

미국 연방대법원 Peter v. Nantkwest 판결

2019년 12월 11일, 미국 연방대법원은 미국 특허법 제145조가 규정하고 있는 “비용(expenses)”에 미국 특허상표청(USPTO)이 고용하고 있는 변호사와 법률보조인의 임금은 포함되지 않는다고 명시적으로 판결함.

특허법원 국제 지식재산권법 연구센터
이 주 환 연구원/법학박사

<p>I . 법적쟁점</p>	<p>▶ 대상판결의 법적 쟁점은 미국 특허법 제145조가 규정하고 있는 “비용(expenses)”에 미국 특허상표청(USPTO)이 고용하는 변호사(attorney)와 법률보조원(paralegal employees)의 임금(salaries)이 포함되는가의 여부임¹⁾</p> <p>미국 특허법 제145조는 미국 특허심판불복위원회(Patent Trial and Appeal Board)의 특허부여여부에 대한 심결에 불복하려는 출원인으로 하여금 미국 연방 Virginia 주 동부지구 지방법원에 민사소송(civil action)을 제기할 수 기회를 부여하고 있다.²⁾ 특히 이 규정은 당해 절차에 대한 모든 비용(all the expenses)을 출원인이 부담한다고 규정하고 있고 있어서, 이 사건 법적 쟁점이 문제되었다.</p>
<p>II . 연방대법원 판시사항</p>	<p>연방대법원은 미국 특허법 제145조에도 “American Rule 적용추정 원칙”이 적용되고, “American Rule 적용추정”이 복멸되려면 이에 대한 미국 의회의 충분한 특정된 명시적 지침이 존재하여야 하지만, 미국 특허법 제145조의 문구, 미국 특허법 제145조와 유사한 여러 미국 연방법의 규정, 미국 특허법의 입법사를 고려하면, 미국 특허법 제145조에서는 “American Rule 적용추정”이 복멸될 수 있을 정도의 미국 의회의 충분한 특정된 명시적 지침이 존재하지 않기 때문에, <u>특허상표청은 자신이 고용한 변호사와 법률보조원이 이 사건에 소요한 만큼에 해당하는 임금을 회복할 수 없다고 판결하였다.</u>³⁾</p>
<p>III . 사실관계 및 사건의 경과</p>	<p>▶ 2001년 12월 7일, Hans Klingemann 박사는 자연킬러세포(natural killer cells)를 이용한 암치료 방법발명에 대한 특허출원을 하였고, 이후에 이 출원은 Kantkwest 사에게 양도되었다.⁴⁾ 2010년 특허상표청 심사관은 당해 특허발명이 진보성을 흠결하였다는 이유로 거절결정을 하였고, Kantkwest 사는 특허심판불복위원회⁵⁾에 거절결정불복심판을 제기하였다.⁶⁾ 2013년 특허심판불복위원회는 특허청 심사관의 당해 특허출원에 대한 거절결정을 인용하는 심결을 하였다.⁷⁾ 2013년 12</p>

월 20일, Kantkwest 사는 미국 특허법 제145조에 근거하여 버지니아 주 동부지구 지방법원에 특허상표청장을 상대로 당해 특허발명이 진보성을 흠결하지 않았다는 소송을 제기하였다.⁸⁾ 이어서 특허상표청은 당해 특허발명이 진보성을 흠결하였다는 약식판결(summary judgment)을 신청하였다.⁹⁾ 2015년 9월 2일, 지방법원은 당해 특허발명이 진보성을 흠결하였다는 약식판결을 하였고, 2017년 5월 3일 연방순회 항소법원은 이를 확정하였다.¹⁰⁾

▶ 지방법원의 약식판결이 있는 후, 특허상표청은 미국 특허법에서 **170년의 역사**를 가지고 있는 규정인 미국 특허법 제145조가 규정하는 비용, 즉 이 사건에서 관련 업무를 수행한 특허상표청 소속의 변호사와 법률보조원이 “이 사건에 참여한 시간 만큼에 해당하는 임금(pro rata salaries)”을 반환하는 신청을 제기하였다.¹¹⁾ 이는 미국 특허법의 역사에서 처음 있는 일이었다.¹²⁾ 2016년 2월 5일, 지방법원은 특허상표청의 신청을 기각하였다.¹³⁾ 그 이유에 대하여 **지방법원은 미국 특허법 제145조가 규정하고 있는 비용에 대한 문언이 변호사비용에 대한 각자부담원칙을 천명하고 있는 법원칙인 “American Rule”의 적용을 복명시키는지에 대하여 충분히 명확하지 않다고(not clear enough) 설명하였다.**¹⁴⁾ 특허상표청은 연방순회항소법원에 항소를 제기하였다.

▶ 2017년 6월 23일, 항소심인 Nantkwest, Inc. v. Matal 판결¹⁵⁾에서, 연방순회 항소법원은 미국 특허법 제145조가 당사자일방으로 하여금 변호사비용을 부담하도록 하는 **“비용전환을 인정하지 않는 American Rule 적용추정 원칙(American Rule’s presumption against fee shifting)”**¹⁶⁾의 적용여부가 문제시되는 것에 상당한 의문이 있다고 강조하면서, 이 사건에서 “American Rule 적용추정 원칙(American Rule’s presumption)”이 적용된다고 가정하더라도, 미국 특허법 제145조가 규정하는 “비용(expenses)”이라는 단어는 변호사비용의 인정에 대한 “미국 의회의 특정의 명시적 승인(specific and explicit authorization)”이라고 판단하였다.¹⁷⁾ 결국 연방순회항소법원은 미국 특허법 제145조가 규정하는 비용에는 출원인이 특허심판불복위원회의 심결에 불복함으로써 특허상표청이 지출한 변호사비용이 포함된다고 판결하였다.¹⁸⁾ 그러나 **Stoll 판사는 미국 특허법 제145조에는 “American Rule 적용추정”이 복명되어 변호사비용의 전환을 인정할 수 있는 미국 의회의 입법의도가 반영되어 있지 않다는 이유로, 반대의견을 피력하였다.**¹⁹⁾

▶ 이후 연방순회항소법원은 이 사건을 전원합의체(en banc)로 심리하여, 2018년 7월 27일 이에 대한 판결을 선고하였다.²⁰⁾ 연방순회항소법원 판사들의 의견은 나뉘었고, 다수의견은 지방법원 판결을 지지하였다.²¹⁾ 연방순회항소법원 다수의견은 미국 특허법 제145조에도 “American Rule 적용추정 원칙”이 적용된다고 판시하면서, 그 이유에 대하여 양당사자 대립소송에서 일반당사자가 소송수행을 위하여 투여한 비용을 타방당사자로 하여금 부담하도록 하는 비용전환(fee shifting)에 대

