

2009년 미국특허분쟁지도

(최근 CAFC 분쟁을 중심으로)

CONTENTS

Page

제1장 개요

제1절 추진배경	10
제2절 분석대상	11
제3절 보고서 구성	11

제2장 최근 미국특허분쟁 현황

제1절 연도별 항소처리건수	14
제2절 산업분야별 전체 동향	15
제3절 1심 제소법원별 분쟁현황	17
제4절 항소심 판결내용	18
제5절 항소심 판사별 현황	19
제6절 쟁점별 분쟁현황	20

제3장 기술분야별 판례심층분석

제1절 전체 분석대상 사건 리스트	24
제2절 기계분야 사건 분석	32
Solomon Tech. v. International Trade Commission	32
Burandt v. Director, USPTO	37
Minks v. Polaris Industries	41
Nartron Corp. v. Schukra U.S.A., Inc.	45
The Campbell Pet Co. v. Miale	49
The Procter and Gamble Co. v. Kraft Foods Global, Inc.	53
Felix v. American Honda Motor Co.	58
Crown Packaging Technology, Inc. v. Rexam Beverage Can Co.	65

	Page
Welker Bearing Co. v. Phd Inc.	71
Cohesive Tech, Inc. v. Waters Corp.	76
Revolution Eyewear v. Aspex Eyewear	81
Revolution Eyewear, Inc. v. Aspex Eyewear, Inc.	84
 제3절 화학분야 사건 분석	 90
 Aventis Pharma v. Amphastar Pharmaceuticals	 90
Roche Palo Alto LLC v. Apotex Inc.	94
Serdarevic v. Advanced Medical Optics, Inc.	99
Eisai Co. Ltd. v. Dr. Reddy's Laboratories, Inc.	104
In Re Omeprazole Patent Litigation	108
In Re Swanson	113
Janssen Pharmaceutica, N.V. v. Apotex	118
Impax Laboratories Inc. v. Aventis Pharmaceuticals Inc.	123
Abbott Laboratories v. Sandoz	127
In Re Alonso	131
Takeda Chemical Industries Ltd. v. Mylan Laboratories Inc.	135
Sanofi Synthelabo v. Apotex Inc.	139
Rentrop v. The Spectranetics Corp.	143
Eli Lilly and Co. v. Teva Pharmaceuticals, USA	147
Takeda Pharmaceutical v. Doll	151
PSN Illinois LLC. v. Ivoclar Vivadent, Inc.	160
Acumed v. Stryker	160
Innovation Technologies v. Splash! Medical Devices	164
Jang v. Boston Scientific Corp.	168
Proveris Scientific Corp. v. Innovasystems Inc.	172
Voda v. Cordis Corp.	176
Howmedia Osteonics Corp. v. Wright Med. Tech, Inc.	181
Medical Solutions v. C. Change Surgical	186
The John Hopkins University v. Datascope Corp.	190
Accumed v. Stryker	194

	Page
Boston Scientific Scimed, Inc. v. Cordis, Corp.	198
Kinetic Concepts, Inc. v. Blue Sky Medical Group, Inc.	202
ICU Medical, Inc. v. Alaris Medical Systems, Inc.	206
Cordis v. Boston Scientific	210
Synthes v. GMReis	215
Carnegie Mellon University v. Hoffmann La-Roche	219
In Re Gleave	224
In Re Kubin	228
Cat Tech, LLC. v. Tubemaster	232
Prasco v. Medicus Pharmaceutical Corp.	236
In Re Basell Poliolefine Italia S.P.A.	240
Henkel Corp. v. The Proctor & Gamble Co.	244
In Re DBC	247
DSW Inc. v. Shoe Pavilion	252
Star Scientific v. R.J. Reynolds Tobacco Co.	257
Sud Chemie, Inc. v. Multisorb – Technologies, Inc.	262
Line Rothman v. Target	267
Ball Aerosol and Specialty Container, Inc. v. Limited Brands, Inc.	271

제4절 전기전자분야 사건 분석 278

E.I. Du Pont de Nemours v. Macdermid Printing Solutions	278
Cooper Technologies Co. v. Director U.S. Patent and Trademark Office	282
Research Corp. Technologies Inc. v. Microsoft Corp.	287
Avocent Huntsville Corp. v. Aten International Co., Ltd.	291
Hyatt v. Director, Patent and Trademark Office	295
Monolithic Power Systems, Inc. v. O2 Micro International Ltd.	299
Scanner Tech. Corp. v. Icos Vision Systems Corp. N.V.	303
Excelstor Tech. Inc. v. PAPST Licensing GMBH & Co. KG	307
Praxair v. ATMI	311
Asyst Technologies v. Emtrak	315
Metro. Life Ins. Co. v. Bancorp Services	319

	Page
Muniauction, Inc. v. Thomson Corp.	323
Net MoneyIN Inc. v. Verisign, Inc.	327
In Re Bilski	334
Netcraft Corp. v. Ebay, Inc.	338
Ilor, LLC v. Google, Inc.	342
In Re Comiskey	346
In Re Ferguson	349
E-Pass Technologies, Inc. v. 3Com Corp.	353
Every Penny Counts, Inc. v. American Express, Co.	357
Decisioning.com v. Federated Dept. Stores	361
Lucent Tech. v. Gateway	367
Mangosoft v. Oracle	372
Golden Bridge Tech. v. Nokia	375
TIP Systems v. Phillips & Brooks/Gladwin	379
Board of Regents of the Univ. of Texas System v. BENQ America Corp.	384
In Re Cygnus Telecommuincations Tech., LLC.	388
800 Adept, Inc. v. Murex Securities, Ltd.	392
Commonwealth Scientific and Industrial Research Org. v. Buffalo Tech.	396
Broadcom Corp. v. International Trade Commission	400
Broadcom Corp. v. Qualcomm	404
LucentTech, Inc. v. Gateway	410
Kyocera Wireless Corp. v. International Trade Commission	415
Technology Licensing Corp. v. Videotek	421
Qualcomm Inc. v. Broadcom Corp.	424
Nilssen v. Osram Sylvania	429
Mars v. Coin Acceptors	433
Leggett & Platt v. Vutek	439
Predicate Logic, Inc. v. Distributive Software Inc.	443
Ricoh Company, Ltd. v. Quanta Computer Inc.	447
Transcore, Lp. v. Electronic Transaction Consultants, Corp.	452
Princo Corp. v. International Trade Commission	456

	Page
제5절 환경/건축/기타분야 사건 분석	461
Clearvalue, Inc. v. Pearl River Plymers, Inc.	461
Yingbin Nature Wood Ind. Co. v. International Trade Commission	466
Larson Manufacturing Co. of South Dakota, Inc. v. Aluminart Products, Ltd.	470
Clock Spring, L.P. v. Wrapmaster, Inc.	475
Euclid Chemical v. Vector Corrosion Technologies	479
Aristocrat Technologies Australia PTY Ltd. v. International Game Tech.	484
Ritchie v. Vast Resources, Inc.	488
Helmsderfer v. Bobrick Washroom Equipment	491
Sundance, Inc. v. Demonte Fabricating, Ltd.	495

2009년 미국특허분쟁지도

2009년 미국특허분쟁지도



제1장
개요

01

제1장 개 요

제1절 추진배경

80년대 이후 우리나라의 수출 및 산업의 무게중심은 섬유, 자동차, 철강 등 전통적인 제조업에서 컴퓨터, 의약품, 핸드폰 등과 같은 첨단기술 산업으로 이동함에 따라 이 분야의 주도권을 쥐고 있던 미국, 유럽, 일본 등의 기업과의 경쟁이 심화되었다.

선진개발도상국의 추격에 위기의식을 느낀 미국의 대기업들은 WTO의 지적재산권 보호 협정인 TRIPS 협정을 통하여 전 세계적인 특허권의 강화에 성공하였으나, 이에 만족하지 않고 양자협정인 FTA를 이용한 특허권의 강화를 추진하고 있다. 이와 병행하여 자신들이 가진 원천기술에 대한 특허권을 이용한 특허침해소송을 국내외에서 제기함으로써 우리 기업들의 경쟁력 약화를 노리고 있다. 최근에는 소송을 목적으로 특허권을 취득하는 Patent Troll까지 가세하여 국내기업에 대한 선진국으로부터의 특허공세는 점차 심화될 전망이다.

미국의 경우 시장경쟁에 있어서 특허기술 선점의 중요성을 깨닫고 일찍부터 정부 주도하에 주요 원천기술에 대한 특허권을 확보하여 이를 이용한 공격적 전략을 체계적으로 준비해왔으며 개별 기업차원에서의 특허공격 시스템을 완벽히 갖추고 있다. 반면 우리나라의 기업들은 극히 일부의 대기업만을 제외하고는 아직 기업내부에 특허전담부서도 변변히 갖추지 못하여, 선진국 기업의 특허공세에 무방비로 노출되어 있는 실정이다.

우리 기업들이 선진국과의 특허전쟁에서 패하는 경우에 지급하여야 하는 천문학적인 로열티, 수출물량의 감소 및 세계시장에서의 주도권 상실 등으로 인한 브랜드 가치 하락 등이 우리 경제에 미치는 파급효과는 국가적인 재난상황에 필적하는 것이다. 따라서 특허분쟁의 효율적인 수행뿐만 아니라 특허분쟁의 발생을 사전에 방지할 필요성도 매우 커지게 되었다.

위와 같은 국가경제에 미치는 위기상황의 심각성 및 우리 기업을 외국의 특허공격으로부터 보호해야 한다는 사명감을 인식하고 치밀한 사전조사와 준비를 거쳐 국내 최초로 미국 내 특허소송 판례를 분석한 “미국특허분쟁지도”를 발간하여 특허관련업계의 큰 호응을 얻었다. 특히 기업들이 시간과 공간에 구애받지 않고 미국의 특허분쟁정보에 접근할 수 있도록 분석된 판례에 대한 DB를 구축하고 이를 웹을 통해서 제공하고 있다. 또한 특허분쟁정보에 대한 기업들의 다양한 수요에 부응하기 위해서 분석된 판례를 법률쟁점별과 산업기술별로 브라우징 할 수 있도록 하였다. 그리고 판결일 · 사건번호 · 특허번호 · 판사 · 대리인 등의 항목별 검색도 할 수 있도록 하였고, 이를 법률쟁점 및 산업분야 별로 영역을 제한할 수 있도록 하여 정확한 검색이 가능하도록 하였다.

이에 2005년에서 2008년까지 사업추진 과정에서 제기된 관련 업계의 요구사항을 수렴·보완하여 2009년도에는 질적인 면에서 한층 더 심화된 ‘주제별’ 미국특허분쟁지도를 작성하게 되었고, 이는 다시 웹상에서 제공되어 우리 기업들의 특허분쟁경쟁력의 강화에 이바지하게 될 것이다.

제2절 분석대상

○ 2009년 미국특허분쟁지도의 분석대상 및 주요 분석내용은 아래와 같다.

- 분석대상 : 미국연방항소법원(CAFC) 판결문
- 분석대상기간 : 2008년 5월 ~ 2009년 4월 (판결일 기준)
- 사용 DB : Justia (US Federal Court Appeals Opinions)
- 주요 분석내용
 - 판례별 기본 서지사항(원 · 피고 및 관련 기술 등 요약정리)
 - 각 판례별 주요쟁점에 관한 판결내용 분석

제3절 보고서 구성

첫째, 본 보고서의 제2장에서는 최근 미국특허분쟁의 현황을 다양한 각도에서 정량적으로 분석하였다. 즉, 분쟁현황을 쟁점별, 기술별(산업별), 지방법원별, 판사별로 나누어 분석함으로써 소송에 직면한 우리 기업이 본 보고서를 참고하여 관련 기술 및 산업, 판사 또는 소송상대방의 특성에 따라 가장 적절한 대처를 할 수 있는 맞춤 서비스를 시도하였다.

그 결과 전문가그룹이 예상한 바와 같이 각 기술 또는 산업별로 주된 쟁점분야가 다르게 나타났다. 예를 들면, 전반적으로 특허성과 청구범위해석이 주된 쟁점사항이었는데, 화학/제약분야에서는 특허성에 관한 이슈가 압도적으로 많은 비중을 차지하였다. 또한 판사별로 승 · 패소율을 분석한 결과 각 판사별로 원고 또는 피고의 승소율이 균등하지 않은 것으로 나타나 판사에 따라서 소송전략을 다르게 가져가야 한다는 점도 수치상으로 입증되었다.

둘째, 이 보고서의 제3장에서는 소송상의 쟁점별로 목차를 구성하고 이에 해당하는 판결의 흐름을 분석하였다. 이 장의 주목할 만한 사항은 분석대상인 최근의 판례뿐만 아니라 기존 관련된 판례까지 분석 · 소개함으로써 소송에 직면한 기업이 반드시 숙지하고 인용해야 할 판결이 무엇인지 명확히 하였다. 또한 최근 판결과 기존 판결에서의 법원(CAFC)의 경향 변화를 분석함으로써 우리 기업이 단순히 정보의 부족으로 인해 입증책임을 다하지 못하였다는 이유로 패소할 위험성에 대비할 수 있도록 하였다.

2009년 미국특허분쟁지도



제2장

최근 미국특허분쟁 현황

02

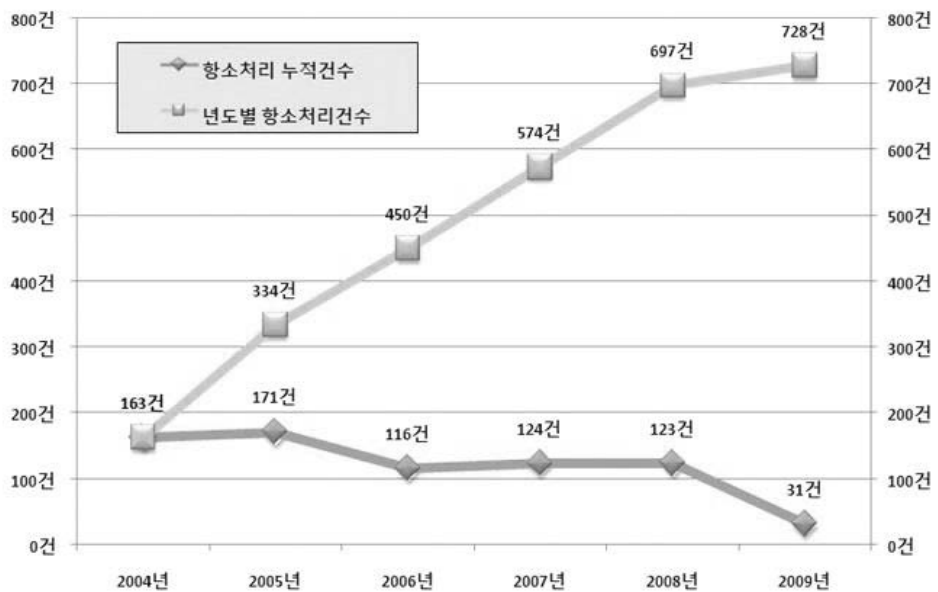
제2장 최근 미국특허분쟁 현황

제1절 연도별 항소처리건수

〈 그림 1 〉은 최근 연방항소법원(CAFC)의 항소처리건수로서, 항소심 법원의 판결일자를 기준으로 2004년도 이후부터 2009년 4월까지 CAFC에서 처리된 분쟁사건에 대한 전체동향을 나타낸 것이다.

2004년에는 163건에 대한 판결이 있었으며, 2005년에는 171건으로 증가되었으나 2006년에는 116건으로 다소 감소하였다. 그러나 2007년에는 124건으로 전년에 비해 약간 증가하였으며, 2008년에는 123건의 판결이 있었다.

2008년까지 누적된 특허분쟁 처리건수로서 총 697건을 기록하였다.



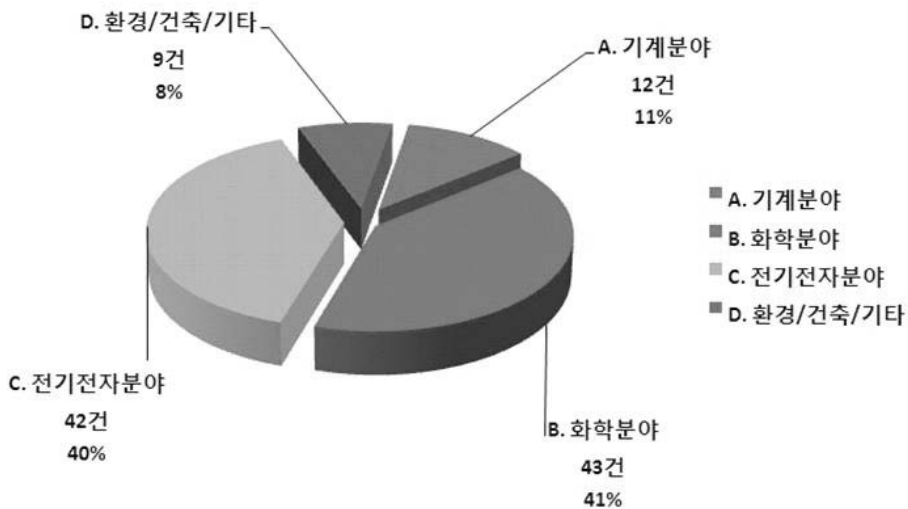
〈 그림 1 〉 연도별 항소처리건수

제2절 산업분야별 전체 동향

〈 그림 2 〉 는 산업분야별 특허분쟁 동향을 나타낸 것이다.

화학분야가 43건으로 41%, 전기전자분야가 42건으로 40%를 차지하여 많은 비중을 차지하였다. 기계분야 및 환경/건축/기타분야는 각각 12건(11%) 및 9건(8%)를 차지하였다.

2007년도에는 화학분야, 전기전자분야가 각각 34% 및 29%의 비율을 차지하였는데, 각 분야에서 사건의 비중의 증가를 보이고 있다. 한편 화학분야 및 환경/건축/기타분야에 관련된 건은 2007년에 비해 2008년에 감소한 것으로 나타났다.



〈 그림 2 〉 산업분야별 특허분쟁 동향

〈 표 1 〉은 기술분야별 분류코드를 나타낸 것이다.

분석대상 106건을 대상으로 사건별 〈 표 1 〉에서 분류코드를 부여하여 사건의 기술분야 통계작업을 진행하였다.

〈 표 1 〉 기술분야별 분류코드

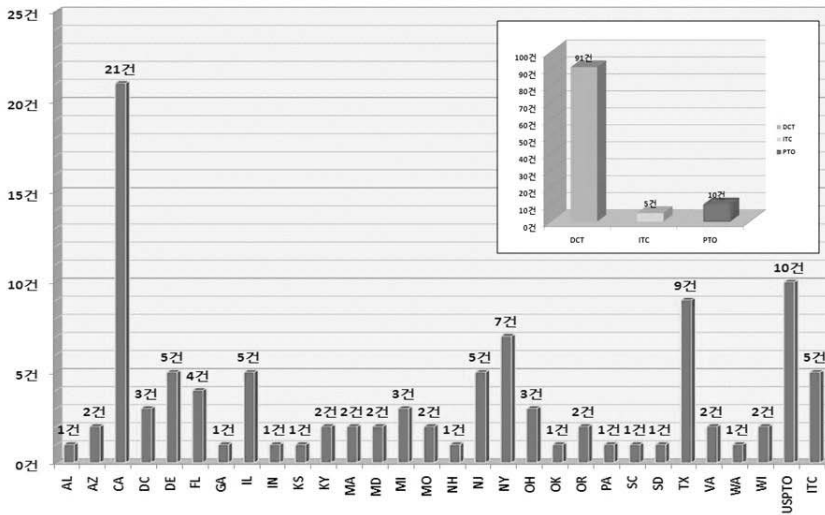
		분류코드			분류코드
기계	기계일반	A1	전기전자 /반도체	전기전자일 반	C1
	자동차	A2		컴퓨터	C2
	운반기계	A3		반도체	C3
	금속기계	A4		전자상거래, BM	C4
	공작기계	A5		통신	C5
	정밀기계	A6		디스플레이	C6
	광학기계	A7		조명	C7
	기타	A8		기타	C8
화학	약품	B1	환경/ 건축/기타	환경공학	D1
	의료기구, 장치	B2		건축	D2
	유전공학	B3		토목	D3
	화학공학	B4		철도	D4
	식품	B5		소방	D5
	섬유생활	B6		레저, 놀이기 구	D6
	농약	B7		가구	D7
	기타	B8		기타	D8

제3절 1심 제소법원별 분쟁현황

〈 그림 3 〉은 1심 제소법원별 분쟁현황을 나타낸 것이다.

전체 분석대상 106건중 지방법원을 통하여 제소한 사건은 91건으로서, 86%의 비율을 차지하였다. 미국 국제무역위원회(ITC)를 통하여 제소한 건수는 5건을 차지하였으며, 미국특허청 특허 항소 및 간섭절차 심의위원회(Board of Patent Appeals and Interferences, 이하 BPAI)를 통하여 항소제기한 사건은 10건을 기록하였다.

제소법원별 건수를 살펴보면, 캘리포니아 지방법원에 특허침해소송을 제기한 사건은 21건으로서 가장 많은 사건 기록을 보였다. 이외에도 텍사스 지방법원 9건, 뉴욕 지방법원 7건을 기록하였으며, 델라웨어 지방법원, 일리노이즈 지방법원 및 뉴욕 지방법원은 모두 5건의 사건 기록을 보였다.



〈 그림 3 〉 1심 제소법원 분쟁현황

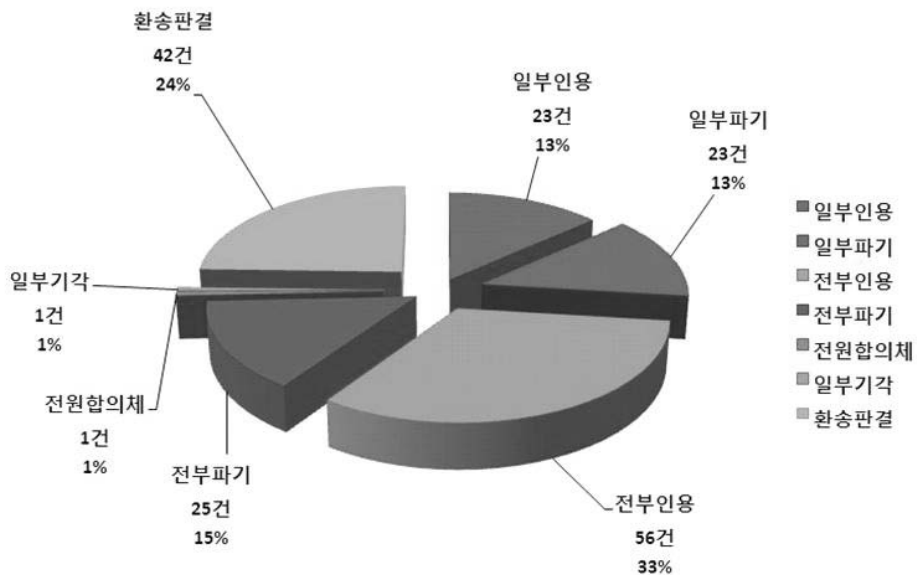
제4절 항소심 판결내용

〈그림 4〉는 항소심 판결내용별 현황을 나타낸 것이다.

먼저 전부인용 판결은 전체 106건의 사건중 56건으로서 33%의 비율을 보이고 있다. 지방법원의 판결에 대하여 항소인이 불복한 쟁점에 대하여 3건중 1건의 비율로 원심판결이 확정되었다.

환송판결은 42건으로서 24%의 환송율을 보이고 있으며, 원심법원의 판단을 전부파기한 사건은 25건으로서 15%의 비율을 보이고 있다.

전원합의체(en banc) 사건은 1건을 기록하였다. 미국특허청 제3자 재심사청구 사건(In Re Bilski)으로서, 비즈니스 모델 특허에 대한 특허적격성 규정(35 U.S.C. § 101 - patent-eligible subject matter) 적용에 관한 기준을 제시하고 있다.

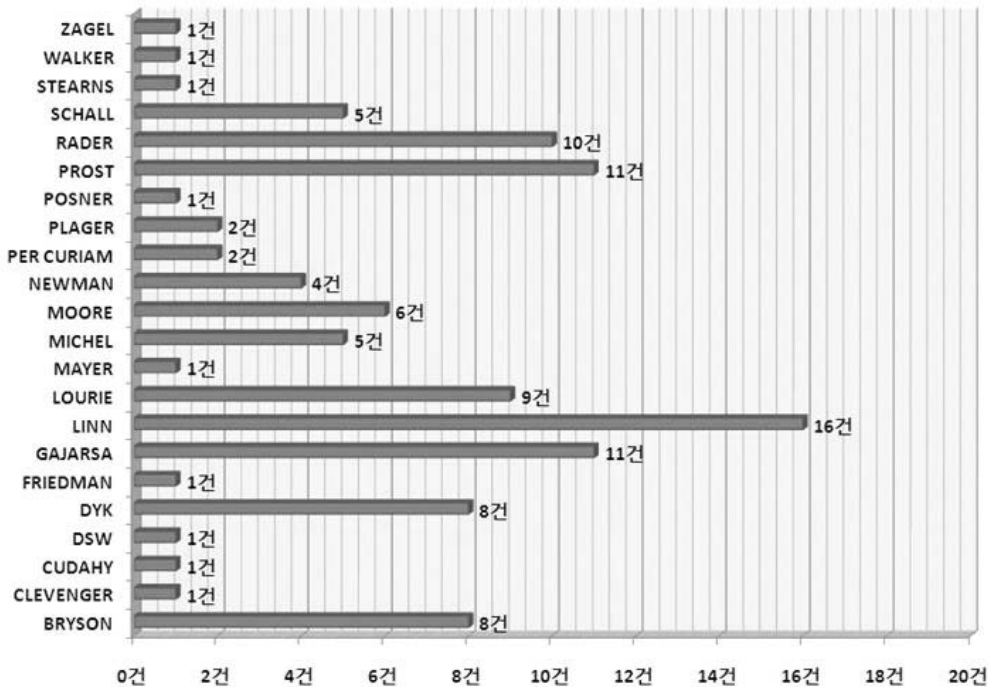


〈그림 4〉 항소심 판결내용 현황

제5절 항소심 판사별 현황

〈 그림 5 〉 는 항소심 판사별 현황을 나타내는 것이다.

10건 이상의 사건 처리건수를 보이는 항소법원 판사는 RADER, PROST, LINN, GAJARSA이다. 이중 LINN 판사는 16건으로서 가장 많은 사건처리 건수를 보였다.



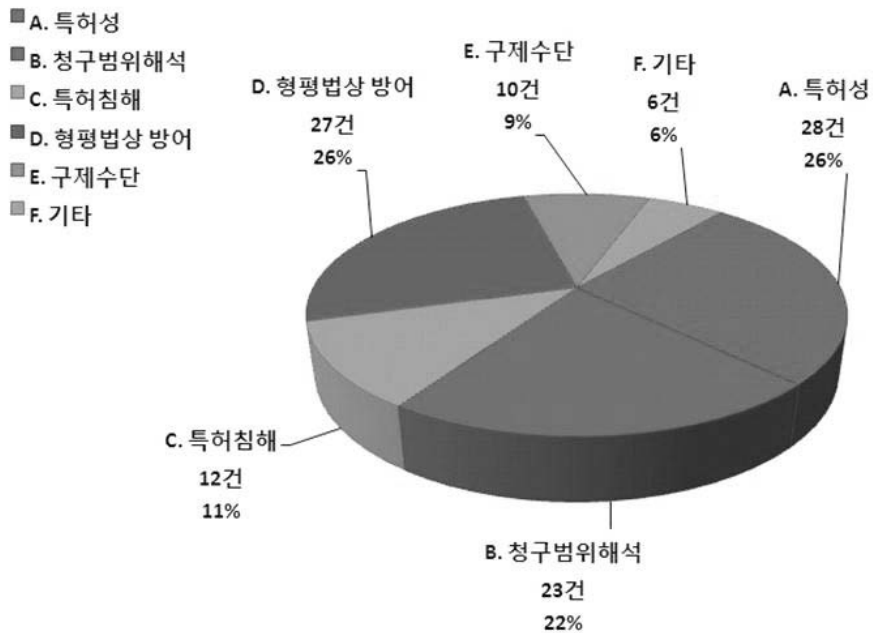
〈 그림 5 〉 항소심 판사별 현황

제6절 쟁점별 분쟁현황

〈 그림 6 〉은 쟁점별 분쟁현황을 나타내는 것이다.

특허성에 관련된 건이 28건(26%), 청구범위해석에 관련된 건이 23건(22%)로 전체의 48%를 차지하였고, 이 외에도 특허침해에 관련된 건이 12건(11%)을 차지하였다.

특히, 형평법상 방어에 관련된 건이 27건(26%)를 차지하여 적지않은 비율을 점유하고 있었다.



〈 그림 6 〉 쟁점별 분쟁현황

2009년 미국특허분쟁지도

2009년 미국특허분쟁지도



제3장

기술분야별 판례심층분석

03

제3장 기술분야별 판례심층분석

제1절 전체 분석대상 사건 리스트

No.	사건명	판결일자	Origin	1심법원 코드	사건병합 여부	관련기술 및 제품	항소심판결
1	Solomon Tech. v. International Trade Commission	2008-05-07	ITC	ITC	일반	하이브리드 자동차, 전력공급장치, 동력전달장치	전부인용
2	Burandt v. Director, USPTO	2008-06-10	DCT	VA	일반	내연기관 엔진	전부인용
3	Minks v. Polaris Industries	2008-10-17	DCT	FL	일반	엔진, 내연기관	일부인용, 일부 파기, 환송판결
4	Nartron Corp. v. Schukra U.S.A., Inc.	2009-03-05	DCT	MI	일반	자동차 시트	전부파기
5	The Campbell Pet Co. v. Miale	2008-09-18	DCT	WA	일반	운반 들것	전부파기, 환송판결
6	The Procter and Gamble Co. v. Kraft Foods Global, Inc.	2008-12-05	DCT	CA	일반	커피 용기	전부파기, 환송판결
7	Felix v. American Honda Motor Co.	2009-04-10	DCT	KS	일반	운반기계, 트럭	전부인용
8	Crown Packaging Technology, Inc. v. Rexam Beverage Can Co.	2009-03-17	DCT	DE	병합	음료수 캔	전부파기, 환송판결
9	Welker Bearing Co. v. Phd Inc.	2008-12-15	DCT	MI	일반	용접, 공작기계	전부인용
10	Cohesive Tech. Inc. v. Waters Corp.	2008-10-07	DCT	MA	병합	정밀기계, HPLC	일부인용, 일부 파기, 환송판결
11	Revolution Eyewear v. Aspex Eyewear	2009-02-13	DCT	CA	일반	안경테	전부파기, 환송판결
12	Revolution Eyewear, Inc. v. Aspex Eyewear, Inc.	2009-04-29	DCT	CA	병합	안경테	전부인용
13	Aventis Pharma v. Amphastar Pharmaceuticals	2008-05-14	DCT	CA	일반	의약품	전부인용
14	Roche Palo Alto LLC v. Apotex Inc.	2008-07-09	DCT	CA	일반	의약품	전부인용

No.	사건명	판결일자	Origin	1심법원 코드	사건병합 여부	관련기술 및 제품	항소심판결
15	Serdarevic v. Advanced Medical Optics, Inc.	2008-07-16	DCT	NY	일반	의약, 안과	전부인용
16	Eisai Co. Ltd. v. Dr. Reddy's Laboratories, Inc.	2008-07-21	DCT	NY	병합	약품, 위궤양치료제	전부인용
17	In Re Omeprazole Patent Litigation	2008-08-20	DCT	NY	일반	약품	전부인용
18	In Re Swanson	2008-09-04	PTO	USPTO	일반	약품, 진단	전부인용
19	Janssen Pharmaceutica, N.V. v. Apotex	2008-09-04	DCT	NJ	일반	약품	전부인용
20	Impax Laboratories Inc. v. Aventis Pharmaceuticals Inc.	2008-10-03	DCT	DE	일반	약품	전부인용
21	Abbott Laboratories v. Sandoz	2008-10-21	DCT	IL	일반	약품	전부인용
22	In Re Alonso	2008-10-30	PTO	USPTO	일반	약품, 면역	전부인용
23	Takeda Chemical Industries Ltd. v. Mylan Laboratories Inc.	2008-12-08	DCT	NY	병합	약품	전부인용
24	Sanofi Synthelabo v. Apotex Inc.	2008-12-12	DCT	NY	일반	약품	전부인용
25	Rentrop v. The Spectranetics Corp.	2008-12-18	DCT	NY	일반	약품	전부인용
26	Eli Lilly and Co. v. Teva Pharmaceuticals, USA	2009-02-24	DCT	IN	일반	약품, 골다공증치료제	전부인용
27	Takeda Pharmaceutical v. Doll	2009-04-10	DCT	DC	일반	약품	전부파기, 환송 판결
28	PSN Illinois LLC. v. Ivoclar Vivadent, Inc.	2008-05-06	DCT	IL	일반	치과, 인공치아	전부인용
29	Acumed v. Stryker	2008-05-13	DCT	OR	일반	골절용 보철	전부파기, 환송 판결

No.	사건명	판결일자	Origin	1심법원 코드	사건병합 여부	관련기술 및 제품	항소심판결
30	Innovation Technologies v. Splash! Medical Devices	2008-06-16	DCT	GA	일반	의료기구	전부파기, 환송 판결
31	Jang v. Boston Scientific Corp.	2008-07-15	DCT	CA	일반	혈관성형술, 혈관용 스텐트	전부파기, 환송 판결
32	Proveris Scientific Corp. v. Innovasystems Inc.	2008-08-05	DCT	MA	일반	의료기구, 구강 스프레이 장치	전부인용
33	Voda v. Cordis Corp.	2008-08-18	DCT	OK	일반	의료기구, 심장 카테터	일부인용, 일부 파기, 환송판결
34	Howmedia Osteonics Corp. v. Wright Med. Tech. Inc.	2008-09-02	DCT	NJ	일반	의료기기, 보철	전부파기, 환송 판결
35	Medical Solutions v. C. Change Surgical	2008-09-09	DCT	DC	일반	의료기기	전부인용
36	The John Hopkins University v. Datascope Corp.	2008-10-02	DCT	MD	일반	의료기기, 카테터	전부파기, 환송 판결
37	Accumed v. Stryker	2008-12-30	DCT	OR	일반	골절용 보철	전부인용
38	Boston Scientific Scimed, Inc. v. Cordis, Corp.	2009-01-15	DCT	DE	일반	스텐트	전부파기
39	Kinetic Concepts, Inc. v. Blue Sky Medical Group, Inc.	2009-02-02	DCT	TX	병합	질병치료기구	전부인용
40	ICU Medical, Inc. v. Alaris Medical Systems, Inc.	2009-03-13	DCT	CA	일반	의료용 벨브	전부인용
41	Cordis v. Boston Scientific	2009-03-31	DCT	DE	병합	의료기구, 심장 카테터	일부인용, 부분 파기, 환송판결
42	Synthes v. GMReis	2009-04-17	DCT	CA	일반	정형외과 보철	전부파기, 환송 판결
43	Carnegie Mellon University v. Hoffmann La-Roche	2008-09-08	DCT	CA	병합	생물학, DNA	전부인용
44	In Re Gleave	2009-03-26	PTO	USPTO	일반	생명공학, 의학	전부인용
45	In Re Kubin	2009-04-03	PTO	USPTO	일반	생명공학	전부인용

No.	사건명	판결일자	Origin	1심법원 코드	사건병합 여부	관련기술 및 제품	항소심판결
46	Cat Tech, LLC. v. Tubemaster	2008-05-28	DCT	TX	일반	화학 촉매 반응기	전부인용
47	Prasco v. Medicus Pharmaceutical Corp.	2008-08-15	DCT	OH	일반	세정제	전부인용
48	In Re Basell Poliolefine Italia S.P.A.	2008-11-13	PTO	USPTO	일반	화학, 고분자	전부인용
49	Henkel Corp. v. The Proctor & Gamble Co.	2009-03-18	PTO	USPTO	일반	식기세척기용 세제	전부인용
50	In Re DBC	2008-11-03	PTO	USPTO	일반	기능성 식품	전부인용
51	DSW Inc. v. Shoe Pavilion	2008-08-19	DCT	CA	일반	신발	전부파기, 환송 판결
52	Star Scientific v. R.J. Reynolds Tobacco Co.	2008-08-25	DCT	MD	일반	담배	전부파기, 환송 판결
53	Sud-Chemie, Inc. v. Multisorb Technologies, Inc.	2009-01-30	DCT	KY	일반	건조용기	전부파기, 환송 판결
54	Line Rothman v. Target	2009-02-13	DCT	NJ	일반	간호복	일부인용, 일부 파기, 환송판결
55	Ball Aerosol and Specialty Container, Inc. v. Limited Brands, Inc.	2009-02-09	DCT	IL	일반	양초	전부파기, 환송 판결
56	E.I. Du Pont de Nemours v. Macdermid Printing Solutions	2008-05-14	DCT	NJ	일반	전기회로, 인쇄기 판	전부파기, 환송 판결
57	Cooper Technologies Co. v. Director U.S. Patent and Trademark Office	2008-08-19	DCT	VA	일반	전기소자	전부인용
58	Research Corp. Technologies Inc. v. Microsoft Corp.	2008-08-01	DCT	AZ	일반	컴퓨터, 프린터, 이미지 하프토닝	전부파기, 환송 판결
59	Avocent Huntsville Corp. v. Aten International Co., Ltd.	2008-12-16	DCT	AL	일반	컴퓨터 주변기기	전부인용

No.	사건명	판결일자	Origin	1심법원 코드	사건병합 여부	관련기술 및 제품	항소심판결
60	Hyatt v. Director, Patent and Trademark Office	2008-12-23	DCT	DC	병합	마이크로컴퓨터	전부인용
61	Monolithic Power Systems, Inc. v. O2 Micro International Ltd.	2009-03-05	DCT	CA	병합	노트북 컴퓨터, 전력 변환기	전부인용
62	Scanner Tech. Corp. v. Icos Vision Systems Corp. N.V.	2008-06-19	DCT	NY	병합	반도체 기술	일부인용, 일부 파기
63	Excelstor Tech. Inc. v. PAPST Licensing GMBH & Co. KG	2008-09-16	DCT	IL	일반	컴퓨터 제품, 하드 드라이브	전부인용
64	Praxair v. ATMI	2008-09-29	DCT	DE	병합	반도체 장비	일부인용, 일부 파기, 환송판결
65	Asyst Technologies v. Emtrak	2008-10-10	DCT	CA	일반	반도체 제조 장치	전부인용
66	Metro. Life Ins. Co. v. Bancorp Services	2008-06-02	DCT	MO	일반	비즈니스 모델, 보험	전부파기, 환송판결
67	Muniauction, Inc. v. Thomson Corp.	2008-07-14	DCT	PA	일반	BM 특허	일부파기
68	Net MoneyIN Inc. v. Verisign, Inc.	2008-10-20	DCT	AZ	일반	인터넷 신용카드 거래	일부인용, 일부 파기, 환송판결
69	In Re Bilski	2008-10-30	PTO	USPTO	일반	비즈니스모델	전원합의체
70	Netcraft Corp. v. Ebay, Inc.	2008-12-09	DCT	WI	일반	인터넷 과금 시스템	전부인용
71	Ilor, LLC v. Google, Inc.	2008-12-11	DCT	KY	일반	홈페이지 운용	일부인용, 일부 기각
72	In Re Comiskey	2009-01-13	PTO	USPTO	일반	중재방법	일부인용, 일부 파기, 환송판결
73	In Re Ferguson	2009-03-06	PTO	USPTO	일반	마케팅방법	전부인용
74	E-Pass Technologies, Inc. v. 3Com Corp.	2009-03-20	DCT	CA	병합	비즈니스 모델(신용카드 사용 단순화 방법)	전부인용
75	Every Penny Counts, Inc. v. American Express, Co.	2009-04-30	DCT	FL	일반	비즈니스모델	전부인용

No.	사건명	판결일자	Origin	1심법원 코드	사건병합 여부	관련기술 및 제품	항소심판결
76	Decisioning.com v. Federated Dept. Stores	2008-05-07	DCT	SC	병합	통신, 금융 전산처 리 장치	일부인용, 일부 파기, 환송판결
77	Lucent Tech. v. Gateway	2008-05-08	DCT	CA	병합	데이터통신, 정보 처리	일부인용, 일부 파기, 환송판결
78	Mangosoft v. Oracle	2008-05-14	DCT	NH	일반	정보통신, 네트워 크	전부인용
79	Golden Bridge Tech. v. Nokia	2008-05-21	DCT	TX	일반	정보통신, 모바일 통신 기술	전부인용
80	TIP Systems v. Phillips & Brooks/Gladwin	2008-06-18	DCT	TX	일반	전화기(code- free telephone, wall-mounted telephone)	전부인용
81	Board of Regents of the Univ. of Texas System v. BENQ America Corp.	2008-07-24	DCT	TX	일반	문자 입력 시스템	전부인용
82	In Re Cygnus elecommuincations Tech., LLC.	2008-08-19	DCT	CA	병합	통신, 전화기	전부인용
83	800 Adept, Inc. v. Murex Securities, Ltd.	2008-08-29	DCT	FL	일반	통신, 라우팅	일부인용, 일부 파기, 환송판결
84	Commonwealth Scientific and Industrial Research Org. v. Buffalo Tech.	2008-09-19	DCT	TX	일반	정보통신, 무선네 트워크	일부인용, 일부 파기, 환송판결
85	Broadcom Corp. v. International Trade Commission	2008-09-19	ITC	ITC	일반	정보통신, 네트워 크, 칩셋	일부인용, 일부 파기, 환송판결
86	Broadcom Corp. v. Qualcomm	2008-09-24	DCT	CA	일반	휴대전화, 무선통 신	일부인용, 일부 파기, 환송판결
87	Lucent Tech, Inc. v. Gateway	2008-09-25	DCT	CA	일반	데이터통신, 정보 처리	전부인용
88	Kyocera Wireless Corp. v. International Trade Commission	2008-10-14	ITC	ITC	병합	정보통신, 네트워 크, 칩셋	일부인용, 일부 파기, 환송판결
89	Technology Licensing Corp. v. Videotek	2008-10-10	DCT	CA	일반	영상 신호 처리	전부인용

No.	사건명	판결일자	Origin	1심법원 코드	사건병합 여부	관련기술 및 제품	항소심판결
90	Qualcomm Inc. v. Broadcom Corp.	2008-12-01	DCT	CA	병합	비디오 압축 기술	일부인용, 일부 파기, 환송판결
91	Nilssen v. Osram Sylvania	2008-06-17	DCT	IL	일반	조명기구, 형광등	전부인용
92	Mars v. Coin Acceptors	2008-06-02	DCT	NJ	병합	동전 진위 판별기	일부인용, 일부 파기, 환송판결
93	Leggett & Platt v. Vutek	2008-08-21	DCT	MO	일반	인쇄	전부인용
94	Predicate Logic, Inc. v. Distributive Software Inc.	2008-10-09	DCT	CA	일반	소프트웨어	전부파기, 환송판결
95	Ricoh Company, Ltd. v. Quanta Computer Inc.	2008-12-23	DCT	WI	일반	광디스크	일부인용, 일부 파기, 환송판결
96	Transcore, Lp. v. Electronic Transaction Consultants, Corp.	2009-04-08	DCT	TX	일반	요금소 자동차 통행 시스템	전부인용
97	Princo Corp. v. International Trade Commission	2009-04-20	ITC	ITC	일반	광디스크	일부인용, 부분 파기, 환송판결
98	Clearvalue, Inc. v. Pearl River Plymers, Inc.	2009-03-24	DCT	TX	병합	수처리 정화	일부인용, 부분 파기, 환송판결
99	Yingbin Nature Wood Ind. Co. v. International Trade Commission	2008-07-31	ITC	ITC	일반	라미네이트 바닥 판넬	전부인용
100	Larson Manufacturing Co. of South Dakota, Inc. v. Aluminart Products, Ltd.	2009-03-18	DCT	SD	병합	도어	일부인용, 일부 파기, 환송판결
101	Clock Spring, L.P. v. Wrapmaster, Inc.	2009-03-25	DCT	TX	일반	파이프 수리 시스템	전부인용
102	Euclid Chemical v. Vector Corrosion Technologies	2009-04-01	DCT	OH	일반	콘크리트 구조	전부파기, 환송판결

No.	사건명	판결일자	Origin	1심법원 코드	사건병합 여부	관련기술 및 제품	항소심판결
103	Aristocrat Technologies Australia PTY Ltd. v. International Game Tech.	2008-09-22	DCT	CA	일반	게임기	전부파기, 환송 판결
104	Ritchie v. Vast Resources, Inc.	2009-04-24	DCT	FL	병합	성 보조기구	전부파기
105	Helmsderfer v. Bobrick Washroom Equipment	2008-06-04	DCT	OH	일반	기저기 교체 기구	전부인용
106	Sundance, Inc. v. Demonte Fabricating, Ltd.	2008-12-24	DCT	MI	병합	덮개 시스템	전부파기

제2절 기계분야 사건 분석

No. 1 Solomon Tech. v. International Trade Commission

1. 사건 서지사항

원 고	SOLOMON TECHNOLOGIES, INC. (항소인)
원고대리인	Kenneth L. Stein, Jenner & Block LLP of New York (New York)
피 고	INTERNATIONAL TRADE COMMISSION (피항소인) TOYOTA MOTOR CORPORATION, TOYOTA MOTOR SALES, U.S.A., INC., TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING NORTH AMERICA, INC., TOYOTA MOTOR MANUFACTURING KENTUCKY, INC. (소송참가인)
피고대리인	Clint A. Gerdine, Attorney, Office of the General Counsel, United States International Trade Commission (Washington, DC) Donald R. Dunner, Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, L.L.P.
항소심 사건번호	2007-1391 (일반) (판결일자 : 2008-05-07)
항소심 판결내용	전부인용 AFFIRMED
항소심 판사	BRYSON
원심사건번호	Investigation No. 337-TA-561 (제소일자 : 2006-02-13)
원심법원	the United States International Trade Commission(ITC) (ITC) (ITC)
관련특허	U.S. Patent No. 5,067,932
관련법령	35 U.S.C. § 271
기술분야 및 제품	하이브리드 자동차, 전력공급장치, 동력전달장치

2. 사건배경

본 사건은 Solomon Technologies, Inc.(이하, Solomon) 가 Toyota Motor Corporation(이하, Toyota) 및 그 계열사를 상대로 미국 국제무역위원회(International Trade Commission, 이하, ITC)에 소장을 제출한 사건이다. Solomon 사는 Toyota 사의 하이브리드 자동차를 수입 판매행위의 책임을 물어 자사의 미국특허 5,067,932호 (이하, ‘932 특허) 의 침해를 주장하였다. (section 337 of the Tariff Act of 1930, 19 U.S.C. § 1337(a)(1)(B))

수사진행후 ITC 주재 행정판사(ALJ)는 Section 337 위반사항을 발견할 수 없다며 다음과 같이 판단하였다. (1) 고소된 장치는 ‘932 특허를 침해하지 않았으며, (2) ‘932 특허는 실시가능성 요건(Enablement)의 흠결로 무효이며, (3) 국내 산업 요건이 충족되지 않았다고 판단하였다.

ITC는 주재 행정판사의 일차 결정을 부분적으로 검토하였으며, 법령상의 국내 산업 요건 판단에 관한 경제적 상충에 관한 주재 행정판사 수사결과에 대하여 어떠한 견해도 나타내지 않았다. 따라서, 특허권 침해, 특허권 유효성, 국내 산업 요구사항에 관한 기술적 상충에 있어서 주재 행정판사의 일차 결정은 ITC의 최종적인 견해가 되었다. 결과적으로 ITC는 337항 위반에 관한 어떠한 점도 발견할 수 없어 수사를 종료하였으며, Toyota 제품의 수입 금지 명령을 내지않았다. 항소법원은 비침해 결정에 근거하여 ITC의 최종 결정을 인용하였다.

‘932 특허는 두 개의 전력 공급 장치를 갖는 자동차 및 변속장치를 포함한다. 해당 특허는 바람직한 회전 속도상에서 최대 속력을 출력할 수 있는 “이상적인 무한 속도 장치(an ideal infinite speed device)” 에 관한 발명이다.

항소심에서 문제가 되고 있는 청구항은 제7항으로서, 다음과 같다.

A combination motor and transmission device, comprising first power input means for receiving a first input of electrical power, second power input means for receiving a second input of electrical power, and power conversion means for converting said electrical power of said first and second inputs for output, said power conversion means including a mechanical power transmission unit, said transmission unit having two inputs for respectively receiving mechanical power corresponding to said

first and second power inputs provided to said first and second power input means and an output for outputting the converted power as rotational mechanical power, wherein the rotational speed of said output is continuously variable, sand [sic] said power conversion means includes, for each of said first and second power inputs, a respective integral combination of a respective electric motor element and an element of said transmission unit, each said integral combination involving one of said two respective elements thereof being at least to a large extent t [sic] within an envelope containing the other, whereby a compact structure is provided for each said integral combination, and said two integral combinations are located closely adjacent each other.

3. 원심법원의 판단

Solomon 사는 소장에서 네 종류의 Toyota의 하이브리드 자동차가 청구항 7항을 침해하고 있는 것으로서, 트랜스엑슬(transaxle) 구조를 취하고 있는 것으로 주장하였다. (전치기관, 전문 자동차에서 변속장치와 구동축이 일체가 된 것)

문제가 된 모델은 Toyota Prius, Toyota Highlander HV, Toyota Camry HV, Lexus RX 400h 이다. Toyota Prius는 평면상의 기어 캐리어가 내연기관 엔진에 의해서 구동되는 평면 기어 세트와 함께 두 개의 전기 모터 발전기를 연결하는 트랜스엑슬(transaxle) 구조를 사용한다. Toyota Highlander HV, Toyota Camry HV, Lexus RX 400h 는 추가되는 평면상의 기어 세트를 보유하는 유사한 시스템이다.

심리과정에서 주재 행정판사는 “continuously variable,” “integral combination,” 및 “within an envelope” 청구항 용어에 대한 해석을 내렸다. 이에 근거하여 주재 행정판사는 Toyota의 하이브리드 자동차가 청구항 7항을 침해하지 않는 것으로 결론내렸으며, 판사는 Toyota 사 하이브리드 자동차의 트랜스엑슬(transaxle)은 ‘932 특허의 명세서에서 개시하고 있는 “전력 변환 수단(power conversion means)” 구조와 동일하거나 기술적 등가물을 가지고 있지 않다고 밝혔다. 최종적으로, “continuously variable” 용어 해석에 있어서 판사는 ‘932 특허의 청구항 7항이 실시 불가능하며, Solomon 사는 법령상의 자국 산업 요건과의 기술적 상충을 충족하지 않는다고 판단했다.

비침해라는 위원회의 결정과 관련하여, Solomon 사는 주재 행정판사의 청구범위 용어 및 권리 범위의 해석에 대하여 의문을 제기하였지만, Solomon 사는 주재 행정판사의 청구범위 해석과 관련하여, Toyota 사의 하이브리드 자동차의 트랜스엑슬(transaxle)이 청구항 7항을 침해하지 않았음을 인정하였다. “전력 변환 수단(power conversion means)” 한정에 관하여, Solomon 사는 주재 행정판사가 Toyota 사의 하이브리드 자동차의 트랜스엑슬(transaxle)이 ‘932 특허에 개시된 구조와 등가물인 전력 변환 수단을 사용하는지 여부를 결정하기 위하여 과도하게 구성요소

대비 방법(element-by-element analysis)을 적용했다고 주장하였다. 항소법원은 지정된 한정과 관련하여 주재 행정판사를 결정을 대부분 인용하였다. 항소법원이 행정판사와 다른 견해를 보이는 부분은 “continuously variable” 한정에 관한 부분이다.

청구항 7항의 “각각의 전기 모터 요소 및 동력전달 단위요소의 전체조합 (integral combination of a respective electric motor element and an element of said transmission unit)” 기재에 대하여, 판사는 다음과 같이 해석하였다.

An electric motor element and a transmission unit element rigidly and directly attached without the presence of shafts, bearings or other components between the electric motor element and the transmission unit element, supportable by a single bearing.

4. 항소법원의 판단

최종적으로 주재 행정판사는 Toyota 사의 트랜스액슬은 연속적으로 가변(continuously variable)하는 회전 출력 속도를 제공하지 않는다고 판단하였다. 동시에 작동하는 모터 및 동력전달 요소가 구동하는 바퀴의 회전 속도를 변동시킬 수 있는 방법은 두 가지이다. 첫 번째, 바퀴의 회전 속도는 단순히 모터의 속도를 증가시킴으로써 증가시키는 것이 가능하다. 이러한 방법으로 속도를 증가시키는 방법은 어떠한 형태의 동력전달 요소나 기어 감소를 필요로 하지 않는다. 바퀴의 회전 출력은 단지 모터의 속도에 일치하여 구동하는 것이다. 두 번째, 모터와 동력전달 요소가 기어를 변속함으로써 바퀴의 속도를 변동시킬 수 있다. 동력전달 요소는 저속 또는 고속으로 기어를 변속함으로써 출력 속도를 증감할 수 있다. 대부분의 동력전달요소는 한정된 수의 기어를 제공한다. 따라서 이러한 동력전달요소는 모터가 작동하는 특정의 속도에서 출력 속도 및 토크를 변동시키기 위하여 한정된 수의 기어비를 제공한다.

연속 가변 장치는 기존의 동력 전달장치와 비교하여 무한정의 기어비를 제공함으로써 이점을 제공한다. 이는 특정의 모터 속도에서 연속적으로 기어를 변속함으로써 바퀴가 연속적인 범위에서 다른 회전 속도를 낼 수 있도록 한다.

Solomon 사는 Toyota 사의 하이브리드 자동차의 트랜스액슬(transaxle)이 해당 한정을 만족하지 않는 것을 시인하였다. Solomon 사는 특허권자가 모터 및 동력전달 요소 사이에 샤프트, 베어링 기타 구성요소를 갖는 장치 및 모터 및 동력전달요소 전체조합을 지지하는 하나 이상의 베어링을 사용한 장치에 대하여 권리를 포기하지 않았다고 주장하였다. 항소법원은 Solomon 사의 샤프트를 구비한 장치의 권리 포기와 관련한 주장을 받아들이지 않았다. Solomon 사는 발명에 “전체 조합(integral combination)”이라는 구성을 넣기 위하여 두 가지 측면에서 청구항을 보정하였다고 주장하였다. 청구항 1에서는 모터 및 동력전달요소 사이에 어느 샤프트 및 베어링도 존재하지 않는 것으로 보정하였으며, 청구항 7에서는 모터 및 동력전달요소가 최소 다른 쪽을 포함하는 인벨롭(envelope) 내에 존재하는 것으로 보정하였다. Solomon 사는 청구항 7항의

보정은 선행기술과의 관계에서 청구항 1항과의 차별성 구비를 위한 작업이었다고 주장했다. 따라서, 출원경과에 근거하여 Solomon 사는 청구항 1항의 “no shaft” 라는 요구한정은 “전체 조합(integral combination)” 으로 해석되어 질 수 없다고 주장하였다.

항소법원은 양 당사자가 제출한 “continuously variable” 한정에 대한 청구범위 해석을 모두 받아들이지 않기 때문에, 청구항 7항의 실시가능 요건에 대하여 언급하지 않았다. 그럼에도 ITC의 최종 결정은 특허 무효성 판단에 대한 언급없이도 비침해 결정에 근거하여 인용되었다.

5. History Map

(1) 미국 국제무역위원회(ITC) (2006-02-13)

위반사항 발견없음(비침해)

(2) 연방순회항소법원(CAFC) (2008-05-07)

전부인용

6. 인용사건

Sinorgchem Co., Shandong v. Int'l Trade Comm'n, 511 F.3d 1132, 1141 (Fed. Cir. 2007)

Cardinal Chem. Co. v. Morton Int'l, Inc., 508 U.S. 83, 96 (1993)

Lacks Indus., Inc. v. McKechnie Vehicle Components USA, Inc., 322 F.3d 1335, 1346 (Fed. Cir. 2003)

Hill-Rom Co. v. Kinetic Concepts, Inc., 209 F.3d 1337, 1344 (Fed. Cir. 2000)

No. 2 Burandt v. Director, USPTO

1. 사건 서지사항

원 고	CORLISS O. BURANDT (원고-항소인)
원고대리인	Scott F. Yarnell, Hunton & Williams LLP (McLean, Virginia)
피 고	Jon W. Dudas, DIRECTOR, UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE (피고-피항소인)
피고대리인	Mary L. Kelly, Associate Solicitor, Office of the Solicitor, United States Patent and Trademark Office (Arlington, Virginia)
항소심 사건번호	2007-1504 (일반) (판결일자 : 2008-06-10)
항소심 판결내용	전부인용 AFFIRMED
항소심 판사	LOURIE
원심사건번호	06-CV-1141 (제소일자 : 2006-10-10)
원심법원	the United States District Court for the Eastern District of Virginia (VA) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 4,961,406
관련법령	35 U.S.C. § 41(b)
기술분야 및 제품	내연기관 엔진
관련쟁점	특허권회복 / /

2. 사건배경

본 사건은 Corliss O. Burandt (이하, Burandt)의 특허권 회복 신청에 대하여 미국특허청의 기각결정을 인용한 Virginia 동부지방법원의 약식판결에 대하여 항소제기한 사건이다. 미국특허청의 특허권 회복 신청에 대한 기각결정을 유지한 지방법원의 판단에 오류가 없다고 판단한 바, 항소법원은 지방법원의 판결을 인용하였다.

1980년 Burandt는 내연기관 엔진에 관한 설계를 완성하고, 이듬해인 1981년 Burandt는 Investment Rarities Inc.(이하, IRI)와 해당 발명의 출원에 관한 계약을 체결하였다. 본 계약에는 IRI 사의 보상 의무, 특허출원 및 특허에 대한 권리에 대한 IRI 사으로의 귀속을 규정하는 것이었다. IRI 사의 보상으로서 특허로부터 발생하는 이익의 일정 부분에 대한 권리가 Burandt 에게 인정되었으며, IRI 사가 보상을 중지하는 경우 IRI 사로부터 특허권을 환수할 수 있는 권리가 인정되었다.

1998년 4월 7일 Burandt는 미국특허 4,961,406호(이하, '406 특허')의 출원서를 제출하였으며, 해당 출원에 Burandt는 발명자로서, IRI 사는 출원인으로 기재되었다. '406 특허는 다양한 엔진 속도에서 엔진 성능을 최적화하기 위하여 공기-연료 혼합물의 연소 속도와 관련한 밸브의 크기 및 타이밍에 관여하는 방법 및 장치에 관한 것이다. 계약에 의해 IRI 사는 '406 특허의 특허권자로서 법적인 권리와 의무를 가지고 있었다.

IRI 사는 특허권자로서 특허존속기간 동안 3번에 걸쳐 등록유지비를 지불해야 하는 의무가 있었다. 첫번째 등록유지비는 1994년 4월 9일까지 납부해야 했으며, 법령에 의해 별도의 과금없이 6개월의 유예기간이 인정되었다. IRI 사는 유예기간 종료시점까지 등록유지비를 납부하지 않았으며, 해당 특허는 1994년 10월 9일자로 소멸되었다.

Burandt는 특허권 소멸 7년후인 2001년 12월에 '406 특허의 소멸사실을 알았으며, 이 시기는 Honda 사의 가변 밸브 엔진 도입 사실이 기사화된 시기이다. Burandt는 해당 기사를 접하고 '406 특허에 대하여 미국특허청에 문의하였다. 특허권의 만료 소멸을 안 후, Burandt는 특허권의 회복을 위하여 법률, 언론, 의회, 자동차 제조업체 등을 돌아다니며 재정적 법률적 지원을 요청하였다.

3. 원심법원의 판단

2005년 10월 13일 Burandt는 대리인을 통하여 불가항력으로 인하여 지연된 등록유지비 납부에 관한 탄원서를 미국특허청에 제출하였다. 미국특허청은 2005년 10월 31일자로 해당 탄원을 기각하였다. 이후 재심사를 위한 신청 및 수차례에 걸친 탄원서의 제출 또한 모두 기각된다.

Burandt는 Virginia 동부지방법원에 the Administrative Procedure Act(이하, APA)에 의거 소를 제기한다. 미국특허청이 내린 특허권 회복 신청에 대한 기각결정은 자의적이며 재판권 남용에 해당한다는 주장이다. 지방법원은 2007년 7월 12일 미국특허청의 기각결정에는 오류가 없음을 확인하는 판결을 하였다. [Burandt v. Dudas, 496 F. Supp. 2d 643 (E.D. Va. 2007)]

지방법원은 IRI 사가 등록유지비 납부의 의무를 지는 당사자이며, IRI 사가 등록유지비를 납부하는데 주의의무를 다했다는 사실을 Burandt가 증명하지 못하였다고 판단한 것이다.

Burandt는 특허권의 소유와 관련하여 IRI 사와 동등한 관계를 가지고 있으며, 불가항력 여부를 판단함에 Burandt의 주의의무 여부도 고려되어야 한다고 주장하였지만, 이는 받아들여지지 않고 해당 신청은 기각된다.

4. 항소법원의 판단

항소심에서 Burandt는 지방법원은 불가항력에 의한 등록유지비 불납에 관한 미국특허청의 결정을 검토함에 오류가 있었다는 점을 주장하였다. 불가항력의 사유를 고려함에 있어, 법적 권리자인 IRI 사의 주변상황과 함께 실질적 공동 권리자라 할 수 있는 Burandt의 상황도 동시에 고려할 사항이라는 것이다.

미국특허청 기록에 특허권자로 등재되어 있는 권리자는 단지 IRI 사라는 것은 변동될 수 없는 사실이지만, 불가항력 여부를 고려함에 Burandt의 주변상황을 고려하더라도, Burandt는 불가항력 요건을 만족시키기에 충분한 주의의무를 다하였다고 주장하였다.

항소법원은 특허권 회복 신청에 대한 불가항력 여부를 결정함에는, 등록유지비 납부의 의무를 지는 당사자가 통상의 사리분별력을 가지는 사람으로서의 주의의무를 다하였는지 여부가 문제된다고 밝혔다. 특허권의 회복을 신청하는 자는 적시에 납부되었어야 할 등록유지비 확인에 대한 주의의무를 다하였음에도 불가항력으로 인하여 특허유지비가 불납되었음을 주장 증명해야 하며, 이러한 불납사실을 통지받거나 알게된 후 즉시 해당 신청을 해야 한다.

특허권 등록유지비를 납부해야 하는 법률상의 책임을 지는 자는 법률상의 권리자인 IRI 사이다. 사건기록은 IRI 사가 등록유지비 납부에 대한 주의의무를 다하지 않았음을 증명하고 있으며, 오히려 IRI 사는 의도적으로 문제가 되는 특허를 소멸하도록 방치한 사실이 인정된다고 밝혔다.

해당 특허권에 대한 법률적 권리와 의무를 갖는 특허권자는 IRI 사이며, 미국특허청은 등록원부에 기재된 사실만을 신뢰할 수 밖에 없다는 것이다. 항소법원은 '406 특허 회복신청에 대한 미국특허청의 결정은 자의적 판단에 해당하지 않으며 재판권 남용에도 해당하지 않음을 확인하며, 원심을 인용하였다.

5. History Map

(1) Virginia 동부지방법원 (2006-10-10)

특허권 회복 신청 기각결정 유지 (약식판결)

(2) 연방순회항소법원(CAFC) (2008-06-10)

원심인용

6. 인용사건

Ray v. Lehman, 55 F.3d 606 (Fed. Cir. 1995)

Rodime PLC v. Seagate Tech., Inc., 174 F.3d 1294, 1301 (Fed. Cir. 1999)

Star Fruits v. United States, 393 F.3d 1277, 1281 (Fed. Cir. 2005)

Ray v. Lehman, 55 F.3d 606 (Fed. Cir. 1995)

No. 3 Minks v. Polaris Industries

1. 사건 서지사항

원 고	FLOYD M. MINKS (원고-항소인)
원고대리인	Christopher T. Hill, Scarborough, Hill & Rugh (Orlando, Florida)
피 고	POLARIS INDUSTRIES, INC. (피고-부대항소인)
피고대리인	Kenneth C. Bass, III, Sterne, Kessler, Goldstein & Fox P.L.L.C. (Washington, DC)
항소심 사건번호	2007-1490 (일반) (판결일자 : 2008-10-17)
항소심 판결내용	일부인용, 일부파기, 환송판결 AFFIRMED-IN-PART, VACATED-AND-REMANDED-IN-PART
항소심 판사	GAJARSA
원심사건번호	05-CV-1894 (제소일자 : 2005-12-22)
원심법원	the United States District Court for the Middle District of Florida (FL) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 4,664,080
관련법령	35 U.S.C. § 112 35 U.S.C. § 284 35 U.S.C. § 285
기술분야 및 제품	엔진, 내연기관
관련쟁점	손해배상 / /

2. 사건배경

본 사건에서 Florida 지방법원은 피고인 Polaris Industries (이하, Polaris)가 고의로 미국 특허 4,664,080호 (이하, '080 특허)를 침해하였다고 최종판결하였다. 배심원 심리후 지방법원은 손해배상액을 1,294,620.91 달러에서 55,809.60달러로 삭감하였으며, 변호사 선임비용과 관련해서도 청구액의 절반인 17,316.50 달러의 판결을 하였다. 원고인 Floyd M. Minks (이하, Minks) 사는 이러한 법원에 손해배상액 및 선임비용 감액에 항소제기 한 것이다. Minks 사는 Polaris 사가 침해경고장을 실질적으로 수령한 날을 판단하는데 있어서 배심원은 오류를 범하였다고 주장하였다. Polaris 사는 지방법원의 비침해 주장과 관련되는 JMOL 신청 기각결정 및 고의성 판단에 대하여 부대항소하였다.

'080 특허는 내연기관 엔진에 있어서 전자 속도조절 시스템에 관한 것이다. 특허 사륜오토바이(all-terrain vehicle, 이하, ATV)가 후진하는 경우 속도를 제어하기 위한 회로를 제공한다. 후진속도 조절기 회로는 ATV가 후진기어로 변속할 때 작용하며, 이는 회로가 후진조명에 사용되는 직류 전압을 센싱함으로써 이루어진다. 엔진이 영구자석 형태의 교류발전기와 연결되는 경우, 교류 전류 출력은 엔진의 속도를 선형적으로 증가시킨다. 따라서, 일단 회로가 활성화되면, 교류발전기의 전압출력을 센싱하게 된다. 교류발전기의 교류 전압 출력이 일정한 값을 넘어서게 되면, 회로는 엔진의 점화를 늦추는 제어 시그널을 만들게 된다.

청구항 2항은 35 U.S.C. § 112 규정에 의해서 해석가능한 기능식 청구항 기재를 하고 있으며, 도면 2는 '080 특허에서 청구항 2항에 대응하여 구조를 개시하고 있는 유일한 부분이다.

Minks 는 Minks 사의 대표이사로서, '080 특허의 발명자이다. Minks 는 사륜오토바이를 포함하여 다양한 자동차에 사용되는 전자부품을 설계한 엔지니어이기도 하다. Polaris 사는 사륜오토바이 제조업자로서 1970년부터 Minks 사로부터 전자부품을 구매하여왔다. 1996년 Polaris 사는 Minks 사와 '080 특허 문제 및 타사를 통한 후진속도 조절기 구매 문제에 대하여 논의하였다. 이 무렵 Polaris 사는 사륜오토바이에 새로운 속도계를 장착하기 시작하였으며, 여기에는 후진속도 조절기가 통합되어 있었다. Polaris 사는 통합된 후진속도 조절기는 센싱 메커니즘에 있어서 Minks 사의 것과 다르다는 것을 설명하였다. Minks 사는 Polaris 사의 제품을 구매하여 조사에 들어갔으며, Polaris 사의 설명과는 달리 Minks 사의 제품과 마찬가지로 엔진 속도를 센싱하는 것이었다. 2004년 11월 23일 Minks 사는 이러한 내용을 포함하는 경고장을 발송하였다.

