

미국 특허법상 IPR 제도의 최종심결범위와 미국 연방대법원 SAS 판결*

이주환*

I. 서 론

II. 미국 연방대법원 SAS 판결

1. 사건의 경과와 연방순회항소법원의 판결
2. 연방대법원의 판결
3. Breyer 대법관의 반대의견
4. Ginsburg 대법관의 반대의견

III. SAS 판결의 의미

IV. SAS 판결의 분석

V. SAS 판결의 영향력

VI. 우리 법과의 비교법적 검토

VII. 결 론

* 본 논문은 필자의 논문인 이주환, “미국 특허법에서의 IPR 제도와 미국 연방대법원의 Cuozzo 판결”, 『산업재산권』 제52호(2017), 199-250면과, 이주환, “미국 특허법상 IPR 제도의 위헌성과 미국 연방대법원 Oil States 판결”, 『법조』 제732호(2018), 158-223면에 이은 미국 특허법상 IPR 제도에 대한 세 번째 시리즈 논문이다. 그리고 본 논문의 일부분은 이주환, “SAS 판결, PTAB은 신청인이 IPR 절차에서 신청한 모든 특허청구항에 대하여 판결하여야 한다고 선언함”, 『2018 IP-INSIGHT』, 특허청 · 한국지식재산보호원, 24-37면, 2019에서 발췌한 것을 다시 수정 · 보완한 것임을 밝힌다.

** 특허법원 국제 지식재산권법 연구센터 연구원/법학박사(Ph.D. in Law).

초 록

미국 의회는 AIA 법을 제정함으로써 IPR 제도를 미국 특허법으로 도입하였다. IPR 제도는 특허권의 신뢰도를 제고하고, 심사관의 착오로 등록된 부실 특허권의 행사로 말미암아 사회적 비용이 증가하는 것을 막음으로써, 미국 특허법이 목적으로 하는 혁신을 통한 미국의 산업발전에 기여하기 위하여 만들어진 제도이다. 이러한 취지하에 미국 연방대법원은 SAS 판결을 통하여 특허심판불복위원회의 기존의 실무관행인 IPR 제도에 대한 부분적 개시결정을 폐기하고, IPR 신청서에서 신청된 특허청구항 중 적어도 하나의 특허청구항에 대하여 IPR 신청인의 합리적인 승소가능성이 인정되면, 신청된 모든 특허청구항에 대하여 IPR 절차개시결정이 이루어져야 하고, 이어서 모든 특허청구항에 대하여 IPR 절차최종심결이 이루어져야 한다고 판시함으로써, IPR 신청인의 절차보장을 도모하였다. 따라서 SAS 판결은 IPR 신청인과 특허권자로부터 소송을 제기당한 피고에게 유리한 판결이다. 이런 측면에서 SAS 판결은 IPR 제도에 대한 연방대법원 판결인 Cuzo 판결과 Oil States 판결과 함께, 미국 의회가 IPR 제도를 고안한 취지에 부합하는 판결이라고 평가할 수 있다.

주제어

미국 특허법, IPR 제도, 최종심결범위, SAS 판결, 부분적 개시결정, 무효심판

I. 서론

2018년 4월 24일 미국 연방대법원은 우리 특허법상 무효심판제도에 해당하는 미국 특허법상 IPR(Inter Partes Review) 제도¹⁾에 대한 두 판결인 Oil States Energy Services, LLC v. Greene's Energy Group, LLC 판결²⁾과 SAS Institute Inc. v. Iancu 판결³⁾을 선고하였다. 연방대법원은 Oil State 판결에서, IPR 제도의 위헌성(unconstitutionality)이라는 법적 쟁점, 즉 미국 특허법상 IPR 제도가 미국 연방헌법 제3조(Article III)⁴⁾와 연방수정헌법 제7조(Seventh Amendment)⁵⁾에 위반되는가의 여부를 다루면서, IPR 제도가 미국 연방헌법 제3조와 연방수정헌법 제7조에 위반되지 않는 미국 연방헌법정신에 부합하는 제도임을 명시적으로 선언하였다.⁶⁾ Oil States 판결을 통하여 연방대법원은 IPR 제도가 지방법원 소송의 대체물로서, 현재와 같이 특허성이 낮음에도 불구하고 착오로 등록된 특허권을 무효로 하는 제도로서 지속적으로 기능할 수 있도록 하는 법적 환경을 조성하였다.⁷⁾ 이런 측면에서 Oil

1) IPR 제도의 자세한 내용에 대해서는, 이주환, “미국 특허법에서의 IPR 제도와 미국 연방대법원의 Cuozzo 판결”, 『산업재산권』, 제52호(2017), 199-250면 참조.

2) Oil States Energy Services, LLC v. Greene's Energy Group, LLC, Case No. 16-712 (U.S. April 24, 2018).

3) SAS Institute Inc. v. Iancu, Case No. 16-969 (U.S. April 24, 2018).

4) 미국 연방헌법 제3조는 미국 연방대법원을 포함한 미국의 사법부에 대한 규정이다. 그리고 미국 연방헌법 제1조는 입법부, 즉 미국 의회에 대한 규정이고, 미국 연방헌법 제2조는 대통령을 비롯한 행정부에 대한 규정이다. 미국 연방헌법 제3조를 영문으로 “Article III”라고 칭한다.

5) 미국 연방수정헌법 제7조는 민사사건에서 배심원에 의하여 재판받을 권리를 규정하고 있다. 구체적으로 미국 연방수정헌법 제7조는 “보통법상의 소송에서, 소가가 20달러를 초과하는 경우에는 배심원에 의하여 심리를 받을 권리가 인정된다. 배심원에 의하여 심리된 사실은 보통법의 규정에 의하는 것 이외에 미국의 어느 법원에서도 재심을 받지 아니한다”고 규정하고 있다. 미국 연방수정헌법 제7조를 영문으로 “Seventh Amendment”라고 칭한다.

6) Oil States, Case No. 16-712, pp.1, 17. Oil States 판결의 자세한 내용에 대해서는 이주환, “미국 특허법상 IPR 제도의 위헌성과 미국 연방대법원 Oil States 판결”, 『법조』, 제732호(2018), 158-223면 참조.

States 판결은 미국 특허제도에서 IPR 제도가 차지하고 있는 법적 지위를 더욱 더 공고히 하였다는 점에서 의의가 있었다.⁸⁾ 또한 연방대법원은 SAS 판결에서, 미국 특허심판불복위원회(PTAB)가 미국 특허법 제314조(a)⁹⁾가 규정하는 IPR 절차개시결정을 한 이후,¹⁰⁾ 미국 특허법 제318조(a)¹¹⁾가 규정하는 IPR 절차개시결정이 이루어진 특허청구항에 특허성이 존재하는가의 여부에 대한 최종심결(final written decision)을 함에 있어서, “IPR 신청인이 IPR 절차에서 신청한 모든 특허청구항의 특허성에 대하여 심결하여야 하는가?”, 아니면 “IPR 절차개시결정이 이루어진 일부 특허청구항의 특허성에 대해서만 심결할 수 있는가?”라는 법적 쟁점을 다루었다.¹²⁾

SAS 판결이 선고되기까지, 특허심판불복위원회는 미국 특허청 규칙(Patent Office Regulation)¹³⁾에 근거하여, IPR 제도에 대한 “부분적 개시결정(partial

7) Wright, Jon E. et al., “Supreme Court Upholds IPR as a Valid Procedure for Challenging Patent Validity: Majority Reasons that Patents are Revocable “Public Franchises””, LEXOLOGY, <<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=a9373108-06ac-4f6c-bfea-000357188623>>, 검색일: 2019.3.7.

8) Masters, Robert M. et al., “Supreme Court Affirms the Constitutionality of Inter Partes Review”, LEXOLOGY, <<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=0a6db15d-d82b-465d-909d-007701eb1853>>, 검색일: 2019.3.7.

9) 35 U.S.C. § 314(a) Threshold. The Director may not authorize an inter partes review to be instituted unless the Director determines that the information presented in the petition filed under section 311 and any response filed under section 313 shows that there is a reasonable likelihood that the petitioner would prevail with respect to at least 1 of the claims challenged in the petition.

10) 미국 특허법 제314조(a)는 특허청장이 IPR 절차개시결정을 할 수 있다고 규정되어 있지만, 미국 특허청 규칙에 의하여 IPR 절차개시결정에 대한 권한은 특허심판불복위원회에 위임되었다.

11) 35 U.S.C. § 318(a) Final Written Decision. If an inter partes review is instituted and not dismissed under this chapter, the Patent Trial and Appeal Board shall issue a final written decision with respect to the patentability of any patent claim challenged by the petitioner and any new claim added under section 316(d).

12) SAS Institute, Case No. 16-969, p.1. SAS 판결의 피상고인은 미국 특허청장인 “Andrei Inacu”이다.

13) 37 CFR § 42.108(a). “CFR”은 미국 연방규정집(Code of Federal Regulations)을 의미한다. 미국 연방규정집은 미국 연방행정부의 행정명령을 집대성한 것이다. 미국 연방규정집 제37편에는 특허권, 상표권, 저작권 관련 규칙이 규정되어 있다. 특히 “Chapter

institution)”을 인정하는 실무를 운영하여 왔다. 즉 특허심판불복위원회는 IPR 신청인이 IPR 절차를 신청한 특허청구항 중 합리적인 승소가능성(reasonable likelihood)이 증명된 일부 특허청구항에 대해서만 IPR 절차개시결정을 하고, 이어서 그 일부 특허청구항의 특허성에 대해서만 최종심결을 하여 왔다.¹⁴⁾ 이런 측면에서 SAS 판결에서 연방대법원은 특허심판불복위원회의 IPR 제도에 대한 부분적 개시결정의 법적 타당성을 검토함으로써, 최종적으로는 IPR 제도의 최종심결범위라는 법적 쟁점에 대하여 다루고자 하였다.¹⁵⁾ 결국 연방대법원은 IPR 제도에 대한 부분적 개시결정은 인정되지 않는다는 법리를 채택하면서,¹⁶⁾ 특허심판불복위원회는 IPR 신청인이 IPR 절차에서 신청한 특허청구항 중 적어도 하나의 특허청구항(at least 1 of the claims)에 대한 합리적인 승소가능성이 증명되면, 모든 특허청구항에 대하여 IPR 절차개시결정을 하여야 하고, 이에 대한 본안심리를 진행한 후에 모든 특허청구항의 특허성에 대하여 최종심결을 하여야 한다고 명시적으로 선언하였다.¹⁷⁾ SAS 판결은 2011년 “AIA 법(The Leahy-Smith America Invent Act)”¹⁸⁾의 제정을 통하여 IPR 제도가 미국 특허법으로 도입된 이후부터 이어져온 특허심판불복위원회의 실무 운영에 제동을 거는 연방대법원의 결단으로서,¹⁹⁾ 미국의 특허제도에 많은 영향력을 미칠 것으로 예상된다.

이런 측면에서 연방대법원의 SAS 판결의 의미와 영향력을 자세히 분석하는 것은 상당한 의의가 있다고 생각된다. SAS 판결에서 연방대법원 대법관 9인의 의견은 5대 4로 나뉘었고,²⁰⁾ 다수의견의 판결문은 Gorsuch 대법관이

I”의 “Part 41(§41.1-§41.208)”과 “Part 42(§42.1-§42.412)”는 특허심판불복위원회가 운영하는 IPR 절차에 대한 규칙을 규정하고 있고, “Part 90(§90.1-§90.3)”은 특허심판불복위원회의 최종심결에 대한 법원의 사법심사에 대하여 규정하고 있다.

14) SAS Institute, Case No. 16-969, p.7.

15) Id. p.1.

16) Id. p.7.

17) Id. p.1.

18) Leahy-Smith America Invents Act, Pub. L. No. 112-29, 125 Stat. 284 (2011).

19) McGann, Kevin X. & Scheibeler, John, “Supreme Court strikes down PTAB “partial institution” practice for inter-partes review”, LEXOLOGY, <<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=d962ee58-9780-46a9-a783-68f56d6e7075>>, 검색일: 2019.3.8.

작성하였다. 연방대법원의 다수의견에 대하여 Ginsburg 대법관과 Breyer 대법관은 반대의견을 각각 피력하였다. 이하에서는 SAS 판결을 대법관 5인의 다수의견, Ginsburg 대법관의 반대의견, Breyer 대법관의 반대의견 순으로 자세히 살펴본다(Part II). 이어서 SAS 판결이 미국 특허법과 특허제도에 미치는 의미를 살펴본 후(Part III), 대법관 5인의 다수의견과 Ginsburg 대법관 및 Breyer 대법관의 반대의견을 비교분석한다(Part IV). 나아가 SAS 판결이 미국 특허실무에 미치는 영향력을 살펴보고(Part V), SAS 판결의 법적 쟁점과 관련하여 미국의 IPR 제도와 우리나라의 무효심판제도를 비교법적 관점에서 살펴본다(Part VI). 최종적으로 SAS 판결이 미국 연방대법원의 특허정책에서 가지는 의미를 살펴본다(Part VII).

II. 미국 연방대법원 SAS 판결

1. 사건의 경과와 연방순회항소법원의 판결

SAS사는 ComplementSoft사의 소프트웨어 특허인 936 특허²¹⁾의 특허청구항 1부터 특허청구항 16까지의 “16개” 특허청구항에 대하여 IPR 절차를 신청하였다.²²⁾ 2013년 8월 12일, 특허심판불복위원회는 SAS사가 적어도 하나

20) 미국 특허사건에서는 연방대법원 대법관 9인의 정치적인 성향이 명확하게 드러나지 않지만, SAS 판결에서는 이들의 정치성향이 두드러져 흥미롭다. 즉 SAS 판결에서는 정치적으로 보수성향을 가진 Gorsuch 대법관이 다수의견을 작성하였고, Roberts 대법원장, Thomas 대법관, Alito 대법관이 다수의견에 참가하였음에 비하여, 진보성향을 가진 Ginsburg 대법관과 Breyer 대법관이 다수의견에 대한 반대의견을 작성하고, 서로의 반대의견에 참가하였으며, Sotomayor 대법관과 Kagan 대법관은 두 대법관의 반대의견에 참가하였다. 특히 주로 정치적으로 민감한 문제에 대하여 캐스팅보트를 행사하는 중도성향의 Kennedy 대법관이 다수의견에 참가함으로써, 대법관 9인의 의견은 5대 4로 나뉘게 되었다. 2018년 7월 31일 Kennedy 대법관이 대법관직에서 퇴임한 이후, 보수성향의 Kavanaugh 대법관이 선임되었다. 이로써 현재 미국 연방대법원은 보수성향의 5명의 대법관과 진보성향의 4명의 대법관으로 구성되어 있다.

