

아동용 카시트 특허침해와 관련하여 고의(willful) 침해인지 여부가 검토된 사안

- Wonderland Switzerland AG v. Evenflo Company, Inc. -

특허법원 국제지식재산권법연구센터
김용주 연구원**

I. 검토배경

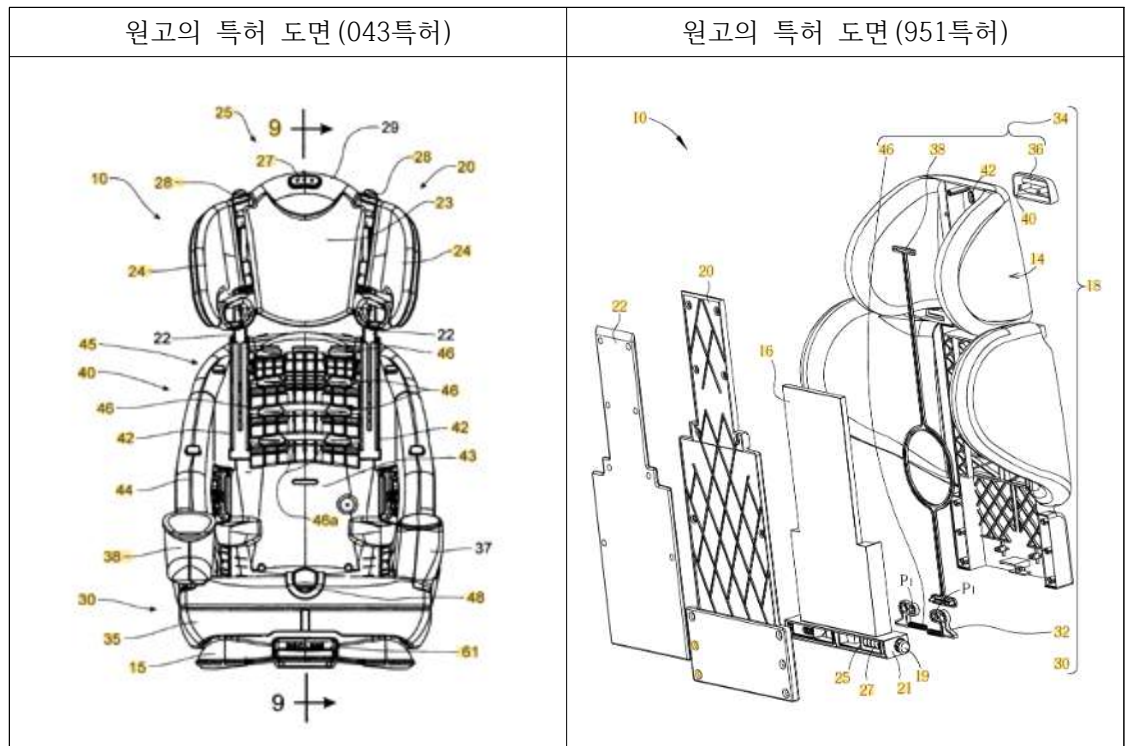
지난 2025년 12월 17일, 미국 연방순회항소법원(이하 CAFC)은 Wonderland Switzerland AG 와 Evenflo Company, Inc. 간의 특허소송에서 Evenflo사의 ‘3-in-1’ 및 ‘4-in-1’ 카시트 제품이 Wonderland사의 특허를 침해하지만, 이는 고의(willful)¹⁾ 침해가 아니라고 본 1심 판결에 대해 1심으로 환송하였다. CAFC는, Evenflo사의 일부 직원이 받은 이메일은 단순히 Evenflo사가 해당 특허의 존재를 인식하고 있다는 것을 넘어서 원고의 특허를 침해할 수 있다는 위험을 인지하고 있었음을 보여준다고 보았다. 또한 이메일에 포함된 내용이 초래할 수 있는 혼란 및 편견에 대한 위험은 해당 내용을 삭제하거나 배심원의 지시를 통해 관리될 수 있다고 보았다. 그럼에도 불구하고 델라웨어 연방지방법원이 이메일 전체를 고려하지 않고 배제한 것은 재량권을 남용한 것이라고 판단하였다.