3. 원심법원의 판단

2005년 12월 22일 Minks 사는 '080 특허의 청구항 2항의 침해를 주장하며 Polaris 사를 상대로 소를 제기하였다. 배심원은 2004년 11월 23일 Polaris 사는 실질적으로 침해사실에 관한 경고를 받았으며, 이후 '080 특허를 의도적으로 침해하였다고 판단하였다. 또한, 1,294,620.91 달러의 배상판결을 하였다. 이후 지방법원은 Polaris 사의 배상액 감액 신청을 받아들여 27,904.80 달러로 감액하였다.

이러한 배상액상의 감액 판단에 있어서 지방법원은 Minks 사를 상대로 새로운 심리를 진행하

지 않았다. 지방법원은 침해의 고의성 판단과 관련하여 배상액을 감액 판단액의 2배에 해당하는 55,809.60 달러로 변경하였다. 배상액 판결에 추가하여 지방법원은 변호사 선임비용에 관하여 117,316.50 달러의 판결을 하였다.

4. 항소법원의 판단

항소법원은 지방법원이 Minks 사에 대하여 새로운 심리절차를 진행하지 않고 손해배상액을 감액한 바, Minks 사는 배상액 감액에 대한 새로운 심리를 받을 자격이 있음을 밝혔다. 하지만, 변호사 선임비용에 관한 판결은 인용하였다. 침해여부와 관련한 배심원의 판단은 실질적 증거에 의해서 뒷받침되고 있다고 판단하여, Polaris 사의 JMOL 신청 기각결정은 정당하다고 밝혔다. 또한, 고의성 여부의 판단에 있어서도 배심원은 오류를 범하지 않았다고 밝혔다.

항소법원은 손해액 산정 문제와 관련하여 지방법원이 피고의 손해액 감액 신청을 받아들이는 대신에, 원고인 Minks 사에게 심리재개의 기회를 부여했어야 하는지의 문제를 판단하였다. 본 사건에서 배심원은 Minks 사를 상대로 로열티 보상액으로서 1 백만달러 이상의 배상판결을 하였으나, 지방법원은 Polaris 사의 배상액 감액 신청을 받아들이면서, Minks 사에 새로운 심리를 받을 기회를 제공하지 않고 3만 달러이하로 배상액을 감액하였다.

35 U.S.C. § 284 규정에 의거, 특허권자인 Minks 사는 로열티 상당액 침해 보상을 받을 자격을 갖는다. 합리적 로열티의 산정은 기존의 확립된 로열티 액수를 적용할 수도 있으며, 이러한 것이 존재하지 않는 경우에는 협상절차를 가정하여 로열티를 결정한다. 항소법원은 배상액 결정과 관련하여 Minks 사가 제출한 증거가 존재함에도 이를 배척하고 절차를 진행한 점 등을 고려하여 지방법원의 감액결정을 파기하여 사건을 환송하였다.

5. History Map

(1) Florida 지방법원(2005-12-22)

청구인용

(2) 연방순회항소법원(CAFC) (2008-10-17)

일부인용, 일부파기, 일부환송

6. 인용사건

In re Seagate Technology, LLC, 174 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2007) (en banc)

Micro Chem., Inc. v. Lextron, Inc., 317 F.3d 1387, 1394 (Fed. Cir. 2003)

Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., 56 F.3d 1538, 1554 (Fed. Cir. 1995)

Hanson v. Alpine Valley Ski Area, Inc., 718 F.2d 1075, 1078 (Fed. Cir. 1983)

Maxwell v. J. Baker, Inc., 86 F.3d 1098, 1109 - 10 (Fed. Cir. 1996)

Tronzo v. Biomet, Inc., 156 F.3d 1154 (Fed. Cir. 1998)

No. 4 Nartron Corp. v. Schukra U.S.A., Inc.

1. 사건 서지사항

원 고	NARTRON CORPORATION (원고-항소인)
원고대리인	Frank A. Angileri, Brooks Kushman, P.C. (Southfield, Michigan)
피 고	SCHUKRA U.S.A., INCORPORATED (피고) BORG INDAK, INC. (피고-피항소인)
피고대리인	Jeffrey A. Sadowski, Howard & Howard Attorneys, P.C. (Bloomfield Hills, Michigan)
항소심 사건번호	2008-1363 (일반) (판결일자 : 2009-03-05)
항소심 판결내용	전부파기 REVERSED
항소심 판사	LOURIE
원심사건번호	06-CV-10683 (제소일자 : 2006-02-16)
원심법원	the United States District Court for the Eastern District of Michigan (MI) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 6,049,748
관련법령	35 U.S.C. § 271
기술분야 및 제품	자동차 시트
관련쟁점	공동발명 / /

2. 사건배경

본 사건은 Nartron Corporation (이하, Nartron) 가 Michigan 동부지방법원의 판결에 항소제기한 사건으로서, Michigan 동부지방법원은 Nartron 사가 미국특허 6,049,748호 (이하, '748호)에 대하여 공동발명자로서 소송에 관여하지 못하였기 때문에 특허침해 청구를 기각하는

약식판결을 하였다. 공동발명자로 주장된 Joseph Benson 은 ‘748 특허의 청구항 11항 발명에 대한 중대한 공헌이 인정되지 않아 공동발명자로 인정할 수 없으므로, 항소법원은 약식판결을 파기하고 사건을 환송하였다.

Schukra U.S.A., Incorporated (이하, Schukra) 는 자동차 시트에 사용되는 허리 지지 시스템 공급업자이다. 1996년 Schukra 사는 Nartron 사와의 계약을 통하여 기존의 자동차 시트에 마사지 기능을 추가하는 제어시스템을 설계하도록 하였다. Nartron 사는 이러한 시스템을 개발하여 자동차 시트 제어 시스템에 관한 특허출원을 하였으며, 이는 ‘748 특허로서 등록되었다. Borg Indak, Incorporated (이하, Borg Indak) 은 Schukra 사에 전자 부품을 공급하는 업체이다. 2006년 Nartron 사는 Borg Indak 사를 상대로 ‘748 특허의 청구항 1항 및 7항에 대하여 기여침해가 발생하였다고 소를 제기하였다. Borg Indak 사는 Schukra 사의 피고용인인 Benson 이 ‘748 특허의 청구항 11항의 공동발명자로서, 그가 본 소송에 관여해야 한다고 주장하며, 청구기각의 판결을 구하였다.

Schukra 사 및 Benson 은 이러한 소송 관여 주장에 동의하지 않았으며, 소송에 참여하지도 않았다. 청구항 11항은 종속항으로서, 차례로 청구항 6항, 청구항 5항, 청구항 1항을 인용하고 있었다. 청구항 1항, 5항, 6항 및 11항은 다음과 같다.

1. A seat control module for introducing massage to a seat control with an adjustable lumbar support, and control actuators, the control module comprising:

a modular housing including in-line connectors for coupling said module to a seat control harness connector;

an intercept interface for receiving inputs from said control actuators;

a driver for repeatedly adjusting said lumbar support position through a predetermined range of movement in response to one of said control actuators; and

a transparency simulator for maintaining full function of said seat control and removing indications of repeatedly adjusting said lumbar support position.

5. The invention as defined in claim 1 wherein said transparency simulator comprises time-based response to manipulation of said control actuators.

6. The invention as defined in claim 5 wherein said transparency simulator generates a first output in response to a manipulation of a said control actuator for a period of time less than a first predetermined period, and generating a second output in response to a manipulation of said control actuator for a period equal to or greater than said first predetermined time period.

11. The invention as defined in claim 6 wherein said lumbar support adjustor includes an extender.

3. 원심법원의 판단

Benson 이 공동발명 한 것으로 주장되고 있는 청구항 11항의 중요 구성 한정은 허리 지지 조정기에 사용되는 신장기(extender)이다. 명세서에서는 유일하게 신장기에 관한 다음의 설명을 포함하고 있다.

“A second motor 28 controls a lumbar support extender 30 and it governs the degree to which the lumbar support extends outwardly from the seat back toward a spinal curvature of an occupant. Both mechanisms 26 and 30 affect the position of the lumbar

support 32 of the seat mechanism 16.”

도면은 단순히 신장기(30)을 제어 시스템 회로 다이어그램에서 박스 형태로 표시하고 있다. ‘748 특허에 표시되어 있는 발명자는 Nartron 사의 모든 피고용인으로서 해당 제어 시스템을 개발에 참여한 사람들이다. Nartron 사가 기존 자동차 시트에서 작용하는 제어 모듈을 발명하는데 관여하였기 때문에, 해당 발명자들은 청구항 11항의 신장기를 포함하는 허리 지지 조정기를 발명하지 않았음을 시인하였다. 오히려 기존의 자동차 시트에는 이미 허리 지지 조정기에 사용되는 신장기가 존재하고 있었다. Benson 은 Nartron 사에 허리 지지 조정기에 있어 신장기에 관한 아이디어를 제공했다고 주장하였다.

2008년 3월 지방법원은 Borg Indak 사의 약식판결을 인용하였다. Benson 이 청구항 11항의 신장기 구성요소에 관한 발명을 창안하였기 때문에 ‘748 특허의 공동발명자에 해당한다는 판단이다. Benson 은 공동발명자로서 원고의 지위로서 특허 침해 소송에 원고로서 관여할 수 있는 자격을 갖는다는 것이다. 지방법원은 Nartron 사의 주장과는 반대로 ‘748 특허가 전적으로 제어 모듈 및 소프트웨어에 기초하고 있지 않으며, 전체 발명에서 기계적인 신장기의 기여 부분이 질적인 측면에서 적은 것이 아니라고 판단하였다. Benson 은 자신이 신장기로 작동하는 허리 지지 프레임 및 바스킷 개발에 관여하였다는 증거를 제공하였다. 지방법원은 필수적 원고가 소송에 관여하지 않았다는 이유로 사건을 기각하였다.

4. 항소법원의 판단

항소심에서 Nartron 사는 청구항 11항에서 인용하고 있는 허리 지지 조정기에 사용되는 신장기(extender)는 이미 선행기술에 존재하는 기술로서 공동발명의 대상이 될 수 없다고 주장하였다. Nartron 사는 청구항 1항의 전제부에는 “조정가능한 허리 지지부(an adjustable lumbar support)” 기재를 포함하고 있어 허리 지지 조정기가 이미 공지되어 있는 기술에 해당함이 명백

하다고 주장하였다.

청구된 발명의 핵심은 제어부에 해당하며, Benson 은 이러한 제어부의 창작에 조금도 관여하지 않았다고 주장하였다. 청구항 11항의 한 구성요소인 신장기에 초점을 맞추어 판단한 것은 잘못이며, 전체 발명을 대상으로 하여 공동발명 여부를 결정해야 한다고 주장하였다. 항소법원은 Benson 이 청구항 11항에서 인용하고 있는 발명의 완성에 대한 공헌은 중요하지 않은 것으로, 이러한 것만으로는 공동발명자로서의 지위를 유지할 수 없다고 밝혔다.

항소법원은 판례 인용을 통하여, 발명자에게 잘 알려진 원리를 제공하거나, 발명 전체로서 구성의 조합에 관한 확고한 아이디어 없이 단순히 현재 기술의 상태만을 설명한 자는 공동 발명자의 지위를 가질 수 없다고 밝혔다. 또한, 청구항 11항의 발명 전체 구성, 명세서, '748 특허의 청구항들은 주로 차량 좌석의 구조에 초점을 둔 것이 아니라, 차량 시트를 작동하는 제어 모듈의 구조 및 기능에 초점을 두고 있다고 밝혔다. 명세서 전체를 통하여 신장기는 한 번의 언급만을 보인다는 것이다. 따라서, 항소법원은 Benson 의 공동발명자로서의 지위를 부정하여, 관련한 지방법원의 판결을 파기하고 사건을 환송하였다.

5. History Map

(1) Michigan 동부지방법원(2006-02-16)

청구기각

(2) 연방순회항소법원(CAFC)(2009-03-05)

전부파기

6. 인용사건

Netscape Commc'ns Corp. v. Konrad, 295 F.3d 1315, 1319 (Fed. Cir. 2002)

Ethicon, Inc. v. U.S. Surgical Corp., 135 F.3d 1456, 1460 (Fed. Cir. 1998)

Hess v. Advanced Cardiovascular Sys., Inc., 106 F.3d 976, 980 (Fed. Cir. 1997)

Eli Lilly & Co. v. Aradigm Corp., 376 F.3d 1352, 1358 (Fed. Cir. 2004)

No. 5 The Campbell Pet Co. v. Miale

1. 사건 서지사항

원 고	THE CAMPBELL PET COMPANY (원고-항소인)
원고대리인	Kurt M. Rylander, Rylander & Associates PC (Vancouver, Washington)
피 고	THERESA MIALE and TY-LIFT ENTERPRISES (피고-피항소인)
피고대리인	F.T. Alexandra Mahaney, Wilson Sonsini Goodrich & Rosati (San Diego, California)
항소심 사건번호	2008-1109 (일반) (판결일자 : 2008-09-18)
항소심 판결내용	전부파기, 환송판결 REVERSED AND REMANDED
항소심 판사	BRYSON
원심사건번호	07-CV-5375 (제소일자 : 2007-07-25)
원심법원	the United States District Court for the Western District of Washington (WA) (DCT)
관련특허	-
관련법령	-
기술분야 및 제품	운반 들것
관련쟁점	인적 관할권 / /

2. 사건배경

본 사건은 인적 재판권에 관한 것으로서, 피고인 특허권자가 Washington 주에 존재한다는 사실 및 해당 지역에서의 특허권 행사와 관련된 활동이 있었다는 사실을 통하여 지방법원이 인적 재판권을 행사할 수 있는지 여부가 쟁점이 되었다. 지방법원은 인적 재판권에 흠결이 있다고 판단하였지만, 항소법원은 이에 반대하여 해당 판결을 파기하였다.

인적 재판적과 관련한 원고인 Campbell Pet Company(이하, Campbell)의 주장은 다음과 같다. Campbell 사는 워싱턴 벤투버에 소재하며, 애완동물 약세서리 및 관련 제품을 제조하는 회사이다. 관련 제품에는 상처입은 동물을 운반하는데 사용되는 들것(folding stretchers)이 포함된다. 피고인 Ty-Lift Enterprises(이하, Ty-Lift)는 캘리포니아 소재 회사로서, 피고인 Theresa Miale 및 그의 어머니가 소유하고 있다. Ty-Lift 사는 동물용 들것인 Ty-Lift I 모델을 포함하여 들것을 제조 판매하는 회사이다.

Ms. Miale은 두 개의 특허를 소유하고 있는데, 미국특허 6,199,508호(이하, '508 특허) 및 미국특허 6,230,662호(이하, '662 특허)이다. Ty-Lift 사는 웹 사이트 운영을 통하여 제품을 홍보하고 판매하고 있으며, 오프라인 판매수단도 운영하고 있다. 1996년에서 2006년 사이에 Ty-Lift 사는 연간 평균 93,600 달러의 전체 판매를 기록하였으며, 해당 기간 12개의 동물용 들것 또는 테이블을 워싱턴주 거주자를 대상으로 판매하여, 13,851 달러의 수익을 올렸다.

2000년에서 2002년 사이에 Ty-Lift 사는 8개의 Ty-Lift I 모델을 워싱턴주 거주자를 대상으로 판매하여, 3,149달러의 수익을 올렸다. 2007년 7월 Ms. Miale 는 워싱턴 시애틀에서 열리는 3일간의 박람회에 참가하였으며, 여기에는 American College of Veterinary Internal Medicine의 후원을 받기도 하였다. 박람회 동안, Ms. Miale 은 제품을 시연하고 판매하였다. 원고인 Campbell 사 또한 박람회에 참가하여 제품을 홍보하였다. 양 당사자는 박람회 참가를 통하여 특허 침해 여부에 대한 의구심을 갖게 되었다.

박람회 종료후 Ty-Lift 사는 Campbell 사를 상대로 특허침해 사실을 통보하는 경고장을 발송하였으며, Campbell 사는 Washington 서부지방법원에 특허 비침해 및 특허무효의 확인을 구하는 소송을 제기하였다. 이에 대응하여 Ty-Lift 사는 인적 재판적의 흠결을 이유로 청구기각의 판결을 구하였다.

3. 원심법원의 판단

지방법원은 피고들에게 보통재판적이 존재하지 않는다고 판단함에 있어 오류가 없었다. 피고들에게 법정이 속한 주와 연속적이면서 체계적인 영업수행으로 인정할 만한 관련성을 가지지 않는다면, 피고들은 보통재판적이 존재하지 않는다고 판단하였다. 지방법원은 워싱턴주에서 8년의 기간동안 12개의 판매를 기록했다는 사실과 워싱턴 거주자를 상대로 매출을 기록하지 못한 2007년 박람회 참가만으로는 피고들에게 재판권을 행사할 기초가 존재하지 않는다고 판단하였다.

지방법원은 피고들은 워싱턴에 사무소 또는 대리점을 두고 있지 않으며, 조세와 관련하여 워싱턴과 전혀 관련성을 가지지 않는다고 지적하였다. 지방법원은 보통재판적이 존재하지 않더라도 주법이 특별규정에 의하여 재판을 허용하거나, 인적 재판적을 행사할 수 있을 정도로 사건 관련성이 인정되는 경우, 특별재판적을 인정할 수 있다고 언급하였다.

특별재판적과 관련하여 지방법원은 (1) 법정지 주의 long-arm statue 를 통하여 사안의 경우 절차를 진행할 수 있는지 여부와 (2) 인적 재판적의 주장이 절차 진행에 위배됨이 없는지에 대하여 판단하였다. 워싱턴 주의 long-arm statue 는 주 법원으로 하여금 주 내에서 영업행위를 수행하는 피고를 상대로 인적 재판권을 행사할 수 있도록 하고 있다. 워싱턴 주법에 의할때 영업 활동의 수행 여부는 적절한 절차 진행(due process)의 문제와 마찬가지로 광범위하게 간주되고 있다.

지방법원은 적절한 절차 진행(due process)의 문제와 관련하여, (1) 해당 주에 거주하지 않는 피고가 고의로 법정지 주에서 거래행위를 실시하였는지 여부, (2) 청구원인이 거래행위로 부터 발생했거나 연관성을 갖는지 여부, (3) 법정지 주에 재판권이 존재한다는 가정이 공정 및 정의 관념을 해하는지 여부를 판단하였다. 지방법원은 2007년 7월 박람회에서의 피고의 행위를 고려하여 특별재판적 인정을 위한 첫번째와 두번째 요건은 충족된다고 판단하였다. 하지만, 세번째 요건과 관련하여 공정 및 정의의 관념과 특허권 행사의 자유를 고려하여, 해당 요건은 충족되지 않았다고 판단하였다. 결론적으로 지방법원은 피고의 영업활동과 원고의 청구사이에는 어떠한 관련성도 존재하지 않는다고 판단하였다.

4. 항소법원의 판단

먼저 항소법원은 지방법원의 피고에 대한 일반 재판적에 관한 판단에 있어 오류가 존재하지 않음을 밝혔다. 하지만, 항소법원은 Campbell 사의 소장 및 진술은 피고를 상대로 하여 특별재판적을 구성하데 충분하다고 판단하였다. 따라서 항소법원은 소각하 판결을 파기하고, 사건을 지방법원으로 환송하였다.

항소법원은 적절한 절차진행을 위하여 법정지 주 법원의 재판권 인정의 타당성을 심리하였다. 이러한 심리는 피고들이 의도적으로 법정지 거주자를 대상으로 영업활동을 수행하였는지 여부와 그러한 영업활동으로부터 발생한 피해로 인하여 제소행위가 발생하였는지 여부에 대한 판단으로 집중되었다. 적절한 절차진행(due process) 을 위한 첫번째 및 두번째 요건 판단에서, 항소법원은 지방법원의 판단에 동의하였다. 항소법원은 사건기록을 통하여 피고가 박람회에서 Campbell 사에 단순히 특허침해의 통지를 한 것 이상의 행위를 하였음을 발견하였다. 피고들은 박람회 행사장에서 침해품을 제거해줄 것을 주장하였으며, 이를 통하여 Campbell 사 및 그 고객들은 특허권을 침해하고 있다고 주장하였다.

피고들은 자신들로 하여금 Washington 서부지방법원의 재판을 받도록 재판권을 인정하는 것은 공정과 정의의 관념을 위해하는 것이라고 주장하였다. 이는 피고들의 영업의 규모 및 사실 증명의 문제를 고려한 것이다. Campbell 사는 소기업 규모에 해당하는 규모이었으며, 원격지에서 특허 침해에 관한 재판을 진행하는 것은 Campbell 사에 큰 부담으로 작용하는 것이었다. 소장 및 진술서를 통한 Campbell 사의 주장은 지방법원이 피고들을 상대로 특별재판권을 행사하는데 충분한 기초를 제공하기 때문에 항소법원은 지방법원의 판결을 파기하고 환송하였다.

5. History Map

(1) Washington 서부지방법원 (2007-07-25)

청구기각

(2) 연방순회항소법원(CAFC) (2008-09-18)

전부파기 및 환송

6. 인용사건

Red Wing Shoe Co. v. Hockerson-Halberstadt, Inc., 148 F.3d 1355 (Fed. Cir. 1998)

Genetic Implant Systems, Inc. v. Core-Vent Corp., 123 F.3d 1455 (Fed. Cir. 1997)

Cybersell, Inc. v. Cybersell, Inc., 130 F.3d 414, 419-20 (9th Cir. 1997)

Trintec Industries, Inc. v. Pedre Promotional Products, Inc., 395 F.3d 1275 (Fed. Cir. 2005)

Beverly Hills Fan Co. v. Royal Sovereign Corp., 21 F.3d 1558, 1568 (Fed. Cir. 1994)

No. 6 The Procter and Gamble Co. v. Kraft Foods Global, Inc.

1. 사건 서지사항

원 고	THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (원고-항소인)
원고대리인	William C. Rooklidge, Howrey LLP (Irvine, California)
피 고	KRAFT FOODS GLOBAL, INC. (피고-피항소인)
피고대리인	Claude M. Stern, Quinn Emanuel Urquhart Oliver & Hedges, LLP (Redwood Shores, California)
항소심 사건번호	2008-1105 (일반) (판결일자 : 2008-12-05)
항소심 판결내용	전부파기, 환송판결
항소심 판사	VACATED AND REMANDED
원심사건번호	GAJARSA
원심법원	07-CV-4413 (제소일자 : 2007-08-27)
관련특허	the United States District Court for the Northern District of California (CA) (DCT)
관련법령	U.S. Patent No. 7,169,418
기술분야 및 제품	28 U.S.C. § 1292(a)(1), (c)(1)
관련쟁점	커피 용기
	가처분명령 / /

2. 사건배경

본 사건은 침해사건으로서, 항소심에서는 절차중지 및 가처분신청 기각결정의 적법성 여부가 쟁점이 되었다. 미국특허 7,169,418호(이하, '418 특허)에 대한 재심사절차에서 Kraft Foods Global, Inc. (이하, Kraft)가 청구한 절차 중지신청을 받아들였다. P&G 사는 이러한 소송절차 중지결정은 실질적으로 가처분신청 기각결정의 효과를 갖는다고 주장하였다.

우선, 항소법원이 중간판결에 대한 적법성 여부에 대한 판결권 존재 여부가 쟁점이며, 판결권

이 존재한다면 그러한 판단에 재판권 남용의 여지가 있는지 여부가 쟁점이다.

항소법원은 본안에 관한 고려없이 P&G 사의 청구를 기각함으로써 지방법원은 재판권을 남용하였다고 판단하였으며, 따라서 절차중지명령을 파기하고 본안에 관한 판단을 위하여 사건을 환송하였다.

3. 원심법원의 판단

P&G 사는 그라운드 커피, 로우스트 커피 상품에 Folgers 상표를 보유하고 있으며, Kraft 사는 이와 경쟁하는 Maxwell House 상표를 보유하고 있다. P&G 사의 '418 특허는 플라스틱 용기에 관한 것으로서 그라운드 커피 및 로우스트 커피의 판매 및 저장을 위한 기존의 금속캔을 대체하는 것이다.

'418 특허는 2007년 1월 30일에 발행되었다.

Kraft 사는 2007년 3월 8일 '418 특허에 대하여 재심사를 청구하였다.

미국특허청은 재심사청구에 대한 절차를 진행하여 '418 특허의 모든 청구항에 대하여 특허성을 확인하였다.

2007년 7월 Kraft 사는 Maxwell House 브랜드의 그라운드 커피, 로우스트 커피에 대하여 플라스틱 용기를 도입하였으며, 2007년 8월 P&G 사는 본 사건의 신청을 하였으며, 2007년 9월 14일 플라스틱 용기의 계속된 사용에 대한 가치분신청을 하였다. Kraft 사는 재심사에 관한 항소심 절차에 대하여 중지를 요구하는 신청을 하였다.

법원은 심리일정에서 P&G 사의 가치분 신청에 대한 심리 일정을 제외하였다. 청구범위에 대한 해석이 선행되지 않은 상태에서 본안에 관한 P&G 사의 청구를 판단할 수 없었기 때문이다. 법원은 Kraft 사의 절차 중지 신청이 받아들여지지 않고, 청구범위 해석이 진행된 후에야 심리일정을 재조정할 것이라고 말하였다. 지방법원은 Kraft 사의 절차 중지 신청을 받아들였으며, 가치분신청에 대한 쟁점은 판단조차 하지 않은채 사건을 결론내렸다.

P&G 사는 항소를 제기하였으며, Kraft 사는 재판권 흠결을 이유로 한 항소기각의 청구를 하였다.

Kraft 사는 지방법원의 절차중지명령은 본안에 관한 최종판단에 해당하지 않고, 가치분신청을 최종적으로 기각하는 것도 아닌바 사건은 판결에 이를 정도로 성숙되지 않았다고 주장하였다. 또한 P&G 사는 즉시항소(immediate appeal)에 의하지 않으면 복구할 수 없는 손해가 발생한다는 점에 대하여 입증하지 못하였다고 주장하였다.

4. 항소법원의 판단

재판권 존재 여부

중간판결에 대한 항소대상적격 여부의 문제는 28 U.S.C. § 1292(a)(1) 및 (c)(1) 규정과 관련한다.

Sec. 1292. Interlocutory decisions

(a) Except as provided in subsections (c) and (d) of this section, the courts of appeals shall have jurisdiction of appeals from: (1) Interlocutory orders of the district courts of the United States, the United States District Court for the District of the Canal Zone, the District Court of Guam, and the District Court of the Virgin Islands, or of the judges thereof, granting, continuing, modifying, refusing or dissolving injunctions, or refusing to dissolve or modify injunctions, except where a direct review may be had in the Supreme Court;

(2) Interlocutory orders appointing receivers, or refusing orders to wind up receiverships or to take steps to accomplish the purposes thereof, such as directing sales or other disposals of property;

(3) Interlocutory decrees of such district courts or the judges thereof determining the rights and liabilities of the parties to admiralty cases in which appeals from final decrees are allowed.

...

(c) The United States Court of Appeals for the Federal Circuit shall have exclusive jurisdiction--

(1) of an appeal from an interlocutory order or decree described in subsection (a) or (b) of this section in any case over which the court would have jurisdiction of an appeal under section 1295 of this title; and

(2) of an appeal from a judgment in a civil action for patent infringement which would otherwise be appealable to the United States Court of Appeals for the Federal Circuit and is final except for an accounting.

대법원은 상기 규정을 최종 판결에 대한 제한적인 예외를 부여한 것으로 해석하였다.

지방법원이 내린 중간판결이 중대하고 복구할 수 없는 결과를 초래한다는 것을 주장 증명하는 경우에만 적용 가능한 것으로서, 이러한 경우 즉시항소(immediate appeal)에 의하여 절차적 구제를 받을 수 있다는 것이다.

또한 항소법원은 관련된 사건을 인용하여 규정의 성격을 판단하였다.

28 U.S.C. § 1292(a)(1) 규정은 지방법원의 명령에 대한 항소법원의 재판권을 규정한 것으로서, 이러한 지방법원의 명령에는 처분신청에 대한 인용/기각 결정과 아울러 실질적으로 이와 동등한 효력을 가지는 중대하고도 복구할 수 없는 결과를 초래하는 법원의 명령이 포함된다고 하였다. 항소법원은 상기의 근거로 지방법원의 절차 중지 명령은 P&G 사의 가치분신청을 실질적으로 기각하는 효과를 갖는다고 판단하였다. 따라서, 항소심에서의 재판권 존재를 긍정하였다.

가처분 신청

항소법원은 지방법원이 P&G 사의 가치분신청을 요건에 대한 적절한 고려없이 기각함으로써 재판권을 남용하였다고 판단하였다.

가처분 신청에 대한 인용 또는 기각결정은 지방법원 결정권한의 사항으로서, 4 가지 요건에 대한 판단에 기초해야 한다.

1. 본안 청구에 대한 특허권자의 승소 가능성
2. 가처분이 받아들여지지 않는 경우 복구할 수 없는 손해의 발생
3. 당사자간 손익의 균형
4. 공익적 측면

본 사건에서 지방법원은 처음 세개의 요건을 고려조차 하지 않았다. 따라서 항소법원은 지방법원의 절차중지명령이 재판권의 남용이라고 판단한 것이다. 나아가 P&G 사의 본안에 대한 승소 가능성을 평가함에 있어서 미국특허청에서 진행되었던 재심사 절차에 대한 현재의 상황을 면밀히 고려해야 한다고 지적하였으며, 사건을 환송하였다.

절차중지명령

P&G 사는 지방법원의 절차중지명령은 35 U.S.C. § 318, Section 318 규정을 위반한 것이라고 주장하였다.

해당 규정은 다음과 같다.

Once an order for inter partes reexamination of a patent has been issued under section 313, the patent owner may obtain a stay of any pending litigation which involves an issue of patentability of any claims of the patent which are the subject of the inter partes reexamination order, unless the court before which such litigation is pending determines that a stay would not serve the interests of justice.

P&G 사는 해당 규정은 특허권자의 신청에 대한 절차중지를 규정하고 있는 것이지, 침해자의 절차중지신청을 규정하고 있는 것은 아니라고 주장하였다. 이러한 주장을 지방법원은 받아들이지 않았다. 항소법원은 지방법원의 절차중지명령에 대한 정당성은 가치분 신청에 대한 판단과 결론을 같이 한다고 밝혔다. P&G 사의 본안에 대한 승소가능성이 선결되어야 한다는 것이다. 따라

서, 항소법원은 절차중지명령에 대한 판결을 파기하였다.

5. History Map

(1) California 북부 지방법원(2007-08-27)

청구인용

(2) 연방순회항소법원(CAFC)(2008-12-05)

전부기각, 환송

6. 인용사건

Woodard v. Sage Products, Inc., 818 F.2d 841, 851 (Fed. Cir. 1987) (en banc)

Gould v. Control Laser Corp., 705 F.2d 1340, 1341 (Fed. Cir. 1983)

Chamberlain Group, Inc. v. Lear Corp., 516 F.3d 1331, 1339 (Fed. Cir. 2008)

Novo Nordisk of N. Am., Inc. v. Genentech, Inc., 77 F.3d 1364, 1367 (Fed. Cir. 1996)

Abbott Labs. v. Andrx Pharms., Inc., 452 F.3d 1331, 1335 (Fed. Cir. 2006)

Polymer Techs., Inc. v. Bridwell, 103 F.3d 970, 973 (Fed. Cir. 1996)

No. 7 Felix v. American Honda Motor Co.

1. 사건 서지사항

원 고	MARK D. FELIX (원고-항소인)
원고대리인	R. Scott Johnson, McKee, Voorhees & Sease, P.L.C. (Des Moines, Iowa)
피 고	AMERICAN HONDA MOTOR COMPANY, INC., AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION, HONDA OF AMERICA MANUFACTURING, INC., HONDA OF CANADA, INC., HONDA R & D AMERICAS, INC., HONDA TRADING AMERICA CORPORATION (피고-피항소인)
피고대리인	John M. Caracappa, Steptoe & Johnson LLP (Washington, DC)
항소심 사건번호	2008-1367 (일반) (판결일자 : 2009-04-10)
항소심 판결내용	전부인용 AFFIRMED
항소심 판사	LINN
원심사건번호	05-CV-2525 (제소일자 : 2005-12-13)
원심법원	the United States District Court for the District of Kansas (KS) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 6,155,625
관련법령	35 U.S.C. 271
기술분야 및 제품	운반기계, 트럭
관련쟁점	직접침해 / 청구범위해석 / 균등론

2. 사건배경

본 사건은 Mark D. Felix (이하, Felix) 가 American Honda Finance Corporation, American Honda Motor Company, Inc., Honda of America Manufacturing, Inc., Honda of Canada, Inc., Honda R & D Americas, Inc. 및 Honda Trading America Corporation (이하, Honda) 를 상대로 제기한 자사의 미국특허 6,155,625호 (이하, '625 특허) 침해를 이유로 소 제기한 사건이다.

지방법원은 청구범위 해석을 통하여 Honda 사의 비침해의 약식판결을 인용하였다. 이는 문언 침해 및 균등침해를 부정하는 것이었다. 항소법원은 지방법원의 청구범위 해석은 정당하다고 판단하는 바 지방법원의 판결을 인용하였다.

3. 원심법원의 판단

felix 는 '625 특허의 유일한 발명자이자 특허권자이다. '625 특허는 픽업 트럭에 관한 것으로서, 특허 화물칸에 설치되는 저장용 칸막이에 관한 것이다. 저장용 칸막이는 화물칸 하부에 설치되어 화물칸 덮개를 들어올림으로써 개봉된다.

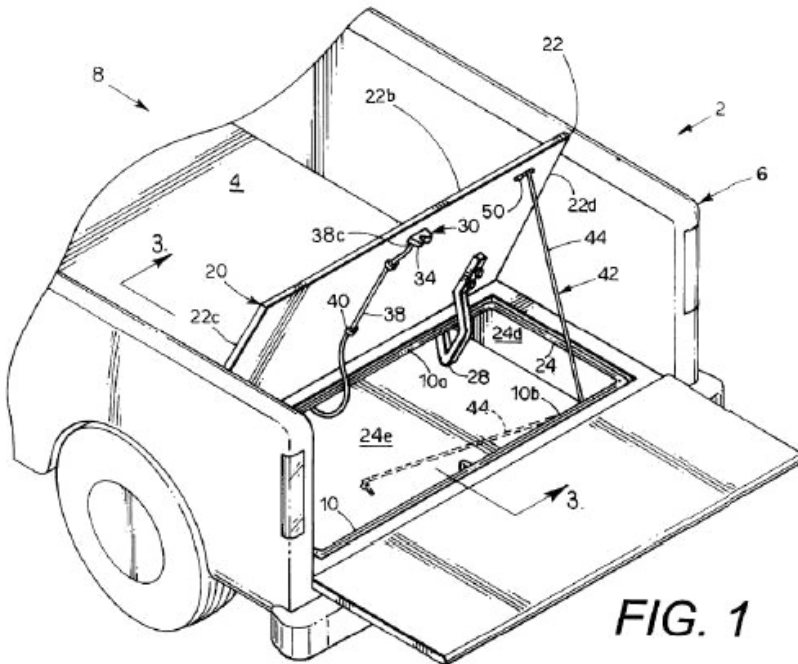


FIG. 1

저장 칸막이를 덮개 조립체는 열린 상태와 닫힌 상태의 회전을 위하여 화물칸에 힌지 결합되는 덮개로 구성된다. 본 사건에서 특허 문제가 되는 구성은, 그림 4에 나타나는 것과 같이, 내부 밀폐 작용을 위한 내부 플랜지(16)에 장착되는 가스킷(18) 부분이다. 명세서에서는 가스킷, 힌지, 덮개 사이의 작동관계를 다음과 같이 설명하고 있다.

The hinges 28 mount the lid 22 in proximity to its front edge 22a and accommodate movement of the lid 22 between a closed position (FIG. 2) with the gasket 18 sealingly engaging the lid 22 adjacent to its edges 22a - d on the lid lower surface 22f and an open position (FIGS. 1, 3 and 4) providing access to the compartment interior 26 through the truck bed floor opening 10.

‘625 특허의 청구항 6항은 다음과 같다.

In combination with a vehicle including a vehicle bed, the improvement of a storage system which includes:

- a) an opening formed in the vehicle bed and including an opening rim;
- b) a compartment with an interior;
- c) said compartment being mounted on said bed with said compartment interior accessible through said opening;
- d) a lid assembly including lid mounting means for mounting said lid in covering relation with respect to said opening;
- e) a channel formed at the rim of said bed opening and including an inner flange;
- f) a weathertight gasket mounted on said flange and engaging said lid in its closed position; and
- g) a plurality of drain holes formed in said channel.

청구항 6항은 출원과정에서 수회에 걸쳐 보정이 이루어졌으며, ‘625 특허는 미국특허출원 No. 08/951,246호 (1997.10.16)로 부터 발행되었다. 최초 출원에는 12개의 청구항을 포함하고 있었으며, 본 사건과 관련하는 3개의 청구항은 다음과 같다.

1. A storage system for a vehicle including a vehicle bed, which includes:
 - a) an opening formed in the vehicle bed and including an opening rim;
 - b) a compartment with an interior;
 - c) mounting means for mounting said compartment on said bed with said compartment interior accessible through said opening; and
 - d) a lid assembly including lid mounting means for mounting said lid in covering relation with respect to said opening.

7. The storage system according to Claim 1, which includes:

- a) a channel formed at the rim of said bed opening and including an inner lip; and
- b) a weathertight gasket mounted on said lip and engaging said lid in its closed position.

8. The storage system according to claim 7, which includes:

- a) a plurality of drain holes formed in said channel.

최초 출원의 청구항 1항은 청구항 6항의 (a), (b), (c) 및 (d) 한정사항을 포함하고 있었다. 최초 출원의 청구항 7항은 청구항 6항의 한정에 (e) 채널 (“channel”) 한정과 (f) 가스킷 (“gasket”) 한정을 부가하였다. 최초 출원의 청구항 8항은 청구항 6항의 한정에 (g) 배수홈 (“drain holes”) 한정을 부가하였다.

1999년 6월 9일 미국특허청은 청구항 1항에 대하여 미국특허 5,363,890호 (이하, Cooper '890 특허) 및 미국특허 4,733,898호 (이하, Williams 특허)를 인용하여 자명성 위반의 거절이유를 통지하였으며, 최초 청구항 7항에 대하여 Cooper '890 특허, Williams 특허 및 미국특허 2,671,935호 (이하, Flues 특허)를 인용하여 자명성 위반의 거절이유를 통지하였다.

반면, 심사관은 최초 청구항 8항은 독립항의 형태로 보정된다면 등록가능하다고 거절이유를 통지하였다. 1999년 9월 10일 Felix 는 거절이유 통지에 대하여 보정서를 제출하였고, 청구항 1항 및 7항을 삭제하였으며, 삭제된 청구항 7항은 독립항 14항으로 재작성하였다. 청구항 7항에 대해서는 인용문헌에는 채널에 관한 언급이 없어 재심사에 대한 의견을 개진하였다.

청구항 14항은 다음과 같다.

14. (Claim 7 rewritten in independent form) A storage system for a vehicle including a vehicle bed, which includes:

- a) an opening formed in the vehicle bed and including an opening rim;
- b) a compartment with an interior;
- c) said compartment being mounted on said bed with said compartment interior accessible through said opening;
- d) a lid assembly including lid mounting means for mounting said lid in covering relation with respect to said opening;
- e) a channel formed at the rim of said bed opening and including an inner flange; and
- f) a weathertight gasket mounted on said flange and engaging said lid in its closed position.

최초 청구항 8항에 대해서는 보정을 통하여 보정된 14항에 종속되도록 하였다.

1999년 10월 21일 심사관은 청구항 14항에 대하여 다시 Cooper '890 특허 및 미국특허 5,172,519호 (이하, Cooper '519 특허) 를 인용하여 자명성 위반의 거절이유를 통지하였으며, 보정된 청구항 8항에 대해서는 독립항으로 보정시 등록가능함을 통지하였다. 이루어졌던 심사관의 거절이유 통지 및 보정의 내용의 요약은 다음과 같다.

Limitations of Issued Claim 6 Disposition

Original Claim 1 (a), (b), (c), (d) Cancelled

Original Claim 7 (a), (b), (c), (d), (e), (f) Rewritten as Claim 14

Claim 14 (a), (b), (c), (d), (e), (f) Obvious (Cooper '890/Cooper '519)

Amended Claim 8 (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) Allowable if rewritten

2000년 1월 21일 Felix 는 2차 보정서를 제출하여, 청구항 8항 및 청구항 14항을 삭제하였으며, 청구항 8항은 새로운 청구항 16항으로 다시 작성하였다.

16. (Claim 8 rewritten in independent form) In combination with a vehicle including a vehicle bed, the improvement of a storage system which includes:

- a) an opening formed in the vehicle bed and including an opening rim;
- b) a compartment with an interior;
- c) said compartment being mounted on said bed with said compartment interior accessible through said opening;
- d) a lid assembly including lid mounting means for mounting said lid in covering relation with respect to said opening;
- e) a channel formed at the rim of said bed opening and including an inner flange;
- f) a weathertight gasket mounted on said flange and engaging said lid in its closed position; and
- g) a plurality of drain holes formed in said channel.

심사관은 청구항 6항으로 발행된 청구항 16항을 등록하였다.

Felix 는 Honda 사를 청구항 6항 침해를 이유로 소 제기하였다. Honda 사의 제품은 In-Bed Trunk 로서 덮개, 가스킷, 플렌지를 포함하고 있었다. 하지만, In-Bed Trunk 제품에서 가스킷의 위치는 '625 특허의 그림 4에서 나타난 위치와 상이하였다. 아래의 그림에 나타나는 바와 같이 가스킷이 채널의 플렌지가 아니라 덮개에 고정되어 있었다.

지방법원은 Markman hearing 을 통하여 “mounted”, “engaging” 용어에 대하여 해석하여, 각각, “튼튼하게 고정된”, “결합 또는 연결된” 의 의미로 해석하였다. Honda 사는 각각 문언침해

및 균등침해에 해당하지 않는다는 약식판결을 청구하였으며, 지방법원은 청구범위 해석에 기초하여 ‘625 특허의 가스킷은 플렌지에 장착된다는 차이점에 의하여 침해가 성립하지 않는다고 약식판결하였다.

균등론 적용과 관련하여, Felix 는 가스킷 한정을 위한 보정을 특허성 여부와 관련없는 보정이라고 주장하였지만, 지방법원은 이를 받아들이지 않고, 균등론에 의한 침해주장을 부정하였다.

4. 항소법원의 판단

특허청구범위 해석

1. “mounted” 해석

지방법원은 “mounted” 용어에 대하여 “튼튼하게 고정된(securely affixed or fastened to)”으로 해석하였다. Felix 는 “mounted” 용어는 위치 결정(positioned)의 의미를 포함하는 보다 넓은 의미를 갖는다고 주장하였으며, 이러한 해석을 뒷받침하는 주장을 제출하였지만, 항소법원은 이를 받아들이지 않았다. Felix 는 청구범위에서는 일관하여 “mounted” 또는 “mounting”이라는 용어를 사용하고 있으며, 이는 이는 장치 구성의 상대적인 위치를 결정하는 것과 관련한다고 주장하였다. 항소법원은 용어 사용의 일관성에 대해서는 인정하였지만, 청구항의 어떤 부분에서도 “mounted” 용어가 위치 결정의 의미를 내포하는 것으로 설명하고 있지 않다고 판단하였다.

2. “engaging” 해석

지방법원은 “engaging” 용어에 대하여 “결합되어 연결된(coming together and interlocking)”의 의미로 해석하였다. Felix 는 “engaging” 용어는 “접촉하거나 모으는(contacting or bringing together)”의 의미를 포함하는 보다 넓은 의미를 갖는다고 주장하였으며, 이러한 해석을 뒷받침하는 주장을 제출하였다. Felix 는 “engaging” 의미에 대하여 청구범위, 명세서 기타 출원절차를 통하여 나타나 있지 않으므로, 사전적 의미를 통하여 상기와 같이 조정되어야 한다고 주장하였다. 항소법원은 지방법원의 해석중 “engaging”에 “interlocking”의 의미가 포함된다는 해석에 오류가 있음을 지적하였다. “interlocking”의 의미에는 가스킷의 특정 부분이 구속되거나 덮개의 특정 부분에 의해서 지지된다는 의미가 포함된다고 하면서, 명세서의 어떤 부분에도 이러한 의미를 개시하고 있지 않다고 판단하였다.

문언침해 여부

지방법원은 Honda 사의 In-Bed Trunk 제품이 가스킷 한정을 만족하지 않는다고 결론내린바, 문언침해가 발생하지 않았다고 약식판결하였다. In-Bed Trunk 제품의 가스킷은 덮개에 마운트되어 있는 것이지 플렌지에 마운트되어 있지 않다는 판단이다. 항소법원은 이러한 사실을 제품에 대한 그림 설명을 통하여 확인하였다.

균등론 적용 여부

지방법원은 균등론 적용에 있어서 '625 특허의 출원 절차 이력을 고려하여 In-Bed Trunk 제품은 가스킷 한정을 균등영역에서 침해하였다고 주장할 수 없다고 판단하였다. Felix 는 출원 절차상의 금반언을 발생시키는 보정은 균등론의 적용과는 무관한 보정에 해당한다고 주장하였다. 특허권자는 균등론을 통하여 최초 명세서에는 포함되어 있지 않지만 단순한 변경을 통하여 창안될 수 있는 비본질적인 변경사항에 대하여 권리주장할 수 있다. 하지만, 출원절차 금반언은 특허권자가 보정을 통하여 권리범위를 축소한 범위에서의 권리주장을 금한다. 보정에 근거한 출원절차 금반언은 보정을 통하여 특허성을 확보하고, 권리범위를 협소하게 하는 경우에 적용된다. 항소법원은 관련된 청구항이 종속항에서 독립항으로 보정되었음을 확인하였으며, 이러한 경우 포기된 권리 여부는 독립항 삭제를 통하여 제외된 구성과 독립항으로의 변경을 통하여 포함된 구성을 통하여 결정될 수 있다고 밝혔다. 금반언 적용과 보정과의 관련성에 있어서, 항소법원은 해당 사항은 특허권자가 입증해야 하는 사항인데, 본 사건에서 Felix 는 이러한 사항을 입증하지 못하였다고 판단하였다.

5. History Map

(1) Kansas 지방법원(2005-12-13)

청구기각(비침해)

(2) 연방순회항소법원(CAFC)(2009-04-10)

전부인용

6. 인용사건

Markman v. Westview Instruments, Inc., 52 F.3d 967, 970-71 (Fed. Cir. 1995) (en banc)

Cybor Corp. v. FAS Techs., Inc., 138 F.3d 1448, 1456 (Fed. Cir. 1998) (en banc)

Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1312-19 (Fed. Cir. 2005) (en banc)

Nystrom v. TREX Co., 424 F.3d 1136, 1145 (Fed. Cir. 2005)

Net MoneyIN, Inc. v. VeriSign, Inc., 545 F.3d 1359, 1365 (Fed. Cir. 2008)

No. 8 Crown Packaging Technology, Inc. v. Rexam Beverage Can Co.

1. 사건 서지사항

원 고	CROWN PACKAGING TECHNOLOGY, INC. and CROWN CORK & SEAL USA, INC. (원고-항소인)
원고대리인	Dale M. Heist, Woodcock Washburn LLP (Philadelphia, Pennsylvania)
피 고	REXAM BEVERAGE CAN CO. (피고-부대항소인)
피고대리인	George P. McAndrews, McAndrews, Held & Malloy Ltd. (Chicago, Illinois)
항소심 사건번호	2008-1284, -1340 (병합) (판결일자 : 2009-03-17)
항소심 판결내용	전부파기, 환송판결 REVERSED AND REMANDED
항소심 판사	MOORE
원심사건번호	05-CV-0608 (제소일자 : 2005-08-18)
원심법원	the United States District Court for the District of Delaware (DE) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 6,935,826 U.S. Patent No. 4,774,839
관련법령	35 U.S.C. § 287(a)
기술분야 및 제품	음료수 캔
관련쟁점	균등론 / 특허표시 /

2. 사건배경

본 사건은 Crown Packaging Technology Inc. 및 Crown Cork & Seal USA, Inc. (이하,

Crown) 가 Delaware 지방법원의 판결에 대하여 항소제기한 사건이다. 지방법원은 Rexam Beverage Can Co. (이하, Rexam)의 미국특허 6,935,826호 (이하, ‘826 특허)에 대한 비침해 약식판결 청구를 인용하였다. 이에 대하여 Rexam 사는 이전 미국특허 4,774,839호 (이하, ‘839 특허)에 대한 침해 책임을 묻는 반소청구를 기각한데, 부대항소하였다.

항소법원은 ‘826 특허의 청구항 14항에서 기재하고 있는 “환상의 강화용 비드(annular reinforcing bead)”의 기능에 대한 사실관계에 쟁점이 있다고 판단하여, 비침해의 약식판결을 파기하고 환송하였다. 또한, 항소법원은 35 U.S.C. § 287(a) 규정에 의한 특허표시 요건은 방법 청구항의 경우에는 적용되지 않는다고 판단한 사항에 기속되는바 [Hanson v. Alpine Valley Ski Area, Inc., 718 F.2d 1075 (Fed. Cir. 1983)] 특허 표시를 하지 않은 사실에 근거한 Rexam 사가 제기한 반소를 기각한 판결을 파기하였다.

3. 원심법원의 판단

Crown 사 및 Rexam 사는 주요 음료수 제조업체에 캔 몸체와 마감제(can end)를 판매한다. Crown 사는 자사의 “Superend” 캔 마감제가 기존의 것 보다 10% 정도 재료를 덜 사용하여 음료수 가격의 마진을 떨어뜨렸다고 주장하였다. Superend 마감제의 도입이후 Rexam 사는 자사의 캔 마감제를 디자인 하였으며, “Rexam End” 제품으로서 Superend 와 시장에서 경쟁하였다.

2005년 8월 18일 Crown 사는 “Rexam End” 제품이 ‘826 특허의 청구항 14항을 침해하였다고 주장하며 소를 제기하였다. 2005년 11월 3일 Rexam 사는 답변서 제출 및 반소를 제기하였다. Crown 사는 35 U.S.C. § 287(a) 규정에 근거하여 특허표시를 하지 않았다는 이유로 Rexam 사가 제기한 반소를 기각하여 달라는 부분약식판결을 신청하였다. 2007년 7월 30일 지방법원은 Crown 사의 약식판결을 인용하였으며, Rexam 사의 반소청구를 기각하였다.

2008년 1월 22일 지방법원은 Rexam 사의 비침해에 관한 약식판결 청구를 인용하였다. 균등론에 근거하여 “Rexam End” 제품이 ‘826 특허의 청구항 14항을 침해하였는지에 대하여 제출된 사실관계에 기초할 때 쟁점이 존재하지 않는다고 밝혔다. Crown 사는 이러한 지방법원의 판결에 항소제기 하였다.

4. 항소법원의 판단

‘826 특허의 청구항 14항 - 균등론

균등론에 근거하여 특허 침해 여부를 판단하기 위해서는 청구된 발명과 문제가 되는 제품의 차이가 비본질적인 부분에 해당함을 밝혀야 한다. 특허침해가 문제가 되는 제품이 특허기술과 비교하여 근본적으로 동일한 기술효과를 가지면서 근본적으로 동일한 방식에서 동일한 기능을 수행한

다는 기초에서 구성을 비교하는 것이 한 방법이다.

균등론 적용에 관한 function-way-result test 는 본 사건에서 문제되는 기계장치 분야에서
의 균등론 적용에 특히 적당하다. Crown 사의 항소제기는 ‘826 특허의 청구항 14항의 “환상의
강화용 비드(annular reinforcing bead)” 구성에 초점을 두고 있었다.

청구항 14항은 독립항인 청구항 13항에 대한 종속항으로서 다음과 같다.

13. A metal can end for use in packaging beverages under pressure and adapted to
be joined to a can body by a seaming process so as to form a double seam therewith
using a rotatable chuck comprising first and second circumferentially extending walls,
said first and second chuck walls forming a juncture there between, said can end
comprising;

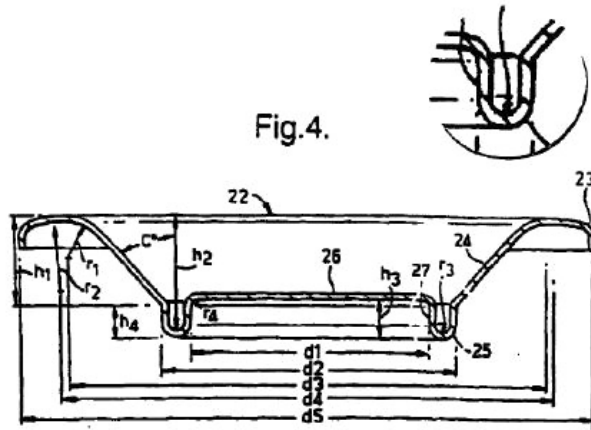
a peripheral cover hook, said peripheral cover hook comprising a seaming panel
adapted to be formed into a portion of said double seam during said seaming
operation;

a central panel;

a wall extending inwardly and downwardly from said cover hook, a first portion
of said wall extending from said cover hook to a first point on said wall, said first
wall portion adapted to be deformed during said seaming operation so as to be bent
upwardly around said juncture of said chuck walls at said first point on said wall, a
second portion of said wall extending from said first point to a second point forming
a lowermost end of said wall, a line extending between said first and second points
being inclined to an axis perpendicular to said central panel at an angle of between
30° and 60°.

14. The end according to claim 13, further comprising an annular reinforcing bead
connected to said wall at said second point, said annular reinforcing bead connecting
said wall to said central panel.

Fig.4.



'826 특허의 도면 4 는 캔 상부 덮개의 구성 실시예를 나타낸다.

도면 4 의 참조번호 25 가 캔의 날카로움을 방지하기 위한 비드(anti-peaking bead) 로서, 캔 상부 외주에 홈의 형태로 나타난다. 일단 캔 몸체가 내용물로 채워지면, 캔 상부 덮개는 캔 몸체의 상부에 위치하게 되며 자리를 확보한다. 이후 캔 상부는 마감처리를 통하여 캔 몸체와 실링된다.

캔의 상부 덮개가 자리를 확보하면, 첫번째 롤러가 작동하여 캔의 외주면에서 변형이 이루어지며 캔의 끝 모서리와 캔의 몸체는 맞붙어진다. 이후 두번째 롤러가 작동하여 캔을 변형시키는데 이를 통하여 실링이 이루어진다. Rexam End 제품은 다음의 도면과 같다.

Fig.6.

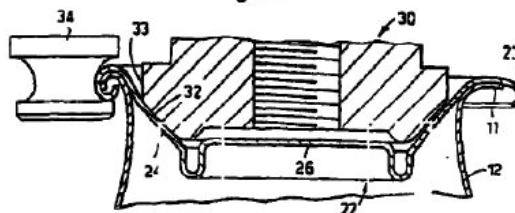
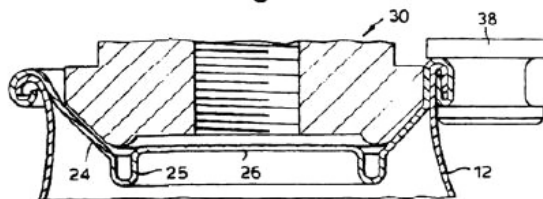
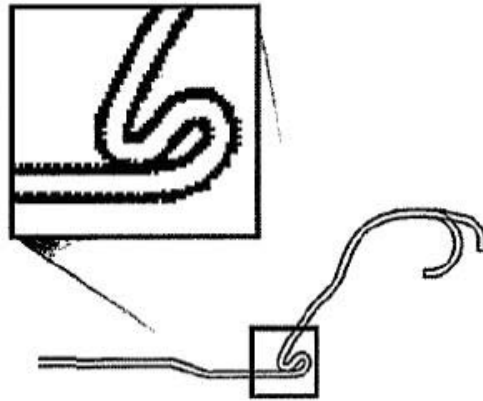


Fig.7.



Crown 사는 Rexam End 제품의 접히는 부분(도면 확대 부분)이 “환상의 강화용 비드(annular reinforcing bead)”와 등가물에 해당한다고 주장하였다. 균등론 적용에 관하여 양 당사자는 “환상의 강화용 비드(annular reinforcing bead)”의 기능에 관한 사실관계 쟁점에 대하여 다투었다. 양 당사자는 전문가 증언을 통하여, 일단 “환상의 강화용 비드(annular reinforcing bead)”는 캔의 마감부분에서 압력에 대한 저항을 증가시키는 기능을 하는데 동의하였다.



Rexam 사는 특허 청구항에 기재된 비드는 캔의 중앙 판넬 부분을 지지하는 기능 및 시이밍 척(seaming chuck)이 들어갈 수 있도록 개구부를 형성하는 기능을 추가로 수행한다고 주장하였다. 지방법원은 이에 대하여, 기능 수행에 관하여 제출된 사실관계상 Crown 사는 추가 기능수행에 대하여 본질적인 기능에 해당하지 않음을 주장하고 있지 않다며 “Rexam End” 제품에 대하여 균등론을 적용할 수 없다고 밝혔다. 이러한 지방법원의 판결에 대하여, 항소법원은 Rexam 사의 추가 기능에 관한 주장을 뒷받침 할 수 있는 증거가 제출되지 않은 점을 지적하고, 오히려 Crown 사의 전문가 증언은 단일의 기능 수행에 관한 검토를 포함하고 있어 사실관계에 있어 추가 심리가 필요한 것으로 결론하였다. 이에 비침해의 약식판결을 파기하고 환송하였다.

5. History Map

(1) Delaware 지방법원(2005-08-18)

청구기각

(2) 연방순회항소법원(CAFC)(2009-03-17)

파기 환송

6. 인용사건

Hanson v. Alpine Valley Ski Area, Inc., 718 F.2d 1075 (Fed. Cir. 1983)

Pandrol USA, LP v. Airboss Ry. Prods., Inc., 320 F.3d 1354, 1362 (Fed. Cir. 2003)

Glaros v. H.H. Robertson Co., 797 F.2d 1564, 1573 (Fed. Cir. 1986)

Hilgraeve Corp. v. McAfee Assocs., Inc., 224 F.3d 1349, 1352 (Fed. Cir. 2000)

Tech., Inc. v. Haas Automation, Inc., 206 F.3d 1422, 1429 (Fed. Cir. 2000)

No. 9 Welker Bearing Co. v. Phd Inc.

1. 사건 서지사항

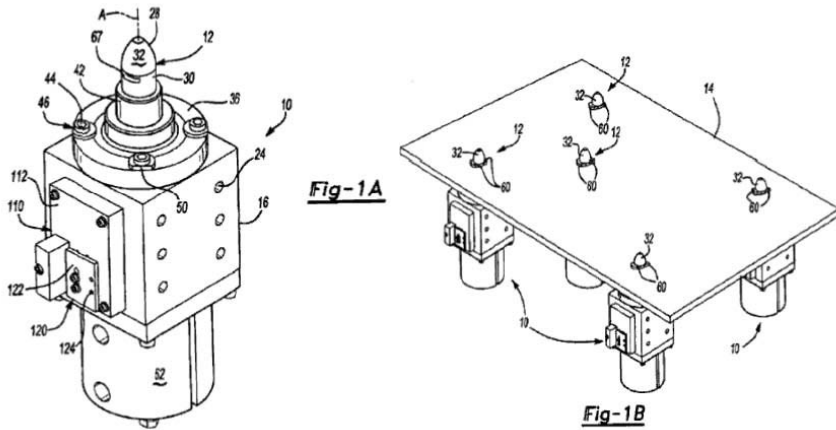
원 고	WELKER BEARING COMPANY (원고-항소인)
원고대리인	Jeffrey A. Sadowski, Howard & Howard Attorneys, P.C. (Bloomfield Hills, Michigan)
피 고	PHD, INCORPORATED (피고-피항소인)
피고대리인	D. Randall Brown, Barnes & Thornburg LLP (Fort Wayne, Indiana)
항소심 사건번호	2008-1169 (일반) (판결일자 : 2008-12-15)
항소심 판결내용	전부인용 AFFIRMED
항소심 판사	RADER
원심사건번호	06-CV-13345 (제소일자 : 2006-07-25)
원심법원	the United States District Court for the Eastern District of Michigan (MI) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 6,786,478 U.S. Patent No. 6,913,254
관련법령	35 U.S.C. § 112
기술분야 및 제품	용접, 공작기계
관련쟁점	기능식청구항 기재 / 청구범위해석 /

2. 사건배경

본 사건은 Welker Bearing Co.(이하, Welker) 의 미국특허 6,786,478호(이하, '478 특허) 및 미국특허 6,913,254호 (이하, '254 특허)에 대한 비침해의 약식판결 청구를 인용한 사건이다. [Welker Bearing Co. v. PHD, Inc., 528 F. Supp. 2d 683 (E.D. Mich. 2007) ("SJ

Opinion”)] Virginia 동부지방법원은 35 U.S.C. § 112 규정에 근거한 ‘254 특허의 기능식 청구항 기재에 대한 해석에 오류가 없었고, 특허발행 이후 ‘478 특허를 침해하지 않았기 때문에 항소법원은 지방법원의 약식판결 인용을 지지하였다.

Welker 사의 ‘478 특허 및 ‘254 특허는 동일한 명세서로 기술을 개시하고 있으며, 용접 및 다른 제조공정에서 작업 도구를 안전하게 유지하는 핀 클램프(pin clamp)에 관한 것이다. 개시된 핀 클램프는 작업 도구의 구멍에 삽입되어 위치를 잡아주는 총알 형상의 핀이다.



〈 그림 1B 〉는 작업 도구를 지지하는 핀 클램프를 개시하고 있다. 액추에이터(그림 1A의 52)는 작업 도구의 구멍으로 핀이 위치하도록 한다. 핀이 작업 도구의 구멍으로 미끄러져 들어갈 때, 핀 클램프로 부터 돌기(finger)가 나타나고, 이러한 돌기는 작업 도구가 핀 하단에 위치하는 원형 링에 지지하여 견고하게 지지할 수 있도록 기능한다. 액추에이터는 돌기와 작업 도구 사이에서 견고하게 지지하는데 필요한 고정력을 제공한다. 2003년 7월 9일 Welker 사는 해당 출원서를 제출하였고, 이후 ‘478 특허로 발행되었다. ‘478 특허의 청구항 1항은 다음과 같다.

A locating and clamping assembly comprising:

a body defining an internal cavity and an opening from said cavity to the exterior of said body;

a locating pin disposed in said cavity and extending along an axis A out of said opening to a distal end;

an actuator for moving said locating pin rectilinearly along said axis A into and out of said opening;

at least one finger supported by said locating pin adjacent said distal end for movement radially into and out of said locating pin transversely to said axis A of said locating pin;

said assembly characterized by a mechanism for rotating in response to said rectilinear movement of said locating pin for moving said finger radially.

청구항은 돌기를 돌출시키고 후퇴하는데 있어 회전 운동 메커니즘을 청구하고 있다. 하지만, 미국특허청은 ‘478 특허의 청구항이 회전 운동 메커니즘에 초점이 맞추어져 있지 않은 것으로 해석하였다. Welker 사는 연속출원을 통하여 청구범위를 넓혀 돌기의 회전 운동 메커니즘을 인용하도록 청구범위를 수정하였다. 하지만, 연속출원에서도 회전 운동에 대하여 직접적인 언급은 하고 있지 않았다. 이는 2005년 7월 5일 ‘254 특허로 발행되었다. ‘254 특허의 청구항 1항은 다음과 같다.

A locating and clamping assembly comprising:

a body defining an internal cavity and an opening from said cavity to the exterior of said body;

a locating pin disposed in said cavity and extending along an axis A out of said opening to a distal end;

an actuator for moving said locating pin rectilinearly along said axis A into and out of said opening;

at least one finger supported by said locating pin adjacent said distal end;

said assembly characterized by a mechanism for moving said finger along a straight line into and out of said locating pin perpendicular to said axis A in response to said rectilinear movement of said locating pin.

Welker 사는 PHD 사의 2개의 제품(Clamp I 및 Clamp II) 를 특허침해를 이유로 고소하였다. Clamp I 및 Clamp II 의 개발 과정은 본 항소심과 연관한다. 2004년 초기 PHD 사는 제품 조립 라인에 사용되는 새로운 핀 클램프의 디자인과 관련하여 General Motors (이하, GM) 과 논의를 진행하였다. 당사자들은 이러한 개발과정에서 Welker 사의 클램프가 노출되었다는 점에 다툼이 있었다. 이후 PHD 사는 Clamp I의 프로토타입을 개발하였으며, 이는 돌출부의 이동에 있어서 회전 운동 메커니즘을 사용하고 있었다.

3. 원심법원의 판단

478 특허가 발행된 2004년 10월 7일 직후인 2004년 10월 Welker 사는 PHD 사가 Clamp I 을 개발하였다는 사실을 알았으며, 침해 경고 및 라이선스 협상의 과정이 진행되었지만, Welker 사는 이를 거절하였다. 이후 PHD 사는 중앙부 회전 포스트를 가지지 않은 수정된 디자인을 통하여 Clamp II 를 개발하였다.

‘254 특허는 2005년 7월 5일에 발행되었으며, 돌기의 회전 운동에 대하여 문언으로 직접 언급

하고 있지 않았다. 2006년 7월 25일 Welker 사는 PHD 사를 상대로 ‘478 특허 및 ‘254 특허 침해를 이유로 한 소를 제기하였다. Welker 사는 회전 운동 메커니즘을 사용하지 않는 Clamp II와 ‘478 특허에 대해서는 비침해를 인정하였다. 따라서, 지방법원은 Clamp I 과 ‘478 특허와의 침해 여부 및 Clamp II 과 ‘254 특허의 침해여부를 심리하였다.

지방법원은 사건기록이 ‘478 특허 발행이후 PHD 사는 Clamp I 을 제조 판매하였음을 보이지 않는다고 판단하였다. 따라서 ‘478 특허에 대한 비침해의 약식판결을 인용하였다. ‘254 특허와 관련하여 청구항 1항의 “mechanism for moving said finger” 기재를 기능식 청구항 기재로 해석하였다. 따라서, 기능식 청구항의 한정사항은 광범위한 기능의 기재에 대하여 명세서에 이에 상응하는 구조를 필요로 하였다. 유일하게 구조에 대하여 언급하고 있는 부분은 중앙부 회전 포스트이다.

4. 항소법원의 판단

‘478 특허의 침해 여부

먼저 항소법원은 사건 기록 검토를 통하여 ‘478 특허가 발행된 2004년 9월 7일 이후 PHD 사가 관련한 특허침해행위에 관한 증거는 발견되지 않았다고 확인하였다. PHD 사는 단지 10개의 Clamp I 에 대한 프로토타입만을 생산하였으며, 전혀 상업적 활용을 위한 생산은 아니었음을 확인하였다.

Welker 사의 ‘478 특허에 대한 침해주장의 논리는 PHD 사는 해당 특허 발행이후 관련 제품을 시장에서 제거해야 할 의무를 가지고 있음에도 불구하고 이를 이행하지 않았다는 것이다. 항소법원은 사건 기록에서 특허발행이후 PHD 사의 지속적인 영업활동을 입증할 수 있는 자료는 보이지 않음을 확인하였다. 더우기 이러한 사실의 입증책임 또한 PHD 사에 있지 않았다. 항소법원은 ‘478 특허의 침해 판단에 있어 지방법원은 오류를 범하지 않았다고 하였다.

