



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

이태원 석사학위논문

특허소송에서의 배심제도에 관한 고찰

2017년 2월

서울대학교 대학원
법학과 지식재산전공
이 태 원

이태원 석사학위논문

특허소송에서의 배심제도에 관한 고찰

2017년 2월

서울대학교 대학원
법학과 지식재산전공
이 태 원

특허소송에서의 배심제도에 관한 고찰

지도교수 정 상 조

이 논문을 법학 석사학위논문으로 제출함

2016년 10월

서울대학교 대학원

법과대학 지식재산 전공

이 태 원

이태원의 법학석사 학위논문을 인준함

2017년 1월

위 원 장 _____ (인)

부위원장 _____ (인)

위 원 _____ (인)

초 록

미국에서 특허침해의 금전적 손해배상을 청구하는 경우에는 소송 당사자에게 민사소송절차 상의 배심재판(jury trial)을 받을 수 있는 권리가 주어진다. 통상적으로 배심원단의 평결이 특허권자에게 유리하게 내려지고 있다는 점 등을 고려하여, 권리자는 승소의 가능성을 높이기 위해 배심재판을 청구하는 사례가 상대적으로 더 높다. 그런데, 법관의 경우와 달리 배심은 기술 내지 법률적 전문성을 담보할 수 없는 일반인으로 구성된다. 배심은 비록 일정한 증거법칙을 따라 사실문제에 대한 판단을 내린다는 제한이 있기는 하지만, 배심의 평결사항에는 특허의 유효성에서 침해 및 침해의 고의성 등의 폭넓고 핵심적인 사항들이 포함되어 있다.

특허의 대상이 되는 기술이 다양해지고 고도화됨에 따라 이를 포섭하는 법률적 판단 역시 복잡해지면서, 특허의 유효성을 확정하기 위한 요소들 역시 상당한 전문적 지식과 합리적인 판단을 요하고 있다. 특허청구항에 대한 이해, 선행기술과의 비교, 균등론의 해당여부, 침해 여부 판단, 침해의 고의성 판단, 손해배상액의 산정 등에 이르는 특허소송의 판단사항들이 배심원에게 주어져 있다.

특허소송의 결과 특허의 유무효가 결정되고 침해가 확정되면, 이는 단순히 소송당사자들만을 기속하는 것이 아니라, 특허법이 공공의 이익에 영향을 미치는 입법이라는 점에서 사회경제적 파급력이 크다. 이러한 점에서 거대한 배상금이 결정되는 특허소송은 해당 권리를 둘러싼 이해관계자뿐만 아니라, 일반인들의 관심사이자 경제부문에서의 연구대상이 되기도 한다. 특허제도가 과학기술뿐만 아니라 경제적인 발전을 도모하고 있는 법률체계인 만큼 이 제도와 관련한 이해와 개선은 필요한 것으로 보인다. 우리의 법제에는 없는 제도임에도 특허분쟁의 수행과 결과에서 적지 않은 영향을 받고 있다는 점에서 지속적인 관측과 대응이 필요하다고 판단된다.

주요어: 특허침해소송, 배심재판, 사실문제, 특허의 유효성

학 번: 2014-22809

목 차

I. 서론	1
II. 배심재판 관련 쟁점별 검토	9
1. 배심의 전문성 문제	9
가. 애플-삼성 소송의 경과	9
나. 기술과 법률의 전문성을 요하는 판단사안	11
다. 배심평결의 판단 미진 및 오류	14
2. 배심평결의 편향성 문제	21
가. 특허권자에 대한 편향적 성향	21
나. 배심의 증거원칙에 대한 몰이해	24
3. 배심재판의 구조적 모순	29
가. 특허의 유효성 추정의 원칙	29
나. 피고의 배심기피가 불가능한 소송구조	31
4. 헌법 상의 배심재판을 받을 권리에 대한 문제	35
가. 수정 헌법 제 7 조의 근거에 대한 논의	35
나. 수정 헌법 제 7 조에 대한 복잡성 예외 논쟁	41

Ⅲ. 배심재판을 제한할 필요성의 증가	46
1. 특허재심사제도 개선을 통한 특허 유효성 검증 강화	46
가. 특허재심사제도를 활용한 공방	46
나. 특허재심사제도의 주요 개선 내용	47
(1) 특허재심사제도 개정 이유	47
(2) 개정 후의 등록후 재심사 및 당사자계 재심사 제도	48
다. 특허재심사제도의 활용도 증가	52
2. 특허소송 절차에 병행하는 ITC 제소	56
가. ITC 제소를 통한 공방	56
나. 수정 헌법 제 7 조에 대한 예외 절차로서의 의의	61
3. 입법에 의해 배심재판이 적용되지 않는 소송	63
4. 법률문제와 사실문제의 구분에 대한 판례의 복잡한 태도	67
가. 특허소송에서의 법률문제와 사실문제의 구분	67
나. 특허성 및 침해 판단에서의 법률문제와 사실문제의 구분	73
(1) 신규성(Novelty)	74
(2) 자명성(Obviousness)	75
(3) 침해 판단 - 문언침해(Literal Infringement)	77
(4) 침해 판단 - 균등 침해(Infringement by Equivalent)	78
(5) 출원경과 금반언(Prosecution History Estoppel)	82
다. 항소심의 심리원칙에서의 법률문제와 사실문제의 구분	83

5. 기술적 진보에 의한 특허의 요건 판단의 변화	84
가. 특허가능한 발명의 판단에 있어서의 기술적 고도화	84
나. 자명성 판단에 있어서의 기술적 고도화	86
(1) KSR 사건 이후의 특허의 무효율 증가	86
(2) 특허의 무효판단 및 특허성립에서의 KSR 판결의 의의	88
다. 배심 평결에 대한 항소심의 불신	92
IV. 배심제도의 개선 노력과 시사점	95
1. 판사의 전문성에 대한 비판과 Patent Pilot Project 의 도입 ·	95
2. 배심제도에 대한 보완 및 개선 노력	99
가. 전문가 증인의 활용의 한계	99
나. 배심재판에서의 일반인 전문가의 참여 가능성	101
3. 배심 평결에 대한 효력 제한 방안	106
가. JMOL 의 활용가능성	106
나. 항소심의 배심평결 존중(deferential standard of review)에 대한 무력화	108
4. 시사점	114
가. 법률문제와 사실문제 분리 원칙에 대한 실용적 검토의 필요성	114
(1) 법률문제와 사실문제가 결합된 문제	115
(2) 실용주의적 접근의 필요성	120

나. 법률문제와 사실문제와 관련한 새로운 항소원칙	124
(1) Markman 판결에서의 법률문제와 사실문제에 대한 기존의 항소원칙	124
(2) Teva 판결에서의 법률문제와 사실문제에 대한 새로운 항소원칙	127
다. 영국의 사법제도에서의 배심재판의 배제	130
라. 특허권의 행정법적 권원에 의한 행정사법절차의 확보	134
마. 특허소송에서의 국민참여재판의 가능성	137
V. 결론	145
<참고문헌>	151

I. 서론

2011년 4월 미국 새너제이 연방지방법원에 제기된 애플과 삼성의 특허분쟁은 특허소송에 대한 법률적인 논쟁과 예측에 대한 수많은 논의들을 야기했다. 애플과 삼성 두 기업이 우리나라와 미국을 비롯한 전 세계 주요 법원에서 특허소송을 제기한 이후, 특허를 기반으로 실제 생산과 판매 활동을 하는 두 개의 글로벌 IT기업 간의 경쟁이 법정분쟁으로까지 번졌다는 세간의 평가는 법률적인 관점에서의 논쟁을 더욱 확산시켰다. 특허가 갖는 전문적이고도 기술적인 문제에 대한 침해판단, 그리고 특허침해에 따르는 기업의 경영과 재정적인 측면에서의 손해규모의 산정, 그리고 산업경제에 영향을 미치는 특허기술의 유무효 판단 등이 핵심적인 법률적인 논점들로서 그 결과에 관심의 초점이 모아졌다.

2012년 8월 24일 새너제이 지방법원에서 내려진 배심평결은 일방적으로 애플의 주장을 인용하는 결정으로 확인이 되면서, 새로운 법률적인 문제점을 촉발하는 계기가 되었다. 즉, 고도의 기술적 판단과 복잡한 법률적인 지식이 필요한 특허소송의 분쟁사안들이 법률적이고 기술적인 전문지식과 경험을 갖추지 못한 일반인으로 구성된 배심에 의해 결정되었다는 사실에서 미국의 특허사법절차의 공정성과 신뢰성에 문제를 제기한 것이다.

본 논문은 애플과 삼성사건을 계기로 야기된 배심평결의 공정성과 신뢰성에 대한 문제를 특허소송의 사법·행정절차에 관한 법률적인 논점을 제시하고, 논점별 쟁점사항들을 관련 견해와 판례를 통해 살펴보고자 한다. 그 과정에서 특허소송의 법리와 배심재판의 전통이 상호 모순되는 측면을 확인하고, 특허소송에서 배심재판의 운영

이 제한되고 축소되어야 할 필요성을 제시하고자 한다.

먼저, 애플과 삼성 사건에서 배심재판에 관한 논점으로 배심원의 전문성 부족과 평결의 편향성의 문제를 제기한다. 배심은 일정한 배심단을 바탕으로 선정하는 것이 아니라, 미국 시민권자를 대상으로 임의로 선정한 일반인으로 구성되므로, 소송에 관한 법률적 지식은 물론, 특히 특허소송에서 다루지는 분쟁 대상 특허기술을 이해할 기술적 배경을 가진 이들이 참여할 가능성은 매우 낮다. 더구나, 배심의 성향을 분석한 논문에 의하면, 특허권자와 자국 기업에 대한 신뢰와 선호가 높은 것으로 나타나, 특허분쟁 사안에 대한 합리적인 결정자로서의 역할에 의문을 갖게 한다.

이와 같이 배심은 법률적·기술적 전문성이 없음에도 불구하고, 특허분쟁에서 특허의 침해여부와 특허의 무효 여부를 판단하는 실질적인 결정권한을 갖는다. 일반인 배심이 편향적인 결정을 내리는 원인은 배심원의 성향에도 문제점이 있으나, 특허권자에게 주어진 특허의 유효성 추정 원칙과 그에 따른 입증체계에도 원인이 있는 것으로 보인다. 미국 특허청(USPTO)의 심사를 통해 부여된 특허권이 특허의 유효성을 획득하고 있는 것은 당연한 것이나, 특허에 대한 유효성 여부가 분쟁사안이 된 이상, 특허의 무효를 입증할 증거에 대해 증거우위의 원칙보다 높은 '명백하고 확실한 증거' 원칙을 요구하는 것은 재고의 여지가 있다.

특허권자가 침해피의자를 상대로 손해배상(damage)을 구하는 특허침해소송과 비권리자가 특허권자의 특허에 대해 특허의 유무효의 판단을 구하는 특허무효확인소송(declaratory judgement)은 각각 법률(legal) 사건과 형평법(equity) 사건으로 구분하고 있다. 그런데 특

허무효확인소송이 침해피의자의 반소로써 제기되어 두 사건이 병합되는 경우, 배심재판을 받을 권리가 유지됨과 더불어 배심은 특허의 유효성과 관련된 사실문제를 판단하게 된다. 이에, 특허무효확인소송에서 특허권자의 승소율이 상대적으로 낮은 상황에서, 침해소송과 무효확인 소송의 병합으로 인한 배심재판의 수행은 반대로 침해피의자 내지 피고에게는 매우 불리한 상황이 된다는 불합리를 지적할 수 있다.

애플과 삼성 사건에서 배심원에게 주어진 판단 내지 결정 사항은 특허의 침해여부, 손해배상의 규모, 특허의 유효성 관련 판단 등으로 특허사건의 본안소송에서 배심은 절대적인 결정권한을 실질적으로 갖고 있다고 할 수 있다. 이러한 점에서도 배심재판이 전제된 미국의 특허소송은 공정성을 담보하기 어려운 상황이라고 말할 수 있다.

이와 같은 배심제도가 미국 내에서도 비판을 받고 있으나, 여전히 확고한 사법절차로서 기능하는 데에는 미국 법원의 헌법에 대한 신뢰에서 확인할 수 있다. 배심재판 제도는 미국의 연방헌법 수정조항 제7조의 민사소송에서의 배심재판을 받을 권리를 근거로 하고 있으며, 18세기 영국의 배심재판 전통을 이어 받은 보통법(common law)에 연혁하고 있다. 이와 같은 법률적인 연혁으로 인해, 미국의 연방대법원도 *Tull v. United States* 사건¹⁾에서는 역사적인 검증(historical test)을 통해 배심재판의 권리를 배제할 수 없는 형평법과의 구분점을 제시하였다. 또한 소송 사안에 대한 결정권한의 문제에서 배심과 판사 간의 역할 분할은 법률문제와 사실문제의 구분²⁾에

1) *Tull v. United States*, 481 U.S. 412, 417-18 (1990);

2) *Byrd v. Blue Ridge Rural Electric Coop.*, 356 U.S. 525, 537 (1958) (“[I]n civil common-law actions, [the federal court system] distributes trial

근거하고 있다. 그러나 현재 미국의 수정 헌법 제7조의 역사적 연혁과 해석에 대해서는 비관론이 거셀 뿐만 아니라, 판사와 배심의 역할을 구분하기 위한 법률문제와 사실문제의 구분에 관한 문제에 있어서는 판례의 일관성을 찾기 어렵다. 특히 Markman 사건으로 배심의 역할이 상대적으로 제한되었다고 보았으나, 이 사건 이후 20년이 지난 후에 Teva Pharmaceutical 사건은 pre-trial 과정에서의 청구항 해석과 관련해서도 내재적인 사실문제가 존재하는 경우 항소심은 이를 명백한 오류(clear error) 원칙으로 심리해야 한다는 새로운 원칙을 제시하는 등 지속적인 판례의 변화가 이루어지고 있다.

이러한 판례의 입장 변화와 상충된 상황에도 불구하고, 기본적으로는 배심재판을 제한할 필요성과 가능성은 지속적으로 증가하고 있다. 애플과 삼성의 분쟁에서도 두 기업이 연방법원에서의 특허침해소송만이 아닌, 다양한 분쟁수단을 활용했음을 알 수 있다. 특히, 삼성은 애플의 특허에 대해 특허심사제도를 통해 특허의 유효성에 대한 검증을 요구하였으며, 실제로 애플과 삼성의 소송에서 삼성의 침해로 인정되었던 특허에 대해 미국 특허청은 특허무효 판단을 내렸다. 2011년 AIA의 개정으로 특허심사제도가 보다 체계화되었으며, 이후 본 제도에 대한 활용도가 상승하고 있는 점도 확인할 수 있다.

또한 애플과 삼성은 상호 ITC제소를 통해 특허 침해피의품에 대해 무역제한을 시도하였다. ITC제소는 특허소송과는 달리 특허재심사제도와 같은 행정절차로써, 법원에서의 소송에 비해 저비용으로 조속한 침해예방 효과를 얻을 수 있다는 점에서 침해소송과 병행하여 혹은 침해소송을 대체하는 제도로 주목받고 있다. 특허재심사제

functions between judge and jury and, under the influence--if not the command--of the Seventh Amendment, assigns the decisions of disputed questions of fact to the jury.”

도가 특허권에 대한 권리관계의 안정성 확보를 위한 행정적 수단이라면, ITC는 특허권의 침해를 방어하기 위한 행정적 쟁송수단으로 특허분쟁에서의 활용도가 증가하고 있다.

배심재판을 배제하는 입법적 수단으로서, 의약분야에서의 특허분쟁에 관한 입법인 Hatch-Waxman법은 제네릭 회사의 조기 시장진출과 제네릭 회사의 오리지널 의약에 대한 침해의 문제를 사전 조율케 함으로써, 특허침해와 그에 따른 손해의 발생을 원천적으로 제한하고 있다. 결과적으로, 손해배상 소송의 제소의 여지를 두지 않는 입법이라고 볼 수 있다. 특허법 전반에 적용할 수 있는 사례는 아니나, 배심재판은 물론 특허침해소송을 사전에 저지할 수 있는 법률적인 수단의 가능성을 열었다는 점에 의의가 크다.

앞서 언급한 법률문제와 사실문제의 구분 원칙이 일관성을 유지하지 못하고 있다는 점 역시 복잡하고 전문적인 특허사건이 여전히 일반인 배심에 의해 판단되는 상황을 낳는 데에 기여하고 있다. 이처럼 법률의 안정성과 예측가능성과 판례의 신뢰성을 확보하는 데에 기여하지 못하는 법률과 사실문제의 구분원칙은 재검토가 필요한 시점이 되었다고 본다. 이와 같이 배심제도의 유지를 위해 불안정한 법리를 적용하는 것은 사법체계의 신뢰와 안정성 확보에 저해요소가 될 수 있다는 점을 지적하지 않을 수 없다.

현재, 배심재판을 청구하는 사건을 분석하면, 상당수의 사건에서 소위 Patent Troll로 의심되는 NPE 내지 특허성이 약한 특허권을 바탕으로 외국 기업을 상대로 특허침해를 구하는 미국 기업이 원고가 되고 있음을 확인할 수 있다. 더구나, KSR사건 이후 특허성이 미약한 특허들에 대한 재검증과 무효확인이 이루어지고 있는 바, 이와

달리 배심재판이 Patent Troll과 약한 특허를 보호하는 제도로써 활용될 가능성이 있음도 고려할 필요가 있다.

배심제도에 대한 비판론과 옹호론 사이에서 배심의 역할이 지속적으로 축소되어 오면서도, 배심제도의 영향력이 약화되었다고 할 정도의 실질적인 효과가 있어보이지는 않는다. 그럼에도 불구하고, 배심제도를 보완하기 위한 다양한 개선노력들이 수행되고 있음도 주목할 필요가 있다. 특허소송의 전문성을 갖춘 판사를 양성한다는 목적으로 Patent Pilot Project가 제안되어 운영 중인 바, 이는 미국의 사법제도 내에서 이미 배심원의 기술 분야의 전문성 부족은 판사에게도 해당되는 문제임을 인식하고 있다는 점을 시사하고 있기 때문이다. 지방법원 판사들 가운데 본 프로그램에 참여하는 판사들이 특허사건을 집중해서 다룰 수 있도록, 비전문 판사가 특허사건을 회피할 수 있도록 하고, 해당 사건을 특허사건 전문판사가 다룰 수 있도록 하는 것이 상기 제도의 취지이다.

또한 배심의 역량 향상을 위한 노력도 병행하여 제시되고 있는데, 배심재판을 반대하는 이들뿐만 아니라, 옹호론자들 역시 전문가의 참여를 확대하는 차원에서의 배심제도를 보완하는 방안을 제시하고 있다. Community Patent Review Project와 같이 일반인 전문가들이 특허의 유효성 판단 과정에 참여할 수 있는 기회를 확대하는 주장 등이 그것이다. 이를 통해서, 분쟁 대상 특허기술 분야의 전문적인 지식과 경험을 가진 이들이 전문기술을 바탕으로 한 의견과 선행기술에 대한 증거 제공 등을 할 수 있도록 유도하겠다는 것이다. 이러한 제도 및 제안의 특징은 헌법상의 배심재판의 권리와 공정한 재판을 받을 권리를 훼손하지 않기 위한 노력의 결과라는 점을 들 수 있다. 그러나 그와 같은 회피노력은, 상기 두 제도가

Project라는 명칭으로 불리고 있는 바에서 알 수 있듯이, 상당히 소극적이고 특수한 경우에 한정하여 적용되고 있는 시범적인 제도라는 한계점을 보여준다. 비록 본 제도가 효율적으로 정착한다고 해도, 사법제도 안에서 배심재판 제도의 변혁 내지 이를 대체할 효과를 나타낼 지에 대해서는 여전히 의문을 품게 한다.

이와 함께, 소송 과정에서 배심의 평결을 제한 내지 보완할 수 있는 절차적 제도 역시 확보하고 있다. 평결 전에 합리적인 배심에 의한 평결을 기대할 수 없는 경우, 판사는 직권으로 지시평결(directed verdict)을 통해 특정판결을 유도할 수 있으며, 평결 이후에는 양 당사자의 신청(motion)에 따라 판사가 평결과는 다른 판결을 내릴 수 있는 법률문제판결(JMOL) 등의 방안이 마련되어 있다. 이와 같은 절차적 제도를 통해 수정되거나 번복이 가능한 판결에 대해서도, 배심재판을 받을 권리 내지 공정한 재판을 받을 권리에 대한 지나친 제한이 되지 않아야 한다는 부담으로 법원이 적극적으로 인용하고 있지 않다는 한계점을 가지고 있다.

이상의 논의를 통해, 배심재판 제도가 논리적인 법률체계와 법리를 바탕으로 하기 보다는 의미가 불명확하고 애매한 연혁적인 근거와 소위 미국적인 프래그머티즘에 의해 관행적으로 지켜온 전통적인 제도임을 확인하게 된다. 특허소송제도의 바른 개선을 위해서는 무엇보다 특허권의 본질적인 발생권원을 논하는 데에서 출발해야 한다고 본다. 즉, 특허권은 공공의 이익과 기술발전을 전제로 정책적인 견지에서 행정절차를 통해 생성되는 권리로서, 민사소송의 쟁송대상이 되는 재산권 내지 자연적 권리와는 다르다. 비록 특허소송이 권리자와 침해자의 양당사자 간의 권리 침해와 손해배상을 다툰다는 점에서 외형적으로는 민사소송과 유사한 측면이 있으나, 특허

의 유효성에 대한 다툼은 특허청이라는 행정기관의 재량에 의해 주어
어진 특허권의 유무효를 다투는 점에서 독립된 행정절차의 구축
과 해당 절차의 신뢰성 확보의 문제로 접근할 필요가 있다.

미국 배심제도의 기원인 영국에서도 민사소송에서의 배심재판은
명예훼손(liable or slander), 불법감금(false imprisonment), 악의적
기소(malicious prosecution), 사기(fraud) 등의 일부 사건에서만 제
한적으로 이루어지고 있다. 더구나 특허소송은 특허전문법원을 통해
배심재판 없이 이루어지고 있다. 미국 이외의 대부분의 국가들은 특
허분쟁에 대한 사안을 별도의 독립된 법원을 통해 다루거나, 체계적
인 행정절차를 통해 특허의 유효성을 검증하고 있다.

미국에 2011년에 AIA 개정을 통해 우리의 특허심판제도와 같은
행정절차 기반의 특허심사제도를 운영하게 된 점은 미국이 선출원
우선제도를 취한 것과 더불어 미국의 특허제도가 세계적인 흐름에
합류한다는 점에서 환영할 만한 변화였다. 그러나 여전히 특허사법
제도에 있어서는 특유의 배심재판제도를 유지함으로써, 자국의 기업
의 특허를 보호한다는 오명에서 여전히 자유롭지 못한 상황이다. 이
에, 미국의 특허사법제도에 대한 비판적인 의견을 견지하고, 배심재
판제도의 합리적인 축소 내지 폐지를 검토하고 특허권의 보호보다
는 특허의 유효성 확보를 위한 체계적인 행정절차를 보완하는 등의
제도 개선을 제안한다.

II. 배심재판 관련 쟁점별 검토

1. 배심의 전문성 문제

가. 애플-삼성 소송의 경과

2011년 4월, 애플은 미국 캘리포니아 북부지방법원에 제출한 소장에서 삼성이 애플이 보유한 8개의 특허와 7개의 디자인특허에 대해 침해를 하고 있음을 주장하였다. 삼성은 이에 대해 3G통신관련 특허를 애플이 침해하고 있다는 주장으로 반소를 제기했다. 이후 수차례의 pre-trial을 거쳐, 최종적으로 애플의 3개의 특허와 4개의 디자인특허에 대한 침해여부와 손해배상을 다투는 본안소송을 진행하게 되었다. 최종 심리 대상이 된 애플의 디자인 특허는 애플의 스마트폰 전면의 장식적 외형에 관한 디자인, 애플의 태블릿의 전체적인 외형에 관한 디자인, 그리고 스마트폰과 태블릿 제품의 화면에 나오는 디지털 그래픽 유저 인터페이스 디자인 등 이었다. 그리고 최종 심리 대상 특허(utility patents)는 더블 탭 줌 기능(163), 바운스백 기능(381), 싱글터치와 멀티터치를 구분하는 기능(915)에 관한 것이었다. 이에 대하여, 삼성은 반소로써, Apple에 대해 516 특허, 941 특허, 711 특허, 893 특허, 460 특허에 대한 침해를 주장하였다. 460 특허에 대해서는 문언침해와 아울러 균등침해도 주장하였다. 이중 516, 941 특허는 3GPP 통신표준과 관련한 특허이다. 그러나 배심은 애플의 침해를 인정하지 않았으며, 삼성의 특허에 대한 애플의 무효 주장에 대해서는 인용하지 않고 유효한 특허로 보았을 뿐이다.

상기 소송을 진행함과 동시에, 애플은 2011년 7월 삼성의 자사의 디자인과 '381특허에 대한 침해를 근거로 삼성의 스마트폰과 태블릿의

'생산, 사용, 판매, 수입'에 대한 금지를 구하는 침해금지가처분 (preliminary injunction) 청구를 하였다. 캘리포니아 북부지방법원은 본안 소송이 계류 중에 애플이 삼성의 지속적인 침해로 인해 돌이킬 수 없는 피해를 입을 가능성에 대한 입증이 불충분함을 이유로 애플의 청구를 기각하였다. 미국 연방순회항소법원(the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, 이하 'CAFC'라 한다)은 디자인 특허 하나를 제외한 모든 특허에 대한 침해금지가처분에 대해 기각을 확정하였다. 사건은 지방법원에 환송되어, 최종 디자인 특허에 대한 침해금지가처분에 대한 결정을 기다리게 되었다. 2012년 7월, 루시 고 판사는 삼성의 갤럭시 넥서스와 색상의 차이 이상의 차이점을 보이는 일부 제품에 대해 삼성의 미국내 '생산, 사용, 판매, 수입'을 금하는 침해금지가처분을 인정하였다. 이에 애플은 삼성이 부당하게 금지 당했을 경우를 고려하여 9.5천만 달러 상당의 보석금 납입 명령을 받았다. 본안 소송에서 삼성의 넥서스가 애플의 특허를 침해하지 않은 것으로 결정되면서, 삼성은 해당 가처분의 무효를 구할 수 있게 되었다.

2012년 8월 24일, 캘리포니아 북부지방법원은 배심평결을 통해, 삼성 제품의 상당수가 애플의 특허를 침해하였으며, 그에 따라 삼성은 10.5억 달러 이상을 손해배상금으로 지급하라는 명령을 내렸다. 루시 고 판사는 배심이 배심이 손해배상액의 산정 과정에서 허용할 수 없는 법리적 실수가 있었음을 지적하였다. 이에 산정한 손해배상금 가운데 4.5억 달러를 무효화하였고 14개의 삼성 제품에 대한 손해 산정에 대한 재산정 공판을 명령하였다. 본 판사는 배심이 손해배상액의 산정에서, 8개의 특허가 하나의 특허를 침해한 상황에서 침해의 기간과 각 제품의 수익 등을 개별적으로 계산하지 않고 애플의 전문가 증인이 제시한 손해산정기준인 삼성의 수익률 40%를, 심지어 비침해제품에 대해서도, 일률적으로 적용하여 손해배상액을 초과 산정한 실수를 확

인)한 것이다. 이로써, 삼성이 애플에 지급해야 할 손해배상액은 최초 10.5억에서 59.8억 달러로 축소되었다.

이후에도, 애플과 삼성은 상기 건에 대한 항소심과 별건의 추가 소송을 진행하였으나, 본 논문에서는 항소심 및 별건의 추가 소송에서는 배심재판 관련 추가적인 쟁점이 발생하지 아니하였으므로, 배심재판에 대한 핵심적인 쟁점들을 야기한 상기 소송을 중심으로 논의를 진행하고자 한다.

나. 기술과 법률의 전문성을 요하는 판단사안

2011년 4월 애플에 의해 제기된 특허침해소송에서는 애플의 배심재판 청구에 따라, 최종적으로 9명의 배심이 구성되었다. 이들 모두가 대학교육을 받았으며, 이중 3명이 태블릿을, 4명이 스마트폰을 사용하고 있었다. 기술 관련 회사에서의 근무 경험을 가진 4명 가운데, 2명은 엔지니어였으며, 한 명은 하드드라이브 회사에서 근무를 했으며, 나머지 한 명은 삼성과 애플의 다양한 제품들을 보유하고 있었다. 9명 가운데 창업의 경험과 비디오 압축 기술 관련 특허를 보유한 배심원도 있었는데, 특허 경험이 있는 유일한 배심원이기도 했다.⁴⁾ 구성된 배심원들의 평균 학력 내지 소송 관련 제품 등에 대한 사용 이력, 기술 및 특허 분야에서의 업무경력 등은 배심을 선정하는 과정에서 판사의 재량에 의해 확인이 되고 판단이 되는 것은 사실이다. 그럼에도 불구하고, 기본적으로는 이들이 분쟁 대상 특허기술에 대한 이해 내지 특허의 유효성 판단의 기준이 되는 '해당 기술 분야에서의 통상의

3) Case5: 11-cv-01846-LHK Document2271 Filed03/01/13.

4) Greg Sandoval, *How Qualified Is the Apple-Samsung Jury? We Found Out*, CNET, August 24, 2012 2:52 PM PDT, http://news.cnet.com/8301-13579_3-57499944-37/how-qualified-is-the-apple-samsung-jury-wefound-out/.

기술을 가진 자의 기술 수준 내지 기술상식에 대한 충분한 이해가 있을 것으로 보기는 어렵다.

특허출원된 기술은 해당 기술분야의 경력을 가진 전문심사관에 의한 특허심사절차를 거쳐 특허권이라는 배타적 권리를 부여받게 된다. 특허심사는 행정절차 상의 요건 외에 심사대상 출원의 기술적 판단이 본질이라고 할 수 있으며, 신규성(novelty)과 진보성(non-obviousness)을 핵심으로 한다.

신규성은 선행기술(prior art)의 부재 내지는 유사 선행기술과의 비동일성의 판단을 기준으로 하며, 판단의 실질적인 기준은 해당 기술분야의 통상의 기술을 가진 자(a person having ordinary skill in the art, 이하 'PHOSITA' 또는 '통상의 기술자'라 한다)⁵⁾의 기술적 이해도 내지 기술적 상식을 기준으로 기술적 본질의 동일성 여부 등으로 판단⁶⁾하게 된다. 진보성을 판단하는 자명성(obviousness)은 해당 발명이 선행기술 및 종래기술과 동일하지만 았을 뿐 기술적 효과에 있어서 더 나아진 것이 없거나 개선의 정도가 미미한 기술로서 해당 기술분야의 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있는 경우에는 특허를 받을 수 없다는 기준이다. 즉, 신규 발명이 기존발명으로부터 용이하게 발명할 수 있음이 자명한(obvious) 경우를 말한다.⁷⁾

-
- 5) 통상의 기술자란 출원전의 해당 기술분야의 기술상식을 보유하고 있고, 출원발명의 과제와 관련되는 출원전의 기술수준에 있는 모든 것을 입수하여 자신의 지식으로 할 수 있는 자로서, 실험, 분석, 제조 등을 포함하는 연구 또는 개발을 위하여 통상의 수단을 이용할 수 있으며, 공지된 재료 중에서 적합한 재료를 선택하거나 수치범위를 최적화하거나 균등물로 치환하는 등 통상의 창작능력을 발휘할 수 있는 특허법상의 상상의 인물이다. Jonathan J. Darrow, THE NEGLECTED DIMENSION OF PATENT LAW'S PHOSITA STANDARD, Harvard Journal of Law & Technology Volume 23, Number 1, 227, 235 (Fall 2009)
- 6) 발명이 실질적으로 동일한 경우란 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지관용기술의 단순한 부가, 전환, 삭제 등에 불과하여 새로운 효과 발생이 없고, 발명 간의 차이가 발명의 사상에 실질적인 영향을 미치지 않는 비본질적 사항에 불과한 경우를 말한다. Id. at 233-236.

결국 기술의 발달에 공헌한 자에 대하여 발명의 공개를 대가로 독점배타권을 부여한다는 특허제도의 취지에 비추어, 기술적인 새로움과 진보가 없는 발명에 대해서는 특허를 부여하지 않게 된다. 여기서 기술의 발달을 판단하기 위한 기술의 수준은 발명이 속하는 기술분야의 기술상식 등을 포함하는 기술적 지식에 의하여 구성되는 기술적인 진보의 수준을 말한다고 본다.

뿐만 아니라, 특허법은 특허의 진보성과 신규성을 바탕으로 하는 기술적인 전문성과 더불어, 고유의 법률적인 전문성을 요한다. 특허법은 형사소송 내지 민사소송에서 다루는 법률지식과는 다른 기술적인 사항과 관련된 독특한 법률개념들을 사용하고 있다. 특허 해석의 기준이 되는 청구항(claim)의 개념부터 민사소송 상의 'claim' 개념과는 다를 뿐만 아니라, 청구항의 해석, 침해의 여부 판단에 있어서의 산업상 이용가능성(미국 특허법에서는 특허를 받을 수 있는 발명), 신규성, 진보성의 개념이해, 균등론, 선행기술, 당업자 등은 특허제도 특유의 법률개념으로, 일반에는 낯선 관념이다.

이와 같은 이유로, 일반인 배심이 복잡한 과학적 기술적 사건에서 분쟁 사안들을 제대로 이해하지 못한다는 견해가 확인되고 있다.⁸⁾ 미연방 대법관인 Burger 판사 역시 “복잡한 기술적 정보들이 어려운 법률적인 사안들과 결합되면, 배심이 합리적으로 사실을 판단할 능력에 한계를 보인다.”는 의견을 내놓은 바 있다.⁹⁾ 관련한 연구에서도 복잡

7) Mary Bellis, Guide to Patenting and USPTO Patent Applications, A B O U T . C O M , http://inventors.about.com/od/patents/a/patent_novelty.htm (last visited Nov. 30, 2016). (“Non-obviousness requires that the invention be sufficiently different from prior art and the differences are not considered trivial to a person having ordinary skill in the area of technology related to the applicant’s invention.”)

8) John W. Wesley, Scientific Evidence and the Question of Judicial Capacity, 25 WM. & MARY L. REV. 659, 684 (1984).

한 사건에서 배심의 기억과 이해 능력은 불충분하며, 이런 경우 배심은 특정한 세부사항과 결합된 논리적이고 사건에 내재된 정형화된 양식보다는 사건의 진행과정에서 받은 인상에 기대어 결정을 내린다는 사실을 확인하고 있다.¹⁰⁾ 특히, 복잡한 기술 사건에서 일반인 배심의 사실 판단은 “그들이 가진 태도, 가치관, 선입견, 그리고 감정”에 근거하여 내린다는 점을 발견하였다. 특히 침해 사건이 통상 고도의 기술적이고 법률적인 복잡성을 띤다는¹¹⁾ 점에서 배심에 의한 재판은 불투명하고 편향된 결과를 낳는 가장 큰 원인 가운데 하나임을 부인할 수 없다.¹²⁾

애플과 삼성의 분쟁을 통해서도 특허의 유효성 판단과 특허기술과 관련된 중요한 법리적 쟁점이 배심재판에서는 바르게 다루지지 않는다는 점을 확인할 수 있다. 결국, 배심원이 특허에 대한 기술적 판단을 내릴 전문성이 결여되어 있다는 점과 침해 판단에서의 중요한 법리논쟁을 다룰 전문성이 결여되어 있다는 결론을 내릴 수 있다.

다. 배심평결의 판단 미진 및 오류

애플과 삼성 사건에서도, 배심은 기술적인 측면에서의 검토와 법률적인 쟁점에서 핵심적인 요소들을 정확히 판단했다고 보기 어려운 점들을 확인할 수 있다. 애플과 삼성 사건의 배심원이 침해와 특허의 유효성 판단을 기술에 대한 충분한 이해를 가지고 판단했는지에 대해서

9) LeRoy. L. Kondo, Untangling the Tangled Web: Federal Court Reform Through Specialization for Internet Law and Other High Technology Cases, 2002 UCLA J.L. & TECH. 1, 31.

10) MOLLY SELVIN & LARRY PICUS, The Debate over Jury Performance: Observations From A Recent Asbestos Case 45-46 (1987).

11) Id. at 1.

12) See ID. at. 114.

는 평결의 근거에 대한 소명이 요구되지 않으므로 공식적인 자료는 존재하지 않는다. 다만, 미국에서의 평결내용과 우리 법원과 해외 법원에서 내려진 판결 내용을 비교하면 보다 명확해진다.

<애플-삼성 사건에서의 분쟁 대상 ① 특허(Utility Patent)>

구분	특허(Utility Patents)		
미국 특허번호	'163	'381	'915
기술명칭	Enlarging documents by tapping the screen	'Bounce-back' feature when scrolling beyond the edge of a page	Distinguishes between single touch and multi touch gestures
관련 한국특허	-	KR 120	-

<애플-삼성 사건에서의 분쟁 대상 ② 디자인 특허(Design Patent)>

구분	디자인 특허(Design Patents)			
미국 특허번호	D'087	D'305	D'677	D'889
기술명칭	Ornamental design of the iPhone (white color)	Rounded square icons on interface	Ornamental design of the iPhone (black color)	Relates to the industrial design of a tablet computer
관련 한국특허	KR164, 568	KR156	KR M10	KR M12

첫째, 배심원의 평결을 통해 배심은 삼성이 애플의 특허 모두를 침해했다고 판단하였으나, 침해 대상 권리 중 일부가 미국의 행정절차와 우리나라를 포함한 해외의 법원에서 무효로 판단되었음을 지적할 수 있다. 애플의 분쟁 대상 특허 가운데 '915 특허는 미국특허청의 재심

사를 통해 최종무효 결정을 받았고, '381 특허는 청구항 20개 중 17개에 대해 무효 결정이 내려져 실질적으로 특허권으로서의 효력을 상실하였다. 디자인 특허 중에서도 둥근 모서리 디자인으로 알려진 '677 특허가 LG의 D313 특허와 샤프의 모바일 정보터미널 관련 특허가 선형기술임이 인용되어 최종 무효결정을 받았다.

애플과 삼성은 동일한 특허를 세계 각국의 법원에서 상대방의 침해를 주장한 것이 아니어서 각 법원의 침해판단에 대해 직접 비교 평가할 수는 없으나, 일부 동일 내지 유사한 특허와 디자인 특허에 대해 미국 캘리포니아 지방법원의 배심 평결과 우리나라의 서울중앙지방법원의 판결에서 서로 엇갈린 결정이 내려져, 이에 대한 비교 평가는 가능할 것으로 본다.

배심평결에 의해 삼성의 침해가 인정된 바운스백 특허(381 특허, KR 120 특허)에 대해서 서울중앙지방법원은 당해 특허의 청구항 중에서 진보성을 인정한 35, 36, 53, 54, 87, 88, 104, 105의 청구항에 대해서만 삼성의 침해를 인정하고, 나머지 청구항에 대해서는 신규성 상실을 이유로 무효로 판단하였다. 그리고 애플이 ITC에 제소한 949 특허와 동일한 KR 831 특허에 대해서 서울중앙지법은 애플이 당해 특허의 출원 과정에 신규사항을 추가한 데에¹³⁾ 위법이 있어, 해당 권리에 무효 사유가 있으므로 무효인 권리에 대해 침해를 주장하는 것은 권리남용에 해당한다는 판결을 내렸다.

13) 831 특허의 출원경위에 의하면, 831 특허의 최초 출원서에는 '초기 움직임 각도에 기초하여'라고 기재되어 있었으나, 2차 보정을 통해 '초기 움직임 각도에만 기초하여, 초기 움직임 이후에 감지되는 다른 모든 움직임에 관계없이'라는 기재가 부가된 사실을 인정할 수 있다. 이는 초기 명세서에 기재되어 있지 아니한 신규사항이 추가된 것으로, 831 특허는 특허법 제133조 제1항 제6호에 따른 무효 사유가 있다.

디자인 특허에 있어서도 배심평결이 삼성의 침해를 인정한 D087 특허와 동일한 KR156, 568 디자인에 대해, 서울중앙지법은 아이콘 디자인의 배열에서 유사성은 있으나 개별 아이콘의 구체적인 모양이 비 유사하다는 이유를 들어 애플의 침해 주장을 인정하지 않았다. 더불어, 역시 삼성의 침해를 인정한 D677, D889 특허에 대해서도 서울중앙지법은 각 디자인 특허와 동일한 M10, M12 디자인에 대해서 삼성 제품의 침해성을 인정하였으나, 두 디자인 모두 창작비용이성의 흠결을 이유로 권리남용에 해당한다는 결정을 내렸다.

다만, 디자인 특허의 경우 1871년 미국 대법원(U.S. Supreme Court)의 *Gorham Co. v. White* 사건¹⁴⁾에서 “일반 관찰자 검증(ordinary observer test)”을 디자인 침해의 판단 준거로 보게 되었다¹⁵⁾는 이유를 들어, 일반인의 시각에서 디자인 침해를 판단하는 것이 타당하다고 하는 주장이 있다. 그런데, 미국과 우리나라의 침해판단 기준을 비교하면, 미국의 침해판단은 ‘informed observer’를 기준으로 하는 반면, 우리의 경우는 일반 사용자를 기준으로 한다는 점에서, 미국에서의 디자인 침해 판단 기준이 보다 높아야 한다는 점을 지적할 수 있다. 즉, 상기한 *Gorham* 사건에서의 ‘일반 관찰자’는 단순한 일반 사용자가 아니라, 일정한 정보를 바탕으로 제품의 심미성을 판단하는 관찰자임에 초점을 두어야 한다고 보아진다. 결국, 디자인 특허의 유효성 판단에 있어서도, 배심은 전문적인 시각이 아닌, 단순 일반인의 눈으로 결정을 하였다고 볼 수밖에 없다.¹⁶⁾

14) *Gorham Co. v. White* 81 U.S. 511 (1871).

15) *id.* at 528. “in the eye of an ordinary observer, giving such attention as a purchaser usually gives, two designs are substantially the same.”

16) 미국의 배심설시에서 디자인의 침해여부는 원고의 제품과 피고의 제품 간의 본질적인 차이의 부재여부 판단에 근거한다는 취지의 설명이 되어 있다. 그 가운데, “작은 차이가 피의 디자인과 권리 디자인이 본질적으로 동일할지를 판단하는 데에 중요할 수 있다”는 점을 제시하고 있다. 따라서 단순히 미국의 디자인 침해 판단의 관점이 제품의 전체적인 외관보다 구체적인 차이를 약하게 판단하며, 우리나라에서는 일반적인 형태가 유사하더라도 구체적인 형상에 차이가 있으면 양

둘째로, 표준특허에 대한 논의가 충실하게 진행이 되었는지를 확인해 볼 수 있다. 표준특허와 관련된 FRAND 요건 등에 대한 기술법리적인 측면의 검토가 서울지방법원에서의 판결에서는 명백하게 다루어졌음에도 불구하고, 배심평결에서는 전혀 다루어지지 않았다는 점을 지적할 수 있다. 통상적인 특허 업계의 시각에서는 주요 기술과 표준특허의 대립으로 보는데, 제품의 직접적인 기능에 해당하는 주요 기술관련 특허는 대체로 구동기술이 중심이 되는 표준특허에 비해 기술력이 보다 고도한 것으로 보는 경향이 없지 않다. 그러나 삼성의 반소에 따르면, 당해 표준특허 기술은 통상적인 FRAND 선언에 해당하지 않는다는 논거가 바탕이 된 침해주장이므로, 이에 대한 면밀한 검토가 있어야 했음에도 배심원 평결에서는 표준특허의 특수성은 검토되지 않았다. 오히려, 역으로 배심원 평결은 당해 표준특허를 애플이 침해하지 않았다는 사실이 명확하게 입증되었다는 이유로 삼성의 표준특허권이 당연무효에 해당하거나 애플의 아이폰에서 삼성의 표준특허권을 채용하여 실시한 바 없다고 최종 판단함으로써 애플에게 특허침해책임을 물을 수 없다는 결론과 더불어 표준특허가 FRAND 조건에 해당되는지 여부와 그에 관련한 삼성의 계약 위반 등의 책임이 있는지 까지는 논의의 필요가 없는 것으로 일축하였다.

이와는 달리, 서울중앙지법에서의 삼성과 애플 사건에서는 애플의 직접 계약관계 성립 주장¹⁷⁾에 대해 법원은 “ETSI 지적재산권 정

자의 디자인이 상이하다고 판단될 수 있다는 의견(김관식, 전광출 등)에는 쉽게 동의하기 어렵다.

