
미국 특허침해소송 재판적에 대한 법리의 역사적 전개과정 —미국 연방대법원 TC Heartland 판결을 중심으로—

이 주 환*

I. 서 론

II. 미국 특허침해소송 재판적에 대한 법리의 역사적 전개과정

1. 특별재판적 규정 제정 이전 보통재판적 규정 적용
2. 1897년 특별재판적 규정 제정과 1942년 연방대법원 Stonite Products 판결
3. 1948년 보통재판적 규정 개정과 1957년 연방대법원 Fourco Glass 판결
4. 1988년 보통재판적 규정 개정과

1990년 연방순회항소법원

VE Holding 판결

5. VE Holding 판결 이후 포럼쇼핑 증가
6. Texas 주 동부지구 지방법원의 특허침해소송 급증

III. 연방대법원 TC Heartland 판결

1. 소송경과와 연방순회항소법원 판결
2. 연방대법원 판결

IV. TC Heartland 판결의 의미와 영향력

V. 결 론

* 한국지식재산보호원 전문위원/법학박사(Ph.D).

초 록

미국 연방순회항소법원은 1990년 VE Holding 판결을 통하여 특허권자로 하여금 피고가 침해피의제품을 판매하는 곳이라면 미국 94개 연방 지방법원 어디에서라도 특허침해소송을 제기하는 것을 가능하게 하는 법적인 환경을 조성하였다. 그러나 연방순회항소법원이 채택한 법리는 미국 특허침해소송에서 포럼쇼핑이 만연하도록 하였고, 특히 2000년대 이후 Texas 주 동부지구 지방법원에 제기되는 특허침해소송이 급증하였다. 특허피물은 특허권자에게 친화적인 태도를 견지하는 것으로 유명한 재판적인 Texas 주 동부지구 지방법원에 집중적으로 특허침해소송을 제기하여 많은 경제적인 이익을 누렸다. 이에 미국 연방대법원은 TC Heartland 판결을 통하여 미국 특허침해소송에서 포럼쇼핑을 저지하고, 특허피물이 Texas 주 동부지구 지방법원에 특허침해소송을 제기하는 것을 막기 위하여, 특허침해소송의 재판적에 대한 법리를 변경하였다. 즉 연방대법원은 미국 사법부와 소송절차법 제1400조(b)가 규정하는 “reside”라는 단어는 국내기업의 경우에는 그 “기업의 법인이 설립된 주”만을 의미한다고 명시적으로 판시함으로써, 연방순회항소법원의 VE Holding 판결을 폐기하였다. 결국 TC Heartland 판결은 미국 특허침해소송의 재판적을 제한한 판결로 그 의의가 있다.

주제어

미국 특허침해소송, 재판적, TC Heartland 판결, VE Holding 판결, Texas 주 동부지구 지방법원, 특허피물, 포럼쇼핑

I. 서론

현행 미국 사법부와 소송절차법(Judiciary and Judicial Procedure)¹⁾ 제1391조²⁾는 미국 일반민사소송에 적용되는 보통재판적(general venue)을 규정하고 있다.³⁾ 소송절차법 제1391조(a)(1)은 법으로 달리 규정된 것을 제외하고는, 이 규정은 미국 지방법원에 제기되는 모든 민사소송(all civil actions)에 대한 재판적을 규율한다고 규정하고 있다.⁴⁾ 그리고 소송절차법 제1400조(b)는 특허침해소송에만 적용되는 특별재판적(specific venue)을 규정하고 있고,⁵⁾ 이 규정에 의하면 특허침해소송은 ① 피고가 거주하는(resides) 곳의 지방법원 혹은 ② 피고가 일정하고 확립된 영업소(regular and established place of business)를 가지면서 특허침해행위를 한 곳의 지방법원에 제기될 수 있다.⁶⁾ 다만 미국에서 특허사건은 연방사건(federal cases)이기 때문에, 여기서 말하는 지방법원은 주 지방법원이 아니라 연방 지방법원을 의미한다.⁷⁾ 미국

1) 이하에서는 줄여서 “소송절차법”이라고 칭한다.

2) 28 U.S.C. § 1391.

3) 미국법상 관할(jurisdiction)은 법원이 특정한 사건을 심리할 수 있는 권한을 의미하고, 이러한 권한의 배분문제를 다루는 것이다. 그리고 재판적(venue)은 관할을 가진 주 법원 중에서 어느 지방법원에서 재판할 것인가에 대한 문제를 다루는 것이다. 서철원, 『미국 민사소송법』, 법문사, 2005, 159면.

4) 28 U.S.C. §1391(a)(1). (stating that except as otherwise provided by law, this section shall govern the venue of **all civil actions** brought in district courts of the United States).

5) 저작권소송의 재판적에 대해서는 소송절차법 제1400조(a)에서 규정하고 있다. 28 U.S.C. §1400(a). (stating that civil actions, suits, or proceedings arising under any act of congress relating to **copyrights** or exclusive rights in mask works or designs may be instituted in the district in which the defendant or his agent resides or may be found).

6) 28 U.S.C. §1400(b). (stating that **any civil action for patent infringement** may be brought in the judicial district where the defendant resides, or where the defendant has committed acts of infringement and has a regular and established place of business).

7) 미국 소송절차법은 연방법이기 때문에, 소송절차법 제1391조가 규정하는 지방법원도 주 지방법원이 아니라 연방 지방법원을 의미한다.

에서 특허침해소송의 재판적이라는 법적 문제에 대해서는 일반민사소송에 대한 보통재판적 규정이 아니라 특허침해소송에 대한 특별재판적 규정이 적용된다.⁸⁾

2017년 5월 22일, 미국 연방대법원은 TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC 판결⁹⁾에서, 소송절차법 제1400조(b)가 규정하는 “거주하는(resides)”이라는 단어는 “국내기업(domestic corporation)”의 경우에는 그 기업의 “법인이 설립된 주(state of incorporation)”에서만 거주하는 것을 의미한다고 명시적으로 선언하였다.¹⁰⁾ 즉 연방대법원은 TC Heartland 판결을 통하여 연방순회항소법원이 1990년 VE Holding Corp. v. Johnson Gas Appliance Co. 판결¹¹⁾에서 채택하였던 법리, 즉 소송절차법 1400조(b)가 규정하는 “resides”는 피고회사가 침해피의제품을 판매하고 있는 주를 의미한다는 법리를 파기하였다.¹²⁾ 결국 TC Heartland 판결은 미국 특허침해소송의 재판적을 제한하는 판결이라는 점에서 의의가 있다.¹³⁾ 특히 연방대법원은 TC Heartland 판결을 통하여 “특허괴물(patent troll)”이 선호하는 재판적인 Texas 주 동부지구 지방법원에 특허침해소송이 과도하게 제기되는 것을 막음으로써,¹⁴⁾ 미국의 특허침해소송에서 “포럼쇼핑(Forum Shopping)” 현상을 저지하고자 하였다.¹⁵⁾ 이에 본 논문에서는 미국 특허침해소송의 재판적에

8) Stonite Products Co. v. Melvin Lloyd Co., 315 U.S. 561, 565-66 (1942); Fourco Glass Co. v. Transmirra Products Corp., 353 U.S. 222, 229 (1957).

9) TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC, No. 16-341 (May 22, 2017).

10) TC Heartland, No. 16-341, p.2.

11) VE Holding Corp. v. Johnson Gas Appliance Co., 917 F.2d 1574 (Fed. Cir. 1990).

12) TC Heartland, No. 16-341, p.10.

13) Rachel J. Lin & Amy B. Goldsmith, “U.S. Supreme Court Seriously Limits Forum Shopping for Patent Litigation in Unanimous Decision”, LEXOLOGY, May 30 2017, <<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=04d5a915-8ff3-49d7-9d3b-f233af34bf3d>>, 검색일: 2017.12.18.

14) Eric J. Shimanoff & JongChan Daniel Kang, “Supreme Court Severely Limits ‘Forum Shopping’ in Patent Lawsuits”, LEXOLOGY, May 26 2017, <<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=104072fc-d05e-417f-8fbd-84f99b13a63d>>, 검색일: 2017.12.18.

15) Sarah Mathews, “Supreme Court Limits Venue in Patent Suits”, LEXOLOGY, May 26 2017, <<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=85073f45-79bf-4ea3-80e2-55>>

대한 법리의 역사적 전개과정을 TC Heartland 판결을 중심으로 자세히 살펴본다. 이하에서는 미국 특허침해소송의 재판적에 대한 법리의 역사적 전개과정(Part II), 연방대법원의 TC Heartland 판결(Part III), TC Heartland 판결의 의미와 영향력(Part IV) 순으로 서술한다.

II. 미국 특허침해소송 재판적에 대한 법리의 역사적 전개과정

1. 특별재판적 규정 제정 이전 보통재판적 규정 적용

1897년 소송절차법이 개정되기까지, 미국에서는 특허침해소송에 적용되는 특별재판적 규정이 없었다.¹⁶⁾ 1789년에 제정된 미국 최초의 소송절차법은 제11조에 일반민사소송에 적용되는 보통재판적 규정을 두었다.¹⁷⁾ 이 규정에 의하면 ① 피고가 거주자인 지역의 지방법원 혹은 ② 소장을 송달받아 판결을 받을 수 있는 지역의 지방법원에 민사소송이 제기될 수 있었다.¹⁸⁾ 당시 이 규정은 일반민사소송뿐만 아니라 특허침해소송에도 적용되었고,¹⁹⁾ 연방대법원은 1858년 *Chaffee v. Hayward* 판결²⁰⁾에서 이 점을 명확히 밝혔다.²¹⁾ 다만 최초의 소송절차법상의 보통재판적 규정은 너무 광범위하게 규정되었기 때문에, 남용되는 사례가 많았다.²²⁾ 특히 피고가 소장을 송달받을

4dd64ff6fe), 검색일: 2017.12.18.

16) Jeanne C. Former, "Patentography", *N. Y. U. L. Rev.*, Vol.85(2010), p.1452.

17) John A. Laco, "Venue in Patent Infringement Actions: Johnson Gas Fouls the Air", *Loy. L. A. L. Rev.*, Vol.25(1992), p.1110.

18) Judiciary Act of 1789, ch. 20 § 11, 1 Stat. 73, 79.

19) Richard C. Wydick, "Venue in Actions for Patent infringement", *Stan. L. Rev.*, Vol.25 No.4(1973), p.553.

20) *Chaffee v. Hayward*, 61 U.S. 208 (1858).

21) *Chaffee*, 61 U.S. p.216. 미국 연방대법원은 1789년 소송절차법의 보통재판적에 대한 규정은 특허침해소송에도 적용된다고 언급하였다.

22) Charles Alan Wright et al., *Federal Practice and Procedure*, Fourth edition, Thomson

수 있는 곳의 지방법원에서 소송을 수행하여야 하는 경우, 피고의 입장에서 그 지방법원에서 소송수행을 함에 있어서 많은 불편이 있다고 하더라도 이를 감수할 수밖에 없는 문제점이 있었다.²³⁾

1887년 미국 의회는 소송절차법을 개정하였고, 연방사건과 서로 다른 주에 주소가 있는 주민 간의 사건(diversity cases)을 구별하여, ① 일반민사사건은 피고가 거주자로 있는 지역의 지방법원 혹은 ② 서로 다른 주에 주소가 있는 주민 간의 사건은 원고 혹은 피고가 거주하는 지역의 지방법원에 소송이 제기될 수 있다고 규정하였다.²⁴⁾ 이 개정규정에는 이전 규정보다 재판적의 인정범위를 제한하려는 의회의 의도가 반영되어 있었다.²⁵⁾ 1887년 소송절차법이 개정되고 약 6년 후, 1893년 *In re Hohorst* 판결²⁶⁾에서, 연방대법원은 1887년 개정 소송절차법 규정은 외국기업을 피고로 하는 특허침해소송에는 적용되지 않는다고 판시하였다.²⁷⁾ 그러나 *In re Hohorst* 판결이 선고된 이후,²⁸⁾ 1887년 개정 소송절차법 규정의 특허침해소송에 대한 적용여부에 대하여 법원의 판결이 나누어졌다.²⁹⁾ 일부 법원은 개정 이전 규정을 적용하면서, 피고가 송달을 받을 수 있는 곳의 지방법원에 특허침해소송이 제기될 수 있다고 판시하였고,³⁰⁾ 일부 법원은 피고가 국내기업이라면 1887년 소송절차법 규정이 특허침해소송에도 적용되기 때문에, 원고는 피고가 거주하

West, 2013, § 3802 p.37.

23) Wydick, *supra* note 19, p.553.

24) Judiciary Act of 1887, ch. 373 § 1, 24 Stat. 552, 552-53.

25) Paul R. Gugliuzza & Megan M. La Belle, "The Patently Unexceptional Venue Statute", *Am. U. L. Rev.*, Vol.66(2017), p.1034.

26) *In re Hohorst*, 150 U.S. 653 (1893).

27) *In re Hohorst*, 150 U.S. pp.661-62.

28) *In re Hohorst* 판결이 선고되고 2년 후, 1895년 *In re Keasbey & Mattison Co.*, 160 U.S. 221, 230-31 (1895) 판결에서도, 연방대법원은 동일한 내용을 언급하였다. *In re Keasbey* 판결에서, 연방대법원은 *In re Hohorst* 판결을 인용하면서, 1887년 소송절차법 규정은 연방법원과 주법원 간의 관할에 대한 규정이고, 특허침해소송은 연방법원의 "독점적인 관할권(exclusive jurisdiction)"에 속하기 때문에, 1887년 소송절차법 규정은 특허침해소송에는 적용되지 않는다고 언급하였다.

29) Wydick, *supra* note 19, p.554; Laco, *supra* note 17, p.1111.

30) *S. Pac. Co. v. Earl*, 82 F. 690, 694 (9th Cir. 1897); *Smith v. Sargent Mfg. Co.*, 67 F. 801, 801 (C.C.S.D.N.Y. 1895).

고 있는 주의 지방법원, 즉 피고회사의 법인이 설립된 주의 지방법원에 특허 침해소송을 제기할 수 있다고 판시하였다.³¹⁾

2. 1897년 특별재판적 규정 제정과 1942년 연방대법원 *Stonite Products* 판결

미국 의회는 이러한 특허침해소송의 재판적에 대한 혼란을 없애기 위하여,³²⁾ 1897년 소송절차법 개정을 통하여 특허침해소송에 적용되는 특별재판적 규정을 제48조에 별도로 입법하였고, 이 개정규정에 의하면 원고는 ① 피고가 거주자로 있는 지역의 지방법원 또는 ② 피고가 자연인, 동업자, 기업인 경우 일정하고 확립된 영업소를 가지면서, 특허침해행위를 한 지역의 지방법원에 특허침해소송을 제기할 수 있었다.³³⁾ 특히 1942년 *Stonite Products Co. v. Melvin Lloyd Co.* 판결³⁴⁾에서, 연방대법원은 1897년 소송절차법의 특별재판적 규정은 특허침해소송에 대한 지방법원들 사이의 관할권의 범위를 정확하게 정의하기 위한 것으로, 1887년 소송절차법의 보통재판적 규정이 특허침해소송에 적용되는가의 여부에 대하여 법원들 간의 판결의 불일치를 해소하기 위한 것이라고 강조하였다.³⁵⁾ 그리고 연방대법원은 1789년 소송절차법의 보통재판적 규정과 1897년 소송절차법의 특별재판적 규정을 비교하면서, 후자는 이전 소송절차법에서 포괄적으로 규정되어 있었

31) *Nat'l Typewriter Co. v. Pope Mfg. Co.*, 56 F. 849, 849 (C.C.D. Mass. 1893); *Gormully & Jeffrey Mfg. Co. v. Pope Mfg. Co.*, 34 F. 818, 820 (C.C.N.D. Ill. 1888).

32) *Gugliuzza & La Belle*, supra note 25, p.1035; *Wydict*, supra note 19, p.554.

33) *Judiciary Act of 1897*, ch. 392 § 1, 29 Stat. 695, 695. (stating that in suits brought for the infringement of letters patent the circuit courts of the United States shall have jurisdiction, in law or in equity, in the district of which the defendant is an inhabitant, or in any district in which the defendant, whether a person, partnership, or corporation, shall have committed acts of infringement and have a regular and established place of business).

34) *Stonite Products Co. v. Melvin Lloyd Co.*, 315 U.S. 561 (1942).

35) *Stonite Products*, 315 U.S. p.565. 특히 연방대법원은 1897년 소송절차법의 특별재판적 규정은 1887년 소송절차법의 적용으로 인한 법원판결들의 불일치로 야기된 “불확정성(uncertainty)”을 제거하기 위한 것이라고 언급하였다.

던 재판적을 제한하기 위한 목적을 가진 규정이라고 언급하였다.³⁶⁾ 따라서 1897년 소송절차법의 특별재판적 규정은 1789년 소송절차법의 보통재판적 규정과 비교하여, 특허침해소송에 대한 재판적의 인정범위를 좁히려는 규정으로서 의의가 있었다.³⁷⁾ 그리고 이 특별재판적 규정에는 피고에게 편리한 지역의 지방법원으로 특허침해소송에 대한 재판적을 제한하려는 미국 의회의 입법의도가 내포되어 있었다고 한다.³⁸⁾ 특히 Stonite Products 판결에서, 연방대법원은 1897년 소송절차법의 특별재판적 규정은 일반민사소송이 아닌 특허침해소송에만 적용되는 “독점적인 규정(exclusive provision)”이라고 명시적으로 판시하였다.³⁹⁾

3. 1948년 보통재판적 규정 개정과 1957년 연방대법원 Fourco Glass 판결

Stonite Products 판결이 선고되고 약 6년 후, 1948년 미국 의회는 보통재판적 규정을 개정하였고, 1948년 개정 소송절차법 제1391조(c)는 기업은 ① 법인이 설립된 지역의 지방법원, ② 영업을 하기 위하여 라이선스계약을 체결한 지역의 지방법원, ③ 실제로 영업을 하고 있는 지역의 지방법원에서 소송을 제기당할 수 있고, ④ 이들 지역의 지방법원에서 기업은 거주하는 것으로 판단될 수 있다고 규정하였다.⁴⁰⁾ 개정 보통재판적 규정은 특정 기업이 자

36) Stonite Products, 315 U.S. p.566. 특히 연방대법원은 1897년 개정 소송절차법의 특별재판적 규정은 이전에 포괄적으로 규정된 재판적을 축소시키는 “제한적인 조치(restrictive measure)”라고 강조하였다.

