
미국 특허법에서 디자인특허침해로 인한 손해배상액 산정방법 —미국 연방대법원 Samsung v. Apple 판결을 중심으로—

이 주 환*

- | | |
|---|---------------------------------|
| I. 서론 | 3. 연방대법원의 상고허가 |
| II. 미국 특허법에서 디자인특허침해로
인한 손해배상액의 산정방법에 대한
법리와 역사적 전개과정 | 4. 연방대법원의 구두심리 |
| III. 연방대법원의 Samsung 판결 | 5. 연방대법원의 판결 |
| 1. 사건의 경과와 연방순회항소법원의
판결 | IV. 연방대법원 Samsung 판결의 의미와
평가 |
| 2. 삼성전자의 상고허가신청 | V. 우리법과 실무에 주는 시사점 |
| | VI. 결 론 |

* 한국지식재산보호원 전문위원/법학박사(Ph.D. in Law).

초 록

미국에서 디자인특허침해를 당한 디자인특허권자는 미국 특허법 제284조와 제289조에 의하여 산정된 손해배상액을 획득할 수 있다. 특히 미국 특허법 제289조는 디자인특허침해자가 획득한 전체이익에 근거하여 디자인특허침해로 인한 손해배상액을 산정할 수 있다고 규정하고 있다. 따라서 삼성전자와 Apple사 간 소송에서의 경쟁제품인 스마트폰과 같이 다수의 부품을 포함하고 있는 제품의 경우, 일부의 디자인특허가 침해되었음에도 불구하고, 삼성전자가 스마트폰을 판매하여 획득한 전체이익에 근거하여 손해배상액을 산정하는 것은, 전체 스마트폰 제품에서 당해 디자인특허가 기여하지 않는 가치를 포함하여 손해배상액을 산정하는 것이기 때문에 부당하다. 결국 미국 연방대법원은 미국 특허법 제289조가 규정하고 있는 “article of manufacture”를 침해자가 소비자에게 판매하는 최종완제품뿐만 아니라, 최종완제품의 부품을 포함하는 것으로 해석할 수 있다고 판시하였다. Samsung 판결은 디자인특허권의 보호를 약화시키는 판결로서, 미국 연방대법원이 1980년대와 1990년대의 “강한 특허보호의 시대”를 종말하고, 2000년대 이후 “균형적인 특허보호의 시대”를 열기 위하여 판시하고 있는 일련의 판결들과 취지를 같이하는 판결이다. 그러나 디자인특허사건에서도 실용특허사건에 적용되는 미국 특허법 제284조를 적용하여 손해배상액을 산정할 수 있기 때문에, 140여 년 전에 만들어진 특허법 규정을 적용할 필요가 없다.

주제어

디자인특허침해, 손해배상액의 산정방법, 미국 연방대법원, 삼성전자, Apple사, 미국 특허법 제289조, 제품, 침해자의 전체 이익액

I. 서 론

2016년 12월 6일 금세기 최대의 특허전쟁으로 칭해지는 삼성전자와 Apple사 간의 소송¹⁾에 대한 미국 연방대법원 판결이 선고되었다.²⁾ 이 소송에서 연방대법원이 다룬 법률상의 쟁점은 “스마트폰(smartphone)” 제품과 같이 “많은 수의 부품으로 구성된 제품(multicomponent product)”에서, 디자인 특허침해로 인한 손해배상액의 산정규정인 미국 특허법 제289조³⁾가 규정하고 있는 “article of manufacture”가 소비자에게 판매되는 최종 완제품(end product)만을 의미하는 것으로 해석되는가 아니면, 최종 완제품의 부분 혹은 부품(component)을 포함하는 것으로도 해석될 수 있는가의 여부였다.⁴⁾ 이 쟁점에 대하여 연방대법원은 많은 수의 부품으로 구성된 제품에 있어서, 미국 특허법 제289조가 언급하고 있는 “article of manufacture”는 최종 완제품

1) 2011년 4월 5일, Apple 사가 삼성전자를 상대로 자신의 실용특허(utility patent), 디자인특허(design patent), 트레이드 드레스(trade dress)를 침해하였다는 이유로 California 주 북부지구 지방법원에 제기한 소송을 흔히 “제1차 소송”이라고 칭한다[Apple, Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd., No. 11-CV-01846-LHK (N.D.Cal. Apr. 15, 2011)]. 그리고 이후 약 10개월 후인 2012년 2월 8일, Apple사가 삼성전자를 상대로 자신의 5개의 실용특허를 침해하였다는 이유로, 같은 지방법원에 제기한 또 다른 소송을 “제2차 소송”이라고 칭한다[Apple, Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd., No. 12-CV-00630-LHK (N.D.Cal. Feb. 8, 2011)]. 본 논문에서 언급하는 미국 연방대법원 판결은 삼성전자와 Apple사 간의 제1차 소송에 대한 연방대법원 판결이다.

2) Samsung Electronics Co., Ltd. v. Apple Inc., No. 15-777 (Dec. 6, 2016).

3) 35 U.S.C. § 289. Additional remedy for infringement of design patent. Whoever during the term of a patent for a design, without license of the owner, (1) applies the patented design, or any colorable imitation thereof, to any article of manufacture for the purpose of sale, or (2) sells or exposes for sale any **article of manufacture** to which such design or colorable imitation has been applied shall be liable to the owner to the extent of **his total profit**, but not less than \$250, recoverable in any United States district court having jurisdiction of the parties. Nothing in this section shall prevent, lessen, or impeach any other remedy which an owner of an infringed patent has under the provisions of this title, but he shall not twice recover the profit made from the infringement.

4) Samsung Electronics, No. 15-777, Slip Opinion, **p.1**.

뿐만 아니라 그 최종완제품의 부분 혹은 부품도 포함될 수 있다고 명시적으로 판시하였다.⁵⁾ 특히 이 쟁점은 미국법원이 실용특허(utility patent)의 영역에서 손해배상액의 산정방법에 대한 법리로 채택하고 있는 전체시장가치의 원칙(entire market value rule)과 할당원칙(apportionment rule)이 디자인특허(design patent)의 영역에서도 적용되어야 할 필요성이 있는가에 대한 문제와 연관되어 논의되어 왔다.⁶⁾

현행 미국 특허법 제289조는 침해자가 디자인특허침해행위에 의하여 획득한 전체이익(infringer's total profit)을 근거로 손해배상액을 산정할 수 있다고 규정하고 있기 때문에, 삼성전자와 Apple사 간의 소송에서의 제쟁제품인 스마트폰과 같이 최첨단 기술이 장착된 전자장치의 경우에, 약 250,000개의 실용특허와 디자인특허를 보유하고 있음에도 불구하고, 일부의 디자인특허가 침해되었다는 이유로 침해자가 침해제품을 판매함으로써 획득한 전체이익을 근거로 손해배상액을 산정하는 것은, 당해 디자인특허가 가지는 가치를 지나치게 초과하여 손해배상액을 산정하는 것으로서, 디자인특허권자를 과배상(overcompensation)하는 것이다.⁷⁾ 특히 디자인특허권자에 대한 과배상은 디자인특허괴물(design patent troll)의 활동을 조장하기 때문에, 디자인특허침해소송의 폭발적인 증가를 가져오고,⁸⁾ 결과적으로는 미국 특허법이

5) Samsung Electronics, No. 15-777, Slip Opinion, p.1.

6) 전체시장가치의 원칙은 특허권자의 특허가 침해자가 생산, 판매하는 전체 침해제품의 일부분에 해당하는 경우라고 하더라도, 당해 특허가 전체 침해제품의 소비자의 수요(customer demand)를 유인한다는 것이 증명된다면, 전체 침해제품을 기준으로 손해배상액을 산정하는 방법을 의미한다. 그리고 할당원칙은 동일한 경우에 있어서 침해된 일부 특허가 전체 침해제품에서 기여하는(attribute) 가치를 평가하여 이를 기준으로 손해배상액을 산정하는 방법을 의미한다. 전체시장가치의 원칙과 할당원칙은 미국 특허법에서 특허침해로 인한 손해배상액을 산정하는 기본적인 법리인 일실이익(lost profit)과 합리적인 실시료(reasonable royalty)를 산정함에 있어서 모두 적용된다. 손해배상액 산정 방법으로서 전체시장가치의 원칙과 할당원칙의 자세한 의미와 역사적인 발전과정에 대해서는 이주환, “미국 특허법에서의 특허침해로 인한 구제와 우리 특허법에 대한 시사점—특허권 균형시대의 도래”, 연세대학교대학원, 박사, 2015, 187-208, 291-326면 참조.

7) Lemley, Mark A., Brief Amici Curiae of 37 Intellectual Property of Petition for Certiorari, No. 15-777, pp.2, 13-14 (U.S. Jan. 2016).

8) 안원모, “미국에서의 디자인특허 침해로 인한 손해액 산정방식의 특수성과 우리에게 주는 시사점”, 『법조』, 제65권 제6호(2016), 250면.

목적으로 하는 혁신을 통한 산업발전을 저해한다고 비판받고 있다.⁹⁾ 따라서 실용특허와 마찬가지로 디자인특허에서도 전체 침해제품에서 일부 디자인특허가 침해된 경우에는, 침해된 디자인특허가 전체 침해제품에서 기여하는 (attributable) 가치를 평가하여 손해배상액을 산정하는 원칙, 즉 할당원칙이 적용되는 것이 바람직하다.¹⁰⁾

원래 삼성전자와 Apple사 간의 소송에서 연방대법원 상고심 이전 단계에서는, 침해제품이 다수의 부품으로 구성된 제품일 경우에는, 미국 특허법 제289조가 규정하고 있는 침해제품에 대한 침해자의 전체이익을 기준으로 디자인침해로 인한 손해배상액을 산정하는 것은 부당하기 때문에, 실용특허침해사건과 마찬가지로 디자인특허침해사건에서도 할당원칙이 적용되어야 한다는 법적인 쟁점, 즉 전체 침해제품에서 당해 디자인특허가 기여하는 가치를 평가하여, 이 가치에 대한 침해자의 이익을 근거로 손해배상액의 산정이 이루어져야 한다는 논의가 이루어지다가,¹¹⁾ 최종적으로 연방대법원 구두심리와 본안에서는 할당

9) Lemley, Mark A., "A Rational System of Design Patent Remedies", *Stanford Technology Law Review*, Vol. 17(2013), p.221. 삼성전자와 Apple사 간의 소송에서, 배심원은 삼성전자가 스마트폰 제품을 판매함으로써 획득한 전체이익을 근거로 디자인침해로 인한 손해배상액을 산정하였다. 그러나 Apple사의 디자인특허는 기술적인 특징과 관련이 없음에도 불구하고, 디자인특허침해로 인하여 산정된 손해배상액의 대부분을 차지한다. 이 원칙은 지금으로부터 1세기 이전에 만들어진 것으로, 현대세계에서는 납득이 가지 않는다. 이 원칙이 현재 생산되고 있는 다수의 부품을 포함하는 제품에 적용되면 필연적으로 디자인특허권자를 과배상하게 된다. 결국 이는 기술적인 혁신에 대한 가치를 저해한다.

10) 실용특허에서 미국 의회는 1946년 특허법 개정을 통하여 손해배상액의 산정방법으로 할당원칙을 폐기하였다. 이후 미국 연방순회항소법원은 2009년 *Lucent Technologies, Inc. v. Gateway, Inc.*, 580 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2009) 판결을 통하여, 특허권자에 대한 과배상이라는 문제를 해결하기 위하여, 할당원칙을 명시적으로 채택하였다.

11) *Samsung petition for a Writ of Certiorari*, Case No. 15-777 (Dec. 14, 2015). 2015년 12월 14일, 삼성전자는 상고신청서에 이 사건의 스마트폰 제품과 같이 당해 디자인특허가 전체 침해제품의 작은 부분에 해당되는 경우에, 침해자의 이익에 근거하여 산정된 손해배상액이 당해 디자인특허가 기여하는 전체 침해제품의 부분에 대한 침해자의 이익으로 제한될 수 있는가에 대한 법률상의 문제를 제기하였다. 특히 삼성전자는 연방순회항소법원이 미국 특허법 제289조에 근거하여 침해제품판매에 의하여 자신이 획득한 전체 이익액을 근거로 디자인특허침해로 인한 손해배상액을 산정한 것은, 전체 침해제품에서 단지 작은 부분이 디자인특허침해에 해당됨에도 불구하고 전체 침해제품을 기준으로 손해배상액을 산정하는 것이기 때문에, 불법행위의 인과관계라는 기본원칙에 반한다고 주

원칙의 적용을 기반으로 하여, 미국 특허법 제289조가 규정하고 있는 “article of manufacture”를 침해된 당해 디자인특허가 적용된 전체 침해제품으로 해석하여야 하는가, 아니면 전체 침해제품의 부분 혹은 부품도 포함하는 것으로 해석될 수 있는가에 대한 법률적인 쟁점을 다루게 되었다.¹²⁾

이하에서는 미국 특허법에서 디자인특허침해로 인한 손해배상액의 산정 방법에 대한 법리와 그 역사적인 전개과정(Part II), 삼성전자와 Apple 사간의 소송의 전개과정과 미국 연방대법원의 Samsung 판결(Part III), 연방대법원의 Samsung 판결이 가지는 의미(Part IV)를 자세히 살펴본다. 이어서 연방대법원의 Samsung 판결이 우리법과 실무에 주는 시사점(Part V)을 살펴보고, 최종적으로 결론부분에서 Samsung 판결이 미국 연방대법원의 특허정책에서 가지는 의미(Part VI)를 분석한다.