기능식 청구항의 기재

기능식 청구항의 기재는 인용된 기능을 수행하는 구조에 대한 언급없이 순수하게 기능적 한정만을 가지는 청구항에 대하여 적용한다. ‘254 특허의 경우, ‘means’ 라는 용어 대신 ‘mechanism’ 이라는 용어를 사용하고 있다. 항소법원은 ‘mechanism’ 용어에 대한 기능식 청구항 기재의 법리 적용 사례를 검토하였다. ‘mechanism’ 용어를 단독으로 사용하는 경우 어떠한 구조적 한정을 가지지 않는다고 판단하였으며, “mechanism for moving said finger” 를 판단함에 있어, 청구항 1항은 “mechanism”의 특성을 설명할 수 있는 어떠한 구조적인 문구를 포함하고 있지 않다고 판단하였다. 항소법원은 해당 청구항이 기능식 청구항 기재에 해당한다는 전제하에, 상응하는 구조의 존재 여부에 대한 판단을 하였다. 지방법원은 “중앙부 회전 포스트(rotating central post)” 기재에 대하여 청구항의 기능 기재에 상응하는 구조로 파악을 하고, 이는 명세서 전체를 통하여 뒷바침 된다고 하였다. 항소법원은 이러한 지방법원의 판단에 동의하였

다.

5. History Map

(1) Virginia 동부지방법원(2006-07-25)

청구기각

(2) 연방순회항소법원(CAFC)(2008-12-15)

청구인용

6. 인용사건

Conroy v. Reebok Int'l, Ltd, 14 F.3d 1570, 1575 (Fed. Cir. 1994)

Hoover Group, Inc. v. Custom Metalcraft, Inc., 66 F.3d 299, 304 (Fed. Cir. 1995)

Johns Hopkins Univ. v. Cellpro, Inc., 152 F.3d 1342, 1366 (Fed. Cir. 1998)

Cybor Corp. v. FAS Techs., Inc., 138 F.3d 1448, 1456 (Fed. Cir. 1998) (en banc)

Lighting World, Inc. v. Birchwood Lighting, Inc., 382 F.3d 1354, 1358 (Fed. Cir. 2004)

Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d at 1311 (Fed. Cir. 2005)

No. 10 Cohesive Tech. Inc. v. Waters Corp.

1. 사건 서지사항

원 고	COHESIVE TECHNOLOGIES, INC. (원고-항소인)
원고대리인	Robert H. Stier, Jr., Pierce Atwood LLP (Portland, Maine)
피 고	WATERS CORPORATION (피고-부대항소인)
피고대리인	William A. Scofield, Jr., Lahive & Cockfield, LLP (Boston, Massachusetts)
항소심 사건번호	2008-1029, -1030, -1031, -1032, -1059 (병합) (판결일자 : 2008-10-07)
항소심 판결내용	일부인용, 일부파기, 환송판결 AFFIRMED-IN-PART, REVERSED-IN-PART, VACATED-IN-PART, and REMANDED
항소심 판사	LINN
원심사건번호	98-CV-12308, 99-CV-11528, 01-CV-12307 (제소일자 : 1998-11-12)
원심법원	the United States District Court for the District of Massachusetts (MA) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 5,772,874 U.S. Patent No. 5,919,368
관련법령	35 U.S.C. § 271
기술분야 및 제품	정밀기계, HPLC
관련쟁점	손해배상 / 청구범위해석 /

2. 사건배경

본 사건은 특허침해 사건이다. Cohesive Technologies, Inc. (이하, Cohesive) 는 Waters

Corporation (이하, Waters) 를 상대로 하여 관련된 세 개의 소를 제기하였다. 문제가 된 특허는 미국특허 5,772,874호 (이하, '874 특허), 미국특허 5,919,368호 (이하, '368 특허)로서, 고성능 액체 크로마토그래피(high-performance liquid chromatography, 이하 HPLC)와 관련한다.

'874 특허 및 '368 특허는 모두 HPLC 와 관련한다. HPLC 는 액체에 포함된 화합물을 분리, 동정, 측정하는 공정이다. 제약회사는 혈액으로 부터 흡수된 화합물을 분리하고, 제약관련 시험을 하기 위하여 HPLC 를 사용한다. HPLC 에서 특정의 화합물을 포함하는 액체는 크로마토그래피 칼럼을 이동하며, 화합물들은 칼럼내의 충전물질과 다른 친화도를 가지므로, 이동 속도에 따라서 화합물이 분리되어, 물질별로 다른 칼럼상에서 다른 위치를 갖게 된다.

'368 특허는 '874 특허로 부터 분할출원되어, 양 특허는 동일한 명세서로 작성되었다. Cohesive 사는 '874 특허의 청구항 1항, 3항, 7항, 9항, 15항, 16항 및 20항을 주장하였으며, '368 특허의 1항, 3항 및 8항을 주장하였다.

첫 번째 소송(98-CV-12308) 에서 Cohesive 사는 Water 사의 30 μ m Oasis HPLC 칼럼 제품을 대상으로 '874 특허의 침해를 물어 소를 제기하였다. 두 번째 소송(99-CV-11528) 에서 Cohesive 사는 Water 사의 동일한 30 μ m Oasis HPLC 칼럼 제품을 대상으로 '368 특허의 침해를 물어 소를 제기하였다. 세 번째 소송(01-CV-12307) 에서 Cohesive 사는 Water 사의 25 μ m Oasis HPLC 칼럼 제품을 대상으로 '874 특허 및 '368 특허의 침해를 물어 소를 제기하였다.

3. 원심법원의 판단

첫 번째 소송에서 배심원은 '874 특허는 무효에 해당하지 않으며, 30 μ m Oasis HPLC 칼럼 제품은 '874 특허를 침해하였다고 판단하였다. 지방법원은 첫 번째 소송과 관련한 손해배상액, 고의침해 및 부당 소송행위에 대하여 심리하였으며, 두 번째 및 세 번째 소송과 관련한 사전배상명령 및 약식판결에 대하여 심리하였다.

지방법원은 첫 번째 소송과 관련하여 원고 승소 판결을 내렸으며, 두 번째 소송에서 특허침해 및 특허유효와 관련하는 약식판결 신청을 인용하였으며, 손해배상 명령을 하였다. 하지만 세 번째 소송에서 지방법원은 Water 사의 비침해와 관련한 약식판결 신청을 받아들여, 25 μ m Oasis HPLC 칼럼 제품은 특허를 침해하지 않았다고 판단하였다.

본 소송에서 해석상 문제가 된 용어는 “rigid” 및 “greater than about 30 μ m”용어로서, 이는 충전입자에 대한 한정으로 particles that are “rigid” and have average diameters “greater than about 30 μ m.”와 같이 기재되어 있다. 주장된 각각의 청구항은 필수적으로 해석상 문제된 용어를 포함하고 있다.

항소법원은 30 μ m Oasis HPLC 칼럼 제품과 관련하여, 지방법원이 청구항의 “rigid” 용어에 대하여 올바른 해석을 하여, Water 사의 JMOL 신청을 기각하였다. 나아가 Water 사가 부당 소

송행위와 관련한 청구를 뒷받침 하는 기만의 의도를 입증하지 못하였다고 판단한데에는 판단상의 오류가 존재하지 않는다고 하였다. 하지만, 지방법원이 특허의 예견가능성과 관련한 쟁점을 배심원에 제출하지 않고 법률적 판단을 한데에는 오류가 있다고 지적하였다.

항소법원은 25 μ m Oasis HPLC 칼럼 제품과 관련하여, 지방법원의 청구항 “greater than about 30 μ m” 용어 해석에 대하여 반대하였다. 지방법원은 판단의 이유에 있어서는 오류가 있었지만 Water 사가 청구한 균등론 적용에 있어서 비침해의 약식판결에 있어서 지방법원의 인용판결에는 오류가 없다고 밝혔다.

손해배상 판결과 관련하여, 지방법원은 25 μ m Oasis HPLC 칼럼 제품을 비침해 대체품으로 간주하여 배상액을 참작하였다고 판단하였다. 다른 제품의 특허 침해 여부가 불명확하기 때문에 손해배상을 부정한 지방법원의 약식판결을 파기 환송하였다. Water 사의 특허침해가 고의에 해당하지 않는다는 지방법원의 판단에는 오류가 없음을 확인하였다. 최종적으로 항소법원은 Cohesive 사의 환송심 이송신청을 기각하였다.

4. 항소법원의 판단

〈 The 30 μ m Columns 〉

청구범위 해석

Waters 사는 주장된 모든 청구항에 모두 포함되어 있는 용어인 “rigid” 용어 해석에 대하여 문제점을 지적하였다. 지방법원은 “rigid” 용어에 대하여, 최소 약 5,000 psi 충전 압력에서 밀도 및 부피에 있어서 필수적으로 변화를 갖지 않는 물질의 능력으로서, 상기 압력에서 가소성 변형이 발행하지 않는 것으로 해석하였다. 이러한 해석은 그 범위에 있어서 폴리머 입자까지도 포함하는 것으로서, 발명의 상세한 설명에서는 그 실시예로서 모노머 입자만을 언급하고 있었다.

Waters 사는 “rigid” 해석에서 폴리머 입자를 포함하도록 해석한 것은 명백한 오류이며, 출원과정을 통하여 Cohesive 사는 폴리머 입자를 제외하였다고 주장하였다. 심사관은 미국특허 5,019,270호 (이하, ‘270 특허)를 인용자료로 하여 거절이유를 통지하였다. Cohesive 사는 의견제출과정을 통하여 ‘270 특허와의 상이점을 제출하였다. 이러한 주장에 대하여 항소법원은 Waters 사의 주장을 받아들이지 않고, 의견서 제출과정에서 선행기술과의 차이점에 관한 의견개진은 대상물질 범위에 있어서 폴리머로 한정하는 것이라고 판단하였다. 결과적으로 항소법원은 지방법원의 “rigid” 해석에 동의하였다. 즉, “rigid”의 의미에는 그 입자들이 반드시 모노머일 필요가 없다는 것이다.

침해여부

침해여부에 대하여 Waters 사는 30 μ m Columns 입자들이 “rigid”하다는 점을 인정하기에는 증거가 충분하지 않다고 주장하였다. 항소법원은 지방법원의 “rigid” 해석 및 Cohesive 사 측의

전문가 증언 내용을 토대로 하여 해당 사실을 인정하는데 충분하다고 판단하였다.

무효여부

Waters 사는 쟁점이 된 특허의 예견가능성에 대한 쟁점을 배심원의 판단을 거치지 않고, JMOL 청구를 직접 인용한데 오류가 있다고 주장하였다. 항소법원은 제출된 선행기술문헌에 의하여 문제가 된 특허가 예견 가능하다고 배심원에서 판단하는 경우, 지방법원의 직접적인 JMOL 판단은 부당하다고 지적하고, 이러한 점에서 지방법원은 오류를 범하였다고 하였다. 지방법원의 이러한 판단은 특허요건에 있어 예견가능성과 비자명성의 구분의 문제로서, 항소법원은 양 요건은 해당 요건의 판단과 입증의 문제에 있어서 별개의 문제라고 밝혔다.

불공정 행위

Waters 사는 불공정 행위의 존재를 지지하는데 필요한 기만의 의도와 관련한 사실 탐지에 있어서 지방법원은 오류를 범하였다고 주장하였다. Cohesive 사는 Guiochon 진술을 특허청에 제출하는데 있어 기만의 의도가 존재한다고 주장하였다. 항소법원은 먼저 불공정 행위를 위한 기만의 의도의 존재를 주장하기 위해서는 침해자는 명백하고 설득력있는 증거로서 중요 자료가 특정의 목적을 두고 특허청에 개시되지 않았음을 증명해야 한다고 밝혔다. Waters 사는 기만의 의도의 증명을 위한 어떠한 별도의 증거도 제출하지 않았으며, 따라서, 항소법원은 Waters 사의 불공정 행위 입증 실패에 기인한 판단을 인용하였다.

5. History Map

(1) Massachusetts 지방법원 (1998-11-12)

청구기각

(2) 연방순회항소법원(CAFC) (2008-10-07)

일부인용, 일부파기 및 환송판결

6. 인용사건

law, *Markman v. Westview Instruments, Inc.*, 52 F.3d 967, 970-71 (Fed. Cir. 1995) (en banc)

Cybor Corp. v. FAS Techs., Inc., 138 F.3d 1448, 1456 (Fed. Cir. 1998) (en banc)

Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1312-19 (Fed. Cir. 2005) (en banc)

Computer Docking Station Corp. v. Dell, Inc., 519 F.3d 1366, 1374 (Fed. Cir. 2008)

Summit Tech., Inc. v. Nidek Co., 363 F.3d 1219, 1223 (Fed. Cir. 2004)

Jones v. Hardy, 727 F.2d 1524, 1529 (Fed. Cir. 1984)

No. 11 Revolution Eyewear v. Aspex Eyewear

1. 사건 서지사항

원 고	REVOLUTION EYEWEAR, INC. (원고/반소피고-피항소인) GARY MARTIN ZELMAN (반소피고-피항소인)
원고대리인	R. Joseph Trojan, Trojan Law Offices (Beverly Hills, California)
피 고	ASPEX EYEWEAR, INC. and NONU IFERGAN (피고/반소원고-항소인)
피고대리인	Michael A. Nicodema, Greenberg Traurig, LLP (New York, New York)
항소심 사건번호	2008-1050 (일반) (판결일자 : 2009-02-13)
항소심 판결내용	전부파기, 환송판결 REVERSED AND REMANDED
항소심 판사	NEWMAN
원심사건번호	03-CV-5965 (제소일자 : -)
원심법원	the United States District Court for the Central District of California (CA) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 6,550,913
관련법령	35 U.S.C. §285
기술분야 및 제품	안경태
관련쟁점	계약의해석및효력 / /

2. 사건배경

본 사건은 특허침해에 관한 부제소특약에 관한 것이다. 또한 이는 장래 침해에 적용될 수 있는 확인판결의 효력에 관한 것이다. 2003년 Revolution Eyewear, Inc. (이하, Revolution) 는 Aspex Eyewear, Inc. 및 Nonu Ifergan (이하, Aspex) 을 상대로 California 중부지방법원에

소를 제기하였다.

이는 미국특허 6,550,913호 (이하, ‘913 특허)의 침해책임을 묻는 것이었다. 해당 특허는 발명의 명칭이 “보조안경 부착 방법 및 장치(Auxiliary Eyewear Attachment Methods and Apparatus)”로서, 자석을 이용하여 보조안경을 부착하는 방법에 관한 것이다. Aspex 사는 원고의 소 제기에 대응하여, 비침해, 특허무효 및 강제성 부인에 관한 반소를 제기하였다.

3. 원심법원의 판단

2005년 3월 18일 심리전 절차에서 지방법원은 ‘913 특허 무효에 관한 약식판결 신청을 인용하였다. Revolution 사는 2006년 3월 30일 항소를 제기하였으며, 항소법원은 문제가 된 청구항의 해석에 있어서 오류가 발생하였다며 침해에 관한 지방법원의 판결을 파기하고 사건을 환송하였다.

2005년 3월 3일 지방법원은 35 U.S.C. §285 규정에 의거 변호사 선임비용에 관한 재판을 하여 Aspex 사의 청구를 인용하였으며, 이에 대한 항소심 재판에서는 해당 판결이 최종 판결이 아니라는 이유로 항소를 기각하였다. 특허 무효 여부 및 강제성 부인에 관한 환송심 진행중인 2007년 9월 6일 Revolution 사는 부제소 특약에 관한 서약서를 발송하였다.

그 내용은 다음과 같다.

Revolution and counter-defendant Gary Zelman hereby unconditionally covenant not to sue Aspex for patent infringement under the ‘913 patent based upon any activities and/or products made, used, or sold on or before the dismissal of this action (03-5965 case).

2007년 9월 7일 Revolution 사는 서약서에 근거한 재판권 및 사건 계쟁성의 흠결을 사건의 청구를 기각해 달라는 청구를 하였다. Aspex 사는 Revolution 사가 제출한 서약서는 과거의 침해에 대해서만 적용되는 것이어서 실질적인 사건 계쟁성이 여전히 존재한다고 주장하며 반대하였다. 지방법원은 Revolution 사가 제출한 특약에 근거하여 본소 및 반소청구를 기각하였다.

Revolution 사의 부제소특약 및 침해 청구에 대한 기각은 Aspex 사의 제품에 대한 침해 가능성 및 제소가능성을 영구적으로 제거하는 것이라고 판단하였다. 지방법원은 원고가 과거 및 현재에 제조, 사용 및 판매된 제품을 문제삼아 미래에 소 제기하지 않기로 합의하였으며, 이를 통하여 현실적 계쟁성 여부의 문제가 발생하지 않는다고 하였다.

4. 항소법원의 판단

항소법원은 부제소특약을 통하여 Revolution 사는 현재 제품에 대하여 어떠한 언급도 하지 않았으며, 항소법원은 Declaratory Judgment Act 의미내에서 실질적인 경쟁성이 존재한다고 판단하였다. 지방법원은 Revolution 사의 부제소특약이 과거의 제품에 대해서만 적용된다고 판단한데 오류가 있었다고 지적하였다. 따라서, 지방법원의 판결을 파기하고 사건을 환송하였다.

5. History Map

(1) California 중부지방법원

청구기각

(2) 연방순회항소법원(CAFC)(2009-02-13)

파기 환송

6. 인용사건

Super Sack [Manufacturing Corp. v. Chase Packaging Corp., 57 F.3d 1054 (Fed. Cir. 1995)

Amana Refrigeration, Inc. v. Quadlux, Inc., 172 F.3d 852, 855 (Fed. Cir. 1999)

SanDisk Corp. v. STMicroelectronics, Inc., 480 F.3d 1372 (Fed. Cir. 2007)

Benitec Australia, Ltd. v. Nucleonics, Inc., 495 F.3d 1340 (Fed. Cir. 2007)

No. 12 Revolution Eyewear, Inc. v. Aspex Eyewear, Inc.

1. 사건 서지사항

원 고	REVOLUTION EYEWEAR, INC. (원고/반소피고-항소인)
원고대리인	R. Joseph Trojan, Trojan Law Offices (Beverly Hills, California)
피 고	ASPEX EYEWEAR, INC. and THIERY IFERGAN (피고/반소원고-피항소인)
피고대리인	Michael A. Nicodema, Greenberg Traurig, LLP (Florham Park, New Jersey)
항소심 사건번호	2008-1267, -1376 (병합) (판결일자 : 2009-04-29)
항소심 판결내용	전부인용 AFFIRMED
항소심 판사	MICHEL
원심사건번호	02-CV-1087 (제소일자 : -)
원심법원	the United States District Court for the Central District of California (CA) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. RE37,545 U.S. Patent No. 6,343,858
관련법령	35 U.S.C. § 112/251
기술분야 및 제품	안경태
관련쟁점	명세서기재요건 / 재발행특허요건 /

2. 사건배경

2002년 Revolution Eyewear, Inc. (이하, Revolution) 는 Aspex Eyewear, Inc. (이하,

Aspex) 및 Thierry Ifergan 을 상대로 California 중부지방법원에 소를 제기하였다. Contour Optik, Inc., Manhattan Design Studio, Inc., 및 Asahi Optical Co. Ltd. (이하, Contour) 와 더불어 Aspex 사는 Revolution 사를 상대로 미국특허 RE37,545호 (이하, '545 특허)의 청구항 6항, 22항 및 34항을 침해했다는 이유로 반소를 제기하였다. 본 항소심은 이러한 반소제기와 관련한 것이다. 지방법원은 '545 특허의 청구항 22항에 대한 무효의 약식판결 청구를 기각하였으며, '545 특허의 청구항 22항의 침해 약식판결 청구를 인용하였다. 또한 지방법원은 심리 재개를 위한 Revolution 사의 JMOL 청구를 기각하였다. 이에 Revolution 사는 항소제기하였다.

Contour 사는 Revolution 사의 '545 특허에 대한 고의침해를 주장하여 변호사 비용재판을 청구하였지만, 법원은 이를 기각하였다. Contour 사는 이에 부대항소 제기하였다. 본 사건은 보조 프레임을 지지하는 안경 프레임에 관한 것이다. 이는 선글라스와 같은 보조안경 렌즈를 단단하게 고정하는 역할을 한다.

Contour 사는 '545 특허의 권리자이며, '545 특허는 미국특허 5,568,207호 (이하, '207 특허)의 재발행특허이다. 양 특허는 단독 발명자로서 Richard Chao (이하, Chao) 를 기재하고 있다. '545 특허는 기존 최품에서 최소 2개의 문제점을 인식하였는데, 보조 안경의 안정된 지지 구조와 강도에 있어서의 문제이다. 전자의 문제는 보조안경이 단순히 자석 단편에 의하여 부착되기 때문에 보조안경이 아래로 흘러내리는 분리되는 단점을 갖는다. Chao 는 해당 발명의 상부에 고정되는("top-mounted") 디자인을 통하여 이러한 문제점의 해결을 도모하였다.

후자의 문제는 자석이 프레임속에 박혀있는 구조 프레임의 설계에 의해서 발생하는 것이다. Chao 는 자석구성을 주 프레임 및 보조 프레임의 뒷면 또는 측면부에 돌출부를 형성하여 지지되는 구조로 제시하였다. 최초 '207 특허는 주 프레임 및 보조 프레임을 구성하는 안경 장치를 개시하였다. '207 특허의 2개의 청구항은 주 프레임 및 보조 프레임의 조합을 청구하고 있었다. '545 특허는 45개의 청구항으로 가지고 있었다.

쟁점이 된 청구항 22항은 다음과 같다.

22. An eyeglass device comprising:

a primary spectacle frame for supporting primary lenses therein and having two side portion extensions extending rearwardly therefrom and having a front side, a rear side, a top side, and a rear end, each of said rear ends pivotally coupling a leg configured to conform to a user at a distal end thereof, each of said extensions of said primary spectacle frame further having a projection attached to each of said rear sides, and a pair of first magnetic members respectively secured in said projections, said first magnetic members capable of engaging second magnetic members

of an auxiliary spectacle frame so that lenses of an auxiliary spectacle frame are located in front of said primary lenses.

Revolution 사는 자석식의 클립으로 고정되는 안경인 IMF 및 IMF/T 제품을 제조 판매하고 있다. 이 제품들은 주 프레임 및 보조 프레임으로 구성되며, 보조프레임은 주 프레임 하단에 자석으로 고정된다. 주 프레임 및 보조 프레임 모두에는 프레임의 후면 및 측면에 고정되도록 한 쌍의 돌출부가 구성된다. 각각의 돌출부는 자석을 지지한다.

절차 이력

1999년 Aspex 사는 Revolution 사를 상대로 '207 특허의 침해를 물어 소를 제기하였다. 지방법원은 '207 특허의 청구항 1항은 상부에 고정되는 구조("top-mounted")이며, Revolution 사의 제품은 하부에 고정되는 구조("bottom-mounted")임을 발견하고, Revolution 사의 비침해의 약식판결을 인용하였다. 항소법원은 이러한 지방법원의 판결을 인용하였다.

2002년 Revolution 사는 Aspex 사를 상대로 미국특허 6,343,858호 (이하, '858 특허)의 침해를 물어 소를 제기하였다. Contour 사는 Revolution 사가 '545 특허의 청구항 6항, 22항 및 34항을 침해하였다고 반소를 제기하였다. 이후, 지방법원은 Revolution 사의 '858 특허 침해청구를 당사자 적격 흠결을 이유로 각하하였다. 따라서, 반소사건인 Contour 사의 '545 특허 침해청구 사건만이 남게되었다.

3. 원심법원의 판단

청구항 22항의 특허침해 약식판결

Contour 사가 해당 사항에 대하여 다투지 않았기 때문에 지방법원은 청구항 6항 및 34항에 대한 Revolution 사의 비침해의 약식판결 청구를 인용하였다. 하지만, 청구항 22항에 대해서는 비침해의 약식판결 청구를 기각하였다. 이후, Contour 사는 청구항 22항에 대한 침해의 약식판결을 청구하였다. Revolution 사는 주 프레임은 상부에 고정되는 보조프레임이 안정적으로 지지된다는 점을 제외하고 청구항 22항의 구성을 모두 포함하는 것에 대하여 동의하였다.

하지만, 이후 절차에서 청구항 22항이 안정적인 지지부재 한정을 포함하고 있다는 주장을 포기하였다. 따라서, 지방법원은 Revolution 사의 주 프레임은 청구항 22항을 문언적으로 침해하였다고 판단하고, Contour 사의 청구를 인용하였다.

- 청구항 22항의 무효 약식판결

지방법원은 Revolution 사의 청구항 22항에 대한 무효의 약식판결 청구를 기각하였다. '545 특허의 명세서가 선행기술상의 2가지 문제점을 언급하고 있더라도, 청구항 22항은 강도의 문제

점 해결과 관련된 구성을 언급하고 있는 청구항으로서, 안정적인 지지부재 한정은 언급하고 있지 않다고 판단한 것이다.

－ 손해배상 및 심리후 절차

Revolution 사의 침해여부가 약식판결에 의해서 결정되었기 때문에, 이후 절차는 손해액 산정에 초점이 맞추어졌다. 재심원은 5% 로열티를 적용하여 Contour 사를 상대로 4,319,530 달러 배상 판결을 하였다. 이후, 지방법원은 배상액 감액을 통하여 손해액 125,964 달러의 판결을 하였다. 2008년 2월 25일 지방법원은 Contour 사의 변호사 비용 청구에 대하여 부분인용하는 명령을 내었다. 이는 Revolution 사의 부당 제소행위를 원인으로 하는 것이었다.

하지만, Revolution 사의 고의 침해에 침해에 의한 변호사 비용은 이를 기각하였다. 최종적으로 지방법원은 손해액, 법정이자 및 비용을 합하여 4,193,567 달러의 판결을 하였다. 지방법원은 이후 Revolution 사의 JMOL 청구를 기각하였다. Revolution 사는 특허 무효 여부, 침해, JMOL 청구에 대한 지방법원의 판결에 항소제기 하였다. Contour 사는 고의 침해에 근거한 변호사 비용 재판 청구에 대하여 기각한데 부대항소 제기하였다.

4. 항소법원의 판단

항소법원은 초기의 문제로서 청구항 22항의 전제부는 안경장치 전체를 인용하고 있으며, ‘545 특허는 렌즈를 지지하기 위한 주 프레임 및 보조 프레임을 포함하는 안경장치를 개시하고 있음을 발견하였다. 청구항 22항은 주 프레임만을 청구하고 있으며, 주 프레임과 보조 프레임과의 조합을 청구하고 있음을 발견하였다. 사실상 Revolution 사는 이러한 청구항 기재사항에 대하여 동의하였으며, 항소심의 심리도 청구항 22항이 인용하고 있는 주 프레임에 초점이 맞추어 진행되었다.

청구항 22항의 무효여부

Revolution 사는 청구항 22항은 (1) 35 U.S.C. § 112, ¶ 1 규정에 의한 기재 불비, (2) 35 U.S.C. § 251 규정에 의한 재발행특허 요건 위반, (3) recapture rule 에 의해서 특허 무효를 주장하였다. 35 U.S.C. § 282 은 특허 유효 추정 원칙을 규정한다. 따라서, Revolution 사는 특허무효에 관한 명확하고 설득력있는 증명의 책임을 부담하였다.

(1) 기재불비 여부

Revolution 사는 ‘545 특허는 상부에 고정되는 주 프레임과 보조 프레임의 조합을 개시하고 있는데 반하여 청구항 22항은 범용의 자석 주 프레임을 폭넓게 청구하고 있다고 주장하였다. 따라서, 청구항 22항은 명세서 기재에 관한 사항에 흠결이 있다고 주장하였다. 재발행 특허의 경우 신규한 사항이 추가될 수 없다. 따라서, 새로운 청구항 또는 다른 추가되는 구성은 반드시 최초 출원의 명세서에 의해서 뒷받침이 되어야 한다. 즉, 최초 출원이 명세서 기재에 관한 요건을 충족

해야 한다는 것이다. 또한, 항소법원은 선행기술상의 문제점으로 언급되고 있는 보조 안경의 안정된 지지 구조와 강도의 문제는 서로 연관성을 가지는 문제로서 한 가지 문제점을 언급하고 있는 청구항이 기재 불비에 해당한다는 주장은 이치에 맞지 않는다고 하였다. 결국 항소법원은 청구항 22항은 주 프레임에 관한 사항을 청구하고 있으며, 강도 문제의 해결을 도모하고 있다. 기재 불비 요건은 충족되었다고 판단하였다.

(2) 재발생 특허 요건 - 동일한 발명을 청구하고 있는지 여부

Revolution 사는 '207 특허와 대비하여 동일한 발명을 청구하고 있지 않다고 주장하였다. 35 U.S.C. § 251 규정은 재발행특허에 관한 규정으로서 최초출원에 개시되어 있는 발명이 재발행된다고 명시하고 있다. 이는 최초출원에 개시되어 있는 범위내에서 당업자가 예견가능한 범위에서 재발행되었는지의 문제이다. 항소법원은 이는 기재불비 여부와 유사한 판단의 문제로서 기재불비 판단에서 언급한 바, 35 U.S.C. § 251 규정을 만족한다고 판단하였다.

(3) Recapture rule

Recapture rule 은 재발행 특허를 통하여 특허권의 효력 범위를 확장하는 것을 제한하는 원리이다. 재발행특허에서 최초 출원보다 권리범위에 있어 넓은 청구항은 출원절차를 통하여 포기된 권리를 포함하는 것으로 허용될 수 없다는 것이다. 출원인이 특정의 권리를 포기하였는지 여부를 결정하기 위해서 법원은 주장과 관계한 출원절차를 검토해야 하며, 선행기술 극복을 위해서 수정된 청구항의 변화를 검토해야 한다. 본 사건에서 당사자들은 재발행된 '545 특허의 청구항 22항이 최초출원인 '207 출원의 청구항 보다 넓다는 사실에 대해서는 다투지 않았다. 하지만, Revolution 사가 인정한 바와 같이, 최초 출원인 '207 출원의 출원과정에서는 어떠한 보정이나 의견개진은 없었다. 사실상 청구항은 최초 미국특허청의 통지로서 등록되었다. 따라서, recapture rule 은 본 사건에서 적용될 수 있는 것이 아니었다.

5. History Map

(1) California 중부지방법원

청구인용

(2) 연방순회항소법원(CAFC)(2009-04-29)

전부인용

6. 인용사건

Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. U.S. Surgical Corp., 149 F.3d 1309, 1315 (Fed. Cir.

1998)

Little Six, Inc. v. United States, 280 F.3d 1371, 1373 (Fed. Cir. 2002)

Anderson v. Liberty Lobby, Inc., 477 U.S. 242, 248 (1986)

제3절 화학분야 사건 분석

No. 13 Aventis Pharma v. Amphastar Pharmaceuticals

1. 사건 서지사항

원 고	AVENTIS PHARMA S.A. and AVENTIS PHARMACEUTICALS, INC., (원고-항소인)
원고대리인	Donald R. Dunner, Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, L.L.P (Washington, DC)
피 고	AMPHASTAR PHARMACEUTICALS, INC. TEVA PHARMACEUTICALS USA, INC. (피고-피항소인)
피고대리인	Jan P. Weir, Stradling Yocca Carlson & Rauth (Newport Beach, California) Francis C. Lynch, Goodwin Procter LLP (Boston, Massachusetts) Meredith Martin Addy, Brinks Hofer Gilson & Lione (Chicago, Illinois)
항소심 사건번호	2007-1280 (일반) (판결일자 : 2008-05-14)
항소심 판결내용	전부인용 AFFIRMED
항소심 판사	PROST
원심사건번호	03-CV-887 (제소일자 : 2006-06-19)
원심법원	the United States District Court for the Central District of California (CA) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. RE 38,743 U.S. Patent No. 5,389,618
관련법령	35 U.S.C. § 254
기술분야 및 제품	의약품
관련쟁점	청구범위해석 / 불공정행위 /

2. 사건배경

본 사건은 AVENTIS PHARMA S.A. and AVENTIS PHARMACEUTICALS, INC. (이하,

Aventis)의 미국특허청에 대한 불공정행위 여부가 쟁점이 되어 환송심을 거친 후, 다시 항소제 기된 사건이다. 첫 번째 항소심에서 항소법원은 특허된 조성과의 반감기 비교에 사용된 선행기술 조성의 투여량은 특허성에 관한 중요한 사실자료가 된다고 밝혔다. 또한, 이러한 사실자료를 특허청에 개시하지 않은 Aventis 사의 기만의도에 대한 판단을 위하여 사건을 지방법원으로 환송하였다.

지방법원은 사건 심리를 통하여 미국특허청을 상대로 한 기만의 의도가 존재하였다고 판단하였으며, 불공정행위에 의한 강제성 부인의 판결을 하였다. 항소법원은 불공정행위 여부 판단에 있어 재판권 남용의 요소가 없다고 판단한 바, 지방법원의 판결을 인용하였다.

Aventis 사는 미국재발행특허 RE 38,743호(이하, '743 특허) 및 미국특허 5,389,618호(이하, '618 특허)의 특허권자이다. 해당 특허들은 저분자량의 헤파린(low molecular weight heparins, 이하, LMWH)를 구성하는 조성에 관한 것이다.

'618 특허는 청구항 1항은 다음과 같다.

A heterogeneous intimate admixture of sulfated heparinic polysaccharides, such sulfated polysaccharides having a weight average molecular weight less than that of heparin and said admixture consisting essentially of

from 9% to 20% of polysaccharide chains having a molecular weight less than 2,000 daltons

from 5% to 20% of polysaccharide chains having a molecular weight greater than 8,000 daltons, and

from 60–86% of polysaccharide chains having a molecular weight of between 2,000 and 8,000 daltons,

the ratio between the weight average molecular weight and the number average molecular weight thereof ranging from 1.3 to 1.6

said admixture (i) exhibiting a bioavailability and antithrombotic activity greater than heparin and (ii) having an average molecular weight of between approximately 3,500 and 5,500 daltons.

3. 원심법원의 판단

해당 약품은 미국의 Lovenox[®] 상품, 유럽의 Clexane[®] 상품으로 판매되고 있으며, 이는 위험도 높은 외과 수술에서 출혈의 가능성을 최소화 하는 동안, 혈전증(trombosis)을 예방하는 효과를 갖는다. 명세서에 따르면 종래 헤파린을 사용하는 것과 비교하여, LMWH는 증가된 반감기, 우수한 생체 적합성, 높은 흡수율, 낮은 clearance, 분해 저항성, 증가된 지속력, 혈청 요인에 대

한 낮은 민감도를 보인다.

‘618 특허의 출원이력은 부당 소송수행(inequitable conduct)의 발생과 관련성을 갖는다. 미국특허청은 유럽특허 40,144호 (이하, 유럽 ‘144 특허)를 포함한 다수의 인용문헌을 통하여 35 U.S.C. §§ 102(b)/103 상의 거절이유를 통지하였다. 심사관은 선행기술들은 본원에서 청구하고 있는 분자량 범위에서 황산염 헤파린(sulfated heparin) 혼합물을 개시하고 있다고 지적하였다. 이러한 심사관의 지적에 대하여 Aventis 사는 본원은 유럽 ‘144 특허를 포함한 선행기술과 차별화된 기술임을 알리는 의견을 개진하였다. 최종적으로 심사관은 35 U.S.C. §§ 102/103 에 근거하여 2차 거절이유를 통지하였다. 이에 Aventis 사는 청구항 1항을 보정하고, 선행기술과 본원특허의 차별성에 관한 전문가 진술을 통하여 최종 등록하였다.

Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (이하, Amphastar) 및 Teva Pharmaceuticals USA, Inc. (이하, Teva)는 FDA에 약식 신약신청서(Abbreviated New Drug Application, 이하, ANDA)를 제출하였으며, Lovenox[®]의 제네릭 버전에 대한 승인을 획득하였다. ANDA는 Aventis 사의 2개의 특허에 대한 침해의 소지를 가진다는 인증서를 포함한다. Aventis 사는 Amphastar 사 및 Teva 사를 상대로 ‘618 특허침해소송을 제기하였으며, Amphastar 사는 항변으로서 약식판결을 신청하였으며, 불공정 행위(inequitable conduct)와 관련한 ‘618 특허의 효력 제한의 반소를 제기하였다. 특히, Amphastar 사는 Dr. Uzan가 불공정행위(inequitable conduct)와 연관된다고 주장하였는데, 이는 특허된 화합물과 유럽 ‘144 특허 화합물을 비교하는 반감기에 관한 연구가 동일한 조성임을 나타낸다고 주장하는 것이다.

지방법원은 유럽 ‘144 특허와 비교하여 개선된 반감기를 갖는 Aventis 사의 특허 화합물의 특허성 검토에 대해서는 이를 긍정하였다. 하지만, 다른 투여량에 있어서의 반감기의 비교에 있어 어떠한 신뢰성 있는 설명도 받을 수 없었던 바, 기만의 의도에 관한 강한 의심을 갖게 되어, 불공정행위(inequitable conduct)와 관련한 간과할 수 없는 증거를 발견하여 Aventis 사 ‘618 특허의 강제성을 부인하는 약식판결을 내었다.

4. 항소법원의 판단

항소심에서 Aventis 사는 특허성에 관한 핵심사항은 선행기술과의 조성에 있어서의 차이이며, Dr. Uzan이 반감기에 대한 비교의 목적은 이러한 조성에 있어서의 차이를 보이기 위함이라고 주장하였으며, 지방법원은 이러한 2 가지 부분에서 오류를 범하였다고 주장하였다.

Dr. Uzan은 다른 투여량에서 행하여진 반감기의 비교에 관한 사항을 심사관에게 제출하였다. Aventis 사는 첫 번째의 Dr. Uzan 의 진술은 반감기에서 250%의 증가를 보였다는 내용이며, 이는 낮은 투여량에서도 동일한 효과를 보이는 것이었다. Dr. Uzan의 증언은 특허 조성은 선행기술의 조성고 비교하여 동일한 효과를 나타내는 낮은 조성이라는 것이다. 이러한 점에 비추어 Dr. Uzan은 심사관을 기만할 의사가 전혀 없었다고 주장하였다. 항소법원은 결론적으로 Aventis 사의 미국특허청에 대한 기만의 의도를 긍정하여, 지방법원의 강제성 부인 판결을 인용하였다.

5. History Map

(1) California 중앙지방법원 (2006-06-19)

원고 청구 기각 (비침해, 특허무효)

(2) 연방순회항소법원(CAFC) (2008-05-21)

원심인용

6. 인용사건

Monsanto Co. v. Bayer Bioscience N.V., No. 2007-1109, 2008 WL 200027, at *3 (Fed. Cir. Jan. 25, 2008)

Cargill, Inc. v. Canbra Foods, Ltd., 476 F.3d 1359, 1364 (Fed. Cir. 2007)

Hoffman La-Roche, Inc. v. Promega Corp., 323 F.3d 1354, 1359 (Fed. Cir. 2003)

Kingsdown Med. Consultants, Ltd. v. Hollister, Inc., 863 F.2d 867, 876 (Fed. Cir. 1988) (en banc in relevant part)

United States v. Curtin, 489 F.3d 935, 943 (9th Cir. 2007) (en banc)

DSU Med. Corp. v. JMS Co., 471 F.3d 1293, 1310 (Fed. Cir. 2006)

No. 14 Roche Palo Alto LLC v. Apotex Inc.

1. 사건 서지사항

원 고	ROCHE PALO ALTO LLC ALLERGAN, INC. (원고-피항소인)
원고대리인	Alexander L. Brainerd, Heller Ehrman LLP (San Francisco, California)
피 고	APOTEX, INC. and APOTEX CORP. (피고-항소인)
피고대리인	Manny D. Poktilow, Caesar, Rivise, Bernstein, Cohen & Pokotilow, LTD. (Philadelphia, Pennsylvania)
항소심 사건번호	2008-1021 (일반) (판결일자 : 2008-07-09)
항소심 판결내용	전부인용 AFFIRMED
항소심 판사	PROST
원심사건번호	05-CV-2116 (제소일자 : 2005-05-24)
원심법원	the United States District Court for the Northern District of California (CA) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 5,110,493
관련법령	35 U.S.C. § 254
기술분야 및 제품	의약품
관련쟁점	역균등론 / 일사부재리/기판력 /

2. 사건배경

본 사건은 California 북부지방법원의 판결에 대하여 the Hatch-Waxman Act, Apotex, Inc. 및 Apotex Corp. (이하, Apotex)가 항소 제기한 사건이다. 지방법원은 Roche Palo Alto LLC 및 Allergan, Inc. (이하, Roche)가 소유한 특허는 유효하며, Apotex 사의 abbreviated

new drug application(이하, ANDA)로 싸여진 약품 제형에 관한 특허는 침해되었다고 판결하였다.

항소법원은 역균등론(the reverse doctrine of equivalents) 적용하여 침해를 부정할 수 없다는 지방법원의 판단에는 오류가 없으며, 청구범위 제외로 인하여 Apotex 사는 더이상 특허의 유효성을 문제삼을 수 없다는 판단에는 문제가 없다고 하였다.

Roche 사는 미국특허 5,110,493호 (이하, '493 특허)의 특허권자로서, 안과 염증의 치료에 관한 약품 제형에 관한 것이다. 이러한 제형에는 ketorolac tromethamine(이하, KT)와 같은 비스테로이드계 항염약품(non-steroidal anti-inflammatory drug; 이하, NSAID) 및 benzalkonium chloride(이하, BAC)와 같은 제4급 암모늄 보존제, 비이온계 계면활성제, 옥토시놀 40이 포함된다.

청구항 1(독립항)은 다음과 같으며,

An ophthalmologically acceptable non-steroidal anti-inflammatory drug formulation, comprising:

an ophthalmologically acceptable non-steroidal anti-inflammatory carboxyl group-containing drug in an effective amount for ophthalmic treatment between 0.001% and 10.00% wt/vol;

a quaternary ammonium preservative in an antimicrobially effective amount between 0.001% and 1.0% wt/vol;

an ethoxylated alkyl phenol that conforms generally to the formula: $C_8H_{17}C_6H_4(OCH_2-CH_2)_nOH$ where n has an average value of 40 [O40] in a stabilizing amount between 0.001% and 1.0% wt/vol; and an aqueous vehicle q.s. to 100%.

청구항7(종속항)에서는 0.79% wt/vol의 농도로 포함되는 sodium chloride(이하, NaCl)을 청구하고 있다.

Apotex 사는 2개의 다른 미등록 의약품 제형에 관한 ANDA에 관한 출원을 하였다. 이는 '493 특허는 무효이고 강제성이 없으며, 미등록 의약품 버전에 의해서 침해되지 않다는 내용을 포함하는 것이었다. 2001년 Apotex 사는 첫 번째 ANDA(이하, ANDA-1) 출원하였고, 이는 Roche 사의 ACULAR[®]의 미등록 버전에 관한 것이다. 2005년 Apotex 사는 두 번째 ANDA(이하, ANDA-2) 출원하였고, 이는 Roche 사의 ACULAR[®]LS의 미등록 버전에 관한 것이다.

ANDA-1 (ACULAR[®]) ANDA-2 (ACULAR[®]LS)

KT 0.5% 0.4%

BAC 0.01% 0.0063%

O40 0.01% 0.004%

NaCl 0.8% 0.8%

1양 출원에서 모두 O40는 '493 특허의 청구항 1항의 범위내의 것이다. NaCl 은 두 제형에서 동일하며, 모두 청구항 1항의 범위내의 것이다.

2001년 6월 Roche 사의 전신은 Syntex LLC.(이하, Syntex)는 ANDA-1 제형을 '493 특허의 침해를 이유로 소 제기하였다. 지방법원은 ANDA-1 제형이 문언적으로 '493 특허를 침해하였다고 약식판결하였다. Apotex 사는 문제가되는 특허의 유효성, 강제성의 제한 등을 이유로 방어하였지만, 지방법원은 이를 받아들이지 않았다. 이에 대한 항소심 사건에서 법원은 지방법원의 청구범위 해석 및 강제성 부인에 관한 판결을 인용하였지만, 비자명성에 근거한 유효성 여부에 대해서는 파기하였다. 이와 관련한 사실관계 수집 및 법률적용에 있어 오류가 있었다고 판단한 것이다. 환송심에서 지방법원은 다시 자명성과 관련하여 특허는 유효하다고 판단하였고, 항소법원은 이를 인용하는 것으로 종료되었다.

3. 원심법원의 판단

2005년 5월 24일 Roche 사는 ANDA-2 제형에 대하여 '493 특허의 침해를 이유로 Apotex 사를 상대로 소제기 하였다. Apotex 사는 비침해, 특허요건 35 U.S.C. §§ 101, 103 및 112의 흠결을 이유로 한 무효, 부당 소송행위를 이유로 한 강제성의 제한을 이유로 방어하였다. 이후, Roche 사는 ANDA-2 제형의 '493 특허의 침해를 이유로 한 약식판결을 신청하였으며, Apotex 사의 부인 및 항변 사항은 이전 Syntex 사가 제기한 소송과 관련하여 판단할 때 받아들여질 수 없다는 것이다.

Apotex 사는 ANDA-2 제형은 역균등론 주장에 의하여 침해에서 벗어날 수 있다고 주장하며 반대하였다. Apotex 사는 ANDA-1 과 ANDA-2는 구분되는 제형이기 때문에 일사부재리(doctrines of issue preclusion and claim preclusion)는 본 사안에서 적용될 수 없다고 주장하였다.

2007년 9월 11일 지방법원은 Roche 사의 침해청구를 받아들였다. 근거로서, 첫 번째는 지방법원은 Apotex 사가 역균등론을 주장하는데 있어 '493 특허의 발명 원리를 제대로 주장 증명하지 못했다는 것이며, 두 번째는 Apotex 사의 특허 무효 및 강제성 제한에 관한 주장은 ANDA-1 사건에서 이미 다루어졌던 쟁점인 바 일사부재리(doctrines of issue preclusion and claim preclusion)에 의거 본 사건에서 다시 쟁점화될 수 없다는 것이다.

일사부재리와 관련하여 지방법원은 두 개의 문제가 된 제품 ANDA-1 및 ANDA-2는 실질적으로 동일한 제품이라는 것이 최종 판단이다.

4. 항소법원의 판단

1. 역균등론 적용에 대한 판단

역균등론의 주장은 특허권자의 정당한 발명의 범위를 넘어서 청구범위의 확장 해석을 금지한다”는 내용의 주장이다. 이러한 주장은 특허권자의 침해주장에 의해 문언침해가 성립하는 경우, 침해자는 역균등론을 주장하여 권리주장으로 부터 벗어날 수 있다. 역균등론의 주장에 의해서 입증책임은 침해자에게로 이전된다.

항소법원은 Apotex 사가 ‘493 특허의 원리를 설명하지 못했기 때문에 본 사건이 명백하게 역균등론을 적용할 수 있는 사안이 된다는 주장 입증을 펼치지 못하였다는 지방법원의 판단에 동의하였다. 특허청구범위에 포함될 수 있는 정당한 권리 범위는 명세서, 출원경과, 선행기술을 종합적으로 판단하여 결정되어야 한다.

이와 관련하여 지방법원은 ‘493 특허의 청구범위, 명세서, 출원경과 과정에서 micelle 에 관한 언급은 전혀 없다. 더욱이 안정량(stabilizing amount)과 관련한 ‘493 특허의 청구항 1항에 대한 해석에 있어 지방법원은 오류를 범하지 않았다고 항소법원은 판단하였다.

2. 일사부재리에 관한 주장

일사부재리(doctrines of issue preclusion and claim preclusion)의 적용을 위해서는 (1) 동일한 당사자 또는 참가인이 이전 소송에 관여해야 하며, (2) 이후 소송과 관련하여 이전 소송에서는 동일한 청구항 또는 동일한 신청이 관련해야 하며, (3) 이전 소송은 본안 판단에 관한 소송이어야 한다.

Apotex 사는 ANDA-2 제형은 ANDA-1 제형과 실질적으로 동일하지 않다고 주장하였다. 두 제형은 완전히 다른 구성요소와 메커니즘에 의해서 안정화 된다는 것이다. ANDA-1 제형은 O40에 의해서 안정화되며, ANDA-2 제형은 NaCl에 의해서 보호된 음이온에 의해서 안정화 된다는 것이다. 두 제형을 별도의 출원으로 제출했다는 점도 이를 뒷받침한다는 것이다. 지방법원은 Apotex 사가 주장하는 ANDA-1 과 ANDA-2 제형의 차이는 ‘493 특허의 청구항과 대조하여 판단할 때 실질적으로 동일하다고 판단하였다. 모두 ‘493 특허에서 청구하고 있는 농도 범위내의 것이라는 것이다. 항소법원은 이러한 지방법원의 판단에는 오류가 없음을 확인하였다.

5. History Map

(1) California 북부지방법원 (2005-05-24)

청구인용

(2) 연방순회항소법원(CAFC) (2008-06-19)

원심인용

6. 인용사건

Innogenetics, N.V. v. Abbott Labs., 512 F.3d 1363, 1378 (Fed. Cir. 2008)

Anderson v. Liberty Lobby, Inc., 477 U.S. 242, 248, 255 (1986)

In re Gabapentin Patent Litig., 503 F.3d 1254, 1259 (Fed. Cir. 2007)

Cybor Corp. v. FAS Techs., Inc., 138 F.3d 1448, 1456 (Fed. Cir. 1998) (en banc)

SRI Int'l v. Matsushita Elec. Corp. of Am., 775 F.2d 1107, 1124 (Fed. Cir. 1985)

No. 15 Serdarevic v. Advanced Medical Optics, Inc.

1. 사건 서지사항

원 고	OLIVIA N. SERDAREVIC, M.D. (원고-항소인)
원고대리인	Ira S. Sacks, Dreier LLP (New York)
피 고	ADVANCED MEDICAL OPTICS, INC. STEPHEN L. TROKEL, M.D., and VISX, INC. (피고-피항소인) FRANCIS A. L'ESPERANCE, JR., M.D. (피고-피항소인)
피고대리인	Roger J. Chin, Wilson Sonsini Goodrich & Rosati (Palo Alto, California) Steven Mancinelli, Codispoti & Mancinelli, LLP (New York, New York)
항소심 사건번호	2008-1075 (일반) (판결일자 : 2008-07-16)
항소심 판결내용	전부인용 AFFIRMED
항소심 판사	LINN
원심사건번호	06-CV-7107 (제소일자 : 2006-09-15)
원심법원	the United States District Court for the Southern District of New York (NY) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 4,665,913 U.S. Patent No. 5,108,388 U.S. Patent No. 5,188,631 U.S. Patent No. 5,207,668 U.S. Patent No. 5,711,762 U.S. Patent No. 5,735,843
관련법령	35 U.S.C. § 254

기술분야 및 제품	의약, 안과
관련쟁점	의무불이행 / /

2. 사건배경

Olivia N. Serdarevic (이하, Serdarevic)는 1978년에서 1988년 기간동안 6개의 미국특허를 통하여 개시된 레이저 시각 교정술에 관한 단독 발명자이자 공동 발명자이다. 본 사건은 해당 특허에 있어 발명자 기재 및 소유권 여부가 쟁점이 된 Serdarevic가 제소한 사건이다.

2006년 9월 15일 Serdarevic 는 해당 특허들의 현재의 소유자 및 회사, 발명자들을 상대로 소를 제기하여 발명자 기재의 보정을 요구하였으며, 발명자들을 상대로 주법(state-law)에서 규정하는 부당이득 및 사기를 이유로 주장하였다. 지방법원은 의무불이행 및 주법령에 근거한 출소기간 위반으로 인하여 피고들의 약식판결 신청을 받아들였다.

Serdarevic 는 물리학자로서, 1980년대초 Edward S. Harkness Eye Institute(이하, Harkness)에서 레지던트로서 근무하였다. 당시 피고인 Francis A. L'Esperance, Jr. (이하, L'Esperance) 및 Stephen L. Trokel (이하, Trokel)은 안과의사이자, Harkness 의 물리학자이었다. Serdarevic 는 레지던트 근무 동안 6개의 특허와 관련된 기술을 개발하였다.

- 관련특허

U.S. Patent No. 4,665,913; U.S. Patent No. 5,108,388 ("the '388 patent"); U.S. Patent No. 5,188,631; U.S. Patent No. 5,207,668; U.S. Patent No. 5,711,762; U.S. Patent No. 5,735,843

L'Esperance는 상기 특허중 3개의 특허에 단독 발명자로 등재되어 있었으며, Trokel 은 다른 3개의 특허에 발명자로 등재되어 있었다. 6개의 계쟁특허는 피고인 VISX, Inc.(이하, VISX)의 이름으로 출원되었는데, VISX 는 피고인 Advanced Medical Optics, Inc. (이하, AMO) 가 소유한 자회사이다.

Serdarevic 는 '388 특허와 관련하여 단독 발명자로 기재될 것을 요구하였으며, 다른 특허에서는 공동 발명자로 기재될 것을 요구하였다.

Serdarevic 는 1998년 10월 본 소송과 관련한 6개의 특허에 대하여 처음으로 알게 되었다. 대리인을 통하여 Serdarevic 는 1999년에 VISX 사와 계약을 체결하였다. 이는 관련된 특허에 대한 발명자 기재의 요구, 특허권 지분 및 특허권으로 부터 얻는 로열티를 내용으로 하는 것이었다. 1999년 9월 VISX 사의 변호인은 Serdarevic 의 요구사항을 뒷받침 할 수 있는 서류를 제출할 것을 요청하였다.

3. 원심법원의 판단

388 특허는 1998년 1월 출원되어 재심사를 통하여 등록되었다. 1999년 VISX 사와의 회의에서 Serdarevic 는 재심사 동안 VISX 사의 위치를 지지하는 발언을 하였다. 재심사 절차는 2000년에 종결되어, 2000년 9월 19일 재심사 인증서가 발행되었다.

Serdarevic 는 2006년 9월 15일 소를 제기하였으며, 2007년 3월 23일 피고측은 청구의 기각을 구하는 약식판결을 신청하였다. 이에 대응하여 Serdarevic 는 민사소송규정에 의한 증거개시 절차를 신청하였으며, 이를 통하여 2가지 쟁점에 대한 사실관계 수집을 도모하고 있었다.

1. VISX 사와 AMO 사가 본 사건과 관련된 특허에 대하여 공동투자 하였는지 여부
2. 각각의 피고들이 지난 7년 동안 어떠한 형태로든지 특허에 대한 지불을 받았는지 여부

지방법원은 피고들의 약식판결 신청을 받아들였고, Serdarevic의 증거개시절차 신청을 기각하였다. 특히, 지방법원은 Serdarevic 의 발명자 기재 요구는 의무불이행 및 기타 청구와 관련해서는 출소기간 도과로 인하여 받아들일 수 없다고 판단하였다.

4. 항소법원의 판단

항소법원의 판단

1. 의무불이행 여부

‘의무불이행(Laches)’은 발명자 기재 요구를 저지할 수 있는 형평법상의 방어(equitable defense)이다. 항소심에서 의무불이행 여부에 대한 판단의 기준은 판단 법원의 재판권의 남용 여부에 달려있다. 하지만, 항소법원으로서도 해당 결정이 법률 해석의 오류 및 명백한 사실관계 오판에서 비롯되는 경우 재판권 남용의 문제에 대하여 판단하지 않을 수 있다.

Serdarevic 는 지방법원의 의무불이행 판단에 대하여 3가지 주장을 제출하였다.

1. 지방법원은 의무불이행 가능성에 대하여 부적절하게 과신하였다.
2. Serdarevic 는 의무불이행 가능성을 반박할 수 있는 충분한 증거를 제시하였다.
3. 피고측의 악의적 소송수행으로 인하여 의무불이행은 배제 가능하다.

주법령상의 신청

1. 부당이득에 관한 사항

New York에서 부당이득에 관한 출소기간은 6년이다. 부당이득에 관한 청구와 관련하여 출소기간은 반환의무를 발생하게 하는 법률상 원인없는 행동의 발생 시점부터 기산한다. Serdarevic

가 문제삼고 있는 Trokel 및 L'Esperance에 대하여, 그들이 6년의 기간동안 계쟁 특허로부터 보상을 받았다는 소송기록상의 증거는 존재하지 않는다. 오히려, 지방법원은 Trokel 및 L'Esperance은 Serdarevic 가 소 제기하는 시점 보다 훨씬 이전에(6년 이상) 계쟁 특허에 관한 일체의 권리는 양도하였다.

Trokel 및 L'Esperance은 지난 7년 동안 계쟁 특허와 관련하여 주식, 기타 다른 형태를 보상을 포함한 어떠한 형태의 보상도 받지 않았다고 증언하였다.

2. 사기

New York에서 사기에 관한 출소기간은, 사기가 발생한 날로부터 6년, 원고가 사기를 발견한 날로부터 2년의 기간이다. Serdarevic 는 Trokel 에 대하여 사기를 주장하였는데, 자신에 대하여 사실을 은폐하고 잘못된 사실을 전달하였다는 것이며, 이로 인하여 계쟁특허에 관한 발명자 기재에 대한 소송이 지체되었다는 것이다. Trokel 은 Serdarevic 가 진행한 연구에 대하여 특허출원이 진행된다는 사실에 대하여 최소한 Serdarevic 에게 통지할 기회 또는 의무가 있었다는 것이다.

Serdarevic 는 1998년 10월 계쟁 특허에 관한 존재 사실을 알았으며, 주의를 게을리하지 않았더라면 1998년 계쟁특허에 관한 은폐사실을 알았어야 했다. 따라서, 본 사건에서 사기와 관련한 출소기간 6년은 1998년부터 기산된다.

3. 증거개시절차 신청에 대하여

Serdarevic 는 피고들의 청구기각의 약식판결 신청에 대응하여 증거개시절차에 관한 신청을 내었지만 기각되었다. 항소법원은 증거개시절차에 대한 기각결정이 재판권의 남용에 해당하는지 여부를 판결한다. 또한, 관련 규정에서는 약식판결 회피를 목적으로 증거개시절차를 신청하는 당사자에게 무거운 입증 책임을 지우고 있다.

Serdarevic 는 지방법원이 증거개시절차를 허락하도록 요청하였으며, 이는 피고들이 계쟁 특허와 관련하여 동일한 투자를 하였는지에 대한 증거수집이 목적이었다. Serdarevic 는 항소심에서 (1) 경제적 불이익, (2) 소송기록 손실에 의한 증거상의 불이익, (3) 본 소송의 의도를 피고들이 알고 있다는 사실, (4) 피고들의 부당 소송행위 에 대한 증거개시신청의 자격이 있음을 주장하였다.

항소법원은 Serdarevic 의 증거개시신청을 기각함에 재판권 남용 등 오류가 없음을 확인하였다.

최종적으로 항소법원은 Serdarevic 의 발명자 기재의 요구는 의무불이행으로 인하여 받아들일 수 없다고 판단한 지방법원의 판단에는 재판권 남용 등 기타 오류가 존재하지 않는다고 결론내렸다. 지방법원은 Serdarevic 의 주법령상의 신청은 출소기간 위반으로 인하여 받아들일 수 없다고 판단한 데는 오류가 없다고 판단하였다. 지방법원이 연방민사소송규칙(Federal Rule of Civil Procedure 56(f))상의 증거 개시절차 신청을 기각한데에는 어떠한 재판권의 남용도 존재하지 않음을 확인하였다.

5. History Map

(1) New York 남부지방법원 (2006-09-15)

청구기각

(2) 연방순회항소법원(CAFC) (2008-07-16)

원심인용

6. 인용사건

A.C. Aukerman Co. v. R.L. Chaides Constr. Co., 960 F.2d 1020, 1032 (Fed. Cir. 1992) (en banc)

Advanced Cardiovascular Sys., Inc. v. Scimed Life Sys., Inc., 988 F.2d 1157, 1163 (Fed. Cir. 1993)

Vaupel Textilmaschinen KG v. Meccanica Euro Italia S.P.A., 944 F.2d 870 (Fed. Cir. 1991)

Hall v. Aqua Queen Mfg., Inc., 93 F.3d 1548, 1554 (Fed. Cir. 1996)

No. 16 Eisai Co. Ltd. v. Dr. Reddy's Laboratories, Inc.

1. 사건 서지사항

원 고	EISAI CO. LTD. and EISAI, INC. (원고-피항소인)
원고대리인	Joseph M. O'Malley, Jr., Paul, Hastings, Janofsky & Walker, LLP (New York)
피 고	DR. REDDY'S LABORATORIES, LTD. DR. REDDY'S LABORATORIES, INC. (피고-항소인) TEVA PHARMACEUTICALS USA, INC. (피고-항소인)
피고대리인	Maurice N. Ross, Budd Lerner, P.C. (Short Hills, New Jersey) Henry C. Dinger, Goodwin Procter LLP (Boston, Massachusetts)
항소심 사건번호	2007-1397, -1398 (병합) (판결일자 : 2008-07-21)
항소심 판결내용	전부인용 AFFIRMED
항소심 판사	RADER
원심사건번호	03-CV-9053, 03-CV-9223 (제소일자 : -)
원심법원	the United States District Court for the Southern District of New York (NY) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 5,045,552
관련법령	35 U.S.C. § 254
기술분야 및 제품	약품, 위궤양치료제
관련쟁점	강제성부인 / 자명성 /

2. 사건배경

미국특허 5,045,552호 (이하, '552 특허)에 대한 유효성 및 강제성 여부가 쟁점이 된 사건에서, New York 남부지방법원은 원고이자 특허권자인 Eisai Co., Ltd. 및 Eisai, Inc. (이하, Eisai)의 청구를 인용하였다. 지방법원은 심리를 통하여 Dr. Reddy's Laboratories, Ltd. 및 Dr. Reddy's Laboratories, Inc. (이하, Reddy) 및 Teva Pharmaceuticals USA, Inc. (이하, Teva)가 부당 소송행위(inequitable conduct)에 관한 주장을 입증하지 못하였고, Eisai 사는 특허 침해 입증에 성공하였다고 밝혔다.

'552 특허는 Rabeprazole 및 그 염(이하, Rabeprazole)에 관한 발명이다. Rabeprazole 은 proton pump inhibitor 로 알려진 약품의 일종으로서 H+K+ATPase 효소의 억제 기전으로 위산의 생산을 억제한다. Rabeprazole의 나트륨 염은 Aciphex 의 활성성분으로서, 1991년 십이지장궤양(duodenal ulcers), 속쓰림(heartburn) 및 관련 질환 치료를 위해 FDA 의약품 승인을 받았다. Aciphex는 전세계적으로 연간 10억 달러의 판매를 기록함으로써 상업적 성공을 이룩하였다.

Reddy 사 및 Teva 사는 Abbreviated New Drug Applications (ANDAs)를 신청하였으며, 이는 '522 특허 만료전 Aciphex 의 제네릭 버전의 제조를 위한 것이었다.

* ANDA 에 대한 각주 설명 / the Hatch-Waxman Act, 21 U.S.C. § 355 and 35 U.S.C. § 271(e),

ANDA 신청이 법률적으로 인식가능하고 특허침해의 실시에 해당하기 때문에 Eisai 사는 Reddy 사 및 Teva 사를 상대로 소송을 제기하였다. Eisai 사는 Mylan Laboratories Inc. and Mylan Pharmaceuticals Inc. (이하, Mylan)를 상대로 소를 제기하였는데, Mylan 사는 다른 ANDA 신청인으로서 해당 소송은 본 소송과의 관계에서 절차 중지중에 있으며, 소송 결론에서도 본 소송 결론과 동일한 것으로 당사자들은 인정하고 있다.

3. 원심법원의 판단

Reddy 사 및 Teva 사는 '552 특허의 청구항 1-6항을 침해하였다는 사실을 시인하였다. 하지만, '522 특허는 부당 소송행위로 인하여 강제성을 상실하였다고 주장하고 있다. 특허 유효성과 관련하여 Reddy 사는 특허유효를 인정하고 있지만, Teva 사는 항소심에서 비자명성 요건의 흠결로서 '552 특허의 무효를 주장하고 있다.

지방법원은 '552 특허는 제출된 선행기술과 비교할 때 비자명하며, Eisai 사가 출원절차에서 보였던 소송행위는 부당 소송행위(inequitable conduct)의 문제를 일으킬 정도의 것은 아니라고 밝혔다. 항소법원은 이러한 지방법원의 판결을 인용하였다.

Teva 사는 다음의 선행기술을 통하여 '552 특허는 자명하다고 주장하였다.

1) European Patent No. 174,726 (owned by Takeda), claiming lansoprazole (이하, EP

‘726);

2) United States Patent No. 4,255,431 (to Junggren), claiming omeprazole (이하, ‘431 특허);

3) an article by Brändström, et al., entitled “Structure Activity Relationships of Substituted Benzimidazoles” (Brändström).

EP ‘726은 위궤양 치료제로서 lansoprazole을 제공하고 있다. 그 구조는 다음과 같다.

‘431 특허는 omeprazole을 포함한 다양한 위산 억제제를 제공하고 있다. omeprazole은 Prilosec으로 상품화된 첫번째 proton pump inhibitor 이다.

마지막으로, Brändström은 benzimidazole-sulfinylmethyl-pyridine core를 갖는 일단의 항위궤양제를 제공하고 있다. Rabeprazole, Lansoprazole 및 Omeprazole은 모두 Brändström core structure를 가지고 있는 화합물이다. 지방법원은 법률상의 문제로서 소송기록을 통하여 ‘552 특허가 자명하다는 사실을 지지할 수 없다고 결론하였다.

4. 항소법원의 판단

USPTO 에서 출원 및 기타절차를 진행하는데 있어, 부당 소송행위(inequitable conduct)는 사실관계의 허위진술, 사실관계자료 제시의 거부, 잘못된 정보의 제출 등의 형태로 나타나며, 이러한 행위는 기만의 의도와 연결된다.

항소심에서 Reddy 사 및 Teva 사가 5가지 측면에서 USPTO 에서 부적절하게 절차를 진행하였다고 주장하였다.

- (1) Eisai 사의 동시 출원중인 ‘013 특허를 제시하지 않은 점
- (2) ‘552 특허의 출원절차에도 적용 가능한 ‘013 특허의 출원의 거절을 보류한 점
- (3) 선행기술인 “Byk Gulden patent”(WO 8602646)를 제출하지 않은 점
- (4) ‘552 특허의 심사관에게 잘못된 진술서(the Fujisaki Declaration)를 제출한 점
- (5) ‘552 특허의 심사관에게 lansoprazole 존재 사실을 숨긴 점

지방법원은 해당 사항을 포함하는 약식판결 신청을 기각하였다.

상기에서 첫번째 및 두번째 주장은 ‘013 특허의 Rabeprazole의 “에틸 유사체(ethyl homolog)” 에 관한 사실 자료를 제출하지 않은 점에 근거하고 있는데, 이에 지방법원은 에틸 유

사체는 그 명칭에서 나타나는 바와 같이 Rabeprazole과 다른 화합물임을 지적하였다.

‘552 출원과 관련성을 가질수도 있는 ‘013 특허거절결정 사실에 대해서, 지방법원은 기만의 의도에 관한 입증과 관련할 때 불충분한 사실관계에 해당한다고 밝혔다.

심사관에게 lansoprazole 관련 자료를 제출하지 않은 것에 대한 판단에서 지방법원은, 본 자료와 관련하여 Reddy 사 및 Teva 사는 기만의 의도에 관한 어떠한 증거자료도 제출하지 않았으며, 제출된 사실관계상의 추론에 의해서도 인정할 만한 증거가 존재하지 않는다고 밝혔다.