37) Laco, supra note 17, p.1111-12; Gugliuzza & La Belle, supra note 25, p.1036.

38) William C. Rooklidge & Renée L. Stasio, “Venue in Patent Litigation: the Unintended Consequences of Reform”, *Intell. Prop. & Tech. L. J.*, Vol.20 No.3(2008), p.1

39) Stonite Products, 315 U.S. pp.563, 566. 연방대법원은 의회가 1897년 개정 소송절차법의 특별재판적 규정이 보통재판적 규정과 서로 “맞물리는(dovetail with)” 것을 의도하지 않았다고 강조하였다.

40) Act of June 25, 1948, Pub.L. No. 773, § 1, 62 Stat. 869, 935. (stating that a **corporation** may be sued in any judicial district in which it is incorporated or licensed to do business or is doing business, and such judicial district shall be regarded as the residence of such corporation for venue purposes).

신의 책임이 발생할 수 있는 곳이라면 어느 지역의 지방법원에서도 민사소송을 제기당할 수 있도록 “residence”의 정의를 확장시키기 위한 목적을 가지고 있었다.⁴¹⁾ 또한 1948년 개정 소송절차법은 특허침해소송에 대한 특별재판적 규정을 제1400조(b)에 규정하였고, 1789년 소송절차법상의 “inhabits”라는 단어를 “resides”로 변경하였지만, 그 이외의 변경사항은 없었다.⁴²⁾ 다만 1948년 소송절차법이 개정되기까지 기업에만 적용되는 보통재판적 규정 없었기 때문에, 1948년 소송절차법 개정 이전에 선고된 1948년 *Suttle v. Bros. Const. Co.* 판결⁴³⁾에서, 연방대법원은 기업은 법인이 설립된 주 혹은 영업활동을 하고 있는 주에서 거주하는 것으로 판단할 수 있다고 판시하기도 하였다.⁴⁴⁾ 그러나 이후 1948년 개정 보통재판적 규정상의 “residence”에 대한 정의가 특별재판적 규정상의 “resides”에 대한 정의에 영향을 미쳤는가의 여부에 대하여 법원들의 판결이 나누어졌다.⁴⁵⁾

마침내 1957년 *Fourco Glass Co. v. Transmirra Products Corp.* 판결⁴⁶⁾에서, 연방대법원은 1948년 개정 소송절차법상의 보통재판적 규정이 특허침해소송에도 적용되는가의 여부를 다루었다.⁴⁷⁾ 이 사건에서 특허권자 Transmirra 사는 Virginia 주 서부지구에 설립된 Fourco 사를 상대로 New York 주 남부지구 지방법원에 특허침해소송을 제기하였다.⁴⁸⁾ Fourco 사는 New York 주 남부지구 지방법원의 관할에 속하는 지역에서 일정하고 확립된 영업소를 가지고 있었지만, 이 지역에서 특허침해행위를 하지는 않았다.⁴⁹⁾ Fourco 사는

41) Gugliuzza & La Belle, supra note 25, p.1037; Wydick, supra note 19, p.558.

42) 28 U.S.C. § 1400(b) (1952).

43) *Suttle v. Bros. Const. Co.*, 333 U.S. 163 (1948).

44) *Suttle*, 333 U.S. pp.166-67. 그리고 *Suttle* 판결이 선고되기 약 50년 전인 1894년 *Galveston, H. & S.A. Ry. v. Gonzales*, 151 U.S. 496, 504 (1894) 판결에서도, 연방대법원은 기업은 법인이 설립된 주, 특히 본사가 설립되어 있는 주 혹은 사업을 영위하고 있는 주에 거주하고 있는 것으로 판단할 수 있다고 판시하였다.

45) *Iaco*, supra note 17, p.1113.

46) *Fourco Glass Co. v. Transmirra Products Corp.*, 353 U.S. 222 (1957).

47) Gugliuzza & La Belle, supra note 25, p.1041.

48) *Fourco Glass*, 353 U.S. p.223.

49) *Fourco Glass*, 353 U.S. p.223.

소송절차법 제1400조(b)에 근거하여 New York 주 남부지구 지방법원은 이 사건의 재판적으로 인정될 수 없다는 이유로, 소송각하를 신청하였다.⁵⁰⁾ 이와 달리 Transmirra 사는 개정 소송절차법 제1391조(c)는 소송절차법 제1400조(b)의 해석에 적용되기 때문에, 개정 소송절차법 규정은 피고회사의 “거주(residence)”의 의미를 정의함에 있어서 영향을 주었다고 강조하면서, Fourco 사는 New York 주 남부지구 지방법원의 관할에 속하는 지역에서 실제로 영업활동을 하여 이 지역에서 거주하는 것으로 판단할 수 있기 때문에, New York 주 남부지구 지방법원은 이 사건의 재판적으로 인정된다고 주장하였다.⁵¹⁾

이에 연방대법원은 Transmirra 사의 주장을 배척하면서, New York 주 남부지구 지방법원은 이 사건의 재판적으로 인정되지 않는다고 판시하였다.⁵²⁾ 특히 연방대법원은 Transmirra 사의 주장을 배척한 이유에 대하여, i) 자신의 선례인 1942년 Stonite Products 판결이 특별재판적 규정인 1897년 소송절차법 제48조는 특허침해소송에만 적용되는 “독점적인 규정(exclusive provision)”이라고 판시하였기 때문에,⁵³⁾ ii) 소송절차법 제1400조(b)는 특허침해소송의 재판적에 적용되는 “유일하고도 독점적인 규정(sole and exclusive provision)”으로서, 일반민사소송에 적용되는 1948년 소송절차법 제1391조(c)에 의하여 보충되지 않고,⁵⁴⁾ iii) 결과적으로 1948년 개정 소송절차법 제1391조(c)는 특별재판적 규정상의 “기업의 거주”에 대한 정의를 변경하지 않았다고 설명하였다.⁵⁵⁾ 이어서 연방대법원은 기업의 경우에는, “영업활동을 영위하는 주”가 아니라, “법인이 설립된 주”에서만 거주하는 것으로 판단할 수 있다고 명시적으로 선언하였다.⁵⁶⁾ 결국 Fourco Glass 판결은 소

50) Fourco Glass, 353 U.S. p.224.

51) Brief for the Respondents at 2, Fourco, 353 U.S. 222 (1957) (No. 310).

52) Fourco Glass, 353 U.S. p.229.

53) Fourco Glass, 353 U.S. p.225.

54) Fourco Glass, 353 U.S. p.229.

55) Fourco Glass, 353 U.S. pp.227-28. 연방대법원은 1948년 소송절차법 제1400조(b)는 이전 규정과 실질적인 차이가 없다고 언급하였다.

56) Fourco Glass, 353 U.S. p.226.

송절차법 제1400조(b)의 해석에 있어서 피고회사의 법인이 설립된 지역의 지방법원에 특허침해소송이 제기될 수 있다는 법리를 채택함으로써, 특허침해소송의 재판적을 제한하였다는 점에서 의의가 있었다.⁵⁷⁾

Fourco Glass 판결에 대하여 일부 학자들의 비판이 제기되기도 하였지만,⁵⁸⁾ 일반적으로 하급심법원은 연방대법원의 Fourco Glass 판결에 따르는 판결을 선고하였다.⁵⁹⁾ 대표적으로 1968년 American Cyanamid Co. v. Nopco Chem. Co. 판결⁶⁰⁾에서, 제4순회항소법원은 특별재판적 규정은 개정 소송절차법 제1391조(c)에 의하여 보충된다는 원고의 주장을 배척하였다.⁶¹⁾ 나아가 연방대법원도 1961년 Schnell v. Peter Eckrich & Sons, Inc. 판결⁶²⁾과 1972년 Brunette Machine Works, Ltd. v. Kockum Industries, Inc. 판결⁶³⁾을 통하여, 소송절차법 제1400조(b)는 특허침해소송의 재판적에 적용되는 독점적인 규정으로 보통재판적 규정에 의하여 보충되지 않는다고 판시하면서, Fourco Glass 판결에서의 판시사항을 재확인하였다.⁶⁴⁾

57) Alisha Kay Taylor, "What Does Forum Shopping in the Eastern District of Texas Mean for Patent Reform", *J. Marshall Rev. Intell. Prop. L.*, Vol.6(2007), p.574; Rooklidge & Stasio, *supra* note 38, p.1.

58) Wydick, *supra* note 19, p.559.

59) Laco, *supra* note 17, p.1114.

60) American Cyanamid Co. v. Nopco Chem. Co., 388 F.2d 818 (4th Cir. 1968).

61) American Cyanamid, 388 F.2d p.821. 제4순회항소법원은 자신의 선례인 Dow Chemical Co. v. Metlon Corp., 281 F.2d 292, 294 (4th Cir. 1960) 판결을 인용하면서, 소송절차법 제1400조(b)가 특허침해소송에 대한 "유일하고도 독점적인 규정"이라고 강조하였다.

62) Schnell v. Peter Eckrich & Sons, Inc., 365 U.S. 260 (1961).

63) Brunette Machine Works, Ltd. v. Kockum Industries, Inc., 406 U.S. 706 (1972).

64) 1961년 Schnell v. Peter Eckrich & Sons, Inc., 365 U.S. 260, 263 (1961) 판결에서, 연방대법원은 특허침해소송의 재판적에 대하여 의회의 권한을 확장시키는 것은 그 자체로 "침범(intrusion)"이라고 표현하였다. 또한 1972년 Brunette Machine Works, Ltd. v. Kockum Industries, Inc., 406 U.S. 706, 713-14 (1972) 판결에서, 연방대법원은 특허침해사건은 일반민사소송에 적용되는 보통재판적 규정의 적용에서 제외되기 때문에, 보통재판적 규정은 특허침해소송에 적용되는 특별재판적 규정에 영향력을 미칠 수 없다고 판시하였다.

4. 1988년 보통재판적 규정 개정과 1990년 연방순회항소법원 VE Holding 판결

1988년에 미국 의회는 보통재판적 규정을 다시 개정하였고,⁶⁵⁾ 개정 소송 절차법 제1391조(c)는 기존에 제1391조(c)가 규정하였던 “기업은 ① 법인이 설립된 지역의 지방법원, ② 영업을 하기 위하여 라이선스계약을 체결한 지역의 지방법원, ③ 실제로 영업을 하고 있는 지역의 지방법원에서 소송을 제기당할 수 있다.”는 부분을 삭제하고, “이 장하에서의 재판적의 목적을 위하여(for purposes of venue under this chapter), 피고기업은 소송이 제기되었을 때에 인적 관할권(personal jurisdiction)에 속하는 지역의 지방법원에 거주하는 것으로 판단된다.”고 규정하였다.⁶⁶⁾ 여기서 특정 지역의 지방법원에 인적 관할권이 있다고 함은 당해 사건의 당사자 혹은 소송목적물에 대하여 그 주의 지방법원이 사법권을 행사할 수 있다는 것을 의미한다.⁶⁷⁾ 미국법상의 인적 관할권 법리에 의하여 특정 지방법원에 인적 관할권이 인정되려면 피고가 그 주에서 “지속적이고 체계적인 접촉(continuous and systematic contacts)”을 하여야 한다.⁶⁸⁾ 여기서 “접촉(contacts)”이라는 것은 특정 주에서 피고의

65) Judicial Improvements and Access to Justice Act, Pub. L. 100-702 § 1013, 102 Stat. 4642, 4669 (1988).

66) 28 U.S.C. § 1391(c) (1988). (stating for purposes of venue under this chapter, a defendant that is a corporation shall be deemed to reside in any judicial district in which it is subject to personal jurisdiction at the time the action is commenced).

67) 미국법상 관할권은 크게 인적 관할권과 물적 관할권(subject matter jurisdiction)으로 나눌 수 있다. 특정 법원이 당해 사건을 재판할 수 있기 위해서는 인적 관할권과 물적 관할권 모두를 가지고 있어야 한다. 우선 인적 관할권은 당해 사건의 당사자 혹은 소송목적물에 대하여 해당 주의 법원이 사법권을 행사할 수 있는가의 여부를 논하는 것이다. 예를 들면 Florida 주의 주민이 New York 주에서 소송을 제기당하면 피고는 소송수행상의 어려움을 겪을 수 있다. 따라서 특정 주 법원이 관할권을 행사하기 위해서는 소송의 당사자나 소송의 목적물은 일정한 요건을 만족하여야 한다. 그리고 물적 관할권은 일정 유형의 사건에 대하여 어느 법원이 관할권을 행사하는가의 여부를 논하는 것이다. 물적 관할권에서 주로 문제가 되는 것은 특정 사건에 대하여 연방법원이 관할권을 행사하느냐 아니면 주법원이 관할권을 행사하느냐이다. 서철원, 앞의 책(각주 3번), 17-18, 77면.

68) Gugliuzza & La Belle, *supra* note 25, at 1032-33. 인적 관할권에 대한 법리는 “적법절차와 주의 자주권(due process and state sovereignty) 이론”에 근거하여, 특정 피고를 구

제품이 판매되고 있는 것과 같은 단순한 접촉만이 있다고 하더라도, 그 주의 지방법원에 관할권이 인정된다.⁶⁹⁾ 따라서 개정 소송절차법 제1391조(c)에는 보통재판적의 적용범위를 확장시키기 위한 미국 의회의 의도가 반영되어 있었다.⁷⁰⁾ 실질적으로 이 개정규정은 기업을 피고로 하는 일반민사소송에 대한 재판적의 제한을 없애려는 의회의 조치였다.⁷¹⁾

1988년 소송절차법 개정 이후로, 특별재판적 규정인 소송절차법 제1400조(b)가 보통재판적 규정인 소송절차법 제1391조(c)에 의하여 보충될 수 있는가에 대한 법적 문제가 다시 제기되었다.⁷²⁾ 특히 1988년 개정 소송절차법 제1391조(c)는 법문에서 “for purpose of venue under this chapter”라는 부분을 새로이 추가하였기 때문에, 이 추가부분이 소송절차법 제1391조(c)와 같은 장에 포함되어 있는 소송절차법 제1400조(b)에 영향을 주어, 개정 소송

속하려는 법원의 권한을 제한하는 이론을 의미한다. 1877년 *Pennoyer v. Neff*, 95 U.S. 714 (1877) 판결이 채택한 전통적인 법리에 위하면, 피고가 특정 법원의 관할 내에서 소장을 송달받을 수 없다면, 그 법원이 인적 관할권을 행사하는 것이 금지된다. 이후 인적 관할권에 대한 법리는 1945년 *International Shoe Co. v. Washington*, 326 U.S. 310, 316, 320 (1945) 판결이 채택한 “최소한 접촉 기준(minimum contact standard)”에 의하여 변경되었다. 이 기준에 의하여 법원의 관할권의 행사가 공평함과 합리성이라는 기본적인 고려사항에 위배되지 않는다면, 피고는 “충분한 접촉(sufficient contact)”을 가지는 주의 법원에 소송을 제기당할 수 있다. 현행 인적 관할권에 대한 법리에 위하면, 피고가 해당 주에서 “지속적이고 체계적인 접촉(continuous and systematic contacts)”이 있으면 보통 관할권(general jurisdiction)이 인정된다. 특히 피고가 그러한 접촉을 가진다면 전적으로 피고의 접촉과 관련이 없는 경우라고 하더라도, 그러한 접촉이 인정되는 주 법원의 관할권에 종속된다(*Daimler AG v. Bauman*, 134 S.Ct. 746, 761 (2014)). 이와 달리 특별 관할권(specific jurisdiction)은 피고의 접촉이 당해 주와 관련이 있는 경우에만, 피고로 하여금 당해 주 법원의 관할권에 종속되도록 한다(*Helicopteros Nacionales de Colombia, S.A. v. Hall*, 466 U.S. 408, 414 (1984)). 연방순회항소법원을 포함하여 대부분의 법원은 특별 관할권을 특정하기 위한 “three-element test”를 적용하고 있다. 이 기준에 위하면, ① 피고는 해당 주의 거주자로서 직접적인 활동을 하여야 하고, ② 소송상의 청구는 이러한 피고의 활동에 기인하거나 관련이 있어야 하며, ③ 인적 관할권의 주장은 합리적이고 공평하여야 한다(*Polar Electro Oy v. Suunto Oy*, 829 F.3d 1343, 1348 (Fed. Cir. 2016)).

69) *Daimler AG v. Bauman*, 134 S.Ct. 746, 761 (2014).

70) *Rooklidge & Stasio*, supra note 38, p.1.

71) *Wright et al.*, supra note 22, p.37.

72) *Gugliuzza & La Belle*, supra note 25, p.1042.

