

실시권자에게 무효심판 심결의 항소 당사자 적격이 인정될 수 있는지 여부

- 미국의 Apple v. Qualcomm 판결에 대한 평석 -

노지준*

【목 차】

I. 서설	IV. 법정 조연자의 의견
II. 대상 판결의 이해를 위한 기존 법리 고찰	1. Engine Advocacy 법정조언서
1. 각 국별 무효심판을 청구할 수 있는 ‘이해관계인’에 대한 검토	2. Leahy 상원의원과 Issa 하원의원의 법정조언서
2. 실시권자의 부쟁의무 관련 미국 연방대법원 판례	3. Unified Patents의 법정 조언서
III. 대상판례 검토	4. Thales의 법정조언서
1. 사실관계	V. 판례 평석
2. CAFC의 판단	1. Apple I과 Apple II에 대한 검토
	2. 실시권의 형태와 당사자 적격에 대한 검토
	VI. 결어

【국 문 요 약】

실시권자는 특허권자로부터 특허권 침해 위협으로부터 벗어나기 위해 실시계약을 체결한 후 계속되는 실시료 지급의 이해관계로 인해 특허 무효에 대한 시도를 피할 수 있다. 미국에서는 특허를 무효시키기 위한 무효심판 청구인은 실시권자를 포함하여 ‘누구든지’ 가능하다. 그런데, 그

* 리앤목 특허법인 미국변호사.

청구인이 무효심판 심결에 불복하여 항소법원에 항소하는 경우 사법부는 항소인이 ‘소의 이익’이 가지는지를 판단하게 되며, 무효심판 심결에 불복한 실시권자가 소를 제기할 수 있는 ‘분쟁’ 상태에 있는지 여부가 문제가 된다. Apple과 Qualcomm 간 무효심판 후 항소 시 당사자 적격이 문제가 된 사건을 통해 실시권자가 미국 연방헌법 상 요구되는 “사건 또는 분쟁(Case or Controversies)” 요건을 충족하는지 여부에 대한 법리를 검토하였다. 관련하여, 실시계약에 내재된 다수의 요인과 실시권자가 실시계약을 맺게 되는 이해 관계를 고려할 때 다수의 특허에 대한 실시계약을 맺은 실시권자에게 당사자 적격을 인정하지 않는 것은 실시권자의 현실적 문제를 간과한 지나친 권리 제한이라 여겨진다. 이제 실시권자에게 당사자 적격이 인정되기 위한 사건 또는 분쟁(Case or Controversies) 요건의 충족 여부는 실시계약의 존재만으로는 확정하기 어렵고 실시계약의 여러가지 주변 상황들 - 특히 특허무효와 실시료 금액의 상관관계, 실시권자가 실질적으로 실시계약 대상 특허가 적용되는 제품을 생산하거나 판매하는지, 아니며 미래에 생산 혹은 판매할 것인지 여부 등 - 이 함께 종합적으로 고려되어야만 최종적으로 실시권자의 당사자 적격을 판단할 수 있게 된 것이라 볼 수 있다.

I. 서설

“이익 없으면 소 없다”는 소송을 통해 법적인 이익이 있는 원고에게만 소 청구 적격을 인정함으로써 소송의 남발을 피하고 진정하고 실질적인 피해를 입은 자만 재판을 통해 구제를 받을 수 있도록 하는 사법 시스템을 보여주는 법언(法言)이다.¹⁾ 미국의 경우 연방 헌법에서 당사자 적격

1) 이시윤, 신민사소송법 제5판, 박영사, 2009, 192면(“널리 소의 이익은 국가적·공익적 견지에서는 무익한 소송제도의 이용을 통제하는 원리이고 당사자의 견지에서는 소송제도를 이용할 정당한 이익 또는 필요성을 말한다. 「이익 없으면 소 없다」는 법언이 지적하듯이 소송제도에 필연적으로 내재하는 요청이며 이에 의하여 법원은 본안판결을 필요로 하는 사건에만 그 정력을 집중할 수 있게 되고, 또 불필요한 소송에 응소하지 않으면 안되는 상대방의 불이익을 배제할 수 있다.”).

(standing)을 인정받기 위한 요건을 Art. III, section 2²⁾에서 규정한다. 해당 규정에서는 당사자 적격을 인정받기 위해서 소구(訴求) 사건이 “사건 또는 분쟁(Case or Controversies)” 요건을 충족해야 함을 요구한다. “사건 또는 분쟁” 요건은 법원이라는 사법기관은 실제 분쟁이 없는 사건에 대해 단순히 조언적 의견을 제공하는 곳이 아니라 실제 분쟁에 대한 사법적 판단을 하는 곳이라는 측면에 근거를 두고 있다.³⁾

특히 사건에서는 미국특허상표청 내 기관인 특허심판원(Patent Trial and Appeal Board, 이하 “PTAB”)의 심결에 불복하는 경우 무효심판 청구인은 연방순회항소법원(United States Court of Appeals for the Federal Circuit, 이하 “CAFC”)에 항소하여 사법적 판단을 받을 수 있다. 그런데, 특허권 침해소송이 우려되는 침해의심자(the accused)는 특허시스템이 제공하는 PTAB에서의 무효심판을 통해 특허의 무력화를 시도하면서, 동시에 특허권자로부터의 소송을 피하기 위해 특허발명의 실시를 허락하는 계약(이하, ‘실시계약’)을 맺어 안정적인 제품 생산과 서비스 제공을 도모하는 전략을 동시에 꾀하는 경우가 많다. 따라서, 실시권자는 실시계약을 통해 특허권 침해소송의 위협으로부터 안전지대를 확보하면서 동시에 특허등록결정이라는 심사관의 행정처분을 무효시키는 무효심판을 시도하는 경우가 발생할 수 있다.

미국에서 무효심판을 제기하는 당사자는 일당사자 재심사(Ex Parte

2) “The judicial Power shall extend to all Cases, in Law and Equity, arising under this Constitution, the Laws of the United States, and Treaties made, or which shall be made, under their Authority;—to all Cases affecting Ambassadors, other public Ministers and Consuls;—to all Cases of admiralty and maritime Jurisdiction;—to Controversies to which the United States shall be a Party;—to Controversies between two or more States;—between a State and Citizens of another State,—between Citizens of different States,—between Citizens of the same State claiming Lands under Grants of different States, and between a State, or the Citizens thereof, and foreign States, Citizens or Subjects.”

3) *Muskat v. United States*, 219 U.S. 346, 362 (1911) (“If such actions as are here attempted, to determine the validity of legislation, are sustained, the result will be that this court, instead of keeping within the limits of judicial power, and deciding cases or controversies arising between opposing parties, as the Constitution intended it should, will be required to give opinions in the nature of advice concerning legislative action,—a function never conferred upon it by the Constitution, and against the exercise of which this court has steadily set its face from the beginning.”).

Reexamination)⁴⁾에서 심판 청구인은 특허권자를 포함하여 ‘누구든지’ 가능하고⁵⁾ 양당사자 무효심판(Inter Partes Review)⁶⁾에서 심판 청구인은 특허권자를 제외한 ‘제3자(any third party)’가 청구할 수 있으므로⁷⁾ 실질적으로 실시권자, 침해의심자 또는 특허와 직접적인 관련이 없는 자도 무효심판을 제기할 수 있다고 본다. 이 때, 실시권자가 실시계약의 대상인 특허에 대하여 무효심판을 제기하고, PTAB의 기각심결에 불복하여 항소할 때 항소인으로서 “사건 또는 분쟁(Case or Controversies)” 요건에 부합하는 당사자 적격을 갖추었는지가 문제될 수 있다. 이하에서는 Apple v. Qualcomm 사건⁸⁾을 통해 무효심판 심결에 불복하여 항소하는 실시권자에게 당사자 적격이 인정될 수 있는지 여부를 살펴보기로 한다.

II. 대상 판결의 이해를 위한 기존 법리 고찰

1. 각 국가별 무효심판을 청구할 수 있는 ‘이해관계인’에 대한 검토

소의 이익과 무효심판을 청구할 수 있는 ‘이해관계인’이 동일하게 취급되는 것은 아니지만, 적어도 무효심판 청구인을 ‘이해관계인’으로 제한하는 규정을 가진 국가에서는 무효심판 결과에 대해서 항소할 수 있는 당사자 적격이 문제되지 않을 가능성이 높다고 보이므로, 이하에서 각 국

4) 정차호·양성미, “특허무효심판 청구인 적격 - ‘이해관계인’에서 ‘누구든지’로 확대 방안”, 성균관법학 제26권 제4호, 성균관대학교 법학연구원, 2014, 512면에서 “일당사자 제심사”라는 용어를 사용하였고 본고에서도 이를 차용하도록 한다.

5) 미국 특허법 35 U.S.C. §302 (“Any person at any time may file a request for reexamination …”).

6) 정차호·양성미, 앞의 논문, 512면에서는 ‘inter partes review’를 “양당사자 제심사”라고 번역하였는데, Ex parte reexamination 와는 달리 ‘review’라는 용어가 사용되었다는 점에서, 본고에서는 ‘양당사자 무효심판’으로 번역한다.

7) 미국 특허법 35 U.S.C. §311 (“… 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.”).

8) 이하 ‘본 사건’, ‘Apple II’ 혹은 ‘대상판례’라고 칭한다.

별로 무효심판을 청구할 수 있는 ‘이해관계인’ 요건이 적용되는지 여부에 대해서 살펴보기로 한다.

가. 유럽의 이의신청을 위한 ‘이해관계인’에 대한 검토

유럽특허조약(European Patent Convention, EPC) 제99(1)조는 누구든지(any person) 특허공고 후 9개월 이내에 특허 이의신청을 할 수 있다고 규정한다. 유럽특허청의 특허심판원에서 이의신청은 양당사자 절차이므로 이때 ‘누구든지’에서 특허권자는 제외된다. 하지만, 특허권자가 허수아비(man of straw)를 내세워 무효심판을 청구하는 것이 인정되므로 실질적으로는 특허권자가 (허수아비를 내세워) 얼마든지 이의신청을 할 수 있다.⁹⁾

나. 일본의 무효심판 신청을 위한 ‘이해관계인’에 대한 검토

일본은 1959년 특허법 개정 시 이전에 존치되던 특허법 제84조제2항 “무효심판은 이해관계인 및 심사관에 한하여 청구할 수 있다”는 조항을 삭제하긴 하였으나 그렇다고 특허법에서 무효심판은 누구든지 청구할 수 있는 것이라고 명시적인 조항을 신설한 것은 아니었다. 이에 ‘이익 없으면 소권없다’는 소송의 원칙을 적용한 일련의 사건¹⁰⁾ 이후 2003년 개정 특허법에서는 제123조 제2항에서 “특허무효심판은 누구나 청구할 수 있다”고 하여 특허의 공익적 성격에 따른 무효심판 청구인 적격의 확대를 분명히 하였다. 2011년 개정법에서는 제123조제2항을 수정하여 권리 귀속 이외의 무효사유에 대해서는 ‘누구든지’ 무효심판을 청구할 수 있으나 권리 귀속에 관한 무효사유(공동출원 위반 및 모인출원)에 대해서는 ‘특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자’만이 청구하는 것으로 변경하였다. 그런데, 2014년 개정법에서는 다시 이를 수정하여 제123조제2항에서 “특허무효심판은 권리 귀속 이외의 무효사유에

9) 정차호·양성미, 앞의 논문, 530면.

