

디자인특허 침해 판단 시 개별적 분석의 부적절성

- Columbia Sportswear v. Seirus Innovative Accessories,
Nos. 2018-1329, 2018-1331, 2018-1728 (Fed. Cir. Nov. 13, 2019) -

작성자 : 한국지식재산보호원 기반정보팀 이상희 박사¹⁾

쟁점	디자인특허 침해 판단 시, 침해의심디자인에 장식적 로고가 라벨링된 경우 로고 문양을 무시하고 판단하여야 하는지 여부
판결요지	<p>1. 디자인특허 침해 여부를 검토함에 있어, 장식적인 로고를 포함하고 있다는 이유만으로 문제된 디자인 전체에서 로고의 존재, 외형 등을 무시하고, 디자인을 분리하여 개별적으로 판단해서는 안 된다.</p> <p>2. 침해의심디자인의 필수 요소로 판단되는 로고 문양의 존재, 간격 등을 고려하지 않고 디자인특허 침해를 인정한 지방법원 판결을 파기 환송한다.</p>
시사점	<p>특허권자는 증거우위의 원칙에 따라 경쟁업체의 디자인특허 침해 여부를 입증하여야 한다. 미국 연방법원은 이러한 사실관계를 바탕으로 디자인특허 침해를 판단하는 유일한 기준으로 일반관찰자 테스트를 사용한다. 일반관찰자 테스트라 함은 일반관찰자가 구매자로서 통상적으로 기울이는 주의를 가지고 특허디자인과 침해의심디자인을 비교하였을 때, 두 디자인의 전체적인 시각적 인상이 실질적으로 동일함으로 인해 침해의심디자인을 특허디자인으로 오인하여 특허디자인이 아닌 침해의심디자인을 구매할 것으로 보이는 경우, 디자인특허 침해가 성립된다는 기준이다.</p> <p>이때 일반관찰자라 함은 선행디자인에 친숙한 자로, 선행디자인의 관점에서 특허디자인과 침해의심디자인 간 차이점을 판단한다. 예를 들어 특허디자인과 선행디자인 간 차이가 크지 않다면, 침해의심디자인과 특허디자인 간 차이의 정도가 미미하다고 하더라도 디자인특허 침해가 아니라고 볼 가능성이 크다는 것이다.</p> <p>본 판결에서는 디자인특허 침해 판단 시 일반관찰자 테스트를 사용함에 있어 디자인을 전체적으로 판단하여야 하고, 당해 디자인의 필수 요소로 여겨질 여지가 있는 로고 라벨링 등을 전적으로 무시한다거나 디자인 일부를 분리하여 개별적으로 판단하여서는 안된다는 점을 분명히 하고 있다.</p> <p>또한 본 사건의 2017년 9월 29일 1심 배심원 평결은 삼성전자와 애플 간 2016년 12월 있었던 연방대법원 판결 이후 디자인특허 침해에 대한 손해배상액 산정과 관련된 첫 평결이라는 점에서 매우 중요한 의미를 가진다.</p> <p>삼성과 애플 간 디자인특허 침해 관련 소송 당시 가장 쟁점이 되었던 부분은 디자인특허 침해에 따른 손해배상액 산정 기준을 무엇으로 볼 것인지, 즉 미국 특허법 제289조상 '제조물품(article of manufacture)'을 해당 디자인이 적용된 '최종 제품 전체'로 보아야 하는지 또는 '일부 부품'으로 해석하여야 하는지 여부였다. 연방대법원은 'article'은 물건을, 'manufacture'은 손이나 기계를 사용하여 원료로부터 제품을 변형하는 것을 의미한다고 사전적으로 해석하면서, 이 용어가 최종 제품인 '스마트폰 전체'를 의미하는 것일 수도 있고, 스마트폰에서 사용하는 '부품'을 지칭할 수도 있다는 폭넓은 지침을 제공하였다. 그러면서 본 사안에서 '제조물품'을 무엇으로 보아야 할지에 대해서는 환송심에서 새로이 검토하여야 한다고 결론을 열어두었다.</p> <p>이 글에서 중점적으로 다루고 있는 Columbia Sportswear 사건 항소심에서 CAFC는 지방법원의 디자인특허 침해 판결을 파기 환송한 터라, 디자인특허 침해에 따른 손해배상액 산정 기준이 되는 '제조물품'을 소비자에게 판매된 'HeatWave 제품 전체'로 볼 것인지, 문제된 디자인이 적용된 '천(fabric)'으로 볼 것인지 라는 쟁점에 대해서는 판단하지 않았다. 하지만 CAFC도 그 판결문에서 상기 쟁점의 중요성(significant issue)을 언급하고 있는 데다, 향후 환송심에서 다시 디자인특허 침해가 인정될 경우, 침해하게 다루어질 가능성이 있는 쟁점인 만큼 그 추이를 살펴보아야 할 것이다.</p>

1) 본 내용은 필자의 개인적인 견해이며, 한국지식재산보호원의 공식적인 의견이 아님을 밝힙니다.