21) 936 특허의 미국 특허등록번호는 “U.S. Patent No. 7,110,936”이다.

의 특허청구항에 대하여 본안의 승소가능성을 증명하였다고 판단하였고, 이어서 “특허를 받을 수 없는 전부 혹은 일부 사유(all or some of the grounds)”에 근거하여 IPR 절차에서 신청된 “전부 혹은 일부 특허청구항(all or some of the challenged claims)”에 대하여 IPR 절차개시결정을 할 수 있다고 규정하고 있는 미국 특허청 규칙상의 “부분적 절차개시결정” 권한을 행사함으로써, 특허청구항 1, 특허청구항 3부터 특허청구항 10까지 “9개” 특허청구항에 대해서만 IPR 절차개시결정을 하였다.²³⁾ 2014년 8월 6일, 특허심판불복위원회는 IPR 절차개시결정이 이루어진 9개 특허청구항 중에서, 특허청구항 1, 특허청구항 3부터 특허청구항 10까지의 “8개” 특허청구항이 진보성 흠결을 이유로 특허성이 없다는 최종심결을 하였고, 나머지 “1개” 특허청구항인 특허청구항 4에 대해서는 특허성이 있다는 최종심결을 하였다.²⁴⁾ SAS사는 연방순회항소법원에 불복하면서, 미국 특허법 제318조(a)에 의하면 특허심판불복위원회는 IPR 신청서에 포함된 모든 특허청구항에 대하여 최종심결을 하여야 한다고 주장하였다.²⁵⁾ 2016년 6월 10일, 연방순회항소법원은 미국 특허법 제318조(a)는 IPR 신청서에 포함된 모든 특허청구항에 대하여 최종심결이 이루어져야 한다는 주장에 대한 근거가 될 수 없기 때문에, 특허심판불복위원회는 IPR 절차개시결정이 이루어진 특허청구항에 대해서만 최종심결을 하된다고 강조하면서, SAS사의 주장을 배척하였다.²⁶⁾ 그러나 Newman 판사는 특허심판불복위원회가 IPR 신청서에 포함된 일부 특허청구항에 대하여 최종심결하는 것은 미국 의회의 AIA 법의 제정취지에 반한다는 반대의견을 피력하였다.²⁷⁾ 2017년 1월 31일 SAS사는 상고허가신청을 하였고,²⁸⁾ 2017년 5월

22) SAS Institute, Case No. 16-969, p.3.

23) SAS Institute, Inc. v. ComplementSoft, LLC, IPR2013-00226, 2013 WL 8595939, p.12 (PTAB Aug. 12, 2013). 따라서 특허심판항소불복위원회는 SAS사가 IPR 절차에서 신청한 특허청구항 2, 특허청구항 11부터 특허청구항 16까지의 “7개” 특허청구항에 대해서는 IPR 절차개시결정을 하지 않았다.

24) Id. p.24. 결국 특허심판항소불복위원회는 IPR 절차개시결정이 이루어지지 않은 “7개” 특허청구항의 특허성에 대해서는 최종심결을 하지 않았다.

25) SAS Institute, Case No. 16-969, p.4.

26) SAS Institute, Inc. v. ComplementSoft, LLC, 825 F.3d 1341, 1352 (Fed. Cir. 2016).

22일 연방대법원은 이를 받아들였다.²⁹⁾

2. 연방대법원의 판결

연방대법원 다수의견은 다음과 같은 이유로 SAS사는 IPR 절차에서 신청한 모든 특허청구항에 대하여 특허심판불복위원회의 최종심결을 받을 수 있다고 판시하면서, 연방순회항소법원 판결을 파기하여 환송하였다.³⁰⁾

(1) 미국 특허법 제318조(a) 명문은 자신의 견해를 지지함

우선 연방대법원은 미국 특허법 제318조(a) 명문이 이 사건 법적 쟁점에 대한 해답을 제시하고 있다고 강조하면서, i) 이 조항은 특허심판불복위원회는 IPR 신청인이 신청한 “특정(any)” 특허청구항의 특허성에 대한 최종심결을 “하여야 한다고(shall)” 규정하고 있는데, ii) 우선 “shall”이라는 단어는, 선례인 1998년 Lexecon 판결에 의하면 IPR 절차의 최종심결은 반드시 이루어져야 한다는 의미를 담고 있기 때문에, 특허심판불복위원회는 IPR 절차의 최종심결에 대한 “비재량적 의무(nondiscretionary duty)”를 부담하고, iii) 다음으로 “any”라는 단어는 “포괄적 의미(expansive meaning)”를 가진다고 하더라도, Oxford 사전에 의하면 이 단어가 단수명사와 함께 사용되는 경우에는 일반적으로 어떠한 구분이나 제한 없이 특정 모임 혹은 단체의 특정 구성원(a member) 혹은 모든 구성원(every member)을 지칭하기 때문에, iv) 결국 이 조항은 특허심판불복위원회는 IPR 신청인이 IPR 절차에서 신청한 “모든 특허청구항(every claim)”에 대하여 “최종심결을 하여야 한다(must)”는 의미를 내포하고 있다고 언급하였다.³¹⁾ 따라서 연방대법원은 미국 특허법 제318조

27) Id. p.1353.

28) <http://www.scotusblog.com/wp-content/uploads/2017/02/16-969-cert-petition.pdf>

29) <https://www.supremecourt.gov/docket/docketfiles/html/qp/16-00969qp.pdf>

30) SAS Institute, Case No. 16-969, p.14.

31) Id. pp.4-5. 연방대법원은 Lexecon Inc. v. Milberg Weiss Bershad Hynes & Lerach, 523 U.S. 26, 35 (1998) 판결과 2016년에 발간된 Oxford 사전[Oxford English Dictionary

(a) 명문에 대한 자신의 해석에 근거하면, SAS사가 16개 특허청구항에 대하여 IPR 절차를 신청한 이 사건에서, 특허심판불복위원회는 16개 모든 특허청구항의 특허성에 대하여 최종심결을 하여야 한다고 판결하였다.³²⁾

(2) 미국 특허법 제311조(a)와 제312조(a)(3)은 부분적 개시결정을 인정하지 않음

연방대법원은 IPR 절차에서의 “주인(master)”은 IPR 신청인이기 때문에, IPR 신청인은 IPR 신청서에서 신청한 “모든 특허청구항”에 대하여 최종심결을 받을 자격이 있는 것이지, 특허심판불복위원회가 최종심결하기를 원하는 “특정 특허청구항”에 대해서만 최종심결을 받을 자격이 있는 것은 아니라고 강조하였다.³³⁾ 이런 측면에서 연방대법원은 특허심판불복위원회의 IPR 제도에 대한 “부분적 개시결정(partial institution)” 권한은 법적으로 인정되지 않는 것이라고 강하게 지적하였다.³⁴⁾ 그 이유에 대하여 연방순회항소법원은 특허심판불복위원회의 “부분적 개시결정” 권한은 미국 특허법상 근거가 전혀 없다고 강조하면서, ① 미국 특허법 제311조(a)³⁵⁾는 당사자는 IPR 절차개시신청을 함으로써 IPR 절차를 신청할 수 있다고 규정하여, 미국 의회는 특허심판불복위원회로 하여금 자신이 최종심결하기를 원하는 특정 특허청구항을 선택하는 방식으로 IPR 절차가 진행되는 것을 의도하지 않았고, ② 오히려 미국 특허법 제312조(a)(3)³⁶⁾은 IPR 신청인으로 하여금 자신이 IPR 절

(3d ed. Mar. 2016)]을 인용하였다.

32) Id. p.5.

33) Id. p.5.

34) Id. pp.5-6. 특허청장은 특허심판불복위원회가 IPR 절차개시결정과정에서 특허성이 판단되어야 하는 특허청구항과 특허성이 판단되지 않아도 되는 특허청구항을 선별할 수 있는 “재량권(discretion)”을 보유하고 있다고 주장하였지만, 연방대법원은 이를 배척하였다.

35) 35 U.S.C. § 311(a). In General. Subject to the provisions of this chapter, a person who is not the owner of a patent may file with the Office a petition to institute an inter partes review of the patent.

36) 35 U.S.C. § 312(a)(3). A petition filed under section 311 may be considered only if the petition identifies, in writing and with particularity, each claim challenged, the

차를 통하여 특허성을 판단받기를 원하는 “각 특허청구항(each claim)”과 각 특허청구항의 특허성이 인정되지 않는 “이유(grounds)”를 IPR 신청서에 기재하도록 함으로써, 미국 의회는 IPR 신청인이 원하는 방식으로 IPR 절차가 진행되는 것을 의도하였기 때문에, ③ 결국 미국 의회는 IPR 제도의 입법 시에 IPR 절차의 진행을 결정하는 것은 IPR 신청인이라는 것을 입법적으로 선택하였다고 설명하였다.³⁷⁾

(3) 미국 특허법 제314조는 부분적 개시결정을 인정하지 않음

연방대법원은 미국 특허법 제314조(a)와 미국 특허법 제314조(b)³⁸⁾의 의미를 구체적으로 설명하면서, 미국 특허법 제314조는 IPR 절차의 부분적 개시결정이 인정되지 않는 법적 근거가 된다고 강조하였다.³⁹⁾ 우선 연방대법원은 i) 미국 특허법 제314조(b)에 의하면 특허심판불복위원회는 IPR 절차 개시결정에서 “두 가지의 선택(binary choice)”, 즉 “IPR 절차를 개시할 것인가?” 혹은 “IPR 절차를 개시하지 않을 것인가?”를 할 수 있고, ii) 미국 의회는 이 조항에서 “pursuant to”라는 어구를 사용함으로써, 특허심판불복위원회로 하여금 IPR 신청서에 기재된 사항에 근거하여 IPR 절차를 진행할 것인

grounds on which the challenge to each claim is based, and the evidence that supports the grounds for the challenge to each claim.

37) SAS Institute, Case No. 16-969, pp.5-6. 부가적으로 연방대법원은 결정계 재심사제도(ex parte reexamination)와 IPR 제도를 비교하면서, ① 전자에서 미국 의회는 미국 특허법 제303조(a)에 근거하여 특허심판불복위원회가 직권으로 특정 특허청구항의 특허성에 대하여 조사할 수 있도록 하는 “직권주의적인 권한(inquisitorial approach)”을 부여하였지만, ② 만약 미국 의회가 IPR 절차개시결정에 있어서도 이러한 직권주의적인 권한을 특허심판불복위원회에 부여하기를 원하였다라면 그렇게 하였을 것이지만, 실제로 미국 의회는 IPR 절차에서는 당사자가 주도하는 “당사자대립절차(party-directed adversarial process)”를 규정하였기 때문에, 특허심판불복위원회의 IPR 절차에 대한 부분적 개시결정은 인정될 수 없다고 강조하였다.

38) 35 U.S.C. § 314(b) Timing. The Director shall determine whether to institute an inter partes review under this chapter pursuant to a petition filed under section 311 within 3 months after (1) receiving a preliminary response to the petition under section 313; or (2) if no such preliminary response is filed, the last date on which such response may be filed.

39) SAS Institute, Case No. 16-969, pp.6-8.

가의 여부를 판단하도록 하고 있으며, iii) 따라서 이 조항은 IPR 신청서의 기재사항을 벗어나 자의적으로 IPR 절차개시결정을 할 수 있는 특권을 특허심판불복위원회에 부여하고 있는 것이 아니라고 언급하였다.⁴⁰⁾

다음으로 연방대법원은 ① 미국 특허법 제314조(a)는 IPR 신청인이 IPR 신청서에 기재된 적어도 하나의 특허청구항에 대하여 승소할 수 있다는 합리적인 가능성이 없다고 판단되면, 특허심판불복위원회는 IPR 절차를 개시하지 않을 수 있다고 규정하고 있는데, ② 이 조항은 특허심판불복위원회로 하여금 각 특허청구항에 대한 IPR 신청인의 합리적인 승소가능성을 개별적으로 판단하게 하려는 것이 아니라, 적어도 하나의 특허청구항에 대하여 IPR 신청인의 승소가능성이 있는가의 여부만을 판단하게 하려는 취지의 조항으로서, ④ 일단 하나의 특허청구항에 대하여 IPR 신청인의 승소가능성이 인정되면, 추가적인 특허청구항에 대하여 IPR 신청인의 승소가능성이 있는가의 여부는 중요하지 않기 때문에, 특허심판불복위원회는 IPR 절차개시결정판단에 있어서 또 다른 특허청구항을 고려할 필요가 없고, ⑤ 결국 이 조항은 하나의 특허청구항에 대한 IPR 신청인의 합리적인 승소가능성은 IPR 신청서에 기재된 모든 특허청구항에 대한 IPR 절차개시를 정당화시킬 수 있는 근거가 된다고 언급하였다.⁴¹⁾

이어서 연방대법원은 IPR 절차개시여부결정은 특허심판불복위원회의 전적인 재량에 달려 있다는 특허청장의 주장에 대하여, i) 미국 특허법 제314조(a)는 특허심판불복위원회에 IPR 절차개시여부결정에 대해서만 재량권을 부여하고 있을 뿐이지, IPR 신청서에 기재된 특정 특허청구항의 IPR 절차개시여부결정에 대해서는 재량권을 부여하지 않았고, ii) 이런 측면에서 미국 특허법 제314조(b)는 특허심판불복위원회가 IPR 절차개시여부결정만을 할 수 있다고 언급하고 있을 뿐이지, 특정 특허청구항에 대하여 IPR 절차개시여

40) Id. pp.6-7.