II. 미국 특허법에서 디자인특허침해로 인한 손해배상액의 산정방법에 대한 법리와 역사적 전개과정

미국 특허법 제171조(b)에 의하면, 미국 특허법에 별도의 규정이 존재하지 않는 한 실용특허에 대한 규정이 디자인특허에도 적용되기 때문에,¹³⁾ 원칙적으로 디자인특허침해로 인한 손해배상액은 미국 특허법 제284조¹⁴⁾에

장하였다.

12) Harris, Colin B. & Longo, David M., “Justices Seem Unsatisfied With Design Patent Damages Tests”, LEXOLOGY, <<http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=93544b7f-a6ab-4c4f-8a94-3619470c8878>>, 검색일: 2017.3.15. 삼성전자의 소송대리인으로서 2016년 10월 11일에 열린 상고심 구두심리에 참가한 Kathleen M. Sullivan 변호사는 이 사건에서 미국 특허법 제289조가 규정하고 있는 “article of manufacture”는 당해 디자인특허가 적용된 제품, 즉 전체 침해제품의 부분 혹은 부품으로 해석되어야 한다고 주장하였다.

13) 35 U.S.C. §171(b). Applicability of This Title. The provisions of this title relating to patents for inventions shall apply to patents for designs, except as otherwise provided.

14) 35 U.S.C. § 284. Damages. Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement, but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together

근거하여 산정된다.¹⁵⁾ 즉 미국 연방지방법원은 디자인특허침해행위로 인하여 디자인특허권자가 상실한 제품판매에 대한 이익인 일실이익(lost profit)과 디자인특허권자가 일실이익을 증명하지 못한 경우 혹은 디자인특허권자가 자신의 제품을 생산, 판매하지 않은 경우에 최소한의 손해배상액으로 인정되는 합리적인 실시료(reasonable royalty)에 의하여 디자인특허침해로 인한 손해배상액을 산정할 수 있고, 나아가 특허침해행위에 대한 침해자의 고의(willfulness)가 인정될 경우에는 재량으로 3배 이내의 범위에서 손해배상액을 증액할 수 있는 증액손해배상(enhanced damages)도 산정할 수 있다.¹⁶⁾

부가적으로 미국 지방법원은 손해배상액 산정방법에 대한 특별규정으로 디자인특허에만 적용되는 미국 특허법 제289조에 근거하여 디자인특허침해로 인한 손해배상액을 산정할 수 있다.¹⁷⁾ 이 규정에 의하면, 디자인특허권자는 “article of manufacture”에 대한 침해자의 전체이익(total profit)에 근거하여 산정된 손해배상액 혹은 250달러의 법정 손해배상액을 획득할 수 있다.¹⁸⁾ 다만 디자인특허권자는 미국 특허법 제284조에 근거하여 산정된 손해배상액과 미국 특허법 제289조에 근거하여 산정된 손해배상액을 중복으로 받을 수는 없다.¹⁹⁾ 결국 미국 특허법에 의하면 디자인특허권자는 i) 미국

with interest and costs as fixed by the court, when the damages are not found by a jury, the court shall assess them. In either event the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed. Increased damages under this paragraph shall not apply to provisional rights under section 154(d), the court may receive expert testimony as an aid to the determination of damages or of what royalty would be reasonable under the circumstances.

15) Gary L. Griswold, “35 U.S.C. § 289 – An Important Feature of U.S. Design Patent Law: An Approach to Its Application,” p.1. <http://www.ipo.org/wp-content/uploads/2015/04/griswold_an-approach.pdf>, 검색일: 2017.3.16.

16) 미국 특허법에서 특허침해로 인한 손해배상액의 산정방법으로서, 일실이익, 합리적인 실시료, 증액손해배상 법리의 의미와 역사적인 전개과정에 대해서는 이주환, 앞의 논문(각주 6번), 139-398면 참조.

17) White, Dennis M., “Inefficiency in Overcompensating Design Patent Damages under 35 U.S.C. § 289 in Complex Technologies”, *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, Vol.95(2013), p. 447. 미국 특허법 제289조가 규정하고 있는 부가적인 구제방법(additional remedy)은 디자인특허에 대한 독점적인 구제방법(exclusive remedy)이다.

18) Signode Corp. v. Weld-Loc Sys., Inc., 700 F.2d 1108, 1113 n. 6 (7th Cir. 1983).

특허법 제289조가 규정하고 있는 침해자의 전체이익에 근거하여 산정된 손해배상액, ii) 미국 특허법 제289조가 규정하고 있는 250달러의 최소한의 법정 손해배상액, iii) 미국 특허법 제284조가 규정하고 있는 일실이익과 합리적인 실시료에 의하여 산정된 손해배상액 중에서, 가장 고액의 손해배상액을 획득할 수 있다.²⁰⁾

미국 특허법 제284조에 근거한 디자인침해로 인한 손해배상액의 산정방법과 미국 특허법 제289조에 근거한 디자인특허침해로 인한 손해배상액의 산정방법의 가장 큰 차이점은, 전자는 침해자의 이익액에 근거한 손해배상액의 산정방법을 인정하지 않지만, 후자는 이러한 방식의 산정방법을 인정한다는 것이다.²¹⁾ 즉 현재 미국 특허법이 채택하고 있는 손해배상액의 산정방법에 대한 법리에 의하면, 실용특허의 영역에서는 침해자의 이익액에 근거한 손해배상액의 산정방법이 인정되지 않고 있다.²²⁾ 역사적으로 1870년 특허법이 시행되기 이전에, 특허권자는 특허침해로 인한 자신의 실제 손해액(actual damages)을 근거로 산정된 손해배상액과 침해자의 이익액을 근거로 산정된 손해배상액 모두를 획득할 수 있었지만,²³⁾ 실제 손해액에 근거하여 산정된 손해배상액은 보통법법원에서만 획득할 수 있는 반면에, 침해자의 이익액에 근거하여 산정된 손해배상액은 형평법법원에서만 획득할 수 있었다.²⁴⁾ 따라서 당시에 특허권자는 손해배상을 청구하기 위하여 두 법원 중

19) *Catalina Lighting, Inc. v. Lamps Plus, Inc.*, 295 F.3d 1277, 1290 (Fed. Cir. 2002).

20) *Nordock, Inc. v. Systems Inc.*, 803 F.3d 1344, 1353 (Fed. Cir. 2015).

21) *Robert Bosch, LLC v. Pylon Mfg. Corp.*, 719 F.3d 1305, 1310 n.1 (Fed. Cir. 2013) (en banc). 연방순회항소법원은 침해자의 이익액은 더 이상 미국 특허법 제284조에 근거한 실용특허침해에 대한 구제방법이 아니라고 언급하면서, 침해자의 이익액은 디자인특허침해로 인한 손해배상액의 산정을 위해서만 적용된다는 것을 강조하였다.

22) *Cotter, Thomas F.*, "Reining in Remedies in Patent Litigation: Three (Increasingly Immodest) Proposals", *Santa Clara High Technology Law Journal*, Vol.30(2013), p.17. 미국 특허법의 역사에서, 침해자의 침해제품의 판매로 인한 침해자의 이익액을 근거로 손해배상액을 산정하는 방법이 가능한 적도 있었지만, 1946년 미국 의회는 실용특허에서 이러한 손해배상액의 산정방법을 폐기하였다.

23) *Kieff, F. Scott & Newman, Pauline & Schwarts, Herbert F. & Smith, Henry E.*, *Principles of Patent Law: Cases and Materials*, 4th ed., Foundation Press, 2008, p.1293 n.4.

에서 하나의 법원을 선택하여야 했다.²⁵⁾

이 문제를 해결하기 위하여 1870년 특허법은 특허권자가 형평법법원에서 자신의 실제 손해액에 근거하여 산정된 손해배상액과 침해자의 이익액에 근거하여 산정된 손해배상액을 모두 획득할 수 있도록 개정하였다.²⁶⁾ 당시에 미국법원은 1870년 특허법의 개정사항을 특허권자가 자신의 실제 손해액에 근거하여 산정된 손해배상액과 침해자의 이익액에 근거하여 산정된 손해배상액 중에서 고액의 손해배상액을 손해배상으로 받을 수 있는 것으로 해석하였다.²⁷⁾ 그러나 1870년 특허법의 개정에도 불구하고, 특허권자가 형평법상의 관할권을 증명하지 못하고, 이와 동시에 특허침해로 인한 실제 손해액이 없는 경우에는, 특허권자는 단지 명목상의 손해배상(nominal damages)을 받을 수밖에 없었다.²⁸⁾ 이 문제점을 해결하기 위하여 1897년 특허법은 보통법법원이 특허권자의 손해액뿐만 아니라 침해자의 이익액에 근거하여 특허침해로 인한 손해배상액을 산정할 수 있도록 규정하였다.²⁹⁾ 그러나 침해자의 이익액에 근거한 손해배상액의 산정방법은 할당원칙의 적용과 관련하여 문제점이 제기되었다. 특히 할당원칙에 의한 손해배상액의 산정방법은 그 산정과정에서 복잡하였고, 손해배상액의 산정을 위하여 많은 시간이 소요되었기 때문이다.³⁰⁾ 따라서 미국 의회는 1946년 개정 특허법에서 침해자의 이익액에 근거한 손해배상액의 산정방법을 폐기하였는데,³¹⁾ 이 개정은 손해배상

24) Root v. Lake Shore & M.S. Ry. Co., 105 U.S. 189, 206-07 (1881).

25) Birdsall v. Coolidge, 93 U.S. 64, 68-69 (1876).

26) Patent Act of 1870, ch. 230, § 55, 16 Stat. 198, 206.

27) Coupe v. Royer, 155 U.S. 565, 582 (1895).

28) Kieff et al., supra note 23, p.1294.

29) Patent Act of 1897, ch. 391, § 6, 29 Stat. 692, 694.

30) Fedell, Jaimeson, "A Step in the Right Direction: Patent Damages and the Elimination of the Entire Market Value Rule", *Minnesota Law Review*, Vol.98(2014), p.1151.

31) Patent Act of 1946, ch. 726, 60 Stat. 778, 778; Bensen, Eric E., "Apportionment of Lost Profit in Contemporary Patent Damages Cases," *VIRGINIA JOURNAL OF LAW & TECHNOLOGY*, Vol.10 No.8(2005), p.53. 1946년 특허법이 침해자의 이익액에 근거한 손해배상액의 산정방법을 폐기하였다는 것으로 해석된다는 것에 논란이 있었지만, 당시의 법원들은 침해자의 이익액에 의한 손해배상액의 산정방법은 더 이상 필요 없는 것으

액의 산정방법으로서 할당원칙을 폐기하는 것을 의미하였다.³²⁾

한편 미국 특허법 제289조에 침해자의 이익에 근거한 손해배상액의 산정 방법이 규정된 역사적 배경은 1880년대로 거슬러 올라간다.³³⁾ 1880년대에 디자인특허에 대한 미국 연방대법원 사건인 1885년 *Dobson v. Harford* 판결,³⁴⁾ 같은 판결문으로 선고된 1885년 *Dobson v. Biglow* 판결,³⁵⁾ 그리고 1년 후에 선고된 1886년 *Dobson v. Donan* 판결³⁶⁾에서,³⁷⁾ 연방대법원은 당해 디자인특허에 대한 피고들의 침해행위를 인정한 후, 디자인특허권자가 피고가 생산, 판매한 카펫 제품에 대한 이익액과 자신의 손해액에서 디자인특허를 받은 가치와 디자인특허를 받지 않은 가치를 분리하거나(separate) 혹은 할당하는(apportion) 증거를 제출하지 못하였다는 이유로, 단지 6센트의 명목상의 손해배상을 인정하였다.³⁸⁾ 19세기 카펫 디자인사건으로 유명한

로 해석하였다.

32) Landers, Amy L., "Let the Games Begin: Incentives to Innovation in New Economy of Intellectual Property Law", *Santa Clara Law Review*, Vol.46 No.2(2006), pp.322-323.

33) 최초의 디자인특허에 대한 규정은 1842년 특허법 개정 시에 미국 특허법으로 도입되었다[1842 Act of Aug. 29, 1842, ch. 263, § 3, 5 Stat. 543, 543-44 (1842)].

34) *Dobson v. Hartford Carpet Co.*, 114 U.S. 439 (1885).

35) *Dobson v. Biglow Carpet Co.*, 114 U.S. 439 (1885).

36) *Dobson v. Donan*, 118 U.S. 439 (1886).

37) 앞에서 언급한 세 판결들을 "Dobson cases"라고도 칭한다(Lemley, *supra* note 9, p.222). "Dobson cases"는 모두 Batchford 판사가 판결문을 작성하였고, 특히 Harford 판결과 Biglow Carpet 판결은 동일한 판결문으로 작성되었다. "Dobson cases"에서 디자인특허를 받은 것은 카펫(carpet) 제품에 대한 디자인이었고, 디자인특허등록번호는 "D6,822"였다.