심 급	1심 (지방법원)		2심 (연방특허항소법원)	
당사자	원고	Columbia Sportswear North America, Inc.	항소인	좌동
	피고	Seirus Innovative Accessories, Inc.	교차항소인	좌동
법 원	오레곤 주 지방법원(Summary Judgment) 캘리포니아 남부 지방법원(Final Judgment)		연방특허항소법원	
사건번호	3:17-cv-01781		2018-1329, 2018-1331, 2018-1728	
판결일자	2016년 8월 10일(Summary Judgment) 2017년 9월 29일(Jury Verdict) 2017년 11월 22일(Final Judgment)		2019년 11월 13일	
판결결과	'270 실용특허 무효 '093 디자인특허 침해		일부 인용(「'270 실용특허 무효」 부분), 일부 파기 환송「'093 디자인특허 침해」 부분)	
관련 지재권	Patterned heat management material (U.S. Patent 8,453,270 (이하 「'270 실용특허」) Heat reflective material D657,093 (이하 「'093 디자인특허」))			
참조법령	35 U.S.C. §289			
색인어	일반관찰자 테스트, 로고, 디자인특허, 침해, article of manufacture			

I. 사건의 쟁점

본 사안의 쟁점은 디자인특허 침해 판단 시, 침해의심디자인에 장식적 로고가 라벨링된 경우 로고 문양을 무시하고 판단하여야 하는지 여부이다.

II. 판시 사항

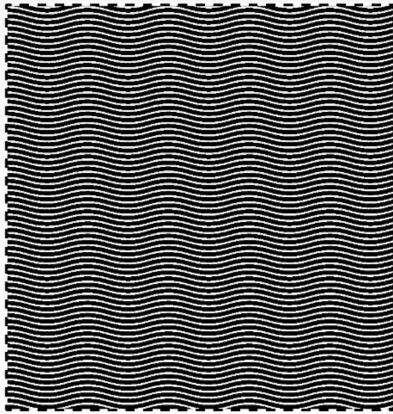
1. 일반관찰자가 구매자로서 통상적으로 기울이는 주의를 가지고 특허디자인과 침해의심디자인을 비교하였을 때, 두 디자인의 전체적인 시각적 인상이 실질적으로 동일함으로 인해 침해의심디자인을 특허디자인으로 오인하여 특허디자인이 아닌 침해의심디자인을 구매할 것으로 보이는 경우, 디자인특허 침해가 성립된다.
2. 장식적인 로고를 포함하고 있다는 이유만으로 문제된 디자인 전체에서 로고의 존재, 외형 등을 무시하고, 디자인을 분리하여 개별적으로 판단해서는 안 된다.
3. 침해의심디자인의 필수 요소로 판단되는 로고 문양의 존재, 간격 등을 고려하지 않고 디자인특허 침해를 인정한 지방법원 판결을 파기 환송한다.

III. 사건의 경과 및 지방법원 판결

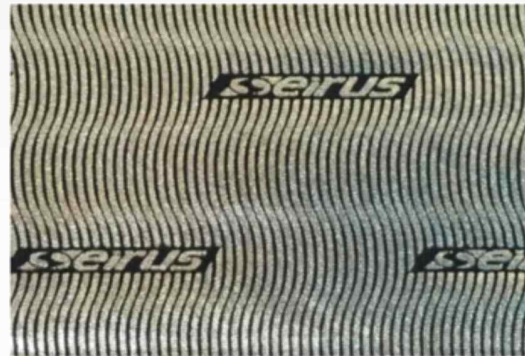
Columbia Sportswear North America, Inc.(이하 'Columbia사')은 겨울 재킷, 부츠, 장갑, 텐트 등 캠핑 장비에 쓰이는 열 반사 부분(heat reflective elements)의 장식적 디자인에 관한 '093 디자인특허([그림 1])²⁾의 특허권자이다.³⁾ 2015년 1월 12일 Columbia사는 Seirus Innovative Accessories, Inc.(이하 'Seirus사')의 HeatWave

라는 제품([그림 2])은 자사의 특허⁴⁾를 침해하는 것이라고 주장하며, Seirus사를 상대로 오레곤주 지방법원에 특허침해소송을 제기하였다.⁵⁾