한 청구를 하였다고 하더라도, “American Rule 적용추정 원칙”은 비용부담의 확정성에 대한 “출발점(starting point)”이 된다고 강조하면서,²²⁾ 미국 특허법 제145조의 문언과 미국 특허법의 입법사, 미국 특허법 제145조와 유사한 문언을 가진 미국 연방법 규정에 대한 법원의 사법판단과 의회의 입법의도, 미국 특허법 제145조에서의 정책을 분석한 이후에, 최종적으로 미국 특허법 제145조가 규정하고 있는 “비용(expenses)”에는 미국 의회의 변호사비용 전환에 대한 “특정의 명시적인 지침(specific and explicit directory)”이 포함되어 있지 않고, 이 조항 어디에서도 변호사비용의 전환을 인정하는 미국 의회의 입법적 의도가 존재하지 않는다고 설명하였다.²³⁾ 그러나 Prost 연방순회항소법원장은 미국 특허법 제145조의 비용에 변호사비용이 포함된다는 반대의견을 개진하였다.²⁴⁾

▶ 2018년 12월 21일 특허상표청은 상고허가신청서를 제출하였고,²⁵⁾ 2019년 3월 4일 연방대법원은 상고허가신청을 받아들였다.²⁶⁾

IV. 연방대법원 판결

▶ 미국 특허법 제141조와 미국 특허법 제145조

우선 연방대법원은 i) 미국 특허법은 특허부여여부에 대한 특허심판불복위원회의 심결에 대하여 불복할 수 있는 두 가지 방법을 규정하고 있는데, ii) 첫 번째 방법은 미국 특허법 제141조에 근거하여 연방순회항소법원에 직접 불복하는 방법으로, 이 방법을 선택한 출원인은 새로운 증거(new evidence)를 제출할 수 없기 때문에, 연방순회항소법원은 미국 특허법 제144조에 근거하여 특허심판불복위원회에 제출된 행정기록에 근거하여 특허심판불복위원회 심결의 적법여부를 검토하여야 하고, iii) 두 번째 방법은 미국 특허법 제145조에 근거하여 연방 지방법원에 특허상표청장을 상대로 새로운 민사소송(new civil action)을 제기하는 방법으로, 이 방법을 선택한 출원인은 첫 번째 방법과는 달리 특허심판불복위원회에 제출하지 못한 새로운 증거를 제출할 수 있기 때문에, 지방법원은 새로운 증거에 대한 사실 확인자로서의 역할을 수행함으로써, 자신에게 새롭게 제출된 증거와 기존에 특허심판불복위원회에 제출된 행정기록 모두를 고려하고, 이로써 당해 특허발명의 특허부여여부에 대한 판단을 처음부터 수행하여(de novo determination), 최종적으로 이에 대한 판결을 선고하며, 이후 양 당사자 모두 지방법원의 판결에 대하여 연방순회항소법원에 불복할 수 있다고 언급하였다.²⁷⁾

이어서 연방대법원은 미국 특허법 제145조는 특허심판불복위원회의 심결에 불복하기 위하여 출원인에 대한 새로운 증거의 제출을 인정하고 있기 때문에, 이는 소송절차지연의 원인이 될 수 있고, 지방법원의 새로운 증거를 포함한 광범위한 심리를 인정하기 위하여, 미국 특허법 제145조는 이 규정이 언급하고 있는 절차를 이용하는 출원인으로 하여금 “이 절차의 진행을 위하여 소요되는 모든 비용(all the expenses of the proceedings)”을 지불하도록 요구하고 있다고 언급하였다.²⁸⁾

▶ “American Rule”의 의미와 특허상표청의 주장에 대한 반박

연방대법원은 ① 변호사비용(attorney’s fee)의 인정여부, 즉 변호사비용을 일방 당사자가 부담하여야 한다는 것을 고려함에 있어서, 가장 기본적으로 고려하는 법원칙은 “American Rule”로, 이 법원칙은 특정 법 규정 혹은 계약으로 달리 정한 바가 없다면, 각 소송당사자들이 승소여부와 관계없이 자신의 변호사비용을 부담한다는 것을 의미하고,²⁹⁾ ② 특히 “American Rule”은 적어도 18세기부터 발전되어 온 법원칙으로 보통법(common law)에 뿌리를 두고 있다고 언급하였다.³⁰⁾

이어서 연방대법원은 i) 특허상표청은 상고심에서 “American Rule” 그 자체에 대하여 다투고 있는 것이 아니라, “American Rule”이 모든 사건에 적용되는 법원칙은 아니라고 주장하고 있는데, ii) 특히 특허상표청은 특정 법 규정이 “승소당사자”에게 변호사비용을 인정하고 있는 경우에는 “American Rule 적용추정”이 복멸되기 때문에, 이러한 경우에는 “American Rule”은 적용되지 않는다고 주장하고 있고, iii) 특허상표청의 주장은 승소당사자에게 변호사비용을 인정하는 규정이 존재하는 경우에만 “American Rule 적용추정 원칙”이 적용된다는 것인데, iv) 이에 근거하면 미국 특허법 제145조는 원고의 승소여부에 관계없이 일방당사자가 모든 비용을 부담할 것으로 요구하고 있기 때문에, 미국 특허법 제145조는 “American Rule 적용추정 원칙”의 적용대상이 아니라고 주장하고 있다고 언급하였다.³¹⁾

연방대법원은 특허상표청의 주장을 배척하였다.³²⁾ 그 이유에 대하여 연방대법원은 ① 자신은 선례를 통하여 특정 법 규정이 “American Rule 적용추정 원칙”에 대한 예외사항에 해당된다고 암시한 적이 없고, ② “American Rule” 적용여부에 대한 판단을 승소당사자에게 비용을 인정하는 규정이 있는 경우에만 한정된 적도 없다고 설명하였다.³³⁾ 특히 연방대법원은 자신은 승소당사자에 한정시키지 않는 “American Rule”의 적용으로부터 이탈한 법 규정들의 해석에 대한 일련의 선례들을 발달시켜 왔는데,³⁴⁾ 2013년에 선고된 Closer 판결³⁵⁾의 판시사항에 근거한다면 “American Rule 적용추정 원칙”은 이 사건에서 문제된 승소당사자에게 변호사비용을 인정한다고 규정하고 있지 않은 “미국 특허법 제145조”를 포함하여 모든 법 규정에 적용되는 것으로 입증할 수 있다고 강조하였다.³⁶⁾

이어서 연방대법원은 Closer 판결에 대하여 구체적으로 소개하면서, 이 판결에서 문제된 “전국 아동백신 손해법(National Childhood Vaccine Injury Act)”상 규정, 즉 법원으로 하여금 “원고가 합리적인 법적 근거를 통하여 선의로 제기하였지만 패소한 백신손해 신청절차”에서 소요된 변호사비용을 인정하는 규정³⁷⁾을 해석하면서, 이 규정은 패소당사자에게만 독점적으로 적용되는 것으로서, 변호사비용

의 인정에 대한 명시적인 문구(clear language)가 존재한다고 판시하였다고 언급하였다.³⁸⁾ 결국 연방대법원은 이러한 Closer 판결의 판시사항에 근거한다면 특허상표청의 주장과는 달리 두 가지 사항, 즉 미국 의회는 패소당사자에게 적용되는 비용전환규정을 입법하기도 하였다는 것과 “American Rule”은 이러한 규정에도 적용된다는 것이 명백해진다고 강조하였다.³⁹⁾