- 17) 통상, 표준특허권자의 횡포에 대해 해당 특허의 실시자는 특허권자가 표준기술에 특허권이 존재하지 않는 것처럼 행동하다가 이를 반복하거나, FRAND 조건에 맞게 실시허락을 하겠다고 하고서도 차별적인 취급을 하는 등의 금반언 원칙의 위반을 기반으로 직접 계약관계의 성립을 주장할 수 있다. 즉, 특허권자가 특허권에 관한 사전고지의무 등 표준화기구에 의해 정해진 지적재산권정책을 받아들이고 나아가 FRAND 선언을 한 것은 장치 실시허락을 구하는 자들에 대해 청약에 해당하고, 상대방이 당해 표준특허를 실시함으로써 승낙하여 특허권자와 상대방

책이나 지적재산권 가이드에도 구체적인 실시료 산정 기준 등이 마련되어 있지 않고, 당사자 상호 간의 협상에 의하도록 하고 있으며... FRAND 선언의 문언내용과 의미 등에 비추어보면, 표준특허에 대한 실시료 조건에 대한 구체적인 정함이 없는 원고의 FRAND 선언만으로 라이선스 계약에 관한 청약의 의사표시를 한 것이라고 단정할 수 없다”고 하여, 애플의 주장을 배척하였다. 또한 삼성이 계약상의 구속을 받는다는 애플의 주장¹⁸⁾에 대해서도 서울중앙지법은 “표준화기구인 ETSI의 정책목표 등에 비추어 보면, 표준특허의 특허권자와 ETSI 사이에 기본적인 계약관계 내지 보상관계가 형성되었다고 보기도 어려우며, ETSI와 같은 표준화기구는 시장에 참여하는 사업자가 아니라 기술시장에서의 표준확립을 위한 사적 질서조성기구에 해당하여 제3자를 위한 계약의 요약자라고 할 수도 없다”고 하여, 애플의 주장을 역시 배척하였다.

셋째로는 앞서 소송의 경과에서 설명한 바와 같이, 배상금의 산정에서 허용할 수 없는 법률적인 실수를 저질렀음을 알 수 있다. 그 산정 오류의 최종 판결과 비교하면 약 60억 달러에 달하는 엄청난 규모의 금액이다. 최초 배심평결은 삼성 제품의 상당수가 애플의 특허를 침해하였으며, 그에 따라 삼성은 10.5억 달러 이상을 손해배상금으로 지급하라는 결정을 내렸다.

사이에 직접 계약관계가 성립되었다고 주장할 수 있다. 애플과 삼성 사건에서도 애플은 삼성의 표준특허 침해주장에 대해 이와 같은 주장을 내세웠다. 박준석, *표준특허의 제문제: ITC의 배제명령 발동가능성 문제를 포함하여*, Seoul Law Journal Vol. 54 No.4 109, 118 (Dec. 2013).

- 18) Id. (표준특허권자에 대해 해당 특허의 실시자가 주장할 수 있는 방법은 앞서 직접 계약의 형성외에, 제3자에 대한 외관에 의한 간접계약의 형성을 주장할 수 있다. 즉, 특허권자가 FRAND 선언을 포함한 일련의 언동을 함으로써 특허권자와 표준화기구 혹은 특허권자와 표준화작업 참여주체들과의 사이에 이른바 '제3자를 위한 계약이 성립하였고 상대방은 다름 아니라 위 계약의 '제3자(혹은 수익자, third-party beneficiary)에 해당하여 특허권자가 상대방에게 위 계약상의 구속을 받는다고 주장하는 것이다.)

이에, 담당 판사는 배심이 손해배상액의 산정 과정에서 허용할 수 없는 법리적 실수가 있었음을 지적하였다. 배심이 산정한 손해배상금 가운데 450백만 달러를 무효화하였고 14개의 삼성 제품에 대한 손해산정에 대한 재산정 공판을 명령하였다. 배심이 손해배상액의 산정에서, 8개의 특허가 하나의 특허를 침해한 상황에서 침해의 기간과 각 제품의 수익 등을 개별적으로 계산하지 않고 애플의 전문가 증인이 제시한 손해산정기준인 삼성의 수익률 40%를, 심지어 비침해제품에 대해서도, 일률적으로 적용하여 손해배상액을 초과 산정한 실수를 확인¹⁹⁾한 것이다. 이로써, 삼성이 애플에 지급해야 할 손해배상액은 최소 10.5억에서 59.8억 달러로 축소되었다.

현재, 배심재판에서 배심원들이 사실 관계를 올바르게 판단하였는지를 유추할 근거는 없다. 소송 당사자가 제출하는 증거자료들에 대하여 인정여부를 정하고, 법원이 제시하는 평결체크리스트에 따라 결론을 정하여 원고가 승소하였는가 패소하였는가의 결정하고, 정해진 손해배상 산정 공식에 따라 손해배상액을 결정하기만 하면 된다. 즉 배심원들이 평결에 대한 구체적인 근거를 제시할 필요가 없다. 그에 반해 판사는 자신의 판결에 대한 근거와 사건 관련 법리와 판례들을 들어 판결문에 상세히 명시해야 한다. 평결의 결과에 대해 책임을 지지 않는다는 점에서 배심원 평결과 판사의 판결에는 기속력 면에서는 동등하면서도 책임의 측면에서는 판사의 직무가 월등히 고도하다고 판단할 수 있다.

19) Case5: 11-cv-01846-LHK Document2271 Filed03/01/13.

2. 배심평결의 편향성 문제

가. 특허권자에 대한 편향적 성향

특허의 성립에 대한 판단은, 특허의 출원심사 및 특허분쟁 시의 특허의 유효성 판단 모두에서 당해 분야의 통상의 기술을 가진 당업자를 기준으로 하고 있으나, 배심재판은 이와 같은 원칙을 희석하는 효과를 낳고 있다. 일반인의 눈으로 기술 자체에 대한 직접적인 검증보다는 침해 제품 내지 침해 기술과의 기술적 우위비교나 기술에 대한 부차적인 설명 등의 증거를 바탕으로 특허의 유효성을 판단하게 한다는 점에서 불합리성을 내포하고 있다.

배심원들은 특허권자의 특허를 미국의 특허청이 부여하였다는 사실에 영향을 받는다. 배심원들은 특허청의 전문가들이 공정하고 엄정한 심사절차를 통해 특허를 부여하기 때문에 특허를 받은 특허권자의 침해주장을 일응 타당하다고 믿는 경향이 있다.²⁰⁾ Kimberly Moore 판사의 연구에 따르면, 1983년에서 1999년 사이에 이루어진 1209건의 특허소송에 대한 전수 조사에서, 판사재판에서의 특허권자의 승소율은 51% 수준으로 승소와 패소의 비율이 유사한 반면, 배심재판에서의 특허권자의 승소율은 68%에 이르는 점을 확인하였다.²¹⁾

이러한 승소율의 큰 차이를 보이는 판단사항을 검토한 결과, 특허의 침해 판단에서 배심이 판사보다 특허권자에 유리한 판단을 내

20) Amy Tindell, Toward a More Reliable Fact-Finder in Patent Litigation, *Marquette Intellectual Property Law Review*, 310 (Summer 2009).

21) Kimberly A. Moore, Judges, Juries, and Patent Cases: *Bar Journal*, 232 (2001-2002).

리는 경향을 보이고 있다. 조사 대상 총 1359건 가운데 배심재판이 이루어진 사건은 총 706건, 판사재판이 이루어진 사건은 653건이었다. 배심재판이 이루어진 사건 706건 가운데, 특허권자의 침해주장을 인정한 사건은 전체의 71%인 503건에 달한다. 반면, 판사재판이 이루어진 총 653건 중 침해를 인정한 사건은 59%인 385건으로, 배심재판과 판사재판에서의 승소율은 현격한 차이를 나타냈다.²²⁾

침해피의자인 피고의 반소주장으로써의 특허의 무효판단에 있어서는, 판사재판이 36%의 인용률을 보인데 반해, 배심재판에서는 29%만이 특허의 무효주장을 받아들였다. 이는 판사와는 달리, 특허청의 전문성을 존중한다는 의식을 배심원들이 민감하게 받아들이는 결과 특허의 무효 내지 특허의 실시불가능에 대한 피고의 방어주장을 받아들이는 비율이 낮은 것으로 해석되고 있다.²³⁾

침해의 고의성 판단에 있어서도, 배심은 침해를 결정한 사건의 71%에서 피고의 고의침해를 인정하였다. 반면, 판사재판에서는 고의 침해까지 인정한 경우는 53% 수준이었다. 배심이 판사보다 침해의 고의성을 더 높게 인정하는 것은 손해배상액의 증액에도 영향을 미치고 있다. 배심재판과 판사재판에서 내려지는 손해배상액의 격차가 배심재판을 선호하는 경향을 보다 강화하고 있다. 1995년에서 1999년의 판사재판과 배심재판의 평균 손해배상 산정액은 각각 6.1백만 달러, 4.7백만 달러로 오히려 판사재판에서의 배상액 규모가 더 컸으나, 2000년에서 2004년 사이에는 판사재판이 1.6백만 달러, 배심재판이 13.3백만 달러로 불과 5년 사이에 배상액의 크기가 역전이 되었을 뿐만 아니라, 그 격차도 8배 이상에 달했다. 이와 같은 격차는 이후 지속되어, 2005년에서 2009년 사이의 평균 배상액이 판사재판

22) Id. at 237.

23) Id. at 239-40.

에서는 0.5백만 달러, 배심재판에서는 8.0백만 달러를 기록하였으며, 2010년에서 2014년 사이에는 각각 0.3백만 달러와 9.4백만 달러로 지속적으로 격차가 벌어지고 있다.

이와 같은 현상은 상기 논문이 작성된 이후에도 더욱 뚜렷이 나타나고 있다. 1990년대 판사재판의 인용률이 43%에 불과했으나, 배심재판은 81%에 이르렀고, 2000년대에는 판사재판의 인용률이 56.5%로 상승했으나, 배심재판의 인용률은 77% 수준으로 여전히 배심재판의 특허권자에 호의적인 태도가 견고하게 유지되었다. 2010년에서 2014년까지의 통계에서도 판사재판의 인용률이 지속적으로 상승하여 65%에 이르렀고, 배심재판의 인용률은 75%로 상호간의 격차가 줄어드는 양상을 보이기는 하지만, 여전히 배심재판의 인용률이 높게 유지되고 있다.²⁴⁾

이상의 통계 수치를 통해 배심재판의 원고 편향적인 판결이 지속되고 있음을 지적할 수 있다. 보다 구체적으로 1995년에서 2014년간의 특허권자의 승소율을 비교하면, 판사재판의 경우 비실시자(NPE: Non Practicing Entity)는 47%, 실시자(Practicing Entity)는 57%의 승소율을 기록하고 있는 반면, 배심재판에서는 비실시자와 실시자 공히 77%의 높은 승소율을 확보하고 있다. 일반 배심의 특허에 대한 인식이 발명가와 특허를 바탕으로 제조활동을 하는 제조기업에 강한 호감을 드러내는 것은 이미 인지되고 있는 사실이었으나, 상기의 통계수치는 소위 patent troll이라고 할 수 있는 특허비실시 기업에게도 유리한 결정을 내리고 있는 경향을 새로이 보여주고 있다. 미국에서의 배심재판은 특허의 실시와 제조기업 여부에 상관없이 미국 기업들이 선호하는 특허소송제도로 정착을 하고 있으며, 미국

24) Id.

기업과의 특허소송에 있어서는 배심재판에 대한 철저한 대비가 필요한 상황이라고 말할 수 있다.

나. 배심의 증거원칙에 대한 몰이해

앞서 특허소송에서의 핵심사항인 특허침해판단, 특허의 무효판단, 침해의 고의성에 대한 배심재판과 판사재판의 판단의 차이점을 살펴보았다. 이러한 배심의 편향적인 평결은 기본적으로는 앞서 언급한 배심원의 기술과 법률에 대한 전문성의 부족에서 나온다고 볼 수 있다. 특히 배심은 심리과정에서 제시되는 증거를 통해 특허의 침해 등을 판단하게 된다는 점에서 기본적인 증거원칙에 대한 이해를 갖추어야 한다. 그럼에도 불구하고, 상기의 통계를 통해 나타나는 배심의 편향성은 이러한 증거원칙에 대한 몰이해를 또 하나의 주요한 원인임을 지적할 수 있다.

특허침해 여부에 대한 판단이 판사 판결과 배심의 평결에서 큰 차이를 보이는 데에는 특허 사안별로 입증책임과 입증의 수위가 다르게 적용된다는 증거원칙을 판사의 경우는 명확하게 인식하고 있으나, 배심은 그렇지 않다는 사실을 반영한다.²⁵⁾ 이러한 원칙의 예로, 침해피의자인 원고가 특허의 무효성 내지 실시불가능성 (unenforceability)를 입증하기 위해서는 ‘명확하고 확실한 증거(clear and convincing evidence)’를 제시하여야 하는데 반해, 침해 여부의 판단은 ‘증거우위의 원칙(preponderance of evidence)’에 의거해 이루어져야 한다.

판사재판에서의 침해피의자인 피고의 승소율을 분석하면, 주장내

25) Id. at 239.

용 별로 증거원칙에 따라 승소율의 차이가 발생하는 것을 실증적으로 확인할 수 있다. 피고의 특허의 무효성 주장에 대한 인용률은 36%, 실시불가능성 주장에 대한 인용률은 28% 수준으로 나타나는 반면, 상대적으로 입증의 부담이 적은 비침해 주장에 대한 인용률은 41%로 상대적으로 높은 수준을 보였다. 이와 같은 인용률은 배심재판에서는 특허무효 주장, 실시불가능성 주장, 비침해 주장의 각각에서 29%, 25%, 29%로 나타난다. 이는 배심이 특허권자에 대한 편향성을 가지고 있거나, 소송원인별로 입증 책임이 상이하고 입증의 수준이 다르다는 점을 충분히 이해하지 못했거나 무시한 결과로 분석된다.²⁶⁾

<애플-삼성 사건에서의 소송원인별 입증책임 및 증거원칙>

권리대상	주장내용	입증책임	증거원칙
특허 (Utility Patent)	침해주장	권리자(애플)	증거우위 원칙
	무효주장	주장자(삼성)	명확하고 확실한 증거
	특허의 소진	주장자(애플)	성립요건 입증
	손해	주장자 (애플/삼성)	증거우위 원칙 또는 합리적인 확실성
디자인특허 (Design Patent)	침해	권리자(애플)	증거우위 원칙
	무효주장	주장자(삼성)	명확하고 확실한 증거
	손해	권리자(애플)	증거우위 원칙
특허 및 디자인 특허 공통사항	기여침해	권리자 (애플/삼성)	성립요건 판단
	고의적 침해	권리자 (애플/삼성)	명확하고 확실한 증거
트레이드 드레스	희석화 및 침해	권리자(애플)	증거우위 원칙
	혼동가능성	권리자(애플)	증거우위 원칙
	손해	권리자(애플)	증거우위 원칙
계약위반	-	주장자(애플)	사실입증
독점금지 위반	-	주장자(애플)	증거우위 원칙에 따라 성립요건 입증

26) See id.

판사재판의 경우, 연방민사소송법은 판결의 이유와 근거를 제시하도록 규정하고 있어, 해당 판결에 적용된 법률과 적용 근거에 대해 항소법원 등은 물론, 일반인도 이를 확인할 수 있게 되어 있다. 그러나 배심의 평결에 대해서는 평결의 근거나 사실관계의 확인과 판단에 대한 이유나 설명을 요구하지 않기 때문에, 평결에 이르게 된 배심의 구체적인 판단 근거를 알 수 없다.²⁷⁾ 이러한 이유에서 배심 평결에 대해서는 밖에서는 아무것도 알 수 없다는 의미로 'black box'로 부르기도 한다.

이와 같은 상황으로 인해, 실제의 평결에 이른 과정은 법률적인 관찰과 분석보다는 재판에 참여했던 배심과의 사후 인터뷰와 같은 형태로 평결 과정을 추측할 수밖에 없다. 그럼에도 불구하고, 애플과 삼성 사건에서의 배심 평결에서도 볼 수 있듯이, 특허의 침해여부와 침해제품에 대해 개별 청구항과 개별 제품에 대해 개별적인 증거를 바탕으로 한 상세한 결론에 이르지 못했음을 발견하게 된다. 앞서 살펴본 바와 같이, 애플의 하나의 특허에 대해 삼성의 제품 전체가 침해한 것으로 판단하거나, 손해배상액 산정에서 수익률을 일률적으로 적용하거나, 특허의 침해와 특허의 유효성이 상호 병행하는 판단요소임에도 침해를 우선 판단하고 그에 따라 유효성을 판단한 정황 등이 포착된다.

또한, 특허 침해 주장을 지나치게 단순화하는 것에도 배심의 판단에 영향을 미쳤다고 본다. 배심은 피고를 "copycat"으로 치부하는 원고 측의 주장으로 인해, 공정한 증거원칙을 판단의 근거로 삼지 못하는 경향이 있다.²⁸⁾ 미국에서는 발명가가 독창적이며, 생산적이

27) Kimberly A. Moore, Juries, Patent Cases & A Lack of Transparency, 39 HOUS. L. REV. 779, 785-86 (2002).

28) Jeff John Roberts, 3 Reasons Juries Have no Place in the Patent

고 창조적인 이미지로 인식되고 있다. 더구나 특허소송에서는 발명가가 증언을 시작하는 최초의 증인으로 등장하여, 어떻게 기존의 기술적 문제를 인지하였고, 해답을 찾기 위해 다른 끊임없는 노력을 기울였음을 설명한다. 그래서 기업과 기업 간의 분쟁에 있어서도, 당사자 일방 가운데 발명가의 인간적이고 개인적인 노력을 주장하는 측에게 승소의 가능성이 더 높다.²⁹⁾

배심원은 기업보다는 개인 발명가를 더 선호하고, 외국 기업보다는 국내 기업을 더 선호하며, 공통적으로 특허권자를 선호하는 편향성을 드러내고 있음을 확인할 수 있다.³⁰⁾ 기업 간의 분쟁에서도 기업이 특허를 보유한 때에도 발명자 내지 특허권자가 소수인 기업의 승소율이 더 높았다. 즉 1인 발명자 기업과 다수의 연구자로 구성된 기업 간의 분쟁에서는 1인 발명자 기업이 승소할 가능성이 더 높다는 것이다. 그리고 2003년까지의 재판 분석을 한 최초의 전수 조사 결과에 따르면, 판사 재판에서는 특허권자의 승소율이 52.1% 수준인데 반해, 배심 재판에서는 특허권자의 승소율이 64.8%에 달하는 것으로 나타났다.³¹⁾ 이와 같은 경향은 최근에도 달라지지 않았다.

또한 강한 특허가 갖는 요소들에 의구심을 품을 만한 요소들, 즉 청구항의 수, 선행기술 인용, 관련 출원 등이 승소에 영향을 주지 않는 것으로 조사되고 있다는 점은 배심의 특허권자 편향성을 더욱 높이고 있는 사실로 볼 수 있다. 특허가 utility patent인지 design

System, GIGAOM.COM (Aug. 27, 2012), <http://gigaom.com/2012/08/27/3-reason-juries-have-no-place-in-the-patent-system/>.

29) Lawrence E. Mitchell & Theresa A. Gabaldon, If I Only Had a Heart: Or, How Can We Identify a Corporate Morality, 76 TUL. L. REV. 1645 (2002)

30) Kimberly A. Moore, Populism and Patents, 82 N.Y.U. L. REV. 69, 69-70 (2007).

31) Id.

patent인지도 승소율에 영향을 미치지 않았다. 그 뿐만 아니라, 청구항의 특허성에 문제가 있어 정정청구를 통해 재발행된 특허(reissued patent, 정정청구에 의해 등록된 특허)³²⁾의 경우도, 배심에게는 특허의 유효성을 의심할 요인으로 작용하지 않았다. 심사 기간이 길고 특허등록기간이 긴 특허일수록 신규한 특허보다 더 강한 특허로 인식되었다. 특히, 특허등록이후 해당 특허가 양도되거나 이전된 경우에도 승소율에는 영향을 주지 않았다. 그리고 발명자가 외국인인 경우에도 승소율에는 상당한 영향을 미치지 않았다. 이는 애플처럼 PE로서의 자국 기업이 아닌 기술매입을 통해 특허를 확보한 미국의 NPE 기업이 삼성과 같이 특허를 실시하는 한국의 PE보다 승소율이 높을 수 있다는 가능성을 보여준다. 다만, 외국 기업 간의 소송에서는 특허권자에 유리한 판단을 내리는 것은 확인할 수 있다.³³⁾

32) 35 U.S.C. 251 Reissue of defective patents

(a) IN GENERAL.—Whenever any patent is, through error, deemed wholly or partly inoperative or invalid, by reason of a defective specification or drawing, or by reason of the patentee claiming more or less than he had a right to claim in the patent, the Director shall, on the surrender of such patent and the payment of the fee required by law, reissue the patent for the invention disclosed in the original patent, and in accordance with a new and amended application, for the unexpired part of the term of the original patent. No new matter shall be introduced into the application for reissue.

(b) MULTIPLE REISSUED PATENTS.— The Director may issue several reissued patents for distinct and separate parts of the thing patented, upon demand of the applicant, and upon payment of the required fee for a reissue for each of such reissued patents.

(c) APPLICABILITY OF THIS TITLE.— The provisions of this title relating to applications for patent shall be applicable to applications for reissue of a patent, except that application for reissue may be made and sworn to by the assignee of the entire interest if the application does not seek to enlarge the scope of the claims of the original patent or the application for the original patent was filed by the assignee of the entire interest.

(d) REISSUE PATENT ENLARGING SCOPE OF CLAIMS.—No reissued patent shall be granted enlarging the scope of the claims of the original patent unless applied for within two years from the grant of the original patent.

3. 배심재판의 구조적 모순

가. 특허의 유효성 추정의 원칙

배심원들은 특허권자의 특허를 미국의 특허청이 부여하였다는 사실에 영향을 받으며, 배심원들은 특허청의 전문가들이 공정하고 엄정한 심사절차를 통해 특허를 부여하기 때문에 특허를 받은 특허권자의 침해주장을 일응 타당하다고 믿는 경향이 있음을 앞서 지적하였다. 미국 특허법 제282조에서는 명시적으로 특허소송 시 특허의 유효성이 추정되며 특허의 무효는 주장하는 이에게 입증책임이 있음을 규정하고 있다.³⁴⁾ 특허를 구성하는 청구항 각각에 대해서도 독립항과 종속항 여부에 상관없이 유효성을 추정함으로써, 특허의 보호를 우선하고 있다.

미국은 1982년 10월 1일 CAFC를 설립함으로써, 특허사건의 분쟁 해결의 절차를 집중화하고, 권리의 안정성을 조기에 확보하고자 하고자 하였다.³⁵⁾ 이로써 CAFC는 연방항소법원으로서 특허소송의 제1심 법원이 어느 곳이든 항소법원으로의 기능을 수행하게 되었다. 특허소송을 전담하는 항소법원의 설립으로 특허청구범위의 해석에 일관성을 유지할 수 있게 되어, 법원에 대한 신뢰성뿐만 아니라, 특허정책 측면에서도 권리안정과 신뢰성을 높이는 효과를 가져왔다. 그러나 이후 친특허 성향의 판결을 내리면서, 특허권자의 승소율이

33) ENPLAS CORPORATION v. SEOUL SEMICONDUCTOR CO., LTD., No. 16-1282 (Fed. Cir. 2016)

34) 35 U.S.C. 282 Presumption of validity: defenses.

(a) IN GENERAL. - A patent shall be presumed valid. Each claim of a patent (whether in independent, dependent, or multiple dependent form) shall be presumed valid independently of the validity of other claims:

35) “국회가 CAFC를 새롭게 만들어 독립적인 특허항소법원으로 설립한 것은 모두 이러한 가치 있는 통일성을 위한 것이었고, 그러한 통일성이 기술적 성장과 산업혁신을 발전시키는 방향으로 미국의 특허 시스템을 강화시킬 것이라고 내다봤다.”

높아져 특허괴물이나 특허침해소송을 전제로 경쟁기업을 견제하는 도구로 악용되는 경우도 많아졌다. CAFC가 친특허정책적 측면의 신뢰성을 높이는 태도를 취하면서 미국 특허청에서의 특허등록은 높아지고, 특허무효화 가능성은 낮아지는 상황도 나타나게 되었다. 이에 따라 특허의 양적 증가를 긍정적으로 평가하기 보다는 질 낮은 특허가 양산된다는 비난과 지적의 목소리가 커졌다.³⁶⁾

1981년에서 2012년까지 미국 특허청의 특허재심사 청구건 가운데 특허유효성이 인정된 건은 총 22% 정도이며, 청구항을 변경하거나 취소한 경우는 78% 수준이다. 이로써 특허출원에 대한 특허심사의 품질에 대한 불만과 우려가 높아진 상황이다. 그럼에도 불구하고, 특허침해소송에서는 특허유효성을 추정하고 있는 등 특허청의 심판과 법원의 소송에서 특허유효성에 대한 판단에 큰 차이점을 보이고 있다. 미국의 경우 특허청 심사관이 특허성을 판단하는 데에는 대략 18시간 정도를 투입하고 있어, 선행기술에 대한 완벽한 사전조사를 기대하기는 어렵다. 결국 특허침해소송 등에서 특허의 무효를 주장하는 상대방의 선행기술 증거에 취약해지는 결과가 된다.

2008년에서 2010년까지 CAFC가 내린 119개의 사건 가운데 유효성추정원칙이 결정적인 영향을 미친 사건은 총 31건으로 26%에 이르고, 이 중 23건이 배심원 재판으로, 나머지 8건이 판사재판으로 이루어졌다. 즉, 약 50%에 이르는 15건의 사건이 특허를 무효로 인정하지는 않았으나, 판결문을 통해 특허유효성 추정의 원칙을 언급하였다.³⁷⁾

36) 최승재, 미국 특허개혁법의 전개와 전망 - US Patent Reform Act of 2007 and Beyond, 세계법제연구보고서, 2008, p.97.

37) Investigating Patent Law's Presumption of Validity, <http://www.patentlyo.com/patent/2010/11/update-investigating-patent-laws-presumption-of-validity.html>, 2013.8.8.

KSR 사건 이후 특허의 무효율이 늘어나고 있는 추세를 보고하는 분석내용도 있으나,³⁸⁾ 여전히 특허권자에게 유리하게 소송이 진행되고 있음은 앞서 확인한 바와 같다. CAFC는 유효성 추정 규정인 제 282조의 취지를 고려하여 전문행정기관인 특허청의 결정을 존중하여야 할 필요성에 근거하여 특허무효를 주장하는 자가 '증거우위 원칙(preponderance of evidence)'보다 '명확하고 확실한 증거(clear and convincing Evidence)'라는 원칙에 의하여 입증하여야 한다고 해석한다. 특허청 심사관의 결정을 존중한다고 하더라도 심사관이 심사 중 고려하지 않았던 증거를 바탕으로 무효를 다룰 때에도 심사관의 결정을 존중할 필요가 있는지에 대하여, CAFC는 심사관의 심사 중 고려 여부를 불문하고 동일한 유효추정의 원칙을 적용했다.³⁹⁾

나. 피고의 배심기피가 불가능한 소송구조

수정 헌법 제7조는 “소가 20달러 이상의 보통법 사건”을 기준으로 배심재판의 권리를 보장하고 있다. 즉, 손해배상의 가액이 20달러가 넘는 경우에는 특허침해소송에서 배심재판이 가능한 것으로 본다. 통상 특허권자는 특허침해와 더불어 손해배상을 함께 청구하게 되므로 특허침해소송은 소송 당사자의 신청에 따라 배심재판 또는 판사재판으로 진행이 된다. 다만, 손해배상에 대한 청구가 없이, 특허의 침해만의 혹은 특허의 무효만의 확인을 구하는 소송에서는 배상가액이 소구되지 않으므로, 소송은 판사재판으로 수행된다. 또

38) KSR and the BPAI: Analysis of Appeals for May, 2007, Peter Zura's 271 Patent Blog, <http://271patent.blogspot.com2007/06/ksr-and-bpai-analysis-of-appeals-for.html>.

39) 정연덕, 특허권리의 존속 강화를 위한 제도 개선방안 연구, 88.(특허청, 2012.11.)

한 침해금지 내지 판매금지 가처분 등의 형평법적 구제를 청구하는 경우에 있어서도 배심재판은 이루어지지 않는다.

그런데 문제는 형평법 구제만을 청구하는 경우와 달리, 법률적 구제(legal relief) 청구와 형평법적 구제(equitable relief) 청구가 병합되는 경우에도 소송 당사자에게 배심재판의 권리가 인정된다는 점이다.⁴⁰⁾ 결국 소송 당사자의 청구의 성격에 따라 배심재판 가능 여부가 결정된다. 손해배상을 청구한 자가 반드시 원고일 필요는 없으며, 당사자 일방이 손해배상을 청구한 이상 상대방이 법률 사안을 청구했는지, 형평법 사안을 청구했는지 역시 관계없이 배심재판권이 보장된다.

따라서 침해피의자가 특허권자에 대해 특허의 무효확인 소송을 청구한 경우, 원고는 형평법 사안에 대한 구제만을 청구하였으므로 배심재판의 권리를 요구할 수 없다. 그러나 특허권자인 피고가 특허 침해와 금전적 손해와 가처분 등을 반소로써 주장하는 경우에는 특허권자인 피고는 여전히 배심재판을 청구할 권리를 갖는다. 이로써, 특허권자의 수정 헌법 제7조의 배심재판을 받을 권리를 결정하는데 있어, 특허권자가 반드시 원고여야 할 필요도 없으며, 원고가 형평법상의 구제만을 청구하였는지, 혹은 특허권자로서 형평법적 구제와 더불어 법률적인 구제도 함께 청구하였는지도 문제되지 않는다.

40) Scott v. Neely, 140 U.S. 106, 109-10 (1891) (“In the Federal courts [the right to a jury trial] cannot be dispensed with, except by the assent of the parties entitled to it, nor can it be impaired by any blending with a claim, properly cognizable at law, of a demand for equitable relief in aid of the legal action”), quoted in Beacon Theatres, Inc. v. Westover, 359 U.S. 500, 510 (1959); Kennedy v. Lakso Co., 414 F.2d 1249, 1253 (3d Cir. 1969) (“[W]here there are issues which ordinarily would be triable at law before a jury the right to jury trial is not lost because equitable relief also is sought.”).

특허침해확인만을 소송원인으로 하는 경우에는 형평법 상의 소송으로 분류되어 배심재판의 대상이 되지 않는다. 이는 특허 무효확인 소송의 경우에도 배심재판이 배제되는 것과 마찬가지다. 그런데, 특허침해확인소송과 특허 침해에 따른 손해배상 소송이 병합이 되는 경우와 특허침해소송에 대한 항변으로 피고가 특허무효확인심판을 청구하여 특허침해소송과 특허무효확인소송이 병합되는 경우, 양자 모두에 있어서는 배심재판이 보장된다. 이는 단순한 소송사안의 결합이 아니라, 일종의 화학적 결합이 이루어진다. 즉, 확인소송의 경우 배심재판을 배제하고 판사에 의한 판결이 이루어지는 사안이 병합된 이후에는 배심원에게 판단의 결정권이 부여된다. 결국 손해배상과 특허의 무효확인이 결합된 특허침해소송에서는 배심이 판사의 판단사항이었던 특허의 유효성 판단의 권한까지 행사하게 되는 것이다.

다만, 침해피의자의 경우에도 배심재판을 청구할 수 있는 방법이 없는 것은 아니다. 피고는 특허법 상의 특허의 무효주장과 별도로 독점금지법에 근거한 손해배상을 청구할 수 있다. *Beacon Theatres, Inc. v. Westover* 사건에서 대법원은 원고가 확인판결(declaratory judgment)을 청구하였으나, 피고가 반소로써 연방법인 독점금지법에 근거하여 손해배상과 배심재판을 청구하였으므로, 피고는 배심재판의 권리를 갖는다고 판시하였다.⁴¹⁾ *Dairy Queen, Inc. v. Wood* 사건에서도 대법원은 *Beacon Theatres* 판결에서 법률적 청구가 단순히 형평법적 청구에 부수하는 경우라도, 배심청구권을 인정할 수 있다고 판단함으로써⁴²⁾, 배심재판을 받을 권리를 상당히 폭넓게 인정

41) *Beacon Theatres, Inc. v. Westover.*, 359 U.S. at 502-03, 508, 511.

42) *Dairy Queen, Inc. v. Wood.*, 369 U.S. 469, 473 (1962) (“That [*Beacon Theatres*] holding, of course, applies whether the trial judge chooses to characterize the legal issues presented as ‘incidental’ to equitable issues or not.”).

하고 있다.

결론적으로, 가처분 및 확인소송의 형평법 사안이 손해배상을 구하는 보통법 사안과 병합되는 경우, 형평법 사안과 보통법 사안의 구분원칙이 무너지고, 배심재판이 가능한 보통법 사안으로 다루어진다. 그와 동시에 법률적인 사안인 손해배상의 규모 및 고의성 여부는 물론, 형평법적인 판단 사안인 특허의 침해, 특허의 유효성 등의 판단권한이 배심에게 주어진다. 그리고 특허의 유효성과 관련된 사안에 있어서는 사안의 성격에 따라 법률문제와 사실문제의 구분원칙을 적용하게 된다. 법률문제와 사실문제의 구분을 통해, 소송이유의 구체적인 개별 사안별로 판사와 배심의 결정사항을 분리하게 된다. 결국 침해피의자인 피고의 입장에서는 원고인 특허권자가 확인소송 내지 가처분 등의 형평법적인 사안만으로 소송을 제기하지 않는 이상, 배심재판을 기피할 권한은 행사하기 어렵다. 민사소송절차상에 배심재판을 포기하는 절차는 마련되어 있다.⁴³⁾ 양 당사자의 합의하에 배심재판의 권리를 포기하는 것만은 가능하다.⁴⁴⁾

Hynix Semiconductor Inc. v. Rambus, Inc. 사건에서 Hynix는 Rambus를 상대로 독점금지법 위반과 그에 따른 징벌적 손해배상을 청구하였다. 이에, Rambus는 징벌적 손해배상과 계약위반 등의 확

43) Rule 38. Right to a Jury Trial; Demand

(d) Waiver; Withdrawal. A party waives a jury trial unless its demand is properly served and filed. A proper demand may be withdrawn only if the parties consent.

44) 다만, 법원의 재량으로 배심재판이 청구되지 않은 경우에도 필요한 경우, 배심재판을 명령할 수 있는 규정을 마련해 두었다. Rule 39. Trial by Jury or by the Court

(b) When No Demand Is Made. Issues on which a jury trial is not properly demanded are to be tried by the court. But the court may, on motion, order a jury trial on any issue for which a jury might have been demanded.

인 및 사실인정(affirmative defense) 사안에 대한 배심요구철회 신청(motion to strike/withdraw jury demands)을 하였다. 법원은 계약 위반 등 확인 및 사실일정 사안에 대한 배심철회는 받아들였으나, 손해배상 사안에 대해서는 배심요구를 철회하지 않은 바 있다. 피고가 배심철회를 요구한 본 사건은, 법원이 법률사안과 형평법 사안의 구분 원칙에 근거하여, 피고의 배심철회 요구를 기각한 사례로서 피고의 입장에서 배심재판을 기피하기 어려운 구조임을 보여준다.

4. 헌법 상의 배심재판을 받을 권리에 대한 문제

가. 수정 헌법 제7조의 근거에 대한 논의

특허소송에서 배심재판이 가능한 헌법 및 법률 상의 근거는 다음과 같은 구조를 갖는다. 먼저, 수정 헌법 제7조는 “민사법에 관한 소송에서 소송가액이 20달러는 넘는 사건에 대해 배심에 의한 재판을 받을 권리가 보장되며, 배심에 의해 판단된 사실은 민사법에 의하지 아니하고는 미국의 어느 법원에서든 재심사되지 않는다.”고 규정함으로써, 민사소송에서의 배심재판의 원칙을 제시하고 있다.

또한 연방민사소송법 제38조는 “수정 헌법 제7조에 의해 선언된 배심재판의 권리를 보장한다.”는 내용을 규정하고 있다.⁴⁵⁾ 그리고 특허법에서 특허침해소송은 민사소송의 절차에 따라 진행된다는 규정을 두고 있다. 미국 특허법 제281조는 “특허권자는 특허 침해에

45) Rule 38. Right to a Jury Trial: Demand

(a) Right Preserved. The right of trial by jury as declared by the Seventh Amendment to the Constitution—or as provided by a federal statute—is preserved to the parties inviolate.

대해 민사소송에 의해 구제를 청구할 수 있다”⁴⁶⁾고 규정한다.

헌법이 규정하고 있는 민사소송에서의 배심재판의 권리에 대한 표현이 다소 애매하고 명확하지 않은 점은 수정 헌법 제6조의 형사 배심에 대한 규정⁴⁷⁾과의 비교에서 보다 두드러진다. 제6조는 “모든 형사 기소(all criminal prosecution)”를 대상으로 하고, 배심재판권을 “향유한다(shall enjoy)”라고 하여, 배심재판의 적용범위를 제시하고 배심재판이 범죄피의자의 공정한 재판을 받을 권리를 보장하는 수단임을 명시하고 있다. 또한 이하에는 공정한 재판을 위한 재판 절차상의 검사의 기소에 대응하는 무기평등의 원칙을 구체적으로 나열하고 있다.

이에 반해, 수정 헌법 제7조는 “소송가액 20달러를 초과하는 민사법에 관한 소송”과 배심재판권이 “보장된다(shall be preserved)”는 표현을 사용함으로써, 제6조와 같은 명확한 기준을 제시하지 않고, 배심의 구성이 재량적일 수 있음을 시사하고 있다.⁴⁸⁾ 이에, 대법원(the Supreme Court)은 Walker v. Sauvient 사건에서⁴⁹⁾ 수정 헌법 제7조는, 제6조와는 달리, 공정한 재판을 받을 권리에 필수적인 요건이 아니며 미국 연방법원에 대해서는 적용되지 않는다고 판시한

46) 35 U.S.C. 281 Remedy for infringement of patent.

A patentee shall have remedy by civil action for infringement of his patent.

47) The Sixth Amendment to the U.S. Constitution :

In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial, by an impartial jury of the State and district wherein the crime shall have been committed, which district shall have been previously ascertained by law, and to be informed of the nature and cause of the accusation; to be confronted with the witness against him; to have compulsory process for obtaining witnesses in his favor, and to have the Assistance of Counsel for his defense.

48) Davin M. Stockwell, Comment, A Jury of One's (Technically Competent) Peers?, 21 WHITTIER L. REV. 645, 691-2. (2000).

49) Walker v. Sauvinet, 92 U.S. 90 (1875).

바 있다. 이후에도 Colgarove v. Battin 사건을 통해, 제6조와 제7조의 표현의 차이를 형사 소송에서는 배심재판에 대한 권리가 부여되나(mandated), 민사 소송에서는 그렇지 않다는 견해를 밝힌 바 있다.⁵⁰⁾

특허소송에서의 배심 재판에 대한 헌법 상의 보장 문제가 정면으로 다뤄진 것은 1995년의 Lockwood 사건에서 부터였다.⁵¹⁾ 본 사건의 특허권자인 Lockwood가 배심 재판을 요구하는 집행영장(a writ of mandamus)을 제출하자, CAFC의 3인 판사는 1791년 영국에서 특허 사건을 배심원들이 결정하였다는 역사적 이유를 들어 '역사적 판단(historical test)'이라는 기준을 제시하여 이를 받아들였다.⁵²⁾ 이후 사건이 대법원으로 상고되자⁵³⁾, Lockwood가 배심재판 요구를 철회하면서 항소법원의 배심재판에 대한 의견이 배제되었으며, 대법원은 최초의 지방법원의 판단을 재차 확인하였다. 이에, 대법원은 배심 없이 사건을 진행하라는 지침을 내렸다.

대법원에서 배심재판에 대한 구체적인 판단은 이루어지지 않았으나, In re Lockwood 판결을 통해, CAFC의 판사들에 의해 배심재판에 대한 연혁적이고도 법률적인 논의가 구체적으로 이루어졌다는 점에 의의가 있다. 그리고 무엇보다 최종 판결에 대한 반대 의견은 특허소송에서의 배심재판의 불합리성을 지적하였다는 점에서도 의미가 있다.

50) Colgarove v. Battin, 413 U.S. 149, 152-56 (1973).

51) In re Lockwood., 50 F.3d 966 (Fed. Cir. 1995).

52) Lockwood v. American Airlines, Inc., 107 F.3d 1565 (Fed. Cir. 1997.). The Court of Appeals, Michel, Circuit Judge, held that patentee had Seventh Amendment right to jury trial in declaratory judgment action to determine patent validity.

53) American Airlines, Inc., v. Lockwood., 116 S.Ct. 29.

최종 판결문에서 법원이 배심재판의 연혁을 18세기 영국에서의 배심재판의 역사에서 소구한 것에 대해, Nies 판사는 반대의견으로 “영국의 역사가 배심원이 특허의 유효성을 판단하는 근거가 될 수 없으며, 특허의 유효성은 공공의 이익에 영향을 미치는 것이므로 수정 헌법 제7조의 예외로 다루어야 한다.”는 견해를 제시하였다.⁵⁴⁾ “대법원의 선례에서도 명확한 답을 발견할 수 없으며, CAFC의 본 판결은 특허의 유효성을 결정하는 데 있어서 배심원의 역할에 관한 모순에 빠져 있다.⁵⁵⁾”고 하였다. 또한 법률과 사실의 역할 구분에 있어서도, “사실의 판단이라는 배심의 역할이 특허의 요건과 관련하여 헌법적인 권리인가?”라는 의문을 던졌으며⁵⁶⁾, “수정 헌법 제7조는 민사사송에서 배심재판을 사실 판단을 위해 배타적이고 기계적으로 적용할 의도를 확립한 것은 결코 아니다.”⁵⁷⁾는 헌법에 대한 해석을 내렸다.

특허소송이 배심재판으로 수행하기 어렵다는 의견은 (1) 특허소송에서 다뤄지는 기술의 전문성 등의 복잡성, (2) 지식재산 관련 법제의 특성으로 인한 법률적인 복잡성을 근거로 한다. 이중 법률적인 복잡성과 관련하여, 특허의 유효성 판단에 대한 명확한 근거와 논리를 제시하는 판사재판의 판결과 달리, 배심재판은 평결의 근거를 요구하지 않기 때문에 향후 관련 내지 유사 사건의 참조할 여지가 없음을 배심재판에 대한 비판의 이유로 들고 있는 바,⁵⁸⁾ 이하의 Nies

54) *In re Lockwood.*, 50 F.3d 966, 980-990 (Fed. Cir. 1995).

55) *Id.* “No clear answer can be found in Supreme Court precedent, and the circuit court decisions are in conflict respecting the role of a jury in determining patent validity.”

56) *Id.* “While the mandatory alternative instructions procedure separates the law/fact roles of judge and jury, the question remains: Is the fact finding role of a jury a constitutional right with respect to the conditions of patentability?”

57) *Id.* “[T]he Seventh Amendment was never intended to establish the jury as the exclusive mechanism for fact-finding in civil cases.”

판사의 의견은 그와 같은 견해를 표명한 최초의 법률적 판단이라고 할 수 있다.

“배심의 배심 사건이 진행되면서, 특허의 유효성 관련 증거들이 배심원실이라는 블랙박스 속에 던져졌고, 평결은 유효 아니면 무효로만 나올 것이다. 만일 소송의 양 당사자가 이러한 절차에 동의한다면, 그것으로 상관없을 것이다. 그러나 만일 일방이라도 반대한다면, 소송당사자들은 법원에 의해 사실을 판단하고 법률의 적용을 받아야 한다고 생각한다. 판사는 헌법상의 배심 재판에서 핵심적인 역할을 수행한다. 즉 ‘연방 법원에서의 배심에 의한 재판에서 판사는 단지 중개자가 아니고 적절한 행위가 이루어지고 법률의 문제를 명확히 판단하기 위한 목적에 따라 재판을 관장하는 자이다. 보통법에서 배제 한 이와 같은 사법적인 기능은 연방 헌법이 부여한 재판 절차에서는 필수적인 요소다.”⁵⁹⁾

배심재판에 대한 헌법적인 근거에 대한 논의는 이로써 지속적인 논란의 대상이 되었다. 배심재판을 받을 권리에 대한 논의는 더욱

58) Mark A. Lemley “Why do juries decide if patents are valid?,” Virginia Law Review Vol. 99, (Dec., 2013). pp. 137-142.