[그림 1] Columbia사의 '093 디자인특허



[그림 2] Seirus사의 HeatWave



이후 Columbia사는 침해 관련 주요 사실관계에 대해 다툼(genuine dispute)이 없음을 들어 약식판결(summary judgment)⁶⁾을 신청하였고, 지방법원은 이를 받아들였다(grant). 배심원은 '093 디자인특허 침해를 이유로 Seirus사로 하여금 Columbia사에 310만8,000 달러(약 36억 8,204만 7,600 원)의 손해배상을 하도록 평결하였다.⁷⁾

'093 디자인특허 침해소송과 함께 진행되었던 열 반사 부분 관련 '270 실용특허가 신규성 및 진보성 부정으로 무효라는 지방법원 판결⁸⁾에 대하여 Columbia사가 연방특허항소법원(United States Court of Appeals for the Federal Circuit, 이하 'CAFC')에 항소하자,⁹⁾ Seirus사는 자사가 '093 디자인특허를 침해하였다는 오레곤 주 지방법원의 약식판결¹⁰⁾에 대하여 교차항소(cross-appeal)하였다.¹¹⁾

2) '093 patent figures 4-10.

3) 열 반사 부분에 대한 '270 실용특허('270 patent col. 1 ll. 22-27, figures 4-15)의 특허권자이기도 하다.

4) Columbia사는 '093 디자인특허 뿐만 아니라, '270 실용특허에 대해서도 특허침해소송을 제기하였으나, 이 글에서는 '093 디자인특허에 대하여 중점적으로 다루고자 한다.

5) Columbia Sportswear v. Seirus Innovative Accessories, Nos. 2018-1329, 2018-1331, 2018-1728 (Fed. Cir. Nov. 13, 2019) at 4.

6) 약식판결이라 함은 쟁점별 사실관계가 명백한 경우 사실심리를 생략하고 법률 쟁점에 대해 법률심에 의한 판결을 내리는 절차를 말한다. 원고는 소송 개시 후 20일 이후 혹은 피고가 약식판결을 신청한 이후에는 언제라도 이를 신청할 수 있으며, 피고는 소장을 받자마자 언제든지 약식판결을 신청할 수 있다. 법원이 약식판결 신청을 받아들이면, 1심은 신청 내용에 대한 결정을 하고 패소자는 항소를 통해 이를 다툰다. 반대로 신청이 각하·기각되면 증거조사 후 공판(trial)을 이행한다.

신청자의 입장에서는 신청이 허가될 경우 소송을 조기에 종결할 수 있고, 신청이 각하된다 하더라도 실질적인 불이익을 입지 않는다. 특허소송비용이 통상 200만 달러에 이르고 그 중 증거조사 단계에서 120만 달러 가량이 소요된다고 보았을 때 공판 절차를 생략함으로써 약 70~80만 달러 가량을 절약할 수 있는 이점이 있다. 이 때문에 결정적인 강력한 증거를 확보한 경우에는 즉시 약식판결을 신청하는 것을 고려하여야 한다(<http://www.newip.biz/interest/?type=view&gkind=7&interestkind=52&index=738&page=1>).

7) 다만 '270 실용특허 청구항 2 및 23은 신규성 및 진보성 부정으로 무효라고 보았다.

8) Columbia Sportswear N. Am. v. Seirus Innovative Accessories, Inc., No. 3:17-cv-01781(S.D. Cal. Nov. 22, 2017), ECF No. 403.

9) Columbia Sportswear, Fed. Cir. Nov. 13, 2019. at 2.; CAFC는 28 U.S.C. §1295(a)(1)에 의해 관할권을 가진다.

IV. 연방특허항소법원 판결

CAFC는 Seirus사의 교차항소 부분에 대해 파기(reverse)하고, Seirus사가 '093 디자인특허를 침해하였는지 여부에 관하여 지방법원이 다시 판단하도록 환송(remand)하였다.¹²⁾

디자인특허 침해 여부는 특허권자가 증거 우위 원칙(preponderance of the evidence)¹³⁾에 따라 증명하여야 하는 사실관계의 문제(question of fact)이다.¹⁴⁾ '일반관찰자 테스트(ordinary observer test)'는 디자인특허 침해 여부를 판단하는 유일한 기준이다.¹⁵⁾ 이 테스트는 1871년 연방대법원의 Gorham 판결¹⁶⁾에서 비롯된 것으로, 일반관찰자가 구매자로서 통상적으로 기울이는 주의를 가지고 특허디자인과 침해의심디자인을 비교하였을 때, 두 디자인의 실질적 동일성으로 인해 침해의심디자인을 특허디자인으로 오인하여 특허디자인이 아닌 침해의심디자인을 구매할 것으로 보이는 경우, 디자인특허 침해가 성립된다는 기준이다.¹⁷⁾