특히 연방대법원은 Closer 판결에서 보건사회국(Health and Human Services)은 “American Rule 적용추정 원칙”은 무조건적으로(by default) 적용된다고 하더라도, 특정 법 규정은 일방당사자로 하여금 양당사자의 모든 변호사비용을 지불하도록 함으로써 이러한 기본원칙으로부터 이탈하였고, 다만 이러한 법 규정은 일방당사자로 하여금 변호사비용을 지불하도록 하는 명백한 법 규정상의 문구가 존재하지 않으면 법적 정당성이 인정되지 않는다고 주장하였고, 자신은 이 사건에서 문제된 법 규정상의 표현이 명확하기 때문에 “American Rule 적용추정 원칙”은 적용되지 않는다고 판단하면서, 보건사회국의 주장을 받아들였다고 언급하였다.⁴⁰⁾

나아가 연방대법원은 i) 이 사건에서 연방순회항소법원 전원합의체 판결의 반대 의견은 “American Rule”이 미국 특허법 제145조에 적용되는 것에 의문을 품으면서, 미국 특허법 제145조가 규정하는 절차를 특허권을 획득함에 있어서 이에 수반되는 출원비용의 부분으로서 법적 비용을 지불하는 중간적인 단계(intermediate step)로 판단하였지만, ii) 반대의견과는 달리 미국 특허법 제145조가 규정하는 절차는 새로운 증거의 제출이 인정됨으로써 지방법원 판사가 이러한 증거를 처음부터 판단하는 개별적인 민사소송(separate civil action)으로서, 양 당사자 대립구조 소송이 갖는 모든 특징들을 가지고 있고, iii) 따라서 “American Rule 적용추정 원칙”은 미국 특허법 제145조가 규정하는 절차에도 적용되고, 이는 미국 특허법 제145조가 패소한 특허상표청으로 하여금 승소한 당사자로부터 관련 비용을 회복하는 것을 허락하고 있기 때문에 특별히 중요하다고 강조하였다.⁴¹⁾

결국 연방대법원은 이 사건에서 미국 특허법 제145조를 변호사비용을 특허상표청에 인정하는 것으로 해석하는 것은 미국법의 역사에서 오랜 기간 동안 이어져온 비용전환에 대한 법원칙으로부터의 “철저한 이탈(radical departure)”을 의미한다고 강조하면서, 이 사건에서 “American Rule”의 적용여부를 논하는 것은 미국 특허법 제145조가 이 규정이 언급하는 절차를 수행하기 위하여 특허상표청이 지출한 법률비용을 출원인으로 하여금 지불하도록 하는 것을 승인하는지의 여부를 판단하기 위한 “출발점(starting point)”이 된다고 지적하였다.⁴²⁾

▶ “American Rule 적용추정”의 복명여부에 대한 판단

연방대법원은 ① 미국 의회가 특정 법조항에 대한 “American Rule 적용추정 원칙”으로부터의 이탈을 의도하였는가의 여부를 판단하기 위하여, 우선적으로 해당 법 규정의 “문언”을 살펴야 하고,⁴³⁾ ② 만일 특정 법 규정에 변호사비용에 대한 언급이 존재하지 않는다고 하더라도, 이는 곧바로 “American Rule 적용추정 원칙”으로부터의 이탈여부에 대한 결과를 결정하는 것은 아니며,⁴⁴⁾ ③ 결국 “American Rule 적용추정”이 복명되려면 이에 대한 미국 의회의 충분한 “특정된 명시적 지침 (specific and explicit indication)” 존재하여야 한다고 언급하였다.⁴⁵⁾

▶ 미국 특허법 제145조 문언에 대한 검토

연방대법원은 미국 특허법 제145조가 언급하는 “비용”은 “American Rule”로부터의 이탈을 인정할 수 있는 정도의 “명확함(clarity)”이 존재하지 않는다고 판단하였다.⁴⁶⁾ 그 이유에 대하여 연방대법원은 미국 특허법 제145조가 규정하고 있는 “expenses”와 “all”의 의미에 대한 분석을 실시하면서 설명하였다.

우선 연방대법원은 “expenses”를 정의하기 위한 명시적인 지침은 없지만, i) **Black’s Law Dictionary**⁴⁷⁾에 의하면, “expenses”에는 특정 결과를 창출하기 위한 돈, 시간, 노동, 자원 등 다양한 형태의 비용(expenditure)이 포함되고, ii) **Webster’s New World College Dictionary**⁴⁸⁾에 의하면, “expenses”는 특정인이 업무를 수행함에 있어서 필요한 요금(charges) 혹은 비용(costs)을 의미하며, iii) **Merriam-Webster’s Dictionary of Law**⁴⁹⁾에 의하면 노동을 위한 경비(outlay)를 의미하고, iv) 결국 이들 정의에 근거하면 미국 특허법 제145조상 “expenses”에 변호사비용이 포함된다고 판단할 수 있을 정도로, 이는 폭넓은 의미를 가진 용어이지만, 이것만으로는 법원이 변호사비용의 전환을 인정할 수 있을 정도의 미국 의회의 특정의 명시적인 승인이 존재한다고 판단할 수 없다고 언급하였다.⁵⁰⁾

이어서 연방대법원은 “expenses”를 미국 특허법 제145조에 함께 언급되어 있는 단어들과 해석하여보면, 이 규정의 적용범위에 변호사비용을 포함한 법률비용이 제외된다는 결론을 도출할 수 있다고 언급하였다.⁵¹⁾ 그 이유에 대하여 연방대법원은 “expenses of the proceeding”이라는 어구는 라틴어의 “expensæ litis”, 혹은 “expenses of the litigation”이라는 어구와 유사하고, 이 어구는 여러 사전들의 정의에 의하면 전통적으로 변호사비용이 포함되지 않으면서 해당 소송에서 일반적으로 회복될 수 있는 일련의 비용(a class of expenses)을 오랜 기간 동안 지칭하여 왔기 때문에, 결국 이 사전들에서의 정의에 의하면 미국 의회가 미국 특허법 제145조를 입법하면서 “expenses”라는 단어를 사용한 것은 일반적으로 변호사비용을 포함하지 않는 것으로 해석하도록 한다고 지적하였다.⁵²⁾

그리고 연방대법원은 “all”이라는 단어 또한 미국 특허법 제145조의 적용범위를 변호사비용으로까지 확장시키지 않도록 한다고 언급하였다.⁵³⁾ 그 이유에 대하여 연방대법원은 “all”이라는 단어가 폭넓은 의미를 가지고 있지만, 미국 특허법 제145조에 이 단어가 사용되었다고 하여 “expenses”를 이 단어를 사용하지 않았더라면 포함되지 않았을 경비(outlay)를 포함하는 것으로 해석될 수 있도록 할 수 없다고 설명하였다.⁵⁴⁾ 결국 연방대법원은 미국 특허법 제145조의 문언에 의하면 특허상표청으로 하여금 자신이 고용한 변호사와 법률보조원의 임금을 회복할 수 있을 정도로 “American Rule 적용추정”이 복멸되지 않았다고 언급하였다.⁵⁵⁾