59) In re Lockwood., 50 F.3d 966, 980-990 (Fed. Cir. 1995). “As jury cases are now tried, in accordance with our precedent, the evidence respecting validity of a patent is thrown into the black box of the jury room, and the verdict is returned either valid or invalid. If both parties agree to that procedure, so be it. But where a party objects, I believe that a litigant has a right to a trial court's decision with findings of fact and conclusions of law on the issue of validity. The judge has an essential role to play in a constitutional jury trial. As stated in Herron v. Southern Pacific Co.: In a trial by jury in a federal court, the judge is not a mere moderator, but is the governor of the trial for the purpose of assuring its proper conduct and of determining questions of law. This discharge of the judicial function as at common law is an essential factor in the process for which the Federal Constitution provides.”

확대되었으며, 세계의 수많은 나라들과는 달리 미국에서 배심원이 특허 사건에 참여하는 이유는 무엇인가에 대한 논의가 지속되었다. 이에 *Markman v. Westview instruments* 사건에서 법원은 앞서 *In re Lockwood* 사건에서 제시된 ‘역사적 판단 기준(historical test)’을 재인용하고 있다.⁶⁰⁾ 수정 헌법 제7조가 “보통법에 의한 소송 중 소가액이 20달러를 초과하는 경우, 배심원에 의한 재판을 받을 권리가 보장된다...”고 규정하고 있는 바, 여기서 ‘보통법(common law)은 영국에서의 형평법(equity)과 대비되는 보통법의 전통을 지적하는 것이었다. 법원은 배심재판의 헌법적인 근거로서 배심재판의 역사적인 연혁을 논거로 하면서, 18세기 영국에서 보통법 법원이 배심원에 의해 특허사건을 결정했던 전통으로 제시한 것이다. 이로써 법원은 특허소송의 배심재판 여부의 판단은 해당 사안이 보통법 사안인지 형평법 사안인지를 구분하여, 보통법 사안인 경우 보통법 상의 권리 보장을 위해 배심재판을 인정해야 한다는 결론을 제시하였다.⁶¹⁾

비록 특허소송에서의 배심재판에 대한 헌법적 논거에 대한 통일된 의견이 정립된 것은 아니지만, 이러한 의견의 대립은 일면 연방주의자와 반연방주의자간의 대립을 출발점으로 볼 수도 있을 것 같다. 우선, 연방법으로 제정된 특허에 관한 입법은 미국 헌법에 의해 그 근거를 둔 것⁶²⁾일뿐만 아니라, 연방 제정법인 특허법이 인정한 특허권에 근거한 소송은 보통법적인 소송으로 통상의 금전적 손해 배상을 청구하는 특허침해소송의 형태로 이루어지는 바, 특허소송에서 배심재판을 받을 권리가 인정된다는 것이 특허사건의 배심재판에 대한 법률적 논거가 된다.

60) *Markman v. Westview instruments, Inc.*, 517 U.S. 370, 376(1996).

61) *Id.*

62) US Constitution, Article 1. Section 8. "저자와 발명가에게 자신의 저작물과 발명품에 대한 배타적 권리를 일정기간 보장해줌으로써 과학과 유용한 예술의 진보를 촉진하기 위한..."

사법부에 관한 법(Judiciary Act)⁶³)에서는 "1심 재판에서 사실관계에 관한 재판은 배심에 의해서 이루어진다."고 규정하였다. 이와 같은 규정에도 불구하고, 당시 헌법제정 논쟁과정에서 연방주의자와 반연방주의자 간의 이견이 뚜렷이 대립하였다. 즉, 연방의 권한이 확대되는 것에 반대했던 반연방주의자들은 배심이 사실문제를 넘어서 법률문제까지 판단해야 한다는 입장을 내세웠던 것이다.⁶⁴) 이러한 주장은 연방정부 소속 공무원인 판사들에 대한 견제의 수단으로써 배심재판 제도를 이해한 때문으로 보인다. 실제로 수정 헌법 제7조는 배심이 결정할 수 있는 사안에 대해 명확한 범위와 한계를 제시하지 않고 있음을 지적할 수 있으며, 다만 보통법 관련 사안에서 배심재판을 받을 권리를 보장한다고 언급하고 있을 뿐이다.

나. 수정 헌법 제7조에 대한 복잡성 예외 논쟁

일반인으로 이루어진 배심이 복잡하고 난해한 법률 문제, 기술 문제를 충분히 이해할 수 있는가 하는 것은 수정헌법 제7조보다 먼저 입법이 된 1789년 사법부에 관한 법(Judiciary Act)의 제정 이래 현재까지도 지속되어 오고 있는 문제다. 특히 미국 내에서 소송이 하나의 주에만 국한되지 않고 포럼쇼핑(forum shopping)이라는 용어가 일상화되었을 정도로 전국적으로 이루어지고 있는 상황에서, 복잡한 과학기술에 관한 소송이 증가하면서, 일반인인 배심원들이 해당 사건의 기술적, 법률적 사안들을 충분히 이해할 수 있을 것인가에 의문을 갖게 되었다. 1970년에 대법원은 *Ross v. Bernhard* 판결⁶⁵)을 통해, "소송의 쟁점이 되는 사안의 법적 성격은 다음의 사항

63) Judiciary Act of 1789, Ch. 20, Sec. 9. 1 Stat. 73, 77 (1789).

64) Millon, *Juries, Judges and Democracy*, Law and Social Inquiry, American Bar Foundation, 135, 138 (1993).

65) *Ross v. Bernhard*, 396 U.S. 531 (1970).

을 고려하여 결정된다. (1) 그 문제를 법률과 형평법이 통합되기 전에 어떻게 처리해왔는지 등의 관습, (2) 소구된 구제의 성격, (3) 배심원들의 실제적인 능력과 한계 등이 그것이다."라는 견해를 제시하였다. 이와 같은 고려 기준에 의해 '복잡성의 예외'라는 원칙이 제시되었다.

배심원들은 전문적인 지식을 가진 전문가들로 구성된 집단이 아니라 무작위로 소환된 일반 시민들로 구성된다. 배심재판에서는 판사가 법률지식이 부족한 배심원들에게 법에 대한 설명을 해주어야 한다. 반면, 판사의 경우에는 전문적인 법률 교육을 받은 이들로서 사건에 대한 경험이 많고 증거물을 논리적으로 해석하는 등 복잡한 사안에 대한 결정에서도 충분한 능력을 보유하고 있다고 본다. 즉 처음에는 지식이 부족했던 분야라도 점차 기술적인 지식을 쌓아가며, 필요한 경우에는 과학수사나 법의학 같은 전문 분야에 대한 필요한 지식을 교육을 통해 배울 수 있다.⁶⁶⁾ 하지만 배심원의 경우에는 평생에 한 번 정도가 배심원으로서 재판에 참여할 기회가 더 없을 것으로 보면, 배심원의 평결과 관련한 제도의 조직과 구성이 보다 중요한 일이 될 것이다.

배심재판에서 배심원들이 사실 관계를 올바르게 판단하였는지를 유추할 근거는 없다. 소송 당사자가 제출하는 증거자료들에 대하여 인정여부를 정하고, 법원이 제시하는 평결체크리스트에 따라 결론을 정하여 원고가 승소하였는가 패소하였는가의 결정하고, 정해진 손해배상 산정 공식에 따라 손해배상액을 결정하기만 하면 된다. 즉 배심원들이 평결에 대한 구체적인 근거를 제시할 필요가 없다. 그에 반해 판사는 자신의 판결에 대한 근거와 사건 관련 법리와 판례들

66) Mirjan Damaska, Evidence Law Adrift (Yale University Press, 1997).

을 들어 판결문에 상세히 명시해야 한다. 평결의 결과에 대해 책임을 지지 않는다는 점에서 배심원 평결과 판사의 판결에는 기속력 면에서는 동등하면서도 책임의 측면에서는 판사의 직무가 월등히 고도하다.

한편, 이와 같은 구조와 체제의 차이가 배심원을 불신임해야 할 이유가 된다고 단정할 수는 없다는 의견이 있다. 배심원단이 사건 자체의 복잡성 내지 증거물의 복잡성 때문에 사건 및 증거물에 대한 이해도의 부족과 오해로 인해, 판사의 결정과 배심원단의 평결이 일치하지 않는다고 하면, 역시 배심원의 능력부족으로 인한 불신임을 해야 할 것이나 판사의 판결과 배심원 평결의 불일치가 기타의 요인에 의한 것이라면 배심원단의 전문성 부족은 사건의 복잡성과의 연관관계가 성립하지 않는다는 것이다. 연구 결과에 의하면 증거의 복잡성과 판사와 배심원의 결정 간에는 연관성이 없다고 하였으며, 판사와 배심원의 결정의 일치성은 사안이 복잡하거나 간단한 재판에 상관없이 나타난다고 하였다. 즉 배심원이 실제로 능력이 부족해서 그릇된 평결을 하는 경우는 드물다는 주장이다.⁶⁷⁾

그런데 바로 이 원칙을 두고 연방법원 내의 의견과 입장이 양분되었다. 제9순회법원은 "배심재판이 허용되지 않을 정도의 복잡성이라는 판단 기준을 제시하기 어렵고, 국민들의 지적 능력을 부적절하게 격하하는 원인이 된다"고 하여, 복잡성의 예외를 인정하지 않았다.⁶⁸⁾ 1972년 증권거래위원회가 U.S. Financial을 상대로 한 소송에서는 U.S. Financial 및 그 자회사, 보증인, 변호사, 회계사를 포함한 총 100명의 피고인이 고소를 당하였다. 사기, 과실, 전문가 과오 및 연방주의 주식법, 회계법을 위반했다는 사실을 근거로 부동산 거래,

67) Kaven and Zeisel, *The American Jury* (1966).

68) *In re U.S. Financial Securities Litigation*, 609 F.2d 411 (1979).

금융거래, 주식, 증권, 회계 등 다양한 분야에 관한 소송으로 3년 동안의 재판전 증거조사가 이루어졌고, 15만 페이지에 달하는 녹취문서와 5만개의 서류가 증거로 제출되었다. 재판이 2년여 소요될 것으로 예상되었고, 240명이 넘는 증인이 채택될 예정이었음에도 제9순회 연방고등법원은 배심원의 능력을 초월하지 않는다는 이유로 배심재판을 허용한 것이다.⁶⁹⁾

이에 반해, 제3순회법원(the third circuit)은 "사건이 복잡하여 배심원이 합리적인 수단으로 사실을 판단하고 평결을 내리는 것이 어려울 경우에는 적법절차 원칙의 위배가 되므로, 배심원이 아닌 판사가 재판을 수행하여야 한다."고 판단하였다.⁷⁰⁾ Zenith Radio Corp. v. Matsushita Electronic Industrial Corp. 사건⁷¹⁾에서는 원고인 제니스 라디오가 소니, 미츠비시, 토시바를 포함한 24개의 회사를 상대로 소송을 개시하였다. 이 소송에는 피고가 된 회사 외에도 30개의 배급업체와 100개의 공모자와 일본정부까지 연루되었으며, 9년 동안 수집된 재판 전증거조사물이 100만 개가 넘는 서류와 10만 페이지 분량의 녹취문서로 구성되어 증거물로 제출되었다. 제3순회 연방항소법원은 이 재판에서 배심원들이 모든 정보를 정리할 수 있는 능력이 없다는 이유에서 배심재판을 배제하였다.

이러한 법원의 통일되지 않은 의견으로 인해, 배심원들의 실제적인 능력과 한계가 사안이 복잡하다고 판단되는 특정한 사건에서 배심재판을 배제하는 이유가 될 수 있다는 해석의 가능성이 생긴 것

69) Saul M. Kassin & Lawrence S. Wrightsman, *The American Jury on Trial Psychological Perspectives* (Taylor & Francis, 1988).

70) *In re Japanese Electronic Products Antitrust Litigation*, 631 F.2d 1069, 1084 (1980).

71) *Zenith Radio Corp. v. Matsushita Electronic Industrial Corp.* 478 F. Supp. 889 (1979); *In re Japanese Electronic Products Litigation*, 631 F.2d 1069 (1980).

이다. 이에 대해 *Tull v. United States* 사건⁷²⁾에서 대법원은 "배심원의 실제적 능력과 한계라는 요소는 수정헌법 제7조를 행정재판에 적용하는 경우에만 고려해야 한다"고 하였다. 또한 *Granfinanciera, S.A. v. Nordberg* 사건⁷³⁾에서도 Ross 판결의 3단계 고려요소는 행정재판에서 배심제도의 기능적 능력을 의미하는 것이지 배심원들의 개인적 능력을 의미하는 것은 아니라는 의견이 재차 확인 되었다.

결국 *Ross v. Bernhard* 판결이 제시한 복잡한 사건에서 배심재판을 배제할 수 있는 예외의 원칙이 제시되었으나, *Tull v. United States* 사건을 통해 행정재판 이외에는 수정 헌법 제7조에 대한 예외를 인정하지 않겠다는 의미의 판결을 확인하였다.

이와 같은 논의와 판단에 따르면, 배심원의 전문성에 대해서는 비관과 옹호의 의견이 대립되고 있음을 볼 수 있다. 비관의 입장에서는 일반인에게 특정 사건에 대한 전문성을 기대할 수 없다는 점을 강조하고 있는 반면, 옹호의 입장에서는 오히려 판사 한 사람의 생각보다는 배심원 12명의 집단지성이 더 나올 수 있다는 주장을 확인할 수 있다. 엄격한 법률적 해석에만 치중하는 판사보다는 다양한 삶과 생활의 경험을 가진 12명의 배심원단이 상호 부족한 지식과 경험을 보완해나가면서 고정관념에서 자유로운 논의를 통해, 사회적으로 더 공감할 수 있는 결론을 얻을 수 있다는 의견이 대립하고 있다.

72) *Tull v. United States*, 481 U.S. 412 (1987).

73) *Granfinanciera, S.A. v. Nordberg*, 492 U.S. 33 (1989).

Ⅲ. 배심재판을 제한할 필요성의 증가

1. 특허재심사제도 개선을 통한 특허 유효성 검증 강화

가. 특허재심사제도를 활용한 공방

1980년 이후, 특허 관련 법령에서 다양한 행정 취소 절차를 마련해 오고 있다. *ex parte reexamination*, *inter partes reexamination* 등으로 시작된 특허 재심사제도는 우리나라의 특허심판제도와 유사한 것으로, 2011년 *American Invents Act*를 통해 보다 세분화된 재심사제도를 도입하고 있다. 이러한 특허 행정 절차는 특허 청구범위를 축소하거나 전적으로 무효화할 수 있으며, 제3자의 청구로도 해당 절차가 개시된다. 이 제도를 통해, 비록 CAFC가 특허의 유효성과 그에 따른 침해를 인정한 특허라도 무효화할 수 있다. 즉, 침해소송의 결과와 관계없이 무효를 다룰 수 있다.⁷⁴⁾ 미국에서는 특허재심사 결과 무효판결을 받게 되면, 바로 CAFC를 통해 항소할 수 있다. 반면, 행정기관에 의한 결정절차이므로 배심원의 판단을 요청할 권리는 없다.⁷⁵⁾ 유사하게 특허출원인이 특허청의 특허등록 거절 결정에 불복하는 경우에도 그 거절에 대한 항소를 CAFC를 통해 할 수 있으며, 지방법원에 새로운 심리(*de novo*) 소송을 청구할 수도 있다. 이로써, 배심이 배제된 행정절차를 통한 특허의 유효성을 다룰 수 있으며, 이에 불복하는 경우에는 CAFC를 통해 일반 특허소송의 절차와 동일하게 항소 및 상고 절차를 밟을 수 있어, 배심제도를 회피할 수 있는 효과적인 방안으로 고려할 수 있다.

74) *In re Baxter Int'l, Inc.*, 678 F.3d 1357, 1364-65 (Fed. Cir. 2012).

75) *Kappos v. Hyatt*, 132 S.Ct. 1690, 1694, 1700 (2012).

애플과 삼성의 분쟁에 있어서도, 애플과 삼성의 본안 소송이 진행되는 기간에 제3자의 신청에 의해 애플의 특허 381, 949, 915 특허에 대해서 각각 2012년 5월 23일, 2012년 5월 24일, 2012년 5월 30일에 제3자에 의한 특허재심사 청구가 이루어졌다. USPTO의 재심사 결과 2012년 10월 22일에 애플과 삼성의 본안 소송에서 삼성의 침해가 인정되었던 381(바운스백) 특허에 대해 잠정적 무효 결정(Non-final Office Action)을 내렸다. 2012년 12월 3일에는 애플이 ITC에 제소했던 침해 대상 특허인 949 특허에 대해 역시 잠정적 무효 결정을 내렸다. 2012년 12월 19일에는 역시 애플과 삼성의 본안 소송에서 삼성의 침해가 인정되었던 915 특허에 대해서도 잠정적 무효 결정이 내려졌다.

상기한 애플의 특허에 대한 특허심사제도를 이용한 특허의 유효성 재심사는 2012년 이전의 특허에 대한 재심사로서, 2011년 새로 도입된 재심사제도를 통한 것은 아니다.⁷⁶⁾ 그러나, 개정 이전의 재심사의 청구이유가 신규성과 진보성에 한정되어 있었다는 점을 감안할 때, 애플의 특허에 대한 잠정적 무효결정은 최종 무효결정의 가능성이 더 높다고 볼 여지가 있다.

나. 특허재심사제도의 주요 개선 내용

(1) 특허재심사제도 개정 이유

최초 미국에서 특허의 재심사 절차를 도입한 취지는 유효성이 의심되는 특허에 대하여 법원에서의 소송절차보다 저렴하고 신속한 행정적 재심사 제도를 제공함으로써, 특허권의 확실성에 대한 투자

76) 2012년 9월 16일 이후의 출원한 특허에 대해서부터 적용되며, 특허권자 이외에 제3자만이 청구할 수 있다.

자의 신뢰를 강화하기 위함이었다.⁷⁷⁾ 1980년 최초로 도입한 결정계 재심사의 개정을 통해, 1999년에 제3자 청구인의 절차참여를 보장하기 위해 새롭게 당사자계 재심사 제도를 도입하였으나, 당사자계 재심사의 경우에도 청구 포기나 취하 등으로 최종판단까지 이루어지는 경우는 이후 11년간 약 305건에 불과하고, 당사자계 재심사 청구건의 70%는 법원의 소송절차로 진행되는 등 제도의 실효성이 담보되지 못하는 상황이 빚어졌다.⁷⁸⁾ 무엇보다 청구이유가 신규성과 진보성으로 한정되어있고, 청구인에게 특허권자나 증인의 증언에 대한 반대신문권이 보장되어 있지 않고, 청구인에게 소송절차에서 엄격한 금반언의 원칙이 적용되는 등 제3자 청구인에게 불리한 점이 존재하였기 때문에 개선의 필요성이 제기되어, 2011년 개정특허법을 통해 전면적으로 재심사 절차를 개정하게 되었다.⁷⁹⁾

광의의 미국 특허청 재심사 제도는 특허등록 후 그 유효성을 다투기 위한 것뿐만 아니라, 특허등록 전 심사관의 거절결정에 대하여 특허출원인이 불복하는 절차까지 포함된다고 볼 수 있으나, 일반적으로 미국 특허법상 재심사 절차라고 하면, 특허등록 후 특허권의 유효성을 다투기 위한 절차만을 포함하는 협의의 재심사 절차를 의미한다. 이하에서도 역시 법원에서의 소송절차 상의 특허의 유효성 판단과 관련한 등록 후 재심사 절차를 위주로 다룬다.

(2) 개정 후의 등록후 재심사 및 당사자계 재심사 제도

77) H.R. Rep. No. 96-1307. pt. 1, at 4 (1980), reprinted in 1980 U.S.C.C.A.N. 6460, 6463.

78) Inter Partes Reexamination Filing Data (Sep. 30, 2014), http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/inter_parte_historical_stats_roll_up_EOY2014.pdf. (2016. 4. 15. 최종접속).

79) 이해영, 미국 개정특허법의 개정내용 분석 및 우리나라에 미치는 영향에 관한 연구, 특허청 연구보고서, 2012.12.

기존의 '특허항소저촉심사위원회(Board of Patent Appeals and Interferences, 이하 'BPAI')가 항소부(Appeals Division)와 심판부(Trial Division)로 분리되어, 항소부에서는 특허출원에 대한 심사관의 거절결정 또는 등록결정에 불복하는 광의의 재심사 절차(Reexamination Proceedings)에 대한 불복사건을 다루고, 심판부에서는 선발명자를 가리켜 저촉절차(Interference Proceedings)를 다루었다. 2011년 특허법의 개정으로 선출원주의가 도입됨으로써 저촉절차는 폐지가 되었고, 파생절차(derivation proceeding)를 신규 도입하여 선출원발명이 후출원발명을 도용한 것인지 여부를 판단하도록 하고 있다. 이에 위원회의 명칭도 BPAI에서 '특허심판항소위원회(Patent Trial and Appeal Board, 이하 'PTAB')'로 변경하여, 우리나라의 특허심판원과 유사한 역할을 수행하게 되었다.⁸⁰⁾

등록후재심사와 당사자계재심사에 대하여 특허청장이 지정한 최소 3인 이상의 심판관 합의체에 의해 심리하도록 하였다.⁸¹⁾ 본 위원회에서 진행되는 심리에는, 법원을 통한 특허침해소송에서는 특허유효성 추정원칙이 적용되는 것을 감안하여, '명백하고 확실한 증거(clear and convincing evidence)'를 요하지 않고 그 보다 낮은 수준의 증명도를 요구하고 있다. PTAB의 최종결정에 대한 불복은 관할 집중을 위하여 지방법원이 아닌, CAFC에만 할 수 있도록 하였다. CAFC에서는 특허유효성 추정원칙이 적용되어 '명확하고 확실한 증거(clear and convincing evidence)'의 증명도가 적용된다.

2011년 재심사제도의 개정을 통해, 기존 결정계 재심사(Ex Parte Reexamination)와 당사자계 재심사(Inter Partes Reexamination)으로 구분되던 재심사 절차를 (1) 기존 결정계 재심사를 존치(Ex Parte

80) 35 U.S.C. 6 Patent Trial and Appeal Board.

81) 35 U.S.C. §6(b)~(c).

Reexamination)하고, (2) 등록후재심사(Post Grant Review, 이하 PGR), (3) 당사자계 재심사(Inter Partes Review, 이하 IPR)로 세분하였다. 기존 재심사제도는 심사 단계에서 고려되지 않았던 새로운 선행기술이 제출되어 ‘특허성에 대한 실질적인 새로운 의문(a substantial new question of patentability)’이 제기된 경우, 재심사를 개시하도록 하고 있는데 반해, 개정법 하에서는 특허여부에 대한 판단의 시점에 따라 재심사를 개시하기 위한 증명도를 강화하여 등록 후 시간의 흐름에 따라 시간이 흐를수록 특허무효를 다투는 데에 보다 강한 증명도가 있는 증거를 제출하게 하였다.

특허 등록 후 9개월 이내에 해당 등록 특허에 대한 특허유효성을 다퉴 수 있는 등록후재심사(PGR) 제도는 2012년 9월 16일 이후의 출원한 특허에 대해서부터 적용되며, 특허권자 이외에 제3자만이 청구할 수 있다. 최적의 실시예(best mode) 기재요건을 제외한 모든 특허요건을 청구이유로 할 수 있으며⁸²⁾, 적어도 하나의 청구항이 특허요건을 충족하지 못할 것 같다(more likely than not)는 심증이 더 우세한 경우 재심사를 개시할 수 있다는 증거우위의 원칙(preponderance of the evidence)을 적용함으로써 재심사 절차 개시요건으로서 특허요건의 증명도를 강화하였다.⁸³⁾

종래 재심사 절차에서는 결정계인지 당사자계인지 여부와 상관 없이 모두 ‘특허성에 대한 실질적으로 새로운 의문’을 재심사 개시요건으로 하였으나, 신설된 등록후 재심사 절차에서는 ‘증거우위의

82) 35 U.S.C. §311 (b) Scope.—

A petitioner in an inter partes review may request to cancel as unpatentable 1 or more claims of a patent only on a ground that could be raised under section 102 or 103 and only on the basis of prior art consisting of patents or printed publications.

83) 35 U.S.C. §324(a).

원칙'을 재심사 개시 요건으로 하였다. 증거우위의 원칙은 미국 민사소송에서 가장 일반적으로 사용되는 기준으로 50% 이상의 확신이 들 수 있도록 하는 증명도로 특허요건을 만족한다는 확신이 특허성이 없다는 사실에 대한 확신보다 우세한 경우를 의미한다. 따라서 증거우위의 원칙은 '특허성에 대한 실질적으로 새로운 의문'이 제기된 경우보다는 높은 증명도를 의미하는 것으로 선행심사에서 고려되지 않았던 새로운 선행기술이 제시된 경우라도 그 선행기술을 근거로 특허성이 부인될 가능성이 높지 않다고 판단되는 경우에는 '증거우위의 원칙'에 따른 증명도를 충족하지 못한 것이 되어 등록후 재심사 절차를 개시하지 않을 수 있는 것이다.⁸⁴⁾

기존 당사자계 재심사를 대체하는 당사자계재심사(IPR)는, 등록후 재심사(PGR)의 청구가능기간인 특허등록후 9개월이 경과한 이후에 제3자만이 청구할 수 있다. 결정계재심사, 등록후재심사의 차순위로 이루어지는 것으로 특허청 단계에서 행정절차상의 재심사 단계에서 등록특허의 유효성을 다툴 수 있는 최종단계이다. 재심사 활성화를 위해 청구이유를 대폭 확대하면서도, 청구의 남용을 방지하기 위하여 당사자계재심사(IPR)의 청구이유는 기존의 당사자계 재심사와 동일하게 특허 또는 간행물에 기재된 선행기술을 근거로 신규성 또는 진보성을 다투는 경우로 엄격히 제한하였다. 기존 당사자계 재심사(Inter Partes Reexamination) 절차에서는 '실질적으로 새로운 의문(a substantial new question of patentability)'이 제기된 경우 제출된 증거를 일단 진실로 보고(prima facie evidend), 심사를 개시하였으나, 당사자계재심사(IPR) 절차에서는 특허무효에 대한 '합리적인 개연성(reasonable likelihood)'이 있는 증거가 제출되어야 절차를

84) Neil Orloff, Framework for Evaluating the Preponderance-Of-The-Evidence Standard, Vol. 131, University of Pennsylvania Law Review. 1159, 1159(1983).

개시할 수 있도록 하였다.

이로써 제3자의 참여 등 절차에 대한 접근도를 높이면서도 PGR 절차와 IPR 절차에 있어서 증명도는 각각 ‘증거우위의 원칙’과 ‘합리적인 개연성’으로 특허등록 이후의 시간의 흐름에 따라 점증적으로 높인 것이다. 이는 특허청의 등록심사에서 확인하지 못했던 특허무효사유를 조기에 발견하여 특허의 유효성을 조속히 확정하고, 등록 특허 이후 일정시간(9개월) 이후에는 특허의 안전성을 높이는 방향으로 특허재심사제도를 개선하였다고 해석할 수 있다.

다. 특허재심사제도의 활용도 증가

유효성에 흠결이 있는 특허의 등록은 특허제도 자체에 뿐만 아니라 등록 특허를 신뢰하고 투자하는 사회경제적 측면에도 부정적인 영향을 미친다.⁸⁵⁾ 더구나 특허요건에 흠결이 있는 특허는 권리자로 하여금 끊임없는 권리무효 등의 도전을 허용함으로써, 특허보호에도 불안정을 야기한다.⁸⁶⁾ 특허의 유효성에 흠결이 있는 약한 특허에 근거한 특허소송의 수행은 배심재판의 결과가 권리자에 유리한 편향성을 보인다는 점을 이용하게 하는 요인으로 작용하게 된다. 이로 인해, 특허재심사제도의 보완은 특허소송에 미치는 영향이 적지 않으며, 향후 배심재판의 영향력을 제한 내지 축소하는 긍정적인 영향이 있을 것으로 기대된다.

미국 개정 특허법은 등록후재심사와 당사자계재심사에 있어서

85) 157 Cong. Rec. S1325-26 (daily ed. Mar. 7, 2011)(statement of Sen. Sessions).

86) 157 Cong. Rec. S951-52 (daily ed. Feb. 28, 2011)(statement of Sen. Grassley).

다른 절차와의 중복 및 판결과의 모순저축을 피하기 위한 규정을 마련하고 있다. 재심사 청구인 또는 청구인의 실제 이해관계인(a real party in interest)이 이미 해당 특허 청구항의 유효성을 다투는 특허소송을 법원에 제기한 경우에는 재심사 절차가 개시될 수 없으며, 재심사가 청구된 이후에 청구인 또는 청구인의 실제 이해관계인이 해당 특허 청구항의 유효성을 다투는 민사소송을 제기하였다면 그 소송은 자동적으로 중지된다. 다만, 특허권자가 법원에 중지를 취소해 줄 것을 요청하거나, 특허권자가 반소로 침해소송을 제기한 경우에는 법원에서 무효소송절차가 진행될 수 있다.

이와 같은 개정의 결과로, 특허침해소송에서 침해피의자가 권리자의 특허에 대한 특허무효를 주장하는 경우, 먼저 반소를 통해 특허무효소송을 제기할 수 있지만, 등록특허의 등록 후 시기에 따라 PTAB에 등록후재심사 내지 당사자계재심사를 청구할 수 있다. 애플과 삼성의 사건에 있어서는 소송의 대상이 된 애플의 특허가 상술한 재심사에 적용되는 시점 이전의 특허였다고 하더라도, 기존의 재심사 제도를 적극적으로 활용을 했다면 애플에 일방적으로 유리한 판결이 나오지는 않았을 것으로 볼 여지가 있다. 실제로 2013년 4월 1일, 미국 특허청은 애플의 바운스백 특허(US 7,469,381)의 청구항 20개 중 17개에 대해서 무효 결정을 하였고, Apple v. Samsung 사건에서 삼성이 항소한 재판에서 CAFC는 ‘밀어서 잠금해제 (slide-to-unlock)(‘721특허)’와 ‘자동 오타수정(auto-correct)(‘172특허)’ 관련 특허 역시 무효 판결⁸⁷⁾ 을 받았다.

87) Apple INC., v. Samsung Electronics Co., LTD. [Opinon]. Feb. 26, 2016. [http://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/search/report.html?populate=&field_origin_value=All&field_report_type_value=All&field_date_value_1\[min\]\[value\]=2001-04-20%2002%3A18%3A37&field_date_value_1\[max\]\[value\]=2016-04-20%2002%3A18%3A37&field_date_dropdown=date_range&page=7](http://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/search/report.html?populate=&field_origin_value=All&field_report_type_value=All&field_date_value_1[min][value]=2001-04-20%2002%3A18%3A37&field_date_value_1[max][value]=2016-04-20%2002%3A18%3A37&field_date_dropdown=date_range&page=7)

PGR을 통한 특허재심사 청구는 오직 3건에 불과했던 2014년과 비교하여, 2015년에는 12건, 2016년 5월 현재 27건이 신청되었다.⁸⁸⁾ 재심사 청구 내용에 대한 분석결과를 보면, 미국 특허법 상의 101조(특허적격성), 102조(신규성), 103조(비자명성), 112조(상세한 기재) 등 4가지의 특허요건 가운데, PGR 청구이유는 특허적격성 요건이 30%, 상세한 기재 요건이 50%, 자명성 요건이 85%를 차지하였다.⁸⁹⁾ 동 조사기간 중 PGR 청구는 83%로, IPR대비 60% 가까운 신청비중의 차이를 보였다.⁹⁰⁾ 더 중요한 점은 비자명성을 이유로 무효 청구된 특허 중 90%가 청구인용되었으며, 기타의 요건으로 무효 청구된 특허 중 50%가 무효가 인정되었다.

PGR이 청구된 기술 분야 중 바이오 기술, 의약 및 화학, 재료공학 분야에서의 청구가 50% 이상을 차지했으며, 육축산업 관련 기술로부터 치과 교정기구 등에 이르는 기술분야 전반에서 청구가 이루어졌다. 현재까지 소송을 통한 분쟁해결이 선호되고 있는 컴퓨터 아키텍처와 소프트웨어 기술 관련 분야는 조사 기간 중 단 1건의 PGR 신청만 이루어진 것으로 조사되었다.⁹¹⁾

이상과 같은 현황에 비추어볼 때, 기업의 소송전략이 보다 공고

88) PTAB Trial Search, USPTO (May 25, 2016), <https://ptabtrials.uspto.gov/> (searching for "PGR" under "Case Number" and comparing results).

89) Id.

90) Compare PTAB Trial Search, USPTO (May 25, 2016), <https://ptabtrials.uspto.gov/> (searching for "PGR" under "Case Number" reveals that the PTAB instituted PGR in ten out of twelve opportunities), with Matt Blackburn, PTAB IPR Institution Rates Continue Decline, LinkedIn (Sept. 14, 2015), <https://www.linkedin.com/pulse/ptab-ipr-institution-rates-continue-decline-matt-blackburn>, and Tom Irving et al., The Latest Unsuccessful Inter Partes Review Petitions, Law360 (Oct. 30, 2015), <http://www.law360.com/articles/717123/the-latest-unsuccessful-inter-partes-review-petitions>.

91) Id.

화되고 2012년 9월 16일 이후⁹²⁾의 특허들이 본격적으로 실시되는 시점에 이르면 PGR과 IPR의 소송 대체 효과는 더욱 성장할 것으로 보인다. 개정된 특허재심사제도는 1) 특허소송과 대비하여, 상대적으로 저비용으로 조속한 결과가 나오므로, 분쟁을 조기에 해소하기 위한 동기를 부여하는 기능을 발휘할 수 있으며, 2) 진행 중인 소송과 관련한 특허에 대해, 특허의 무효성을 입증하는 데에 효과적인 전략으로 활용될 수 있으며, 3) 특허의 무효 가능성이 있는 경쟁기업의 등록특허에 대해 소모적인 소송 수행 등의 시간과 비용의 소비없이 효율적인 사업적 대응이 가능하다는 점 등의 장점이 인식되고 있는 만큼⁹³⁾, 향후 특허분쟁의 구도에 변화를 일으킬 것으로 예상할 수 있다.

Apple의 특허의 상당수가 현재 재심사 절차를 통해 무효결정 및 항소심을 통해 무효 판결을 받은 만큼, 향후 특허 침해소송에서 새로 도입된 등록후재심사 및 당사자계재심사 등의 재심사 제도를 적극적으로 활용할 가능성이 높아졌다. 재심사 제도와 침해 내지 손해 배상소송을 전략적으로 활용한다면, 행정절차인 재심사의 결정 결과와 사법절차인 침해소송 내지 손해배상소송의 배심재판에서의 평결 결과가 상호 불합치하는 결과를 예방할 수 있다. 침해소송 등이 진행 중에 재심사 절차가 개시되어 특허 유효성이 다투어지는 경우, 침해소송 등은 중지되어, 재심사의 결과를 기다리게 될 것이다. 재심사의 결과는 법원에서 적극적으로 인정되어 배심재판에서 판단할 사항은 보다 줄어들어 평결의 부담을 줄일 수 있을 것으로 예상된다. 침해소송을 수행함에 있어, 권리자의 특허에 대한 재심사 절차를 진행하지 않는 경우에는 통상 특허의 유효성이 추정되기 때문에,

92) IPR의 경우는 이보다 9개월 늦은 2013년 3월 16일 이후 등록 특허에 대해 적용된다.

93) Brian C. Kwok, Nicholas V. Martini, Post-Grant Review Is Becoming Increasingly Popular, *Law360, New York (June 1, 2016, 10:32 AM ET)*.

판사재판이든 배심재판에서든 침해피의자는 권리자에 비해 불리한 입장에 처해진다는 점에서도 상기와 같이 재심사 절차가 개시될 가능성이 높다고 본다.

2. 특허소송 절차에 병행하는 ITC 제소

가. ITC제소를 통한 공방

삼성은 2011년 6월 28일 ITC에 수입금지 신청을 하였다. 대상은 애플이 침해했다고 주장하는 삼성의 348, 644, 980, 843, 114 등 5건의 특허기술이 포함된 중국과 대만에서 제작된 애플 제품으로 미국으로의 수입금지를 신청한 것이었다. 앞서의 애플과 삼성의 본안 소송에서 다툰 기술과는 중복되지 않는 기술들이었다. 이 중 980, 348, 843 특허 등은 일부 청구항이 삼성의 자발적 신청(Unopposed Motion for Partial Termination of the Investigation)에 의해 배제되기는 했으나, 결론적으로는 2012년 9월 ITC의 예비판정에서 삼성의 수입금지 신청을 기각하였다. 결정 이유로는 348, 644, 980 등 3건의 유효 특허에 대해 애플이 침해하지 않았으며, 114 특허는 유효한 특허가 아니므로 애플의 침해에 대한 근거가 없다는 점을 지적하였다.

애플 역시 2011년 7월 5일에 애플의 533⁹⁴⁾, 949⁹⁵⁾, RE922, 501, 697 등 5개의 특허와 D678, D757 등 2개의 디자인 특허에 대해 삼

94) 멀티 접촉 및 받침점을 가지는 외팔보 누름 버튼(Cantilevered Push Button Having Multiple Contacts and Fulcrums)에 관한 특허로, 2011년 4월 15일에 애플이 최초로 삼성의 특허침해를 이유로 소송을 제기하였을 때, 침해대상 특허로 제시하였으나, 2011년 6월 16일 수정 제소를 통해, 대상 특허에서 제외한다.

95) 애플이 우리나라에 등록한 10-0950831 특허와 동일한 기술로, 휴리스틱스를 적용하여 명령을 판단하기 위한 터치 스크린 장치, 방법 및 그래픽 사용자 인터페이스 관련 특허다.

성의 침해를 이유로 ITC에 수입금지명령을 신청하였다. 상기 특허들 역시 앞서의 애플과 삼성의 본안 소송에서 다룬 기술들과는 중복되지 않는다. 애플의 자발적 신청에 의해 일부 권리가 배제된 상태에서 2012년 10월 24일 ITC의 예비판정이 이루어졌는데, 삼성이 애플의 949, RE922, 501, D678 특허를 침해했다고 판정하였다. 이에 따라 Galaxy Nexus, Galaxy 4G, Galaxy Tab 10.1, Galaxy Tab 8.9 등의 삼성 제품이 수입금지명령을 받았다.⁹⁶⁾

미국관세법 19 U.S.C. §337에 의하면 미국의 준사법 행정기관인 국제무역위원회(International Trade Commission, ITC)는 지식재산권을 침해하는 제품의 수입 등의 불공정 행위에 대해 수입배제(exclusion order)과 중지(cease and desist order) 등을 명령하고 일정한 경우에는 압류조치를 취할 권한이 있다. 수입배제명령에는 모든 제품의 수입을 금지하는 일반수입배제명령(general exclusion order)과 특정 제품에 대한 수입을 금지하는 제한수입배제명령(limited exclusion order)이 있다.

특허권자가 ITC 제소를 신청하려면 (1)침해자의 특허권 침해와 같은 불공정 무역행위와 (2) 수입제품과 관련된 미국 내에 산업의 존재를 입증해야 한다. 미국 내의 관련 산업의 존재(existence of domestic industry)는 1) 미국 내에서 관련 제품을 제조하는 경우, 2) 문제의 특허에 관한 라이선스를 받은 기업들이 미국 내에서 활동하는 경우, 3) 미국에서 엔지니어링 또는 연구개발 활동이 일어나고 있는 경우, 4) 비록 관련 기업의 국적이 미국이 아니더라도 미국 내에 상당한 투자와 상당수의 고용 등 실질적인 미국 내 활동을 하는 경우에 따라 인정된다. 즉, ITC 제소는 4)에 해당되는 외국 국적의

96) U.S. International Trade Commission, Notice Regarding Initial Determination on Violation of Section 337, 2012.10.24.

기업도 가능하다.

ITC 제소는 행정절차(administrative procedure)이므로 민사소송 절차(civil dispute procedure)를 따르지 않으며 제소자의 통지 또는 관보, ITC 웹사이트를 통해 제소사실을 확인할 수 있다. ITC의 증거 개시는 법원 소송의 discovery 절차와 거의 유사하고, 통상 제소 후 6~8개월 내에 이루어진다. 임시구제(temporary relief) 명령이 신청된 경우, 보통 제소일로부터 3~5개월 내에 임시 수입배제명령 여부가 결정되고, 중간에 당사자들은 약식결정(summary determination)신청을 할 수 있다. 제소 후 7~10개월 후에 공판(hearing)이 열리고, 이후 양 당사자들은 최종의견서를 제출한다. 행정판사(Administrative Law Judge, ALJ)는 조사결과에 대해 조사일정 3~4개월 전에 초기결정(initial determination)을 내리며, 사건의 처분 방향에 대한 권고안을 첨부한다. 여기에 수입배제명령의 종류와 침해수입품의 미국 내 판매, 유통 등의 금지명령을 권고할 수 있다. ALJ의 초기결정에 불복하는 경우, 10일 내에 ITC에 초기결정 재검토 청원서(petition for review)를 제출해야 하고, ITC는 초기결정일로부터 45일 내에 최종 결정을 한다. 재조사 결정을 하지 않는 경우에는 초기결정이 확정되며, ITC는 초기결정 관련 구제 조치가 공익에 미치는 영향을 주요사항으로 검토한다.

ITC는 대통령에게 최종결정을 보고하고, 대통령은 최종결정 통지 수령 후 60일 내에 정책적 판단에 근거해서 거부권을 행사할 수 있다. 대통령이 거부권을 행사하지 않거나 ITC의 결정을 승인하는 경우에 ITC의 결정은 최종적인 효력을 가진다. ITC의 최종결정은 연방지방법원의 1심판결과 동등하게 취급되어, 그 결정에 불복하는 경우에 CAFC에 60일 내에 항소할 수 있다. CAFC항소는 행정심판

에 대한 불복이므로 항소 당사자는 불복하는 자가 원고이고 ITC가 피고가 되며, ITC 제소 승소자도 재판에 참여할 수 있다.

특허침해 사건과 관련해서 ITC 조사절차는 통상 12~18개월이 소요되어 연방지방법원의 판결까지의 기간보다 짧은 기간 내에 종결되기 때문에 경제적이고 효과적이다. 따라서 ITC 분쟁 초기에는 승소 가능성이 가장 높은 반론쟁점을 선택해서 쟁점을 좁히고 증거개시 절차에서 쟁점과 관련된 증거확보에 집중해야 한다. 하지만 연방법원의 특허침해소송은 미국특허의 존재와 침해만 있으면 가능하나, ITC제소는 특허존재와 침해에 더불어 미국 내 산업의 존재를 추가로 증명해야 하는 부담이 있다.

재판관할은 ITC는 워싱턴 D.C. 소재 ITC가 전국의 관할권을 가지고 있으나, 특허소송은 연방지방법원이 소유하고 있다. ITC는 행정기관이므로 조사결과에 대한 초기결정까지는 ALJ가 판단을 한 후에 ITC Commissioner에게 이송되어 최종판단을 하는 반면에, 연방법원의 소송은 판사 또는 배심원이 판결하는 차이가 있다. 침해구제 명령에 대해서 ITC는 미국으로 수입을 원천봉쇄하는 조치인 것에 반해서, 연방법원 소송은 미국 내에서 불법으로 실시되고 있는 모든 침해품에 대한 조치가 가능하며 손해배상까지도 청구할 수 있다. 따라서 손해배상이 목적이라면 연방법원에 제소해야 하고, 아직 본격적인 손해의 발생하지 않은 단계에서 침해의 예방을 우선으로 하는 수입 및 판매에 대한 봉쇄가 목적이라면 ITC 제소가 적절하다. 그러나 특허권자가 비특허권자를 강하게 압박하기 위해서 사업적 영향이 크고 기간이 적게 소요되는 ITC 제소를 활용하는 경우가 자주 있다. ITC 제소와 연방법원 소송은 법적 요건을 갖추고 있으면 선택적으로 또는 병행하여 동시다발로 제소할 수도 있다. eBay, Inc. v.

MercExchange, L.L.C., 548 U.S. 126 S.Ct., 1837 (2006) 사건 이후로 법원은 영구금지명령(permanent injunction)을 제한적으로 허용하므로 특허권자는 자동금지명령이 허용되는 ITC절차를 이용할 가능성이 많아졌다.