5. History Map

(1) New York 남부지방법원

청구인용

(2) 연방순회항소법원(CAFC) (2008-07-21)

원심인용

6. 인용사건

Dayco Prods., Inc. v. Total Containment, Inc., 329 F.3d 1358, 1362 (Fed. Cir. 2003)

Richardson-Vicks Inc. v. Upjohn Co., 122 F.3d 1476, 1479 (Fed. Cir. 1997)

Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 17-18 (1966)

Eli Lilly & Co. v. Zenith Goldline Pharms., Inc., 471 F.3d 1369, 1377 (Fed. Cir. 2006)

Innogenetics, N.V. v. Abbott Labs., 512 F.3d 1363, 1378 (Fed. Cir. 2008)

ACCO Brands, Inc. v. ABA Locks Mfrs. Co., 501 F.3d 1307, 1315 (Fed. Cir. 2007)

No. 17 In Re Omeprazole Patent Litigation

1. 사건 서지사항

원 고	ASTRAZENECA AB, AKTIEBOLAGET HASSLE, KBI-E, INC., KBI, INC., ASTRAZENECA LP (원고-피항소인)
원고대리인	Errol B. Taylor, Milbank, Tweed, Hadley & McCloy, LLP (New York)
피 고	APOTEX CORP., APOTEX, INC., TORPHARM, INC. (피고-항소인) IMPAX LABORATORIES, INC. (피고-항소인)
피고대리인	Robert B. Breisblatt, Katten Muchin Rosenmann LLP (Chicago, Illinois) Jeffrey J. Toney, Sutherland Asbill & Brennan LLP (Atlanta, Georgia)
항소심 사건번호	2007-1414 (일반) (판결일자 : 2008-08-20)
항소심 판결내용	전부인용 AFFIRMED
항소심 판사	BRYSON
원심사건번호	01-CV-9351, 00-CV-7597, 01-CV-2998, M21-81 (제소일자 : -)
원심법원	the United States District Court for the Southern District of New York (NY) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 4,786,505 U.S. Patent No. 4,853,230
관련법령	35 U.S.C. § 271(e)(2)(A)

기술분야 및 제품	약품
관련쟁점	청구범위해석 / 신규성 /

2. 사건배경

본 사건은 Apotex Corp., Apotex, Inc., Torpharm, Inc.(이하, Apotex) 및 Impax Laboratories, Inc.(이하, Impax)가 항소제기한 사건으로서, Apotex 사 및 Impax 사는 여러 지역에서 제소된 사건의 피고이며, 원고인 Astrazeneca AB, Aktiebolaget Hassle, KBI-E, Inc., KBI, Inc., 및 Astrazeneca LP (이하, Astra)는 Omeprazole의 제형과 관련한 Astra 사의 특허 침해로 이유로 제네릭 의약품 제조업자들을 상대로 특허침해 소송을 제기하였다. Omeprazole은 Prilosec의 활성성분으로서, 산의 영향으로 발생하는 위장 장애를 치료하는데 사용된다. 지방법원은 소송 목적에 따라서 사건들을 두 가지로 분리하여 심리를 진행하였다.

첫 번째는 In re Omeprazole Patent Litigation, 84 Fed. App'x 76 (Fed. Cir. 2003) 사건이며, 두 번째는 In re Omeprazole Patent Litigation, 483 F.3d 1364 (Fed. Cir. 2007) 사건이다.

본 항소심은 두 번째 사건과 관련하며, 지방법원은 Mylan Laboratories, Inc.(이하, Mylan)에 대하여 특허 비침해의 판결을 내렸으며, Apotex 사 및 Impax 사에 대해서는 특허 침해를 판결을 내렸다. Astra 사는 Mylan 연구소 판결에 대하여 항소 제기하였으며, 항소심은 지방법원의 판결을 인용하였다. (In re Omeprazole Patent Litigation, 2008 WL 2369864 (Fed. Cir. June 10, 2008)) 본 병합 사건에서 Apotex 사 및 Impax 사는 특허 침해 판단에 대하여 항소 제기하였으며, 항소법원은 지방법원의 판결에는 오류가 없다며 인용판결 하였다.

본 사건은 미국특허 4,786,505호 (이하, '505 특허) 및 미국특허 4,853,230호 (이하, '230 특허)와 관련된다. 두 특허는 Prilsec 의 활성성분인 Omerazole을 포함하는 약학적 제형과 관련하는 것이다. Omerazole 은 위산의 분비를 강력하게 억제한다. 산 반응 및 중성 매체상에서 높은 분해 감수성을 갖는다. 이러한 Omerazole 의 안정성은 수분 및 유기 용매에 많은 영향을 받는다. 위속 환경에서 위산으로 부터 Omerazole을 보호하기 위하여 핵심 제형을 코팅하도록 약품을 구성하고 투여된다. 하지만, 코팅 물질은 산성 화합물을 포함하게 되고, 이는 저장에 있어서 Omerazole의 핵심 성분을 분해시킨다. 이는 약품의 변색 및 활성 성분 함량에 영향을 감소를 초래하게 된다.

약품 투여에 있어서 저장 안정성을 증가시키기 위하여, 알칼리 반응 화합물(alkaline reacting compounds, 이하 ARC)가 약품 핵심 성분에 첨가되어 왔다. 첨가된 ARC는 코팅 물질과 직접 반응하기도 하지만, 코팅 물질을 통하여 수분이 확산됨으로써 ARC 를 용해하고, 결과적으로 코팅 물질을 약하게 만든다.

3. 원심법원의 판단

505 특허 및 ‘230 특허는 물속에서 빠르게 분해하는 불활성의 서브 코팅을 이용하여 이러한 문제점을 해결하였다. 서브 코팅은 높은 저장성 및 위산 저항성을 제공하여, 위 환경에서 Omeprazole 이 분해하는 것을 막는다. 투여된 약품이 작은 창자에 도달하면, 서브 코팅의 용해됨으로써 Omeprazole 은 빠르게 방출된다.

‘505 특허는 Omeprazole 을 포함하는 약학적 제형을 청구하고 있다.

An oral pharmaceutical preparation comprising

(a) a core region comprising an effective amount of a material selected from the group consisting of omeprazole plus an alkaline reacting compound, an alkaline omeprazole salt plus an alkaline reacting compound and an alkaline omeprazole salt alone;

(b) an inert subcoating which is soluble or rapidly disintegrating in water disposed on said core region, said subcoating comprising one or more layers of materials selected from among tablet excipients and polymeric film-forming compounds; and

(c) an outer layer disposed on said subcoating comprising an enteric coating.

‘230 특허는 산에 불안정한 약학적 활성 물질을 포함하는 제형으로서, 다소 넓은 청구항을 가지고 있다.

(a) an alkaline reacting core comprising an acid-labile pharmaceutically active substance and an alkaline reacting compound different from said active substance, an alkaline salt of an acid labile pharmaceutically active substance, or an alkaline salt of an acid labile pharmaceutically active substance and an alkaline reacting compound different from said active substance;

(b) an inert subcoating which rapidly dissolves or disintegrates in water disposed on said core region, said subcoating comprising one or more layers comprising materials selected from the group consisting of tablet excipients, film-forming compounds and alkaline compounds; and

(c) an enteric coating layer surrounding said subcoating layer, wherein the subcoating layer isolates the alkaline reacting core from the enteric coating layer such that the stability of the preparation is enhanced.

1999년 12월 31일 Impax 사는 Prilsec 10-mg 및 20-mg 의 제네릭 버전 판매를 위하여 FDA 승인을 신청하였다. 이에 대응하여 Astra 사는 35 U.S.C. § 271(e)(2)(A)에 의거 ‘505 특

허 및 '230 특허 관련 침해소송을 제기하였다. Impax 사는 Prilsec 40-mg 의 제네릭 버전을 포함하기 위하여 FDA 승인 신청을 수정하였을때, Astra 사는 두 번째 소송을 제기하였다. 2004년 9월 FDA는 Prilsec 10-mg 및 20-mg에 관한 Omerazole 제품에 대한 최종 승인을 하여, Impax 사는 해당 제품의 마케팅을 시작하였다. 이 시점 Astra 사는 손해배상 청구를 추가한다. Impax 사는 Astra 사의 청구에 대하여 반소를 제기하며, 소송 편취 및 특허 강제성의 부인을 주장하였다. 또한 문제가 되는 특허에 대한 비침해 및 특허 무효를 주장하였다.

당시 Astra 사는 손해배상 및 고의 침해에 관한 청구를 심리 분리되어 소송 중비 상태에 있었다. 2007년 5월 31일 지방법원은 Astra 사의 특허는 유효하며, 특허침해를 긍정하는 판결을 하였다. 항소심에서 Impax 사는 특허침해와 관련하여 증거가 불충분하며, 35 U.S.C. § 102(b)에 의거한 특허 무효를 판단함에 명백한 오류가 있다고 주장하며 항소를 제기하였다.

4. 항소법원의 판단

특허 침해 관련 쟁점과 관련하여, Impax 사는 자사의 약품 제형이 '505 특허 및 '230 특허를 침해했다는 증거가 불충분하다는 주장을 하였다. Impax 사는 소송 기록은 Impax 사의 제형이 omerazole 및 ARC를 포함하고 있는지 여부 및 서브 코팅을 포함하고 있는지에 관한 사실을 뒷받침하고 있지 않다고 주장하였다. 하지만, 항소법원은 이러한 주장을 받아들이지 않았다.

지방법원은 ARC(alkaline reacting compound)를 다음과 같이 해석하였다.

(1) a pharmaceutically acceptable alkaline, or basic, substance having a pH greater than 7 that (2) stabilizes the omeprazole or other acid labile compound by (3) reacting to create a micro-pH of not less than 7 around the particles of omeprazole or other acid labile compound.

Impax 사는 Astra 사의 증거는 상기 세 가지 요건중 첫 번째와 세 번째 만을 충족하는 것이라고 주장하였다. 두 번째 요건의 충족을 위해서는 안정성 비교 시험 결과를 반드시 제시해야 한다는 것이다. 하지만, Astra 사는 이를 제시하지 않았다.

Astra 사와 관련한 다른 소송에서 청구범위상의 “effective amount”를 해석하는데 있어서, 약품 핵심 성분내에서 omerazole의 양 및 ARC의 양에 모두 적용하는 것으로 해석하였다.

5. History Map

(1) New York 남부지방법원 (2006-09-15)

청구기각

(2) 연방순회항소법원(CAFC) (2008-07-16)

원심인용

6. 인용사건

Ortho-McNeil Pharm., Inc. v. Mylan Labs., Inc., 520 F.3d 1358, 1366 (Fed. Cir. 2008)

Mylan Labs., Inc. v. Thompson, 389 F.3d 1272, 1281-82 (D.C. Cir. 2004)

Kearns v. Chrysler Corp., 32 F.3d 1541, 1549-51 (Fed. Cir. 1994)

Syntex (U.S.A.) LLC v. Apotex, Inc., 407 F.3d 1371, 1378 (Fed. Cir. 2005)

No. 18 In Re Swanson

1. 사건 서지사항

원 고	MELVIN J. SWANSON
원고대리인	PATRICK E. GUIRE
피 고	Robert M. Asher, Bromberg & Sunstein LLP (Boston, Massachusetts) the United States Patent and Trademark Office
피고대리인	Mary L. Kelly, Associate Solicitor, United States Patent and Trademark Office (Arlington, Virginia)
항소심 사건번호	2007-1534 (일반) (판결일자 : 2008-09-04)
항소심 판결내용	전부인용 AFFIRMED
항소심 판사	GAJARSA
원심사건번호	No. 2005-0725, Reexamination No. 90/006,785 (B.P.A.I. May 29, 2007) (제소일자 : -)
원심법원	the United States Patent and Trademark Office Board of Patent Appeals and Interferences (USPTO) (PTO)
관련특허	U.S. Patent No. 5,073,484
관련법령	35 U.S.C. § 102 35 U.S.C. § 302
기술분야 및 제품	약품, 진단
관련쟁점	예견가능성 / 자명성 /

2. 사건배경

본 사건은 미국특허청 특허 항소 및 간섭절차 심의위원회(Board of Patent Appeals and Interferences, 이하 위원회)로 부터 항소를 제기한 사건이다. 위원회는 재심사절차에서 미국특허 5,073,484호 (이하, '484 특허)에 대한 청구항 22항 내지 25항에 대한 심사관의 거절을 지지하였다. [In re Swanson, No. 2005-0725, Reexamination No. 90/006,785 (B.P.A.I. May 29, 2007)]

이전 관련사건에서 항소법원은 '484 특허의 청구항 22항 및 23항이 유효하다는 지방법원의 판결을 인용한 바 있다. [Abbott Labs. v. Synttron Bioresearch, Inc., 334 F.3d 1343 (Fed. Cir. 2003) ("Abbott Labs. II")]

'484 특허는 1983년 2월 23일에 출원되었으며, Melvin Swanson 및 Patrick Guire을 출원인으로 하고 있다. 우유, 혈액, 소변을 포함하는 소량의 생물학적 시료를 대상으로, 특정 물질의 존재 여부를 검출하기 위하여 정량적인 분석 방법을 제공한다. 액체가 침투가 가능한 고체로 된 테스트 스트립(test strip)상에 반응물질이 부착되는 반응지역(reaction zone)이 구성된다. 테스트 스트립상에 적용된 시료는 흐름 경로를 따라서 이동하고 부착된 반응물질과 만나게 된다. 원하는 대상물질이 고정물질과 만나게 되면 색상의 변화를 통하여 대상물의 존재를 표시하게 된다. 명세서는 한 가지 형태의 검출에 한정하지 않고, 분성 대상물은 부착 고정된 물질과 반응할 수 있는 모든 화학물질이 가능한 것으로 제시하고 있다.

3. 원심법원의 판단

청구항 22항은 독립항으로서, 대상물과 반응물이 리간드-안티리간드를 형성하면서 이루어지는 검출의 방법을 청구하고 있다.

A method for analysis of an analyte which is a member of a ligand-antiligand binding pair in a test solution comprising the steps of:

(a) providing a non-diffusively immobilized reactant in each of one or more reaction zones spaced successively along a flow path defined by a liquid permeable medium, wherein said reactant is the other member of said binding pair and is capable of binding with the analyte to form a predetermined product;

(b) flowing said solution along the medium and sequentially through the reaction zone(s); and

(c) detecting the presence of analyte, said reactant or said predetermined product in the reaction zone(s), wherein the number of zones in which detection occurs is related to the presence [sic] of analyte solution.

실시예에서 리간드는 항원-항체 반응을 통하여 형성되는 면역검사방법을 제시하고 있다. 본

사건과 관련하는 종속항은 청구항 23항, 24항 및 25항이다.

‘647 특허는 생물학적 시료에서 리간드(대상물)의 존재를 결정하기 위하여 리간드-안티리간드 결합을 검출하는 방법을 제공한다. ‘647 특허에서는 분석 대상물이 테스트 스트립의 하류 부분에 고정되도록 테스트 스트립을 구성한다. 시험 대상 용액은 다른 한 쪽 끝부분에 적용되며, 스트립의 끝 부분은 유동성 액체 부분에 적셔지면서, 상류쪽으로 이동하게 된다. 이동 액체가 시험 용액에 도달하게 되면, 두 액체는 결합하여 반응지역으로 이동하게 된다. 반응 대상물이 존재하게 되면 반응지역에서 결합을 형성함으로써 감지가 가능한 반응 생성물을 만들게 된다. 감지가 가능한 반응 생성물은 방사성 물질을 포함하는 화학물질 또는 다른 화학물질을 포함한다. 바람직한 실시예로서, 항원-항체 결합에 의한 면역반응을 제시하고 있다.

미국특허 3,641,235호 (이하, ‘235 특허)에서는 반응물질의 감지를 이용하는 면역반응 방법을 제시한다. 이는 반응지역에 고정되어 시료와 반응하는 시각적으로 판독가능한 구성을 제시한다. 미국특허 3,466,241호 (이하, ‘241 특허)에서는 시료와의 반응을 통하여 작동하는 신호 발생 시스템(signal creation system)을 구성하는 시스템을 제공한다.

심사관은 최초 제시된 선행기술을 통하여 35 U.S.C. § 103에 의거 ‘484 특허가 자명하다는 내용의 거절이유를 통지하였다. [Office Action No. 467229, September 7, 1984 (“Original Office Action”).] ‘484 특허의 청구항 22항 및 9항에서는 선행문헌에서 제시하고 있는 것과 근본적으로 동일한 기술을 청구하고 있다는 것이다. 출원인은 1991년 12월 17일 보정을 통하여 ‘484 특허는 등록되었다. 최종적으로 해당 특허는 Surmodics, Inc.(이하, Surmodics)에 양도되었으며, Surmodics 사는 본 소송과 관련된 실질적 소송수행의 이익을 가지며, Abbott Laboratories (이하, Abbott)에 대하여 라이선스 허락을 하였다.

한편, 1998년 12월 30일 Abbott 사는 Syntron Bioresearch, Inc. (이하, Syntron)을 상대로 소송을 제기하였다. ‘484 특허를 포함함 자사의 두 개의 특허가 침해되었다고 판단한 것이다. 해당 소송에서 배심원 판결을 통하여, 문제가 되는 특허는 침해되지 않았다는 판결은 얻었지만, 특허의 예견가능성, 자명성, 기타 무효사유에 대해서는 충분한 증거를 제출하지 못했다.

[Abbott Labs. v. Syntron Bioresearch, Inc., No. 98-CV-2359 (S.D. Cal. Oct. 12, 2001) (“Abbot Labs I”).]

Abbott 사는 항소제기 하였으며, Syntron 사는 부대항소를 제기하였다. 항소법원은 피고가 ‘484 특허를 침해하지 않았다는 내용으로 부분 인용 및 환송 판결하였으며, ‘484 특허에서 주장되고 있는 청구항이 유효라는 지방법원의 판결을 인용하였다. [Abbott Labs. v. Syntron Bioresearch, Inc., 334 F.3d 1343 (Fed. Cir. 2003) (“Abbott Labs. II”).] 특허, 본 판결에서 ‘484 특허에서 주장되고 있는 청구범위는 ‘647 특허와 관련하여 예견가능하지 않다고 판결하였다.

4. 항소법원의 판단

Syntron 사는 '484 특허에 대한 결정계 재심사청구(ex parte reexamination)를 신청하였다. 여기에는 '484 특허의 특허성에 관한 새로운 주장을 포함하는 것이었다. 심사관은 이러한 청구를 받아들여 심사에 착수하였다.

청구항 22항, 23항 및 25항은 '647 특허의 구성과 비교하여 예견가능하며, 청구항 22항 및 23항은 '235 특허의 구성과 비교하여 예견가능하며, 청구항 24항은 '241 특허의 구성과 비교하여 자명하다는 거절이유를 통지하여, 최종 거절 결정 하였다. [Office Action No. 006785, Nov. 15, 2004, at 3-6 ("Reexamination Office Action").] 위원회는 이러한 심사관의 거절결정을 받아들였다. [In re Swanson, No. 2005-0725, Reexamination No. 90/006,785 (B.P.A.I. May 29, 2007).] 이에 Surmodics 사는 항소를 제기하였다.

Surmodics 사의 주장은 다음과 같다. (1) Syntron사가 재심사청구를 통하여 '647 특허와의 구성대비를 주장하는 것은 그 실질에 있어서 동일한 주장사항의 반복에 해당하며, (2) 청구항 22항 및 23항은 '235 특허의 구성과 비교하여 예견가능하다는 판단에는 오류가 있다는 것이다.

35 U.S.C. § 302 는 누구든지 선행특허 및 간행물에 근거하여 발행된 특허에 대하여 재심사를 청구할 수 있다고 규정한다. 하지만, 35 U.S.C. § 303(a)에서는 미국특허청은 해당 특허의 청구항에 대하여 심사청구된 사항이 특허성에 관하여 실질적으로 새로운 의견을 제출하는 경우에만 재심사를 허락할 수 있다고 규정한다. Surmodics 사에서 주장하는 바와 같이, 재심사 결정에 대한 타당성은 Syntron 사가 새로운 의견을 제시하면서 재심사 청구하였는지 여부이다.

5. History Map

(1) 미국특허청 특허 항소 및 간섭절차 심의위원회(USPTO Board of Patent Appeals and Interferences)

거절결정

(2) 연방순회항소법원(CAFC) (2008-09-04)

원심인용

6. 인용사건

In re Am. Acad. of Sci. Tech Ctr., 367 F.3d 1359, 1363 (Fed. Cir. 2004)

Stevens v. Tamai, 366 F.3d 1325, 1330 (Fed. Cir. 2004)

In re Gartside, 203 F.3d 1305, 1316 (Fed. Cir. 2000)

In re Recreative Techs. Corp., 83 F.3d 1394, 1396–97 (Fed. Cir. 1996)

In re Portola Packaging Inc., 110 F.3d 786 (Fed. Cir. 1997)

No. 19 Janssen Pharmaceutica, N.V. v. Apotex

1. 사건 서지사항

원 고	JANSSEN PHARMACEUTICA, N.V. JANSSEN, L.P. (원고-피항소인)
원고대리인	Scott B. Howard, Patterson Belknap Webb & Tyler LLP (New York, New York)
피 고	APOTEX, INC. (피고-항소인)
피고대리인	Amy D. Brody, Rakoczy Molino Mazzochi Siwik LLP (Chicago, Illinois)
항소심 사건번호	2008-1062 (일반) (판결일자 : 2008-09-04)
항소심 판결내용	전부인용 AFFIRMED
항소심 판사	MOORE
원심사건번호	06-CV-1020 (제소일자 : 2006-03-07)
원심법원	the United States District Court for the District of New Jersey (NJ) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 4,804,663 U.S. Patent No. 5,616,587
관련법령	35 U.S.C. § 271
기술분야 및 제품	약품
관련쟁점	반소요건 / /

2. 사건배경

본 사건은 피고인 Apotex, Inc. (이하, Apotex)가 항소제기한 사건으로서, New Jersey 지방 법원은 피고가 원고인 Janssen Pharmaceutica, N.V. 및 Janssen, L.P. (이하, Janssen)을 상대로 신청한 비침해의 확인판결을 기각하였으며, 항소법원은 이를 인용하였다.

본 사건은 신약 및 제네릭 약품의 FDA 승인을 관장하는 Hatch-Waxman Act (Act)에 관한 것이다. Hatch-Waxman Act 는 신약에 대한 연구개발 유도 및 제네릭 의약품 시장의 활성화라는 이익의 균형 도모를 목적으로 하고 있다. Hatch-Waxman Act 규정에 의하여 신약 개발 및 제조회사는 FDA에 신약 신청서(new drug application, NDA)를 제출하여 승인 요청해야 한다. NDA에는 신약에 대한 안전성 및 임상 과정에서 습득된 효능에 관한 데이터가 포함된다. (21 U.S.C. § 355(b)(1).)

신청인은 실시 허락을 받지 않은 타인이 본 약품을 제조, 사용, 판매하는 경우 문제가 될 수 있는 모든 특허를 명시해야 한다. FDA Orange Book 은 승인약품에 대한 관련 특허의 목록을 발행하는 책자이다. FDA 가 승인한 약품은 등록 의약품(listed drug)로 알려지게 된다. 등록 의약품에 대한 제네릭 약품의 개발을 촉진시키기 위하여 Hatch-Waxman Act 는 약식 신약 신청 절차(Abbreviated New Drug Application (ANDA))를 만들었다.

제네릭 약품회사는 해당 약품의 안정성 및 효능을 시험하기 위해서 별도의 임상시험 절차를 거치지 않아도 되며, 신약 개발 회사가 진행한 연구결과를 사용해야 한다. 하지만, 이러한 시험 결과의 사용을 위해서 ANDA 신청인은 신청한 제네릭 약품이 NDA 약품과 같은 것임을 나타내야 한다. ANDA 신청인은 FDA 승인 약품 목록의 관련 특허를 명시해야 한다.

신약 개발 회사와 제네릭 약품 회사와의 특허에 관한 분쟁을 초기에 해결하기 위하여 Hatch-Waxman Act 에서는 특허 관련 자료의 제출이 특허 침해임을 명시하고 있다. 따라서, ANDA 신청인은 반드시 특허권자 및 NDA 보유자에게 신청사실 및 법률적 기초사항을 통지해야 한다. 또한, 제네릭 약품의 제조 판매로 인하여 문제시 될 수 있는 특허의 침해 여부 및 무효에 대한 의견을 제출할 수 있다.

특허권자 또는 NDA 보유자가 통지를 받을 날로부터 45일이내에 소송을 제기하지 않는 경우, FDA는 ANDA 신청을 승인할 수 있다. 소 제기가 있는 경우, FDA는 30일 동안 결정을 보류하며, 법원의 특허침해 여부 및 무효에 관한 결정에 근거하여 ANDA 승인 여부를 결정하게 된다. Hatch-Waxman Act 는 제네릭 약품 개발의 활성화를 위하여, 특허 침해 및 무효 여부에 대한 의견을 포함하여 신청하는 ANDA 신청인에게 180일 동안의 제네릭 약품에 대한 독점 판매권을 부여한다. 본 사건과 관련하여, 180일 동안의 독점기간은 Teva 사에 부여되고 있었다.

Janssen 사는 Risperdal® Oral Solution 약품의 NDA 승인을 받았다. NDA와 관련한 특허는 최초에는 미국특허 4,804,663호 (이하, '663특허), 미국특허 5,453,425호 (이하, '425 특허) 및 미국특허 5,616,587호 (이하, '587 특허) 이었다. '663 특허는 risperidone에 관한 것으로 Risperdal® Oral Solution 약품의 활성성분에 관한 것이다. '425 특허 및 '587 특허는 특정의 risperidone 용액 및 그 제법에 관련한 것이다. '663 특허는 2007년 12월 29일에 만료되었다. 하지만, FDA는 21 U.S.C. § 355a에 의거 6월의 추가기간을 허용하였다. 따라서, 2008년 6

월 29일 까지 유효하게 존속하게 되었다. ‘425 특허 및 ‘587 특허는 2014년 만료한다.

‘663 특허는 이전 소송에서 문제가 된 특허이다. 지방법원은 ‘663 특허가 침해되었으며, 특허 유효, 강제성 인정의 판결을 하였다. 2007년 5월 11일 항소법원은 지방법원의 판결을 인용하였다. [Janssen Pharmaceutica, N.V. v. Mylan Pharm., Inc., 456 F. Supp. 2d 644, 671 (D.N.J. 2006), *aff'd*, 233 Fed. Appx. 999 (Fed. Cir. 2007).]

Apotex 사는 해당 소송의 당사자는 아니었지만, Apotex 사는 ‘663 특허에 관한 침해, 유효, 강제성에 관한 항소법원의 의견을 포함하는 협정에 서명하였다. 이러한 합의판결은 2007년 5월 11일 효력을 발휘하였다.

3. 원심법원의 판단

Apotex 사는 risperidone oral solution에 대한 제네릭 버전의 마케팅을 위한 승인을 구하는 ANDA 신청서를 제출하였다. ‘425 특허 및 ‘587 특허상의 유효성에 관한 의견을 포함하는 신청서이다. 2006년 1월 Apotex 사는 ANDA 를 보정하였으며, ‘663 특허 유효성에 대한 의견을 포함하는 신청을 추가하였다.

2006년 3월 3일 Janssen 사는 Apotex 사를 상대로 ‘663 특허 침해를 이유로 New Jersey 지방법원에 소송을 제기하였다. 하지만, Janssen 사는 ‘425 특허 및 ‘587 특허에 관해서는 Apotex 사를 문제삼지 않았다. Apotex 사는 반소청구를 통하여 ‘425 특허 및 ‘587 특허에 대한 비침해의 확인판결을 청구하였다. 2006년 6월 28일 Janssen 사는 Apotex 사의 반소청구에 대하여 사건성 및 계쟁성 관련 요건(“case or controversy”)을 충족하지 못하였다는 이유로 기각을 구하였다.

2006년 12월 8일 Janssen 사는 Apotex 사와 ‘425 특허 및 ‘587 특허에 대한 부제소특약에 합의하며, 반소청구를 취하할 것을 요청하였다. Apotex 사가 이를 거절하여, 2007년 10월 11일 지방법원은 Janssen 사의 계쟁성 부족을 이유로 한 반소기각청구를 받아들였다. ‘425 특허 및 ‘587 특허에 대해서 Janssen 사와 Apotex 사 사이에는 법률상의 다툼이 없다는 판단이다.

4. 항소법원의 판단

Apotex 사는 반소청구의 이익에 대하여 다음의 사항을 통하여, 확인판결을 통한 즉시 확정 이익 및 사건성/계쟁성이 존재한다고 주장하였다.

(1) ‘663 특허의 만료로는 risperidone 제네릭 약품에 대한 급속한 시장 확대 및 시장 경쟁이 어렵다는 사실

(2) risperidone 제네릭 약품에 대한 승인이 오랜기간 동안 연기되어온 사실

(3) 부제소특약에서 중요 특허에 관한 사항을 언급하고 있지 않고 있어, Apotex 사의 계열사, 약품공급업자, 수요자는 특허의 불확실성 문제를 겪고 있다는 사실

(1) 문제 - A. Prompt Launch

항소법원은 Teva 사의 180일 독점기간 및 '663 특허 만료와 관련한 판단을 통하여, 시장 진입의 난이성은 특허기간의 존속의 문제와 아울러 Apotex 사의 사업화 능력의 문제라고 언급하였으며, '663 특허 만료 이후, Teva 사의 독점기간으로 인한 확인 청구의 이익과 관련하여, 180일의 독점기간은 Hatch-Waxman Act에 의거 권리 부여된 것인 바, 이는 Janssen 사를 상대로 재판을 청구할 이익과는 별도의 문제라고 밝혔다.

이는 공익적 측면에서의 권리부여로서, 이로 인하여 Apotex 사가 시장에서 배제된다는 주장은 확인판결 청구를 위한 경쟁성의 발생시키지 않는다고 하였다.

(2) 문제 - B. Indefinite Delay

Hatch-Waxman Act에 의한 180일의 독점기간의 부여는 제네릭 약품시장의 촉진을 위하여 중요한 사항이다. 확인판결 청구를 위한 “현실적 경쟁성”은 Apotex 사가 주장하는 시장 진입의 지체로 인하여 발생하는 불이익으로서는 충분하지 않다고 결론하였다.

(3) 문제 - C. Covenant-Not-to-Sue

〈 Janssen's covenant-not-to-sue 〉

Janssen unconditionally covenants not to sue or otherwise seek to hold Apotex liable based on its manufacture, having manufactured, importation, distribution, use, sale and/or offering for sale of the risperdal oral solution, 1 mg/ml that are described in and the subject of Abbreviated New Drug Application No. 77-719, as filed and as provided to counsel for Janssen on or about July 13 and 25, 2006 (“the ANDA”), for infringement of United States Patents Nos. 5,453,425 (“the '425 patent”) [and] 5,616,587 (“the '587 patent”) Similarly, Janssen would not sue or otherwise seek to hold Apotex's customers or distributors liable based upon the importation, distribution, use, sale and/or offering for sale of the risperdal oral solution, 1 mg/ml that are described in and the subject of the ANDA for infringement of the '425 patent [and] the '587 patent

항소법원은 부제소계약에서는 분명히 “ 문제가 되는 제품의 제조완료 및/또는 제조중 (... based on its manufacture, having manufactured, importation, distribution, use, sale and/or offering for sale of the risperdal oral solution,...)” 으로 언급하고 있어, 이는 Apotex 사의 계열사, 공급업자, 수요자를 범위에 포함하는 것으로 확인하였다. 따라서, Janssen 사의 부제소특약은 계열사, 공급업자 등의 불안을 해소하는데 충분하다고 판단하였다.

5. History Map

(1) New Jersey 동부지방법원 (2006-03-07)

청구인용

(2) 연방순회항소법원(CAFC) (2008-09-04)

원심인용

6. 인용사건

Mining & Mfg. Co. v. Barr Labs., Inc., 289 F.3d 775, 778 (Fed. Cir. 2002)

Teva Pharms. USA, Inc. v. Novartis Pharms. Corp., 482 F.3d 1330, 1342 & n.7 (Fed. Cir. 2007)

Caraco Pharm. Labs. v. Forest Labs., 527 F.3d 1278, 1285 (Fed. Cir. 2008)

Steffel v. Thompson, 415 U.S. 452, 459 n.10 (1974)

Benitec Austl., Ltd. v. Nucleonics, Inc., 495 F.3d 1340, 1344 (Fed. Cir. 2007)

MedImmune, Inc. v. Genetech, Inc., 127 S. Ct. 764, 771 (2007)

No. 20 Impax Laboratories Inc. v. Aventis Pharmaceuticals Inc.

1. 사건 서지사항

원 고	IMPAX LABORATORIES, INC. (원고-항소인)
원고대리인	C. Kyle Musgrove, Kenyon & Kenyon LLP (Washington, DC)
피 고	AVENTIS PHARMACEUTICALS INC. (피고-피항소인)
피고대리인	Paul H. Berghoff, McDonnell Boehnen Hulbert and Berghoff LLP (Chicago, Illinois)
항소심 사건번호	2007-1513 (일반) (판결일자 : 2008-10-03)
항소심 판결내용	전부인용 AFFIRMED
항소심 판사	RADER
원심사건번호	02-CV-0581 (제소일자 : 2002-06-25)
원심법원	the United States District Court for the District of Delaware (DE) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 5,527,814
관련법령	35 U.S.C. § 271 35 U.S.C. § 102(b)
기술분야 및 제품	약품
관련쟁점	예견가능성 / /

2. 사건배경

본 사건에서 Delaware 지방법원은 미국특허 5,236,940호 (이하, '940 특허)는 선행기술 자료로서 적격성이 인정되지 않으며, 따라서 '940 특허는 미국특허 5,527,814호 (이하, '814 특허)의 청구항 1-5항 발명을 예견가능하지 않다고 판단하였다. 항소법원은 이러한 지방법원의 판단에 오류가 없는바 인용판결하였다.

‘814 특허는 근육위축성 측삭 경화증 (amyotrophic lateral sclerosis, 이하 루게릭병)을 치료 하는데 사용되는 릴루졸(riluzole)의 사용에 관한 것이다. Aventis Pharmaceuticals Inc. (이하, Aventis)는 ‘814 특허의 특허권자로서, 릴루텍(RILUTEK)이라는 상표로 릴루졸을 판매하고 있다. 2001년 5월 16일 Impax Laboratories, Inc. (이하, Impax) 는 21 U.S.C. 355(j)에 의거 FDA에 제네릭 릴루졸 정제약의 시판을 위한 승인을 구하는 ANDA 신청서를 제출하였다.

3. 원심법원의 판단

2002년 6월 25일 Impax 사는 Aventis 사를 상대로 ‘814 특허에 대하여 직접침해, 유도침해, 기여침해가 발생하지 않다는 확인을 구하는 확인판결을 신청하였다. 이 소송에서 Impax 사는 ‘814 특허는 특허무효, 강제성 제한의 주장을 하였다. 심리를 거쳐 지방법원은 소송과정에서 Impax 사는 ‘814 특허가 부당 소송행위로 인한 강제성의 제한 또는 선행기술 자료에 의한 예견가능성을 입증하지 못하였다고 판단하였다.

[Impax Labs., Inc. v. Aventis Pharms. Inc., 333 F. Supp. 2d 265 (D. Del. 2004).]

2005년 3월 16일 지방법원은 최종판결로서 Impax 사의 청구를 기각하였다. Impax 사는 항소를 제기하여 일부인용, 일부파기 및 환송판결을 받았다.

[Impax Labs., Inc. v. Aventis Pharms. Inc., 468 F.3d 1366, 1384 (Fed. Cir. 2006).]

환송법원은 ‘940 특허의 선행기술자료로서의 적격성을 심사하였다. 환송법원은 ‘940 특허의 선행기술자료 적격성을 긍정하였지만, ‘814 특허의 1-5항의 기술을 예견가능하지는 않다고 판단하였다.

[Impax Labs., Inc. v. Aventis Pharms. Inc., 496 F. Supp. 2d 428, 433 (D. Del. 2007)]

본 항소심은 Impax 가 이러한 지방법원의 판결에 항소제기 한 것이다.

4. 항소법원의 판단

청구된 발명의 예견가능하다는 것은 선행기술 자료에 의해서 관련기술 분야에 속한 통상의 지식을 지닌 자가 과도한 반복 실험을 거치지 않고 해당 발명을 완성할 수 있는 것을 말한다.

미국연방항소법원(CAFC)는 Wands 사건에서 예견가능성 판단을 위하여 고려해야 하는 사항을 판시하였다.

(1) 필요한 실험의 양

- (2) 현존하는 방향제시 존재여부
- (3) 실시예의 존재 여부
- (4) 발명의 본질
- (5) 선행기술의 상태
- (6) 해당 기술을 위한 숙련의 정도
- (7) 기술의 예측가능성 정도
- (8) 청구범위의 광협

항소법원은 본 사건이 처음 지방법원에 계속중일 때, 법원이 다음이 사항들을 발견하였음을 지적하였다.

- (1) 구조식 1은 매우 넓은 화합물의 범위를 포함하고 있는 사실
- (2) 릴루졸은 글루타메이트의 효과와 관련하여 약학적 의미의 화합물로서 논의되지 않은 사실
- (3) '940 특허의 언어는 루게릭병의 치료 약품으로서 글루타메이트 억제효과와 관련한 불확실성
- (4) 클루타메이트를 효과를 언급하고 있는 '940 특허의 문언은 상당히 실험적 언급만을 하고 있는 사실

따라서, 지방법원은 예견가능하지 않다는 결론을 내렸다. 환송심은 해당 발명의 완성을 위해서는 많은 실험이 있어야 한다는 점, 투여량 정보 및 실시예가 존재하지 않는다는 점을 추가로 발견하였다. 최종적으로 환송심은 '814 특허는 '940 특허와의 관계에서 예견가능하지 않다고 판단하였다. 항소법원은 지방법원의 이러한 판결을 인용하였다.

5. History Map

- (1) Delaware 지방법원 (2002-06-25)
청구인용
- (2) 연방순회항소법원(CAFC) (2008-10-02)
전부파기 및 환송

6. 인용사건

Hewlett-Packard Co. v. Bausch & Lomb Inc., 909 F.2d 1464, 1467 (Fed. Cir. 1990)

Finisar Corp. v. DirecTV Group, Inc., 523 F.3d 1323, 1336 (Fed. Cir. 2008)

In re Omeprazole Patent Litig., 483 F.3d 1364, 1379 (Fed. Cir. 2007)

Minn. Mining & Mfg. Co. v. Chemque, Inc. (3M), 303 F.3d 1294, 1301 (Fed. Cir. 2002)

No. 21 Abbott Laboratories v. Sandoz

1. 사건 서지사항

원 고	ABBOTT LABORATORIES (원고-피항소인)
원고대리인	Ted G. Dane, Munger, Tolles & Olson LLP (Los Angeles, California)
피 고	SANDOZ, INC. (피고-항소인)
피고대리인	Scott B. Feder, Lord, Bissell & Brook LLP (Chicago, Illinois)
항소심 사건번호	2007-1300 (일반) (판결일자 : 2008-10-21)
항소심 판결내용	전부인용 AFFIRMED
항소심 판사	GAJARSA
원심사건번호	05-CV-5373 (제소일자 : -)
원심법원	the United States District Court for the Northern District of Illinois (IL) (DCT)
관련특허	U.S. Patents No. 6,010,718 U.S. Patents No. 6,551,616
관련법령	-
기술분야 및 제품	약품
관련쟁점	가처분명령 / 불공정행위 / 청구범위해석

2. 사건배경

본 사건은 소송중에 있는 Abbott Laboratories(이하, Abbott)의 특허침해, 특허무효, 특허 강제성과 관련하여 Sandoz, Inc. (이하, Sandoz)가 제기한 몇 가지 사항에 대한 사전배상명령 및 최종처분에 대하여 제기한 항소사건이다. 항소법원은 지방법원이 소송계속중 배상청구를 인용한 데에는 재판권의 남용이 보이지 않는다고 판단하여, 지방법원의 결정을 인용하였다.

본 사건은 Abbott 사가 상표명 Biaxin[®]XL로 시판하고 있는 항생제 clarithromycin 의 복효형 제재(extended release formulations)에 관한 두 개의 특허에 관한 것이다. clarithromycin에 관한 특허는 원래 2005년 존속기간이 만료되었지만, 본 사건에서는 항생제 clarithromycin 의 복효형 제재(extended release formulations)에 관한 두 개의 특허가 문제되었다. 복효형 제재는 소화후 약효 지속시간을 연장하는데 목적이 있다. 이로 인하여 약의 투여량을 절감할 수 있다. Sandoz 사는 항생제 clarithromycin 의 복효형 제재에 대하여 ANDA 를 신청하였다. 2005년 8월 25일 미국 FDA는 ANDA 를 승인하였다.

3. 원심법원의 판단

2005년 9월 16일 Abbott 연구소는 Sandoz 사를 상대로 Illinois 북부지방법원에 특허침해 소송을 제기하였다. 계쟁특허는 미국특허 6,010,718호 (이하, '718 특허) 및 미국특허 6,551,616호 (이하, '616 특허) 이다. '718 특허는 복효형 제재를 위한 약학적 조성을 청구하고 있는데, 이는 erythromycin 유도체 및 약학적 폴리머로 구성된다.

'718 특허의 청구항 1항, 4항 및 6항은 다음과 같다.

1. A pharmaceutical composition for extended release of an erythromycin derivative in the gastrointestinal environment, comprising an erythromycin derivative and from about 5 to about 50% by weight of a pharmaceutically acceptable polymer, so that when ingested orally, the composition induces statistically significantly lower mean fluctuation index in the plasma than an immediate release composition of the erythromycin derivative while maintaining bioavailability substantially equivalent to that of the immediate release composition of the erythromycin derivative.

4. A pharmaceutical composition for extended release of an erythromycin derivative in the gastrointestinal environment, comprising an erythromycin derivative and from about 5 to about 50% by weight of a pharmaceutically acceptable polymer, so that upon oral ingestion, maximum peak concentrations of the erythromycin derivative are lower than those produced by an immediate release pharmaceutical composition, and area under the concentration-time curve and the minimum plasma concentrations are substantially equivalent to that of the immediate release pharmaceutical composition.

6. An extended release pharmaceutical composition comprising an erythromycin derivative and a pharmaceutically acceptable polymer, the composition having an improved taste profile as compared to the immediate release formulation.

'616 특허는 '718 특허의 부분연속출원으로서 위장 부작용을 감소하는 방법을 제공한다. '616 특허의 청구항 2항은 청구항 1항의 종속항으로서, 청구항 1항 및 2항은 다음과 같다.

1. A method of reducing gastrointestinal adverse side effects comprising administering an effective amount of extended release pharmaceutical composition comprising an erythromycin derivative and a pharmaceutically acceptable polymer.

2. The method according to claim 1, wherein the erythromycin derivative is clarithromycin.

Sandoz 사는 특허침해 주장에 대응하여 예견가능성 및 자명성에 관한 특허 무효의 항변, 불공정 행위에 따른 강제성 부인, 비침해의 항변을 제출하였다. 본 항소는 지방법원의 가처분 신청 인용에 대한 것이다.

4. 항소법원의 판단

항소법원은 먼저 가처분 신청에 관한 다음의 요건을 검토하였다. (1) 소송 본안에 관한 승소 가능성, (2) 복구할 수 없는 손해의 발생, (3) 당사자간 손익의 균형, (4) 공익적 요소. 항소법원은 원고인 Abbott 사의 승소 가능성과 관련하여, 특허 유효성에 관한 예견가능성 및 자명성 요건을 판단하였다. 예견가능성과 관련하여, Sandoz 사는 '718 특허는 유럽공개특허 0,280,571 B1 (이하, '571 공개특허) 와의 관계에서 예견가능하다고 주장하였다. 이에 대하여 Abbott 사는 해당 공개특허는 문제가 되는 청구항의 구성요소를 모두 개시하고 있지 않으며, clarithromycin 에 대하여 언급하고 있지 않다고 주장하였다. 결국 항소법원은 '718 특허는 예견가능성 요건에서 흠결이 존재하지 않는다고 결론하였다.

자명성과 관련하여, Sandoz 사는 '571 공개특허, 국제공개 WO 95/30422 (이하, '422 국제공개), 미국특허 5,705,190호 (이하, '190 특허) 의 조합에 의하여 자명하다고 주장하였다. 자명성 판단에 대하여 핵심이 된 내용은 '190 특허에 개시된 약리 운동 특성과 '718 특허 청구항의 특성의 차이를 비교 검토하였으며, azithromycin 및 clarithromycin 에 대한 화학적 생물학적 특성의 차이를 검토하였다. 항소법원은 특허 유효성에 관한 예견가능성 및 자명성 판단에서 오류가 없다고 판단하였다.

불공정 행위와 관련하여, Sandoz 사는 특허청에 대한 불공정 행위로 인하여 '718 특허 및 '616 특허는 특허권 효력에 있어서 제한된다고 주장하였다. Abbott 사가 특허청에 대하여 출원후 특정의 시험 결과를 제출하지 않았다는 주장이다. 지방법원은 이러한 행위를 통하여 기만의 의도를 인정할 수 없으며, 불공정 행위를 구성할 수 없다고 판단하였다. 항소법원은 불공정 행위와 관련한 지방법원의 판단에는 어떠한 재판권 남용의 요소도 존재하지 않는다고 판단하였다.

5. History Map

(1) Illinois 북부지방법원

청구인용

(2) 연방순회항소법원(CAFC)

전부인용

6. 인용사건

Oakley, Inc. v. Sunglass Hut Int'l, 316 F.3d 1331, 1338-39 (Fed. Cir. 2003)

H.H. Robertson Co. v. United Steel Deck, Inc., 820 F.2d 384, 387-88 (Fed. Cir. 1987)

Novo Nordisk of North America, Inc. v. Genentech, Inc., 77 F.3d 1364, 1367 (Fed. Cir. 1996)

Cybor Corp. v. FAS Technologies, Inc., 138 F.3d 1448, 1460 (Fed. Cir. 1998) (en banc)

In re Omeprazole Patent Litigation, 483 F.3d 1367, 1373 (Fed. Cir. 2007)

Continental Can Co. v. Monsanto Co., 948 F.2d 1264, 1267 (Fed. Cir. 1991)

No. 22 In Re Alonso

1. 사건 서지사항

원 고	Dr. Kenneth Alonso
원고대리인	Jennifer A. Johnson, Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, L.L.P. (Washington, DC)
피 고	the United States Patent and Trademark Office
피고대리인	Janet A. Gongola, Associate Solicitor, Office of the Solicitor, United States Patent and Trademark Office (Arlington, Virginia)
항소심 사건번호	2008-1079 (일반) (판결일자 : 2008-10-30)
항소심 판결내용	전부인용 AFFIRMED
항소심 판사	STEARNS
원심사건번호	Ex parte Alonso, No. 2006-2148 (B.P.A.I. July 25, 2007) (제소 일자 : 2007-07-25)
원심법원	the United States Patent and Trademark Office Board of Patent Appeals and Interferences (USPTO) (PTO)
관련특허	Serial No. 08/469,749
관련법령	35 U.S.C. § 112
기술분야 및 제품	약품, 번역
관련쟁점	실시가능성 / 명세서 기재요건 /

2. 사건배경

미국특허청 특허 항소 및 간섭절차 심의위원회(Board of Patent Appeals and Interferences, 이하 위원회)는 미국 특허출원 08/469,749호 (이하, '749 출원)의 청구항 92항에 대한 최종 거절결정을 부분 인용하였다. 위원회의 결정을 통하여, 청구항 92항의 실현가능성을 이유로 한 심

사관의 거절결정을 파기하였으며, 발명의 상세한 설명 기재불비를 이유로 한 거절결정은 인용하였다. [Ex parte Alonso, No. 2006-2148 (B.P.A.I. July 25, 2007) (“Decision”)]

Dr. Kenneth Alonso 가 이에 항소제기 한것이다.

면역시스템에 의한 항체를 축적함으로써 인간의 몸은 박테리아, 암세포, 다른 침입자로 인하여 발행하는 질병에 방어한다. 항체는 Y자 형태의 거대분자로서, B 임파구 또는 B-세포 라고 하는 백혈구세포로 부터 분비된다. 항체는 항원이라고 하는 외래 세포 및 다른 물질의 표면에 결합하는데, 결합하는 항원 표면의 특정위치를 항원 결정기(epitope)라고 한다. Y자 형태의 거대분자의 팔이 항원 결정기와 특수성을 가지고 결합한다. 동일한 항원 결정기에 붙는 다수의 항원들을 이 디오타입(idiotypic)이라고 한다.

단일클론항체(Monoclonal antibody, 이하, Mab)는 단일의 전구물질로부터 유래되어, 동일한 이디오타입을 갖는다. Mab 는 세포 융합법(hybridoma fusion technology)를 통하여 제조된다. 인간대인간 하이브리도마는 인간의 종양 세포를 인간의 항체 생산 B-세포와 융합함으로써 제조된다. 이러한 과정을 통하여 B-세포는 단일클론항체를 분비하며, 이들은 종양세포의 표면상의 항원 결정기와 동일한 친화도 및 결합 특수성을 갖는다.

3. 원심법원의 판단

1995년 6월 6일 Dr. Alonso 는 ‘749 출원의 출원서를 제출하였다. 이는 인간대인간 하이브리도마 제조방법으로서, 이들 통하여 단일클론성 및 다클론성 항체를 생산하고, 이를 이용한 질병 치료법을 제시하였다.

청구항 발명은 종양으로 타겟팅된 단일클론항체를 사용하여 신경섬유종을 치료하는 방법으로서, 신경섬유종은 신경을 감싸는 세포에 발생하는 희귀암이다. 청구항 92항은 다음과 같다.

[a] method of treating neurofibrosarcoma in a human by administering an effective amount of a monoclonal antibody idiotype to the neurofibrosarcoma of said human, wherein said monoclonal antibody is secreted from a human-human hybridoma derived from the neurofibrosarcoma cells.

실시에 (1)에서는 종양 샘플로부터 종양 세포 현탁액을 제조하는 방법과 이후 이를 이용하여 인간의 비장세포를 감작(sensitization)하는 과정을 제시하였다. 실시에 (2)에서는 신경섬유종 환자에 대한 실험결과를 제시하였다. 심사관은 청구항 92항은 기재된 언어가 포함하는 폭넓은 항체의 범위에 비교하여 발명의 상세한 설명은 그 기재에 있어서 불충분하며, 해당 청구항을 거절하였다.

위원회는 이러한 심사관의 거절결정을 인용하였다. 발명의 상세한 설명에서 제시하고 있는 하나의 항체만으로는 청구항 발명을 실시하는데 필요한 폭넓은 항체의 범위를 모두 뒷받침 할 수

없다고 판단한 것이다.

4. 항소법원의 판단

항소법원

출원인이 발명의 상세한 설명 기재정도를 충족하였는지에 관한 결정은 사실확정의 문제로서, 출원당시 해당기술분야 통상의 지식을 지닌 자의 견지에서 분석되어야 한다. 위원회는 출원발명과 관련한 속(屬)을 신경섬유종 세포로 특징지워지는 항체 속(屬)인 것으로 결정하였다.

위원회는 (1) 해당 속에 속하는 대표종을 통하여 개시하는 방법, (2) 전체 또는 부분 구조, 물리적/화학적 특성, (2) 기능과 구조간의 상관에 의해 나타나는 기능적 특성, (3) 기타 특성들의 조합을 개시함으로써 특허발명이 관련하는 속(屬)을 명시할 수 있다고 밝혔다.

‘749 출원의 명세서에는 단일클론항체가 결합하는 항원을 특정하지 않았다. 실시예(2)에서는 단지 결합하는 항원의 분자량만을 제시하였다. 이는 명백한 기재불비에 해당한다. 명세서는 항원의 구조, 항원 결정기의 특징, 결합 친화도, 특수성 및 약학적 특성을 설명하고 있지 않다.

Dr. Alonso 는 명세서에서 개시하고 있는 신경섬유종 특유의 항체의 구조와 기능의 상관관계는 이미 잘 알려진 사실이며, 특정 환자의 종양에서 부터 유래하는 특정 속(屬)의 항체는 동일한 기능 갖도록 되어 있다고 주장하였다. 구조에 있어서도, Dr. Alonso 는 단일클론항체는 특정의 신경섬유종으로 부터 제조되어 하이브리도마로 부터 분비되므로, 항체는 필연적으로 특이적이라고 주장하였다. 더욱이 인간 항체의 구조와 기능과의 상관은 너무나도 잘 알려진 사실이라고 주장하였다. Dr. Alonso 는 이런 상관관계에 관한 주장을 위원회 절차에서는 제출하지 않았다.

항소법원은 최종적으로 기재불비로 인한 위원회의 거절결정을 받아들였다.

5. History Map

(1) 미국특허청 특허 항소 및 간섭절차 심의위원회(USPTO Board of Patent Appeals and Interferences)(2007-07-25)

거절결정

(2) 연방순회항소법원(CAFC)(2008-10-30)

전부인용

6. 인용사건

Regents of the Univ. of Cal. v. Eli Lilly & Co., 119 F.3d 1559, 1566 (Fed. Cir. 1997)

Vas-Cath, Inc. v. Mahurkar, 935 F.2d 1555, 1563 (Fed. Cir. 1991)

In re Gartside, 203 F.3d 1305, 1316 (Fed. Cir. 2000)

Lockwood v. Am. Airlines, Inc., 107 F.3d 1565, 1572 (Fed. Cir. 1997)

LizardTech, Inc. v. Earth Res. Mapping, Inc., 424 F.3d 1336, 1345 (Fed. Cir. 2005)

Eiselstein v. Frank, 52 F.3d 1035, 1039 (Fed. Cir. 1995)

No. 23 Takeda Chemical Industries Ltd. v. Mylan Laboratories Inc.

1. 사건 서지사항

원 고	TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD., and TAKEDA PHARMACEUTICALS NORTH AMERICA, INC. (원 고-피항소인)
원고대리인	David G. Conlin, Edward Angell Palmer & Dodge LLP (Boston, Massachusetts)
피 고	MYLAN LABORATORIES, INC., MYLAN PHARMACEUTICALS, INC., and UDL LABORATORIES, INC. (피고-항소인) ALPHAPHARM PTY., LTD. and GENPHARM, INC. (피고-항소인)
피고대리인	William A. Rakoczy, Rakoczy Molino Mazzochi Siwik LLP (Chicago, Illinois)
항소심 사건번호	2007-1269, -1270 (병합) (판결일자 : 2008-12-08)
항소심 판결내용	전부인용 AFFIRMED
항소심 판사	LOURIE
원심사건번호	03-CV-8253, 04-CV-1966 (제소일자 : -)
원심법원	the United States District Court for the Southern District of New York (NY) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 4,687,777
관련법령	35 U.S.C. § 285
기술분야 및 제품	약품
관련쟁점	예외적사건 / 자명성 /

2. 사건배경

Alphapharm Pty. Ltd. 및 Genpharm, Inc.(이하, Alphapharm) 과 Mylan Laboratories, Inc., Mylan Pharmaceuticals, Inc., 및 UDL Laboratories, Inc. (이하, Mylan)은 New York 남부지방법원의 판결에 대하여 항소제기하였다.

2006년 9월 20일 지방법원은 원고 및 Takeda Chemical Industries, Ltd. 및 그 계열회사인 Takeda Pharmaceuticals North America, Inc. (이하, Takeda)의 청구를 인용하였다. Takeda 사의 미국특허 4,687,777(이하, '777 특허)와 관련되어 Alphapharm 사 및 Mylan 사가 Hatch-Waxman Act에 의거 한 청구에 대하여 예외적 사건(exceptional case) 및 변호사 선임비용에 관한 판결을 하였다.

2007년 3월 21일 지방법원은 Mylan 사를 상대로 11,400,000 달러, Alphapharm 사를 상대로 5,400,000 달러의 배상 판결을 하였다. 이는 변호사 선임 비용, 소송경비, 전문가 비용을 포함하는 것이었다. 항소법원은 Alphapharm 사 및 Mylan 사의 부당행위에 기인한 예외적 사건 판결에 있어서 오류가 존재하지 않으며, 변호사 선임비용 등에 관한 판결에 있어서 재판권 남용의 여지가 없다고 판단하였다.

'777 특허는 Takeda 사가 ACTOS[®] 라는 상표명으로 상업적 성공을 이룩한 pioglitazone 라는 당뇨병 약품에 관한 것이다. Alphapharm 사 및 Mylan 사는 제네릭 약품 회사로서 Hatch-Waxman Act에 근거하여 pioglitazone 의 제네릭 약품의 승인을 요구하고 있었다. 관계 법령은 제네릭 약품 회사가 약식 신약 신청서(abbreviated new drug application, 이하, ANDA)를 제출하는데 있어서 메커니즘을 제출하도록 규정하고 있다.

3. 원심법원의 판단

Alphapharm 사 및 Mylan 사는 '777 특허가 자명성에 근거하여 무효라고 증명하며 ANDA IV 를 신청하였다. 이에 대응하여 Takeda 사는 Alphapharm 사 및 Mylan 사를 상대로 침해 소송을 제기하였다. 심리에서 Alphapharm 사 및 Mylan 사는 무효주장의 근거 사유를 변경하였다. Alphapharm 사는 화합물 B 로 지칭되는 화합물을 지적하였는데, 이는 Takeda 사가 미국특허 4,287,200(이하, '200 특허) 및 1982년 과학문헌(이하, 82년 문헌)을 통하여 이미 개시된 것으로서, pioglitazone 은 출원당시 구조적으로 자명한 것이라고 주장하였다.

Mylan 사는 미국특허청에 대한 자료 제출의 불성실에 근거하여 불공정 행위(inequitable conduct)를 주장하였다. 2006년 3월 13일 지방법원은 '777 특허는 자명하지 않으면, 강제성에 있어서도 부인될 수 없다고 최종 판결하였고, 별도로 제기된 항소에 대하여 항소법원은 지방법원의 판결을 인용하였다.

한편, 35 U.S.C. § 271(e)(4) 는 특허가 ANDA 신청서 제출에 의하여 침해되는 경우, 35 U.S.C. § 285 에 근거하여 예외적 사건으로서 변호사 선임 비용의 재판을 할 수 있다고 규정하고 있다. Takeda 사는 Alphapham 사 및 Mylan 사를 상대로 하여 예외적 사건에 근거한 변호사 선임비용 재판을 청구하였다. ANDA Paragraph IV 신청에 있어서 신의에 어긋났으며, 소송 과정을 통하여 부당행위가 있었다는 주장이다.

4. 항소법원의 판단

예외적 사건 해당 여부

35 U.S.C. § 285 규정은 심리법원은 예외적 사건에 해당하는 경우 승소 당사자에게 합리적 범위에서 변호사 선임비용에 관한 재판을 할 수 있다고 규정하고 있다. 해당 재판은 심리 재판관의 재량사항이지만, 예외적 사건에 해당한다는 판단은 사실과의 관계에서 검토가 가능한 것이다. 항소법원은 피고 당사자별 예외적 사건 해당여부에 대하여 검토하였다.

Alphapham 사와 관련한 판단에서, 항소법원은 Alphapham 사의 신청서 제출행위는 예외적 사건 판결을 지지할 수 있을 만큼 불공정 행위에 해당한다고 판단하였다. 심지어 소송 진행과정에 있어서도 Alphapham 사의 불공정 행위는 존재하였다고 판단하였다.

Mylan 사와 관련한 판단에서, 항소법원은 ANDA 신청서 Paragraph IV 를 제출하는 경우 신청인은 법령상 해당 특허가 무효에 해당한다는 의견을 사실관계 및 법률적 관점에 함께 상세한 진술로서 제출해야 한다고 지적하였다. 결론적으로, 근거없는 ANDA 신청서의 제출 및 부당소송 행위를 근거로 한 지방법원의 판단은 정당하다고 판단하였다.

5. History Map

(1) New York 남부지방법원

exceptional case 판결, 선임비용 배상 판결

(2) 연방순회항소법원(CAFC)(2008-12-08)

청구인용

AFFIRMED

6. 인용사건

Beckman Instruments, Inc. v. LKB Produkter AB, 892 F.2d 1547, 1551 (Fed. Cir. 1989)

Amsted Indus. Inc. v. Buckeye Steel Castings Co., 23 F.3d 374, 379 (Fed. Cir. 1994)

Mathis v. Spears, 857 F.2d 749, 759 (Fed. Cir. 1988)

No. 24 Sanofi Synthelabo v. Apotex Inc.

1. 사건 서지사항

원 고	SANOFI-SYNTHELABO, SANOFI-SYNTHELABO, INC., and BRISTOL-MYERS SQUIBB SANOFI PHARMACEUTICALS HOLDING PARTNERSHIP (원고-피항소인)
원고대리인	Evan R. Chesler, Cravath, Swaine & Moore LLP (New York, New York)
피 고	APOTEX, INC. and APOTEX CORP. (피고-항소인)
피고대리인	Robert B. Breisblatt, Welsh & Katz, Ltd. (Chicago, Illinois)
항소심 사건번호	2007-1438 (일반) (판결일자 : 2008-12-12)
항소심 판결내용	전부인용 AFFIRMED
항소심 판사	NEWMAN
원심사건번호	02-CV-2255 (제소일자 : -)
원심법원	the United States District Court for the Southern District of New York (NY) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 4,847,265
관련법령	35 U.S.C. § 102(b)/103(a)
기술분야 및 제품	약품
관련쟁점	예견가능성 / 자명성 /

2. 사건배경

본 사건은 Hatch-Waxman Act 에 관한 것이다. 문제가 되는 특허는 Sanofi-Synthelabo 및 관련회사 (이하, Sanofi)가 소유한 미국특허 4,847,265호 (이하, '265 특허')로서, 이는 상표명 Plavix[®] 일반명 Clopidogrel Bisulfate 의 약품에 관한 것이다. 이 제품은 혈소판 응집을 억제함

으로써 심장마비 및 뇌졸중과 같은 혈액 응고 질환의 예방 및 치료에 사용된다. 항소법원은 문제의 특허가 유효하다는 지방법원의 판결을 지지하였다.

Clopidogrel 는 화학명 methyl alpha-5(4,5,6,7-tetrahydro(3,2-c)thienopyridyl)(2-chlorophenyl)-acetate 화합물에 대한 D형 이성질체(dextro-rotatory isomer)의 일반명이다. 문제가 된 청구항 3항은 다음과 같다.

Hydrogen sulfate of the dextro-rotatory isomer of methyl alpha-5(4,5,6,7-tetrahydro(3,2-c)thienopyridyl)(2-chlorophenyl)-acetate substantially separated from the levo-rotatory isomer.

‘265 특허는 1989년 7월 11일 발행되었으며, 1987년 프랑스 최초출원을 우선권 데이터로 하고있다. 1998년 미국 FDA의 승인을 얻었다. 2001년 11월 Apotex, Inc. (이하, Apotex) 는 약식신약신청서(Abbreviated New Drug Application, 이하, ANDA)를 제출하였다. 이는 Clopidogrel Bisulfate 의 제품화를 위한 것이었으며, ‘265 특허의 무효를 주장하는 것이었다. 35 U.S.C. §271(e) 규정에 의거, ANDA paragraph IV 는 특허 침해 행위로 규정되어 있다. Apotex 사의 ANDA paragraph IV 에 맞추어 Sanofi 사는 특허침해 소송을 제기하였으며, Apotex 사는 반소로서 특허 무효를 주장하였다. 21 U.S.C. §355(j)(5)(B)(iii) 규정에 의거 특허 소송을 FDA 승인을 위한 30개월의 정지상태에 들어갔으며, 화해권고안은 받아들여지지 않았다. 최종적으로 FDA 는 Apotex 사의 ANDA 를 승인하였으며, Apotex 사는 2006년 8월 8일 Clopidogrel Bisulfate 제품 판매를 시작하였다.

3. 원심법원의 판단

Sanofi 사는 Apotex 사를 상대로 가처분 신청을 하였다. 지방법원은 Sanofi 사의 본안 승소 가능성, 손익의 균형, 복구할 수 없는 손해의 발생, 공공의 이익을 고려하여 가처분 신청을 인용하였다. [Sanofi-Synthelabo v. Apotex Inc., 488 F. Supp. 2d 317, 350 (S.D.N.Y. 2006) (“Sanofi I”)] 항소법원 또한 지방법원의 가처분 신청 인용결정을 지지하였다. [See Sanofi-Synthelabo v. Apotex Inc., 470 F.3d 1368, 1374-84 (Fed. Cir. 2006) (“Sanofi II”)] 이후 지방법원은 ‘265 특허는 유효하며 강제성이 인정된다고 판결하였다. [Sanofi-Synthelabo v. Apotex Inc., 492 F. Supp. 2d 353, 397 (S.D.N.Y. 2007) (“Sanofi III”)]

항소심은 제정특허가 Sanofi 사의 미국특허 4,529,596호 (이하, ‘596 특허) 및 캐나다 특허 1,194,875호 (이하, ‘875 특허) 와의 관계에서 특허성을 인정할 수 있는지에 쟁점을 두었다. 양 인용문헌은 동일한 프랑스 우선권 데이터를 가지고 있었으며, ‘265 특허에 대한 선행문헌에 해당하는 것이었다. Sanofi 사는 1987년 2월 17일 프랑스에 clopidogrel, 그 염 및 약학적 조성에 관하여 특허출원을 하였으며, 이후 미국 및 다른 국가에 출원을 하였다. 미국특허는 ‘265 특허로서 본 소송과 관계한다. ‘265 특허는 명세서에서 동일한 구조식의 라세미 화합물이 프랑스 ‘247 특허에 개시되어 있다고 설명하였다. 프랑스 특허는 미국 ‘596 특허와 동일하다.

‘265 특허는 D형(dextrorotatory) 및 L형(levorotatory) 거울상 이성질체사이에 생물학적 성질에 있어서 특이한 입체선택성(stereoselectivity)을 가진다는 것을 보이고 있었다. 이전 ‘596 특허를 심사했던 미국특허 심사관은 ‘265 특허 심사과정에서 D형 및 L형 거울상이성질체가 근본적으로 독립되는지 여부를 명확히하라고 지적하고 해당 청구항을 등록하였다. Apotex 사는 ‘265 특허의 청구항 3항은 자사의 제품에 의해서 문언적으로 침해되고 있음을 시인하였으며, 지방법원은 광범위한 전문가 증언 과정을 거쳐 ‘265 특허는 유효하며 강제력이 인정됨을 확인하였다. 이후 Apotex 사는 예견가능성 및 자명성을 문제삼아 항소제기 하였다.

4. 항소법원의 판단

청구된 발명이 새롭지 않고 공지의 것인 경우, 청구된 발명은 예견가능하다. 예견가능성에 근거한 특허 무효는 청구항의 모든 구성요소 및 한정사항이 단일의 선행기술에 전체로서 기술분야의 통상의 지식을 가진 자가 이해할 수 있을 정도로 외연/내연적으로 설명되어 있어야 한다. 예견가능하게 하는 인용문헌은 실시가능해야 한다. 즉, 기술분야의 통상의 지식을 가진 자가 인용문헌에 근거하여 과도한 실험을 하지 않고 해당 기술을 실시할 수 있어야 한다. 예견가능성의 문제는 사실문제로서, 항소법원은 지방법원이 이러한 사실의 발견에 있어야 명백한 오류가 있었는지 여부를 검토한다.

Apotex 사는 인용문헌으로서 ‘596 특허 및 캐나다 ‘575 특허를 제출하였다. 지방법원은 인용문헌이 라세미 화합물로서 PCR 4099 만을 제시하고 있으며, 독립된 이성질체 또는 바이설페이트 염을 제시하고 있지 않다고 판단하였다. 인용문헌에 라세미 화합물이 제시되어 있지만, ‘265 특허의 D형 거울상 이성질체 및 그 염은 제시되어 있지않음을 발견하였다. 전문가 증언과정에서 인용문헌 실시예 또는 명세서의 어느 부분에서도 독립된 형태로서 거울상 이성질체가 제시되어 있지 않음을 확인하였다. 지방법원은 당업자에게 PCR 4099 의 D형 거울상 이성질체 및 바이설페이트 염의 가능성이 제시되어 있지 않다고 판단하였다. 이러한 판단에 대하여 Apotex 사는 이성질체의 존재는 즉시 인식 가능한 자명한 사실에 해당한다고 주장하였다.