41) Id. p.7. 특허청장은 미국 특허법 제314조(a)에 근거하여 특허심판불복위원회는 각 특허청구항에 대하여 “개별적으로” IPR 절차개시여부결정을 할 수 있다고 주장하였지만, 연방대법원은 이 조항은 특허청장의 주장과는 정반대의 내용을 담고 있다고 지적하였다.

부결정을 할 수 있다는 것에 대해서는 언급하고 있지 않다고 강조하였다.⁴²⁾

(4) 미국 특허법 제314조(a)와 제318조(a)의 문언상 차이점은 부분적 개시결정을 인정하지 않음

특허청장은 미국 특허법 제314조(a)는 IPR 절차초기의 IPR 절차개시결정에 대한 조항으로, “IPR 신청서에 신청된(challenged in the petition) 특허청구항”을 언급하고 있는 것과는 달리, 미국 특허법 제318조(a)는 IPR 절차중기의 IPR 절차최종심결에 대한 조항으로, “IPR 신청인에 의하여 신청된(challenged by the petitioner) 특허청구항”을 언급하고 있기 때문에, 양 조항의 문언상 차이점은 IPR 절차의 부분적 개시결정에 대한 근거가 되고, 이에 특허심판불복위원회는 IPR 절차에 대한 최종심결을 함에 있어서 IPR 신청서에 기재된 특허청구항과 동일한 특허청구항에 대하여 심결하여야 할 필요가 없다고 주장하였다.⁴³⁾ 연방대법원은 특허청장의 주장을 명시적으로 배척하면서, 그 이유에 대하여 ① 미국 특허법 제314조(a)와 미국 특허법 제318조(a)에는 문언상의 차이점이 있지만, 양 조항은 IPR 신청인의 주장에 초점을 두고 있기 때문에 특허심판불복위원회가 IPR 절차의 최종심결을 함에 있어서 특정 특허청구항을 선별할 수 있는 권한을 주었다고 해석할 수 없고, ② 특허특허권자는 미국 특허법 제316조(d)(1)(A)⁴⁴⁾에 근거하여 IPR 신청서에 기재된 일부 특허청구항을 삭제하는 정정(amendment)을 할 수 있다는 점을 고려하면, IPR 신청서에

42) Id. pp.7-8. 부가적으로 연방대법원은 i) 미국 특허법 제304조에 의하면 결정계 재심사제도는 특허심판불복위원회로 하여금 신청인이 특정 특허청구항의 특허성에 대하여 실질적인 새로운 의문(substantial new question)을 제기하는가의 여부를 판단하도록 하고, 만일 그렇다면 그 문제에 대하여 제한된 재심사개시결정을 하는 것을 인정하고 있어서, ii) 결정계 재심사제도는 특허심판불복위원회로 하여금 각 특허청구항별로, 각 특허성의 사유별로, 결정계 재심사절차의 개시여부를 판단하도록 하고 있지만, iii) 미국 의회는 IPR 제도에서는 이러한 판단방법을 의도하지 않았다고 언급하였다.

43) Id. p.9.

44) 35 U.S.C. § 316(d) Amendment of the Patent. (1) In general. During an inter partes review instituted under this chapter, the patent owner may file 1 motion to amend the patent in 1 or more of the following ways (A) Cancel any challenged patent claim.

기재된 모든 특허청구항이 항상 최종심결대상이 된다고 단정할 수 없기 때문에, ③ 이러한 관점에서 미국 의회가 미국 특허법 제318조(a)에서 “IPR 신청인에 의하여 신청된 특허청구항”에 대해서만 IPR 절차에 대한 최종심결이 이루어져야 한다고 입법하였던 이유를 이해할 수 있고, ④ 결국 미국 특허법 제318조(a)의 문언상 표현은 미국 의회가 양 규정에서 다소 다른 어구를 사용한 이유에 대한 충분한 근거를 제시하고 있다고 설명하였다.⁴⁵⁾

(5) 부분적 개시결정이 효율적이라는 정책적 주장은 인정되지 않음

연방대법원은 i) 특허청장은 정책적 주장(policy argument), 즉 IPR 절차에 대한 부분적 개시결정은 특허심판불복위원회로 하여금 무효로 판결이 날 가능성이 큰 특허청구항에만 IPR 절차의 심리를 집중하게 할 수 있어서, 시간과 기타 자원의 낭비를 막을 수 있다는 점에서 효율적이라고(efficient) 주장하고 있음에 비하여,⁴⁶⁾ ii) SAS사는 IPR 절차의 부분적 개시결정은, 특허심판불복위원회가 최종심결을 하기 위하여 선택한 특허청구항에 대해서는 IPR 절차를 거치고, 최종심결을 하기 위하여 선택하지 않은 특허청구항에 대해서는 지방법원 소송을 거쳐야 하는 가능성을 남겨 두었기 때문에, 특허권의 유효성 관련 분쟁에 있어서 비효율성(inefficiency)을 창출하고 있다고 주장하고 있는데,⁴⁷⁾ iii) 특정 정책을 입법하는 것은 “미국 의회의 임무”이고, 미국 의회가 제정한 정책을 준수하는 것은 “연방대법원의 임무”로서, 이러한 정책적인 주장은 “연방대법원”이 아닌 “의회”에서 적절하게 답해야 하고, 이런 측면에서 미국 특허법 제318조(a)에서의 미국 의회의 정책은 IPR 신청인은 자신이 신청한 모든 특허청구항에 대하여 특허심판불복위원회의 최종심결을 받을 자격이 있다는 점에서 명확하다고 언급하였다.⁴⁸⁾

45) SAS Institute, Case No. 16-969, pp.9-10.

46) Id. p.10. 연방대법원은 특허청장과 마찬가지로 반대의견을 피력한 Ginsburg 대법관과 Breyer 대법관도 이 점을 강력하게 주장하였다고 언급하였다.

47) Id. p.10.

48) Id. pp.10-11.

(6) Chevron 판결은 이 사건에서 적용할 수 없음

연방대법원은 ① 특허청장이 자신의 선례인 1984년 Chevron 판결의 취지, 즉 행정청이 특정 법조항의 의미에 대하여 미국 의회의 입법의도를 이해할 수 없을 경우에는 행정청의 해석을 존중하여야 한다는 것을 근거로 들면서, 미국 특허법 제314조(a)의 해석에 있어서는 자신의 해석을 존중하여야 한다고 주장하고 있고, ② 특허 특허청장은 Chevron 판결의 판시사항에 근거하여, 미국 특허법 제314조(a)는 IPR 절차의 부분적 개시결정에 대하여 아무런 언급을 하고 있지 않아, 부분적 개시결정이라는 특허심판불복위원회의 관행의 적절성에 대하여 애매하게 규정하고 있기 때문에, 이에 대해서는 특허심판불복위원회의 판단에 맡겨 두어야 한다고 주장하고 있음에 비하여, ③ SAS사는 이 사건을 Chevron 판결을 폐기하는 기회, 즉 법조항상의 의미는 행정청의 판단보다는 법원의 판단에 의하여 적절하게 해결되어야 하는 법적 문제로 인식하는 Chevron 판결이 선고되기 이전의 법리를 다시 채택하는 기회로 삼아야 한다고 주장하고 있지만, ④ 다만 Chevron 판결이 적용되는 한도 내에서도, 법조항의 해석에 대하여 전통적인 법리를 적용하여, 그 법조항에 대하여 미국 의회가 부여한 의미를 알 수 있다면, 그 법조항에 대한 특허청의 해석을 존중할 필요가 없고, ⑤ 이 사건에서 법조항의 해석에 대하여 전통적인 법리를 적용한 결과에 의하면, 미국 의회는 미국 특허법 제314조(a)에서 IPR 신청서에 근거하여 IPR 절차가 전적으로 진행되도록 의도하였던 것이 명확하기 때문에, IPR 절차의 부분적 개시결정은 인정될 수 없다고 언급하였다.⁴⁹⁾

3. Breyer 대법관의 반대의견

Breyer 대법관은 반대의견의 서두에서 i) 이 사건 법적 쟁점은 IPR 절차와 같은 행정절차에서 법적 의미가 명확하지 않은 특정 법조항에 대하여 사법해

49) Id. pp.11-12. 연방대법원은 Chevron U.S.A. Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc., 467 U.S. 837, 843 n.9 (1984) 판결을 인용하였다.

석을 하는 것과 관련되어 있고, ii) 특히 그 법조항이 애매하게(ambiguous) 규정되어 있거나, 그 법조항에 미국 의회가 행정청에 명시적인 권한을 위임함으로써 법적 공백(gap)이 존재하는 경우에는, 그 법조항에 대한 행정청의 해석이 합리적인 것인가에 대한 사법판단이 이루어져야 하며, iii) 미국 특허법 제318조(a)에는 법적 공백이 존재하지만, 이에 대한 특허청의 해석이 합리적이기 때문에, iv) 특허심판불복위원회가 IPR 신청서에 포함된 일부 특허청구항에 대하여 최종심결을 하는 것은 “합법적(lawful)”이라고 주장하였다.⁵⁰⁾

(1) 미국 특허법 제314조(a)는 IPR 절차개시결정에 대한 재량권을 부여함
Breyer 대법관은 ① 미국 특허법 제314조(a)는 특허심판불복위원회는 “IPR 신청서에 신청된 특허청구항” 중에서 적어도 하나의 특허청구항에 대한 IPR 신청인의 합리적인 승소가능성이 인정된다고 판단되지 않으면, IPR 절차개시결정을 “하지 않을 수 있다(may not authorize)”고 규정하고 있어서, ② IPR 신청인이 16개 특허청구항이 신규성 혹은 진보성을 흠결하여 특허성이 없다고 주장하면서 IPR 절차를 신청한 사례를 가정하면, 우선 특허심판불복위원회가 미국 특허법 제314조(a)에 근거하여, IPR 신청서에 기재된 16개 특허청구항 모두에 대하여 IPR 신청인의 합리적인 승소가능성이 인정되지 않는다고 판단한다면, IPR 절차개시결정을 할 수 없고, ③ 이와 달리 1개 특허청구항에 대하여 IPR 신청인의 합리적인 승소가능성이 인정된다고 판단되는 경우라고 하더라도, 미국 특허법 제314조(a)는 IPR 절차개시결정에 대한 법적 의무를 특허심판불복위원회에 부여한 것이 아니어서, 특허심판불복위원회는 IPR 절차개시결정을 하지 않을 수 있는 “재량권(discretion)”을 가지고 있으며, ④ 따라서 IPR 신청인이 16개 특허청구항 중 일부 특허청구항에 대하여 IPR 절차를 신청할 경우에는, 현행 미국 특허청 규칙에 근거하여 특허심판불복위원회는 IPR 신청서에 포함된 전부 혹은 일부 특허청구항에 대

50) SAS Institute Inc. v. Iancu, Case No. 16-969, pp.1, 10 (Justice Breyer dissenting opinion). Breyer 대법관은 자신은 이 사건에 대한 연방순회항소법원 판결에 동의한다고 언급하였다.

하여 IPR 절차개시결정을 할 수 있고, ⑤ 결국 IPR 신청서에 포함된 특허청구항 중에서 일부 특허청구항에 대하여 IPR 신청인의 합리적인 승소가능성이 인정될 경우, 특허심판불복위원회는 IPR 신청인의 합리적인 승소가능성이 인정된 특허청구항에 대해서만 IPR 절차개시결정을 할 것인지의 여부를 재량으로 판단할 수 있다고 언급하였다.⁵¹⁾

이어서 Breyer 대법관은 ① 미국 특허법 제314조(a)에 근거하여 IPR 절차에 대한 특허심판불복위원회의 “부분적 개시결정” 권한을 인정하게 되면, IPR 신청인이 16개 특허청구항에 대하여 IPR 절차를 신청하였지만, 특허심판불복위원회가 15개 특허청구항에 대하여 IPR 신청인의 합리적인 승소가능성이 없다고 판단할 경우, ② 특허심판불복위원회는 15개 특허청구항에 대해서는 IPR 절차개시결정을 하지 아니하고, 합리적인 승소가능성이 인정된다고 판단되는 1개 특허청구항에 대하여 IPR 절차개시결정을 할 수 있고, 이후에 1개 특허청구항에 대하여 최종심결을 할 수 있다고 언급하였다.⁵²⁾

(2) 미국 특허법 제318조(a)의 문언적 해석은 다수의견을 지지하지 않음

Breyer 대법관은 i) 미국 특허법 제318조(a)는 법문에서 “IPR 신청인에 의하여 신청된 특허청구항(any patent claim challenged by the petitioner)”이라는 어구를 언급하고 있고, ii) 다수의견은 특허심판불복위원회가 IPR 신청서에 기재된 모든 특허청구항에 대하여 최종심결을 하여야 한다고 판단함으로써, 이 조항에 구체적으로 언급되지 아니한 “IPR 신청인의 최초 신청서에 기재된(in the petitioner’s original petition)”이라는 부가적 어구가 포함된 것으로 판단하여, 이 조항을 “IPR 신청인의 최초 신청서에 기재된 IPR 신청인에 의하여 신청된 특허청구항(any patent claim challenged by the petitioner in the petitioner’s original petition)”으로 해석하고 있지만, iii) 미국 특허법 제318조(a)에는 이러한 부가적 어구가 존재하지 않기 때문에, 다수의견의 해석을 받아들이 수 없다고 비판하였다.⁵³⁾ 특히 Breyer 대법관은 미국 특허법 제318

51) Id. pp.2-3.

52) Id. pp.3-4.