‘법원은 특허침해를 방지하기 위해 형평법리에 따라 침해금지명령을 할 수 있다’고 규정하고 법원은 이미 침해가 발생한 과거의 손해에 관해서는 금전손해배상(damage)을, 미래에 발생할 침해에 대해서는 침해금지명령(injunction)을 내린다.⁹⁷⁾ 침해금지명령 대상은 침해로 확정된 특정 물품이나 방법이며, 단지 색상이 다른 정도의 미세한 변화를 준 침해품도 포함한다.⁹⁸⁾

침해금지명령은 ‘임시금지명령’과 ‘영구금지명령’으로 구분된다. ‘임시금지명령’은 특허권자가 침해소송 제기 후에 그리고 침해 확정 전까지 법원의 명령으로 결정되고, 법원의 최종판결 전에 발생할 수 있는 특허권자의 회복할 수 없는 피해(irreparable injury)를 방지하고자 하는 것이 목적이다. 그러나 최종판결에서 비침해로 판결이 날 경우에는 임시금지명령으로 인해서 침해피의자에게는 엄청난 손실을 초래할 수 있으므로 임시금지명령은 법원이 매우 엄격한 조건하에서 허용한다. 특허침해소송 같이 기술적 판단이 필요하고 침해가 명확하지 않은 경우에는 임시금지명령은 일반적으로 잘 내려지지 않고 있다.

97) 35 U.S.C. §283 Injunction

The several courts having jurisdiction of cases under this title may grant Injunctions in accordance with the principles of equity to prevent the violation of any right secured by patent, on such terms as the court deems reasonable.

98) KSM Fastening Systems, Inc. v. H.A. Johns Co., 776 F.2d 1522(Fed. Cir. 1985).

나. 수정 헌법 제7조에 대한 예외 절차로서의 의의

미국 연방대법원의 eBay v MercExchange 사건을 통해, 특허권의 침해가 인정되더라도 침해금지명령이 내려질 가능성이 낮아졌다.⁹⁹⁾ 더욱이 대통령이 임명하는 9년 임기의 6명의 심판관 혹은 행정법관사로 구성되는 ITC는 행정기관으로서 준사법기관으로서의 기능을 하지만, 사법기관이 아닌 행정기관이라는 점에서 수정 헌법 제7조의 배심재판의 권리를 적용할 여지가 존재하지 않는다. 이로써 표준특허권자는 물론, 해외기업에 의한 특허침해제품의 수입을 금지할 방안으로 ITC의 수입금지 배제명령(exclusive order)이 적극적으로 활용되고 있다.

미국의 ITC를 통한 수입금지 배제명령의 획득이 중요해진 이유는 많은 다국적 기업들이 생산단가를 줄이기 위해 생산비가 저렴한 개도국으로 생산기지를 옮기고, 이 생산기지를 기반으로 주요 소비시장이 위치한 국가로 생산제품을 수출입하는 형태의 사업구조가 확립된 데에 있다고 본다. 이와 같은 사정에서 특허분쟁에 있어서도 미국 등 주요 소비시장의 수출입 경로를 차단하고 특허침해제품의 수입을 봉쇄하는 행정기관 내지 준사법기관의 국경조치가 즉각적이고 실효적인 구제방안이 되고 있는 것이다. 더욱이 ITC의 국경조치의 근거는 TRIPs 협정이라는 국제협약에 의한 것으로, 일반법률에 우선하는 효력을 가진다. 상기 협정을 통해 상표권 및 저작권 침해품에 대해 각국의 세관당국이 국경조치를 취할 의무를 부여하고, 특허권 침해품에 대해서는 각국 입법자의 재량에 맡기고 있다.¹⁰⁰⁾ 이에 미

99) Sapna Kumar, The Other Patent Agency: Congressional Regulation of the ITC, 61 Florida Law Review 529, 575 (July 2009).

100) Agreement of TRIPs Section 4. Article 51.

Members shall, in conformity with the provisions set out below, adopt procedures (footnote 13) to enable a right holder, who has valid

국은 무역위원회를 담당기관으로 하여 특허침해제품의 수출입에 대한 수입금지 배제명령을 내리고 있다.

ITC를 통한 수입금지 배제명령 신청은 미국 연방지방법원을 통한 특허침해소송에 대비하여 다음과 같은 장점이 있다. ITC는 특허침해의 가능성이 높은 수입물품 자체를 대상으로 하므로, 물적관할이라는 명확한 관할을 가지므로, 법원을 통한 소송의 경우 발생할 수 있는 인적관할의 문제와는 달리, 일원화된 절차를 통해 미국 전 지역에 걸쳐 특허침해물품의 유통을 배제할 수 있다. 또한 침해여부를 배심원이 아닌 전문적인 행정판사가 판단하므로, 법원의 중국판결보다 신속한 침해배제의 결과를 얻을 수 있다. 즉, ITC의 최종판정까지의 소요기간은 통상 17개월로, 공판에 이르기까지 평균 2.3년이 소요되는 지방법원에 비해 신속하게 침해에 대한 구제를 받을 수 있다.

다만, ITC절차를 통한 특허침해의 구제에는 다음과 같은 한계점이 있다. 1) ITC는 미국 특허의 무효 여부를 다루지 않고, 관련 특허가 유효한 것으로 추정하고 사건을 진행하므로 피소자에게는 불리한 측면이 많다. 다음으로 2) 연방지방법원을 통한 사법절차와는 달리, 손해배상의 구제는 인정되지 않는다는 것인데, 이는 연방법원

grounds for suspecting that the importation of counterfeit trademark or pirated copyright goods (footnote 14) may take place, to lodge an application in writing with competent authorities, administrative or judicial, for the suspension by the customs authorities of the release into free circulation of such goods. Members may enable such an application to be made in respect of goods which involve other infringements of intellectual property rights, provided that the requirements of this Section are met. Members may also provide for corresponding procedures concerning the suspension by the customs authorities of the release of infringing goods destined for exportation from their territories.

이 판단하는 형평법 상의 금지명령과 유사하다고 볼 수 있다. 또한 3) ITC의 제한적 배제명령은 그 명령의 효력이 수입업자로부터 침해물품을 구성부품으로 공급받아 파생상품을 제조·판매하는 자에게 까지 미친다는 해석을 취하였으나, Kyocera 사건¹⁰¹⁾을 통한 CAFC의 판결로서 이는 일반적 배제명령 제도를 잠탈하는 결과가 되어 허용되지 않는다는 결정이후에는 유지되지 않고 있다.¹⁰²⁾¹⁰³⁾ 다음으로 4) 대통령의 거부권 행사 가능성을 들 수 있다. ITC가 관세법 제 337조 위반을 최종판정한 경우, 대통령은 그 통지를 수령한 날로부터 60일 이내에 정책적 이유를 들어 거부권을 행사할 수 있으며, 거부권이 행사된 경우에는 ITC의 판정이 효력을 잃는 것으로 규정하고 있다.¹⁰⁴⁾ 그런데 현실적으로 거의 행사되어오지 않았던 이러한 거부권이 애플과 삼성 사건에서 삼성이 애플을 상대로 하여 내려진 배제명령에 대해 대통령의 거부권이 행사되었다. 이와 같이 정책적인 이유로 불리한 결과가 나올 수 있는 가능성이 없지는 않다는 점도 본 제도의 한계점으로 꼽을 수 있다.

3. 입법에 의해 배심재판이 적용되지 않는 소송

1984년 미국 의회는 제네릭 의약품의 허가와 관련 소송의 간소

101) Kyocera Wireless Corp. v. International Trade Commission, 545 F.3d 1340 (Fed. Cir. 2008).

102) Michael J. Lyons, Andrew J. Wu, and Harry F. Doshier, "Exclusion of Downstream Products After Kyocera: A Revised Framework for General Exclusion Orders", 25 Santa Clara Computer & High Technology Law Journal 821 (Symposium Review, 2009), pp. 830-832. 박준석, 표준특허의 제문제: ITC의 배제명령 발동가능성 문제를 포함하여, 서울대학교 법학, 제54권 제4호 (2013년 12월), pp.159.에서 재인용.

103) 그러나, 이는 한편으로는 2008년의 Quanta v. LGE (2008) 사건에서 LG와 Intel 간의 라이선스 계약에서 "제3자에 대한 이용을 제한"하는 약정에 대해 특허소진에 영향을 미치지 않는다고 하여, 파생상품(downstream)의 생산을 제약 하던 기존의 관행에 제동을 건 것과 동일한 취지에서 접근해야 하지 않을까 싶다.

104) 19 U.S.C. §1337(j).

화를 위하여 Hatch-Waxman Act로 불리는 ‘의약품가격경쟁 및 특허 기간회복에 관한 법(Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act)’을 발효하였다. 2003년에 개정된 이 법을 통해, 특허권자가 침해피의자의 침해행위에 대해 항상 형평법 상의 청구만이 가능하도록 하는 분쟁절차가 확립되었다. 이 법률의 특허침해 주장 요건에 따르면, 특허권자는 배심재판권을 주장하거나 청구할 여지는 없다. 사실상, 이러한 규정 목적은 의도적으로 특허권자의 권리를 침해하는 침해피의자의 행위가 발생하여 금전적인 손해배상을 청구할 가능성을 원천적으로 막기 위한 것이다.

Hatch-Waxman Act는 의약분야에서, ‘약식 신약허가 신청(the Abbreviated New Drug Application, 이하 ‘ANDA’)’으로 알려진 일련의 제정법상의 절차를 마련함으로써, 제네릭 의약품 제조를 보다 원활하게 하고자 한 것이다. 이 법의 입법목적은 제네릭 의약품의 시장진입 장벽을 낮춤으로써 일반인이 보다 낮은 가격으로 의약품을 구입할 수 있도록 하기 위한 것이다.¹⁰⁵⁾ Hatch-Waxman 법 이전에는 제네릭 제조자가 제네릭 의약품을 제조하기 위해서는 통상 브랜드 의약품의 특허가 만료되기를 기다려야 했으며, 브랜드 의약품의 허가와 동등한 수준의 승인 요건을 충족해야 했다. 법률의 발효 이후, 제네릭 의약품이 브랜드 의약품과 동등한 의약적 효과가 있음을 입증하는 간소화된 승인 신청(ANDA) 제출을 통해 이들 제조자들이 이미 승인된 브랜드 의약품의 제네릭 버전의 제조 승인을 구할 수 있게 되었다. ANDA에는 브랜드 의약품의 특허 상태에 따라 일정한 확인서를 제출하게 되어 있는데, FDA의 승인 의약품 목록(Approved Drug Products with Therapeutic Equivalence Determinations publication. 흔히 ‘오렌지북(Orangebook)’이라 한다.)

105) Laura J. Robinson, Analysis of Recent Proposals to Reconfigure Hatch-Waxman, 11 INTELL. PROP. L. 47, 47, 50-53 (2003).

에 기재된 특허정보에 따라 Paragraph I ~ IV 확인서를 첨부하게 된다. 이중 특허침해소송과 관련된 확인서가 Paragraph IV로서, 이 확인서의 제출은 특허침해행위를 구성하게 되어 특허권자가 향후 장래의 침해에 대한 확인판결을 구하는 특허침해 소송을 개시할 근거를 제공한다. 즉, 제너릭 제약사인 ANDA 신청인은 브랜드 의약품의 특허가 무효(invalid)이며 실행불가능(unenforceable) 하거나, 제너릭 제조사에 ANDA에 의해 침해가 되지 않음을 주장하는 취지로 본 확인서를 제출하게 된다.

이로써, 제너릭 제약사가 신청한 ANDA에 대하여, 특허권자는 제너릭 제약사의 의약품 제조에 따라 발생할 특허의 침해를 사전에 인지하여 침해의 발생 이전에 대응할 수 있다. ANDA로 인해 개시된 특허 분쟁에서는, ANDA 신청자는 FDA의 승인을 기다리는 시점으로 아직 제품을 시장에 출시하지 않은 상황이므로, 특허침해가 현재적인 것이 아니라 장래적인 것이 된다. 따라서 특허권자는 ANDA 신청에 의해, 의약특허에 대한 사용허가를 기다리는 ANDA 신청인에 대해서, 자사의 특허의 유효성을 기반으로 한 침해금지가 처분을 구할 수 있다. 이로써 최종적으로는 배심재판의 가능성이 원천적으로 휘발된다. 이에 따라 제너릭 의약품 제조사도 동일한 입장에 서게 된다. 즉, 특허권자가 개시한 Hatch-Waxman 소송에서, 피고는 특허의 무효와 비침해를 반소로서 제기할 수 있는 바, 반소 역시 확인심판(declaratory judgment)을 구하는 형평법 상의 구제만을 구할 수 있다.

여기서, ANDA 분쟁과 관련하여 배심재판에 대한 집행명령(a writ of mandamus)을 구하는 *In re Apoltex, Inc.* 사건¹⁰⁶⁾에서의

106) *In re Apoltex, Inc.* 49 F. App'x 902 (Fed. Cir. 2002).

CAFC의 판결을 주목해 볼 필요가 있다. 본 사건에서 Apotex는 제너릭 의약품의 시장진출을 위해 FDA에 ANDA 신청을 하였다. 오리지널 의약품 제조사인 Glaxo Group Ltd.(GSK) 등은 Apotex를 특허침해를 이유로 장래의 특허침해에 대한 확인심판과 손해배상을 구하는 소를 제기하였다. 이에 대해 Apotex는 반소로써 특허의 무효와 비침해에 대한 확인심판을 제기하였고, 더불어 반소에 대한 배심재판을 청구하였다.

CAFC는 “소송 당사자 일방이 확인심판청구를 포함한 소송에서 배심재판을 받을 권리를 보유하는지 여부를 결정함에 있어서 중요한 문제는 어떤 유형의 소송이 피고에 의해 제기되었는지를 결정하는 것이”라는 원칙을 통해, 기존의 수정 헌법 제7조에 관한 역사적 검증을 채용하였다. CAFC는 피고가 FDA에 ANDA 제출에 원인이 된 분쟁으로 침해 제품이 아직 시장에 출시되지 않은 상황에서 오직 장래의 침해가능성을 판단해야 하는 사건으로 인지하였다. 그리고 비록 GSK가 특허침해에 대한 손해배상을 청구하였으나, GSK 역시 실제의 손해가 발생하지 않았음을 인지하고 있음을 지적하였다.¹⁰⁷⁾ 따라서, 법원을 통해 소구할 수 있는 구제방법은 형평법적인 구제에 한정된다고 판단하였다. 이에, 배심재판에 대한 권리는 존재하지 않는다고 판단하였다.¹⁰⁸⁾

다만, 본 사건을 소송 당사자의 구제청구의 성격에 따라, 실질적인 손해배상청구가 아닌 확인심판을 구하는 청구인 경우에는 배심재판권을 적용하지 않는 기존에 이미 확립된 원칙을 적용한 데에 지나지 않는다고 볼 수 있다. 그러나, 헌법이 보장한 배심재판을 제한하기 위한 입법적인 방안으로서의 의미를 찾을 수 있다. 새로운

107) Id.

108) Id. at 903~04.

법률의 입법을 통해, 분쟁을 조기에 종결하고 공공의 이익을 도모하기 위해 배심의 참여를 배제하고 분쟁 당사자 간의 소송의 구도를 형평법적 사안으로 구축한 것이다. 결국, 의약 분야에서의 공공의 의약품 접근성을 증진시키기 위한 의회의 의도가 헌법상으로 보장한 배심재판을 받을 권리를 무력화시킨 사례를 마련하게 되었다.

4. 법률문제와 사실문제의 구분에 대한 판례의 복잡한 태도

가. 특허소송에서의 법률문제와 사실문제의 구분

현재 특허사건과 민사사건에서의 일반적인 원칙은 배심원은 사실의 문제를 판단하고, 판사는 법률의 문제를 판단하는 것으로 정의한다. 또한 형평법 관련 사안은 배심원이 아닌 법원이 판단하는 것으로 역할을 정의하고 있다. 그런데 실제로 법률문제와 사실문제의 명확한 구분이 쉽지 않으며, 두 가지의 문제가 혼합되어 있는 사례가 많다는 점이 문제가 되고 있다. 형평법 관련 사건에 있어서도 일부 사안에 대해서는 배심원의 판단이 적용되는 사례가 있다.

연혁적으로도 법률문제와 사실문제를 간단히 양단할 수 있는 것은 아니었다. 이는 단순히 이론상의 논쟁에 머물지 않고 헌법의 기초과정에서도 논쟁이 되었던 사안이다. 배심원의 법률문제 판단에 긍정하는 입장에서는 통상의 시민법 사건에서 배심원의 법률문제에 대한 판단 권한이 인정되어 왔으며, 영국 식민 시절의 미국에서는 사법요소의 하나였으며, 배심원의 역할을 사실인정에만 제한하고자 하지 않았다¹⁰⁹⁾는 주장을 펼쳤다. 반면, 배심원의 역할을 제한하는

109) Milton, Juries, Judges, and Democracy, Law and Social Inquiry, American Bar Foundation, 135, 138(1993).

입장에서는 연방 사건에서의 배심재판은 오직 사실인정의 기능만을 가져야 한다는 주장을 제기하였다.¹¹⁰⁾

이와 같은 논쟁은 최종적으로 *Sparf and Hansen v. United States* 사건에서 일단락되었다. 본 사건에서 대법원은 ‘형사법의 운영에 있어 혼란과 불확실성’을 회피하는 것이 배심원의 역할이며, 또한 ‘배심원이 법원의 법률문제에 대한 방향과는 다른 판단을 통해 특정 사건에서 법이란 무엇인가를 판단한다면, 법원은 배심원의 확신을 바탕으로 한 평결을 배제할 법률적인 근거는 없다’¹¹¹⁾고 함으로써, 배심원의 역할을 사실인정의 범주로 명확히 하면서도, 그에 대한 판결로서의 적법성을 확인하였다. 결과적으로 배심원의 역할은 사실인정(fact-finding)으로 제한함으로써 법률과 사법의 통일성(uniformity), 확실성(certainty), 예측가능성(predictability)을 확보한다는 법원의 입장이 확립되었다. 다만, 형사소송에서의 배심재판의 근거는 수정 헌법 제6조이나 특허소송에서는 수정 헌법 제7조를 근거로 한다는 점에서 근본적인 차이점은 있다.

특허소송에 있어서는 1996년의 *Markman* 사건을 계기로, 법률문제와 사실문제의 구분 원칙을 근거로 한 판사와 배심의 역할 구분이 이루어지게 되었다. 즉, 배심은 소송 사안 중 사실의 문제에 대해서만 판단을 할 수 있게 되었다. 이로써 특허소송에서의 연방판사의 역할이 확대되고, 상대적으로 배심의 역할이 축소되는 효과를 가져왔다.

Markman v. Westview Instrument, Inc. 사건에서 대법원은 만장일치로 “특허의 구성은 청구항 내의 기술 용어를 포함하는 것으로

110) *Id.* at 147.

111) *Sparf and Hansen v. United States*, 156 U.S. 51, 101 (1895).

전적으로 법원의 영역에 속한다.”고 판시하였다. 그에 대한 논거는 영국에서의 역사적인 특허소송의 발전과정에서 청구항해석의 주체에 관하여는 확고한 결론에 이르지 못했으므로, 법원이 ‘기능적인 고려’를 해야 하며 이에 배심원이 아닌 판사가 용어의 의미를 해석하는 데에 더욱 적합하다는 판단에 기초하였다.¹¹²⁾ 특정 특허사건에서 청구항에서 사용된 용어의 의미를 확정하는 것은 다른 특허사건에서 동일한 용어에 대해 같은 의미로 해석해야 할 것은 아니라는 청구항해석의 기본원칙 또한 본 판결에 의해 세워졌다. 즉, 용어의 의미는 당해 사건에 특정되는 것이며, 특허의 상세한 설명(specification), 도면(drawings), 청구항(claims), 출원경과(prosecution history), 해당 발명 분야에서의 통상 지식 등을 기초로 판단한다는 원칙이다.¹¹³⁾

Markman 사건에 대해 보다 구체적인 사항들을 살펴보면, 먼저, Markman은 Westview와 Westview의 제품을 사용하는 세탁소 용역업체인 Althon Enterprise(이하 ‘Westview’)를 상대로 특허침해소송을 제기했다. 이에 Westview는 단지 세탁소의 청구서와 매출액 총계로 미수금을 기록했을 뿐이고 세탁물 재고를 기록하지 않았기 때문에 Markman의 특허를 침해하지 않았다고 주장했다. 쟁점 중에 하나는 Markman의 독립청구항 1번에 ‘maintain an inventory total’과 ‘detect and localize spurious additions to inventory’를 한다는 문구의 ‘inventory’였다. 본 사건은 청구항 용어의 의미에 대한 Markman 증인의 증언을 들은 배심원들이 심리했다.

112) Id.

113) Markman v. Westview Instrument, Inc., 52F.3d 967, 1010, 34USPQ2d 1321 (Fed. Cir. 1995)(en banc), aff’d, 517 U.S. 370, 38 USPQ2d 1461 (1996).

특허를 Westview의 장치와 비교한 후에, 배심원은 Markman의 독립청구항 1번과 종속청구항 10번을 침해했다고 판단했다. 하지만 지방법원은 Markman 특허에 포함된 ‘inventory’라는 용어는 ‘both cash inventory and the actual physical inventory of articles of clothing’을 포함한다는 이유로 Westview의 법적문제 판결 신청(deferred motion for judgment as a matter of law)을 허가했다. 지방법원의 청구항 해석에 따르면 세탁소용 추적장치의 제조, 판매, 사용은 세탁 중인 세탁물을 세탁의 전 과정 동안 추적하여 세탁물의 위치와 상태 보고서를 작성할 기능이 있지 않으면 Markman의 특허를 침해하지 않는다. Westview의 장치는 이러한 기능이 없으므로 Westview 장치가 ‘maintain an inventory total’ 방법이 없고, 그 결과 청구항 1번의 ‘detect and localize spurious additions to inventory’를 실행할 수 없음을 근거로 배심원의 평결을 지지했다.

Markman은 지방법원이 ‘inventory’의 해석 과정에서 배심원의 해석을 적용한 것은 명백한 오류라고 주장하면서 항소하였다. 연방항소법원은 특허의 청구항 해석은 전적으로 법원의 권한이며 이러한 결론은 수정헌법 제7조의 의미에 어긋나지 않는다고 판결하면서 지방법원의 판결을 승인했다.

Markman은 사건의 상고를 허락한(certiorari) 대법원에서 Bischoff v. Wethered 사건¹¹⁴⁾과 Tucker v. Spalding 사건¹¹⁵⁾을 인용하면서 특허해석에 대한 책임을 배심원에게 주어야 한다고 주장하였다. 대법원은 “헌법제정 당시 보통법의 시행 증거들은 제7개헌이 특허 청구항의 해석문제를 배심원에게 위임한다는 내용을 수반하는 것은 아니기 때문에, 본 대법원은 법원 또는 배심원에 이 문제를 어

114) Bischoff v. Wethered, 76 U.S. 9 Wall. 812 812 (1869).

115) Tucker v. Spalding, 80 U.S. 13 Wall. 453 453 (1871).

떻게 할당해야 하는지에 대한 문제를 해결하기 위해 다른 방법을 찾아볼 수밖에 없다. 따라서 본 대법원은 현존하는 판례들을 사용하여 판사들과 배심원의 상대적인 해석 능력과 청구항 해석에 의무를 부여하는 법적 정책들을 고려했다.” 전제하면서, 특허를 해석하고 그 특허의 침해 여부를 결정하는 특허소송의 두 가지 요소들에 대해 Curtis 판사는 *Winans v. Denmead* 사건¹¹⁶⁾을 인용하여, “특허증서 해석, 발명의 상세한 설명 그리고 청구항들의 해석은 법원이 맡아야 하는 법적인 문제이고, 침해여부에 대해서는 배심원이 판단해야 한다.”는 원칙을 제시하였다.

대법원은 *Markman*이 언급한 판례의 주장과는 달리 해석하여, “*Bischoff*는 전문가에게 기술용어의 해석을 맡기는 것이 *Markman*이 주장하는 대로 판사들이 배심원에게 해석을 맡겨야 하는 것을 의미한다고 판결하지는 않았다. 대신에 법원이 문서해석과 물품구별의 사안들을 구별하였을 경우에, 궁극적인 사안이 침해피의품의 특허와 동일한지 여부를 결정하는 물품구별인 경우에는 전문가의 의견이 배심원에게 올바르게 전달되었다고 판결했다.”고 해당 판례의 입장을 설명하였다. 더불어, “*Bischoff*와 *Tucker* 모두 특허해석에서 전문용어들의 의미를 배심원에게 맡기지 않았다.”는 점을 명확히 했다.

대법원은 역사와 판례들이 명확한 해답을 제시해 주지 않을 때에는 특허해석에 대한 판사와 배심원의 기능적인 측면도 고려해야 한다고 제시하였다. “본대법원은 ‘소송의 주요 사안이 순수한 법적 기준과 단순한 역사적인 사실관계 사이의 어딘가에 위치하고 있을 때에는, 사실관계와 법리의 구분은 종종 공평한 행정의 목적에 입각하여 하나의 사법적 행위체가 그러한 사건을 해결하는 데 더 나은

116) *Winans v. Denmead*, 56 U.S. 15 How. 330 330 (1853).

위치에 있다'고 실시했다.¹¹⁷⁾ 따라서 배심원이 아닌 판사가 특허용어의 정확한 해석에 더욱 적합하다고 생각한다.”

대법원은 문서의 해석과 복잡한 용어해석은 배심원보다 판사가 더 적합하며, 특별한 훈련과 연습이 필요한 특허해석의 작업 역시 판사가 더 확실히 할 수 있다는 점을 언급하면서, 이는 거의 150년 전부터 정설로 여겨왔고, 본 소송과 관련해서 판사와 배심원의 능력을 다른 방법으로 평가할 다른 적합한 이유가 없다고 실시하면서, “특허를 다툼에 있어 모든 해석의 문제들을 법원에 일임하는 독립적인 사유로 (판결의) 통일성의 중요함을 인식한다. 본 대법원이 *General Elec. co. v. Wabash Appliance Corp.*, 304 U.S. 364, 369 (1938)에서 판시한 대로 ‘특허권의 범위는 특허권자의 보호를 위해 반드시 공개되어야 하며, 창의적인 발명을 촉진하고 궁극적으로 대중에게 헌납되어야 한다’, ‘그렇지 않으면 특허침해의 위험으로 인해서 진취성과 실험을 감아먹을 불확실성은 발명의 완전한 금지만큼 새로운 발명 의욕을 좌절시킬 것’이며, 대중은 권리의 한계를 알지 못한 채 당연히 누려야 할 권리를 빼앗기게 될 것이다.”라는 선언적인 판결을 내렸다. 이어 “국회가 CAFC를 새롭게 만들어 독점적인 특허항소법원으로 설립한 것은 모두 이러한 가치 있는 통일성을 위한 것이었고, 그러한 통일성이 기술적 성장과 산업혁신을 발전시키는 방향으로 미국의 특허 시스템을 강화시킬 것이라고 내다봤다.”는 의견을 실시했다.

최종적으로 대법원은 “문서해석의 문제를 배심원에게 맡기면 (판결의) 통일성은 심각하게 훼손될 수밖에 없다. 쟁점효 원칙 (principle of issue preclusion)이 통일성을 높인다는 원칙에 따라서 특허소송을 제기할 수 있는 모든 법원에서 증거의 의미들을 배심원

117) *Miller v. Fenton*, 474 U.S. 104, 114 (1985).

이 결정하게 할 수는 없다. 또한 쟁점효 원칙이 해당 관할권에 소속되어 있다고 해도, 이 원칙은 새롭고 독립적인 특허분쟁소송의 피고들을 상대로 주장할 수 없는 반면에, 해석이 필요한 사안들은 순수한 법적 문제로 보는 것은 아직 내부 관할권적인 확실성을 관련 통일성이 없는 문제들에 선행구속성의 원리(stare decisis) 적용을 촉진시킨다. 따라서 본 대법원은 본 소송의 ‘inventory’ 용어의 해석은 배심원이 아닌 판사에게 전적으로 귀속된 문제임을 판결하고, 항소법원의 판결을 확정(affirm)한다.”고 판시하였다.

나. 특허성 및 침해 판단에서의 법률문제와 사실문제의 구분

Markman 법원의 판결은 배심원의 역할을 축소한 것으로 특허사건의 핵심 판단 요소 중 하나를 배심원의 판단 대상에서 제외한 것으로 본다. 이와 같은 판결의 결과로, pre-trial 단계에서 Markman hearing을 통해 판사가 소송 당사자들과 특허출원서에서 사용한 용어의 정의 및 청구항의 권리범위 등을 확정하게 되었다. 판사가 청구항 해석을 담당하면서, 재판의 결과가 보다 예측 가능하여졌으며, 다수의 소송에서 당사자 일방의 신청에 따라 약식 판결(summary judgement)이 인정되거나, 양 당사자의 합의로 분쟁을 해소하게 되었다. 이는 1938년 연방 민사소송법이 도입한 약식 판결 제도가 특허사건에 적용이 되었다는 점에서도 의의를 찾을 수 있다.¹¹⁸⁾

그러나 본안 판결의 핵심 사안인 특허성 여부와 특허침해에 대한 판단에 있어서는 법률문제와 사실문제의 구분원칙을 통해, 배심원의 역할이 여전히 중요하게 다뤄지고 있다. 특히, 기술과 법률에 대한 상당한 지식을 요하는 특허성 판단의 주된 요소인 신규성 및 사

118) A. Benjamin Spencer, “The Restrictive Ethos in Civil Procedure”, George Washington Law Review(February 2010), pp. 354-358.

명성에 대한 사안은 물론, 침해판단에서 있어서의 문언침해, 균등침해 등의 요소에 있어서 배심에게 역할을 부여한 판례가 여전히 유효하다. 결국 실제 사례에서의 판례의 입장 변화 없이는 배심재판의 문제점을 해결할 수 없다. 이와 관련하여 현재까지의 주요한 판례들을 살펴본다.

(1) 신규성(Novelty)

미국 특허법 제102조는 특허의 성립요건으로서 신규성(Novelty)에 대해 '선행 기술에 의해 예상되는 발명이 아닌 선행기술을 뛰어넘는 새로운 것이어야 한다'고 규정하고 있다.¹¹⁹⁾ 신규성의 판단은 선행기술과의 비교를 통해 이루어지는 것으로, 판례는 Mehl/Biophile International Corp. v. Milgraum 사건을 통해 '청구 발명을 예측하기 위해서는, 선행 기술을 참고로 청구 발명의 모든 요소(every limitation)를 분명하게 혹은 내재적으로 공개할 수 있어야 한다.'는 판단 기준을 제시하고 있다. 신규성 흠결을 결정한 배심원의 평결의 사례로는 Theomson, S.A. v. Quixote Corp. 사건을 들 수 있다. 본 사건에서 법원은 광학정보저장 장치에 대한 특허에 대해 신규성 흠결을 이유로 무효 판단을 내린 배심원의 평결을 인정하였다. 즉, 피고가 원고의 특허에 대하여 소외 제3자가 미특허 발명으로서 레이저 비디오 디스크를 개발했다는 증거를 충분히 제시함으로써 당해 특허의 청구항은 예측가능한 것이라는 배심원의 평결의 이유를 인정한 것이다.¹²⁰⁾

(2) 자명성(Obviousness)¹²¹⁾

119) 35 U.S.C. §102.

120) Thomson, S.A. v. Quixote Corp., 166 F.3d 1172, 49 USPQ2d 1172 (Fed. Cir. 1999).

121) nonobviousness에 대해서는 '진보성'으로 번역하는 경우도 있으나, 본 논문에서는 obviousness의 판단은 선행기술과의 상대비교를 통해 그 예측가능성이 판단의 기준이 되는 점을 감안하여, '자명성' 내지 '비자명성'이라는 번역어를 사용하기로 한다.

미국 특허법 제103조는 특허성립요건으로서 발명의 비자명성을 규정하고 있다. 즉, '청구 발명이 특허 출원일 이전¹²²⁾에 해당분야의 통상의 기술자(a person of ordinary skill in the field at the time)에게 전체적으로 자명한 경우에는 특허를 받을 수 없다'는 내용으로, 선행기술로부터 용이하게 도출할 수 있는 기술적 자명성을 특허의 불성립요건으로 기재하고 있다.¹²³⁾ 따라서 판사는 배심원에게 비자명성 판단에 있어서 당업자 내지 통상의 기술을 가진 자의 위치에서 판단할 것을 주문하게 된다.

1952년 특허법에 도입된 비자명성 원칙은 순회재판소의 일관성 없는 적용이 지속되던 중, 1966년의 *Graham v. John Deere Co.* 사건에서의 상고(certiorari)가 허락됨으로써 비로소 체계적인 적용 지침이 형성되었다. 대법원은 "특허의 유용성 여부는 법률문제(question of law)이지만 §103은 기본적인 사실의 문제(question of fact)를 다루게 만든다. §103에 따라 선행기술의 범위와 내용이 결정되고, 선행기술과 청구된 발명의 차이점을 비교하며, 해당 분야의 통상의 기술 수준이 결정된다. 이러한 배경에 대해 발명의 비자명성 또는 진보성이 결정된다."고 하면서 "비자명성의 판단에는 상업적 성공이나 오랫동안 필요했지만 해결되지 않았던 필요, 다른 이들의 실패 등도 특허출원을 하려는 발명에 대한 배경으로 활용된다. 비자명성과 진보성을 결정하기 위해 이러한 문제들은 관련성이 있을 수도 있다."¹²⁴⁾고 하여, 사실적인 판단 요소들을 확대하였다.

122) 2011년의 미국 특허법 개정 이전에는 발명의 제작(the invention was made)로 되어 있었으나, 미국 특허법이 선발명주의를 포기하고 선출원주의 체제로 전환하면서, 특허 출원일을 기준으로 개정한 것이다.

123) 35 U.S.C. §103. 발명의 비자명성 요건은 1952년 Patent Act의 개정에 의해 도입된 특허의 유효성 원칙으로, 1874년 이후부터 존재했던 유용성과 신규성 원칙에 비해 상대적으로 최근에 도입된 원칙이라고 할 수 있다.

124) *Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S. 1 (1966).

이후, Lockwood v. American Airlines 사건을 통해서도, CAFC는 자명성에 대한 결정을 ‘사실 문제의 요소를 포함한 법률적 판단’으로 설명하고 있다.¹²⁵⁾ 본 판례에서 사실 문제의 요소는 4가지로 축약할 수 있다. 즉, (1) 선행기술의 범위와 내용, (2) 통상의 기술의 수준, (3) 청구 발명과 선행기술의 차이점, (4) 부차적 고려사항(secondary consideration)으로, 오랜 기간의 필요, 예측하지 못한 결과, 상업적 성공 등이다.¹²⁶⁾¹²⁷⁾ 또한 자명성 판단을 사실의 문제로 판단한 법원의 판단이 이후 줄곧 형성되었다. In re Dembiczak 판례¹²⁸⁾에서는 ‘자명성 판단에서 선행기술과 결합한 발명의 동기의 부재여부는 순수하게 사실의 문제’라고 하였다. 또한 기술 상의 동향(a trend in a technology)와 관련하여, Monarch Knitting Machinery Corp. v. Sulzer Morat 사건¹²⁹⁾에서 법원은 “선행기술이 ‘기술 동향’을 공개하였는지 여부에 대한 판단은 사실의 문제”라고 하여, 자명성과 관련한 법률문제의 판단이 배심원에게 주어지게 되는 판례를 형성하고 있다.

자명성에 대해 배심원이 판단을 한 대표적인 판례는 Mitsubishi

125) Lockwood v. American Airlines Inc., 107 F.3d 1665, 1570, 41 USPQ2d 1961 (Fed. Cir. 1997)

126) 이는 Atlas Powder Co. v. E.I.DuPont de Nemours & Co., 750 F.2d 1569, 1574, 224 USPQ 409, 412(Fed. Cir. 1985) 사건에서 제시되었으며, 이후 Winner International Royalty Corp. v. Wang, 202, F.3d 1340, 53 USPQ2d 1580 (Fed. Cir. 2000). 사건에서 재확인 되었다.

127) 그 외에도 특허출원을 한 발명이 해결한 과제가 제3자가 시도했으나 실패한 경우에는 해당 발명은 비자명한 것으로 고려할 수 있다는 원칙(Hodosh v. Block Drug Co., Inc., 786 F.2d 1136 (Fed. Cir. 1986))과 제3자가 특허발명에 대해 발명자로부터 라이선스를 획득했다는 등의 사실로부터 비자명성이 고려될 수 있다는 원칙(Minnesota Mining & Manufacturing Co. v. Johnson Orthopaedics, Inc., 976 F.2d 1599 (Fed. Cir. 1992)) 이 제시되었다.

128) In re Dembiczak, 175 F.3d 994, 1000, 50 USPQ2d 1614, 1617 (Fed. Cir. 1999).

129) Monarch Knitting Machinery Corp. v. Sulzer Morat GmbH, 139 F.3d 877 (Fed. Cir. 1998).

Electric Corp. v. Ampex Corp. 사건으로, 본 사건의 법원은 디지털 데이터의 전송 방법에 대한 특허를 자명성에 근거하여 무효로 평결한 배심원의 판단을 인정하였는 바, 평결의 인정근거로는 피고가 청구 발명이 참고문헌(선행기술)과의 결합을 통해 자명한 것으로 볼만한 충분한 증거를 제시하였다는 것을 이유로 하고 있다.¹³⁰⁾

(3) 침해 판단 - 문언침해(Literal Infringement)

특허침해소송에서의 침해판단은 문언침해와 균등침해로 나뉜다. 문언침해는 특허청구항의 모든 구성요소(every limitation recited in the claim)가 침해피의품에서 발견될 때 성립하며¹³¹⁾ 침해피의품이 특허청구항의 모든 구성요소와 함께 부가적인 구성요소를 더 포함하고 있더라도 모든 구성요소가 실시되고 있으면 특허침해로 판단한다. 균등침해는 청구항의 모든 구성요소가 침해피의품의 구성요소와 일치하지 않더라도 구성요소들 간에 균등관계가 성립되면 특허침해로 인정하는 것이다.¹³²⁾

특허침해소송의 침해판단에 있어서는, 침해피의자의 장치(device), 방법 또는 제품이 특허권자의 청구항에 포섭되는지에 대한 판단은 배심원에 의해 결정되어야 할 사실의 문제라는 원칙이 판례를 통해 확립되고 있는 것으로 보인다. 문언침해를 인정하기 위해서는 배심은 반드시 침해피의자의 장치, 방법 내지 제품이 문언적으로 특허 청구항의 모든 요소들(every limitation)에 해당함을 판단해야 한다.¹³³⁾ CAFC는 “문언 침해의 결정은 정확히 해석된 청구항이 피

130) Mitsubishi Electric Corp. v. Ampex Corp., 190 F.3d 1300, 51 USPQ2d 1910, (Fed. Cir. 1999).

131) Angel Industries, Inc. v. Lockformer Company, 96 F.3d. 1398, 1405 (Fed. Cir. 1996).

132) Winans v. Denmead, 56 U.S. 62 (1853).

133) Oaklev, Inc. v. Int'l Tropic-Cal, Inc., 923 F.2d 167, 169(Fed. Cir. 1991); SRI v. Matsushita Electronic Corp., 775 F.2d 1107, 1125, 227 USPQ

의 제품 내지 방법에서 읽혀지는지에 대한 것으로, 이는 사실의 문제이다.”¹³⁴⁾고 판시함으로써, 배심원의 판단 사항으로 정하고 있다.

(4) 침해 판단 - 균등 침해(Infringement by Equivalents)

침해피의자의 장치, 방법 내지 제품이 문언적으로 특허 청구항의 하나 이상의 요소에 해당하지 않는 경우, 배심원은 다음으로 침해피의자의 장치, 방법 내지 제품이 미해당 요소의 균등 여부를 판단하게 된다.¹³⁵⁾ 법원은 균등 여부의 판단을 위해, “3단계 테스트(tripartite test)”를 수립하였으며, 이는 배심원들의 판단요소로 사실의 문제를 효과적으로 판단하기 위한 장치였다. 장치와 관련된 사건에서, 배심원은 피의침해장치가 (1) 본질적으로 청구항의 요소와 동일한 기능을 수행하는지, (2) 본질적으로 동일한 방법으로 수행되는지, 그리고 (3) 본질적으로 동일한 결과를 가져오는지를 판단하도록 한 바 있다.¹³⁶⁾

1950년 Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co.¹³⁷⁾ 사건에서, 대법원은 피소된 발명이 특허발명과 실

577, _ (Fed. Cir. 1985) 등에서는 침해의 문제(문언침해이든 균등론에 의한 것이든)가 사실의 문제임은 정립된 사실이라고 판시하고 있다.

134) General Mills, Inc. v. Hunt-Wesson, Inc., 103 F.3d 978, 41 USPQ2d 1440 (Fed. Cir. 1997).

135) Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. co., 520 U.S. 17, 38, 41 USPQ2d 1865, _ (1997).

136) Machine Co. v. Murphy, 97 U.S. 120, 125, 24L. Ed. 935(1878). 본 판례에서는 “만일 두 개의 장치가 본질적으로 동일한 방법으로 동일하게 작동하고, 본질적으로 동일한 결과를 달성한다면, 이 둘은 동일한 것이다. 비록 이 둘이 이름이나 형태 내지 모양이 다르다고 하여도 그렇다.”는 판시를 내리고 있으며, 이와 같은 판시 내용을 앞서 Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co. 사건에서 인용하고 있다.

137) Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co., 339 U.S. 605, 85 USPQ 328 (1950). 본 사건에서 법원은 “If it performs the same function in substantially the same way to obtain the same result.”이라는 3단계 테스트를 제시하였다.

질적으로 동일한 기능을 실질적으로 동일한 방법으로 수행하여 실질적으로 동일한 결과를 가져오는 경우 균등론에 의한 특허침해가 성립한다는 원칙을 확립하였으며, 이때 제시한 것이 앞서 3단계 테스트의 원형이다. 이후 *Hugh Aircraft Co. v. United States*,¹³⁸⁾ *Perkin-Elmer Corp. v. Computervision Corp.* 사건,¹³⁹⁾ *Atlas Power Co. v. E. I. Du Pont de Nemours & Co.*¹⁴⁰⁾ 사건 등을 통해, 기능, 방법, 결과를 비교하는 3단계 테스트를 통한 균등론이 적용되어 왔다.¹⁴¹⁾

앞서와 같이 균등론이 일관성 있는 판결들에 의해 지속되어 왔으나, 배심원에게 균등론의 문제를 위임하는 것은 다소 모순적인 점이 없지 않다는 견해도 계속되었다. 먼저, 원칙적으로 균등론은 형평법적인 사안으로 이해되어 왔다. 그런 점에서 판사가 침해피의장치가 특허 청구항의 요소와 균등한지 여부를 판단하는 것이 논리적이기 때문이다. 더불어, 1990년대부터 3단계 테스트를 기계적으로 적용하는 법원에 대한 비판이 이루어지면서,¹⁴²⁾ CAFC는 형평법 원칙을 다시금 강조하기 시작하였다. *Charles Greiner & Co. v. Mari-Med Manufacturing, Inc.*¹⁴³⁾ 사건에서 CAFC는 Winans에서 *Graver Tank* 사건에 이르는 균등론의 적용 판례들을 분석하면서, 균등론이

138) *Hugh Aircraft Co. v. United States.*, 717 F.2d 1351, 219 USPQ 473 (Fed. Cir. 1983).

139) *Perkin-Elmer Corp. v. Computervision Corp.*, 732 F.2d 888, 221 USPQ 669 (Fed. Cir.), cert. denied, 469 U.S. 857 (1984).

140) *Atlas Power Co. v. E. I. Du Pont de Nemours & Co.*, 750 F.2d 1569, 224 USPQ 409 (Fed. Cir. 1984).

141) Donald R. Dunner & J. Michael Jakes, 「The Equitable Doctrine of Equivalents」, *Journal of the Patent & Trademark Office Society*, 857, 862-63 (1993).

142) *Id.* at 865. “Graver Tank 사건의 3단계 테스트와 같은 무정형의(amorphous) 테스트가 법원이 적용하기 쉬운 정형의 물이라고 할 수는 없다.”

143) *Charles Greiner & Co. v. Mari-Med Manufacturing, Inc.*, 962 F.2d 1031, 22 USPQ2d 1526 (Fed. Cir. 1992).