항소법원은 ‘596 특허 및 캐나다 특허에는 특정의 D형 이성질체 또는 이것이 갖는 생물학적 입체선택성에 대하여 제시하고 있지 않으며, 이러한 사실에 대한 지방법원의 사실 파악에는 오류가 없다고 하였다.

5. History Map

(1) New York 남부지방법원

청구기각

(2) 연방순회항소법원(CAFC)(2008-12-12)

청구인용

6. 인용사건

Schering Corp. v. Geneva Pharms., Inc., 339 F.3d 1373, 1379 (Fed. Cir. 2003)

Continental Can Co. USA v. Monsanto Co., 948 F.2d 1264, 1267-69 (Fed. Cir. 1991)

Amgen Inc. v. Hoechst Marion Roussel, Inc., 457 F.3d 1293, 1306-07 (Fed. Cir. 2006)

Elan Pharms., Inc. v. Mayo Found. for Med. Educ. & Research, 346 F.3d 1051, 1054 (Fed. Cir. 2003)

Merck & Co. v. Teva Pharms. USA, Inc., 347 F.3d 1367, 1369 (Fed. Cir. 2003)

Net MoneyIN, Inc. v. VeriSign, Inc., 545 F.3d 1359, 1369 (Fed. Cir. 2008)

Connell v. Sears, Roebuck & Co., 722 F.2d 1542, 1548 (Fed. Cir. 1983)

No. 25 Rentrop v. The Spectranetics Corp.

1. 사건 서지사항

원 고	DR. PETER RENTROP (원고-피항소인)
원고대리인	Marvin S. Gittes, Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky and Popeo P.C. (New York, New York)
피 고	THE SPECTRANETICS CORPORATION (피고-항소인)
피고대리인	Glenn E. Forbis, Rader, Fishman & Grauer PLLC (Bloomfield Hills, Michigan)
항소심 사건번호	2007-1560 (일반) (판결일자 : 2008-12-18)
항소심 판결내용	전부인용 AFFIRMED
항소심 판사	WALKER
원심사건번호	04-CV-0101 (제소일자 : 2004-01-06)
원심법원	the United States District Court for the Southern District of New York (NY) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 6,673,064
관련법령	35 U.S.C. § 103
기술분야 및 제품	약품
관련쟁점	불공정행위 / 자명성 /

2. 사건배경

피고인 Spectranetics Corporation (이하, Spectranetics)는 원고인 Dr Peter Rentrop (이하, Rentrop) 에게 500,000 달러를 배상하라는 지방법원의 최종 판결에 항소를 제기하였다. 판결은 Rentrop 박사의 미국특허 6,673,064호 (이하, '064 특허)의 청구항 1항은 무효에 해당하지 않으며, 침해가 발행하였다는 배심원의 평결에 기초한 것이다. 지방법원은 Spectranetics 사

의 불공정행위 관련 방어에 대하여 심리를 진행하였고, 최종 기각하였으며, 침해에 관한 JMOL에 관한 청구 또한 기각하였다.

항소심에서 Spectranetics 사는 지방법원의 침해여부 및 불공정행위에 관한 판단에 반대의견을 제시하였으며, '064 특허의 청구항 1항 및 기타 청구항의 무효에 관한 JMOL 청구의 정당성을 주장하였다. 최종적으로 항소법원은 지방법원의 판결을 전부인용하였다.

Rentrop 박사는 의학분야에서 30년 이상의 경험을 갖는 심혈관 분야 전문가이다. 그는 St Vincent 병원 및 뉴욕시의 Medical Center 의 심혈관 연구소 소장이다. Spectranetics 사는 Colorado 주 Colorado Springs 에 위치한 Delaware 법인으로, 폐쇄혈관 확장과 같은 혈관 성형에 사용되는 제품의 제조 및 판매활동을 하고 있다. '064 특허는 2004년 1월 6일에 발행되었으며, 엑시머 레이저 카테터(Excimer Laser Catheter)를 개시하고 있다. 엑시머 레이저 카테터는 혈관성형 절차에 사용된다. 카테터는 정맥 폐쇄를 관통하기 위하여 레이저 에너지를 전달하며, 이를 통하여 혈관 채널을 확장하고 혈류를 개선한다. '064 특허에서는 풍선성형술, 스텐트 등과 같은 다른 치료를 위하여 혈관 채널을 넓게 하는 과정을 개시하고 있다.

Spectranetics 사는 미국에서 인간 혈관 성형술을 위한 엑시머 레이저 카테터를 미국 FDA 에 승인받은 유일한 회사이다. Rentrop 박사는 1991년부터 1996년까지 Spectranetics 사의 스폰서로서 심장학회 심포지움과 관련하여 연관되었다. Spectranetics 사의 최초의 엑시머 레이저 카테터가 임상에 적용되었을때, Rentrop 박사는 해당 사용법을 교육받았으며, 1995년 이후 이들 사용하기 시작하였다. Spectranetics 사는 이 당시 "EXTREME" 라는 제품의 엑시머 레이저 카테터를 판매하고 있었다.

1996년 무렵 Rentrop 박사는 카테터가 부분적으로 유연성이 떨어져 좁은 정맥류를 이동하는데 부적당하여 EXTREME 제품 사용을 선호하지 않았다. Rentrop 박사는 현 제품보다 작은 직경의 카테터 개발을 위하여 Spectranetics 사와 접촉하고 초기 시제품을 제작할 수 있도록 도움을 주었다. 2000년초 Rentrop 박사는 동물 연구에 성공하였으며, 임상에 성공하고 0.9mm 카테터 모델에 대한 FDA 승인 및 제품 시판을 시작하였다. 개발 과정에서 Rentrop 박사와 Spectranetics 사는 재정상의 문제로 일치를 보지 못했고, Rentrop 박사는 특허출원을 통하여 '064 특허를 획득하였다.

3. 원심법원의 판단

2004년 1월 6일 Rentrop 박사는 Spectranetics 사를 상대로 하여 '064 특허의 청구항 1항 및 다른 청구항 침해를 이유로 소를 제기하였다. Spectranetics 사는 이에 대하여 자명성, 불공정 소송행위를 주장하여 방어하였고, '064 특허의 발명자 기재의 정정을 요구하는 반소를 제기하였다. 2006년 12월 8일 배심원은 평결을 통하여 문제가 되는 제품이 '064 특허의 청구항 1항을 침해하였으며, 해당 특허는 유효하여, Rentrop 박사가 해당 특허의 유일한 발명자라고 하였다.

4. 항소법원의 판단

자명성

자명성에 관하여 Rentrop 박사는 Spectranetics 사가 최근 대법원의 결정인 KSR 사건을 기초로 하여 다룰 수 있는 권리를 포기하였다고 주장하였다. Spectranetics 사는 이러한 주장을 지방법원에 제출하지 않았다. KSR 사건은 2007년 4월 30일에 판결되었다. 배심원은 2006년 12월에 평결을 내었다. 하지만, 지방법원은 JMOL 에 대한 판결을 KSR 판결이 내려진 2007년 8월 23일 까지 하지 않았다. KSR 사건에 대한 판결이 있는 후 거의 4개월 동안 판결이 내려지지 않은 것이다.

항소법원은 지방법원의 최종 판결이 내려지기전 시점에서의 관련 법령 또는 판례의 변경이 있는 경우, 당사자는 이를 법원이 제출해야 한다고 밝혔다. 그렇지 않는 경우, 이러한 변경사항에 근거하여 다룰 수 있는 권리를 포기한 것으로 본다고 밝혔다. '064 특허가 유효하다는 배심원의 결정은 변동될 수 없는 것이다.

JMOL 기각에 대한 판단

항소법원은 Spectranetics 사의 제품이 '064 특허의 청구항 1항을 침해하였다는 배심원의 판단을 지지할 수 있을 정도로 충분하게 증거가 수집되었다는 지방법원의 판단에 동의하였다. Spectranetics 사는 비침해 주장은 청구항의 'tip' 용어의 해석에 집중되었다. 지방법원은 'tip'에 대하여 "that which serves as the end, cap or point of an object" 라는 해석을 내렸다.

Spectranetics 사의 제품에는 청구항 1항에서 기재하는 구성을 모두 포함하는 것과 아울러 장치의 끝부분에는 접착부위 및 백금 밴드가 추가로 구성된다. Spectranetics 사는 이 밴드 부위가 청구항 1항의 'tip'에 해당하는데, 청구항의 범위에 포함되지 않는다고 주장하였다.

불공정행위

불공정행위로 인한 특허권의 강제성 부인을 위해서, 주장자는 다음에 사항에 대하여 명백하고 설득력있는 증거를 제출해야 한다.

1. 사실자료의 부정 제출, 사실자료의 은폐, 잘못된 정보의 제출
2. 기만의 의도

항소법원은 쟁점에 관한 지방법원의 사실탐지 및 의도 파악에 대하여 명백한 오류가 있는지 검토하였으며, 최종적으로 불공정행위와 관련하여 재판권의 남용이 있었는지 여부를 심리하였다. Spectranetics 사는 Rentrop 박사가 선행기술 자료 제출과 관련한 불공정행위 및 '064 특허에 개시된 발명의 발명자를 결정하는데 있어서 Spectranetics 사의 역할을 최소화하였다고 주장하였다. 항소법원은 Spectranetics 사는 사실관계에 대한 부당성 및 기만의 의도에 대한 압도적인 증거를 제공할 필요가 있다며, Spectranetics 사가 제출한 증거가 불공정행위에 대한 지방법원

의 판단을 뒤집을 정도에 해당하지는 않는다고 하였다.

5. History Map

(1) New York 남부지방법원(2004-01-06)

청구기각

(2) 연방순회항소법원(CAFC)(2008-12-18)

청구인용

6. 인용사건

Sage Products, Inc v Devon Industries, Inc, 126 F3d 1420 (Fed Cir 1997)

Cordis Corp v Medtronic AVE, Inc, 511 F3d 1157 (Fed Cir 2008)

Black & Decker, Inc v Robert Bosch Tool Corp, 260 Fed App'x 284 (Fed Cir 2008)

Duro-Last, Inc v Custom Seal, Inc, 321 F3d 1098, 1106 (Fed Cir 2003)

Nimely v City of New York, 414 F3d 381, 390 (2d Cir 2005)

Impax Labs, Inc v Aventis Pharm Inc, 468 F3d 1366, 1374 (Fed Cir 2006)

No. 26 Eli Lilly and Co. v. Teva Pharmaceuticals, USA

1. 사건 서지사항

원 고	ELI LILLY AND COMPANY (원고-피항소인)
원고대리인	Charles E. Lipsey, Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, L.L.P. (Reston, Virginia)
피 고	TEVA PHARMACEUTICALS USA, INC. (피고-항소인)
피고대리인	Jordan A. Sigale, Loeb & Loeb LLP (Chicago, Illinois)
항소심 사건번호	2009-1071 (일반) (판결일자 : 2009-02-24)
항소심 판결내용	전부인용 AFFIRMED
항소심 판사	RADER
원심사건번호	06-CV-1017 (제소일자 : 2006-07-29)
원심법원	the United States District Court for the Southern District of Indiana (IN) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. RE38,968 U.S. Patent No. RE39,049 U.S. Patent No. RE39,050 U.S. Patent No. 6,906,086
관련법령	21 U.S.C. § 355(j)(5)(B)(iii)
기술분야 및 제품	약품, 골다공증치료제
관련쟁점	직접침해 / /

2. 사건배경

본 사건은 Indiana 남부지방법원이 21 U.S.C. § 355(j)(5)(B)(iii) (2003) 규정상의 법정 30개

월의 기간을 연장한 것과 관계하는 것으로, 이로 인하여 미국 FDA 는 Teva 사가 제출한 약식 신약 신청서(Abbreviated New Drug Application, 이하, ANDA)를 최종 승인할 수 없었다.

본 사건은 the Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act of 1984(이하, Hatch-Waxman Act) 에 관한 것으로서 원고인 Eli Lilly & Company (이하, Lilly) 는 Teva 사를 상대로 특허침해를 이유로 소 제기하였다. Hatch-Waxman Act 은 신약에 대한 연구 개발 유도과 저비용의 제네릭 약품 개발에 대한 이익을 균형을 무너뜨리는 효과를 가지고 있었다. 제네릭 약품의 마케팅을 추구하는 제조업자는 완전한 신약개발 보다는 제네릭 약품에 대한 ANDA 를 FDA 에 제출하는 경향이 늘어났다. 따라서 제네릭 약품 제조업자는 기존에 승인된 신약과의 관계에서 동일한 가치를 가진다는 점의 증명을 위하여 기존 신약개발 회사가 발행한 안정성 및 효능에 관한 데이터를 활용하였다.

Hatch-Waxman Act 에 따라 신약 개발 회사는 해당 약품의 승인 신청시 관련된 특허를 FDA 에 제출하도록 되어 있었다. FDA 는 신약 신청서의 이러한 특허들을 목록화하여 “Orange Book” 을 발행하였다. 35 U.S.C. § 271(e)(2) 는 제네릭 제조업자가 유효하게 존속하고 있는 특허에 대한 제네릭 약품의 약식 신약 신청서를 제출하는 경우 이를 침해로 규정하고 있었다.

승인의 절차로서 ANDA 신청인은 신청대상 약품과 관련하는 Orange Book 에 기재된 특허를 기재하는 증명을 해야 했다. Hatch-Waxman Act 는 이러한 증명과 관련한 선택사항을 다음과 같이 규정하고 있다. (21 U.S.C. § 355(j)(2)(A)(vii)(I-IV) (2003))

(I) no such patent information has been submitted to the FDA;

(II) the patent has expired;

(III) the patent is set to expire on a certain date; or

(IV) the patent is invalid or will not be infringed by the manufacture, use, or sale of the new generic drug for which the ANDA is submitted.

ANDA 가 paragraph IV 에 근거한 증명을 하는 경우, 신청인은 특허권자에게 해당 특허의 침해문제가 발생하지 않는다는 구체적인 근거를 제출해야 한다. [21 U.S.C. § 355(j)(2)(B) (2003)] 이때 특허권자는 ANDA 신청인을 상대로 특허침해 소송을 제기할 수 있는 45일의 기간을 갖는다. 특허권자가 특허소송을 제기하지 않는 경우, FDA 는 ANDA 를 승인하는 절차를 진행해야 하며, 특허권자가 특허소송을 제기하는 경우, FDA 는 (1) 특허권 만료일, (2) 판결의 확정일, (3) 특허권자의 통지수령후 30개월 중 빠른 날까지 ANDA 의 승인을 보류해야 한다. 법원은 이러한 절차 진행에 있어서 일방의 당사자가 협력하지 않는 경우, 절차의 정지에 관하여 법정 재량권을 갖는다.

본 사건에서 Lilly 사는 raloxifene hydrochloride(이하, raloxifene) 의 정제에 대한 신약 신청을 승인받았다. 이 제품은 Evista[®] 라는 상품명으로 시판되어 폐경후 골다공증의 치료 및 예방에 사용되었다. Lilly 사는 Evista[®] 상품과 관련하여 12개의 특허를 Orange Book 에 등재하였다. Teva 사는 2006년초 FDA 에 ANDA 를 제출하였으며, 이는 raloxifene 의 제네릭 약품의

시판을 위한 것이었다. Teva 사는 ANDA 신청에서 paragraph IV 에 근거하여 해당 특허가 무효임을 제시하였다. 이러한 내용은 2006년 5월 16일 Lilly 사에 통보되었다.

3. 원심법원의 판단

2006년 6월 29일 Lilly 사는 Teva 사를 상대로 소 제기하였다. Teva 사의 ANDA 신청이 자사의 raloxifene에 관한 4개의 방법특허를 침해하고 있다고 주장한 것이다. 미국특허 RE38,968 (이하, '968 특허), 미국특허 RE39,049 (이하, '049 특허), 미국특허 RE39,050 (이하, '050 특허), 미국특허 6,906,086 (이하, '086 특허) 의 4개의 특허가 본 사건과 관련한다. FDA 는 30개월동안 Teva 사의 ANDA 승인을 보류하였다.

2006년 9월 25일 지방법원은 심리일정을 발표하여 2009년 3월 9일이 기일임을 밝혔다. 이는 30개월의 법정기간 만료후 4개월이 되는 시점이다. 2007년 2월 Lilly 사는 소장 보정을 통하여 계쟁특허에 3개의 특허를 추가하였다. 미국특허 6,458,811호 (이하, '811 특허), 미국특허 6,797,719호 (이하, '719 특허) 및 미국특허 6,894,064호 (이하, '064 특허)가 이에 해당한다. 이들은 raloxifene의 입자크기 및 제형에 관련한 것이다. 2008년 7월 8일 Teva 사는 ANDA 를 수정하여 입자 크기의 측정방법을 추가하였다. Teva 사는 이러한 추가사항에 대하여 2008년 7월 10일 통보하였으며, 2008년 7월에서 9월에 걸쳐 관련된 샘플을 제공하였다. 하지만, 지방법원은 2008년 8월 18일로서 증거개시절차의 마감을 통보한 상태였다.

또한, 2008년 9월 5일까지 Teva 사는 27,000 페이지에 달하는 관련문서를 Lilly 사에 제공하였으며, 더욱이 지방법원은 Teva 사로 하여금 Lilly 사에 추가로 raloxifene 샘플을 제공하도록 명령하였다. 2008년 9월 17일 Lilly 사는 21 U.S.C. § 355(j)(5)(B)(iii) 규정에 의거 Teva 사의 증거개시절차 위반, 준비절차를 위하여 30개월의 정지절차를 연장하는 신청을 하였다. Lilly 사는 Teva 사가 기간에 임박하여 대상 약품을 변경하고, 주요 기간을 준수하지 않음으로써 실질적으로 절차 진행에 있어서 협력하고 있지 않다고 주장하였다.

2008년 10월 6일 Lilly 사는 일시 금지 명령(temporary restraining order, 이하, TRO) 신청 및 가처분 신청을 제출하였다. 가처분 신청은 법정 30개월 기간 만료후인 2008년 11월 16일 예정인 제품 출시를 저지하는 것을 내용으로 하고 있었다. 지방법원은 법정 30개월을 심리개시 시점인 2009년 3월 9일까지 연장하여 Lilly 사의 청구를 받아들였지만, TRO 및 가처분 신청은 이유없다하여 기각하였다.

4. 항소법원의 판단

“Teva 사가 Lilly 사에게 샘플을 제공한 후 18개월 정도의 기간동안 제품을 재설계한 사실 및

이는 소송이 개시되기전 8개월 전이라는 사실을 고려할 때, 소송절차의 준비에 있어서 Lilly 사는 Teva 사가 의도한 raloxifene 제품의 실제 및 조성을 파악할 충분한 기회가 있었다.”고 지방법원은 판단하였다. 지방법원의 이러한 결정에 있어서 사건 기록은 충분한 증거를 포함하고 있으며, 사실관계의 발견에 있어서 명백한 오류가 발견되지 않는다고 판단하였다. 특히 Teva 사는 약학적 활성성분에 관한 입자 크기 제조 사양 및 이의 제조방법을 변경하였다. 이후 Teva 사는 그 변경된 샘플을 증거개시절차 마감인 2008년 8월 18일이 지난 시점에 Lilly 사에 제공하였다.

항소법원은 이러한 사실관계의 발견에 있어서 지방법원은 자신의 재판권 영역에서 판단하였다고 판단하였다. 심리법원은 법정에서 진행되는 증거개시절차에 협력하지 않는 당사자의 행위에 근거하여 법정 30개월의 기간을 단축 또는 연장할 수 있다고 항소법원은 밝혔다.

5. History Map

(1) Indiana 남부지방법원(2006-07-29)

청구기각

(2) 연방순회항소법원(CAFC)(2009-02-24)

전부인용

6. 인용사건

Rick's Mushroom Serv., Inc. v. United States, 521 F.3d 1338, 1342 (Fed. Cir. 2008)

Gile v. United Airlines, 95 F.3d 492, 495 (7th Cir. 1996)

Allergan, Inc. v. Alcon Labs., Inc., 324 F.3d 1322, 1337 n.5 (Fed. Cir. 2003)

Andrx Pharmaceuticals, Inc. v. Biovail Corporation, 276 F.3d 1368 (Fed. Cir. 2002)

No. 27 Takeda Pharmaceutical v. Doll

1. 사건 서지사항

원 고	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO., LTD. (원고-피항소인)
원고대리인	Harold C. Wegner, Foley & Lardner LLP. (Washington, DC)
피 고	John J. Doll, ACTING UNDER SECRETARY OF COMMERCE FOR INTELLECTUAL PROPERTY and ACTING DIRECTOR, UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE (피고-항소인)
피고대리인	Sarang Vijay Damle, Attorney, Commercial Litigation Branch, Civil Division, United States Department of Justice (Washington, DC)
항소심 사건번호	2008-1131 (일반) (판결일자 : 2009-04-10)
항소심 판결내용	전부파기, 환송판결 VACATED AND REMANDED
항소심 판사	RADER
원심사건번호	06-CV-1640 (제소일자 : 2006-09-22)
원심법원	the United States District Court for the District of Columbia (DC) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 4,098,888 U.S. Patent No. 4,298,606
관련법령	35 U.S.C. § 101
기술분야 및 제품	약품
관련쟁점	이중특허 / /

2. 사건배경

Columbia 지방법원은 이중특허와 관련하여 이후에 등록되는 특허는 “특허적으로 구분” 되는 것임을 명백히 하였다. 항소법원은 이중특허 제도 및 판례법 검토를 통하여 지방법원의 판단을 부분인용하였는데, 이중특허 규정에 의하여 2차 출원을 거절하기 위해서는 연구개발을 통한 연속적 기술은 최소한 2차 출원일 보다 앞선 날자이어야 한다고 밝혔다. 제조공정의 사용가능성 및 일자에 대하여 불명확한 점을 지적하며, 사건을 파기하고 환송하였다.

Takeda Pharmaceutical Co., Ltd. (이하, Takeda) 는 특정의 cephem 화합물 및 그 제조공정을 1974년 12월 19일 일본국에서 출원하였다. 이후, Takeda 사는 1974년 12월 19일 영국에서 출원하였으며, 1975년 12월 19일 미국에서 해당 출원을 하였다. Takeda 사는 아미노 그룹에 신규한 아실그룹을 도입하는 아실레이션 공정을 통한 신규한 cephem 화합물을 개발하였다. Takeda 사는 일련의 연속출원, 부분연속출원 및 분할출원을 통하여 cephem 화합물을 청구하는 많은 특허를 획득하였다. 미국특허 4,098,888호 (이하, ‘888 제품 특허), 분할된 미국특허 4,298,606호 (이하, ‘606 제품 특허) 가 이에 해당한다. 항소법원은 ‘888 제품 특허를 기초출원으로 언급하였다. Takeda 사는 이러한 출원을 1995년 6월 8일 이전 상기의 출원을 하였다. 모든 출원의 존속기간은 17년으로서, 출원일이 아닌 등록일을 기산일로 하여 존속기간을 인정받았다.

1990년 1월 8일 Takeda 사는 ‘888 제품 특허 및 ‘606 제품 특허에서 청구하고 있는 cephem 화합물을 제조하는 공정에 관한 2차 출원서를 제출하였다. 이는 1974년 우선일로부터 16년이 되는 시점이며, ‘888 제품 특허 출원시점에서 부터 14년 이상이 되는 시점이다. 이후 제조공정에 관한 특허는 미국특허 5,583,216호 (이하, ‘216 공정 특허)는 1996년 12월 10일 발행되었으며, 이는 우선권 데이터인 일본국 특허 출원에 개시된 공정을 청구하고 있었다.

‘216 공정 특허는 본 항소심에서의 이중특허 쟁점과 연관된다. 1998년 미국특허청은 ‘216 공정 특허에 대하여 제3자의 재심사청구서를 접수하였다. 이러한 청구는 ‘216 공정 특허가 Takeda 사의 우선권 특허 및 다른 선행기술과 대비하여 자명성 이중특허 규정에 근거하여 무효라는 내용을 포함하고 있었다.

재심사과정에서 Takeda 사는 ‘216 특허가 cephem 화합물에 대한 선택적 제조공정을 제시하고 있다고 밝힌 Dr. Wuest 의 진술을 신뢰하였다. 하지만, 심사관은 이러한 진술을 받아들이지 않고 ‘216 공정 특허는 ‘606 제품 특허와 “특허적으로 구분” 되지 않는다고 하여 거절하였다. Takeda 사는 이러한 거절결정에 대하여 특허 항소 및 간섭절차 심의위원회(Board of Patent Appeals and Interferences, 이하 위원회)에 불복청구하였으며, 위원회는 Dr. Wuest 의 진술을 받아들이지 않고 심사관의 이중특허 거절결정을 지지하였다.

3. 원심법원의 판단

Takeda 사는 위원회의 결정에 대하여 Columbia 지방법원에 이의를 제기하였다. 지방법원에 서 Takeda 사는 Dr. Duggan 의 진술의 형태로서 새로운 증거를 제출하였다. Dr. Duggan 는 미국특허 6,552,186호 (이하, Gerlach 특허 - 2002년 9월 12일 공개) 및 미국특허 7,071,329 호 (이하, Monguzzi 특허 - 2005년 6월 12일 공개) 에서 ‘606 제품 특허에서 청구하고 있는 특 정의 cephem 화합물에 대한 선택공정을 제시하고 있다고 진술하였다. Dr. Duggan 가 진술한 선택적 공정은 발명일자 이후에 개발된 기술이며, 이러한 선택적 공정이 이중특허 거절결정을 번 복할 수 있는지가 쟁점이 되었다.

지방법원은 계속적 연구개발을 통하여 발생하는 연속적 기술이 이중특허의 문제에서 특허적으 로 구분되는지의 여부는 선택적 공정 존재여부에 대한 결정과 관련한다고 결론하였다. 지방법원 은 Dr. Duggan 가 진술한 2002년 및 2005년에 공개된 특허기술을 토대로 하여 제품 특허와 공 정 특허는 특허적으로 구분가능하다고 판단하고, 이중특허 거절결정을 뒤집었다. 따라서, 지방법 원은 Takeda 사의 약식판결 청구를 인용하고, ‘216 특허에 대하여 재심사 인증서를 발행하였다. 동시에 미국특허청의 약식판결 청구를 기각하였다.

4. 항소법원의 판단

일반적으로 이중특허 제도는 특허권자가 하나의 기술에 대하여 두 개의 특허를 보유함으로써 실질적으로 특허권의 존속기간을 연장하는 것을 방지하는 제도적 취지를 갖는다. 이중특허의 금 지는 두 가지 형태로 나타나는데, 법규정에 의한 것과 그렇지 않은 것이 있다. 법령상 특허법은 특허 획득을 위해서 해당 발명은 “신규하고 유용한 발명” 임을 요건으로 하는데서 이중특허 제도 의 기원을 찾을 수 있다. 법규정에 의하지 않은 경우가 이른바 “자명성 이중특허(obviousness-type double patenting)” 로서, 동일한 발명을 인용하고 있지 않은 별개의 출원 또는 등록특허 가 실질적으로 동일한 발명을 청구하고 있어 특허권의 보호기간을 연장하는 것을 배제하기 위한 논리이다.

양 당사자는 발명 당시 하나의 제품을 제조하기 위한 다수의 공정이 존재하는 경우 제품 청구 항과 공정 청구항은 특허적으로 구분되는 것이라 점에 동의하였다. 본 사건의 경우, 이후 개발된 선택적 공정이 이중특허 문제에서 제품-공정의 관계로서 특허적으로 구분되는지 여부가 쟁점이 되었다. 미국특허청은 본 사건의 경우 발명일자를 기준으로 이중특허 여부를 결정해야 한다고 주 장하였다. 또한, 선택적 공정은 최소 기초출원의 발행일 이전에 출원해야 한다고 주장하였다.

본 사건에서 ‘606 제품 특허의 cephem 화합물과 ‘216 공정 특허의 제조공정이 특허적으 로 구분되는 것임을 증명하기 위하여, 출원인은 제 2출원의 출원일인 1990년 1월 8일까지 의 개발된 기술을 활용할 수 있다. 이러한 견지에서 Takeda 사는 ‘888 특허에 개시되어 있 는 “Displacement Process” 또는 “Unelected Method” 을 언급하였다. 이러한 주장에 대하 여 미국특허청은 “Displacement Process” 의 실행가능성을 문제삼았다. 또한, Takeda 사는

Gerlach 특허, Monguzzi 특허, Duggan 의 진술사항에서 개시하고 있는 선택적 공정은 1979년 보다 앞선 시점에 개시되었음을 주장하였다. 항소법원은 당사자간의 전반적인 주장 및 사건기록을 통하여, 사실관계의 문제로서 Displacement Process 의 실행가능성 및 선택적 공정의 개시일을 확정할 수 없다고 지적하고, 지방법원은 이러한 공정들이 ‘216 특허의 출원일인 1990년 1월 8일 이전에 개시되었는지 여부를 결정해야 한다고 덧붙였다. 항소법원은 사건을 파기하고 환송하였다.

5. History Map

(1)Columbia 지방법원(2006-09-22)

청구기각

(2) 연방순회항소법원(CAFC)(2009-04-10)

전부파기, 환송

6. 인용사건

Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. U.S. Surgical Corp., 149 F.3d 1309, 1315 (Fed. Cir. 1998)

Anderson v. Liberty Lobby, Inc., 477 U.S. 242, 247-48 (1986)

Mazzari v. Rogan, 323 F.3d 1000, 1005 (Fed. Cir. 2003)

Perricone v. Medicis Pharm. Corp., 432 F.3d 1368, 1372 (Fed. Cir. 2005)

No. 28 PSN Illinois LLC. v. Ivoclar Vivadent, Inc.

1. 사건 서지사항

원 고	PSN ILLINOIS, LLC. (원고-항소인)
원고대리인	Michael P. Mazza, LLC, of Glen Ellyn (Illinois)
피 고	IVOCLAR VIVADENT, INC. (피고-피항소인) MICRO DENTAL LABS, and NATIONAL DENTEX CORPORATION (피고-피항소인) DENTSPLY INTERNATIONAL, INC. (피고-피항소인) DEN-MAT CORPORATION (피고-피항소인)
피고대리인	Steven M. Bauer, Proskauer Rose LLP (Boston, Massachusetts)
항소심 사건번호	2007-1512 (일반) (판결일자 : 2008-05-06)
항소심 판결내용	전부인용 AFFIRMED
항소심 판사	MICHEL
원심사건번호	04-CV-7232 (제소일자 : 2004-11-9)
원심법원	the United States District Court for the Northern District of Illinois (IL) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 4,579,530
관련법령	35 U.S.C. § 271
기술분야 및 제품	치과, 인공치아
관련쟁점	균등론 / 청구범위해석 /

2. 사건배경

본 사건은 PSN Illinois, LLC(이하, PSN)가 Illinois 북부지방법원의 판결에 항소제기한

사건으로서, Illinois 북부 지방법원은 PSN 측의 특허침해 청구를 기각하였다. 항소법원은 2008.03.03일자 구두변론기일을 열어, 지방법원이 “ready for mount” 라는 청구항 기재를 매우 협소하게 해석한 오류는 있으나, 지방법원의 비침해라는 약식판결 내용에 오류가 없음을 밝혔다. 본 사건은 치과 관련 공정인 앰프레스 공정(Empress Process) 및 이와 기능적으로 동일한 공정에 대한 특허 침해 사건이다.

PSN 사는 미국특허 4,579,530호 (이하, ‘530 특허)의 출원인으로서, 해당 특허는 치아용 포셀린 비니어(porcelain veneer)를 제조하는 공정이다. ‘530 특허는 1986년도에 공개되었으며, 1989년 7월에 재심사되어, ‘530 특허는 하나의 독립항만이 남게 되었다. 해당 청구항은 다음과 같다.

1. A method of fabricating a custom-made porcelain veneer restoration for a tooth without the use of a metal matrix comprising the steps of:

- a. preparing an impression of said tooth;
- b. forming from said impression a statue of said tooth out of an investment material;
- c. applying porcelain powder to the surface of said statue to build said veneer restoration conforming to the shape of the bonding surface of said tooth;
- d. firing the porcelain veneer restoration on said statue; and
- e. eroding away said statue from said porcelain veneer restoration leaving said restoration ready for mounting on said tooth.

명세서에서 ‘530 특허는 환자의 치아에 임프레션을 형성하는 제1공정을 설명하고 있으며, 해당 임프레션은 ‘statue’ 를 형성하는데, 이는 투여된 물질로부터 치아의 모형을 형성한다. 치아의 모형은 온도에 민감하지 않으며 포셀린 비니어(porcelain veneer) 만큼의 경도를 갖지 않는다. 슬러리의 형태를 보이는 포셀린 파우더(porcelain powder)는 치아 모형상에서 비니어를 형성하는데 이용되며, 비니어가 치아 모형상에 투여된다. 이후 모형은 부식 및 연마를 통하여 형성된다. ‘530 특허의 발명 요약 부분에서는 치아 모형이 제거된 후, 몇 가지 조작과정이 이루어짐을 제시하고 있다. 이는 모서리 가공, 하부 절단부분 가공, 연마, 세정, 에칭, 시멘트 코팅의 과정이다. 발명의 상세한 설명에서 해당 실시예를 제시하고 있다.

While still on the statue, the veneer casing may be subject to a finishing treatment to improve the esthetics, such as bevel the incisal edge and feather the embrasures and the marginal area as close as possible to the finished margin. Also a glaze may be added. The support provided by the statue with the casing still mounted while such treatment is conducted is a feature of this invention.

Ivoclar and Dentsply (이하, Ivocalr) 는 문제가 되는 공정에 사용되는 물질을 판매하는 업체로서, 해당 공정에 대한 기여침해 또는 유도침해의 책임이 문제되었다. MicroDental and

National Dentex(이하, Den-Mat)는 비니어 제조와 관련한 치과 연구개발분야에 종사하며, 해당 공정에 대한 직접침해 책임이 문제되었다. Den-Mat 사는 치과 관련 공급업체이면서 연구개발 분야에서도 활동하고 있었다. 관련 당사자들은 문제되는 공정이 Ivoclar 사의 IPS Empress technique(이하, 'Empress process')와 기능적으로 동일한 공정임에 동의하였다.

문제가 되는 엠프레스 공정은 “로스트 왁스(lost wax)” 공정이라고도 불리운다. '530 특허의 청구항 1항에서 제시하는 바와 같이, 엠프레스 공정은 환자의 치아에 임프레션을 부가함으로써 시작되며, 임프레션으로부터 환자 치아 모형이 형성된다. 이후, 왁스가 환자 치아 모형상에 위치하며, 비니어를 원하는 모형으로 형상화 한다. 이를 “왁스-업(wax-up)”이라 한다. 스프루(sprue)가 이렇게 형성된 왁스-업상에 부착된다. 하나이상의 왁스-업이 실린더내에 배치되며, 이러한 실린더는 투입 물질로 채워지게 된다.

PSN 사는 14명의 피고를 상대로 Illinois 북부지방법원에 '530 특허를 침해했다는 이유로 소를 제기하였다. PSN 사는 대부분의 피고들과 화해하여 소송을 취하하였지만, Ivoclar and Dentsply(이하, Ivocalr) 등의 피고와는 다툼이 계속되어, 항소를 제기하게 되었다.

3. 원심법원의 판단

2005년 7월 Ivoclar 사는 엠프레스 공정(Empress Process)에 관한 비침해의 약식판결을 신청하였으며, 2006년 12월 지방법원은 청구항 용어 해석 및 Ivoclar 사가 해당 특허를 침해하지 않았다는 내용의 약식판결을 하였다. 특히, 지방법원은 명세서에 포셀린 파우더(porcelain powder)가 불투명한 물 슬러리에 포함되어 도포되는 공정을 기재하고 있으며, 포셀린 파우더는 중간 생성물에 있어서 필수불가분의 관계임을 명시하고 있다는 이유로, “포셀린 파우더(porcelain powder)” 용어에 대하여 “포셀린 미립자(porcelain particles)를 포함하는 중간 생성물”로 해석하였다.

또한, “statue” 용어에 대하여 ‘인공 치아의 최소 3면부를 가지며, 임프레션으로부터 투입 물질에 의해서 형성되는, 필수불가결하게 인공 치아의 양각된 형태’으로 해석하였다. “statue”와 동일한 의미로 사용되고 있는 용어가 “인공 치아 모형(model)”인 것으로 이해하였다. 최종적으로 “ready for mount” 용어에 대하여 개별 환자의 치아에 맞게 제작되고 경화되는 비니어 복구(veneer restoration) 과정전의 상태로 해석하였다.

지방법원은 Ivoclar 사가 엠프레스 공정(Empress Process)이 청구항 해석 내용에 따라 문언적으로 또는 균등범위에서 비침해라는 약식판결을 신청할 권리가 있는지 검토하였다. 또한, PSN 사는 지방법원의 약식판결 명령내용의 재검토를 신청하였으나, 법원은 이를 기각하였다.

4. 항소법원의 판단

〈 청구범위 해석 〉

청구항 1항은 “eroding away said statue from said porcelain veneer restoration leaving said restoration ready for mounting on said tooth.”을 청구하고 있다. 지방법원은 최종적으로 “ready for mount” 용어에 대하여 개별 환자의 치아에 맞게 제작되고 경화되는 비니어 복구 과정전의 상태로 해석하였다.

항소심에서 PSN 사는 지방법원이 “ready for mount” 용어를 잘못 해석하여, 공정에 포함되는 마무리 절차가 모두 제외되었다고 주장하였다. 항소심은 이러한 PSN의 주장을 받아들여 “ready for mount” 용어가 비니어 복구 절차만을 포함하는 것은 아니라는 결론을 내었다. 명세서에는 “statue”가 부식되고 난 후에 진행되는 마무리 공정을 제시하고 있다.

While still on the statue, the veneer casing may be subject to a finishing treatment to improve the esthetics, such as bevel the incisal edge and feather the embrasures and the marginal areas as close as possible to the finished margin. Also a glaze may be added. The support provided by the statue with the casing still mounted while such treatment is conducted is a feature of this invention.

청구항에 기재된 언어적 의미 자체만이 청구항에 사용된 용어의 기술적 범위를 결정하는 것은 아니라는 것이며, 명세서에 기재되는 발명에 사용되는 전체 공정이 용어의 적절한 정의를 제공할 수 있음을 확인하였다.

〈 침해여부 〉

항소법원은 특허청구범위 해석상의 오류를 바로잡으며, 침해 여부에 관한 언급을 하였다. PSN 사는 문제가 되는 엠프레스 공정(Empress Process)에서 투입 물질 제거후 진행되는 일련의 과정은 단순한 마무리 공정이므로, 엠프레스 공정(Empress Process)에서의 비니어 공정은 투입 물질 부식이후 “ready for mounting”과 동일하다는 주장을 하였다. 하지만, 항소법원은 이러한 PSN 사의 주장은 근거 없으며, 지방법원의 비침해의 약식판결을 지지하였다.

항소법원은 본 사건의 사실관계 및 정황을 고려하여 균등론 적용에 의한 침해 공정은 청구항에 기재된 “ready for mounting”을 의미없게 한다고 결론내렸다. 항소법원은 공정상의 비니어(veneer)가 문언적으로 “ready for mounting”과 동일하지 않더라도, 문제가 되는 공정의 균등 침해 가능성을 심리하였다. 문제가 되는 엠프레스 공정(Empress Process)의 비니어가 스프루(sprue)를 제거한다는 점, 비니어가 최종 형태가 되기 전에, 가장자리 부분이 형상화 된다는 점을 고려할 때, 배심원은 문제가 되는 공정이 “ready for mounting” 등가물에 해당한다고 판단하였으나, 항소법원은 이를 받아들이지 않고 균등침해를 부정하였다.

5. History Map

(1) Illinois 북부 지방법원 (2004-11-09)

비침해의 약식판결

원고 청구 기각

(2) 연방순회항소법원(CAFC) (2008-05-06)

원심 인용 판결

6. 인용사건

Cybor Corp. v. FAS Techs., Inc., 138 F.3d 1448, 1454-56 (Fed. Cir. 1998) (en banc)

Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1312-19 (Fed. Cir. 2005) (en banc)

Oatey Co. v. IPS Corp., 514 F.3d 1271, 1277 (Fed. Cir. 2008)

No. 29 Acumed v. Stryker

1. 사건 서지사항

원 고	ACUMED LLC. (원고-항소인)
원고대리인	Paul K. Vickrey, Niro, Scavone, Haller & Niro (Chicago, Illinois)
피 고	STRYKER CORPORATION, STRYKER SALES CORPORATION, STRYKER ORTHOPAEDICS, HOWMEDICA OSTEONICS CORPORATION (피고-피항소인)
피고대리인	Sharon A. Hwang, McAndrews, Held & Malloy, Ltd. (Chicago, Illinois)
항소심 사건번호	2007-1115 (일반) (판결일자 : 2008-05-13)
항소심 판결내용	전부파기, 환송판결 REVERSED AND REMANDED
항소심 판사	GAJARSA
원심사건번호	06-CV-0642 (제소일자 : 2006-03-03)
원심법원	the United States District Court for the District of Oregon (OR) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 5,472,444
관련법령	-
기술분야 및 제품	골절용 보철
관련쟁점	일사부재리/기판력 / - /

2. 사건배경

원고인 Acumed LLC (이하, Acumed) 은 피고인 Stryker Corp. 외 (이하, Stryker) 을 상대

로 본 사건에서 지방법원은 Acumed 사의 Stryker 사를 상대로 한 현재의 특허침해 소송은 이전에 진행되었던 본안에 관한 최종판결에 의해서 해결되었는바 기관력 작용에 의하여 배제되어야 한다고 판결하였다. 본 사건에서의 쟁점은 당사자 사이에 진행되었던 이전 소송에서 제기되었어야 할 특허침해 청구가 현재의 소송에서 기관력 작용으로 배제될 수 있는지 여부이다. 항소법원은 지방법원이 기관력 판단에 있어서 오류를 범하였다고 판단한 바, 해당 판결을 파기하고 환송하였다.

2004년 4월 Acumed 사는 자사의 미국특허 5,472,444호(이하, ‘444 특허)를 침해했다는 이유로 Stryker 사를 상대로 처음 문제가 된 소를 제기하였다. (“Acumed I”) ‘444 특허는 골절 고정용 보철물에 관한 것으로서, 자세하게는 어깨뼈 골절 고정구(intermedullary nail for fixing fractures of the proximal humeral cortex)에 관한 것이다. 해당 소송에서 Acumed 사는 Stryker 사의 T2 Proximal Humeral Nail (이하, T2 PHN) 제품을 문제삼았으며, 이는 어깨뼈 골절을 치료하는데 사용하는 것이다.

해당 소송의 증거개시절차에서 Acumed 사는 “T2 long” 이라는 T2 PHN 제품의 길이가 긴 버전을 개발하였다는 점을 알게되었다. 또한, Acumed 사는 T2 Long 제품의 제조도면, 연구개발 관련 문서 및 기타 정보를 입수하였다. Acumed I 소송과정 동안 Stryker 사는 T2 Long 제품을 생산하지 않는 상태였다. Acumed 사는 T2 Long 제품의 침해와 관련하여 Acumed I 소송의 소장을 보정하지 않았다.

3. 원심법원의 판단

2005년 5월 Stryker 사는 미국에서 T2 long 제품에 관한 영업을 시작하였다. Acumed 사는 2005년 7월에서야 해당 제품의 침해 책임을 묻기 시작하였다. Stryker 사는 T2 PHN 제품의 침해소송의 일부분으로서 T2 long 제품을 검토하지 않았다는 이유로, Acumed 사의 요구를 거절하였다. Acumed 사는 T2 long 과 관련한 제품 샘플 및 판매현황 데이터를 요구하는 청구를 하였다. 법원 명령에 의거, Stryker 사는 제품 샘플 및 판매현황 데이터를 제공하였다.

Acumed 사는 샘플 검사후, T2 long 제품은 근본적으로 T2 PHN 제품과 동일한 것이며, ‘444 특허의 침해 가능성을 제기하였다. 법원은 T2 long 제품으로의 소장 보정과 심리 연기의 내용을 통지하였다. Acumed 사는 심리 연기에 동의하였고, 양 사는 T2 PHN 제품에 관한 심리만을 진행하기로 합의하였다. 배심원은 ‘444 특허가 침해되었으며, 특히 고의침해가 발생하였다고 판결을 하였으며, 2006년 4월 20일 지방법원은 해당 내용의 판결을 하였다. 항소법원은 Acumed LLC v. Stryker Corp., 483 F.3d 800 (Fed. Cir. 2007) 의 판결로서 지방법원의 판결을 인용하였다.

2006년 5월 3일 Acumed 사는 본 항소심과 관련한 소를 제기하였으며, (‘Acumed II’) T2 long 제품의 ‘444 특허 침해를 주장하였다. 지방법원은 Acumed 사의 T2 long 제품에 대한 침해 청구는 Acumed I 소송의 판결의 기관력에 의해 배제된다고 판단하여 Acumed 사의 청구를

각하하였으며, Acumed 사는 항소제기하였다.

4. 항소법원의 판단

기관력 제도는 이전소송에서의 본안 판단은 동일한 청구원인에 근거한 동일한 당사자와 관련한 제 2의 소송을 배제한다는 원칙이다. 기관력 저축 여부의 판단은 항소법원의 법률적 판단사항에 해당한다. 그 요건으로서 (1) 동일한 당사자 또는 참가인이 관여한 소송일 것, (2) 동일한 청구 및 청구원인이 관계할 것, (3) 이전 소송은 본안에 관한 최종판결일 것의 요건을 충족해야 한다.

본 사건에서는 두 번째 요건인 “동일한 청구 또는 청구원인” 여부가 쟁점이 되었다. 지방법원은 Acumed 사의 T2 long 제품에 대한 침해청구는 Acumed I 소송의 판결에 의하여 기관력 저축된다고 판단하였다. 항소법원은 지방법원이 Acumed I 소송에서 문제되었던 제품과 본 소송에서의 문제된 제품을 비교하지 않았음을 지적하였다. 지방법원은 Acumed I 소송 당시 T2 long 제품이 T2 PHN 제품과 함께 소 제기될 수 있다는 점을 알고 있었다.

항소법원은 대법원 사건의 인용을 통하여 이전 소송에서 본안의 문제로서 제기될 수 있었다는 이유만으로 기관력에 저축될 수 없다는 점을 분명히 하였다. 침해가 문제가 되는 제품이 실질적으로 동일하지 않다면, 동일한 사실관계로부터 별개의 특허 침해 청구가 발생하지 않는다고 밝혔다. 또한, Stryker 사는 침해가 문제된 T2 long 제품과 T2 PHN 제품이 실질적으로 동일하지 않다는 점을 시인하였다. 이는 Stryker 사가 Acumed I 소송에서의 침해 청구가 본 사건에서의 침해 청구와 동일하다는 점을 입증할 수 없다는 것을 의미한다고 밝혔다. 항소법원은 상기의 이유로 기관력 적용에 관한 지방법원의 판결을 파기하고 환송하였다.

5. History Map

(1) Oregon 지방법원(2006-03-03)

청구각하

(2) 연방순회항소법원(CAFC)(2008-05-13)

전부파기 환송

6. 인용사건

Faust v. United States, 101 F.3d 675, 677 (Fed. Cir. 1996)

E&J Gallo Winery v. Gallo Cattle Co., 967 F.2d 1280, 1287 (9th Cir. 1992)

Media Tech. Licensing, LLC v. Upper Deck Co., 334 F.3d 1366, 1369 (Fed. Cir. 2003)

Hallco Mfg. Co. v. Foster, 256 F.3d 1290, 1294 (Fed. Cir. 2001)

Del Mar Avionics, Inc., v. Quinton Instrument Co., 836 F.2d 1320, 1324 (Fed. Cir. 1987)

No. 30 Innovation Technologies v. Splash! Medical Devices

1. 사건 서지사항

원 고	INNOVATION TECHNOLOGIES, INC. (원고-항소인)
원고대리인	Neil C. Jones, Nelson Mullins Riley & Scarborough, LLP (Greenville, South Carolina)
피 고	SPLASH MEDICAL DEVICES, LLC. (피고-피항소인)
피고대리인	Marvin A. Glazer, Cahill, von Hellens & Glazer, P.L.C. (Phoenix, Arizona)
항소심 사건번호	2007-1424 (일반) (판결일자 : 2008-06-16)
항소심 판결내용	전부파기, 환송판결 REVERSED AND REMANDED
항소심 판사	FRIEDMAN
원심사건번호	06-CV-0647 (제소일자 : 2006-03-20)
원심법원	the United States District Court for the Northern District of Georgia (GA) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 5,830,197
관련법령	35 U.S.C. § 285
기술분야 및 제품	의료기구
관련쟁점	예외적사건 / /

2. 사건배경

본 사건은 특허 침해와 관련한 예외적인 사건(Exceptional Case)에 해당한다고 판단한 Georgia 북부 지방법원에 판단에 대하여 항소제기한 사건이다. 피항소인인 SPLASH MEDICAL DEVICES, LLC.(이하, Splash)가 변호사 선임비용에 대하여 배상받는 것으로 판결하였다.

항소법원은 지방법원이 내린 예외적 사건이라는 결정을 지지할 만한 정당한 사실 발견이 보이

지 않는다고 판단하였다. 항소법원은 변호사 선임비용 배상 판결을 파기하고, 추가적인 사실 탐지를 위해 사건을 지방법원으로 환송하였다.

항소인인 Innovation Technologies, Inc. (이하, Innovation)은 Splash 사를 자사 보유의 미국특허 5,830,197호 (이하, '197 특허)를 침해했다는 이유로 고소하였다. 해당 특허는 상처 부위에 수분을 공급하는 방법에 관한 것이다. 본 소송에서 양 당사자는 다양한 주장 공방, 광대한 증거개시, 특허청구범위 해석에 관한 서면의 제출이 있었지만, 지방법원은 Markman hearing 및 청구범위 해석 절차를 진행하지 않았다.

소송 제기 1년 정도후, Innovation 사는 본 소송과 관련된 Splash 사의 장치에 대하여 '197 특허 침해를 문제삼지 않기로 하는 계약 사항을 이행하였으며, 지방법원의 판단에 근거하여 불이익을 감수하고 소송을 취하하였다.

3. 원심법원의 판단

Splash 사는 35 U.S.C. § 285에 의거 변호사 선임비용을 청구하였으며, 지방법원은 Splash 사의 청구에 대하여 \$140,232에 달하는 금액의 변호사 선임비용 배상판결을 내렸다.

지방법원의 판결에서 핵심부분은 다음과 같다.

This case qualifies as an “exceptional” case under 35 U.S.C. § 285 justifying an award of attorney’s fees to Splash as the prevailing party. Splash has shown by clear and convincing evidence that Innovation knew or, on reasonable investigation, should have known, that its claims of infringement were baseless. It appears to me that the lawsuit was filed solely for the purpose of harassing a small competitor.

Section 285는 예외적 사건의 경우, 법원은 승소 당사자에 대하여 합리적인 범위에서 변호사 선임비용에 대한 배상판결을 할 수 있다고 규정하고 있다. 이에 법원은 특정 사건이 예외적 사건 해당여부에 대하여 결정해야 한다. 이러한 경우 변호사 선임비용 배상 판결을 할 수 있다. 이러한 판결은 합리적인 재판권 행사의 범위내에서 이루어 져야 한다.

본 사건이 예외적 사건에 해당한다고 판단한 이유에 설명에서 법원은 다음과 같이 지적하였다.

“Splash has shown by clear and convincing evidence that Innovation knew or, on reasonable investigation, should have known, that its claims of infringement were baseless.”

하지만, 법원은 이러한 판단에 대한 기초 사실 관계에 대한 어떠한 해명도 하지 않았다.

예외적 사건에 해당한다는 판결에 대해서는 사실관계의 발견에서 부터 최종 판결에 이르게 되는 추론 과정에 대한 합리적인 설시가 있어야 한다.

4. 항소법원의 판단

변호사 선임비용 배상판결에 대한 결정에 있어, 양 당사자는 다음의 문제점을 제기하였다.

1. Innovation 사는 본 사건에 관한 소송서류 제출전 충분한 사전 조사 절차를 진행하였는가? 진행했다면 어떤 세부 절차로 구성되는가?

2. Innovation 사가 본 소송을 제기한 합리적인 근거는 무엇인가?

법원은 본 소송이 단순히 약소 업체를 괴롭히기 위한 소송일 것이라는 법원의 판단이 있었다. 하지만, 단순한 생각 또는 짐작만으로 예외적 사건에 대한 판단을 할 수 없으며, 이에는 명확하고 설득력 있는 증거가 있어야 한다.

3. Innovation 사가 제기한 소송은 부적절한 제소에 해당하는가? 이러한 행위가 소송남용 또는 무익한 소송에 해당하는가?

4. 양 당사자는 엄격하게 청구항의 의미에 대하여 다투었는가?

이러한 청구범위 해석에 있어서 법원이 충분한 사실관계의 탐지 및 의미 확정을 위한 합리적 추론을 행하였는지가 문제된다.

5. Innovation 사가 이행한 부제소특약 및 청구범위 해석전 소 취하 소송행위의 적절성에 대하여 지방법원은 심리하였는가?

지방법원은 이러한 사항들에 대하여 어떠한 사실 관계의 탐지도 하지 않았다. 항소법원은 사실 관계의 탐지가 없었다면 항소법원으로서도 지방법원의 판단의 적절성에 대하여 검토할 수 없다고 밝혔다. 예외적 사건에 해당한다는 지방법원 판단의 기초에 대한 어떠한 심리도 진행할 수 없다고 밝혔다.

지방법원은 어떠한 근거도 제시하지 않은채, 단순히 예외적 사건에 해당한다고만 결론내리고 있으며, Innovation 사는 침해 문제된 특허 청구항의 발명이 근거가 없는 것이며, 본 소송이 오로지 약자를 괴롭히기 위한 소송이며, 제소 자체가 부적절하다는 사실을 알았거나 알았어야 했다고 판단하였다.

항소법원은 지방법원에서 판결을 위한 적절한 사실 탐지를 진행하지 못하였다고 판단하고, 예외적 사건 해당 여부에 대한 쟁점에서 사실 탐지가 필요한 경우, 이러한 절차는 초기 지방법원 단계에서 진행되어야 함을 지적하였다. 따라서, 항소법원은 본 사건이 예외적 사건에 해당한다는 판결 및 변호사 선임비용에 대한 배상판결을 파기하고, 본 사건은 지방법원으로 환송하였다.

5. History Map

- (1) Georgia 북부지방법원 (2006-03-20)
 exceptional case 판결, 선임비용 배상 판결
- (2) 연방순회항소법원(CAFC) (2008-06-16)
 전부파기 및 환송

6. 인용사건

Forest Labs., Inc. v. Abbott Labs., 339 F.3d 1324, 1329 (Fed. Cir. 2003)

Reactive Metals & Alloys Corp. v. ESM, Inc., 769 F.2d 1578, 1582 (Fed. Cir. 1985)

Stephens v. Tech Int'l, Inc., 393 F.3d 1269, 1276 (Fed. Cir. 2004)

Nazomi Commc'ns, Inc. v. Arm Holdings, PLC, 403 F.3d 1364, 1371 (Fed. Cir. 2005)

Consol. Aluminum Corp., v. Foseco Int'l Ltd., 910 F.2d 804, 814 (Fed. Cir. 1990)

Bayer AG v. Biovail Corp., 279 F.3d 1340, 1349

No. 31 Jang v. Boston Scientific Corp.

1. 사건 서지사항

원 고	G. DAVID JANG, M.D. (원고-항소인)
원고대리인	Thomas C. Mundell, Mundell, Odum & Haws, LLP (Westlake Village, California)
피 고	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION SCIMED LIFE SYSTEMS, INC. (피고-피항소인)
피고대리인	Matthew M. Wolf, Howrey LLP (Washington, DC)
항소심 사건번호	2007-1385 (일반) (판결일자 : 2008-07-15)
항소심 판결내용	전부파기, 환송판결 REVERSED AND REMANDED
항소심 판사	DYK
원심사건번호	05-CV-0426 (제소일자 : 2005-05-19)
원심법원	the United States District Court for the Central District of California (CA) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 5,922,021 U.S. Patent No. 5,954,743
관련법령	35 U.S.C. § 254
기술분야 및 제품	혈관성형술, 혈관용 스텐트
관련쟁점	청구범위해석 / /

2. 사건배경

본 사건은 원고인 G. David Jang, M.D.(이하, Jang)가 피고 Boston Scientific Corporation (이하, Boston Scientific) 및 Scimed Life Systems Incorporated (이하, Scimed)를 상대로

계약 위반에 이유로 소 제기한 사건이다. 피고는 계약에 근거한 지불을 지체하였으며, 이러한 지불에 관한 권리는 미국특허 5,922,021호(이하, '021 특허) 및 5,954,743호(이하, '743 특허)에 대한 Boston Scientific 및 Scimed 사의 침해품의 판매와 관련한 것이다. 해당 문제된 특허는 Jang에게서 피고에게로 이전된 것이다.

지방법원은 청구범위 해석에 관한 명령을 내었으며, 양 당사자는 지방법원의 청구범위에 관한 해석이 항소심에서 받아들여 진다면 침해 여부에 대하여 더이상 다투지 않는 것으로 합의하였다.

Jang 은 '021 특허 및 '743 특허의 발명자이며, 해당 특허는 혈관내 스텐트에 관한 설계 및 구조에 관한 것으로, 심장 질환을 치료하기 위한 튜브 모양의 매쉬 형태이다. 해당 스텐트는 혈관내 삽입되어 막히거나 약화된 혈관을 풍선형태로 지탱하며 개방시킨다. 특허 스텐트를 구성하는 반복된 패턴 및 팽창시 반원상으로 특징의 힘이 형성되도록 하는 것을 특징으로 한다.

2002년도 계약을 통하여, Jang 은 '021 특허 및 '743 특허를 Boston Scientific 및 Scimed 사에 이전하였다.

대가로서 Boston Scientific 및 Scimed 사는 선급금으로 \$50 백만, 경상지급금으로 상한 \$110 백만(제품화되지 않는 경우, \$10 백만)에 합의하였다. Boston Scientific 및 Scimed 사는 자신들이 설계한 몇몇의 스텐트를 상품화하고 있었으며, 이들은 '021 특허 및 '073 특허와는 무관하다가 생각하고 있었다. 이에 초기 \$50 백만만을 지불하였으며, 비상품화의 대가로서 \$10 백만 만을 지불하였다.

3. 원심법원의 판단

2005년 5월 19일 Jang은 피고들을 상대로 소를 제기하였으며, 피고들은 이에 반소를 제기하였다. Jang 은 피고들을 상대로 계약 사항 위반의 책임을 물었다. 이는 Boston Scientific 및 Scimed 사의 4개의 스텐트 모델이 '021 특허 및 '743 특허를 침해한다는 것이며, 이로써 100 백만 달러의 추가 배상 책임이 있다는 것이다.

지방법원은 청구항 용어에 관한 해석을 내었으며, 이는 “expansion column,” “connecting strut column,” “connecting strut,” “expansion strut,” “expansion strut pair,” “proximal,” “distal,” and “radius of curvature.”에 관한 것이었다. 이후 양 당사자는 소송과 관련하여 합의에 들어갔다. 지방법원의 청구항 해석에 근거할 때 Jang 은 피고들의 제품이 해당 특허를 침해하였다는 점을 입증하지 못하였다는 점을 인정하였다. 합의의 내용을 통하여 Jang 측이 항소심을 통하여 청구범위 해석에 대하여 문제삼을 수 있음을 명시적으로 유보하였다.

2006년 9월 18일 지방법원은 본 사안에 대한 해결을 포함하는 당사자간 합의사항에 근거하여 계약 위반에 관한 약식판결을 하였다. 양 당사자간에 이루어진 합의의 내용은 지방법원의 청구범위 해석이 어째서 Boston Scientific 및 Scimed 사의 책임을 부정하는지에 대하여 설명하고 있지 않았으며, 지방법원의 판결이 침해제품과 청구범위 해석과의 관계에 대하여 설명하고 있는

것도 아니었다.

4. 항소법원의 판단

항소법원은 원고가 주장을 통하여 특정 청구범위의 해석 내용을 뒤바꾼다고 하여, 이것이 침해 여부를 결정하는 것이 아니었으며, 또한 이러한 청구범위 해석이 침해품의 침해 여부를 결정하는 것도 아니라고 결론내렸다. 이러한 지방법원 청구범위 해석 및 합의사항 결정에 대한 불명료함으로 인하여 항소법원은 지방법원의 판결을 파기하고 환송한다.

항소법원은 본 사건 대한 지방법원의 합의 판결을 검토한 결과 두 가지의 불명료함을 지적하였다.

첫째, 지방법원의 특허청구범위 해석에 관한 합의 판결 내용이 어떠한 이유에서 침해 관련 쟁점에 영향하는지 여부를 결정할 수가 없다는 것이다. 예를 들어, 양 당사자는 청구범위 용어의 해석중 “expansion column”의 해석에 대하여 어떠한 구조를 갖는지를 분명히 하였다. 즉, 구두변론에서 양 당사자는 “expansion column”의 해석에 관하여, 이 용어가 ‘tubular’ 인지 ‘vertical’ 인지 여부는 침해 여부를 결정하는데 중요한 사항이 아니라고 동의하였다.

항소법원은 “expansion column”을 포함한 다른 용어의 해석에 있어서도, 이러한 해석이 침해 여부를 결정하는데 있어 중요한 쟁점 사항인지 여부에 대하여 결정할 수 없다고 판단하였다.

둘째, 항소법원은 지방법원의 합의 판결이 양 당사자가 제공한 청구범위 해석에 관한 사실관계에 대한 정확성을 제공하지 않다고 지적하였다. 특히 쟁점이 된 청구범위 해석이 침해가 문제된 제품과 관련하여 어떻게 문제가 되는지에 대한 어떠한 정확도 제공하지 않는다는 것이다.

항소법원은 청구범위 해석 및 이와 관련한 문제의 다툼에 있어서 제공된 사실관계 정확성이 매우 중요함을 강조하였다. 지방법원이 청구범위 해석에 기초하여 비침해의 합의 판결을 내면서, 이러한 비침해 결정에 대한 어떠한 근거로 설명하지 않는 경우, 항소법원에서는 일반적으로 사건 기록상의 사실관계 정확성으로 부터 충분하게 추론될 수 있는 청구범위 해석에 관한 문제에 대하여 다루는데, 판단의 기초가 되는 사실관계 정확성이 재판기록을 통하여 드러나 있지 않다는 것이다.

침해가 문제된 제품이 지방법원의 어떠한 청구범위 해석에 근거하여 침해 여부에 대한 결정을 내렸는지에 대한 조금의 설명도 하고 있지 않다고 지적하였다. 이러한 사항은 사건 기록을 통하여 추론 가능한 것도 아니며, 합의 사항을 통하여도 명료하지 않다. 침해와 관련 일련의 정보가 부족하기 때문에 청구범위 해석에 관한 쟁점을 이해하기가 어렵다는 것이다.

이러한 상황에서 항소법원은 지방법원 판결의 불명료성을 이유로 해당 판결의 파기해야 함을 밝혔다.

5. History Map

(1) California 중앙지방법원 (2005-05-19)

청구인용

(2) 연방순회항소법원(CAFC) (2008-07-14)

전부파기 및 환송

6. 인용사건

Oatey Co. v. IPS Corp., 514 F.3d 1271, 1276 (Fed. Cir. 2008)

Ventana Med. Sys., Inc. v. Biogenex Labs., Inc., 473 F.3d 1173, 1177 (Fed. Cir. 2006)

Generation II Orthotics Inc. v. Med. Tech. Inc., 263 F.3d 1356, 1363 (Fed. Cir. 2001)

Interactive Gift Express, Inc. v. Compuserve Inc., 256 F.3d 1323, 1330 (Fed. Cir. 2001)

No. 32 Proveris Scientific Corp. v. Innvasystems Inc.

1. 사건 서지사항

원 고	PROVERIS SCIENTIFIC CORPORATION (원고-피항소인)
원고대리인	Susan H. Farina, Proveris Scientific Corporation(Marlborough, Massachusetts)
피 고	INNOVASYSTEMS, INC. (피고-항소인)
피고대리인	Stephen P. Pazan, Spector Gadon & Rosen, P.C. (Moorestown, New Jersey)
항소심 사건번호	2007-1428 (일반) (판결일자 : 2008-08-05)
항소심 판결내용	전부인용 AFFIRMED
항소심 판사	SCHALL
원심사건번호	05-CV-12424 (제소일자 : 2005-12-02)
원심법원	the United States District Court for the District of Massachusetts (MA) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 6,785,400
관련법령	35 U.S.C. § 254
기술분야 및 제품	의료기구, 구강 스프레이 장치
관련쟁점	특허권효력제한(safe harbor provision) / /

2. 사건배경

본 사건은 피고인 Innvasystems, Inc. (이하, Innova)가 원고인 Proveris Scientific Corporation (이하, Proveris)의 특허를 침해하였다는 Massachusetts 지방법원의 최종 판결에 대하여 피고가 항소제기한 사건이다. 계쟁 특허는 미국특허 6,785,400호 (이하, '400 특허')로서, 청구항 3-10항 및 13항과 관련하여 침해가 발행하였다는 것이다.

Innova 사는 the Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act of 1984(Hatch-Waxman Act)을 통하여 ‘400 특허의 침해 활동에 면책을 주었다고 주장하였다. 또한, Innova 사는 JMOL 재판(judgment as a matter of law)에 있어서 지방법원은 오류를 저지른 바, ‘400 특허의 청구항 3-10항 및 13항의 침해 여부에 관한 판단 및 특정 청구항의 유효성 검토에 대한 Innova의 항변에 있어서 Proveris 사의 주장을 판단에 있어서 잘못된 판단을 하였다는 것이다.

항소법원은 Innova 사는 Hatch-Waxman Act safe harbor provision에 의해서 보호될 권한을 상실하였으며, 지방법원은 JMOL 판결에서 오류를 범하지 않았다고 판단하였다.

‘400 특허는 비강 분무 펌프 또는 흡입기(inhaler)와 같은 다양한 약품 전달 장치에 일반적으로 나타나는 에어로졸 분무과정에서 특징을 갖는 시스템 및 장치에 관한 것이다. 의약품 전달 시스템(DDS, drug delivery system)에서 분무 특성의 측정은 약품 전달 장치를 보정하는데 있어 약품의 물리적 특징을 측정함으로써 사용된다. 분무 특성은 미국 식품의약국의 규정 승인 과정에서도 중요한 역할을 한다. 해당 규정에 따르면 흡입기에 기초한 약품 전달 장치를 사용하여 기준을 만족해야 한다. 하지만, ‘400 특허의 시스템 및 장치는 자체로서는 FDA 승인 품목은 아니다.

‘400 특허는 13개의 청구항으로 구성되는데, 청구항 1항 및 3항은 독립항이며, 청구항 1,2항 및 13항은 시스템 청구항이며, 청구항 3-12항은 장치 청구항이다. 청구항 1항은 다음과 같다.

A spray data acquisition system comprising:

a housing for supporting a pumping device whereby the pumping device is responsive to an applied force to generate an aerosol spray plume through an exit port thereon along a spray axis;

a spray pump actuator, wherein the spray pump actuator is capable of controlling a pumping force and a duration of the aerosol spray plume of the pumping device;

an illumination device for illuminating the aerosol spray plume along at least one geometric plane that intersects the aerosol spray plume; and,

an imaging device for acquiring data representative of a first interaction between the illumination and the aerosol spray plume along the at least one geometric plane.