38) Hartford 판결과 Biglow 판결에서, 미국 연방대법원은 1884년 *Garreson v. Clark*, 111 U.S. 120 (1884) 판결을 인용하면서, 특허권자는 모든 사건에서 특허를 받은 특징과 특허를 받지 않은 특징들 간의 피고의 이익액과 자신의 손해액을 분리하거나 할당하는 증거를 제출하여야 한다고 언급하면서, 할당원칙의 적용을 강조하였다. 이어서 연방대법원은 전체시장가치의 원칙에 대한 법리를 최초로 실시하면서, 특허권자의 신뢰할 수 있는 증거제출에 의하여 특허권자의 손해액과 침해자의 이익액은 전체 침해제품을 근거로 산정될 수 있는데, 이 상황에서는 당해 특허가 침해제품의 전체가치에 적절하고 법적으로 기여하기(properly and legally attributable) 때문이라고 언급하였다(Hartford Carpet, 114 U.S. at 445; Biglow Carpet, 114 U.S. at 445). 그리고 Donan 판결에서 연방대법원은 Hartford 판결과 Biglow 판결을 인용하면서, 디자인특허권자는 침해된 디자인특허에 대한 실시행위가 침해자의 이익액과 특허권자의 손해액에 기여하는 부분을 증명하여야

사건인 소위 “Dobson cases”에서, 디자인특허권자의 할당원칙에 대한 증명상의 어려움으로 인하여, 아주 소액의 손해배상액이 산정되었다.³⁹⁾ 이후 “Dobson cases”는 디자인 산업계에 즉각적으로 영향을 주었는데, 1887년에 작성된 미국 하원보고서에 의하면 “Dobson cases”가 선고된 이후 미국에서 디자인특허의 출원 건수와 등록 건수가 50%나 줄어들었다고 한다.⁴⁰⁾

이러한 문제점을 인식한 미국 의회는 1887년 특허법 개정을 통하여,⁴¹⁾ 디자인특허침해로 인한 손해배상액의 산정방법에 대한 규정을 새롭게 입법하였다.⁴²⁾ 특히 미국 의회는 이 규정을 통하여 디자인특허의 침해로 인한 손해배상액의 산정방법으로 할당원칙의 적용을 폐기함으로써,⁴³⁾ 디자인특허권자의 구제를 확대하려고 하였다.⁴⁴⁾ 당시에 미국 의회가 할당원칙을 폐기하고자 하였던 의도는 1887년에 작성된 미국 하원보고서에 잘 나타나 있다.⁴⁵⁾ 이 하원보고서에 의하면 미국 의회는 “Dobson cases”의 판결의 판시사항에 의하여 전체 침해제품에서 당해 디자인특허가 기여하는 가치를 할당하는 것이 손해배상액의 산정방법으로 적절하지 않기 때문에, 침해제품을 판매함으로써 침해자가 획득한 전체이익이 손해배상액의 산정근거가 되어야 한다는 결론을 내렸다고 한다.⁴⁶⁾ 결국 1887년 개정 특허법은 디자인특허침해로 인한 손해배상액의 산정규정에서, 침해자의 전체이익에 근거한 손해배상액의 산정방법을 규정하였고, 나아가 디자인특허권자를 두텁게 보호하기 위하여 최소한의 법정 손해배상액인 250달러를 규정하였다.⁴⁷⁾ 특이하게도 개정 특

한다고 언급하면서, 이 사건에서 할당원칙이 적용되어야 한다는 것을 강조하였다 (Donan, 118 U.S. at 17-18).

39) Nike, Inc., v. Wal-Mart Stores, Inc., 138 F.3d 1437, 1441 (Fed. Cir. 1998).

40) H.R. Rep. No. 49-1966, at 1 (1886), reprinted in 18 Cong. Rec. 834 (1887).

41) Betts, Frederic H., “Some Questions under the Design Patent Act of 1877,” *The Yale Law Journal*, Vol. 1 No. 5(1892), pp.181-182.

42) Burstein, Sarah, “The Patented Design,” *Tennessee Law Review*, Vol 83(2015), p.219.

43) White, supra note 17, p.448.

44) *Untermayer v. Freund*, 58 F. 205, 212 (2d Cir. 1893).

45) H.R. Rep. No. 49-1966, at 1, 3 (1886), reprinted in 18 Cong. Rec. 834 (1887).

46) Lemley, supra note 9, pp.222-223.

47) Act of Feb. 4, 1887, ch. 105, § 1, 24 Stat. 387, 387. (stating that That hereafter, during the term of letters-patent for a design, it shall be unlawful for any person other

허범 규정에는 침해자의 행위에 고의가 인정되는 경우에 한하여, 이 규정이 적용된다는 전제조건이 있었다.⁴⁸⁾

1887년 개정 특허법에 의하여 도입된 새로운 손해배상액 산정규정을 적용한 제2순회항소법원은, 1893년 *Untermayer v. Freund* 판결⁴⁹⁾에서, 디자인 특허를 받은 시계케이스 디자인이 전체 시계제품에서 기여하는 이익액을 산정하지 않고, 당해 시계케이스 디자인이 적용된 시계제품을 판매하여 획득한 침해자의 전체이익에 근거하여 손해배상액을 산정하였다.⁵⁰⁾ 그러나 *Untermayer* 판결이 선고된 17년 후 1916년 *Bush & Lane Piano Co. 판결*⁵¹⁾에서, 제2순회항소법원은 디자인특허를 받은 피아노 케이스 디자인이 적용된 전체 피아노 제품에 대한 침해자의 이익을 근거로 손해배상액을 산정하지 아니하고, 피아노 케이스를 전체 침해제품으로 판단하여 이에 대한 침해

than the owner of said letters-patent without the license of such owner, to apply the design secured by such letters-patent, or any colorable imitation thereof, to any article of manufacture for the purpose of sale, or to sell or expose for sale any article of manufacture to which such design or colorable imitation shall, without the license of the owner, have been applied, knowing that the same has been so applied. Any person violating the provisions, or either of them, of this section, shall be liable in the amount of two hundred and fifty dollars; and in case the total profit made by him from the manufacture or sale, as aforesaid, of the article or articles to which the design, or colorable imitation thereof, has been applied, exceeds the sum of two hundred and fifty dollars, he shall be further liable for the excess of such profit over and above the sum of two hundred and fifty dollars).

48) Lemley, *supra* note 9, p.222. 1887년 특허법은 고의적인 침해행위를 한 침해자만 디자인특허침해로 인한 책임을 지도록 하였다. 미국 의회는 고의요건은 소송이 제기되는 범위를 진정한 침해자로 제한하기 위한 것이었기 때문에, 잠재적으로 전체이익액 원칙(entire profit rule)의 적용에 대한 불공정함을 걱정하지 않았다. 하원의원인 Butterworth는 어떤 사람이라도 고의적으로 타인의 재산권을 침해하지 않으면, 손해배상 책임을 지지 않을 것이라고 언급하였다.

49) *Untermayer v. Freund*, 58 F. 205 (2d Cir. 1893).

50) *Untermayer*, 58 F. at 212. 제2순회항소법원은 1887년 개정 특허법이 디자인특허침해로 인한 손해배상액의 산정방법으로 채택한 원칙은 전체 침해제품에서 당해 디자인특허가 기여하는 것으로 증명된 이익에 근거하여 손해배상액을 산정하여야 한다는 기존의 원칙과는 구별되는 것으로, 당해 디자인특허가 적용된 침해제품의 생산, 판매로 인하여 침해자가 획득한 전체이익을 손해배상액으로 산정할 수 있다는 것을 천명한 것이라고 강조하였다.

51) *Bush & Lane Piano Co. v Becker Bros.*, 234 F. 79 (2d Cir. 1916).

자의 이익에 근거하여 손해배상액을 산정하기도 하였다.⁵²⁾ *Untermayer* 판결과 *Bush & Lane* 판결의 차이점은, 디자인특허침해로 인한 침해자의 전체 이익액을 산정하는 기준이 반드시 당해 디자인특허가 적용된 전체제품이어야 하는가, 아니면 그 전체제품의 부분 혹은 부품이 될 수 있는가의 문제이다.⁵³⁾ 이 문제는 뒤에서 살펴볼 삼성전자와 Apple사 간 소송의 연방대법원 판결에서 다루어진 쟁점과 맥락을 같이한다.

이후 1952년 개정 특허법은 실용특허와 디자인특허 모두에 적용되는 손해배상액 산정규정을 미국 특허법 제284조에 규정하였고, 디자인특허에만 적용되는 손해배상액 산정규정을 미국 특허법 제289조에 별도로 규정하였다.⁵⁴⁾ 다만 1887년 특허법이 규정하고 있었던 침해자의 고의 요건은 1952년 특허법에서 삭제되었다.⁵⁵⁾ 1952년 특허법 개정 이후, 미국 특허법 제289조에 대한 내용은 현재까지 변경되지 않았다.⁵⁶⁾ 결국 침해자의 이익액에 근거한 손해배상액의 산정방법은 실용특허의 영역에서는 1946년 특허법 개정을 통하여 폐기되었지만, 디자인특허의 영역에서는 미국 특허법 제289조를 통하여 현재에도 인정되고 있다.⁵⁷⁾ 이하에서는 미국 디자인특허사건에 있어서 1894년 *Dunlap v. Scofield* 판결⁵⁸⁾이 선고된 이후로, 122년 만에 선고된 미국 연방대법원의 *Samsung* 판결에 대하여 자세하게 살펴본다.⁵⁹⁾

52) *Bush & Lane*, 234 F. at 81-82, 84-85. 그러나 제2순회항소법원 다수의견에 반대한 *Ward* 판사는 1887년 개정법은 손해배상액의 산정방법에 대한 새로운 원칙을 밝히고 있기 때문에, 제2순회항소법원이 피아노 케이스가 아닌 피아노를 근거로 손해배상액을 산정하는 판결을 하였어야 한다는 반대의견을 피력하였다.

53) 제2순회항소법원의 *Bush & Lane* 판결과 마찬가지로, *Young v. Grand Rapids Refrigerator Co.*, 268 F. 966, 973-74 (6th Cir. 1920) 판결에서, 제6순회항소법원은 디자인특허를 받은 냉장고 손잡이 디자인이 적용된 냉장고에 대한 침해자의 전체이익이 아니라, 냉장고 손잡이에 대한 침해자의 전체이익을 근거로 손해배상액을 산정하였다.

54) *Nike, Inc.*, 138 F.3d at 1442.

55) *Federico, P. J.*, "Commentary on the New Patent Act", *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, Vol.75(1993), p.203.

56) 결국 고의에 대한 내용을 제외하면, 현행 미국 특허법 제289조가 규정하고 있는 디자인특허침해로 인한 손해배상액의 산정방법에 대한 내용은 1887년 특허법의 내용이 지금까지 이어져 오고 있다.

57) *Cotter*, supra note 22, p.17.

58) *Dunlap v. Scofield*, 152 U.S. 244 (1894).

III. 연방대법원의 Samsung 판결

1. 사건의 경과와 연방순회항소법원의 판결

2011년 4월 5일, Apple사는 실용특허침해, 디자인특허침해, 트레이드 드레스 침해를 이유로 삼성전자를 상대로 특허침해소송을 제기하였다.⁶⁰⁾ California 주 북부지구 지방법원은 삼성전자의 실용특허침해, 디자인특허침해, 트레이드 드레스 침해를 모두 인정하였고, 2014년 3월 6일 특허침해에 대하여 1억 4천9백만 달러, 디자인특허침해에 대하여 3억 9천9백만 달러, 트레이드 드레스 침해에 대하여 3억 8천2백만 달러, 총 9억 3천만 달러의 손해배상액을 산정하였다.⁶¹⁾ 삼성전자는 항소를 제기하였다. 2015년 5월 18일, 연방순회항소법원은 i) 지방법원의 트레이드 드레스에 대한 삼성전자의 침해 판결을 파기하였지만, ii) 지방법원의 실용특허에 대한 삼성전자의 침해 판결과 그로 인한 1억 4천9백만 달러의 손해배상액 산정판결을 확정하였고, iii) 지방법원의 디자인특허에 대한 삼성전자의 침해 판결과 그로 인한 3억 9천9백만 달러의 손해배상액을 확정하였다.⁶²⁾ 특히 연방순회항소법원은 디자인특허침해로 인한 손해배상액을 산정하면서, 삼성전자 스마트폰의 내부

59) 따라서 연방대법원의 Samsung 판결은 19세기 후반에 선고된 6개 연방대법원 판결, 즉

① 1871년 *Gorham Co. v. White*, 81 U.S. 511 (1871) 판결, “Dobson cases”에 해당하는
② 1885년 *Hartford* 판결, ③ 1885년 *Biglow* 판결, ④ 1886년 *Donan* 판결, 그리고 ⑤
1893년 *Smith v. Whitman Saddle Co.*, 148 U.S. 674 (1893) 판결, ⑥ 1894년 *Dunlap* 판
결에 이은 판결이다.

60) *Apple, Inc. v. Samsung Electronics Co. et al.*, No. 11-CV-01846-LHK (N.D. Cal. Apr. 15, 2011).

61) *Apple Inc. v. Samsung Elecs. Co.*, No. 11-cv-1846, 2014 WL 1493027 (N.D. Cal. Mar. 6, 2014). 이 사건을 담당한 Lucy H. Koh 판사는 정확히 “929,780,039달러”의 손해배상액을 선고하였다.