절차법 제1391조(c)가 규정하는 “residence”가 소송절차법 제1400조(b)가 규정하는 “reside”의 해석에 적용될 수 있는가의 여부가 문제되었다.⁷³⁾ 이에 대한 지방법원 판결이 나누어졌다. 1989년 *Doelcher Prods. v. Hydrofoil Int'l, Inc.* 판결,⁷⁴⁾ 1990년 *Joslyn Mfg. Co. v. Amerace Corp.* 판결,⁷⁵⁾ 1990년 *Tri-Tronics Co. v. MacGregor & Co.* 판결⁷⁶⁾ 등은 개정 소송절차법 제1391조(c)가 소송절차법 제1400조(b)를 보충할 수 없다고 판시하였지만, 이와 반대로 1989년 *Century Wrecker Corp. v. Vulcan Equip. Co.* 판결,⁷⁷⁾ 1990년 *Ernster v. Ralston Purina Co.* 판결,⁷⁸⁾ 1990년 *Regents of Univ. of Cal. v. Eli Lilly & Co.* 판결⁷⁹⁾ 등은 보충할 수 있다고 판시하였다.

이러한 특허침해소송의 재판적에 대한 법적용상의 혼란을 제거하기 위하여 연방순회항소법원은 1990년 *VE Holding Corp. v. Johnson Gas Appliance Co.* 판결⁸⁰⁾에서, 이 문제를 다루었다.⁸¹⁾ 이 사건에서 특허권자인 VE Holding 사는 Johnson 사가 자신의 특허를 침해하였다는 이유로, California 주 북부지구 지방법원에 특허침해소송을 제기하였다.⁸²⁾ Johnson 사는 자신은 Iowa 주에 설립된 기업으로서, Fourco Glass 판결에 근거하면 자신은 California 주 북부지구에서 거주하는 것이 아니고, 나아가 이 지역에서 일정하고 확립된 영업소를 가지고 있지 않다는 이유로, 소송각하신청을 하였다.⁸³⁾ 이와 달리 VE Holding 사는 1988년 개정 소송절차법 제1391조(c)가 같은 장에 속해 있는 소송절차법 제1400조(b)가 규정하는 “reside”의

73) Laco, *supra* note 17, p.1117.

74) *Doelcher Prods. v. Hydrofoil Int'l, Inc.*, 735 F.Supp. 666 (D.Md. 1989).

75) *Joslyn Mfg. Co. v. Amerace Corp.*, 729 F.Supp. 1219 (N.D.Ill. 1990).

76) *Tri-Tronics Co. v. MacGregor & Co.*, No. 90C0630, 1990 U.S. Dist. LEXIS 9141 (N.D.Ill. 1990).

77) *Century Wrecker Corp. v. Vulcan Equip. Co.*, 733 F.Supp. 1170 (E.D.Tenn. 1989).

78) *Ernster v. Ralston Purina Co.*, 740 F.Supp. 724 (E.D.Mo. 1990).

79) *Regents of Univ. of Cal. v. Eli Lilly & Co.*, 734 F.Supp. 911 (N.D.Cal. 1990).

80) *VE Holding Corp. v. Johnson Gas Appliance Co.*, 917 F.2d 1574 (Fed. Cir. 1990).

81) *VE Holding*, 917 F.2d p.1575.

82) *VE Holding*, 917 F.2d p.1576.

83) *VE Holding*, 917 F.2d p.1576.

의미를 다시 정의하였기 때문에, Johnson 사는 California 주 북부지구에서 거주한다고 판단할 수 있다고 주장하였다.⁸⁴⁾ 다만 소송에서 Johnson 사는 자신이 California 주 북부지구의 인적 관할권에 종속된다는 것은 인정하였다.⁸⁵⁾ 지방법원은 소송절차법 제1400조(b)에 의하면 Johnson 사는 Iowa 주에 설립되어 California 주 북부지구에서 거주하지 않기 때문에, California 주 북부지구 지방법원은 이 사건의 특허침해소송 재판적으로 인정되지 않는다고 판시하면서, VE Holding 사의 주장을 배척하였다.⁸⁶⁾ 그러나 연방순회항소법원은 1988년 개정 소송절차법 제1391조(c)는 소송절차법 제1400조(b)가 규정하는 “reside”의 의미에 영향을 주었다고 명시적으로 판시하였다.⁸⁷⁾ 그 이유에 대하여 연방순회항소법원은 개정 소송절차법 제1391조(c)가 규정하는 “this chapter”이라는 문구는 소송절차법 제87장을 의미하고 소송절차법 제1400조(b)는 소송절차법 제1391조(c)와 같은 제87장에 속하기 때문에, 개정 소송절차법 제1391조(c)는 소송절차법 제1400조(b)에 적용되고, 결국 개정 소송절차법 제1391조(c)는 소송절차법 제1400조(b)가 규정하는 “reside”라는 용어의 의미를 다시 정의하였다고 설명하였다.⁸⁸⁾ 결국 VE Holding 판결은 보통재판적 규정인 소송절차법 제1391조(c)는 특별재판적 규정인 소송절차법 제1400조(b)의 해석에 영향을 주지 않는다고 선언하였던 1957년 Fourco Glass 판결에서의 연방대법원 법리를 변경한 판결로 의의가 있었다.⁸⁹⁾

84) VE Holding, 917 F.2d p.1576.

85) VE Holding, 917 F.2d p.1584.

86) VE Holding, 917 F.2d p.1576.

87) VE Holding, 917 F.2d pp.1575, 84. 연방순회항소법원은 지방법원이 Johnson 사가 California 주 북부지구에서 거주하지 않는다고 판단한 것에 오류를 범하였다고 판시하였다. 그리고 연방순회항소법원은 California 주 북부지구 지방법원은 이 사건의 특허침해소송의 재판적으로 인정된다는 이유로, 지방법원 판결을 파기하여 환송하였다.

88) VE Holding, 917 F.2d p.1578.

89) Gugliuzza & La Belle, *supra* note 25, p.1043.

5. VE Holding 판결 이후 포럼쇼핑 증가

연방순회항소법원의 1990년 VE Holding 판결은 특허권자로 하여금 피고 기업의 인적 관할권이 속하는 지역의 지방법원이라면 그 어디에서라도 특허 침해소송을 제기하는 것이 가능하도록 하였다.⁹⁰⁾ 특히 연방순회항소법원이 VE Holding 판결에서 채택한 법리는 특정 지역에서 피고 기업의 법인이 설립되어 있을 필요가 없고, 단지 피고의 침해피의제품이 판매되고 있다면 그 지역의 지방법원에 재판권이 인정되었기 때문에,⁹¹⁾ 1957년 Fourco Glass 판결에서 연방대법원이 채택하였던 법리인 피고기업의 경우 법인이 설립된 주에서만 거주한다는 법리보다 미국 특허침해소송의 재판권에 대한 인정범위를 확장하였다.⁹²⁾ 실질적으로 VE Holding 판결은 피고기업이 미국 전역에서 침해피의제품을 판매하고 있다면, 94개 지방법원이 관할하는 그 어디에서도 특허침해소송을 제기당할 수 있게 하는 결과를 초래하였다.⁹³⁾ VE Holding 판결이 선고되고 4년 후 선고된 1994년 Beverly Hills Fan Co. v. Royal Sovereign Corp. 판결⁹⁴⁾에서, 연방순회항소법원은 “기업은 침해피의제품이 판매되고 있는 그 어떤 주(any state)에서도 연방지방법원의 인적 관할권에 종속된다.”고 판시함으로써, 이 점을 명확하게 밝혔다.⁹⁵⁾ 이런 측면에서 VE

90) Tsai-fang Chen, “Venue Reform in Patent Litigation: To Transfer or Not To Transfer”, *Wake Forest Intell. Prop. L. J.*, Vol.10(2010), p.159; Taylor, supra note 57, p.575.

91) Yan Leychkis, “Of Fire Ants and Claim Construction: An Empirical Study of the Meteoric Rise of the Eastern District of Texas as a Preeminent Forum for Patent Litigation”, *Yale J. L. & Tech.*, Vol.9(2007), p.197.

92) Megan Woodhouse, “Shop’til You Drop: Implementing Federal Rules of Patent Litigation Procedure to Wear out Forum Shopping Patent Plaintiffs”, *Geo. L. J.*, Vol.99(2010), p.232; Kimberly A. Moore, “Forum Shopping in Patent Cases: Does Geographic Choice Affect Innovation?”, *N. C. L. Rev.*, Vol.79(2001), p.897.

93) Richard Samp, “TC Heartland: Patent Venue Question is Informed by Personal Jurisdiction Issues”, *U. Miami Bus. L. Rev.*, Vol.25(2016-2017), p.48; Teresa Lii, “Shopping for Reversals: How Accuracy Differs across Patent Litigation Forums”, *Chi.-Kent J. Intell. Prop.*, Vol.12(2013), p.35.

94) *Beverly Hills Fan Co. v. Royal Sovereign Corp.*, 21 F.3d 1558 (Fed. Cir. 1994).

95) *Beverly Hills*, 21 F.3d pp.1566, 68.

Holding 판결은 특허침해소송에서 특허권자의 지위를 강화하는 특허권자에게 유리한 판결이다.⁹⁶⁾ 결국 VE Holding 판결은 미국 레이건(Regan) 행정부가 특허권의 보호를 강화함으로써 자국의 산업발전과 경제발전을 유도하기 위하여 1980년대와 1990년대에 강력하게 추진하였던 특허중시정책(pro-patent policy)의 산물이었다.⁹⁷⁾

VE Holding 판결 선고 이후 미국 특허침해소송에서 포럼쇼핑(Forum Shopping) 현상이 두드러지기 시작하였다.⁹⁸⁾ 일반적으로 포럼쇼핑은 권리자로 하여금 자신에게 법적으로 유리한 재판적을 찾도록 유도하기 때문에,⁹⁹⁾ 소송비용을 증가시켜 법 제도의 경제적인 비효율성(economic inefficiency)을 창출한다고 비판받고 있다.¹⁰⁰⁾ 또한 포럼쇼핑은 그 자체로 법의 적용에 있어서 통일성이 없다는 것을 드러내기 때문에, 사법제도에 대한 부정적인 인식을 창출한다는 비판도 받고 있다.¹⁰¹⁾ 나아가 특허침해소송에서의 포럼쇼핑은 실체법적 공평함, 절차법적 공평함, 피고의 소송수행상의 편의성을 위협한다는 문제점도 제기되고 있다.¹⁰²⁾ Kimberly Moore 판사가 2001년 실시하였던 한 조사에 의하면, 1995년부터 1999년까지 미국 94개 연방 지방법원 중에서 10개 지방법원에 미국 특허침해소송의 약 44%가 집중적으로 제기되었다고 한다.¹⁰³⁾ 이 기간 동안 특허침해소송이 가장 많이 제기된 상위 5개 지방법원은 순서상으로, ① California 주 중부지구 지방법원, ② California 주 북부지구 지방법원, ③ Illinois 주 북부지구 지방법원, ④ New York 주 남부지구 지방법원, ⑤ Massachusetts 주 지방법원이었다.¹⁰⁴⁾

96) Woodhouse, supra note 92, p.232.

97) Former, supra note 16, pp.1455-60.

98) Chester S. Chuang, "Offensive Venue: the Curious Use of Declaratory Judgment to Forum Shop in Patent Litigation", *Geo. Wash. L. Rev.*, Vol.80(2012), p.1073. 소송절차법 제1391조(c)가 규정하는 인적 관할권 요건은 특허침해소송에서 "forum shopping"이 쉽게 이루어지게 하는 법적인 환경을 조성하였다.

99) Woodhouse, supra note 92, p.233.

100) Chen, supra note 90, p.163.

101) Note, "Forum Shopping Reconsidered", *Harv. L. Rev.*, Vol.103 No.7(1990), p.1684.

102) Woodhouse, supra note 92, p.229.

103) Moore, supra note 92, p.903.

일반적으로 특허권자의 재판적의 선택에 영향을 주는 중요한 요소로는, i) 최종판결이 선고되기까지 소요되는 시간, ii) 특정 지방법원이 채택한 특허침해소송에 대한 절차적인 원칙, iii) 특정 지방법원이 특허침해소송에 대하여 취하는 태도를 들 수 있다.¹⁰⁵⁾ 1990년대 Virginia 주 동부지구 지방법원은 최종판결이 선고되기까지 소요되는 시간이 짧기로 유명하였던 “rocket docket”이었는데, 한 사건에서 최종판결이 선고되기까지 평균 0.43년이 소요되었다고 한다.¹⁰⁶⁾ 그리고 California 주 북부지구 지방법원은 특허침해소송을 다루는 특수한 절차적인 원칙을 채택하였던 최초의 지방법원이었고,¹⁰⁷⁾ Delaware 주 지방법원은 1995년부터 1999년까지 특허침해소송이 제기된 전체 사건 중에서 본안판결이 선고된 비율이 약 23%로 지방법원들 중에서 가장 높은 순위를 차지하였다.¹⁰⁸⁾ 미국 레이건 행정부는 특허사건에서 포럼쇼핑을 억제하기 위하여 1982년에 연방순회항소법원을 설립하였지만,¹⁰⁹⁾ 연방순회항소법원의 설립목적이 특허권과 특허권자의 보호강화에 있었기 때문에, 역설적으로 연방순회항소법원의 정책적인 산물인 VE Holding 판결은 오히려 포럼쇼핑을 증가시키는 원인이 되었다.¹¹⁰⁾

104) Moore, supra note 92, p.903. 그리고 6위는 Delaware 주 지방법원, 7위는 Florida 주 남부지구 지방법원, 8위는 Virginia 주 동부지구 지방법원, 9위는 New Jersey 주 지방법원, Minnesota 주 지방법원이었다.

105) Woodhouse, supra note 92, p.234.

106) Moore, supra note 92, pp.900, 908.

107) James Ware & Brian Davy, “The History, Content, Application and Influence of the Northern District of California's Patent Local Rules”, *Santa Clara Computer & High Tech. L. J.*, Vol.25(2009), p.965.

108) Moore, supra note 92, pp.909, 912.

109) Donald S. Chisum, *Chisum on Patents*, LexisNexis, 2000, § 11.06[3][e]. 1982년 미국 의회는 연방순회항소법원을 설치하는 연방법원개선법(Federal Courts Improvement Act)을 제정하였고, 이 법은 연방순회항소법원에 특허사건에 대한 독점적인 항소관할권을 인정하였다. 12개 지역순회항소법원이 보유하던 특허사건의 관할권을 인수한 연방순회항소법원은 특허에 대한 원칙을 해석하고 발달시키는 중요한 책임을 맡게 되었다. 특히 의회는 특허사건에 대한 항소관할권을 연방순회항소법원에 집중시킴으로써 포럼쇼핑을 해결하고자 하였다.

110) J Jonas Anderson, “Court Competition for Patent Cases”, *U. Pa. L. Rev.*, Vol.163 (2015), pp.649-51.

6. Texas 주 동부지구 지방법원의 특허침해소송 급증

2000년대에 접어들면서, 미국 특허침해소송의 포럼쇼핑은 1990년대와는 다소 다른 양상을 보이기 시작하였다.¹¹¹⁾ Stanford 대학교 로스쿨 내에 설립된 “Intellectual Property Litigation Clearing House(IPLC)”가 실시한 조사에 의하면, 2000년부터 2010년까지 미국에서 특허침해소송이 가장 많이 제기된 상위 5개 지방법원은 순서상으로, ① California 주 중부지구 지방법원, ② California 주 북부지구 지방법원, ③ Illinois 주 북부지구 지방법원, ④ Texas 주 동부지구 지방법원, ⑤ New York 주 남부지구 지방법원이었다.¹¹²⁾ 즉 1990년대와 달리 2000년대에 이르러 미국 특허침해소송의 포럼쇼핑의 가장 큰 특징은 Texas 주 동부지구 지방법원이 특허침해소송이 많이 제기되는 지방법원으로 등장하기 시작하였다는 것이다.¹¹³⁾ 2006년에 Texas 주 동부지구 지방법원은 California 주 중부지구 지방법원 다음으로 특허침해소송이 많이 제기되는 지방법원이 되었고,¹¹⁴⁾ 이듬해인 2007년에는 California 주 중부지구 지방법원을 제치고 특허침해소송이 가장 많이 제기되는 지방법원이 되었다.¹¹⁵⁾ 2010년대에 이르러 Texas 주 동부지구 지방법원에 제기되는 특허침해소송은 더 많이 증가하였고, 2015년 상반기에는 전체 특허침해소송의 44%가 Texas 주 동부지구 지방법원에 제기되었다.¹¹⁶⁾

111) Daniel Klerman & Greg Reilly, “Forum Selling”, *S. Cal. Rev.* Vol.89(2016), p.248; Paul M. Janicke, “The Imminent Outpouring from the Eastern District of Texas”, 2017 Patently-O Pat. L. J. 1, pp.1-2, Patentlyo, March 7 2017, <https://cdn.patentlyo.com/media/2017/03/janicke.2017.Venue_.pdf>, 검색일: 2017.12.19.

112) Mark A. Lemley, “Where to File Your Patent Case”, *AIPPLA Q. J.*, Vol.38(2010), pp.405-06. 6위는 Delaware 주 지방법원, 7위는 New Jersey 주 지방법원, 8위는 Minnesota 주 지방법원, 9위는 Massachusetts 주 지방법원, 10위는 California 주 남부지구 지방법원이었다.

113) Leychkis, *supra* note 91, p.204. Leychkis가 실시한 조사에 의하면 2002년부터 2006년까지 Texas 주 동부지구 지방법원에 특허침해소송이 제기된 건수는 2002년 32건, 2003년 55건, 2004년 108건, 2005년 159건, 2006년 214건으로 지속적으로 증가하였다.

114) Leychkis, *supra* note 91, p.204.

115) Klerman & Reilly, *supra* note 111, pp.248-49.

