

미국 특허소송에 있어서 판결의 효력 —기판력 및 Kessler 법리에 관한 연방특허항소법원의 판결을 중심으로—

정상민*

I. 머리말

II. 미국의 특허쟁송 일반론

1. 특허침해를 다투는 쟁송형태
2. 특허무효를 다투는 쟁송형태
3. 상소절차

III. 미국 민사소송법상 판결의 효력

1. 대륙법계와 영미법계의 비교
2. 판결의 효력
3. 비교 개념

4. 확대적용

IV. 미국 특허소송에 있어서 판결의 효력

1. 청구배제효
- 2.쟁점배제효
3. Kessler 법리
4. 항변배제효

V. 맺음말

* 국민은행, 변호사.

초 록

연방특허항소법원은 기관력, 즉 청구배제효와 관련하여 청구가 본질적으로 동일한 경우 후소를 배제하고, 부수적 금반언, 즉 쟁점배제효에 관하여는 이를 특허소송에 적용함에 있어 대체로 분쟁의 일회적 해결을 중시하고 있다.

특허소송에 고유한 법리인 Kessler 법리는 연방대법원의 Kessler 판결(1907년)에서 유래한 것으로, 판결 이후의 행위에 대하여 청구배제효가 적용되지 않고, 요건을 흠결하여 쟁점배제효도 성립하지 않는 경우 발생하는 간극을 메운다. 그에 따라 승소한 제조자 및 소비자는 특허권자의 법적 괴롭힘으로부터 보호된다.

연방특허항소법원은 2014년 Brain 판결에서 Kessler 법리를 부활시킨 이후, 2015년 SpeedTrack 판결에서 제조자가 소송에 참가하지 않았더라도 소비자가 직접 Kessler 법리를 원용할 수 있다고 하고, 2018년 SimpleAir v. Google 판결에서 Kessler 법리는 청구배제효와 마찬가지로 청구항이 ‘본질적으로 동일한’ 경우에 한하여 적용된다고 하였으며, 나아가 2020년 Amazon의 소비자들을 상대로 제기된 In Re PersonalWeb 판결에서는 쟁점배제효와 달리 전소에서 실제로 심리를 받지 않았더라도 Kessler 법리가 적용될 수 있다고 판단하였다,

그 배경에는 IT산업, 플랫폼 서비스의 발전 등이 자리 잡고 있는바, 특허권자가 불특정다수의 소비자를 상대로 제차 특허분쟁을 일으키는 것을 통제하는 법리로서 활용가치가 있다.

주제어

판결의 효력, 기관력, 청구배제효, 쟁점배제효, 케슬러 법리

I. 머리말

대륙법계인 우리나라의 경우, 소송물이라는 틀을 통해 사실로서의 분쟁을 법적으로 포섭하여 심판의 대상을 확정하므로, 판결이 확정되면 심판의 대상이었던 소송물에 판결의 효력이 생긴다.¹⁾ 소송물을 기초로 기관력의 범위나 한계가 형식적·확실적으로 정해지므로²⁾ 판결의 효력이 미치는 범위가 명확한 대신 제한적이다.³⁾

영미법계인 미국의 경우 비록 청구(claim)나 소의 원인(cause of action)라는 개념이 있으나 이는 소송물과 같은 절대적인 기준으로 소송절차 전체를 관류하지는 아니한다.⁴⁾ 그에 따라 미국에서는 소송경제를 도모하고 판결의 모순·저촉을 방지하기 위하여 전소판결의 효력(former adjudication)을 비중 있게 논의하고 있다. 이는 다시 기관력(=청구배제효)과 부수적 금반언(=쟁점배제효) 등의 하위법리로 구성되어 보다 탄력적으로 운용될 수 있는 대신 그 범위는 다소 불확정적이다.

-
- 1) 따라서 소송물은 민사소송의 출발점이고 기관력은 민사소송의 종착점이라고 할 수 있다. 정영환, 『신민사소송법』, 개정신판, 법문사, 2019, 1133면.
 - 2) 다만 소송물과 기관력은 역할과 목적이 다르기 때문에, 그 범위에 다소 차이가 있다. 기관력은 소송물이 같은 경우(동일관계)에 한정되지 않고, 소송물이 다른 경우(선결·모순관계)에도 발생할 수 있다.
 - 3) 판결이유 중의 판단에도 일정한 구속력을 인정할 필요성이 있음에도 불구하고, 개별 공격방어방법은 독립된 소송물에 해당하지 않다 보니 기관력은 판결의 주문(主文)에만 미치고, 판결이유 중의 판단에는 미치지 않는다(민사소송법 제216조). 이에 따라 일본, 독일 등 대륙법계에서는 미국의 쟁점배제효 등을 참고한 의미관련론, 경제적 가치동일론, 쟁점효이론, 신의칙설 등 판결이유 중의 판단에도 기관력을 확장하려는 논의가 활발하다. 이에 관하여는 정영환, 앞의 책, 1183-1186면; 장완규, “소위 ‘쟁점(배제)효’의 입법화를 위한 시론 — 기관력의 불합리를 시정하기 위한 방안으로서의 쟁점(배제)효 도입론 —”, 『법제』, 제674호(2016), 100면.
 - 4) 영미법계도 과거 보통법에서는 하나의 청구원인(cause of action)에 기한 청구만 인정하고 정형화된 소장(writ)에 기한 청구만을 인정하는 등 법적 형식주의에 기초한 규칙주의도형이었으나, 오늘날에는 형평법의 보완으로 개별 사안에 따라 융통성 있게 판결의 효력 내지 배제효를 적용하는 것으로 평가된다. 이태영·정용균, “미국 민사소송법상 판결의 차단효”, 『강원법학』, 제46권(2015), 562면.

이에 따라 대륙법계인 우리의 입장에서는 미국 특허소송상 전소와 후소의 관계, 즉, 전소판결에 따라 후소가 배제되는 범위를 제대로 이해하고 파악하는 것이 필요하다.

특히 미국의 특허소송에서는 종래의 법리인 청구배제효나 쟁점배제효가 확대적용되고 있을 뿐만 아니라 최근 들어서 Kessler 법리나 항변배제효 등과 같이 지식재산권에 고유한 법리가 적극 전개되고 있다. IT나 소프트웨어, 플랫폼 서비스의 발전, 전자기기의 급격한 교체나 업그레이드 등의 현상이 그 배경적 요인의 하나로, 장래 불특정다수의 소비자와 특허권자 사이의 특허분쟁이 빈발할 수 있는 우리에게도 시사하는 바가 크다.

이하에서는, 먼저 미국의 특허쟁송 절차(II)과 판결의 효력(III) 일반론을 살펴본 다음, 이를 기초로 미국 특허소송에 있어서 판결의 효력(IV)을 고찰하되, 그 하위 법리인 청구배제효, 쟁점배제효, Kessler 법리 등에 관한 판례의 동향을 살펴보기로 한다.

II. 미국의 특허쟁송 일반론

미국 특허사건에서 특허권자(patentee)와 특허를 침해하였다고 다투어지는 자(accused infringer) 사이의 분쟁은 크게 특허침해와 특허무효의 국면으로 나누어 볼 수 있다.⁵⁾ 일반적으로 특허권자는 특허침해를 이유로 소를 제기하고, 상대방은 그에 대하여(또는 선제적으로) 해당 특허가 무효임을 다투어 방어할 수 있기 때문이다.⁶⁾⁷⁾

5) 특허출원에 대한 특허청의 결정 및 불복절차도 특허사건에서 매우 중요하나, (특허가 일단 등록된 것을 전제로 하는) 특허권자와 특허침해자 사이의 私人 간의 분쟁을 고찰함에 있어서는 제외하기로 한다.

6) 1623년 영국 전매조례(Statute of Monopolies) 제정 시부터 특허침해소송이 제기되면 상대방은 그 특허가 무효라고 항변을 하여야 했다는 연원을 들어 특허침해와 무효주장 사이의 건련성을 강조한 것으로는, 아델만, 마틴, “미국연방특허법원의 역사적 배경(Historical Background of CAFC)”, 특허법원, 1999, 227-232면.

7) 미국 특허쟁송에 관한 고찰로는, 송현정, “미국 특허쟁송실무에 관한 연구 -연방순회

1. 특허침해를 다투는 소송형태

(1) 연방지방법원에서의 특허침해소송

특허소송의 경우 주(州)법원에는 재판권이 없고 연방법원에 배타적 재판권(exclusive jurisdiction)이 있다.⁸⁾ 이에 따라 특허권자는 특허침해를 이유로 연방지방법원에 소를 제기하여 특허침해행위의 금지 및 그에 따른 손해배상을 구할 수 있다.

위 특허침해 및 손해배상소송(이하 ‘특허침해소송’이라고만 한다)은 일반 소송절차에 따라 진행되나,⁹⁾ 절차상 다음과 같은 특성이 있다. 즉, 특허소송에서는 ① 특허청구항 해석(claim construction)이 소송의 승패를 결정할 정도로 중요하고, ② 이러한 특허청구항의 해석은 마크만 히어링(Markman hearing)이라는 특별심리절차를 거쳐 확정되며,¹⁰⁾ ③ 청구항 해석은 특허 및 기술용어에 대한 해석, 분석이라는 점에서 사실적·기술적 성격을 갖고 있음에도 불구하고 배심원의 평결에 의존해야 하는 사실문제가 아닌 법관이 해석해야 할 법률문제(question of law)로 판단한다는 점이다.¹¹⁾¹²⁾¹³⁾

향소법원(CAFC), 연방지방법원, 국제무역위원회(ITC), 특허청(USPTO)을 중심으로—”, 사법정책연구원, 2016, 10-293면.

8) 특허법이 청구원인을 구성하고 있거나 필수적인 한 요소를 구성하여 청구가 특허법에 관한 실질적인 문제해결에 좌우되는 경우에는 그러한 청구는 특허법에 따라 제기된 것으로 인정된다. 이러한 특허사건은 연방문제재판권(Federal Question Jurisdiction)에 해당하고, 주법원에는 경합적 재판관할권(concurrent jurisdiction)이 인정되지 아니한다(28 U.S.C. §1338). 그에 관한 상세는 정영환, “미국 연방법원의 재판권: 재판제도/재판권/연방문제재판권을 중심으로”, 『저스티스』, 통권 제157호(2016), 151-188면; 윤남근, “미국 연방법원의 심급제도”, 『안암법학』, 통권 제60호(2007), 1025-1058면.

9) 다만 다수의 연방지방법원이 특허사건관리규정(Patent Local Rule: PLR)을 채택하여 특허소송에 적합한 사건관리를 실시하고 있고, 위 PLR를 공식적으로 채택하지 않은 법원도 이를 임시로 시행하거나 그에 준하는 내부규정(standing order)을 두고 있다; 송현정, 앞의 보고서, 41-52면 참조.

10) 특허청구항의 해석을 확정하기 위한 특허소송 특유의 절차로서 연방대법원의 Markman v. Westview Instruments, Inc., 517 U.S. 370 (1996) (이하 ‘Markman II 판결’)의 판시사항을 법제화한 것이다. 이에 관한 상세는 송현정, 앞의 보고서, 88-92면; 정차호, “미국특허소송에서의 청구항 해석: 예측불가능한 게임”, 『지식재산연구』, 제3권 제2호(2008), 133면.

(2) 국제무역위원회(ITC)의 특허침해조사

한편, 특허권자는 미국으로 수입되는 제품에 대해 국제무역위원회(ITC)에 특허침해조사를 신청할 수도 있다. 이는 ① 미국으로 수입되는 제품이 등록된 특허를 침해하는 경우로 한정되고, ② 최종심결은 대통령의 승인을 받아야 하며, ③ 수입 및 판매를 금지할 뿐 손해배상을 받을 수 없다는 점에서 연방법원에서의 소송과는 차이가 있다.¹⁴⁾

2. 특허무효를 다투는 소송형태

(1) 연방지방법원의 소송절차

연방지방법원에서 특허권자의 상대방이 해당 특허의 무효를 다투는 방법으로는 ① 적극적 항변(Affirmative Defense), ② 특허무효의 확인을 구하는 반소(Counterclaim) 및 ③ 특허침해소송에 앞서 제기하는 특허무효 확인소송(Declaratory Judgment)이 있다.

민사소송상 일반적인 항변 이외에도 특허소송에 고유한 적극적 항변으로 특허침해의 부존재(non-infringement), 특허무효(invalidity)나 권리행사불허항

11) 그에 관한 상세한 고찰로는, 손천우, “특허청구항 해석에서 사실심과 법률심의 판단법위와 근거: Markman I 판결(1995)부터 Teva v. Sandoz 판결(2015)까지”, 『사법논집』, 제60집(2015), 269-310면.

12) 다만 연방대법원은 최근 Teva Pharm. USA, Inc. v. Sandoz, Inc., 135 S.Ct. 831 (2015) 판결에서, 특허청구항 자체의 해석은 법률문제(matter of law)이므로 항소심인 연방특허항소법원이 이를 새롭게 심리할 수 있지만(de novo; 覆審), 특허청구항의 해석에 포함되어 있는 사실관계의 확정에 대해서는 하급심 판단에 ‘명백한 오류(clear error)’가 있는 경우에만 항소심이 새롭게 심리할 수 있다고 판시하였다.

13) 우리법원도 청구항의 해석은 청구항에 표현된 발명의 내용을 객관적으로 명확히 하여 그 발명의 보호범위를 확정하는 것으로 규범적 요소가 개재하는 법률의 문제이므로, 자백의 대상이 아니라고 한다(특허법원 2000. 9. 21. 선고 99허5654 판결 등).

14) 위 신청에 대한 심리, 심결, 배제명령(exclusion order) 및 중지명령(cease and desist order) 등 구제조치는 국제무역위원회 소속 행정법관사(ALJ)가 관장하고, 마크만 히어링의 실시 여부는 행정법관사의 재량에 속하나 마크만 히어링의 개최가 증가하고 있다는 점에서 準사법기관에 의한 구제에 해당한다고 할 수 있다. 위 구제절차의 상세에 관하여는, 송현경, 앞의 보고서, 114-163면 및 이학노 외 2인, “미국 ITC, ITA의 조직 및 역할에 관한 연구”, 지식경제부, 2009, 2-70면.