62) *Samsung Electronics Co., Ltd. v. Apple Inc.*, 786 F.3d 983, 994-96 (Fed. Cir. 2015). 연방순회항소법원은 Apple사의 등록받은 트레이드 드레스와 등록받지 않은 트레이드 드레스 모두 기능적인(functional) 것이라는 이유로, 삼성전자의 트레이드 드레스 침해 판결을 파기하였다.

(innards)는 외부(shell)와 별개의 “article of manufacture”에 해당하기 때문에, 소비자에게 독자적으로(separately) 판매되지 않는다는 이유로, 당해 디자인특허가 전체 침해제품에서 침해자의 이익에 기여하는 부분에 근거하여 손해배상액이 산정되어야 한다는 삼성전자의 주장을 배척하였다.⁶³⁾ 2015년 12월 14일 삼성전자는 연방순회항소법원의 세 개의 디자인특허,⁶⁴⁾ 즉 677 디자인특허, 087 디자인특허, 305 디자인특허의 침해로 인한 손해배상액의 산정방법이 정당하지 않다는 이유로, 연방대법원에 상고허가신청(certiorari)을 하였다.⁶⁵⁾

63) Samsung Electronics, 786 F.3d at 1001-02. 항소에서, 삼성전자는 미국 특허법 제289조가 규정하는 침해자의 이익은 전체 침해제품이 아니라 침해하는 “article of manufacture”로 제한되어야 하기 때문에, 당해사건에서 할당원칙이 적용되어야 한다고 주장하였다. 그리고 삼성전자는 1916년 제2순회항소법원의 Bush & Lane Piano Co. v Becker Bros., 222 F. 902, 903 (2d Cir. 1916) 판결을 인용하면서, 이 판결에서는 전체 침해제품인 피아노 제품이 아니라 당해 디자인특허가 적용된 피아노 케이스 제품에 대한 침해자의 이익을 근거로 손해배상액이 산정되었다고 주장하였다. 이에 연방순회항소법원은 Bush & Lane 판결은 소비자가 피아노 제품과 피아노 케이스 제품을 별개의 제품으로 인식하였던 1915년 당시의 거래관행에 의한 것이라고 언급하면서, 삼성전자의 주장을 배척하였다.

64) 아래 도면에서 보듯이, i) 677 디자인특허(U.S. Design Patent No. D618,677)는 아이폰 액정화면(front face)에 둥근 모서리(rounded corner)를 가진 검은색 사각형 테두리(black rectangular)에 대한 것이고, ii) 087 디자인 특허(U.S. Design Patent No. D593,087)는 아이폰 액정화면(front face)에 둥근 테두리(rounded corner)와 솟은 테(raised rim)를 가진 사각형 테두리(rectangular)에 대한 것이며, iii) 305 디자인 특허(U.S. Design Patent No. D604,305)는 검정색 스크린(black screen)에 격자 형태로(grid) 16개의 색상이 있는 애플리케이션을 배열한 것이다.



65) Samsung petition for a Writ of Certiorari, Case No. 15-777 (Dec. 14, 2015).

2. 삼성전자의 상고허가신청

상고허가신청서에서 삼성전자는 디자인특허와 관련된 두 가지 법률상의 문제를 제기하였다. 우선 삼성전자는 당해 디자인특허가 디자인특허로 보호되지 않는 비장식적인 특징(non-ornamental features)을 포함하고 있는 경우, 당해 디자인특허의 보호범위가 디자인특허로 보호되는 장식적인 특징(ornamental features)으로 한정될 수 있는가에 대한 문제를 제기하였고, 다음으로 당해 디자인특허가 전체 침해제품의 작은 부분 혹은 부품에 해당되는 경우에, 미국 특허법 제289조가 규정하고 있는 침해자의 이익에 근거하여 산정된 손해배상액이 당해 디자인특허가 전체 침해제품에 기여하는 부분 혹은 부품에 대한 침해자의 이익으로 한정될 수 있는가에 대한 문제를 제기하였다.⁶⁶⁾

첫 번째 문제에 대하여, 삼성전자는 19세기 후반에 선고되었던 연방대법원의 일련의 판결들과는 달리, 이 사건 계쟁제품인 스마트폰 제품은 세 개의 디자인특허와 관련이 없는 수만 개의 실용특허와 디자인특허가 포함되어 있는 복잡한 제품(complex product)이라는 것을 강조하면서, 이 사건에서 침해로 판결이 난 세 개의 디자인특허에는 디자인특허로 보호되지 않은 부분이 반드시 포함되어 있다고 주장하였다.⁶⁷⁾ 그리고 두 번째 문제에 대하여, 삼성전자는 스마트폰 제품의 판매로 인하여 자신이 획득한 3백9십9만 달러를 손해배상액으로 산정하는 것은, Apple사의 세 개의 디자인특허가 자신의 스마트폰 제품의 전체가치에 기여하는 부분이 아주 작음에도 불구하고, Apple사는 자신이 획득한 전체이익에 대하여 손해배상액을 받게 되는 것이라고 주장하였다.⁶⁸⁾ 특히 두 번째 문제에 대하여 삼성전자는 미국 특허법 제289조 문언 어디에서도 당해 디자인특허가 적용된 “article of manufacture”가 당해

66) Samsung petition, Case No. 15-777, p. i .

67) Samsung petition, Case No. 15-777, p.1.

68) Samsung petition, Case No. 15-777, p.2. 특히 삼성전자는 Apple사의 디자인특허가 자신의 스마트폰 제품에서 차지하는 가치의 1%에 기여함에도 불구하고, Apple사는 침해제품의 판매로 자신이 획득한 이익의 100%를 가져가게 된다고 강조하였다.

디자인특허가 구체화된 스마트폰 제품의 부분 혹은 부품이 아닌 스마트폰 전체 제품을 지칭하고 있지 않다고 주장하였다.⁶⁹⁾ 최종적으로 삼성전자는 연방순회항소법원의 판결은 디자인특허권을 과보호(overprotection)하고, 디자인특허권자를 과배상(overcompensation)하기 때문에, 미국 특허법의 취지에 반한다고 강조하였다.⁷⁰⁾

3. 연방대법원의 상고허가

상고허가신청서가 제출된 이후에, 2016년 1월 Facebook사, Google사 등으로 구성된 “컴퓨터와 통신 산업 연합회(Computer & Communication Industry Association)”와 Stanford 대학교의 Mark A. Lemley 교수와 Santa Clara 대학교의 Brian J. Love 교수 등 37명의 지적재산권 교수들로 구성된 교수연합회 등은 삼성전자의 주장을 지지하기 위한 법정조언서(amicus brief)를 제출하였다.⁷¹⁾ 특히 37명의 교수를 대표한 Lemley 교수는 법정조언서를 통하여 미국 특허법에는 특허침해로 인한 손해배상액의 산정방법으로 오랜 기간 동안 할당원칙이 있어 왔다는 것을 강조하면서,⁷²⁾ 이 사건의 경쟁제품인 스마트폰에는 약 250,000개의 특허가 포함되어 있음에도 불구하고, 단지

69) Samsung petition, Case No. 15-777, p.2. 그리고 삼성전자는 미국 특허법 제289조 문언 어디에도 디자인특허의 침해로 인한 손해배상액의 산정법리가 인과관계의 원칙을 따르지 않아도 된다고 암시하고 있는 부분은 없다고 지적하였다.

70) Samsung petition, Case No. 15-777, p.20. 결국 삼성전자는 연방순회항소법원 판결은 “troll”이라고 불리는 자신의 디자인특허를 실시하지 않는 기관을 포함하여, 디자인특허에 대한 소송납용을 조장함으로써, 디자인특허침해소송을 폭발적으로 증대시킬 것이라고 주장하였다.

71) Cooke, Michelle A. & El-Gamal, Yasser M. & LaPorte, Lawrence R. & Mikulka, Yuri & Kertell, Charles A., “The Supreme Court Agrees to Review Question of Design Patent Law”, LEXOLOGY, <<http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=e9c239ef-c1eb-4365-8523-c58c71397263>>, 검색일: 2017.3.21.

72) Lemley, supra note 7, p.9. Lemley 교수는 Garretson v. Clark, 111 U.S. 102, 121 (1884) 판결을 인용하면서, 초기의 특허는 단순한 기계장치나 화학 조성물이었지만, 산업혁명 이후에는 기관차와 같은 다양한 부품이 포함된 발명이 만들어졌고, 이러한 사건에서 법원은 피고의 전체제품이 아니라 당해 특허가 침해자의 이익에 기여하는 부분을 근거로 손해배상액이 산정되었다고 언급하였다.

3개의 디자인특허가 침해되었다는 이유로 삼성전자가 스마트폰을 판매하여 획득한 전체이익을 근거로 손해배상액을 산정하는 것은, 스마트폰에 포함된 기능적인 특징들(functional features) 중에서 그 어떤 것도 스마트폰의 가치에 기여하지 않는다고 판단하는 것이라고 비판하였다.⁷³⁾ 또한 Lemley 교수는 연방순회항소법원이 미국 특허법 제289조를 해석하는 방법은, 스마트폰 제품과 같이 다수의 특허와 디자인특허를 보유하고 있는 제품에서 유일하게 가치가 있는 것이 “디자인(design)”이라고 단정하는 것이라고 지적하였다.⁷⁴⁾ 나아가 Lemley 교수는 미국 특허법 제289조 문언 어디에도 디자인특허와 관련이 없는 침해자의 이익에 근거하여 손해배상액을 산정할 수 있다고 규정되어 있지 않고, 오히려 동 규정 후단의 “디자인특허권자는 디자인특허침해 행위에 대하여 중복으로 손해배상을 받을 수 없다.”는 부분이 할당원칙에 대한 내용을 담고 있다고 강조하였다.⁷⁵⁾

2016년 3월 21일, 미국 연방대법원은 상고심에서 삼성전자가 상고허가신청서에서 제기한 두 가지 법률상의 문제 중에서 두 번째 문제만을 판단한다

73) Lemley, *supra* note 7, p.13. Lemley 교수는 이 사건에서 스마트폰 제품이 보유하는 가치의 대부분은 침해된 당해 디자인특허에 기인하지 않는다고 언급하였다. 특허 그는 일반적으로 소비자들은 아이폰 제품이 보유하고 있는 외관(appearance)이 아닌, 기능(function) 때문에 아이폰 제품을 구입한다고 지적하면서, 아이폰 제품이 보유하고 있는 기능들은 아이폰 제품의 가치에 실질적으로 기여하고, 이러한 기능들은 아이폰 제품에 포함된 다수의 특허에 의하여 구체화된다고 강조하였다. 이어서 그는 하나의 디자인특허가 소비자로서 하여금 스마트폰 제품의 구입을 유도하기 때문에, 삼성전자가 스마트폰 제품을 판매함으로써 획득한 전체이익이 침해된 디자인특허로부터 기인한다고 판단하는 것은, 기능적인 것 그 어떤 것도 스마트폰 제품의 가치에 기여하지 않는다고 판단하는 것이라고 비판하였다. 오히려 그는 실용특허가 구체화하고 있는 기능적인 특징들이 디자인특허의 특징보다 소비자의 수요를 더 많이 유도한다고 강조하였다.

74) Lemley, *supra* note 7, pp.13-14. Lemley 교수는 1853년 연방대법원 *Seymour v. McCormick*, 57 U.S. 480, 490-91 (1853) 판결을 인용하면서, 특허권자가 전체제품의 가치에 작은 기여를 하였음에도, 피고의 전체이익에 근거하여 손해배상액을 산정하는 것은 중대한 부정의(significant mischief)를 조장한다고 비판하였다.

75) Lemley, *supra* note 7, pp.15-17. Lemley 교수는 구제법(remedies law)에 대한 기본적인 원칙은 원고에게 특허침해행위와 손해배상액과의 인과관계를 증명하도록 요구하는 것이라고 강조하면서, 미국 특허법 제289조 후단은 디자인특허침해행위로 인한 전체이익이 아니라 디자인특허침해행위와 인과관계에 있는 이익에 의하여 손해배상액을 산정할 수 있는 근거가 된다고 언급하였다.

고 언급하면서, 삼성전자의 상고허가신청을 받아들였다.⁷⁶⁾

4. 연방대법원의 구두심리

2016년 10월 11일 연방대법원은 삼성전자와 Apple사 간의 소송에 대한 상고심 구두심리(oral argument)를 개최하였다.⁷⁷⁾ 상고심 구두심리는 지난 2016년 2월 13일 타계한 Scalia 대법관을 제외한 8명의 대법관이 모두 참석한 가운데, 삼성전자의 소송대리인 Kathleen M. Sullivan, 미국 법무부 차관보 Brian H. Fletcher, Apple사의 소송대리인 Seth P. Waxman이 자신의 의견을 주장하고, 대법관들과 질의응답하는 방식으로 진행되었다.⁷⁸⁾

상고심 구두심리에서 다루어진 법률상의 쟁점은 미국 특허법 제289조가 규정하고 있는 “article of manufacture”의 해석에 대한 것이었다. 우선 삼성전자는 이 사건에서는 “article of manufacture”를 당해 디자인특허가 적용된 제품, 즉 전체 스마트폰 제품의 부분 혹은 부품으로 한정하여 해석하여야 한다고 주장하였다.⁷⁹⁾ 특히 삼성전자는 이 사건 계쟁제품인 스마트폰 제품의 외관(appearance)의 일부에 해당하는 세 개의 디자인특허가 침해되었다는 이유로, 자신이 스마트폰 제품을 판매하여 획득한 전체이익을 근거로 3억 9천 9백만 달러의 손해배상액이 산정된 것은 부당하다고 지적하면서, 미국 특허법 제289조는 이러한 방식의 손해배상액의 산정방법을 인정하고 있지 않다고 주장하였다.⁸⁰⁾ 또한 삼성전자는 미국 특허법 제289조는 전체제품으로부

76) Harris, Colin B., “Supreme Court to Hear Design Patent Damages Issue,” LEXOLOGY, 〈<http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=5d25f940-0db2-4db0-8b1b-13aa7dcd2831>〉, 검색일: 2017.3.21.