일반관찰자 테스트는 청구된 전체 디자인에 적용된다.¹⁸⁾ 일반관찰자는 선행디자인에 친숙한(familiar) 자로, 선행디자인의 관점에서 특허디자인과 침해의심디자인 간 차이점을 판단한다. 예를 들어 특허디자인이 선행디자인과 크게 다르지 않다면, 침해의심디자인과 특허디자인 간 미미한 차이도 잠재적인 일반관찰자에게 보다 중요한 차이로 여겨질 수 있다.

지방법원은 일반관찰자를 Seirus사의 HeatWave 제품을 구매하고 사용하는 최종 소비자(end buyer)로 확정하고,¹⁹⁾ 가장 섬세한(discerning) 소비자라고 하더라도 Seirus사의 HeatWave 디자인과 Columbia사의 특허 디자인 간 차이점을 알아차리

10) Columbia Sportswear N. Am., Inc. v. Seirus Innovative Accessories, 202 F. Supp. 3d 1186(D. Or. 2016).

11) Columbia Sportswear v. Seirus Innovative Accessories, Nos. 2018-1329, 2018-1331, 2018-1728 (Fed. Cir. Nov. 13, 2019) at 2.

12) CAFC는 Columbia사의 항소 부분에 대해서는 인용(affirm)함으로써, '270 실용특허 청구항 2 및 23은 무효라고 판시하였다(Ibid. at 2).

13) 영미법은 사실관계 증명 책임이 있는 자에게 요구되는 증명의 정도에 관하여 크게 3가지로 나누고 있다. 증명의 정도가 가장 강한 순으로 '합리적 의심의 여지가 없는 증거 원칙(beyond a reasonable doubt)', '명백하고 확실한 증거 원칙(clear and convincing evidence)', '증거우위의 원칙(preponderance of evidence)'을 들 수 있다.

14) Richardson v. Stanley Works, Inc., 597 F.3d 1288, 1295 (Fed. Cir. 2010) (citing L.A. Gear, Inc. v. Thom McAn Shoe Co., 988 F.2d 1117, 1124 (Fed. Cir. 1993)).

15) Columbia Sportswear, Fed. Cir. Nov. 13, 2019. at 14. Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665, 678 (Fed. Cir. 2008) (en banc).

16) Gorham Co. v. White, 81 U.S. 511, 528 (1871).

17) Columbia Sportswear, Fed. Cir. Nov. 13, 2019. at 14-15.

18) Ibid. at 15.; Crocs, Inc. v. Int'l Trade Comm'n, 598 F.3d 1294, 1303 (Fed. Cir. 2010).

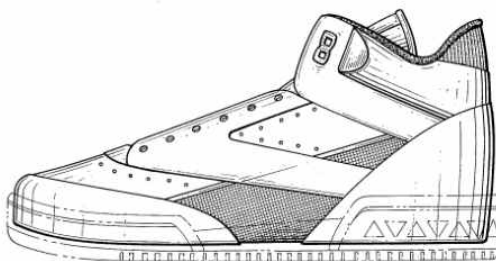
19) Seirus사는 일반관찰자를 섬세한 상인(sophisticated, commercial buyer)이라고 주장하였고 (Columbia Sportswear, Fed. Cir. Nov. 13, 2019. at 16.; Appellee's Br. 23), Columbia사는 일반관찰자는 상업적 재판매자(commercial reseller)가 아닌, 주요 구매자(principal purchaser)인 최종 소비자(end consumer)라고 주장하였다(Ibid. at 16-17).

기 힘들다고 보아, Seirus사의 Columbia사 디자인특허 침해를 인정하는 약식 판결을 하였다.