116) Klerman & Reilly, *supra* note 111, p.249. Texas 주 동부지구 지방법원은 2007년 미국

최근 2년 동안에도 전체 특허침해소송의 약 40%가 Texas 주 동부지구 지방 법원에 제기되었는데,¹¹⁷⁾ 특히 Texas 주 동부지구 지방법원의 6개 지원 (division) 중 “Marshall 지원”에 Texas 주 동부지구 지방법원에 제기된 전체 특허침해소송의 절반 이상이 제기되었다고 한다.¹¹⁸⁾

Texas 주 동부지구 지방법원이 특허권자가 선호하는 특허침해소송의 재판적이 된 이유는 특허권자에게 친화적인 태도를 견지하고 있는 것에 기인한다.¹¹⁹⁾ 첫째, Texas 주 동부지구 지방법원은 타 지방법원에 비하여 최종판결이 선고되기까지 적은 시간이 소요되는 “rocket docket”이다.¹²⁰⁾ 1999년 Texas 주 동부지구 지방법원 판사로 지명되었던 유명판사인 T. John Ward 판사¹²¹⁾는 2001년에 Texas 주 동부지구 지방법원에서의 특허침해소송에 적용될 수 있는 “절차원칙(Local Patent Rule)”을 채택하였고, 이 절차원칙의 적용으로 인하여 기존에 특허침해소송에 대한 최종판결이 선고되기까지 3년에서 5년 정도 소요되었던 것이 14개월에서 18개월로 단축되었다.¹²²⁾ 특히 Ward 판사가 도입한 절차원칙은 California 주 북부지구 지방법원이 1998년

지방법원에 제기된 전체 특허침해소송의 13%를 차지하여 1위, 2008년 11%를 차지하여 1위, 2009년 9%를 차지하여 California 주 중부지구 지방법원 다음으로 2위, 2010년 10%를 차지하여 1위, 2011년 12%를 차지하여 Delaware 주 지방법원 다음으로 2위를 차지하였다. 2012년부터 Texas 주 동부지구 지방법원에 제기된 특허침해소송 건수는 이전보다 점진적으로 더 증가하였다. Texas 주 동부지구 지방법원은 2012년 23%를 차지하여 1위, 2013년 24%를 차지하여 1위, 2014년 28%를 차지하여 1위를 차지하였다. 2007년부터 2015년 6월까지 미국 지방법원에 제기된 특허침해소송 건수를 종합하면, Texas 주 동부지구 지방법원이 21%를 차지하여 전체 1위를 기록하였다.

117) Gugliuzza & La Belle, *supra* note 25, p.1030.

118) Leychkis, *supra* note 91, p.205. Texas 주 동부지구 지방법원은 43개의 county에 대한 관할권을 가지고 있고, 6개의 지원인 “Beaumont”, “Lufkin”, “Marshall”, “Sherman”, “Texarkana”, “Tyler”로 구성되어 있다.

119) Recent Case, “Patent Law – Forum Selection – Federal Circuit Heightens Standard for Plaintiff Presence That Will Weigh Against Transfer – In re Zimmer Holdings, Inc., 609 F.3d 1378 (Fed. Cir. 2010)”, *Harv. L. Rev.*, Vol.124 No.2(2010), p.632; Samp, *supra* note 93, p.46.

120) Woodhouse, *supra* note 92, p.235; Lii, *supra* note 93, p.36.

121) Leychkis, *supra* note 91, p.207. Ward 판사는 Texas 주 동부지구 지방법원의 “rock star”이다. 그는 클린턴 대통령에 의하여 지명되었다.

122) Woodhouse, *supra* note 92, p.235.

에 채택하였던 절차원칙에서 18개월의 증거개시기간을 9개월로 단축하는 규정을 두고 있었다.¹²³⁾ 결과적으로 이 원칙은 특허권자가 부담하는 소송비용을 줄여주는 효과가 있었다.¹²⁴⁾ 둘째, Texas 주 동부지구 지방법원은 타 지방법원에 비하여 배심재판이 이루어질 경우 특허권자의 승소율이 아주 높다.¹²⁵⁾ 1998년부터 2006년까지 특허침해소송의 배심재판에 대한 특허권자의 승소율은 전체 지방법원의 평균이 68%였지만, Texas 주 동부지구 지방법원은 90%에 달하였다.¹²⁶⁾ 셋째, Texas 주 동부지구 지방법원은 타 지방법원에 비하여 특허사건에서 손해배상액을 고액으로 산정하는 경향이 강하다.¹²⁷⁾ 대표적인 사례로 2009년 6월 Texas 주 동부지구 지방법원의 배심원은 Centocor Ortho Biotech, Inc. v. Abbott Labs. 판결¹²⁸⁾에서, 16억7천만 달러라는 엄청난 고액의 손해배상액을 산정하기도 하였다.¹²⁹⁾ 넷째, Texas 주 동부지구 지방법원의 소속 판사들은 타 지방법원에 비하여 특허침해소송에 대한 전문성이 높다.¹³⁰⁾ 과거 Texas 주 동부지구 지방법원의 소속판사였던 Ward 판사, Leonard Davis 판사, David Folsom 판사, 현재에도 판사직을 수행하고 있는 Ronald Clark 판사는 다수의 특허침해소송을 처리한 경험을 바탕으로, 특허침해소송에 대한 전문성이 높은 것으로 전해지고 있다.¹³¹⁾

이러한 다양한 이유들로 인하여 Texas 주 동부지구 지방법원은 자신의 특허를 실시하지 않으면서 침해자와 라이선스협상을 통한 라이선스계약을 체결함으로써, 고액의 실시료를 획득하려는 “특허괴물(patent troll)”¹³²⁾이 선호

123) Anderson, supra note 110, p.652.

124) Lii, supra note 93, p.36; Taylor, supra note 57, p.570.

125) Rooklidge & Stasio, supra note 38, p.2; Lii, supra note 93, p.37.

126) Leychkis, supra note 91, p.211.

127) Lii, supra note 93, p.37; Anderson, supra note 110, p.653.

128) Centocor Ortho Biotech, Inc. v. Abbott Labs., 669 F.Supp.2d 756 (E.D. Tex. 2009).

129) Centocor Ortho, 669 F.Supp.2d p.759.

130) Michael C. Smith, “Rocket Docket: Marshall Court Leads Nation in Hearing Patent Cases”, *Tex. B. J.*, Vol.69(2006), p.1048.

131) Leychkis, supra note 91, pp.206-08; Smith, supra note 130, p.1048.

132) Jeremy Cham & Matthew Faucet, “Footsteps of the Patent Troll”, *Intell. Prop. L. Bull.*, Vol.10(2005), p.1. 특허괴물은 새로운 제품과 기술을 실시하기 위하여 특허를 획득하는 것이 아니라, 제3자에게 실시권구매를 강요하기 위하여 특허를 획득한다. 그리고

하는 재판적이 되었다.¹³³⁾ 특히 2000년대 이후 연방순회항소법원이 VE Holding 판결을 통하여 채택한 특허침해소송의 재판적에 대한 법리는 특허 침해를 당한 특허권자를 구제하기 위한 형평법적인 구제수단인 영구적인 금지명령(permanent injunction)¹³⁴⁾과 더불어 자신의 경제적인 이익을 추구하기 위한 특허피물의 소송상의 도구로 악용되었다.¹³⁵⁾ 일반적으로 특허피물은 침해자로부터 고액의 실시료를 획득하기 위하여 특허침해소송을 제기하기 때문에, 과학기술의 연구개발에 쓰여야 할 자금이 소송비용으로 소모되게 함으로써 기술혁신을 저해하고 있다는 비판을 받고 있다.¹³⁶⁾ 또한 특허피물은 고액의 라이선스계약을 통한 이익을 획득하려고 하지만 특허기술의 발명 활동에 대한 투자를 전혀 하지 않기 때문에, 기술혁신을 저해한다는 비판도 받고 있다.¹³⁷⁾ 이에 연방대법원은 미국 특허법과 특허제도가 목적으로 하는 혁신을 통한 미국의 산업발전과 경제발전을 도모하기 위하여, TC Heartland 판결을 통하여 미국 특허침해소송의 재판적에 대한 법리를 변경하기 위하여 이 사건에 개입하였다.¹³⁸⁾ 연방순회항소법원이 1990년 VE Holding 판결을 통하여 채택한 미국 특허침해소송의 재판적에 대한 법리는, 연방대법원이 2017년 TC Heartland 판결에서 이에 대한 법리를 변경할 때까지 약 27년 동안이나 적용되었다.¹³⁹⁾

특허피물은 특허발명을 위하여 자본을 투자하지 않고, 기업들이 특허를 이용하는 것을 기다려 특허를 침해한 침해자에게 특허권을 행사하기 때문에, 침해 기업들에게 실시료를 지불하든지 아니면 소송을 받아들이든지 선택을 강요한다.

133) Lii, *supra* note 93, p.38.

134) 미국 특허법에서의 영구적인 금지명령의 자세한 내용에 대해서는 이주환, “미국 특허법에서의 영구적인 금지명령에 대한 법리의 전개과정—미국 연방대법원 eBay 판결을 중심으로”, 『지스투스』, 통권 제162호(2017) 참조하기 바란다.

135) Michael J. Sacksteder & Athul Acharya, “Supreme Court Announces New Limits on Venue in Patent Cases, Blunting Key Troll Tool”, Lexology, May 23 2017, <<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=35c05f79-c4ef-4036-8f57-64b999c1d708>>, 검색일: 2017.12.20.

136) Stephany A. Olsen LeGrand, “eBay v. MercExchange: On Patrol for Trolls”, *Hous. L. Rev.*, Vol.44(2007), p.1186.

137) David G. Baker, “Troll or No Troll? Policing Patent Usage with an Open Post-Grant Review”, *Duke L. & Tech. Rev.*, Vol.4(2005), p.*7.

138) Gugliuzza & La Belle, *supra* note 25, p.1031.

III. 연방대법원 TC Heartland 판결

1. 소송경과와 연방순회항소법원 판결

특허권자인 Kraft 사는 Delaware 주법에 의하여 설립되었고, Illinois 주에 주된 영업소를 두고 있다.¹⁴⁰⁾ 그리고 Kraft 사와 동일한 제품시장에서 경쟁하고 있는 피고 TC Heartland 사는 향기가 나는 음료수 믹스(flavored drink mixes)를 생산하는 기업으로, Indiana 주법에 의하여 설립되었고, Indiana 주에 본사를 두고 있다.¹⁴¹⁾ Kraft 사는 TC Heartland 사의 제품이 자신의 특허를 침해하였다는 이유로, Delaware 주 지방법원에 특허침해소송을 제기하였다.¹⁴²⁾ TC Heartland 사는 Delaware 주에 자신의营业소를 설립하지 않았지만, Delaware 주에서 자신의 제품을 유통시켰다.¹⁴³⁾ TC Heartland 사는 Delaware 주 지방법원은 이 사건의 재판적으로 인정될 수 없다는 이유로, 당해 소송을 각하하거나 혹은 Indiana 주 남부지구 지방법원으로 이송하여 달라는 신청을 하였다.¹⁴⁴⁾ 이 신청에서 TC Heartland 사는 1957년 Fourco Glass 판결에서, 연방대법원이 특허침해소송의 재판적에 대하여 기업의 경우에는 “법인이 설립된 주”에서 “거주하는” 것이라고 판결하였기 때문에, 소송절차법 제1400조(b)의 첫 번째 절이 규정하는 “resides”를 해석함에 있어서, 자신은 Delaware 주에 거주하고 있지 않다고 주장하였다.¹⁴⁵⁾ 이어서 TC Heartland 사는 소송절차법 제1400조(b)의 두 번째 절이 규정하는 “regular and established place of business”에 있어서, 자신은 Delaware 주

139) Samp, supra note 93, p.45.

140) TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC, No. 16-341, p.2 (May 22, 2017).

141) TC Heartland, No. 16-341, p.2.

142) TC Heartland, No. 16-341, p.2.

143) TC Heartland, No. 16-341, p.2.

144) TC Heartland, No. 16-341, pp.2-3.

145) TC Heartland, No. 16-341, p.3.

에 일정하고 확립된 영업소를 두지 않았다고 주장하였다.¹⁴⁶⁾ 그러나 Delaware 주 지방법원은 VE Holding 판결에서 연방순회항소법원이 채택하였던 법리에 근거하여, 이 주장을 배척하였다.¹⁴⁷⁾ 이후 TC Heartland 사는 “a writ of mandamus”¹⁴⁸⁾을 신청하였지만, 연방순회항소법원은 이 신청을 기각하였다.¹⁴⁹⁾ 그 이유에 대하여 연방순회항소법원은 1998년 개정 소송절차법 제1391조(c)가 소송절차법 제1400조(b)가 규정하는 “resides”의 정의에 영향을 주었기 때문에, 개정 소송절차법 제1391조(c)는 연방대법원이 1957년 Fourco Glass 판결을 통하여 채택하였던 특허침해소송의 재판적에 대한 법리를 변경하였다고 설명하였다.¹⁵⁰⁾ TC Heartland 사는 상고허가(certiorari) 신청을 하였고, 2017년 3월 27일 연방대법원은 이를 받아들였다.¹⁵¹⁾

2. 연방대법원 판결

연방대법원 대법관 8인 전원일치의 의견은 Thomas 대법관이 작성하였다.¹⁵²⁾ 우선 연방대법원은 i) 이 사건은 특허침해소송의 재판적에 대한 것으로, 현행 특허침해소송에 대한 특별재판적 규정인 소송절차법 제1400조

146) TC Heartland, No. 16-341, p.3.

147) Kraft Foods Grp. Brands LLC v. TC Heartland, LLC, 2015 WL 5613160, *1-2 (D.Del. Sept. 24, 2015).

148) In re TC Heartland LLC, 821 F.3d 1338, 1341 (2016). 연방순회항소법원은 2004년 연방대법원 Cheney v. U.S. Dist. Court for the Dist. of Columbia, 542 U.S. 367, 380-381 (2004) 판결을 인용하면서, “a writ of mandamus”는 사법적인 권력의 강탈(usrpation of power) 혹은 명백한 재량권의 남용(clear abuse of discretion)과 같은 예외적인 상황에서만 인정되고, 이것이 인정되려면 신청인은 ① 자신이 원하는 또 다른 적절한 구제방법(other adequate means)이 없다는 것, ② 자신이 “mandamus”에 대한 자신의 권리가 명확하고 반박할 수 없다는(clear and indisputable) 것에 대한 증명책임을 부담한다는 것, ③ 특정상황하에서 “writ”이 적절하다(appropriate)는 것이 문제된 법원으로 하여금 만족하게 하였다는 것을 증명하여야 한다고 언급하였다.

149) In re TC Heartland, 821 F.3d p.1340.

150) In re TC Heartland, 821 F.3d pp.1341-43.

151) TC Heartland, No. 16-341, p.3.

152) TC Heartland, No. 16-341, pp.1, 8. 다만 2017년 4월 10일 취임한 Gorsuch 대법관은 이 판결에 참가하지 않았다.

(b)는, 특허침해소송은 ① 피고가 거주하는 지역의 지방법원 혹은 ② 피고가 일정하고 확립된 영업소를 가지면서 특허침해행위를 한 지역의 지방법원에 제기될 수 있다고 규정하고 있고,¹⁵³⁾ ii) 자신의 선례인 1957년 Fourco Glass 판결은 소송절차법 제1400조(b)가 규정하는 “resides”는 “국내기업”의 경우에는 그 기업의 “법인이 설립된 주”를 의미하는 것이라고 판시하였는데,¹⁵⁴⁾ iii) 특히 Fourco Glass 판결에서 소송절차법 제1400조(b)가 규정하는 “resides”의 의미가 소송절차법 제1391조(c)가 규정하는 “residence”의 의미를 포함한다는 당사자의 주장은 배척되었다고 강조하였다.¹⁵⁵⁾ 이어서 연방대법원은 미국 특허침해소송의 재판적에 대한 소송절차법 규정의 제정 및 개정과정과 이에 대한 법리의 역사적인 발전과정을 언급하면서, Fourco Glass 판결이 채택한 법리를 받아들이면서, VE Holding 판결이 채택한 법리를 파기하는 이유를 구체적으로 설명하였다.

(1) 1988년 소송절차법 개정 이전 특허침해소송 재판적에 대한 법리의 전개과정

연방대법원은 i) 1789년 소송절차법은 원고는 ① 피고가 “거주자(inhabitant)”로 있는 지역의 지방법원 혹은 ② 피고가 소장의 송달을 받아 판결을 받을 수 있는 지역의 지방법원에 소송을 제기할 수 있다고 규정하였는데, 이는 일반민사소송뿐만 아니라 특허침해소송에도 적용된 규정이었고,¹⁵⁶⁾ ii) 약 100년 후에 개정된 1887년 소송절차법은 원고는 ① 피고가 “거주자(inhabitant)”로 있는 지역의 지방법원 혹은 ② 서로 다른 주에 주소가 있는 주민 간의 사건에서는 원고 혹은 피고가 거주자로 있는 지역의 지방법원에 소송을 제기할 수 있다고 규정하였지만,¹⁵⁷⁾ iii) 1893년 In re Hohorst 판

153) TC Heartland, No. 16-341, p.1.

154) TC Heartland, No. 16-341, p.1.

155) TC Heartland, No. 16-341, p.1. 연방대법원은 Fourco Glass 판결이 선고된 당시에 적용되었던 소송절차법 제1400조(b)는 현재까지 개정되지 않았다고 언급하였다.

156) TC Heartland, No. 16-341, p.3.

157) TC Heartland, No. 16-341, pp.3-4.