Innova 사는 광학 분무 분석기(Optical Spray Analyzer, 이하 OSA)로 알려진 장치를 제조 판매하였다. OSA는 자체로서는 FDA 승인 품목은 아니지만, FDA 규정 준수를 위해 연결되어 사용되어 진다. OSA는 코에 투여되는 약품 전달 장치에서 사용되는 에어로졸 분무 파라미터의 물리적 특성을 측정하는데 사용된다.

3. 원심법원의 판단

2005년 12월 Proveris 사는 Massachusetts 지방법원에 ‘400 특허의 1-10항 및 13항을 침해했다는 이유로 소장을 제출하였다. Innova 사는 방어의 수단으로서 safe harbor provision of the Hatch-Waxman Act을 주장하였다. safe harbor provision 은 35 U.S.C. § 271(e)(1) 에서 규정하고 있으며, 내용은 다음과 같다.

It shall not be an act of infringement to make, use, offer to sell, or sell within the United States or import into the United States a patented invention . . . solely for uses reasonably related to the development and submission of information under a Federal law which regulates the manufacture, use, or sale of drugs or veterinary biological products.

해당 규정에 의해서 Innova 사의 제품은 면책되어야 한다는 것이다. 이는 OSA 장치가 연구 개발 및 FDA 로의 정보의 제출을 위해서만 제 3자에 의해서 사용되고 있다는 근거이다. 지방법원은 해당 35 U.S.C. § 271(e)(1) 규정의 적용 여부의 법률상 판단의 문제로서, 본 사건의 경우, OSA 장치는 ‘400 특허의 침해 책임으로부터 면책될 수 없다고 밝혔다. 지방법원은 Proveris 사의 JMOL 청구를 받아들여 ‘400 특허의 청구항 3-10항 및 청구항 13항에 대한 침해를 긍정하였다. 지방법원은 종국판결로서 ‘400 특허가 침해되었다고 판단하였으며, 이에 대한 배상명령을 하였다.

4. 항소법원의 판단

항소심에서 Innova 사는 35 U.S.C. § 271(e)(1) 규정 적용여부의 판단 및 특허침해 판단에 있어서 오류를 범하였다고 주장하였다.

35 U.S.C. § 271(e)(1) 규정의 적용 여부는 법률 해석상의 문제인 바, 항소법원은 법률상의 쟁점 여부를 검토하였다. 항소법원은 Hatch-Waxman Act 의 제도적 취지와 이를 통한 35 U.S.C. § 271(e)(1) 규정을 검토하였다. 35 U.S.C. § 271(e)(1) 규정은 특허권 존속기간의 실질적인 연장을 방지하는 규정으로서, 이는 FDA 사전 승인 요구사항으로 부터 발행하는 사항이었다.

해당 규정은 통하여 특허권이 유효하게 존속하는 기간에도 경쟁업체들이 법령상의 승인 과정을 진행할 수 있도록 하여, 특허권 만료후 즉시 시장에 진입할 수 있도록 하는데 그 취지를 갖는다고 밝혔다. 현재 특허 부여된 발명을 이용한 제품으로 시장에 진입하고 하는 경쟁업체가 연방법 규정에 의한 개발 및 자료 제출과 관련하여 특허를 사용하는데 있어 제품을 제조, 사용 및 판매할 수 있도록 하는 규정이라는 것이다. 이와 관련하여, 항소법원은 법령의 “patented invention” 및 “reasonably related” 문언의 해석이 본 사안에서 중요하다고 밝혔다.

항소심에서 Innova 사는 35 U.S.C. § 271(e)(1) 규정은 광범위한 면책을 인정한 규정으로 해석되어야 한다고 주장하였다. 특별히 금지되지 않는다면 해당 특허와 관련하는 모든 제품은 본

규정의 적용대상이 될 수 있다고 주장하였다. 이에 대응하여 Proveris 사는 현미경, 분석기구, 컴퓨터 및 Proveris 사의 Spray VIEW 장치와 같은 약리학 실험실에서 사용될 수 있는 장치에 관련되는 특허는 해당 규정에 포함될 수 있는 특허 발명에 포함되지 않는다고 주장하였다.

항소법원은 FDA 시장 사전 승인의 직접적인 대상이 아니지만, 규정상 필요한 제출을 위하여 사용되는 Innova 사의 OSA 장치의 제조, 마케팅 및 판매행위가 해당 규정에 의하여 면책가능한지를 판단하였다. 항소법원은 OSA 장치가 직접적으로 FDA 승인 대상이 아니라는 점, 단지 에어로졸 제품의 승인 과정에서만 사용되는 장치라는 점을 중요하게 판단하였으며, 특히, Innova 사는 특허권자와 경쟁하기 위하여 시장진입을 시도하고, FDA 에 승인 신청서를 제출하는 주체가 아님을 분명히 하였다. Hatch-Waxman Act 의 제도적 취지, 35 U.S.C. § 271(e)(1) 규정, Innova 사의 OSA 장치의 특성을 고려하여 항소법원은 해당 제품의 '500 특허 침해'를 긍정하였다.

5. History Map

(1) Massachusetts 지방법원 (2005-12-02)

청구인용

(2) 연방순회항소법원(CAFC) (2008-08-05)

원심인용

6. 인용사건

Romero v. United States, 38 F.3d 1204, 1207 (Fed. Cir. 1994)

Roche Prods., Inc. v. Bolar Pharms. Co., 733 F.2d 858 (Fed. Cir. 1984)

Telectronics Pacing Systems v. Ventritex, Inc., 982 F.2d 1520 (Fed. Cir. 1992)

AbTox, Inc. v. Exitron Corp., 122 F.3d 1019 (Fed. Cir. 1997)

Integra Lifesciences I, Ltd. v. Merck KGaA, 496 F.3d 1334, 1348 (Fed. Cir. 2007)

No. 33 Voda v. Cordis Corp.

1. 사건 서지사항

원 고	JAN K. VODA, M.D. (원고-부대항소인)
원고대리인	Mitchell G. Stockwell, Kilpatrick Stockton LLP (Atlanta, Georgia)
피 고	CORDIS CORPORATION (피고-항소인)
피고대리인	John M. DiMatteo, Willkie Farr & Gallagher LLP (New York)
항소심 사건번호	2007-1297 (일반) (판결일자 : 2008-08-18)
항소심 판결내용	일부인용, 일부파기, 환송판결 AFFIRMED-IN-PART, REVERSED-IN-PART, VACATED-IN-PART, AND REMANDED
항소심 판사	GAJARSA
원심사건번호	03-CV-1512 (제소일자 : -)
원심법원	the United States District Court for the Western District of Oklahoma (OK) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 5,445,625 U.S. Patent No. 6,083,213 U.S. Patent No. 6,475,195
관련법령	35 U.S.C. § 254
기술분야 및 제품	의료기구, 심장 카테터
관련쟁점	균등론 / 청구범위해석 / 자명성

2. 사건배경

Dr. Jan K. Voda, M.D.(이하, Voda)는 Cordis Corporation (이하, Cordis)를 상대로 미

국특허 5,445,625호 (이하, ‘625 특허), 미국특허 6,083,213호 (이하, ‘213 특허) 및 미국특허 6,475,195 (이하, ‘195 특허)를 침해했다는 이유로 Oklahoma 서부지방법원에 소송을 제기하였다. 특허, Voda 는 Cordis 사의 XB 카테터가 ‘625 특허의 청구항 1항, ‘213 특허의 청구항 1항 내지 5항, ‘195 특허의 청구항 1항 내지 6항을 침해했다고 주장하였다.

심혈관 가이드 카테터(cardiac guide catheter)는 1960년대 이후로 심장 질환의 진단 및 치료에 사용되었다. 심혈관 가이드 카테터는 다양한 크기와 형태로 미리 형태 갖추어진 팁(preformed tip)을 갖는 길고 얇은 플라스틱 튜브를 말한다. 심혈관 가이드 카테터는 팁을 똑바로 하기 위하여 카테터 내부로 와이어를 삽입하고, 이후 카테터는 대정맥으로 삽입되어 심장의 대동맥으로 향해진다. 카테터는 대동맥궁(artic arch) 상부 하행대동맥(descending aorta)에 도달하게 되며, 팁이 관상동맥의 구멍(ostium, 심문)에 도달할 때까지 하행대동맥을 따라 내려가게 된다. 이후 와이어가 제거됨으로써 팁은 미리 갖추어진 형태대로 돌아간다. 팁이 모양을 회복함으로써 의도했던 관상동맥의 구멍(ostium, 심문)에 위치하게 된다. 카테터의 다른 쪽 부분은 전체를 지지하기 위하여 대동맥의 반대편 벽 쪽과 접촉하게 된다. 명세서에서는 이를 “contact portion”로 언급하고 있다.

Cordis 사 XB 카테터의 원래 버전은 Voda 의 특허가 공개되기 전에 제조되어 판매되었다. 여기에는 이미 ‘625 특허의 “제2 직선부(second straight portion)”구성이 포함되어 있었다. 하지만, Voda 의 특허가 발행되기 전에 Cordis 사는 제2 직선부(second straight portion)를 곡선부(curved portion)로 대체하여 제품을 설계하였다. 침해 여부 판단에 있어서 Cordis 사는 XB 카테터의 재설계된 곡선부가 ‘213 특허의 청구항 1항 내지 3항의 “along a line”한정을 충족하는지 여부와 균등론의 적용으로 ‘625 특허, ‘213 특허 및 ‘195 특허의 직선부 (the straight and substantially straight) 한정을 충족하는지 여부이다.

3. 원심법원의 판단

지방법원은 배심원 판결을 통하여 Cordis 사가 의도적으로 소송과 관련된 특허를 침해하였다고 확인하였으며, 아울러 ‘213 특허의 청구항 1항 내지 3항은 무효라고 확인하였다. 배심원은 Voda 는 XB 카테터 침해와 관련하여 전체 매출액의 7.5%에 달하는 로열티를 지급받을 권한이 있다고 평결하였다. 지방법원은 ‘213 특허의 청구항 1항 내지 3항은 무효에 해당하므로, Cordis 사의 카테터는 문제된 특허를 침해하지 않았다는 Cordis 사의 JMOL 신청을 기각하였다. 또한 지방법원은 Voda 측의 증가된 손해 및 변호사 선임비용에 관한 신청을 인용하였다. 하지만, 영구배상 신청은 기각하였다.

4. 항소법원의 판단

항소심에서 Cordis 사는 지방법원의 ‘213 특허의 1항 내지 3항의 term “along a line”용어 해석과 관련하여 의문점을 제기하였다. 또한 지방법원의 JMOL 신청에 대한 기각 결정에 항소제기하였다. 최종적으로 Cordis 사는 본 사건에서 고의성에 대한 지방법원의 판단은 오류가 있는 것으로서 최근 항소법원의 Seagate 사건을 참고할 때 이는 파기되어야 한다고 주장하였다.

Voda 측은 부대항소를 통하여 영구 배상 신청을 기각한 것은 지방법원의 재판권 남용이라고 주장하였으며, ‘213 특허의 청구항 4항 및 5항의 “substantially straight leg”을 해석함에 있어서 지방법원은 오류를 범하였다고 주장하였다. 항소법원은 ‘213 특허의 청구항 1항 내지 3항 등 록에는 흠결이 없으며, 침해여부와 관련한 지방법원의 판결을 인용하였다. ‘625 특허의 청구항 1항 및 ‘195 특허의 전체 청구항과 관련한 비침해 판결을 인용하였다. ‘213 특허의 청구항 4항 및 5항과 관련한 침해 판결은 이를 파기하였다. 영구 배상 신청 기각을 인용하였다. 마지막으로 모든 청구항과 관련한 고의성에 대한 판결은 파기하며, 고의성 쟁점의 추가 심리를 위하여 지방법원으로 환송하였다.

1. JMOL 청구 기각의 정당성

JMOL(judgment as a matter of law) 청구는 배심원 심리에서 당사자들의 의견 제출이 충분히 이루어지고, 배심원이 해당 쟁점에 대하여 발견한 증거에 대하여 법률적으로 충분히 검토할 여유를 가지지 못하였다고 법원이 발견한 경우에 적법하게 받아들여진다.

2. ‘213 특허의 청구범위해석

Cordis 사는 지방법원이 ‘213 특허의 청구항 1항 내지 3항의 “along a line”를 해석하는데 있어서 오류를 범하였다고 주장하였다. 지방법원은 해당 용어를 다음과 같이 해석하였다.

Contacting the aorta inner wall with a portion of the tube body such that when the end of the catheter lodges within the opening in the coronary artery, an about 1.5 cm or greater length of the tube body bears upon the wall of the aorta opposite the opening.

이러한 해석에 대하여, Cordis 사는 “along a line”의 해석에는 카테터의 직선부가 대동맥의 벽면과 접촉하는 개념이 포함될 수 없다고 주장하였다. Cordis 사는 ‘213 특허의 출원이력과 관련하여 “along a line”의 적절한 해석을 제안하였다.

〈 청구범위 문리해석 〉

청구항 1항 내지 3항의 “along a line”용어는 자체로서 방법을 한정하는 것이 아니며, 해당 방법을 통하여 카테터의 접촉부는 고정시 직선상태를 유지한다.

〈 명세서 〉

‘213 특허의 명세서는 청구항 1항 내지 3항의 범위에서 카테터의 접촉부는 고정시 직선상태를 유지하는지 명확하게 한정하고 있지 않다.

〈 출원이력과 관계 〉

출원이력에서 ‘213 특허는 미국특허 5,163,921호, 미국특허 5,299,574호, 미국특허 4,822,345호에 근거한 예견가능성을 극복하기 위하여 청구범위를 보정하였다. 항소법원은 선행 기술과의 차별을 위한 보정서 및 의견서 검토를 통하여, 이들이 카테터의 접촉부라기 보다는 상행대동맥과의 결합길이에 관한 것임을 확인하고, 출원이력에 의한 청구항 1항 내지 3항 권리범위 변동은 명확하지 않다고 결론내렸다.

4. 균등론 상의 침해여부

양 당사자는 Cordis 사의 문제가 된 XB 카테터가 ‘625 특허의 청구항 1항의 “second straight portion” 한정, ‘213 특허의 청구항 4항 및 5항의 “first substantially straight leg” 한정, ‘195 특허의 모든 청구항과 (the substantially straight claims) 대비하여 균등론을 적용하여 침해를 적용할 수 있을지 논쟁하였다. Cordis 사는 침해 부정을 위하여 다음의 두 가지 문제를 제시하였다.

〈 출원경과 금반언 〉

Cordis 사는 ‘213 특허의 substantially straight claims과 관련하여 출원과정에서의 보정(‘amendment-based estoppel’) 및 의견제출과정(‘argument-based estoppel’)에서의 금반언 적용이 모두 가능함을 주장하였다. 출원과정에서 ‘213 특허의 청구항 4항을 보정하였는데, 보정 사항은 다음과 같다.

wherein the catheter profiled portion comprises, in order from the shaft portion to the tip portion, a first bend, a first substantially straight leg, a second bend, a second substantially straight leg, and a third bend;

이와 관련하여 Voda 는 제1 직선 다리부분(first substantially straight leg)을 가진 카테터와 관련한 방법을 권리범위로 주장할 수 없다는 것이다. 항소법원은 이러한 Cordis 사의 주장을 받아들여, 해당 청구항과 관련한 침해 판단을 파기하였다.

〈 균등론의 적용 〉

Voda 는 XB 카테터의 재설계한 곡선부는 균등론 적용에 있어서 the straight and substantially straight 한정을 만족할 수 있다는 실질적인 증거를 제출하였다. 항소법원은 Cordis 사의 XB 카테터가 균등범위에서 ‘625 특허 및 ‘195 특허의 straight and substantially straight 청구항을 침해하였다는 배심원의 판단을 지지하여, 침해 판결을 인용하였다.

5. 영구 배상 신청에 대한 기각

지방법원은 Voda는 자사의 회복할 수 없는 손해의 발생 및 이러한 손해가 Cordis 사의 배상만으로 부적당하다는 사실을 증명하지 못하였음을 발견하고 해당 신청을 기각하였다. 항소법원은 이러한 지방법원 판단에 재판권 남용의 여지가 없다고 보아 해당 판결을 인용하였다.

5. History Map

(1) Oklahoma 서부지방법원

청구인용

(2) 연방순회항소법원(CAFC) (2008-08-18)

일부인용, 일부파기 및 환송

6. 인용사건

Cybor Corp. v. FAS Techs., Inc., 138 F.3d 1448, 1456 (Fed. Cir. 1998) (en banc)

Markman v. Westview Instruments, Inc., 52 F.3d 967, 981 (Fed. Cir. 1995) (en banc)

Finisar Corp. v. DirecTV Group, Inc., 523 F.3d 1323, 1328 (Fed. Cir. 2008)

Equal Employment Opportunity Comm'n v. Heartway Corp., 466 F.3d 1156, 1160 (10th Cir. 2006)

No. 34 Howmedica Osteonics Corp. v. Wright Med. Tech. Inc.

1. 사건 서지사항

원 고	HOWMEDICA OSTEONICS CORP. (원고-항소인)
원고대리인	William L. Mentlik, Lerner, David, Littenberg, Krumholz & Mentlik, LLP (Westfield, New Jersey)
피 고	WRIGHT MEDICAL TECHNOLOGY, INC. (피고-피항소인)
피고대리인	L. Norwood Jameson, Duane Morris LLP (Atlanta, Georgia)
항소심 사건번호	2007-1363 (일반) (판결일자 : 2008-09-02)
항소심 판결내용	전부파기, 환송판결 VACATED AND REMANDED
항소심 판사	DYK
원심사건번호	00-CV-1167 (제소일자 : -)
원심법원	the United States District Court for the District of New Jersey (NJ) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 5,824,100
관련법령	35 U.S.C. § 271
기술분야 및 제품	의료기기, 보철
관련쟁점	청구범위해석 / 계약의해석및효력 /

2. 사건배경

본 사건은 특허침해 사건으로서, 원고인 Howmedica Osteonics Corporation (이하, Howmedica)가 Wright Medical Technology, Inc. (이하, Wright)를 상대로 항소제기 한 사건이다. 지방법원의 “femoral component including at least one condylar element,”과 관련한 청구범위 용어 해석 내용에 대하여 양 당사자의 의견의 일치하여, 침해가 문제된 제품이 해당 특허를 침해하지 않았다는데 합의하였다.

항소법원은 지방법원의 청구범위 해석에 오류가 있다고 판단하고, 지방법원의 합의판결을 유지할 수 없다고 밝혔다. 나아가, Howmedica 사가 초기 화해계약의 일부분으로서 침해 청구항을 명시하지 않았다는 사실의 정황이 발견되는바, Wright 사의 주장은 더이상 받아들여질 수 없다고 항소법원은 판단하였다. 따라서, 항소법원은 지방법원의 비침해 판결을 파기하고, 사건을 지방법원으로 환송하였다.

양 당사자는 인체의 다양한 형태의 관절 재생에 사용되는 정형외과 임플란트를 개발 제조 판매하는 회사이다. Howmedica 사는 미국특허 5,824,100호 (이하, '100 특허)의 특허권자로서, 해당 특허는 환자의 무릎 관절 전체 또는 일부를 교체하는 인공 무릎 보철 또는 임플란트에 관한 것이다. 청구항 15항은 본 소송과 관련되는 유일한 독립항이다.

In a knee prosthesis for replacing the natural knee, the knee prosthesis having a femoral component and a tibial component, the tibial component including a bearing member and the femoral component including at least one condylar element for confronting and engaging the bearing member to accomplish articulation of the knee prosthesis throughout a range of flexion, including a primary range of flexion between a hyperextended position and a flexed position, the engagement between the condylar element of the femoral component and the bearing member of the tibial component ordinarily taking place at a contact area along articular surface areas of the condylar element and the bearing member, the improvement comprising:

anterior-posterior surface profile contours along the condylar element and the bearing member, the anterior-posterior surface profile contour along the condylar element having an essentially constant anterior-posterior articular radius throughout the articular

surface area of the condylar element which contacts the bearing member during articulation throughout the primary range of flexion, the anterior-posterior articular radius having an origin lying generally along a line extending laterally between the medial and lateral collateral ligament attachment points on the femur of the natural knee,

청구항 15항을 인용하고 있는 청구항 18항이 본 소송의 쟁점으로서, 청구항 18항 기재는 다음과 같다.

"The improvement of claim 15 wherein the hyperextended position is at about -15° in the range of flexion, and the flexed position is at about 75° in the range of flexion."

무릎 관절은 대퇴부 하단과 정강이부 상단을 연결하는 부위이다. 무릎 관절의 경우, 대퇴부 하단은 condyle 이라고 하는 두 개의 둥글고 매끈한 돌출부를 갖는데, 이 부분이 정강이부 상단과 연결되게 된다. 청구항 15항에 기재된 보철의 대퇴부위는 한 쪽 또는 양 쪽의 condyle 을 포함

하여 대퇴부 하단부를 대체하게 된다. 교체되는 condyle의 개수에 따라서, “unicondylar” 또는 “bicondylar” 라고 불리운다.

‘100 특허는 1998년 10월 20일에 발행되었다. Howmedica 사는 ‘100 특허와 관련하여 즉각 소송을 진행하지 않았다. 1997년 Howmedica 사는 Wright 사를 상대로 미국특허 5,192,324호 (이하, ‘324 특허) 및 미국특허 5,133,772호 (이하, ‘772 특허)를 침해했다는 이유로 New Jersey 지방법원에 소를 제기하였다. 1999년에는 미국특허 4,892,549호 (이하, ‘549 특허)를 침해했다는 이유로 세 번째 소송을 제기하였다.

또한, 이 당시에는 1991년에 Wright 사에서 미국특허 4,474,177호 (이하, ‘177 특허) 침해를 이유로 Howmedica 사를 상대로 제기한 소송이 Massachusetts 지방법원에 계속중에 있었다.

3. 원심법원의 판단

양 당사자는 1999년 4월 진행되고 있는 소송에 관한 협상을 진행하여, 1999년 11월 15일 협상에 도달하였다. Wright 사 측에서 협상내용을 반영하는 서면 협정서를 제작하는 책임이 있었다. Wright 사는 진행된 협상내용의 적절한 반영을 위하여 협정서를 두 개의 부분으로 구성함을 밝혔다. 하나는, ‘324 특허, ‘772 특허 및 ‘549 특허와 관련하는 소송에 관한 것이며, 다른 하나는, Massachusetts 지방법원에 계속되고 있는 ‘177 특허와 관련한 것이다.

두 개의 협정안이 Howmedica 사로 발송되었으며, 이 두 협정안은 거의 동일한 내용을 하고 있었다. 하지만, Howmedica 사는 Massachusetts 지방법원과 관련한 협정내용은 너무 포괄적이어서 실질적인 협정의 내용을 포함하고 있지 않다고 주장하며 반대하였다. 두 협정문은 1999년 12월 21일자로 효력을 발휘하게 된다.

2000년 3월 10일 Howmedica 사는 Wright 사의 ADVANCE TOTAL KNEE SYTTEM이 ‘100 특허를 침해했다는 이유로 소송을 제기하였다. Wright 사는 특허 비침해 및 특허 무효를 주장하며 항변하였으며, 이러한 내용의 확인을 구하는 청구를 하였다. 사건이 2년 이상에 걸치는 동안, Wright 사는 답변서 보정 및 반소제기를 통하여, ‘324 특허 등과 관련된 협정문을 근거로 하여, 권리의 남용 또는 부당 소송행위 등을 주장하며, ‘100 특허는 강제력을 상실하였다고 주장하였다.

Howmedica 사는 과거에 진행되었던 협정의 범위가 너무 광범위하여 재해석을 요한다고 주장하였으며, Wright 사는 협정내용에 있어 상호 불일치가 없는바 재해석은 불필요 하다고 주장하였다. 2005년 3월 18일 지방법원은 과거 진행되었던 두 개의 협정을 검토하여, Wright 사의 청구는 기각하고, Howmedica 사가 청구한 내용에 대해서는 인용하였다. 지방법원은 New Jersey 계약법상 협정내용에는 ‘100 특허상의 청구범위는 포함되지 않으며, 양 당사자의 의도를 반영하도록 협정 내용을 개정하는 작업은 불필요하다고 밝혔다.

2005년 11월 29일 Markman hearing 을 통하여 지방법원은 ‘100 특허의 청구항 15항에 기재

된 문제가 되는 청구범위 용어 해석에 관한 판단을 내었다.

“femoral component including at least one condylar element”

“primary range of flexion”

“lying generally along a line extending laterally between the medial and lateral collateral ligament attachment points on the femur of the natural knee”

Howmedica 사는 Wright 사의 문제가 되는 제품의 양쪽 condylar element는 청구항 15항의 기하학적 한정을 충족한다는 것을 입증하지 못하였으며, 지방법원의 청구범위 해석상 침해를 입증할 수 없다고 주장하였다.

4. 항소법원의 판단

100 특허의 청구항 15항은 무릎 보철에 대하여 “femoral component including at least one condylar element”로서 인용하고 있으며, 이는 전면 및 후면 윤곽을 가짐으로써 특정의 기하학적 형상을 가지고 있다. condylar element의 관절 표면 전체를 통하여 일정한 전면-후면 관절 반경을 가지며, 이는 베어링 구성과 접촉하는 것으로 기재하고 있다.

condylar element의 수에 있어서, unicondylar라는 점에 있어서는 양 당사자가 의견의 차이를 보이지 않았다. 하지만, unicondylar 보철에서 언급하고 있는 기하학적 한정을 충족하는 bicondylar 보철에 대한 해석에 대해서는 항소법원은 동의하지 않았다. 지방법원은 청구항의 “at least one condylar element,”기재에 대하여 “one or more.”의미로서 해석하였다.

항소법원은 청구항에 제시된 condylar 보철은 모두 해당 특허에서 핵심이라고 할 수 있는 기하학적 한정을 만족해야 한다고 판단하고, 해당 청구항의 기재로서는 bicondylar 보철 까지 모두 포함할 수 없다고 판단하였다. 청구항 15항은 그 기재의 범위에서 판단할 때, 기하학적 한정을 만족하는 단지 하나의 condylar element 만을 기재하고 있다고 판단하였다. Wright 사 또한 이러한 청구항의 문리적 해석 이외의 다른 해석을 내릴 수 있는 개연성 있는 증거를 제시하지 못하였다고 지적하였다.

최종적으로 항소법원은 bicondylar 보철에서 하나의 condylar element 만이 기하학적 한정을 가지도록 청구하고 있다고 판단하고, 해당 지방법원 판결을 파기하고 환송하였다.

5. History Map

(1) New Jersey 지방법원

청구기각

(2) 연방순회항소법원(CAFC) (2008-09-02)

전부파기 및 환송

6. 인용사건

Cybor Corp. v. FAS Techs., Inc., 138 F.3d 1448, 1456 (Fed. Cir. 1998) (en banc)

Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1312 (Fed. Cir. 2005) (en banc)

Epcon Gas Sys., Inc. v. Bauer Compressors, Inc., 279 F.3d 1022, 1029 (Fed. Cir. 2002)

No. 35 Medical Solutions v. C. Change Surgical

1. 사건 서지사항

원 고	MEDICAL SOLUTIONS, INC. (원고-항소인)
원고대리인	John P. Moran, Holland & Knight LLP (Washington, DC)
피 고	C CHANGE SURGICAL LLC (피고-피항소인)
피고대리인	Tonya R. Deem, Kilpatrick Stockton LLP (Winston-Salem, North Carolina)
항소심 사건번호	2007-1163 (일반) (판결일자 : 2008-09-09)
항소심 판결내용	전부인용 AFFIRMED
항소심 판사	ZAGEL
원심사건번호	06-CV-1261 (제소일자 : 2006-07-14)
원심법원	the United States District Court for the District of Columbia (DC) (DCT)
관련특허	-
관련법령	35 U.S.C. § 271
기술분야 및 제품	의료기기
관련쟁점	인적 관할권 / /

2. 사건배경

본 사건은 Medical Solutions, Inc. (“MSI”)가 Columbia 지방법원 판결에 항소제기한 사건으로서, 지방법원은 MSI 사가 C Change Surgical LLC (이하, CCS)을 상대로 제기한 특허 소송에서 인적 재판관할권(personal jurisdiction)이 없다고 판단하여 해당 사건을 기각하였다. [Medical Solutions, Inc. v. C Change Surgical LLC, 468 F. Supp. 2d 130 (D.D.C. Dec. 29, 2006).]

CCS 사가 박람회에서 특허 침해 장치를 시연한 행위는 특허법에서 규정하는 사용(use)에 해당하지 않고, 재판권 존재 여부에 관한 증거개시절차 신청을 기각한데에는 지방법원의 재판권 남용이 존재하지 않는다고 판단하여, 항소법원은 지방법원의 판결을 인용하였다.

MSI 사는 의료용 수액의 가열 및 온도 조절과 관련한 기술 및 해당 장치를 개발 제조하는 회사이다. MSI 사는 수술실에서 사용하는 의료용 수액의 온도 제어 장치와 관련하는 기술에 대하여 특허권을 획득하였다. CCS 사는 북부 캐롤라이나 윈스턴 살렘(Winston Salem, North Carolina)에 유일하게 사업장을 둔 유한책임회사이다. CCS 사는 수술실 공간의 능률적 활용 및 환자의 안전성 확보와 관련하는 기술을 개발하고 사업화하고 있다.

CCS 사는 연방민사소송절차규정 Federal Rule of Civil Procedure 12(b)(2)에 의거 MSI 사의 청구는 인적 재판관할권 위반에 해당하는바 청구기각을 구하였다. MSI 사는 Columbia 지방법원에 인적 재판관할권이 존재한다고 주장하였다. 이는 CCS 사는 2006년 3월 19일 부터 3월 23일 까지의 기간동안 Association of periOperative Registered Nurses(이하, AORN)이 주최하여 Washington, D.C에서 개최되었던 산업박람회에서 침해가 문제되는 IntraTemp 제품을 홍보, 시연, 사용하였기 때문에 재판관할권이 인정된다는 것이다. CCS 사는 600 여개의 업체중 한 업체로 박람회에 참가하여, 자사의 부스를 설치하고, “large and visible” 광고 간판을 통하여 침해 제품을 홍보하였다. CCS 사의 대표는 부스에 상주하며, IntraTemp 제품의 기능 및 특성을 고객을 상대로 설명하였으며, 브로슈어를 배포하였다. 박람회 마케팅 활동의 결과로, 이후 CCS 사는 IntraTemp 제품을 메릴랜드와 조지아 지역 2개의 병원에 설치하였으며, 이러한 사실에는 양 당사자 다툼의 여지가 없었다.

3. 원심법원의 판단

CCS 사는 답변서를 통하여, 자사는 콜롬비아 지역에 사업자로 등록되어 있지 않으며, 판매위탁점, 종업원, 사무소, 제조시설 기타 회사 관련 모든 사항이 콜롬비아 지역과 관련성을 가지지 않는다고 주장하였다. 또한 제품의 제조, 사용, 판매, 마케팅 등의 활동도 콜롬비아 지역에서는 전혀 이루어지지 않는다고 주장하였다.

MSI 사는 피고 CCS에 대한 인적 재판관할권은 콜롬비아의 관할확대규정에 의거 인정하는 것이 적절하다고 주장하였다. CCS사는 특허침해의 불법행위를 구성하는 실시로서, 박람회에서 침해제품을 “사용(use)” 했으며 “판매를 위해 제공(offer to sell)” 했다는 것이다. 지방법원은 CCS 사가 박람회에서 IntraTemp 제품을 전시하고 시연한 행위는 특허 침해제품의 “사용(use)” 및 “판매를 위한 제공(offer to sell)” 행위에 해당하지 않는다고 판단하였다.

판매를 위한 제공행위에 해당하려면 가격의 개념이 포함되어야 하는데, CSS 사는 박람회에서 이러한 가격에 관한 언급을 하지 않았다는 것이다. 마지막으로 지방법원은 MSI 사의 관할권 조사를 위한 증거개시절차 신청을 절차 진행의 필요성을 입증하지 못했다는 이유로 기각하였다.

4. 항소법원의 판단

콜롬비아의 관할확대규정에 의할때, 콜롬비아 지역에서의 작위 또는 부작위에 의해서 콜롬비아 지역에서 불법적 손해가 발생하게 한 경우 피고가 콜롬비아 지역에 주소를 두고 있지 않은 경우에도 인적 재판관할권을 인정하는 것이 타당하다. 미국특허법은 특허존속기간내에 특허발명을 정당한 권원없이 미국내에서 제조, 사용, 판매를 위한 제공, 판매를 하거나 미국으로의 수입하는 경우, 특허침해의 불법행위가 발생한다고 규정한다. [35 U.S.C. ‘ 271(a)]

인적 재판관할권에 관한 별도의 증거개시절차를 진행하지 않았기 때문에, MSI 사는 CCS 사의 기각청구를 배척하기 위하여 인적 재판관할권의 존재에 대하여 엄격한 증명을 해야 했다. 항소심에서 MSI 사는 CCS 사의 행위에 대하여 “사용(use)”에 해당한다는 주장에 집중하였다. 항소법원은 특허발명의 “사용(use)”에 해당하는지에 대한 결정은 제출된 주장 및 사실관계를 검토하여 사안별로 결정해야 하는 문제임을 확인하였다.

항소법원은 “사용(use)”이라 함은 “작동 또는 운전하는 것(to put into action or service)”으로 정의하였다. MSI 사의 특허 기술은 의료관련 제품의 가열 및 온도제어 시스템에 관한 것으로서, 박람회에서 CCS 사는 해당 제품의 시제품을 전시하고, 부스에는 CCS사의 대표가 상주하였으며, 제품에 대한 브로슈어를 제공하였다. 이러한 행위는 IntraTemp 장치를 작동 또는 운전 상태에 놓는 것에 해당하지 않는다고 판단하였다.

또한, 항소법원은 증거개시절차 신청 기각결정에 대한 재판권 남용 여부를 검토하였다. 법원은 증거개시절차를 통하여 수집될 수 있는 정보는 CCS 사가 “판매를 위한 제공(offer to sell)”에 해당하는 실시행위를 하였는지와 관련성을 가질 것이라고 판단하였다. 하지만, MSI 사는 항소심 절차에서 인적 재판관할권 창설의 기초를 제공할 수 있는 “판매를 위한 제공(offer to sell)”에 해당한다는 주장을 포기하였다. 박람회에서의 CCS 사의 전시 또는 시연 행위가 “사용(use)” 행위에 해당하지 않는다는 점은 항소법원에서 변동될 수 없는 사실이었다.

5. History Map

(1) Columbia 지방법원 (2006-07-14)

청구기각

(2) 연방순회항소법원(CAFC) (2008-09-09)

원심인용

6. 인용사건

HollyAnne Corp. v. TFT, Inc., 199 F.3d 1304, 1307 (Fed. Cir. 1999)

Trintec Indus., Inc. v. Pedre Promotional Prods., Inc., 395 F.3d 1275, 1279 (Fed. Cir. 2005)

3d Sys., Inc. v. Aarotech Labs, Inc., 160 F.3d 1373, 1377 (Fed. Cir. 1998)

NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd., 418 F.3d 1282, 1317 (Fed. Cir. 2005)

No. 36 The John Hopkins University v. Datascope Corp.

1. 사건 서지사항

원 고	THE JOHNS HOPKINS UNIVERSITY ARROW INTERNATIONAL, INC. (원고-피항소인)
원고대리인	Kenneth P. George, Amster, Rothstein & Ebenstein LLP (New York, New York)
피 고	DATASCOPE CORPORATION (피고-항소인)
피고대리인	Roy H. Wepner, Lerner, David, Littenberg, Krumholz & Mentlik, LLP
항소심 사건번호	2007-1530 (일반) (판결일자 : 2008-10-02)
항소심 판결내용	전부파기, 환송판결 REVERSED and REMANDED
항소심 판사	NEWMAN
원심사건번호	05-CV-0759, 06-CV-2711 (제소일자 : 2005-03-17)
원심법원	the United States District Court for the District of Maryland (MD) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 5,766,191 U.S. Patent No. 6,824,551 U.S. Patent No. 7,108,704
관련법령	35 U.S.C. § 271
기술분야 및 제품	의료기기, 카테터
관련쟁점	청구범위해석 / /

2. 사건배경

본 사건은 Datascope Corporation (이하, Datascope)가 항소제기한 사건으로서, 지방법원은 미국특허 5,766,191호(이하, '191 특허)의 청구항 1항, 미국특허 6,824,551호(이하, '551 특허)의 청구항 16-17항, 27항, 34항, 미국특허 7,108,704(이하, '704 특허)의 청구항 1항, 3-7항, 15-18항에 대하여 기여침해가 발생하였다고 판결하였다.

[Johns Hopkins Univ. & Arrow Int'l, Inc. v. Datascope Corp., 513 F. Supp. 2d 578 (D. Md.2007).]

항소법원은 특허의 주장된 청구범위에 대한 침해판결을 파기하고 환송하였다.

Johns Hopkins University (이하, Hopkins)는 '191 특허, '551 특허 및 '704 특허의 특허권자이며, Arrow International, Inc. (이하, Arrow)는 상기 특허에 대하여 독점적 라이선스를 획득하였다. 상기 특허들은 혈액응집을 기계적으로 제거(fragmenting)하는 방법에 관한 것으로서, 자세하게는 혈액투석 과정에서 혈관접합 부위를 폐색하는 혈전을 제거하기 위한 것이다.

장기간 혈액투석을 받아야 하는 환자들은 대략 1년에 3~4번 정도 혈액투석기 접합 부위에서 응집현상에 의한 막힘현상을 겪는다. 혈관 통로는 통하여 외부 카테터가 삽입되고, 카테터가 혈관내에 자리 잡게 되면 카테터 끝단에는 혈전을 조각내기 위한 바스켓이 혈관 통로의 빈 공간에 맞도록 확장한다. 이후 바스켓은 혈관 통로를 막고있는 혈전 물질을 제거할 수 있을 정도로 고속 회전한다. 혈전 조각은 흡입을 통하여 제거된다.

3. 원심법원의 판단

원고는 피고의 ProLumen 장치가 '191 특허 및 '551 특허를 침해하였다고 주장하며 소송을 제기하였으며, '704 특허가 발행된 후, 해당 특허의 침해를 이유로 추가 소송을 제기하였다. 두 사건은 병합되어 심리가 진행되었다. 쟁점은 특허침해 여부 판단에 있었으며, 또한 특허요건중 자명성에 관한 Datascope 사의 항변, '704 특허에 관한 부당 소송행위 및 unclean hand 에 근거한 항변이었다.

2007년 7월 15일 배심원은 (1) Datascope 사는 간접적으로 주장된 세 특허를 침해하였으며, (2) 주장된 세 특허의 독립항은 무효에 해당하지 않으며 자명하지도 않으며, (3) 피고에게 손해배상 책임이 인정되는바, 원고 Arrow 사에게는 460,583 달러를, 원고 Hopkins 사에게는 230,292 달러를 배상하라고 판결하였다.

지방법원은 Datascope 사가 주장하는 부당 소송행위 및 unclean hand에 근거한 소송상의 항변에 대하여 심리를 진행하였다. Datascope 사는 '704 특허의 출원절차 진행에 있어서 대리인의 부당행위가 존재한다는 증명을 하지 못하였으며, 따라서 세 특허의 강제성은 부정될 수 없다고 판단하였다. 침해여부 및 특허 자명성에 관한 쟁점에서 피고는 소송규칙 50 및 59에 근거한 JMOL 및 심리재개를 선택적으로 청구하였다. 지방법원은 이들 모두를 기각하였다.

자명성과 관련하여 지방법원은 Datascope 사는 선행기술자료를 expert, Dr. Thomas Aretz 를 통하여 증언자료로서 제출하였으며, 배심원은 자유로이 해당 증언의 신빙성 및 진정성에 대하여 판단할 수 있는바, 이에 대한 배심원 평결은 법률상 문제가 없으며, 이에 JMOL 청구를 기각한다고 밝혔다. 침해여부와 관련하여 배심원의 결론내용은 철저하게 증거에 근거하여 판단하였기 때문에, JMOL 및 심리재개 신청을 기각한다고 밝혔다.

최종적으로 지방법원은 배심원의 평결 및 사실 관계에 기초하여 판결을 하였다.

4. 항소법원의 판단

항소법원은 지방법원의 특허 침해판단 및 JMOL 신청에 대한 기각결정이 재판권의 남용에 해당하는지를 검토하였다.

항소법원은 미국특허 5,766,191호(이하, '191 특허)의 청구항 1항, 미국특허 6,824,551호(이하, '551 특허)의 청구항 16-17항, 27항, 34항, 미국특허 7,108,704호(이하, '704 특허)의 청구항 1항, 3-7항, 15-18항에 대한 특허침해 판결은 실질적인 증거에 의해서 뒷받침하고 있지 않으며, JMOL 신청은 기각한 지방법원의 판단에는 재판권의 남용이 있었다고 밝혔다.

본 소송에서 주장되는 특허는 모두 혈관 통로를 통하여 카테터가 도입되는 과정이 필요하다. 기본적으로 혈전을 조각내는데 사용되는 카테터는 혈전을 조각내기 위한 구성과 혈관내 빈 공간의 모양과 직경에 맞게 자동으로 팽창하는 선단부로 구성되며, 각각의 특허에서 변형사항을 포함한다.

양 당사자는 '191 특허 및 '551 특허에서 사용된 “expands to conform to the shape and diameter of the inner lumen” 및 “fragmentation member” 용어의 해석에 관하여 의견의 일치를 보지 못했다. 지방법원은 “fragmentation member”는 기능식 청구항 기재로서, 명세서에는 “wire cage or basket” 한정하고 있다고 밝혔다. 전자와 관련해서는, “diameter”는 원형을 형성하는지 여부와는 무관한 혈관의 수평 절단 “shape”는 혈관의 길이방향을 따라 내부 공간부의 측면과 접촉하도록 조정하는 능력 “basket” 구성요소에 있어, 문제가 되고 있는 제품인 피고의 ProLumen 은 S자 와이어를 사용하며, 이것이 혈관내에서 혈전을 파쇄하기 위하여 회전한다.

원고의 주장을 뒷받침하는 유일한 증거는 ProLumen 제품이 Dr. Karim Valji (“Valji”) 전문가 증언을 통하여 제출된 바와 같이 “expands to conform” 한정을 만족한다는 것이다. “expands to conform” 한정은 세 개의 특허에서 모두 파쇄를 위한 회전동작 이전에 반드시 필요로 하고 있다. “expands to conform” 한정은 회전 구성과는 분리되는 것으로서, fragmentation member의 선단의 회전 여부와는 상관없이 반드시 혈관내에서 자리잡는 과정을 거쳐야 한다. 하지만, S자 와이어는 회전을 통해서만 3차원의 전체 공간을 채우는 것으로 이는 청구항의 한정 사항과 일치하지 않는다. 항소법원은 이러한 사실을 통하여 제출된 증거로서는 배심원의 판결을 뒷받침할 수 없다고 판단하였다.

항소법원은 침해 여부에 대한 배심원의 판결상의 오류를 지적하고, 특허요건으로서의 자명성, 부당 소송행위에 의한 특허 강제성의 부인 쟁점을 판단하지 않았다. 침해와 관련한 배심원의 판단은 실질적인 증거에 의해서 지지되고 있지 않은바, 비침해와 관련한 Datascope 사의 JMOL 청구를 기각한 지방법원의 판결을 파기하고, 사건을 지방법원으로 환송하였다.

5. History Map

(1) Maryland 지방법원 (2005-03-17)

청구인용

(2) 연방순회항소법원(CAFC) (2008-10-02)

전부파기 및 환송

6. 인용사건

BBA Nonwovens Simpsonville, Inc. v. Superior Nonwovens, LLC, 303 F.3d 1332, 1336 (Fed. Cir. 2002)

LNP Eng'g Plastics, Inc. v. Miller Waste Mills, Inc., 275 F.3d 1347, 1353 (Fed. Cir. 2001)

Scanner Techs. Corp. v. ICOS Vision Sys. Corp. N.V., 528 F.3d 1365, 1374 (Fed. Cir. 2008)

Wechsler v. Macke Int'l Trade, Inc., 486 F.3d 1286, 1294 (Fed. Cir. 2007)

No. 37 Accumed v. Stryker

1. 사건 서지사항

원 고	ACUMED LLC (원고-피항소인)
원고대리인	Gregory J. Vogler, McAndrews, Held & Malloy Ltd. (Chicago, Illinois)
피 고	STRYKER CORPORATION, STRYKER SALES CORPORATION, STRYKER ORTHOPAEDICS, and HOWMEDICA OSTEONICS CORPORATION (피고-항소인)
피고대리인	Frederick C. Laney, Niro, Scavone, Haller & Niro (Chicago, Illinois)
항소심 사건번호	2008-1124 (일반) (판결일자 : 2008-12-30)
항소심 판결내용	전부인용 AFFIRMED
항소심 판사	LOURIE
원심사건번호	04-CV-0513 (제소일자 : 2004-04-14)
원심법원	the United States District Court for the District of Oregon (OR) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 5,472,444
관련법령	-
기술분야 및 제품	골절용 보철
관련쟁점	영구금지명령 / /

2. 사건배경

Stryker Corporation, Stryker Sales Corporation, Stryker Orthopaedics 및 Howmedica Osteonic Corporation (이하, Stryker) 는 Acumed LLC (이하, Acumed) 가 청구한 영구배상

명령 신청에 대한 Oregon 지방법원의 인용판결에 대하여 항소를 제기하였다. 항소법원은 영구배상명령 판결에 대하여 재판권 남용이 없었는바, 지방법원의 판결을 인용하였다.

Acumed 사는 미국특허 5,472,444호 (이하, '444 특허)의 특허권자로서, 해당 특허는 '444 특허는 골절 고정용 보철물에 관한 것으로서, 자세하게는 어깨뼈 골절 고정구(intermedullary nail for fixing fractures of the proximal humeral cortex)에 관한 것이다. 어깨 고정용 보철물(proximal humeral nail, 이하 PHN)은 어깨뼈 골절을 치료하는데 이용되는 정형외과용 보철물이다. PHN은 부러진 어깨에 길이방향으로 나사처럼 삽입되며 부러진 조각을 고정한다. Acumed 사는 Polarus 라는 상품명으로 PHN 을 판매한다.

2004년 4월 Acumed 사는 Stryker 사를 상대로 자사의 '444 특허가 침해되었다는 이유로 소 제기하였다. 2005년 9월 20일 배심원은 문제가 된 특허의 특정 청구항을 고의로 침해하였다고 판단하였으며, 손실이 발생한 이익 및 로열티 상당액에 기초하여 손해배상 판결을 하였다. 2006년 2월 22일 심리과정에서 지방법원은 Acumed 사의 영구배상명령 신청을 받아들였다.

3. 원심법원의 판단

Stryker 사가 제기한 항소심이 계속되고 있는 중, 대법원은 eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 사건에서 영구배상명령 신청에 있어 전통적인 Four-Factor Test 가 특허침해 소송과 같은 사건에 적용될 수 있음을 확인하였다. 따라서, 2007년 4월 12일 고의침해 인정에 관한 지방법원의 판결을 인용하고, eBay 사건에서 판시하고 있는 Four-Factor Test 의 고려를 위하여 사건을 환송하였다.

2007년 6월 14일 Acumed 사는 T2 PHN 제품에 관한 영구배상명령을 신청하였다. Stryker 사는 자사의 T2 PHN 사용에 관한 반대 주장자료를 제출하였다. Acumed 사는 이전에 제출되지 않은 판매 수치 및 Polarus 제품과 관련하는 제품 브로슈어를 제출하였다. 2007년 7월 27일 Stryker 사는 Acumed 사의 영구배상명령 신청 및 제출된 증거를 배척하는 신청(motion to strike)을 내었다.

2007년 11월 20일 지방법원은 최종 Acumed 사의 영구배상명령 신청을 받아들였다. 지방법원은 eBay 사건에 따라서 배상명령에 관하여 Four-Factor Test 를 적용하였다. 첫째, 해당 Test 의 두 가지 요건을 동시에 고려하여 Acumed 사가 법률상 적절한 조치가 없는 복구할 수 없는 손해가 발생하였음을 확인하였다. 손실된 이익 및 매출에 관하여 종전 배심원의 판단을 인용하였으며, '444 특허와 관련하여 발생한 라이선스 수입에 관해서는 그 비중을 적게하였다. 둘째, 당사자간 이익을 균형을 고려하는데 있어서는 Acumed 사의 이익을 고려하였다. Acumed 사는 자사는 훨씬 규모가 작은 기업으로 Polarus 제품은 자사의 대표제품임을 주장하였다. Stryker 사는 T2 PHN 제품 개발 과정에서 소요된 비용이 존재함을 주장하였지만 법원은 이를 받아들이지 않았다. 마지막으로 공익적 측면의 고려에 있어서, 법원은 Polarus 제품의 공공보전상에 기여하는 점에 관해서는 충분한 객관적인 증거를 찾을 수 없다고 밝혔다. 해당 치료분야에서 Polarus 제품

사용을 원하지 않는 경우, 다른 비침해품을 선택할 수 있다고 밝혔다.

따라서, 지방법원은 배상판결에 관한 Four-Factor Test 결과로서 T2 PHN 에 대한 영구배상 명령을 내었다.

4. 항소법원의 판단

eBay 사건에서 법원의 영구배상명령을 위해서는 다음의 Four-Factor Test 를 충족해야 한다고 판시하였다.

(1) that [the plaintiff] has suffered an irreparable injury; (2) that remedies available at law, such as monetary damages, are inadequate to compensate for that injury; (3) that, considering the balance of hardships between the plaintiff and defendant, a remedy in equity is warranted; and (4) that the public interest would not be disserved by a permanent injunction.

항소법원은 영구배상명령에 관한 지방법원의 재판권의 남용여부를 검토하였다.

〈 Irreparable Harm and Lack of Adequate Remedy at Law 〉

항소법원은 먼저 특허권 부여의 특징은 경쟁업자를 특허 침해로 부터 배제할 수 있는 권리는 제공하는데 있다. 이러한 권리의 관점에서 특허침해는 특허권자에게 로열티 상당액으로는 복구할 수 없는 손해를 발생시킨다. eBay 사건에서 대법원은 ‘특허권자가 타인에게 라이선스를 허여하여 타인 실시에 의한 기술 사업화를 도모한다는 사실은 특허권자가 복구할 수 없는 손해를 겪고 있다는 사실을 입증하기 충분하다’는 지방법원의 판단을 배척하였다.

Acumed 사가 2개의 라이선스 계약을 체결하였다는 기초사실을 통하여, Acumed 사가 Stryker 사를 상대로 같은 조건으로 라이선스를 허락하여 로열티 상당의 보상을 받아야 한다는 논리를 성립시킬 수 없다고 항소법원은 밝혔다.

〈 Balance of Hardships 〉

먼저 항소법원은 고려의 대상이 되는 손익의 균형은 원고와 피고의 손익이라고 확실히 하였다. eBay 사건에서는 손익의 균형을 고려하는데 있어 공평의 견지에서 보상비용까지 고려되어야 한다고 판시하였다. 항소법원은 Stryker 사가 T2 PHN 제품을 디자인 하고 마케팅하는데 소요된 비용을 고려하지 않았는데 이러한 판단에는 재판권 남용의 요소가 존재하지 않는다고 밝혔다. 마찬가지로 비침해 대체품의 선택을 위하여 소요되었던 비용 또한 고려의 대상이 되지 않는다고 밝혔다.

5. History Map

1) Oregon 지방법원(2004-04-14)

청구인용

(2) 연방순회항소법원(CAFC)(2009-01-13)

청구 인용

6. 인용사건

Innogenetics, N.V. v. Abbott Labs., 512 F.3d 1363, 1379 (Fed. Cir. 2008)

Windsurfing Int'l, Inc. v. AMF, Inc., 782 F.2d 995, 1003 n.12 (Fed. Cir. 1986)

Anchor Wall Sys., Inc. v. Rockwood Retaining Walls, Inc., 340 F.3d 1298, 1313 (Fed. Cir. 2003)

No. 38 Boston Scientific Scimed, Inc. v. Cordis, Corp.

1. 사건 서지사항

원 고	BOSTON SCIENTIFIC SCIMED, INC. and BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION (원고-피항소인)
원고대리인	Charles A. Weiss, Kenyon & Kenyon LLP (New York, New York)
피 고	CORDIS CORPORATION and JOHNSON & JOHNSON, INC. (피고-항소인)
피고대리인	Gregory L. Diskant, Patterson Belknap Webb & Tyler LLP (New York, New York)
항소심 사건번호	2008-1073 (일반) (판결일자 : 2009-01-15)
항소심 판결내용	전부파기 REVERSED
항소심 판사	LOURIE
원심사건번호	03-CV-0283 (제소일자 : -)
원심법원	the United States District Court for the District of Delaware (DE) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 6,120,536
관련법령	35 U.S.C. § 103
기술분야 및 제품	스텐트
관련쟁점	청구범위해석 / 자명성 /

2. 사건배경

Cordis Corporation 및 Johnson & Johnson, Inc. (이하, Cordis) 는 미국특허 6,120,536호

(이하, '536 특허)의 청구항 8항에 대하여 침해가 발생하였다는 배심원의 평결에 대하여 JMOL을 청구하였지만, Delaware 지방법원은 이를 기각하였고, Cordis 사는 이에 항소제기하였다. 지방법원은 법률상의 문제로서 '536 특허의 자명성 판단에 오류를 범하였는바, 항소법원은 이를 파기하였다.

Boston Scientific Scimed, Inc. 및 Boston Scientific Corporation (이하, Boston Scientific)은 '536 특허의 특허권자이며, 해당 특허는 약물 용출 확장 스텐트에 관한 것으로서, 혈액이 응고되지 않는 표면 코팅으로 구성되는 것을 특징으로 한다. 2003년 3월 Boston Scientific 사는 Cordis 사를 고소하였으며, Cordis 사의 Cypher 스텐트가 자사의 '536 특허의 청구항 8항을 침해하였다고 주장하였다. 청구항 8항은 독립항인 6항에 종속되는 청구항이며, 청구항 6항 또한 청구항 1항에 종속된다. 항소심과 관련성을 갖는 청구항 1항, 6항 및 8항은 다음과 같다.

1. A medical device having at least a portion which is implantable into the body of a patient, wherein at least a part of the device portion is metallic and at least part of the metallic device portion is covered with a coating for release of at least one biologically active material, wherein said coating comprises an undercoat comprising a hydrophobic elastomeric material incorporating an amount of biologically active material therein for timed release therefrom, and wherein said coating further comprises a topcoat which at least partially covers the undercoat, said topcoat comprising a biostable, non-thrombogenic material which provides long term non-thrombogenicity to the device portion during and after release of the biologically active material, and wherein said topcoat is substantially free of an elutable material.

6. The device of claim 1 wherein the medical device is an expandable stent.

8. The device of claim 6 wherein the stent comprises a tubular body having open ends and an open lattice sidewall structure and wherein the coating conforms to said sidewall structure in a manner that preserves said open lattice.

3. 원심법원의 판단

2005년 6월 지방법원은 청구항 8항의 구성에 대하여 해석을 내놓았다.

지방법원은 “non-thrombogenic material which provides long term non-thrombogenicity to the device portion during and after release of the biologically active material” 문구에 대하여 해석한 바, 이는 의학사전 정의에 기초한 “thrombogenic” 및 “thrombolytic”에 정의에 기초하는 것이었다. “thrombolytic” 용어는 특허권자가 명세서에서는 사용하고 있지만, 청구항에서는 사용하지 않았던 용어이다.

Cordis 사는 Cypher 양물 용출 확장 스텐트를 제조하는 회사이다. Cypher 스텐트는 2개의 코팅부분을 갖는데, 약물을 함유하는 하부 코팅부분과 상부 코팅 부분이다. 제조공정에서 Cypher 스텐트의 상부 코팅에는 약물이 존재하지 않는다. 상부 코팅은 약물 유효성분을 포함하지 않는 폴리머 및 2가지의 용제물질로 분사 코팅 되는데, 2가지 용제 물질은 테트라히드로푸란(tetrahydrofuran 또는 THF) 및 톨루엔(toluene) 으로서 이는 인체에 유해하다. 용제 물질은 약물을 용해하여 하부 코팅에서 상부 코팅으로 약물이 확산되도록 한다. 상부 코팅은 하부 코팅보다 얇은 형상으로서, 살균후 스텐트 전체 약물 양의 약 23%의 포함된다.

배심원은 '536 특허의 청구항 8항이 미국특허 5,545,208호(이하, Wolff 특허) 및 미국특허 5,512,055호(이하, Domb 특허) 인용자료에 근거하여 자명하지 않다고 판단하였다. 또한 배심원은 Cypher 스텐트가 청구항 8항을 침해하였다고 판단하였다. 배심원 심리후 Cordis 사는 JMOL 을 신청하였으며, 선택적으로 특허 침해 및 특허 유효성에 관한 새로운 심리를 신청하였다. 법원은 이러한 Cordis 사의 신청을 받아들이지 않았다. 이하 Cordis 사는 추가로 발견된 자료에 근거하여 새로운 심리를 신청하였다. 이는 FDA 의 발표자료로서 약물 용출 스텐트 치료를 받은 환자에서 혈액 응집의 위험이 증가되고 있다는 발표자료였다. 이러한 자료에 근거할 때 Cypher 스텐트는 장기간 동안 혈액응집이 발행하지 않는 효과가 발생할 수 없다는 주장이다. 법원은 FDA 의 자료는 사망 또는 심장마비의 위험성이 스텐트에 의한 혈액응집에 기인한다는 자료로서, 상당한 불확실성을 가지고 있는바 이에 기초하여 새로운 심리를 열 수 없다고 밝혔다. Cordis 사는 지방법원의 청구범위 해석, 자명성 및 비침해에 근거한 JMOL 기각 결정, 새로운 심리 신청에 대한 기각결정에 항소제기하였다.

4. 항소법원의 판단

청구범위 해석

1. Construction of "Non-Thrombogenic"

지방법원은 청구항의 "Non-Thrombogenic" 한정에 대하여 "생물학적 활성 물질을 방출하는 동안 또는 방출후 혈액이 응고되지 않도록 하는 물질" 로 해석하였다. 항소법원은 청구범위 용어의 해석을 위하여 문언의 사전적 의미 및 명세서를 참고하였다.

2. Construction of "Long Term"

특허 유효 - 자명성에 대한 판단

Domb 특허는 식도에 삽입되는 스텐트에 관한 것으로서, Domb 특허와 다른 인용기술과의 조합에 관한 동기 부여 및 이에 관한 증거를 제시하고 있지 않다. Wolff 특허는 2개의 코팅층을 갖는 금속성의 스텐트 개시하고 있지 않다. 비자명성에 대한 참고적 고려사항으로서, 전문가의 증언은 Cypher 스텐트에 대한 기술적 우수성 및 상업적 성공은 청구항에 기재된 발명에 의한 것임을 보이고 있다. Cordis 사는 많은 시간을 들여 약물 용출 스텐트의 개발하였다는 점을 추가하였다.

5. History Map

(1) Delaware 지방법원

청구기각

(2) 연방순회항소법원(CAFC)(2009-01-15)

전부파기

6. 인용사건

Cybor Corp. v. FAS Techs., Inc., 138 F.3d 1448, 1456 (Fed. Cir. 1998) (en banc)

Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1314 (Fed. Cir. 2005) (en banc)

Johns Hopkins Univ. v. Datascope Corp., 543 F.3d 1342, 1345 (Fed. Cir. 2008)

Richardson-Vicks, Inc. v. Upjohn Co., 122 F.3d 1476, 1479 (Fed. Cir. 1997)

Merck & Co. v. Biocraft Labs., Inc., 874 F.2d 804, 807 (Fed. Cir. 1989)

No. 39 Kinetic Concepts, Inc. v. Blue Sky Medical Group, Inc.

1. 사건 서지사항

원 고	KINETIC CONCEPTS, INC., KCI LICENSING, INC., KCI USA, INC., and WAKE FOREST UNIVERSITY HEALTH SCIENCES (원고-부 대항소인)
원고대리인	Donald R. Dunner, Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, L.L.P (Washington, DC)
피 고	BLUE SKY MEDICAL GROUP, INC. (피고-항소인) RICHARD S. WESTON (피고-항소인) MEDELA AG and MEDELA, INC. (피고-항소인)
피고대리인	Joseph R. Re, Knobbe, Martens, Olson & Bear, LLP (Irvine, California)
항소심 사건번호	2007-1340, -1341, -1342 (병합) (판결일자 : 2009-02-02)
항소심 판결내용	전부인용 AFFIRMED
항소심 판사	PROST
원심사건번호	03-CV-0832 (제소일자 : -)
원심법원	the United States District Court for the Western District of Texas (TX) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 5,636,643 U.S. Patent No. 5,645,081
관련법령	35 U.S.C. § 103
기술분야 및 제품	질병치료기구
관련쟁점	청구범위해석 / 자명성 / 한정성

2. 사건배경

피고인 Defendants Medela, Inc. 및 Blue Sky Medical Group, Inc. 는 자명성에 관한 JMOL 청구에 대한 기각결정 및 새로운 심리 신청을 기각결정에 대하여 항소제기 하였다. 또한 지방법원의 청구범위 해석 및 청구항 용어에 대한 불확정성에 대한 판결에 대하여 항소제기 하였다. 원고인 Kinetic Concepts, Inc. 는 침해 및 이에 대한 새로운 심리 진행에 관한 JMOL 청구 기각에 대하여 부대항소 하였다.

Kinetic Concepts, Inc., KCI Licensing, Inc., KCI USA, Inc., 및 Wake Forest University Health Sciences (이하, KCI) 는 Medela AG, Medela, Inc., Richard Weston, 및 Blue Sky Medical Group, Inc. (이하, Medela 등) 을 상대로 미국특허 5,636,643호 (이하, '643 특허) 및 미국특허 5,645,081호 (이하, '081 특허) 의 침해를 주장하며 소를 제기하였다.

Medela 등은 주장되고 있는 특허가 무효이며, 강제성이 부인된다고 주장하며 반소를 제기하였다. Texas 서부지방법원에서의 6개월 간의 심리진행후 배심원은 문제의 특허가 무효 및 강제성 부인에 해당하지 않으며, 해당 특허는 침해되었다고 판결하였다. Medela 등은 35 U.S.C. § 103 규정에 의한 자명성에 흠결을 주장하며 JMOL 을 청구하였으며, 선택적으로 자명성에 대한 새로운 진행할 것을 청구하였다. KCI 사는 특허침해를 주장하며 JMOL 을 청구하였으며, 선택적으로 침해에 대하여 새로운 심리를 진행할 것을 청구하였다. 지방법원은 이러한 일련을 청구를 모두 기각하였다. 원고 및 피고는 상기의 지방법원의 판결에 대하여 항소 및 부대항소를 제기하였다.

문제가 되는 특허는 난치성 질환의 치료에 관한 것으로서, 해당 환자에 명세서에 “reduced pressure” 내지 “negative pressure” 로 언급되고 있는 감압된 환경의 적용을 위하여 흡입관을 도입하는 과정에 관한 것이다. '643 특허의 청구항 1항 및 11항은 다음과 같다.

1. An appliance for administering a reduced pressure treatment to a wound [sic] comprising:

(a)an impermeable cover adapted to cover and enclose the wound and adapted to maintain reduced pressure at the site of the wound;

(b)a seal adapted to seal said cover to tissue surrounding the wound;

(c)reduced pressure supply means for connection to a source of suction, said reduced pressure supply means cooperating with said cover to supply said reduced pressure beneath said cover; and

(d)a screen adapted to prevent overgrowth of wound tissue, said screen being located between said wound and said cover.

11. A method treating a wound comprising the steps of:

(a)applying a reduced pressure to the wound, wherein said applying step comprises

the steps of:

- (i)placing a porous screen over the wound;
- (ii)locating an impermeable cover over the wound, said cover having a suction port;
- (iii)sealing the periphery of said impermeable cover to tissue surrounding the wound; and
- (iv)operably connecting said suction port with a vacuum system for producing said reduced pressure; and
- (b)maintaining said reduced pressure until the wound has progressed toward a selected stage of healing.

상기 청구항 이외에도 KCI 사는 '643 특허 및 '081 특허의 기타 다수 청구항을 주장하였다.

3. 원심법원의 판단

청구범위 해석

양 당사자는 “treating a wound” 및 “facilitating the healing of wounds” 용어 해석에 관하여 다투었다. Medela 등은 '643 특허의 청구항 13항에서 기재하고 있는 “treating a wound” 용어에 대하여, “상처에 대하여 의료적 관리를 하는 것(giving medical care to an injury)” 또는 선택적으로 “특히 물리적 수단 및 연속적인 불안정에 의해서 발생하는 신체 조직 외상 또는 외과적 수술로 인한 외상에 대한 의료적 관리(“giving medical care to (1) trauma to any of the tissues in the body, especially that caused by physical means and with interruption of continuity [or] (2) a surgical incision)” 로 해석되어야 한다고 주장하였다.

이에 대응하여 KCI 사는 해당 용어는 “상피세포 또는 피하세포를 포함하여 신체 표면에 발생한 조직 손상을 치료하는 것(“treating tissue damage to the surface of the body, including the epithelial and subcutaneous layers)”으로 해석되어야 한다고 주장하였다.

선행기술

Medela 등은 지방법원에서 몇몇의 선행기술을 제출하였으며, 이는 항소심에서도 관련한다. 선행기술에는 the Chariker-Jeter publications, the Chariker-Jeter prior uses, the Svedman article, the Johnson article, 및 the Davydov publications 이 포함된다. KCI 는 해당 문헌들은 감소된 압력(negative pressure)를 이용하여 상처를 치료하는 기술을 제기하고 있지 않으며, 청구된 발명과 관련하여 자명성의 문제도 야기할 수 없다고 주장하였다.

4. 항소법원의 판단

Medela 등은 지방법원의 자명성에 관한 JMOL 신청 기각결정에 항소제기하였으며, 선택적으로 자명성에 대하여 새로운 심리를 신청하였다. 피고들은 “wound” 용어에 대한 해석 및 용어 불명확성 판단에 대하여 항소제기 하였다. KCI 사는 침해에 관한 JMOL 신청을 기각한 데 부대항소제기 하였으며, 선택적으로 새로운 심리를 신청하였다. 항소법원은 배심원의 평결은 적절한 청구범위 용어 해석에 근거하는 것이며, 자명성의 판단에 있어서도 실질적인 근거가 이러한 판단을 뒷받침하고 있다고 판단하였다.

5. History Map

(1) Texas 서부지방법원

청구기각

(2) 연방순회항소법원(CAFC)(2009-02-02)

원심인용

6. 인용사건

z4 Techs., Inc. v. Microsoft Corp., 507 F.3d 1340, 1346 (Fed. Cir. 2007)

Cambridge Toxicology Group, Inc. v. Exnicios, 495 F.3d 169, 179 (5th Cir. 2007)

Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc., 90 F.3d 1576, 1582 (Fed. Cir. 1996)

Nystrom v. TREX Co., 424 F.3d 1136, 1145 (Fed. Cir. 2005)

B. Braun Med., Inc. v. Abbott Labs., 124 F.3d 1419, 1423 (Fed. Cir. 1997)

No. 40 ICU Medical, Inc. v. Alaris Medical Systems, Inc.