형평법의 원칙에 의해 제한되어야 함을 판시하였다.¹⁴⁴⁾

1993년 *International Visual Corp. v. Crown Metal Manufacturing Co., Inc.* 사건에서 루리 판사(Judge Lourie)는, 균등론의 형평법적인 특성에 근거하여, 법원이 “균등론이 적용가능한지 여부를 결정하는 3가지 요건 테스트를 초과하는 다양한 사실요소들을 바탕으로, 별도의 형평법적 결정(separate equitable determination)을 내려야 한다.”고 주장하였다.¹⁴⁵⁾ 출원경과 금반언의 원칙에 대한 판결로 유명한 *Hilton Davis v. Warner-Jenkinson* 사건에서도 균등론의 판단 주체에 대한 문제가 다루어졌다. 본 사건에서 플레이저 판사(Judge Plager)는 균등론의 판단은, 배심원이 아닌, 판사에 의해 결정되어야 한다고 주장하면서, 그 근거로 “(1) 균등론은 특성 상, 특유하게 형평법적 사안이며, (2) 항소법원은 판결을 심의하는 과정에서 1심인 지방법원의 의견에서 보다 나은 기록을 얻을 수 있는 이점이 있으며, (3) 판사들은 균등론 사건이 발생한 경우 공공의 이익을 보호하는 데에 더 적합하다”는 의견을 피력하였다.¹⁴⁶⁾ 대법원은 이에 대해, 상기 판사들의 입장과는 달리, “상고인은 균등론의 적용에 배심원의 역할보다는 균등론과 특허청구의 필요 요건사이의 불일치에 초점을 맞춰져 있으며 균등론의 적용을 법원이 해결해야 하는지 또는 어느 정도까지 해결되어야 하는지에 대한 해결책은 본 대법원이 제시해야 하는 것이 아니므로, 본 대법원은 해당 사안을 다루는 것을 거부한다... 균등론은 일반적인 의미

144) *Valmont Industries, Inc. v. Reinke Manufacturing Co.*, 983 F.2d 1039, 25 USPQ2d 1451 (Fed. Cir. 1993).

145) *International Visual Corp. v. Crown Metal Manufacturing Co., Inc.*, 991 F.2d 768, 773-75, 26 USPQ 1588, 1592-94 (Fed. Cir. 1993).

146) *Hilton Davis Chemical Co. v. Warner-Jenkinson Co., Inc.*, 62 F.3d 1512, 1538-45, 35 USPQ2d 1641, 1662-68 (Fed. Cir. 1995)(en banc), rev'd & remanded for further proceedings consistent with this opinion, 520 U.S. 17, 41 USPQ2d 1865 (1997).

에서 공정성과 형평성에 기반을 두고 있으나, 기술적인 의미에서 형평법 사안은 아니다”는 입장을 견지하였다.

즉, 대법원의 판단사항은 침해여부 판단의 기준을 제시한 것으로, 그 판단의 주체는 ‘법원이나 배심원’이라고 하여 주체에 대해서는 모호한 결정을 내렸다. “침해여부의 결정에서 만약 침해피의품이 실질적으로 동일한 기능을 실질적으로 동일한 방법으로 수행하여 실질적으로 동일한 결과를 낳는다면 법원이나 배심원은 기계 또는 그것들의 세부 장치들이나 그것들이 수행하는 기능과 작동 그리고 하나의 장치가 다른 것과 실질적으로 동일한지 살펴봐야 한다.”고도 하였다. 결국 CAFC가 특허청구된 방법과 침해피의된 방법의 동등여부는 배심원이 결정한 사안이라고 판결한 바에 따라 균등론의 판단여부는 판사가 아닌 배심원의 몫이 되었다.¹⁴⁷⁾

147) 1997년 선고된 Warner-Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co. 사건을 통해 최종적으로 다음과 같은 판결이 확정되어, 균등론의 적용에 3단계 테스트를 ‘본질적인 차이’가 판단기준으로 대체되는 등의 변화를 가져왔다.

- 1) 균등론이 넓게 적용되면 발명의 범위를 나타내는 청구범위의 기능이 손상받을 수 있다는 CAFC 판결의 소수의견에 동조하여, 균등론의 적용은 발명을 전체적으로 비교할 것(Claim as a whole)이 아니라, 구성요소대 구성요소(Element by element)를 비교하여야 한다고 하여 소위 개별요소관찰설을 채택하여야 함을 실시하였다.
- 2) 균등론의 적용에는 비본질적 차이 외에도 ‘비양심적인 모방(Unscrupulous copying), 도용(盜用: Piracy) 등의 행위가 전제되어야 한다는 상고인의 주장을 반박하고, 형평법적 원칙들은 균등론을 적용함에 있어서 고려할 필요는 없다고 하는 연방항소법원의 결정을 지지하였다.
- 3) 균등론을 적용하여 특허침해를 결정하는 권한을 가지고 있는 자는 판사가 아닌 배심이다.
- 4) 균등론의 적용시점은 특허허여 시점이 아니고, 침해시점(time of infringement) 이다.
- 5) CAFC가 균등론을 적용하는 기본원칙으로 종래의 3단계 테스트에 대신하여 “비본질적 차이(insubstantial evidence)”를 제시한데 대하여, CAFC의 특정용어 선택에 개입하지 않겠다고 하여 간접적인 지지를 표시하였으나, 항소법원이 보조요건으로 제시했던 ‘모방’과 ‘실계변경’에 관해서는 양자의 구별이 명확하지 않다는 이유로 다소의 회의를 표시하였다.
- 6) 출원결과금반언의 원칙은 균등론을 제한하나, 보정이 금반언을 형성하는지의 여부를 결정할 때에는 그러한 보정의 이유를 조사해 보아야 한다. 출원과정에서

그럼에도 불구하고, 이와 같은 대법원의 결정은 완전하고 결정적인 것으로 볼 수는 없었다. Festo Corp. v. Shoketsu Kogyo Kabushiki Co. 사건에서는 일부 균등론 사안을 배심원의 판단 사항에서 제외하는 판결이 이루어졌기 때문이다. CAFC는 청구항에 대한 보정을 통해 청구범위가 축소되는 경우는 균등론의 적용을 전적으로 배제해야 한다는 판결을 내렸다. 즉, 보정된 청구항에 대한 해석은 문언해석에 해당된다는 것이다. 나아가 법원은 “특허성(patentability)을 확보하기 위한 근거로 이루어진 보정”을 법률상의 요건을 충족하기 위한 모든 보정행위를 포함하는 것으로 폭넓게 정의하였다. 그 효과로, 법원은 특허 출원의 심사과정에서 보정이 이루어지는 대부분의 청구항에 대해서는 균등론에 근거한 분석이 필요 없다고 판단하였다. “보정이 특허성을 획득하기 위해 이루어진 것인지의 여부는 법률의 문제”라는 이유에서다.¹⁴⁸⁾ 이로써, 현재는 침해피의 장치가 특허권자의 청구항과 균등한지 여부에 대한 사실 판단은 보정 축소된 청구항과 관련된 경우, 배심원의 판단대상이 아니라는 판례가 형성되었다.

(5) 출원경과 금반언(Prosecution History Estoppel)

특허권자가 균등론을 활용할 수 없는 경우는 특허대상(subject matter)이 특허출원의 심사 과정에서 축소된 경우를 들 수 있다. 특히 해당 청구항을 특허를 얻기 위해 특허권자가 의도적으로 축소한 경우를 들 수 있다. 출원경과 금반언(prosecution history estoppel)이라고 하는 이 원칙은 균등론 적용의 한계로 작동한다. Cybor Corp. v. FAS Tech., Inc., 사건에서 법원은 출원경과 금반언의 적용

보정이 이루어진 경우 금반언을 형성하는 것으로 추정되나, 특허권자는 그러한 보정의 목적이 특허성(patentability)과 무관하다는 것을 입증함에 의해 그러한 추정을 번복시킬 수 있다.

148) K-2 Corp v. Salomon S.A., 191 F.3d 1356, 1369, 52 USPQ2d 1001 (Fed. Cir. 1999).

은 법률의 문제임을 판시하였다.¹⁴⁹⁾ 그리고 이는 앞서 언급한 Festo Corp. v. Shoketsu Kogyo Kabushiki Co. 사건에서 특허대상이 청구항의 보정에 의해 축소되었을 때, 균등론의 적용이 금지되는지의 판단은 해당 보정이 “특허를 얻기 위한 본질적인 이유인지 여부의 문제라고 본다.”는 원칙으로 확인되었고, CAFC는 “특허를 얻기 위해 이루어진 보정인지 여부는 법률의 문제”라는 입장을 밝혔다.¹⁵⁰⁾ 이로써 판사는 출원경과 금반언이 균등론의 적용을 제한하는 법률의 문제임을 근거로 균등 여부에 대한 사실 문제 판단에서 배심원을 배제할 수 있게 되었다.

다. 항소심의 심리원칙에 있어서의 법률문제와 사실문제의 구분

특허의 유효성에 대한 궁극적인 문제는 법률의 문제로 인식하는 것이 기본적인 판례의 입장이다.¹⁵¹⁾ 그럼에도, 특허의 유효성에 대한 결론에 도달함에 있어서는 배심원의 판단 영역인 사실의 문제가 결합되어 있는 경우가 적지 않다. 먼저 특허의 유효성 판단에는 다양한 요소들이 복합적으로 융합되어 있기 때문이기도 한데, 이와 같은 이유로 인해, 법원은 배심원이 유효성 관련 사항에 대한 판단을 내리도록 하기도 한다. 즉, 사실 관련 문제가 해결됨으로써, 법률의 문제가 해소될 수 있다는 것이다. 그러나 본질적으로 특허의 유효성 판단은 법률의 문제이기 때문에, 비록 법률의 문제와 연결된 사실의 문제를 배심원이 판단하였다하더라도, 여전히 법률의 문제에 대한 이의제기는 가능하다. 즉, 항소법원을 통해 완전히 새롭게(de novo) 법률문제에 대한 재심의를 이루어질 수 있다.¹⁵²⁾ Structural Rubber

149) Cybor Corp. v. FAS Tech., Inc., 138 F.3d 1448 (Fed. Cir. 1998).

150) Festo Corp. v. Shoketsu Kogyo Kabushiki Co., 234 F.3d 558, 56 USPQ2d 1865, (Fed. Cir. 2000)(en banc).

151) Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 17, 86 S.Ct. 684(1996).

152) Structural Rubber Products Co. v. Park Rubber Co., 749 F.2d 707,

Products v. Park Rubber 사건에서도 “특허의 유효성 여부는 법률의 문제로 확정함으로써, 대법원은 판사재판(bench trial)에서 법률을 자명성 관련 사실에 적용함에 있어서 사실심 법원(trial court)에서 내린 결정은 항소 법원에서 완전히 새로이 재심을 할 수 있다.”고 판단한 바 있다.¹⁵³⁾

5. 기술적 진보에 의한 특허의 요건 판단의 변화

가. 특허가능한 발명의 판단에 있어서의 기술적 고도화

해당 분야의 기술적인 배경을 가진 전문가들에게도 특허명세서에 기술된 기술내용을 이해하고, 기술적인 진보성 등을 판단하는 것은 쉽지 않은 일이다. 그럼에도 불구하고, 특허법은 특허소송을 민사소송에 준하여 수행하도록 규정하고 있다. 배심제도의 취지는 일반인의 상식(common sense)을 바탕으로 분쟁사안 중 사실문제에 대한 객관적인 판단을 요구하는 데에 있다. R.R. Co. v. Stout 사건¹⁵⁴⁾에서 합리성과 같은 일반적인 가치판단의 요소를 배심에게 부여하고 있는 이유를 제시하고 있는 바의 취지와 같다. 즉, (1) 배심원들은 공동체 감정(community sentiment)에 일치하고 있고, (2) 배심은 공동체의 횡단면적으로 구성되며, (3) 배심원들은 일반인의 관점을 대표하며, (4) 배심원들은 일반적인 지식(lay expertise)를 가지고 있으며 (5) 12명의 머리가 한 사람의 머리보다 낫다는 이유를 제시하였다.

719-720, 223, USQP 1264, 1273-74(Fed. Cir. 1984).

153) Celeritas Techs. v. Rockwell Int'l Corp., 150 F.3d 1354, 1361, 47 USQP2d 1516 (Fed. Cir. 1998). 판결에서도 CAFC는 특허의 유효성과 관련한 배심원의 사실 판단 일부를 번복한 바 있다. CAFC는 합리적인 배심의 입장에서 선행기술, 특허의 출원경과 등의 사항을 통해 특허 청구가 가능하지 않음을 결정할 수 있었던 배심원이 없었다는 이유를 들었다.

154) R.R. Co. v. Stout, 84 U.S. 675 (1873).

이와 같은 이유로 민사소송의 절차를 준용하고 있는 특허소송의 판결에 있어서도 배심의 상식(common sense)에 근거한 판단을 기준으로 한다고 표현하고 있다. 그러나 특허요건인 특허가능한 발명(invention patentability), 신규성, 비자명성 등의 판단은 일반인의 상식(lay expertise)이 아닌 통상의 기술을 가진 당업자가 가진 기술적 상식을 요한다는 점에서 이를 달리 보아야 할 필요가 있다.¹⁵⁵⁾ 더욱이 최근의 첨단 분야에서의 기술발전의 추세와 약한 특허를 기반으로 한 NPE의 특허소송에 대한 제한 정책 등으로 인하여, 새로운 판례들이 등장하여 왔다. 이러한 판례들은 배심재판의 신뢰성에 대한 지속적인 한계를 노출하는 근거로서 작용할 것으로 본다.

먼저 주목할 판례의 발전은 Bilski 사건으로부터 촉발된 특허적격에 대한 판단에서도 보다 고도화되었다는 점에서 확인할 수 있을 것이다. 즉, 특허의 적격성은 특허제도의 기본 취지로부터, 새롭고 유용한 기술상의 발전을 공개한 것에 대해 일정 기간 동안 부여한 배타적인 독점권이라는 사실에 주목한다.¹⁵⁶⁾ 특허의 적격성은 기술적 과정에 대한 진보를 이루어야 한다는 요건¹⁵⁷⁾을 말한다.

Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc. 사건에서는 특허적격의 요건으로서 “발명적 사상(inventive concept)”이 과학적인 원리와 자연법칙을 어떻게 구현하였는지에 대한 검증 차원에서 ‘기술성 테스트(technological arts test)’을 제시하였다.¹⁵⁸⁾ 이는 앞서 Bilski v. Kappos 사건에서 발명적 사상은 자연과학으로부터 도출된 원리의 적용을 의미하는 것이지, 경영, 법률, 사회학 내지 심리학과 같은 사회

155) See Supra notes 4, 5, 15.

156) Pfaff v. Wells Elecs., Inc., 525 U.S. 55, 63 (1998).

157) Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175, 177-79 (1981).

158) Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc., 132 S.Ct. 1289, 1294 (2012).

학 분야의 학문으로부터 도출되는 것이 아니라고 명시한 점을¹⁵⁹⁾ 구체적으로 적용한 것이다. 이로써, 발명적 사상이라는 것은 그 자체로 새로운 기술이자, 기술적 문제를 해결하기 위하여 과학적 원리와 자연 법칙을 창의적으로 적용하는 것을 의미한다고 보아야 할 것이다. 더욱이 2014년 Alice Corporation v. CLS Bank International 사건에서도 대법원은 “청구항의 기술이 경영적 측면에서 유용하고 혁신적인 방법이라 할지라도 과학과 기술 분야에서의 중요한 발전을 공개한 것이 아니면 §101의 특허적격 요건을 충족하지 못한다”¹⁶⁰⁾는 점을 재확인하였다.

나. 자명성 판단에 있어서의 기술적 고도화

(1) KSR 사건 이후의 특허의 무효율 증가

KSR 판결은, 특허제도의 기본적인 취지가 개인의 지식재산권을 공익적 차원에서 보호하되 일정기간이 지나면 공유화한다는 합의된 사회적 약속이라는 것이고, 사익을 공익으로 전환하여, 개인과 사회, 국가의 3자 사이의 인증된 이익 공유시스템을 구축하는 데에 있다는 점을 재확인하였다.¹⁶¹⁾ 발명에 대한 독점적인 개인의 이익을 보장하는 데에는 공익에 기여할 수 있는 기술적 진보가 있어야 하는데, 이를 특허법은 ‘진보성’으로 개념화하였고, 이를 판단하기 위해 1952년 미국 특허법에서는 ‘자명성’이라는 판단기준을 명문화하였다. 이러한 입법에 따라, 1966년 Graham 판결에서는 선행기술의 범위와 내용 결정 등의 1차적 고려요소와 상업적 성공 등의 2차적 고려요소를 제시하는 등 구체적인 판단기준을 제시하였으며, 1982년 CAFC 설립 후 보다 객관적인 기준으로써 TSM 테스트를 도입하는

159) Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593 (2010)

160) Alice Corporation v. CLS Bank International., 134 S.Ct. 2359 (2014).

161) KSR International Co. v. Teleflex Inc., 127 S.Ct. 1727 (2007).

등 비자명성의 사법적인 판단법리들이 제시되어왔다. 2007년 KSR 사건은 TSM 테스트의 유연한 적용과 2차적 고려요소의 적극적 수용을 제시함으로써 진보성 판단기준을 강화하여 기존의 '지나치게 쉬운 특허 획득'에 제동을 걸게 되었다.

비자명성의 판단이 특허법에 명시되기 이전 Hotchkiss v Greenwood 사건을 통해 연방대법원은 기능적 접근법(functional approach)을 제안하였다.¹⁶²⁾ Hotchkiss의 특허는 진흙과 자기(瓷器)의 손잡이에 관한 것으로, 목재와 금속의 도어 손잡이를 선행기술로 개시하였다. 선행기술의 금속을 자기로 치환한 것에 특허성이 있는 가하는 것이 쟁점사안이었는데, 법원은 당해 특허를 무효로 판단하면서 선행기술과의 차이가 당업자에 의해 명백한 발명으로 이에 대해 독점권을 부여하는 것은 산업발전에 저해가 된다고 판시하였다. 이로써 기능적 측면에서의 혁신의 정도를 판단하는 기준으로 자명성의 기준을 제시한 사건으로 평가할 수 있다.

미국 특허법이 '자명성' 기준을 명문화하기 직전 1950년의 Great A&P Tea Co. v. Supermarket Equip. Co. 사건에서는 상승효과 테스트(synergy effect test)가 제시되었다. 본 사건에서는 공지된 기술의 구성요소의 결합으로 특허성(patentability)이 인정되는가의 문제가 소송의 쟁점이 되었다. 법원은 공지된 구성요소의 결합은 결합이상의 기술적 공헌이 있어야 하고, 특허가능한 이전의 장치들의 축적이 아니어야 한다고 판시하였다. 즉, 공지된 구성요소들의 결합으로 예측하지 않았던 기술적인 상승효과가 있어야 한다는 테스트였다.

1952년 특허법 103조를 통해, 비자명성 요건이 명문화되면서 보

162) Hotchkiss v. Greenwood, 52 U.S. (11 How) 248 (1851)

다 구체적인 판단기준이 필요해졌다. 1966년의 Graham et al. v. John Deere Co. 사건으로 이와 같은 구체적인 판단기준이 마련되었다. 선행기술에 개시된 쟁기자루의 클램프의 위치를 역으로 구성한 대상 특허에 대해 자명성을 판단하는 기준으로 그래험 분석법(Graham Analysis)이 제시되었다. 법원은 자명성 및 비자명성의 판단은 미합중국이 정한 특허법의 목적인 산업발전에 부합하도록 내려져야 한다고 하면서, 자명성 판단의 적용기준을 1차적 고려요소와 2차적 고려요소로 구분하여 제시하였다.

1차적 고려요소는 1) 선행기술의 범위 및 내용(the scope and content of the prior art); 2) 당업자의 수준(the level of skill of a person of ordinary skill in the art); 3) 청구발명과 선행기술의 가르침과의 차이(the differences between the claimed invention and the teaching of the prior art)를 제시하였고, 2차적 고려요소로는 1) 상업적 성공(commercial success); 2) 장기간의 미해결 수요(long-felt but unsolved needs); 3) 타인의 실패(failure of others) 등이 제시되었다.

(2) 특허의 무효판단 및 특허성립에 있어서의 KSR 판결의 의의
2007. 4. 30. 미국 연방대법원은 연방항소법원이 진보성 문제를 해결함에 있어서 TSM에 의하여만 진보성을 판단하려고 하는 것은 미국 특허법 제103조의 문언의 취지 및 연방대법원의 이전 판례에 배치되는 것이라면서, “페달 디자인의 역사, 발명의 범위, 관련된 선행 기술 등을 검토한 결과 지방법원의 원심과 같이 본 특허는 자명한 기술적인 조합에 불과”하여 지방법원이 판단한 바와 같이 무효라고 판단하고 이 사건을 파기환송 하였다.

대법원은 자명성 판단 시에 청구발명에 이르게 된 명확한 가르침(precise teachings)이 선행기술에 있는지를 묻는 방식의 TSM 테스트를 너무 엄격하게 적용하지 말고, 오히려 다양한 각도에서 자명한지 여부를 검증하도록 하였다. 또한 대법원은 CAFC의 TSM 테스트는 사후고찰(hindsight bias)의 위험성을 과도하게 지양하려고 하였다고 평가하였다. 또한 연방대법원은 TSM 테스트가 Graham 분석법을 근간으로 하고 있으나, CAFC가 TSM 테스트를 너무 엄격하고 의무적인 공식처럼 사용해 왔음을 지적하였다. 대법원은 “인용례에 TSM에 대한 기재가 없더라도 기술 상식, 시장 요구 등을 고려해 비자명성을 부정할 수 있다.”고 하여 TSM 테스트 적용의 유연성을 강조하였다.

대법원은 구체적으로 진보성의 판단에 있어, 1) 다수의 특허들의 상호 관계가 있는 가르침, 2) 시장에 존재하거나 디자인 업계에 공지된 요구, 3) 당업자가 가지고 있는 배경 지식 등을 고려하도록 하였다. 또한 “예측 가능한 결과”를 가져오지 않는 것이라면 공지의 방법과 유사한 구성요소들의 단순한 결합은 자명한 것으로 판단해야 한다고 하였다. 본 판결에서 논의된 핵심사항들은 다음과 같다.

1) 공지의 구성요소를 결합(combination)하는 개량발명의 경우

개량발명은 공지의 구성요소를 결합하는 경우라 할지라도 여전히 특허성을 인정받을 수 있는 바, 다수의 구성요소로 구성된 개량발명의 진보성 판단 시 각 구성요소가 각각 공지되었다는 것을 증명하는 것만으로는 자명하다고 판단될 수 없고, 개량은 선행 기술상의 구성요소의 예측 가능한 이용을 넘어서는 수준의 개량이어야 하고, 예측 불가능한 결과(unexpected results), 제2차적 고려요소(secondary considerations)의 중요성이 커졌으며, 이를 입증하는 발

명자 또는 전문가에 의한 선언서(declarations)의 제출이 더욱 중요하게 되었다.

2) 선행기술의 범위 확대

비자명성의 판단자료가 될 수 있는 관련 선행기술은 발명자가 문제를 해결하려고 한 시도나 문제해결에 관한 선행기술에 한정되는 것이 아니고, 특허청구에서 해결되고 있는 그 기술분야에 알려진 일정한 필요 내지 문제는 청구항의 구성요소들을 결합하는 데에 타당한 이유를 제공할 수 있다. 대법원에 의하면, 유사한 물건들은 그의 제1의 용도나 목적 외에도 다른 부차적인 자명한 용도나 목적을 가질 수 있고, 당업자는 다수의 특허들의 가르침들을 퍼즐조각처럼 맞출 수 있다고 하였다. 또한 심사관들과 법관 그리고 특허성을 다투고자 하는 제3자들은 보다 넓은 범위의 선행기술, 예컨대, 상식, 당업자의 배경지식, 예측 가능한 결과 등을 찾아 볼 것이고, 따라서 출원인이 정보개시서(IDS)로써 제출해야 하는 관련성(materiality) 있는 정보의 범위도 더불어 확대될 것이라는 점을 시사하였다.

미국에서 특허소송의 특징 가운데 하나는 전문행정기관인 특허청이 허여한 특허권에 대해 무효판정을 하는 것에 대한 배심원단의 상당한 심리적 거부감을 볼 수 있다는 점이다. 심사단계에서 제출되거나 검토되지 않았던 새로운 선행기술인 Asano 특허를 비자명성 판단 근거로 내세운 KSR 사례를 비추어볼 때, 제한된 선행기술자료, 기타 심사자료, 촉박한 심사시간, 번역문의 한계를 가지고 있는 심사의 현실로부터 탄생한 특허를, 배심원들은 심사단계에서 한 번도 고려되지 않은 새로운 선행기술로 무효화 할 수 있다는 사실을 인식하고 이를 적용해야 한다는 부담감 내지 의무감이 앞서의 심리적 거부감을 극복할 수 있을지는 여전히 의문이다.

3) 당업자의 수준

연방대법원에 의하면, “당업자는 상식(common sense)을 가지고, 창작적 단계(creative steps)를 채용하며, 기계가 아니고 일반적 창작성(ordinary creativity, not an automaton)을 가진 사람이다”라고 하여 당업자의 수준 및 정의를 더욱 명확하게 하였다. 한마디로 말해서, 선행기술의 범위 및 내용, 문제되는 청구항과 선행기술 간의 차이점, 당업자의 수준 등에 관해 언급한 KSR 대법원 판결은 이전의 Graham분석의 시대와 같이 진보성의 판단기준을 강화하여 특허 획득이 이전보다 어려워지게 하는 높은 기준을 제시한 것으로 평가된다.

애플과 삼성 사건에서의 특허 무효성 판단 요소 중 비자명성 판단에 있어서도, 법원은 배심에 대해 KSR에서 제시한 판단요소에 따라 평결을 내릴 것을 지시하고 있다. 판단 순서에 따라, 첫째, 당업자에 대한 판단 기준으로서, (1) 해당 분야에서 일하는 사람의 교육 및 경험의 수준; (2) 해당 분야에서 발생하는 문제의 유형; (3) 기술의 복잡성 수준을 제시하고, 둘째, 선행 기술의 범위와 내용, 셋째, 당해 발명과 선행기술의 차이점에 대한 판단을 하도록 한다. 여기에 추가적인 판단요소들로서 (1) 상업적인 성공(commercial success); (2) 오래된 문제의 해결(a long felt need for the solution); (3) 축적된 실패(unsuccessful attempts by others); (4) 타인에 의한 당해 발명의 복제(copying by others); (5) 기대하지 않은 우수한 결과(unexpected and superior results); (6) 타인에 의한 인정 또는 라이선싱(praise from others or the incensing); (7) 독자적인 발명(independent invention) 등을 반영하도록 지시하고 있다.

이러한 당업자에 대한 판단요소보다 더 중요한 것은 배심이 당

업자의 시각으로 선행기술에 대한 이해와 그러한 이해를 바탕으로 비자명성의 판단에 이를 수 있는가에 있다. Alice 판결 내지 KSR 판결 이후, 높아진 기술성에 대한 판단은 더더욱 일반인 배심에 의지하여 특허의 침해여부는 물론 특허의 유무효 판단을 내릴 수 없다는 인식을 현실화하고 있다. Alice 판결 및 KSR 이후에 항소심 판결이 이루어진 I/P Engine 사건은 항소심이 적극적으로 배심의 판단에 대한 불신임을 바탕으로 1심 법원의 판결을 파기한 사례로 이하에서 살펴본다.

다. 배심 평결에 대한 항소심의 불신

I/P Engine, Inc. v. AOL, Inc. 판결은¹⁶³⁾ 검색 소프트웨어 분야에서 기술성 판단과 관련된 사건으로 항소심이 1심 법원의 판결을 파기한 사건으로, 항소심이 배심 평결을 오류를 파기 이유로서 지적했다는 점에서 항소심의 배심평결에 대한 불신을 드러내는 사례로 제시할 수 있다.

I/P Engine은 AOL, Google 등을 상대로 '402 특허와 '664 특허에 대한 침해를 이유로 1심 법원에 특허침해소송을 제기하였고, 배심은 해당 특허가 모두 침해되었으며, 당해 특허는 비자명한 것으로 모두 유효한 특허임을 판단하고 손해배상액으로는 30,496,155달러로 산정한 평결을 제출하였다.¹⁶⁴⁾ 지방법원은 피고측이 명백하고 확실한 증거 원칙에 의해 당해 특허들이 자명함을 입증하는 데에 실패하였음을 인정하여, 원고의 승소를 확정하였다. Google 등이 새로운 재판의 청구와 평결불복심리(JMOL)을 요청하였으나, 지방법원이 피

163) I/P Engine, Inc. v. AOL Inc., 2013-1307 (Fed. Cir. 2014).

164) I/P Engine, Inc. v. AOL Inc., No. 11-CV-0512, 2012 U.S. Dist. LEXIS 166555 (E.D. VA Nov. 20, 2012) (“Non-Obviousness Oder”).

고의 청구를 거절하였다. 이에, Google 등이 항소심에서 상기 특허의 무효를 주장한 것에 대해 CAFC는 1심 법원의 판결을 파기하고, 상기 특허의 무효를 확정하였다.

이 사건에서 CAFC는 특허 대상이 자명한지에 대한 판단은 법률 문제이며 항소심은 새로운 심리(de novo) 원칙에 따라 심리한다고 하면서, 자명성과 관련되어 배심이 판단할 사실문제로서 (1) 선행기술의 범위와 내용, (2) 청구 발명과 선행기술의 차이, (3) 당업자의 수준, (4) 비자명성을 판단할 수 있는 기타의 지표 등을 제시하였다. 법원은 배심의 자명성과 관련한 사실문제에 대한 특별평결(special verdict)을 합리적인 배심이 해당 사실문제를 판단할 가능성이 없다는 판단과 함께, 배심의 평결에 대해 선행기술과 청구 발명과의 차이점을 구분하지 못함으로써 기술적인 자명성을 비자명하다고 판단한 것에 있다고 지적하였다.¹⁶⁵⁾

이 사건은 검색 엔진과 관련된 특허기술의 자명성 판단이 핵심 사안이었다. 배심은 검색 시스템에서 사용하는 데이터의 결합(combining)과 데이터의 필터링 등에 대한 개념의 이해를 바탕으로 검색 요구(demand search)의 결과와 필터링 된 피드백 데이터의 일치 등과 같은 데이터의 열개가 선행기술과의 어떠한 차이를 보이는지를 판단해야 했다. 그럼에도 불구하고, I/P Engine이 마케팅 자료 등을 바탕으로 자사의 특허를 Google이 “모방(copied)”했다는 주장에 배심원들이 경도되어¹⁶⁶⁾, 가장 중요한 기술적 판단에 흠결을 초래한 사건으로 볼 수 있다.

이 사건은 한편으로는 NPE인 I/P Engine이 특허 매입 등을 통

165) Id. at 17.

166) Id. at 7.

해 취득한 진보성이 약한 특허를 바탕으로 배심재판을 청구한 사건으로도 볼 수 있다. 배심재판은 현재 애플 등과 같이 무효가능성이 높은 특허를 기반으로 타사와의 경쟁우위를 점하기 위해 특허분쟁을 개시하는 미국 기업들과 KSR 사건에서의 Teleflex나 eBay 사건에서의 Mercexchange와 같은 제품의 제조와 판매 등을 위한 실시보다는 특허소송을 통해 이익을 취하는 특허소송전문기업들이 선호하는 사법제도가 되고 있다는 점을 지적할 수 있다.

미국은 최근 eBay v. Mercexchange 사건에서 영구금지명령(permanent injunction)의 인정요건 강화와 KSR 사건에서의 특허성립성 강화 등의 판례의 법리 변경과 AIA 개정을 통한 IPR 등의 특허재심사 강화를 통한 부실특허의 배제 등, 약한 특허의 특허집행력의 약화 조치를 통해 약한 특허를 통한 경쟁을 배제하고자 하는 시도와 소위 'patent troll'로 불리는 악의적 NPE 등의 특허소송 남용을 제한 내지 억제하는 정책¹⁶⁷⁾을 펴왔다. 그럼에도 불구하고, 현재의 상황에서는 미국 기업들이 외국 기업에 대한 특허소송과 NPE가 수행하는 특허소송에서는 여전히 배심재판이 선호되고 있는 것이다.

167) H.R.1908 - Patent Reform Act of 2007, 110th Congress (2007-2008).

IV. 배심제도의 개선 노력과 시사점

1. 판사의 전문성에 대한 비판과 Patent Pilot Project의 도입

Apple v. Motorola 사건에서 Richard Posner 판사는 합리적인 로열티 산정에 대한 문제에 대해 배심뿐만 아니라, 판사 역시 복잡한 특허 소송을 효과적으로 다룰 능력을 갖추었는지에 대한 불신을 표명하였다.¹⁶⁸⁾ CAFC의 전 Rader 판사 역시 Cybor Corp. v. FAS Techs., Inc. 사건에서 지방법원 판사들이 청구항을 정확하게 해석할 능력을 갖추었다는 데에는 자신 있게 말할 수 없다는 의견을 표명한 바 있다.¹⁶⁹⁾ Rader 판사는 판사들도 새로운 기술을 이해하는 데 있어서는 배심과 같은 정도의 학습 능력을 보이고, 전문가에 대한 의존도 역시 배심과 크게 다르지 않다는 점을 지적하였다.¹⁷⁰⁾

1996년 Markman 판결 이후로 지방법원 판사는 배심을 배제하고 청구항 해석을 전담하게 되었다. Moore 판사는 2003년 한 해 동안, CAFC는 지방법원의 하나 이상의 용어를 잘못 해석한 사건 비율이 37.5%에 달하며, 그 결과 하급 법원의 판결을 무효화하거나 파기한 비율은 29.7%에 이른다는 조사결과를 제시한 바 있다.¹⁷¹⁾ Markman 판결 직후 년도인 1997년에 CAFC의 자체 통계에 따르면, 하급법원

168) Apple, Inc. v. Motorola, Inc., 869 F. Supp. 2d 901, 911 (N.D. Ill. 2012). (“This is a formidable list. The ‘some’ in the second sentence [the following are some of the factors...] is particularly rich - how many additional factors may be lurking somewhere? And could a judge or a jury really balance 15 or more factors and come up with anything resembling an objective assessment?”)

169) Cybor Corp. v. FAS Techs., Inc., 138 F.3d 1448, 1474-1476 (Fed. Cir. 1998) (Rader, J., dissenting).

170) Id. at 1475.

171) Kimberly A. Moore, Markman Eight Years Later: Is Claim Construction More Predictable?, 9 LEWIS & CLARK L.REV. 231, 239 (2005).

의 청구항 해석 관련 판결을 뒤집은 비율이 40% 수준에 이른다는 점을 감안할 때¹⁷²⁾, 이후 6년 사이에 크게 개선되었다고 볼 여지가 없다.

Plager 판사 역시 특허사건을 담당하는 판사들의 특허사건에 대한 전문성이 부족하다는 점을 지적하였는데, 많은 1심 법원 판사들이 특허 사건에 대한 기술과 법률적 경험의 부족으로 청구항 자체에 대한 착오를 야기하고 있다는 실무상의 문제점을 논한 바 있다.¹⁷³⁾ 의회 보고서에 따르면, 통상 연방 판사 한 사람이 7년에 1회 정도의 특허사건을 맡고 있는 상황에서는 항소법원에서의 파기 비율이 일반 민사사건에 비해 높을 수밖에 없다는 것이다.¹⁷⁴⁾ 특허사건의 항소심리가 CAFC에 집중되어 있는 상황에서, 항소심 판사들이 사실문제에 대한 1심 법원의 판단을 중시하고 있다는 점도 간과하지 않을 수 없다.

“결론적으로, 연방항소법원이 확실성화 예측가능성을 높이기 위해 설립되었음에도 불구하고, 이와 같은 상황은 확실성과 예측가능성을 훼손하고 있다.”는 Plager 판사의 비판 등 특허사건을 담당하는 판사의 전문성 확보가 시급한 문제라는 인식에서, 의회는 2011년 1월 4일, “Patent Pilot Program(이하 “Patent Program”)”의 추진을 발효하였다.¹⁷⁵⁾ 이 Patent Program은 지방법원의 판사 그룹을 선별하여 특허사건을 담당하기 위한 전문성을 확보하기 위한 10년 단위

172) Id.

173) S. Jay Plager, *Challenges for Intellectual Property Law in the Twenty-First Century: Indeterminacy and Other Problems*, 2001 U. ILL. L. REV. 69, 71.

174) 152 CONG. REC. H7852 (daily ed. Sept. 28, 2006).

175) *The Patent Program Takes Off Around the Country*, IP LAW ALERT (Oct. 20, 2011), <http://www.iplawalert.com/2011/10/articles/patent-1/the-patent-pilot-program-takes-off-around-the-country/>.

프로젝트다. 특허사건에 최초 연방법원에 제출이 되면, 무작위로 해당 법원의 판사 중 1인에게 사건이 지정된다. 이때 지정받은 판사가 선별 그룹의 일원이 아닌 경우 사건을 기피할 수 있으며, 해당 사건은 선별된 특허 전담 판사에게 재지정된다. 이 프로젝트의 목적은 선별된 특허 전담 판사들에게 더 많은 특허사건의 경험을 부여하기 위한 것으로, 결과적으로 청구항 해석의 질을 높이는 것은 물론 배심 재판관을 보다 효율적으로 운영하는 것을 목표로 하고 있다.¹⁷⁶⁾

특허사건을 대리하는 변호인의 경우는 상당한 수준의 전문성을 갖춘 특허변호사로 관련 기술 분야에서의 기술적인 경험을 가지고 있다. 의회는 소송 당사자 내지 대리인의 수준에 맞춰 특허 전문 판사를 양성해야 한다는 점도 강조하였다.¹⁷⁷⁾ 이와는 달리, 배심에 대해서는 특정한 법률적, 기술적 전문성 확보를 요한다는 등의 요건을 제시하지 않았다.

그러나 특허사건에서의 판사의 전문성을 확보해야 한다는 것은 특허소송에서의 일관성을 확보하고 판결의 예측가능성을 높임으로써, 특허제도의 신뢰를 높이기 위한 것이라는 점을 간과할 수 없다. 배심은 여전히 전문성과 사건에 대한 이해가 낮은 상태로 특허의 유효성과 침해여부 등 특허사건의 주요한 분쟁요소들을 판단하게 되는 상황에서,¹⁷⁸⁾ 사건담당 판사의 전문성 확보만으로 특허제도의 신뢰 확보라는 목적 달성은 요원하다.

176) Donna M. Gitter, Should the United States Designate Specialist Panel Trial Judges? An Empirical Analysis of H.R. 628 in Light of the English Experience and The Work of Professor Moore, 10 COLUM. SCI. & TECH. L. REV. 169, 171 (2009)

177) Patent Cases Pilot Program, Pub. L. No. 111-349, 124 Stat. 3674 (2011).

178) Jennifer F. Miller, Abstract, *Should Juries Hear Complex Patent Cases?*, 4 DUKE L. & TECH. REV. ¶ 1 (2004).

Markman 판결을 통해, 대법원은 역사검증과 기능검증 (historical-functional inquiry)을 제시하여, 판사가 특허 청구항 해석에는 보다 “기능적”으로 우수하다는 판단을 하였다. 이에 청구항 해석에 대해서만큼은 배심원의 역할을 배제하고 판사에게 이 역할을 부여하였다.¹⁷⁹⁾ 청구항 해석만으로도 상당한 수의 특허분쟁이 해소될 수 있다는 점에서 청구항 해석에 명확성과 예측가능성을 확보하는 것은 중요하다. 그러나 그런 점에서만 Patent Program의 필요성이 부여되어서는 안 될 것으로 본다. 특허 전문 판사가 일반인 배심들보다 주어진 사안을 결정하는 데에 “더 나은 지위에 있다”는 인식과 평가가 주어지기 위해서는 특허사건에 대한 보다 많은 경험과 상대적인 이점을 갖춰야 한다.

만일 배심원이 최종판결에서 본질적인 결정을 내린다면, 판사가 갖춘 특허사건의 전문성은 상당히 제한되거나 퇴색될 수밖에 없다. 오히려 특허의 유효성 판단 절차에서 배심을 배제하는 것이, Patent Program과 같은 인위적인 프로젝트를 운용하는 것보다, 판사의 특허사건의 경험과 전문성을 높이는 데에 더 효과적일 것이다. 이 프로그램의 효과를 높이기 위해서도 가능하다면 본 프로그램에 참여한 지방법원에 대해서만큼은 배심의 참여를 최대한 제한하는 것이 필요하다고 본다.

다만, Patent Program이 실질적으로 특허사건의 심리의 질을 높

179) Philippe Signore, On the Role of Juries in Patent Litigation (pt. 1), 83 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 791, 811 (2001) (classifying the following as questions of law: claim interpretation, validity, enablement, prior use or sale, obviousness, prosecution history estoppel, inequitable conduct, methodology of damages calculation, conception, and inventorship; and classifying the following as questions of fact: utility, written description, best mode, novelty, literal infringement, infringement by equivalents, reversed doctrine of equivalents, and amount of damages).

이는지 여부에 상관없이, “특허 전문 판사”의 등장은 의회와 대법원으로 하여금 특허소송에서 배심의 역할과 참여를 축소하고, 판사에게 더 많은 권한을 부여하게 할 가능성이 더 높다고 볼 수 있겠다.¹⁸⁰⁾ 더불어, 특허소송에서 만큼은 수정 헌법 제7조의 배심재판권을 실질적으로 형해화할 수 있는 방안이 될 수 있을 것으로 보인다.

2. 배심제도에 대한 보완 및 개선 노력

가. 전문가 증인의 활용의 한계

특허소송에서는 전문가 증인(expert witnesses)을 통해¹⁸¹⁾ 배심과 판사의 사건의 중심이 되는 기술문제에 대한 이해를 바탕으로 객관적이고 합리적인 판결을 위한 절차와 기회를 확보하고 있다.¹⁸²⁾

180) Lemley, Li & Urban, *supra*, at 4-5 (finding that more experienced judges are significantly less likely to rule for the patentee). But many commentators have complained about using juries to decide patent cases. See, e.g., S. Leslie Misrock & F. Scott Kieff, *Latent Cures for Patent Pathology: Do Our Civil Juries Promote Science and the Useful Arts?* (Sept. 19, 1996) (unpublished manuscript) (on file with Virginia Law Review Association).

181) Federal Rules of Evidence, §702. Testimony by Expert Witnesses
A witness who is qualified as an expert by knowledge, skill, experience, training, or education may testify in the form of an opinion or otherwise if:

(a) the expert’s scientific, technical, or other specialized knowledge will help the trier of fact to understand the evidence or to determine a fact in issue;

(b) the testimony is based on sufficient facts or data;

(c) the testimony is the product of reliable principles and methods;
and

(d) the expert has reliably applied the principles and methods to the facts of the case.

182) Ladd, *Expert Testimony*, 5 *Vand.L.Rev.* 414, 418 (1952). (“Whether the situation is a proper one for the use of expert testimony is to be determined on the basis of assisting the trier. “There is no more

기술 관련 사건들이 점점 복잡해지고 전문화되면서, 전문가 증인과 관련한 규정과 절차에도 판례를 반영하여 수정되어 왔다. 연방증거법 제702조 역시 *Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc.* 사건에서¹⁸³⁾ 제시한 지방법원 판사의 역할과 전문가 증인의 필요성 판단기준을 반영하여 개정된 것이다. *Daubert* 사건에서 대법원은 판사가 신뢰할 수 없는 전문가 증인을 배제할 문지기(gatekeeper)의 역할을 담당해야 한다는 점을 강조하였으며, *Kumho Tire Co. 사건*¹⁸⁴⁾에서 역시 이러한 문지기의 역할을 과학적 증언은 물론 모든 전문 증언에 적용하고 있다. 이로써 판사는 전문가 증언의 신뢰성과 사건 이해에 있어서의 유익성 등을 판단할 기준을 제시해야 하는 임무를 부여받게 되어, 판사는 배심원과 같이 전문가 증인을 통해 기술분야에 대한 이해를 얻어야 하는 입장이 아니라, 전문가 증언을 판단해야 할 보다 중요한 역할을 수행해야 함을 확인하였다.