결은 이 규정은 특허침해소송에 적용되지 않는다고 판시하였기 때문에,¹⁵⁸⁾ iv) 일부법원은 이 규정을 특허침해소송에 적용하였지만, 일부법원은 이 규정을 적용하지 않으면서, 원고는 이전 규정에 따라 피고가 소장의 송달을 받아 판결을 받을 수 있는 지역의 지방법원에 소송을 제기할 수 있다고 판시하였다고, 언급하였다.¹⁵⁹⁾

이어서 연방대법원은 i) 미국 의회는 1897년에 소송절차법의 개정을 통하여 특허침해소송의 재판적에 대한 혼란을 해결하고자 하였고, ii) 1897년 개정 소송절차법은 일반민사소송에 적용되는 보통재판적과 구별하여, 특허침해소송에 적용되는 특별재판적에 대한 내용을 별도로 규정하였는데, iii) 이 규정에 의하면, 원고는 ① 피고가 거주자로 있는 지역의 지방법원 혹은 ② 피고가 일정하고 확립된 영업소를 가지면서, 특허침해행위를 한 지역의 지방법원에 특허침해소송을 제기할 수 있다고 언급하였다.¹⁶⁰⁾ 특히 연방대법원은 1892년 Shaw 판결을 인용하면서, 이 판결에서 “기업”은 법인이 설립된 주에서만 “거주하는” 것이라고 판시하였다는 것을 강조하였다.¹⁶¹⁾

특히 연방대법원은 자신의 선례인 1942년 Stonite Products 판결이, 1897년 개정 소송절차법이 규정한 특별재판적의 적용범위에 대하여 구체적으로 실시하였다고 강조하였다.¹⁶²⁾ 연방대법원은 i) Stonite Products 판결의 사실관계에 의하면, 두 피고는 같은 주에서 거주하였지만, 같은 주 내의 다른 지구 지방법원이 관할하는 지역에 거주하고 있었고, ii) 원고는 보통재판적 규정에 근거하여 두 피고를 상대로 같은 지구의 지방법원에 특허침해소송을 제기하였는데, iii) 이 판결은 특별재판적 규정은 특허침해소송에만 적용되는 “독점적인 규정(exclusive provision)”으로서, 보통재판적 규정에 의하여 보충되거나 변경될 수 없다는 이유로, 당해 지방법원에서의 재판적을 인정하

158) TC Heartland, No. 16-341, p.4. 연방대법원은 In re Hohorst, 150 U.S. 653, 661-62 (1893) 판결을 인용하였다.

159) TC Heartland, No. 16-341, p.4.

160) TC Heartland, No. 16-341, p.4.

161) TC Heartland, No. 16-341, p.4. 연방대법원은 Shaw v. Quincy Mining Co., 145 U.S. 444, 449-50 (1892) 판결을 인용하였다.

162) TC Heartland, No. 16-341, p.4.

지 않았다고 언급하였다.¹⁶³⁾ 특히 연방대법원은 Stonite Products 판결의 판시사항에 의하면, 특별재판적 규정은 특허침해소송에 대한 연방 지방법원들 간의 관할권의 분담을 명확히 하기 위하여 도입된 것이기 때문에, 이 규정을 보통재판적 규정에 합치되도록 해석하는 것은 특별재판적 규정에 대한 미국 의회의 입법목적을 훼손하는 것이라고 지적하였다.¹⁶⁴⁾

이어서 연방대법원은 i) 1948년 개정 소송절차법은 특별재판적 규정을 현행과 같이 소송절차법 제1400조(b)에 규정하였고, ii) 이 규정에 의하면, 특허침해소송은 ① 피고가 “거주하는(resides)” 지역의 지방법원, 혹은 ② 피고가 일정하고 확립된 영업소를 가지면서 특허침해행위를 한 지역의 지방법원에 제기될 수 있는데, iii) 이 개정규정은 이전규정의 “inhabits”를 “resides”로 변경한 것에 불과하다고 언급하였다.¹⁶⁵⁾ 또한 연방대법원은 1948년 개정 소송절차법은 i) 보통재판적 규정을 소송절차법 제1391조에 규정하였고, ii) 이 규정에 의하면, “기업”은 ① 법인이 설립된 지역의 지방법원, ② 영업을 하기 위하여 라이선스계약을 체결한 지역의 지방법원, ③ 실제로 영업을 하고 있는 지역의 지방법원에 소송을 제기당할 수 있고, iii) 이 지역의 지방법원은 “기업”이 거주하는 지역의 지방법원으로 간주될 수 있다고 언급하였다.¹⁶⁶⁾

그러나 연방대법원은 i) 1948년 소송절차법 개정 이후, 소송절차법 제1400조(b)가 규정하는 “resides”가 소송절차법 제1391조(c)가 규정하는 “residence”를 포함하는가의 여부에 대하여 법원 판결들이 일치되지 않았고,¹⁶⁷⁾ ii) 이후 선례인 1957년 Fourco Glass 판결은 소송절차법 제1400조(b)가 규정하는 “resides”가 소송절차법 제1391조(c)가 규정하는 “residence”를 포함한다고 판시하였던 제2순회항소법원 판결의 위법여부를 검토하였

163) TC Heartland, No. 16-341, p.4.

164) TC Heartland, No. 16-341, pp.4-5.

165) TC Heartland, No. 16-341, p.5.

166) TC Heartland, No. 16-341, p.5. 그리고 연방대법원은 재판적에 대한 1948년 소송절차법 규정과 1952년 소송절차법 규정은 동일하다고 언급하였다.

167) TC Heartland, No. 16-341, p.5.

고,¹⁶⁸⁾ iii) 이 판결은 소송절차법 제1400조(b)는 특허침해소송의 재판적에 대한 “유일하고도 독점적인 규정(sole and exclusive provision)”이라는 이유로 제2순회항소법원 판결을 파기하면서, 1942년 Stonite Products 판결의 판시 사항을 지지하였다고 언급하였다.¹⁶⁹⁾ 또한 연방대법원은 i) Fourco Glass 판결이 소송절차법 제1400조(b)가 규정하는 “resides”는 이전의 “inhabits”와 같은 의미를 가진다고 판시하였기 때문에, ii) 1948년 개정 소송절차법이 단순히 단어를 변경한 것은 특허침해소송의 재판적에 대한 법리를 변경한 것이 아니어서, iii) 결국 “국내기업”의 경우에는 “법인이 설립된 주”에서만 특허침해소송의 재판적이 인정된다고 판시하였다.¹⁷⁰⁾

(2) 1988년 소송절차법 개정 이후 특허침해소송 재판적에 대한 법리의 전개과정

연방대법원은 i) 1988년 개정 소송절차법은 제1391조를 개정하였고, ii) 개정 소송절차법 제1391조(c)는, “이 장하에서의 재판적에 대하여(for purposes of venue under this chapter)”, 피고기업은 “인적 관할권”에 속하는 지방법원에 “거주하는” 것으로 판단할 수 있다고 규정하였는데, iii) 1990년 VE Holding 판결에서, 연방순회항소법원은 개정 소송절차법 제1391조(c)가 소송절차법 제1400조(b)의 의미를 변경하였다고 판결하였고, iv) 그 이유에 대하여 연방순회항소법원은 개정 소송절차법 제1391조(c)상의 “이 장하에서의 재판적에 대하여”라는 문구가, 소송절차법 제1391조(c)의 개정이 소송절차법 제1400조(b)가 규정하는 “reside”의 의미를 변경하였다는 것에 대한

168) TC Heartland, No. 16-341, p.5.

169) TC Heartland, No. 16-341, pp.5-6. 특히 연방대법원은 미국 의회는 소송절차법 제1400조(b)를 특허침해소송에 적용되는 “독점적인(standalone)” 규정으로 제정하였고, 또한 1948년 개정 소송절차법 규정 어디에서도 제1400조(b)의 법적 지위가 변경되었다는 의회의 입법의도를 발견할 수 없기 때문에, 결국 소송절차법 제1391조(c)가 모든 민사소송에 적용될 수 있는 규정이라고 하더라도, 소송절차법 제1400조(b)가 특허침해소송에 대한 “완전하고 독립적이며 그 자체로 지배적인(complete, independent and alone controlling)” 규정이라는 것을 극복하기에 충분하지 않다고 강조하였다.

170) TC Heartland, No. 16-341, p.6.

“명확하고도 전형적인 표지(exact and classic language)”가 된다고 설명하였다
는 것을 언급하였다.¹⁷¹⁾ 이어서 연방대법원은 i) 2011년 개정 소송절차법
제1391조는 현행 규정과 같이 개정되었는데, ii) 현행 소송절차법 제1391조
(a)는 “법으로 달리 규정된 것을 제외하고는(except as otherwise provided by
law)”, 이 규정은 모든 민사소송의 재판적을 규율한다고 규정하고 있고, iii)
또한 제1391조(c)(2)¹⁷²⁾는 “모든 재판적에 대하여(for all venue purpose)” 기
업의 법인 설립여부와 관계없이, 피고가 특정 지방법원의 인적 관할권에 속
한다면, 피고는 그 지역에 “거주하는” 것으로 판단할 수 있다고 규정하였다
는 것을 언급하였다.¹⁷³⁾

(3) 연방대법원 판시사항과 연방순회항소법원 판결의 파기 이유

연방대법원은 이상에서의 미국 특허침해소송의 재판적에 대한 소송절차
법 규정의 제정과 개정 그리고 이에 대한 법리의 역사적인 전개과정에 근거
한다면, 소송절차법 제1400조(b)의 해석은 자신의 선례인 1957년 Fourco
Glass 판결에 따라야 하기 때문에, 소송절차법 제1400조(b)가 규정하는
“reside”는 “국내기업”의 경우에는 “법인이 설립된 주”만을 의미한다고 명시
적으로 판결하였다.¹⁷⁴⁾ 그리고 연방대법원은 연방순회항소법원 판결을 파

171) TC Heartland, No. 16-341, pp.6-7. 연방대법원은 VE Holding 판결에서 연방순회항소
법원이 개정 소송절차법 제1391조(c)는 “이 장이 규정하는 재판적에 대하여”라는 문구를
통하여 “같은 장”에 있는 모든 재판적 규정을 새롭게 정의하였고, 또한 소송절차법 제
1400조(b)와 소송절차법 제1391조(c)는 같은 장에 규정되어 있기 때문에 개정 소송절차
법 제1391조(c)는 소송절차법 제1400조(b)의 해석을 변경함으로써, 소송절차법 제1400
조(b)가 규정하는 “reside”의 의미를 다시 정의하였다고 설명하였다는 것을 언급하였다.

172) 28 U.S.C. § 1391(c)(2) Residency. - **For all venue purposes** - (2) an entity with the
capacity to sue and be sued in its common name under applicable law, whether or
not incorporated, shall be deemed to reside, if a defendant, in any judicial district in
which such defendant is subject to the court’s **personal jurisdiction** with respect to the
civil action in question and, if a plaintiff, only in the judicial district in which it
maintains its principal place of business.

173) TC Heartland, No. 16-341, p.7.

174) TC Heartland, No. 16-341, pp.7-8, 10. 연방대법원은 연방순회항소법원 판결을 파기
하고 자신의 의견에 따라 절차가 이루어지도록 판결을 환송한다고 판시하였다. 다만 연
방대법원은 이 사건에서는 “외국기업”에 대한 특허침해소송의 재판적의 문제에 대해서

기하는 이유를 다음과 같이 구체적으로 설명하였다.

첫째, 연방대법원은 i) VE Holding 판결에서의 연방순회항소법원의 해석과는 달리, 현행 소송절차법 제1391조에는 미국 의회가 1988년에 이 규정을 개정하면서 소송절차법 제1400조(b)가 규정하는 “reside”의 의미에 대하여 Fourco Glass 판결의 해석을 변경하였다는 의도를 찾을 수가 없다고 지적하면서, ii) 그 이유는 현행 소송절차법 제1391조(c)는 법문에서 “for all venue purpose”라고 규정하고 있고, 1957년 Fourco Glass 판결이 선고된 당시에 적용되었던 1952년 소송절차법 제1391조는 “for venue purpose”라고 규정하고 있어서, 양 규정상의 표현에는 실질적인 차이가 없기 때문이고, iii) 또한 이 사건에서 Kraft 사는 현행 소송절차법 제1391조(c)가 규정하는 “all venue purpose”가 그 자체로 “모든 재판적”을 의미한다고 주장하고 있지만, iv) 이러한 포괄적인 성격의 규정에 이전 법문에 없었던 “all”이라는 단어를 단순히 부가하였다고 하여, 의회가 양 규정이 다른 의미로 해석될 수 있다는 것을 의도하였다고는 판단할 수 없기 때문이라고 설명하였다.¹⁷⁵⁾

둘째, 연방대법원은 i) 현행 소송절차법 제1391조(a)는 “법으로 달리 규정한 것이 있다면(otherwise provided by law)” 이 조항이 적용되지 않는다고 명시적으로 규정하고 있지만, Fourco Glass 판결이 선고된 당시에 적용되었던 소송절차법 제1391조에는 이러한 예외적 사항에 대한 문구가 법문에 포함되지 않았다고 하더라도, ii) Fourco Glass 판결은 소송절차법 제1400조(b)가 규정하는 “reside”의 의미를 당시의 소송절차법 제1391조(c)가 규정하는 “residence”의 의미와는 다르게 해석하였고, iii) 이러한 Fourco Glass 판결의 판시사항에 근거한다면, 현행 소송절차법 제1391조가 규정하는 “법으로 달리 규정된 것을 제외하고는”이라는 문구는, 현행 소송절차법 제1400조(b)가 규정하는 “reside”에 대한 해석과 현행 소송절차법 제1391조가 규정하

는 다루지 않는다고 언급하였다.

175) TC Heartland, No. 16-341, p.8-9. 연방대법원은 Fourco Glass 판결에서도 원고는 소송절차법 제1391조(c)는 특허침해소송을 포함하여 “모든 소송”을 포함한다는 주장을 하였다고 언급하였다.

고 있는 “reside”에 대한 해석이 다르다는 것을 명시적으로 인정하는 것이라고 설명하였다.¹⁷⁶⁾

셋째, 연방대법원은 i) Kraft 사는 VE Holding 판결에 기하여, 1988년 소송절차법 제1391조(c)에서 1952년 소송절차법이 규정하였던 “for venue purpose”가 “for purposes of venue under this chapter”로 개정된 것을 자신의 주장의 근거로 삼았지만, ii) 미국 의회는 1988년 소송절차법 제1391조(c)에서 “under this chapter”를 삭제하여 현행 소송절차법 제1391조(c)를 규정하였고, 양 규정은 이 조항의 원래 규정인 1952년 소송절차법 제1391조(c)와 실질적으로 동일한 규정이기 때문에, iii) Kraft 사의 주장과는 달리, 현행 소송절차법 제1391조(c)에는 VE Holding 판결에서 연방순회항소법원이 채택한 법리가 구체화되어 있다는 근거를 찾을 수 없다고 설명하였다.¹⁷⁷⁾

IV. TC Heartland 판결의 의미와 영향력

TC Heartland 판결은 소송절차법 1400조(b)가 규정하는 “resides”가 국내 회사의 경우에는 피고회사의 “법인이 설립된 주”에서만 거주한다는 것을 의미한다고 명시적으로 선언한 판결로 의의가 있다.¹⁷⁸⁾ TC Heartland 판결에서 연방대법원은 1990년 VE Holding 판결에서 연방순회항소법원이 채택하였던 소송절차법 1400조(b)가 규정하는 “resides”는 피고회사가 침해피의 제품을 판매하고 있는 주에서 거주한다는 법리를 파기하면서, 자신의 선례인 1957년 Fourco Glass 판결이 채택한 법리를 다시 받아들였다.¹⁷⁹⁾ 결국 TC

176) TC Heartland, No. 16-341, p.9. 그리고 연방대법원은 Pure Oil Co. v. Suarez, 384 U.S. 202, 205 (1966) 판결을 인용하면서, 이 판결은 특정 법 규정에 소송절차법 제1391조의 적용을 제한한다는 문구가 없는 경우에 한하여, 소송절차법 제1391조가 “residence”라는 단어를 사용하는 모든 재판적 규정에 대하여 적용되는 “하나의 판단기준”이 될 수 있다고 판시하였다고 설명하였다.

177) TC Heartland, No. 16-341, pp.9-10.

178) TC Heartland, No. 16-341, p.2.

179) TC Heartland, No. 16-341, pp.2, 7.

Heartland 판결은 소송절차법 1400조(b)가 규정하는 “resides”의 의미를 제한하여 해석함으로써, 미국 특허침해소송의 재판적을 제한하는 판결이라는 의미를 가진다.¹⁸⁰⁾ 특히 연방대법원은 TC Heartland 판결을 통하여 미국 특허침해소송의 재판적에 대한 법리를 변경함으로써, 2000년대 이후 미국 연방지방법원 중에서 특허권자에게 가장 친화적인 태도를 취하고 있는 재판적으로 유명한 Texas 주 동부지구 지방법원에 특허침해소송이 과도하게 집중되는 것을 막고자 하였다.¹⁸¹⁾

앞에서 설명한 것처럼, TC Heartland 판결이 선고된 시점으로부터 소급하여 최근 2년 동안, 미국에서 제기된 전체 특허침해소송의 약 40%가 Texas 주 동부지구 지방법원에 제기되었는데, 이는 미국 특허침해소송에서 포럼쇼핑이 만연하고 있었다는 것을 보여 준다.¹⁸²⁾ 이러한 측면에서 TC Heartland 판결은 특허침해소송에서 포럼쇼핑을 저지하기 위한 연방대법원의 중대한 결단이라고 평가할 수 있다.¹⁸³⁾ TC Heartland 판결이 선고된 직후, Texas 주 동부지구 지방법원에 제기되는 특허침해소송이 감소하고, 많은 기업의 법인이 설립되어 있는 Delaware 주 지방법원, California 주 북부지구 지방법원, New Jersey 주 지방법원에 제기되는 특허침해소송이 증가할 것으로 예상되었다.¹⁸⁴⁾ 실제로 TC Heartland 판결이 선고된 2017년 5월 22일을 기준으로, 2017년 2분기인 4월에서 6월까지 Texas 주 동부지구 지방법원에 특허침해소송이 제기된 건수는 293건이었지만, 3분기인 7월에서 9월까지 그 건수는 139건으로, 그 수가 상당히 감소하였다.¹⁸⁵⁾ 이 수치는 Texas 주 동부지구 지

180) Lin & Goldsmith, *supra* note 13.