미국에서 특허법상 증액배상은 연방법에 명시적으로 도입되었고, 배상액의 3배를 한도로 하고 있지만, 법문은 증액배상의 구체적 요건이나 고려요소를 상세히 규정하지 않는다.²⁾ 다만 판례 상으로는 법원이 고의침해 여부 및 침해자의 비난가능성, 사건의 전체 사정 등을 고려하여 판단하고 있다. 이와 관련해 2016년 연방대법원은 Halo 판결에서 증액배상을 인정하기 위한 요건으로 ‘고의침해행위(willful misconduct)’라는 ‘비난가능성이 있는 사건(egregious cases)’에서 적용된다고 판시한 바 있다.³⁾ 이후 CAFC는 SRI International, Inc. v. Cisco Systems, Inc. 사안에서 고의는 그 침해가 계획적(deliberate)이거나 의도적(intentional)인 경우라면 인정될 수 있다고 한 바 있다.⁴⁾ 본 사안은 어떠한 경우에 침해가 계획적(deliberate)이거나 의도적(intentional)인 것으로 고의가 인정될 수 있는지를 검토하는 데 참고할 만한 사례이다.

II. 판결

1. 사건의 경위

아동용 카시트 제조업체인 Wonderland Switzerland AG(이하 Wonderland사)는 아동용 카시트 관련 미국 특허 제7,625,043호(이하, 043 특허)와 제8,141,951호(이하, 951 특허)를 보유하고 있었다.⁵⁾ Wonderland사는 Evenflo Company, Inc.(이하, Evenflo사)를 상대로 Evenflo사가 제조 및 판매하는 EveryFit 및 EveryKid 제품(4-in-1 제품)과 SafeMax, Evolve 및 Transitions 제품(3-in-1 제품)이 자사의 특허권을 침해한다고 주장하며 델라웨어 연방지방법원에 소를 제기하였다.⁶⁾



2. 델라웨어 연방지방법원의 판단

델라웨어 연방지방법원은 배심원의 평결에 기초하여 특허침해판결을 내렸다. 본 사안에서 배심원은 ① Evenflo사의 3-in-1 제품과 4-in-1 제품은 043 특허의 청구항 1을 균등침해 하였고, ② Evenflo사의 043 특허권 침해는 고의침해가 아니었으며, ③ 4-in-1 제품은 951 특허 청구항 1과 5를 문언 및 균등침해 하였고, ④ 3-in-1 제품은 951 특허 청구항 1을 문언 및 균등침해 하였다는 평결을 하였다.⁷⁾

이에 따라 델라웨어 연방지방법원은 043 특허와 951 특허에 대하여 Evenflo사의 침해행위를 금지하는 영구금지명령(permanent injunction)을 내렸다.⁸⁾ 아울러 델라웨어 연방지방법원은 당사자 쌍방이 각각 제기한 법률문제에 관한 판결(judgment as a matter of law, JMOL)⁹⁾ 신청과 재심 청구(motion for a new trial)¹⁰⁾를 모두 기각하였다. 이에 Evenflo사는 침해 인정 및 영구금지를 명한 것에 대해 CAFC에 항소하였고, Wonderland사는 고의침해에 관하여 재심 청구를 기각한 것에 대해 교차항소하였다.

3. CAFC의 판단

이에 대해 CAFC는 ① Evenflo사의 4-in-1 제품이 균등론에 따라 043 특허를 침해한다는 델라웨어 연방지방법원의 판단 및 그에 따른 손해배상 판단을 파기하고, ② 043 특허 및 951 특허에 대한 영구금지명령을 파기하며, ③ 043 특허의 고의침해에 관한 재심 신청을 기각한 결정을 파기하고, ④ 제기된 나머지 쟁점에 관한 델라웨어 지방법원의 판결은 유지하였다.¹¹⁾

이하에서는 본 사안에서 다루어진 쟁점 중 ③ 043 특허와 관련된 3-in-1 제품의 고의침해와 관련해 좀 더 자세히 검토한다.

4. 고의침해에 해당하는지 여부

본 사안에서는 피고 직원이 받은 내부 이메일 일부를 증거에서 배제하고 043 특허가 고의침해에 해당한다는 원고의 주장을 기각한 것이 1심 법원의 재량권 남용에 해당하는지 문제되었다.¹²⁾

가. 이메일 교신 내용

Wonderland사는 재판에서 Evenflo사의 관계사인 Goodbaby Child Products Co., Ltd.(이하, 'Goodbaby사')의 직원이 Evenflo사의 일부 직원에게 보낸 이메일 내역을 고의침해의 증거라고 하였다. 해당 이메일에는 Goodbaby사가 043 특허를 검토한 결과, Evenflo사의 Evolve 제품에 적용된 카시트 좌석 하부의 잠금기능이 043 특허 청구항의 범위에 포함될 수 있다는 내용이 기재되어 있었다. 또한 해당 청구항을 어떻게 교묘하게 회피할 수 있는지 (ingeniously avoid)를 묻는 내용이 포함되어 있었다.¹³⁾ 또한, 후속 이메일에는 043 특허 청구항 1의 스크린샷이 포함되었으며, 관련하여 청구항을 회피할 수 있는 방법에 관하여 변호사 서신을 전달받을 것이라는 언급도 포함되어 있었다.¹⁴⁾