10) 특허무효심판에 대한 청구인 적격 판단으로 동경고등재판소 1970. 2. 25. 판결 및 상표무효심판에 대한 청구인 적격 판단으로 동경고등재판소 1979. 11. 21. 판결.

대해서는 이해관계인, 권리 귀속에 관한 무효사유(공동출원 위반 및 모인출원)에 대해서는 ‘특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자’만이 청구할 수 있다”고 재차 변경하였다. 일본 특허청 심사편람에서는 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 대한 예를 열거하고 있는데, 그러한 이해관계인으로 전용실시권자와 통상실시권자를 포함¹¹⁾하고 있어서 실시권자가 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계를 가지는 자인 점에 대해서는 이견이 없는 것으로 보인다.

다. 중국의 무효심판 신청을 위한 ‘이해관계인’에 대한 검토

중국 전리법(특허법) 제45조에 따르면 특허무효심판¹²⁾¹³⁾은 누구든지 청구할 수 있다. 여기에는 특허권자도 포함된다. 따라서, 실시권자도 당연히 특허무효심판 청구인이 될 수 있다고 보인다.

라. 한국의 무효심판 신청을 위한 ‘이해관계인’에 대한 검토

한국 특허법 제133조 제1항은 “이해관계인 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다.”고 규정하고 있다. 이 때 실시권자가 특허법 제133조 제1항에 따른 ‘이해관계인’에 속하는지 여부가 불분명했는데, 대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결을 통해 이전 상충되는 대법원 판결을 전부 변경하면서, ‘실시계약의 실시권자는 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인’임을 명확히 하였다.¹⁴⁾

해당 사건에서 대법원은 “무효심판을 청구하더라도 무효심결이 확정되기까지는 특허권은 유효하게 존속하고 함부로 그 존재를 부정할 수 없으며, 무효심판을 청구하더라도 무효심결이 확정되기까지는 상당한 시

11) https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/document/sinpan-binran_18/31-02.pdf (2019. 7. 31. 최종방문), 일본 심사편람 31-02 PT, 이해진, 앞논문, 611에서 재인용.

12) 이기성·김수진, 중국특허법, 세창출판사, 2014, 253면 각주 1).

13) 참고로, 중국에서는 특허무효심판이라는 용어 대신에 ‘특허권무효선고’라는 용어를 사용한다.

14) 다만, 전용실시권자도 ‘이해관계인’에 포함되는지는 여전히 명확하지 않은 것으로 보인다.

간과 비용이 소요된다. 이러한 이유로 특허권에 대한 실시권을 설정받지 않고 실시하고 싶은 사람이라도 특허권자로부터 실시권을 설정받아 특허발명을 실시하고 무효 여부에 대한 다툼을 추후로 미루어 둘 수 있으므로, 실시권을 설정받았다는 이유로 특허의 무효 여부를 다투지 않겠다는 의사를 표시하였다고 단정할 수도 없다”고 실시하였다. 대법원은 실시권자에게는 실시료 지급이나 실시 범위 등 여러 제한 사항이 부과되는 것이 일반적이므로, 실시권자는 무효심판을 통해 특허에 대한 무효심결을 받음으로써 이러한 제약에서 벗어날 수 있으므로 무효심판을 청구할 만한 충분한 이해관계가 있음을 근거로 실시권자라는 이유만으로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당하지 않는다는 취지로 판시한 대법원 1977. 3. 22. 선고 76후7 판결¹⁵⁾, 대법원 1983. 12. 27. 선고 82후58¹⁶⁾ 판결을 모두 변경하였다.¹⁷⁾ 결론적으로 대법원은 이전에 실시권자가 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인인지에 대한 엇갈린 판단들을 바로 잡으면서 ‘실시권자는 특허무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인’임을 명확히 하였다.

2. 실시권자의 부쟁의무 관련 미국 연방대법원 판례

가. Lear 사건¹⁸⁾

Lear v. Adkins 사건(이하 “Lear 사건”) 이전에는 실시권자 금반언(Licensee estoppel)이라고 하여 특허 실시계약에 의해 특허를 사용할 수 있는 혜택을 가진 실시권자는 특허권이 유효하다는 것을 전제로 실시계약을 체결하기 때문에 실시계약에 명시적인 부쟁조항이 포함되지 않아도

15) 해당 사건에서 대법원은 “실용신안권의 실시권자로 등록된 실시권자는 무효심판을 청구할 이해관계인이 아니다”라고 판시하였다.

16) 해당 사건에서 대법원은 “실용신안권의 실시권자로 등록된 실시권자는 무효심판을 청구할 이해관계인이라 할 수 없다”라고 판시하였다.

17) 본 대법원 판결을 기초로 삼성전자는 원고의 특허에 대해 베트남, 미국 등지에서도 무효심판을 진행하고 있다.

18) Lear v. Adkins, 395 U.S. 653 (1969).

부쟁의무를 부담한다는 것이 미국 판례의 입장이었다.¹⁹⁾ 이러한 미국 판례는 실시계약에 기하여 특허를 사용하고 있는 실시권자가 자신이 실시하는 특허를 무효화하려는 시도는, 실시권자가 자신과 실시계약을 맺은 특허권자의 신뢰를 해하는 행위로 여기는 것에 기반을 두고 있다. 하지만, 이러한 실시권자 금반언 원칙은 Lear 사건을 통해 폐기된 바 있다. 즉, Lear 사건을 통해 미국 연방대법원은 실시권자라고 하더라도 특허무효를 시도할 수 있음을 확인하였다.

Lear 사건 이전 계약법은 계약 당사자가 자신이 자발적으로 맺은 계약 조건이 마음에 들지 않는다고 하여 계약을 파기하는 행위를 금하고 있었다. 반면에 유효한 특허로 보호받지 않아야 할 발명 아이디어는 당연히 일반 공중이 자유롭게 사용하도록 공중의 영역(public domain)에 넘겨지는 것이 마땅하다는 특허의 공공성도 동시에 인지되고 있었다. Lear 사건은 이러한 계약 상의 원칙인 실시권자 금반언과 특허무효의 상관관계를 다루고 있다.

Lear사는 항공기 제조업체로서 Adkins를 고용하여 항공기에 사용되는 자이로스코프(gyroscope)를 개발하도록 하였고, 1954년 Adkins는 개발된 자이로스코프에 대해 특허출원을 하였다. 1955년 Lear사와 Adkins 간에 아직 특허등록되지 않은 특허출원에 대한 실시계약이 체결되었다. 실시계약에서는 만일 특허출원이 최종 특허되지 않는 경우 Lear사가 실시계약을 종료할 수 있는 조건을 포함하고 있었다. 특허출원은 2회의 거절이유 통지와 출원인의 대응 과정을 거쳐 1960년 최종 특허등록되었다. 그런데, Lear사는 선행기술 검색을 통해 특허를 거절할 수 있는 선행문헌이 있다고 판단하여 1957년부터 실시료를 납부하지 않았다. 특허가 등록되자마자 Adkins는 Lear사를 상대로 특허권 침해소송을 제기했고 캘리포니아 주대법원은 실시권자 금반언(Licensor estoppel)에 기해 실시권자인 Lear사는 특허 무효를 다툴 수 없다고 판결하였다.²⁰⁾ Lear 사는 이에 연방대법원에 상고하였고 연방대법원은

19) 박영규, “무효심판의 당사자로서 실시권자”, 경영법률 제24권 제3호, 한국경영법률학회, 2014, 504면.

20) 본 사안은 특허가 소송 상 쟁점이라기 보다는 계약 위반 여부가 쟁점이었으므로 사건이 연방법원에서 다루어지지 않고 캘리포니아 주법원에서 다루어졌다.

상고심리 신청을 허락하였다.

연방대법원은 “실시권자가 특허의 무효를 증명할 수 있다면 특허가 등록된 이후 발생하는 실시로 지급을 피하기 위해 특허무효를 청구할 수 있으며 이러한 실시권자의 행위는 금반언에 해당되지 않는다”는 판결을 선고하면서 캘리포니아 주대법원의 판결을 파기하고 그 사건을 환송하였다.²¹⁾ 결국 관습법에 따른 ‘실시권자 금반언’ 원칙이 Lear 연방대법원에 의해 만장일치로 폐기되었다. 연방대법원은 비록 계약 체결 후 계약 조건에 불만을 품은 계약 당사자가 계약을 파기하는 것을 금지하는 금반언의 원칙은 특허무효를 시도하지 않겠다는 ‘부쟁조항’과 동일하지만, 특허청이 해당 출원발명의 특허 여부에 관심이 지대한 제3자로부터 무효 관련 정보를 받지 못한 상황에서 일방 당사자(ex parte) 입장에서 내린 법적 결론에 대해 실시권자가 특허성에 의문을 제기한다고 하더라도 이미 특허는 허여를 통해 권리 유효성의 추정을 받은 상태이므로, 특허권자가 이를 방어하는데 있어서 일방적으로 불리한 것도 아니라고 하였다.²²⁾²³⁾ 연방대법원은 실시권자 금반언의 원칙이 중요하긴 하나, 공중의 영역에 속한 발명 아이디어를 자유롭게 사용할 수 있어야

21) Lear, 395 U.S. at 674 (“If a licensee has reason to believe that he will replace a patented idea with a new one in the near future, he will have little incentive to initiate lengthy court proceedings, unless he is freed from liability at least from the time he refuses to pay the contractual royalties. Lastly, enforcing this contractual provision would undermine the strong federal policy favoring the full and free use of ideas in the public domain. For all these reasons, we hold that Lear must be permitted to avoid the payment of all royalties accruing after Adkins’ 1960 patent issued if Lear can prove patent invalidity.”).

22) Lear, 395 U.S. at 670 (“Yet the Patent Office is often obliged to reach its decision in an ex parte proceeding, without the aid of the arguments which could be advanced by parties interested in proving patent invalidity. Consequently, it does not seem to us to be unfair to require a patentee to defend the Patent Office’s judgment when his licensee places the question in issue, especially since the licensor’s case is buttressed by the presumption of validity which attaches to his patent. Thus, although licensee estoppel may be consistent with the letter of contractual doctrine, we cannot say that it is compelled by the spirit of contract law, which seeks to balance the claims of promisor and promisee in accord with the requirements of good faith.”).