변(unenforceability)이 인정되고 있어(미국 특허법 제282조),¹⁵⁾ 해당 특허가 무효라는 항변은 청구 자체를 배척할 수 있는 효율적인 방어방법의 하나이다.¹⁶⁾

나아가 피고는 특허무효확인의 반소를 제기할 수도 있다.¹⁷⁾ 특허무효는 항변으로 주장할 수 있어 피고가 반드시 반소를 제기하여야 하는 것은 아니지만, ① 무효사유가 본소의 청구원인(cause of action)에 포함되어 있지 않다면 반소를 제기하여야만 특허무효에 대해 심리 받을 수 있고, ② 원고가 소를 취하하더라도 무효에 대한 판단을 받을 수 있으며, ③ 반소가 인용될 경우 대세효가 발생하고, 무엇보다도 ④ 특허무효는 특허침해청구의 소송물(subject matter)과 동일한 거래 또는 사건(transaction or occurrence)에서 발생한 것으로, 강제적 반소(compulsory counterclaim) 규정에 따라 피고는 반소를 제기하지 아니하면 추후 특허무효를 청구하거나 주장할 수 없게 되므로¹⁸⁾ 경우에 따라서는 피고의 반소가 보다 실효적이거나 필요불가결한 방어방법이 될 수 있다.

한편 특허권자와 사이에 특허침해에 대한 다툼이 있는 경우에는 실제 분쟁(actual controversy)이 있음을 이유로 먼저 특허무효확인의 소를 제기할 수도 있다.¹⁹⁾ 다만 미국 특허법 제282조에 따라 등록된 특허는 유효한 것으로 추정되므로(presumption of validity),²⁰⁾ 무효를 주장하는 자에게 증명책임이

15) 35 U.S.C. § 282(b); 1623년 전매조례 이래 영미에서는 하나의 소송절차에서 특허의 무효(invalidity) 여부와 침해(infringement) 여부를 함께 판단할 수 있었던 반면, 1877년 독일연방특허법에서 최초로 침해소송과 특허의 유효성 판단에 관한 심판을 분리하는 제도가 생겨났고 이러한 법제는 독일, 한국, 일본을 제외한 다른 나라로는 더 확산되지 않았다는 지적으로는 아텔만, 마틴, 앞의 자료, 228면.

16) 반면 피고가 답변서에서 이를 적극 주장하지 않은 경우에는 해당 주장을 포기한 것으로 간주된다.

17) 송현정, 앞의 보고서, 70-71면.

18) FRCP §13(a) (“A pleading must state as a counterclaim any claim that—at the time of its service—the pleader has against an opposing party if the claim: (A) arises out of the transaction or occurrence that is the subject matter of the opposing party’s claim…”).

19) 28 U.S.C. § 2201(a).

20) 35 U.S.C. § 282(a).

있고, 그 증명의 정도는 증거의 우위(preponderance of evidence)만으로는 부족하고 위 법률상 추정을 반복할 만한 ‘명백하고 확실한 증거(clear and convincing evidence)’일 것을 요한다.²¹⁾

(2) 특허청 내지 특허심판원에서의 특허무효심판

특허청(USPTO) 내지 특허심판원(PTAB)에서의 특허무효심판은 당사자제/결정제, 신청인, 신청기간, 사유 등에 따라 ① 결정제 재심사(EPX), ② 당사자제 무효심판(IPR), ③ 등록 후 무효심판(PGR) 및 ④ 영업방법특허에 관한 무효심판(CBMR)으로 나뉜다.

이하에서는 각 절차를 당사자주의(adversary system) 채택 및 절차참여권 보장 등을 중심으로 살펴보되, 이를 연혁 내지 제도개선의 순서로 살펴보기로 한다.²²⁾

1) 결정제 재심사의 도입

결정제 재심사(Ex Parte Reexamination; EPX)는 1980년 미국에는 최초로 도입된 등록특허에 대한 무효심사절차로서, 등록특허의 존속기간 중에는 누구나 특허가 선행기술에 근거한 것으로 신규성과 진보성을 흠결하였다는 이유로 재심사를 신청할 수 있다.²³⁾ 단 ‘결정제(Ex Parte)’라는 명칭에서 알 수 있듯이 특허청 심사관(examiner)의 결정에 의한 것일 뿐 당사자주의나 대심(對審)구조에 의한 절차는 아니다.

신청인은 특허권자가 특허성을 적극 주장하는 경우에 한하여 단 한번만 반박서면(reply: 反對訴答)²⁴⁾을 제출할 수 있을 뿐 다른 참여권은 인정되지 않

21) 반면 특허침해부존재확인의 소의 경우에는 증거의 우위로 충분하다.

22) 특허무효심판 내지 재심사제도는 연방지방법원에서의 특허소송을 대체, 보완하기 위하여 도입된 것이다. 각 절차의 상세에 관하여는 송현정, 앞의 보고서, 165-217면; 최승재 외 2인, 『신미국특허법』, 법문사, 2020, 654-660면; 이주환, “미국 특허법에서의 IPR 제도와 미국 연방대법원의 Cuzoza 판결”, 『산업재산권』, 제52호(2017), 199-250면.

23) 35 U.S.C. §§ 301(a), 302.

24) 정식사실심리(trial)에 앞서 주장 및 쟁점을 정리하기 위하여 소장, 답변서, 준비서면을 교환하는 소답절차(pleading)에서 피고의 답변을 반박하기 위해 원고가 소장에 이어 두

는다. 신청인은 특허청의 심결에 불복할 수 없고 특허권자가 제기한 불복절차에도 참가할 수 없다.²⁵⁾

이와 같이 신청인의 절차참여권이 제한되어 있어 특허권자에 유리한 결정이 내려질 수밖에 없는 구조였고 실제로 인용률이 낮았기 때문에 연방법원의 특허침해소송을 대체·보완한다는 제도의 도입취지와 달리 그 이용이 저조하였다고 한다.²⁶⁾

2) 당사자계 재심사의 도입 및 폐지

이에 따라 미국은 1999년 위 결정계 재심사와 병존하는 절차로 당사자계 재심사(Inter Partes Reexamination)를 신설하였다.

당사자계 재심사는 누구나 신청할 수 있는 결정계 재심사와 달리 이해관계 있는 제3자만²⁷⁾ 신청할 수 있었고, 당사자들이 대립하는 당사자계(inter partes) 심판구조를 취하였다.²⁸⁾ 그에 따라 신청인의 절차참여권이 확대되어, 특허권자가 제출한 모든 답변에 대하여 의견서를 제출할 수 있었고,²⁹⁾ 특허청의 결정에 불복하여 항소할 수 있었다.³⁰⁾

그러나 당사자계 재심사 절차는 신청사유가 제한적이었고 소송보다 더 긴 기간이 소요되었기 때문에 소송을 대체하거나 보완하는 절차로 자리 잡지는 못하였다.

3) 미국 발명법(AIA)에 의해 도입된 당사자계 무효심판 등

결국 2011년 제정된 미국 발명법(AIA)에 따라 기존 당사자계 재심사는 폐지되고,³¹⁾ ① 당사자계 무효심판(Inter Partes Review: IPR), ② 등록후 무효심

번제로 제출하는 서면을 가리킨다.

25) MPEP § 2273.

26) 이주환, 앞의 논문, 208면.

27) 단 특허권자는 제외한다. 반면 결정계 재심사는 특허권자도 신청할 수 있다.

28) 35 U.S.C. § 311(b).

29) 35 U.S.C. § 314(b).

30) 35 U.S.C. § 315(a)(b).

31) 반면 결정계 재심사는 존치되었고, 여전히 특허청의 심사관에 의한 심사를 받는 것으

판(Post Grant Review: PGR), ③ 영업방법특허 무효심판(Covered Business Method Review: CBMR)이 새롭게 도입되었으며,³²⁾ 위 무효심판제도를 운영하기 위하여 특허청 산하에 특허심판원(Patent Trial and Appeal Board: PTAB)이 설치되었다.³³⁾

이 중 IPR과 PGR의 절차법적 특징을 살펴보면,³⁴⁾ ① 증거개시절차(discovery)가 이루어질 수 있고,³⁵⁾ ② 절차개시통지일로부터 1년 내에 결정을 내려야 하며,³⁶⁾ ③ 증명도는 증거의 우위로 충분하고,³⁷⁾ ④ 청구항 해석에 있어서 최광의의 합리적인 해석(broadest reasonable interpretation) 기준이 적용된다.³⁸⁾ 나아가 ⑤ 금반언 규정에 따라 심판절차에서 주장하였거나 합리적으로 주장할 수 있었던 이유를 들어 특허청의 다른 절차나 연방법원소송 및 국제무역위원회회의의 조사절차에서 특허가 무효라고 주장할 수 없다.³⁹⁾

그 결과 기간이 단축되고 비용도 소송의 약 1/10에 불과하며 특허가 무효화 될 가능성이 높아져⁴⁰⁾ 특히 IPR은 연방법원소송을 대체하는 제도로 성공적으로 정착되었다.

로 하였다.

32) IPR, PGR, CBMR은 신청사유와 대상, 신청기간에서 차이가 있다. 그 상세에 관하여는 송현정, 앞의 보고서, 185-199면; 최승재 외 2인, 앞의 책, 654-664면; 이주환, 앞의 논문, 214-222면 참조.

33) 특허청의 특허행정판사(APJ)는 변호사 자격을 가진 자가 별도의 임용절차를 거쳐 선발되고 근무 후 다시 특허청 심사관(examiner)으로 복귀하지 않으며, 심판에 있어 자율권을 갖는 등 법원에 준하여 인적, 물적 독립성을 충분히 보장받고 있다.

34) CBMR은 2020년 9월 16일에 종료되는 한시적 프로그램(transitional program)이고, 2015년에 6년 더 연장하려는 수정법안이 발의되었으나 통과되지 못하였다.

35) 35 U.S.C. §§ 316(a)(5), 326(a)(5).

36) 35 U.S.C. §§ 316(a)(11), 326(a)(11).

37) 35 U.S.C. §§ 316(e), 326(e).

38) CFR §§ 42.100(b), 42.200(b).

39) 다만 이는 종전 결정계 제심사 및 당사자계 제심사에서도 동일하였다.

40) 명백하고 확실한 증거(clear and convincing evidence)를 요하고, 청구항 해석 기준으로 일반적인 의미 기준(general meaning standard)을 적용하는 연방지방법원 소송에 비하여 특허가 무효화될 가능성이 훨씬 더 높다. 이에 대하여 최근 연방대법원은 *Cuozzo v. Lee* 사건에서 IPR 절차의 최광의의 합리적인 해석기준은 (연방지방법원의 기준과 다름에도 불구하고) 공공의 이익에 부합한다고 판시하였다.

3. 상소절차

(1) 연방특허항소법원에서의 항소심

앞서 살펴본 연방지방법원의 판결, 국제무역위원회, 특허청 및 특허심판원의 심결에 불복하는 모든 특허항소사건은 1982년 설립된 연방특허항소법원(The Court of Appeals for the Federal Circuit: CAFC; The Federal Circuit)⁴¹⁾에 전속관할(exclusive jurisdiction)이 있다.⁴²⁾ 즉, 특허쟁송의 항소심은 연방특허항소법원으로 일원화되어 있다. 연방특허항소법원에서의 재판은 원칙적으로 사후심(법률심)으로 새로운 주장과 증거제출이 불가능하고, 3인의 법관으로 구성된 합의부(panel)에서의 서면심리와 1회의 구술변론으로 심리가 종결된다. 동 법원은 원심인용(affirmance) 이외에 선례가치가 있는 판결(precedent opinion)과 선례가치가 없는 판결(nonprecedent)로 나누어 선고하고 있어, 특허사건의 법리를 정립하는 데 기여하고 있다.

(2) 연방특허항소법원에서의 재심리

연방특허항소법원의 판결에 대한 상고에 앞서, 당사자는 ① 합의부(panel)

41) 이를 직역하여 ‘연방순회항소법원’이라고 한 것이 종래의 일반적인 표현이나(특허청·한국지식재산연구원, 『지식재산권 용어 사전』 등), 동 법원은 특허사건의 전속적 항소관할을 가진 법원으로 우리의 특허법원에 준하여 ‘연방특허항소법원’이라고 표현함이 그 실질에 보다 부합하고 간명하다고 생각된다. 이에 대하여, ① 전체 업무 중 특허사건의 비중이 양적·질적으로 압도적이고, ② 설립취지도 특허항소법원의 창설이었으며, ③ ‘특허법원’이라는 호칭을 사용하는 우리에게 보다 쉽고 직관적인 표현일 뿐 아니라 ④ ‘순회(Circuit)’라는 용어는 미국에서 더 이상 의미가 없는 점을 들어, 동 법원이 ‘특허전문법원’이라는 정체성을 가지고 있다는 지적으로는, 박준석, “미국 연방특허항소법원(CAFC)의 정체성(正體性) 및 관련 번역어에 대한 고찰”, 『법조』, 제69권 제1호(2020), 436-459면.

42) 특허사건에 관한 연방특허항소법원의 전속적 재판권은 다음과 같다(28 U.S.C. § 1295): ① 특허에 관하여 연방의회가 제정한 일체의 법률에 따라 제기된 모든 민사소송 또는 강제적 반소가 제기된 민사소송에 대한 연방지방법원의 최종 판결에 대한 항소사건, ② 특허출원, 파생절차(구 저촉심사), 재심사, 등록후 무효심판 및 당사자에게 무효심판에 관한 특허심판원의 심결에 대하여, 절차참여권을 행사하여 절차에 참여하였던 당사자가 항소한 사건, ③ 국제무역위원회의 최종심결에 대한 항소사건.

재심리나 ② 전원합의체(en banc) 재심리 또는 ③ 양자를 병합한 재심리를 신청할 수 있다. 또한 법원이 직권으로(sua sponte) 전원합의체 재심리에 사건을 회부할 수도 있다.

전원합의체 재심리는 동 법원의 판결 또는 선례를 변경하기 위하여 반드시 필요하다. 나아가 연방특허항소법원은 내부규정을 두어 ① 동 법원의 판결의 통일성을 확보하기 위하여 필요한 경우, ② 중요한 법적 문제가 포함된 경우 및 ③ 다른 연방항소법원의 판례와 충돌하는 경우에도 전원합의체를 통하여 재심리를 할 이유가 있다고 본다.⁴³⁾

(3) 연방대법원에서의 상고심

항소심 판결선고가 있는 날로부터 90일 이내에 연방대법원에 상고허가신청서(writ of certiorari)를 제출하고 대법원이 이를 허가하여야만 상고심이 개시된다.⁴⁴⁾ 연방대법원은 정책법원인 관계로 상고허가비율이 극히 낮지만, 특허사건에 대한 상고허가비율은 상대적으로 높은 편이다. 그러나 상고허가가 되는 것은 많아도 연 4~5건에 불과하므로 미국의 특허소송은 사실상 연방특허항소법원에서 대부분 종결된다고 볼 수 있다.⁴⁵⁾

이상의 절차와 관련하여 아직 절차가 종결되지 않은 상태에서 각 절차 사이의 관계도 매우 중요한 문제이나,⁴⁶⁾ 본고에서는 전소판결이 존재함에도 불구하고 후소가 제기된 경우, 즉 ‘판결의 효력’이라는 주제에 한하여 논의를 진행하기로 한다.