나. 델라웨어 연방지방법원 판단

연방지방법원은 해당 내용은 고의침해가 아니라고 보았다. 이메일의 상당 부분은 이 사건에서 침해 주장이 이루어진 대상이 아닌 제품(Goodbaby사의 Project Dracula 제품)과 관련되어 있었다. 연방지방법원은 만일 이메일을 특허침해의 증거로 채택할 경우 배심원이 Project Dracula 제품과 Evenflo사의 제품을 혼동하거나 Evenflo사에 대한 부당한 편견을 가질 위험이 있다고 판단하였다. 이에 연방지방법원은 이메일의 증거로서의 가치보다 배심원이 지니게 될 부당한 편견과 혼란의 위험이 현저히 크다는 이유로 해당 이메일을 증거에서 배제하였다. 그 결과 배심원은 본 이메일을 고려하지 않은 상태에서 Evenflo사의 043 특허 침해는 고의침해가 아니라고 평결하였다.

Wonderland사는 해당 이메일이 Evenflo사가 단순히 043 특허의 존재를 알고 있었던 것을 넘어 Evolve 제품의 구체적인 침해 위험까지 인식하고 있었다는 사실을 보여주는 핵심 증거라고 주장하며 고의침해에 관한 재심을 신청하였다. 그러나 연방지방법원은 Wonderland의 신청을 기각하였다. 이에 원고는, 지방법원이 이메일에 대한 증거를 연방증거규칙 제403조를 근거로 전면적으로 배제한 것은 법원의 재량권을 남용한 것이라고 주장하였다.

다. CAFC의 판단

(1) 다수의견

CAFC는 지방법원이 이메일 교신 내역 전체를 증거에서 배제한 것은 재량권 남용에 해당한다고 판단하였다. CAFC는 해당 이메일이 Evenflo사의 특허에 대한 일반적인 인식에 그치지 않고, 3-in-1 제품의 특정 잠금기능이 043 특허의 권리범위에 포함될 수 있다는 구체적 우려가 내부적으로 제기되었음을 보여준다는 점에서, 고의침해 판단에 중요한 증거가 된다고 보았다.

CAFC는 이메일 교신 내역 중 Project Dracula 제품이나 이 사건과 무관한 제품에 대한 부분은 배심원에게 혼란이나 부당한 편견을 초래할 수는 있다고 하였다. 그러나 이는 관련 없는 부분을 삭제하는 등의 방법으로 충분히 관리할 수 있으므로, 지방법원이 Evolve 제품과 관련된 부분까지 모두 배제한 것은 적절하지 않다고 판단하였다.

CAFC는 고의란 ‘계획적(deliberate)이거나 의도적(intentional)’인 침해를 요구하기에 침해자가 알고 있었거나 너무 명백하여 알았어야 할 침해의 위험에도 불구하고 행동했는지가 매우 중요하다고 보았다.¹⁵⁾ 그런데 문제의 이메일에는 적어도 일부 Evenflo사의 직원이 포함이 포함된 메일이 전달되었고, 청구항을 어떻게 회피할 수 있는지에 대한 내용이 기재되어 있으므로 고의 판단에 분명한 증명가치가 있다고 보았다. CAFC는 Evenflo사의 침해행위는 고의라고 직접 판단하지는 않았으나, 이메일을 배제한 것이 고의침해에 관한 배심원 평결에 영향을 미치지 않았다고 단정할 수 없다고 하였다. 이에 CAFC는 1심이 Wonderland사의 재심 신청을 기각한 것은 잘못이라고 판단하였다. 다만 CAFC는 고의침해에 관한 재심의 범위는 어디까지나 043 특허 침해 판단이 유지된 3-in-1 제품으로 한정하였다.

(2) Reyna 판사의 일부 반대의견

Reyna 판사는 일부 반대의견을 제시하였다. Reyna 판사는 다수의견과 달리 연방지방법원이 Dracula 제품과 관련된 이메일을 증거에서 배제한 것은 재량권 남용에 해당하지 않는다고 보았다. 그 근거로 연방지방법원의 판단은 자의적이거나 비합리적인 것이 아니며, 배심원에게 혼란을 줄 수 있는 위험을 신중하고 포괄적으로 형량한 결과라고 보았다. 본 사안에서 이메일의 발신자는 당사자가 아닌 Goodbaby사의 직원이었으며, 수신자 중 일부가 Evenflo사의 직원이었다. 또한 두 이메일의 제목은 “Dracula Project: Booster Design Feedback”이었다. 이에 Reyna 판사는 해당 이메일이 이 사건에서 침해가 주장된 Evenflo사의 제품이 아니라 Goodbaby사의 Dracula 카시트 개발에 초점을 맞춘 것이라고 판단하였다. 아울러 Evenflo사 제품에 대해서는 Goodbaby사의 Dracula 카시트 개발이라는 전체적인 맥락을 검토해야만 이해될 수 있다고 보았다.