23) 관련하여, 일당사자 무효심판에서는 무효심판 청구인인 제3자는 심사판에게 특허무효를 설득시킬 수 있는 기회가 선행문헌 자료 제출로 제한되는 한편 특허권자는 보다 충분한 기회를 가지고 심사판에게 특허가 유효함을 설득시킬 수 있는 기회가 부여된다.

한다는 특허법의 공익 목적이 더 중요하므로 실시권자 금반언 원칙이 폐기되어야 함을 확인하게 된다.

Lear 사건에서 연방대법원은 특허, 특허무효심판을 통해 특허 무효를 다투는 실시권자의 입장을 적절히 대변하고 있다고 본다. Lear 연방대법원은 특허권자는 실시료를 지불하고 있는 실시권자에 대항하여 필연적으로 특허무효심판, 소송에서 지연작전을 펼칠 가능성이 높고 이때 실시권자는 특허권자에 비해 시간과 비용을 감당해야 하는 불리한 환경에서 특허의 무효를 입증해야 하는 책임도 떠안게 됨을 언급한다.²⁴⁾ 따라서, Lear 연방대법원은 공중의 영역에 있는 기술을 일반 공중이 자유롭게 사용할 수 있도록 해야 하는 연방 정책을 지지할 뿐 아니라 심판과 재판을 지연시키는 특허권자의 전략에도 제지를 걸어야 하는 것이 법원의 의무임을 상기시켰다.²⁵⁾

나. MedImmune 사건²⁶⁾

그 이후 MedImmune v. Genentech (이하 “MedImmune 사건”) 연방 대법원 판례에서는 실시권자가 특허권 비침해와 특허무효를 다투는 확인소송을 제기할 수 있는지 여부를 다루었다. MedImmune 연방대법원은 실시권자가 계약을 충실히 이행하고 있는 상태에서 실시계약을 종료하지 않고도 특허무효를 위한 확인소송을 제기할 수 있다는 판결을 내렸다.

사실관계에 따르면, 특허권자 Genentech은 1997년 MedImmune에게 특정 항체를 제조하고 판매할 수 있도록 허락하는 특허 실시계약을 체결하게 된다. 본 사건에서 문제가 된 것은 Cabilly II 특허²⁷⁾였는데,

24) Lear, 395 U.S. at 673 (“Enforcing this contractual provision would give the licensor an additional economic incentive to devise every conceivable dilatory tactic in an effort to postpone the day of final judicial reckoning. We can perceive no reason to encourage dilatory court tactics in this way. Moreover, the cost of prosecuting slow-moving trial proceedings and defending an inevitable appeal might well deter many licensees from attempting to prove patent invalidity in the courts.”).

25) Id.

26) MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc., 549 U.S. 118 (2007).

27) US Pat. 6,331,415.

Cabilly II 특허는 실시계약 당시 출원 상태였고, 실시계약 체결 후 2001년 특허가 등록되어 Genentech은 MedImmune에게 실시료를 지급할 것을 요구하였다. 실시권자인 MedImmune은 자신의 제품인 Synagis가 Cabilly II 특허의 권리를 침해하지 않으며 Cabilly II 특허가 무효이며 집행불능(unenforceable) 특허이므로 실시료 지급 의무가 없음을 확인하는 확인소송을 캘리포니아 연방지방법원에 제기하게 된다. 특히 실시권자인 MedImmune은, 실시료를 지급하지 않으면 1997년 맺은 실시계약을 해제하고 특허권 침해 소송을 진행하겠다는 Genentech의 편지는 확인소송 제기 요건인 명백한 협박(threat)이라고 주장하였다.²⁸⁾

확인소송을 제기하기 위해서는 Art. III, section 2에서 요구하는 것과 마찬가지로 당사자 간에 현실적인 사건 또는 분쟁(Cases or Controversies) 요건이 만족되어야 하는데²⁹⁾, 항소심에서 CAFC는 Gen-Probe 사건³⁰⁾에 비추어 볼 때 실시권자는 실시계약을 통해 특허권 침해 소송에 대한 위협을 모두 제거하였으므로 특허의 무효, 비침해 확인을 구하기 위한 요건인 ‘사건 또는 분쟁’ 요건을 인정할 수 없다고 판단하였다.³¹⁾ 따라서, 이러한 판결에 따라 CAFC는 실시권자인 MedImmune이 실시계약을 종료해야만 확인소송을 제기할 수 있는 요건을 충족한다고 판단한 것이다. 연방대법원은 대법관들의 7대1 표결로 이러한 CAFC 판결에 동의하지 않았다. 연방대법원은 실시권자는 계약을 충실히 이행하고 있는 상태에서도 특허무효를 위한 확인소송을 제기할 수 있다고 판결하였다.³²⁾ 연방대법원은 개인 당사자가 정부 상대로

28) MedImmune, 549 U.S. at 122 (“Nevertheless, petitioner considered the letter to be a clear threat to enforce the Cabilly II patent, terminate the 1997 license agreement, and sue for patent infringement if petitioner did not make royalty payments as demanded.”).

29) MedImmune, 549 U.S. at 126 (“We dispelled those doubts, however, in *Nashville, C. & St. L.R. Co. v. Wallace*, 288 U.S. 249, 53 S.Ct. 345, 77 L.Ed. 730 (1933), holding (in a case involving a declaratory judgment rendered in state court) that an appropriate action for declaratory relief can be a case or controversy under Article III. ”).

30) *Gen-Probe Inc. v. Vysis, Inc.*, 359 F.3d 1376, 1381 (Fed. Cir. 2004).

31) *MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc.*, 427 F.3d 958, 964 (Fed. Cir. 2005).

32) MedImmune, 549 U.S. at 137 (“We hold that petitioner was not required, insofar as Article III is concerned, to break or terminate its 1997 license agreement before seeking a declaratory judgment in federal court that the underlying patent is invalid, unenforceable, or not

기소 위험을 없애기 위해 법을 위반하지 않으면서 확인의 소를 제기하게 되는 여러가지 경우를 예로 들면서³³⁾, 본 사건과 같은 개인 간 계약에서도 실시료를 비자발적으로 지급하는 성격으로 인해 확인소송을 구하는 원고는 실시료 요구의 적법성을 다룰 수 있으므로 사건 또는 분쟁 요건은 충족되었다고 판단하였다.³⁴⁾

MedImmune 연방대법원은 실시권자가 실시계약을 해지하지 않고서도 특허의 무효, 특허권 비침해 확인의 소를 제기할 수 있는 길을 열어줌으로써, 실시권자가 확인소송의 요건을 충족시키기 위해 ‘고의 침해’ 및 그에 따른 징벌적 손해배상, 제품 제작 및 판매 불능의 위험까지 감수하면서 실시계약을 해지해야 하는 불합리를 제거해주었다는 점에서 의의를 둘 수 있다. 또한, 결국 실시계약이 특허무효에 대한 합리적인 의심이 있더라도 특허무효심판이나 무효소송이라는 길고 불확실한 과정을 거쳐야 하는 사업자가 임시 방편으로 사업을 위해 어쩔 수 없이 택할 수밖에 없는 선택지가 되는, 실시권자가 현실적으로 겪을 수밖에 없는 고충을 법원이 간과하지 않은 점을 높게 평가할 수 있다고 본다.

이와 같이 Lear 사건과 MedImmune 사건으로 이어지는 연방대법원 판결을 통해 실시계약에 따라 실시료를 지급해야 하는 실시권자가 실시계약의 대상이 되는 특허의 무효화를 시도할 수 있는 당사자 적격이 있는 자로 인정되는 데 큰 장벽이 제거된 것으로 보였다.

하지만, 대상판례³⁵⁾에서는 실시계약에 구속되어 실시료를 지불하는 실시권자에게 실시계약의 대상특허를 무효심판을 통한 무효화 시도는

infringed.”).

33) MedImmune, 549 U.S. at 128-29 (“Our analysis must begin with the recognition that, where threatened action by government is concerned, we do not require a plaintiff to expose himself to liability before bringing suit to challenge the basis for the threat—for example, the constitutionality of a law threatened to be enforced. The plaintiff’s own action (or inaction) in failing to violate the law eliminates the imminent threat of prosecution, but nonetheless does not eliminate Article III jurisdiction.”).

34) MedImmune, 549 U.S. at 131 (“We concluded that ‘the requirements of [a] case or controversy are met where payment of a claim is demanded as of right and where payment is made, but where the involuntary or coercive nature of the exaction preserves the right to recover the sums paid or to challenge the legality of the claim.’”).

35) 이하 ‘본 사건’ 혹은 ‘대상판례’라고 칭한다.

인정되나 무효심판에서 만족할 만한 결과를 얻지 못하거나 무효심판의 심결에 불복하여 항소하는 경우 당사자 적격도 인정될 수 있는지를 다루었다. 특허시스템의 특성상 독점권이 주어지서는 안되는 기술에 특허권이 부여되어 일반 공중이 자유롭게 쓸 수 있는 기술이 독점화되는 부작용을 막고자 미국 특허시스템은 ‘누구든지’ Ex Parte Reexamination(EPR)이나 Inter Partes Review(IPR)라는 특허 무효화 절차를 통해 기등록된 특허를 무효화할 수 있도록 하고 있다. 따라서 무효심판은 특허의 공공성 측면을 고려하여 심사관이 미처 확보하지 못한 선행기술을 일반 공중이 알고 있는 경우 이를 통해 일반 공중 가운데 ‘누구든지’ 국가에게 도움을 제공하여 응당 허여되지 않았어야 할 특허의 무효를 시도하는 통로라고 할 수 있다. 하지만, 무효심판에 대한 항소를 통해 사법적 판단을 받을 때 원고가 실시권자인 경우 여전히 연방헌법 Art. III, section 2에 따른 당사자 적격이 있는지가 본 사건의 쟁점이 되었다.

이하에서는, “Apple II”를 통해 실시권자에게 IPR의 심결로부터 CAFC에 항소할 수 있는 당사자 적격이 인정될 수 있는지에 대해 살펴보기로 한다.

III. 대상판례 검토

1. 사실관계

본 Apple II의 사실관계는 상당 부분 Apple I 항소심³⁶⁾과 관련이 있으므로 Apple I 항소심의 사실관계를 먼저 살펴보도록 한다.

Apple I 사건에서 퀄컴(Qualcomm)은 미국특허 제7,844,037호(이하 “037 특허”) 및 제8,683,362호(이하 “362 특허”)에 기하여 애플(Apple)을 상대로 캘리포니아 남부 연방지방법원에 특허권 침해소송을 제기하였다. 이에 애플은 각각의 특허에 대하여 PTAB에 IPR을

36) Apple v. Qualcomm, 992 F.3d 1378 (Fed. Cir. 2021) [Apple I].