77) Doyle, Scott W. & Masters, Robert M. & DeFosse, Jonathan R. & Whidby, Kristin M., “U.S. Supreme Court Hears Oral Arguments in Samsung v. Apple Design Patent Case”, LEXOLOGY, 〈<http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=bb6ac4d6-3552-4877-9448-e317da87e6cb>〉 검색일: 2017.3.22.

78) Harris & Longo, supra note 12.

79) Campbell, Patrick S., “Supreme Court Hears Arguments in Apple-Samsung Patent Case”, LEXOLOGY, 〈<http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=621dd06a-67aa-4429-bccd-7cb152734163>〉, 검색일: 2017.3.23.

터 그 제품을 구성하는 부품을 분리할 수 없다고 언급하고 있지 않기 때문에, “article of manufacture”가 다수의 부품을 포함하는 제품에서 하나의 부품에 해당한다면, 전체제품으로부터 그 부품에 대한 전체이익을 분리할 수 있다고 주장하였다.⁸¹⁾ 이에 Kennedy 대법관은 폭스바겐의 “Beetle” 자동차 디자인이 디자이너의 천재적인 영감(flash of genius)에 의하여 단 3일 만에 만들어졌을 경우에, 자동차의 모터와 같은 내부장치를 개발하는 데 10,000시간이 소요된다는 것을 감안한다면, 3일 동안에 이루어진 천재적인 영감에 의한 가치를 10,000시간의 장시간이 소요된 가치로 판단하는 것은 불공평하다고 지적하면서, 삼성전자의 주장을 지지하는 의견을 피력하였다.⁸²⁾

이어서 미국 법무부 차관보 Fletcher는 “article of manufacture”가 모든 사례에서 침해자의 전체제품이라고 판단할 수 있는 것은 아니라고 강조하면서, 당해 디자인특허가 적용된 “article of manufacture”가 제품의 부분 혹은 부품일 경우에, 디자인특허권자는 침해제품의 전체이익이 아니라 침해제품의 부분 혹은 부품에 대한 전체이익을 근거로 산정된 손해배상액을 받을 수 있다고 언급하였다.⁸³⁾ 그리고 Fletcher는 연방순회항소법원이 1887년 특허법 규정을 인용하면서 침해자의 전체이익에 근거한 손해배상액의 산정방법을 인정하였지만, 특정 사건에서 이러한 손해배상액의 산정방법은 특허권자를 과배상하게 된다고 강조하였다.⁸⁴⁾ 특히 Fletcher는 “article of manufacture”의 특정기준으로 “four-factor test”를 제안하였다.⁸⁵⁾ 이 기준에 의하면 i) 당해 디자인특허의 청구범위(scope), ii) 전체제품에서 당해 디자인특허의 상대적인 두드러짐(relative prominence), iii) 전체제품에서 당해 디자인특허와 관련되지 않으면서 개념적으로 구분되는 부품(conceptually distinct

80) Harris & Longo, supra note 12. 따라서 삼성전자는 전체 침해제품에 대한 침해자의 이익이 아니라, 당해 디자인특허가 적용된 “article of manufacture”에 대한 침해자의 전체이익을 근거로 손해배상액이 산정되어야 한다고 주장하였다.

81) Doyle, Masters, DeFosse & Whidby, supra note 77.

82) Campbell, supra note 79.

83) Harris & Longo, supra note 12.

84) Campbell, supra note 79.

85) Doyle, Masters, DeFosse & Whidby, supra note 77.

components)의 존재여부, vi) 전체제품에서 당해 디자인특허와 나머지 부분과의 물리적인 관계(physical relationship)의 네 가지 요소로 “article of manufacture”를 특정할 수 있다.⁸⁶⁾

마지막으로 Apple사는 스마트폰 제품에서 장식적인 구성부품과 기능적인 구성부품을 분리할 수 없기 때문에, 이 사건에서 삼성전자의 전체이익을 근거로 손해배상액을 산정하는 것이 적절하다고 주장하였다.⁸⁷⁾ 또한 Apple사는 이 사건에서 “article of manufacture”가 적절하게 특정되었기 때문에, 삼성전자가 주장하는 불합리한 결과는 발생하지 않는다고 주장하였다.⁸⁸⁾ 이에 대하여, Breyer 대법관은 다수의 부품을 포함하는 제품에서 당해 디자인특허가 단지 작은 부품에 해당하는 사건에서, 당해 디자인특허가 전체 침해제품에 대한 소비자의 수요를 유인하지 않는다면, “article of manufacture”는 당해 디자인특허가 적용되는 부품이라고 판단되어야 하기 때문에, 그 부품이 전체 침해제품에 기여하는 이익을 근거로 손해배상액이 산정되어야 한다고 강조하면서, Apple사의 주장을 비판하였다.⁸⁹⁾ 또한 Roberts 대법원장도 당해 디자인특허는 스마트폰 제품의 외관에 해당하는 것으로, 스마트폰 제품에는 칩(chip)과 전선(wire) 같은 다양한 부품도 포함되어 있기 때문에, 스마트폰 제품의 전체가격에 근거하여 침해자의 전체이익이 산정될 수 없다고 지적하였다.⁹⁰⁾

86) Harris & Longo, supra note 12.

87) Campbell, supra note 79.

88) Chang, Steve S., “Supreme Court Oral Arguments in Samsung v. Apple”, LEXOLOGY, <<http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=2056920b-4f4d-418a-9150-e599b008647f>>, 검색일: 2017.3.22.

89) Harris & Longo, supra note 12.

90) Harris & Longo, supra note 12; Chang, supra note 88. 특히 Breyer 대법관은 전체 침해제품에 대한 이익으로부터 부품에 대한 이익을 분리할 수 있는 상황은 i) 다수의 부품이 포함되어 있는 제품의 경우, ii) 전체제품을 구성하는 하나의 부품이 당해 디자인특허를 침해하는 경우, iii) 당해 디자인특허에 의하여 전체제품에 대한 소비자의 수요가 유도되지 않는 경우라고 언급하였다.

5. 연방대법원의 판결

미국 연방대법원은 9명의 대법관 중 공석인 1인의 대법관을 제외하고, 대법관 8인 전원일치의 의견으로 삼성전자의 주장을 받아들였다.⁹¹⁾ 연방대법원은 스마트폰 제품과 같이 많은 수의 부품이 포함된 제품(multicomponent product)이 관련된 사건에서는, 미국 특허법 제289조에 근거하여 디자인특허 침해로 인한 손해배상액을 산정함에 있어서 미국 특허법 제289조가 규정하고 있는 “article of manufacture”는 반드시 소비자에게 판매되는 최종 완제품(end product)으로 해석되어야 할 필요는 없고, 최종 완제품의 부품(component)으로도 해석될 수 있다고 명시적으로 판시하였다.⁹²⁾

연방대법원은 그 이유에 대하여 다음과 같이 설명하였다. 첫째, 연방대법원은 i) 사전적인 정의에 의하면 “article”이라는 단어는 “특정의 물건(particular thing)”을 의미하고, “manufacture”이라는 단어는 인간의 손 혹은 기계에 의하여 원재료를 사용에 적합한 물건으로 전환시키는 것을 의미하여, ii) 두 단어를 조합한 “article of manufacture”는 인간의 손 혹은 기계에 의하여 만들어진 것을 의미하기 때문에, iii) 결국 “article of manufacture”는 사전적으로 넓은 의미(broad meaning)를 가지는 것으로, 소비자에게 판매되는 제품과 그 제품의 부품도 포함하는 것으로 충분히 넓게 해석될 수 있다고 설명하였다.⁹³⁾ 둘째, 연방대법원은 “article of manufacture”에 대한 확장적인 해석방법이 미국 특허법 제171조(a)에 부합한다고 설명하였다.⁹⁴⁾ 연방대법원은 미국 특허법 제171조(a)는 디자인특허 대상적격의 인정요건으로, “article of manufacture”에 대한 새롭고(new), 독창적이며(original), 장식적인(ornamental) 디자인을 규정하고 있는데, 미국 특허청과 법원들은 “article of

91) Samsung Electronics, No. 15-777, p.1. 연방대법원 판결문은 Stomayor 대법관이 작성하였다.

92) Samsung Electronics, No. 15-777, p.6.

93) Samsung Electronics, No. 15-777, p.6. 따라서 연방대법원은 제품의 부품 또한 인간의 손 혹은 기계에 의하여 만들어진 것으로, 제품 그 자체에 해당된다고 강조하였다.

94) Samsung Electronics, No. 15-777, p.6.

manufacture”을 다수의 부품을 포함하는 제품에 대한 부품으로 확장하여 해석하는 것을 인정하였다고 강조하였다.⁹⁵⁾ 셋째, 연방대법원은 이러한 해석방법이 미국 특허법 제101조에도 부합한다고 설명하였다.⁹⁶⁾ 연방대법원은 ① 미국 특허법 제101조는 새롭고(new), 유용한(useful) 제품(manufacture), 또는 새롭고 유용한 개량발명(improvement)은 특허를 받을 수 있다고 규정하고 있고,⁹⁷⁾ ② 1980년 *Diamond v. Chakrabarty* 판결에서, 자신은 미국 특허법 제101조가 규정하는 “manufacture”라는 용어는 인간의 노동력 혹은 기계에 의하여, 원재료 혹은 준비된 재료에 새로운 형태(form), 품질(qualities), 속성(properties), 혹은 조합(combinations)을 투여함으로써, 제품을 생산하는 것을 의미한다고 판시하였기 때문에,⁹⁸⁾ ③ 결국 “manufacture”라는 용어는 넓은 용어(broad term)로서, 기계 그 자체로부터 독립적으로 분리될 수 있는 기계의 부분(parts)도 포함한다고 언급하였다.⁹⁹⁾

그리고 연방대법원은 연방순회항소법원의 판결, 즉 소비자들이 침해제품인 스마트폰 제품에 대한 부품을 개별적으로 구입할 수 없기 때문에, 스마트폰 제품의 부품이 미국 특허법 제289조가 규정하고 있는 “article of manufacture”에

95) Samsung Electronics, No. 15-777, pp.6-7. 연방대법원은 Ex parte Adams, 84 Off. Gaz. Pat. Office 311 (1898) 판결을 인용하면서, 이 판결에서 미국 특허청은 움직이는 부품(moving parts)을 가지는 기계 혹은 구조를 만들기 위한, 특정의 모양을 가진 몇 개의 “articles of manufacture”는 디자인특허로서 개별적으로 특허를 받을 수 있다고 판시하였다고, 언급하였다. 그리고 연방대법원은 Application of Zahn, 617 F. 2d 261, 268 (C.C.P.A. 1980) 판결을 인용하면서, 이 판결에서 관세특허항소법원은 미국 특허법 제171조를 디자인특허를 받을 수 있는 제품을 완성된 제품(complete articles), 별개의 제품(discrete articles), 혹은 독립적으로 판매되는 제품(separately sold articles)으로 제한하여 해석하지 않았다고, 언급하였다.

96) Samsung Electronics, No. 15-777, p.7.

97) Samsung Electronics, No. 15-777, p.7. 연방대법원은 Chisum 교수가 자신의 저서[8 D. Chisum, Patents §23.03[2], pp.23-12 to 23-13 (2014)]에서, 미국 특허법 제171조가 규정하는 “article of manufacture”는 미국 특허법 제101조가 규정하는 “manufacture”를 포함한다고 언급한 것을 인용하였다.

98) Samsung Electronics, No. 15-777, p.7. 연방대법원은 *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303, 308 (1980) 판결을 인용하였다.

99) Samsung Electronics, No. 15-777, p.7. 연방대법원은 1 W. Robinson, The Law of Patents for Useful Inventions § 183, p.270 (1890)을 인용하였다.