Seirus사는 자사의 로고 문양이 물결(wave) 무늬 중간 중간에 반복적으로 그려져있고 (logo placement), 물결의 간격(space), 크기(size)가 다르며, 특히나 방향(orientation)이 90° 정도 틀어져 있기에, 두 디자인 간에는 상당한 차이점(substantial and significant differences)이 존재한다고 주장하였었다. 하지만 지방법원은 로고 박스 문양의 존재, 물결의 간격, 크기, 방향은 Columbia사의 '093 디자인특허 청구범위가 아니라는 이유로, 이를 고려하는 것을 거절(denied)하였다.²⁰⁾ 설사 고려한다고 하더라도, 이러한 차이점은 거의 감지할 수 없을 정도의 '사소한 것(minor)'으로, 두 디자인의 전체적인 시각적 인상(overall visual impression)이 동일하다는 점에 영향을 주지 않는다고 판단하였다.²¹⁾

하지만 CAFC는 지방법원의 판결에는 Seirus사의 로고가 미치는 영향을 고려하지 않은 오류가 존재한다²²⁾고 판시하였다. 지방법원은 디자인특허 침해 여부 판단에 있어 로고의 존재는 전적으로 무시되어야 한다(wholly disregarded)는 논리에 대한 근거로 CAFC의 1993년 L.A Gear 판결²³⁾을 인용하였었다. 당시 L.A Gear 판결에서 CAFC는 디자인이 복제되었는데, 로고를 '라벨링(labeling)'하는 것만을 이유로 경쟁업체는 디자인특허 침해를 피할 수 없다고 판시하였던 바 있다.

[그림 3] L.A Gear의 USD299,081²⁴⁾



[그림 4] USD299,081 침해의심제품²⁵⁾



하지만 CAFC는 본 사안은 L.A Gear 판결에서 문제되었던 사실관계와는 다르고, 설사 같다 하더라도 지방법원은 L.A Gear 판결에서의 법리를 잘못 이해하였다고 보았다.²⁶⁾ 즉 우선 L.A Gear 판결에서는 두 디자인이 실질적으로 동일하다([그림

20) Ibid. at 15.: 반면 Columbia사는 로고 없이 디자인을 비교하는 경우, 두 디자인은 거의 동일 (virtually identical)하다(at 17)고 주장하였다. 또한 Columbia사의 디자인특허와 선행기술 간 차이의 정도 보다 Columbia사의 디자인특허와 Seirus사 디자인 간 차이 정도가 '훨씬 더 작다(substantially closer)'고 덧붙였다(Ibid. at 16.: Summary Judgment Decision, 202 F. Supp. 3d at 1197).

21) Ibid. at 16; Summary Judgment Decision, 202 F. Supp. 3d at 1195.

22) Ibid. at 17.

23) L.A. Gear, Inc. v. Thom McAn Shoe Co., 988 F.2d 1117, 1124 (Fed. Cir. 1993).

24) <https://patents.google.com/patent/USD299081S/en>.

25) Dennis Crouch, "Logo Placement Relevant for Infringement in Design Patent Cases", *Patently-O*, 2019. 11. 13.

3], [그림 4])는 데 다툼이 없었고 복제(copying)가 인정되었던 사안이라는 점에서,²⁷⁾ 본 사안과는 차이가 있다고 보았다.²⁸⁾ 또한 L.A Gear 판결의 의미가 특허디자인과 침해의심디자인 간 차이점의 하나로 장식적인 로고, 그 위치 및 외형을 고려하는 것을 금지하는 것은 아니라는 것이다.

다시 말해, CAFC는 연방대법원 Gorham 판결에 따라, 법원(fact finder)은 사실관계 판단 시 일반관찰자가 두 디자인을 보았을 때, 전체적인(overall) 디자인의 인상(effect)이 실질적으로 동일(substantially the same)한지 여부로 결정하여야 한다는 것이다.²⁹⁾ 단순히 그 요소가 피고의 브랜드명을 포함하고 있다는 이유만으로 문제된 디자인 전체에서 해당 요소를 무시하고 개별적으로(in isolation) 분리해서 디자인특허 침해를 판단하는 지방법원의 조각적 접근(piecemeal approach)은 판단의 기초가 되는 사실관계 확정시 디자인을 전체로(as a whole) 판단하여야 한다는 디자인특허 침해 판단 법리에 부합하지 않는다고 보았다.³⁰⁾

즉 CAFC는 Seirus사 로고 박스 문양은 Seirus사의 HeatWave 제품에서 필수(integral) 요소인데다, Columbia사 '093 디자인특허 청구항은 'ornamental design of a heat reflective material as shown and described'라고 실시하고 있고, 모든 도면(figure)에서의 물결의 간격 및 크기 즉 굵기가 균일하다는 점에서, 이러한 차이점을 고려하지 않은 것은 잘못이라고 판단하고 지방법원으로 하여금 디자인특허 침해 여부를 다시 판단토록 하기 위해 지방법원 판결을 파기 환송하였다.