43) CAFC Internal Operating Procedure #13 § 2.

44) 당사자는 당연한 권리로 상고를 할 수 있는 것이 아니라 연방대법원 스스로 상고허가 여부를 결정하고, 2000년대 이후로는 약 1%(100건 이하)의 사건에 대하여만 상고를 허가한다고 한다. 이제우, “미국 연방대법원 판결의 유형과 사회적 영향에 관한 연구”, 대법원 사법정책연구원, 2016, 51면.

45) 연방대법원은 연방특허항소법원이 확립한 법리를 배척하거나 파기하는 등 적극적으로 판결을 내린다. 대표적인 예로는 2015년 하급심의 특허청구항 해석에 대하여 CAFC가 정립한 검토기준을 제한한 Teva Pharmaceuticals USA v. Sandoz 사건, 2006년 침해금지명령을 내리기 위해서는 형평법상의 4가지 요건을 충족해야 한다고 판단한 eBay v. MercExchange 사건을 들 수 있다. 송현정, 앞의 보고서, 286면.

46) 그에 관하여는 송현정, 앞의 보고서, 231-254면; 최승재 외 2인, 앞의 책, 664-672면.

Ⅲ. 미국 민사소송법상 판결의 효력

1. 대륙법계와 영미법계의 비교

대륙법계인 우리나라·일본·독일 등에서는 판결의 효력을 판결이 선고 되면 그와 동시에 선고법원에 대하여 생기는 기속력(자기구속력), 판결의 확정에 의하여 당사자에 대하여 생기는 형식적 확정력, 법원 및 당사자에 대한 관계에서 생기는 실질적 확정력(기판력), 집행력, 형성력으로 구성하고 있다.⁴⁷⁾

영미법계에서는 전소판결의 효력(former adjudication)과 관련하여, 기판력(현대의 Res Judicata),⁴⁸⁾ 부수적 금반언(Collateral Estoppel) 및 선례구속의 원칙(Stare Decisis) 등 다양한 하위법리나 관련 법리를 형성하여 왔다.

어떻게 개념 짓고 분류하든지 판결의 효력을 논의하는 이유와 지향점에는 양자가 큰 차이는 없다.⁴⁹⁾ 다만 분쟁의 일회적 해결에서 본다면, 소송물-기판력 개념에 기초하여 다소 경직된 대륙법계에 비해 영미법계가 탄력적인 운용 및 확장이 보다 용이하다.⁵⁰⁾

47) 이시윤, 『신민사소송법』, 제14판, 박영사, 2020, 621-622면; 그 밖에 참가적 효력(민사소송법 제77조), 반사적 효력, 구성요건적 효력 등이 판결의 부수적 효력으로 인정되고, 나아가 판결의 사실적 효력으로, 증명적 효력, 파급적 효력, 재판절차적 효력 등이 논의된다(정영환, 앞의 책, 1208-1213면).

48) Res Judicata는 “이미 판결을 받은 것[a matter (already) judged]”이라는 뜻의 라틴어로, 로마법에 연원을 둔 좁은 의미의 Res Judicata와 게르만법에서 유래한 부수적 금반언이 13세기에 영국 보통법(common law)에서 융합되어 현재 미국에 이르게 된 것이다(정영환, “미국민사소송법상의 판결의 효력(I) — 좁은 의미의 Res Judicata를 중심으로 —”, 『안암법학』, 제33권(2010), 285-286면).

49) ‘판결의 효력’은 공권적 판단의 확정을 통해 당사자 사이의 분쟁을 종국적으로 해소하고, 사법상 법률관계에 따른 권리·의무를 명확히 하며, 절차가 반복되는 것을 막기 위한 것이다. 정영환, 앞의 책, 1122면.

50) 당사자에게는 적정한 재판을 받을 권리나 권리구제절차의 박탈이라는 단점으로 나타날 수도 있다.

2. 판결의 효력

(1) 판결의 효력 일반론

미국에서의 판결의 효력은 동일한 청구의 반복을 금지하는 기판력과 동일한 쟁점의 재론을 배제하는 부수적 금반언(collateral estoppel)으로 나누어진 다.

그런데 현재는 주로 기판력을 의미하는 ‘res judicata’는 과거 다양한 의미로 사용되어 왔다.⁵¹⁾ 따라서 최근에는 의미를 보다 명확히 하기 위하여 1974년 Vestal 교수의 제안 및 이를 수용한 제2차 리스트에이트먼트(1982)에 따라 현재는 기판력을 청구배제효(claim preclusion)로, 부수적 금반언을 쟁점 배제효(issue preclusion)로 사용하는 경우가 많다.⁵²⁾

<표1> Res Judicata 및 여러 배제효(preclusion)의 용어 정리

종래의 명칭	넓은 의미의 Res Judicata	=	기판력 (Res Judicata)	+	부수적 금반언 (Collateral Estoppel)
현대적 명칭	(전소)판결의 효력 (Former Adjudication)		청구배제효 (Claim Preclusion)		쟁점배제효 (Issue Preclusion)

이를 인정하는 이유로는, 첫째, 분쟁의 종국성(finality), 둘째, 판결의 모순·저촉 방지(consistency), 셋째, 사법경제(judicial efficiency) 및 사법자원(judicial resources)의 효율적 이용, 넷째, 반복된 소제기 위험의 방지, 즉 승소한 당사자는 패소한 자가 반복하여 제기하는 소송으로부터 휴식(repose)을 취할 수 있어야 한다는 것을 들 수 있다.⁵³⁾

51) ‘res judicata’가 넓게는 전소판결의 효력(former adjudication)과 같은 의미로 사용되었다는 지적으로는 Friedenthal, Jack H. et al, *Civil Procedure*, 4th Edition, Thomson West, 2005, p. 647.
52) 정영환, 앞의 논문(주 48), 285면.
53) Clermont, Kevin, *Principle of Civil Procedure*, 3rd Edition, Thomson West, 2012, pp. 342-344.

(2) 청구배제효

청구배제효는 본안에 관하여 유효하고 종국적인 판결이 있는 경우 당사자는 동일한 청구에 대하여 재차 소를 청구하지 못하는 것을 말한다. 청구배제효는 포함(merger)과 금지(bar)로 구성되어 있는데, 전소에서 승소한 자가 동일한 청구를 한 경우 이는 전소에 포함되고, 패소한 자의 재소는 금지된다는 의미이다.⁵⁴⁾

청구배제효의 적용요건은 ① 본안에 관하여 유효하고 종국적인 전소판결(valid, final judgment on the merits)이 존재하고, ② 전소와 후소의 청구가 동일(same claim)하며, ③ 당사자가 동일(same parties)하여야 한다는 것이다.⁵⁵⁾

이와 관련하여, 연방민사소송규칙 제41조(b)에 따라 일반적인 소취하는 물론 인적·물적재판권의 흠결 및 관할위반을 제외한 거의 대부분의 각하판결에도 청구배제효가 발생한다는 점에 주의할 필요가 있다.⁵⁶⁾

한편 청구배제효는 전소와 동일한 당사자에게 적용되는 것이 원칙이다. 다만 당사자와 밀접한 관계(so closely intertwined)에 있거나 특별한 이해관계(in privity)에 있는 제3자에 대하여도 판결의 효력이 미친다.⁵⁷⁾

(3)쟁점배제효

쟁점배제효는 당사자에게 충분한 기회보장과 공정한 절차를 거쳐 일단 어느 쟁점에 대하여 판단이 내려졌다면 다시 그 쟁점을 다룰 수 없다는 것으로, 실제 심리여부에 관계없이 절차 자체의 반복을 금지하는 청구배제효와 차이가 있다.

쟁점배제효는, ① 적용을 받는 자가 전소에서 쟁점에 대하여 충분하고 공

54) Friedenthal, J., supra note 51, p. 646.

55) Friedenthal, J., supra note 51, pp. 679-692.

56) FRCP §41 (b); 다만, 동 규정을 엄격히 적용하면 불합리한 결과가 발생할 수도 있으므로, 연방대법원은 *Semtek Internataional, Inc. v. Lockheed Martin Corp.*, 531 U.S. 497(2001) 판결에서 동 규정을 가능한 축소해석하여 각하판결에 대한 청구배제효의 적용범위를 줄이고자 하였다. 정영환, 앞의 논문, 301면.

57) 특별이해관계인으로는 ① 승계인(successor), ② 수탁자, 업무집행자와 같은 대표당사자(representative party), ③ 전소를 실질적으로 통제하였거나 참여한 자 등이 있다.

정한 기회(full and fair opportunity)를 가졌고, ② 쟁점이 실제로 심리되었으며(actually litigated), ③ 양 소송에서 문제되는 사실과 적용되는 법리가 동일(same issue)하고, ④ 쟁점의 해결이 전소의 중국판결에 필수적(necessary or essential to Judgment)이었으며, ⑤ 동일한 쟁점에 대하여 전소에서 결정을 내렸을 것(determined)을 요건으로 한다.⁵⁸⁾

나아가 그 존재이유에 비추어, 쟁점이 소송과정에서 주의 깊게 판단되었는지 및 패소한 자가 항소할 기회를 보장받았는지 여부도 고려되어야 한다는 주장이 유력하다.⁵⁹⁾

쟁점배제효에 구속되는 자는 전소의 당사자 및 그 특별이해관계인(privy)에 한정되는 점은 청구배제효와 같다. 그리고 전소의 당사자가 제3자에게 전소판결의 효력을 주장할 수 없는 이상 제3자도 전소의 당사자에게 쟁점배제효를 주장할 수 없도록 함이 공평하다는 것이 전통적인 견해였다. 이를 상호성의 원칙(doctrine of mutuality)이라 한다.

다만 이러한 상호성의 원칙을 엄격히 고수할 경우 소송경제 및 판결의 통일성을 확보하기 어려우므로 동 원칙은 점점 완화되어 왔다.⁶⁰⁾ 최근에는 다수의 법원이 이를 폐기하고, 전소에서 충분한 기회를 보장받았는지 여부를 기준으로 이를 보완하고 있다.

3. 비교 개념

판결의 효력을 보다 정확히 이해하기 위하여 그와 유사한 법리인 선례구속의 원칙(Stare Decisis), 판단구속의 원칙(Law of the Case) 및 금반언

58) Comair Potron, Inc. v. Nippon Densan Corp., 49 F.3d 1535, (Fed. Cir. 1995).

59) American Law Institute, *Restatement of the Law Second, Judgment*, vol. 1, West Group, 1982., § 27, p. 217.

60) 제3자도 방어적으로 쟁점배제효를 원용할 수 있다고 보아 최초로 상호성의 원칙의 완화한 판결로는 Bernhard v. Bank of America 19 Cal.2d 807, 122 P.2d 892 (1942); 나아가 상호성의 원칙 폐기의 일반적인 기초를 마련하고 공격적으로 쟁점배제효를 원용할 수 있는 예외 및 재량판단의 기준을 제시한 판결로는 Parkland Hosiery Co. v. Shore, 439 U.S. 322, 99 S. Ct. 645, 58 L. Ed. 2d 552 (1979).

(Estoppel) 등을 살펴볼 필요가 있다.⁶¹⁾ 나아가 이들이 실제 특허소송에 적용되는 모습도 함께 살펴보기로 한다.

(1) 선례구속의 원칙(Stare Decisis)

선례구속의 원칙은 법률문제에 대하여 법원이 판시한 것은 선례(precedent)로서 같은 사법권 내의 동급 또는 하위법원은 이를 존중하고 따라야 한다는 것이다.⁶²⁾

선례구속의 원칙은 법적 안정성 내지 법적용의 일관성을 위하여 인정되는 것으로, ① 항변사유가 아니고, ② 법원은 구체적 사안에 맞게 적용할 수 있는 재량이 있으며, ③ 그러한 경우에도 사실인정(factual finding)이 아닌 법적용(legal rule)에만 구속되는데, ④ 판시사항(holding)이 아닌 방론(dicta)에는 적용되지 아니한다. 나아가 ⑤ 전소의 당사자가 아닌 제3자에게도 적용될 수 있는 점에서 기판력 등과는 차이가 있다.⁶³⁾

CAFC는 특허의 유효성이 법률상 추정되는 이상 특허가 무효가 아니라고 판시한 전소판결에 의해 그 추정이 더해지는 것은 아니어서, 선례구속의 원칙은 문제되지 않고 증거로도 사용될 수는 없으며, 다만 법원이 반대 결론을 내리는 데 신중하여야 하는 정도의 역할만 한다고 판시한 바 있다.⁶⁴⁾ 그러나 CAFC의 판결이 동 법원 및 하위 법원에 유력한 선례가 됨은 관례법국가인 미국에서는 당연한 일이다.⁶⁵⁾

61) 한편 이중기소금지의 원칙(Double Jeopardy)은 동일한 원인으로 두 번 제소당하지 않는다는 점에서 기판력과 유사하나, 이중기소금지의 원칙은 특별히 형사사건에 한하여 피고인이 형사심리에서 처한 유죄와 처벌의 위험(jeopardy)에 따른 효과라는 점에서 차이가 있다.

62) ‘결정이 유지될 수 있게 하라(Let the decision stand)’는 라틴어에서 유래한다. Res Judicata, Collateral Estoppel과 함께 라틴어로 된 명칭을 가지고 있다는 점에서 영미법 체계의 핵심에 자리 잡고 있는 법리임을 엿볼 수 있다. 다만 현대에는 선례(precedent)라는 용어를 사용하는 경우가 많다.

63) Clermont, Kevin, *supra* note 53, p. 349; Friedenthal, J., *supra* note 51, pp. 648-649.

64) Mendenhall v. Cedarapids, Inc., 5 F.3d 1557, 1570, 28 USPQ2d 1081, 1092 (Fed. Cir. 1993).