청구하였고, PTAB은 애플이 각각의 특허에 대한 진보성 흠결을 증명하지 못했다는 심결을 내렸다. 애플이 PTAB 심결에 대한 항소진, 애플과 퀄컴은 전세계에서 양사 간 진행되던 모든 소송을 합의, 종결하였다. 그리고, 합의에 기초하여 양 당사자는 퀄컴의 연방지방법원 소를 각하(with prejudice)³⁷⁾하는 신청(motion)을 하였고 연방지방법원은 이를 받아들였다. 양 당사자는 6년 계약기간 및 2년 연장 옵션 조건으로 쟁점이 된 두 특허를 포함하여 100,000개의 특허에 대하여 실시계약을 체결하였다. 이와 같은 사정에도 불구하고 실시계약의 실시권자로서 애플은 PTAB의 최종 심결에 불복하여 CAFC에 항소를 제기하였다. CAFC는 애플의 항소에 대하여 애플이 실시권자이므로 연방헌법 Art. III section 2에 따른 당사자 적격이 없다고 판결하였다. 2021년 5월 7일, 애플은 CAFC 판단에 불복하여 CAFC 전원합의체로 판결해 줄 것을 요청했으나 2021년 7월 20일 전원합의체 신청은 받아들여지지 않았다.

이후 본 사건인 Apple II의 사실관계는 다음과 같다.

퀄컴은 애플을 상대로 재차 캘리포니아 남부 연방지방법원에 여러 특허³⁸⁾로 특허권 침해소송을 제기하였다. 애플은 Apple I에서와 마찬가지로 PTAB에서 IPR 절차를 진행했고, 특허 무효화에 실패했으며, PTAB의 심결에 불복하여 CAFC에 항소하였다.

2. CAFC의 판단

가. Apple I 항소심 판단

CAFC는 본 Apple II 항소심에서 Apple I 항소심에서 다루어진 세 가지 쟁점을 간략하게 재검토하였다.

Apple I 판결에서 애플은 당사자 적격이 인정되어야 하는 이유로 다음과 같은 세 가지 - ① 애플이 실시계약에 따라 지속적으로 실시료 지불을

37) “dismissed with prejudice”, 즉, 기판력이 인정되는 재소 불능 각하.

38) Apple I에서의 특허와는 다른 특허였다. US Pats. 9,024,418, 8,768,865 & 8,971,861.

해야 하는 의무 존재(이하 “주장 1”), ② 실시계약의 종료 후 두 특허로 인한 침해소송 위협(이하 “주장 2”) 및 ③ 두 특허의 유효성을 향후에 다룰 경우 35 U.S.C. §315(e)³⁹⁾ 에 따른 기판력 효과 - 로 인해 항소할 당사자 적격이 있음을 주장(이하 “주장 3”)하였고 CAFC는 애플의 주장에 대해 아래와 같이 판단하였다.

CAFC는 애플의 주장 1이 MedImmune 사건에 근거를 두고 있음을 인지하고 본 사건은 MedImmune 사건과 차이가 있다고 하였다. CAFC는 애플이 개별 특허의 유효성이 자신의 지속적인 실시료 지불 의무에 영향을 주는지에 대해서 논박하지도 않았고 관련 증거도 제공하지 않았다고 하였다.⁴⁰⁾

이에 대해 CAFC는 같은 상황이라면 MedImmune 사건에서도 당사자 적격이 인정되지 않았을 것이라는 입장을 취하였다. MedImmune 사건에서는 Genentech이 MedImmune의 새로운 제품이 자신의 특허의 권리를 침해하므로 실시료를 지급하라는 요구가 있었다.⁴¹⁾ MedImmune은 비록

39) 35 U.S.C. §315(e) “(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.”

40) Apple I, at 1383-84 (“Here, in contrast, Apple has not alleged that the validity of the patents at issue will affect its contract rights (i.e., its ongoing royalty obligations). ... Apple nowhere argues or provides evidence that the validity of any single patent, including the ’037 patent or ’362 patent, would affect its ongoing payment obligations. Nor does Apple identify any contractual dispute involving its ongoing royalty obligations (e.g., a disagreement over whether certain Apple product sales trigger additional royalty payments) that relates to, or could be resolved through a validity determination of, the patents at issue.”).

41) Apple I, at 1383 (“In MedImmune, Genentech asserted that the Cabilly II patent it licensed to MedImmune covered MedImmune’s new product and demanded royalty payments under

Genentech의 주장에 동의하지 않았지만, 실시계약을 종료하지 않았고 따라서 실시료를 지급하였다.⁴²⁾ 그리고 MedImmune은 자신의 제품은 Genentech의 특허의 권리를 침해하지 않는다는 확인의 소를 구한 것이었다.⁴³⁾ CAFC에 따르면, MedImmune 사건은 실시계약 하에서 MedImmune이 실시료 지불을 거부하는 최종 단계를 밟았다면 당사자 적격 요건을 만족하였을 것이라는 데는 이견이 없었고 다만 “비침해와 특허무효 확인을 구하는 소를 제기하기 전에 실시계약을 종료할 필요는 없다”고 한 것이 연방대법원의 핵심 판시 내용이었음을 주지시켰다.⁴⁴⁾

CAFC는 본 사건에서는 반대로 실시권자인 애플은 특허가 유효하면 쉐컴과의 실시계약에 따른 지속적인 실시료 지불 의무에 영향을 줄 것이라는 주장을 하지 않았음을 지적하면서, 이러한 주장의 부재는 MedImmune 사건 논리 하에서 당사자 적격이 부정되는데 결정적이라고 하였다. 따라서, CAFC는 무효 시도 대상 특허가 유효하다는 사실이 애플의 실시료 지불에 영향을 주지 않으므로 MedImmune 사건의 논리가 적용될 여지가 없다고 설시하였다.

CAFC는 애플의 주장 2 - 실시계약 종료 후 애플이 소송 위협에 처할 것 - 은 과도한 추측에 불과하다고 하였다. 왜냐하면 애플은 향후 ‘037 특허와 ‘362 특허가 적용된 제품을 생산할 계획이 있는지에 대한 어떠한 증거도 제시하지 않았고, 따라서 애플이 사실상의 손해(injury in fact)를 밝히는데 실패했다고 판단하였다.⁴⁵⁾

the license agreement.”).

42) Apple I, at 1383 (“Although MedImmune disagreed it owed royalties because the patent was invalid and did not cover its product, it paid under protest to avoid termination of the agreement and a patent infringement action.”).

43) Id.

44) Apple I. at 1383 (“The Supreme Court observed there was no dispute that the standing requirements ”would have been satisfied if petitioner had taken the final step of refusing to make royalty payments under the [] license agreement.“ ... The Court held that MedImmune was not required to break or terminate the license agreement before seeking a declaratory judgment of noninfringement and invalidity.”).

45) CAFC는 “향후 특허권 침해라는 상당한 정도의 위협을 야기할 만한 미래행위에 대한 구체적인 계획이 있는지를 확립하지 못했으므로 당사자 적격이 부정”된 JTEKT Corp. v. GKN Auto. Ltd., 898 F.3d 1217, 1221 (Fed. Cir. 2018) 사건을 예로 들었다.

마지막으로, CAFC는 애플이 “실시계약 종료 후에는 퀄컴이 늘 애플 상대로 자신의 특허에 대해 권리 주장을 해온 이전 히스토리”에 대한 주장도 받아들이지 않았다. CAFC는 이러한 사실관계는 미래에 침해소송이 발생할 것이라는 ‘추측’에 불과할 뿐이며 이러한 추측만으로는 당사자적격을 인정하기에 불충분하다고 판단하였다.

CAFC는 애플의 주장 3 - 35 U.S.C. §315(e)에 따라 향후 절차에서 이전에 다룰 수 있었던 특허의 무효 이유에 대하여 재차 다룰 수 없다는 기판력 조항이 (이전 주장들과) 독립적으로 애플의 당사자 적격을 인정해준다는 주장 -에 대해 CAFC는, 실시계약 종료 후 ‘037 특허와 ‘362 특허에 기초하여 애플이 잠재적으로 소송을 촉발하는 행위에 관련될 수 있다는 점을 보여주지 못했다고 하였다. 따라서, CAFC는 애플이 기판력으로 인해 받는 손해라는 것이 당사자 적격을 인정할 수 있을 정도로 충분한 것이 아니라고 하였다. 결론적으로 CAFC는 Apple I에서 애플의 당사자 적격을 인정하지 않았다.

나. Apple II 항소심 판단

Apple II 항소심에서 Apple I 항소심과 다른 유일한 애플의 주장은 마지막 제출 서면에서 “CAFC가 (당사자 적격 결여로) 관할권이 없다면 심판원의 심결을 무효화해 달라는 요청(request that we vacate the Board’s underlying decision if we dismiss for lack of jurisdiction)”이었다.⁴⁶⁾

CAFC는 먼저, 연방 관할권을 발동시키는 당사자 적격을 확립하기 위해서는 ① “사실 상의 손해”(injury in fact), ② 제기된 피고의 행위가 상당한 정도로 추적가능해야 하고(fairly traceable to the defendant’s challenged conduct), 및 ③ 사법적 결정에 따라 구제받을 가능성이 있어야 한다(likely to be redressed by a favorable judicial decision)고 하였다. 특히 CAFC는 “사실 상의 손해” 요건은 상당히 엄격한 것이어서 손해는 반드시 구체적이고 특정화되어야 하며, 실질적이고 임박한 것이어야 하며, 추측되거나 가상적인 것은 해당이 되지 않는다고 실시하였다.

46) Apple II, at 1135.

따라서, CAFC는 애플이 주장하는 바와 같이 “이전에 특허권 침해소송이 있었고, 혹은 잠재적인 소송을 일으키는 행위에 관련될 것 같다”는 정도로는 당사자 적격이 인정될 수 없다고 실시하였다. 애플은 구두변론에서 Apple I에서 애플이 실시로 지불을 중단하거나 실시계약이 종료되면 당면하게 될 법적 위협이 당사자 적격을 확립할 만한 사실 상의 손해가 아닌지에 대해 충분히 다루어지지 않았다는 뉘앙스를 흘렸지만, CAFC는 이러한 뉘앙스는 Apple I의 패널 결정을 뒤집을 만한 것은 아니며, 현재 Apple II는 Apple I 대비 특허만 다를 뿐 모든 사안이 동일하므로 Apple I 선례에 구속되는 것이 맞다는 입장을 피력하였다.

다음으로, CAFC는 애플의 새로운 요청 - “CAFC가 (당사자 적격 결여로) 관할권이 없다면 심판원의 심결을 무효화해 달라는 요청” -에 대해 다루었다. 애플은 해당 요청을 뒷받침하는 판례로 Munsingwear⁴⁷⁾를 인용했는데, Munsingwear 연방대법원은 어떤 항소가 계류 중 쟁송성이 상실(become moot)되면 나중에 재소송을 할 수 있도록 길을 열어주는 것이 바람직하다고 하면서 하급심 판결 무효를 지지하였다.