V. 시사점

특허권자는 증거우위의 원칙에 따라 경쟁업체의 디자인특허 침해 여부를 입증하여야 한다. 미국 연방법원은 이러한 사실관계를 바탕으로 디자인특허 침해를 판단하는 유일한 기준으로 일반관찰자 테스트를 사용한다. 일반관찰자 테스트라 함은 일반관찰자가 구매자로서 통상적으로 기울이는 주의를 가지고 특허디자인과 침해의심디자인을 비교하였을 때, 두 디자인의 전체적인 시각적 인상이 실질적으로 동일함으로 인해 침해의심디자인을 특허디자인으로 오인하여 특허디자인이 아닌 침해의심디자인을 구매할 것으로 보이는 경우, 디자인특허 침해가 성립된다는 기준이다.

이때 일반관찰자라 함은 선행디자인에 친숙한 자로, 선행디자인의 관점에서 특허디자인과 침해의심디자인 간 차이점을 판단한다. 예를 들어 특허디자인과 선행디자인 간 차이가 크지 않다면, 침해의심디자인과 특허디자인 간 차이의 정도가 미미하다고 하더라도 디자인특허 침해가 아니라고 볼 가능성이 크다는 것이다.

본 판결에서는 디자인특허 침해 판단 시 일반관찰자 테스트를 사용함에 있어 디

26) Columbia Sportswear, Fed. Cir. Nov. 13, 2019. at 17.

27) Ibid.; L.A. Gear, 988 F.2d at 1125.

28) Ibid.; L.A. Gear, 988 F.2d at 1125.

29) Ibid. at 17.; Gorham, 81 U.S. at 530.

30) Ibid. at 17.

자인을 전체적으로 판단하여야 하고, 당해 디자인의 필수 요소로 여겨질 여지가 있는 로고 라벨링 등을 전적으로 무시한다거나 디자인 일부를 분리하여 개별적으로 판단하여서는 안된다는 점을 분명히 하고 있다.

또한 본 사건의 2017년 9월 29일 1심 배심원 평결은 삼성전자(Samsung Electronics Co., LTD.)와 애플(Apple, Inc.) 간 2016년 12월 있었던 연방대법원 판결³¹⁾ 이후 디자인특허 침해에 대한 손해배상액 산정과 관련된 첫 평결이라는 점에서 매우 중요한 의미를 가진다.³²⁾

삼성전자와 애플 간 소송은 2011년 4월 애플이 삼성을 상대로 캘리포니아 산호세(San Jose) 지방법원에 특허 침해를 주장하며 시작되었다.³³⁾ 애플은 삼성이 출시한 갤럭시S([그림 5])와 갤럭시탭이 아이폰([그림 6])과 아이패드의 디자인을 모방한 것이라고 주장하였다.³⁴⁾ 문제된 디자인특허는 폰의 둥근 모서리 디자인(U.S. Patent D618,677), 액정 화면에 베젤을 덧붙인 디자인(D593,087), 앱 아이콘의 격자무늬 배열 디자인(D604,305)에 관한 것이다.³⁵⁾

[그림 5] 삼성전자의 갤럭시S³⁶⁾



[그림 6] 애플의 아이폰³⁷⁾



2012년 8월 배심원은 디자인특허 침해를 인정하며 삼성은 애플에게 10억5,000만

31) Samsung Electronics Co., LTD. v. Apple, Inc., 580 U.S. ____ (Dec. 6, 2016).

32) Justin Wickersham, "DESIGN PATENT DAMAGES AFTER SAMSUNG: COLUMBIA SPORTSWEAR v. SEIRUS INNOVATIVE ACCESSORIES", *American University Intellectual Property Brief*, 2017. 11. 1.

33) 그 해 6월 삼성도 표준특허 등 침해를 이유로 애플을 상대로 반소를 제기하면서, 삼성과 애플 간 소송은 미국 뿐만 아니라, 독일, 일본, 이탈리아, 영국, 스페인 등으로 확산되었다(박순찬·강동철, "삼성·애플, 7년 특허 종지부... "누구도 승리 못한 소송", 조선일보, 2018. 6. 29).

34) 당초 애플은 배상금으로 10억 달러(약 1조1,598억 원)를 요구한 반면, 삼성은 배상액 산정 기준을 제품 전체가 아닌 일부 부품으로 보아야 한다고 주장하며 2,800만 달러(약 324억7,440만 원)를 제시하였다.

35) 삼성과 애플 간 소송 관련 내용은 Justin Wickersham, Op cit.: "Jury Awards Apple \$539 Million in Samsung Patent Case", *The New York Times*, 2018. 5. 24.; Narumon Saardchom, "Design Patent War: Apple versus Samsung", *Sage Journals*, 2014. 11. 24.; 박순찬·강동철, 위의 문헌.; 이재준, "삼성전자-애플, 특허침해 소송 화해 성립... 7년 분쟁 끝내", *중앙일보*, 2018. 6. 28.; 김재희, "디자인 특허전쟁 7년만에... 삼성-애플, 종전선언", *동아일보*, 2018. 6. 29; 박병욱, "미국 디자인특허 손해액 산정", 2017. 11 등 참조).