III. 시사점

본 CAFC 판결은 피고가 특허의 존재를 알고 실제로 그 특허를 침해하였다는 사실만으로는 부족하고, 특정 제품에 관한 구체적인 침해 위험을 인식하면서도 계획적 또는 의도적인 경우라면 고의침해로 인정될 수 있다는 기존 법리를 재확인하였다. 또한 피고의 관계회사 직원이 특정 피고제품이 특허 청구범위에 포함될 가능성을 언급하면서 청구항을 회피할 방법을 문의한 내부 이메일은 피고의 침해에 대한 인식을 보여주는 중요한 증거가 될 수 있음을 명확히 하였다. 다만 CAFC는 해당 이메일만으로 Evenflo사의 고의침해를 직접 인정한 것이 아니라, 1심에서 고의침해 여부를 다시 판단하도록 하였다는 점에 유의할 필요가 있다.

한편, 특허 청구항을 분석하고 이를 회피할 수 있는 설계방안을 검토하는 행위는 특허권을 존

중하면서 비침해 제품을 개발하기 위한 것이므로 설계회피를 검토하였다는 사실 자체가 곧바로 고의침해를 의미하는 것은 아니다. 그러나 특정 제품이 특허를 침해할 수 있다는 위험이 내부적으로 명확히 지적되었음에도 그 이후 적절한 법률검토나 설계변경 없이 제품을 제조·판매를 계속하였다면, 그러한 내부검토 자료가 고의침해를 뒷받침하는 증거로 사용될 수 있다는 점은 유의할 필요가 있다.

최근 한국에서는 2026년에 대중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률(상생협력법)이 개정되어 제 40조의 6, 7에 법원이 지정한 전문가에 의한 사실조사(Fact-Finding by Court-Designated Experts)제도가 도입된 바 있다.¹⁶⁾ 통상 침해혐의를 받는 자의 내부 이메일, 설계자료, 법률 검토 관련 문서 등에 고의를 입증할 자료가 존재하나 권리자가 이를 확보하기는 쉽지 않다. 이러한 점에서 최근 한국에서 도입된 상생협력법상 법원 지정 전문가에 의한 사실조사 제도는 향후 기술자료 유용행위와 결합된 특허침해 분쟁에서 중요한 증거수집 수단으로 기능할 수 있을 것으로 보인다.

** 법학박사.

- 1) 미국에서 특허침해에 따른 증액배상 요건인 willful의 번역과 관련하여서는 문헌에 따라 고의적, 악의적 등의 용어로 번역이 되고 있으나, 본 글에서는 고의로 기재한다.
- 2) 최승재·김영기·박현우, 신미국특허법(제2판), 박영사, 2023, 656-657면; 35 U.S.C. § 284.
- 3) Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc., 136 S.Ct. 1923 (2016); 특허법원 국제지식재산권법연구센터, 각국의 특허법상 증액손해배상제도와 우리나라 실무적 운영방안에 대한 검토, 2020, 59-61면.
- 4) SRI International, Inc. v. Cisco Systems, Inc., 14 F 4th 1323 (Fed. Cir. 2021).
- 5) 043 특허는 청구항 1은 다음과 같다.

아동을 운송하기 위해 자동차에서 사용하는 카시트로써,

그 위에 위치한 아동을 지지하기 위한 대체로 수평인 좌석면을 형성하고, 한 쌍의 수용부를 포함하는 좌석 조립체; 및 상기 등받이를 상기 좌석 조립체에 선택적으로 분리 가능하게 연결하기 위한 잠금기구를 구비하는 등받이로서, 상기 좌석 조립체에 부착되었을 때 대체로 직립 위치를 이루는 후방 지지부를 포함하고, 상기 좌석 조립체와 결합하여 대응하는 상기 수용부 안에 수용되도록 상기 후방 지지부에 대하여 대체로 수직으로 외측 돌출하는 한 쌍의 부착 팔걸이(arm)를 구비하는, 등받이가 포함된 카시트.

아울러 951 특허 청구항 1은 다음과 같다.