조(a)에 대한 다수의견의 해석은 특허법 규정상의 근거를 찾을 수 없다고 강조하였다.⁵⁴⁾

그 이유에 대하여 Breyer 대법관은 ① 다수의견은 미국 특허법 제318조(a) 상 “IPR 신청인에 의하여 신청된 특허청구항”을 “IPR 신청인의 최초 신청서에 기재된 IPR 신청인에 의하여 신청된 특허청구항”으로 해석하면서도, 미국 특허법 제316조(d)(1)(A)에 근거한 IPR 신청서에 기재된 특허청구항을 삭제하는 정정(amendment)과 미국 특허법 제317조에 근거한 화해(settlement)에 의하여, 특허심판불복위원회의 최종심결대상이 되는 특허청구항은 IPR 신청인의 최초 신청서에 기재된 특허청구항과 동일하지 않을 수 있다는 것을 인정하고 있는데, ② 오히려 다수의견이 언급하는 “정정”과 “화해”는 IPR 신청인의 최초 신청서에 기재된 모든 특허청구항이 특허심판불복위원회의 최종심결대상이 되지 않을 수 있다는 것에 대한 강한 근거가 되고, 이는 특허심판불복위원회가 IPR 신청서에 기재된 특허청구항에 대하여 “부분적 개시결정”을 함으로써, IPR 신청서에 기재된 일부 특허청구항이 최종심결대상이 될 수 있다는 것과 동일한 의미를 가지고 있다고 판단할 수 있기 때문에, ③ 결국 IPR 신청인은 특허심판불복위원회가 IPR 절차개시단계에서 합리적인 승소가능성이 없다고 판단한 특허청구항에 대해서는 IPR 절차를 진행할 수 없고, 나아가 이러한 특허청구항에 대해서는 특허심판불복위원회의 최종심결을 받을 수 없다고 설명하였다.⁵⁵⁾

이런 관점에서 Breyer 대법관은 미국 특허법 제318조(a)의 전체적 맥락에

53) Id. p.4. 이어서 Breyer 대법관은 IPR 신청인이 16개 특허청구항에 대하여 IPR 절차를 신청하고, 특허심판불복위원회가 15개 특허청구항에 대하여 IPR 신청인의 합리적인 승소가능성이 없다고 판단한 경우, 다수의견에 의하면 특허심판불복위원회는 16개 모든 특허청구항에 대하여 최종심결을 하여야 하지만, 자신의 의견에 의하면 특허심판불복위원회는 IPR 신청인의 합리적인 승소가능성이 있다고 판단된 1개 특허청구항에 대해서만 최종심결하면 된다고 언급하였다.

54) Id. p.5.

55) Id. p.5. 다만 Breyer 대법관은 특허심판불복위원회가 IPR 절차에 대한 부분적 개시결정을 함으로써, IPR 신청인이 IPR 신청서에서 신청한 특허청구항 중에서 최종심결을 받지 못하는 특허청구항에 대한 판결을 받기 위하여, 소송을 제기하는 것은 IPR 제도에서 다루어져야 하는 법적 쟁점이 아니라고 지적하였다.

의하면, 이 조항이 언급하는 “IPR 신청인에 의하여 신청된 특허청구항”이라는 어구는, IPR 신청인이 최초의 IPR 신청서를 통하여 신청하였지만 이후 정정과 화해의 대상이 되지 않은 특허청구항이 아니라, 특허심판불복위원회가 IPR 절차개시결정을 함으로써 IPR 절차를 진행한 특허청구항으로 해석하는 것이 “합리적”이라고 강조하였다.⁵⁶⁾

(3) 미국 특허법 제314조(a)는 부분적 개시결정을 인정함

Breyer 대법관은 i) 미국 특허법 제314조(a) 명문에 의하면, 특허심판불복위원회는 IPR 신청서에 기재된 특허청구항 중 적어도 1개 특허청구항에 대해서도 IPR 신청인의 합리적인 승소가능성이 인정되지 않는다고 판단할 경우에는 IPR 절차개시결정을 할 수 없고, 이와 달리 적어도 1개 특허청구항에 대하여 IPR 신청인의 합리적인 승소가능성이 인정된다고 판단할 경우에는, IPR 절차개시결정에 대한 “재량권”이 특허심판불복위원회에 부여되었으며, iii) 특히 미국 특허청 규칙에 근거하면 특허심판불복위원회는 IPR 신청서에 기재된 특허청구항 중에서 IPR 신청인의 합리적인 승소가능성이 인정되는 일부 특허청구항에 대해서만 IPR 절차를 진행할 수 있다고 언급하였다.⁵⁷⁾

그러나 Breyer 대법관은 ① 다수의견은 미국 특허법 제314조(a)는 IPR 신청서에 기재된 일부 특허청구항에 대해서만 IPR 절차개시결정을 할 수 있는 “재량권”을 특허심판불복위원회에 부여하지 않았기 때문에, 특허심판불복위원회는 특정 특허청구항에 대하여 IPR 절차개시여부를 결정할 수 없다고 주장하고 있지만, ② 다수의견과는 달리 미국 특허법 제314조(a)는 IPR 신청인의 합리적인 승소가능성이 없다고 판단된 특허청구항에 대하여 IPR 절차를 진행함으로써 소요될 수 있는 “시간(time)”과 “노력(effort)”을 들이지 않을 수 있는 재량권을 특허심판불복위원회에 부여하였기 때문에, 특허심판불복위원회는 합리적인 승소가능성이 없다고 판단한 특허청구항에 IPR 절차를 진행하는 “추가적인 업무(further work)”를 할 필요가 없다고 강조하였다.⁵⁸⁾

56) Id. p.6.

57) Id. p.7.

특히 Breyer 대법관은 i) 다수의견과 같이, 특허심판불복위원회로 하여금 IPR 신청인의 합리적인 승소가능성이 인정되지 않는 특허청구항에 최종 심결을 하도록 하고, 이 최종심결이 연방순회항소법원의 불복대상이 된다고 미국 특허법 제318조(a)를 해석하는 것은, ii) 한편으로는 *Cuozzo* 판결에 의하여 IPR 절차개시결정에 대하여 연방순회항소법원에 불복하지 못하도록 하면서, 다른 한편으로는 IPR 절차개시결정단계에서 IPR 신청인의 합리적인 승소가능성이 인정되지 않는 특허청구항에 대한 최종심결은 연방순회항소법원에 불복할 수 있도록 하는 “이례적인(anomalous) 판시”에 해당한다고 지적하면서, 다수의견을 강하게 비판하였다.⁵⁹⁾

(4) 이 사건에는 Chevron 판결이 적용됨

Breyer 대법관은 ① 미국 특허법 제318조(a)는 법문에서 “IPR 신청인에 의하여 신청된”이라는 어구를 사용하여 법적 공백을 창출하고 있고, ② 선례인 *Chevron* 판결에 의하면, 특정 법조항이 법적 공백을 창출한다면, 그 조항의 문언, 법적 성질, 입법 목적의 관점에서 합리적이라고 판단되는 규칙을 제정할 수 있는 “재량권”이 행정청에 부여된 것으로 판단할 수 있으며, ③ *Chevron* 판결이 적용되는 범위 내에서도 “일반적인 법원칙(black-letter rule of law)”의 관점에서, 법원이 행정청으로 하여금 모든 법조항의 “모든 법적인 공백”을 채울 수 있는 재량권을 행사하는 것을 인정하지 않는다고 하더라도, ④ *Chevron* 판결은 일종의 “경험칙(rule of thumb)”으로서, 미국 의회가 행정청에 부여한 재량권을 법원으로 하여금 존중하도록 하고 있고, ⑤ 이런 측면에서 법원은 사법적으로 고안된 “가상적이면서 합리적인 입법자(hypothetical reasonable legislator)”라는 법적 개념을 사용하여, 가상의 입법자들이 특정 법조항을 해석함에 있어서 당해 법조항의 법적 공백을 채울 수 있는 권한을 행정청에 부

58) Id. pp.7-8. 특허 특허청장은 특허심판불복위원회가 합리적인 승소가능성이 인정되지 않는다고 판단한 특허청구항에 대하여 증거개시절차와 구두심리절차를 진행하는 것을 미국 의회가 의도하지 않았다고 주장하였는데, Breyer 대법관은 이러한 특허청장의 주장을 지지하였다.

59) Id. p.8.

여하였는가라는 여부에 대하여 질문함으로써, 미국 의회가 특정 법조항을 제정한 입법목적을 달성할 수 있다고 강조하였다.⁶⁰⁾

이어서 Breyer 대법관은 i) 연방대법원 2002년 Barnhart 판결에 의하면, 특정 법조항이 명확하게 규정되어 있지 않음으로 인하여 발생하게 되는 법적 문제에 대해서는, 관련 분야의 전문지식과 경험을 보유한 행정청은 자신만의 법해석을 통하여 당해 법조항이 행정청의 행위와 관련하여 야기되는 법적 공백을 채울 수 있는 권한을 미국 의회로부터 부여받은 것으로 해석할 수 있고, ii) 이 사건 법적 쟁점은 미국 특허법 제318조(a)의 해석과 관련한 특허청의 행위에 대한 것으로, 미국 의회는 IPR 절차를 규율할 수 있는 “규칙을 제정할 수 있는 권한(rulemaking authority)”을 특허청에 명시적으로 부여하였기 때문에, 특허청은 이러한 권한의 행사를 통하여 미국 특허법 제318조(a)가 창출하는 법적 공백을 채울 수 있고, iii) 결국 특허청이 IPR 제도에 대한 부분적 개시결정이라는 자신의 규칙을 제정한 것은 미국 의회가 부여한 명시적인 권한에 근거한 특허청의 “합리적인 권한행사(reasonable exercise)”에 해당한다고 언급하였다.⁶¹⁾

4. Ginsburg 대법관의 반대의견

Ginsburg 대법관은 ① 미국 특허법 제318조(a)에 대한 문언해석과 Cuozzo 판결이 특허심판불복위원회의 IPR 절차개시결정은 의무적인 것이 아니라고 관시한 것을 고려하면, ② 특허심판불복위원회는 합리적인 승소가능성이 없는 특허청구항에 대해서는 IPR 절차개시결정을 하지 않을 수 있는, 하나 혹은 그 이상의 특허청구항에 대하여 IPR 절차개시결정을 할 수 있는, IPR 신청서에 기재된 또 다른 특허청구항에 대해서는 IPR 절차개시결정을 하지 않을 수

60) Id. pp.8-9. Breyer 대법관은 Chevron U.S.A. Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc., 467 U.S. 837, 842-43 (1984) 판결을 인용하였다.

61) Id. pp.9-10. Breyer 대법관은 Barnhart v. Walton, 535 U.S. 212, 225 (2002) 판결을 인용하였다.

있는, 부분적 개시결정을 할 수 있고, ③ 따라서 특허심판불복위원회가 IPR 신청인의 합리적인 승소가능성이 인정되지 않는 특허청구항에 대해서는 IPR 절차개시결정을 하지 않을 수 있도록 재량권을 부여하는 것이 더욱 더 “합리적인 방식(rational way)”으로 미국 특허법 제314조(a)를 해석하게 한다고 주장하였다.⁶²⁾ 결국 Ginsburg 대법관은 다수의견은 이 사건 법적 쟁점에 대한 설득력이 있는 답변을 제시하지 못하였고, 특히 특허심판불복위원회로 하여금 IPR 신청서에 기재된 모든 특허청구항에 대하여 IPR 절차개시결정을 하도록 함으로써, 미국 의회가 IPR 절차에 많은 시간이 소요되는 것을 의도하였다는 이유 또한 제시하지 못하였다고 비판하였다.⁶³⁾

III. SAS 판결의 의미

SAS 판결은 특허심판불복위원회는 IPR 신청인이 IPR 신청서에서 신청한 모든 특허청구항에 대하여 최종심결하여야 한다고 명시적으로 판결하였다는 점에서 의의가 있다.⁶⁴⁾ 특히 SAS 판결에서 연방대법원은 미국 특허청이 제정한 특허청 규칙에 근거하여 시행되어 온 IPR 제도에서의 실무관행인 특허심판불복위원회의 IPR 절차에 대한 “부분적 개시결정”을 명시적으로 폐기하였다.⁶⁵⁾ 즉 연방대법원은 IPR 신청인이 IPR 신청서에서 신청한 특허청구

62) SAS Institute Inc. v. Iancu, Case No. 16-969, p.1. (Justice Ginsburg dissenting opinion). 다만 Ginsburg 대법관은 IPR 신청인은 특허심판불복위원회가 합리적인 승소가능성이 인정되지 않는다고 판단한 특허청구항에 대해서는 새로운 IPR 신청을 자유롭게 할 수 있다고 언급하였다.

63) Id. p.1.

64) Patel, Sandip H. & Weiner, Michael R., “Supreme Court Decides that IPR Final Decisions Must Address All Challenged Claims”, LEXOLOGY, <<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=4a58d39c-8cae-485c-8379-78f32cd103a9>>, 검색일: 2019.3.10.

65) Schindler, Barry J. et al., “USPTO Must Decide the Patentability of All Claims Challenged in an Inter Partes Review”, LEXOLOGY, <<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=bf59294e-9a8b-4f05-a059-75b784ec5767>>, 검색일: 2019.3.10.

항 중에서 IPR 절차의 최종심결대상으로 삼기를 원하는 특허청구항을 선별하여, 그 선별된 특허청구항에 대해서만 IPR 절차개시결정을 하는 특허청의 관행을 폐기하였다. 이 사건에서 피상고인인 특허청장은 IPR 절차에 대한 부분적 개시결정은 최종적으로 무효로 될 수 있는 특허청구항에만 IPR 절차의 심리를 집중시켜 IPR 절차에 소요되는 시간과 비용을 줄일 수 있기 때문에, 특허권을 무효로 할 수 있는 효율적인 도구라고 주장하고 있지만, 연방대법원은 이러한 특허청장의 주장을 명시적으로 배척하였다.⁶⁶⁾ 특히 연방대법원은 미국의 특허정책을 입법하는 것은 미국 의회가 담당하고, 이러한 의회의 정책을 실행하는 것은 자신이 담당한다고 강조하면서,⁶⁷⁾ 미국 의회가 미국 특허법 제314조를 제정한 입법취지를 고려하면 IPR 신청인은 IPR 신청서에 신청한 모든 특허청구항에 대하여 최종심결을 받을 자격이 있기 때문에, 특허심판불복위원회의 IPR 절차에 대한 부분적 개시결정은 인정될 수 없다고 명확하게 판시하였다.⁶⁸⁾

SAS 판결이 선고된 이후부터 특허심판불복위원회는 IPR 신청인이 IPR 신청서에서 신청한 모든 특허청구항 중 적어도 하나의 특허청구항에 대하여, 미국 특허법 제102조가 규정하는 신규성과 미국 특허법 제103조가 규정하는 진보성에 근거하여 특허성이 없다는 IPR 신청인의 합리적인 승소가능성이 증명되면, 모든 특허청구항에 대하여 IPR 절차개시결정을 내려야 하고, 모든 특허청구항을 IPR 절차심리대상으로 삼아 특허성 인정여부에 대한 최종심결을 선고하여야 한다.⁶⁹⁾ 결국 SAS 판결이 선고됨으로써 IPR 신청인은 IPR 신청서에서 신청한 모든 특허청구항에 대하여 최종심결을 받을 수 있게 되었고, 또한 SAS 판결이 선고되기 이전의 특허청의 실무관행이었던 IPR 절차에 대한 부분적 개시결정으로 인하여 IPR 절차개시결정대상이 될 수 없었

66) SAS Institute, Case No. 16-969, pp.10-11.