해당하지 않는다는 이유로, “article of manufacture”를 소비자에게 판매되는 최종제품을 의미하는 것으로 좁게 해석한 것은 미국 특허법 제289조의 취지에 부합하지 않는다고 판시하였다.¹⁰⁰⁾ 특히 연방대법원은 “article of manufacture”라는 용어는 소비자에게 개별적으로 판매되는가의 여부에 관계없이, 최종제품의 부품도 포함하는 것으로 충분히 넓게(broad enough) 해석될 수 있다는 것을 강조하면서, 연방순회항소법원과 같이 “article of manufacture”를 소비자에게 판매되는 최종제품만을 의미하는 것으로 해석하는 것은 지나치게 좁은 해석이라고 비판하였다.¹⁰¹⁾

또한 연방대법원은 미국 특허법 제289조에 근거한 디자인특허침해로 인한 손해배상액의 산정방법은 “두 단계(two-seps)”로 이루어지는데, 첫 번째 단계는 당해 디자인특허가 적용된 “article of manufacture”를 확정하는 것이고, 두 번째 단계는 “article of manufacture”에 근거하여 침해자가 획득한 “전체이익”을 산정하는 것이라고 언급하면서,¹⁰²⁾ 당사자들이 이 사건에서 “article of manufacture”가 지칭하는 것이 스마트폰 제품인지, 아니면 스마트폰 제품의 부분 혹은 부품인가의 여부를 확정할 것을 요구하고 있지만, 당사자들이 첫 번째 단계의 판단기준에 대하여 구체적으로 언급하지 않았기 때문에, 상고심에서 이 기준에 대하여 답하지 않고, 환송심에서 연방순회항소법원으로 하여금 이 기준을 확정하도록 한다고 판시하였다.¹⁰³⁾

100) Samsung Electronics, No. 15-777, pp.1, 7-8. 그리고 연방대법원은 Nordock, Inc. v. Systems Inc., 803 F.3d 1344, 1355 (Fed. Cir. 2015) 판결을 인용하면서, 이 판결에서 연방순회항소법원은 “lip and hinge plate”가 “leveler”와 결합되어 있지만, “lip and hinge plate”가 하나의 독립된 단위로서 “leveler”와 개별적으로 판매되지 않는다는 이유로, “lip and hinge plate”에 근거하여 손해배상액을 산정하는 것을 배척하였다고, 언급하였다.

101) Samsung Electronics, No. 15-777, p.8.

102) Samsung Electronics, No. 15-777, p.5.

103) Samsung Electronics, No. 15-777, p.8-9. 최종적으로 연방대법원은 연방순회항소법원 판결을 파기하고, 자신의 견해에 부합하게 향후의 절차가 진행되도록 연방순회항소법원으로 환송한다고 판시하였다.

IV. 연방대법원 Samsung 판결의 의미와 평가

Samsung 판결은 미국의 디자인특허사건에 있어서 122년 만에 선고된 미국 연방대법원 판결로서, 미국 특허법 제289조와 관련한 디자인특허침해로 인한 손해배상액 산정방법에 대한 법리에서 중요한 변화를 가져왔다.¹⁰⁴⁾ 특히 Samsung 판결을 통하여 연방대법원은 미국 특허법 제289조가 규정하고 있는 “article of manufacture”를 소비자에게 판매되는 최종 완제품뿐만 아니라, 최종 완제품의 부품도 포함하는 것으로 확장해석할 수 있다고 판시함으로써, 이 사건 계쟁제품과 같이 “다수의 부품으로 구성된 제품”에서 부품에 대한 디자인특허가 침해된 경우에, 전체 침해제품이 아닌 침해제품의 부품에 대한 침해자의 전체이익에 근거하여 손해배상액이 산정될 수 있는 여건을 마련하였다.¹⁰⁵⁾ 따라서 연방대법원의 판시사항에 의하면, 스마트폰과 같이 약 250,000개의 실용특허와 디자인특허를 포함하는 제품에서 일부의 디자인특허가 침해된 경우에, 최종완제품에 대한 침해자의 전체이익이 아니라 최종완제품에 포함되어 있는 부품에 대한 침해자의 전체이익을 근거로 손해배상액을 산정할 수 있게 되었기 때문에, 그동안 많은 지적재산권 학자들이 미국 특허법 제289조와 관련하여 지적하여 왔던 “디자인특허권자에 대한 과배상”이라는 문제점을 해결할 수 있게 되었다.¹⁰⁶⁾ 연방대법원 판결에 의하여 지방법원이 산정한 3억 9천9백만 달러의 손해배상액은 상당히 감액될 것으로 예상되고,¹⁰⁷⁾ 이러한 측면에서 연방대법원의 Samsung 판결은 디자인

104) Corbett, Ryan M., “Supreme Court Changes Standard for Determining Damages for Design Patent Infringement”, LEXOLOGY, <<http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=574a2291-7b78-44fe-8301-1f438e95dceb>>, 검색일: 2017.3.24.

105) Masar III, Martin S. & Dorfman, Michael A., “U.S. Supreme Court Alters Standard for Design Patent Damages and Takes Apple’s \$400 Million Victory Over Samsung Away (At Least for Now)”, LEXOLOGY, <<http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=91fe50d1-fea4-4c6e-a385-8b16134ed27b>>, 검색일: 2017.3.24.

106) White, supra note 17, p. 457; Cotter, supra note 22, p. 20.

107) Doyle, Scott W. & Masters, Robert M. & DeFosse, Jonathan R. & Whidby, Kristin M., “U.S. Supreme Court Issues Samsung v. Apple Opinion—‘Article of Manufacture’

특허권의 보호를 약화시키는 판결이라고 평가할 수 있다.¹⁰⁸⁾

Samsung 판결에서, 연방대법원은 이 사건 계쟁제품과 같이 다수의 부품으로 구성된 제품에서 일부의 디자인특허가 침해된 경우에, 미국 특허법 제 289조가 규정하고 있는 “article of manufacture”를 전체 침해제품 혹은 그 침해제품의 부품이라고 특정할 수 있는 명확한 기준에 대하여 실시하지 않았다. 연방대법원은 연방순회항소법원에 “article of manufacture”의 특정기준을 채택할 임무를 부여하였는데, 이어지는 항소심에서 연방순회항소법원이 어떠한 기준을 채택할 것인지에 대하여 구체적으로 예상할 수 없다. 다만 2016년 10월 11일에 열린 연방대법원 구두심리에서, 미국 법무부 차관보 Fletcher가 제안한 “four-factor test”가 참고사항이 될 것으로 보인다.¹⁰⁹⁾ 연방순회항소법원이 어떠한 기준을 채택하더라도, 삼성전자와 Apple사는 자신에게 유리한 기준이 채택되도록 치열한 법정다툼을 벌일 것으로 예상된다.¹¹⁰⁾

앞에서 설명하였듯이, 디자인특허침해를 당한 디자인특허권자는 미국 특허법 제289조뿐만 아니라, 미국 특허법 제284조에 근거하여 손해배상액을 청구할 수 있다.¹¹¹⁾ 따라서 미국 특허법 제284조는 실용특허와 디자인특허에 모두 적용되는 규정이다.¹¹²⁾ 그리고 실용특허에서는 실용특허침해로 인한 손해배상액의 산정방법에 대한 법리로서 전체시장가치의 원칙과 할당원칙이 적용되고 있다.¹¹³⁾ 따라서 이 사건의 계쟁제품인 스마트폰 제품과 같

Can Be Less than an Entire Multicomponent Product”, LEXOLOGY, <<http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=26e73a6f-17d5-4060-8cfa-205bc54cab97>>, 검색일: 2017.3.24.

108) Gills, Jeanne M. & McKenna, Richard J. & Neuworth, Alexander J., “Supreme Court Complicates Design Patent Damage Calculation—Apple v. Samsung”, LEXOLOGY, <<http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=966affba-e2ac-4f56-931b-e60f85308ea6>>, 검색일: 2017.3.24.

109) Harris & Longo, *supra* note 12.

110) Mayer Brown LLP, “Patent Act—Design Patent Damages”, LEXOLOGY, <<http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=7b597766-0488-4060-a25c-4347d49c59ee>>, 검색일: 2017.3.24.

111) Nordock, Inc. v. Systems Inc., 803 F.3d 1344, 1352 (Fed. Cir. 2015).

112) 35 U.S.C. §171(b).

이, 다수의 부품을 포함하고 있는 제품에서 일부의 디자인특허가 침해된 경우에는, 실용특허에서 채택되고 있는 전체시장가치의 원칙과 할당원칙이 적용될 수 있다. 즉 일부의 디자인특허가 전체 침해제품에 대한 소비자의 수요를 유도하는 경우에는, 전체시장가치의 원칙을 적용하여 침해제품의 전체 가치를 기준으로 디자인특허침해로 인한 손해배상액을 산정하고,¹¹⁴⁾ 만일 일부의 디자인특허가 전체 침해제품에 대한 소비자의 수요를 유도하지 못하는 경우에는, 할당원칙을 적용하여 전체 침해제품에서 당해 디자인특허가 기여하는 가치를 산정하여 디자인특허침해로 인한 손해배상액을 산정할 수 있다.¹¹⁵⁾

결국 디자인특허침해사건에서도 미국 특허법 제284조와 실용특허에서 채택되고 있는 법리를 적용할 수 있기 때문에, 미국 특허법 제289조를 폐기하는 것이 좋은 방법이라고 생각된다.¹¹⁶⁾ 미국 특허법 제284조와 실용특허에서 적용되는 법리를 적용하면 디자인특허침해로 인한 손해배상액을 산정함에 있어서 전혀 문제가 없기 때문에,¹¹⁷⁾ 현재로부터 무려 147년 전에 만들어진 특허법 규정을 현재 발생하고 있는 디자인특허침해사건에서 적용하기 위하여, Samsung 판결에서의 연방대법원 판시사항처럼 무리하게 “article of manufacture”를 확장해석하는 방법을 채택할 필요가 없다. 특히 미국 특허법 제289조에 규정되어 있는 디자인특허침해로 인한 손해배상액의 산정규정에 대한 미국 의회의 입법취지에는 “Dobson Cases”와 같은 사건에서 디자

113) Lemley, Mark A., “Distinguishing Lost Profits From Reasonable Royalties”, *William & Mary Law Review*, Vol.51(2009), pp.660, 663; Carlton, Tim, “The Ongoing Royalty: What Remedy Should a Patent Holder Receive When a Permanent Injunction is Denied?”, *Georgia Law Review*, Vol 43(2009), p553.

114) Moore, Kimberly A. & Michel, Paul R. & Holbrook, Timothy R., *Patent Litigation and Strategy*, 3d ed., West Group, 2008, p.735.

115) Geradin, Damien & Layne-Farrar, Anne, “Patent Value Apportionment Rules for Complex, Multi-Patent Products”, *Santa Clara High Technology Law Journal*, Vol. 27(2011), p.769.

116) White, supra note 17, p.458; Lemley, supra note 9, pp.235-236.

117) 다만 디자인특허침해사건에서 할당원칙을 적용하는 것이 어렵다는 견해도 있다. 자세한 내용에 대해서는 안원모, 앞의 논문(각주 8번), 257-258면 참조.

인침해로 인한 손해배상액이 지나치게 소액으로 산정되어 이를 증액하려는 의도가 담겨져 있었기 때문에,¹¹⁸⁾ 이 사건과 같이 다수의 부품으로 구성되어 있는 제품에서 일부의 디자인특허가 침해된 경우, 당해 디자인특허가 적용되어 있는 부품으로 손해배상액을 제한하려는 경우에 이 규정을 적용하는 것은 적절하지 않다. 또한 1946년 개정 미국 특허법은 실용특허에서 침해자의 이익에 근거하여 손해배상액을 산정하는 법리를 폐기하였기 때문에,¹¹⁹⁾ 디자인특허에서도 굳이 침해자의 이익에 근거하여 손해배상액을 산정하는 법리를 적용할 필요가 없다. 따라서 디자인특허침해로 인한 손해배상액의 산정방법에 대한 추가적인 규정인 미국 특허법 제289조를 미국 특허법에 규정할 필요가 없다. 결국 Samsung 판결에서의 연방대법원 판시사항처럼 미국 특허법 제289조가 규정하고 있는 “article of manufacture”를 확장하여 해석하는 것보다, 미국 특허법 제289조를 폐기하는 것이 바람직하다고 생각된다.

V. 우리법과 실무에 주는 시사점

우리 특허법 제128조와 마찬가지로, 우리 디자인보호법 제115조는 디자인권침해로 인한 손해배상액의 산정방법에 대하여 규정하고 있다.¹²⁰⁾ 우리 디자인보호법 제115조 제1항과 제2항은 디자인권자의 손해액을 근거로 일실이익을 산정하는 규정이고, 제115조 제3항은 일실이익을 산정하는 또 다른 방법으로서 침해자의 이익액을 디자인권자의 손해액으로 추정하는 규정이다. 그리고 제115조 제4항은 디자인권자가 일실이익을 증명하지 못한 경

118) H.R. Rep. No. 49-1966, at 1, 3 (1886), reprinted in 18 Cong. Rec. 834 (1887).

119) Patent Act of 1946, ch. 726, 60 Stat. 778, 778.

120) 2016년 3월 29일 개정 특허법은 제128조 제1항에 “특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실로 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구할 수 있다”는 내용을 새로이 도입함으로써, 기존에 규정되어 각항이 뒤로 하나씩 밀렸다. 따라서 현재 특허법 제128조의 규정체계가 디자인보호법 제115조의 규정체계와 다소 달라졌다.