CAFC는 애플이 왜 최초 서면에서 이러한 요청을 하지 않고 가장 마지막 서면에서 이러한 주장을 한 것인지를 추궁하면서, 본 사건이 Munsingwear 사례와는 다르다고 하였다. 즉, Munsingwear는 쟁송성 상실(mootness)에 대한 것인데 반해 본 사건은 당사자 적격에 대한 것이라 차이가 있다고 하였다. CAFC는 애플의 손해는 연방 관할권을 적용하여야 하는지 판단 전에 이미 사라졌다고 판단하였다. CAFC는 만일 쟁송성 상실에 관련된 Munsingwear를 본 사안에 적용한다고 하더라도, 애플이 자발적으로 합의한 사실은 연방 관할권을 없애버리는 사건이므로 PTAB 심결을 무효(vacate)화시키는 것은 부적절하다고 결론내렸다.

다. 소수의견

본 CAFC의 패널 중 일인이었던 뉴먼(Newman) 판사는 다수의견에

47) United States v. Munsingwear, Inc., 340 U.S. 36 (1950).

반대하면서 다수의견의 판결문보다 더 긴 내용으로 실시권자인 애플에게 당사자 적격이 인정되어야 함을 주장하였다. 뉴먼 판사는 Lear 사건에 의해 확립된, 실시권자가 실시권이 허여된 특허의 무효를 따질 수 있는 당사자 적격을 AIA(America Invents Act) 특허법이 지지하며 애플은 PTAB의 심결을 CAFC에 항소할 수 있는 권리를 가진다고 주장하였다.

뉴먼 판사는 다음 세 가지 이유로 애플의 당사자 적격이 인정되어야 한다고 주장하였다.

첫째, 뉴먼 판사는 애플과 쉐컴 간의 분쟁은 실시계약으로 제거되지 않았다는 점에 주목하였다. 애플의 아이폰과 애플워치는 실시계약이 종결되는 2025년 이후에도 계속 판매될 것이므로, MedImmune 연방대법원 판결에 의해 애플이 실시계약을 취소하거나 위반하는 일 없이 특허무효를 시도할 수 있는 당사자 적격이 있다고 하였다. 뉴먼 판사는 먼저 두 당사자 간 실시계약이 무효심판 대상 특허의 존속기간 전체에 걸쳐 주어진 것이 아니고 단지 6년 기간의 계약이었다는 점과 애플의 특허 존속기간 전체에 걸친 실시계약 요청에도 불구하고 쉐컴이 이를 거부하였다는 점을 지적하였다. 예를 들어 Adidas 사건⁴⁸⁾에서 CAFC가 “특허권자가 부제소 계약(covenant not to sue)을 맺기를 거부했다면 항소인의 손해 위험은 추측되거나 가상의 것이 아니다”⁴⁹⁾라고 결정한 것과 다수의 판례에서 ‘미래 분쟁 발생이 합리적으로 가능성’이 있다면 연방대법원의 Art. III Section 2 요건이 만족된다고 한 점, 그리고 심지어 실시료를 요구한 것만으로도 ‘손해(injury)’ 요건이 인정되었던 판례⁵⁰⁾를 상기시키며 PTAB의 심결에 불복하여 항소하는 것은 이러한 선례에 부합된다고 주장하였다. “애플은 쉐컴의 전체 특허 포트폴리오에 대해 실시권을 가지고 있으므로 몇몇의 쉐컴 특허에 대한 무효화 시도로도 실시료 지불 의무가 면제되지는 않는다”는 쉐컴의 주장에 대해 뉴먼 판사는 다시금 “특허권자가 부제소 계약(covenant not to sue) 맺기를 거부한 것

48) Apple II, at 1140, citing Adidas AG v. Nike, Inc., 963 F.3d 1355, 1357 (Fed. Cir. 2020).

49) Apple II, at 1140, citing Id. at 1357.

50) Apple II, at 1140, citing Prasco, LLC v. Medicis Pharm. Corp., 537 F.3d 1329, 1339 (Fed. Cir. 2008).

은 ‘상당한 정도의 분쟁’이 발생한 것”을 인정한 판례⁵¹⁾를 상기시키면서 켈컴의 주장을 일축하였다.

뉴먼 판사는 항소심에서 당사자 적격이 인정되지 않았던 유일한 영역은 항소인이 항소 결과에 대해 직접적인 또는 경제적인 이해관계가 없는 경우라고 하면서 본 사건은 이에 해당되지 않는다고 주장하였다.

둘째, 뉴먼 판사는 특허등록 후 PTAB 심결에 대한 AIA 기관력 조항이 항소권을 지지한다고 주장하였다. AIA 35 U.S.C. §325(e)(2)⁵²⁾는 기관력 조항으로서, PGR(post-grant review)에서 최종 청구항에 대한 유무효 판단을 받은 자는 민사소송이나 ITC 절차에서 이에 반하는 주장을 할 수 없다고 규정한다. 이 조항은 AIA를 통해 새롭게 유입된 조항인데, 뉴먼 판사는 만일 PTAB의 심결에 대한 항소 경로가 막힌다고 할 때 1심 지방법원에서 금반언이 적용되는 것이 입법자의 의도는 아닐 것이라고 하였다. 오히려, PTAB의 심결에 대해 CAFC로 항소할 수 있음을 포함하는 것이 이 조항의 구조라고 하였다. 따라서, 기관력 조항 그 자체로서 애플에게 항소인으로서 당사자 적격이 부여되는 것이 타당하다고 하였다. 그리고, 특허법 35 U.S.C. §329 조항⁵³⁾에 따른 항소권 보장도 항소인이 실시권자라고 해서 그 적용이 훼손될 수 없다고 주장하였다.

셋째, 뉴먼 판사는 연방헌법에 의해 애플의 항소가 금지된다면 PTAB 심결의 무효화가 적절한 조치라고 하였다. 뉴먼 판사는 쟁송성

51) Apple II, at 1141, citing *Arkema Inc. v. Honeywell Int'l Inc.*, 706 F.3d 1351, 1358 (Fed. Cir. 2013).

52) 미국특허법 35 U.S.C. §325(e)(2) - (2) Civil actions and other proceedings.— The petitioner in a post-grant review of a claim in a patent under this chapter that results in a final written decision under section 328(a), ... 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 post-grant review.

53) AIA 35 U.S.C. §329 - Appeal. A party dissatisfied with the final written decision of the Patent Trial and Appeal Board under section 328(a) may appeal the decision pursuant to sections 141 through 144. Any party to the post-grant review shall have the right to be a party to the appeal.

상실(mootness)에 따라 PTAB 심결을 무효화시킨 Valspar Sourcing 판례⁵⁴)를 언급하면서, 해당 판례에서 (다수 의견이 본 사건과 차별화시킨) Munsingwear 연방대법원이 “항소인이 더 이상 실체적으로 다룰 수 없는 판결을 순순히 따르도록 강제되는 상황에 놓아두어서는 안된다”고 한 점을 인용하였다. 따라서, 본 사건의 애플도 PTAB 심결을 다투지 못하게 된다면 기관력에 종속되도록 해서는 안 된다고 주장하였다.

IV. 법정조언자의 의견

Apple I 사건에서 애플은 CAFC의 판결에 불복하여 2021년 11월 17일 미국연방대법원에 상고심리를 신청하였고, 연방대법원은 상고를 받아줄 것인지를 심리하였다. 상고를 받아줄 것인지 심리하던 중 연방대법원은 법정조언서(amicus curiae brief)를 접수하였는데 2022년 12월 20일까지 총 4건의 법정조언서가 접수되었으며 그 4건 모두 애플의 당사자 적격이 인정되어야함을 지지하고 있다. 이하에서는 그 4건의 법정조언서의 내용을 간략히 살펴보도록 한다.

1. Engine Advocacy 법정조언서(이하 “Engine 조언서”)⁵⁵)

Engine Advocacy(이하 “Engine”)는 정책 입안자와 스타트업 간을 연결해주는 비영리 기관이다. Engine은 Apple II의 CAFC가 당사자 적격을 지나치게 제한함으로써 이전의 연방대법원 판례와 이를 수용한 입법부의 결정을 위반한 것이라고 주장하면서, CAFC의 결정에 대하여 특허 제도, 혁신 및 광범위한 공중의 피해를 방지하기 위해 연방대법원의 즉

54) Apple II, at 1143, citing Valspar Sourcing, Inc. v. PPG Indus., Inc., 780 F. App'x 917, 921 (Fed. Cir. 2019).

55) The public interest patent law institute, and Act | The APP Association as Amici Curia in support of petitioner (Dec. 17, 2021 filed).

각적인 개입이 필요하다고 조언하였다.⁵⁶⁾⁵⁷⁾

Engine 조언서는 CAFC의 당사자 적격 접근 방식은 경쟁적인 조건을 변경하는 정부의 조치로 인해 경제적 손해를 입을 가능성이 있는 경우도 Art. III를 만족시키는 ‘사실 상의 손해’라고 보여온 점을 상기시켰다.⁵⁸⁾ 따라서, 무효 가능성이 농후한 특허를 유지하는 것은 본질적으로 자유경쟁을 해하며 독점을 유지시키는 결과를 낳게 된다고 주장하며 Apple의 입장을 지지하였다.

2. Leahy 상원의원과 Issa 하원의원의 법정조언서(이하 “리히 조언서”)⁵⁹⁾

AIA로 명명되는 미국의 개정 특허법을 주도하였던 리히 상원의원 그리고 이사 하원의원도 본 Apple I 사건의 상고 신청에 대한 법정조언서를 연방대법원에 제출하였다.

‘리히 조언서’에서는 특히 AIA 입안자였던 만큼 AIA의 중요한 업적 중 하나가 등록된 특허의 유효성을 의미있게 테스트하는 효과적이고 효율적인 등록특허의 후속 검토 절차(Post-Issuance Review Procedures)를 창설한 것이었다는 점을 강조하였다.⁶⁰⁾ 등록특허의 후속 검토 절차의 주요 포인트는 특허의 질을 향상시켜서 특허권자 뿐 아니라 일반 공중에게도 혜택이 돌아가게 하는 점이며, 심사관이 하나의 특허 발명을 면밀하게 볼 수 없는 현실에서 어떻게 무효심판 절차가 발

56) Id. at 7 (“Moreover, the Federal Circuit’s narrow and idiosyncratic approach to standing departs from how this Court treats injury in the context of patent licenses, creating anomalous results.”).

57) Id. at 10 (“The Federal Circuit’s decision contravenes this Court’s reasoning in *Lear* and the public interests in the full and free competition that wrongly-granted patent prevent.”).

58) Id. at 6 (“The Supreme Court routinely recognizes probable economic injury resulting from [governmental actions] that alter competitive conditions as sufficient to satisfy the [Article III ‘injury-in-fact’ requirement].”).

59) Brief of senator Patrick Leahy and congressman Darrell Issa as Amici curiae supporting certiorari (Dec. 20, 2021 filed).

60) Id. at 5 (“A Major achievement of the AIA was to Create Effective, Efficient Post-Issuance Review Procedures THat Could Meaningfully Test the Validity of Issued Patents.”).