전문가의 증언은 전문가라는 권위로 인해 배심의 판단에 영향을 미쳐서는 안 된다는 점에서, “전문가”라는 용어의 사용이 “배심은 실제로 일정한 자격을 갖춘 전문가 증인이 ‘전문가로서’ 증언을 하고 있다는 사실을 안내받아야 한다는 것을 의미하지는 않는다”고 하는 하나,¹⁸⁵⁾ 현실적으로 전문가의 증인에 대한 편견을 제거하기는 쉽지 않다. 애플과 삼성 사건에서의 배심설시에서도, 전문가 증인의

certain test for determining when experts may be used than the common sense inquiry whether the untrained layman would be qualified to determine intelligently and to the best possible degree the particular issue without enlightenment from those having a specialized understanding of the subject involved in the dispute.”)

183) *Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc.*, 509 U.S. 579 (1993)

184) *Kumho Tire Co. v. Carmichael*, 119 S.Ct. 1167 (1999).

185) Hon. Charles Richey, *Proposals to Eliminate the Prejudicial Effect of the Use of the Word “Expert” Under the Federal Rules of Evidence in Criminal and Civil Jury Trials*, 154 F.R.D. 537, 559 (1994). (setting forth limiting instructions and a standing order employed to prohibit the use of the term “expert” in jury trials).

증언은 증거로서의 영향력이 없음을 상기시키는 정도의 설명에 그치고 있음도 그와 같은 현실적인 문제 때문으로 보여 진다. 결국, 사건을 최종적으로 판단해야 할 판사와 배심 중 “전문가 증언”에 영향을 받을 수밖에 없는 배심에 대한 제도적 보완이 필요한 상황이 되었다.

나. 배심재판에서의 일반인 전문가의 참여 가능성

특허사건의 1심을 담당하는 지방법원에서도 판사들이 특허사건에 전문성을 갖지 못한다는 점이 지적되고 있다.¹⁸⁶⁾ 설령, 기술적인 배경을 가진 판사들이라고 해도, 기술분야의 복잡성과 다양성으로 인해, 한 분야의 기술적 전문성은 다른 기술분야에서는 발휘되기 어렵다는 점이 역시 지적되고 있다. 전기전자, 기계 등의 분야에서의 학위와 경력을 가졌다고 해서, 최근 특허분쟁의 중심이 되고 있는 생화학, 의약 내지 인공지능 분야의 기술을 이해할 수 있는 역량을 갖췄다고는 할 수 없기 때문이다.¹⁸⁷⁾ 앞서의 Patent Pilot Program이 판사에 지방법원 판사에 대한 전문성 향상을 위한 방안으로 제시되어 시범 운영되고 있으며, 배심의 전문성 부족을 보완하기 위한 방안 역시 모색되고 있다.

배심의 전문성 부족과 편향성의 문제는 다음의 두 가지 쟁점을 갖게 한다. 하나는 ‘고도로 기술적인 특허침해사건에서 왜 배심을 판단 주체로 하는가’ 하는 배심제도 자체에 대한 의문과 또 다른 하나는 ‘고도로 기술적인 특허침해사건을 판단하는 배심은 전문가가 아닌 일반인으로 구성되고 있는가’ 하는 것이다. 배심재판을 옹호하는 입장

186) See Arti K. Rai. Specialized Trial Courts: Concerning Expertise on Fact, 17 BERKELEY TECE.L.J. 877, 888-89 (2002).

187) See Id.

에서의 제도의 개선 방향은 대체로 배심의 역할을 강화하기 위한 방안을 모색하는 데에 모아져 있다. 기본적으로는 시민의 권리이자 헌법이 부여한 권리로서 배심재판권을 인지하고, 현실적으로 배심의 전문성과 편향성에 대한 비판에 대한 대응 방안을 제시하고자 하는 것이다.

크게는 배심제도 운영의 효율성을 제고하기 위한 개선사항을 제시하는 견해와 일반 배심뿐만 아니라 전문가로 구성된 배심 내지 전문가 증인을 보다 적극적으로 활용해야 한다는 견해로 구분할 수 있다. 전자의 개선의견은 배심이 재판 현장에서 충분히 사건을 이해할 수 있도록 하기 위한 노트필기, 당사자에 대한 질문 허용, 배심원간 협의 활성화 등 배심 참여의 활성화를 촉진하는 차원에 머물고 있어,¹⁸⁸⁾ 본 논문의 취지 상 추가적인 논의는 이를 주장하는 논지를 담은 대표적인 논문을 각주와 참고문헌에서 소개하는 것으로 충분할 것으로 본다.

후자의 전문가를 기반으로 한 배심의 구성이라는 아이디어는 비단 배심재판제도에 대한 적극적인 옹호론자뿐만 아니라, 헌법의 개정 등이 어려운 상황에서 배심제도를 개선하기 위한 방안으로써 기본적으로는 배심제도에 반대하나 현실적으로는 이와 같은 개선의 필요성을 제시하는 현실적 개선론자에 의해서도 주장되고 있다. 이러한 개선론의 핵심이 전문가 배심의 구성이라는 공통점을 공유하고 있는 바, 출원심사에 일반인 전문가의 참여를 반영하는 실험적인 시도인 Peer to Patent Pilot Program과 같은 형태의 일반인 전문가의 배심재판 참여 의견에 대해 다음에서 소개해 본다.

188) Amy Tindell, Toward A More Reliable Fact-Finder In Patent Litigation, 13 Marq. Intell. Prop. L. Rev. 309, Summer 2009.

Peer to Patent Pilot Program¹⁸⁹⁾은 뉴욕 로스쿨의 정보정책 연구소(Institute for Information & Policy)와 미국 특허청과의 협력으로 진행되는 프로그램의 명칭으로, 이 프로그램의 기본 목적은 일반인 전문가로 하여금 선행기술과 특정 특허와 관련된 전문적인 견해를 제출하게 함으로써, 출원특허에 대한 보다 철저하고 효율적이고 효과적인 심사를 통해, 유효하고 자격 있는 특허가 등록되도록 하는 것에 있다.¹⁹⁰⁾ 이 제도의 취지는 전문가에 의한 영향을 최소화하되, 기술 판단에 있어서 필수적인 지식을 효과적으로 공유한다는 데에 있다.¹⁹¹⁾

현재 지방법원의 일반 판사들과 일반인으로 구성된 배심이 통상의 특허사건에서 기술과 관련된 사실문제를 이해할 필수적인 지식이 결여되어 있음을 고려할 때¹⁹²⁾, 전문지식을 가진 이들의 특허소송의 참여가 보다 바람직 할 수 있다. Peer-to-Patent에서 사용되는 프로그램과 같이, 관련 분야의 전문가로 하여금 특정 사건에서의 사실문제와 관련된 사항을 알리고, 관련 일반인 전문가가 자신의 의견이나 정보를 제공할 수 있도록 하는 방법을 고려해 볼 수 있다. 즉, 일반인 전문가가 신규성, 자명성, 예측가능성 등 특허 무효 사건과 관련된 선행 기술을 제출할 수 있도록 하거나, 관련 기술분야에서의 특정 용어에 대한 해석 내지 관련 문헌을 제시할 수 있도록 할 수 있게 하는 것이다. 물론, 특허제품과 침해제품 간의 차이점에 대한

189) 제도의 시행에 관해서는 Peer-to-Patent: Better Information for Better Patents, the White House, <https://www.whitehouse.gov/open/innovations/Peer-to-Patent>를 참고하고, 제도의 운영 성과에 대해서는 Loïselle, James. Evaluation of the Peer to Patent Pilot Program. Diss. WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE 를 통해 확인할 수 있다.

190) Ethan Katsh & Beth Noveck, Peer to peer Meets the World of Legal Information: Encountering a New Paradigm, 99 LAW LIBR.J. 365 (2007).

191) Id. at 371.

192) Rai, supra note 185, at 888-89.

의견을 제시하도록 요청함으로써, 침해 관련 사안을 결정하는 데에 필요한 정보를 제출받을 수도 있다. 제공한 정보는 물론 해당 정보를 제공한 전문가에 대한 평가를 통해, 제시된 의견과 정보의 신뢰성을 유지할 수 있으며, 부적절한 정보를 배제할 수 있다.

Peer-to-Patent를 기반으로 한 이러한 사실인정 시스템은 해당 분쟁이 PTAB과 같은 특허청의 행정기구 내지 지방법원 등의 사법절차를 통해서도 기능할 수 있으며, 일반 법원에서 특허침해소송이 계속 중에 특허재심사 청구가 이루어지는 상황 등에서도 활용될 수 있다고 본다.¹⁹³⁾ 특허소송에서 Peer-to-Patent 프로그램을 도입함으로써, 특허 재판에서의 사실 판단의 효율성과 효과성을 높일 수 있을 것으로 본다. 즉, 관련 정보에 대한 새로운 정보원으로써 기능하게 되면, 특허소송을 담당하는 판사이든 출원심사를 수행하는 특허청의 심사관이든 현재 관련 기술분야의 전문가로부터 복잡한 사실문제에 대한 판단의 도움을 받을 수 있게 되기 때문이다.¹⁹⁴⁾

이상의 방안을 제안에 대해 배심제도 자체에 대한 직접적인 개선이나 폐지 등을 주장하는 것이 아니라 배심원들이 특정 전문가의 의견에 대해 편향성을 가질 위험성을 낮추기 위한 개선안이라는 점에서, 수정 헌법 제7조의 규정과의 충돌 여지도 없다¹⁹⁵⁾는 견해가 함께 제시되고 있다.

비록 수정 헌법 제7조와의 충돌의 여지가 있다고 하더라도, 의회에는 원칙적으로 특허소송 절차는 물론, 새로운 배심제도의 도입을

193) Davin M. Stockwell, Comment, A Jury of One's (Technically Competent) Peers?, 21 WHITTIER L.REV. 645, 682-82 (2000).

194) Katch & Noveck, supra note 188.

195) Id. at 690, 692.

위한 법령 개정의 권한이 주어져 있다. 배심재판에 대한 헌법 상의 보장에 대해서도 대법원은 과거 *In re Peterson* 판결에서 “새로운 장치는 배심재판권이라는 고전적인 제도를 변화시켜 사법행정의 효과적인 도구로 활용되도록 할 수 있을 것이다”¹⁹⁶⁾고 하여, 배심재판의 권리가 향후 새로운 제도 내지 기술의 도입에 의해 변경 내지 개선이 될 것을 제시한 바 있다. *In re Lockwood* 사건에서 Nies 판사 역시 “특허의 유효성을 판단하는 헌법상의 배심재판권은 공익과 관련한 사안에는 적용될 수 없다”는 의견을 제시한 바 있고, 미국의 건국자들이 수정 헌법 제7조를 작성하면서 특허소송을 민사소송의 일부로 한다는 점을 고려했다고 볼 여지도 없다는 것이 연혁적으로도 분명하게 밝힌 바 있다.¹⁹⁷⁾ 더구나, 배심제도는 재판에 참여한 배심이 합리적인 방법을 사용하여 사실을 판단할 능력이 있음을 전제로 한다는 점도 간과할 수 없다.¹⁹⁸⁾

Peer-to-Patent 프로그램을 특허소송에서도 적용하기 위한 개선 내지 보완 제도의 합법성을 판단함에 있어서, 수정 헌법 제7조의 배심재판을 받을 권리뿐만 아니라, 공정한 재판을 받을 권리에 대한 합헌성 판단 역시 필요한데, 공정한 재판을 받을 권리는 정부의 재량이라는 이해와 개인의 자유와 재산이라는 사적인 이해의 균형을 요구한다. 특허의 유효성은 특허의 취득으로 인한 사적인 이해에 못지않게 공적 이해가 더 강한 영역을 형성하므로, 정부는 특허라는 공익적 권리를 일관되고, 통일된 형태로 정확한 판단을 하는 것을

196) *Id.* at 683 (*In re Peterson*, 253 U.S. 300, 309-10 (1920)을 인용.).

197) *Infra.*

198) *In re Japanese Elec. Prods. Antitrust Litig.*, 631 F.2d 1069, 1079 (3rd Cir. 1980). (“The law presumes that a jury will find facts and reach a verdict by rational means. It does not contemplate scientific precision but does contemplate a resolution of each issue on the basis of a fair and reasonable assessment of the evidence and a fair and reasonable application of the relevant legal rules.”)

가장 중요한 임무로 볼 것이다. 이와 같은 프로그램의 법제화를 요구하는 데에는 특허소송에서 기술적인 판단이 소외되는 배심재판에서, 공정한 재판을 받을 권리를 확보하는 방안이 되기 때문이라고 본다.¹⁹⁹⁾

3. 배심 평결에 대한 효력 제한 방안

가. JMOL의 활용가능성

JMOL(Judgment as Matter of Law)은 1991년에서 2009년까지 총 6회에 이르는 개정 작업을 통해, 지시평결의 지시(Directions for Directed Verdicts)에 대한 개념의 오해와 평결불복심리(JNOV: Judgment Notwithstanding the Verdict) 등의 신청을 통합하여, 원고의 증거제출과 증언이 종료된 이후에 배심원의 평결 없이 법원의 판결을 신청하는 제도로 개정되었다. 따라서, 기존에 배심평결에 대한 불복으로서의 JNOV 기능뿐만 아니라, 원고와 피고 상호 간에 상대방이 입증책임을 완수하지 못했음을 이유로 배심의 평결 없이 법원이 직접 판결을 내려 줄 것을 구하는 개정 이전의 JMOL의 기능 모두를 활용할 수 있다.²⁰⁰⁾

199) Gregory D. Leibold, Comment, *In Juries We Do Not Trust: Appellate Review of Patent-Infringement Litigation*, 67 U. COLO. L. REV. 623, 649-50. (1996).

200) Rule 50. Judgment as a Matter of Law in a Jury Trial

(a) Judgment as a Matter of Law.

(1) In General. If a party has been fully heard on an issue during a jury trial and the court finds that a reasonable jury would not have a legally sufficient evidentiary basis to find for the party on that issue, the court may:

(A) resolve the issue against the party; and

(B) grant a motion for judgment as a matter of law against the party on a claim or defense that, under the controlling law, can be

JMOL의 신청은 재판 진행 중 어느 때라도 할 수 있으나, 배심평결 이후에 배심평결에 대한 불복을 위해서는 배심평결 이전에 신청을 해 두어야 한다. 법원이 양 당사자 일방의 신청에 의해 재판을 중단하고, JMOL절차를 밟을 수도 있으며, 신청을 받아들이지 않는 경우 재판은 속계된다. 법원이 JMOL의 인정 여부는 양 당사자가 제출한 증거와 증언이 합리적인 배심의 판단(whether a reasonable jury could find for the plaintiff or defendant)이 가능한지에 대한 판단에 따른다. 즉, 약식판결과 마찬가지로 결정적인 증거로 인해 최종판결이 가능하거나, 배심재판을 진행할 만한 쟁점이 없어진 경우 그리고 합리적인 배심 평결이 이루어지지 않은 경우²⁰¹⁾에 JMOL이 인정된다. JMOL이 받아들여지면, 재판은 종료되고 배심의 평결은 무시된다. 1심 법원이 이를 인정하지 않은 것에 대해 JMOL을 신청한 자는 항소심에서 다룰 수 있다. *Malta v. Schulmerich Carillons, Inc.* 사건에서²⁰²⁾ CAFC는 1심에서의 배심평결이 균등론에 의한 침해 인정과 그에 따른 950,000의 손해배상을 인정한 것에 대한 피고의 JMOL 신청이 정당함을 인정하였다. 법원은 피의 장치의 전체적인 기능, 방법, 결과가 본질적으로 청구 장치와 동일한지에 대한 충분한 증언이 이루어지지 않았음을 이유로 제시하였다.²⁰³⁾

기존 JNOV 제도의 경우, 배심원 제도가 수정 헌법 제7조가 보장하고 있는 제도이며, 배심평결에 대한 존중 때문에 실제로 권한이 행사되지 않았다. 그러나 JMOL이 기존의 JNOV와 개정 전의 JMOL

maintained or defeated only with a favorable finding on that issue.

(2) Motion. A motion for judgment as a matter of law may be made at any time before the case is submitted to the jury. The motion must specify the judgment sought and the law and facts that entitle the movant to the judgment.

201) *Lakeside-Scott v. Multnomah Cly.*, 556 F.3d 797, 802 (9th Cir. 2009).

202) *Malta v. Schulmerich Carillons, Inc.*, 952 F.2d 1320, 21 USPQ2d 1161 (Fed. Cir. 1991).

203) *Id.* at 1327.

등의 기능을 통합하면서, 소송에서의 활용도가 매우 높아졌다.

애플과 삼성의 1차 특허분쟁에 있어서도, 삼성은 새로운 재판의 개시와 함께 JMOL을 신청하였다. 삼성은 먼저, 본 재판의 배심원장이었던 벨빈 호건이 배심선정을 위한 질문(voir dire) 과정에서 삼성과의 지분관계가 있었던 1993년 Seagate 사건에 관여했던 사실을 숨긴 것 등 배심의 부당행위 등을 이유로 새로운 재판을 신청하였다. 또한 배심의 디자인 특허 및 특허에 대한 침해, 트레이드 드레스의 희석화 등에 대해 판단오류가 있음을 이유로 JMOL과 새로운 재판을 신청한 바 있다.²⁰⁴⁾ 애플 역시 삼성의 JMOL신청에 대한 반대의견을 제출함과 더불어²⁰⁵⁾ 침해와 손해배상이 충분히 이루어지지 않았음을 이유로 별도의 JMOL을 신청하였다. 그러나 최종적으로 1심 법원은 삼성과 애플의 각각의 신청에 대해 기각하는 취지의 명령을 내렸다.²⁰⁶⁾

나. 항소심의 배심평결 존중(deferential standard of review)에 대한 무력화

항소법원은 원칙적으로 1심 법원 판결의 신뢰수준을 고려하여 심리를 진행한다. 신뢰수준은 사실문제와 법률문제 여부와 해당 판결

204) Samsung's Notice of Motion and Motion for Judgment as a Matter of Law, New Trial and/or Remittitur pursuant to Federal Rules of Civil Procedure 50 and 59. Case5:11-cv-01846-LHK Document1990-3 (Filed 09/21/12).

205) Apple's Opposition to Samsung's Motion for JMOL, New Trial, and/or Remittitur (Fed. R. CIV. P. 50&59) Case5:11-cv-01846-LHK Document 2050 (Filed 10/19/12).

206) 삼성의 신청에 대한 기각 명령 Order Granting in Part and Denying in Part Motion for Judgment as a Matter of Law, Case5:11-cv-01846-LHK Document2220 Filed01/29/13; 애플의 신청에 대한 기각 명령 Case5:11-cv-01846-LHK Document2219 Filed01/29/13.

의 주체가 판사인지 배심인지에 따라 정해진다. 먼저, 항소법원은 JMOL판결, 약식판결을 비롯한²⁰⁷⁾ 1심 법원의 판사재판에 의한 법률문제 판단에 대해서 새로운 심리(de novo)를 수행할 수 있다.²⁰⁸⁾ 다음으로 판사재판에 의한 사실문제 판단은 해당 사실인정에 명백한 실수가 없는 한 1심 법원의 판결을 존중하는 명백한 오류(clear error) 기준을 적용한다.²⁰⁹⁾²¹⁰⁾ 그리고 배심에 의한 사실문제 판단에 대해서는 배심의 판단을 번복할 정도의 substantial evidence(본질적인 증거)가 제시되지 않는 한, 배심의 평결을 존중한다는 기준을 정하고 있어, 배심평결에 대해 판사의 판단보다 높은 신뢰도를 부여하고 있다.²¹¹⁾ 이 기준에는 배심재판 이외에도 행정기관에 의한 판단의 일부에 대해서도 substantial evidence 기준을 적용하기도 한다.²¹²⁾ 이외에 금지명령(injunction), 징벌적 손해배상(punitive damage), 부정행위(inequitable conduct), 해태(laches) 등 형평법 사건에 관한 1심 법원의 판단에 대해서는 재량권남용(abuse of discretion)²¹³⁾을 기준으로 항소법원이 다루게 된다.

207) B&G Enters., Ltd. v. United States, 220 F.3d 1318, 1322 (11th Cir. 2000); Thornton v. E.I. Du Pont de Numours & Co., 22 F.3d 284, 288 (11th Cir. 1994).

208) Whately v. CNA Ins. Co., 189 F.3d 1310, 1313 (11th Cir. 1999).

209) Federal Rule of Civil Procedure 52(a)(6) Setting Aside the Findings. Findings of fact, whether based on oral or other evidence, must not be set aside unless clearly erroneous, and the reviewing court must give due regard to the trial court's opportunity to judge the witnesses' credibility.

210) Concrete Pipe and Prods. v. Construction Laborers Pension Trust, 508 U.S. 602, 623 (1993)("Review under the clearly erroneous standard is significantly deferential."); Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 U.S. 844, 855 (1982); Media Services Group v. Bay Cities Communications, Inc., 237 F.3d 1326, 1329 (11th Cir. 2001).

211) 이에 따라, 법률심인 항소법원은 통상 법률문제에 대한 판단에 대해 심리하는 경우를 de novo review라고 하고, 사실문제에 대한 배심평결에 대해서는 deferential review라고 하는 경우가 있다. 이는 배심의 평결에 신뢰를 부여한다는 의미에서 이와 같은 용어를 사용하고 있다.

212) Doughty v. Apfel, 245 F.3d 1274, 1278 (11th Cir. 2001).

213) (1) Denial of a motion for new trial is reviewed for "a clear abuse of

Abbvie Deutschland GMBH & 32 Co. v. Janssen Biotech, INC. 사건은²¹⁴⁾ 배심재판의 결과에 대한 항소심에서의 항변과 증거법 상의 배심평결에 대한 항소심의 존중 원칙이 어떻게 적용되는지를 보여준다. 이 사건에서 Abbvie사는 특허침해를 주장하였고, 피고인 Janssen사는 반소로써 특허의 무효를 주장하였다. 이에 배심원단은 Abbvie사의 침해주장 특허의 무효를 확정하였다. 판결 후, Abbvie사는 배심평결의 무효를 구하는 JMOL을 청구함과 동시에, 새로운 재판의 개시를 청구하였다. 지방법원은 JMOL과 새로운 재판의 개시 모두를 부인함으로써, Abbvie사는 CAFC를 통한 항소심을 청구하였다.

discretion." *Wolff v. Allstate Life Ins. Co.*, 985 F.2d 1524, 1528 (11th Cir. 1993). Deference to the district court "is particularly appropriate where a new trial is denied and the jury's verdict is left undisturbed." *Rosenfield v. Wellington Leisure Prods., Inc.*, 827 F.2d 1493, 1498 (11th Cir. 1987).

(2) If the verdict is a general verdict and the plaintiff asserted multiple theories of recovery, the burden needed to obtain a new trial is somewhat lower than the burden to obtain JMOL. It effects the need to discredit one as opposed to all of the plaintiff's claims. If the jury returns a general verdict on multiple causes of action, to be entitled to JMOL, Appellant must show that the plaintiff failed to make out a case under both causes of action. Thus, with regard to the JMOL motion, the "two-issue" rule applies. However, the "two-issue" rule is inapplicable to a motion for a new trial. Appellant, with respect to each cause of action, need only show that the evidence is insufficient to support one cause of action to prevail on its motion for a new trial. *Royal Typewriter Co. v. Xerographic Supplies Corp.*, 719 F.2d 1092, 1099 (11th Cir. 1983) ("[U]nless [plaintiff] can support submission of each theory of liability submitted to the jury, we must remand for a new trial."). Where two or more claims are submitted to the jury in a single interrogatory, a new trial may be required if either of the claims was erroneously submitted, as there is no way to be sure that the jury's verdict was not predicated solely on the invalid claim. *Richards v. Michelin Tire Corp.*, 21 F.3d 1048, 1054-55 (11th Cir. 1994).

214) *ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & 32 CO. v. JANSSEN BIOTECH, INC.* No. 2013-1338, 1346 (Fed. Cir. 2014).

Abbvie는 항소심 청구에서 JMOL 결정에 대한 파기를 청구하였으며, 배심의 평결에 본질적인 증거에 대한 오류와 배심설시(jury instruction)의 오류를 주장함으로써 새로운 재판의 개시를 청구하였다. 이에 대해 CAFC는 “전체적으로 보아, 배심설시가 합리적으로 명세서 작성에 대한 증거원칙을 적절히 제시하였음”²¹⁵⁾을 확인하였으며, 본질적인 증거가 배심의 평결을 뒷받침한다²¹⁶⁾고 판시함으로써 원고의 청구를 모두 기각하였다.

배심이 검토한 사실문제에 대해서는 항소법원이 배심의 평결을 존중하는 태도를 견지함으로써, 1심 법원에서 패소한 당사자는 배심 평결에 대한 도전으로서, 1심 판결 직후의 JMOL 신청과 배심평결을 위해 1심 법원 판사가 작성하는 배심설시에의 오류를 주장하여 새로운 재판을 청구하는 우회적인 방법을 이용하게 된다. 1심 법원에서의 패소한 당사자가 이와 같은 형태의 항소 청구를 하는 이유는 상대적으로 낮은 입증부담때문이라고 할 수 있다. JMOL은 앞서 언급한 바와 같이, 새로운 심리(de novo)로 진행이 된다는 점에서 항소심의 명확한 판단과 판단의 근거가 제시되어야 하므로, 청구인에게 입증 부담이 지워지지 않는다.²¹⁷⁾ 또한 배심설시에 대한 오류 주

215) Id. (“Taken as a whole, the jury instruction reasonably apprised the jury on weighing evidence relevant to the written description issue, such as the J695 crystal structure.”)

216) Id. (We also hold that substantial evidence supports the jury verdict that the asserted claims are invalid for lack of an adequate written description. We further conclude that the district court did not abuse its discretion in denying AbbVie’s motion for a new trial with respect to the jury’s written description verdict.”)

217) Motion for JMOL. Reviewed de novo. *Abel v. Dubberly*, 210 F.3d 1334, 1337 (11th Cir. 2000). The evidence is examined in the light most favorable to the non-moving party. The non-movant must put forth more than a scintilla of evidence suggesting that reasonable minds could reach differing verdicts. A substantial conflict in the evidence is required before a matter will be submitted to the jury.

장에 대해서도 주장하는 자가 명백한 오류(a plain error)를 주장함으로써²¹⁸⁾ 재량권 남용이라는 측면에서의 판단사항이 되므로 역시 청구인의 입증부담이 크지 않다는 장점이 있다.²¹⁹⁾ 또한 1심 법원에서 새로운 재판의 청구가 기각된 경우에도 JMOL에 대한 재심보다 더 낮은 입증책임이 부여되므로 이를 항소심에서 다투는 데에는 항소심 원고의 부담은 크지 않다.²²⁰⁾

218) (1) If an objection is made, trial court's decision is reviewed for abuse of discretion. *Maiz v. Virani*, 253 F.3d 641, 657 (11th Cir. 2001). Reversal for a new trial is warranted only if the failure to give an instruction resulted in a prejudicial harm to the requesting party. *Roberts & Schaefer Co. v. Hardaway Co.* 152 F.3d 1283, 1295 (11th Cir. 1998).

(2) If no objection at trial, court applies the "plain error" standard. Plain error review is an extremely stringent form of review. "Only in rare cases will a trial court be reversed for plain error. . . ." *Maiz v. Virani*, 253 F.3d 641, 676-77 (11th Cir. 2001). "[R]eversal for plain error in the jury instructions or verdict form will occur only in exceptional cases where the error is so fundamental as to result in a miscarriage of justice." *Id.* "To meet this stringent standard, a party must prove that the challenged instruction was an incorrect statement of the law and [that] it was probably responsible for an incorrect verdict, leading to substantial injustice." *Farley v. Nationwide Mutual Ins. Co.*, 197 F.3d 1322, 1329-30 (11th Cir. 1999). "This element is satisfied if a party proves that the instruction will mislead the jury or leave the jury to speculate as to an essential point of law. In other words, the error of law must be so prejudicial as to have affected the outcome of the proceedings." *Id.* "Federal courts generally will not find that a particular instruction constitutes plain error if the objecting party invited the alleged error by requesting the substance of the instruction given." *Wood v. President & Trustees of Spring Hill College*, 978 F.2d 1214, 1223 (11th Cir. 1992).

(3) *Farley v. Nationwide Mut. Ins. Co.*, 197 F.3d 1322, 1329-30 (11th Cir. 1999). To find reversible error, instruction must not accurately state the law and leave the court with a substantial and ineradicable doubt that the jury was properly guided in its deliberations. *Ritch v. Robinson-Humphrey Co., Inc.*, 210 F.3d 1340, 1341 (11th Cir. 2000).

219) If an objection is made, trial court's decision is reviewed for abuse of discretion. *Maiz v. Virani*, 253 F.3d 641, 657 (11th Cir. 2001).

220) (1) Denial of a motion for new trial is reviewed for "a clear abuse of discretion." *Wolff v. Allstate Life Ins. Co.*, 985 F.2d 1524, 1528 (11th Cir. 1993). Deference to the district court "is particularly appropriate where a new trial is denied and the jury's verdict is left undisturbed."

이는 수정 헌법 7조 상의 배심재판을 받을 권리에 대한 보장에서 비롯한 배심평결에 대한 존중이라는 명분을 지키면서도, 배심평결이 오류를 낳고 있는 현실을 감안하여 우회적인 방법을 절차적으로 마련한 미봉책이 아닌가 싶다. 이러한 우회적인 절차의 마련은 배심평결의 오류를 사법부가 명확히 인식하고 있다는 방증이기도 하다. 이와 같은 우회적인 방안의 모색보다는 사법절차의 명확성과 편의를 도모하는 차원에서도 배심재판을 보다 직접적으로 불신할 수 있는 절차적 개선이 요구된다.

특히, 하급심에서 사실문제로 분류한 사안임에도 불구하고 항소심에서 새로운 심리 내지 명백한 오류 원칙의 대상으로 규정하고

Rosenfield v. Wellington Leisure Prods., Inc., 827 F.2d 1493, 1498 (11th Cir. 1987).

(2) If the verdict is a general verdict and the plaintiff asserted multiple theories of recovery, the burden needed to obtain a new trial is somewhat lower than the burden to obtain JMOL. It effects the need to discredit one as opposed to all of the plaintiff's claims. If the jury returns a general verdict on multiple causes of action, to be entitled to JMOL, Appellant must show that the plaintiff failed to make out a case under both causes of action. Thus, with regard to the JMOL motion, the "two-issue" rule applies. However, the "two-issue" rule is inapplicable to a motion for a new trial. Appellant, with respect to each cause of action, need only show that the evidence is insufficient to support one cause of action to prevail on its motion for a new trial. Royal Typewriter Co. v. Xerographic Supplies Corp., 719 F.2d 1092, 1099 (11th Cir. 1983) ("[U]nless [plaintiff] can support submission of each theory of liability submitted to the jury, we must remand for a new trial."). Where two or more claims are submitted to the jury in a single interrogatory, a new trial may be required if either of the claims was erroneously submitted, as there is no way to be sure that the jury's verdict was not predicated solely on the invalid claim. Richards v. Michelin Tire Corp., 21 F.3d 1048, 1054-55 (11th Cir. 1994).

(3) Motion for a new trial or a remittitur on grounds that the damages awarded were excessive. Reviewed for a clear abuse of discretion. Agro Air Assocs., Inc. v. Houston Cas. Co., 128 F.3d 1452, 1455 n.5 (11th Cir. 1997).

있는 사례들이 이미 존재하고 있다. 독점금지법 위반, 파산(bankruptcy), 계약(contracts), 세법(tax), 수정 헌법 제1조(the First Aemendment) 관련 사안²²¹⁾ 그리고 행정법 관련 사안에서 법률문제와 사실문제의 구분원칙의 적용이 배제되고 있다. 미국에서도 특허법에 의해 특허청의 특허심사와 등록행위를 통해 특허권이라는 권리의 창설을 규율하는 특허제도를 행정법 체계의 하나로 인식하고 있다. 그럼에도 불구하고, 특허분쟁에서의 법률문제와 사실문제가 복합적인 사안들에 법률-사실의 구분원칙을 세밀하게 적용하여 사실문제를 배심의 판단사항으로 하여 심리하는 원칙을 고수하고 있다.

4. 시사점

가. 법률문제와 사실문제 분리 원칙에 대한 실용적 검토의 필요성

연방순회법원 판례에서의 법률문제-사실문제의 구분 역시 배심재 판권에 대한 제한요소로 작용할 수 있다. 영국의 보통법에서도 법률문제(questions of law)는 판사에게 주어져 왔다. 앞서 살펴본 Markman 판결 이후 오늘날의 연방순회법원의 입장 역시 동일하다. 또한 특허 유효성, 특허적격여부, 판매 금지, 자명성, 실시가능성 등의 가장 주요한 다수의 문제들 역시 법률의 문제이지 사실의 문제가 아니라고 판시하고 있다.²²²⁾ Microsoft Corp. v. i4i Limited

221) 헌법적 사실에 대해서는 법률문제로 본다는 정책적인 판단에 의한다. New York Times Co. v. Sullivan 사건에서 법원은 the actual-malice element, despite its dependence on factual inferences drawn from evidence, was a question of law라고 선언하였다.

222) Graham v. John Deere Co. of Kansas City, 383 U.S. 1, 17 (1966) (citing Great Atl. & Pac. Tea Co. v. Supermarket Equip. Corp., 340 U.S. 147, 155 (1950) (Douglas, J., concurring)); Dunbar v. Myers, 94 U.S. 187,

Partnership 사건에서 Breyer 판사는 동조의견에서 명확하고 확실한 증거 기준은 법률문제에는 적용되지 않는다는 점을 강조함으로써 이러한 사실-법률구분의 문제를 강조하였다.²²³⁾ 이로써 수정 헌법 제 7조의 배심재판권은 인정되지 않았다.

그런데 법률문제와 사실문제의 구분이 법률 적용의 예측가능성과 법적 안정성을 위한 명확한 원칙이기는 하지만, 실제 사건에서는 사건마다의 개별적(case by case) 판단이 내려지고 있어, 취지와는 다른 결과를 낳고 있다. 특허소송에서 배심재판 제도가 유지되는 것을 전제로 했을 때, 법률문제와 사실문제의 분리에 대한 명확한 구분선이 그어지는 것이 일견 필요한 것으로도 보인다.

이러한 필요성에도 불구하고, 현실적으로 많은 특허 사건에서의 판단 사안들을 법률문제, 사실문제로 확연히 구분하기는 쉽지 않다는 게 법원과 학계 모두의 의견이다. 법률문제와 사실문제가 명확히 분리되기 어려운 사안들이 있기 때문인데, 이에 대한 판단이 판례의 일관되지 않은 결과를 낳는 원인이 되고 있다. 더욱이 법률문제와 사실문제의 구분은 판사와 배심의 역할 구분을 위한 적용원칙으로만 사용되는 것이 아니다. 항소심에서의 심리 원칙에도 적용되기 때문에, 법률문제와 사실문제의 판단은 보다 체계적인 원칙 내지는 사법정책적인 근거가 필수적이다.

(1) 법률문제와 사실문제가 결합된 문제

196 (1876) (“[T]he question is now well settled, that the question whether the alleged improvement is or is not patentable, is, in an equity suit, a question for the court.”).

223) Microsoft Corp. v. i4i Ltd. Partnership, 131 S. Ct. 2238, 2242-43 (2011), the Court reiterated that “the ultimate question of patent validity is one of law.”

“법률 법원과 형평법 법원의 통합이후의 판례들은 법률문제와 사실문제의 구분이 어렵고 때로는 거의 불가능함을 보여주고 있다. 다양한 청구와 구제를 다루는 소송에서 각 사안들을 형평법 사안과 법률 사안으로 구분하는 것은 쉬운 일이 아니다.”²²⁴⁾라고 하여, 법원의 입장에서도 법률문제와 사실문제의 구분은 난해한 문제임을 전제로 하고 있다.

대법원은 법률과 사실문제가 결합된 문제를 역사적 사실과 법률의 규정이 결합된 것으로 보면서, 역사적 사실은 받아들여지거나 확립된 것이고, 법률의 규정은 분쟁가능하지 않은 것으로 정의하였다. 그리고 이러한 사안은 해당 사실들이 관련 법률(내지 헌법)상의 기준을 충족하는지를 판단하는 데에 있다는 판결을 내린 바 있다.²²⁵⁾ 법원이 사실문제와 법률문제가 혼합된 사안을 결정해야 할 때에, 다음과 같은 절차를 밟아야 한다는 점도 제시되었다. 1) 기본적이고 주요한 또는 역사적 사실을 명확히 할 것, 2) 적용 가능한 법률 규정을 선정할 것, 3) 법률을 사실에 적용할 것이라는 3단계 절차가 그것이다. 그런데, 이와 같은 절차는 법률문제와 사실문제 자체를 구분하는 논리적인 원리가 되지 못할 뿐만 아니라, 항소심의 심리 기준이라는 목적에도 부합하지 못한다. 사실문제는 명확한 오류(the clearly erroneous) 기준으로 심리되고, 법률문제는 새로운 심리(de novo) 원칙에 따라 심리된다. 그러나 세 번째 단계인 사실을 법률에 적용하는 문제에 대해서는 어떠한 기준을 따라야 하는지는 여전히 의문점으로 남는다.

224) *Gulfstream Aerospace Corp. v. Mayacamas Corp.*, 485 U.S. 271, 284 (1988).

225) *Pullman-Standard*, 456 U.S. at 289 n.19; see also *Ornelas v. United States*, 517 U.S. 690 (1996).

일반적으로 법률문제와 사실문제가 혼합된 문제는 재량권 남용 내지는 새로운 심리(de novo) 원칙하에 심리된다. 먼저, 제9 순회법원은 새로운 심리(de novo) 기준과 명확한 오류 기준 가운데 어떠한 원칙을 적용할 것인가에 대한 문제에 대해 기능적인 측면에서 접근할 것을 제안하였다.²²⁶⁾ 법원은 만일 법률 규정을 사실에 적용하는 것이 “본질적인 사실(essentially factual)”에 해당하는 경우에는 명확한 오류 기준을 적용하고, 반대로 법률 개념을 고려하여 법률적인 원칙을 작동시킬 가치에 관한 것에 대해서는 새로운 심리(de novo) 기준을 적용할 것을 제시하였다.²²⁷⁾

한편, *Pierce v. Underwood* 사건에서는 법원은 소송에서 정부가 취한 입장이 “상당한 근거가 있는지”를 판단함에 있어서 재량권 남용의 원칙을 적용할 것을 판시하였다.²²⁸⁾ 그에 대한 이유로 법원은 1) 정부의 입장에 상당한 근거가 있는지를 나타내는 상당한 관련 요소들을 1심 법원 판사가 알고 있다고 보여지는 경우, 2) 항소심 법원이 상당한 시간을 설정 사실(the factual setting)을 이해하기 위해 전체 자료를 심사하는 데에 소요해야 하는 경우, 3) 각 사안의 배경이 차이가 있어 법원이 정부의 입장이 정당한지를 판단하기 위해 적용할 수 있는 일반적인 원칙을 개발하기 어려운 경우에 있어서는 재량권 남용의 원칙을 적용해야 한다는 점을 제시하였다.

결국 법원은 사실문제와 법률문제가 혼재된 문제를 다룸에 있어서는 어떠한 접근도 “정밀하다고 할 수 있으며... 모든 혼합문제를 깔끔하게 분류할 수 있는 리트머스 테스트를 제공할 수 없다”²²⁹⁾는

226) *United States v. McConney*, 728 F.2d 1195 (9th Cir. 1984).

227) *Id.* at 1202.

228) *Pierce v. Underwood*, 487 U.S. 552 (1998).

229) *McConney*, 728 F.2d at 1204.

점을 확인한 셈이다. 사건의 종류와 정황에 따라 효과적인 방법을 제시할 수밖에 없다는 결론인 셈이다. 다만, 특허사건이 소송 당사자간의 사적인 분쟁을 넘어 공공의 이익과의 관련성이 높다는 점을 상기할 때, 앞서 Pierce 판결에서와 같이, 비록 사실문제가 혼합된 사안이라도 법률문제를 다루는 방식으로 분쟁사안을 해결할 수도 있다고 본다.

특허소송에 있어서도 법률문제와 사실문제의 구분은 명확하지 않다는 점은 앞서도 언급한 바 있다. 2012년 연방항소법원은 *Bard Peripheral Vascular v. W.L. Gore & Assocs.* 사건에서 피고의 특허침해가 고의적인지 여부의 판단은 법률문제로써, 비록 피고의 특허 무효 주장이 합리적인지에 대한 판단요소가 있기는 하지만, 최종적으로 판사가 판단할 문제라는 점을 밝혔다.²³⁰⁾ 연방순회법원은 고의성에 대한 문제는 전반적으로 사실문제라는 점을 지적하면서도, 상당수의 특허 유효성 분쟁이 궁극적으로 법률문제이지 사실문제가 아니라는 점을 확인해 왔다. 법원은, 배심이 아닌, 판사가 특허 유효성에 대한 합리성을 평가할 가장 최적의 주체라는 결론을 내렸다. 이에 법원은 1995년 이전 관행을 결합한 판단을 제시하였다.

“Seagate 사건에서의 두 갈래 판단을 고려해볼 때, 피고의 방어 주장이 사실문제 내지 법률문제와 사실문제가 혼합된 사안에서, 담당판사는 배심으로 하여금 피고의 주장과 관련한 내재적 사실을 판단케 할 수 있다. 예를 들어, 예측가능성 내지 자명성의 문제 등이 이에 해당한다..... 그러나 합리적인 사람이 유효한 특허에 대한 침해의 가능성이 높다고 판단할 수 있는지에 대한 궁극적인 법률적인 문제는 법률의 문제로서 판사에 의해 판단되어야 한다.”²³¹⁾

230) *Bard Peripheral Vascular, Inc. v. W.L. Gore & Assocs.*, 682 F.3d 1003, 1006-07 (Fed. Cir. 2012).

Bard 사건이 오직 고의성의 요건으로서의 특허의 유효성을 결정하는 데에 적용되는 데에 반해, 배심에게 궁극적인 법률문제를 제외하고 사실문제만을 판단하게 한다는 논리는 유효성 분쟁에서 보다 일반적으로 적용될 수 있을 것이다. 그 결과 특허의 유효성에 대한 배심재판에 대한 불분명한 적용원칙을 갖게 된다. 법률은 일응 배심이 특허의 유효성을 판단한다고 볼 것이지만, 법원은 여전히 수정헌법 제7조와 관련하여 배심재판권을 인정하기 어려운 상당수의 예외를 다룰 수밖에 없게 된다.

앞서 언급한 바와 같이, 수정 헌법 제7조의 문제는 1995년에 이르러 연방순회법원에서 정면으로 다뤄진다. In re Lockwood 사건에서 특허권자는 약식판단을 통해 침해주장을 기각 당하게 되지만, 피고가 반소로써 주장한 특허의 무효확인판단은 여전히 남아 있었다. 피고는 특허권자의 배심재판 요구의 기각을 구하는 요구를 통해, 침해에 대한 판단은 더 이상 법률적인 손해배상의 문제와의 연관성이 없으므로 배심재판에 대한 필요가 없다고 주장하였다. 이에 원고인 Lockwood는 배심요구에 대한 재확인 청구영장(a writ of mandamus to reinstate the jury demand)을 제출하였다. 연방순회법원 판사 6인 중 3인의 판사는 영장을 받아들이면서, 역사적으로 1791년 이전의 영국에서 배심은 특허의 유효성을 판단하였다고 지적하였다.

그러나 다른 3인의 판사는 영국의 역사는 특허의 유효성이 배심의 주요한 판단 사안이었다는 사실을 뒷받침하지 않는다고 하고 역

231) Commil USA, LLC v. Cisco Sys., 720 F.3d 1361, 1372 (Fed. Cir. 2013) (assuming a Seventh Amendment right to a jury trial on validity, but finding that that right was not violated by retrial of the question whether a validity defense was reasonable, when the latter question was part of an infringement inquiry)

시 특허의 유효성은 공공의 이익에 영향을 받는 것이라는 이유로, 수정 헌법 제7조에 대한 “공권(내지 공적권리, public rights)”의 예외를 발동하였다. 대법원은 이러한 문제를 해결하기 위해 상고신청을 받아들였다. 그런데 사건이 대법원에 계류 중에 Lockwood가 배심재판 요구를 철회하였다. 원고에 의한 자발적인 중단 원칙에 의해 대법원은 항소법원의 의견을 판례에서 삭제하였고 지방법원의 판단이 부활되었다. 결국, 대법원은 지방법원에 배심 없이 “사건의 진행”을 지시하였다.