▶ 여러 미국 연방법 규정에 대한 검토

또한 연방대법원은 미국 여러 연방법에서 규정되어 있는 “expenses”이라는 단어의 의미를 검토해보면, 이 단어에는 변호사비용이 포함되지 않는다고 언급하였다.⁵⁶⁾ 그 이유에 대하여 연방대법원은 이들 연방법들은 “expenses”이라는 단어와 “attorney’s fees”이라는 단어를 병렬적으로 각각 규정하고 있는데, 이에 근거하면 미국 의회는 두 단어를 개별적인 것으로 이해하고 있지, 어느 하나의 단어가 다른 하나의 단어를 포함하고 있는 것으로 이해하고 있지 않다고 설명하였다.⁵⁷⁾

구체적으로 연방대법원은 ① 연방 파산법(Bankruptcy) 제363조(n)⁵⁸⁾은 신탁관리자(trustee)는 “cost”, “attorney’s fees”, 혹은 “expenses”를 회복할 수 있다고 규정하고 있고, ② 연방 은행금융법(Bank and Banking) 제1786조(p)⁵⁹⁾는 법원이 정당하고 적절하다고 판단하는 방법으로 합리적인 “expenses”와 “attorney’s fees”를 특정 당사자에게 허락할 수 있다고 규정하고 있으며, ③ 연방 인디언법(Indians) 제1401조(a)⁶⁰⁾는 “attorney’s fees”과 “litigation expenses”의 지급 이후에 펀드에 대한 투자를 허락한다고 규정하고 있고, ④ 연방 내국세입법(Internal Revenue Code) 제6673조(a)(2)(A)⁶¹⁾는 비합리적이고 남용적인 다수의 소송을 제기하는 변호사를 상대로 “cost”, “expenses”, 그리고 “attorney’s fees”의 회복을 인정할 수 있다고 규정하고 있으며, ⑤ 연방 자본금융법(Money and Finance) 제3730조(d)(1)⁶²⁾은 합리적인 “attorney’s fees”과 “cost”에 추가하여, 합리적인 “expenses”의 회복을 허락할 수 있다고 규정하고 있고, ⑥ 연방 퇴역군인수당법(Veteran’s Benefit) 제4323조(h)(2)⁶³⁾는 법원이 합리적인 “attorney’s fees”, “expert witness fees”, 그리고 “other litigation expenses”를 인정하는 것을 허락할 수 있다고 규정하고 있다고 언급하였다.⁶⁴⁾

다만 연방대법원은 일부 연방법 규정은 “변호사비용”을 “비용”의 일종으로 언급하고 있지만, 이는 어디까지나 해당 법 규정에서 그렇게 정의할 경우에만 “비용”에 “변호사비용”이 포함된다는 것을 확인할 수 있다고 지적하였다.⁶⁵⁾ 연방대법원은 예

를 들어 i) 연방 사법부와 소송절차법(Judiciary and Judicial Procedure) 제361조⁶⁶⁾는 “attorney’s fee”을 포함하여 합리적인 “expenses”를 승인할 수 있다고 규정하고 있고, ii) 동법 제1447조(c)⁶⁷⁾는 사건이 환송되기 위해서는 “attorney’s fee”을 포함하여 “cost”와 “actual expenses”의 지급을 요구하고 있으며, iii) 연방 노동법(Labor) 제1370조(e)(1)⁶⁸⁾은 법원이 합리적인 “attorney’s fee”을 포함하여 당해 소송과 관련하여 발생한 모든 혹은 부분 “costs”와 “expenses”를 재량으로 인정할 수 있다고 규정하고 있고, iv) 연방 공중건강 복지법(Public Health and Welfare) 제247조⁶⁹⁾는 일방당사자로 하여금 합리적인 “attorney’s fee”을 포함하여 합리적인 “expenses”를 회복할 수 있다고 규정하고 있다고 언급하였다.⁷⁰⁾

연방대법원은 특허상표청이 “expenses”이라는 단어가 “attorney’s fee”를 의미한다고 판단한 자신의 몇몇 선례를 인용하고 있지만, 이들 판결 중 어느 것도 특허상표청의 주장을 지지하지 않는다고 강조하였다.⁷¹⁾ 예를 들면 연방대법원은 ① 2019년 **Rimini Street 판결**⁷²⁾은 일반적인 연방 법 규정에서 “costs”라는 단어는 “attorney’s fee”를 포함하지 않는다고 판단하였고, ② 2012년 **Taniguchi 판결**⁷³⁾은 “expenses”가 “attorney’s fee”를 포함하는가에 대한 명시적인 표현이 없다면 특정 당사자는 변호사와 관련한 “expenses”를 부담할 수도 있다는(may) 식으로 언급할 뿐이었으며, ③ 2006년 **Arlington Central School 판결**은 “expenses”가 “attorney’s fee”를 포함하는가에 대한 명시적인 언급이 없는 경우에 있어, “cost”와 “attorney’s fee”를 구분하였고, 이와 동시에 “cost”와 “expenses”와 구분하였으며, ④ 1991년 **West Virginia Univ. 판결**⁷⁴⁾은 법규정상의 “litigation expenses”라는 단어만으로는 변호사비용의 전환이 이루어진다고 판단할 수 없지만, “expert witness fees” 혹은 “litigation expenses”라는 어구는 변호사비용뿐만 아니라 전문가비용의 전환이 이루어질 수 있다는 것을 암시하였다고 언급하였다.⁷⁵⁾

결국 연방대법원은 이상에서 언급한 사항을 종합한다면, 일반적인 법규정상에서 “expenses”라는 단어의 존재만으로는 “American Rule 적용추정”을 충분하고도 명확하게 복명할 수 있는 정도로, 변호사비용의 인정을 승인하고 있다고 판단할 수 없다고 강조하였다.⁷⁶⁾

▶ 미국 특허법의 입법사에 대한 검토

나아가 연방대법원은 미국 특허법의 입법사에 근거하면 미국 의회가 미국 특허법 제145조에서 변호사비용의 전환을 의도하지 않았다는 것이 더욱 명확해진다고 언급하였다.⁷⁷⁾ 그 이유에 대하여 연방대법원은 i) 특허상표청의 전신기관인 특허청(Patent Office)은 소송의 타방당사자로부터 받은 돈을 자신의 인사부서에 주었다는 증거가 없고, 이는 특허청이 최초로 변호사를 고용한 경우에도 마찬가지였으

며, ii) 특허청 직원의 임금이 행정청의 비용(expenses)으로 처리된다는 것은, 이들의 임금이 미국 특허법 제145조상의 “expenses”가 아니라는 것을 의미하고, iii) 특허청은 이 소송이 이루어지기 이전까지 미국 특허법 제145조에 근거하여 변호사 비용을 청구한 적이 없는데, 이는 행정청은 자신이 고용한 변호사의 임금을 지불할 능력이 있다는 것을 의미하고, iv) 이는 특허상표청의 “**재정적 필요성(financial necessity)**”만으로는 미국 특허법 제145조를 변호사비용의 전환을 인정하는 규정으로 해석할 수 없다는 것을 의미한다고 설명하였다.⁷⁸⁾