67) Id. p.10.

68) Id. pp.10-11.

69) Devinsky, Paul, "US Supreme Court For AIA Proceedings, All or Nothing at All", LEXOLOGY, <<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=766b8171-83f4-489d-9a65-746408f8dda8>>, 검색일: 2019.3.10.

던 특허청구항에 대해서는 별도로 지방법원 소송을 통하여 무효를 주장할 필요가 없게 되었다는 점에서, SAS 판결은 IPR 신청인에게 유리한 판결이라고 평가할 수 있다.⁷⁰⁾ 특히 IPR 제도는 특허권자로부터 특허침해소송을 제기당한 피고가 특허권자가 보유한 특허권을 무효시키기 위하여 사용하는 강력한 수단(powerful weapon)으로 기능한다는 측면에서,⁷¹⁾ SAS 판결은 소송상 피고에게 유리한 판결이라는 의미도 가진다.

SAS 판결을 통하여 연방대법원은 특허심판불복위원회의 IPR 절차에 대한 부분적 개시결정을 폐기함으로써, 특허심판불복위원회의 권한을 제한하는 조치를 취하였다.⁷²⁾ 또한 연방대법원은 SAS 판결이 선고되기까지 특허심판불복위원회의 IPR 절차에 대한 부분적 개시결정과 부분적 개시결정이 이루어진 특허청구항에 대한 특허심판불복위원회의 최종심결을 지지하고 있었던 연방순회합소법원 판결을 명시적으로 폐기함으로써, IPR 제도에서 IPR 신청인과 특허권자로부터 소송을 제기당한 피고에게 유리한 특허법 법리를 새로이 채택하였다.⁷³⁾ 이런 측면에서 SAS 판결은 2016년 6월 20일 선고된 IPR 제도에 대한 최초의 연방대법원 판결인 *Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee* 판결⁷⁴⁾과 2018년 4월 24일 SAS 판결과 같은 날에 선고된 *Oil States* 판결과 취지를 같이한다. 즉 *Cuozzo* 판결은 IPR 절차상 특허청구항의 해석기준은 지방법원 소송에서 적용되는 일반적인 의미기준(General Meaning Standard)이 아니라 최광의의 합리적인 해석기준(Broadest Reasonable Interpretation Standard)라고 판시함으로써,⁷⁵⁾ IPR 신청인과 피고에게 유리한 법리를 채택

70) DeCarlo, Kean J., “Supreme Court Inter Parties Review Decision-SAS INSTITUTE INC. v. IANCU”, LEXOLOGY, <<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=8ef e8878-b176-4e15-90c5-df985661292a>>, 검색일: 2019.3.11.

71) Motl, Ann E., “Inter Partes Review: Ensuring Effective Patent Litigation Through Estoppel”, *Minnesota Law Review*, No.99(2015), p.1978.

72) Chambers, Scott A.M. et al., “The Supreme Court Limits the Power of the PTAB”, LEXOLOGY, <<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=b643e286-b6ff-4d4e-9c00-86b4c0e666fd>>, 검색일: 2019.3.11.

73) SAS Institute, Case No. 16-969, p.14.

74) *Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee*, No. 15-446 (U.S. June 20, 2016).

75) Id. p.1.

하였다.⁷⁶⁾ 그리고 앞에서 언급하였듯이 Oil state 판결은 IPR 제도의 합헌성을 선언함으로써,⁷⁷⁾ IPR 신청인과 피고에게 유리한 법리를 채택하였다.⁷⁸⁾ 결국 연방대법원은 미국 의회가 AIA 법을 제정하면서 도입한 IPR 제도에서, Cuozzo 판결과 Oil States 판결에 이어 SAS 판결에서도 IPR 신청인과 피고에게 유리한 법리를 채택함으로써, 일관된 특허정책을 펼치고 있다고 평가할 수 있다.

미국 의회가 IPR 제도를 도입한 이유는 IPR 제도가 시간과 비용이 많이 소요되는 지방법원 소송의 효율적인 대체물(effective alternative)로 기능하기를 원하였던 것에 있었다.⁷⁹⁾ 따라서 연방대법원은 IPR 제도와 관련한 미국 특허법 규정을 해석하고 적용할 때에, 미국 의회의 IPR 제도에 대한 입법취지를 고려하여 앞으로도 IPR 신청인과 피고에게 유리한 법리를 채택할 가능성이 상당히 크다고 생각된다. 2012년 9월 16일 IPR 제도가 시행된 이후로 연방대법원 판결이 3번이나 선고되었다.⁸⁰⁾ 이는 IPR 제도가 미국의 특허제도에 가지는 영향력이 그만큼 크다는 것을 반증하고 있는 것으로 분석된다.

76) Mock, Jason, "Post-Grant Proceedings at the USPTO and the Rising Tide of Federal Circuit Appeals", *The Federal Circuit Bar Journal*, Vol. 25 No. 1(2015), p. 25. 그 이유는 IPR 제도에서 특허청구항의 해석방법으로 일반적인 의미기준을 적용하는 것보다 최광의의 합리적인 해석기준을 적용한다면, 특허권의 무효율은 높아지기 때문이다. 이주환, 앞의 글(주 1), 237-38면.

77) Oil States, Case No. 16-712, p. 17.

78) Duston, Thomas L. & Hartzell, Julianne M., "The Supreme Court Finds IPR Proceedings Constitutional", LEXOLOGY, <<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=1a697a32-a65a-43a9-8e7d-90df0440e33c>>, 검색일: 2019.3.11.

79) Cerro, Melissa, "Navigating a Post America Invents Act World: How the Leahy-Smith America Invents Act Supports Small Business", *Nat'l Ass'n Admin. L. Judiciary*, Vol. 34 Iss. 1(2014), pp. 226-27.

80) 2018년 10월 26일 연방대법원은 미국 정부(government)가 IPR 절차를 신청할 수 있는가?, 즉 IPR 제도의 신청인적격에 대한 *Return Mail v. United States Postal Serv.*, Case No. 17-1594 (Oct. 26, 2018) 판결에 대한 상고허가신청을 받아들였다(<https://www.supremecourt.gov/docket/docketfiles/html/qp/17-01594qp.pdf>). 그리고 2019년 2월 19일 *Return Mail* 판결에 대한 연방대법원의 구두심리가 이루어졌다(https://www.supremecourt.gov/oral_arguments/argument_transcripts/2018/17-1594_Siel.pdf). 따라서 조만간 IPR 제도에 대한 4번째 연방대법원 판결인 *Return Mail* 판결도 선고될 예정이다.

IPR 절차를 통한 특허권의 무효율은 IPR 절차개시가 인정된 사건을 기준으로 70% 이상에 이르고 있기 때문에,⁸¹⁾ 특허권자는 IPR 제도의 강한 영향력으로부터 벗어나기 위해서 노력하고 있고, 이와 반대로 특허권자로부터 소송을 제기당한 피고는 IPR 절차를 적극적으로 활용하여 특허권자의 권리행사로 부터 벗어나기 위해서 노력하고 있다. 이런 측면에서 IPR 제도를 둘러싼 특허분쟁은 증가할 수밖에 없고, 특허권자는 IPR 제도를 무력화시키기 위한 소송전략을 지속적으로 고안해 나갈 것으로 예상된다.

IV. SAS 판결의 분석

SAS 판결에서 다수의견과 반대의견은 크게 3가지 사항에 대하여 이견을 보였다.⁸²⁾ 첫째, 다수의견과 반대의견은 SAS 판결의 판시이유에 해당하는 특허심판불복위원회의 IPR 절차에 대한 “부분적 개시결정”의 인정여부에 대하여 상반된 견해를 취하였다. 다수의견은 미국 특허법 제314조(a) 문언에 의하면, “IPR 절차개시여부”에 대해서만 결정할 수 있을 뿐이기 때문에, IPR 신청서에 포함된 모든 특허청구항 중 적어도 하나의 특허청구항에 대하여 IPR 신청인의 합리적인 승소가능성이 인정되면, IPR 신청서에 기재된 모든 특허청구항에 대하여 IPR 절차개시결정을 하여야 한다고 강조하면서, IPR 절차의 부분적 개시결정은 인정되지 않는다고 주장하였다.⁸³⁾ 이와 달리 반대의견은 미국 특허법 제314조(a)는 특허심판불복위원회에 IPR 절차개시결정에 대한 “재량권”을 부여하였기 때문에, IPR 신청서에 포함된 일부 특허청구항에 대하여 IPR 신청인의 합리적인 승소가능성이 인정될 경우, 그 일부

81) Mock, *supra* note 76, p.23.

82) SAS 판결의 다수의견에 대한 반대의견에는 Breyer 대법관과 Ginsburg 대법관의 반대의견의 두 가지가 있지만, Ginsburg 대법관은 Breyer 대법관의 반대의견에 동의하고 있고, Breyer 대법관이 4명 대법관의 반대의견을 대변하고 있어서, 이하에서는 Breyer 대법관의 반대의견을 SAS 판결의 반대의견으로 표현한다.

83) SAS Institute, Case No. 16-969, pp.6-8.

특허청구항에 대해서만 IPR 절차개시결정을 할 수 있다고 강조하면서, IPR 절차의 부분적 개시결정이 인정된다고 주장하였다.⁸⁴⁾

다수의견은 IPR 절차에 대한 부분적 개시결정이 인정되지 않는 이유에 대하여, 미국 특허법 제314조(b)는 특허심판불복위원회가 IPR 절차개시여부결정만을 할 수 있다고 언급하고 있을 뿐이고, 특정 특허청구항에 대한 IPR 절차개시여부결정을 할 수 있다는 것에 대해서는 전혀 언급하고 있지 않기 때문에, 미국 특허법 제314조(a)는 특허심판불복위원회에 “IPR 절차개시여부결정”에 대해서만 “재량권”을 부여하고 있을 뿐이지, IPR 신청서에 포함된 “특정 특허청구항의 IPR 절차개시여부결정”에 대해서는 “재량권”을 부여하지 않았고,⁸⁵⁾ 특허 결정계 재심사제도는 특허심판불복위원회로 하여금 각 특허청구항별로, 각 특허성의 부정사유별로 결정계 재심사절차의 개시여부를 판단하도록 하고 있지만, 미국 의회는 IPR 제도에서는 이러한 판단방법을 의도하지 않았다고 설명하였다.⁸⁶⁾ 이에 비하여 반대의견은 IPR 절차에 대한 부분적 개시결정이 인정되는 이유에 대하여, 미국 특허법 제314조(a)는 특허심판불복위원회에 IPR 절차개시결정에 대한 “재량권”을 부여하였고,⁸⁷⁾ 특허이 규정은 특허심판불복위원회가 IPR 신청인의 합리적인 승소가능성이 없다고 판단한 특허청구항에 대하여 IPR 절차를 진행함으로써 소요될 수 있는 시간과 노력을 들이지 않을 수 있는 “재량권”을 부여하였기 때문에, 결국 “IPR 절차의 효율성(efficiency)”이라는 측면에서 특허심판불복위원회는 IPR 신청인의 합리적인 승소가능성이 인정되지 않은 특허청구항에 대해서까지 IPR 절차를 진행함으로써, “추가적인 업무”를 할 필요가 없다고 설명하였다.⁸⁸⁾

둘째, 다수의견과 반대의견은 IPR 절차에 대한 부분적 개시결정의 인정여부와는 논리적인 연장선에서, 미국 특허법 제318조(a)가 규정하는 특허심판불복위원회의 최종심결범위에서 상반된 견해를 취하였다. 다수의견은 IPR

84) SAS Institute, Case No. 16-969, pp.2-4. (Justice Ginsburg dissenting opinion).

85) SAS Institute, Case No. 16-969, p.8.

86) Id. pp.7-8.

87) SAS Institute, Case No. 16-969, p.2. (Justice Ginsburg dissenting opinion).

88) Id. p.8.

절차의 부분적 개시결정이 인정되지 않기 때문에, 특허심판불복위원회는 적어도 하나의 특허청구항에 대한 IPR 신청인의 합리적인 승소가능성이 인정된다고 판단하면, 이는 IPR 신청서에 기재된 모든 특허청구항에 대한 IPR 절차개시를 정당화하는 사유가 되기 때문에, 특허심판불복위원회는 IPR 신청서에 기재된 모든 특허청구항에 대하여 IPR 절차개시결정을 하여야 하고,⁸⁹⁾ 이후 모든 특허청구항에 대한 IPR 절차를 진행하여 모든 특허청구항의 특허성에 대하여 최종심결을 하여야 한다고 주장하였다.⁹⁰⁾ 이와 달리 반대의견은 IPR 절차의 부분적 개시결정이 인정되기 때문에, 특허심판불복위원회는 IPR 신청인의 합리적인 승소가능성이 인정된다고 판단한 일부 특허청구항에 대해서만 IPR 절차개시결정을 할 수 있고, 일부 특허청구항에 대하여만 IPR 절차를 진행하여 일부 특허청구항의 특허성에 대해서만 최종심결을 하면 된다고 주장하였다.⁹¹⁾

특히 다수의견은 특허심판불복위원회가 IPR 신청인이 IPR 신청서에 기재한 모든 특허청구항에 대하여 최종심결을 하여야 하는 이유에 대하여, 미국 특허법 제318조(a)가 규정하고 있는 “any”라는 단어는 “every”를 의미한다고 설명하였고,⁹²⁾ 나아가 IPR 절차의 진행범위를 결정하는 것은 IPR 신청서에 기재된 사항으로, IPR 절차를 전체적으로 주도하는 것은 IPR 신청인이기 때문에, IPR 신청인은 자신이 원하는 IPR 절차를 진행할 수 있다고 설명하였다.⁹³⁾ 이에 비하여 반대의견은 특허심판불복위원회가 IPR 신청인이 IPR 신청서에 기재한 일부 특허청구항에 대하여 최종심결을 할 수 있는 이유에 대하여, 미국 특허법 제318조(a)는 법문에서 “IPR 신청인에 의하여 신청된”이라는 어구를 사용함으로써 법적 공백(gap)을 창출하고 있고, 특허청은 미국 의회로부터 이러한 법적 공백을 채울 수 있는 권한을 명시적으로 부여받았기 때문에, 특허청 규칙을 제정함으로써 미국 특허법 제318조(a)가 창출하는

89) SAS Institute, Case No. 16-969, p.7.