1. 사건 서지사항

원 고	ICU MEDICAL, INC. (원고-항소인)
원고대리인	Frank E. Scherkenbach, Fish & Richardson P.C. (Boston, Massachusetts)
피 고	ALARIS MEDICAL SYSTEMS, INC. (피고-피항소인)
피고대리인	Timothy J. Malloy, McAndrews, Held & Malloy, Ltd. (Chicago, Illinois)
항소심 사건번호	2008-1077 (일반) (판결일자 : 2009-03-13)
항소심 판결내용	전부인용 AFFIRMED
항소심 판사	MOORE
원심사건번호	04-CV-0689 (제소일자 : -)
원심법원	the United States District Court for the Central District of California (CA) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 6,682,509 U.S. Patent No. 5,685,866 U.S. Patent No. 5,873,862 U.S. Patent No. 6,572,592
관련법령	35 U.S.C. § 112
기술분야 및 제품	의료용 벨브
관련쟁점	청구범위해석 / 명세서 기재요건 /

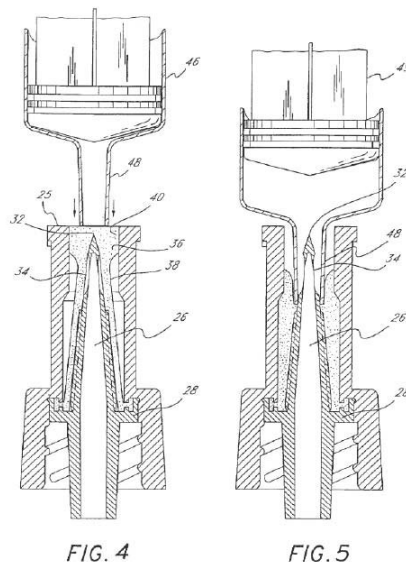
2. 사건배경

California 중앙지방법원은 원고인 ICU Medical, Inc. (이하, ICU) 를 상대로 하여 특허침해의 부분약식판결, 특허무효의 약식판결, 변호사 선임비용의 판결 등의 판결을 하였다. ICU 사는 피고인 Alaris Medical Systems, Inc. (이하, Alaris) 를 상대로 정맥 혈관내 장치에 사용되는 밸브와 관련하여 특허침해의 소를 제시하였다. 지방법원은 Alaris 사가 제안한 “스파이크 (spike)” 용어 해석을 받아들였으며, 따라서 비침해의 부분약식판결을 하였다. 또한 지방법원은 35 U.S.C. § 112, ¶ 1 규정의 의한 특허 무효의 약식판결을 하였다. 마지막으로, 지방법원은 변호사 비용 및 벌금의 제재(Rule 11 of the Federal Rules of Civil Procedure) 를 받았다.

항소법원은 상기의 지방법원의 판결을 전부인용하였다. 본 사건의 기술은 환자를 대상으로 의료용 체액을 전달하는 장치에 사용되는 밸브에 관한 것이다. 메인 라인의 측면 포트로 의료용 바늘이 삽입되어 연결되어 지는데, 이 과정에서 의도하지 않은 문제들이 발생한다. 이러한 문제점을 개선하기 위하여 제품이 개발되었지만, 신제품들 또한 정확한 의료용 체액을 전달하는데 문제를 가지고 있었다. ICU 사는 외부로 부터 도입되는 바늘을 사용하지 않고 주사기와 같은 의료장비로 부터 의료용 체액을 전달받는 의료용 밸브를 개발하였다.

3. 원심법원의 판단

2004년 6월 ICU 사는 Alaris 사를 상대로 미국특허 6,682,509호 (이하, ‘509 특허)의 침해를 주장하며 특허침해의 소를 제기하였다. 또한 ICU 사는 일시제지명령(temporary restraining order, 이하, TRO)을 신청하였지만, 지방법원은 이를 기각하였다. 지방법원은 Alaris 사가 ‘509



특허의 “spikeless” 청구항의 무효성에 관한 자료가 제출되었다고 설명하였다. ICU 사는 소장을 보정하여 다음의 3개의 다른 특허를 주장하였다. 미국특허 5,685,866호 (이하, ‘866 특허), 미국

특허 5,873,862호 (이하, '862 특허), 미국특허 6,572,592호 (이하, '592 특허) 침해소송을 통하여 주장된 청구항은 다음의 3개의 부류를 형성한다. 'spike claims', 'spikeless (또는 spike-optional) claims', 'tube claims' 이다.

'592 특허의 청구항 9-12항은 'spike claims'의 대표청구항으로서 실시예는 다음의 도면과 같다. 종속항인 청구항 10-12항은 청구된 몸체, 스파이크 및 실링 부분을 각각 한정하고 있다. 해당 청구항과 관련하여 스파이크 구성이 뾰족한지(pointed) 여부, 스파이크 형태로 인하여 실링 부분을 관통하고 체액이 밸브를 통하여 전달되는지 여부가 쟁점이 되었다. '592 특허의 청구항 35항은 'spikeless claims'의 대표청구항으로서, 몸체와 실링 부분으로 구성되는 바늘이 없는 커넥터 밸브를 청구하고 있다. '592 특허의 청구항 17항은 'tube claims'의 대표청구항이다.

지방법원은 심리를 통하여 'spike claims'에 대한 비침해, 기재사항 불비를 이유로 한 'spikeless claims' 및 'tube claims'의 무효, 변호사 비용 및 벌금 제재의 판결을 하였고, ICU 사는 이에 항소제기 하였다.

4. 항소법원의 판단

용어해석 및 침해여부

'스파이크(spike)' 용어의 해석에 관하여, ICU 사는 '상방향의 돌출부(upward projection)'라는 광범위한 해석을 제안하였지만, 이는 지방법원에 받아들여지지 않았다. 지방법원은 Alaris사의 제안과 같이, '스파이크(spike)' 용어에 대하여, "실링 부분의 관통을 위한 뾰족한 끝부분을 가지는 신장된 구조로서, 끝 부분은 날카롭거나 다수 둥근 모양은 갖는 것(an elongated structure having a pointed tip for piercing the seal, which tip may be sharp or slightly rounded)"으로 해석하였다. 항소법원은 이러한 해석을 받아들였다.

항소법원은 명세서에서는 일관하여 스파이크(spike)는 뾰족한 구조로서 밸브 내부에서 실링 부분을 관통하는 기능을 수행하는 것으로 언급하고 있음을 확인하였다. 항소법원은 이러한 용어 해석을 기반으로 한 지방법원의 침해판단에 동의하여, 지방법원의 비침해 약식판결을 인용하였다.

특허무효

지방법원은 '509 특허 및 '592 특허의 "spikeless claims" 및 "tube claims"에 대하여 35 U.S.C. § 112, ¶ 1 규정에 의한 기재불비를 이유로 무효 판결을 하였다. 기재불비 여부의 판단은 사실상의 문제이다. '592 특허의 청구항 35항은 'spikeless claims'의 대표청구항으로서, 몸체와 실링 부분으로 구성되는 바늘이 없는 커넥터 밸브를 청구하고 있다. 청구항 35항은 스파이크 한정을 인용하고 있지 않다. '509 특허 및 '592 특허 모두는 1991년 12월 18일에 출원된 미국 특허출원 07/813,073호에서 유래한 것이다. ICU 사는 양 특허에 대하여 우선권 주장을 포함하여 1992년 부분연속출원을 하였다. ICU 사는 2001년 11월 명세서는 변경하지 않은채 최종적으로 'spikeless claim'을 포함하는 보정서를 제출하였다. 따라서, 'spikeless claim'은 최초 출

원에는 제출되지 않은 사항이며, 이는 오히려 출원이 진행된 몇 년후에 추가된 사항에 해당한다. Alaris 사는 ‘spikeless claim’ 이 명세서 전체의 설명에 의해서 뒷받침되지 않는다는 이유로 특허무효를 주장하였다.

tube claims 에 관하여, ‘592 특허의 청구항 17항은 몸체 및 탄성 실링 부분 등으로 구성되는 바늘이 없는 커넥터 밸브를 청구하고 있다. ICU 사는 스파이크는 튜브의 한 종류에 해당하며, 선단에 하나이상의 구멍을 갖는 스파이크에 대한 명세서 개시내용은 튜브에 관한 청구항을 뒷받침하고 있다고 주장하였다. Alaris 사는 명세서는 단지 중공 원통의 튜브만을 개시하고 있으며, 이는 양단에 구멍을 갖는다고 주장하였다. 또한 명세서는 몸체의 실링 부분 또는 말단내에 위치하는 것이 아닌 밸브 몸체의 일부로서 튜브를 개시하고 있다고 설명하였다. 따라서, 명세서는 스파이크 구성과 튜브의 구성을 명확하게 구분하고 있다는 것이다. 항소법원은 이러한 Alaris 사의 주장을 받아들여, ‘509 특허 및 ‘592 특허 무효 판결을 인용하였다.

변호사 비용 등

지방법원은 ICU 사의 TRO 청구, 소장의 보정 등 소송행위를 판단하여 예외적 사건에 해당한다고 판단하였다. 항소법원은 지방법원이 상기 사실에 근거하여 변호사 비용에 관한 재판을 한 것은 재량권의 범위에 속한다고 하고 지방법원의 재판을 인용하였다.

5. History Map

(1) California 중앙지방법원

청구기각(비침해)

(2) 연방순회항소법원(CAFC)(2009-03-13)

원심인용

6. 인용사건

Ortho-McNeil Pharm., Inc. v. Caraco Pharm. Labs., Ltd., 476 F.3d 1321, 1326 (Fed. Cir. 2007)

Cybor Corp. v. FAS Techs., Inc., 138 F.3d 1448, 1455 - 56 (Fed. Cir. 1998) (en banc)

Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1312 - 13 (Fed. Cir. 2005) (en banc)

Markman v. Westview Instruments, Inc., 52 F.3d 967, 978 (Fed. Cir. 1995) (en banc)

No. 41 Cordis v. Boston Scientific

1. 사건 서지사항

원 고	CORDIS CORPORATION (원고-항소인)
원고대리인	Gregory L. Diskant, Patterson, Belknap Webb & Tyler LLP (New York, New York)
피 고	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION SCIMED LIFE SYSTEMS, INC. (피고-부대항소인)
피고대리인	John M. Desmarais, Kirkland & Ellis LLP (New York, New York)
항소심 사건번호	2008-1003, -1072 (병합) (판결일자 : 2009-03-31)
항소심 판결내용	일부인용, 부분파기, 환송판결 AFFIRMED-IN-PART, REVERSED-IN-PART, REMANDED
항소심 판사	DYK
원심사건번호	03-CV-0027 (제소일자 : 2003-01-13)
원심법원	the United States District Court for the District of Delaware (DE) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 4,739,762 U.S. Patent No. 5,895,406 U.S. Patent No. 5,922,021
관련법령	35 U.S.C. § 112/103
기술분야 및 제품	의료기구, 심장 카테터
관련쟁점	청구범위해석 / 불명확성 / 자명성

2. 사건배경

본 사건은 Delaware 지방법원의 판결에 대한 항소사건으로서, 지방법원은 2개의 독립된 배심원 평결에 기초하고 있다. 하나는, 미국특허 4,739,762호 (이하, '762 특허')의 청구항 1항 및 23항과 미국특허 5,895,406호 (이하, '406 특허')의 청구항 2항에 대한 Boston Scientific Corporation and Scimed Life Systems, Inc. (이하, Boston Scientific)의 침해에 관한 것이며, 다른 하나는, 미국특허 5,922,021호 (이하, '021 특허')의 청구항 36항에 대한 Cordis Corporation (이하, Cordis)의 침해에 관한 것이다.

지방법원은 본 사건과 관련한 청구항들이 모두 무효에 해당하지 않는다고 하였다. 항소법원은 '762 특허 및 '406 특허에 대한 침해판단 부분을 파기하였으며, 이외의 다른 부분에 있어서는 지방법원의 판결을 인용하였다.

Cordis 사 및 Boston Scientific 사는 혈관내 스텐트에 관한 특허를 보유하고 있다. 이는 혈관에 삽입되어 확장되는 원통 격자모양의 지지체이다. 일반적으로 혈관을 확장된 상태로 유지하기 위하여 풍선형 카테터를 이용하기도 한다. Cordis 사는 '762 특허 및 '406 특허를 보유하고 있으며, Boston Scientific 사는 '021 특허를 보유하고 있다.

3. 원심법원의 판단

2003년 1월 Cordis 사는 Boston Scientific 사를 상대로 소 제기 하여, Boston Scientific 사의 스텐트가 자사의 특허를 침해하고 있다고 주장하였다. Boston Scientific 사는 반소를 통하여 Cordis 사가 자사의 '021 특허를 침해하고 있다고 주장하였다. 지방법원은 Boston Scientific 사의 판매행위에 대한 가처분신청을 기각하였으며, 항소법원은 이를 인용하였다. [Cordis Corp. v. Boston Scientific Corp., 99 F. App'x 928 (Fed. Cir. 2004)]

〈 Boston Scientific 사의 청구 〉

2005년 7월 배심원은 다음과 같은 평결을 내었다. (1) Cordis 사의 Cypher, BX Velocity, BX Sonic, 및 Genesis 제품은 문언적으로 '021 특허의 청구항 36항을 침해하지 않았다. (2) Cordis 사의 Cypher, BX Velocity, BX Sonic, 및 Genesis 제품은 균등론에 의거 '021 특허의 청구항 36항의 'corners' 구성한정을 침해하였다. (3) '021 특허의 청구항 36항은 자명성 측면에서 무효에 해당하지 않는다.

지방법원은 Cordis 사의 JMOL 청구를 기각하였으며, 선택적으로 제출한 새로운 심리 신청에 대하여도 기각하였다.

〈 Cordis 사의 청구 〉

약식판결로서 지방법원은 '762 특허의 청구항 1항 및 23항은 무효에 해당하지 않는다고 판단하였다. 2005년 6월 배심원은 다음과 같은 평결을 내었다. (1) Boston Scientific 사의 Express, Taxus Express, Express Biliary, 및 Liberté 제품은 문언적으로 '762 특허의 청구항 23항

을 침해하였다. (2) Boston Scientific 사는 '762 특허의 청구항 1항의 침해를 유도하였다. (3) Liberté 스텐트 제품은 문언적으로 '406 특허의 청구항 2항을 침해하였다. (4) '406 특허의 청구항 2항은 선행기술과 대비하여 예견가능하지도 않으며, 자명하지도 않다.

지방법원은 Boston Scientific 사의 JMOL 청구를 기각하였으며, 선택적으로 제출한 새로운 심리 신청에 대하여도 기각하였다.

양 사는 지방법원의 판결에 대하여 모두 항소제기 하였다.

4. 항소법원의 판단

〈 Cordis 사의 항소에 관한 판단 〉

배심원은 문제가 된 Cordis 사의 스텐트는 문언적으로 '021 특허의 청구항 36항을 침해하지 않았다고 판단하였다. 이후 배심원은 균등론 적용에 있어 Cordis 사의 스텐트가 '021 특허의 청구항 36항의 'corners' 한정을 침해하였다고 판단하였다. Cordis 사는 지방법원이 청구항의 "wherein" 항을 해석하는데 있어 오류있었다고 주장하였다. 청구항 23항의 "wherein" 항은 하나의 칼럼 또는 링내의 지지체가 다른 칼럼 또는 링의 지지체와 연결되는 방법을 설명하고 있다.

wherein the first expansion strut of the first expansion strut pair in the first expansion column has a longitudinal axis offset from a longitudinal axis of the first expansion strut of the second expansion strut pair in the second expansion column.

지방법원은 청구항 23항의 "wherein" 항은 "제 1 칼럼내의 제 1 확장 지지체는 제 2 칼럼내의 제 2 확장 지지체와 수직축을 공유하지 않는 것" 을 의미한다고 해석하였다. "180 degrees out of phase" 용어는 스텐트 디자인 분야에서 자주 사용되는 용어로서, 각각의 확장 칼럼 또는 링내의 지지체가 페어(pair)을 형성하는 구조를 말한다. Cordis 사는 청구항 23항 해석에 있어서, 이러한 "180 degrees out of phase" 디자인이 배제되어 해석된다면, Cordis 사의 BX Velocity 스텐트는 청구항 36항을 침해하지 않게된다고 주장하였다.

"wherein" 항은 '021 출원과정에서 청구항 1항 및 23항에 추가되었다. 이는 심사관의 유럽특허 0709067호 (이하, Pinchasik 특허) 에 의한 거절이유 통지에 대응하기 위함이었다. Pinchasik 특허는 스텐트가 "180 degree out of phase" 디자인으로 배열되어 있는 것을 개시하고 있었다. 심사관은 최초 거절이유 통지에서 청구항 1항 및 23항은 Pinchasik 특허와 관계하여 예견가능성의 흠결이 발생하였다고 지적하였다. 출원인은 청구항 1항 및 23항에 "wherein" 항을 추가함으로써 등록되었다.

Cordis 사는 '021 특허에는 "180 degree out of phase" 디자인에 관한 도면이 포함되어 있지 않지만, 해당 특허의 권리범위는 개시된 실시예에 국한되지 않는다고 주장하였다. 하지만, 항소법원은 지방법원의 "180 degree out of phase" 디자인 해석을 제외한 "wherein" 항 해석을 인

용하였다. “Corners” 한정과 관련하여, 지방법원은 “두 개의 표면이 특정의 각을 형성하기 위하여 접촉하는 장소(a place where two surfaces meet to form an angle)” 로 해석하였으며, 이러한 해석에 대하여 Cordis 사는 반대하지 않았다. 항소법원은 최종적으로 지방법원의 Cordis 사의 JMOL 청구 기각 및 선택적으로 제출한 새로운 심리 신청에 대한 기각결정을 인용하였다.

〈 Boston Scientific 사의 항소에 관한 판단 〉

지방법원은 ‘762 특허의 발명자에 의해서 제출된 두 개의 모노그래프는 선행기술에 해당할 수 없다고 판단하였다. Boston Scientific 사는 이러한 지방법원의 판단에 반대하였으며, ‘762 특허 청구항의 유효 여부 판단에서 오류를 범하였다고 주장하였다.

항소법원은 먼저 Dr. Palmaz 의 모노그래프가 인쇄된 간행물에 해당하는지 여부에 대하여 심리하였다. 1980년 ‘762 특허의 발명자인 Dr. Palmaz 는 스텐트에 관한 그의 작업을 설명하는 10 페이지 분량의 서류를 준비하였다. 그 당시 그는 캘리포니아의 한 병원의 원장이었다. 이후 Dr. Palmaz 는 해당 모노그래프 자료는 Vascor, Inc. 및 Shiley, Inc. 에 배부하였으며, 이 당시는 그의 스텐트 기술에 대하여 사업화를 시도하고 있는 시기였다. 당시 배부자료에는 계약상 비밀유지 의무가 존재하지 않았다. 1983년 Dr. Palmaz 는 개정된 자료인 “1983 monograph” 와 이전 자료를 기술자인 Werner Schultz 에게 전달하였으며, 1983년 텍사스 대학 연구소에 참여당시 “1983 monograph” 를 의사 및 연구제안서로서 대학에 제출하였다. Dr. Palmaz 는 해당 기술을 특허출원하여 1985년 ‘762 특허로서 등록되었다.

본 사안에서 항소법원은 비밀유지가 없는 제한된 당사자에 대한 배포행위로 인하여 모노그래프 자료가 특허법상 인쇄된 간행물로 취급되는지 여부를 판단하였다. 먼저 항소법원은 비밀유지의 무가 존재하기 위해서는 반드시 법률적 책임이 강제되지 않다고 밝혔다. 자료의 전문성 및 행동 기준 등을 통하여 당사자는 해당 정보가 복제되거나 배포되지 않을 것이라는 합리적인 기대를 갖는다고 밝혔다.

Boston Scientific 사는 비공개에 대한 합리적 기대를 인정할 수 있을지라도, 상행위 주체에 대한 배포행위는 이러한 합리적 기대에 예외를 제공한다고 주장하였다. 항소법원은 Dr. Palmaz 와 상행위 주체와의 사이에 비밀유지의 기대를 인정할 만한 다수의 증거가 존재한다고 판단하였다. 항소법원은 Dr. Palmaz의 1980년 및 1983년의 모노그래프 자료는 인쇄된 간행물에 해당하지 않는다고 판단한 지방법원의 판결을 인용하였다. 항소법원은 Taxus Libert[□] 제품의 침해 판단과 관련하여 지방법원의 오류를 지적하고 파기하였으며, 이 부분을 제외한 모든 부분에서 지방법원의 판결을 인용하였다.

5. History Map

(1) Delaware 지방법원(2003-01-13)

청구인용

(2) 연방순회항소법원(CAFC)(2009-04-01)

일분인용, 일부파기, 환송

6. 인용사건

Hewlett-Packard Co. v. Mustek Sys., Inc., 340 F.3d 1314, 1318 (Fed. Cir. 2003)

Markman v. Westview Instruments, Inc., 52 F.3d 967, 970-71 (Fed. Cir. 1995) (en banc)

Cybor Corp. v. FAS Technologies Inc., 138 F.3d 1448, 1456 (Fed. Cir. 1998) (en banc)

Free Motion Fitness, Inc. v. Cybex Int'l, Inc., 423 F.3d 1343, 1353 (Fed. Cir. 2005)

Omega Eng'g, Inc., v. Raytek Corp., 334 F.3d 1314, 1325-26 (Fed. Cir. 2003)

No. 42 Synthes v. GMReis

1. 사건 서지사항

원 고	SYNTHES (U.S.A.) (원고-항소인)
원고대리인	Jeffrey M. Olson, Sidley Austin LLP (Los Angeles, California)
피 고	G.M. DOS REIS JR. IND. COM. DE EQUIP. MEDICO (피고-피항소인)
피고대리인	Matthew C. Lapple, Covington & Burling LLP (San Diego, California)
항소심 사건번호	2008-1279 (일반) (판결일자 : 2009-04-17)
항소심 판결내용	전부파기, 환송판결 REVERSED and REMANDED.
항소심 판사	SCHALL
원심사건번호	07-CV-309 (제소일자 : 2007-02-14)
원심법원	the United States District Court for the Southern District of California (CA) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 7,128,744
관련법령	-
기술분야 및 제품	정형외과 보철
관련쟁점	인적 관할권 / /

2. 사건배경

본 사건은 Synthes (U.S.A.) (이하, Synthes)가 California 남부지방법원의 판결에 항소제기한 사건으로서, California 남부지방법원은 G.M. dos Reis Jr. Ind. Com de Equip. Medico (이하, GMReis) 에 대한 침해청구를 기각하였다. 지방법원은 GMReis 사에 대한 특허침해 청구

를 인적 재판권 흠결을 이유로 기각하였다. 항소법원은 인적 재판권 흠결을 이유로 한 지방법원의 판결에 오류가 있다고 판단하여, 해당 판결을 파기하고 환송하였다.

Synthes 사는 글로벌 의료장비 업체로서, 펜실베이니아에 주된 사업장을 두고 있다. 인간 골격의 외과적 고정, 교정, 재생 분야에서 본 플레이트(bone plate)를 포함한 기구 및 임플란트를 개발, 제조 및 판매하는 회사이다. Synthes 사는 미국특허 7,128,744호 (이하, '744 특허) 의 출원인으로서, 해당 특허는 골절 고정을 위한 본 플레이트 시스템 및 방법에 관한 것이다. GMReis 사는 브라질에 본사를 둔 회사로서, 본 플레이트를 포함한 정형외과 및 신경과 의료 장비를 설계, 제조 및 판매하는 회사이다.

2007년 2월 14일-16일 GMReis 사의 최고 책임자인 Geraldo Marins dos Reis, Jr. 와 그 직원인 Jose Luis Landa Lecumberri 는 GMReis 사를 대표하여 캘리포니아 샌디에고에서 열리는 2007 American Association of Orthopaedic Surgeons Annual Meeting (이하, AAOS 박람회) 에 참석하였다. GMReis 사는 부스를 통하여 다섯 개의 고정구를 구비하는 본 플레이트(five locking bone plate) 제품 샘플을 전시하였다.

AAOS 박람회에서 Synthes 사는 GMReis 사를 상대로 '744 특허의 침해를 이유로 한 소장을 제시하였다. Synthes 사는 GMReis 사가 자사의 '744 특허를 침해하는 제품, 시스템 및 장치를 제조, 사용, 판매를 위한 제공, 미국으로 수입함으로써 35 U.S.C. § 271 규정을 위반하였다고 주장하였다. Synthes 사는 GMReis 사가 고정구 본 플레이트를 미국으로 수입하고, 판매를 위한 제공행위를 함으로써 California 남부지방법원이 인적 재판권을 가진다고 주장하였다. 더욱이, Synthes 사는 캘리포니아 샌디에고에서 열리는 2007 AAOS 박람회에 이익을 목적으로 해당 제품을 전시함으로써 재판권이 발생한다고 주장하였다. GMReis 사의 행위로 인하여 '774 특허 가치의 손상은 물론 경제적 손해를 겪었으며, 이러한 손해는 계속되고 있다고 주장하였다.

3. 원심법원의 판단

2007년 4월 6일 GMReis 사는 인적 재판권의 흠결을 주장하였다. GMReis 사는 국제적 마케팅을 위하여 2007 AAOS 박람회 참가 사실은 시인하였지만, 이러한 행위는 캘리포니아와 계속적이고 조직적인 연관성을 가지고 이루어진 행위는 아닌바 인적 재판권을 인정할 수 없다고 주장하였다. 또한, 박람회 참가를 통한 제품의 전시행위는 특허침해를 구성하는 '판매를 위한 제공' 행위에 해당하지 않는다고 주장하였다.

2007년 5월 17일 Synthes 사는 재판권 판단을 위한 증거개시절차를 신청하였으며, 2007년 8월 2일 주재판사는 Synthes 사의 이러한 신청을 받아들여 GMReis 사의 인적 재판권에 관한 증거조사를 실시하였다. 2003년 이후 GMReis 사는 최소 일곱번 정도 박람회에 제품을 전시하였으며, GMReis 사의 제품 개발 및 획득 과정에 대한 사실이 밝혀졌다. 과거 GMReis 사는 미국에서 부품을 구매하였으며, 브라질에서의 사용을 위해 제조기계를 구매하였다. 일반적으로 브라질에서의 제품 판매를 위하여 미국에서 제품을 구매하였다.

2007 AAOS 박람회 참가이후 GMReis 사는 웹사이트를 통하여 제품 가용 여부 및 미국에서의 FDA 승인을 위한 임상 시험 여부에 관한 문의를 받았다. 이에 대하여 GMReis 사는 미국에서의 시판 계획이 없음을 시사하는 답신을 하였다. 법원이 외국 피고를 상대로 인적 재판권을 행사하려면 다음의 요건을 충족해야 한다.

- (1) 피고를 상대로 한 청구의 원인이 연방법에 의할 것
- (2) 피고는 특정 주 법원의 일반 재판권 행사에 복종하지 않을 것
- (3) 연방법원의 인적 재판권의 행사가 절차 진행에 적합할 것

지방법원은 첫 번째 및 두 번째 요건과 관련하여, 각각 특허소송인 점, 피고가 미국내 특정 법정에서 인적 재판권 행사에 복종하고 있지 않다는 점을 고려하여 요건이 충족되었다고 판단하였다. 지방법원은 특별 인적 재판권을 형성하는데 충분한 정도로 GMReis 사가 미국과 관련성을 가지고 있는지 여부에 대하여 Synthes 사가 입증하지 못하였다고 판단하였다.

4. 항소법원의 판단

항소법원은 사건 기록을 통하여 GMReis 사의 미국내에서의 활동이 재판권 형성을 위한 최소한의 사건 관련성을 갖는다고 판단하였기 때문에, GMReis 사를 상대로 한 재판권의 행사가 정당한지 여부에 대하여 심리하였다. 세 번째 요건인 연방법원의 인적 재판권의 행사가 절차 진행에 적합한지 여부를 심리하기 위하여 다음의 다섯가지 요건들을 고려하였다.

- (1) 피고에 대한 재판 부담
- (2) 심리를 진행하는데 있어, 법정이 갖는 이익
- (3) 원고의 이익
- (4) 분쟁사항에 대한 최선의 해결을 얻는데 있어 주권 재판 시스템의 이익
- (5) 사회 기반 발전을 위한 공유된 이익

합리적 재판권의 행사를 위해서 요구되는 최소한의 요건들로서 인정되는 것들이다. 항소법원은 본 사건과 관련하여 상기 요건의 판단이 합리적이고 공정한 재판을 위하여 충족되어야 하는 것으로 판단하였다.

항소법원은 피고의 회사가 브라질인 점을 고려하여, 재판 부담 여부를 중요한 사항으로 고려하였다. 하지만, 최근 정보통신의 발달로 이러한 부담은 줄어들었다는 점, 최근 5년 GMReis 사의 대표이사가 박람회 등의 참가가 자주 있었다는 점을 고려하여 이러한 요건은 충족되는 것으로 판단하였다. 항소법원은 이러한 피고의 부담은 심리를 진행하는 법정의 이익 및 원고의 이익과 비교하여 훨씬 크다는 점을 비교衡量하였다.

Synthes 사는 법원의 재판권 행사에 관한 원고의 이익을 주장하는데 있어, GMReis 사의 특

허 침해품의 수입 및 이로 인한 ‘744 특허의 경제적 가치의 손실을 주장하였다. 항소법원은 Synthes 사는 특허침해 및 배상과 관련하여 재판을 받을 이익이 존재한다고 판단하였다. 네번째 및 다섯번째 요건은 경쟁 법원과 계쟁사항의 최선의 해결 사이의 잠재적인 충돌과 관련한다.

네번째 요건과 관련하여 법정지는 미국이며, 특허 침해 청구와 관련하여 Synthes 사가 재판을 받을 수 있는 미국의 다른 법원도 존재하지 않는다고 밝혔다. 즉, 사건의 효율적 해결 또는 사회적 이익의 충돌과 관련하여 다른 미국 법정은 존재하지 않는다. 결론적으로, 항소법원은 GMReis 사에 대하여 재판권을 행사하는 것이 합리적이며 정당하다고 밝혔다. 인적 재판권 흠결을 이유로 Synthes 사의 청구를 각하한 지방법원의 판결을 파기하고 환송하였다.

5. History Map

(1) California 남부지방법원(2007-02-14)

청구기각

(2) 연방순회항소법원(CAFC)(2009-04-17)

전부파기 환송

6. 인용사건

Holland America Line Inc. v. Wärtsilä North America, Inc., 485 F.3d 450, 461 (9th Cir. 2007)

Elecs. for Imaging, Inc. v. Coyle, 340 F.3d 1344, 1350 (Fed. Cir. 2003)

Genetic Implant Sys., Inc. v. Core-Vent Corp., 123 F.3d 1455, 1458 (Fed. Cir. 1997)

3d Sys., Inc. v. Aarotech Labs., Inc., 160 F.3d 1373, 1376 (Fed. Cir. 1998)

Pennington Seed, Inc. v. Produce Exch. No. 299, 457 F.3d 1334, 1338 (Fed. Cir. 2006)

Beverly Hills Fan Co v. Royal Sovereign Corp., 21 F.3d 1558, 1564 (Fed. Cir. 1994)

No. 43 Carnegie Mellon University v. Hoffmann La-Roche

1. 사건 서지사항

원 고	CARNEGIE MELLON UNIVERSITY THREE RIVERS BIOLOGICALS, INC. (원고-항소인)
원고대리인	Frederick H. Colen, Reed Smith LLP (Pittsburgh, Pennsylvania)
피 고	HOFFMANN-LA ROCHE INC., ROCHE MOLECULAR SYSTEMS, INC., ROCHE DIAGNOSTIC SYSTEMS, INC., ROCHE BIOMEDICAL LABORATORIES, INC., THE PERKIN-ELMER CORPORATION, LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS (피고-피항소인)
피고대리인	Stephen S. Rabinowitz, Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP (New York)
항소심 사건번호	2007-1266, -1267 (병합) (판결일자 : 2008-09-08)
항소심 판결내용	전부인용 AFFIRMED
항소심 판사	LOURIE
원심사건번호	95-CV-3524, 01-CV-0415 (제소일자 : -)
원심법원	the United States District Court for the Northern District of California (CA) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 4,767,708 U.S. Patent No. 5,126,270 U.S. Patent No. 6,017,745
관련법령	35 U.S.C. § 112

기술분야 및 제품	생물학, DNA
관련쟁점	명세서 기재요건 / /

2. 사건배경

본 사건은 Carnegie Mellon University (이하, CMU) 및 Three Rivers Biologicals, Inc. (이하, Rivers)가 항소제기한 사건으로서, California 북부지방법원은 피고들이 문제가 되는 특허를 침해하지 않았으며, 대상 청구항은 기재불비의 사유로 무효라고 판결한 것에 항소제기 하였다. 항소법원은 기재불비의 사유로 대상 청구항을 무효라고 판단한 것 및 비침해 판단에는 오류가 없으나, 지방법원의 판결을 인용하였다.

단백질은 생체에서 가장 다양한 기능을 수행하는 바, 시그널 리셉터(signal receptor), 생체 구조, 효소 등의 기능을 수행한다. 단백질은 유전자를 구성하는 특정의 DNA(deoxyribonucleic acid)를 통하여 암호화된다. 세포는 이러한 DNA 정보를 이용하여 이에 상응하는 단백질을 생산하는데, 이러한 과정을 발현(expression)이라고 한다. 유전자 발현 과정은 전사(transcription) 및 번역(translation)의 과정을 통하여 이루어진다. 전사과정은 DNA 정보로부터 전령 RNA인 mRNA(messenger RNA)를 생산하는 과정이며, 번역과정은 전사과정을 통하여 생산된 mRNA로부터 아미노산을 합성하는 과정이다.

대장균(E. coli)의 polA 유전자는 DNA 복제과정에서 기능하는 E. coli DNA polymerase I 효소를 암호화한다. 1970년대 이후로 E. coli polA 유전자가 연구대상이 되어 왔다. E. coli polA 유전자는 코딩영역인 구조유전자(structural gene)와 프로모터(promoter)로 구성된다. 프로모터는 전사가 시작되는 지점을 표시하는 기능을 수행한다. 유전자 발현과정은 프로모터를 통하여 전사되는 수준을 제어함으로써 조절될 수 있다.

특정의 단백질은 정제하는데 커다란 어려움이 있으며, 자연계에 극소량으로 존재한다. 따라서, 단백질 생산 메커니즘을 제어함으로써 특정의 단백질을 합성하는 방법들이 개발되어 왔다. 외래의 유전자 도입 및 유전자 재조합 기술을 이용하여 박테리아를 형질전환하고, 의도하는 단백질을 합성하는 것이 한 방법이다.

본 소송에는 미국특허 4,767,708호(이하, '708 특허), 미국특허 5,126,270호(이하, '270 특허), 미국특허 6,017,745호(이하, '745 특허)가 관련하는데, 특정 효소의 발현량을 증대시키는 신규한 재조합 플라스미드(plasmid)에 관한 것이다. 대상 효소는 polA 유전자에 의해서 코딩되는 DNA polymerase I (DNA 중합효소 I, 이하, Pol I)이다. 특허발명의 핵심은 원래의 DNA 분자로부터 PolA 유전자 코딩 영역 전체를 손상없이 절단해내고, 이를 형질전환에 사용되는 플라스미드로 삽입하는 기술이었다.

피고인 Hoffmann-La Roche, Inc., Roche Molecular Systems, Inc., Roche Diagnostic

Systems, Inc., Roche Biomedical Laboratories, Inc., The Perkin Elmer Corporation, Laboratory Corporation of America Holdings (이하, Roche)는 상업적으로 재조합 DNA 중합효소 I을 제조하는 업체이다. 항소심에서 문제가 되는 제품은 pLSG5라는 이름의 재조합 플라스미드이다. 이 플라스미드는 숙주세포를 *Thermus aquaticus*(이하, Taq) DNA 중합효소를 발현하게 한다.

3. 원심법원의 판단

1994년 8월 30일 원고는 Roche 사를 상대로 pLSG5 제품이 '708 특허 및 '270 특허를 침해하였다고 소송을 제기하였다.

방법원은 청구항의 DNA 중합효소(DNA polymerase)를 3'-5' exonuclease 활성을 갖는 것으로 해석하였다.

Roche 사는 다음의 청구사항을 포함하는 별도의 약식판결을 신청하였다.

- (1) '708 특허의 청구항 1-19항, 22-40항 및 43-45항은 기재불비의 사유로 무효에 해당하며,
- (2) pLSG5 제품은 '708 특허의 청구항 1-6항, 10-19항 및 22-40항을 침해하지 않았으며,
- (3) '270 특허의 청구항 1-2항, 11-12항, 14-15항, 17-18항, 20-21항, 23-24항, 26-27항, 29-30항 및 32-36항은 기재불비의 사유로 무효에 해당한다는 약식판결의 청구였다.

1999년 5월 12일 지방법원은 비침해의 약식판결 신청을 인용하였다. 침해 주장을 받고 있는 pLSG5 제품은 3'-5' exonuclease 활성을 보이지 않는바, 해당 제품은 '708 특허를 침해하지 않았다는 것이다. 1999년 8월 19일 지방법원은 Roche 사의 '270 특허 무효에 관한 약식판결을 인용하였다. 특허발명의 청구범위는 발명의 상세한 설명의 기재와 상응하는 특징을 포함해야 하는데, '270 특허의 명세서 전반을 비추어 해당 발명의 핵심은 세포사멸(lethality)에 있지만, 청구범위에는 해당 내용을 기재하고 있지 않다는 것이다.

2001년 6월 24일 지방법원은 Roche 사의 '708 특허 무효에 관한 약식판결을 인용하였다. '708 특허는 DNA 중합효소 I을 코딩하는 유전자 영역을 포함하는 재조합 플라스미드를 청구하고 있는데, 이러한 청구항의 내용이 명세서를 통하여 뒷받침되지 않는다는 것이다.

2001년 1월 24일 CMU 는 Roche 사를 상대로 '745 특허 침해를 이유로 두 번째 소송을 진행하였다. Roche 사는 35 U.S.C. § 112 규정에 의거 기재불비를 이유로 '745 특허의 1-3항, 12-14항, 23-28항 및 30-33항이 무효에 해당한다는 약식판결을 신청하였으며, 지방법원은 이러한 Roche 사의 청구를 받아들였다. 또한, '745 특허의 4-11항, 15-22항 및 29항에 대하여 균등론 적용에 있어 비침해의 약식판결을 신청하였으며, 이러한 청구를 지방법원은 인용하였다.

Roche 사는 추가로 CMU 가 주장하고 있는 특허는 부당 소송행위를 이유로 강제성이 부정되어야 한다고 주장하였다. 지방법원은 Roche 사는 부당 소송행위에 해당한다는 주장을 뒷받침 할

수 있는 명백하고 설득력있는 증거를 제출하지 못하였다며 해당 청구는 기각하였다. [*Carnegie Mellon Univ. v. Hoffmann-La Roche, Inc.*, No. C 01-0415 SI, 2007 WL 902548 (N.D. Cal. Mar. 22, 2007).]

4. 항소법원의 판단

발명의 상세한 설명

특허명세서의 기본적인 기능은 발명을 개시하는데 있다. 특허권자는 자신이 완성하고 개시한 발명에 대해서만 법적으로 권리를 주장할 수 있으며, 이보다 많은 권리를 주장하는 경우 권리는 무효이다. 발명의 상세한 설명의 기재사항을 충족하기 위하여, 출원인은 규정된 형태로 발명을 개시할 필요는 없지만, 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 해당발명을 인식할 수 있을 정도로 명확하게 기재해야 한다. 항소법원은 모든 특허에서 특정되지 않은 박테리아로부터 유래하는 유전자 서열을 포함하는 재조합 플라스미드를 포함하는 것으로 청구하고 있다.

(1) ‘708 특허 및 ‘745 특허

항소법원은 양 특허의 발명의 상세한 설명에서는 유전자 변형에 의한 사멸을 극복하기 위하여 재조합 플라스미드는 주의깊게 구성되어야 한다는 것을 강조하고 있는데, 정작 해당 발명의 실시를 위하여 필요한 프로모터 서열을 포함하여 *polA* 유전자의 염기서열 및 특징에 대해서는 언급하고 있지 않다고 판단하였다.

(2) ‘270 특허

항소법원은 ‘270 특허에 있어서도 ‘708 특허 및 ‘745 특허와 마찬가지로 발명의 개시 요건을 충족하고 있지 못하다고 판단하였다. 또한, 유전자가 추출되는 박테리아를 한정하고 있지 않다고 판단하였다.

5. History Map

(1) California 북부지방법원

청구기각

(2) 연방순회항소법원(CAFC) (2008-09-08)

원심인용

AFFIRMED

6. 인용사건

Regents of University of California v. Eli Lilly & Co., 119 F.3d 1559 (Fed. Cir. 1997)

Gentry Gallery, Inc. v. Berkline Corp., 134 F.3d 1473 (Fed. Cir. 1998)

Rodime PLC v. Seagate Tech., Inc., 174 F.3d 1294, 1301 (Fed. Cir. 1999)

Vas-Cath Inc. v. Mahurkar, 935 F.2d 1555, 1563 (Fed. Cir. 1991)

No. 44 In Re Gleave

1. 사건 서지사항

원 고	Martin Gleave Maxim Signaevsky
원고대리인	Marina T. Larson, Marina Larson & Associates, LLC (Dillon, Colorado)
피 고	the United States Patent and Trademark Office
피고대리인	Mary L. Kelly, Associate Solicitor, Solicitor's Office, United States Patent and Trademark Office (Arlington, Virginia)
항소심 사건번호	2008-1453 (일반) (판결일자 : 2009-03-26)
항소심 판결내용	전부인용 AFFIRMED
항소심 판사	PROST
원심사건번호	Ex parte Gleave, No. 2007-4154, 2008 WL 867799 (B.P.A.I. Mar. 31, 2008) (제소일자 : 2008-03-31)
원심법원	the United States Patent and Trademark Office Board of Patent Appeals and Interferences (USPTO) (PTO)
관련특허	Serial No. 10/346,493
관련법령	35 U.S.C. § 102(b)/103(a)
기술분야 및 제품	생명공학, 의학
관련쟁점	신규성 / /

2. 사건배경

Martin Gleave 및 Maxim Signaevsky (이하, Gleave) 는 2003년 1월 17일 미국특허출

원 10/346,493호 (이하, ‘493 출원)을 미국특허청에 제출하였다. 심사관은 해당 출원의 청구항 1항, 4항, 15항 및 18-21항을 35 U.S.C. § 112, ¶ 2 규정에 의한 불명확성 및 35 U.S.C. § 102(b)/103(a) 규정에 의한 예견가능성 및 자명성에 근거하여 의견서제출통지 하였다.

특허 항소 및 간섭절차 심의위원회(Board of Patent Appeals and Interferences, 이하 위원회)는 35 U.S.C. § 102(b)/103(a) 규정에 의한 심사관의 판단만을 인용하였다. Gleave는 35 U.S.C. § 102(b)/103(a) 규정에 근거한 거절결정에 항소제기하였지만, 항소법원은 위원회의 결정을 정당하다며 인용판결하였다.

3. 원심법원의 판단

493 출원은 “IGFBP-2 및 IGFBP-5에 대한 양특이성 억제력을 갖는 안티센스 올리고뉴클레오티드 및 그 제조방법(Bispecific Antisense Oligonucleotides that Inhibit IGFBP-2 and IGFBP-5 and Methods of Using Same)”을 발명의 명칭으로 하며, 이는 특정 안티센스 분자의 결합 및 억제 기전을 통하여 mRNA가 두 가지 형태의 “인간 인슐린 의존성 성장인자 결합 단백질(human Insulin-Dependent Growth Factor Binding Protein, 이하, IGFBP)”로 발현하는 것을 저지하는 것에 관한 것이다.

‘493 출원은 안티센스 올리고디옥시뉴클레오티드 및 이를 포함하는 약학적 화합물의 그 제조방법을 청구하고 있다. 또한 이를 이용하여 내분비 조절과 관련한 암의 치료방법을 청구하고 있다. 심사관은 청구항 1항, 4항, 15항 및 18-21항에 대하여 거절이유 통지하였는데, 모두가 안티센스 올리고디옥시뉴클레오티드 조성을 청구하고 있는 것이다.

청구항 1항은 다음과 같다.

[a] bispecific antisense oligodeoxynucleotide, wherein substantially all of the oligodeoxynucleotide is complementary to a portion of a gene encoding human IGFBP-2 and substantially all of the oligodeoxynucleotide is also complementary to a gene encoding human IGFBP-5, and wherein the oligodeoxynucleotide is of sufficient length to act as an antisense inhibitor of human IGFBP-2 and human IGFBP-5.

명세서에서는 해당 서열들은 그 길이에 있어서 18-22 정도의 DNA 염기 범위에 해당하며, 서열에 있어서 하나 또는 두개의 말단 염기의 추가 또는 한 염기의 치환 정도의 변경이 가능한 것으로 개시하고 있다.

심사관은 Wright 등이 출원한 PCT 출원 00/78341호(이하, Wright 출원)에 의하여 거절이유 통지를 하였는데, Wright 출원에는 15 염기 길이의 센스(sense) 올리고디옥시뉴클레오티드를 개시하고 있었다. 또한 Wright 출원에는 안티센스 분자의 생물학적 활용 및 특정 분자에 대한 양특이성에 대하여 언급하고 있었다. 위원회는 ‘493 출원은 선행기술인 Wright 출원과의 관계에서 예견가능한 것으로 판단하여, 심사관의 35 U.S.C. § 103 규정에 의한 거절결정을 인

용하였다.

4. 항소법원의 판단

항소법원

항소심에서 Gleave 는 Wright 출원은 기술적 창작은 가미되지 않은 상태의 염기 서열의 집합만을 제시하는 것으로서 특정의 안티센스 분자로서 기능하는 것을 개시하고 있는 것은 아니라고 주장하였다. 특정 부분 선택할 수 있는 가이드를 제시하는 것도 아니며, 특정 부분에 대한 생물학적 유용성 및 특성을 제시하는 것도 아니라고 주장하였다.

항소법원은 판례법 검토를 통하여 § 102 규정에 의한 예견가능성의 문제는 인용자료를 통하여 독립적인 사용이나 유용성을 제시하는 정도일 필요는 없다고 결론하였다. 결국 § 102 규정의 예견가능성을 위한 선행기술에 존재하는 구성의 실현가능성의 문제는 § 112 규정의 실현가능성의 문제와 별개의 문제라는 것이다.

항소법원은 결국 기존에 공지된 조성에 대한 새로운 특성 및 용도에 대한 발견은 심지어 그 특성 및 용도가 선행기술과 대비하여 자명하지 않을지라도 공지된 조성에 대한 청구항은 특허받을 수 없다고 밝혔다. ‘493 출원에서 개시하고 있는 조성은 신규하지 않으며, Gleave 의 발명적 기여는 단지 조성 자체의 발명이기 보다는 새로운 용도의 발명에 해당한다. 용도에 관한 발명이 새로운 경우, 용도와 관련한 방법에 권리가 부여되어야 하며, 조성 자체에 권리가 부여될 수 없음을 밝혔다. 따라서 항소법원은 § 102(b) 규정에 근거하여 청구항 1항, 4항, 15항 및 18-21항을 거절한 것을 인용하였다.

5. History Map

(1) 특허 항소 및 간섭절차 심의위원회(Board of Patent Appeals and Interferences)(2008-03-31)

거절결정

(2) 연방순회항소법원(CAFC)(2009-03-26)

전부인용

6. 인용사건

Eli Lilly & Co. v. Zenith Goldline Pharms., Inc., 471 F.3d 1369, 1375 (Fed. Cir. 2006)

Net MoneyIN, Inc. v. VeriSign, Inc., 545 F.3d 1359, 1370 (Fed. Cir. 2008)

Impax Labs., Inc. v. Aventis Pharms, Inc., 545 F.3d 1312, 1314 (Fed. Cir. 2008)

Schering Corp. v. Geneva Pharms., Inc., 339 F.3d 1373, 1380 – 81 (Fed. Cir. 2003)

Vas-Cath Inc. v. Mahurkar, 935 F.2d 1555, 1562 (Fed. Cir. 1991)

Minn. Mining & Mfg. Co. v. Chemque, Inc., 303 F.3d 1294, 1301 (Fed. Cir. 2002)

In re Gartside, 203 F.3d 1305, 1315 (Fed. Cir. 2000)

No. 45 In Re Kubin

1. 사건 서지사항

원 고	Marek Kubin Raymond Goodwin
원고대리인	Barbara R. Rudolph, Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, L.L.P. (Washington, DC)
피 고	the United States Patent and Trademark Office
피고대리인	Janet A. Gongola, Associate Solicitor, Office of the Solicitor, United States Patent and Trademark Office (Arlington, Virginia)
항소심 사건번호	2008-1184 (일반) (판결일자 : 2009-04-03)
항소심 판결내용	전부인용 AFFIRMED
항소심 판사	RADER
원심사건번호	No. 2007-0819 Ex parte Kubin, (B.P.A.I. May 31, 2007) (제소일자 : 2007-05-31)
원심법원	the United States Patent and Trademark Office Board of Patent Appeals and Interferences (USPTO) (PTO)
관련특허	Serial No. 09/667,859
관련법령	35 U.S.C. § 103/112
기술분야 및 제품	생명공학
관련쟁점	자명성 / 명세서 기재요건 /

2. 사건배경

특허 항소 및 간섭절차 심의위원회(Board of Patent Appeals and Interferences, 이하 위

원회)는 미국특허출원 제 09/667,859호(이하, '859 출원)를 35 U.S.C. § 103(a) 규정에 의한 비자명성 요건 흠결 및 35 U.S.C. § 112 ¶ 1 규정에 의한 기재요건 불비를 이유로 거절하였다. Marek Kubin 및 Raymond Goodwin(이하, 항소인)은 이에 항소제기 하였다. 항소법원은 위원회의 거절결정에 오류가 없다고 판단하여, 위원회의 결정을 인용하였다.

본 사건은 생명공학 발명에 관한 것으로서, 단백질의 특정 영역을 코딩하는 인간 유전자의 서열을 규명하고 분리하는 과정에 관한 것이다. 항소인은 자연살해세포 활성 유도 리간드(Natural Killer Cell Activation Inducing Ligand, 이하, NAIL)로 알려진 폴리펩티드를 코딩하는 폴리뉴클레오티드를 청구하였다. 자연살해(이하, NK) 세포는 골수로부터 유래되며, 종양 및 바이러스와 싸우는데 중요한 역할을 수행하는 세포성 면역구의 일종이다. NK 세포는 세포성 면역 기작을 유도하고 자극하는 많은 표면 분자를 발현시킨다. NAIL은 NK 세포는 활성화하는데 중요한 역할을 하는 세포 표면의 특정 리셉터 단백질이다.

명세서는 NAIL 폴리펩티드의 아미노산 서열을 인용하고 있다. 해당 발명은 NAIL 폴리펩티드를 코딩하는 폴리뉴클레오티드를 분리하여 서열을 규명하는 과정을 개시하였다. 나아가, NAIL 분자와 CD48로 알려진 단백질과의 결합관계를 규명하였다. NAIL-CD48 결합은 NK 세포에서 세포성 면역의 증가 및 인터페론의 생산과 같은 생물학적으로 중요한 의미를 갖는 것이다. 독립항인 청구항 73항은 NAIL 단백질에서 CD48과 결합하는 영역을 코딩하는 DNA를 청구하였다.

해당 청구항은 다음과 같다.

73. An isolated nucleic acid molecule comprising a polynucleotide encoding a polypeptide at least 80% identical to amino acids 22-221 of SEQ ID NO:2, wherein the polypeptide binds CD48.

또한 항소인들은 2개의 SEQ ID NO:1 및 SEQ ID NO:3로 명명된 2개의 폴리뉴클레오티드 서열을 청구하고 있는데, SEQ ID NO:1은 NAIL의 특정 코딩 영역의 서열을 인용하고 있으며, 반면에 SEQ ID NO:3는 전체의 NAIL 유전자를 인용하고 있는 것으로서, 코딩 영역의 업스트림 및 다운스트림 영역을 포함하는 것이다. 명세서에서는 동일한 결합 특성을 갖는 NAIL의 변이체 존재의 가능성을 언급하고 있었다.

3. 원심법원의 판단

위원회는 항소인의 출원을 35 U.S.C. § 103 규정 및 35 U.S.C. § 112 규정의 요건을 충족하지 못한 것으로 판단하였다. 35 U.S.C. § 112 규정에 관하여 위원회는 명세서 기재에 의해서 뒷받침되지 않는 청구항 73항의 핵산 서열 부분을 발견하였다. SEQ ID NO:2와 80% 수준에서 동일성을 보이는 단백질을 코딩하는 DNA 분자에 대한 구체적인 발명을 개시하지 않고 있다고 판단하였다.

35 U.S.C. § 103 규정에 관하여 위원회는 미국특허 5,688,690호(이하, Valiante 특허) 및 2

Joseph Sambrook et al., *Molecular Cloning: A Laboratory Manual* 43-84 (2d ed, 1989) (이하, Sambrook)의 조합에 의하여 자명하다고 판단하였다.

위원회는 사실상의 문제로서 항소인은 NAIL 을 코딩하는 유전자는 분리하고 서열을 규명하기 위하여 Sambrook 자료에서 개시하고 있는 기존의 방법을 이용하였다고 판단하였다. 위원회는 항소인인 청구하고 있는 DNA 서열은 cDNA 라이브러리에서 분리된 것으로서 Valiante 특허에서 개시하고 있는 방법을 이용하였다. 인간의 면역반응에서 NAIL 단백질의 수행하는 중요한 역할을 고려해 볼 때, NAIL cDNA 를 분리하는 작업의 가치를 인식하는 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자는 기존의 방법을 이용하여 동기 부여될 수 있다고 판단하였다.

결국 기존의 cDNA 라이브러리에서 분리하는 작업에서 특수성을 가지지 않는다면, 통상의 기술적 지식으로 수행 가능한 범위이기 때문에 자명하다고 판단하였다.

4. 항소법원의 판단

사실상의 문제로서 지방법원은 항소인의 NAIL DNA 의 분리방법이 실질적으로 Valiante 특허 및 Sambrook 자료의 것과 동일하다고 판단하였다. 항소인은 사건 기록상 위원회의 결정을 지지할 만한 실질적인 증거가 존재하지 않다는 것을 증명해야 한다. 항소법원은 항소인들이 청구하고 있는 것은 서열의 분리 및 서열 규명의 과정 또는 방법이 아닌, 서열 자체에 해당함을 지적하였다.

사건 기록은 Valiante 특허는 NAIL 에 대한 아미노산 서열 또는 NAIL 유전자에 대한 폴리뉴클레오티드 서열을 제공하고 있지 않다는 점을 나타내고 있다.

상기의 이유로 인하여 항소법원은 항소인의 청구항은 법률상의 문제로서 자명하다고 판단한 위원회의 결정에는 오류가 없음을 확인하였다. 따라서 항소법원은 35 U.S.C. § 112 규정 적용 여부에 대해서는 언급하지 않았으며, 위원회의 결정을 인용하였다.

5. History Map

(1)특허 항소 및 간섭절차 심의위원회(Board of Patent Appeals and Interferences)(2007-05-31)

거절결정

(2) 연방순회항소법원(CAFC)(2009-04-03)

전부인용

6. 인용사건

Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 17–18 (1966)

KSR International Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007)

In re O'Farrell, 853 F.2d 894, 895–99 (Fed. Cir. 1988)

In re Gartside, 203 F.3d 1305, 1315 (Fed. Cir. 2000)

Para-Ordnance Mfg., Inc. v. SGS Imp. Int'l, Inc., 73 F.3d 1085, 1088 (Fed. Cir. 1995)

No. 46 Cat Tech. LLC. v. Tubemaster

1. 사건 서지사항

원 고	CAT TECH LLC (원고-항소인)
원고대리인	David M. Gunn, Beck, Redden & Secrest, LLP (Houston, Texas)
피 고	TUBEMASTER, INC. (피고-피항소인)
피고대리인	Dennis D. Murrell, Middleton Reutlinger (Louisville, Kentucky)
항소심 사건번호	2007-1443 (일반) (판결일자 : 2008-05-28)
항소심 판결내용	전부인용 AFFIRMED
항소심 판사	MAYER
원심사건번호	05-CV-3050 (제소일자 : 2005-08-30)
원심법원	the United States District Court for the Southern District of Texas (TX) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 6,905,660
관련법령	35 U.S.C. § 271
기술분야 및 제품	화학 촉매 반응기
관련쟁점	확인판결요건(사건성) / 청구범위해석 /

2. 사건배경

본 사건은 Cat Tech LLC(이하, Cat Tech)가 TubeMaster, Inc.(이하, TubeMaster)가 제조한 로딩 장치(loading device)가 채택하고 있는 4가지 구성중 어떠한 것도 미국특허 6,905,660호(이하, '660 특허)를 침해하지 않았다는 지방법원 판결에 대하여 항소를 제기한 사건이다.

항소법원은 '660 특허의 3~7항의 'spacing element' 구성요소의 해석에 오류가 없으며, 비침해의 확인판결을 위한 심리 진행에 위법의 요소가 없음을 확인하였다.

‘660 특허는 다중 튜브(multi-tube) 화학 반응기로 촉매 입자를 위치시키는 로딩 장치를 사용하는 방법을 개시한다. 다중 튜브는 반응기는 일반적으로 수 천개의 수직으로 긴 형상의 튜브를 포함하는데, 튜브 시트(tube sheet)라고 하는 타공판에 의해서 각 끝부분에서 지지된다. Cat Tech 사는 화학 반응기의 튜브 시트를 덮을 수 있도록 위치되는 복수개의 플레이트를 사용하는 방법을 청구하였다. 촉매는 이러한 플레이트에 뿌려지며 반응기 튜브내로 흘러내려간다.

촉매는 각 입자들이 엉겨붙는 것(bridging)을 방지하기 위하여 자연스럽게 반응기 튜브내로 로딩되어야 한다. 촉매 입자들이 동시에 한꺼번에 반응기 튜브로 들어가게 되면 엉겨붙는 현상이 발생하게 되고, 이러한 현상은 공간의 발생 및 균일하지 않은 촉매의 분포를 보이게 된다. ‘660 특허는 이러한 엉겨붙는 현상을 최소화하고 다양한 크기의 반응기 튜브를 로딩하기 위한 방법을 제공한다.

‘660 특허는 다중 튜브 반응기내로 로딩하기 위해서 단일 입자의 크기 보다 작은 폭을 갖는 인접한 플레이트 사이의 공간을 개시하고 있다. 이러한 공간은 먼지(불순물) 및 부분 입자의 수집을 위해서 설계되었다. 이는 ‘660 특허의 독립항 3항 및 4항, 종속항 5항 내지 7항에서 청구하고 있다. ‘660 특허는 미국특허 6,409,977호(이하, 977 특허)의 분할출원으로서, 초기 ‘977 특허에서는 spacing element를 청구하고 있지 않았지만, 종속항에서 인접한 플레이트 사이의 거리를 한정하고 있었다. 심사관은 ‘977 특허에 대하여 독립항을 거절함과 종속항 해당부분에도 의견제출 명령을 하였는데, ‘인접한 플레이트 사이에 일정한 거리를 두는 것은 당업자에게 자명하다.’는 지적이었다.

이에 대응하여 Cat Tech 사는 종속항을 삭제하고, 종속항의 해당 부분을 포함하도록 독립항을 보정하면서, ‘인접한 플레이트 사이에 일정한 거리를 두는 것은 먼지(불순물) 및 부분 입자의 수집하는데, 매우 효과적이며, 이러한 구성 및 효과를 제시하고 있는 선행기술은 존재하지 않는다.’고 의견을 개진하였다. 이후 해당 청구항은 등록되었다.

3. 원심법원의 판단

Cat Tech 사는 ‘660 특허를 출원하면서 4개의 독립항을 포함하도록 사전 보정을 하였다. 각각의 독립항은 특정의 폭을 갖는 spacing을 위한 요구사항을 포함하는 것이다. 심사관은 다각형의 형상을 가지고 있는 로딩 장치를 한정하고 있는 하나의 독립항만을 인정하고, 나머지 독립항은 거절하였다. 다양한 모든 형태의 로딩장치를 실시가능 하도록 명세서에서 뒷받침하고 있지 않다는 것이다.

TubeMaster 사는 Outage Loading Equipment(이하, OLE)로 알려진 로딩 장치를 이용하여 반응기 튜브로 촉매를 위치시키는 방법을 개발하였다. TubeMaster 사는 OLE 장치를 위하여 4개의 다른 구성을 채택하여 설계하였는데, 모두 원형의 플레이트를 채용하였다. 4개의 각각의 구성에서 인접한 플레이트사이의 공간은 전체 촉매 입자들이 플레이트 사이로 떨어질 수 있을만큼 충분히 큰 것이었다.

‘660 특허가 공개되기 한 달 전인 2005년 5월 TubeMaster 사는 촉매를 로딩하는데 있어 3번째 구성을 채택한 로딩장치를 제조하였다. 튜브의 직경, 튜브사이의 공간, 촉매 입자의 크기 및 모양이 변할 수 있기 때문에 각각의 반응기는 이에 따라서 변한다. TubeMaster 사의 OLE 로딩 장치는 주문되는 반응기의 크기에 따라서 변하기 때문에 주문이 있기전까지는 제조되지 않는다. TubeMaster 사의 4 가지 로딩 장치 구성은 고객이 주문하는 형태에 맞출 수 있도록 이론상으로는 모든 반응기 형태를 커버할 수 있도록 설계된다.

Cat Tech 사는 TubeMaster 사의 OLE 로딩 장치가 ‘660 특허를 침해했다는 이유로 소를 제기하였으며, TubeMaster 사는 해당특허의 비침해의 확인 및 특허무효/효력제한을 구하는 반소를 제기하였다. 지방법원은 문제된 특허의 청구범위 문언 해석을 위한 심리를 열었으며, 구성 1, 2 및 4에 관하여 비침해의 확인을 구하는 TubeMaster 사의 손을 들어주었다.

지방법원은 구성 3의 사용에 관하여 ‘660 특허를 침해하지 않았다고 결론내렸으며, 관련 청구항의 spacing 한정은 전체 촉매 입자가 떨어질 수 있을 만큼 충분히 클 필요는 없는 것으로 판단하였다. TubeMaster 사의 구성 3이 전체 촉매 입자가 떨어지도록 하는 공간을 사용했기 때문에, ‘660 특허의 spacing 한정을 만족하지 않는다는 것이다.

4. 항소법원의 판단

항소법원은 먼저 지방법원에서 내린 확인판결을 적법성 여부에 대하여 검토하였다. 확인판결을 구할 수 있도록 즉시 확정의 법률상의 이익(immediacy) 및 분쟁대상과의 현실적 관련성(reality)을 검토하여, 본 사건과 관련한 지방법원의 확인판결에 오류가 없음을 지적하였다.

2005년 5월 TubeMaster 사에서 사용한 구성 3에 대한 비침해의 결정에 있어서 중심이 되는 쟁점은 ‘660 특허의 ‘spacing element’ 구성을 충족하는지 여부이다. 지방법원은 본 한정사항을 전체 입자가 떨어질 수 있을만큼 충분히 크지는 않은 spacing 인 것으로 한정 해석하였다.

Cat Tech 사는 이러한 지방법원의 해석에 반대하여, 청구항은 플레이트 사이의 모든 공간이 전체 촉매 입자의 폭 보다 작을 필요는 없다고 주장하였다. Cat Tech 사에 따르면 청구항은 필요한 크기의 플레이트 사이의 한 점(‘pinch point’) 일 것 만을 필요로 한다는 것이다.

이에 항소법원은 청구항의 문언해석, 명세서 및 출원이력을 참작해 볼 때, ‘660 특허는 인접한 플레이트 사이의 모든 점은 전체 촉매 입자의 크기보다 작아야 하는 점을 필요로 한다는 지방법원의 판단은 지지할 수 있는 것으로 결론내렸다.

5. History Map

(1) Texas 남부지방법원 (2005-08-30)

원고 청구 기각 (비침해)

(2) 연방순회항소법원(CAFC) (2008-05-28)

원심인용

6. 인용사건

Teva Pharms. USA, Inc. v. Novartis Pharms. Corp., 482 F.3d 1330, 1336 (Fed. Cir. 2007)

Amana Refrigeration, Inc. v. Quadlux, Inc., 172 F.3d 852, 855 (Fed. Cir. 1999)

Arrowhead Indus. Water, Inc. v. Ecolochem, Inc., 846 F.2d 731, 735 (Fed. Cir. 1988)

Minn. Mining & Mfg. Co. v. Norton Co., 929 F.2d 670, 673 (Fed. Cir. 1991)

Genentech, Inc. v. Eli Lilly & Co., 998 F.2d 931, 943 (Fed. Cir. 1993)

No. 47 Prasco v. Medicus Pharmaceutical Corp.

1. 사건 서지사항

원 고	PRASCO, LLC (원고-항소인)
원고대리인	William A. Rakoczy, Rakoczy Molino Mazzochi Siwik LLP (Chicago, Illinois)
피 고	MEDICIS PHARMACEUTICAL CORPORATION IMAGINATIVE RESEARCH ASSOCIATES, INC. (피고-피항소인)
피고대리인	Matthew D. Powers, Weil, Gotshal & Manges LLP (Redwood Shores, California)
항소심 사건번호	2007-1524 (일반) (판결일자 : 2008-08-15)
항소심 판결내용	전부인용 AFFIRMED
항소심 판사	GAJARSA
원심사건번호	06-CV-0313 (제소일자 : 2006-05-25)
원심법원	the United States District Court for the Southern District of Ohio (OH) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 5,648,389 U.S. Patent No. 5,254,334 U.S. Patent No. 5,409,706 U.S. Patent No. 5,632,996
관련법령	28 U.S.C. § 2201
기술분야 및 제품	세정제
관련쟁점	확인판결요건(사건성) / /

2. 사건배경

본 사건은 지방법원의 확인판결에 대한 항소사건으로서, 원고 Prasco, LLC (이하, Prasco)는 피고 Medicis Pharmaceutical Corp. and Imaginative Research Associates, Inc. (이하, 피고들)에 대하여 자사의 제품이 피고들의 특허를 침해하지 않았다는 특허 비침해의 확인을 구하는 확인판결을 청구하였다. 본 사건은 소장심사 단계에서 각하된 사건으로, 항소심 심리를 위하여 항소심 법원은 재판 청구 사실의 진위 여부를 판단해야 한다.

Medicis 사는 TRIAZ[®] 상표의 benzoyl peroxide 세정제를 판매하는데, 해당 제품은 4개의 특허와 관련한다.

미국특허 5,648,389호 (이하, '389 특허), 미국특허 5,254,334호 (이하, '334 특허), 미국특허 5,409,706호 (이하, '706 특허), 미국특허 5,632,996호 (이하, '996 특허)

Prasco 사는 OSCION[™] 상표의 일반 benzoyl peroxide 제품을 판매한다. 이 상품은 Medicis 사의 TRIAZ[®] 제품과 직접적으로 경쟁하고 있다. '389 특허는 Medicis 사의 소유이며, '344 특허, '706 특허, '996 특허는 Imaginative Research Associates(이하, Imaginative)의 소유로서 Medicis 사에 실시 허락되었다.

2006년 5월 26일 Prasco 사는 본 소송을 제기하였는바, OSCION[™] 제품이 '389 특허, '344 특허, '706 특허 및 '996 특허를 침해하지 않았다는 확인판결을 구하는 것이었다. Prasco 사가 확인판결을 구할 당시에는 OSCION[™] 제품에 대한 마케팅을 시작하기 전이었지만, 연구 개발 □ 마케팅 계획에 대한 실질적인 투자를 하여온 상태였다. Medicis 사는 35 U.S.C. § 287에서 규정하는 특허표시의무를 충족하기 위하여 제품 관련 4개의 특허번호를 TRIAZ[®] 제품에 표시하였으며, 2005년 10월 다른 세정제품의 특허침해를 이유로 한 Prasco 사 및 다른 회사들을 상대로 침해소송을 제기하였다. Prasco 사는 OSCION[™] 상품과는 전혀 무관한 상기 두 가지의 사실을 주장하며, 비침해의 확인 판결을 청구하였다.