181) Shimanoff & Kang, *supra* note 14.

182) Amy L. Baker, “U.S. Supreme Court Shuts Down Patent Troll Venue Shopping”, LEXOLOGY, May 30 2017, <<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=6e64b441-2429-4ecb-9325-4503ca11394c>>, 검색일: 2017.12.21.

183) Mathews, *supra* note 15.

184) Barry J. Herman, Christine Dupriest & Michael Nullet, “TC Heartland: The Impact of Updating Patent Venue Rules”, LEXOLOGY, May 30 2017, <<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=4297800a-63dd-4fbc-aea7-00822c8a94ae>>, 검색일: 2017.12.21.

185) Brian Howard, “Patent Litigation Trends in the Three Months after T.C. Heartland”,

방법원에서의 포럼쇼핑을 저지하기 위한 연방대법원의 결단이 연방대법원의 의도대로 그 실효성이 나타나고 있음을 반증하고 있다.¹⁸⁶⁾

그리고 TC Heartland 판결은 소송절차법 제1400조(b)의 해석에 있어서 특허권자로 하여금 피고가 침해피의제품을 판매하고 있는 지역의 지방법원이라면 미국 94개 지방법원 어디에서도 특허침해소송을 제기하는 것이 가능하게 하였던 법리를 폐기하고, 피고회사의 법인이 설립된 지역의 지방법원에서만 특허침해소송을 제기하도록 하는 법리를 채택하였기 때문에,¹⁸⁷⁾ 미국 특허침해소송의 재판적에 대한 법리를 피고에게 유리하게 변경한 판결이라는 점에서도 의의가 있다.¹⁸⁸⁾ 결국 TC Heartland 판결에 의하여 피고는 TC Heartland 판결이 선고되기 이전처럼 침해피의제품의 판매행위 이외에 별다른 연고가 없었던 지역의 지방법원에서 특허침해소송을 수행할 필요가 없게 되었기 때문에, 피고의 입장에서는 그 동안의 소송수행의 불편함이 사라지게 되었다.¹⁸⁹⁾

Lex Machina, October 18 2017, <<https://lexmachina.com/patent-litigation-trends-in-the-three-months-after-t-c-heartland>>, 검색일: 2017.12.21. 2017년 2분기 Texas 주 동부지구 지방법원에 제기된 특허침해소송 293건은 미국에서 제기된 전체 특허침해소송의 26%에 해당하고, 3분기 제기된 139건은 미국에서 제기된 전체 특허침해소송의 14%에 해당한다.

186) Fried Frank, "A Look at District Court Filing Trends Six Months after TC Heartland", Fried Frank Intellectual Property Into the Heartland, Dec. 4 2017, <<http://www.friedfrank.com/siteFiles/Publications/1242017IPHeartlandDistrictCourtFilingTrends.pdf>>, 검색일: 2017.12.22. 2016년 11월 22일부터 TC Heartland 판결이 선고된 2017년 5월 22일까지, 미국에서 제기된 전체 특허침해소송 중에서 Texas 주 동부지구 지방법원에 제기된 특허침해소송은 37.71%였지만, TC Heartland 판결이 선고된 2017년 5월 22일 이후부터 2017년 11월 22일까지 미국에서 제기된 전체 특허침해소송 중에서 Texas 주 동부지구 지방법원에 제기된 특허침해소송은 13.96%였다. 특히 TC Heartland 판결이 선고된 이후 미국 특허침해소송의 재판적에서 가장 두드러진 특징은 Delaware 주 지방법원이 특허침해소송이 가장 많이 제기되는 지방법원이 되었다는 것이다. TC Heartland 판결이 선고된 2017년 5월 22일 이후부터 2017년 11월 22일까지 미국에서 제기된 전체 특허침해소송 중에서 Delaware 주 지방법원에 제기된 특허침해소송은 24.09%였다.

187) Elizabeth Carbone & David M. Kohane, "Farewell to Texas? Supreme Court Limits Where Alleged Patent Infringers Can Be Sued", LEXOLOGY, June 14 2017, <<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=126dd445-4bbf-4d54-875e-69138561cba0>>, 검색일: 2017.12.22.

188) Mathews, *supra* note 15.

한편 소송절차법 제1400조(b)는 미국에서 특허침해소송이 제기될 수 있는 또 하나의 재판적으로 “피고가 일정하고 확립된 영업소를 가지면서 특허침해행위를 한 지역의 지방법원”을 들고 있다.¹⁹⁰⁾ TC Heartland 판결에서 연방대법원이 “피고가 거주하는 지역의 지방법원”의 의미를 “피고기업의 경우에는 법인이 설립된 지역의 지방법원”으로 제한하여 해석하였기 때문에,¹⁹¹⁾ TC Heartland 판결이 선고된 이후부터, 특허권자는 ① 피고회사의 법인이 설립된 지역의 지방법원, ② 피고가 일정하고 확립된 영업소를 가지면서 특허침해행위를 한 지역의 지방법원 중에서, 자신에게 유리한 지방법원에 특허침해소송을 제기할 것이다. 특히 “피고가 일정하고 확립된 영업소를 가지면서 특허침해행위를 한 지역의 지방법원”이라는 특허침해소송의 재판적은 연방순회항소법원의 1990년 VE Holding 판결이 선고된 이후부터 TC Heartland 판결이 선고되기까지 거의 적용되지 않았지만,¹⁹²⁾ TC Heartland 판결이 선고된 직후부터는 소송절차법 제1400조(b)가 규정하는 “일정하고 확립된 영업소”의 의미에 대하여 많은 다툼이 있을 것으로 예상되었다.¹⁹³⁾ 실제로 2017년 9월 21일에 관시된 In re Cray 판결¹⁹⁴⁾에서, 연방순회항소법원은 2017년 6월 29일 Texas 주 동부지구 지방법원의 Rodney Gilstrap 판사가 “일정하고 확립된 영업소”의 인정기준으로 제시하였던 4가지 요건¹⁹⁵⁾을

189) Baker, supra note 182. TC Heartland 판결은 자신이 속한 주 밖에서 특허침해소송을 수행할 자금과 자원이 부족한 소기업에게 특히 유리한 판결이다.

190) 28 U.S.C. § 1400(b).

191) TC Heartland, No. 16-341, p.2.

192) Jake M. Gipson, “New Venue Considerations May Shape Patent Litigation after TC Heartland”, LEXOLOGY, June 1 2017, <<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=b95b1290-5ef8-4586-bfa7-3bc9a3c17f04>>, 검색일: 2017.12.22.

193) Megan S. Woodworth & William A. Hector, “Supreme Court Alters Patent Venue Landscape-E.D. Tex. No Longer the Heartland of Patent Litigation”, LEXOLOGY, May 25 2017, <<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=3bccc34a-71a6-42f9-a932-74328d46a705>>, 검색일: 2017.12.22.

194) In re Cray, No. 17-129 (Fed. Cir. Sept. 21, 2017).

195) Raytheon Co. v. Cray, Inc., No. 2:15-CV-01554, pp.22-25 (June 29, 2017, E.D. Tex). Rodney Gilstrap 판사는 “일정하고 확립된 영업소”의 인정기준으로 4가지, 즉 ① 피고가 재산(property), 재고품(inventory), 기반시설(infrastructure), 고용인(people) 등을 포함하여 당해 지방법원의 관할에 속하는 지역에서 “물리적인 존재(physical presence)”를 가

폐기하고, 이에 대한 3가지 요건, 즉 i) 해당 지방법원이 속하는 지역 이내에서 “물리적인 장소(physical place)”가 존재하여야 하고, ii) 이 물리적인 장소는 반드시 “일정하고 확립된 영업소(regular and established place of business)”이어야 하며, iii) 이 영업소는 반드시 “피고의 장소(place of the defendant)”이어야 한다는 것을 채택하였다.¹⁹⁶⁾

이 사건에서 Gilstrap 판사는 자신이 제시하였던 기준에 근거하여, 피고가 당해 지역 내에 영업소를 두지는 않았지만 재택근무를 하는 2명의 직원이 있다는 이유로, Texas 주 동부지구 지방법원에서의 재판적을 인정하였지만,¹⁹⁷⁾ 연방순회항소법원은 피고가 자신의 고용인으로 하여금 자신의 업무를 하도록 지시한 물리적인 장소는 존재하지만, 피고의 고용인이 재택근무하고 있는 집은 피고의 일정하고 확립된 영업소가 아니라는 이유로, Texas 주 동부지구 지방법원에서의 재판적을 인정하지 않았다.¹⁹⁸⁾ In re Cray 판결은 TC Heartland 판결이 선고된 이후 미국 특허침해소송의 재판적에 대한 최초의 연방순회항소법원 판결로서, 소송절차법 제1400조(b)가 규정하는 “일정하고 확립된 영업소”를 판단할 수 있는 구체적인 기준을 제기하였다는 점에서 그 의의가 있었다.¹⁹⁹⁾ 나아가 In re Cray 판결은 Gilstrap 판사가 제

지는가의 여부, ② 피고가 외부적으로 혹은 내부적으로 당해 지방법원의 관할이 속하는 지역에서 “존재(presence)를 나타낸 정도”, ③ 제품판매를 통한 수익(sales revenue)을 포함하여 당해 지방법원의 관할이 속하는 지역에서의 “존재를 통한 이익(benefits)을 획득한 정도”, ④ 당해 지역에서의 소비자의 지지도(customer support), 진행 중인 계약관계(ongoing contractual relationships), 차별화된 판매노력(targeted marketing efforts)을 포함하여, 당해 지방법원의 관할이 속하는 지역에서 현존하거나 잠재적으로 존재할 수 있는 소비자(customers), 사용자(users), 실체(entities)와 “피고의 상호활동의 정도”를 언급하였다.

196) In re Cray, No. 17-129, pp.11-13.

197) Scott Graham, “Texas Judge Sets Patent Venue Test for a Post-TC Heartland World”, Inside Counsel, July 6 2017, <<http://www.insidecounsel.com/2017/07/06/texas-judge-sets-patent-venue-test-for-a-post-tc-h>>, 검색일: 2017.12.22. 이 판결에 대하여 미국 하원 법사위원장(House Judiciary Chairman)인 Robert W. Goodlatte은 TC Heartland 판결에서의 연방대법원의 취지를 무시하였다고 비판하였다.

198) In re Cray, No. 17-129, p.19.

199) Joseph M. Beauchamp, Keith B. Davis & Hilda C. Galvan, “Federal Circuit Provides Framework for Establishing Venue in Patent Cases”, LEXOLOGY, September 26 2017,

시한 “일정하고 확립된 영업소”의 인정기준을 폐기함으로써, TC Heartland 판결에서의 연방대법원의 취지와는 연장선에서 미국 특허침해소송의 재판적을 인정하는 기준을 제한한 판결이라고도 평가할 수 있다.²⁰⁰⁾

다만 TC Heartland 판결에서 연방대법원은 자신이 채택한 특허침해소송의 재판적에 대한 법리는 “국내기업”에만 적용된다는 것을 강조하였다.²⁰¹⁾ 따라서 “외국기업”의 경우에는 어떠한 기준에 근거하여 특허침해소송의 재판적을 결정하여야 하는가에 대한 법적 문제가 제기된다. 만일 외국기업이 미국 내에 법인 혹은 영업소를 두고 있을 경우에는 미국 특허법 1400조(b)가 규정하는 재판적의 하나인 “피고가 일정하고 확립된 영업소를 가지면서 특허침해행위를 한 지역의 지방법원”에서의 재판적의 인정문제를 논할 수 있지만, 이와 달리 외국기업이 미국 내에 법인 혹은 영업소를 두지 않을 경우에는 미국 특허법 1400조(b)가 규정하는 재판적을 논할 수 없기 때문에, 이러한 외국기업을 특허침해소송의 피고로 할 경우 재판적을 어떻게 처리하여야 하는가에 대한 문제가 제기된다. 후자의 경우에 있어서 특허권자는 일반 민사소송에 대한 보통재판적 규정인 소송절차법 제1391조(c)에 의하여 특허침해소송을 제기할 수 있다는 견해가 제기되기도 하였다.²⁰²⁾ 이 견해에 의하면 미국 내에 일정한 영업소 또한 법인을 두지 않은 외국기업은 특허권자가 원하는 재판적에서 특허침해소송을 수행해야 하기 때문에, 특허권자가 선호하는 재판적인 Texas 주 동부지구 지방법원에서 소송을 수행하여야 할 확률이 높아진다.²⁰³⁾ 결국 TC Heartland 판결은 미국 특허침해소송에서 만연하고 있었던 포럼쇼핑을 해결하기 위한 미국 연방대법원의 결단으로서 그 가

<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=e35cef0c-bd24-4855-b4c9-3ad84f205bd6>, 검색일: 2017.12.22.

200) Alison C. Casey, “Judge Gilstrap’s Patent Venue Test Gets Slapped Down”, LEXOLOGY, September 27 2017, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=e6ff1e64-4d10-43fe-be80-25e25befb854>, 검색일: 2017.12.22.

201) TC Heartland, No. 16-341, p.7.

202) Woo Sin Sean & Jonathan B. Tropp, ““TC Heartland” Shifts the Patent Litigation Landscape”, LEXOLOGY, May 23 2017, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=b5afd3f9-be29-4f2d-9177-db0be90b69d1>, 검색일: 2017.12.23.

203) Sacksteder & Acharya, supra note 135.

치가 크지만, 세계 제1위의 경제대국인 미국에 수많은 외국기업들이 자신의 영업활동을 영위하고 있다는 사실을 감안하면, 외국기업에 대한 특허침해소송 재판적의 문제를 명확히 하지 않았다는 점에서 충분히 비판받을 수 있다고 생각된다. TC Heartland 판결이 선고된 이후, 외국기업에 대한 특허침해소송 재판적이라는 법적 쟁점은 하급심에서 본격적으로 다루어졌다.

2017년 12월 22일 New York 주 남부지구 지방법원은 Sharp Corp. v. Hisense Electronic, Co. 판결²⁰⁴⁾에서, 이 문제를 다루었다. 이 사건에서 특허권자는 중국에 주된 영업소를 두고 있는 중국기업 Hisense Electric 사, 그리고 Hisense Electric 사의 자회사로 Georgia 주에 법인이 설립되고, Georgia 주에 주된 영업소를 둔 Hisense USA사와 Hisense Manufacturing사를 상대로, New York 주 남부지구 지방법원에 특허침해소송을 제기하였다.²⁰⁵⁾ New York 주 남부지구 지방법원은 소송절차법 제1400조(b)에 근거하여 Hisense USA사와 Hisense Manufacturing사는 New York 주 남부지구에 속하는 지역에 법인이 설립되어 있지 않고, 또한 일정하고 확립된 영업소가 없다는 이유로, 두 피고에 대한 New York 주 남부지구 지방법원에서의 재판적이 인정되지 않는다고 판시하면서, 두 피고가 자신의 영업소가 설치된 지역이 속하는 Georgia 주 북부지구 지방법원으로 이송신청한 것을 받아들였다.²⁰⁶⁾ 이어서 New York 주 남부지구 지방법원은 Hisense Electric사는 외국기업으로서 TC Heartland 판결에 의하여 규율되지 않고, 외국기업의 경우에는 인적 관할권에 속하는 지방법원에 재판적이 인정된다고 판시하였다.²⁰⁷⁾ 다만 이 사건에서 New York 주 남부지구 지방법원은 Hisense Electric사의 인적 관할권이 어느 곳의 지방법원에 존재하는가에 대하여 분석하지 않고, 그 대신 Hisense Electric사에 대해서는 소송편의상의 이유로

204) Sharp Corp. v. Hisense Electronic, Co., No. 17-CV-05404 (S.D.N.Y. Dec. 22, 2017).

205) Sharp Corp., No. 17-CV-05404, pp.1-2.

206) Sharp Corp., No. 17-CV-05404, pp.3-5, 9. New York 주 남부지구 지방법원은 소송절차법 제1406조(a)에 근거하여 피고 Hisense USA사와 Hisense Manufacturing사에 대한 사건을 Georgia 주 북부지구 지방법원으로 이송하였다.

207) Sharp Corp., No. 17-CV-05404, pp.3, 5.