이후, 항소법원 결정에서 수정 헌법 제7조의 문제가 거론되었으나 역시 특허의 유효성 문제를 직접적으로 다루지는 못했다. 항소법원의 판결은 Lockwood의 의견을 추가적인 분석없이 따랐을 뿐이었다.²³²⁾ 항소법원 판사들 사이의 분명한 구분과 대법원에서의 해결되지 않은 이해에 있어서 이렇다 할 구체적인 언급은 없는 상태다. 또한 Lockwood가 배심재판권을 가질 수 있다는 항소법원의 판단을 뒷받침할 기존의 판례도 존재하지 않는다.

(2) 실용주의적 접근의 필요성

법률문제와 사실문제의 구분은 법원리적인 측면보다는 법률문제와 사실문제의 판단주체를 구분하고, 그에 대한 항소심의 심리원칙을 정한다는 기능적인 역할을 수행하고 있다고 해도 과언이 아닐 것이다. 결국 어느 정도는 법원과 배심의 역할을 명확히 구분한다는 실용주의적 접근이 필요하다고 본다.²³³⁾ 법률문제와 사실문제의 구

232) In *Lockwood*, the Federal Circuit suggested that a declaratory judgment action is merely the “inversion” of an action for patent infringement and that “such an inversion cannot operate to frustrate Lockwood’s Seventh Amendment rights.” *In re Lockwood*, 50 F.3d 966, 976 (Fed. Cir.), *vacated by sub nom.*, *Am. Airlines v. Lockwood*, 515 U.S. 1182 (1995).

233) *The Myth of the Law-Fact Distinction*, 97 Nw. U. L. Rev. 1769 at 7p.

분에 대한 다양한 이론적인 주장들이 있음에도 불구하고, 이 구별 역시 실용적인 것으로부터 출발했기 때문이다.

미국에서 1952년 통일상법전(the Uniform Commercial Code)이 마련되었던 초기, 불공정거래행위(unconscionability)를 법원이 판단해야 할 법률문제로 선언하였다. 각 주별로 상이한 상거래 관련 법률체계를 통일할 실용적 필요가 이러한 선언을 규정화하게 한 사례로 볼 수 있다. 특히 이러한 선언은 상거래 관련 분쟁에서의 법적 안정성을 위해서는 판사가 계약 내용과 용어 해석을 판단함에 있어서 가장 적합한 권한자로 보았기 때문이다.²³⁴⁾

비록 법률문제와 사실문제의 구분에 있어서, 논증적 측면(ontological analysis)에서의 접근이 없는 것은 아니다. Posner 판사 역시 실증적인 측면이외에 논증적인 측면에서 법률문제와 사실문제를 구분할 수 있다는 의견을 제시하기도 하였다. Posner 판사는 리처드 3세에 대한 역사적 사실과 수정 헌법 제14조의 범위와 의미에 관한 법률문제는 분명히 “존재론적인 중요성(ontological status)”상의 차이가 있다고 주장하였는데,²³⁵⁾ 역사적 사실이 흔히(인위적이 아닌) 자연적인 성격을 갖는다는 점에서 그 구분점을 제시한 바 있다. 반면 법률적 사실은 인간이 만든 인위적인 언어적 창조물으로써, 법률, 사법적 의견 그리고 규정 등을 들고 있다.²³⁶⁾

그러나 이와 같은 견해에 대해서는 ‘비록 이와 같은 구분이 정확한 것이라고 해도, 법률사안이 일정한 의미에서는 사실적일 수 있다는 점을 간과할 수 없다’는 반론도 있다. 즉, 법률문제와 사실문제를

234) Id.

235) Richard A. Posner, The Problems of Jurisprudence 198 (1990).

236) Id.

구분할 일관성 있는 원칙은 제시하기 어렵다는 것이다. 비록 법률이 인간에 의해 만들어진 것이고, 언어적인 구성을 갖추고 있다고 해도, 규범성(normativity)을 갖는 법률문제가 역사적 사실문제 보다 덜 객관적(objective)이라고 할 수는 없다는 것이다.²³⁷⁾

한편, 사실문제와 법률문제에 대한 법이론은 인식론(epistemology)적인 접근도 있다. Hazard 교수는 '법률문제는 직접적인 사법적 인식을 통해 해결되고, 사실의 문제는 정보제공자라는 매개를 통해 해결된다'는 인식론적인 접근을 시도하였다.²³⁸⁾ Hazard 교수의 이러한 접근은 쟁점효 원칙(issue preclusion)이 사실문제에 대해서만 적용되고 있던 기존 원칙에 대한 개선을 요구하는 과정에서 제시된 것이라는 점에서 한계점이 있다.²³⁹⁾ 또한 동일한 문서를 두 사람의 판사가 조사하는 경우, 각각은 다른 결론에 이를 수 있으며, 그 원인은 해당 문서에 대해 직접적인 접근을 한다기 보다는 외재적인 법률적 증거를 통한 추론을 하기 때문이라는 것이다.²⁴⁰⁾ 이는 사실문제에 대한 판단이 배심에 의해 이루어진다는 점에 비추어볼 때, 배심은 사건에 대한 직접적인 이해보다는 외부 증거와 증인을 통해 사건을 인식하게 되므로, 결과적으로는 일치되기 어려운 결론을 내리게 된다는 점을 시사한다고 본다.

더구나, 소송에서 다투지는 사실문제가 모두 자연적인 발생원인과 관련한 역사적인 사실이라고는 할 수 없으며, 특히 기술의 상세

237) Dennis Patterson, Normativity and Objectivity in Law, 43 WM. & Mary L. Rev. 325, 356-63(2001); Andrei Marmor, An Essay on the Objectivity of Law, in *Analyzing Law* 3, 9-11 (Brian Bix ed., 1998).

238) Geoffrey C. Hazard, Jr., Preclusion as to Issues of Law: The Legal System's Interest, 70 Iowa L. Rev. 81, 88 (1984).

239) Id.

240) Ronald J. Allen & Michael S. Pardo, The Myth of the Law-Fact Distinction, 97 Nw. U. L. Rev. 1769, 1772 (2003).

한 설명을 다룬 특허명세서와 저작권 등은 결국 언어로 기술된 문서를 바탕으로 한 사실문제가 법률적 논점이 된다고 보았을 때, 아직 명백한 원칙이 세워지지 않은 법논리적인 다툼이 법률문제와 사실문제의 중심이 되어서는 안 된다고 본다. 사실문제와 법률문제는 기본적으로 접근의 문제일 수 있다고 본다.

원칙적으로 법률은 다양한 사실들 가운데, 규칙으로 정해야 할 사실을 일반화한 것으로 근본적으로는 법률문제 역시 사실문제라고 할 수밖에 없다. 분쟁 사안이 법률적인 판단의 대상이 되는지 그리고 법률이 정한 규제나 규율의 대상이 되는 행위 내지 대상물인지를 판단하는 것이 사실문제 판단이라고 단순화할 수도 있다. 그런데, 사실문제와 법률문제는 기본적으로 접근방법의 문제일 수 있다. 법률문제와 사실문제의 구분의 출발점을 일반적인 표현으로 규정된 법률의 표현과 용어를 어느 범위까지로 정할 것인가 하는 측면에 두고 보면, 사실문제는 역시 법률문제일 수밖에 없다. 특허청구항 해석이 법률문제라는 것은 법률문서인 특허명세서에 담긴 용어를 바탕으로 법률적인 효력을 발휘하기 때문에 이의 법률적 효과의 범위를 정하는 것이 곧 분쟁사안을 해결하는 원칙적인 방법이 되기 때문이다.²⁴¹⁾

241) “휴기”라는 법률용어의 해석을 판사가 사건의 정황과 그것을 사용한 사람의 상태 등을 감안하여 휴기의 범위를 사람에게 상해를 입힐 수 있는 도구로 폭넓게 해석한다면, 일상용품이라도 그것을 통해 사람에게 상해를 입혔다면, 해당 일상용품이 휴기라고 할 수 있는지를 굳이 배심의 판단문제로 삼지 않을 수 있는 것과 마찬가지다. 서울북부지방법원 2015고단73 판결.(2015.7.3.) (피고인은 부러뜨린 신용카드가 폭처법 제3조 제1항에서 정한 위험한 물건에 해당하지 않는다고 주장하였으나, 법원은 본래 살상용, 파괴용으로 만들어진 것뿐 아니라 다른 목적으로 만들어진 물건도 사람의 생명, 신체에 해를 가하는 데 사용되면 위조항의 위험한 물건이라고 할 것인데, 피고인이 사용한 신용카드가 딱딱한 플라스틱 재질로 되어 있고 부러뜨린 신용카드의 날카로운 면이 사람의 피부를 쉽게 찢을 수 있을 것으로 보이는 점을 들어 폭처법 제3조 제1항에 정한 위험한 물건에 해당한다고 판단하였다.)

나. 법률문제와 사실문제와 관련한 새로운 항소원칙

(1) Markman 판결에서의 법률문제와 사실문제에 대한 기존의 항소원칙

de novo review는 법률 사안에 대한 재심사 내지 항소 원칙으로 인식되어왔다. 이에 반해 판사가 판단한 사실문제에 대한 심사는 clearly erroneous 기준이 적용되어 왔다.²⁴²⁾ 그리고 배심에 의한 사실인정의 경우는 본질적인 증거(substantial evidence) 기준을 적용하여, 배심평결을 보다 존중하는 태도를 견지하고 있다.²⁴³⁾

Markman 판결에서 Mayer 판사는 자신의 보충의견에서, “청구항의 의미가 무엇인지를 확정하는 것이 거의 대체로 사건을 결정하는 결과가 된다”²⁴⁴⁾는 점에서 특허침해사건에서 배심을 배제하려는 것이 본 판결의 진짜 의도라는 의견을 비쳤다.²⁴⁵⁾ 또한 특허소송을 “배심 평결과 일반 판사들에 의한 ‘예측불가능성’으로부터 벗어나게 할 필요”가 있음도 역설하였다.²⁴⁶⁾ Mayer 판사는 특허의 범위에 판

242) Weatherchem Corp. v. J.L. Clark, Inc., 163 F.3d 1326, 1332 (Fed. Cir. 1998) (stating that factfindings made during a bench trial are reviewed for clear error).

243) 이러한 배심평결의 존중 기준으로 인해, 배심재판의 경우는 항소심에서 1심 판결을 확정하는 비율이 de novo 재심원칙을 적용받는 summary judgment 등 판사의 판결에 비해 상대적으로 높다.

244) Id. (Mayer, J., concurring). This occurs either “when the judge affirmatively takes the question from the jury by granting summary judgment or judgment as a matter of law, ... [or] when, even though the judge sends the question to the jury, his interpretation of the claims forces the jury’s decision on infringement.” Id. at 993 (Mayer, J., concurring).

245) “Today the court jettisons more than two hundred years of jurisprudence and eviscerates the role of the jury preserved by the Seventh Amendment of the Constitution of the United States; it marks a sea change in the course of patent law that is nothing short of bizarre.” Markman, 52 F.3d at 989 (Mayer, J., concurring).

246) Id. at 989 (Mayer, J., concurring). “[t]he quest to free patent litigation from the ‘unpredictability’ of jury verdicts, and generalist judges,

단을 궁극적으로 법률문제로 보았으면서도, 그에 대한 답은 내재된 사실문제로부터 구해야 한다고 언급하였다. 외부적 증거(extrinsic evidence: 당업자 수준, 당업계 기술 수준 등의 사실문제 관련 증거)는 청구항에 사용된 용어에 대한 진정한 분쟁의 결과로서, 사실인정자에게 분쟁해소의 책임이 있다는 의견이다. 청구항해석 문제가 항소심에서 다뤄지는 경우, CAFC는 모든 법률적 결론이 가능하도록 새로운 심리(de novo) 원칙을 적용하여 판단하여야 한다는 견해를 밝혔다. 따라서 청구항 해석의 과정에서 판단된 사실에 대해서 CAFC의 심리원칙은 판사에 의한 사실 판단은 clear error 원칙으로, 배심의 평결을 유지하기 위한 원칙으로서는 substantial evidence 원칙을 적용하는 것으로 정리하였다.²⁴⁷⁾

Markman의 항소에 대해, 항소법원은 지방법원이 JMOL을 승인한 바를 확정하였다. 항소법원은 특허청구항의 해석이 판사가 판단할 법률문제로 판단하였는데, 이는 청구항의 해석을 법률의 해석과 같은 것으로 본 것이다. 법원은 지방법원의 의견과 같이, 판사가 청구항, 명세서 그리고 출원 경과 등을 조사하고, 전문가 증언 등의 외부 증거를 감안하여 특허청구항의 의미를 확정하여야 한다고 판시하였다. 법원은 청구항 해석에 대한 항소심을 새로운 심리(de novo) 원칙으로 심리해야 한다고 결정하였으며, Mayer 판사는 이에 더 나아가 동조 의견을 통해, 청구항 해석은 전통적으로 법률문제로 취급하여 왔으나 이에 내재된 사실문제의 판단은 배심에게 맡겨야 한다고 주장하였다.

results from insular dogmatism inspired by unwarrantable elitism: it is unconstitutional.”, “Declaring that the jury is a ‘black box’ incapable of a ‘reasoned decision’, several judges of the court have already advised that they are aboard this campaign.” Id. (citing *In re Lockwood*, 50 F.3d 966, 990 (Fed. Cir. 1995) (Archer, C.J., Nies, J., Plager, J., dissenting)).

247) See id. (citing Fed. R. Civ. P. 52(a)) (Mayer, J., concurring).

Newman 판사는 판결에 이른 다수 의견에 대하여 반대의견을 피력하였는 바, 새로운 심리(de novo) 심리 원칙에 대해서는 위험성을 강조하였으며, 전통적으로 인정되어 온 특허사건에서의 수정 헌법 제7조의 배심재판을 따르는 것이 타당하다는 주장을 하였다.²⁴⁸⁾ 특허침해는 사실문제이며 특허청구항에 사용된 용어의 의미를 결정하는 것은 침해여부의 향방을 결정하는 힘이 있음을 강조하면서²⁴⁹⁾, 다수의 의견은 결국 “배심을 제거하고, 새롭고 불확실한 절차를 지방법원 판사에게 부여하는 것”이라고 비판하였다.²⁵⁰⁾

Newman 판사는 청구항 해석의 문제에 대해서는, 문서의 해석은 법률의 문제라는 점에 동의하면서도, 이는 청구항에 내재된 사실의 사실적 본성을 박탈할 수 있다는 의미가 아니라고 주장하였다. 따라서 용어의 해석은 사실의 판단이며 법률적인 결론은 결정된 사실들의 토대 위에 내려져야 한다고 하였다.²⁵¹⁾ 항소법원에 대해 사실문제를 법률문제로 재정의하는 것은 법원의 정책적 관점을 부여하기 위한 도구일 뿐²⁵²⁾이라는 강한 어조의 비판을 하였다. 항소법원이 1

248) Id. at 1000 (Newman, J., dissenting) (“The majority today denies 200 years of **jury trial** of **patent** cases in the United States, preceded by over 150 years of **jury trial** of **patent** cases in England, by simply calling a question of fact a question of law. The Seventh Amendment is not so readily circumvented.”).

249) See Markman, 52 F.3d at 999 (Newman, J., dissenting).

250) Id. at 999 (Newman, J., dissenting). This results in “a dramatic realignment of **jury**, judge, and the appellate process.” Id. at 1024-25 (Newman, J., dissenting).

251) See id. at 1003 (Newman, J., dissenting). The facts discovered from disputed terms in the **patent** specification were: (1) differences from the prior art; (2) determination of what occurred in the prosecution of the **patent** application; (3) findings of technological fact; (4) and weighing the testimony of experts. See id. at 1003-08 (Newman, J., dissenting).

252) See id. at 1008 (Newman, J., dissenting). “[I]t is an illusion to think that **patent** litigation difficulties can be resolved by turning factual issues into matters of law and assigning them to the Federal Circuit.” Id. at 1025 (Newman, J., dissenting).

심 법원을 존중하는 바가 없이는 사법체계의 효율성, 효과성, 안정성을 잃을 수 있다는 점도 강조하였다.

(2) Teva 판결에서의 법률문제와 사실문제에 대한 새로운 항소 원칙

미국 연방 대법원이 Teva Pharmaceuticals v. Sandoz 사건에서 청구범위 해석(claim construction)에 대한 항소심 리뷰 방식에 관한 기존 판례를 파기하는 판결을 내렸다. 청구범위 해석에 대한 항소심에서는 1998년 연방항소법원 전원합의체 판결로 성립된 이른바 “새로운 심리(de novo)” 리뷰방식(항소법원은 1심 법원의 청구범위 해석에 구속받지 않고 원천적으로 리뷰)이 사용되어 왔다.²⁵³⁾ 그러나, 원고는 새로운 심리(de novo) 기준이 미국 민사소송법 52(a)조에서 규정, 즉 항소심은 하급심 사실확정에 명백한 오류가 없는 이상 그 확정을 받아들여야 한다는 내용에 위배된다는 이유로 상고한 사건이다.

Markman 판결 이래로, 미국법에서 “사실문제”는 배심원이 판단하고 “법률문제”는 판사가 판단하는 구조가 확립되어 왔다. 항소심 판사는 배심원의 “사실문제” 확정에는 명백한 오류가 있는지 여부를 판단할 뿐 새로운 심리(de novo)는 불가능하다. 청구범위 해석은 법률문제로 인식되어 판사들이 결정해왔는데, 청구범위 해석에는 “사실관계” 판단이 포함되는 경우도 있는 점이 문제가 되었다. 예를 들면, 명세서와 청구범위(소위, intrinsic evidence)를 통한 청구범위 해석은 법률문제이지만, 당업자 수준, 당업계 기술 수준(소위, extrinsic evidence)을 통한 해석은 expert witness(전문가)등이 필요한 사실관계 문제이다. 대법원은 전자의 경우는 법률문제이므로 항소심이 새

253) Cybor Corporation v. FAS Technologies.138 F.3d 1448, 1451 (Fed. Cir. 1998).

로운 심리(de novo)를 하게 되지만, 후자의 사실관계 확정의 경우는 원천적 리뷰가 아닌 명백한 오류(clear error)가 있는지 여부로 심리해야 한다고 판시하였다.²⁵⁴⁾

Teva 사건에서 피고는 청구범위에 사용된 “molecular weight”(분자량)이라는 용어가 “peak average molecular weight,” “number average molecular weight,” “weight average molecular weight” 등의 세 가지의 다른 해석이 가능하므로 불명료하여 무효라는 주장을 하였다. 한편, 원고는 전문가 등의 진술을 통해서 당업자는 그 용어가 “peak average molecular weight”를 지칭한다는 것을 이해할 수 있으므로 불명료하지 않다고 반박하였다. 1심 판결에서는 원고의 주장을 받아들여 특허 유효를 확정하고 침해판결을 내렸으나, 항소심은 새로운 심리(de novo)를 통하여 원심을 뒤집고 청구범위가 불명료하여 무효라는 판결을 내렸다. 대법원이 기존 판례 변경을 하고 본 건을 항소법원으로 환송하였으므로, 항소법원은 변경된 기준으로 다시 판결을 내려야 한다.

항소심 과정에서 Sandoz는 법률문제에서 사실문제를 분리하는 것이 쉽지 않기 때문에, 항소법원이 지방법원의 청구항 해석은 두 개의 기준으로 분리하기보다는 총괄적으로 새로운 심리(de novo) 원칙으로 심리하여야 한다고 주장하였다. 이에 항소법원은 법률문제로부터 사실문제를 분리해 왔으며, 항소법원이 사실문제 판단과 법률문제의 판단의 복잡성을 다루어 왔다는 점을 강조하였다. Sandoz가 “명백한 오류(clear error)” 원칙이 항소심 결정에 있어서 통일성의 미진을 야기할 수 있다고 주장한 바에 대해서도, 법원은 보조적인 문제에 대한 다양한 사실 판단으로부터 다양한 청구항 해석이

254) Teva Pharmaceuticals USA v. Sandoz, INC. 135 S.Ct. 831, 833 (2015).

나올 것이라는 점이 입증된 것은 아니라는 점을 확인하였다.

명백한 오류(clear error) 기준을 특허청구항 해석에서의 보조적인 사실인정에 적용하는 방법에 대해서, 지방법원이 특허에 내재적인 증거만으로 심리하는 경우, 판사의 결정은 오직 법률에 대한 결정으로 항소법원은 그러한 해석의 결과를 새로운 심리(de novo) 원칙으로 심리해야 한다는 것이다. 그러나, 지방법원은 외부 증거를 참조하여 해당 특허기술이 개발된 시점과 해당 기술 관련 용어와 과학적 배경을 이해할 필요가 있다. 여기서 관련 보조사실들이 분쟁의 대상이 될 수 있으며, 법원은 외부 증거에 대한 보조사실 판단을 해야 하는 현실적인 근거가 된다. 지방법원 판사는, 사실 문제에 대해 판단한 후에, 사실문제 판단을 통해 확인된 사항들을 반영하여 청구항 해석을 하게 된다. 청구항 해석은 궁극적으로 법률문제로서 항소법원은 새로운 심리(de novo) 원칙으로 심리를 하게 된다. 그러나 판사가 분쟁에 내재된 사실문제에 대해 결정한 사항에 대해서는 해당 사실인정에 대해서는 명백한 오류(clear error)가 있는지를 확인해야 한다²⁵⁵⁾는 것이 대법원의 최종 입장이다.

Teva 판결은 외부 전문가의 증언에 대한 문제로, 배심의 사실문제 판단에 관한 사건은 아니지만, 기존에 Markman 사건을 통해 판사에게 일임된 청구항 해석에 있어서도 사실문제와 법률문제의 구분 원칙이 적용된다는 점을 부각시켰다. 따라서 항소심에서의 재심사 원칙에도 변화가 생겼다. 기존에는 청구항 해석을 법률문제로 보아 이에 대해서는 새로운 심리(de novo) 원칙을 적용하였으나, 대법원은 이러한 기존의 판례를 변경하여, 청구항 해석의 이해를 돕기 위해 동원된 외부증거(이 사건에서는 Teva측 전문가의 증언)에 대해

255) Id. at 834.

서는 사실문제의 판단이므로 명백한 오류(clearly erroneous) 원칙을 적용해야 한다는 판결을 내렸다.

다. 영국의 사법제도에서의 배심재판의 배제

배심재판제도의 발원지인 영국에서도 특허사건은 더 이상 배심재판으로 다루어지지 않는다. 특허소송에서의 배심재판의 적용을 논의하면서 대법원이 제시한 “역사적 검증”은 배심재판권이 1791년 영국의 보통법 상의 어떠한 사건에 주어졌는지를 묻는다. 그런데 전통적으로 보통법 법원은 원래 특허사건 내지 복잡한 사건을 다루지 않았으며, 그러한 사건들은 배심이 배제되는 형평법 법원(the Court of Chancery)에서 다루어졌으므로, 수정 헌법 제7조가 특허사건에서의 배심재판권을 보장하지 않는다는 것이 보다 역사고증에 입각한 판단²⁵⁶⁾이라고 할 수 있다. 또한, 일반인 배심이 아닌 법률 전문가인 판사가 사건을 판단하는 것이 편견 없는 판결을 내릴 수 있는 경우에는 판사재판을 받을 수 있어야 하는 것이 수정 헌법 제7조보다 우위에 있는 제5조 상의 공정한 재판을 받을 권리를 보장하는 방안이라는 주장도²⁵⁷⁾ 가능하다.

더욱이 미국의 사법부는 배심재판의 연원으로 1791년 영국의 배심재판제도를 제시하고 있으나, 이후 영국은 배심제도와 특허소송에 있어서는 미국과는 반대의 방향으로 발전하였다. 영국은 1873년의 Judicature Acts를 통해 특별법원의 도입을 시도하였다. 당시까지는 특허권자가 침해구제를 원하는 경우 보통법 법원에는 특허의 유효성과 침해의 확인을 구하는 소송을 제출하고, 침해의 구제에 대해서

256) Lemley; Jennifer F. Miller, Should Juries Hear Complex Patent Cases?,
4 DUKE L. & TECH. REV. 1 (2004).

257) Id. at 22.

는 형평법 법원에 금지명령(injunction)과 같은 형평법적인 구제를 구하는 소송을 분리하여 진행하였다.²⁵⁸⁾

특기할만한 사항은 당시 특허법 분야의 최초의 연구자라고 할 수 있는 William Hindmarch는 1851년 당시 이미 “많은 사람들이 이 나라의 법원이 특허권과 관련된 문제를 결정하기에는 맞지 않는다고 생각한다. 이에 특별 재판소가 선별되어 특허와 관련된 소송을 전담해야 한다고 주장하고 있다.”고 지적하였다.²⁵⁹⁾ 특히 배심재판에 대한 비판을 통해, “특허소송에서 일어나는 사실문제에 대해, 배심이 이를 판단하기에 충분한 능력을 갖추었다고 볼 수 없다. 특허사건에서 배심들이 그들에게 주어진 사실에 대한 충분한 이해가 없는 상태에서, 배심은 논리적 판단보다는 자신들의 감정과 편견에 흔들리기 쉬우며, 결과적으로 재판에서 최후 발언을 하는 당사자가 유리한 평결을 받는 결과가 빚어진다.”고 하여, 배심의 전문성과 사건에 대한 이해 부족과 평결의 편향성을 지적하였다.²⁶⁰⁾

이와 같은 불합리를 개선하기 위해, 기존의 보통법 법원(the Court of Kings Bench, a common law court)과 형평법 법원(the Court of Chancery)의 현대화를 추구하면서, 이 두 법원을 통합하여 High Court of Justice(이하, “High Court.”)를 설립하였다.²⁶¹⁾ 이로써 High Court내의 형평법 심사부에서 특허침해 사건을 다루게 되었으며, 특허의 무효, 침해, 금지명령의 부여 여부 등을 결정하였다.

258) ROGER WILLIAM WALLACE & JOHN BRUCE WILLIAMSON, THE LAW AND PRACTICE RELATING TO LETTERS PATENT FOR INVENTIONS 21-22 (1900).

259) W.M. HINDMARCH, THE DEFECTS OF THE PATENT LAWS OF THIS COUNTRY WITH SUGGESTIONS FOR REFORMING THEM, 19 (1851).

260) Id.

261) PHILIP H. PETTIT, EQUITY AND THE LAW OF TRUSTS 3 (11th ed. 2009).

담당판사들은 애초에 특허사건에 대한 전문적인 지식을 가진 이들은 아니었으나, 소수의 판사들에게 특허사건이 맡겨지면서 특허소송에 대한 경험을 구축해 나갈 수 있었다.²⁶²⁾ 더불어, 판사에게는 배심재판을 거부할 권리가 주어지면서, 19세기 중반에 영국은 이미 배심재판은 점차 줄어들게 되었다.²⁶³⁾

상기와 같은 사법구조는 1940년대까지 큰 변화 없이 이어져 왔으나, 1946년 Government Committee가 특허담당판사의 기술적인 전문성의 부족을 지적하면서, 특허재판에 대한 개선방안을 제시하였다. 이 개선안에는 특허소송을 담당하는 판사에게 “기술적 내지 과학적인 자질을 갖추어야 하며, 발명과 관련된 과학적인 요소에 대한 사전의 집중적인 설명이나 지시 없이도 적어도 사건에 관련된 전반적인 기술적인 원리를 이해하기에 충분한 수준이 되어야 한다.”는 기술적 소양이 필요하다는 내용을 담고 있었다.²⁶⁴⁾

이후 1981년의 The Supreme Court Act 제69조는 민사사건 중 1) 명예훼손(libel and slander) 2) 사기(fraud) 3) 악의적 기소(malicious prosecution) 4) 불법감금(false imprisonment)의 4가지 사안에 대해서만 배심재판을 허용한다는 규정을 제시하였다.²⁶⁵⁾ 그러나 이와 같은 규정은 배심재판권을 보장하기 위한 입법조치가 아니었으므로, 이들 사건에서도 “장기적인 문헌 혹은 장부 조사, 과학적인 조사 등 배심에 적합하지 아니한 사안”에 대해서는 법원은 배심재판을 거부할 권한이 있었다.²⁶⁶⁾ 1990년 런던 킹스크로스 지하철 화재와 관련

262) Study on Specialized Intellectual Property Courts. 122

263) Catherine Elliot & Frances Quinn, English Legal System ch.5 (2d ed. 1996).

264) Id. at 122-123.

265) Supreme Court Act, 1981, §69 (Eng.).

266) ELLIOT & QUINN, supra note 263, at 123-24.

한 신체상해(personal injury) 사안으로 배심재판이 요구된 사건에서, 법원은 해당 사건이 기술적(technical)이고 배심에게 적합하지 않은 방대한(far-reaching) 사안을 포함하고 있음을 이유로 배심재판 요구를 기각한 바 있다.²⁶⁷⁾

영국은 19세기 후반에 보통법 법원과 형평법 법원을 통합하고, 법원에게 배심재판을 거부할 재량을 부여함으로써, 일반 민사사건뿐만 아니라 특허사건에 있어서도 판사 중심의 재판으로 법적안정성을 확보할 수 있었다. 1981년에는 배심재판이 가능한 사안을 입법으로 규정하였을 뿐만 아니라, 이들 사안에 대해서도 반드시 배심재판을 인정하는 것이 아니라, 기술적으로 고도하거나 배심이 다루기에는 시간적으로나 규모적으로 방대한 사안에 대해서는 배심을 적극적으로 배제할 수 있도록 법원의 판례가 기능하고 있다.

2007년 기준으로, 영국 내 특허사건의 19%가 항소법원에서 번복되었는데, 이는 기타 민사소송 사건 중 항소심의 파기비율인 41.9%에 비해 낮은 비율이다. 거의 모든 민사 소송이 판사재판으로 이루어지므로, 이와 같은 통계는 일반 민사법원보다 특허법원의 독립을 통한 특허사법제도의 개혁이 더욱 효율적이라는 평가도 가능하다.²⁶⁸⁾ 미국의 경우, 2000년에서 2007년 사이의 연방지방법원 사건에 대한 항소심 파기비율이 9%에 불과한 데에 비해 CAFC에서의 특허사건의 항소심 파기비율이 21%인 점과 비교하면²⁶⁹⁾ 상대적으로 미국의 특허분야의 사법개혁이 필요한 시점이 되었음을 보여준다. 항

267) Singh v. London Underground.

268) Donna M. Gitter, Should the United States Designate Specialist Panel Trial Judges? An Empirical Analysis of H>R. 628 in Light of the English Experience and The Work of Professor Moore, 10 COLUM. SCI. & TECH.L.REV. 169, 195-196 (2009).

269) Id. at 193.; Ted Sichelman, Are Appeals at the Federal Circuit a "Coin Flip"?, PATENT LAW BLOG(PATENTLY-O) (Apr. 9, 2010).

소심에서의 파기 비율에 앞서, 영국에서의 항소비율은 미국보다도 낮는데, 이는 특히 전문가인 판사가 법률문제와 사실문제 모두를 판단함으로써 일관된 판결을 내리기 때문으로 본다. 이와 같은 판결의 예측가능성을 높이는 노력과 더불어, 영국은 패소한 당사자가 상대의 소송비용을 부담하게 함으로써 상대적으로 약한 특허를 가진 권리자로 하여금 재판보다는 협상을 유도한다는 특허사법 개혁의 성과를 제시하고 있다.²⁷⁰⁾

라. 특허권의 행정법적 권원에 의한 행정사법절차의 확보

미국뿐만 아니라 전 세계적으로 특허 허여 결정은 특허청 등의 행정기관을 통해 이루어진다. 이는 수정 헌법 제7조의 연원이 된 1791년 영국에서는 존재하지 않았던 체계이기도 하다. 미국 대법원은 행정기관의 결정에 대한 심리 권한을 판사에게 부여하고 있다. 또한 그러한 행정기관의 결정에 대해서는 헌법적인 권리로서의 배심재판권 등은 부여하고 있지 않다.²⁷¹⁾

특허의 유효성이 행정절차법의 규율을 받는 행정기관에 의해 최초로 결정된다는²⁷²⁾ 점은 18세기 영국의 관행과는 다른 것으로, 현대의 특허제도는 행정기관을 통해 특허의 심사가 이루어지고 최종적으로 특허가 부여된다는 점에서 근본적인 차이가 있다. 역시 재심사 내지 PGR과 같은 행정절차를 통한 특허의 취소가 인정되는 것도 특허권이 행정절차에 의해 형성된다는 사실을 명확하게 보여준다. 그럼에도 불구하고 수정 헌법 제7조가 배심재판의 명목으로 특

270) Id. at 195.

271) Atlas Roofing Co. v. Occupational Safety & Health Review Comm'n, 430 U.S. 442, 450 (1977); Cox v. United States, 332 U.S. 442, 453 (1947).

272) Dickinson v. Zurko, 527 U.S. 150 (1999).

허요건을 심사하고 특허권을 창설하는 행정기관으로서의 특허청의 특허를 심리할 권한을 실질적으로 제한하여 왔음을 인정할 수밖에 없다.

반대로 CAFC는 최근 배심이 유효성을 인정한 특허에 대해서도 특허청이 이를 취소할 권한이 있음을 확인하는 판결을 내린 바 있다.²⁷³⁾ 또한 배심이 원고의 특허가 유효하며, 피고의 침해를 인정한 판결에 대해 CAFC가 합리적인 배심에 의한 판결이 내려질 수 없다는 이유로 배심의 판결을 번복한 결정을 내린 바 있다.²⁷⁴⁾

대법원은 특허권을 공공의 이익에 영향을 받는 권리임을 표명해 왔다. *Lear, Inc. v. Adkins* 판결을 통해, 법원은 주법은 라이선시가 특허권의 무효를 다투는 것을 금지할 수 없음을 판시한 바 있다.²⁷⁵⁾ 이 판결은 법원이 “약한 특허를 무효화하는 것은 공익에 기여하는 것”임을 표명한 것으로 볼 수 있다. 판결문에서 법원은 “사실상 공공의 영역의 일부라고 할 수 있는 아이디어를 사용함에 있어 온건하고 자유로운 경쟁을 허용하는 것은 매우 중요한 공공의 이익”²⁷⁶⁾ 이라는 점을 시사하였다.

273) *In re Baxter Int'l, Inc.*, 678 F.3d 1357, 1365 (Fed. Cir. 2012). Were the Court to hold that there is a Seventh Amendment right to a jury trial on ultimate issues of validity, this post-judicial reexamination might violate the second clause of the Seventh Amendment, which prevents the reexamination of jury verdicts except “according to the rules of the common law.” U.S. Const. amend. VII.

274) *I/P Engine, Inc., v. Aol Inc.*, 2013-1307 (Fed. Cir. 2014). (“There are a number of reasoning why we do not find this reasoning persuasive. First, not all of the jury’s findings support non-obviousness. The the contrary, the jury found that the invention claimed in the ‘664 patent had been “independently invented... by others before or at about the same time as the named inventor thought of it.....”

275) *Lear, Inc. v. Adkins*, 395 U.S. 653, 671 (1969).

276) *Id.* at 670.

이와 같은 취지의 판결은 Lear 사건에만 국한하지 않는다. 법원은 반복적으로 약한 특허를 검증함으로써, 무효인 특허를 바탕으로 독점적 지위를 행사하려는 행위로부터 공공의 이익을 보호하는 것이 중요함을 강조해 왔다.²⁷⁷⁾ 법원은 “공공의 최고의 이익은 특허에 부여된 독점권이 기망이나 기타 형평에 반하는 행위로부터 자유로운 환경에서 나와야 한다”²⁷⁸⁾는 명제는 법원이 특허의 유효성을 사적인 권리가 아닌, 공권의 문제로 본다는 사실을 의미한다.

미국 연방헌법 제1조 제8항은 의회에 수권된 사항 가운데, 저작자와 발명가에게 배타적인 권리를 부여함으로써 과학과 유용한 기술의 발전을 도모할 권한과 더불어, 대법원 아래에 tribunal을 설치할 권한을 부여하고 있다.²⁷⁹⁾ 헌법이 “법원(court)”이라는 표현 대신 “tribunal”을 사용한 것은 연방헌법 제3조가 사법권과 법원에 대해 규정한 것과 구별하기 위한 것으로 보인다. 연방헌법 제3조가 의회가 대법원 이하의 하급법원을 창설하고, 법관을 임명할 수 있다는

277) *Microsoft Corp. v. i4i Ltd. P'ship*, 131 S. Ct. 2238, 2253 (2011) (Breyer, J., concurring) (offering measures designed to “increase the likelihood that discoveries or inventions will not receive legal protection where none is due”); *MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc.*, 549 U.S. 118, 137 (2007) (holding that licensees have standing to challenge patent validity or infringement without repudiating their licenses); *United States v. Glaxo Grp.*, 410 U.S. 52, 57 (1973) (emphasizing “public interest in free competition” in concluding that licensee in antitrust suit “may attack the validity of the patent under which he is licensed even though he has agreed not to do so in his license”); *Blonder-Tongue Labs. v. Univ. of Ill. Found.*, 402 U.S. 313, 349-50 (1971) (allowing alleged infringer to claim estoppel where patent previously declared invalid).

278) *Precision Instrument Mfg. Co. v. Auto. Maint. Mach. Co.*, 324 U.S. 806, 816 (1945).

279) U.S. Const. Art. I Sec 8. cl. 8, 9
...The Congress shall have power... (8) To promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries; (9) To constitute tribunals inferior to the Supreme Court;

규정을 두고 있으므로,²⁸⁰⁾ 연방헌법 제1조의 tribunal은 연방대법원을 최종심으로 하는 행정법원의 설립 내지 행정심판기구의 설립의 권한을 부여한 것으로 해석할 수 있다.

마. 특허소송에서의 국민참여재판의 가능성

2008년 사법개혁의 일환으로 도입된 국민참여재판은 현재 형사사건에 한하여 시행되고 있다. 현행 형사소송의 배심제도인 국민참여재판제도의 근거법률인 “국민의 형사재판 참여에 관한 법률”은 2007년 6월 1일 제정되어, 2008년 1월 1일부터 시행되었다. 현재 형사사건에서의 국민참여재판이 정착단계에 있다는 판단²⁸¹⁾과 함께, 민사소송으로의 확대에 대한 논의가 진행되고 있다.²⁸²⁾ 아직까지 특허소송에서의 국민참여재판의 도입에 관해서는 구체적인 논의가 없어, 민사소송에서의 국민참여재판에 대한 논의에 집중하여 특허소송에서의 국민참여재판의 가능성에 대해 살펴보고자 한다.

미국에서 배심재판은 헌법을 통해 인정되고 있는 권리임은 앞서 논의한 바와 같다. 이에 먼저 우리 역시 헌법이 배심재판제도의 도입에 대해 어떤 입장을 취하고 있는지 살펴볼 필요가 있다. 현행 헌법은 제27조는 “모든 국민은 헌법과 법률이 정한 법관에 의하여 법률에 의한 재판을 받을 권리를 가진다.”고 규정하고 있어서, 기본적

280) U.S. Const. Art. III Sec 1.

The judicial power of the United States, shall be vested in one Supreme Court, and in such inferior courts as the Congress may from time to time ordain and establish. The judges, both of the supreme and inferior courts, shall hold their offices during good behaviour, and shall, at stated times, receive for their services, a compensation, which shall not be diminished during their continuance in office.

281) 정인섭, “한국의 배심원재판”, 서울대학교 법학 제50권 제2호 2009년 6월 681~710면; 김재홍, 국민참여재판 ‘일단 합격점’, 법률신문(제3726호, 2009.3.2.)

282) 정영수, “미국 민사배심의 정당성과 민사배심의 활성화 방안에 대한 분석”, 법조 제62권 제8호(통권 제683호), 2013. 97~110면

으로는 법관에 의한 재판권을 원칙으로 하고 있다. 국민참여재판 제도의 도입과 관련하여 헌법 제27조가 규정한 “헌법과 법률이 정한 법관”에서 법관의 개념에 배심원을 포함시킬 것인가의 쟁점으로 보아 위헌설, 합헌설, 제한적 합헌설 등의 의견이 나뉘어 있다.²⁸³⁾ 이처럼 ‘국민의 형사재판 참여에 관한 법률’이 정하는 국민참여재판을 받을 권리가 헌법상 재판권을 받을 권리에 포함되는지 여부에 대해 학설대립은 있으나, 그동안 헌법재판소 2009. 11. 26. 2008헌바12 결정, 헌법재판소 2014. 1.28. 2012헌바298 결정, 헌법재판소 2015. 7. 30. 자 2014헌바447 결정 등의 사건은 비록 형사배심재판에 관한 것이지만, 배심에 대한 법관 개념에의 포섭가능성을 판단한 것이기에 배심제도에 대한 헌법재판소를 태도를 확인할 수 있다.

2009년 결정에서는 헌법재판소는 “헌법 제27조 제1항이 규정하는 ‘모든 국민은 헌법과 법률이 정한 법관에 의하여 법률에 의한 재판을 받을 권리를 가진다.’가 예정하는 보호범위에 국민참여재판을 받을 권리는 속하지 않는다’고 하였다.²⁸⁴⁾ 그리고 국민참여재판에서 배심원의 역할에 대해서는 “국민참여재판제도는 사법의 민주적 정당성과 신뢰를 높이기 위하여 배심원이 사실심 법관의 판단을 돕기 위한 권고적 효력을 가지는 의견을 제시하는 제한적 역할을 수행 “할 뿐임을 명확히 하였다.²⁸⁵⁾ 민사소송 내지 나아가 특허소송에서 국민참여재판이 도입된다고 하더라도, 현재 형사사건에 대한 배심원의 평결이 기속력을 갖지 못하고 권고적 효력만을 가지는 헌법상의 제한하에서는 형사소송에서의 국민참여재판과 같은 형태가 될 가능성이 높다고 판단된다.

283) 권영설, “민사배심재판의 권리에 관한 몇 가지 헌법문제”, 미국헌법연구 제12권, 2001, 45-75면; 이부하, “국민참여재판에 대한 법정책정 조명: 한국의 국민참여재판과 일본의 재판원재판을 비교하며,” 공법학연구 제12권 제4호, 한국비교공법학회, 2011; 김용효, “국민참여재판제도의 효과적 정착을 위한 입법적 제언,” 원광법학 제30권 제2호, 2014.

284) 헌법재판소 2009. 11. 26. 2008헌바12 결정

285) 헌법재판소 2014. 1.28. 2012헌바298 결정

더구나 헌법 문제의 근간에는 배심제도의 배경이 되는 보통법 체계와 법관 중심의 사법제도를 운영하고 있는 대륙법 체계의 상이점으로 인한 문제점들이 있음에도²⁸⁶⁾ 현재 국민참여재판의 도입과 운영에서는 충분히 논의되고 적용되어야 한다는 비판이 눈에 띈다.²⁸⁷⁾

또한 배심제도의 민사사건에의 도입에는 대립 당사자 간의 증거의 우위와 형사사건에 대비하여 보다 전문적인 사안의 다툼을 고려하지 않을 수 없다. 즉, 영국과 미국의 배심제도는 보통법 체계의 뚜렷한 특징인 증거법의 발전과의 상관관계가 있다는 점을 간과하지 않을 수 없는 바, 현재의 국민참여재판은 물론 상기한 국민의 형사재판 참여에 관한 법률 개정안에도 담겨있지 않은, 배심제도의 기본원칙으로 꼽을 수 있는 배심원들의 판단을 그르칠 수 있는 증거를 걸러내는 등의 증거배제원칙의 도입은 함께 사실문제의 판단을 판사가 전담할 것을 전제로 한 자유심증주의 원칙의 수정 등이 선결되어야 한다.

미국에서의 증거법의 발전은 민사와 형사 모두에서 공통적인 증거법 원칙이 적용되기 에 이르렀고²⁸⁸⁾, 그 실무적인 중요성으로 인해

286) 김대성, “국민의 형사재판 참여”, 충북대학교 법학연구, 제19권 제1호, 2008; 임보미, 국민참여재판의 대상사건과 실시요건에 관한 검토-국민사법참여위원회 안과 법무부안의 비교검토를 중심으로, 한양대학교 법학논총 제32집 제3호, 2015.