이어서 연방대법원은 이후 미국 의회는 변호사비용을 명시적으로 인정하기 위한 방안으로 미국 특허법 제285조,⁷⁹⁾ 미국 특허법 제271조(e)⁸⁰⁾, 미국 특허법 제273조(f),⁸¹⁾ 미국 특허법 제296조(b),⁸²⁾ 미국 특허법 제297조(b)(1)⁸³⁾을 도입하였지만, **이들 법 규정과는 달리 미국 의회는 미국 특허법 제145조에서는 이러한 명확한 의도를 가지지 않았기 때문에, 이 규정을 커먼로(common law)의 기본적인 법리에 반하는 것으로 해석하지 않을 것이라고 강조하였다.**⁸⁴⁾

결국 연방대법원은 이러한 **미국 특허법의 입법사**에 의하여, **미국 특허법 제145조는 특정적으로 혹은 명시적으로 특허상표청이 이 규정이 언급하고 있는 민사소송에서 자신이 고용한 변호사와 법률보조원이 이 사건에 소요한 시간 만큼에 해당하는 임금(pro rata salaries)을 회복하는 것을 승인하지 않는다는 자신의 의견을 재확인한다고 언급하였다.**⁸⁵⁾

▶ 연방대법원의 최종결론

최종적으로 연방대법원은 앞에서 언급한 이유로, 특허상표청은 **미국 특허법 제145조하에서 자신이 고용한 변호사와 법률보조원의 임금을 회복할 수 없다고 판결하면서, 연방순회항소법원 판결을 확정하였다.**⁸⁶⁾

V. 의미 및 시사점

연방대법원의 Nankkwest 판결은 미국 특허법 제145조가 규정하고 있는 “비용(expenses)”에 특허상표청이 고용하고 있는 변호사와 법률보조원의 임금이 포함되지 않는다는 것을 명시적으로 판결하였다는 점에서 의의가 있다.⁸⁷⁾ 즉 Nankkwest 판결은 출원인이 자신의 특허출원에 대하여 특허등록을 인정하지 않은 특허심판불복위원회 심결에 대하여, 미국 특허법 제145조에 근거하여 버지니아 주 동부지구 지방법원에 새로운 민사소송을 제기하였을 경우, 특허상표청이 이 소송을 진행하기 위하여 지출한 변호사비용은 특허상표청이 부담하여야 한다는 것을 명확히 선언하였다.⁸⁸⁾ 기존에 미국 특허법 제145조에 포함되었던 비용은 복사비용, 전문가 증인 비용, 출장비용과 같은 것이었는데,⁸⁹⁾ 특허상표청은 이 사건에서 최초로 미국 특허법 제145조에 근거한 변호사비용을 회복하기 위한 시도를 하였지만, 연방대법원은

이를 허락하지 않았다.⁹⁰⁾

결국 Nankkwest 판결의 선고로 인하여 특허상표청은 미국 특허법 제145조가 규정하는 소송에서 변호사비용을 회복할 수 없게 되었다.⁹¹⁾ 이와 반대로 출원인은 특허심판불복위원회의 심결에 불복하여 미국 특허법 제145조가 규정하는 소송을 제기한다고 하더라도, 소송의 결과에 관계없이 자신의 변호사비용만을 부담하면 되고, 특허상표청의 변호사비용까지 부담할 필요가 없게 되었다.⁹²⁾ 이러한 측면에서 Nankkwest 판결은 미국 특허법 제145조가 규정하는 소송을 수행하는 출원인의 경제적 부담을 줄여주었다는 점에서, 출원인에게 유리한 판결이라고 평가할 수 있다.⁹³⁾ 결과적으로 출원인은 기존과 동일하게 미국 특허법 제145조가 규정하는 소송을 제기하여도 자신의 변호사비용만을 부담하면 되기 때문에, 만일 특허심판불복위원회 단계에서 제출하지 못한 자신의 특허발명에 대한 특허성을 증명할 수 있는 새로운 증거를 제출할 필요성이 있다고 판단한 경우에는, 특허심판불복위원회의 심결에 대하여 곧바로 연방순회항소법원에 불복하는 방법보다는 버지니아 주 동부지구 지방법원에 새로운 소송을 제기하는 방법을 선호할 것으로 예상된다.⁹⁴⁾

Nankkwest 판결은 미국 상표출원과 관련한 실무에도 상당한 영향을 줄 것으로 예상된다.⁹⁵⁾ 미국 특허법 제145조와 상당히 동일한 내용이 미국 연방 상표법 제1701조에 담겨있는데, 미국 연방 상표법 제1701조(b)(1)⁹⁶⁾는 미국 상표심판불복위원회(Trademark Trial and Appeal Board)의 상표등록 거절심결에 대하여, 출원인은 연방 지방법원에 민사소송을 제기할 수 있다고 규정하고 있고,⁹⁷⁾ 특히 미국 연방 상표법 제1701조(b)(3)⁹⁸⁾은 이 절차와 관련된 모든 비용(all the expenses)을 출원인이 부담한다고 규정하고 있다. 이와 관련하여 2015년 4월 3일에 선고된 **Shammans v. Focarino 판결**⁹⁹⁾에서, 제4순회항소법원은 미국 연방 상표법 제1701조(b)(3)이 규정하고 있는 “비용(expenses)”에 특허상표청이 고용하고 있는 변호사와 법률보조원의 임금이 포함된다고 판시하였다.¹⁰⁰⁾ 그 이유에 대하여 제4순회항소법원은 미국 연방 상표법 제1701조(b)(3)이 규정하고 있는 비용은 “American Rule”의 적용과 관련된 것이 아니라, 출원인의 승소여부와 관계없이 소송을 통하여 특허심판불복위원회의 심결에 불복한 출원인에게 무조건적으로 부과되는 “배상금(compensatory charge)”이라는 법적 성격을 가지고 있다고 설명하였다.¹⁰¹⁾

이후 2019년 2월 27일 **Booking.Com B.V. V. Iancu 판결**¹⁰²⁾에서, 제4순회항소법원은 선례인 Shammans 판결에 근거하여 동일한 내용의 판시를 하였다.¹⁰³⁾ 특히 제4순회항소법원은 Shammans 판결은 선례로서 자신은 이에 구속되기 때문에, 지방법원이 변호사비용을 인정한 것을 확정한다고 판시하였다.¹⁰⁴⁾ 연방대법원이 미국 연방 상표법 제1701조(b)(3)이 규정하고 있는 비용에 변호사비용이 포함되지 않는다고 명시적으로 판결하지 않았다고 하더라도, Nankkwest 판결의 선고로 인하여 특허상표청은 앞으로 더 이상 미국 연방 상표법 제1701조(b)가 규정하고 있는