65) 청구항해석은 법률문제로 판단되기 때문에 청구항해석결정(claim construction

(2) 판단구속의 원칙(Law of the Case)

사실심법원이 판단하여 항소심에서 다투어지지 않은 부분은 “해당 사건의 법(the Law of the Case)”이 된다는 뜻으로,⁶⁶⁾ 항소심 법원이 파기환송(remand)하였으나 다른 문제에 대하여는 오류를 지적하지 않은 경우, 그 문제는 항소심에 의해 확정된 것으로 파기환송 후 진행되는 후속절차에서는 특별한 사정(exceptional circumstances)⁶⁷⁾이 없는 한 이를 다르게 판단하여서는 안 된다는 것을 의미한다.⁶⁸⁾⁶⁹⁾

이러한 판단구속의 원칙은 사법경제를 위하여 정책적으로 인정되는 것이므로, ① 판결이 잘못되었을 경우 후속법원이 다르게 판결을 할 수 있는 등 유연한 적용을 할 수 있고, ② 법적용뿐만 아니라 사실문제, 법적용과 사실 인정이 합쳐진 문제에도 적용되며, ③ 주로 소송계속 중인 같은 사건의 후행 절차에서 적용된다.⁷⁰⁾

ruling)에도 선례구속의 법칙이 적용될 수 있다. 연방대법원은 Markman 판결에서 “(청구항해석이라는) 해석적인 쟁점을 순전히 법률적인 것으로 다루는 것은, 아직 단일한 항소법원에 의해 재판권 내부의 통일성의 대상이 되지 않는 이러한 문제에 관하여 선례구속의 법칙을 적용하는 것이 되어, 재판권 상호 간의 확실성을 (보증할 수는 없다고 하더라도) 증진시킬 것”이라고 판시한 바 있다; 반면, 당사자 사이의 합의(stipulation)에 의해 결정된 청구항 해석은 법원의 선례가 아니므로 특허권자와 제3자 사이의 후소에서 구속력 있는 선례로서 취급되지 아니한다[Vasudevan Software, Inc. v. MicroStrategy, Inc., Nos. 14-1094 (Fed. Cir. 2015)].

66) “ruling made by a trial court and not challenged on appeal became the law of the case” Hughes v. State 490 A.2d 1034, 1048 (Del., 1985), Haveg Corp. v. Guyer, Del.Supr., 211 A.2d 910, 912 (1965); 사실심 및 항소심 법원의 판단에 명백히 오류가 있거나 중대한 사정변경이 없다면 파기환송 후 절차에서 그 판단은 유지되어야 한다는 의미이기도 하다 Smith v. United States, D.C.App., 406 A.2d 1262 (1979).

67) 여기서 ‘특별한 사정’이란 (1) 후행 사실심에서 중대한 다른 증거가 현출된 경우, (2) 상위법원에서 그에 반대되는 견해로 판단된 경우 또는 (3) 앞서의 결정에 명백한 오류가 있고 이것이 중대한 불공정을 초래하는 경우를 의미한다; State v. Jefferson, 31 S.W.3d 558, 561 (Tenn. 2000).

68) Allen v. Michigan Bell Tel. Co., 232 N.W.2d 302, 303.

69) 상급법원 재판에서의 판단은 해당 사건에 관하여 하급심(下級審)을 기속(羈束)한다고 규정한 우리 법원조직법 제8조(상급심 재판의 기속력)와는 다소 차이가 있다.

70) Clermont, Kevin, supra note 53, p. 349; Friedenthal, J., supra note 51, p. 650.

(3) 금반언(Estoppel)

이 법리의 하위법리 중 소송상 중요한 것은 형평법상의 금반언(Equitable Estoppel)과 사법적 금반언(Judicial Estoppel)이다.

1) 형평법상의 금반언

형평법상의 금반언은 당사자가 종전과 다르게 행동하는 것이 선행행위를 믿고 행동한 상대방에게 불공평한 부담을 주는 경우 이를 금지하는 형평법상 원칙으로,⁷¹⁾ 전소판결을 기준으로 하는 기관력 등과 달리 당사자의 선행 행위나 거동을 기준으로 한다.⁷²⁾

특허소송의 경우 i) 특허권자가 특허권을 행사할 의사가 없는 것으로 오인하게 하고, ii) 상대방이 이를 신뢰하였음에도, iii) 그와 같은 신뢰에 반하여 특허권을 행사한 결과 상대방이 중대한 불이익을 입게 되는 경우에는 형평법상의 금반언이 적용될 수 있다.⁷³⁾⁷⁴⁾

실무상 형평법상의 금반언은 권리행사의 해태(laches)와 함께 주장되고, 법원은 이러한 형평법상 항변들을 전부 미국 특허법 제282조(b)(1)상의 권리행사불허항변으로 처리한다.⁷⁵⁾ 이러한 항변이 받아들여지는 경우 특허권에 기한 모든 구제가 허용되지 않으므로 특허권자는 침해금지청구는 물론 손해배상도 구할 수 없게 된다.

2) 사법적 금반언

사법적 금반언은, 당사자가 선서(oath)하에 한 진술에 반하는 후행행위를

71) 형평법상의 금반언은 상대방의 신뢰형성이 핵심이 된다는 점에서 우리 민법 제2조의 파생원칙인 금반언이나 행정법상 신뢰보호의 원칙과 같은 맥락으로 볼 수 있다는 지적으로는 최승재 외 2인, 앞의 책, 557면.

72) Clermont, Kevin, *supra* note 53, p. 349.

73) A.C. Aukerman Co. v. R.L. Chaides Construction Co., 960 F.2d 1020 (Fed. Cir. 1992).

74) 출원경과금반언의 원칙도 형평상의 금반언의 개념이 특허법에 반영된 원칙으로 볼 수 있다.

75) 최승재 외 2인, 앞의 책, 556면.

금지하는 것으로,⁷⁶⁾ 사법절차의 연결성을 위한 것이다. 이는 신뢰를 요하지 않는 점에서 형평법상의 금반언과 다르고, 전소판결의 존재를 요하지 않는 점에서 기관력과도 다르다.⁷⁷⁾

특허소송의 경우 원고가 1심에서 피고가 전소의 당사자와 특별이해관계인이라고 주장하며 전소판결의 효력이 미친다고 주장하였다가 항소심에서 그 주장을 번복한 사안에서 원고는 사법적 금반언에 따라 1심에서 한 주장에 구속된다고 본 것⁷⁸⁾과 청구항 해석에 관하여 사법적 금반언이 적용된다고 판시한 것이 있어 참고할 만하다.⁷⁹⁾

4. 확대적용

기관력 등은 확대적용되고 있다. 소송경제를 위하여는 물론, 연방민사소송규칙(FRCP)의 시행 이후 청구의 병합과 반소, 당사자 사이의 소송(Cross-Claim), 제3자에 대한 소송(Impleader) 및 당사자 병합 등이 폭넓게 인정되어 당사자나 이해관계인이 하나의 소송절차 내에서 분쟁을 해결할 기회가 충분히 보장되었기 때문이다.⁸⁰⁾ 전소에서 절차에 참여할 수 있었음에도 참여하지 않은 것은 부당한 청구분할(claim-splitting)이므로 후소가 배제되더라도 절차참여권이 침해되지 않는다고 본다.

이하에서는 특허소송에 기관력 등이 적용되는 모습을 보다 상세히 살펴보기로 한다.

76) New Hampshire v. Maine, 532 U.S. 742 (2001).

77) Clermont, Kevin, *supra* note 53, p. 349.

78) Transclean v. Jiffy Lube, 474 F.3d 1298 (Fed. Cir. 2007). 동 판결의 상세에 대하여는 최승재 외 2인, 앞의 책, 451-452면.

79) Interactive Gift Exp., Inc. v. Compuserve, 256 F.3d 1323 (Fed. Cir. 2001).

80) 정영환, 앞의 논문(주 48), 290면.

IV. 미국 특허소송에 있어서 판결의 효력

기판력은 특허법 고유의 법리가 아니기 때문에, 연방특허항소법원은 이를 적용함에 있어서 원칙적으로 다른 연방법원의 선례를 따른다.⁸¹⁾ 다만 청구항이 동일한지 여부와 같이 특허사건의 특수문제에는 고유한 법리를 적용할 수 있다는 것이 연방특허항소법원의 입장으로,⁸²⁾ 동 법원은 특허소송의 배제효 등에 관하여 선례를 축적하고 있다.

1. 청구배제효

(1) 일반론

특허소송의 경우에도 전소의 대상이 된 소의 원인(cause of action)에 대하여는 법원이 이를 실제로 판단하였는지 여부에 관계없이 재차 동일한 청구를 할 수 없다.⁸³⁾ 따라서 특허침해소송에서 특허무효항변이 가능했던 경우에는 후소로 특허무효확인의 소를 제기할 수 없고,⁸⁴⁾ 특허비침해확인소송에서 특허권자가 특허침해를 주장하지 아니하였다면 후소로써 이를 청구하지 못한다.⁸⁵⁾⁸⁶⁾

81) *Acumed LLC v. Stryker Corp.*, 525 F.3d 1319, 1323 (Fed. Cir. 2008).

82) *Roche Palo Alto LLC v. Apotex, Inc.*, 531 F.3d 1372, 1379 (Fed. Cir. 2008).

83) *Bio-Technology General Corp. v. Genentech, Inc.*, 80 F.3d 1553, 1563, 38 USPQ2d 132, 1328 (Fed. Cir. 1996) 판결은, “(전소)법원이 특허침해의 실체적인 판단에 이르지 않았다는 사실은 청구배제효의 적용을 방해하지 않는다”고 판시하였다.

84) *Cummins, Inc. v. Tas Distrib. Co.*, 700 F.3d 1329 (Fed. Cir. 2012).

85) *Genentech, Inc. v. Eli Lilly & Co.*, 998 F.2d 931 (Fed. Cir. 1993).

86) 특허심판원의 결정과 달리, 특허청(USPTO)의 결정계 재심사(Ex Parte Reexam) 결정은 후소에 청구배제효를 갖지 않는다. IPR 절차에 관하여 금반언 규정을 둔 것과 달리 위 결정계 재심사에는 금반언 규정을 두지 않은 것은 청구배제효를 인정하지 않으려는 입법자의 의도라고 본다. McKeown, Scott A., “Bodog Loses Again, Claim Preclusion Not Applicable in Ex Parte Reexam”, IPWatchdog, <<https://www.ipwatchdog.com/2010/01/14/bodog-loses-again-claim-preclusion-not-applicable-in-ex-parte-reexam/id=8393/>>, 검색일: 2020. 8. 31.

(2) 청구의 동일성

특허사건에서 청구의 동일성을 판단함에 있어, 법원은 '전소에서 문제된 장치나 방법과 후소에서 문제된 그것의 제반 사항'과 동일한 특허가 문제되는지 여부를 고려한다.

특허사건에서는 특히 전소와 후소에서 문제된 제품이 별개의 장치인지 여부가 자주 문제된다. 이에 대하여 연방특허항소법원은 Foster v. Hallco Mfg. Co., 판결⁸⁷⁾에서 전소에서 특허를 침해하지 않은 것으로 판단된 제품과 '본질적으로 동일한(essentially the same)' 제품에 대한 청구에는 기판력이 적용된다고 하였다.

Foster 판결은 전소에서 심리의 대상이 된 제품과 후소의 제품을 비교하여, 문제된 장치들 사이의 차이가 '단순히 겉치레에 불과(mere colorable)'하거나 '특허청구항의 제한과 관계없는(unrelated to the limitations in the claim of the patent)' 경우에는 양 제품은 본질적으로 동일하므로 청구배제효에 따라 후소는 금지된다고 판시하였다.

예를 들어 A사가 S사의 스마트폰 G6가 A사의 터치스크린 특허를 침해하였다고 소를 제기하였다가 패소한 다음 전소의 소송계속 중 이미 출시되어 있던 G7에 대하여 다시 동일한 특허를 침해하였다고 후소를 제기하였다고 가정하여 보자. 그런데 G7은 종전 제품인 G6에 비하여 화면이 커지거나 카메라가 전면 교체되었을 뿐 터치스크린 부분에는 별다른 변경이 없는 경우라면, A사의 특허와 관련하여 양 제품은 본질적으로 동일하므로, A사가 제기한 후소는 청구배제효에 따라 금지된다.

(3) 청구배제효의 시적 한계

위에서 든 사례에서 G7이 소송계속 중이 아니라 전소판결이 선고된 이후에 비로소 출시되었다고 가정해 보자. 이 경우에도 청구배제효에 의하여 후소가 배제될 것인가.

87) 947 F.2d 469 (Fed. Cir. 1991).

본래 기관력은 ‘판결선고일까지(up to)’ 동일 목적물(subject matter)에 관하여 주장할 수 있었던 모든 소의 원인에 관하여 동일 당사자 사이의 재소를 금지한다.⁸⁸⁾ 전소의 판결선고일 전에 존재하지 않았던 것은 전소에서 주장될 수 없기 때문이다.⁸⁹⁾

이는 특허사건에도 그대로 적용되어, 판결선고일 이후(after the date of judgment)에 만들어진 물건이나 사용된 방법에 대한 후소는 그러한 물건이나 방법이 전소의 그것과 본질적으로 동일한지 여부에 관계없이, 청구배제 효로 금지되지 아니한다.⁹⁰⁾

1) Nystrom v. Trex Co. 판결

그런데 Nystrom 판결⁹¹⁾에서 CAFC는 전소판결일 이후에 판매되기 시작한 제품에 관한 청구가 ‘res judicata’에 의해 금지된다고 판시하였다.

Nystrom(이하 ‘N’)은 Trex Co.(이하 ‘T사’)가 제조하는 합판이 특허를 침해하였다며 소를 제기하였다. 전소에서 N은 처음에는 문언침해(literal infringement)를 주장하였다가 불리한 청구항해석 결정이 내려지자 문언침해가 존재하지 않음을 마지못해 인정하였다. 이후 N은 균등론(doctrine of equivalent)에 따른 특허침해로 주장을 변경하였다가 이 주장도 포기하였다. 그 결과 전소법원은 특허를 침해하지 않았다고 판결하였다.

이후 N는 T사가 전소판결 이후에 생산한 새로운 합판이 자신의 특허를 침

88) Manning v. City of Auburn, 953 F.2d 1355, 1359 (11th Cir. 1992) (res judicata는 판결 이후에 발생한 행위에 대한 청구를 금지하지 아니한다); Blair v. City of Greenville, 649 F.2d 365, 368 (5th Cir. 1981); Kilgoar v. Colbert Cnty. Bd. of Educ., 578 F.2d 1033 (5th Cir. 1978) (전소가 종결된 이후에 발생한 행위에 기한 청구는 전소가 동종 행위를 포함한 경우에도 res judicata에 의해 배제되지 아니한다).

89) Lawlor v. Nat'l Screen Serv. Corp., 349 U.S. 322, 328 (1955).

90) Young Eng'rs, Inc. v. U.S. Int'l Trade Comm'n, 721 F.2d 1305, 1316 (Fed. Cir. 1983); Cordis Corp. v. Boston Scientific Corp., 635 F. Supp. 2d 361, 369-70 (D. Del. 2009); Williams v. Gillette Co., 887 F. Supp. 181, 183-85 (N.D. Ill. 1995) (두 번째 소송은 첫 번째 소가 각하된 이후의 특허침해에 따른 손해배상만을 구하므로 res judicata에 의하여 금지되지 않는다).