Georgia 주 북부지구 지방법원으로의 이송명령을 선고하였다.²⁰⁸⁾

이와 달리 2017년 12월 18일 Delaware 주 지방법원은 Sharp Corp. 판결과 유사한 사건인 3G Licensing, S.A. v. HTC Corp. and HTC America Inc. 판결²⁰⁹⁾에서, 다른 내용의 판시를 하였다. 이 사건에서 특허권자는 대만에 주된 영업소를 두고 있는 대만기업 HTC사와 HTC사의 자회사로 Washington 주에 법인이 설립된 HTC America사를 상대로 Delaware 주 지방법원에 특허침해소송을 제기하였다.²¹⁰⁾ Delaware 주 지방법원은 HTC America사는 소송절차법 제1400조(b)에 근거하여 Delaware 주에 법인이 설립되어 있지 않고, 또한 일정하고 확립된 영업소가 없다는 이유로, Delaware 주 지방법원에서의 재판적을 인정하지 않았다.²¹¹⁾ 그리고 Delaware 주 지방법원은 HTC사는 외국기업으로 1972년 연방대법원의 Brunette 판결에 근거하여 보통재판적 규정인 소송절차법 제1391조가 적용되어야 하고, 소송절차법 제1391조(c)에 의하면 외국기업은 어떤 지방법원에서도 소송을 제기당할 수 있기 때문에, Delaware 주 지방법원은 HTC사에 대한 재판적으로 인정된다고 판시하였다.²¹²⁾ 결과적으로 Delaware 주 지방법원은 이 사건에서 당해 지방법원이 HTC America사에 대한 재판적으로 인정되지 않는다는 이유로 원고에게 주어진 기간 내에 HTC America사에 대한 소송을 자발적으로 취하하라는 명령을 하였고, 만일 원고가 소를 취하하지 않으면 피고들에 대한 소송을 Washington 주 서부지구 지방법원에서 함께 처리하기 위하여, 주어진 기간 내에 피고들로 하여금 Washington 주 서부지구 지방법원으로 이송신청을 할 것을 명령하였다.²¹³⁾

208) Sharp Corp., No. 17-CV-05404, pp.5-9. New York 주 남부지구 지방법원은 소송절차법 제1404조(a)에 근거하여 Hisense Electric사에 대한 사건을 Georgia 주 북부지구 지방법원으로 이송하였다.

209) 3G Licensing, S.A. v. HTC Corp. and HTC America Inc., No. 17-CV-0083 (D.Del. Dec. 18, 2017).

210) 3G Licensing, No. 17-CV-0083, pp.1-3.

211) 3G Licensing, No. 17-CV-0083, pp.2-3.

212) 3G Licensing, No. 17-CV-0083, pp.3-4.

213) 3G Licensing, No. 17-CV-0083, pp.6-7.

Sharp Corp. 판결과 3G Licensing 판결에 의한다면, 외국기업과 미국에 법인이 설립된 외국기업의 자회사를 공동피고로 하여 특허침해소송이 제기될 경우, 외국기업의 경우에는 미국에 법인에 설립되어 있지 않고 별도의 영업소가 없기 때문에, 소송절차법 제1400조(b)에 의한 재판적이 인정되지 않고, 결과적으로는 보통재판적인 소송절차법 제1391조가 적용되어 해당법원에서의 재판적의 인정여부를 판단한다.²¹⁴⁾ 다음으로 미국에 법인이 설립된 외국기업의 자회사의 경우에는 소송절차법 제1400조(b)가 적용되어, 우선 특허침해소송이 제기된 지방법원에 피고의 법인이 설립되어 있는가의 여부를 살펴서, 해당 지방법원에 재판적이 인정되는가의 여부를 판단하고, 만일 그 지방법원이 관할하는 지역에 피고의 법인이 설립되어 있지 않으면, 피고가 그 지방법원의 관할이 속하는 지역에서 피고가 일정하고 확립된 영업소를 두면서 특허침해행위를 하였는가의 여부를 살펴서, 해당 지방법원에 재판적인 인정되는가를 판단한다.²¹⁵⁾ 다만 두 판결의 결과가 달랐던 이유는 재판적에 대한 이송신청 혹은 이송명령과 관련하여 법원이 서로 다른 판단을 하였기 때문이다.

즉 Sharp Corp. 판결은 해당 지방법원에 재판적이 인정되지 않은 미국에 법인이 설립된 외국기업 자회사의 이송신청을 받아들인 후, 해당 지방법원에 재판적이 인정될 수 있는 외국기업에 대한 소송을 전체 소송절차의 편의성을 위하여 그 자회사가 이송신청한 지방법원으로 함께 이송명령을 선고하였고,²¹⁶⁾ 이에 비하여 3G Licensing 판결은 원고로 하여금 자신이 소를 제기한 지방법원에서 재판적이 인정되지 않는 미국에 법인이 설립된 외국기업 자회사에 대한 소송을 철회하도록 요구하였다.²¹⁷⁾ 두 판결 모두 외국기업과 미국에 법인이 설립된 외국기업의 자회사를 공동피고로 하여 제기된 특허침해소송을 효율적으로 처리하기 위한 판결을 선고하였지만, Sharp Corp. 판

214) Sharp Corp., No. 17-CV-05404, pp.3, 5; 3G Licensing, No. 17-CV-0083, pp.3-4.

215) Sharp Corp., No. 17-CV-05404, pp.3-5; 3G Licensing, No. 17-CV-0083, pp.2-3.

216) Sharp Corp., No. 17-CV-05404, p.9.

217) 3G Licensing, No. 17-CV-0083, pp.6-7.

결이 소송경제의 측면에서 더 타당한 판결을 관시하였다고 생각된다. 그 이유는 3G Licensing 판결처럼, 원고로 하여금 재판적이 인정되지 않은 피고에 대하여 소송을 취하하라고 명령하여 이후 이것이 받아들여진다면, 원고가 소를 취하한 피고에 대하여 다시 소송을 제기하여야 할 필요성도 발생할 수 있기 때문에 “분쟁의 일회적 해결”이라는 소송법적 원칙에 반하기 때문이다. 또한 Sharp Corp. 판결처럼 모든 피고가 소송에 참가하여야 할 필요성이 있는 소송의 경우에는, 소송절차의 편의성의 관점에서 모든 피고에 대한 소송을 함께 진행하는 것이 효율적이기 때문이다. 아직까지 이 문제에 대한 연방 순회항소법원의 판결이 선고되지 않았다. 앞으로 외국기업과 미국에 법인이 설립된 외국기업의 자회사를 공동피고로 하는 특허침해소송에서, 분쟁의 일회적 해결과 소송절차의 편의성의 관점에서 이 문제를 어떻게 해결하여야 할 것인가에 대한 연방순회항소법원의 판결을 기대해 본다.

V. 결 론

1980년대에 이르러 미국 레이건 행정부는 당시 급속도로 발전하고 있었던 일본의 경제성장을 견제하고, 특허권의 보호를 강화함으로써 미국의 산업발전과 경제발전을 유도하고자 특허중시정책(pro-patent policy)을 전개하였고, 그 일환으로 1982년에 연방순회항소법원을 설립하였다.²¹⁸⁾ 이에 연방순회항소법원은 1990년 VE Holding 판결을 통하여 미국 전역에 자신의 제품을 판매하고 있는 기업이라면 94개 연방지방법원 어디에서라도 특허침해소송을 제기당할 수 있도록 하는 법적 환경을 조성하였고,²¹⁹⁾ 이 판결에 의하여 일부 지방법원에 특허침해소송이 집중되는 포럼쇼핑현상이 발생하기 시작

218) Alan R. Thiele, Charles M. Hosch & Judith R. Blakeway, *Patent Infringement Litigation Handbook: Avoidance and Management*, American Bar Association, 2010, pp.3-4.

219) Samp, supra note 93, p.48; Lii, supra note 93, p.35.

하였다.²²⁰⁾ 특히 2000년대 이후에는 Texas 주 동부지구 지방법원에 특허침해소송이 과도하게 집중되었다.²²¹⁾ 2017년 연방대법원이 TC Heartland 판결을 통하여 VE Holding 판결이 채택한 법리를 폐기하기까지, 특허피물은 특허권자에게 친화적인 성향을 가지는 것으로 유명한 재판적인 Texas 주 동부지구 지방법원에 특허침해소송을 제기함으로써, 많은 경제적인 이익을 누렸다.²²²⁾ 특히 Texas 주 동부지구 지방법원에 제기되었던 전체 특허침해소송의 90%가 특허피물을 포함하여 NPE(Non-Practicing Entities)²²³⁾에 의하여 제기된 것이라고 한다.²²⁴⁾

2000년대에 이르러 연방대법원은 특허권의 과도한 보호가 미국 특허법과 특허제도가 목적으로 하는 혁신을 통한 자국의 산업발전에 기여할 수 없다는 비판적인 인식을 가지게 되었고, 이에 특허권의 보호를 약화시키는 정책을 지속적으로 펼쳐 왔다.²²⁵⁾ 특허출원경과 금반언원칙에 대한 2002년 Festo 판결을 필두로, 영구적인 금지명령에 대한 2006년 eBay 판결, 진보성에 대한 2007년 KSR 판결, 미국 특허법 제271조(f)에 대한 2007년 Microsoft 판결, 특허침해소송의 당사자적격에 대한 2007년 MedImmune 판결, 특허소진이론에 대한 2008년 Quanta 판결 등을 통하여 특허중시정책에 제동을 걸

220) Moore, *supra* note 92, p.903.

221) Leychkis, *supra* note 91, p.204.

222) Sacksteder & Acharya, *supra* note 135.

223) Miranda Jones, "Permanent Injunction, A Remedy by Any Other Name is Patently not the Same: How eBay v. MercExchange Affects the Patent Right of Non-Practicing Entities", *Geo. Mason, L. Rev.*, Vol.14(2007), pp.1040-1042. 처음에 비실시기관(non-practicing entities)이라는 용어는 특허피물이라는 다소 경멸적인 용어와 동일시되었다. 특허피물은 비실시기관의 활동에 대하여 불공평한 비난을 주기 때문에, 특허피물이라는 용어와 비실시기관의 용어는 구분되어야 한다. 특허피물과는 달리 비실시기관은 사법적인 조치를 요구하는 특허제도의 골칫거리가 아니다. 비실시기관의 행위는 특허제도에 유용하다. NPE의 한쪽 극단은 특허에 대한 발명자(patent generator)로서 대학, 개인, 기업이 이에 해당될 수 있고, 특허발명을 하였지만 여러 여건상 특허발명을 실시할 수 없었던 기관이다. 다른 쪽의 극단은 특허의 실시에 관심이 없고 특허권을 행사하기 위하여 특허권을 취득한 기관으로서, 이를 특허거래자(patent dealer)라고 부른다.

224) Sacksteder & Acharya, *supra* note 135.

225) Peter Lee, "The Supreme Assimilation of Patent Law", *Mich. L. Rev.*, Vol.114(2016), p.1423.

었다. 즉 2000년대 이후 연방대법원은 1980년대와 1990년대에 전개되었던 “강한 특허보호의 시대”의 종말을 선언하고, “균형적인 특허보호의 시대”를 열기 시작하였다.²²⁶⁾ 2010년대에 이르러서도 연방대법원은 특허대상적격에 대한 2010년 Bilski 판결, 2012년 Mayo 판결, 2013년 Myriad 판결, 2014년 Alice 판결, 특허청구항의 명확성에 대한 2014년 Nautilus 판결, 유도침해에 대한 2014년 Limelight 판결, 라이선스계약에 대한 2015년 Kimble 판결, 디자인특허침해로 인한 손해배상액의 산정방법에 대한 2016년 Samsung 판결, IPR 제도에 대한 2016년 Cuozzo 판결, 특허소진이론에 대한 2017년 Impression Products 판결, 미국 특허법 제271조(f)에 대한 2017년 Life Technologies 판결 등을 통하여 특허권의 보호를 제한하면서, 균형적인 특허권의 보호를 도모하고 있다.²²⁷⁾

특히 미국 연방대법원은 2006년 eBay, Inc. v. MercExchange, LLC 판결²²⁸⁾을 통하여, 미국 특허법 역사초기부터 채택되어 온 영구적인 금지명령의 인정기준에 대한 법리, 즉 특허침해가 인정되면 일반적으로 영구적인 금지명령을 인정하는 “일반적인 원칙(general rule)”을 폐기하고, 영구적인 금지명령의 인정기준에 대한 새로운 법리로 전통적인 형평법적 요건에 해당하는 “four-factor test”를 채택하였다.²²⁹⁾ eBay 판결은 당시 미국에서 문제되고 있

226) 이에 대한 자세한 내용에 대해서는 이주환, “미국 특허법에서의 특허침해로 인한 구제와 우리 특허법에 대한 시사점—특허권 균형시대의 도래”, 연세대학교, 박사, 2015 참조하기 바란다.

227) 다만 2010년대에 연방대법원은 변호사비용에 대한 2014년 Octaine 판결과 2014년 Highmark 판결, 증액손해배상에 대한 2016년 Halo/Stryker 판결, 소재기의 지연벌리에 대한 2017년 SCA 판결에서 특허권의 보호를 강화하는 판결을 선고하면서, 전체적으로 균형적인 특허권의 보호를 도모하는 정책을 전개하고 있다.

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

229) eBay, Inc., 547 U.S. at 391. “four-factor test”에 의하여 영구적인 금지명령을 획득하려는 특허권자는 i) 영구적인 금지명령이 인정되지 않으면, 특허침해행위로 인하여 자신이 회복할 수 없는 손해(irreparable harm)를 입을 수 있다는 것, ii) 보통법상의 구제방법인 손해배상은 특허침해행위로 인하여 손해를 입은 자신을 구제하기 위하여 불충분하다는 것(inadequacy of money damages), iii) 영구적인 금지명령을 인정될 경우에 침해자가 입을 손해보다 영구적인 금지명령이 인정되지 않을 경우에 자신이 입을 손해가 더 크다는 것(balance of hardships), iv) 영구적인 금지명령이 인정된다고 하더라도 공공의 이익(public interest)에는 피해가 없다는 것을 증명하여야 한다.

있던 특허피물현상, 즉 특허피물이 침해자로부터 자신의 특허권이 보유하는 경제적 가치에 부합하지 않는 과도한 고액의 실시료를 획득하기 위하여 특허침해소송에서 영구적인 금지명령을 악용하는 행위를 저지하기 위한 연방대법원의 결단으로 평가되고 있다.²³⁰⁾ 그리고 연방대법원은 eBay 판결에서의 취지의 연장선에서 TC Heartland 판결을 통하여, 특허피물의 특허권의 행사에 제동을 걸고자 하였다.²³¹⁾ 즉 연방대법원은 소송본안단계 이전인 재판적의 인정단계에서, 특허피물이 자신에게 친화적인 태도를 견지하고 있는 재판적인 Texas 주 동부지구 지방법원에 특허침해소송을 제기하는 것을 저지하고자 하였다.²³²⁾ 결국 연방대법원은 특허피물에 의한 포럼쇼핑을 봉쇄하기 위하여 TC Heartland 판결을 선고하였다. 따라서 TC Heartland 판결은 특허피물의 특허권의 행사를 저지하고, 포럼쇼핑으로 인한 소송비용의 낭비를 막음으로써, 미국 특허법이 목적으로 하는 혁신을 통한 미국의 산업발전과 경제발전을 도모하기 위한 미국 연방대법원의 정책적인 산물이다.

TC Heartland 판결에서 보듯이 미국 연방대법원은 지금도 여전히 특허피물과의 전쟁을 진행 중에 있다. 다만 아직까지 우리나라에서는 특허피물이 자신의 경제적인 이익을 도모하기 위하여 특허권과 특허침해소송을 남용하고 있다는 구체적인 사례는 전해지지 않고 있다. 그 이유에 대하여 우리나라는 특허피물이 활동할 수 있는 경제적, 기술적 여건이 마련되지 않았다고 지적하는 견해도 있다.²³³⁾ 그리고 우리나라의 특허침해소송의 재판적에 대해

230) Shyamkrishina Balganes, “Demystifying the Right to Exclude: Of Property, in Violation, and Automatic Injunctions”, *Harv. J. L. & Pub. Pol’y*, Vol.31(2008), p.650.

231) Scott A. McKeown, “TC HeartLand Fallout: 1000 Fewer EDTX Filings in 2017”, LEXOLOGY, June 1 2017, <<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=5986c9c0-9771-48a0-9440-e54d1ed0e6c0>>, 검색일: 2017.12.23. TC Heartland 판결은 특허피물의 투쟁에 대한 중요한 기념비적 판결이다.

232) Barnes & Thornburg LLP, “U.S. Supreme Court Limits Patent Action Venue”, LEXOLOGY, May 25 2017, <<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=d0e9e00a-c10d-4f18-8585-d75df95c715b>>, 검색일: 2017.12.23.

233) 우리나라에서 특허피물이 자생적으로 출현하거나, 외국에서 활동하는 특허피물이 우리나라로 유입되어 활동할 가능성은 현재로서는 희박하다. 우선 특허피물 자체가 미국의 산업구조, 특히 소규모 기업이 연구개발활동을 주도하고, 대기업이 소규모 기업을 인수, 합병하는 형태로 변화하는 소위 “열린 형태의 기술혁신(open innovation)”의 과정에

서는 포럼쇼핑현상이 나타날 수 있는 가능성이 낮다. 특히 우리나라의 경우는 미국처럼 영토의 범위가 넓은 국가도 아니어서 역사적으로 포럼쇼핑현상이 나타나지 않았고, 2016년 1월 1일부터 시행된 특허침해소송의 관할집중제도에 의해서도 서울중앙지방법원, 부산지방법원, 대구지방법원, 대전지방법원, 광주지방법원 중에서 특정 지방법원에 특허침해소송이 집중적으로 제기되고 있다는 통계도 없다. 따라서 연방대법원의 TC Heartland 판결이 우리나라 특허침해소송 재판적의 법리에 주는 시사점은 특별히 없다고 생각된다. 다만 삼성전자, LG전자, 현대자동차와 같은 우리나라의 글로벌 기업들이 미국에서 왕성한 경제활동을 하고 있기 때문에, TC Heartland 판결에 의하여 변화된 미국 특허침해소송의 재판적에 대한 법리에 효율적으로 대응할 필요성이 있다.