좌석 본체;

상기 좌석 본체에 연결되고 톱니 형상 구조가 형성된 결합판;

상기 결합판 위에 이동 가능하게 배치된 등받이; 및

상기 결합판과 상기 등받이 사이에 배치되는 결합기구를 포함하는 아동 안전좌석으로서,

상기 결합기구는 상기 톱니 형상 구조와 결합하기 위해 상기 등받이에 회동 가능하게 연결된 결합부재와, 상기 등받이에 이동 가능하게 연결된 구동장치를 포함하고,

상기 구동장치는 상기 결합부재의 제1 단부에 회동 가능하게 연결된 연결부재와, 상기 구동장치가 해제 위치로 이동할 때 상기 결합부재의 제1 단부가 상기 등받이에 대해 회전하도록 구동하기 위해 상기 연결부재에 연결된 당김부재를 포함한다.

- 6) 4-in-1 제품에는 Evenflo사의 Everyfit 제품 및 Everykid 모델이 포함된다. 아울러 3-in-1 제품에는 Safemax, Evolve 및 Transitions 제품이 포함된다.
- 7) Wonderland Switzerland AG v. Evenflo Company, Inc., 2023 WL 5574139 (January 5, 2023).

8) 다만, Wonderland사는 제043 특허에 대해서만 영구금지명령을 신청하였으나, 델라웨어 연방지방법원은 두 특허 모두와 관련된 행위를 영구적으로 금지하였다.

9) 미국 연방법원 민사소송규칙(FRCP Rule 50)에 따라 배심원 평결이 내려진 후, 판사가 법적으로 그 평결을 뒷받침할 증거가 충분하지 않다고 판단하면, 배심원 평결을 무효화하고 판사가 직접 판결을 내리는 절차를 지칭한다.

10) 여기서는 배심원이 이미 판단한 쟁점을 다시 재판하는 것을 지칭한다. 연방법원 민사소송규칙에 따르면 다음과 같다.
FRCP Rule 59(a)(1)(A).

(a) In General.

(1) Grounds for New Trial. The court may, on motion, grant a new trial on all or some of the issues -and to any party-as follows:

(A) after a jury trial, for any reason for which a new trial has heretofore been granted in an action at law in federal court;

법원은 배심재판 후, 연방법원에서 종래 새 재판을 인정해 온 사유가 존재하면 모든 쟁점 또는 일부 쟁점에 관하여 어느 당사자에게든 새 재판을 허가할 수 있다.

11) Wonderland Switzerland AG v. Evenflo Company, Inc., 162 F.4th 1346 (Fed. Cir. 2025).

12) Federal Rule of Evidence 403 (Excluding Relevant Evidence for Prejudice, Confusion, Waste of Time, or Other Reasons)

The court may exclude relevant evidence if its probative value is substantially outweighed by a danger of one or more of the following: unfair prejudice, confusing the issues, misleading the jury, undue delay, wasting time, or needlessly presenting cumulative evidence. (As amended Apr. 26, 2011, eff. Dec. 1, 2011.)

연방증거규칙 제403조 (편견, 혼동, 시간 낭비 또는 그 밖의 사유에 따른 관련 증거의 배제)

법원은 관련 증거의 증명가치가 다음 중 하나 이상의 위험에 의하여 현저히 능가되는 경우 그 증거를 배제할 수 있다. 즉, 부당한 편견, 쟁점의 혼동, 배심원에 대한 오도, 부당한 지연, 시간 낭비 또는 불필요한 누적증거의 제시 위험이다.

13) 본 이메일의 구체적인 내용은 다음과 같다.

“우리는 Graco Nautilus 특허(본 사안의 043특허)를 검토하였으며, 아래 청구항의 범위가 상당히 넓기 때문에 ‘부스터 좌석 하부를 튜브에 잠그는’ 기능이 아래 특허에 포함될 수도 있다고 생각했습니다. Evenflo Evolve 제품도 여기에 관련이 될 수 있다고 보는데, 미국에서 이 특허 청구항을 어떻게 교묘하게 피할 수 있는지(avoid the claims of the patent ingenuously) 알려주시겠습니까? 감사합니다.”

14) “Phil 또는 그 밖의 사람이 Graco Nautius 특허(043 특허) 청구항을 미국에서 어떻게 교묘하게 회피할 것인지에 관하여 변호사 서신을 보내는 데 도움을 줄 것입니다.”

15) Arctic Cat Inc. v. Bombardier Recreational Prods. Inc., 876 F.3d 1350, 1371 (Fed. Cir. 2017).

16) 김기수, 지정전문가에 의한 사실조사제도, 특허법원 비교법연구회 발표자료, 2026. 9. 22.