91) Nystrom v. Trex Co., 580 F.3d 1281, 1285, 92 USPQ2d 1089, 1094 (Fed. Cir. 2009).

해하였다며 후소를 제기하였고 이번에는 문언침해가 아닌 균등론에 의한 침해를 주장하였다.

이에 대하여 연방특허항소법원은 “N이 문제된 장치의 동일한 특성에 관하여 동일한 청구항 한계를 침해한 특허침해를 증명하고자 하였는바, 이는 res judicata가 금지하고자 하는 바로 그 상황”이라고 판시하며, 후소를 배제하였다.

Nystrom 판결로 판결 이후에 만들어진 제품이 전소의 제품과 본질적으로 동일하다면 청구배제효가 적용되는 것으로 Foster 판결의 법리가 확장되었는지 여부가 문제되었다. Nystrom 판결은 ‘res judicata’에 의해 후소가 금지된다고 판시하였기 때문이다.

2) Aspx Eyewear, Inc. v. Marchon Eyewear, Inc. 판결

이후 Aspx 판결⁹²⁾에서 연방특허항소법원은 전소를 제기할 당시(at the time of the filing of the first action) 판매되지 아니한 제품에 관한 후소는 기판력(res judicata)에 의해 금지되지 않고, 전소를 종결시킨 화해에 의하여도 배제되지 않는다고 판시하였다.

동 사건에서 피고는 Nystrom 판결을 원용하여 후소가 기판력에 의해 금지된다고 주장하였으나, 연방특허항소법원은 “res judicata는 일반적으로 청구배제효를 의미하나, Nystrom 판결은 위 문언을 넓은 의미의 res judicata의 의미로 사용한 것이지 청구배제효를 의미하는 좁은 의미의 res judicata를 사용한 것은 아니”라고 판단하였다. Nystrom 판결은 res judicata 법리를 적용하면서, 당사자가 그 쟁점에 대하여 심리를 받을 완전하고도 공정한 기회를 부여받았었다면 그 쟁점은 후소에서 재차 심리되어서는 안 된다고 판시하였는데, 이는 실상 쟁점배제효의 법리를 실시한 것이기 때문이었다.⁹³⁾

CAFC는 Brain Life LLC v. Eleka Inc. 사건⁹⁴⁾에서도 전소의 판결선고일

92) Aspx Eyewear, Inc. v. Marchon Eyewear, Inc., 672 F.3d 1335, 1342, (Fed. Cir. 2012).

93) Comm'r v. Sun-nen, 333 U.S. 591, 597-98 (1948) (후소에서 다른 원인에 기한 청구를 한 경우에는 전소에서 실제로 심리되고 결정된 경우에만 ‘res judicata’가 적용되고 이러한 경우 ‘res judicata’는 보다 정확하게는 부수적 금반언을 언급하는 것이다).

이후 제작된 제품에 대한 청구는 ‘기관력(res judicata)’으로 금지되지 않는다고 판시하였다.

3) 소 결

물론 Aspex 판결이나 Brain Life 판결이 전원합의체(en banc) 판결이 아닌 이상 상충하는 Foster-Nystrom 계열의 판례와 Aspex-Brain Life 계열의 판례가 병존한다고 볼 수도 있다.⁹⁵⁾ 그러나 ① 종래 넓은 의미의 res judicata는쟁점배제효도 포함하는 등 res judicata의 개념이 폭넓게 사용되어 왔고,⁹⁶⁾ ② Nystrom 판결이 전소에서 심리에 충분한 기회를 부여받았는지 여부를 따져 보아 res judicata를 인정할 점을 보면, 동 판결에서 사용된 ‘res judicata’는 쟁점배제효를 포함한 넓은 의미의 것으로 이해된다.⁹⁷⁾

결국 청구배제효는 판결선고일까지의 행위에만 미치는 시간적 한계가 있다. 판결선고일 이후의 행위는 쟁점배제효나 Kessler 법리에 의하여 규율하여야 하는 것이 된다.

94) 746 F.3d 1045, 1054, 110 USPQ2d 1089, 1094 (Fed. Cir. 2014); 동 판결의 상세에 관하여는 아래 IV. 3. 1)항에서 보다 자세히 살펴보기로 한다.

95) 일례로, Oregon 연방지방법원은 Mentor Graphics v. EVE-USA, No. 3:10-CV-954-MO (D. Or. June 4, 2014) 사건에서, “Foster 계열의 판례는 Aspex 판결 및 Brain Life 판결과 조정될 수 없다(the Foster line of cases cannot be reconciled with Aspex and Brain Life)”고 하였다. 같은 취지로는, Clonts, David R. and Reeder, Michael F., “Is the ‘Kessler’ Doctrine Still Needed in Patent Litigation?”, The National Law Review, <<https://www.akingump.com/a/web/35948/aohZW/clontsreederlegal-intelligencer.pdf>>, 검색일: 2020. 7. 31.

96) Friedenthal, J., supra note 51, p. 650.

97) 다만 판시사항이 상충되는 점을 고려할 때 향후 Aspex 판결에 맞게 전원합의체로 입장을 정리할 필요성이 있다고 보는 지적으로는, Petroni, Christopher, “Aspex Eyewear, Inc. v. Marchon Eyewear, Inc. and Brain Life, LLC. v. Elekta, Inc.: Irreconcilable Conflict in the Law Governing Claim Preclusion in Patent Cases,” *Chicago-Kent Journal of Intellectual Property*, Vol.14 Issue 2 (2015), pp. 379-399.

2. 쟁점배제효

청구와 당사자의 동일성을 요하는 청구배제효와 달리, 쟁점배제효의 경우 쟁점이 같고 후소에서 배제효의 적용을 받는 자만 전소의 당사자이면 되므로 보다 적용범위가 넓고 탄력적인 운용이 가능하다. 다만 한계가 불명확하여 다툼의 여지가 많다.

(1) 특허의 무효가 하나의 쟁점인지 여부

먼저 특허소송에서는 특허의 무효가 하나의 쟁점인지 아니면 무효사유마다 별개의 쟁점을 구성하는지 여부가 문제된다.

몇몇 연방지방법원은 특허의 유효성을 하나의 쟁점으로 보아(validity is a single issue), 전소에서 실제로 심리된 무효사유만을 배제하는 것이 아니라 후소에서 다른 무효법리를 새로 주장하는 것도 금지하였다.⁹⁸⁾ 예를 들어, 특허침해소송의 피고가 오로지 특허법 제112조에 기해 특허의 유효성을 다투었던 경우, 그 당사자는 나중에 특허법 제103조의 자명성(obviousness)을 이유로 특허무효를 주장할 수 없다고 보았다.⁹⁹⁾

반면 다른 연방지방법원은 쟁점배제효가 전소에서 주장되었던 무효법리의 주장만 금지하는 것으로 본다. “각각의 무효 법리를 개별적인 쟁점”으로

98) *Evonik Degussa GmbH v. Materia, Inc.*, 53 F. Supp. 3d 778, 794 (D. Del. 2014). 유효성을 하나의 쟁점으로 적용하여야 패소한 자가 성공할 때까지 계속 이의를 제기하는 것을 막을 수 있다. 즉, 특허무효라는 사과를 여러 번 베어 무는 것은 금지된다 (preventing multiple bites at the invalidity apple).

99) *Applied Medical Resources Corp. v. U.S. Surgical Corp.*, 352 F. Supp. 2d 1119, 1126 (C.D. Cal. 2005); *Zip Dee, Inc. v. Dometic Corp.*, 905 F. Supp. 535, 537-38 (N.D. Ill. 1995) (전소에서 주장하지 아니한 2개의 무효항변을 피고가 주장하는 것에 대하여 부수적 금반언을 적용함); *Pall Corp. v. Fisher Scientific Co.*, 962 F. Supp. 210, 213 (D. Mass. 1997) (첫 번째 사안에서 특허무효를 뒷받침하기 위하여 제기된 특정 주장에만 한정되는 것이 아니라, [특허 무효의] 전체 쟁점이 배제된다); *Crossroads Systems (Texas), Inc. v. Dot Hill Sys. Corp.*, 2006 WL 1544621, (W.D. Tex. 2006) (특허소송에 있어서 판결로 쟁점배제효가 주어지는 '쟁점'은, 특허의 유효성 자체에 대한 궁극적인 결정이니 그 하위 쟁점이나 특허유효 여부를 결정함에 있어 필요할 수 있는 개별적인 증거 및 주장이 아니다).

처리하기 때문이다.¹⁰⁰⁾

최근 연방특허항소법원은 Voter Verified 판결¹⁰¹⁾에서 후자의 접근방식을 지지하여, 다른 법률조항에 기한 무효주장은 서로 다른 쟁점이라고 판단하였다. 전소에서 특허법 제101조에 기한 무효항변이 실제로 심리되거나 판단된 바 없다면 후소에서 이를 주장하는 것은 허용되고 부수적 금반언에 의해 배제되지 않는다고 판시하였기 때문에, 동 판결에 따르면 적어도 특허법 제101조에 따른 무효항변은 동법 제102조나 제112조에 기한 무효주장과는 별개의 쟁점이다.¹⁰²⁾ 이러한 법조문별 해석론은 특허소송에 있어서 특허는 결코 ‘유효(valid)’하다고 판단될 수는 없고, 다만 주장된 사실과 증거에 따르면 ‘무효가 아니(not invalid)’라고 판단될 뿐이라는 점¹⁰³⁾과도 부합한다고 할 수 있다.

(2) 이유를 기재하지 않은 인용판결에도 쟁점배제효과 발생하는지 여부

연방특허실무규칙(Federal Circuit Rule) 제36조에 따라 이유를 기재하지 않고 1심법원의 판결이나 특허심판원의 심결을 그대로 인용한 연방특허항소법원의 판결(Judgment of Affirmance Without Opinion)¹⁰⁴⁾에도 쟁점배제효과

100) *Taser Int'l, Inc. v. Karbon Arms, LLC*, 6 F. Supp. 3d 510, 519 (D. Del. 2013) 이 접근방식을 따르는 법원들은 2번째 소송에서 다른 무효 법리가 제시된 경우나 무효가 다른 청구항 해석 또는 선행기술에 근거하여 주장되는 경우라면, 부수적 금반언의 ‘동일성(identicality)’ 요건은 충족되지 않는다고 본다.

101) *Voter Verified Inc. v. Election Systems & Software LLC* (rehearing denied June 19, 2018).

102) 다만 CAFC는 동일한 법조문에 근거하나 다른 청구항 해석 또는 다른 선행기술에 근거하는 무효주장이 각각 별개의 쟁점인지 여부는 판시하지 아니하여 여전히 다툼의 여지가 있다.

103) *Ball Aerosol & Specialty Container, Inc. v. Ltd. Brands, Inc.*, 555 F.3d 984, 994 (Fed. Cir. 2009).

104) (a) 사실심법원의 판결, 결정 또는 명령의 기초가 된 사실인정에 명백한 오류가 없는 경우, (b) 배심원의 평결을 뒷받침할 증거가 충분한 경우, (c) 요약판결(summary judgement), 지시평결(directed verdict), 소담만으로 판단한 판결(judgment on the pleadings)이 소송기록에 의해 뒷받침되는 경우, (d) 행정기관의 결정이 권한을 부여한 법령상의 재심사 기준에 따른 인용을 보장하는 경우, (e) 판결이나 결정에 법률상 오류가 없는 경우에는 CAFC는 이유를 기재하지 않고 인용판결을 내릴 수 있다.

발생할 수 있는지가 문제된다.¹⁰⁵⁾

이에 대하여 연방특허항소법원은 *Phil-Insul Corp. v. Airline Plastics Co.* 판결¹⁰⁶⁾에서 규칙 제36조에 따른 판결도 법원에 의해 완전히 고려된 것으로 이유를 기재한 다른 판결보다 주의를 덜 기울인 것은 아니고,¹⁰⁷⁾ 연방대법원이 규칙 제36조에 따른 판결이 전소에서 필수적이었던 쟁점에 관하여 선례로서 구속력을 갖는다고 본 점¹⁰⁸⁾을 들어, 쟁점배제효를 갖는 판결임이 명확하다고 보았다.¹⁰⁹⁾

이어 연방특허항소법원은 *VirnetX, Inc. v. Apple, Inc.* 판결¹¹⁰⁾에서도 특허심판원의 심결을 그대로 인용한 규칙 제36조에 의한 판결이 부수적 금반언의 모든 요건을 신중하게 준수하는 한 쟁점배제효에서의 선행판결이 될 수 있다고 판시하였다.¹¹¹⁾

IPR 절차가 소송절차를 성공적으로 보완·대체한 결과, 동일한 특허나 관련 특허에 대한 특허심판원 결정에 대하여 CAFC에 항소하는 경우는 물론 CAFC가 이유를 기재하지 않는 경우가 증가하고 있어, 향후 주요한 법리로 자리 잡을 것으로 예상된다.¹¹²⁾

105) 판결문에는 ‘AFFIRMED. See Fed. Cir. R. 36’라고만 기재한다.

106) 854, F.3d 1344 (Fed. Cir. 2017), 전소판결은 연방지방법원의 판결을 그대로 인용한 것이었다.

107) *United States Surgical Corp. v. Ethicon, Inc.*, 103 F.3d 1554, 1556 (Fed. Cir. 1997).

108) *Anderson v. Celebrezze*, 460 U.S. 780 (1983).

109) 동 판결의 상세에 관하여는, 이상욱, “연방순회실무규칙 제36조에 따른 인용판결에 의해서도 쟁점효가 발생함을 확인한 연방순회항소법원 판결”, 『IP Insight』, 9227호 (2017), 1-5면.

110) 909 F.3d 1375 (Fed. Cir. 2018), 전소판결은, 당사자계 무효심판(IRP)에서 RFC 2401이 특허무효의 기초가 되는 공개된 출판물(printed publication)에 해당함을 전제로, 이를 포함한 선행기술의 결합에 비추어 해당 특허청구항은 진보성이 부정되어 무효라고 본 특허심판원 심결을 이유를 기재하지 않고 인용하였다.

111) 동 판결의 상세에 관하여는 이상희, “Rule 36 judgement에 의한 쟁점효(collateral estoppel) 발생 여부”, 『IP Insight』, 10610호(2018), 1-5면.

112) Blackman, Marc, “Rule 36 Judgment May Support Finding of Collateral Estoppel”, *JDSupra*, <<https://www.jdsupra.com/legalnews/rule-36-judgment-may-support-finding-of-34941/>>, 검색일: 2020. 7. 31.