90) Id. pp.1, 14.

91) SAS Institute, Case No. 16-969, pp.3-4. (Justice Ginsburg dissenting opinion).

92) Id. p.5.

93) Id. pp.5-6, 9.

법적 공백을 채울 수 있고, 결국 특허청이 IPR 절차에 대한 “부분적 개시결정”이라는 규칙을 제정한 것은 미국 의회가 부여한 명시적인 권한에 근거한 것으로, 결국 특허심판불복위원회는 IPR 절차의 부분적 개시결정이 이루어진 일부 특허청구항에 대해서만 최종심결하면 된다고 설명하였다.⁹⁴⁾

셋째, 다수의견과 반대의견은 SAS 판결의 법적 쟁점에 대한 결론을 도출하는 과정에서 연방대법원 Chevron 판결의 적용여부에 대하여 서로 다른 견해를 취하였다. 다수의견은 Chevron 판결의 취지는 특정 법조항의 의미에 대하여 미국 의회의 입법의도를 이해할 수 없을 경우에는 행정청의 해석을 존중하여야 한다는 것이지만, 미국 특허법 제314조(a)에 대한 미국 의회의 입법의도는 IPR 절차의 진행범위를 IPR 신청인이 제출한 IPR 신청서로 설정한 것이 명확하기 때문에, Chevron 판결의 적용 없이 특허심판불복위원회의 최종심결은 IPR 신청인이 IPR 신청서에 기재한 모든 특허청구항에 대하여 이루어져야 한다고 주장하였다.⁹⁵⁾ 이와 달리 반대의견은 미국 특허법 제318조(a)는 법적 공백을 창출하고 있는 것이 명확하기 때문에, Chevron 판결의 적용에 의하여 법원은 특허청이 제정한 규칙에 근거한 특허청의 실무관행인 IPR 절차의 부분적 개시결정과 이에 대한 특허심판불복위원회의 최종심결을 존중하여야 한다고 주장하였다.⁹⁶⁾

이상에서 언급한 다수의견과 반대의견을 종합하면, SAS 판결에서 중점적으로 다루어지고 있는 조항인 IPR 절차개시결정에 대한 미국 특허법 제314조(a)와 IPR 절차최종심결에 대한 미국 특허법 제318조(a)에 대하여, 다수의견은 양 조항의 문언해석에 충실하여 IPR 절차개시결정은 IPR 신청인이 IPR 신청서에 기재한 모든 특허청구항에 대하여 이루어져야 하고, IPR 절차최종심결 또한 모든 특허청구항에 대하여 이루어져야 한다는 견해를 취하고 있지만, 반대의견은 현행 IPR 절차에 대한 특허심판불복위원회의 실무관행을 존중하여, IPR 절차에서의 효율성의 관점에서 IPR 절차개시결정은 IPR 신청

94) SAS Institute, Case No. 16-969, p.10. (Justice Ginsburg dissenting opinion).

95) SAS Institute, Case No. 16-969, pp.11-12.

96) SAS Institute, Case No. 16-969, pp.9-10. (Justice Ginsburg dissenting opinion).

인이 IPR 신청서에 기재한 특허청구항 중 일부 특허청구항에 대해서도 이루어질 수 있고, IPR 절차최종심결도 그 일부 특허청구항에 이루어질 수 있다는 견해를 취하고 있다.

사건으로는 연방대법원 다수의견이 타당하다고 생각된다. 그 이유는 반대 의견과 특허청실무가 인정하고 있는 특허심판불복위원회의 부분적 개시결정과 이로 인한 최종심결은 IPR 신청인이 IPR 신청서에 기재한 모든 특허청구항에 대한 특허심판불복위원회의 심결을 받을 수 없도록 하기 때문이다. IPR 신청인은 특허분쟁에 대한 전략으로 IPR 절차를 통하여 특허권을 무효로 하기 위하여 IPR 절차를 신청하였기 때문에, 자신이 신청한 모든 특허청구항에 대하여 특허심판불복위원회의 최종심결을 받을 자격이 있다. 그럼에도 불구하고 특허청은 IPR 절차를 진행하기 위한 방안으로 부분적 개시결정과 이에 대한 최종심결이라는 특허청 규칙을 제정함으로써, IPR 신청인의 합리적인 승소가능성이 인정된 특허청구항에 대해서만 IPR 절차개시결정을 하고, 이에 대하여 최종심결을 하는 관행을 실시하여 왔는데, 이러한 특허청의 실무관행은 IPR 신청인이 신청한 모든 특허청구항에 대하여 최종심결이 이루어지지 않아도 된다는 사고에 근거한 것으로, 미국 의회가 IPR 제도를 미국의 특허제도에 도입한 이유에 배치된다.

특히 미국 의회가 IPR 제도를 도입한 이유는 특허성이 낮음에도 불구하고 등록된 특허권을 지방법원 소송에 비하여 시간과 비용이 적게 소요함으로써 효율적으로 무효로 하기 위함이었다.⁹⁷⁾ 특허권자로부터 소송을 제기당한 피고는 지방법원에서 특허침해주장을 받은 특허청구항의 무효성(invalidity)을 주장할 수 있고, 이에 지방법원은 당해 특허청구항의 무효성에 대하여 반드시 판단하여야 한다.⁹⁸⁾ 따라서 지방법원 소송의 대체물로 도입된 IPR 절차에서도 특허청은 IPR 신청인이 신청한 모든 특허청구항에 대하여 최종심결

97) Motl, *supra* note 71, at 1980.

98) 미국 특허법 제282조에 의하여 등록된 특허권은 유효한 것으로 추정되기 때문에, 특허권자로부터 소송을 제기당한 피고는 특허침해를 회피하기 위하여 당해 특허권의 무효성(invalidity)을 명확하고 설득력이 있는 증명기준(clear and convincing evidence standard)에 의하여 증명하여야 한다.

을 하여야 할 필요성이 있다. SAS 판결에서 상고인이 지적하였듯이, 만일 특허심판불복위원회가 IPR 신청인이 IPR 신청서에 기재한 모든 특허청구항에 대하여 최종심결을 하지 않으면, IPR 신청서에 기재되었지만 특허심판불복위원회가 최종심결을 하지 않은 특허청구항에 대해서는, IPR 신청인이 별도의 소송을 통하여 또다시 시간과 비용을 들여 당해 특허청구항의 무효성에 대하여 다투어야 하는 상황이 발생하게 된다.⁹⁹⁾ 이는 특허권과 관련된 분쟁 처리에 비효율성을 야기한다. 결국 IPR 신청인의 절차보장의 관점과 미국 의회의 IPR 제도의 도입취지의 관점에서, 다수의견에 찬성한다.

V. SAS 판결의 영향력

SAS 판결은 특허심판불복위원회의 IPR 절차에 대한 부분적 개시결정관행을 폐기하고, 특허심판불복위원회로 하여금 IPR 신청인이 IPR 신청서에 기재한 모든 특허청구항의 특허성에 대하여 최종심결을 하라고 명시적으로 판시하였기 때문에, 다음과 같은 미국 특허실무상의 영향력이 있을 것으로 예상된다. 우선 특허심판불복위원회의 IPR 절차진행과 관련한 변화가 예상된다. SAS 판결이 선고된 이후부터 특허심판불복위원회는 IPR 신청서에 기재된 특허청구항 중 적어도 하나의 특허청구항에 IPR 신청인의 합리적인 승소 가능성이 인정되는 경우, 모든 특허청구항에 대하여 IPR 절차개시결정을 하여야 하고, 모든 특허청구항에 대한 IPR 절차를 진행한 후 최종심결을 하여야 할 것이다.¹⁰⁰⁾ SAS 판결이 선고되고 2일 후 2018년 4월 26일, 특허심판불복위원회가 발표한 「AIA 법상 심판절차에 대한 SAS 판결의 영향력에 대한 지침(Guidance on the Impact of SAS on AIA Trial Proceedings)」은 이 점에 대하여 명확히 밝혔다.¹⁰¹⁾

99) SAS Institute, Case No. 16-969, p.10.

100) Patel & Weiner, *supra* note 64.

101) PTAB, "Guidance on the Impact of SAS on AIA Trial Proceedings", April 26 2018,

앞으로 특허심판불복위원회의 실무운영과 관련하여 중요한 것은, SAS 판결 선고 이전에 IPR 절차의 부분적 개시결정이 인정된 사건은 어떻게 처리되어야 하는가에 대한 것이다.¹⁰²⁾ 이는 SAS 판결 선고 이전에 IPR 절차의 부분적 개시결정이 이루어진 사건이 특허심판불복위원회의 본안심리 중에 있는 경우, 혹은 이 사건이 특허심판불복위원회의 특허성에 대한 최종심결을 받고 연방순회항소법원에 계류 중인 경우에, SAS 판결이 이 사건들에 영향력을 미칠 수 있는가에 대한 것이다. 연방대법원이 SAS 판결을 선고하면서 이 점에 대해서는 구체적으로 언급하지 않았다고 하더라도, SAS 판결이 이 사건들에 영향력을 가지는 것은 명확하다. 그 이유는 상기 지침은 특허심판불복위원회는 SAS 판결이 이 사건들에 대하여 영향력을 가진다는 전제하에, IPR 신청서에 기재된 모든 특허청구항에 대하여 IPR 절차개시결정이 이루어진 경우에는 특허심판불복위원회는 이전과 동일하게 IPR 절차를 진행하고, 이와 달리 IPR 신청서에 기재된 일부 특허청구항에 대하여 IPR 절차개시결정이 이루어진 경우에는 IPR 신청서에 기재된 모든 특허청구항에 대하여 IPR 절차개시결정이 이루어질 수 있도록 IPR 절차개시에 대한 보충명령(supplement order)이 이루어질 수 있다고 언급하고 있기 때문이다.¹⁰³⁾ 그리고 IPR 절차의 부분적 개시결정이 이루어진 사건이 특허심판불복위원회의 최종심결을 받은 후 연방순회항소법원에 계류 중인 경우에는, 연방순회항소법원은 특허심판불복위원회로 하여금 IPR 절차개시결정이 이루어지지 않은 특허청구항에 대하여 앞에서 언급한 IPR 절차개시에 대한 보충명령을 한 후 IPR 본안절차를 진행할 수 있도록 당해 사건을 특허심판불복위원회로 환송할 것으로 예상된다.¹⁰⁴⁾

[https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/guidance_on_the_impact_of_sas_on_aia_trial_proceedings_%20\(april_26,_2018\).pdf](https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/guidance_on_the_impact_of_sas_on_aia_trial_proceedings_%20(april_26,_2018).pdf)

102) 이는 SAS 판결 선고 이전에 이루어진 IPR 절차의 부분적 개시결정에 대하여 SAS 판결이 소급효를 가지는가에 대한 것이다.

103) PTAB, *supra* note 101. 동 지침은 특허심판불복위원회는 IPR 절차개시에 대한 보충명령이 이루어진 사건에 대해서는, IPR 절차가 원활하게 진행될 수 있도록 추가적인 시간을 부여할 수 있고, 증거개시절차를 진행하는 등의 IPR 본안절차를 추가적으로 진행하기 위한 조치를 취할 수 있다고 언급하고 있다.

104) McGann & Scheibeler, *supra* note 19.

결국 SAS 판결의 선고로 인하여 특허심판불복위원회는 IPR 신청서에 기재된 모든 특허청구항에 대하여 최종심결을 하여야 하기 때문에, Breyer 대법관이 반대의견에서 강조하였듯이, 특허심판불복위원회의 업무부담은 상당히 가중될 것이다.¹⁰⁵⁾ 또한 미국 특허법 제319조¹⁰⁶⁾에 의하여 특허심판불복위원회의 IPR 절차에 대한 최종심결은 연방순회항소법원의 불복대상이 되기 때문에, 연방순회항소법원의 업무부담도 가중될 것이다.¹⁰⁷⁾ 이런 측면에서 특허심판불복위원회가 가중되는 업무부담을 해소하기 위하여, IPR 절차개시 결정이 이루어지지 않은 사건이 증가될 것이라는 견해도 개진되고 있다.¹⁰⁸⁾ 그리고 SAS 판결이 선고됨으로써, 특허심판불복위원회는 IPR 신청서에 기재한 모든 특허청구항에 대하여 최종심결을 하여야 하고, 연방순회항소법원은 이들 모든 특허청구항에 대한 불복절차를 진행하여야 하기 때문에, IPR 절차진행에 소요되는 비용이 전반적으로 증가될 것으로 예상된다.¹⁰⁹⁾ 또한 SAS 판결은 지방법원 소송에도 영향을 줄 것으로 예상되는데, 특히 특허심판불복위원회가 IPR 절차를 진행하고 있는 특허청구항과 동일한 특허청구항에 제기된 소송을 담당하는 지방법원은 특허심판불복위원회의 최종심결결과를 기다리기 위하여, 적극적으로 당해 소송절차를 정지할 것이다.¹¹⁰⁾

105) Id.

106) 35 U.S.C. § 319. Appeal. A party dissatisfied with the final written decision of the Patent Trial and Appeal Board under section 318(a) may appeal the decision pursuant to sections 141 through 144. Any party to the inter partes review shall have the right to be a party to the appeal.