절차에서 변호사비용을 회복할 수 없을 것으로 판단된다.¹⁰⁵⁾ 이에 연방대법원의 Nankkwest 판결의 선고로 인하여, 제4순회항소법원의 Shammans 판결이 폐기되었다고 판단하는 견해도 있다.¹⁰⁶⁾ 결국 Nankkwest 판결은 상표출원인에게도 유리한 판결로서, 앞으로 상표심판불복위원회의 상표부여 거절심결에 불복하려는 출원인은 연방 지방법원에 소송을 제기하는 것에 더욱 더 적극적인 태도를 취할 것으로 예상된다.¹⁰⁷⁾

결국 연방대법원의 Nankkwest 판결은 미국 특허법 제145조가 규정하고 있는 “expenses”의 해석에 있어서도, 전통적으로 미국법의 역사 속에서 확고한 법원칙으로 자리 잡은 “American Rule” 혹은 “American Rule 적용추정 원칙”이 적용된다는 법리를 채택함으로써, 소송과 관련하여 수반되는 제반 비용의 부담주체의 확정 문제에 있어서 각 소송당사자는 자신의 비용을 스스로 부담하여야 한다는 법원칙에 내재되어 있는 사고, 즉 “자신의 권리구제를 원하는 자가 변호사비용이라는 경제적 문제로 인하여 법원에 소송을 제기할 수 없어서는 아니 된다.”는 것이 사법구제에 있어서 중요한 의미를 가지고 있다는 것을 다시 한 번 상기시키고 있다.¹⁰⁸⁾ 특히 Nankkwest 판결에서 연방대법원이 지적하였듯이, 특허상표청의 “**재정적 필요성(financial necessity)**”에 근거하여 미국 특허법 제145조의 비용에 변호사비용을 포함시키는 것은, “American Rule”에 내재되어 있는 이러한 중요한 취지를 몰각시킬 수 있다는 연방대법원의 우려가 반영되어 있다고 분석할 수 있다.

다만 우리나라 민사소송법은 소송비용에 대하여 패소자부담 원칙을 채택하고 있기 때문에,¹⁰⁹⁾ 미국에서 이루어지고 있는 이러한 논의는 우리나라의 소송실무와는 상당히 차이가 있다. 영미법에서는 우리나라와 같이 소송비용에 대하여 패소자가 부담하는 법원칙을 “**British Rule**”이라고 칭하고 있는데,¹¹⁰⁾ 그 명칭을 보더라도 미국은 독립선언 이후 영국의 다양한 법리를 계수하였으며 소송비용에 대해서는 영국과는 다른 독자적인 법원칙을 채택하고 있다. 앞으로 미국 연방대법원이 지적재산권 분야에서 소송비용 관련된 법적 문제에 대하여 “American Rule”의 적용여부와 관련하여 어떠한 정책을 전개할 것인지 기대가 된다.¹¹¹⁾

1) Peter v. Nantkwest, Inc., No. 18-801 (December 11, 2019). 연방대법원 대법관 9인의 만장일치의견은 Sotomayor 대법관이 작성하였다.

2) 35 U.S.C. § 145. **Civil action to obtain patent.** An applicant dissatisfied with the decision of the Patent Trial and Appeal Board in an appeal under section 134(a) may, unless appeal has been taken to the United States Court of Appeals for the Federal Circuit, have remedy by civil action against the Director in the United States District Court for the Eastern District of Virginia if commenced within such time after such decision, not less than sixty days, as the Director appoints. The court may adjudge that such applicant is entitled to receive a patent for his invention, as specified in any of his claims involved in the decision of the Patent Trial and Appeal Board, as the facts in the case may appear and such adjudication shall authorize the Director to issue such patent on compliance with the requirements of law. All the expenses of the proceedings shall be paid by the applicant.

3) Peter, No. 18-801, at 1, 10.

4) Nantkwest, Inc., v. Iancu, 898 F.3d 1177, 1183 (Fed. Cir. 2018) (en banc).

5) 특허심판불복위원회는 2011년 AIA 법의 제정으로 도입되었다. AIA 법 제정 이전에 특허심판불복위원회의 기능을 담당하

- 였던 기관은 특허불복저촉위원회(Board of Patent Appeals and Interferences)이다. 따라서 이 사건에서 Kantkwest 사는 특허불복저촉위원회에 거절결정불복심판을 제기하였다.
- 6) Nantkwest, 898 F.3d at 1183.
 - 7) Id. at 1183.
 - 8) Id. at 1183.
 - 9) Id. at 1183.
 - 10) Nantkwest, Inc., v. Lee, 686 Fed. Appx. 864, 874 (Fed. Cir. 2017).
 - 11) Peter, No. 18-801, at 2.
 - 12) Id. at 2.
 - 13) Nantkwest, Inc., v. Lee, 162 F.Supp.3d 540, 541 (E.D.Va. 2016).
 - 14) Id. at 542.
 - 15) Nantkwest, Inc. v. Matal, 860 F.3d 1352 (Fed. Cir. 2017).
 - 16) 이는 뒤에서 언급하는 “American Rule 적용추정 원칙(American Rule’s presumption)”과 같은 표현이다. 본 판결문 전반에서 연방대법원은 두 문구를 번갈아가며 사용하였다.
 - 17) Nantkwest, 860 F.3d at 1355-56.
 - 18) Id. at 1360.
 - 19) Id. at 1360.
 - 20) Nantkwest, Inc., v. Iancu, 898 F.3d 1177 (Fed. Cir. 2018) (en banc).
 - 21) Id. at 1184.
 - 22) Id. at 1184.
 - 23) Id. at 1196.
 - 24) Id. at 1196. Prost 연방순회항소법원장의 반대의견에는 Dyk 판사, Reyna 판사, Hughes 판사가 참가하였다.
 - 25) https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/18/18-801/77342/20181221133549209_PETITION%20NantKwest%20Inc.pdf
 - 26) <https://www.supremecourt.gov/docket/docketfiles/html/qp/18-00801qp.pdf>
 - 27) Peter, No. 18-801, at 1-2. 연방대법원은 Kappos v. Hyatt, 566 U.S. 431, 434-35, 444, 446 (2012) 판결을 인용하였다.
 - 28) Id. at 2.
 - 29) Id. at 3-4. 연방대법원은 Hardt v. Reliance Standard Life Ins. Co., 560 U.S. 242, 252-253 (2010) 판결을 인용하였다.
 - 30) Id. at 4. 연방대법원은 “American Rule”은 적어도 200년 동안 지속적으로 적용되어 왔다고 언급한 Summit Valley Industries, Inc. v. Carpenters, 456 U. S. 717, 721 (1982) 판결을 인용하였다. 그리고 연방대법원은 “변호사비용의 전환에 반대하는 추정원칙(presumption against shifting attorney’s fees)”은 변호사비용의 부담에 대한 “일반적인 원칙(general rule)”이라고 언급한 Alyeska Pipeline Service Co. v. Wilderness Society, 421 U.S. 240, 260 (1975) 판결을 인용하였다.
 - 31) Id. at 4.
 - 32) Id. at 4.
 - 33) Id. at 4.
 - 34) Id. at 4. 연방대법원은 Baker Botts LLP V. ASARCO LLC, 576 U.S. 121 (2015) 판결을 인용하면서, 이 판결은 “American Rule 적용추정 원칙”하에서 승소당사자를 언급하지 않은 파산법(bankruptcy) 규정에 대하여 분석하였다고 언급하였다.
 - 35) Sebelius v. Cloer, 569 U.S. 369 (2013).
 - 36) Peter, No. 18-801, at 4.
 - 37) 42 U.S.C. §300aa-15(e). Attorneys’ fees.
(1) In awarding compensation on a petition filed under section 300aa-11 of this title the special master or court shall also award as part of such compensation an amount to cover (A) reasonable attorneys’ fees, and (B) other costs, incurred in any proceeding on such petition. If the judgment of the United States Court of Federal Claims on such a petition does not award compensation, the special master or court may award an amount of compensation to cover petitioner’s reasonable attorneys’ fees and other costs incurred in any proceeding on such petition if the special master or court determines that the petition was brought in good faith and there was a reasonable basis for the claim for which the petition was brought.
 - 38) Peter, No. 18-801, at 4-5. 연방대법원은 Sebelius v. Cloer, 569 U.S. 369, 371-72 (2013) 판결을 인용하였다.
 - 39) Id. at 5.
 - 40) Id. at 5. 연방대법원은 Sebelius v. Cloer, 569 U.S. 369, 380-81 (2013) 판결을 인용하였다.
 - 41) Id. at 5-6. 연방대법원은 Nantkwest, Inc., v. Iancu, 898 F.3d 1177, 1200 (Fed. Cir. 2018) (en banc)을 인용하였다.
 - 42) Id. at 6.
 - 43) Id. at 6. 연방대법원은 Hardt v. Reliance Standard Life Ins. Co., 560 U.S. 242, 254 (2010) 판결을 인용하였다.