(3) 당사자계 무효심판(IPR)과의 관계

전소가 당사자계 무효심판(IPR)의 중국결정으로 종료된 경우에는 그 결정이 쟁점배제효의 각 요건을 충족하는 이상 후소와의 관계에서 쟁점배제효를 갖는다.¹¹³⁾ 나아가 CAFC는 *Papst Licensing GMBH & Co. KG v. Samsung Electronics America, Inc.* 판결¹¹⁴⁾에서, 당사자가 전소에서 자발적으로 항소를 취하한 경우에도 마찬가지로 관련 특허에 관한 IPR 결정으로부터 쟁점배제효가 발생할 수 있다고 판시하였다.

그런데 당사자계 무효심판의 경우 특별히 금반언(Estoppel) 규정을 두어 “IPR에서 제기하였거나 합리적으로 제기할 수 있었던 이유를 근거로 다시 연방지방법원에서 해당 청구항이 무효라는 것을 주장할 수 없다”고 명확히 규정하고 있어,¹¹⁵⁾ 본래 법령의 근거 없이 보통법으로 인정되어 온 부수적 금반언과 IPR 금반언 규정 사이의 관계가 문제된다. 쟁점배제효의 나머지 요건을 충족하지 못한 경우나 쟁점배제효의 예외에 해당하는 경우에도 위 IPR 금반언 규정에 따라 쟁점의 재론이 절대적으로 금지되는가.

이와 관련하여 CAFC는 *Avx Corporation v. Presidio Component, Inc.* 판결¹¹⁶⁾에서, 위 IPR 금반언 규정이 연방법원에서 후소로 확인소송을 제기하거나 특허침해소송에서 항변 내지 반소로 특허무효를 주장하는 것을 절대적으로 금지하지는 않는다고 하였다. 위 사건에서 전소에서 IPR 신청인은 항소를 할 수 있는 당사자적격이 없다고 판단되어 특허심판원의 결정에 항소할 수 없었다. 이에 따라 CAFC는 당사자가 전소에서 항소하여 다룰 수 있는 기회를 충분히 보장받지 못한 경우에는 쟁점배제효가 발생할 수 없다는 일반 법리가 IPR 금반언 규정의 해석에도 고려되어야 한다고 판단하였다.

113) *MaxLinear, Inc. v. CF Crespe LLC*, 880 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2018) (IPR 절차에서 일단 그 결정이 중국적으로 되면 후소법원은 이러한 특허심판원의 결정에 대하여 쟁점배제효 법리를 적용할 수 있다).

114) 924 F.3d 1243 (Fed. Cir. 2019); *Martin v. Dept. of Justice*, 488 F.3d 446 (D.C. Cir. 2007).

115) 35 U.S.C. § 315(e)(2).

116) 923 F.3d 1357 (Fed. Cir. 2019).

(4) 특허청구항 해석에도쟁점배제효가 발생하는지 여부

청구항해석은 특허소송에 있어 판결에 필수적인 쟁점이자 이를 법률문제로 보는 점에 비추어 그 결정에 대하여도 부수적 금반언이 적용될 수 있는지 문제된다.

CAFC는 원칙적으로 쟁점배제효의 각 요건을 충족하는 경우에는 앞서의 청구항해석 결정(claim construction ruling)이 후소에서도 적용될 수 있다고 본다.¹¹⁷⁾ 나아가 쟁점배제효는 동일한 특허뿐만 아니라 명세서(specification)가 동일한 모특허(parent patent)나 관련 특허에 대하여도 미칠 수 있다.¹¹⁸⁾ 그에 따라 앞서 당사자계 무효심판(IPR)에서 청구항 문언(claim term)에 대하여 정의가 내려진 경우에는 그 관련 특허에 관한 당사자계 무효심판에서도 반드시 그 정의를 따라야 한다고 판단한 것도 있다.¹¹⁹⁾

다만 CAFC는 각 사안마다 쟁점배제효의 요건을 충족하였는지 여부를 면밀히 따져 보아야 한다고 판시하여 이를 폭넓게 인정하지는 아니하고 신중한 태도를 보이는 것도 많아,¹²⁰⁾ 각 사안별로 구체적 타당성을 확보하려는 것으로 이해된다.

한편 청구항해석은 법률판단임에도 불구하고 그 절차에서 당사자가 아니었던 자(non-litigant)에게는 구속력이 없고, 특허청에 대하여는 더욱 그러하

117) A.B. Dick Co. v. Burrough Corp., 713 F.2d 700, 218 USPQ 965 (Fed. Cir. 1983) [“특허청구항의 범위에 관한 사법상 진술(judicial statement)은, 오직 특허청구항의 범위의 판단이 특허의 유효성이나 침해여부 문제에 관한 중급판결에 필수적인 범위 내에서, 후행 특허침해소송에서 부수적 금반언 효과를 부여받을 자격이 있다; 나아가 그러한 진술(주장)은 좁게 해석되어야 한다(narrowly construed)”].

118) Amgen, Inc. v. Genetics Institute, Inc., 98 F.3d 1328, 40 U.S.P.Q.2d 1524 (Fed. Cir. 1996); Interconnect Planning Corp. v. Feil, 774 F.2d 1132 (Fed. Cir. 1985).

119) Nestle USA, Inc. v. Steuben Foods, Inc., 884 F.3d 1350 (Fed. Cir. 2018) (앞서 관련 특허에서의 당사자계 무효심판에서 ‘무균성(aseptic)’이 ‘이후 FDA의 무균 수준을 가리킬 것’이라고 정의된 바 있으므로, 식품의 포장방법에 관한 특허에서도 위 청구항 문언의 정의가 필수적으로 적용되어야 한다고 판시함).

120) eDigital Corp. v. Futurewei Tech., Inc., 772 F.3d 723(Fed. Cir. 2014). 전소에서의 A특허에 대한 청구항 해석에 대해 쟁점배제효가 적용된다고 하면서도, A특허를 선행발명으로 하는 B특허의 청구항해석에 대하여 쟁점배제효를 적용하는 것은 타당하지 않다고 판단하였다. 최승재 외 2인, 앞의 책, 456면.

다는 것이 CAFC의 입장이다.¹²¹⁾ In re Trans Texas Holdings Corp. 사건에서 CAFC는 특허청이 전소에서의 Markman 결정에 구속되어야 한다는 특허권자의 주장을 배척하고, 쟁점배제효는 해당 결정이 내려진 소송과 무관한 자에 대하여는 적용되지 않는다고 판시하였다.¹²²⁾

(5) 상호성의 원칙의 완화

청구항해석결정은 제3자에게는 미치지 않는 것과 달리, 나머지 일반적인 쟁점의 경우 쟁점배제효의 적용을 받는 자는 전소의 당사자에 한정되지 않는다.

당초 쟁점배제효는 동일한 당사자나 특별이해관계인 사이에만 미치는 것을 원칙으로 하였으나,¹²³⁾ 연방대법원은 Blonder-Tongue 판결¹²⁴⁾에서, 원고가 전소에서 무효로 판단된 특허에 기해 다른 피고를 상대로 후소를 제기하자, 전소에서 원고에게 쟁점에 대해 변론할 충분하고 공정한 기회가 주어졌다면 쟁점배제효가 발생하고, 이는 전소의 당사자가 아닌 자도 주장할 수 있다고 판단하였다. 이는 특허법에서 중요한 전환점의 하나로, 한번 특허가 법원에 의해 무효로 판단되면 쟁점배제효에 따라 특허권자는 그 특허를 어느 누구에게도 주장할 수 없게 되어, 패소판결에 사실상 대체효를 부여하였다.

다만, 쟁점배제효를 원용함에 있어 방어적 항변(defensive use)은 널리 허용되는 반면 공격적 사용(offensive use)은 제한적으로 허용된다. 연방특허항소법원도 동일한 피고를 상대로 전소에서 승소한 자의 주장을 원용하는 공격적 사용이 공정하지 못하다면, 이는 허용될 수 없다고 판시하였다.¹²⁵⁾

121) 최승재 외 2인, 앞의 책, 455면.

122) In re Trans Texas, 498 F.3d 1290 (Fed. Cir. 2007). 특허에 대한 마크만 결정이 내려진 전소가 소송상 화해로 종결된 이후, 특허권자가 신청한 재심사절차에서 특허권자는 전소에서의 청구항해석대로 좁은 해석(narrow construction)을 주장하였으나, 특허청의 심사관은 넓은 해석(broad construction)에 따라 자명성을 이유로 신청을 기각한 사안이다.

123) Triplett v. Lowell, 297 U.S. 638 (1936).

124) Blonder-Tongue Labs., Inc. v. University of Ill. Foundation, 402 U.S. 313 (1971).

125) A.B. Dick Co. v. Burrough Corp., 713 F.2d 700, 218 USPQ 965 (Fed. Cir. 1983).

이상과 같이 CAFC는 쟁점배제효를 특허소송의 특성에 맞게 잘 접목시키고 각 사안별로 적절히 활용하여 구체적 타당성을 확보하고 있다. 그럼에도 패소한 특허권자가 다시 판결 이후의 행위를 문제 삼거나 전소에서 쟁점이 실질적으로 심리되지 않은 경우와 같이, 청구배제효나 쟁점배제효를 적용하기 곤란한 경우가 여전히 남아 있다.

3. Kessler 법리

Kessler 법리는, 청구 내지 쟁점배제효와 유사하나 특허사건에 있어 고유한 법리로서, 특허권 침해가 아님을 주장·입증하여 승소한 피고는 판결 이후 그 제품을 계속 제조·판매할 수 있는 권리를 얻으므로 그와 그의 소비자에 대한 재소는 금지된다는 것이다. 제품이 전소판결 이후에 생산되어 청구배제효가 적용되지 않고 전소에서 실질적으로 심리되지 않았던 쟁점에 대하여는 쟁점배제효도 적용되지 아니하는 경우, 이러한 배제효 사이의 빈틈을 채우기 위한 것(fill the gap)이 바로 Kessler 법리이다. 전소에서 승소한 제조자는 특허권자의 반복된 법적 괴롭힘(legal harassment)으로부터 휴식(repose)을 취할 권리가 있다는 것이 그 이유이다.

한 세기 전에 Kessler v. Eldred 사건¹²⁶⁾에서 연방대법원에 의해 판시된 이후 거의 쓰이지 않던 법리를 최근 CAFC가 적극 활용하고 있어 그 귀추가 주목된다.

(1) Brain Life, LLC v. Elekta Inc., 판결

전소인 MIDCO v. Elekta AB 사건¹²⁷⁾에서, 의료용영상 소프트웨어¹²⁸⁾의 특허권자였던 MIDCO(이하 'P1')는 방법청구항(method claim) 및 장치청구항

126) 206 U.S. 285, 27 S. Ct. 611, 51 L. Ed. 1065 (1907).

127) 128 Fed. Appx. 774 (Fed. Cir. 2005).

128) U.S. Patern No. 5,398,684. 다양한 출처로부터 스캔이미지를 기능적으로 통합하는 특허였다.

(apparatus claim)에 대한 특허침해를 주장하면서 Elekta(이하 'D')를 상대로 소를 제기하였다. 소송계속 중 방법청구항에 대한 청구는 재소가능한 조건으로 각하(dismissed without prejudice)되었다. 한편 장치청구항에 관하여는 1심법원에서는 특허권자에게 유리한 판결이 내려졌으나, 항소심인 연방특허항소법원은 좁은 청구항해석을 채용하여 특허를 침해하지 않은 취지로 1심을 파기환송하여, 결국 특허를 침해하지 않은 것으로 소송이 종결되었다.

그러자 특허권자인 P1은 특허의 실시권을 Brain Life(이하 'P2')에게 양도하였는데, P2는 위 MIDCO 사건의 판결선고일 이후에 판매된 D의 제품이 해당 특허의 장치 및 방법청구항을 침해하였다고 주장하면서, 다시 D를 상대로 후소를 제기하였다.

2번째 소송인 Brain Life, LLC v. Elekta Inc., 사건¹²⁹⁾에서 1심 법원은 전소판결의 효력을 근거로 약식판결(summary judgment)을 하였는데, 연방특허항소법원은 이를 파기하였다. 항소심 합의부는 ① 전소에서 포함될 수 있었던 모든 소의 원인은 기관력에 의해 금지되나, 판결선고일 이후에 제작된 제품에 대한 청구는 기관력에 의하여 금지되지 않는다고 하고, ② 다만 판결선고일 이후에 제작된 제품에 관하여는 쟁점배제효가 적용되어 일단 장치청구항에 대한 청구 일체는 금지된다고 보았다. ③ 그러나 방법청구항에 대한 청구는 배제할 수 없다고 보았다. 전소에서 방법청구항에 대한 청구는 당사자의 동의하에 각하되었을 뿐, 완전히 그리고 공정하게 심리된 사실(fully and fairly litigated)이 없었기 때문이다.

연방특허항소법원은 사건을 청구배제효나 쟁점배제효의 틀에 억지로 끼워 맞추기보다는 Kessler 법리를 적용하여 문제를 해결하였다: “Kessler 법리는 이러한 배제효 법리들 사이에 있는 간극을 메우고, 특허소송에서 종국판결이 내려진 이후, 특허를 침해하지 않는 것으로 판단된 자가 그 사업을 계속 영위함에 있어 반복된 괴롭힘을 당하지 않도록 함으로써, 이를 정당화한다. 우리가 과거 Kessler 법리에 의존한 것은 드물지만, 전에 이를 적용한 바

129) 746 F.3d 1045, 1056, 110 USPQ2d 1089, 1096 (Fed. Cir. 2014).

있다 … (중략) … 휴식(repose)의 원칙이 모든 특허소송에 적용되어야 하므로, 특허권자는 특정 제품에 대하여 특허를 주장할 기회를 단 한 번만 갖는다.”

(2) Kessler v. Eldred 판결 및 MGA 판결

Kessler 법리는 연방대법원의 Kessler v. Eldred, 206 U.S. 285 (1907) 판결에서 유래한다. 전기램프라이터에 관한 특허를 보유하고 있었던 Eldred는, Kessler의 전기시가지라이터가 자신의 특허를 침해하였다고 주장하며 인디애나주에서 전소를 제기하였으나 충분한 심리를 거친 끝에 패소하였다. 그런데 Eldred는 뉴욕주에서 Kirkland社에 대한 특허침해소송에서 승소하자, 그에 힘입어 다시 뉴욕주에서 Kessler의 제품을 구매한 소비자를 상대로 소를 제기하였다. 이에 Kessler는 후소에 참가(intervene)하였다.

이에 대하여 연방대법원은 특허를 침해하였는지 여부의 쟁점이 이미 Kessler에게 유리하게 결정되었기 때문에 형평(equity)상 전소에서 승소한 Kessler가 참가하는 이후의 모든 사건에 대하여 원래의 판단이 적용되어야 한다고 판단하였다.¹³⁰⁾

위 Kessler 판결에 대하여, 연방특허항소법원은 ① 전소에서 승소한 당사자는 특허침해의 주장을 받을 위험이 없이 해당 제품을 계속하여 생산, 사용 및 판매할 수 있는 제한된 판매권(limited trade right)을 부여받고, ② 제품은 문제된 특허청구항과 관련하여 비침해 제품의 지위(the status of non-infringing products)를 획득한 것으로, ③ 향후 그 특허에 관한 모든 청구로부터 면제되어야 한다는 의미로 해석하였다.