107) Philpott, Justin M. & Zelepugas, Eric A., “SAS Institute, Inc. v. Iancu: Raising the Stakes to an All-Or-Nothing Game at the PTAB”, LEXOLOGY, <<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=8eaf3b31-5555-4856-9a63-7049c588e77d>>, 검색일: 2019. 3.13.

108) Andrej, Barbic & Gourdin, Sirles, “Supreme Court Rules That PTAB Must Review In IPRs All Challenged Claims, Or None At All”, LEXOLOGY, <<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=1020e336-e6ff-4665-a47e-4c3266d13c1c>>, 검색일: 2019.3.13.

109) Kreeger, Matthew I. et al., “All or Nothing: Supreme Court Prohibits PTAB From Partially Instituting AIA Petitions Challenging Patents”, LEXOLOGY, <<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=d917cb64-bc42-42e4-985e-c2daa93aa6ad>>, 검색일: 2019.3.13.

110) Philpott & Zelepugas, supra note 107; Kreeger, Arjomand, Matsui & Biswas, supra

나아가 SAS 판결의 선고로 인하여 특허심판불복위원회는 IPR 절차개시결정이 이루어진 모든 특허청구항의 특허성에 대하여 최종심결을 할 것이기 때문에, 미국 특허법 제315조(e)¹¹¹⁾가 규정하는 “금반언(estoppel)”¹¹²⁾의 인정범위가 실질적으로 확대될 것으로 예상된다.¹¹³⁾ 2016년 *Shaw Indus. Group, Inc. v. Automated Creel Sys., Inc.* 판결¹¹⁴⁾에서, 연방순회항소법원은 IPR 절차개시결정이 이루어지지 않은 특허청구항은 금반언의 법리가 적용되지 않는다고 판결하였다.¹¹⁵⁾ 그러나 SAS 판결이 선고된 이후부터는 IPR 절차의 부분적 개시결정은 더 이상 인정되지 않기 때문에, 연방순회항소법원이 *Shaw Indus. 판결*에서 채택한 법리는 폐기되었다고 판단하여도 무방하다.¹¹⁶⁾ 특히 IPR 절차의 금반언 인정범위와 관련하여 IPR 신청서에서 IPR 신청인이 특정 특허청구항의 특허성이 인정되지 않는다고 주장하였던 “모든

note 109.

111) 35 U.S.C. § 315(e) Estoppel. (1) **Proceedings before the office.** The petitioner in an inter partes review of a claim in a patent under this chapter that results in a final written decision under section 318(a), or the real party in interest or privy of the petitioner, may not request or maintain a proceeding before the Office with respect to that claim on any ground that the petitioner raised or reasonably could have raised during that inter partes review. (2) **Civil actions and other proceedings.** The petitioner in an inter partes review of a claim in a patent under this chapter that results in a final written decision under section 318(a), or the real party in interest or privy of the petitioner, may not assert either in a civil action arising in whole or in part under section 1338 of title 28 or in a proceeding before the International Trade Commission under section 337 of the Tariff Act of 1930 that the claim is invalid **on any ground** that the petitioner raised or reasonably could have raised during that inter partes review.

112) 미국 특허법 제315조(e)(1)이 규정하고 있는 것은 우리 특허법상 “일사부재리 원칙”에 해당한다.

113) Masters, Robert M. et al., “Supreme Court Addresses the Scope of Final Written Decisions in Inter Partes Review Proceedings”, LEXOLOGY, <<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=8d1da12c-259d-439a-bdf5-32c156abf591>>, 검색일: 2019.3.14.

114) *Shaw Indus. Group, Inc. v. Automated Creel Sys., Inc.*, 817 F.3d 1300 (Fed. Cir. 2016).

115) *Id.*, p.1300.

116) *McGann & Scheibeler*, *supra* note 19.

이유(all grounds)”에 대하여 금반언 법리가 적용되는가라는 법적 문제가 제기될 수 있다. 이에 대하여 연방대법원 다수의견은 미국 특허법 제312조 (a)(3)은 IPR 신청인으로 하여금 IPR 절차에서 특허성을 판단받기를 원하는 “각 특허청구항(each claim)”과 각 특허청구항의 특허성이 인정되지 않는 “이유(grounds)”를 IPR 신청서에 기재하도록 규정함으로써, IPR 신청인이 원하는 유형의 IPR 절차가 진행되는 것을 의도하였다고 언급하였고, 또한 특허심판불복위원회는 IPR 절차의 최종심결을 하면서 IPR 신청서에 기재된 특허성이 인정되지 않는 모든 이유에 대하여 판단하여야 하기 때문에, IPR 신청서에 기재된 모든 이유에 대하여 금반언 법리가 적용된다고 주장하는 견해가 있다.¹¹⁷⁾ 이에 대해서는 이후의 사례에서 밝혀질 것이 예상된다.¹¹⁸⁾ 특히 SAS 판결의 관시로 인한 금반언 인정범위의 확장은 IPR 신청인의 IPR 신청 전략에 많은 변화를 줄 것으로 예상된다.¹¹⁹⁾ 결국 SAS 판결에 의하여 IPR 신청서에 기재된 모든 특허청구항에 금반언 법리가 적용될 것이기 때문에, IPR 절차에서 금반언의 적용을 회피하려는 IPR 신청인은 IPR 절차에 의하여 무효로 할 수 있는 확률이 높은 특허청구항은 IPR 신청서에 기재하고, IPR 절차에 의하여 무효로 할 수 있는 확률이 낮은 특허청구항은 IPR 신청서에 기재하지 않음으로써, 금반언이 인정되는 범위를 축소시키는 것이 바람직하다.¹²⁰⁾ 이런 측면에서 IPR 신청인이 특허청구항별로 IPR 신청을 제기하는 전략을 펼칠 것으로 예상하는 견해도 있다.¹²¹⁾

117) Kreeger et al., *supra* note 109; Barnes & Thornburg LLP, “IPR Requires Patent Office to Address All Patent Claims Challenged, Supreme Court Rules”, LEXOLOGY, <<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=17b126a2-4a7a-4f43-a6fd-ce17c23ae843>>, 검색일: 2019.3.14.

118) 사건으로 법원은 IPR 신청서에 기재된 모든 이유에 대하여 금반언 법리가 적용된다고 판단할 것이라고 생각된다.

119) Philpott & Zelepugas, *supra* note 107.

120) Barnes & Thornburg LLP, *supra* note 117.

121) Philpott & Zelepugas, *supra* note 107.

VI. 우리 법과의 비교법적 검토

미국 특허법상 IPR 제도에 대응하는 우리 특허법상 무효심판제도에는 IPR 제도의 개시절정과 같은 제도를 두고 있지 아니하다. 따라서 우리 특허법상 무효심판제도는 무효심판 청구인이 특허권에 대하여 무효심판을 청구하였으면, 특허심판원은 이에 대한 별도의 개시절차를 거치지 않고, 당해 특허권의 무효여부에 대한 심리를 진행하여 최종적으로 이에 대한 심결을 내린다.¹²²⁾ 그리고 우리 특허법상 무효심판제도는 특허권의 특허청구항이 2 이상으로 이루어져 있을 때에는 각 특허청구항마다 무효심판을 청구할 수 있고,¹²³⁾ 무효심판 청구인이 무효심판을 신청한 각 특허청구항은 무효심판의 청구취지에 해당하기 때문에, 반드시 각 특허청구항의 무효여부에 대하여 심결을 하여야 한다.¹²⁴⁾ SAS 판결을 통하여 미국 연방대법원이 채택한 IPR 제도의 최종심결범위에 대한 법리에 의하면, IPR 신청인이 IPR 제도에서 신청한 모든 특허청구항에 대하여 특허심판불복위원회는 최종심결을 하여야 하기 때문에, 이런 측면에서는 미국 특허법상 IPR 제도와 우리 특허법상 무효심판제도와 동일한 점이 있다.

다만 우리 특허법상 무효심판제도에서는 “직권심리주의”가 적용되어, 특허심판원은 무효심판 청구인이 신청하지 아니한 무효사유¹²⁵⁾를 심리하여, 특허의 무효여부에 대한 심결을 할 수 있다.¹²⁶⁾ 그러나 미국 특허법상 IPR 제도에서는 직권심리주의가 적용되지 않는다. 즉 IPR 신청인은 미국 특허법 제102조가 규정하는 신규성과 미국 특허법 제103조가 진보성에 근거하여서

122) 우리 특허법 제133조 및 제162조.

123) 우리 특허법 제133조 제1항.

124) 정상조·박성수, 『특허법 주해 II』, 박영사, 2010, 394면.

125) 우리 특허법은 제133조 제1항 제1호부터 제8호까지 다양한 특허 무효사유를 열거하고 있다.

126) 우리 특허법 제159조 (직권심리) ① 심판에서는 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대해서도 심리할 수 있다. 이 경우 당사자 및 참가인에게 기간을 정하여 그 이유에 대하여 의견을 진술할 수 있는 기회를 주어야 한다.

만 IPR 제도를 신청할 수 있고,¹²⁷⁾ IPR 신청인은 IPR 제도를 신청하는 각 특허청구항의 무효사유를 구체적으로 특정하여야 하며,¹²⁸⁾ 특허심판불복위원회는 IPR 신청인이 주장하는 모든 사유(all the grounds)를 검토하여야 한다.¹²⁹⁾ 부가적으로 우리 특허법상 무효심판은 이해관계인 또는 심사관이 청구할 수 있지만,¹³⁰⁾ 미국 특허법상 IPR 제도는 특허권자가 아닌 이해관계자가 청구할 수 있다는 점에서 다소 차이점이 있다.¹³¹⁾ 이에 우리 특허법상 무효심판의 청구인을 “누구든지”로 확대하는 것이 특허제도의 목적에 더 부합한다는 견해가 있기는 하지만,¹³²⁾ 무효심판 청구인의 인정범위를 지나치게 확대하는 것은 특허권자의 지위를 불안정하게 만드는 것으로 적절하지 않다고 생각된다. 결국 우리 특허법상 무효심판제도와 미국 특허법상 IPR 제도는 제도운영상에 있어서 차이점이 있기는 하지만, 특허권으로 등록될 수 있을 정도의 특허성을 갖추지 못한 특허발명이 심사관의 착오로 등록된 경우, 당해 특허권을 처음부터 존재하지 아니하였던 것처럼 무효로 할 수 있다는 점에서는 양 제도의 취지는 동일하다.

127) 35 U.S.C. § 311(b).

128) 35 U.S.C. § 312(a)(3).

129) AC Technologies S.A. v. Amazon. Com, Inc., Case No. 2018-1433, at 2 (Fed. Cir. Jan. 9, 2019).

130) 우리 특허법 제133조 제1항.

131) 35 U.S.C. § § 311(a), 321(a). 각주 80번에서 언급하였듯이, Return Mail v. United States Postal Serv., Case No. 17-1594 (Oct. 26, 2018) 판결에서, 연방대법원은 미국정부가 IPR 제도의 신청인이 될 수 있는가라는 법적 쟁점에 대한 상고허가신청을 받아들였다. 만일 연방대법원이 미국정부에 대하여 IPR 신청인적격을 인정한다면, 미국 특허법 IPR 신청인과 우리 특허법상 무효심판 청구인은 동일해진다.

132) 정차호·양성미, “특허무효심판 청구인 적격 — ‘이해관계인’에서 ‘누구든지’로 확대 방안 —”, 『성균관법학』, 제26권 제4호(2014), 539-540면.

VII. 결 론

미국 의회는 2011년 AIA 법을 제정하면서 특허권의 등록을 위한 절차로서 기존의 선발명주의(first-to-invent) 대신에 선출원주의(firsy-to-file)를 새롭게 도입함으로써 미국 특허법의 전반적인 체계의 변화를 가져왔다.¹³³⁾ 이런 측면에서 AIA 법은 1952년 미국 특허법 개정 이후로 미국 특허법의 역사에서 가장 중요한 변화를 가져온 특허법의 개정이라는 평가를 받고 있다.¹³⁴⁾ 미국 의회는 AIA 법을 제정하면서, 2000년 이후 미국사회에서 중요한 문제점으로 제기되었던 특허괴물(patent troll)¹³⁵⁾이 특허성이 낮은 것으로 평가되는 소프트웨어에 기반한 특허권의 행사를 적극적으로 저지하기 위하여, 기존의 당사자제 재심사제도를 대체하기 위한 방안으로 IPR 제도를 도입하였다.¹³⁶⁾ 미국 연방대법원은 이러한 IPR 제도의 도입취지하에, IPR 제도에 대한 최초의 연방대법원 판결인 Cuozzo 판결에서 특허심판불복위원회의 IPR 절차개시결정에 대해서는 불복할 수 없다는 법리와 IPR 절차에서의 특허청구항의 해석기준은 최광의의 합리적인 해석기준이라는 법리를 채택함으로써,¹³⁷⁾ AIA 제도를 미국의 특허제도로 도입한 미국 의회의 입법의도를 지지하였다.¹³⁸⁾ 또한 Oil States 판결에서, 연방대법원은 그동안 많은 논란이 제기되

133) Cerro, supra note 79, p.200.

134) Abrams, David S. & Wagner, R. Polk, "Poisoning the Next Apple? The America Invents Act and Individual Inventors", *Stanford Law Review*, Vol.65(2013), p.519.

135) Grab, Lesile T., "Recent Development, Equitable Concerns of eBay v. MercExchange: Did the Supreme Court Successfully Balance Patent Protection Against Patent Troll", *North Carolina Journal of Law & Technology*, Vol.8 No.1(2006), p.81. 최근 10년 동안에 실시료를 획득하려는 것을 목적으로 지적재산권을 구매하는 기업들은 미국 비즈니스 세계에 문제점을 발생시키고 있다. 특허괴물이라고 불리는 이러한 기업들은 과도한 실시료를 요구함으로써 특허를 성공적으로 이용하고 있는 기업들을 악용하려고 한다.

136) 이주환, 앞의 글(주 1), 238면.

137) Cuozzo Speed Technologies, Case No. 15-446, pp.2, 12, 17.