전해 왔는지를 설명하였다. 리히 조언서는 AIA를 통한 IPR(Inter Partes Review)의 순기능은 비단 일반 공중에게만 혜택이 돌아가는 것 뿐 아니라, 권리로서 흠결이 있는 특허를 지양시키도록 하여 중국에는 특허권자에게도 혜택을 주는 제도를 의회가 시스템화 한 것임을 상기시켰다.⁶¹⁾ 따라서, 이러한 의회의 의도에 따르면 후속 소송을 통해서 특허의 유효성에 계속해서 도전하는 자가 그 기회를 박탈당하지 않아야 한다고 하였다. 만일 CAFC의 판결과 같이 소송 제기자에게 당사자 적격이 인정되지 않는 제한이 가해짐으로 인해, 특허무효에 도전하는 일방이 특허심판원의 심결에 대해 항소를 하지 못한다면 IPR 청구 건수도 줄어들 수밖에 없을 것이라고 하였다.

또한 리히 조언서는 CAFC의 판결이 이전 다수의 선례와도 부합하지 않는다고 하였다. 예를 들어 Consumer Watchdog 사건⁶²⁾ 등의 경우 등록특허의 후속 검토 절차 청구에 대한 사법부의 항소 판단을 거부하였는데, 이 사건에서는 IPR 청구인이 향후 특허권 침해 소송이 벌어질 경우 피고가 될 것으로 보이지는 않았고 직접적인 소송 위협을 받지도 않았던 당사자들이었다.⁶³⁾

리히 조언서는 CAFC가 애플에게는 기한이 정해진 실시계약이 있으므로 소송 위협은 ‘추측되거나 가상적’인 것이라고 했는데, 그 근거는 오직 소송 위협이 ‘미래’에 발생하는 논리 밖에는 없음을 지적하였다. 리히 의원은 CAFC가 MedImmune 사건의 적용을 오직 하나의 특허 만을 커버하거나 각각의 특허에 대해 항목별 정해진 가격을 확정한 경우의 실시계

61) Id. at 7 (“Post-issuance review proceedings improve patent quality by enlisting the assistance of interested parties in identifying which of the millions of patents in force at any given time warrant greater scrutiny, and in identifying relevant prior art. The public benefits both when the patent thicket is cleared of invalid patents, and when genuine innovation is recognized and rewarded. Patents that are tested and emerge from post-issuance review proceedings receive greater respect.”).

62) Consumer Watchdog v. Wisconsin Alumni Research Foundation, 753 F.3d 1258 (Fed. Cir. 2014).

63) Id. at 13 (“Consumer Watchdog v. Wisconsin Alumni Research Foundation, 753 F.3d 1258 (Fed. Cir. 2014) and RPX Corp. v. ChanBond LLC, 780 F.App’x 866 (Fed. Cir. 2018), CVSG, 139 S.Ct. 306, cert. denied, 139 S.Ct. 2713 (2019), largely eliminate judicial review for organizations that file for post-issuance review, and that are not prospective defendants in infringement suits.”).

약에만 한정된 것과 “추측되는” 소송 위협을 “미래” 위협과 동일시하는 우를 범했다고 하였다.⁶⁴⁾ 리히 의원은 애플이 실시계약을 맺게 된 연유는 퀄컴이 소송을 제기했었기 때문이고, 과거의 ‘소송 제기 이력’은 이미 애플에게 ‘위협’으로 나타난 것임을 상기시키면서 CAFC가 애플에게 증명한 ‘임박한’ 위협은 이미 발생한 것이라고 하였고 침해 위협은 실시계약에 의해 단지 미루어졌을 뿐이라고 조언하였다.⁶⁵⁾

리히 조언서는 결국 CAFC의 판결은 AIA가 도입한 등록특허의 후속 검토 절차의 의미를 퇴색시키는 것이므로 연방대법원의 상고 허가가 이루어져야 함을 역설하였다.

3. Unified Patents의 법정조언서(이하 “Unified 조언서”)⁶⁶⁾

Unified Patents, LLC(이하 “Unified”)는 NPE(Non-Practicing Entity)로 대변되는 특허괴물(Patent Troll)들이 특허를 기반으로 제품 생산없이 소송이나 실시계약을 유도하여 수익을 거두는 비즈니스 모델을 가지고 있는데 반해, 반대로 NPE의 특허권 남용적 공격을 저지하는 비즈니스 모델을 기반으로 하면서 3,000여 회사의 회원에게 서비스를 하고 있다.⁶⁷⁾ 기본적으로 Unified는 품질이 낮은 특허의 주장을 억제하려는 기관이고 애플이 IPR에 무효심판을 제기했을 때도 이해관계가 있는 당사자(real party in interest)는 아니었다. Unified는 회사의 웹 사이트 홈페이지에서도 밝히고 있는 바와 같이 NPE들의 무분별한 특허권 침해 주장을 억제하고, 부적절하게 허여된 특허로 인한 침해 주장으로부터 일반 대중을 보호할 수 있는 공정하고 비용 효율적인 도구를 제공하고자 하는 기업이다.⁶⁸⁾

64) Id. at 4 (“Unfortunately, the Federal Circuit reads MedImmune as limited to licenses that either cover single patents or set itemized prices for each patent in a portfolio, Pet.App.6a-8a, and equates a “future” threat with a “speculative” threat. Pet.App.8a-11a”).

65) Id. at 16 (But that has already happened. Qualcomm sued Apple for making and selling specific products, and Apple has paid for a temporary license to secure its freedom to continue to do so. The threat of infringement liability is not ‘conjectural or hypothetical’; it is merely deferred.”).

66) Brief of Unified Patents, LLC as Amicus Curiae in support of petitioner (Dec. 20, 2021 filed).

67) <https://www.unifiedpatents.com/> (2022.04.18 21:39)

Unified는 CAFC가 특허사건의 항소심에 대한 독점 관할권을 가지고 있는 만큼, CAFC의 결정은 국가적으로 중요한 사안이 된다고 하였다.⁶⁹⁾ 그리고, 특별히 본 Apple I 사건과 같은 경우는 더더욱 그러한데, IPR이 현재 특허시스템에서 차지하고 있는 중요도와 PTAB이 국가적으로 특허분쟁과 관련하여 가장 분주한 기관임을 고려할 때 CAFC가 IPR로부터의 항소를 제한한 것은 판례법을 불공정하게 만든 것이라 조언하였다.⁷⁰⁾ Unified는 2017년 이래 IPR 심결에 불복하여 이루어진 항소 중 8건을 기각한⁷¹⁾ 바 있음을 상기시키면서 본 Apple I 사건은 이러한 CAFC의 반복되는 기각의 일 선상에 있으며 중요한 문제를 다루고 있음에 주목하였다.

Unified는 MedImmune 연방대법원이 “실시권자는 실시계약에 따른 의무의 변경이 발생해야 함을 보여야 한다”는 CAFC의 필요 요건을 명시적으로 거부하였다고 주장하였다.⁷²⁾

그리고 Apple I의 CAFC 결정은 입법부가 AIA를 통해 고려한 입법의

68) <https://www.unifiedpatents.com/> 홈페이지 상단에는 “THE ANIT-TROLL, Unified is the ONLY entity that DETERS abusive NPEs (aka Patent Trolls) and NEVER pays. Join over 3000 companies in protecting innovation, industry, and growth”라는 회사 모토를 내걸고 있다.

69) Id. at 4-5 (“Because of that exclusivity, the Federal Circuit’s rules are “a matter of special importance to the entire Nation.”).

70) Id. at 5 (“This is particularly so here, where the Federal Circuit has denied standing to an IPR petitioner, give the importance of IPRs to the modern patent system. … The PTAB is the Nation’s busiest venue for patent disputes.”).

71) See Phigenix, Inc. v. Immunogen, Inc., 845 F.3d 1168, 1176 (Fed. Cir. 2017); JTEKT Corp. v. GKN Auto. LTD., 898 F.3d 1217, 1221 (Fed. Cir. 2018) cert. denied 139 S. Ct. 2713 (2019); AVX Corp. v. Presidio Components, Inc., 923 F.3d 1357, 1367 (Fed. Cir. 2019); Momenta Pharms., Inc. v. Bristol-Myers Squibb Co., 915 F.3d 764, 770 (Fed. Cir. 2019); Gen. Elec. Co. v. United Techs. Corp., 928 F.3d 1349, 1355 (Fed. Cir. 2019) cert. denied sub nom. Gen. Elec. Co. v. Raytheon Techs. Corp., 140 S. Ct. 2820 (2020); Argentum Pharms. LLC v. Novartis Pharms. Corp., 956 F.3d 1374, 1378 (Fed. Cir. 2020) cert. denied 141 S. Ct. 1685 (2021); Apple Inc. v. Qualcomm Inc., 17 F.4th 1131, 1137 (Fed. Cir. 2021); ModernaTx, Inc. v. Arbutus Biopharma Corp., No. 2020-1186, 2021 WL 5617751, at 6 (Fed. Cir. Dec. 1, 2021).

72) Id. at 11 (“But this Court has all but explicitly rejected the Federal Circuit’s requirement that licensees demonstrate that their license obligations will change or repudiate their license”).

도를 무시한 처사라고 주장하였다. 특히 IPR을 통해 특허무효시도에 실패한 당사자가 항소를 통해 PTAB의 심결에 대한 사법부의 재판단 받을 수 있음을 명시한 35 U.S.C. §319⁷³⁾를 무시하는 것이라고 주장하였다. 그리고, Apple I 사건에서의 애플과 같이 PTAB에서 원하지 않은 결과를 얻게 된 IPR 청구인은 특허청이나 법원 혹은 ITC(International Trade Commission)에서 청구항의 유효 시도를 더 이상 할 수 없는 기관력 적용을 받게되는데, 그런 측면에서 입법부가 AIA를 통해 항소할 수 있는 권리를 부여한 것이라고 하였다.

4. Thales의 법정조언서(이하 “Thales 조언서”)⁷⁴⁾

Thales는 장치와 장치 간 무선통신분야(machine-to-machine wireless communication) 사업을 영위하고 있다. 다른 법정조언자가 다른 쟁점과는 달리 Thales는 Apple II 사건이 ‘표준특허’ 풀에 좋지 않은 영향을 미치게 될 점을 우려하였다.

Thales는 Apple II 사건에서와 같이 실시권자의 당사자 적격이 부정되는 경우 표준특허로 인정되지 말아야 할 특허가 표준필수특허로 편입되는 소위 무분별한 ‘과대선언(overdeclaration)’이 더 심화될 것이라고 우려를 표명하였다.⁷⁵⁾

Thales는 첫번째로, CAFC의 판결이 MedImmune 연방대법원 판결의 법리와 상치된다고 주장하였다. MedImmune 사건은 CAFC가 행한 ‘손해’의 형식에 지나치게 치우치는 관점을 거부하였고, 따라서, MedImmune 사건에서의 실시계약과 Apple II에서의 실시계약이 구조적으로 다른 면

73) 미국 특허법 35 U.S.C. §319: 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.