287) 2008년부터 2012년까지의 5년간 시행된 국민참여재판의 분석과 관련 공청회를 거쳐 국민참여재판제도를 대폭 수정한 개정안을 마련하였고, 2014년 “국민의 형사재판 참여에 관한 법률 일부 개정법률안”이 제출되었다. 국민참여재판을 검사의 신청에 따라 국민참여재판을 배제할 수 있고, 지방법원합의부 권한의 사건에 대해서는 국민참여재판 대상사건에서 제외하며, 배심원의 전원합의가 되지 않는 경우 배심원 4분의 3 이상의 찬성으로 평결을 인정하기로 하고, 배심원의 수를 5인에서 7인 혹은 9인으로 증원하는 등의 개정사항을 골자로 하고 있다. 탁희성, 최수형, “형사정책과 사법제도에 관한 연구 - 국민참여재판제도의 평가와 정책화 방안”, 한국형사정책연구원 연구총서 11-27, pp. 73~82. 그러나 2016년 1월 19일 개정공포된 “국민의 형사재판 참여에 관한 법률”은 상기의 개정안이 반영되지는 않았다. 안성수, “개정형사소송법상의 증거조사”, 한국형사법학회 추계학술대회 토론문, 2007, pp.202~207. 하지만, 이 역시도 영미의 배심제도의 원칙들을 반영한 것은 아니다.

288) 김종구, “형사소송법상 전문법칙의 입법연혁과 영미법의 영향”, 조선대학교 법

변호사시험의 필수과목의 하나로 다루어져 오고 있다. 별도의 증거법 체계와 법학전문대학원에서의 커리큘럼 및 실무교육과정이 존재하지 않는 우리나라에서는 이 역시 추가적인 부담이 될 수밖에 없다. 뿐만 아니라, 미국의 증거개시제도는 증거에 대한 사전검증을 통해, 배심원의 사실인정에 영향을 줄 수 있는 증거를 배제하여 왔으며, 이는 일반 민사사건뿐만 아니라, 특허사건에서 보다 엄격하게 적용되고 있다. 즉, 특허소송에서는 증거개시(discovery)의 도입과 Markman hearing으로 불리는 특허청구항 해석 등이 그것이다.

민사소송에서의 배심재판의 가능성이 다양하게 논의되고 있는 가운데, 사실인정이라고 하는 추론과정이 재판에서 법관이 내리는 의사결정의 핵심이라고 하면서 현대사회에서 등장하는 복잡한 민사분쟁의 사실관계를 법률전문가인 민사법관이 전적으로 판단하기에는 경험과 지식이 부족하다는 점을 지적하는 견해가 있다. 그리고 이러한 원인에 민사배심제도의 필요성이 있다고 주장한다.

그런데 이와 같은 태도는 미국 법원에서 법관에게 주어진 무계감과는 차이가 난다. 미국의 사법부도 판사의 전문성에 대한 문제를 해결해 나가기 위한 방안들을 모색하고 있는 상황으로, 판사의 전문성 확보의 필요성에 대한 저변에는 법률적 전문성도 부족한 배심원들이 재판상황에 대한 명확한 이해를 바탕으로 평결을 내릴 수 있도록 재판전체를 관장해야 한다는 것과 특히 특허소송에서는 기술적 배경을 가진 판사의 확보에 무게를 두고 있는 실정이 존재한다. 그러나 우리는 민사법관의 전문성 부족에 대한 대안으로서의 배심제도의 가능성을 타진하고 있는 실정이므로, 민사소송에서의 배심재판의 도입여부를 논하기 위한 논의의 설정부터가 조정되어야 할 필요가 있다고 본다.

형법적인 판단은 상대적으로 일상의 상식을 적용할 여지가 크다.

학논총 제19권 제3호, 2012, pp.63-93.

살인, 폭행, 상해, 절도 등과 관련된 행위규범은 우리가 일상적으로 경험하기 쉽고 이해하기 쉬운 것이기 때문이다. 그러나 민사소송에서의 분쟁은 복잡한 민사법 개념이나 분쟁 당사자 간의 복잡한 이해관계가 얽혀 있는 경우가 많다. 즉, 권리의 근거, 계약 규칙 등의 다양한 민사법적 개념을 잘 알고 있어야 민사분쟁에서 전제가 되는 사실을 올바르게 규명할 수 있는 경우가 많으며,²⁸⁹⁾ 특허사건에서는 기술에 대한 이해까지 수반된다.

이에, 민사배심을 긍정하는 입장에서도, 사건의 성격상 민사배심이 부적합한 사안들로서 법률행위의 채권적 분쟁과 물권적 분쟁을 들고 있다. 특허권이 물권적 성격과 채권적 성격을 공히 보유한 권리라는 점에서²⁹⁰⁾ 채권적 분쟁과 물권적 분쟁을 민사배심에 부적합하다고 판단한 것은 주목할 만하다. 즉, 채권적 분쟁에 대해서는 “계약관계를 기초로 한 민사분쟁으로, 계약관계의 존재와 법적 효과의 여부를 판단하게 된다. 이러한 사실관계의 규명에는 문제되는 계약관계에 대한 전문지식이 요청된다. 무엇보다 법률행위 해석에 관한 지식과 경험이 필요하다. 그러므로 이 같은 법률행위 채권적 분쟁에 대해서는 민사배심을 유보하는 것이 바람직하다고 생각한다.”²⁹¹⁾고 평가하고 있으며, 물권적 분쟁에 대해서는 “소유권, 전세권, 저당권 등이 문제가 되는 물권적 분쟁의 경우 대체적으로 사실관계는 간명하고 이에 대한 정보, 가령 등기부등본과 같은 증거자료는 충분한 반면, 법률관계는 복잡한 경우가 많다. 그 때문에 이러한 물권적 분쟁에서는 사실인정보다는 법적, 규범적 판단이 더욱 중요한 지위를 차지한다. 그러므로 이 같은 물권적 분쟁에 대해서는 민사배심을 적용하는 것을 유보할 필요가 있다.²⁹²⁾”고 평가하고 있다. 배심원들이 이 같은 전문지식과 경험을 갖추었다고 보기는 어렵기 때문

289) 양천수, 우세나, “민사배심제도의 도입가능성에 대한 비판적 고찰”, 민사소송 제 20권 1호 (2016), 187면.

290) 박준석, “무체재산권·지적재산권·지식재산권 - 한국 지재법 총칭(總稱) 변화의 연혁적·실증적 비판 -”, 서울대학교 法學 제53권 제4호 2012년 12월 109~160면.

291) 양천수, 우세나, *supra* 190면.

292) *supra* 191면.

이다.²⁹³⁾

민사배심이 활용되는 미국에서도 한 쪽 당사자 또는 양쪽 당사자가 기업인 경우에는 배심에 의해 재판이 이루어지기보다는 법원에 의해 이루어지는 경우가 많은데, 이에 대해서는 기업 관련 사건들의 사실관계가 더욱 복잡하고 법적 쟁점의 난이도가 높기 때문이라는 분석이 제기되기도 한다.²⁹⁴⁾ 미국의 배심제도에 대한 연구와 이에 대한 도입가능성을 언급하고 있다. 요컨대 일반인들의 배심제 참여에 대한 우려는 미국의 경우와 같이 교육을 통해 해결할 수 있다는 의견이다.²⁹⁵⁾

그러나 민사사건의 복잡하고 전문적인 사건 모두를 배심제로 해결하려고 한다면, 배심원에 대한 교육도 길어져야 할 것이고, 긴 교육을 통한다 하더라도 배심원들이 사건을 잘 해결하리라는 보장이 없는 경우도 있다. 애플과 삼성 간의 재판에서도 특허와 디자인에 대한 보호법리와 증거원칙, 손해배상액의 산정 등에 대한 구체적인 배심설시가 이루어졌음에도, 배심평결은 작지 않은 오류와 과장을 일으켰다. 따라서 민사배심제도의 도입을 긍정하기는 어렵지만, 만일 민사배심제도에서 일반인 배심원의 구성을 허용한다면, 일반 배심의 참여 범위와 배심제도 자체의 활용 범위를 제한하는 장치들을 상세하게 마련하여야 한다.

추가로, 현행 국민 형사재판 참여제도는 특허사건에 대해서도 적용될 수 있음을 확인할 수 있다. 현행 특허법이 특허권의 보호를 형사법적인 측면에서도 보호를 하고 있기 때문이다. 특허법은 특허권 또는 전용실시권에 대한 침해죄를 비롯하여, 비밀누설죄, 위증죄, 허위표시의 죄, 거짓행위의 죄, 비밀유지명령 위반죄 등의 벌칙조항을

293) supra, 188면.

294) 정영수, “미국 민사배심의 현황에 대한 분석과 시사점”, 민사소송 제17권 제1호 (2013), 435면.

295) 로버트 A. 카프 외 지음. 이경식(옮김), 미국의 사법제도, 미국 국무부, 2005.

두고 있다. 상기 각 범죄에 대한 처벌은 형사사건의 국민참여재판의 근거인 국민의 형사재판 참여에 관한 법률 제5조 제2항이 정한 대상사건에 해당하는 1년 이상의 징역 또는 금고 이상의 수준이며, 특허사건을 국민참여재판에서 배제하는 명문 규정은 없다. 이로써, 특허권자 또는 전용실시권자 등은 보유 및 실시중인 특허권을 침해당한 경우, 침해피의자를 상대로 국민참여재판을 요청할 수 있다.

상기 벌칙 가운데 특허의 유효성 내지 침해와 관련된 범죄는 제 225조의 침해죄로서, 친고죄의 성격을 갖는다. 특허권자는 특허침해에 대하여 민사소송에 병행하여 형사고소를 통해 권리침해를 제안할 수 있다는 점에서 특허권 보호를 강화한 입법으로 볼 수 있다.²⁹⁶⁾

다만, 특허사건이 형사재판으로 이루어지는 경우 자체가 많지 않아, 현실적으로 국민참여재판에서 특허사건이 다뤄지는 모습을 보기는 쉽지 않다. 형사사건은 민사사건 등과는 달리 계쟁 권리의 유효성을 다투는 것이 아니라, 침해행위의 고의성 여부를 우선하여 묻고 고의가 인정되는 경우 침해행위는 범죄행위로서 평가 받게 된다. 형사재판에서도 침해행위가 관련 범죄의 구성요건에 해당하는지 등

296) 이하의 TRIPs Section5 Article 61의 권고 조항에 따라 특허의 침해 등에 관한 형사절차가 마련되었다.

Members shall provide for criminal procedures and penalties to be applied at least in cases of wilful trademark counterfeiting or copyright piracy on a commercial scale. Remedies available shall include imprisonment and/or monetary fines sufficient to provide a deterrent, consistently with the level of penalties applied for crimes of a corresponding gravity. In appropriate cases, remedies available shall also include the seizure, forfeiture and destruction of the infringing goods and of any materials and implements the predominant use of which has been in the commission of the offence. Members may provide for criminal procedures and penalties to be applied in other cases of infringement of intellectual property rights, in particular where they are committed wilfully and on a commercial scale.: 정차호, 한국특허제도의 변천 - 특허권 강화의 역사, 과학기술정책 통권 147호, 2004.6., 93p.

은 판단 대상이 되나, 특허권이라는 권리의 유효성을 판단하는 것이 아니므로 특허의 유효성에 대해서는 유보적 태도를 취할 수밖에 없다. 배심에게는 형사적인 판단 요소인 고의, 구성요건해당성, 위법행위 조각사유 등을 묻을 수 있을 뿐이다.

이와 같은 이유로, 특허침해죄가 형사사건으로 다뤄지는 경우에도, 특허가 유효하다는 것은 판결의 전제로 할 수밖에 없고, 이후 특허의 무효 등이 결정되었을 경우에는 형사재판의 1심은 항소심을 통해 파기될 수밖에 없는 상황이 빚어지고 있어²⁹⁷⁾ 소송절차의 복잡성, 소송비용의 증가로 인한 소송경제에 역행한다는 한계는 노출되어 있음을 지적할 수 있다.

297) 특허침해에 관한 1심에서 특허유효르 전제로 특허침해를 인정하고 특허법 위반 죄의 유죄판결이 내려졌으나(청주지방법원 2014. 6. 18. 선고 2012고단1639 판결), 이후 특허무효 확정 후 원심 파기 및 공소 기간 판결이 이루어진 바 있다(청주지방법원 2015. 7. 23. 선고 2014노614 판결).

V. 결론

Markman 판결에서의 “오늘날 특허침해소송이 배심에 의해 심리가 된다는 사실에는 논란이 없다”²⁹⁸⁾는 법원의 견해 표명은 특허소송에서 배심재판을 받을 권리를 보장한다는 기본적인 원칙을 밝힌 것으로 보인다. 그리고 특허소송에서의 배심의 역할은 분쟁 사안에 내포된 사실문제를 판단하는 데에 있다. Markman 판결의 결과, 청구항 해석에 관한 사항이외에, 특허의 침해, 특허의 유효성, 손해배상액의 산정과 침해의 고의성 등의 핵심적인 분쟁사안에 대한 판단에 배심이 관여하고 있다.

미국 대법원은 배심제도의 연원을 1791년 경 영국에서 보통법 소송을 배심재판을 통해 다뤘던 데에 두고 있다. 미국의 건국 초기에 연방과 주의 권한이 정립되지 못하고, 일반 민사와 형사 사건을 다루기에는 턱없이 법관이 부족했던 정황 가운데, 일반 시민이 참여하는 배심재판이 도입되었다. 따라서 수정 헌법 제7조의 배심재판을 보장하는 민사소송의 범주에는 특허소송에 대한 고려가 반영되어 있었을 것으로 볼 정황은 없다. 이에 미국 내에서도 특허소송의 특수성을 헌법 상의 배심재판을 받을 권리를 회피할 수 있는 근거로 제시하는 견해가 증가하고 있다.

특허의 유효성과 특허의 침해 등의 특허소송 전반의 핵심적인 판결사항에 대해 배심이 평결을 내리고 있다는 점에서, 판사가 특허소송의 쟁송사안의 본질을 분석하는 지위에 있으면서 소송 당사자가 제시하는 증거와 증인의 증거능력과 증거력을 검증하는 문지기

298) Markman v. Westview Instruments, Inc., 517 U.S. 370, 377 (1996).
“there is no dispute that [patent] infringement cases today must be tried to a jury.”

(gatekeeper)의 역할만을 수행한다는 것은 사건의 본질을 이해하고 있는 판사가 사건의 판단에서는 물러나 있다는 모순을 야기하고 있다. 특허분쟁이 권리자가 보유한 특허에 대한 침해자로부터의 침해 배제 내지는 손해배상 등의 침해구제라는 형태로 이루어지고 있다는 점에서 민사소송절차가 이를 규율하고 있으나, 특허사건의 본질적인 측면에서의 접근이 고려되어야 한다. 특허제도는 기술이라는 무형의 사상을 국가경제발전에 활용하기 위하여 권리화한 것으로, 특허쟁송의 본질은 특허기술에 대한 권리성과 그 권리의 침해여부를 다투는 데에 있다. 기술도, 자연물이 권리화된 재산권처럼 특정 제품을 제작하는 데에 이용되는 경우, 유형화된 물건에 체화될 수 있으나, 특허권은 단지 기술이 체화된 해당 물건에만 미치는 권리가 아니다. 결국, 쟁송의 본질이 되는 기술 내지 발명에 대한 권리성을 평가하여야 하고, 그러한 권리성은 특허가능한 발명으로서의 대상성, 기술사상의 신규성과 진보성을 판단하는 것이 핵심이 된다.

기술에 대한 이해와 특허법이 추구하는 법률적인 관념이 특허분쟁의 해소를 위한 판단자가 가져야 할 덕목이자 재량이라고 할 수 있다. 현재, 미국의 특허 관련 행정, 사법절차 상에 특허성을 판단하는 주체는 다양하다. 최초로 특허심사를 수행하는 특허심사관이 특허성을 판단하여 권리부여 여부를 결정하고, 특허소송이 지방법원에 제기되었을 때에는 판사가 특허성을 심리하며, 해당 소송이 배심재판으로 진행되는 경우에는 배심 역시 특허성의 판단자가 된다. 더불어, 특허재심사청구 시에는 특허청의 행정판사가 특허성을 판단하여 유무효 결정을 내리게 된다. 그리고 비록 특허성의 인정을 전제로 사안이 다뤄지기는 하지만 특허제품에 대한 실질적인 침해판단을 하고 있는 ITC를 특허성 판단의 주체로 넣는 것도 가능하다.

하나의 권리에 대한 공식적인 판단 주체가 다수인 것은 권리자의 상황에 따라 권리보호를 위한 접근경로를 선택할 수 있다는 장점이 있으나, 권리성의 판단 주체별로 판단역량과 공정성이 저마다 다르다면 제도적 차원의 흠결이 있다고 할 수밖에 없다. 상기한 특허성 판단 주체 가운데, 가장 취약한 판단 역량과 재량을 갖춘 주체가 배심이라고 보면, 제도 차원의 흠결을 치유하기 위해서도 적절한 조치가 필요한 것은 당연할 뿐만 아니라, 시급하다고 하겠다.

미국의 특허소송제도는 미국만의 사법제도가 아니라 현실적으로 전 세계 기업들 간의 분쟁해결의 도구로 활용되고 있는 상황에서, Patent Troll이나 특허성이 약한 특허를 기반으로 특허소송을 제기하는 기업들의 공정한 경쟁을 해하는 행위들에는 상당한 제약이 이루어져야 특허법의 취지를 확보할 수 있다. 미국에서도 Patent Troll과 특허성이 미약한 발명에 대한 특허부여 등을 제한하기 위한 다양한 정책들이 수행되어 왔다. 대표적으로 Patent troll로 불리는 기업들이 집중적으로 특허를 획득했던 BM특허 등에 대한 사법적인 대응은 Bilski 판결로부터 Mayo 판결을 거쳐 Alice 판결로 완성되어 왔다. 더구나 발명주의에서 출원주의로의 변화와 특허제심사제도의 개선 등과 같이 국제적인 특허제도와의 통일성을 위한 노력들도 경주해왔다. 그럼에도 불구하고, Patent Troll과 미국 기업들이 해외 기업에 대한 압박수단으로 여전히 선호하고 있는 배심재판만큼은 헌법 상의 권리라는 측면에서 지지를 받고 있다.

지금까지 살펴 본 바와 같이, 배심제도의 모순과 현실적인 한계점이 명백한 이상, 이 제도에 대한 배제 내지는 제한을 위한 방안을 모색하여 보았다. 먼저, 행정적 측면에서 배심제도를 배제할 가능성으로는 특허의 유효성을 재검증할 수 있는 특허제심사제도를 고찰

하였다. 특허의 부여가 행정절차를 통해 이루어지는 만큼 그에 대한 유무효 판단 역시 행정절차적인 보완이 필요한 점에서 가장 우선적인 절차적 구축이 필요한 영역이기도 하다. 또한 행정판사의 역할이 중요한 ITC제소 역시 배심제도를 배제하고 수행할 수 있는 침해구제 방안으로서의 의의가 있다고 보았다.

입법적인 측면에서도 배심제도를 회피할 수 있는 방안은 이미 시행중이라고 할 수 있다. Hatch-Waxman법으로 불리는 의약품가격경쟁 및 특허기간회복에 관한 법이 그것인데, 제네릭 의약품의 생산 이전에 특허의 무효성을 다투고자 하는 내용을 담은 승인신청을 제출할 수 있도록 함으로써, 손해의 실질적인 발생 이전에 특허의 유효성을 다툴 수 있도록 한 것이다. 이로써 특허소송에서 손해배상을 핵심으로 하는 민사소송적인 성격을 배제할 수 있는 방법이 제시된 셈이다. 더구나, 의회는 이와 같은 새로운 입법의 권한뿐만 아니라, 대법원 이하의 행정법원 내지 사법법원을 설치할 권한 또한 보유하고 있다. 이로써 배심제도의 발원지인 영국을 비롯한 많은 나라들이 특허소송을 독립법원에서 다룰 수 있는 것과 같은 특허법원의 독립 등의 개혁도 수행할 수 있는 상황은 갖춰져 있다.

그리고 무엇보다 불문법 국가로서의 미국은 사법 판단의 선례가 일관성 있게 이루어지는 것을 중요한 원칙으로 본다²⁹⁹⁾는 사실과 특허사건에서는 권리의 범위가 확정되는 청구항해석 등에서의 판례의 일관성을 엄격히 요구한다는 점을³⁰⁰⁾ 확인할 수 있다. 법률문제와 사실문제라는 구분 원칙이 개별 사건과 사안에 따라 일관성 없이

299) 이우영, 미국법상 판례변경의 소급효 및 그 제한의 법리에 대한 헌법적 분석, 서울대학교 法學제54권 제3호 2013년 9월 249~282면.

300) KIMBERLY-CLARK CORPORATION. v. JOHNSON & JOHNSON., 745 F.2d 1437 (1984)

이루어지고 있는 것이 현실이다. 특히 청구항의 해석과 특허의 유효성 판단 가운데 자명성 판단에 대해서는 원칙적으로 법률문제로서 판사에 의한 판단이 이루어져야한다는 점을 천명하였음에도 구체적인 판례들 가운데서는 이를 원칙에 대한 예외를 형성하는 경우가 적지 않다.

향후 특허의 기술성은 기술범위의 다양성은 물론 기술의 고도성에 의해 더욱 판단하기가 어려워 질 것으로 본다. 이에 배심뿐만 아니라, 판사의 전문성에 대한 불신도 논의되고 있다. 사법절차가 일관성 있는 판례의 생산을 통해, 특허분쟁해결의 최종적인 종착점이 되기 위해서도 판사의 전문성 확보는 필수적이다. 더불어, 배심을 배제하기 위한 입장에서나 배심평결의 신뢰성을 확보한다는 입장 모두에서 각기 주장의 명확한 근거를 제시하기 위해서도 기술적, 법률적 측면에서의 판사의 전문성은 확보가 선행되어야 한다.

앞서 언급한 바와 같이 미국의 배심제도는 영국 식민의 경험에서 정부와 사법부를 불신하는 가운데, 독립연방체제를 이룬 미국 초기에 시민의 사법참여가 시민권을 지키는 도구로서 인식되어 사법 원리의 하나로 도입되었다. 그러나 근대적 사법부의 기틀이 확립되고 전문법관에 대한 신뢰가 높아지면서 배심재판은 지속적으로 감소되어 왔다.³⁰¹⁾ 민사소송에서의 배심재판과는 반대로, 특허소송에서의 배심재판은 증가하는 양상을 보여왔다. 그러나 이는 특허소송에서의 배심재판이 권리자에 유리한 평결을 내린다는 사실에서 미국 기업들이 선호하는 재판제도로 인식되고 있는 데에 가장 큰 원인이 있다고 본다. 결국, 특허소송에서의 배심재판 역시 향후 사법정책의 변화나 특허정책에 변화에 따라 급속도로 축소될 여지가 없지 않다. 본 논문에서 살펴본 바와 같이, 배심재판을 대체할 다양한 분쟁해결

301) Neil Vidmar, "Foreword: The Common Law Jury," 62:2 Law & Contemp. Probs., 1-2, Spring 1999.

수단들이 지속적으로 발전하고 있고, 분쟁이 되는 특허의 기술의 다양화와 기술의 고도성이 증가하고 있다는 점도 특허소송에서의 배심재판의 감소를 예상할 수 있으며, 이와 같은 상황에서 판사의 전문성 확보와 특허성의 평가를 위한 제도의 개선은 미국 내의 비판자들뿐만 아니라 미국에서의 특허소송의 결과를 유의깊게 지켜보는 우리나라의 기업 관계자들과 연구자들에게 귀추가 주목되는 사안이다.

<참고문헌>

1. 단행본

- 로버트 A. 카프, 이경식(옮김), 미국의 사법제도, 미국 국무부, 2005
- 신경섭, 「미국특허침해 소송론」, 시그마프레스, 2012
- 정상조·박성수, 「특허법 주해 1, 2」, 박영사, 2010
- 조영선, 「특허법」, 박영사, 2015
- 최승재, 「미국 특허법」, 법문사, 2011
- 특허청, 「2014년도 지식재산활동 실태조사」, 특허청, 2014.12
- _____, 「2015년도 지식재산활동 실태조사」, 특허청, 2015.12

2. 논문 및 기타

- 백강녕, “미 자국기업 펀드는 ‘애국 재판’ 지나친 배상액도 논란,” 조선일보, 2013
- 공영호, “복잡한 재판을 처리할 수 있는 배심원의 능력에 대한 연구”, 홍익법학 제15권 제3호, 2014
- 박영규, “삼성과 Apple의 분쟁에 대한 경제적, 특허법적 그리고 경쟁법적 고찰”, 비교사법 19(4), 2012.11
- 박준석, “무체재산권·지적소유권·지적재산권·지식재산권 - 한국 지재법 총칭(總稱) 변화의 연혁적·실증적 비판 -,” 서울대학교 法學 제53권 제4호, 2012.12
- _____, “표준특허의 제문제 : ITC의 배제명령 발동가능성 문제를 포함하여, 서울대학교 法學 제54권 제4호, 2014.4
- 심연주, 허인, “특허유효성 추정 규정 도입에 관한 소고”, 과학기

- 술법연구 제20집 제2호, 2014
- 양천수, 우세나, “민사배심제도의 도입가능성에 대한 비판적 고찰”, 민사소송 제20권 1호, 2016
- 이우영, 미국법상 관례변경의 소급효 및 그 제한의 법리에 대한 헌법적 분석, 서울대학교 法學 제54권 제3호 2013.9
- 이해영, 미국 개정특허법의 개정내용 분석 및 우리나라에 미치는 영향에 관한 연구, 특허청 연구보고서, 2012
- 정연덕, 특허권리의 존속 강화를 위한 제도 개선방안 연구, 특허청, 2012
- 정영수, “미국의 민사배심제도에 관한 연구”, 민사소송 16(1), 517-551.
- _____, “미국 민사배심의 정당성과 민사배심의 활성화 방안에 대한 분석”, 법조 제62권 제8권 통권 제683호, 2013
- 정차호, “영국 특허법원의 개혁”, 지식재산연구 제7권 제4호, 2012.12
- 조성제, 승재현, “미국 배심제도”, 국가위기관리학회 제5권 1호, 2013
- 조영선, “미국특허소송절차에 대한 고찰”, 법조 20044(Vol. 571)
- 좌승관, 특허법상 형사처벌에 관한 소고, 지식재산21, 2011.4
- 최승재, “미국 특허개혁법의 전개와 전망 - US Patent Reform Act of 2007 and Beyond”, 세계법제연구보고서, 2008
- 한상훈, “미국배심제에서 배심원선정절차”, 저스티스 통권 제94호, 2006.
- 황규철, “코오롱-듀폰 영업비밀 소송의 쟁점과 시사점”, 지식과 권리 통권 제15호
- 호문혁, “민사소송에 있어서의 이념과 변론주의에 관한 연구”, 서울대학교 법학 제30권 제3,4호, 1989

홍승희, “국민참여재판법 개정안의 개선방안: 배심원 평결의 기속력을 중심으로”, 형사정책연구 제99권, 2014

3. 국외문헌

<논문>

Allison R. John & Lemley A. Mark, “Empirical Evidence on the Validity of Litigated Patents”, 26 AIPLA Q.J. 185 (1998)

Bajwa Sanjeev, Apple v. Samsung: Is it time to Change our Patent Trial System?, 27 Pac. McGeorge Global Bus. & Dev.L.J. 77 (2014)

Bornstein H. Brian, Civil Juries and Civil Justice, Psychological & Legal Perspectives (Springer, 2008).

Coggio D. Brian, DeMasi Timothy E. “The Right to a Jury Trial in Actions for Patent Infringement and Suits for Declaratory Judgement”, 13 Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal, no.1, 205 (2004)

Damaska Mirjan, Evidence Law Adrift, Yale University Press, (1997)

Darrow J, Jonathan, THE NEGLECTED DIMENSION OF PATENT LAW’S PHOSITA STANDARD, Harvard Journal of Law & Technology Volume 23, Number 1, 227, 235 (Fall 2009)

Davis Ryan, “USPTO Examples Show What Passes Muster

- Under Alice”, LAW 360(Jan. 27. 2015)
- Dreyfuss Cooper Rochelle, “The Federal Circuit: A Case Study in Specialized Courts”, 64 N.Y.U.L. Rev. 1 (1989)
- Dunner R. Donald & Jakes J. Michael, “The Equitable Doctrine of Equivalents”, Journal of the Patent & Trademark Office Society, 857 (1993)
- Durie J. Daralyn & Lemley A. Mark, “A Structured Approach to Calculating Reasonable Royalties”, 14 Lewis & Clark L. Rev. 627 (2010)
- Goldman L. Michael & Choi Y. Alice, “New Optional Inter Partes Reexamination Procedure and Its Strategic Use”, 28 AIPLA Q. J. 307 (2000)
- Gitter Donna M., Should the United States Designate Specialist Panel Trial Judges? An Empirical Analysis of H>R. 628 in Light of the English Experience and The Work of Professor Moore, 10 COLUM. SCI. & TECH.L.REV. 169 (2009)
- Hans P. Valerie & Vidmar Neil, Judging the Jury, Perseus Publishing (1986)
- Janicke M. Paul & Ren LiLan, “Who Wins Patent Infringement Cases?”, 34 AIPLA.J. 1 (2006)
- Janicke M. Paul, On the Causes of Unpredictability of Federal Circuit Decisions in Patent Cases, 3 Nw. J. Tech. & Intell. Prop. 1 (2005)
- Kassin M. Saul & Wrightsman S. Lawrence, The American Jury on Trial Psychological Perspectives (Taylor & Francis, 1988)

- Johnson Joel C. "Lay Jurors in Patent Litigation: Reviving the Active, Inquisitorial Model for Juror Participation, 5 Minn. Intee. Prop. REV. 339 (2004)
- Leibold Gregory D. "In Juries We Do Not Trust: Appellate Review of Patent-Infringement Litigation", University of Colorado Law Review 67, 623 (Summer, 1996)
- Lemley Mark A. "WHY DO JURIES DECIDE IF PATENTS ARE VALID?", 99 Va. L. Rev. 1673 (2013)
- Michel Paul R. "The Court of Appeals for the Federal Circuit Must Evolve to Meet the Challenges Ahead", American University Law Review 48, no.6 (August, 1999): 1177-1203
- Millon, Juries, Judges and Democracy, Law and Social Inquiry, American Bat Foundation, 135 (1993)
- Moore A. Kimberly, Holbrook R. Timothy, & Murphy F. John, "Patent Litigation and Strategy" 643 (4th ed. 2013)
- Millon, Juries, Judges and Democracy, Law and Social Inquiry, American Bat Foundation, 135 (1993)
- Moore A. Kimberly, Holbrook R. Timothy, & Murphy F. John, "Patent Litigation and Strategy" 643 (4th ed. 2013)
- Moore Kimberly A. "Are District Court Judges Equipped to Resolve Patent Cases?", 15 Harvard Journal of Law & Technology, no.1, 2 (Fall, 2001)
- Moore Kimberly A. "Empirical Statistical Willful Patent Infringement", Fed. Circuit Bar Journal 14, 227 (2004)
- Moore Kimberly A. "Judges, Juries, and Patent Cases - An Empirical Peek Inside the Black Box", Michigan Law

- Review 99, 365 (November, 2000)
- Moore Kimberly A. "Jury Demands: Who's Asking?", 17 Berkerley Tech. L.J. 847 (2002)
- Orloff Neil, "Framework for Evaluating the Preponderance-Of-The-Evidence Standard", 131 U. Pa. L. Rev. 1159 (1982)
- Pooley James & Huang Vicki, "Multi-National Patent Litigation: Management of Discovery and Settlement Issues and the Role of the Judiciary", 22 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. 45 (2011)
- Signore Philippe, "On the Role of Juries in Patent Litigation," Journal of the Patent and Trademark Office Society, Nov, 2001, Vol.83(11), p.791-829.
- Spencer A. Benjamin, "The Restrictive Ethos in Civil Procedure", George Washington Law Review, 354 (February 2010)
- Sullivan Gail, "PTAB Eviscerates Enplas LCD Patent On AIA Review", Los Angeles (September, 2015)
- Sutton Rita, "A More Rational Approach to Complex Civil Litigation in the Federal Courts: The Special Jury", Article. 19, Vol. 1990 University of Chicago Legal Forum. 575 (1990)
- Tindell Amy, Toward a More Reliable Fact-Finder In Patent Litigation, 13 Intellectual Property L. Rev. 309 (2009)

<기타>

2015 Patent litigation study(PwC).

Ex Parte Reexamination Filing Data (Sep. 30. 2014)
Kaven and Zeisel, *The American Jury* (1966)
KSR and the BPAI: Analysis of Appeals for May, 2007, Peter
Zura's 271 Patent Blog,
Manual of Federal Practice 5th ed., Procedures Connected with
Jury Trials, '7.19, 347.
Patent Cases Pilot Program, Pub. L. No. 111-349, Stat. 3674
(2011).
The Federal Bar Association, Model Patent Jury
Instructions(2014)

4. 관련 판례

Alan Organ Co. v. Kimball International, Inc., 839 F.2d 1556, 5
USPQ2d 1769(Fed. Cir. 1988).
Alice Corp. Pty. v. CLS Bank Int'l, 134 S.Ct. 2347 (2014).
American Airlines, Inc., v. Lockwood., 116 S.Ct. 29.
Angel Industries, Inc. v. Lockformer Company, 96 F.3d. 1398
(Fed. Cir. 1996).
Apple, Inc. v. Samsung Elec. Co., Ltd., No. 12-1105 (Fed. Cir.
2012).
Arkwright v. Nightingale, Dav. Pat. Cas. 37 (C.P. 1785).
Atlas Powder Co. v. E.I.DuPont de Nemours & Co., 750 F.2d
1569, 1574, 224 USPQ 409 (Fed. Cir. 1985).
B.Braun Med., Inc. v. Abbott Labs., 124 F.3d 1419 (Fed. Cir.
1997).
Bard Peripheral Vascular, Inc. v. W.L. Gore & Assocs., 682

F.3d 1003 (Fed. Cir. 2012).

Bischoff v. Wethered, 76 U.S. 9 Wall. 812 (1869).

Blonder-Tongue Laboratories, Inc. v. University of Illinois Foundation., 402 U.S. 313 (1971).

Bovill v. Moore, Dav. Pat. Cas. 361, 399, 404(C.P. 1816).

Brooktree Corp. v. Advanced Micro Devices, Inc., 977 F.2d 1555, 24 USPQ2d 1401 (Fed. Cir. 1992)

Cardinal Chem. Co. v. Morton Int'l, Inc., 508 U.S. 83 (1993).

Celeritas Techs. v. Rockwell Int'l Corp., 150 F.3d 1354, 1361, 47 USPQ2d 1516 (Fed. Cir. 1998).

Charles Greiner & Co. v. Mari- Med Manufacturing, Inc., 962 F.2d 1031, 22 USPQ2d 1526 (Fed. Cir. 1992).

Chauffeurs Local No. 391 v. Terry, 494 U.S. 558 (1990).

Consolidated Edison Co. v. NLRB, 305 U.S. 197, 229, 59 S.Ct. 206 (1938).

Curtis v. Loether, 415 U.S. 189 (1974).

Datamize, LLC v. Plumtree Software, Inc., 417 F.3d 1342, 75 USPQ2d 1801 (Fed. Cir. 2005).

Doc 1893 Final Jury Instruction, United States District Court, Northern District of California, San Jose Division (August 21, 2012)

E.I.Du Pont de Nemours & Co. v. Berkley & Co., 620 F.2d 1247, 205 USPQ 1 (8th Cir. 1980).

Feltner v. Columbia Pictures Television, Inc. 523 U.S. 340 (1998).

Festo Corp. v. Shoketsu Kogyo Kabushiki Co., 234 F.3d 558, 56 USPQ2d 1865, (Fed. Cir. 2000)(en banc).

General Mills, Inc. v. Hunt-Wesson, Inc., 103 F.3d 978, 41 USPQ2d 1440 (Fed. Cir. 1997).

Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1,17,86 S.Ct.684(1996).

Granfinanciera, S.A. v. Nordberg, 492 U.S. 33 (1989).

Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co., 339 U.S. 605, 85 USPQ 328 (1950).

Great Northern Corp. v. Henry Molded Products, Inc., 192 F3d 1362, 52 USPQ2d 1303 (Fed. Cir. 1996).

Hilton Davis Chemical Co. v. Warner-Jenkinson Co., Inc., 62 F.3d 1512 USPQ2d 1641 (Fed. Cir. 1995)(en banc), rev'd & remanded for further proceedings consistent with this opinion, 520 U.S. 17, 41 USPQ2d 1865 (1997).

Hodosh v. Block Drug Co., Inc., 786 F.2d 1136 (Fed. Cir. 1986))

Hugh Aircraft Co. v. United States., 717 F.2d 1351, 219 USPQ 473 (Fed. Cir. 1983).

Hupp v. Siroflex of America, Inc. 122 F.3d 1456, 43 USPQ2d 1887 (Fed. Cir. 1997).

In re Baxter Int'l, Inc., 678 F.3d 1357, 1364-65 (Fed. Cir. 2012).

In re Denuczak, 175 F.3d 994, 1000, 50 USPQ2d 1614, 1617 (Fed. Cir. 1999).

In re Japanese Electronic Products Antitrust Litigation, 631 F.2d 1069 (1980).

In re Lockwood., 50 F.3d 966 (Fed. Cir. 1995).

In re Seagate Technology, 497 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2007).

In re Tech. Licensing Corp., 423 F.3d, 257 F.3d.

In re U.S. Financial Securities Litigation, 609 F.2d 411 (1979).

International Visual Corp. v. Crown Metal Manufacturing Co., Inc., 991 F.2d 768, 26 USPQ 1588 (Fed. Cir. 1993).

K-2 Corp v. Salomon S.A., 191 F.3d 1356, 1369, 52 USPQ2d 1001 (Fed. Cir. 1999).

Kappos v. Hyatt, 132 S.Ct. 1690 (2012).

Laitram Corp. v. NEC Corp., 81 F.3d 1566, 38 USPQ2d 1551 (Fed. Cir. 1996).

LaserDynamics v. Quanta Computer, Inc., Case No. 2011-1440, 2011-1470(Aug. 30. 2012).

Lockwood v. American Airlines, Inc., 107 F.3d 1565 (Fed. Cir. 1997).

Machine Co. v. Murphy, 97 U.S. 120, 125, 24L. Ed. 935(1878).

Markman v. Westview Instrument, Inc., 517 U.S. 370 (1996).

Markman v. Westview Instrument, Inc., 52F.3d 967, 1010, 34USPQ2d 1321 (Fed. Cir. 1995)(en banc), aff'd, 517 U.S. 370, 38 USPQ2d 1461 (1996).

Markman v. Westview Instruments, Inc., 517 U.S. 370 (1996)(Markman II).

Markman v. Westview Instruments, Inc., 53 F.3d 967 (Fed. Cir. 1995)(Markman I).

Microsoft Corp. v. i4i Limited Partnership., 131 S. Ct.

Miller v. Fenton, 474 U.S. 104 (1985).

Minnesota Minning & Manufacturing Co. v. Johnson Orthopaedics, Inc., 976 F.2d 1599 (Fed. Cir. 1992).

Mitsubishi Electric Corp. v. Ampex Corp., 190 F.3d 1300, 51 USPQ2d 1910, (Fed. Cir. 1999).

National Presto Industries, Inc. v. West Band Co., 76 F.3d

1185, 1192, 37 USPQ2d 1685 (Fed. Cir. 1996).

Ninestar Technology Co. v. ITC, 667 F.3d 1373, 1384 (Fed. Cir. 2012.)

Oaklev, Inc. v. Int'l Tropic-Cal, Inc., 923 F.2d 167, 169 (Fed. Cir. 1991).

Oiness v. Walgreen Co., 88 F.3d 1025, 1029, 39 USPQ2d 1304 (Fed. Cir. 1996).

Patton v. United States, 281 U.S. 276 (1930).

Perkin-Elmer Corp. v. Computervision Corp., 732 F.2d 888, 221 USPQ 669 (Fed. Cir.), cert. denied, 469 U.S. 857 (1984).

Pullman-Standard v. Swint, 456 U.S. 273 (1982).

Ralston Purina Company, Appellee, v. Far-mar-co, Inc., Appellant, 772 F.2d 1570 (Fed. Cir. 1985).

Rite-Hite corp. v. Kelley Co., Inc., 56 F.3d 1538, 35 USPQ2d 1065 (Fed. Cir. 1995)(en banc).

Ross v. Bernhard, 396 U.S. 531 (1970).

Smithkline Diagnostic, Inc. v. Helena Laboratories Corp., 926 F.2d 1161, 17 USPQ2d 1922 (Fed. Cir. 1991).

Sparf and Hansen v. United States, 156 U.S. 51, 101 (1895).

Spectra-Physics, Inc. v. Coherent, Inc., 827 F.2d 1524 USPQ2d 1737 (Fed. Cir. 1987).

SRI v. Matsushita Electronic Corp., 775 F.2d 1107, 1125, 227 USPQ 577 (Fed. Cir. 1985).

Structural Rubber Products Co. v. Park Rubber Co., 749 F.2d 707, 719-720, 223, USPQ 1264 (Fed. Cir. 1984).

Thomson, S.A. v. Quixote Corp., 166 F.3d 1172, 49 USPQ2d 1172 (Fed. Cir. 1999).

Tucker v. Spalding, 13 Wall. 453(1872).
Tucker v. Spalding, 80 U.S. 13 Wall. 453 (1871).
Tull v. United States, 481 U.S. 412 (1987).
Turner v. Winter, 1 R.R. 602,99 Eng. Rep. 1274 (K. B. 1787).
Valmont Industries, Inc. v. Reinke Manufacturing Co., 983 F.2d
1039, 25 USPQ2d 1451 (Fed. Cir. 1993).
Wang Laboratories, Inc. v. Mitsubishi Electronics America, Inc.,
103 F.3d 1571, 41USPQ2d 1263(Fed. Cir. 1997), cert.
denied. 118 S. Ct. 69(1997).
Wang Laboratories, Inc. v. Toshiba Corp., 993 F.2d 858,866,26
USPQ2d 1767 (Fed. Cir. 1993).
Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. co., 520 U.S. 17,
38, 41 USPQ2d 1865 (1997).
Winans v. Denmead, 56 U.S. 15 How. 330 (1853)
Winner International Royalty Corp. v. Wang. 202, F.3d 1340,
53 USPQ2d 1580 (Fed. Cir. 2000).
Zenith Radio Corp. v. Matsushita Electronic Industrial Corp.
478 F. Supp. 889 (1979).
서울중앙지방법원 2007.1.23. 선고 2001가합10682 판결.
청주지방법원 2014. 6. 18. 선고 2012고단1639 판결,
청주지방법원 2015. 7. 23. 선고 2014노614 판결.

Abstract

Consideration on Jury Trial in Patent litigation

RHEE TAE WON
School of Law
The Graduate School
Seoul National University

Recent legal headlines have sensational case of patent litigations between global IT enterprises resulting with running into astronomical figures at damages. And the most prominent thing is that the great amount of damages are coming from jury verdicts not from bench trial.

Many countries use specialized tribunals to decide patent infringement disputes. As an only one country who maintain jury trial system at patent disputes, would the U.S. trial courts be better served by doing away with juries as the fact-finger in patent infringement cases? Lots of practitioners and commentators pointed out that the comments by the jurors and the inconsistencies in the verdict illustrate the flaws in the current patent litigation system. Especially some of decisions from jury trials are inconsistent with the U.S. patent trial system as well as with the decisions in the other country's jurisdictions.

Finding infringement and patent validity is the key issue of patent litigation. The question of law is on the judge, but the question of fact is on the jury. Both of the judge and the jury are not technological experts. While the judge is a law-expert, the jury is a gathering of non-experts at all. It is a contradiction

which is starting points of controversy to be side either on the judge or the jury as a decision maker.

Focusing on patent validity this thesis looks into bifurcation between the roles of the application of law and the fact-finding. Along the series of cases which have been made in the district courts and the Appeal Court, there is no decisive case to draw a clear line between the roles of the judge and the jury. It is not considerable the right to the jury trial to be a concrete and historical right based on the U.S constitution. However, you may also find the present court system and constitutional consensus respect the jury trial system. At this moment, it is imperative to observe whether the balance

In confirming a strong claim has been recognized valid and determining a weak claim invalid, the first priority should not be who will decide the validity of patent but, the consistency of decision and the stability of rights.

To enforce invalid patent and keep consistency in patent dispute, it is necessary to make multiple use of administrative process as well as judicial process. And improvement of jury trial process in precise and uncomplicated direction. Most of all, there must be a consideration that intellectual property apply to enhance interests and wealth of public as well as the inventor and practicing entity.

Keywords : patent validity, patent infringement, jury trial, bench trial, fact-finding, question of law, question of fact.

Student Number : 2014-22809