- 44) Id. at 6. 연방대법원은 Key Tronic Corp. v. United States, 511 U.S. 809, 815 (1994) 판결을 인용하였다.
- 45) Id. at 6. 연방대법원은 Alyeska Pipeline Service Co. v. Wilderness Society, 421 U.S. 240, 260 (1975) 판결을 인용하였다.
- 46) Id. at 6.
- 47) Black's Law Dictionary 698 (10th ed. 2014).
- 48) Webster's New World College Dictionary 511 (5th ed. 2014).
- 49) Merriam-Webster's Dictionary of Law 180 (1996).
- 50) Peter, No. 18-801, at 7.
- 51) Id. at 7.
- 52) Id. at 7. 연방대법원은 ① Black's Law Dictionary 461 (1891)은 "expensæ litis"를 일반적으로 허용되는 비용들(costs)을 의미한다고 정의하였고, ② 1 J. Bouvier, Law Dictionary 392 (1839)는 "expenses of the litigation"에서 "expenses"를 승소당사자에게 일반적으로 허용되는 "비용들(costs)"을 의미하는 것으로 정의하였으며, ③ 1 J. Bouvier, Law Dictionary 244 (1839)는 "비용들(costs)"의 정의에 특정 당사자가 변호사에게 지불하는 예외적인 비용을 제외하였다고, 언급하였다.
- 53) Id. at 7.
- 54) Id. at 7. 연방대법원은 미국 저작권법 제505조상 비용에 대한 Rimini Street, Inc. v. Oracle USA, Inc., 586 U.S. ____ (2019) (slip op., at 6-7) 판결을 인용하면서, 이 판결에서 자신이 저작권법 제505조상 "full"이라는 형용사가 "costs"라는 단어의 의미를 변경하지 않았고, "full costs"라는 어구가 저작권법하에서 그 이외에 이용가능한 "모든 비용(all costs)"에 해당된다고 판단한 것과 비교하라고 언급하였다.
- 55) Id. at 7.
- 56) Id. at 8.
- 57) Id. at 8.
- 58) 11 U.S.C. § 363(n).
- 59) 12 U.S.C. § 1786(p).
- 60) 25 U.S.C. § 1401(a).
- 61) 26 U.S.C. § 6673(a)(2)(A).
- 62) 31 U.S.C. § 3730(d)(1).
- 63) 38 U.S.C. § 4323(h)(2).
- 64) Peter, No. 18-801, at 8.
- 65) Id. at 8.
- 66) 28 U.S.C. § 361.
- 67) 28 U.S.C. § 1447(c).
- 68) 29 U.S.C. § 1370(e)(1).
- 69) 42 U.S.C. § 247d-6d(e)(9).
- 70) Peter, No. 18-801, at 8-9.
- 71) Id. at 9.
- 72) Rimini Street, Inc. v. Oracle USA, Inc., 586 U.S. ____ (2019) (slip op., at 4, 11).
- 73) Taniguchi v. Kan Pacific Saipan, Ltd., 566 U. S. 560, 573 (2012).
- 74) West Virginia Univ. Hospitals, Inc. v. Casey, 499 U.S. 83, 99 (1991).
- 75) Peter, No. 18-801, at 9.
- 76) Id. at 9.
- 77) Id. at 9.
- 78) Id. at 9-10. 연방대법원은 1836년 특허법하에서 미국 재무부로부터 특허청이 받은 돈은 특허청 직원의 임금과 특허청의 운영에 소요되는 모든 비용은 지급하기 위한 것이라고 언급하였다.
- 79) 35 U.S.C. § 285. The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party.
- 80) 35 U.S.C. § 271(e)(4). The remedies prescribed by subparagraphs (A), (B), (C), and (D) are the only remedies which may be granted by a court for an act of infringement described in paragraph (2), except that a court may award attorney fees under section 285.
- 81) 35 U.S.C. § 273(f). If the defense under this section is pleaded by a person who is found to infringe the patent and who subsequently fails to demonstrate a reasonable basis for asserting the defense, the court shall find the case exceptional for the purpose of awarding attorney fees under section 285.
- 82) 35 U.S.C. § 296(b). If the defense under this section is pleaded by a person who is found to infringe the patent and who subsequently fails to demonstrate a reasonable basis for asserting the defense, the court shall find the case exceptional for the purpose of awarding attorney fees under section 285.
- 83) 35 U.S.C. § 297(b)(1). Any customer who is found by a court to have been injured by any material false or fraudulent statement may recover reasonable costs and attorneys' fees.