앞에서 살펴보았던 중국기업과 관련된 Sharp Corp. 판결과 대만기업과 관련된 3G Licensing 판결은 우리나라 기업이 미국 특허침해소송에서 당면할 수 있는 전형적인 사례에 해당한다. 실제로 TC Heartland 판결이 선고된 이후 우리나라 기업인 LG 전자의 이송명령신청과 관련된 사건이 있었다. 2017년 12월 28일 선고된 Fundamental Innovation Systems International LLC v. LG Electronics, Inc. 판결²³⁴⁾에서, Texas 주 동부지구 지방법원은 피고측인 LG 전자의 소송절차법 제1404조(a)²³⁵⁾에 근거한 소송편의에 의한 이

서, 특허권이 기업의 인수, 합병을 매개하는 지표로서 기능을 함으로써 창출된 부산물이지만, 우리나라에서는 이러한 경제구조가 생성되어 있지도 않고, 오히려 대기업에 의한 기술혁신이 강화되고 있는 추세이다. 다음으로 우리나라에는 특허피물이 활동할 수 있는 특허소송구조가 정착되어 있지 않다. 특히 우리나라의 금지명령의 경우 미국에 비하여 금지명령의 범위가 좁으며, 그 위반에 대한 제재의 실효성이 떨어진다. 그리고 미국과는 달리 우리나라는 특허무효심판제도가 활성화되어 있어서 등록받은 특허권에 대한 무효율이 높다. 또한 특허피물은 소프트웨어 특허를 그 활동기반으로 삼고 있는 경우가 많은데, 우리법원은 소프트웨어 발명에 대한 특허권을 인정함에 있어서 소극적이다. 설민수, “특허피물의 논란: 신화와 그 실제”, 『지식재산연구』, 제7권 제4호(2012), 107-108면.

234) Fundamental Innovation Systems International LLC v. LG Electronics, Inc., No. 2:16-CV-01425 (E.D.Tex. Dec. 28, 2017).

235) 28 U.S.C. § 1404(a). (stating that for the convenience of parties and witnesses, in the interest of justice, a district court may transfer any civil action to any other district or division where it might have been brought or to any district or division to which all

송명령신청을 기각하였다.²³⁶⁾ 이 사건에서 원고는 다섯 피고 즉, ① 외국기업인 LG 전자, 미국에 현지법인이 설립된 ② LG Electronics USA 사, ③ LG Electronics Mobilecomm USA 사, ④ LG Electronics Mobile Research USA 사, ⑤ LG Electronics Alabama 사를 상대로 Texas 주 동부지구 지방법원에 특허침해소송을 제기하였고, Texas 주 동부지구 지방법원은 피고들 중에서 LG Electronics Alabama 사의 인적관할권이 증명되지 않았다는 이유로, 피고들의 소송편의에 의한 New Jersey 주 지방법원으로의 이송명령신청을 기각하였다.²³⁷⁾ 그 이유에 대하여 Texas 주 동부지구 지방법원은 i) 소송절차법 제1404조(a)가 규정하는 소송편의에 의한 이송명령신청이 인정되려면 이송되는 지방법원이 당해소송이 제기될 수 있었던 법원이어야 하고, ii) 여기서 당해소송이 제기될 수 있었던 법원은 피고의 인적 관할권이 인정되는 지방법원을 의미하는데, iii) 피고 LG Electronics Alabama 사가 New Jersey 주에서 영업을 하기 위한 등록절차를 마쳤고, 미국에 법인이 설립된 다른 3 기업과 직원과 영업상의 주소를 함께 쓰고 영업활동을 함께 한다고 하더라도, 이러한 사실만으로는 New Jersey 주 지방법원에서의 LG Electronics Alabama 사에 대한 인적 관할권이 증명되지 않는다고 설명하였다.²³⁸⁾

Fundamental Innovation 판결은 우리나라 기업과 미국에 법인이 설립된 우리나라 기업의 자회사를 공동피고로 하여 특허침해소송이 제기된 경우에, 우리나라 기업의 자회사가 자신의 법인 혹은 영업소가 설립된 곳으로 소송편의상의 이유로 이송명령을 신청함에 있어서, 우리나라 기업이 주의하여야 할 사항을 제시하고 있다는 점에서 의의가 있다. 다만 이 판결에서 피고들은 Sharp Corp. 판결과 3G Licensing 판결과는 달리, Texas 주 동부지구 지방법원이 당해소송의 재판적으로 인정되지 않는다는 주장을 하지 않았다.²³⁹⁾

parties have consented).

236) Fundamental Innovation, No. 2:16-CV-01425, p.1.

237) Fundamental Innovation, No. 2:16-CV-01425, p.1.

238) Fundamental Innovation, No. 2:16-CV-01425, pp.1, 3-4.

239) Fried Frank, "TC Heartland Weekly Update", Fried Frank Intellectual Property Into the Heartland, Jan. 8 2018, <<http://www.friedfrank.com/siteFiles/Publications/01082018IPHeartlandWeeklyUpdate.pdf>>, 검색일: 2017.1.10.

만일 이 사건에서 피고들이 Texas 주 동부지구 지방법원이 당해소송의 재판적으로 인정되지 않는다는 주장을 하면서 이송명령신청을 하였고, Texas 주 동부지구 지방법원이 당해소송의 재판적으로 인정되지 않는다고 판단되었을 경우에는, New Jersey 주 지방법원으로 이송될 수 있는 가능성도 있었다. 따라서 우리나라 기업은 미국에서 특허권자에게 유리한 지방법원 혹은 자신의 법인이 설립되어 있지 않거나 영업소를 두지 않은, 즉 자신의 연고가 없는 지방법원에서 특허침해소송을 제기당할 경우, 반드시 당해소송이 제기된 지방법원이 당해사건의 재판적으로 인정되지 않는다는 주장을 하여야 할 것이다.

참고문헌

〈단행본(국내 및 동양)〉

서철원, 『미국 민사소송법』, 법문사, 2005.

〈단행본(서양)〉

Donald S. Chisum, *Chisum on Patents*, LexisNexis, 2000.

Charles Alan Wright et al., *Federal Practice and Procedure*, Fourth edition, Thomson West, 2013.

Alan R. Thiele, Charles M. Hosch & Judith R. Blakeway, *Patent Infringement Litigation Handbook: Avoidance and Management*, American Bar Association, 2010.

〈학술지(국내 및 동양)〉

설민수, “특허피물의 논란: 신화와 그 실제”, 『지식재산연구』, 제7권 제4호(2012).

이주환, “미국 특허법에서의 영구적인 금지명령에 대한 법리의 전개과정—미국 연방 대법원 eBay 판결을 중심으로”, 『저스티스』, 통권 제162호(2017).

〈학술지(서양)〉

J. Jonas Anderson, “Court Competition for Patent Cases”, *U. Pa. L. Rev.*, Vol.163 (2015).

David G. Baker, “Troll or No Troll? Policing Patent Usage with an Open Post-Grant Review”, *Duke L. & Tech. Rev.*, Vol.4(2005).

Shyamkrishina Balganes, “Demystifying the Right to Exclude: Of Property, in Violation, and Automatic Injunctions”, *Harv. J. L. & Pub. Pol'y*, Vol.31(2008).

Jeremy Cham & Matthew Faucet, “Footsteps of the Patent Troll”, *Intell. Prop. L. Bull.*, Vol.10(2005).

Tsai-fang Chen, “Venue Reform in Patent Litigation: To Transfer or Not To Transfer”, *Wake Forest Intell. Prop. L. J.*, Vol.10(2010).

Chester S. Chuang, “Offensive Venue: the Curious Use of Declaratory Judgment to Forum Shop in Patent Litigation”, *Geo. Wash. L. Rev.*, Vol.80(2012).

Jeanne C. Former, “Patentography”, *N. Y. U. L. Rev.*, Vol.85(2010).

Paul R. Gugliuzza & Megan M. La Belle, “The Patently Unexceptional Venue

- Statute”, *Am. U. L. Rev.*, Vol.66(2017).
- Miranda Jones, “Permanent Injunction, A Remedy by Any Other Name is Patently not the Same: How eBay v. MercExchange Affects the Patent Right of Non-Practicing Entities”, *Geo. Mason. L. Rev.*, Vol.14(2007).
- Daniel Klerman & Greg Reilly, “Forum Selling”, *S. Cal. Rev.*, Vol.89(2016).
- John A. Laco, “Venue in Patent Infringement Actions: Johnson Gas Fouls the Air”, *Loy. L. A. L. Rev.*, Vol.25(1992).
- Peter Lee, “The Supreme Assimilation of Patent Law”, *Mich. L. Rev.*, Vol.114 (2016).
- Stephany A. Olsen LeGrand, “eBay v. MercExchange: On Patrol for Trolls”, *Hous. L. Rev.*, Vol.44(2007).
- Mark A. Lemley, “Where to File Your Patent Case”, *AIPLA Q. J.*, Vol.38 No.4 (2010).
- Yan Leychkis, “Of Fire Ants and Claim Construction: An Empirical Study of the Meteoric Rise of the Eastern District of Texas as a Preeminent Forum for Patent Litigation”, *Yale J. L. & Tech.*, Vol.9(2007).
- Teresa Lii, “Shopping for Reversals: How Accuracy Differs across Patent Litigation Forums”, *Chi.-Kent J. Intell. Prop.*, Vol.12(2013).
- Kimberly A. Moore, “Forum Shopping in Patent Cases: Does Geographic Choice Affect Innovation?”, *N. C. L. Rev.*, Vol.79(2001).
- Note, “Forum Shopping Reconsidered”, *Harv. L. Rev.*, Vol.103 No.7(1990).
- Recent Case, Patent Law – Forum Selection – Federal Circuit Heightens Standard for Plaintiff Presence That Will Weigh Against Transfer – In re Zimmer Holdings, Inc., 609 F.3d 1378 (Fed. Cir. 2010), *Harv. L. Rev.*, Vol.124 No.2 (2010).
- William C. Rooklidge & Renée L. Stasio, “Venue in Patent Litigation: the Unintended Consequences of Reform”, *Intell. Prop. & Tech. L. J.*, Vol.20 No.3 (2008).
- Richard Samp, “TC Heartland: Patent Venue Question is Informed by Personal Jurisdiction Issues”, *U. Miami Bus. L. Rev.*, Vol.25(2016-2017).
- Michael C. Smith, “Rocket Docket: Marshall Court Leads Nation in Hearing Patent Cases”, *Tex. B. J.*, Vol.69(2006).
- Alisha Kay Taylor, “What Does Forum Shopping in the Eastern District of Texas

Mean for Patent Reform”, *J. Marshall Rev. Intell. Prop. L.*, Vol.6(2007).

James Ware & Brian Davy, “The History, Content, Application and Influence of the Northern District of California's Patent Local Rules”, *Santa Clara Computer & High Tech. L. J.*, Vol.25(2009).

Megan Woodhouse, “Shop’til You Drop: Implementing Federal Rules of Patent Litigation Procedure to Wear out Forum Shopping Patent Plaintiffs”, *Geo. L. J.*, Vol.99(2010).

Richard C. Wydick, “Venue in Actions for Patent infringement”, *Stan. L. Rev.*, Vol.25 No.4(1973).

〈학위논문(국내 및 동양)〉

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

〈인터넷 자료〉

Amy L. Baker, “U.S. Supreme Court Shuts Down Patent Troll Venue Shoppin”, LEXOLOGY, May 30 2017, <<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=6e64b441-2429-4ecb-9325-4503ca11394c>>, 검색일: 2017.12.21.

Barnes & Thornburg LLP, “U.S. Supreme Court Limits Patent Action Venue”, LEXOLOGY, May 25 2017, <<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=d0e9e00a-c10d-4f18-8585-d75df95c715b>>, 검색일: 2017.12.23.

Joseph M. Beauchamp, Keith B. Davis & Hilda C. Galvan, “Federal Circuit Provides Framework for Establishing Venue in Patent Cases”, LEXOLOGY, September 26 2017, <<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=e35cef0c-bd24-4855-b4c9-3ad84f205bd6>>, 검색일: 2017.12.22.

Elizabeth Carbone & David M. Kohane, “Farewell to Texas? Supreme Court Limits Where Alleged Patent Infringers Can Be Sued”, LEXOLOGY, June 14 2017, <<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=126dd445-4bbf-4d54-875e-69138561cba0>>, 검색일: 2017.12.22.

Alison C. Casey, “Judge Gilstrap’s Patent Venue Test Gets Slapped Down”, LEXOLOGY, September 27 2017, <<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=e6ff1e64-4d10-43fe-be80-25e25befb854>>, 검색일: 2017.12.22.

Fried Frank, “A Look at District Court Filing Trends Six Months after TC Heartland”,

- Fried Frank Intellectual Property Into the Heartland, Dec. 4 2017, <<http://www.friedfrank.com/siteFiles/Publications/1242017IPHeartlandDistrictCourtFilingTrends.pdf>>, 검색일: 2017.12.22.
- Fried Frank, "TC Heartland Weekly Update", Fried Frank Intellectual Property Into the Heartland, Jan. 8 2018, <<http://www.friedfrank.com/siteFiles/Publications/01082018IPHeartlandWeeklyUpdate.pdf>>, 검색일: 2017.1.10.
- Jake M. Gipson, "New Venue Considerations May Shape Patent Litigation after TC Heartland", LEXOLOGY, June 1 2017, <<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=b95b1290-5ef8-4586-bfa7-3bc9a3c17f04>>, 검색일: 2017.12.22.
- Scott Graham, "Texas Judge Sets Patent Venue Test for a Post-TC Heartland World", Inside Counsel, July 6 2017, <<http://www.insidecounsel.com/2017/07/06/texas-judge-sets-patent-venue-test-for-a-post-tc-h>>, 검색일: 2017.12.22.
- Barry J. Herman, Christine Dupriest & Michael Nullet, "TC Heartland: The Impact of Updating Patent Venue Rules", LEXOLOGY, May 30 2017, <<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=4297800a-63dd-4fbe-aea7-00822c8a94ae>>, 검색일: 2017.12.21.
- Brian Howard, "Patent Litigation Trends in the Three Months after T.C. Heartland", Lex Machina, October 18 2017, <<https://lexmachina.com/patent-litigation-trends-in-the-three-months-after-t-c-heartland>>, 검색일: 2017.12.21.
- Paul M. Janicke, "The Imminent Outpouring from the Eastern District of Texas", 2017 Patently-O Pat. L. J. 1, Patentlyo, March 7 2017, <https://cdn.patentlyo.com/media/2017/03/Janicke.2017.Venue_.pdf>, 검색일: 2017.12.19.
- Rachel J. Lin & Amy B. Goldsmith, "U.S. Supreme Court Seriously Limits Forum Shopping for Patent Litigation in Unanimous Decision", LEXOLOGY, May 30 2017, <<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=04d5a915-8ff3-49d7-9d3b-f233af34bf3d>>, 검색일: 2017.12.18.
- Sarah Mathews, "Supreme Court Limits Venue in Patent Suits", LEXOLOGY, May 26 2017, <<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=85073f45-79bf-4ea3-80e2-554dd64ff6fe>>, 검색일: 2017.12.18.
- Scott A. McKeown, "TC HeartLand Fallout: 1000 Fewer EDTX Filings in 2017", LEXOLOGY, June 1 2017, <<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=5986c9c0-9771-48a0-9440-e54d1ed0e6c0>>, 검색일: 2017.12.23.
- Michael J. Sacksteder & Athul Acharya, "Supreme Court Announces New Limits on

Venue in Patent Cases, Blunting Key Troll Tool”, Lexology, May 23 2017, [〈https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=35c05f79-c4ef-4036-8f57-64b999c1d708〉](https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=35c05f79-c4ef-4036-8f57-64b999c1d708), 검색일: 2017.12.20.

Woo Sin Sean & Jonathan B. Tropp, “TC Heartland” Shifts the Patent Litigation Landscape, LEXOLOGY, May 23 2017, [〈https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=b5afd3f9-be29-4f2d-9177-db0be90b69d1〉](https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=b5afd3f9-be29-4f2d-9177-db0be90b69d1), 검색일: 2017.12.23.

Eric J. Shimanoff & JongChan Daniel Kang, “Supreme Court Severely Limits ‘Forum Shopping’ in Patent Lawsuits”, LEXOLOGY, May 26 2017, [〈https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=104072fc-d05e-417f-8fbd-84f99b13a63d〉](https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=104072fc-d05e-417f-8fbd-84f99b13a63d), 검색일: 2017.12.18.

Megan S. Woodworth & William A. Hector, “Supreme Court Alters Patent Venue Landscape-E.D. Tex. No Longer the Heartland of Patent Litigation”, LEXOLOGY, May 25 2017, [〈https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=3bccc34a-71a6-42f9-a932-74328d46a705〉](https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=3bccc34a-71a6-42f9-a932-74328d46a705), 검색일: 2017.12.22.

The Development of the Legal Principles on the Venue of the Patent Infringement Lawsuit in U.S.

—Focused on the U.S. Supreme Court's TC Heartland Decision—

Lee Joohwan

The CAFC had adopted the legal principle that if defendants sell the accused products on a national scale, patent holders could file patent infringement lawsuits in any of the 94 federal trial courts through VE Holding decision in 1990. But the legal principle had allowed forum shopping to prevail in U.S. patent infringement lawsuits, especially since the 2000s when the lawsuits had increased rapidly in the district court of the E.D. of Texas. Patent trolls had made a lot of economic profit by filing patent infringement lawsuits in the court which is famous for favoring patent holders. Therefore the U.S. Supreme court had decided the TC Heartland decision to block forum shopping of the patent infringement suits in U.S. and to prevent patent trolls from filing patent infringement suits in the E.D. Texas. The Supreme court had found that in case of a domestic corporation the word “reside” set forth by the U.S. judiciary and Judicial Procedure 1400(b) means only its state of incorporation. In the end, the TC Heartland decision is very significant because it limits the venue of the patent infringement lawsuits in U.S..

Keyword

Patent Infringement lawsuit, venue, TC Heartland Decision, VE Holding Decision, E.D. Texas, Patent Troll, Forum Shopping