우와 자신의 등록디자인을 실시하지 않은 경우에 인정되는 실시료 상당액을 산정하는 규정이다. 특히 우리법원은 일실이익의 산정방법과 관련하여, 이 사건의 계쟁제품과 같이 다수의 부품으로 구성된 제품에서 일부의 디자인권이 침해된 경우, 당해 등록디자인이 전체제품에 기여하는 기여도를 고려하여 손해배상액을 산정하여야 한다는 태도를 취하고 있다.¹²¹⁾ 이를 일반적으로 “기여도 고려설”이라고 칭한다.¹²²⁾ 나아가 우리 대법원은 다수의 부품으로 구성된 제품에서 일부의 특허권이 침해된 경우에도 “기여도 고려설”을 채택하고 있다.¹²³⁾ “기여도 고려설”은 미국법원이 미국 특허법 제284조와 관련하여 실용특허침해와 디자인특허침해로 인한 손해배상액의 산정방법으로 채택하고 있는 법리인 “할당원칙”과 동일한 의미를 가지고 있다. 또한 “기여도 고려설”은 Samsung 판결에서 연방대법원이 미국 특허법 제289조가 규정하고 있는 “article of manufacture”를 최종완제품의 부품으로 확장해석할 수 있다는 입장과 실질적으로 같은 입장이다. 그 이유는 미국 특허법 제289조가 규정하고 있는 “article of manufacture”에 대한 확장적인 해석방법은 근본적으로 할당원칙이라는 개념을 수반하고 있기 때문이다.

다만 우리법원은 다수의 부품을 포함하는 제품에서 일부의 특허권 혹은 디자인권이 침해된 경우 “기여도 고려설”을 채택하고 있지만, 미국법원이 미국 특허법 제284조와 관련하여 실용특허와 디자인특허에서 채택하고 있는 손해배상액의 산정방법에 대한 법리 중의 하나인 전체시장가치의 원칙은 채택하고 있지 않다. 즉 미국법원은 다수의 부품으로 구성된 제품에서 일부의

121) 서울고등법원 2012.1.11. 선고 2011나34424 판결. 서울고등법원은 원고의 등록디자인인 천정등 외에도 천정등의 품질, 안정도 등도 천정등의 판매에 공헌한 요소이기 때문에, 원고가 천정등의 판매로 얻을 수 있었던 이익액 중에서 원고의 등록디자인이 기여한 정도는 80%라고 판시하였다.

122) 안원모, 앞의 논문(각주 8번), 264면.

123) 대법원 2003.3.11. 선고 2000다48272 판결. 대법원은 이 사건 등록고안은 지관가공장치의 전체공정을 자동화한 것이 아니고 그중 후로킹공정, 건조공정 등 성형된 지관에 대한 일련의 마무리 가공작업을 자동화한 것으로서, 등록고안을 사용하지 않을 경우 수동조작이 필요함에 따라 생산성이 크게 저하되기는 하지만, 그러한 사정만으로 등록고안의 전체제품에 대한 기여도를 100%라고 단정하기는 어려우므로, 원심이 등록고안의 기여도를 100%라고 인정한 것은 부적절하다고 판결하였다.

특허 혹은 디자인특허가 침해된 경우에, 침해된 일부의 특허 혹은 디자인특허가 전체제품에 대한 소비자의 수요를 유도하는 경우, 특허권자 혹은 디자인특허권자의 전체제품에 대한 손해액을 근거로 손해배상액을 산정하는 방법을 인정하고 있다.¹²⁴⁾ 따라서 우리법원은 특허권침해와 디자인특허권침해로 인한 손해배상액의 산정방법에 대한 법리로 전체시장가치의 원칙을 채택할 필요성이 있다.¹²⁵⁾ 그 이유는 전체시장가치의 원칙은 고액의 손해배상액이 산정되도록 하여, 침해를 당한 특허권자와 디자인권자에게 손해배상의 구제범위를 확대시켜 줄 수 있는 원칙이기 때문에,¹²⁶⁾ 소액의 손해배상액이 산정되고 있는 우리나라의 특허분쟁현실과 디자인특허분쟁현실을 타개할 수 있는 효율적인 방법이 되기 때문이다.¹²⁷⁾

결국 우리법원이 판례법에 의하여 특허권침해와 디자인권침해로 인한 손해배상액의 산정방법으로 전체시장가치의 원칙을 채택한다면, 이 사건 경쟁제품인 스마트폰 제품과 같이 다수의 부품으로 구성된 제품에서, 침해된 일부 특허권 혹은 디자인권이 전체제품에 대한 소비자의 수요를 유인한다는 것이 증명될 경우에는 전체제품의 가치를 기준으로 손해배상액을 산정하고,

124) *Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp.*, 632 F.3d 1292, 1318-20 (Fed. Cir. 2011); *LaserDynamics, Inc. v. Quanta Computer, Inc.*, 694 F.3d 51, 67-68 (Fed. Cir. 2012).

125) 이미 우리나라에서 특허권침해로 인한 손해배상액의 산정방법으로 전체시장가치의 원칙을 채택하여야 한다고 주장하는 학자들의 견해(윤선희, “특허권침해에 있어서 손해배상액의 산정—특허법 제128조 제1항의 이해”, 『저스티스』, 통권 제80호(2004), 131면; 박성수, 『특허침해로 인한 손해배상액의 산정』, 경인문화사, 2007, 74면; 안원모, 『특허권의 침해와 손해배상』, 세창출판사, 2005, 172면)가 있다. 그리고 디자인권침해로 인한 손해배상액의 산정방법으로 전체시장가치의 원칙을 채택하여야 한다고 주장하는 학자의 견해(안원모, 앞의 논문(각주 8번), 265-269면)도 나오고 있다.

126) Bensen, Eric E., “Understanding the Federal Circuit on Patent Damages for Unpatented Spare Parts”, *The Federal Circuit Bar Journal*, Vol.12(2002), p.65.

127) 한 연구보고서에 의하면 2009년부터 2013년 사이에 우리법원이 특허침해사건에서 산정한 손해배상액의 중앙값은 5,893만 원으로, 이 금액은 2007년부터 2012년 사이에 미국 법원이 산정한 손해배상액의 중앙값인 490만 달러의 1/83에 해당하는 금액이라고 한다(한남대학교, “손해배상제도 개선을 위한 특허침해소송 판결동향분석—전국 지방법원에서 5년간 선고된 판결을 중심으로”, 특허청 정책연구용역보고서, 특허청, 2014, 14-16, 27면). 우리나라에서 디자인권의 침해로 인한 손해배상액의 평균값 또는 중간값이 얼마인지에 대한 연구가 없으나, 특허권의 침해로 인한 손해배상액의 평균값 또는 중간값과 비교하여도 크게 차이가 나지 않아 상당히 소액일 것으로 예상된다.

이러한 사실이 증명되지 않을 경우에는 “기여도 고려설”에 근거하여 전체 제품에서 침해된 당해 특허권 혹은 디자인권이 기여하는 가치를 평가하여 이를 근거로 손해배상액을 산정할 수 있다. 그리고 이러한 방식에 의한 손해배상액의 산정방법은 특허권자와 디자인권자의 손해액을 근거로 일실이익을 산정하는 방법과 침해자의 이익액을 근거로 일실이익을 산정하는 방법 모두에 적용되어야 할 것이다.¹²⁸⁾ 미국 연방대법원의 Samsung 판결은 할당원칙에 근거하여 미국 특허법 제289조가 규정하고 있는 “article of manufacture”를 확장하여 해석할 수 있다는 판결이지만, 우리나라는 디자인권침해로 인한 손해배상액의 산정방법에서 할당원칙에 해당하는 “기여도 고려설”을 이미 채택하고 있기 때문에, 미국법원이 판례법으로 채택하고 있는 전체시장가치의 원칙을 새롭게 채택함으로써, 지금보다 고액의 손해배상액이 산정될 수 있는 소송환경을 만드는 것이 필요하다.

특허침해사건과 디자인권침해사건에서 지금보다 고액의 손해배상액이 산정되면, 발명자의 특허발명에 대한 동기를 강화하고, 디자인을 창출하는 자의 창의적인 디자인을 만들어 내는 동기를 강화하며, 나아가 우리기업들의 특허발명과 창의적인 디자인의 창출에 대한 투자를 증가시킬 수 있다. 이는 우리 특허법과 디자인보호법이 목적으로 하는 혁신을 통한 산업발전을 유도할 수 있다. 우리 특허법과 디자인보호법은 우리나라의 산업발전과 경제발전을 위한 산업정책적인 도구(policy-based tool)이다. 결국 우리법원은 특허권침해로 인한 손해배상액의 산정방법과 디자인권침해로 인한 손해배상액의 산정방법에 대한 법리로 미국법원이 채택하고 있는 전체시장가치의 원칙을 판례법으로 도입하여, 지금보다 고액의 손해배상액이 산정될 수 있는 여건을 조성함으로써, 우리나라의 산업발전과 경제발전을 도모할 수 있다.

128) 특허권자의 손해액을 근거로 손해배상액을 산정하는 방법은 우리 특허법 제128조 제2항과 제3항에 해당하는 내용이고, 디자인권자의 손해액을 근거로 손해배상액을 산정하는 방법은 우리 디자인보호법 제115조 제1항과 제2항에 해당하는 내용이다. 그리고 특허권 침해자의 이익액을 근거로 손해배상액을 산정하는 방법은 우리 특허법 제128조 제4항에 해당하는 내용이고, 디자인권 침해자의 이익액을 근거로 손해배상액을 산정하는 방법은 우리 디자인보호법 제115조 제3항에 해당하는 내용이다.

VI. 결 론

1980년대에 미국 레이건 행정부는 일본의 경제성장을 견제하고, 자국의 국가경쟁력을 강화하기 위하여, 1982년 연방순회항소법원의 설치를 필두로 특허중시정책(pro-patent policy)을 펼쳤다.¹²⁹⁾ 따라서 특허중시정책이 펼쳐진 1980년대와 1990년대에, 미국 연방대법원은 연방순회항소법원의 판결을 존중하기 위하여 특허사건에 개입하지 않았다. 그러나 2000년대에 접어들면서 특허괴물(patent troll)이 난립하는 문제점, 즉 특허괴물은 특허권을 보유하고는 있지만 특허발명을 직접적으로 실시하지 않으면서, 자신이 보유하고 있는 특허권이 가지는 경제적인 가치에 상응하지 않는 과도한 금액의 실시료를 침해자로부터 획득하기 위하여 영구적인 금지명령과 특허침해소송을 악용하고 있어서, 미국사회의 심각한 문제점으로 부각되어 왔다.¹³⁰⁾ 그리고 최근까지 미국법원은 특허침해사건에서 특허가 보유하는 경제적 가치에 부합하지 않는 고액의 손해배상액을 산정하여 왔고, 이로 인한 특허권자에 대한 과배상은 미국 특허법이 목적으로 하고 있는 기술혁신을 통한 산업발전을 저해하고 있다는 비판을 지속적으로 받아 왔다.¹³¹⁾

2000년대에 이르러 미국 연방대법원은 균등론의 적용을 배제시키는 범위를 확장시키는 2002년 Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd. 판결¹³²⁾을 필두로, 특허사건에 적극적으로 개입하기 시작하였다. Festo 판결에 이어서, 미국 연방대법원은 영구적인 금지명령의 인정요건을 엄격하게 설정한 2006년 eBay, Inc. v. MercExchange, LLC. 판결,¹³³⁾ 진보성의 인정기준을 높게 설정한 2007년 KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc. 판

129) 최승재, 『미국특허법』, 법문사, 2011, 12-14면.

130) Ferrill, Elizabeth D., "Patent Investment Trust: Let's Build a Pit to Crash the Patent Troll", *North Carolina Journal of Law & Technology*, Vol.6(2005), p.376.

131) Love, Brian J., "Patentee Overcompensation and the Entire Market Value Rule", *Stanford Law Review*, Vol.60(2007), pp.278-280.

132) Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., 535 U.S. 722 (2002).

133) eBay, Inc. v. MercExchange, LLC., 547 U.S. 388 (2006).

결,¹³⁴⁾ 특허권의 소진이론을 침해자에게 유리하게 설정한 2008년 *Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.* 판결¹³⁵⁾ 등을 통하여, 특허권의 보호를 약화시키는 판결을 지속적으로 선고하여 왔다.¹³⁶⁾ 즉 2000년대에 이르러 미국 연방대법원은 1980년대와 1990년대의 “강한 특허보호 시대의 종말”을 선언하고, “균형적인 특허보호의 시대”를 열었다.¹³⁷⁾ 그리고 2010년대에 이르러서도, 미국 연방대법원의 균형적인 특허보호의 정책은 지속적으로 추진되었고, 특허대상적격에 인정요건에 대한 일련의 판결인 2010년 *Bilski v. Kappos* 판결,¹³⁸⁾ 2012년 *Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.* 판결,¹³⁹⁾ 2013년 *Ass’n for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc.* 판결,¹⁴⁰⁾ 2014년 *Alice Corp. v. CLS Bank Int’l* 판결¹⁴¹⁾을 통하여, 특허대상적격의 인정기준을 높게 설정하였다.¹⁴²⁾

다만 2010년대에 전개되고 있는 미국 연방대법원의 특허정책이 2000년대와 달라진 것이 있다면, 연방대법원은 특허권의 보호를 강화하는 판결, 즉 변호사비용의 인정기준을 완화한 2014년 *Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness Inc.* 판결¹⁴³⁾과 2014년 *Highmark Inc. v. Allcare Health Management System, Inc.* 판결,¹⁴⁴⁾ 증액손해배상의 인정요건을 완화한 2016년 *Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc.* 판결¹⁴⁵⁾도 선고하고 있다는 것이다. 결국 2010년대에 미국 연방대법원은 일괄적으로 특허권

134) *KSR Int’l Co. v. Teleflex, Inc.*, 550 U.S. 398 (2007).