36) Bryan K. Wheelock, *TRADE DRESS VERSUS DESIGN PATENTS: UNDERSTANDING THE*

달러(약 1조2,177억9,000만 원)를 배상하여야 한다고 판결하였고, 2014년 3월 1심은 조금 감액하여 총 9억3,000만 달러(약 1조786억1,400만 원)를 배상하여야 한다고 판시하였다. 그러다가 2015년 9월 항소심에서 CAFC는 1심 판결 중 트레이드드레스(trade dress) 침해 인정 부분을 파기하고 배상액을 3억4,800만 달러(약 64,740억5,190만 원)로 감액하였다. 삼성은 애플에 3억9,900만 달러를 선지급하고, 같은 해 12월 디자인특허 침해 부분에 대해 연방대법원에 상고허가를 신청하였다.

연방대법원은 이를 받아들이고 2016년 12월 배상액 산정 기준에 문제가 있음을 이유로 이 사건을 CAFC로, CAFC는 이를 다시 지방법원으로 파기 환송하였다. 하지만 2018년 5월 배심원은 5억3,900만 달러(약 6,251억3,220만 원)를 배상하여야 한다고 판결하였다. 이에 불복한 삼성은 같은 해 6월 7일 지방법원에 재심을 청구하였으나, 20일만인 27일 스마트폰 디자인특허를 둘러싸고 삼성전자와 애플이 벌여왔던 7년여에 걸친 분쟁은 당사자 간 합의로 종결되었고, 구체적인 화해 조건에 대해서는 공시하지 않고 있다.³⁸⁾

미국 특허법 제289조³⁹⁾는 디자인특허 존속기간 내에 권리자의 허락을 받지 않고, 그러한 디자인 혹은 유사 디자인으로 '제조된 물품(article of manufacture)'을 판매한 자는 '전체 이익금 상당액(to the extent of total profit)'을 권리자에게 배상할 책임이 있다고 규정하고 있다. 연방대법원은 동조에 따른 손해배상액을 결정하기 위해서는 첫째, 디자인이 적용된 '제조물품'을 특정(identify)하고, 둘째, 그 제조물품의 '전체 이익금'을 산정하는 2단계를 거쳐야 한다고 본다.

삼성과 애플 간 디자인특허 침해 관련 소송 당시 가장 쟁점이 되었던 부분은 디자인특허 침해에 따른 손해배상액 산정 기준을 무엇으로 볼 것인지, 즉 미국 특허법 제289조상 '제조물품(article of manufacture)'을 해당 디자인이 적용된 '최종 제품 전체'로 보아야 하는지 또는 '일부 부품'으로 해석하여야 하는지 여부였다. 연방대법원은 동조는 제품이 곧 디자인인 카펫 디자인특허에 대한 배상액 산정에 있어 원가와 판매가 간 차액에 대해 배상액을 지급하는 판결이 1885년 있는 후인 1952년 제정된 이후 단 한번도 개정이 이루어지지 않았던 조항으로, 이 조항은 스마트폰처럼 복잡한 기술을 포함하는 제품에 대한 현실을 반영하지 않은 입법이라는

DIFFERENT TESTS FOR INFRINGEMENT, The Trademark Reporter, Vol. 105 No. 6. 2015. 12. p.1406.

37) Ibid.

38) 막대한 소송 비용, 기업 이미지 훼손 뿐만 아니라 중국업체로 인해 삼성 및 애플의 스마트폰 시장점유율이 하락하고 있어 더 이상 실익이 없는 다툼일 뿐이라는 판단 하에, 삼성과 애플은 관련 소송을 모두 철회하고, 동일한 이유로 다른 소송을 제기할 수 없도록 합의한 것으로 추정된다(이재준, 위의 문헌.; 김재희, 위의 문헌).

39) 35 U.S.C. §289

Whoever during the term of a patent for a design, without license of the owner, (1) applies the patented design, or any colorable imitation thereof, to any article of manufacture for the purpose of sale, or (2) sells or exposes for sale any article of manufacture to which such design or colorable imitation has been applied shall be liable to the owner to the extent of his total profit, but not less than \$250, recoverable in any United States district court having jurisdiction of the parties.

문제를 인식하였다.