그에 따라 연방특허항소법원은 위 Kessler 법리를 전소에서 승소한 제품의 생산자가 그 고객에 대하여 제기된 소송에 참가한 MGA, Inc. v. General Motors Corp. 사건¹³¹⁾에 적용하였으나, 그 외에는 거의 활용된 예가 없었다

130) 다만 연방대법원은 만일 Kessler가 소송에 참가하지 않았다면 해당 소송의 결과가 어떻게 달라졌을지에 대한 추측은 명시적으로 거부하였다.

131) 827 F.2d 729 (Fed Cir. 1987) (Kessler 법리는 앞서 특허무효나 비침해소송에서 판매

고 한다.

(3) SpeedTrack, Inc. v. Office Depot, Inc. 판결

Brain Life 판결로 소생한 Kessler 법리는 SpeedTrack v. Office Depot 판결¹³²⁾에서 제조자가 소송참가하지 않았더라도 소비자가 직접 원용할 수 있는 것으로 확대되었다.

위 사건에서 SpeedTrack은 지정된 기준에 따라 데이터에 접근할 수 있는 소프트웨어의 방법(method) 청구항과 관련하여, Office Depot 등 온라인소매상들이 Endeca로부터 구매하여 사용하고 있는 웹사이트 검색 소프트웨어가 위 청구항을 문언침해하였다고 주장하였고, 1심에서 패소하자 항소심에서는 균등침해를 주장하였다. 다만 Endeca 내지 현재의 권리보유자인 Oracle은 소송에 참가하지 아니하였다.

앞서 SpeedTrack은 Endeca의 소프트웨어를 사용하고 있던 Walmart를 상대로 소를 제기하였다. 판매자인 Endeca는 소송에 참가하였고, 월마트가 사용한 Endeca 소프트웨어는 특허를 침해하지 않는다고 판단되었다. 그럼에도 SpeedTrack은 다시 ‘본질적으로 동일한’ 소프트웨어를 사용하는 소비자인 Office Depot을 상대로 소를 제기한 것이었다.

CAFC는 제조자가 소송에 참가하지 않았더라도 소비자가 직접 Kessler 법리를 원용할 수 있다고 판시하였다. 비록 Kessler 판결은 제조자의 권리에 초점을 두었고 소비자에게 그 방어방법이 확장되는지는 다루지 아니하였으나, ‘소비자로 하여금 Kessler 법리를 원용할 수 있도록 하는 것이 면책된 제품을 간섭이나 제한 없이 팔 수 있는 제조자의 권리를 보호하고자 한 연방대법원의 목표와도 부합’한다고 보아, Kessler 법리는 전소에서 승소한 제조자만 원용할 수 있다고 다룬 SpeedTrack의 주장을 배척하였다.

자가 승소한 경우 그 소비자를 상대로 특허권자가 특허소송을 제기하는 것을 배제하기 위하여 작용한다고 판시함).

132) SpeedTrack, Inc. v. Office Depot, Inc., 791 F.3d 1317, 115 USPQ2d 1559 (Fed. Cir. 2015).

(4) SimpleAir v. Google 판결

이어 CAFC는 Simpleair, Inc. v. Google LLC 판결¹³³⁾에서 Kessler 법리는 청구배제효의 경우와 같이 전소판결에서의 청구와 “본질적으로 동일한(essentially the same)” 경우에 한하여 적용된다고 판시하여 그 범위와 한계를 명확히 하였다.

SimpleAir는 푸쉬 알림(push notification) 기술에 관한 모특허와 계속특허 등 일련의 특허를 가지고 있었는데, Google의 클라우드 메시지 서비스가 자신의 특허를 침해하였다고 주장하며 이미 여러 번 소를 제기한 바 있었다.

1심법원은 전소에서 문제된 특허와 본건에서 문제된 특허는 발명의 명칭과 명세서가 동일한 점, SimpleAir가 이중 특허(double patenting)로서의 불명확성을 해소하기 위해 존속기간 포기서(terminal disclaimer)를 제출한 점 등을 들어, 청구배제효 및 Kessler 법리를 적용하였다. 다만 1심법원은 위와 같이 판단하는 과정에서 전에 심리된 특허와 본건에서 문제된 특허의 청구항을 전혀 비교하지 아니하였다.

CAFC는 배제효가 적용되기 위하여는 전소와 후소에서 문제된 행위가 “본질적으로 동일”하여야 하는데, ‘발명을 정의하는 것은 특허의 청구항’인 이상, 특허사건에서는 청구항의 비교가 필수적이라고 하였다.¹³⁴⁾ 비록 존속기간 포기서가 제출되었다고 하더라도, 바로 청구항들이 특허상 구별되지 않는다고 추정하여서는 아니 되고, Kessler 법리를 적용할 것인지 여부를 결정하기 위해서 청구항을 대조하였어야 했다고 판시하였다.

133) SimpleAir, Inc. v. Google LLC, 884 F.3d 1160 (Fed. Cir. 2018).

134) Google은 “재심사 절차에서 현출된 청구항은 그 자체로는 그 이전에는 존재하지 않았던 소의 원인을 구성하지 아니한다(claims that emerge from reexamination do not in and of themselves create a new cause of action that did not exist before)”는 점을 들어 청구항 비교가 필요없다고 판시한 Senju Pharm. Co., Ltd. v. Apotex Inc., 746 F.3d 1344 (Fed. Cir. 2014) 판결을 인용하였으나, 위 Senju 판결은 청구항 확장이 금지되는 재심사(reexamination) 절차가 문제된 것이었던 반면, 존속기간이 포기된 특허에 있어서는 (재심사의 경우와 달리) 청구항을 확장하는 것이 금지되지 않아 청구항이 달라질 수 있으므로, CAFC는 청구항의 해석 내지 비교가 필수적이라고 판단하여 위 Google의 주장을 배척하였다.

(5) In Re PersonalWeb Techs. LLC 판결

최근 연방특허항소법원은 특허권자가 Amazon과 그 소비자를 상대로 제기한 In Re PersonalWeb Technologies, Inc. 사건¹³⁵⁾에서 전소에서 특허침해나 무효가 실제로 심리되지 않았다고 하더라도 Kessler 법리를 원용할 수 있다고 판단하였다.

2011년, PersonalWeb은 Amazon과 그 소비자인 Dropbox를 상대로 Amazon Simple Storage Service(이하 'S3')의 판매 및 사용이 자신의 특허를 침해하였다며 텍사스동부연방지방법원에 소를 제기하였다. 법원이 청구항 해석명령을 내리자, PersonalWeb은 소송상 합의로 Amazon에 대한 청구를 재소불가능하게 취하(dismissal with prejudice)하고 Dropbox와는 재소가능한 각하(dismissal without prejudice)로 소를 종결하였다.¹³⁶⁾

2018년, PersonalWeb은 S3의 사용이 특허를 침해하였다고 주장하면서, Amazon의 소비자들을 상대로 여러 연방지방법원에 수십 건의 후소를 제기하였다. Amazon은 소송에 참가하여, PersonalWeb의 재소를 금지하고자 확인판결(declaratory judgement)을 구하는 소를 제기하고 증거개시나 변론절차를 개시하지 않고 바로 소를 각하하고자 약식판결(summary judgment)을 신청하였다. 1심법원은 청구배제효가 판결일 이전의 행위에 대한 청구를, Kessler 법리가 판결일 이후의 행위에 대한 청구를 금지한다고 판단했다.

PersonalWeb은 본안에 관한 심리가 있기 전에 전소가 각하되었으므로 Amazon이 '특허를 침해하지 않았다고 판단된 자(adjudged non-infringer)'의

135) In Re: PersonalWeb Techs, LLC, Case No. 19-1918 (Fed. Cir. 2020). 쟁점이 된 PersonalWeb의 특허는, “실명(True Name)” 특허라고 불리우는 것으로서, 해시함수(Hash)를 사용하여 각각의 데이터 항목에 실질적으로 고유한 식별자(unique identifier)를 생성하는 것을 주요 내용으로 하였다.

136) FRCP 제41조(a)(2)에 의하면 당사자가 합의한 경우에도 법원이 명령으로 소의 취하를 명할 수 있기 때문에, 미국법상 voluntary dismissal은 우리법상 소의 취하와는 다르고, dismissal을 일의적으로 취하나 각하로 정의하기도 어렵다. 한편 dismissal은 법원의 명령이나 당사자의 합의에 따라 재소불가능한 각하(dismissal with prejudice)와 재소가능한 각하(dismissal without prejudice)로 나뉜다. 그 상계에 관하여는 오규성, “미국의 소각하에 관한 연구”, 대법원 사법정책연구원, 2017, 2-188면 참조.

지위를 획득하지 못하였다고 주장하였다. 나아가 Kessler 법리는 부수적 금반언에 근거한 것이므로 전소에서 특허침해 또는 무효라는 쟁점이 ‘실제로 심리(be actually litigated)’되지 않았다면 원용될 수 없다고 주장하였다.

그러나 연방특허항소법원은 다음과 같은 이유로 Kessler 법리가 원용되기 위하여 전소에서 특허침해나 무효성이 “실제로 심리되었을 것”을 요하지 않는다고 판시하였다.

(1) Kessler 법리는, 청구배제효나 쟁점배제효 어느 것도 적용되지 않는 경우, “제반 사정상 그러한 결과가 정당한 경우, 특허를 침해하지 않았다고 판단된 자는 종국판결 이후의 통상적인 경과로서 그 사업을 계속 영위함에 있어 반복된 괴롭힘을 받지 않도록 하는 것”으로 이러한 배제효 법리들 사이에 남겨진 “간극을 메우는 것”이다.

(2) 전소판결에 따라 “제한된 거래권(limited trade right)”이 전소에서 문제된 상품 그 자체에 부착되는데, 위와 같은 제한된 거래권의 범위는 특허침해를 이유로 제소당하지 않을 권리를 확립한 제조자에 관한 모든 상품을 보호하는 것으로 확장된다.

(3) 따라서 연방특허항소법원은 전소가 불이익하게 각하되었다면,¹³⁷⁾ 특허침해를 다투는 후소로부터 Amazon의 S3 제품을 보호하여야 하고, 특허권자가 Amazon이 아니라 Amazon의 소비자를 직접 상대방으로 하는 경우라 하더라도 그러하다.

(4) 만일 Kessler 법리를 적용함에 있어 특허침해나 무효의 쟁점이 ‘실제로 심리되었을 것’이라는 요건을 채택하게 되면 Kessler 법리의 기초가 되는 법익은 제대로 작동하지 않을 것이다. 그와 같은 요건은 “Kessler 법리에 따른 판결상 권리를 실질적으로 파괴(practically destroy Kessler’s judgment rights)”하게 될 것이다. 그것은 “연방대법원이 Kessler 판결로 금지하고자 한 것과

137) 동 법원은 만일 원고가 향후 동일한 당사자나 다른 당사자를 상대로 소를 제기할 권리를 보존하면서 특허침해소송을 해결(settle)하고자 한다면, 소취하 합의에 있어 그러한 권리를 보존하고 피고가 그에 동의하는 방식에 의하여(by fashioning the dismissal agreement to preserve any such rights to which the defendant is willing to agree) 그것이 가능할 것이라고 판시하였다.

같은 부류의 괴롭힘을 특허권자가 자유롭게 활용하도록 내버려 두는 것”일 수 있기 때문이다.

(6) 소결 및 평가

연방특허항소법원은 2014년 Kessler 법리에 다시 생명력을 부여한 이래 이를 적극 활용하고 있는바, 특허소송에 고유한 법리(unique law)로 어느 정도 자리매김한 상황이다. 향후 Kessler 법리가 확립되어 단지 법리가 유래된 판결의 이름을 딴 법리가 아니라 그 핵심내용을 담은 명칭으로 불리게 되거나¹³⁸⁾ 나아가 일반 소송절차에도 확대적용될 수도 있는 반면, 연방대법원이 자신의 Kessler 판결(1907)을 파기하면서 법리를 전면폐기할 수도 있어, 그 추이를 주시할 필요가 있다.

우리도 이러한 Kessler 법리의 도입과 활용을 적극 모색하여 볼 필요가 있다. 종래는 특허권자와 제품의 생산자나 판매자 사이의 분쟁이 주로 문제되었다면, 앞으로는 특허침해 여부가 문제되는 소프트웨어나 플랫폼서비스를 사용하여 보다 많은 영업이익을 올리는 소비자 또는 고객(customer)과 특허권자 사이의 특허분쟁이 격화될 소지가 많기 때문이다. 이러한 경우 특허권자가 먼저 제조자나 판매자를 상대로 특허침해나 무효를 주장하였다가 패소 확정된 경우라면 재차 소비자나 고객을 상대로 소를 제기할 수 없도록 할 필요가 있고, 소비자가 전소의 당사자가 아니었고 전소에서 승소하였던 제조자 등이 소송에 참가하지 않았더라도 소비자가 직접 전소판결을 적극 이익으로 원용할 수 있도록 하는 것이 분쟁의 일회적 해결이나 소송경제 등에 부합할 수도 있다.

만일 Kessler 법리가 쟁점배제효에 이론적 기초를 둔 것이었다면, 그 당위성을 떠나 아직 쟁점효(爭點效) 이론을 수용하고 있지는 아니한 우리법제에서는 이를 받아들이기가 다소 곤란할 수도 있다. 그러나 CAFC는 In Re PersonalWeb Techs. LLC 판결에서 케슬러 법리가 쟁점배제효에 근거한 것

138) CAFC는 simpleAir 판결에서 균등물의 법리(doctrine of equivalent)도 초기에는 “GraverTank 법리”라고 불렀던 사실을 지적하였다.

이라는 원고의 주장을 배척하였는바, 케슬러 법리가 생점배제효보다는 청구 배제효에 근거한 것이라면, 우리의 기관력 법리를 기초로 구체적 사안별로 이를 적절히 변용하여 수용할 여지가 있을 것으로도 생각된다.

한편 케슬러 법리를 전면수용하지는 않는 경우에도, CAFC가 내세운 이론 구성이나 논거, 즉 특허소송에서 승소한 자는 '제한된 거래권(limited trade right)'을 갖고 해당 제품은 '비침해 제품의 지위(the status of non-infringing products)'를 획득하며, 소비자가 이러한 권리를 직접 주장할 수 있도록 하여야 한다는 판단 등은 주목할 가치가 있다.