135) *Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.*, 553 U.S. 617 (2008).

136) 최승재, 앞의 책(각주 129번), 17-21면.

137) 자세한 내용은 이주환, 앞의 논문(각주 6번), 1-8면 참조.

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

139) *Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.*, 132 S.Ct. 1289 (2012).

140) *Ass’n for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc.*, 133 S.Ct. 2107 (2013).

141) *Alice Corp. v. CLS Bank Int’l*, 134 S.Ct. 2347 (2014).

142) Mishchenko, Lidiya, “Alice through the Formalist Looking-Glass”, *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, Vol.97(2015), p.215.

143) *Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness Inc.*, 134 S.Ct. 1749 (2014).

144) *Highmark Inc. v. Allcare Health Management System, Inc.*, 134 S.Ct. 1744 (2014).

145) *Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc.*, 136 S.Ct. 1923 (2016).

을 약화시키는 판결을 선고함으로써 특허권의 균형적인 보호를 도모하는 것이 아니라, 미국 특허법의 각 영역에서 어떠한 판결이 선고되어야 미국 특허법과 특허제도가 미국의 혁신과 산업발전을 유도할 수 있는가를 깊이 고민하면서, 특허법의 일부 영역에서는 특허권의 보호를 강화시키는 판결을 선고함으로써, 미국 특허법의 전체 체계 속에서 특허권의 균형적인 보호를 도모하고 있다. 이러한 측면에서 미국 연방대법원은 1894년 Dunlap 판결이 선고된 이후로 122년 만에 Samsung 판결을 통하여 디자인특허사건에 개입하여, 디자인특허침해로 인한 손해배상액의 산정방법에 대한 법리를 디자인특허권의 보호를 약화시키는 방향으로 설정함으로써, 균형적인 특허보호의 정책을 디자인특허의 영역에서도 전개해 나가고 있다.

미국 연방대법원의 Samsung 판결은 디자인특허침해행위와 이로 인한 손해배상액의 산정도 인과관계를 가져야 한다는 인식, 즉 다수의 부품으로 구성된 제품에서 일부 디자인특허가 침해된 경우에는 손해배상액의 산정방법으로서 할당원칙이 적용되어야 한다는 인식에 기초하고 있다. 이 사건에서 지방법원이 삼성전자가 자신의 스마트폰을 판매함으로써 획득한 전체이익을 근거로 손해배상액을 산정한 것은 Apple사가 혁신에 기여하지 않은 부분에 대하여 손해배상액을 인정하는 것으로, Apple사의 디자인특허가 보유하는 경제적 가치를 과도하게 높이 평가하여 손해배상액을 산정한 것이다. 이에 미국 연방대법원은 디자인특허침해로 인한 손해배상액의 산정방법으로 할당원칙이 적용되어야 한다고 명시적으로 선언하지는 않았지만, 이와 실질적으로 동일한 의미를 가지는 미국 특허법 제289조가 규정하고 있는 “article of manufacture”를 확장하여 해석하는 방법을 채택함으로써, 디자인특허침해사건에서도 실용특허침해사건과 마찬가지로 침해된 디자인특허가 전체 침해제품에서 실질적으로 기여하는 가치에 대해서만 손해배상을 인정한다는 새로운 법리를 채택하였다. 이러한 의미에서 미국 연방대법원의 Samsung 판결은 디자인특허침해로 인한 손해배상액의 산정은 침해된 디자인특허가 가지는 경제적 가치를 적절하게 평가함으로써 이루어진다는 의미를 가지는 것으로, 결과적으로는 디자인특허의 균형적인 보호를 도모하는 판결이다.

참고문헌

〈단행본(국내 및 동양)〉

박성수, 『특허침해로 인한 손해배상액의 산정』, 경인문화사, 2007.

안원모, 『특허권의 침해와 손해배상』, 세창출판사, 2005.

최승재, 『미국특허법』, 법문사, 2011.

〈단행본(서양)〉

Kieff, F. Scott & Newman, Pauline & Schwarts, Herbert F. & Smith, Henry E.,
Principles of Patent Law: Cases and Materials, 4th ed., Foundation Press, 2008.

Moore, Kimberly A. & Michel, Paul R. & Holbrook, Timothy R., *Patent Litigation
and Strategy*, 3d ed., West Group, 2008.

〈학술지(국내 및 동양)〉

안원모, “미국에서의 디자인특허 침해로 인한 손해액 산정방식의 특수성과 우리에게
주는 시사점”, 『법조』, 제65권 제6호(2016).

윤선희, “특허권침해에 있어서 손해배상액의 산정—특허법 제128조 제1항의 이해”,
『저스티스』, 통권 제80호(2004).

〈학술지(서양)〉

Bensen, Eric E., “Apportionment of Lost Profit in Contemporary Patent Damages
Cases,” *VIRGINIA JOURNAL OF LAW & TECHNOLOGY*, Vol.10 No.8(2005).

Bensen, Eric E., “Understanding the Federal Circuit on Patent Damages for
Unpatented Spare Parts”, *The Federal Circuit Bar Journal*, Vol.12(2002).

Betts, Frederic H., “Some Questions under the Design Patent Act of 1877,” *The
Yale Law Journal*, Vol. 1 No. 5(1892).

Burstein, Sarah, “The Patented Design”, *Tennessee Law Review*, Vol 83(2015).

Carlton, Tim, “The Ongoing Royalty: What Remedy Should a Patent Holder Receive
When a Permanent Injunction is Denied?”, *Georgia Law Review*, Vol 43(2009).

Cotter, Thomas F., “Reining in Remedies in Patent Litigation: Three (Increasingly
Immodest) Proposals”, *Santa Clara High Technology Law Journal*, Vol.30(2013).

Fedell, Jaimeson, “A Step in the Right Direction: Patent Damages and the
Elimination of the Entire Market Value Rule”, *Minnesota Law Review*, Vol.98

(2014).

Federico, P. J., “Commentary on the New Patent Act”, *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, Vol.75(1993).

Ferrill, Elizabeth D., “Patent Investment Trust: Let’s Build a Pit to Crash the Patent Troll”, *NORTH CAROLINA JOURNAL OF LAW & TECHNOLOGY*, Vol.6(2005).

Geradin, Damien & Layne-Farrar, Anne, Patent Value Apportionment Rules for Complex, Multi-Patent Products, *Santa Clara High Technology Law Journal*, Vol. 27(2011).

Landers, Amy L., “Let the Games Begin: Incentives to Innovation in New Economy of Intellectual Property Law”, *Santa Clara Law Review*, Vol.46 No.2(2006).

Lemley, Mark A., “A Rational System of Design Patent Remedies”, *Stanford Technology Law Review*, Vol. 17(2013).

Lemley, Mark A., “Distinguishing Lost Profits From Reasonable Royalties”, *William & Mary Law Review*, Vol.51(2009).

Love, Brian J., “Patentee Overcompensation and the Entire Market Value Rule”, *Stanford Law Review*, Vol.60(2007).

Mishchenko, Lidiya, “Alice through the Formalist Looking-Glass”, *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, Vol.97(2015).

White, Dennis M., “Inefficiency in Overcompensating Design Patent Damages under 35 U.S.C. § 289 in Complex Technologies”, *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, Vol.95(2013).

〈학위논문(국내 및 동양)〉

이주환, “미국 특허법에서의 특허침해로 인한 구제와 우리 특허법에 대한 시사점—특허권 균형시대의 도래”, 연세대학교대학원, 박사, 2015.

〈소송 자료〉

Mark A. Lemley, Brief Amici Curiae of 37 Intellectual Property of Petition for Certiorari, No. 15-777 (U.S. Jan. 2016).

Samsung petition for a Writ of Certiorari, Case No. 15-777 (Dec. 14, 2015).

〈인터넷 자료〉

Brown LLP, Mayer, “Patent Act—Design Patent Damages”, LEXOLOGY, 〈<http://>

- www.lexology.com/library/detail.aspx?g=7b597766-0488-4060-a25c-4347d49c59ee), 검색일: 2017.3.15.
- Campbell, Patrick S., “Supreme Court Hears Arguments in Apple-Samsung Patent Case”, LEXOLOGY, 〈<http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=621dd06a-67aa-4429-bccd-7cb152734163>〉, 검색일: 2017.3.23.
- Chang, Steve S., “Supreme Court Oral Arguments in Samsung v. Apple”, LEXOLOGY, 〈<http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=2056920b-4f4d-418a-9150-e599b008647f>〉, 검색일: 2017.3.22.
- Cooke, Michelle A. & El-Gamal, Yasser M. & LaPorte, Lawrence R. & Mikulka, Yuri & Kertell, Charles A., “The Supreme Court Agrees to Review Question of Design Patent Law”, LEXOLOGY, 〈<http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=e9c239ef-c1eb-4365-8523-c58c71397263>〉, 검색일: 2017.3.21.
- Corbett, Ryan M., “Supreme Court Changes Standard for Determining Damages for Design Patent Infringement”, LEXOLOGY, 〈<http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=574a2291-7b78-44fe-8301-1f438e95dceb>〉, 검색일: 2017.3.24.
- Doyle, Scott W. & Masters, Robert M. & DeFosse, Jonathan R. & Whidby, Kristin M., “U.S. Supreme Court Hears Oral Arguments in Samsung v. Apple Design Patent Case”, LEXOLOGY, 〈<http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=bb6ac4d6-3552-4877-9448-e317da87e6cb>〉, 검색일: 2017.3.22.
- Doyle, Scott W. & Masters, Robert M. & DeFosse, Jonathan R. & Whidby, Kristin M., “U.S. Supreme Court Issues Samsung v. Apple Opinion—‘Article of Manufacture’ Can Be Less than an Entire Multicomponent Product”, LEXOLOGY, 〈<http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=26e73a6f-17d5-4060-8cfa-205bc54cab97>〉, 검색일: 2017.3.24.
- Gills, Jeanne M. & McKenna, Richard J. & Neuworth, Alexander J., “Supreme Court Complicates Design Patent Damage Calculation—Apple v. Samsung”, LEXOLOGY, 〈<http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=966affba-e2ac-4f56-931b-e60f85308ea6>〉, 검색일: 2017.3.24.
- Griswold, Gary L., “35 U.S.C. § 289 – An Important Feature of U.S. Design Patent Law: An Approach to Its Application”, 〈http://www.ipo.org/wp-content/uploads/2015/04/griswold_an-approach.pdf〉, 검색일: 2017.3.16.
- Harris, Colin B. & Longo, David M., “Justices Seem Unsatisfied With Design Patent Damages Tests”, LEXOLOGY, 〈<http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g>

=93544b7f-a6ab-4c4f-8a94-3619470c8878>, 검색일: 2017.3.15.

Harris, Colin B., “Supreme Court to Hear Design Patent Damages Issue”, LEXOLOGY, <<http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=5d25f940-0db2-4db0-8b1b-13aa7dcd2831>>, 검색일: 2017.3.21.

Masar III, Martin S. & Dorfman, Michael A., “U.S. Supreme Court Alters Standard for Design Patent Damages and Takes Apple’s \$400 Million Victory Over Samsung Away (At Least for Now)”, LEXOLOGY, <<http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=91fe50d1-fea4-4c6e-a385-8b16134ed27b>>, 검색일: 2017.3.24.

〈연구보고서〉

한남대학교, “손해배상제도 개선을 위한 특허침해소송 판결동향분석—전국 지방법원에서 5년간 선고된 판결을 중심으로”, 특허청 정책연구용역보고서, 특허청, 2014.

The Calculation of Design Patent Damages in U.S. Patent Law

—Focused on the U.S. Supreme Court’s Samsung v. Apple
Decision—

Lee Joohwan*

The trial court can calculate design patent damages under 35 U.S.C. § 289 or § 284. Especially 35 U.S.C. § 289 regulate that the court can calculate design patent damages based on infringer’s total profit caused by design patent infringement. So, in case of a multicomponent product like smartphone, it is unfair that calculating design patent damages based on infringer’s total profit, because the profits Samsung earned from the sales of its products were attributable in part to other noninfringing features of Samsung products.

Finally, the U.S. Supreme Court held that in case of a multicomponent product, the relevant “article of manufacture” for arriving at 35 U.S.C. § 289 damages award include the end product sold to the consumer and only component of that product. The U.S. Supreme Court’s Samsung decision mitigate design patent rights. And this decision have the same object as a series of 2000’s the Supreme Court’s decisions that would end “Strong Patent Ages” and begin “Balanced Patent Ages”.

But, because the trial court can calculate design patent damages based

* Korea Intellectual Property Protection Agency, Expert Advisor/Ph.D. in Law.

on 35 U.S.C. § 284 applied to utility patent, the court need not use 35 U.S.C. § 289 that had been regulated more than 140 years ago.

Keyword

Design Patent Infringement, Calculation of Damages, U.S. Supreme Court, Samsung Electronics, Apple Inc., 35 U.S.C. § 289, Article of Manufacture, Infringer's Total Profit