그러면서 연방대법원은 ‘article’은 물건을, ‘manufacture’은 손이나 기계를 사용하여 원료로부터 제품을 변형하는 것을 의미한다고 사전적으로 해석하면서, 이 용어가 최종 제품인 ‘스마트폰 전체’를 의미하는 것일 수도 있고, 스마트폰에서 사용하는 ‘부품’을 지칭할 수도 있다는 폭넓은 지침을 제공하였다. 그러면서 본 사안에서 ‘제조물품’을 무엇으로 보아야 할지에 대해서는 환송심에서 새로이 검토하여야 한다고 결론을 열어두었다.⁴⁰⁾

다시 돌아와, 디자인특허 침해를 인정하였던 1심 Columbia Sportswear 사건의 배심원은 장갑 전체 판매 매출을 근거로 디자인특허 침해에 따른 손해배상액을 310만 8,000 달러(약 36억8,204만7,600 원)로 산정하였었다.⁴¹⁾ 1심 공판 과정에서 Seirus 사는 ‘제조물품’이라 함은 ‘천’이며, 천의 디자인은 HeatWave 장갑의 안쪽에 있기에 때문에 보이지 않고 소비자가 구매 결정 시 중요하게 고려하지 않는 부분이기에 장갑 전체를 제조물품으로 보는 것은 부당하다고 주장하였다.

반면 Columbia사는 ‘HeatWave 장갑 전체’를 제조물품으로 보아야 한다고 반박하였다. Seirus사의 판매 제품은 천이 아닌 장갑 자체이고, 물결무늬를 강조하는 ‘HeatWave’라는 이름의 장갑 판매 광고에 안쪽 천의 사진을 게재하며 그 기능성을 강조하였고, 소비자들이 안쪽 천을 확인하도록 ‘Look inside’라는 문구가 있다는 것이다. 또한 Columbia사는 설사 제조물품을 ‘천’이라고 본다 하더라도, 어느 하나의 특징이 소비자 수요를 견인하는 기능을 하면 전체 제품의 이익을 기준으로 손해액을 산정하여야 한다는 전체시장가치의 법칙(entire market rule)에 따라, 장갑 자체의 판매 이익을 근거로 손해액을 산정하여야 한다고 덧붙였다. 상기 원칙은 판례에서 많이 인용되는 기준으로, 본 사안에서 소비자가 장갑을 구매하는 주된 이유는 천 때문이라는 것이다.

이 글에서 중점적으로 다루고 있는 Columbia Sportswear 사건 항소심에서 CAFC는 지방법원의 디자인특허 침해 판결을 파기 환송한 터라, 디자인특허 침해에 따른 손해배상액 산정 기준이 되는 ‘제조물품’을 소비자에게 판매된 ‘HeatWave 제품 전체’로 볼 것인지, 문제된 디자인이 적용된 ‘천(fabric)’으로 볼 것인지 라는 쟁점에 대해서는 판단하지 않았다. 하지만 CAFC도 그 판결문에서 상기 쟁점의 중요성(significant issue)을 언급하고 있는 데다,⁴²⁾ 향후 환송심에서 다시 디자인특허 침해가 인정될 경

40) 이에 대해 문제된 디자인의 성격, 제품에 미치는 영향, 소비자의 구매 결정에 미치는 정도, 마케팅 방식 등을 종합적으로 고려하여, 무엇을 ‘제조물품’으로 볼 것인지를 사안에 따라 구체적으로 판단하라는 데 본 판결의 의의가 있다고 보는 견해로, 박병욱, 위의 문헌).

41) Columbia Sportswear 사건 1심 디자인특허 침해에 따른 손해액 산정 관련 부분은 박병욱, 위의 문헌 참조.; 법원은 배심원이 Seirus사 제품의 판매량을 결정하는 four-part test를 배심원에 제안하였었다. four-part test는 다음과 같다.: (1)디자인특허의 디자인 범위(scope), (2)제품 전체에서 디자인의 상대적 중요성(relative prominence), (3)디자인이 제품과 개념적으로 구별(conceptually distinct)되는지 여부, (4)제품의 나머지 부분(the rest of the product)과 특허디자인 간 물리적 관계(physical relationship).; Tracy-Gene G. Durkin and Gary Griswold, “Courts Are Filling In Justices’ Design Patent Remedy Void”, *Sterne Kessler Goldstein & Fox PLLC*, 2018. 4.

42) Columbia Sportswear, Fed. Cir. Nov. 13, 2019. at 19.

우, 첨예하게 다루어질 가능성이 있는 쟁점인 만큼 그 추이를 살펴보아야 할 것이다.