4. 항변배제효

최근 LuckyBrand Dungarees 사건에서, 제2연방항소심법원은 당사자가 전소에서 주장하지 않은 항변은 구체적인 상황에 따라 후소에서 배제된다는 '항변배제효(defense preclusion)'를 최초로 인정하였으나¹³⁹⁾ 연방대법원은 항변배제효라는 개념을 인정할 수 없다며 이를 파기환송하였다.¹⁴⁰⁾ 비록 상표에 관한 것이었으나 만일 연방대법원에서 이를 인용하였다면 같은 지적재산권의 하나로 상호 영향을 주고 있는 특허소송에도 원용되었을 가능성이 있었다.

미국법원이 사법경제를 위해 분쟁의 일회적 해결을 도모하고자 여러 법리를 적극적으로 검토하면서도 그 범위나 한계를 조정하고 있는 상황을 엿볼 수 있다.

139) Marcel Fashions Group, Inc. v. Lucky Brand Dungarees, Inc., 898 F.3d 232 (2d Cir, 2018).

140) Lucky Brand Dungarees Inc. v. Marcel Fashions Group Inc., Case No. 18-1086, (May 14, 2020).

V. 맺음말

미국에서 특허권자가 전소에서 패소하였음에도 다시 ‘본질적으로 동일한 제품’에 대하여 후소를 제기하거나, 그 소비자나 고객에 대하여 직접 소를 제기하는 배경에는 전자제품의 잦은 교체나 업그레이드 된 제품의 출시, IT, 소프트웨어 및 플랫폼 서비스의 활성화 등이 자리 잡고 있다. 이러한 현실은 우리나라의 경우도 마찬가지이므로, 미국 특허소송에서 새롭게 등장한 쟁점이나 문제의식 및 그에 따라 전개된 법리는 우리에게도 어느 정도 시사하는 바가 있고, 이를 참고하여 특허권자와 소비자 사이의 관계 및 특허 소비자의 절차상 지위, 소송상 권리 등을 잘 정립할 필요가 있다고 생각된다.

특히 케슬러 법리와 관련하여, “특허권자는 특허를 주장할 기회를 단 한 번만 갖는다”고 하거나(Brain Life 판결), “물건과 함께 소송을 구매해야 한다면 어느 누구도 그 물건을 구매하지 않을 것”이므로, “소비자로 하여금 케슬러 법리를 원용할 수 있도록 하는 것이 연방대법원이 제조자로 하여금 어떠한 간섭이나 제한 없이 면책된 제품을 팔 수 있도록 한 것과 부합”한다고 하는 등(SpeedTrack 판결), 연방특허항소법원이 제시한 논거는 일면 문제의 핵심을 다루고 있어 참고하거나 경청할 만한 지적이다.

특허소송의 경우 특허권자 및 상대방은 막대한 비용과 시간을 들여 소송을 수행하고 대체로 법률전문가의 충분한 도움을 받는 만큼, 재차 제3자를 상대로 후소를 제기할 기회를 보장하여 줄 필요성이 적다. 한편, 소비자들을 포함한 제3자에게 미치는 영향을 고려할 때 일반 소송에 비해 분쟁의 일회적 해결 및 권리관계의 확정 등이 보다 중요한 편이다. 따라서 연방특허항소법원이 특허소송에 맞게 적용하고 전개하여 온 기판력, 쟁점배제효 등의 확대 적용은 물론 케슬러 법리의 도입을 적극적으로 모색하고, 그와 함께 그 기저에 깔린 기본정신, 즉 분쟁의 일회적 해결이나 소송경제 등 소송법상의 이상도 깊이 음미해 볼 필요가 있다.

참고문헌

〈단행본(국내 및 동양)〉

- 이시윤, 『신민사소송법』, 제14판, 박영사, 2020.
 정동윤 외 2인, 『민사소송법』, 제7판, 법문사, 2019.
 정영환, 『신민사소송법』, 개정신판, 법문사, 2019.
 최승재 외 2인, 『신미국특허법』, 법문사, 2020.
 특허법원 지적재산소송 실무연구회, 『지적재산소송실무』, 제4판, 박영사, 2019.
 小泉直樹・田村善之 編, 『特許判例百選』, 第5版, 有斐閣, 2019.
 新堂幸司, 『新民事訴訟法』, 第6版, 弘文堂, 2019.

〈단행본(서양)〉

- American Law Institute, *Restatement of the Law Second*, Judgment, vol. 1, West Group, 1982.
 Clermont, Kevin, *Principle of Civil Procedure*, 3rd Edition, Thomson West, 2012.
 Freer, Richard D., *Civil Procedure*, 2nd Edition, Aspen Publishers, 2009.
 Friedenthal, Jack H. et al, *Civil Procedure*, 4th Edition, Thomson West, 2005.
 Kahrl, Robert C., *Patent Claim Construction*, 2nd Edition, Wolters Kluwer Law & Business, 2014.
 Mueller, Janice M., *Patent Law*, 5th Edition, Wolters Kluwer Law & Business, 2016.
 Nard, Craig Allen, *The Law of Patents*, 5th Edition, Wolters Kluwer Law & Business, 2019.

〈학술지(국내 및 동양)〉

- 강흥정, “특허침해소송의 재심에 대한 연구”, 『지식재산연구』, 제6권 제3호(2011).
 김양실, “당사자가 최초의 소송에서 주장하지 않는 항변(defense)은 구체적 상황에 따라 후속 소송에서도 할 수 없다는 제2연방순회항소법원의 판결”, 『IP insight』, 10190호(2018).
 _____, “전소와 후소 간의 “공통적인 주요 사실관계”가 존재해야 피고의 항변에 청구 배제효(claim preclusion)를 적용할 수 있다는 연방대법원의 판결”, 『IP insight』, 12010호(2020).
 김인호, “공동소송인(Coparties)간의 쟁점효(Collateral Estoppel) 및 상호주의(The

- Doctrine of Mutuality)의 퇴조”, 『민사소송』, 제6권(2002).
- 김주상, “미국민사소송에 있어서 기관력에 관한 연구”, 『법학』, 12권 5호 통권 26호 (1972).
- 박준석, “미국 연방특허항소법원(CAFC)의 정체성(正體性) 및 관련 번역어에 대한 고찰”, 『법조』, 제69권 제1호(2020).
- 손천우, “특허청구항 해석에서 사실심과 법률심의 판단범위와 근거: Markman I 판결 (1995)부터 Teva v. Sandoz 판결(2015)까지”, 『사법논집』, 제60집(2015).
- 유병현, “기관력의 객관적 범위와 모순된 반대관계”, 『민사소송』, 제10권 제1호 (2006).
- 윤남근, “미국 연방법원의 심급제도”, 『안암법학』, 통권 제60호(2007).
- 이상욱, “연방순회실무규칙 제36조에 따른 인용판결에 의해서도 쟁점효가 발생함을 확인한 연방순회항소법원 판결”, 『IP Insight』, 9227호(2017).
- 이상희, “Rule 36 judgement에 의한 쟁점효(collateral estoppel) 발생 여부”, 『IP Insight』, 10610호(2018).
- 이주환, “미국 특허법에서의 IPR 제도와 미국 연방대법원의 Cuozzo 판결”, 『산업재산권』, 제52호(2017).
- _____, “미국 특허법상 IPR 제도의 최종심결범위와 미국 연방대법원의 SAS 판결”, 『지식재산연구』, 제14권 제2호(2019).
- 이태영·정용균, “미국 민사소송법상 판결의 차단효”, 『강원법학』, 제46권(2015).
- 장완규, “소위 ‘쟁점(배제)효’의 입법화를 위한 시론 —기관결의 불합리를 시정하기 위한 방안으로서의 쟁점(배제)효 도입론—”, 『법제』, 제674호(2016).
- 정영환, “미국민사소송법상의 판결의 효력(I) -좁은 의미의 Res Judicata를 중심으로-”, 『안암법학』, 제33권(2010).
- _____, “미국 연방법원의 재판권 : 재판제도/재판권/연방문제재판권을 중심으로”, 『저스티스』, 통권 제157호(2016).
- 정차호, “미국특허소송에서의 청구항 해석: 예측불가능한 게임”, 『지식재산연구』, 제3권 제2호(2008).

〈학술지(서양)〉

- DeSalvo, Stephen C., “Invalidating Issue Preclusion: Rethinking Preclusion in the Patent Context”, *University of Pennsylvania Law Review*, Vol. 165 (2017).
- Petroni, Christopher, “Aspex Eyewear, Inc. v. Marchon Eyewear, Inc. and Brain Life, LLC. v. Elekta, Inc.: Irreconcilable Conflict in the Law Governing Claim

Preclusion in Patent Cases”, *Chicago-Kent Journal of Intellectual Property*, Vol.14 Issue 2 (2015).

Ronan, Degnan, E., “Federalized Res Judicata”, *Yale Law Journal*, Vol. 85 (1976).

〈인터넷 자료〉

Blackman, Marc, “Rule 36 Judgment May Support Finding of Collateral Estoppel”, JDsupra, <<https://www.jdsupra.com/legalnews/rule-36-judgment-may-support-finding-of-34941/>>, 검색일: 2020. 7. 31.

Brachmann, Steve, “Federal Circuit says Kessler Doctrine did not preclude claims asserted against Google”, IPWatchdog, <<https://www.ipwatchdog.com/2018/03/16/federal-circuit-kessler-doctrine-google/id=94827/>>, 검색일: 2020. 8. 31.

Clonts, David R. and Reeder, Michael F., “Is the ‘Kessler’ Doctrine Still Needed in Patent Litigation?”, The National Law Review, <<https://www.akingump.com/a/web/35948/aohZW/clontsreederlegal-intelligencer.pdf>>, 검색일: 2020. 7. 31.

Crompton, Elizabeth, “SimpleAir v. Google: Consider the Scope of the Claims in a Claim Preclusion Analysis”, IPWatchdog, <<https://www.ipwatchdog.com/2018/05/03/simpleair-v-google-consider-claim-scope-claim-preclusion-analysis/id=96101/>>, 검색일: 2020. 7. 31.

Crouch, Dennis, “Kessler Doctrine Cuts-Short Customer Lawsuit”, Patently-O, <<https://patentlyo.com/patent/2015/06/kessler-doctrine-customer.html>>, 검색일: 2020. 7. 31.

Crouch, Dennis, “Preclusion: Expanding Upon the Kessler Doctrine”, Patently-O, <<https://patentlyo.com/patent/2020/06/preclusion-expanding-doctrine.html>>, 검색일: 2020. 7. 31.

Fish & Richardson, “Papst Licensing GmbH v. Samsung Electronics America, Inc.”, Fish, <<https://www.fr.com/fcs/papst-licensing-v-samsung/>>, 검색일: 2020. 07. 31.

Hurley, Matthew C. et al., “The Federal Circuit Broadens Application of the Kessler Doctrine”, The National Law Review, <<https://www.natlawreview.com/article/federal-circuit-broadens-application-kessler-doctrine>>, 검색일: 2020. 8. 31.

Kirkland & Ellis, “What’s Next for Issue Preclusion and Patent Invalidity”, law360, <<https://www.kirkland.com/publications/article/2018/06/whats-next-for-issue-preclusion-and-patent-invalid>>, 검색일: 2020. 7. 31.

Mahanta, Sanjeev, “Federal Circuit Ruling in Avx v. Presidio Clarifies Operation of IPR Estoppel and Issue Preclusion,” IPWatchdog, <<https://www.ipwatchdog.com/2019/09/05/federal-circuit-ruling-avx-v-presidio-clarifies-operation-ipr-estoppel-issue-preclusion/id=112955/>>, 검색일: 2020. 7. 31.

McDermott, Eileen, “Federal Circuit Bars New Suits Against Amazon Under Claim Preclusion, Kessler Doctrine”, IPWatchdog, <<https://www.ipwatchdog.com/2020/06/17/federal-circuit-bars-new-suits-amazon-claim-preclusion-kessler-doctrine/id=122561/>>, 검색일: 2020. 8. 31.

McKeown, Scott A., “Bodog Loses Again, Claim Preclusion Not Applicable in Ex Parte Reexam”, IPWatchdog, <<https://www.ipwatchdog.com/2010/01/14/bodog-loses-again-claim-preclusion-not-applicable-in-ex-parte-reexam/id=8393/>>, 검색일: 2020. 8. 31.

〈연구보고서〉

송현정, “미국 특허쟁송실무에 관한 연구 —연방순회항소법원(CAFC), 연방지방법원, 국제무역위원회(ITC), 특허청(USPTO)을 중심으로—”, 대법원 사법정책연구원, 2016.

오규성, “미국의 소각하에 관한 연구”, 대법원 사법정책연구원, 2017.

이학노 외 2인, “미국 ITC, ITA의 조직 및 역할에 관한 연구”, 지식경제부, 2009.

〈기타 자료〉

김영기, “미국 PTAB의 구성, 심리 기준, 방식 등” [내부보고서], 법원행정처, 2016. 8.

아텔만, 마틴, “미국연방특허법원의 역사적 배경(Historical Background of CAFC)” [강연자료], 특허법원, 1999.

조영선, “미국의 특허소송절차에 대한 고찰: 법관의 기술이해를 중심으로”, 2005년도 2/4분기 특허소송실무연구회, 특허법원, 2005.

Former Adjudication in the U.S. Patent Litigation —Res Juidcata and the Kessler Doctrine in The Federal Circuit—

Jung, Sangmin

The Federal Circuit(CAFC) applies Claim Preclusion in case of claims in both suits are essentially the same, but not to activity after the date of judgment. Also CAFC made a lot of ruling about Collateral Estoppel, i.e. Issue Preclusion in consideration of patent litigation. And there is a tendency to enlarge the application of Res Judicata for judicial economy.

The Kessler doctrine, which is a unique law to patent litigation, originated from the Kessler v. Eldred, 206 U.S. 285(1907). The Kessler doctrine fills the gap left by both preclusion. The Kessler doctrine protect an adjudged non-infringer and its customer from repeated legal harassment.

The Federal Circuit brings the Kessler doctrine to life in Brain Life(2014), and broadens application of the Kessler doctrine by empowering customers to invoke it in SpeedTrack(2015). In SimpleAir (2018), CAFC stated that the Kessler doctrine applies only if scope of patent claims in both suits are essentially the same, but In Re PersonalWeb(2020), the Federal Circuit said non-infringement need not be actually litigated to invoke the Kessler dictrine contrary to collateral estoppel. It could be valuable and useful as a legal principle to control patent disputes against an unspecified number of consumers again.

Keyword

Former Adjudication, Res Judicata, Claim Preclusion, Issue Preclusion, Kessler Doctrine