138) 이주환, 앞의 글(주 6), 213면.

어 왔던 IPR 제도의 위헌성 여부에 대하여, IPR 제도가 미국 연방헌법정신에 부합하는 제도임을 명시적으로 밝힘으로써,¹³⁹⁾ IPR 제도의 법적 정당성을 지지하였다.¹⁴⁰⁾

IPR 제도에 대한 두 연방대법원 판결의 취지하에, SAS 판결에서도 연방대법원은 특허심판복위원회 기존의 실무적인 관행인 부분적 개시결정을 폐기하고, IPR 신청인이 IPR 신청서에 기재한 특허청구항 중에서 적어도 하나의 특허청구항에 대하여 IPR 신청인의 합리적인 승소가능성이 인정되면, 그 모든 특허청구항에 대하여 IPR 절차개시결정을 하고, 이어서 그 모든 특허청구항의 특허성에 대하여 최종심결을 하라고 판시함으로써,¹⁴¹⁾ IPR 신청인의 절차보장을 위하여 IPR 신청인에게 유리한 법리를 채택하였다.¹⁴²⁾ 결국 SAS 판결은 Cuozzo 판결과 Oil States 판결과 함께, 미국 의회가 IPR 제도를 고안한 취지에 부합하는 방식으로 운영될 수 있도록 하는 법적 토대를 제공하였다는 점에서 중요한 의의가 있다. IPR 제도는 특허권의 신뢰도를 제고함으로써, 심사관의 착오로 등록된 나쁜 특허권(bad patent)의 행사로 말미암아 사회적 비용이 증가하는 것을 막음으로써, 미국 특허법이 목적으로 하는 혁신을 통한 미국의 산업발전에 기여하기 위하여 만들어진 제도이다.¹⁴³⁾ 이런 측면에서 연방대법원은 Cuozzo 판결, Oil States 판결, SAS 판결이라는 일련의 세 판결을 통하여, IPR 제도에 대한 미국 의회의 입법취지가 효율적으로 발휘될 수 있는 법적 환경을 조성하였다. 앞으로도 미국에서 IPR 제도는 특허성이 낮음에도 등록된 특허권을 시간과 비용이 많이 드는 지방법원 소송에 비하여 효율적으로 무효화함으로써, 미국 특허법이 목적으로 하는 미국의 산업발전과 경제발전에 이바지하는 제도로 기능할 것으로 예상된다.

2000년대 이후 미국 연방대법원은 특허권의 보호를 약화시키는 법리를 지

139) Oil States, Case No. 16-712, pp.1, 17.

140) 이주환, 앞의 글(주 6), 197면.

141) SAS Institute, Case No. 16-969, p.1.

142) DeCarlo, supra note 70.

143) Lorang, Karen A., "The Unintended Consequences of Post-Grant Review of Patents", *UCLA Journal of Law & Technology*, Vol.17 Iss.1(2013), p.1.

속적으로 채택함으로써,¹⁴⁴⁾ 1980년대와 1990년대에 미국 레이건(Regan) 행정부의 주도하에 특허중시정책(pro-patent policy)이 추진된 시기보다 특허권의 보호를 약화시키는 정책을 전개하고 있다.¹⁴⁵⁾ 특히 연방대법원은 특허피물의 남용적인 권리행사를 저지하기 위한 방안으로 다양한 법리를 채택하여 왔다. 연방대법원은 2006년 eBay 판결에서 영구적인 금지명령(permanent injunction)의 새로운 인정기준으로 “four-factor test”를 채택하였고,¹⁴⁶⁾ 2014년 Alice 판결에서는 특허대상적격(patentable subject matter)의 새로운 인정기준으로 “two-part test”를 채택하였으며,¹⁴⁷⁾ 2017년 TC Heartland 판결에서는 특허침해소송의 재판적(venue)을 제한하는 법리를 채택하였다.¹⁴⁸⁾ 연방대법원이 이들 판결에서 채택한 법리들은 특허피물에게는 영구적인 금지명령을 인정하기 않았고,¹⁴⁹⁾ 특허피물이 기반으로 하고 있는 소프트웨어 특허의 특허대상적격의 인정범위를 상당히 제한하였으며,¹⁵⁰⁾ 특허피물이 선호하는 재판적인 Texas 주 동부지구 지방법원에 특허침해소송이 제기되는 것을 제한하는 결과를 초래하였다.¹⁵¹⁾ 앞에서 언급하였듯이, 연방대법원은

144) Lee, Peter, “The Superme Assimilation of Patent Law”, *Michigan Law Review*, Vol.114, Iss.8(2016), p.1423.

145) 이에 대한 자세한 내용에 대해서는 이주환, “미국 특허법에서의 특허침해로 인한 구제와 우리 특허법에 대한 시사점 — 특허권 균형시대의 도래 —”, 박사학위논문, 연세대학교(2015) 참조.

146) eBay, Inc. v. MercExchange, LLC, 547 U.S. 388, 391 (2006). eBay 판결의 자세한 내용에 대해서는 이주환, “미국 특허법에서의 영구적인 금지명령에 대한 법리의 전개과정 — 미국 연방대법원 eBay 판결을 중심으로 —”, 『저스티스』, 통권 제162호(2017), 154-211면 참조.

147) Alice Corp. v. CLS Bank Int'l, 134 S.Ct. 2347, 2355 (2014).

148) TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC, 137 S.Ct. 1514 (2017). TC Heartland 판결의 자세한 내용에 대해서는, 이주환, “미국 특허침해소송 재판적에 대한 법리의 역사적 전개과정 — 미국 연방대법원 TC Heartland 판결을 중심으로 —”, 『지식재산연구』, 제13권 제1호(2018), 91-142면 참조.

149) Lim, Lily & Cravan, Sarah E., “Injunctions Enjoined; Remedies Restructured”, *Santa Clara High Technology Law Journal*, Vol.25 Iss.4(2009), p.798.

150) 이주환, 앞의 글(주 6), 214-215면.

151) Howard, Brian, “Patent Litigation Trends in the Three Months after T.C. Heartland”, Lex Machina, <<https://lexmachina.com/patent-litigation-trends-in-the-three-months-after-t-c-heartland>>, 검색일 : 2019.4.28.

IPR 제도에 대한 일련의 세 판결인 *Cuozzo* 판결, *Oil States* 판결, *SAS* 판결을 통해서도 특허괴물의 권리행사를 적극적으로 저지하려고 하였다는 점에서, 이들 판결과의 연결점을 찾을 수 있다. 이러한 측면에서 연방대법원의 *SAS* 판결은 IPR 제도를 통하여 특허괴물의 남용적인 특허권의 행사를 제한함으로써, 혁신을 통한 미국의 산업발전과 경제발전을 유도하려고 하였던 판결이라는 점에서 궁극적인 의의가 있다.

참고문헌

〈단행본(국내 및 동양)〉

정상조 · 박성수, 『특허법 주해 II』, 박영사, 2010.

〈학술지(국내 및 동양)〉

이주환, “미국 특허법상 IPR 제도의 위헌성과 미국 연방대법원 Oil States 판결”, 『법조』, 제732호(2018).

_____, “미국 특허법에서의 IPR 제도와 미국 연방대법원의 Cuozzo 판결”, 『산업재산권』, 제52호(2017).

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

_____, “미국 특허침해소송 재판적에 대한 법리의 역사적 전개과정 — 미국 연방대법원 TC Heartland 판결을 중심으로 —”, 『지식재산연구』, 제13권 제1호(2018).

정차호 · 양성미, “특허무효심판 청구인 적격 — ‘이해관계인’에서 ‘누구든지’로 확대 방안 —”, 『성균관법학』, 제26권 제4호(2014).

〈학술지(서양)〉

Abrams, David S. & Wagner, R. Polk, “Poisoning the Next Apple? The America Invents Act and Individual Inventors”, *Stanford Law Review*, Vol.65(2013).

Cerro, Melissa, “Navigating a Post America Invents Act World: How the Leahy-Smith America Invents Act Supports Small Business”, *Nat’l Ass’n Admin. L. Judiciary*, Vol.34 Iss.1(2014).

Grab, Lesile T., “Recent Development, Equitable Concerns of eBay v. MercExchange: Did the Supreme Court Successfully Balance Patent Protection Against Patent Troll”, *North Carolina Journal of Law & Technology*, Vol.8 No.1(2006).

Lee, Peter, “The Superme Assimilation of Patent Law”, *Michigan Law Review*, Vol.114, Iss.8(2016).

Lorang, Karen A., “The Unintended Consequences of Post-Grant Review of Patents”, *UCLA Journal of Law & Technology*, Vol.17 Iss.1(2013).

Mock, Jason, “Post-Grant Proceedings at the USPTO and the Rising Tide of Federal Circuit Appeals”, *The Federal Circuit Bar Journal*, Vol.25 No.1(2015).

Motl, Ann E., “Inter Partes Review: Ensuring Effective Patent Litigation Through Estoppel”, *Minnesota Law Review*, No.99(2015).

〈학위논문(국내 및 동양)〉

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

〈인터넷 자료〉

Barnes & Thornburg LLP, “IPR Requires Patent Office to Address All Patent Claims Challenged, Supreme Court Rules”, LEXOLOGY, <<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=17b126a2-4a7a-4f43-a6fd-ce17c23ae843>>, 검색일: 2019.3.14.

Chambers, Scott A. M. et al., “The Supreme Court Limits the Power of the PTAB”, LEXOLOGY, <<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=b643e286-b6ff-4d4e-9c00-86b4c0e666fd>>, 검색일: 2019.3.11.

DeCarlo, Kean J., “Supreme Court Inter Parties Review Decision - SAS INSTITUTE INC. v. IANCU”, LEXOLOGY, <<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=8efe8878-b176-4e15-90c5-df985661292a>>, 검색일: 2019.3.11.

Devinsky, Paul, “US Supreme Court For AIA Proceedings, All or Nothing at All”, LEXOLOGY, <<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=766b8171-83f4-489d-9a65-746408f8dda8>>, 검색일: 2019.3.10.

Duston, Thomas L. & Hartzell, Julianne M., “The Supreme Court Finds IPR Proceedings Constitutional”, LEXOLOGY, <<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=1a697a32-a65a-43a9-8e7d-90df0440e33c>>, 검색일: 2019.3.11.

Howard, Brian, “Patent Litigation Trends in the Three Months after T.C. Heartland”, Lex Machina, <<https://lexmachina.com/patent-litigation-trends-in-the-three-months-after-t-c-heartland>>, 검색일: 2019.4.28.

Kreger, Matthew I. et al., “All or Nothing: Supreme Court Prohibits PTAB From Partially Instituting AIA Petitions Challenging Patents”, LEXOLOGY, <<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=d917cb64-bc42-42e4-985e-c2daa93aa6ad>>, 검색일: 2019.3.13.

Masters, Robert M. et al., “Supreme Court Addresses the Scope of Final Written Decisions in Inter Partes Review Proceedings”, LEXOLOGY, <<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=8d1da12c-259d-439a-bdf5-32c156abf591>>, 검색

일: 2019.3.14.

_____, “Supreme Court Affirms the Constitutionality of Inter Partes Review”, LEXOLOGY, <<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=0a6db15d-d82b-465d-909d-007701eb1853>>, 검색일: 2019.3.7.

McGann, Kevin X. & Scheibeler, John, “Supreme Court strikes down PTAB “partial institution” practice for inter-partes review”, LEXOLOGY, <<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=d962ee58-9780-46a9-a783-68f56d6e7075>>, 검색일: 2019.3.8.

Patel, Sandip H. & Weiner, Michael R., “Supreme Court Decides that IPR Final Decisions Must Address All Challenged Claims”, LEXOLOGY, <<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=4a58d39c-8cae-485c-8379-78f32cd103a9>>, 검색일: 2019.3.10.

Philpott, Justin M. & Zelepugas, Eric A., “SAS Institute, Inc. v. Iancu: Raising the Stakes to an All-Or-Nothing Game at the PTAB”, LEXOLOGY, <<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=8eaf3b31-5555-4856-9a63-7049c588e77d>>, 검색일: 2019.3.13.

_____, “SAS Institute, Inc. v. Iancu: Raising the Stakes to an All-Or-Nothing Game at the PTAB”, LEXOLOGY, <<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=8eaf3b31-5555-4856-9a63-7049c588e77d>>, 검색일: 2019.3.13.

Schindler, Barry J. et al., “USPTO Must Decide the Patentability of All Claims Challenged in an Inter Partes Review”, LEXOLOGY, <<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=bf59294e-9a8b-4f05-a059-75b784ec5767>>, 검색일: 2019.3.10.

Wright, Jon E. et al., “Supreme Court Upholds IPR as a Valid Procedure for Challenging Patent Validity: Majority Reasons that Patents are Revocable “Public Franchises””, LEXOLOGY, <<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=a9373108-06ac-4f6c-bfea-000357188623>>, 검색일: 2019.3.7.

The Final Decision of the IPR in U.S. Patent Law and the U.S. Supreme Court's SAS Decision

Lee Joohwan*

The U.S. Congress had introduced the IPR system to the U.S. Patent Act through the enactment of the AIA Act in 2011. The IPR system is designed to contribute to the industrial development of the U.S. through innovation aimed by the U.S. Patent Law, by enhancing the credibility of patent rights and preventing social costs from increasing by the exercise of bad patent rights registered caused by examiner's error. Through the SAS decision, the U.S. Supreme Court had eliminated the partial institution which was the existing practice of the PTAB. And according to the U.S. Supreme Court's decision, if the IPR applicants have proved the reasonable likelihood of winning at least one of the patent claims filed in the IPR application, PTAB should institute IPR procedure for all patent claims and then make a final written decision on all patent claims. In this regard, the SAS decision is in favor of IPR applicants and the defendant. After all, the SAS decision, along with the Supreme Court's decision on the existing IPR system, can be assessed as a decision consistent with the intent of the U.S. Congress.

Keyword

U.S. Patent Law, IPR, Final Written Decision, SAS Decision, Partial Institution

* Patent Court of Korea, International Intellectual Property Law Research Center, Legal Research Office/Ph.D. in Law.