74) Brief of Amicus Curiae Thales in support of petitioner (Dec. 20, 2021 filed).

75) Id. at 4-5 (“It is well-known that there is a rampant over-declaration of SEPs. ... [N]early 80% of the patents declared essential are probably not essential for practicing the standards[.] ... Barring the removal of invalid patents from licensed portfolios risks inflating the value of such portfolios.”).

- 특허무효를 통해 전체적인 실시료에 영향을 주는지 여부 - 이 있지만, 그렇다고 Apple I와 MedImmune 사건이 다른 결과를 초래하지는 않는다고 조언하였다.⁷⁶⁾ Thales는 MedImmune 연방대법원이 특허의 유무효 결정에 의해 실시료가 영향을 받는 경우로만 판결의 효력을 제한하고자 한 것은 아니라고 하였다.⁷⁷⁾ 따라서, Apple II에서 CAFC의 판결은 MedImmune 사건의 법리를 오직 하나의 특허에만 적용하는 부적절한 결과를 낳는다고 주장하였다.⁷⁸⁾

두번째로, Thales는 Apple I 판결은 무분별한 ‘표준특허’의 확산을 막아야 하는 작금의 현실적 어려움을 더 가중시킨다고 주장하였다. Thales는 많은 표준특허들이 ‘표준’이 아니거나 무효되어야 할 특허임에도 불구하고 표준특허의 확산은 포트폴리오 실시계약을 불가피하게 만들었다고 주장하였다.⁷⁹⁾ 실시 회사는 표준특허 포트폴리오의 특허에 대하여 과연 표준특허로서 적정 가치가 있는지를 판단하는 권리를 가질 수 있어야 함에도 불구하고 Apple I에 따른 CAFC의 판결은 부적절하게 등록된 특허를 사법적으로 철저하게 검토해야 하는 공익적 이해와는 반대로 표준특허권자로 하여금 실시권자가 이러한 특허 유무효에 대한 도전을 막도록 조장하는 것임을 주장하였다.⁸⁰⁾

Thales 조언서는 다른 법정조언서에서는 다루지 않은 ‘표준특허풀’ 실시권자의 관점을 투영하였다. 표준특허풀에는 Apple I, Apple II

76) Id. at 6 (“MedImmune rejected a formalistic view of injury in fact like the Federal Circuit’s. ... The difference between the structure of the portfolio license agreement between Apple and Qualcomm and the license agreement in MedImmune is not material to the Article III injury in fact inquiry.”).

77) Id. at 7 (“But MedImmune did not in any way limit its holding to only those cases in which royalties would be affected by a validity determination.”).

78) Id. at 7 (“The decision below, if left in place, would improperly limit the applicatio of MedImmune to single-patent licenses, where it is self-evident that a validity determination will affect a licensee’s royalty payments.”).

79) Id. at 7 (“Despite the fact that many SEPs are either not essential or invalid, the proliferation of SEPs has made portfolio licensing unavoidable.”).

80) Id. at 7 (“Thus, the Federal Circuit’s incorrect cabining of MedImmune will likely encourage SEP owners to prevent licensees from challenging their patents in federal court, contrary to the public interest of facilitating judicial scrutiny of improperly issued patents.”)

사건에서와 같이 ‘무수히 많은’ 특허들이 담기게 된다. 그리고, Apple I, Apple II 사건과 유사하게 실시권자가 표준특허풀에 담긴 특허 중 일부를 무효화시킨다고 하여도 특허풀에 따른 실시료율에는 변동이 없을 것이다.⁸¹⁾ 따라서, Thales는 Apple I의 CAFC 판결에 따라 애플과 같은 상황에 놓인 표준특허풀 실시권자가 유사하게 특허 유무효 판단에 대한 항소 기회를 박탈당하는 것이 부당함을 피력한 것이라 볼 수 있다. 표준특허풀에 표준특허로서 인정받을 가치가 없는 무수한 특허들에 대하여 실시권자에게 검사 권한을 부여하는 것이 표준특허 실시권자 뿐 아니라 공익적 성격에도 부합한다는 Thales의 주장은 일응 설득력이 있는 주장이라 여겨진다.

V. 판례 평석

1. Apple I과 Apple II에 대한 검토

소를 진행하기 위한 당사자 적격을 요구하는 이유는 미국헌법 Art. III Section 2에서 소구 요건으로 “사건 또는 분쟁(Case or Controversies)”이 있는지를 요구하기 때문이다. 실시권자가 실시계약 중 실시권 대상 특허를 무효화시킬 수 있는지에 대한 쟁점은 오랜 기간 동안 다루어져 왔고, 사실 상 Lear 사건과 MedImmune 사건을 통해 실시권자가 ‘실시권자 금반언’에 얽매이지 않고, 실시계약을 종료하지 않으면서 특허 유무효를 다룰 수 있는 영역을 넓혀준 것으로 인식되었다. 하지만, Apple I과 본 Apple II 사건은 실시권자의 특허 유무효 다툼이 PTAB에만 제한될 수 있으며, CAFC에서의 당사자 적격은 실시계약의 조건

81) 이상무·박기식, “MPEG LA의 특허 POOL 및 라이선싱 체계 분석”, 전자통신동향분석 제15권 제4호, 한국전자통신연구원, 2000, 72면(“특허권 포괄 영역은 전세계적인 것이며 그것이 어느 지역에서 발행되었든지 각 라이선서에 의해 소유된 모든 MPEG-2 필수특허들을 포함하는 것이다. 또한 책정된 로열티는 고정적인 것으로서 새로운 라이선서와 필수특허들이 추가된다고 하더라도 그에 따라 로열티를 증가시키지 않는다.”).

과 주변 상황이 면밀하게 고려되어 종합적으로 판단되어야 함을 보여주었다. 즉, Apple I, Apple II 사건은 아무리 실시계약에 의해 영향을 받는 실시권자라고 하더라도 실시계약의 대상인 특허가 유효함으로 인해 발생하는“실질적인 손해”가 확실히 입증되고 그 손해가 ‘임박한 것’이어야만 연방헌법 상의 사건 또는 분쟁(Case or Controversies) 요건이 인정될 수 있으며 그에 따른 당사자 적격도 충족된다는 CAFC의 입장을 확인해 주었다.

본 Apple II에서 다수의견과 소수의견이 갈리는 지점은 결국 연방 헌법이 요구하는 “사건 또는 분쟁(Case or Controversies)” 요건이 만족되기 위한 분쟁의 ‘임박성’이 어느 정도여야 하는지 라고 보여진다. 다수의견은 그 임박성이 누구든 인정할 정도로 확실히 임박해야 하고 ‘분쟁이 발생할 가능성이 아주 높다’는 추측 만으로도 ‘분쟁’이 실제로 임박했다고 보기 어렵다는 견해였고, 반대로 소수의견은 여러 정황 상 ‘상당한 정도로 분쟁이 발생할 것이 인정’된다면 분쟁의 ‘임박성’이 인정되어야 하고 분쟁이 향후 ‘정황상’ 충분히 개연성이 높다면 분쟁 요건을 인정해야 되는 입장이라고 보인다.

뉴먼 판사가 소수의견에서 언급한 바와 같이 AIA는 PTAB 심결에 불복하는 자는 누구든지 항소할 수 있는 권리를 부여한 것으로 보는데 반해, CAFC는 AIA 규정이 당사자 적격을 만족시키는 충분조건이라고 보지는 않고 플러스 알파를 요구하고 있는 것으로 보인다.⁸²⁾

Apple I 판결에 대해 애플은 CAFC 전원합의체 판결을 요구하였으나 받아들여지지 않았고, 연방대법원에 상고하였다. 현재 연방대법원에서는 양측의 서면이 교환되었고, 애플의 입장을 지지하는 다수의 법정조언서(2021년 12월 17일 Engine Advocacy, 2021년 12월 20일 AIA 입안자였던 패트릭 리히 상원의원, 2021년 12월 20일 Unified Patents, LLC, 2021년 12월 20일 Thales)가 제출되었다. 연방대법원에서 상고심의 핵심 쟁점은 “실시계약이 복수의 특허를 담고 있을 때 실시권자가 특정(소

82) AIA를 입안했던 패트릭 리히 상원의원의 법정조언서는 뉴먼 판사의 견해와 같이 AIA를 통해 Apple의 당사자 적격이 인정되어야 한다는 입장을 강력히 지지하고 있다. Amicus Curiae Brief of senator Patrick Leahy and Congressman Darrell Issa as Amici Curiae supporting certiorari, No. 21-746, (Dec. 20, 2021).

수 개의) 특허에 대해 무효를 다룰 수 있는 연방헌법 Art. III Section 2 에 따른 당사자 적격이 있는지 여부”이다.⁸³⁾ 연방대법원은 법무차관(Solicitor General)에게 본 사건과 같은 사안에서 당사자 적격이 인정되어야 하는지 의견을 물었으며 법무차관은 이에 CAFC의 입장을 지지하는 조언서를 제출하였다.⁸⁴⁾

결국 연방대법원은 Apple I 사건의 상고심을 허가하지 않음으로써 CAFC의 판결이 최종 판결이 되었고, 따라서, MedImmune 사건을 통해 내린, ‘실시권자는 실시계약을 종료하지 않고 특허무효의 확인을 구할 수 있다’는 전제에는 복잡한 실시계약의 여러가지 조건들이 면밀하게 고려되어야 한다는 꼬리표가 따라오게 된 것으로 보인다. 즉, 당사자 적격이 인정되기 위한 사건 또는 분쟁(Case or Controversies) 요건의 충족 여부는 실시계약의 존재만으로는 확정하기 어렵고 실시계약의 여러가지 주변 상황들 - 특히 특허무효와 실시료 금액의 상관관계, 실시권자가 실질적으로 실시계약 대상 특허가 적용되는 제품을 생산하거나 판매하는지, 아니며 미래에 생산 혹은 판매할 것인지 여부 등 - 이 함께 종합적으로 고려되어야만 최종적으로 실시권자의 당사자 적격을 판단할 수 있게 된것이라 볼 수 있다.

2. 실시권의 형태와 항소 당사자 적격에 대한 검토

Apple I 사건과 Apple II 사건에서 CAFC는 몇몇 특허가 무효되더라도 실시계약 상 부담하는 실시료 지불액에 영향을 주지 않는다면 ‘사실상의 손해’가 발생하지 않으므로 사건 또는 분쟁(Case or Controversies)을 만족시키지 못하는 중요한 요인으로 보았다.

실시권자가 많은 수의 특허에 대한 실시허락을 받고 그 중 한 두개 특허의 무효는 실시료 지불액에 영향을 주지 않는다는 이유로 실시권자의 무효 다툼 시 당사자 적격에 부정적인 태도를 가진 CAFC 판단이 과연 타당할지 의문이다. 만일 Apple I, II 사건에서와 같이 실시계약 대상

83) Apple v. Qualcomm - Petition for a writ of certiorari, at page 2 (Nov. 17, 2021).