- 84) Peter, No. 18-801, at 10.
- 85) Id. at 10.
- 86) Id. at 10.
- 87) Frank L. Bernstein, The American Rule Lives in Patent Law: “Expenses” Do Not Include USPTO Legal Salaries, LEXOLOGY, December 12 2019, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=b01c5ada-79b7-4a0d-8833-9d2a05b6217c> (2020년 7월 26일 13시 방문).
- 88) Julia Anne Matheson & David Brzozowski, Supreme Court: USPTO Cannot Collect Attorney’s Fees Under 35 U.S.C. § 145, LEXOLOGY, December 13 2019, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=d2dbe7b6-54af-4611-afd0-0237ec701326> (2020년 7월 26일 14시 방문).
- 89) John P. Isacson, The American Rule Is Still the Rule, LEXOLOGY, December 11 2019, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=806905a1-4c43-49f9-aa09-771119cf0775> (2020년 7월 26일 15시 30분 방문).
- 90) Bobby Ghajar & Marcus Peterson, Supreme Court Rejects USPTO’s Attempt to Extract Legal Fees for District Court Appeals, LEXOLOGY, December 12 2019, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=1d04cc31-d4a9-4a37-8706-cdd3f0adf66c> (2020년 7월 26일 16시 30분 방문).
- 91) Erik Paul Belt & Alexander L. Ried, No Fees for You - Supreme Court Says USPTO May Not Recover Attorneys’ Fees for Defending Certain Appeals, LEXOLOGY, December 12 2019, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=da1cd274-b29d-4b86-9bd7-65bd3c58c87e> (2020년 7월 26일 18시 30분 방문).
- 92) Kendall Loebbaka, Patent Applicant Not Required to Pay PTO’s Attorneys’ Fees in District Court Suit to Obtain a Patent, LEXOLOGY, December 11 2019, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=a299fd6d-ac01-4971-b129-b5fb796255dd> (2020년 7월 26일 19시 방문).
- 93) Bernstein, supra note 87.
- 94) Anthony J. Dreyer, Jordan Feirman & Hannah M. Marek, Supreme Court Issues Unanimous Ruling Denying PTO Attorneys’ Fees for Section 145 Actions, LEXOLOGY, December 12 2019, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=e3db5126-9d9d-42f6-ba82-3ee53d04df83> (2020년 7월 26일 20시 방문).
- 95) Daniel D. Frohling & Melanie Howard, Supreme Court Rules USPTO Can Not Recover Attorney’s Fees as “Expenses” in Patent Cases Appealed to District Court - Are Trademark Cases Next?, LEXOLOGY, December 13 2019, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=348c4b8a-57e1-418d-bb4b-135ed7a9726c> (2020년 7월 27일 10시 방문).
- 96) 15 U.S.C. § 1071(b)(1). Whenever a person authorized by subsection (a) of this section to appeal to the United States Court of Appeals for the Federal Circuit is dissatisfied with the decision of the Director or Trademark Trial and Appeal Board, said person may, unless appeal has been taken to said United States Court of Appeals for the Federal Circuit, have remedy by a civil action if commenced within such time after such decision, not less than sixty days, as the Director appoints or as provided in subsection (a) of this section. The court may adjudge that an applicant is entitled to a registration upon the application involved, that a registration involved should be canceled, or such other matter as the issues in the proceeding require, as the facts in the case may appear. Such adjudication shall authorize the Director to take any necessary action, upon compliance with the requirements of law. However, no final judgment shall be entered in favor of an applicant under section 1051(b) of this title before the mark is registered, if such applicant cannot prevail without establishing constructive use pursuant to section 1057(c) of this title.
- 97) 다만 미국 특허법 제145조는 버지니아 주 동부지구 지방법원에 민사소송을 제기하여야 한다고 언급함으로써 재판적의 제한하였지만, 미국 상표법 제1701조(b)에는 이러한 재판적의 제한이 없다.
- 98) 15 U.S.C. § 1071(b)(3). In any case where there is no adverse party, a copy of the complaint shall be served on the Director, and, unless the court finds the expenses to be unreasonable, all the expenses of the proceeding shall be paid by the party bringing the case, whether the final decision is in favor of such party or not. In suits brought hereunder, the record in the United States Patent and Trademark Office shall be admitted on motion of any party, upon such terms and conditions as to costs, expenses, and the further cross-examination of the witnesses as the court imposes, without prejudice to the right of any party to take further testimony. The testimony and exhibits of the record in the United States Patent and Trademark Office, when admitted, shall have the same effect as if originally taken and produced in the suit.
- 99) Shammas v. Focarino, 784 F.3d 219 (4th Cir. 2015).

100) Id. at 221.

101) Id. at 221.

102) Booking.Com B.V. v. United States Patent and Trademark Office, 915 F.3d 171 (2019). 이 판결은 2020년 6월 30일 “Booking.Com”은 일반명칭이 아니어서 상표로서 보호된다고 판시한 연방대법원의 United States Patent and Trademark Office v. Booking.Com B.V., No. 19-46 (June 30, 2020) 판결의 제2심판결이다. 이 판결은 미국 연방 상표법 제1071조(b)(3)이 규정하는 비용에 변호사비용이 포함되는가의 여부와 “Booking.Com”이 상표로서 보호될 수 있는가의 여부를 법적 쟁점으로 다루었다. 다만 Booking.Com 사는 후자의 문제에 대해서만 상고허가신청을 하였고, 연방대법원은 상고허가신청을 받아들여 이에 대한 판결을 선고하였다.

103) Id. at 187-188.

104) Id. at 188.

105) Anthony J. Dreyer, Jordan Feirman & Hannah M. Marek, Supreme Court Issues Unanimous Ruling Denying PTO Attorneys’ Fees for Section 145 Actions, LEXOLOGY, December 12 2019, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=e3db5126-9d9d-42f6-ba82-3ee53d04df83> (2020년 7월 27일 11시 방문).

106) Tiffany A. Blofield & Corinne Miller LaGosh, SCOTUS Rules That Fee-Shifting Is Patently Unfair When Patent (and Trademark?) Applicants Head To Federal District Court, LEXOLOGY, December 13 2019, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=6af0bae5-3321-414e-8b12-78dc05547967> (2020년 7월 27일 11시 30분 방문).

107) Leonard Giannone & Philip A. Jones, Supreme Court Rules U.S. Patent and Trademark Office Cannot Demand Attorney Fees, LEXOLOGY, December 16 2019, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=6d98bc62-9875-4202-95d0-4a46053abd76> (2020년 7월 27일 13시 방문).

108) Ghajar & Peterson, supra note 90.

109) 이시윤, 『신민사소송법(제9판)』, 박영사, 2015. 671면.

110) 이주환, “미국 특허법에서의 특허침해로 인한 구제 - 변호사비용, 판결 전 이자, 소송비용, 시간제한, 표시를 중심으로 -”, 『연세법학』 제28호, 2016. 4-5면.

111) 2019년 3월 4일 연방대법원은 저작권 사건에 대한 Rimini Street, Inc. v. Oracle USA, Inc., No. 17-1625 (March 4, 2019) 판결에서, 미국 저작권법 제505조(17 U.S.C. § 505)가 규정하는 비용에 미국 사법부와 소송절차법 제1821조(28 U.S.C. § 1821)와 제1920조(28 U.S.C. § 1920)가 규정하는 일반비용 이외에 다른 비용도 포함되는가의 여부를 다루면서, 그 외의 다른 비용은 포함되지 않는다고 판시하였는데, 이 판결은 “American Rule”의 적용여부와는 관련이 없었다.