84) Brief for the United States as Amicus Curiae, No. 21-746 (May 24, 2022).

특허의 수가 10만개가 아닌 10개라면? 본 사건과 동일한 실시권 설정 조건 하에 10개의 특허에 대해 모두 IPR을 청구하면, 그래서 10개의 특허가 모두 무효가 아니라는 심결이면 CAFC의 판결 상 당사자 적격이 인정될 터인데, 10개 중 2개에 대해서만 IPR을 청구하면 실시료에 영향이 없다는 별도의 판단을 해서 항소 당사자 적격이 인정되지 않는다는 것은 당사자 적격 판단의 일관성을 오히려 떨어뜨리지 않을까 생각된다. 만일 실시료 지불 방식이 경상 실시료(running royalty)가 아니라 일시불(lump sum) 실시료였고 지불된 실시료에 대해 특허가 무효되더라도 환불불가(non-refundable) 조건이 붙어 있었으면 실시권자는 IPR의 결과로부터 항소를 제기할 당사자 적격이 인정될 가능성이 전혀 가능성이 없는 것일까? 다시 말해서, 이미 실시료는 일시불 형태로 지급된 상태였고, 특허무효가 기지급된 실시료에 아무런 영향을 주지 않는다면, Apple I에서 CAFC가 강조한 바와 같이 특허의 유무효가 실시료 지불 의무에 아무런 영향을 주지 않는 상황이 될 것이고, 이는 항소 당사자 적격이 부정되는 논리를 더 강화하고 MedImmune 사건의 논리가 적용될 여지가 전혀 없는 것일까?

실시계약에는 당사자 간에 단지 실시료 조건뿐만 아니라 많은 조건을 주고받는다. 그리고, 실시계약 상 주고받는 댓가는 비단 실시료 뿐만 아니라 비즈니스 협업 댓가가 금전이 아닌 다른 형태로 포함되는 경우도 있고 특허와 노하우가 함께 실시 하여되는 하이브리드 실시계약도 비일비재하다. 하이브리드 실시계약에서 실시료의 중심은 노하우에 있어서 특허의 무효로 실시료 삭감을 기대할 수 없다면 실시권자의 IPR 접근이 차단되는 것이 타당한 것일까? 특허의 무효를 가장 잘 증명할 수 있는 위치에 있는 실시권자에게 이러한 기회를 박탈함으로써 무효되어야 할 특허에 대해 특허권자가 독점적 지위를 계속 누리도록 허용하는 것이 특허시스템의 공공적 성격에 부합하는 것일까? 본 사건은 실시권자가 IPR 최종결과로부터 항소할 수 있는 당사자 적격이 있는지를 판단하기 위해서 명확한 '실질적인 손해'를 밝혀야만 하는 부담스러운 숙제를 안긴 것이 아닐까 생각해 본다.

VI. 결어

Apple II 판결은 결국 ‘분쟁’은 임박한 것이어야 하고 ‘손해’는 실질적인 것이어야 PTAB의 심결에 대한 CAFC에서의 항소 당사자 적격이 있음을 Apple I에 이어 재차 확고히 하였는데, 본 사건의 결론에 따르면 애플과 같은 침해의심자의 항소 당사자 적격이 만족되기 위해서는 실시계약을 종료시키고 쉐컴이 실시계약의 대상이 된 특허에 대한 침해 주장을 명시적으로 할 때까지 IPR 절차 - 궁극적으로는 항소심 절차 - 를 미룰 수밖에 없을 것으로 보인다. 항소심 절차를 미루지 않으려면 결국 애플 입장에서는 실시계약을 미리 종결시킬 수밖에 없을 것이다. 이는 MedImmune 연방대법원에서 개인 간 계약에서 실시료를 비자발적으로 지급하는 성격으로 인해 확인소송을 구하는 원고는 실시료 요구의 적법성을 다룰 수 있으므로 사건 또는 분쟁(Case or Controversies) 요건은 충족되었다고 한 것과 배치되는 결과를 가져오는 것이 아닐까 판단해 본다.

본 CAFC 판결은 연방대법원에서 상고심리를 허가하지 않았으므로 최종 확정 판결이 되었다. 따라서, CAFC의 최종 확정 판결에 따라 실시권자가 IPR 최종심결에 대한 당사자 적격을 인정받기 위해서는 다음 요소들을 고려할 필요가 있음이 확인된다. 먼저, 실시권자는 실시료 지불 의무 관련한 실시계약 상의 분쟁을 명확히 밝히면 당사자 적격을 인정받을 가능성이 높을 것이다. 예를 들어 실시권자가 제조·생산하는 제품이 실시권 설정 대상 특허의 권리를 침해하는지 여부에 대한 양 당사자간 다툼이 있다면 당사자 적격이 있다고 판단받을 수 있을 것이다.⁸⁵⁾ 혹은 실시권자의 제품이 실시권 설정 대상 특허를 사용하고 있거나 실시계약 종료시에 실시권자를 상대로 실시권 설정 대상 특허에 대한 침해 주장을 하여 소송으로 연결될 가능성이 높다는 점을 특정하여 증명할 수 있다면

85) <https://www.jdsupra.com/legalnews/license-agreement-not-enough-for-4142608/>

(“For example, there might be a disagreement over whether the challenger’s products infringe the licensed patents such that the challenger would not need to pay royalties under the license.”).

실시권자는 당사자 적격을 인정받을 수 있을 것이라 본다.⁸⁶⁾

한국의 경우 앞서 살펴본 바와 같이 한국 특허법 제133조 제1항은 “이해관계인 또는 심사관은 ... 무효심판을 청구할 수 있다.”고 규정하고 있고 더불어 대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결은 실시권자가 특허법 제133조 제1항에 따른 ‘이해관계인’에 속한다는 점을 분명히 하면서 실시권자가 무효심판을 청구할 수 있는 청구인 적격이 있음을 분명히 하였다. 특히 대법원은 실시권자에게는 실시료 지급이나 실시 범위 등 여러 제한 사항이 부과되는 것이 일반적이므로, 실시권자는 무효심판을 통해 특허에 대한 무효심결을 받음으로써 이러한 제약에서 벗어날 수 있으므로 무효심판을 청구할 만한 충분한 이해관계가 있다고 한 판시 내용을 통해 볼 때 무효심판에 불복한 당사자가 항소를 할 때 당사자 적격을 부정하는 입장을 취할 가능성은 상당히 작다고 보인다. 따라서, 한국에서는 미국과 같이 실시권자가 ‘사건과 분쟁(Case or Controversies)’ 요건을 충족시키지 못함으로써 당사자 적격이 부정되는 경우는 없을 것으로 보인다.

86) Id. (“Or, a challenger might be able to prove that it had standing to appeal if it could prove, with specificity, that the patent owner was likely to assert the licensed patents against the challenger upon the expiration of the license.”).

(논문투고일: 2022.12.4., 심사개시일: 2022.12.8., 게재확정일: 2022.12.22.)



▶ **노지준**

실시권자, 실시계약, 무효심판, 당사자 적격,
사건 또는 분쟁, 특허권

【참 고 문 헌】

I. 단행본

이기성·김수진, 중국특허법, 세창출판사, 2014.

이시윤, 신민사소송법 제5판, 박영사, 2009.

II. 논문

박영규, “무효심판의 당사자로서 실시권자”, 경영법률 제24권 제3호, 2014.

이상무·박기식, “MPEG LA의 특허 POOL 및 라이선싱 체계 분석”, 전자
통신동향분석 제15권 제4호, 2000.

정차호·양성미, “특허무효심판 청구인 적격 - ‘이해관계인’에서 ‘누구든지’로 확
대 방안”, 성균관법학 제26권 제4호, 성균관대학교 법학연구원, 2014.

III. 판례

Lear v. Adkins, 395 U.S. 653 (1969).

MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc., 549 U.S. 118 (2007).

Gen-Probe Inc. v. Vysis, Inc., 359 F.3d 1376 (Fed. Cir. 2004).

MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc., 427 F.3d 958 (Fed. Cir. 2005).

Apple v. Qualcomm, 992 F.3d 1378 (Fed. Cir. 2021).

United States v. Munsingwear, Inc., 340 U.S. 36 (1950).

Consumer Watchdog v. Wisconsin Alumni Research Foundation, 753
F.3d 1258 (Fed. Cir. 2014).

IV. 기타

https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/document/sinpan-binran_18/31-02.pdf (2019. 7. 31. 최종방문).

<https://www.unifiedpatents.com/> (2022.04.18 21:39 최종방문)

<https://www.jdsupra.com/legalnews/license-agreement-not-enough-for-4142608/> (2022. 12. 04. 17:57 최종방문).

미국 특허 US 6,331,415.

Brief of Engine Advocacy, The public interest patent law institute, and Act | The APP Association as Amici Curia in support of petitioner (2021. 12. 17 filed).

Brief of senator Patrick Leahy and congressman Darrell Issa as Amici curiae supporting certiorari (2021.12.20. filed).

Brief of Unified Patents, LLC as Amicus Curiae in support of petitioner (2021.12.20. filed).

Brief of Thales as Amicus Curiae in support of petitioner (2021.12.20 filed).

Abstract

A study on whether a licensee is entitled to
standing to appeal from a decision of patent
invalid trial

Jijoon ROH

A licensee typically has a desire to invalidate licensed patents due to the royalty payment burden incurred from a license agreement which has been entered to avoid patent infringement threats from a patentee. The United States allows 'Anyone' to initiate a patent invalidation trial - reexamination - before the Patent Trial Appeal Board ("PTAB"). By the way, since a judicial determination is made as to whether the party has fulfilled the standing requirement, the issue of whether the licensee has met the "Case or Controversies" requirement in case the licensee appeals from the decision of PTAB will be looked into in depth. According to the case of Apple v. Qualcomm, the issue of whether the licensee satisfies the "Case or Controversies" requirement under the U.S. Constitution Art. III is thoroughly reviewed. Based on the review, it is our view that it may be a strict judicial restriction and a disregard of licensee's actual needs if the licensee who entered into a license agreement containing a plurality of patents is not allowed to appeal from the PTAB decision, taking into consideration various factors embedded in the license transaction and the cause of entering into the license agreement. Now, due to Apple v. Qualcomm case, it becomes difficult to plainly decide whether the licensee has a standing to appeal with the existence of the license agreement alone under the Case and Controversies requirement but the totality of

circumstances – including the relation between the patent invalidation and the amount of the royalty, whether the licensee in fact manufactures and sells, or will manufacture and sell in the near future, the patented products, etc. - in entering into the license agreement should be examined when deciding whether the licensee has a standing to appeal from the PTAB decision.



▶ **Jijoon ROH**

Licensee, License agreement, Invalidation trial, Standing, Case or Controversies, Any person, Patent