3. 원심법원의 판단

피고들은 사건의 쟁송성("case or controversy")의 흠결을 이유로 원고 청구의 부당성을 주장하였다. 소장 및 답변서가 제출되고 난 후, Prasco 사는 Medicis 사 및 Imaginative 사에게 OSCION[™] 제품 샘플 및 성분 목록을 보냈으며, OSCION[™] 상품과 관련한 4개의 특허침해를 이유로 더이상 문제삼지 않겠다는 확약을 요구하였다. 피고들은 이에 동의하지 않았다.

지방법원은 미연방대법원이 MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc., 127 S. Ct. 764 (2007) 판결을 낸 직후, 지방법원은 원고의 서면(Amended Complaint)에 대한 기각 신청을 받아들였다. MedImmune 사건에서 미연방대법원은 "법원에 주장되는 다양한 사실들 자체가 법률상 상충되는 이익을 갖는 당사자들 사이의 확인판결이 필요할 만큼 즉시성과 현실성을 갖는 실질적인 쟁송관계가 존재한다는 것을 보여주는 것이다."라고 판시하여 확인판결에서의 쟁송성 판단의 일기

준을 제시하였다.

4. 항소법원의 판단

항소심에서 제기된 유일한 쟁점은 본 사건에서 주장된 사실들이 Declaratory Judgment Act 및 미국연방헌법 Article III 에서 규정하는 사건 쟁송성의 존재를 입증할 수 있는지의 문제였다.

Declaratory Judgment Act 는 다음을 규정한다.

In a case of actual controversy within its jurisdiction . . . any court of the United States, upon the filing of an appropriate pleading, may declare the rights and other legal relations of any interested party seeking such declaration, whether or not further relief is or could be sought. 28 U.S.C. § 2201.

소송이 미국연방헌법 Article III 에서 규정하는 사건 쟁송성을 만족하려면, 사건쟁점은 상충하는 법률상의 이익을 갖는 당사자의 법률관계에 영향할 만큼 확정적이고 구체적(“definite and concrete”)이어야 하며, 현실성(“real and substantial”)을 가져야 한다. Prasco 사는 피고들로부터 어떠한 현실적인 법적 대항을 받지 않았으며, 피고들은 Prasco 사를 상대로 특허와 관련한 어떠한 권리 주장도 하지 않았다. 단지, 본 소송과 관련성 없는 다른 상대와의 특허 소송이 있었다는 사실 및 특허분쟁에 관한 확약에 서명하지 않았을 뿐이다. 이러한 사실만으로는 Prasco 사가 피고들로부터 법적으로 급박한 위협에 있다는 사실을 증명하기에 불충분하다.

확인판결의 청구를 위해서는 양 당사자간에 존재하는 즉시 확정이 필요한 현실적인 계쟁사실이 있어야 한다. Prasco 사는 특허 비침해와 관련하여 유일하게 확인판결만을 구하였다. 전체 사건 정황을 고려해 볼 때, Prasco 사는 미국연방헌법 Article III 에서 규정하는 사건의 쟁송성에 대하여 입증하지 못했다. 따라서 항소법원은 재판권의 흠결을 이유로 사건을 각하한 지방법원의 판결을 인용하였다.

5. History Map

(1) Ohio 남부지방법원 (2006-05-25)

청구기각

(2) 연방순회항소법원(CAFC) (2008-08-15)

원심인용

6. 인용사건

MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc., 127 S. Ct. 764 (2007)

Teva Pharmaceuticals USA, Inc. v. Novartis Pharmaceuticals Corp., 482 F.3d 1330 (Fed. Cir. 2007)

g., Glaxo Inc. v. Novopharm Ltd., 110 F.3d 1562, 1571 (Fed. Cir. 1997)

No. 48 In Re Basell Poliolefine Italia S.P.A.

1. 사건 서지사항

원 고	Basell Poliolefine Italia, S.P.A.
원고대리인	Warren K. MacRae, Loeb & Loeb LLP (New York, New York)
피 고	the United States Patent and Trademark Office
피고대리인	Thomas W. Krause, Associate Solicitor, Office of the Solicitor, United States Patent and Trademark Office (Arlington, Virginia)
항소심 사건번호	2007-1450 (일반) (판결일자 : 2008-11-13)
항소심 판결내용	전부인용 AFFIRMED
항소심 판사	NEWMAN
원심사건번호	No. 2007-0111, slip op. at 47 (B.P.A.I. Mar. 29, 2007) (제소일자 : 2007-03-29)
원심법원	the United States Patent and Trademark Office Board of Patent Appeals and Interferences (USPTO) (PTO)
관련특허	U.S. Patent No. 6,365,687
관련법령	35 U.S.C. § 102(b)/103(a)
기술분야 및 제품	화학, 고분자
관련쟁점	이중특허 / 자명성 /

2. 사건배경

본 사건은 Basell Poliolefine Italia, S.P.A. (이하, Basell)가 미국특허청 특허 항소 및 간섭 절차 심의위원회(Board of Patent Appeals and Interferences, 이하 위원회)가 내린 두 개의 결정에 항소제기한 사건이다. 본 사건은 미국특허 6,365,687호(이하, '687 특허)에 대한 재심사 청구(a Director-ordered reexamination)에서 비롯되었다. 미국특허청 심사관은 '687 특허의

모든 청구항을 35 U.S.C. §§ 102(b)/103(a) 및 자명성 이중특허 규정에 의거 거절결정하였고, 위원회는 이러한 결정을 인용하였다. 자명성 이중특허 규정 적용에 의한 거절결정에 있어서 위원회는 오류를 범하지 않았다고 판단하여 항소법원은 위원회의 결정을 인용하였다.

‘687 특허는 “특정 불포화 하이드로카본의 중합 및 공중합 공정(Process for the Polymerization and Copolymerization of Certain Unsaturated Hydrocarbons)에 관한 것으로서 2002년 4월 2일 발행되었다. Giulio Natta (이하, Natta), Piero Pino 및 and Giorgio Mazzanti 가 발명자로 기재되어 있었으며, Basell 이 출원인이었다.

‘687 특허는 1954년 7월 27일 Application No. 25,109 를 우선권 데이터로 하는 이탈리아 출원으로 우선권 주장되어 있었다. 발명은 구조식 $\text{CH}_2=\text{CHR}$ (R은 둘 이상의 탄소원자 또는 시클로알리페틱(cycloaliphatic) 라디칼을 포함하는 포화 알리페틱 라디칼)를 갖는 불포화 하이드로카본의 공중합 공정이다. 촉매로서 알루미늄 알킬 화합물 및 티타늄 할로겐 화합물을 이용한다.

독립항인 청구항 1항 및 9항은 다음과 같다.

1. A process which comprises polymerizing ethylene with an alpha-olefin, $\text{CH}_2=\text{CHR}$, wherein R is a saturated aliphatic radical with 2 or more carbon atoms or a cycloaliphatic radical, in the presence of a catalyst obtained by reacting an aluminum alkyl compound with a catalytic titanium halide compound.

9. A process for preparing a copolymer comprising copolymerizing monomeric olefin molecules comprising a monomeric vinyl hydrocarbon having the formula $\text{CH}_2=\text{CHR}$, wherein R is a saturated aliphatic radical having at least 2 carbon atoms or is a cycloaliphatic radical, in the presence of a catalyst comprising a catalytic aluminum alkyl compound and a catalytic titanium halide compound.

일반적으로 티타늄 할로겐 화합물 알루미늄 알킬 촉매를 이용하는 알파-올레핀 C4 또는 올레핀 구조(특히, 에틸렌)의 탄소화합물의 중합 공정과 관련한다.

3. 원심법원의 판단

2002년 6월 7일 미국특허청은 재심사절차(Director-ordered reexamination)를 시작하였다. 해당 절차는 Natta 가 가지고 있었던 미국특허 3,256,235호(이하, ‘235 특허) 및 미국특허 3,403,139호(이하, ‘139 특허)의 관점에서의 이중특허 여부에 초점을 두고 있었다. 재심사절차에서 심사관은 Natta 의 별개의 특허인 미국특허 3,317,496호(이하, ‘496 특허) 및 미국특허 3,582,987호(이하, ‘987 특허)에 근거하여 이중특허 거절결정을 하였다.

2005년 3월 30일 위원회는 심사관의 이중특허 거절결정을 인용하였다. 위원회는 one-way test를 거쳐 심사관의 이중특허 거절결정을 검토하였으며, 심사관의 거절결정을 지지하였다.

위원회는 35 U.S.C. §§ 102(b)/103(a) 적용 여부와 관련하여 미국특허 3,058,963호(이하, Vandenberg 특허)가 특허성에 관하여 중요한 사항을 제공한다고 판단하였다. Basell 사는 Vandenberg 특허와의 관계에서 우선권 주장을 인정받지 못하여 Vandenberg 특허를 인용문헌으로 사용가능하게 되었다. 위원회는 Vandenberg 특허와의 관계에서 '687 특허의 청구항 1-4항, 8-13항, 15항, 21-26항, 28항, 31항, 32항, 35항, 39-44항, 및 48-52항은 예견가능하며, 청구항 1-52항은 자명하다고 판단하였다.

2007년 3월 29일 위원회는 Vandenberg 특허에 근거한 35 U.S.C. §§ 102(b)/103(a) 거절결정 및 자명성 이중특허 결정을 모두 인용하였다. 위원회는 우선권 주장과 관련하여 Vandenberg 특허의 인용문헌 사용, Vandenberg 특허에 근거한 예견가능성 또는 자명성 판단에서 문제점이 없다고 지적하고 심사관의 거절결정을 인용하였다.

4. 항소법원의 판단

〈 이중특허에 관한 쟁점 〉

항소심에서 Basell 사는 '987 특허는 '687 특허의 최초 심사과정에서 이미 고려되었던 문헌으로서 재심사절차에서 다시 언급될 수 없는 문헌이며, 위원회가 증거확인 절차를 기각한데 오류가 있다고 주장하였다. 또한 '687 특허의 최초 출원시점에서의 자명성에 관한 Gram factor를 분석 과정에서 위원회는 오류를 범하였다고 주장하였다. 또한 two-way 자명성 이중특허 분석을 적용해야 했으며 이에 오류를 범하였다고 주장하였다. 절차상 지연의 책임은 모두 미국특허청에 있다는 주장이다.

항소법원은 '687 특허는 '987 특허의 관점에서 자명성 이중특허 규정에 의하여 특허받을 수 없다고 판단하였다. 이중특허 규정의 취지는 동일발명 또는 자명성 범위내의 발명에 대한 실질적인 특허권의 존속기간 연장을 방지하는데 있다. 이중특허 여부를 결정함에 있어, one-way test 가 일반적으로 적용되며, 이 과정에서 심사관은 출원된 청구항이 특허된 청구항과의 관계에서 자명한지 여부를 결정한다. 출원인의 선출원이 발행되어 공개되지 않은 경우에는 two-way test 가 적용될 수 있다. 후출원에 대한 심사를 먼저 진행하여 등록된 경우이다. 이러한 경우 심사관은 특허된 청구항이 출원된 청구항과의 관계에서 자명한지 여부를 결정한다. 항소법원은 사건 기록 검토를 통하여, 미국특허청의 심사지연에 기인하여 후출원이 등록된 상황에 해당하지 않으며, 위원회가 two-way test 를 선택하지 않은데는 문제가 없다고 결정하였다.

'987 특허의 인용문헌 사용과 관련하여, '987 특허는 다른 특허출원 과정에서 인용된 문헌으로서 '987 특허는 촉매 언급 부분에서 티타늄 염화물을 언급하고 있어, 촉매로서 티타늄 할로젠 화합물을 언급하고 있는 '687 특허와 비교하여 다른 청구항을 가지고 있음을 확인하였다. '987 특허의 인용문헌으로서의 언급은 전혀 다른 쟁점과 관련한 언급으로서 인용문헌으로 사용하는데 문제가 없음을 확인하였다.

항소법원은 ‘687 특허의 청구항 1항 및 9항과 ‘987 특허를 비교하여, ‘987 특허의 청구항 1항 구성의 단순한 치환 변경에 해당한다는 것을 확인하였다. 티타늄 할로젠 화합물 및 알루미늄 알킬 촉매를 사용한 탄소 올레핀 구조의 중합과정을 벗어나지 않는다는 것이다. 이러한 판단에 근거하여 자명성 이중특허 규정 적용에 문제가 없다고 밝혔다.

5. History Map

(1) 미국특허청 특허 항소 및 간섭절차 심의위원회(USPTO Board of Patent Appeals and Interferences)(2007-03-29)

특허거절결정

(2) 연방순회항소법원(CAFC)(2008-11-13)

전부인용

6. 인용사건

In re Emert, 124 F.3d 1458, 1460 (Fed. Cir. 1997)

In re Portola Packaging, Inc., 110 F.3d 786 (Fed. Cir. 1997)

In re Recreative Technologies Corp., 83 F.3d 1394 (Fed. Cir. 1996)

In re Lonardo, 119 F.3d 960, 965 (Fed. Cir. 1997)

Eli Lilly & Co. v. Barr Labs., Inc., 251 F.3d 955, 967 (Fed. Cir. 2001)

No. 49 Henkel Corp. v. The Procter & Gamble Co.

1. 사건 서지사항

원 고	HENKEL CORPORATION (항소인)
원고대리인	Rudolf E. Hutz, Connolly Bove Lodge & Hutz LLP (Wilmington, Delaware)
피 고	THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (피항소인)
피고대리인	Mark A. Charles, The Procter & Gamble Company (Cincinnati, Ohio)
항소심 사건번호	2008-1447 (일반) (판결일자 : 2009-03-18)
항소심 판결내용	전부인용 AFFIRMED
항소심 판사	LINN
원심사건번호	Patent Interference No. 105,174 (B.P.A.I. Mar. 28, 2008) (제소 일자 : 2008-03-28)
원심법원	the United States Patent and Trademark Office Board of Patent Appeals and Interferences (USPTO) (PTO)
관련특허	U.S. Patent No. 6,399,564
관련법령	-
기술분야 및 제품	식기세척기용 세제
관련쟁점	간접절차 / 실질적 증거 /

2. 사건배경

본 사건은 Henkel Corporation (이하, Henkel) 이 특허 항소 및 간접절차 심의위원회(Board of Patent Appeals and Interferences, 이하 위원회) 의 결정에 항소제기한 사건으로서, 위원회는 Procter & Gamble Company (이하, P&G) 에 발명에 대한 우선권을 부여하였다. 항소법

원은 위원회의 결정이 실질적 증거에 의하여 뒷받침되고 있다고 판단하여 인용하였다.

본 사건에서 쟁점인 기술은 특정의 특성을 갖는 정제 형태의 식기세척기용 세제에 관한 것이다. P&G 사의 미국특허 6,399,564호의 청구항 1항은 본 사건에서 쟁점이 된 청구항이다.

A detergent tablet comprising a compressed portion and a non-compressed portion wherein:

a) said compressed portion comprises a mould and dissolves at a faster rate than said non-compressed portion on a weight by weight basis, measured using a SOTAX dissolution test method;

b) said non-compressed portion is in solid, gel or liquid form;

c) said non-compressed portion is delivered onto said mould of said compressed portion; and

d) said non-compressed portion is partially retained within said mould; and wherein said non-compressed portion is affixed to said compressed portion by forming a coating over the non-compressed layer to secure it to the compressed portion or by hardening.

3. 원심법원의 판단

항소심에서의 쟁점은 a) 부분의 한정으로서, 정제의 압축 부분이 비압축부분보다 빠른 속도로 용해되는 것을 청구하고 있다.

2007년도에 있었던 항소사건[Henkel Corp. v. Proctor & Gamble Co., 485 F.3d 1370, 1375 (Fed. Cir. 2007)] 에서 항소법원은 대부분의 청구범위 제한해석을 거절하였다. 또한, 항소법원은 Henkel 사가 1997년 5월 이전시점에 문제가 되는 발명의 한정에 대하여 인식을 하고 있다고 결론내렸다. 따라서, 항소법원은 Henkel 사 및 P&G 사의 발명 우선권에 대한 기각결정을 모두 파기하고 환송하였다.

환송심에서 위원회는 P&G 사의 발명 우선권에 대한 청구에서 사건 기록에 근거하여 P&G 사는 다수의 증거를 통하여 자사가 Henkel 사가 발명을 구체화 한 시기보다 이전 시점에 해당 발명을 완성하였음을 입증하였다고 판단하였다. 결과적으로 위원회는 P&G 사에 발명 우선권을 부여하였다.

4. 항소법원의 판단

지방법원은 2007년 항소사건에 이은 환송심 법원은 P&G 사의 발명자는 1997년 5월 까지 정

제 형태의 세제의 구성에 대하여 인식하고 발명을 구체화하였다고 판단하였다. 항소법원은 이러한 환송법원의 판결이 실질적인 증거에 의하여 뒷받침되는지 여부가 쟁점이 되었다. Henkel 사는 위원회에 제출된 객관적인 증거로는 P&G 사의 우선권을 인정할 수 없다고 주장하였다.

“실질적 발명의 구체화(actual reduction to practice)” 과정을 입증하기 위해서는 발명자는 (1) 발명의 실시예를 구성하였거나 interference count 의 모든 한정을 충족시키는 공정을 수행하였음을 입증하고, (2) 의도된 목적으로 발명이 작동하도록 모든 의사결정을 하였음을 증명해야 한다. 발명자는 또한 발명의 실시예가 올바르게 작동하였고, 모든 interference count 요건을 충족하였음을 동시에 인식해야 한다.

위원회는 제출된 증거중 다음 세 개의 증거에 의하여 P&G 사의 우선권을 인정하였다.

(1) 1996년 11월 22일자 Alasdair McGregor 의 발명 기록

(2) McGregor 의 발명 신고

(3) Sabine Metzger-Groom 의 월간 보고서

항소법원은 상기 증거에 의한 위원회의 결정에는 오류가 없다고 판단하여 위원회의 결정을 인용하였다.

5. History Map

(1) 특허 항소 및 간섭절차 심의위원회(Board of Patent Appeals and Interferences)(2008-03-28)

우선권 인정

(2) 연방순회항소법원(CAFC)(2009-03-18)

전부인용

6. 인용사건

Cooper v. Goldfarb, 154 F.3d 1321, 1327 (Fed. Cir. 1998)

Guisse v. Dep't of Justice, 330 F.3d 1376, 1381 (Fed. Cir. 2003)

NLRB v. Augusta Bakery Corp., 957 F.2d 1467, 1473 (7th Cir. 1992)

Midland Transp. Co. v. NLRB, 962 F.2d 1323, 1326 (8th Cir. 1992)

No. 50 In Re DBC

1. 사건 서지사항

원 고	DBC, LLC
원고대리인	Lawrence M. Jarvis, McAndrews, Held & Malloy, Ltd. (Chicago, Illinois)
피 고	the United States Patent and Trademark Office
피고대리인	Thomas V. Shaw, Associate Solicitor, Office of the Solicitor, United States Patent and Trademark Office (Arlington, Virginia)
항소심 사건번호	2008-1120 (일반) (판결일자 : 2008-11-03)
항소심 판결내용	전부인용 AFFIRMED
항소심 판사	LINN
원심사건번호	Ex parte DBC, No. 2007-1907 (B.P.A.I. Aug. 24, 2007) (제소일자 : 2007-08-24)
원심법원	the United States Patent and Trademark Office Board of Patent Appeals and Interferences (USPTO) (PTO)
관련특허	Reexamination No. 90/007,178
관련법령	35 U.S.C. § 103
기술분야 및 제품	기능성 식품
관련쟁점	자명성 / /

2. 사건배경

본 사건은 미국특허청 특허 항소 및 간섭절차 심의위원회(Board of Patent Appeals and Interferences, 이하 위원회)로 부터 항소를 제기한 사건이다. 위원회는 35 U.S.C. § 103 규정의 자명성을 근거로 한 심사관의 거절결정을 인용하였다.

[Ex parte DBC, No. 2007-1907 (B.P.A.I. Aug. 24, 2007)]

항소법원은 특허의 청구항이 자명하다는 위원회의 결정이 실질적인 증거에 의하여 뒷받침되고 있으며, DBC가 특허판사 지정과 관련하여 다룰 수 있는 권리를 포기한바, 위원회의 결정을 인용하였다.

배경

본 사건은 아시아 남서부를 원산으로 하는 망고스틴 나무(학명 *Garcinia mangostana* L.) 열매로 부터 제조되는 주스에 관한 것이다. 망고스틴 열매는 식물학적으로 망고와는 무관한 열매로서, 열대 과일로서는 최고의 맛을 자랑한다. 미국특허 6,730,333호 (이하, '333 특허)는 망고스틴 열매의 과피 또는 껍질은 쓴 맛을 가지지만, 대장 및 피부 관련 질환을 치료에 유용하여 민간요법으로 전해지고 있다. 이러한 특성으로 망고스틴의 의학적인 특성은 많은 약학 및 임상연구의 재료가 되어 왔다. 망고스틴 나무 및 열매로 부터 xanthones라고 하는 화학적 성분을 분리하여 연구가 진행되었는데, 이 성분은 잠재적으로 다양한 형태의 유용성을 제공할 수 있는 생물학적 활성성분으로 기대를 모으고 있었다.

3. 원심법원의 판단

DBC 사는 '333 특허의 특허권자이다. '333 특허는 2004년 5월 4일에 발행되었으며, 망고스틴 열매의 펄프 및 과피 혼합물로 구성되는 기능성 식품 조성물을 제공하고 있었다.

'333 특허의 청구항 1항은 다음과 같다.

A nutraceutical beverage comprising:

pericarp from fruit of a *Garcinia mangostana* L. tree;

a first juice from fruit of a *Garcinia mangostana* L. tree; and

at least one second juice selected from the group consisting of fruit juice and vegetable juice.

2004년 10월 14일 미국특허청은 '333 특허에 대하여 당사자에게 재심사청구를 받아들여 재심사에 들어갔다. 심사관은 '333 특허에 대하여 비자명성 요건의 흠결로 모든 청구항을 거절결정하였다. 인용된 선행기술자료는 다음과 같다.

(1) Japanese Patent 11043442 ("JP '442");

(2) Japanese Patent 08208501 ("JP '501");

(3) James A. Duke & Judith L. duCellier, CRC Handbook of Alternative Cash Crops (1993) ("Duke");

(4) J.F. Caius, The Medicinal and Poisonous Plants of India (1986);

(5) Keigo Nakatani et al., Inhibition of Cyclooxygenase and Prostaglandin E2 Synthesis by γ -mangostin, a Xanthone Derivative in Mangosteen, in c6 Rat Glioma Cells, 63 Biochemical Pharmacology 73 (2002);

(6) K.R. Kirtikar & B.D. Basu, Indian Medicinal Plants (1999); and

(7) Othman Yaacob & H.D. Tindall, Mangosteen Cultivation (1995) (“Yaacob”)

재심사과정에서 심사관의 거절결정에 대응하여, DBC 사는 37 C.F.R. § 1.132 규정에 의거 자명성에 관한 반대 의견을 제출하였다. 의견 제출을 통하여 XanGo™ 주스로 잘 알려져 있는 특허 발명의 상업적 성공을 증명하였다. 심사관은 이러한 의견 제출에도 불구하고 최종 거절결정하게 되었다.

4. 항소법원의 판단

항소법원

DBC 사는 위원회의 결정에 반대하여 3가지 근거의 주장을 하고 있었다.

1. 위원회는 자명성 판단의 명백한 근거가 없는바, 오류를 범했다는 주장
2. 상업적 성공에 관한 제출된 증거는 자명성 흠결을 극복하기에 불충분하다는 판단은 오류라는 주장
3. 항소사건을 심사한 위원회 패널중 2명이 법령에 위반하여 지정되었다는 주장

패널 구성의 위법성

DBC 사는 위원회 패널을 구성하는 주재 특허판사중 2명이 법령에 위반하여 지정되었다고 주장하였다. 이러한 주장에 대하여 위원회는, 본 위원회 심리과정 또는 항소심 심리개시 과정에서 이러한 쟁점을 제기하지 않은 DBC 사는 패널 구성의 위법성 여부를 다룰 권리를 상실하였다고 반박하였다. DBC 사는 패널 구성 방식에 대하여 항소심 사건의 추가 답변과정에서야 비로소 제출하였다. 이러한 사실에 대해서 양 당사자는 다투지 않았다. 결국 항소법원은 주장의 해태가 권리의 포기로 볼 수 있을지 여부에 있었다.

항소법원은 본 쟁점은 위원회 절차를 통하여 제출되었어야 했음을 재강조하였다. DBC 사는 이러한 주장을 제출하는데 있어서, 위원회 특허판사의 부적격성에 관한 어떠한 진술도 하지 않았으며, 해당 판결과 관련한 자격의 부적합을 주장하지도 않았음을 확인하였다. 또한, 상기한 부분을 인정하고서 라도, DBC 사의 주장을 받아들일 수 있도록 사건의 예외성이 존재하지도 않는다고 밝혔다.

자명성에 대한 판단

위원회는 재심사과정에서 심사관에 의해서 발견된 선행기술 자료를 기초하여, 해당 특허는 명백히 자명성의 흠결을 갖는다고 판단하였다. 항소심에서 DBC 사는 위원회가 '333특허의 자명성 여부를 판단하는데 있어서 오류가 있었다고 주장하였다. JP '442 특허는 JP '501 특허와의 관계에서 중복인 관계에 있다고 주장하였다.

JP '501 특허는 망고스틴 추출물을 약품으로 활용할 수 있도록 재구성하는 과정을 설명한다. 약품은 시럽, 용액, 담체를 포함하는 서스펜션과 같은 투여를 위하여 적절한 형태를 가져야 한다고 설명하고 있다. JP '501 특허는 망고스틴 껍질이 열매 또는 과즙과 함께 조성을 구성한다는 사실을 설명하고 있지 않다. JP '442 특허만이 망고스틴 껍질이 열매 또는 과즙과 혼합될 수 있다는 사실을 제공하는 유일한 선행기술자료에 해당한다. 그리하여, JP '442 특허는 JP '501 특허와의 관계에서 중복인 관계에 있지 않다고 판단하였다. JP '442 특허가 기존 제출된 선행기술자료와 비교할 때, '333 특허와 대비될 수 있는 새로운 자료를 포함하는바 자명성 판단에는 문제가 없었다고 판단하였다.

2차적 고려사항 - 상업적 성공

DBC 사는 심사관의 거절결정에 대응하여 XanGo™ 주스의 상업적 성공에 관한 자료를 제출하였다. 위원회는 라이선스 계약 체결 사실, 매출액 등의 상업적 성공과 관련하는 사실이 자명성 흠결을 극복할 정도로 충분하지 않다고 판단하였다. 위원회는 XanGo™ 주스 제품의 상업적 성공은 공격적 마케팅과 같은 다양한 요인들이 결합되어 나타난 것으로서 판단하였다. 항소법원은 상업적 성공과 관련한 위원회의 판단은 실질적인 증거에 의해서 뒷받침되고 있다고 판단하였다. 상업적 성공을 통한 비자명성의 규명 과정은 매출액의 증대가 청구된 발명의 독특한 기술적 특성으로 인하여 발생한 결과라는 것을 입증해야 한다고 밝혔다.

5. History Map

(1) 미국특허청 특허 항소 및 간섭절차 심의위원회(USPTO Board of Patent Appeals and Interferences)(2007-08-24)

특허거절결정

(2) 연방순회항소법원(CAFC)(2008-11-03)

전부인용

6. 인용사건

In re Dembiczak, 175 F.3d 994, 998 (Fed. Cir. 1999)

In re Gartside, 203 F.3d 1305, 1316 (Fed. Cir. 2000)

Golden Bridge Tech., Inc. v. Nokia, Inc., 527 F.3d 1318, 1322–23 (Fed. Cir. 2008)

Applied Materials, Inc. v. Adv. Semiconductor Materials Am., Inc., 98 F.3d 1563, 1570 (Fed. Cir. 1996)

In re Huang, 100 F.3d 135, 140 (Fed. Cir. 1996)

In re GPAC Inc., 57 F.3d 1573, 1580 (Fed. Cir. 1995)

No. 51 DSW Inc. v. Shoe Pavilion

1. 사건 서지사항

원 고	DSW, INC. DSW SHOE WAREHOUSE, INC. (원고-항소인)
원고대리인	Theodore R. Remaklus, Wood, Herron & Evans, L.L.P. (Cincinnati, Ohio)
피 고	SHOE PAVILION, INC. (피고-피항소인)
피고대리인	JoAnna M. Esty, Venable LLP (Los Angeles, California)
항소심 사건번호	2008-1085 (일반) (판결일자 : 2008-08-19)
항소심 판결내용	전부파기, 환송판결 REVERSED AND REMANDED
항소심 판사	DSW
원심사건번호	06-CV-6854 (제소일자 : 2006-10-27)
원심법원	the United States District Court for the Central District of California (CA) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 6,948,622 U.S. Patent No. D 495,172
관련법령	35 U.S.C. § 103(a) 35 U.S.C. § 287
기술분야 및 제품	신발
관련쟁점	손해배상 / 청구범위해석 /

2. 사건배경

DSW, Inc. and DSW Shoe Warehouse, Inc. (이하, DSW)는 California 중앙지방법원의 판결에 항소를 제기하였다. 지방법원은 미국특허 6,948,622호(이하, '622 특허) 및 미국디자인특허 D 495,172 (이하, '172 특허)에 대하여 비침해의 약식판결, 손해를 배상할 의무가 없다는 판결을 하였다. [DSW Inc. v. Shoe Pavilion, Inc., No. 2:06-CV-06854-FMC-SHx (C.D. Cal, Sept. 25, 2007) ("Summary Judgment Order").]

항소법원은 지방법원의 이러한 판결은 청구항 1-3항에서 인용했던 트랙 및 롤러 구성의 한정 사항을 포함시킴으로써 '622 특허의 청구항 4-6항을 해석하는데 오류를 범하였으며, 손해배상과 관련하여 Wine Railway Appliance Co. v. Enterprise Railway Equipment, 297 U.S. 387 (1936) 판시사항을 적용하였는데 오류를 범하였다. 이에 항소법원은 지방법원의 판결을 파기하고 환송하였다.

DSW 사는 '622 특허의 권리자로서, 해당 특허는 고객 셀프 서비스로 사용되는 다량의 신발류를 저장하고 디스플레이하는 시스템 및 방법에 관한 것이다. 또한, DSW 사는 '172 특허의 권리자로서, 해당 디자인 특허는 다량의 제품 디스플레이의 장식 디자인 및 쌓아올린 제품 용기의 분리를 청구하고 있다.

2006년 5월 19일 DSW 사는 Shoe Pavilion 사를 상대로 당시 신발 디스플레이 디자인(이하, 제1 디자인)이 DSW 사의 '622 특허 및 '172 특허를 침해하는 것이라고 통지하였다. 이에 Shoe Pavilion 사는 통지에 대응하여 피해 발생을 막기 위하여 해당 제1 디자인을 수정하였다. DSW 사의 침해 통지 7개월 이내에, Shoe Pavilion 사는 상점에서 제1 디자인 관련 모든 제품을 제거하고, 새로운 디자인으로 대체하였다. 2006년 10월 27일 DSW 사는 Shoe Pavilion 사를 특허침해를 이유로 소제기하였으며, 캘리포니아 점포중 4곳에서 Shoe Pavilion 사의 새로운 디자인 제품을 제조 사용하는 것은 '622 특허의 청구항 4항 내지 6항을 침해하는 것이며, 제 1 디자인의 사용을 통하여 발생한 손해액을 배상해야 한다고 주장하였다.

Shoe Pavilion 사는 비침해의 약식판결을 신청하였으며, 또는 '622 특허가 무효에 해당하는바 손해배상 책임이 없다고 주장하였다.

3. 원심법원의 판단

새로운 디자인 제품에 의한 침해에 관한 쟁점은, '622 특허의 청구항 4항 내지 6항의 청구범위 문언이 신발류의 디스플레이 및 저장에 관한 방법만을 포함하는 것인지 관한 것이었다. 이는 청구항 1항 내지 3항에서 설명하듯 디스플레이 모듈을 지지 베이스로 연결하는 트랙 롤러 매커니즘을 포함하는 것이었다.

A method of displaying and storing footwear, comprising:

stacking containers of footwear of a first style in a [sic] least one vertical stack, one on top of the other in direct physical contact;

stacking containers of footwear of a second style in at least one vertical stack, one on top of the other in direct physical contact, said stack of containers of footwear of said second style being located adjacent the stack of containers of footwear of the first style;

selectively positioning a generally vertically disposed, horizontally movably positionable stack divider between (i) the at least one stack of containers of the first style and (ii) the at least one stack of containers of the second style of footwear;

displaying a sample of footwear of the first style above the at least one stack of containers of the first style of footwear; and

displaying a sample of footwear of the second style above the at least one stack of containers of the second style of footwear.

최초 출원의 독립항에는 트랙 롤러의 한정이 포함되지 않았으며, 비자명성을 근거로 하여 거절 이유 통지되었다. 트랙 롤러의 한정을 포함하는 관련 종속항은 보정의 과정을 통하여 등록되었다.

트랙 롤러 메커니즘은 제시된 선행기술과의 차별성을 위한 핵심의 구성이라는 사실, 청구항 4항 내지 6항은 이러한 트랙 롤러의 한정이 없으면 불명료함을 이유로 무효된다는 것, 명세서는 신발류의 디스플레이 및 저장 시스템을 결합한 모듈 시스템을 제시하고 있다는 사실이 주장되었다. 트랙 롤러 한정은 모듈 지지 부재에 포함되며, 이는 디스플레이 부분과 저장 부분을 연결하는 기능을 한다.

Shoe Pavilion 사의 새로운 디자인은 이러한 롤러 연결 요소를 구성하지 않는바, DSW 사의 특허를 침해하지 않았다고 결론내렸다. 손해액과 관련하여, Shoe Pavilion 사가 제 1디자인의 침해 사실을 통지 받은 직후, 관련 제품의 제거 및 새로운 디자인으로의 교체 작업을 수행하여 손해배상 관련한 어떠한 책임도 없다고 판단하였다.

4. 항소법원의 판단

〈 청구범위 해석 〉

먼저, 청구범위 해석에 있어서 청구항 1항 내지 3항에서 직접 인용된 트랙 롤러 한정을 청구항 4항 내지 6항의 청구범위 문언 해석에 적용하였다고 지적하였다. 쟁점이 된 “horizontally movably positionable stack divider”기재는 문언 자체의 해석상 불명료함이 없다는 것이다.

지방법원에서 인정한 바와 같이 출원이력 과정에서 DSW 사는 신발류 디스플레이에 있어서 트랙 롤러 한정과 관련한 권리 포기는 보이지 않는다. 오히려, 심사관은 선행기술이 신발을 쌓아올리는 특징의 용기 및 이를 분리하는 수단을 사용하여 신발류를 디스플레이 및 저장하는 방법을

제시하고 있지 않다며 청구항 4항 내지 6항을 등록하였으며, 청구항 1항 내지 3항은 보정을 통하여 청구항 2항, 6항 및 9항으로 등록을 허용하였다. 또한 심사관은 트랙 롤러 매커니즘은 선행기술에서 제시되어 있지 않다고 밝혔다.

발명의 실시예는 롤링 트랙 매커니즘을 포함하고 있지만, 다른 실시예에서는 후크, 립 및 고정용 구멍을 통하여 분리수단이 수평 이동하는 것을 제시하고 있다. 항소법원은 명세서에서 하나에 국한된 실시예를 제시하고 있지만, 청구범위 해석은 이러한 일부 실시예만을 포함하도록 해석되는 것은 아니라는 점을 지적하였다.

지방법원이 청구항 4항 내지 6항에 기재된 문언 해석에 있어서는 오류를 범하지 않았지만, 새로운 한정사항을 포함하여 해석함으로써 오류를 범하였다고 밝혔다. 청구항 4항 내지 6항의 기재 자체로서 불명료함이 없으며, 시스템의 구조 또는 어셈블리를 청구하고 있는 것이 아니라 해당 장치를 사용한 방법을 청구하고 있는바, 지방법원이 장치 및 시스템으로부터의 새로운 한정사항을 방법에 끌어들인것은 명백한 오류임을 지적하였다.

〈 손해배상 〉

항소법원은 지방법원이 대법원의 Wine Railway 사건 판시내용을 잘못 적용하였다고 지적하였다. Wine Railway 사건은 특허제품에 적절한 특허번호를 표시하지 않은 특허권자는 침해자에게 침해사실의 통지를 한 후에야 침해에 대한 보상을 받을 수 있음 명시한 사건이다. 손해배상에 있어서 통지 요건을 두는 목적은 표시되지 않은 특허품에 있어 사기행위를 방지하기 위함이다.

항소법원은 Wine Railway 사건은 본 사건의 손해배상 쟁점과 관련하여 어떠한 관련성도 보이지 않음을 지적하였다. 지방법원은 Shoe Pavilion 사의 침해 사실 통지 수령후의 적절한 조치를 통하여 침해행위가 중지되었고 이로써 손해배상 책임이 소멸되었다고 판단한 바 파기를 면할 수 없다고 밝혔다. 쟁점이 된 특허가 유효하다면, Shoe Pavilion 사의 상점에서 단계적으로 사용을 중지한 6-7개월의 기간동안 침해는 연속적으로 발생한 것이며, 이에 따른 배상책임은 존재한다고 밝혔다.

5. History Map

(1) California 중부지방법원 (2006-10-27)

청구기각

(2) 연방순회항소법원(CAFC) (2008-08-19)

전부파기 및 환송

6. 인용사건

Netscape Commc'ns Corp. v. Konrad, 295 F.3d 1315, 1319 (Fed. Cir. 2002).

Markman v. Westview Instruments, Inc., 52 F.3d 967, 976 (Fed. Cir. 1995) (en banc)

Cybor Corp. v. FAS Techs., Inc., 138 F.3d 1448, 1454 (Fed. Cir. 1998) (en banc)

Northern Telecom Ltd. v. Samsung Elecs. Co., 215 F.3d 1281, 1295 (Fed. Cir. 2000)

No. 52 Star Scientific v. R.J. Reynolds Tobacco Co.

1. 사건 서지사항

원 고	STAR SCIENTIFIC, INC. (원고-항소인)
원고대리인	Carter G. Phillips, Sidley Austin LLP (Washington, DC)
피 고	R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY (피고-피항소인)
피고대리인	Richard A. Kaplan, Brinks Hofer Gilson & Lione (Chicago, Illinois)
항소심 사건번호	2007-1448 (일반) (판결일자 : 2008-08-25)
항소심 판결내용	전부파기, 환송판결 REVERSED AND REMANDED
항소심 판사	MICHEL
원심사건번호	01-cv-1504 (제소일자 : 2001-05-23)
원심법원	the United States District Court for the District of Maryland (MD) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 6,202,649 U.S. Patent No. 6,425,401
관련법령	35 U.S.C. § 271
기술분야 및 제품	담배
관련쟁점	불공정행위 / 불명확성 /

2. 사건배경

본 사건은 원고인 Star Scientific, Inc. (이하, Star)가 피고인 R.J. Reynolds Tobacco Company (N.C.) 및 R.J. Reynolds Tobacco Company (N.J.) (이하, RJR)을 상대로 항소제 기한 사건이다.

Maryland 지방법원은 Star 사의 미국특허 6,202,649호 (이하, '649 특허) 및 미국특허 6,425,401호 (이하, '401 특허)는 부당소송행위(inequitable conduct)를 근거로 하여 강제성을 부인하며, '649 특허 및 '401 특허는 불명확성을 근거로하여 특허 무효라는 약식판결을 하였다.

See Star Scientific, Inc. v. R.J. Reynolds Tobacco Co., No. 8:01-cv-1504, slip op. at 46 (D. Md. June 26, 2007)

(“Inequitable Conduct Order”)

Star Scientific, Inc. v. R.J. Reynolds Tobacco Co., No. 8:01-cv-1504, slip op. at 12-14 (D. Md. June 22, 2007) (“Indefiniteness Order”)

항소법원은 지방법원의 부당소송행위에 해당한다는 판단은 오류를 포함하는 사실관계에 근거함을 발견하였기 때문에, '649 특허 및 '401 특허의 강제성 부인과 관련한 판결을 파기하였다. 또한, 본 사건의 쟁점인 'anaerobic condition' 용어는 불명확하다고 보기 어려우므로 이에 근거한 특허 무효의 약식판결을 파기하였다. 이에 항소법원은 사건을 지방법원으로 환송하였다.

본 사건은 담배건조기술과 관련한다. 재배지에서 갓 수확한 담배잎은 썩거나 또는 기타 제품으로 상품화되려면 ‘큐어링(Curing)’이라 불리는 과정을 통하여 건조되어야 한다. 이러한 큐어링은 건조 창고(curing barn)에서 이루어지며, R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY (이하, RJR)와 같은 상업적 담배회사는 대규모 건조 창고를 통하여 대량의 큐어링을 수행한다. 미국에서는 공기 큐어링, 방사열 큐어링, 직접 가열식 큐어링, 열풍순환식 큐어링 등의 방식으로 큐어링이 이루어지고 있다.

3. 원심법원의 판단

큐어링을 마친 담배잎은 수확 당시에는 존재하지 않던 담배 특이적 니트로사민(tobacco specific nitrosamines, 이하 TSNA)이라고 불리는 발암물질이 존재하는 것으로 알려져 문제되어 왔다. 1998년 8월 Star 사의 Jonnie Williams는 TSNA 수준을 낮추는 담배 큐어링 공정에 관한 출원 절차를 진행하였다. 해당 출원은 TSNA가 담배잎에 존재하는 미생물에서 기인한다고 생각하여 이를 억제하는 기술을 출원한 것이었다. 큐어링 과정에 있는 담배잎 주위에는 산소의 양이 감소하며, 미생물은 혐기적으로 작용한다. 이러한 과정에서 질산염이 생산되며, 이어 화학반응을 통하여 TSNA가 생성된다는 것이다. 해당 출원은 이러한 과정에서 공기, 습도, 온도를 통제함으로써 산소가 감소하지 않도록 함으로써 TSNA의 생성을 억제한다는 것이다.

2000년 9월 25일 Williams를 대신하여 Rivard는 출원번호 09/668,144 (이하, 144 출원)을 제출하였다. 이는 '018 출원의 연속출원 형태이었다. Rivard는 '144 출원에 대하여 우선심사청구(Petition to Make Special)을 하였으며, 해당관련 정보(IDS)를 제출하였다.

Star 사는 2001년 5월 23일 현재의 소송을 제기하여, RJR 사가 '649 특허의 4항, 12항 및 20

항을 침해하였다고 주장하였다. 소송이 진행됨에 따라, ‘649 특허에 대하여 RJR 사는 다양한 선행기술을 제출하였는데, Rivard 는 이에 대응하여 ‘144 출원에서 나타난 정보 서면을 제출하였다. Rivard 는 인용된 참고문헌과의 관계에서 특허성과 관련한 RJR 사의 질의 답변 사항을 제출하였다.

Star 사의 변호인측은 RJR 사가 소송에서 이러한 관계 문서를 법원에 제출하였다는 사실을 알게되었고, ‘144 출원은 2002년 7월 30일 ‘401 특허로 등록되었다. Star 사는 즉시 소장을 수정하여 RJR 사가 ‘401 특허의 청구항 41항을 침해하였다고 주장하였다.

‘649 특허의 청구항 4항은 다음과 같다.

A process of substantially preventing the formation of at least one nitrosamine in a harvested tobacco plant, the process comprising:

drying at least a portion of the plant, while said portion is uncured, yellow, and in a state susceptible to having the formation of nitrosamines arrested, in a controlled environment and for a time sufficient to substantially prevent the formation of said at least one nitrosamine;

wherein said controlled environment comprises air free of combustion exhaust gases and an airflow sufficient to substantially prevent an anaerobic condition around the vicinity of said plant portion; and

wherein said controlled environment is provided by controlling at least one of humidity, temperature, and airflow.

지방법원은 본 소송과 관련하여 3개의 용어에 대하여 해석하였다. 그 용어는 다음과 같다.

“substantially prevent the formation of at least one nitrosamine,” “controlled environment,” “anaerobic condition.”

지방법원은 2005년 1월 RJR 사의 부당소송행위 관련 방어에 관한 심리를 열었다. 2007년 1월 19일 지방법원은 양 당사자의 약식판결 신청에 대하여 결정을 내렸다. 지방법원은 청구범위의 “anaerobic condition” 용어가 불명확하다는 이유를 들어 두 특허의 주장된 청구범위가 가 모두 무효라는 약식판결을 인용하였다. [Indefiniteness Order, slip op. at 12-14.5]

또한, RJR 사는 주장된 청구범위는 예견가능성 및 최적의 실시예의 제공(“best mode requirement”)이라는 요건을 충족하지 못하여 무효라는 주장의 약식판결은 기각하였다. Star 사가 이러한 쟁점에 관한 진정한 사실관계를 제출하였다고 판단하였기 때문이었다.

2007년 6월 26일 지방법원은 RJR 사의 부당 소송행위 방어와 관련한 결정을 내었다. 지방법원은 부당 소송행위와 관련하여 Star 사의 특허는 강제성을 부인하며, Star 사의 청구를 기각하는 최종 판결을 내었다.

4. 항소법원의 판단

항소법원의 판단

1. 부당소송행위 관련

항소법원은 Star 사가 미국특허청에 제시한 질의 응답 서한을 참고하여 선행기술이 TSNA 수준을 중요한 수준까지 낮추는데 성공했다는 사실을 발견하였다. Burton letter 및 Curran data에 포함된 정보는 ‘401 출원의 과정에서 증가하는 것이라는 것을 발견하였다. 이렇게 누적적으로 증가하는 정보는 사실 관계 자료가 아니기 때문에, the Burton letter and the Curran data에 포함되어 있는 누적적인 정보를 ‘401 출원과 관련한 사실관계자료라고 판단한 지방법원은 명백한 오류를 범하였다고 판단하였다.

이러한 상황에서 ‘401 특허와 관련한 부당 소송행위 관련한 판단은 별도의 문제라는 것이다. 따라서, 항소법원은 ‘649 특허 및 ‘401 특허의 강제성 부인과 관련한 지방법원의 판결을 파기하였다.

2. 불명확성 관련

지방법원은 “anaerobic condition”이라는 용어가 모든 청구항에 걸쳐서 불명확하기 때문에, 이러한 불명확성의 문제로 해당 특허는 무효라고 판단하였다. 하지만, 항소법원은 지방법원의 이러한 의견에 반대하여 해당 약식판결을 기각하였다.

35 U.S.C. § 112 에서 규정하고 있는 청구범위 명확성의 요건은 발명으로서 청구하고 있는 것을 명확히 지적해야 한다는 것이다. 지방법원은 본 소송과 관련하여 문제된 청구범위의 용어를 모두 해석하였으며, 이러한 해석에 대하여 양 당사자는 다투지 않았다.

지방법원은 “anaerobic condition” 용어를 다음과 같이 해석하였다.

“an oxygen deficient condition (such as is created by an atmosphere of combustion gases or from the release of carbon dioxide by the plant during cure) which promotes microbial nitrate reductase activity.”

“anaerobic condition” 용어는 사실상 그 범위에 있어 산소 결핍에 달려있기 때문에 정도를 표현하는 용어임을 알 수 있다. 항소법원은 지방법원의 해석의 내용과 같이 “anaerobic condition” 용어는 청구항의 범위를 명확하게 결정할 수 있는 것으로서, 불명하지 않다고 결론하였다.

5. History Map

(1) Maryland 동부지방법원 (2001-05-23)

청구기각

(2) 연방순회항소법원(CAFC) (2008-08-25)

전부파기 및 환송

6. 인용사건

Cargill, Inc. v. Canbra Foods, Ltd., 476 F.3d 1359, 1364-65 (Fed. Cir. 2007)

Impax Labs., Inc. v. Aventis Pharms, Inc., 468 F.3d 1366, 1375 (Fed. Cir. 2006)

Ulead Sys., Inc. v. Lex Computer & Mgmt. Corp., 351 F.3d 1139, 1146 (Fed. Cir. 2003)

Digital Control Inc. v. Charles Mach. Works, 437 F.3d 1309, 1313 (Fed. Cir. 2006)

Datamize, LLC v. Plumtree Software, Inc., 417 F.3d 1342, 1347 (Fed. Cir. 2005)

No. 53 Sud-Chemie, Inc. v. Multisorb Technologies, Inc.

1. 사건 서지사항

원 고	SÜD-CHEMIE, INC. (원고-항소인)
원고대리인	Kevin M. O'Brien, Baker & McKenzie LLP (Washington, DC)
피 고	MULTISORB TECHNOLOGIES, INC. (피고-피항소인)
피고대리인	Michael R. McGee, McGee and Gelman (Buffalo, New York)
항소심 사건번호	2008-1247 (일반) (판결일자 : 2009-01-30)
항소심 판결내용	전부파기, 환송판결 VACATED and REMANDED
항소심 판사	BRYSON
원심사건번호	03-CV-0029 (제소일자 : -)
원심법원	the United States District Court for the Western District of Kentucky (KY) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 5,743,942
관련법령	35 U.S.C. § 103
기술분야 및 제품	건조용기
관련쟁점	자명성 / /

2. 사건배경

건조 용기는 보통 저장 또는 물품 운반의 경우 제품을 건조한 환경에서 유지하는데 사용된다. 건조제는 수증기를 흡수하여 액체 상태로 상태를 변화시키는 기능을 한다. 따라서, 건조 용기로 부터의 액체의 유출은 건조용기에 있어서 결함으로 작용하며, 보관 물품에 손상을 초래한다. 이러한 이유에서 건조용기가 수증기에 대하여는 투과성을 가지고 액상의 물에 대해서는 투과성을 가지지 않는 것이 중요하다. 건조용기의 이러한 투과성 특성을 위하여 강력한 유출 방지 씰(seal)을 구성한다.

Süd-Chemie, Inc. 는 미국특허 5,743,942호 (이하, '942 특허)의 특허권자로서, 해당특허는 물-수증기-투과성을 갖는 다층의 패키징 물질로 제조되는 건조 용기에 관한 것이다. 패키징 물질은 2개의 필름으로 구성되는데, 미세다공성의 필름 및 라미네이트 필름으로 구성된다. 2개의 필름은 내부 건조 물질을 밀폐하기 위하여 용기의 모서리 부분에서 서로 열에 의해 씰링된다. '942 특허에서는 기존 접착제를 이용한 씰링 방식을 개선하여, 호환성을 갖는 필름을 열을 이용한 씰링 방식을 채택함으로써 기술적 우수성을 갖는 것으로 설명하고 있다. 또한, 가격면에서도 경쟁력을 갖추고 있다고 설명하고 있다. 청구항 1항은 다음과 같다.

A desiccant container comprising a desiccant material surrounded by a laminated, water vapor permeable desiccant packaging material, wherein said packaging material comprises an uncoated microporous film having an inner and outer surface heat sealed to an uncoated laminate film having an inner and outer surface, wherein the uncoated microporous film comprises a different composition from the uncoated laminate film, wherein

wherein edges of the inner surface of the uncoated microporous film are sealed to edges of the inner surface of the uncoated laminate film, and wherein the inner surface of the uncoated microporous film and the inner surface of the uncoated laminate film are comprised of compatible polymeric materials.

3. 원심법원의 판단

피고인 Multisorb TECHNOLOGIES, INC. (이하, Multisorb) 는 TranSorb 건조 용기를 제조 판매하며, 이는 물품 운반과정에서 습기로 부터 물품을 보호하는 기능을 한다. 2003년 Süd-Chemie 사는 Multisorb 사를 상대로 Kentucky 서부지방법원에 소를 제기하였으며, TranSorb 건조 용기가 자사의 '942 특허를 침해하였다고 주장하였다. 해당 사건에서 중심이 되는 쟁점은 '942 특허의 자명성 여부에 관한 것으로서, 선행 미국특허 4,487,791호 (이하, Komatsu) 가 문제되었다.

Komatsu 특허는 기체 투과성을 갖는 패키징 물질로 둘러싸여진 산소 흡수 물질로 구성되는 산소 흡수 패키징을 개시하고 있었다. Komatsu 특허의 패키징 물질은 미세다공성 필름 및 라미네이트 필름으로 구성되는데, 기존 열 씰링 기계를 이용하여 씰링을 형성한다. 지방법원은 Komatsu 특허의 필름은 '942 특허의 필름과 동일하며, 동일한 열 씰링 방식을 이용한다는 것을 확인하였다. 다만, 양 특허는 층 사이에 위치하는 흡습물질에 있어서만 차이를 보이고 있었다. 지방법원은 이러한 내부 흡습물질의 교체는 패키징기술분야에서 통상의 지식을 지닌 자에게 자명한 일이라고 판단하였다. 지방법원은 최종적으로 Komatsu 특허를 선행기술로 하여 '942 특허에 무효의 약식판결을 인용하였다.

4. 항소법원의 판단

Süd-Chemie 사는 Komatsu 특허는 '942 특허의 청구항에서 인용하고 있는 다음의 3가지 사항을 설명하고 있지 않다고 주장하였다.

1. 미세다공성 필름 및 라미네이트 필름의 사용
2. 물-수증기 투과성 패킹 물질의 사용
3. 호환성을 갖는 폴리머 물질의 사용

Multisorb 사는 Süd-Chemie 사의 주장중 처음의 2가지 사항은 Komatsu 특허에서 제시하고 있다고 주장하였고, 항소법원은 이를 받아들였다. 하지만, Komatsu 특허가 호환성 폴리머의 사용에 대하여 개시하고 있다는 지방법원의 결정은 구체적인 증거에 의하여 뒷받침되고 있지 않다고 항소법원은 결론내렸다. 이러한 이유로 항소법원은 지방법원의 약식판결을 파기하였다. 이하에서는 사건의 쟁점이 된 3 가지의 청구항 구성에 대한 해석을 언급한다.

1. 미세다공성 필름 및 라미네이트 필름

지방법원은 “uncoated” 용어 대하여, “접착제로 코팅되지 않은(uncoated with an adhesive)”로 해석하였다. '942 특허에 따르면, 호환성을 갖는 코팅되지 않은 필름은 접착제로 코팅된 비호환성 필름보다 더욱 강력한 씰링 성능을 발휘한다. Komatsu 특허는 일반적으로 미세다공성의 필름과 라미네이트 직물 시트를 언급하고 있으며, 또한 이러한 필름과 직물간의 열에 의한 씰링 제조 공정을 언급하고 있다. Süd-Chemie 사는 Komatsu 특허는 해당 필름을 “uncoated”로 언급하고 있지 않기 때문에 '942 특허에서 중요하게 청구하고 있는 양 필름에 접착제가 부가되지 않은 사항(uncoated)을 만족시키지 못한다고 주장하였다. Komatsu 특허는 단순히 접착제를 사용하지 않는 열 씰링 과정에 의한 필름 제조 과정을 개시하고 있을 뿐이라고 주장하였다. 지방법원은 Komatsu 특허는 코팅되지 않은 미세다공성 필름 및 라미네이트 필름을 개시하고 있다고 판단하였다.

2. 물-수증기 투과성의 패킹 물질

청구항 1항은 수증기 투과성 패킹 물질로 구성되는 건조용기를 청구하고 있다. Süd-Chemie 사는 Komatsu 특허가 수증기 투과성의 충전 물질을 개시하고 있는지가 쟁점이라고 주장하였으며, Komatsu 특허는 단지 공기 투과성을 갖는 충전 필름만을 개시하고 있다고 주장하였다. Multisorb 사의 전문가가 공기에는 필연적으로 수증기가 포함된다고 주장하면서, 공기 투과성 필름을 통하여 수증기 투과성을 갖는 필름을 개시하고 있다고 주장하였다. 항소법원은 Komatsu 특허가 직접으로 수증기 투과성 필름을 개시하고 있지 않을지라도, 해당 기술분야 종사자는 수증기 투과성을 가지는 충전물질을 이용하여 건조용기를 구성하는 것이 가능하다고 판단하였다.

3. 호환성을 갖는 폴리머 물질의 사용

마지막으로, '942 특허의 청구항 1항은 미세다공성 필름 및 라미네이트 필름의 내부 표면을 청

구하고 있으며, 이는 호환성을 갖는 폴리머 물질로 구성된다. 지방법원은 Komatsu 특허가 '972 특허에서 청구하고 있는 호환성 폴리머 물질과 동일한 물질을 제시하고 있다고 판단하였다. 양 특허는 미세다공성 및 라미네이트 필름은 폴리에틸렌으로부터 제조가능한 것으로 개시하고 있다. 하지만, 지방법원은 개시된 사항의 한정으로는 많은 물질들이 규정가능하며, 이러한 물질들은 그 화학적 성질에 있어서 다른 특성을 갖는 사실을 발견하였다. 이러한 다양한 성질을 갖는 필름은 용기에 조합되는 성질에 따라서 호환 또는 비호환의 성질을 가질 수 있다는 것이다. '942 특허는 '호환성'에 대하여 다음과 같이 설명한다.

Compatible” means that the materials mix on a molecular scale and will crystallize homogeneously. Thus, while such layers may not have precisely the same softening point, they should have softening points which are consistent, so that the materials will mix on a molecular level.

호환성을 갖는 물질은 온도에 있어 동일한 용점 및 연화점을 가진다. 지방법원은 Komatsu 특허가 호환성 폴리머 물질인 필름으로 내부 표면을 구성하는데 있어서 이러한 온도 특성은 고려하지 않았다고 판단하였다. Komatsu 특허에서 개시된 용기는 3개의 층으로 구성된다. 1개의 층으로 된 미세다공성 필름과 2개의 층으로 된 라미네이트 필름이다. 이 3개의 층은 서로 열 실링(sealing)이 이루어지며, 이를 통하여 산소 흡수 물질을 위한 밀폐 용기를 구성하게 된다. '942 특허의 건조용기의 실시예 또한 2개의 층으로 된 라미네이트 필름으로 실링된 1개 층의 미세다공성 필름을 포함한다.

이러한 유사성에도 불구하고, 양 특허의 필름의 연화점을 설명하고 있는 부분에서 상이하다. '942 특허는 라미네이트 필름의 내부면은 미세다공성 필름의 내부면과 호환성을 가지는 것으로서, 양 층의 연화점이 일치해야 함을 개시하고 있다. 하지만, Komatsu 특허는 미세다공성 필름 및 내부 라미네이트 필름은 상당히 다른 연화점을 가지는 것으로 개시하고 있다. 따라서, Komatsu 특허는 '942 특허와 비교하여 연화점 측면에서 비호환적인 필름을 사용하는 것으로 개시하고 있다. 항소법원은 이러한 구성 필름의 연화점의 차이는 양 특허의 근본적인 차이점을 형성한다고 판단하였다.

항소법원은 지방법원이 '942 특허의 자명성에 근거한 무효판단에서 오류를 범하였다고 판단하였다. Komatsu 특허가 '942 특허에서 청구하고 있는 것과 동일한 내부 표면 물질을 사용하고 있다고 판단한 것의 문제점, '942 특허에서 개시하고 있는 호환성 물질의 사용은 종래의 실링 방법과 비교하여 탁월한 효과를 발휘한다는 점을 지적하며 지방법원의 오류를 지적하였다. 항소법원은 지방법원의 판결을 파기하고 환송하였다.

5. History Map

(1) Kentucky 서부지방법원

청구인용

(2) 연방순회항소법원(CAFC)(2009-01-30)

파기환송

6. 인용사건

Ortho-McNeil Pharm., Inc. v. Mylan Labs., Inc., 520 F.3d 1358, 1365 (Fed. Cir. 2008)

Ruiz v. A.B. Chance Co., 234 F.3d 654, 667 (Fed. Cir. 2000)

In re Soni, 54 F.3d 746, 750 (Fed. Cir. 1995)

Pfizer, Inc. v. Apotex, Inc., 480 F.3d 1348, 1372 (Fed. Cir. 2007)

No. 54 Line Rothman v. Target

1. 사건 서지사항

원 고	LINE ROTHMAN and GLAMOURMOM LLC (원고-항소인)
원고대리인	John F. Sweeney, Morgan & Finnegan, LLP (New York, New York)
피 고	TARGET CORP., KOHL'S DEPARTMENT STORES, INC., J.C. PENNEY COMPANY, INC., REDCATS USA, L.P. (doing business as Lane Bryant Catalog), ELIZABETH LANGE LLC (doing business as Liz Lange Maternity), and LEADING LADY (피고-피항소인) MOTHERSWEAR INTERNATIONAL (피고-피항소)
피고대리인	R. Terrance Rader, Rader, Fishman & Grauer PLLC (Bloomfield Hills, Michigan)
항소심 사건번호	2008-1375 (일반) (판결일자 : 2009-02-13)
항소심 판결내용	일부인용, 일부파기, 환송판결 AFFIRMED-IN-PART, REVERSED-IN-PART, VACATED, and REMANDED.
항소심 판사	RADER
원심사건번호	05-CV-4829 (제소일자 : 2005-10-07)
원심법원	the United States District Court for the District of New Jersey (NJ) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 6,855,029
관련법령	35 U.S.C. § 103
기술분야 및 제품	간호복

2. 사건배경

New Jersey 지방법원은 배심원 평결로써 미국특허 6,855,029호 (이하, '029 특허)의 청구항 1항, 5항 및 12항이 무효에 해당한다고 확인하였으며, 또한 배심원은 Motherwear International (이하, Motherwear)에 의한 특허침해를 부정하였다. 배심원은 불공정행위에 기인하여 특허권의 강제성이 부인된다고 하였다. 지방법원은 배심원의 판단을 모두 받아들여 Ms. Rothman's 및 Glamourmom LLC's (이하, Glamourmom)사가 청구한 JMOL을 기각하였다. 항소법원은 불공정행위에 관한 배심원의 판단을 지지한 지방법원은 오류를 범하였다고 하여, 사건은 부분인용, 부분파기하였다.

'029 특허는 수유모를 위한 보이지 않는 가슴 지지부를 갖는 수유용 의류에 관한 것이다. 명세서에는 매끄러운 외관을 가지면서도 수유용 브레이저를 감추는 외부 컵을 갖지 않는 의류를 제공한다. 발명의 실시예는 다음의 도면과 같으며, 이는 탱크 탑(tank top) 또는 내부에 수유용 브레이저를 구비하는 속옷에 해당한다. 수유용 의류의 외부구성에서 핵심적인 부분은 외부 플랩(external nursing flap, 3)이다. 이는 바디 랩(stretch body wrap, 10A)의 전면부로 부터 상부로 신장되며, 전체 의상 외관에 매끄러움을 제공하기 위하여 내부 플랩(internal nursing flaps, 8A) 및 어깨끈(shoulder straps, 5)에 부착된다.

내부에는 탄성 가슴 밴드(elastic chest band, 15), 연질의 컵 프레임(soft cup frame, 2), 내부 플랩(internal nursing flaps, 8A) 및 배면부(back piece of fabric, 8B)로 구성된다. 도면 2에서 나타나는 바와 같이 착용자는 패스너 1 및 4를 분리하며, 내부 및 외부 플랩(8A, 3)을 접어내림으로써 수유의 동작을 취한다. 수유후 착용자는 단순히 플랩을 다시 부착할 수 있다.

항소심에서 문제가 된 3개의 독립항 중 청구항 1항은 다음과 같다.

1. A nursing garment comprising:

a shoulder strap having a front end and a back end;

an elastic chest band having a front section and a back section;

a soft cup frame having a base and a top, said soft cup frame attached at said base thereof to said front section of said elastic chest band and attached at the top thereof to said front end of said shoulder strap;

a back piece having a base edge thereof attached to said back section of said elastic band and a top edge thereof attached to said back end of said shoulder strap;

an internal nursing flap having a base and a top, said base thereof attached to said

base of said soft cup frame;

a first fastener attached to said top of said internal nursing flap, and a second fastener attached to the front end of said shoulder strap, said first fastener adapted to fasten said top of said internal nursing flap to said second fastener; and,

an elastic stretch fabric body having a top front edge attached to said top of said internal nursing flap and a rear top edge attached to said back end of said shoulder strap.

3. 원심법원의 판단

Ms. Rothman 는 2000년 10월 6일 창안한 의류에 대하여 가출원을 제출하였으며, 2001년 10월 3일 PCT 출원을 제출하였다. 이 기간동안 Ms. Rothman 및 그의 남편, Michael Rothman 는 Glamourmom 사를 설립하였으며, 해당 디자인에 대한 제품 생산 및 영업을 시작하였다. '029 특허는 2005년 2월 15일에 발행되었다.

2005년 10월 7일 Glamourmom 사는 피고들을 상대로 특허침해를 이유로 한 소를 제기하였다. 피고들은 침해주장에 반대하여, '029 특허의 독립항인 1항, 5항 12항은 예견가능성 및 자명성을 이유로 무효에 해당한다고 주장하였다. 또한, Leading Lady 사에서 근무한 Haidee Johnstone 에 대한 발명자 기재를 주장하며, 출원과정에서의 불공정 행위를 주장하였다.

2007년 1월 22일 지방법원은 Markman 심리를 통하여 '029 특허 청구범위를 해석하였다. 2007년 11월 5일 배심원은 평결을 했다. 침해여부에 대하여 Motherwear 사의 제품을 제외한 피고들의 모든 제품이 '029 특허를 침해하였다고 판단하였지만, 특허무효여부에 대하여 '029 특허는 미국특허 4,648,404호, 미국특허 6,282,719호, Leading Lady garment styles 460 및 438 에 의하여 예견가능한 바 무효에 해당한다고 판단하였다. 배심원은 '029 특허는 상기의 선행기술을 기초하여 자명하다고 판단하였다. 피고들의 발명자 기재 및 불공정행위에 대한 주장도 받아들여졌다.

4. 항소법원의 판단

항소법원에 제출된 사실자료에는 선행기술의 범위 및 내용, 선행기술과 문제가 된 청구항의 차이, 출원당시의 기술수준 등이 포함된다. 지방법원의 자명성에 대한 판단을 검토하는데 있어, 핵심이 되는 사항은 배심원의 평결이 제출된 증거에 의해서 뒷받침되고 있는지 여부이다. 항소법원은 불공정행위에 관한 배심원의 판단을 지지한 지방법원은 오류를 범하였다고 하였다.

피항소인은 배심원이 '029 특허의 출원과정에서 심사관에게 제출한 진술에 포함된 사실자

료에서 부정의 의도가 있다고 판단하여 불공정행위의 판결을 하였다고 주장하였다. 하지만, Jacobson 의 진술은 합법적인 주장에 해당한다고 판단하였다. 심사관의 자명성 거절이유 통지에 대응하여 Jacobson 은 다음의 주장을 제출하였다.

Nursing garments are highly specialized garments that are designed produced and sold by a small segment of the clothing industry. Nursing garments, as distinguished from maternity garments, are not analogous prior art to women's garments in general. A nursing bra has a detachable nursing flap, structural feature not found in a regular bra. Therefore, it is improper to combine a prior art reference from nursing garments with a prior art reference from garments generally, with no connection to nursing garments.

항소법원은 이러한 주장 또는 진술의 제출만으로 특허청에 대한 기만의 의도 및 출원절차 남용의 의사를 인정할 수 없다고 판단하였다.

5. History Map

(1) New Jersey 지방법원(2005-10-07)

청구기각

(2) 연방순회항소법원(CAFC)(2009-02-13)

일부인용, 일부파기, 일부 환송

6. 인용사건

Agrizap, Inc. v. Woodstream Corp., 520 F.3d 1337, 1341 (Fed. Cir. 2008)

Dippin' Dots, Inc. v. Mosey, 476 F.3d 1337, 1343 (Fed. Cir. 2007)

LNP Eng'g Plastics, Inc. v. Miller Waste Mills, Inc., 275 F.3d 1347, 1353 (Fed. Cir. 2001)

C.R. Bard, Inc. v. M3 Sys., Inc., 157 F.3d 1340, 1351-52 (Fed. Cir. 1998)

No. 55 Ball Aerosol and Specialty Container, Inc. v. Limited Brands, Inc.

1. 사건 서지사항

원 고	BALL AEROSOL AND SPECIALTY CONTAINER, INC. (원고-피 항소인)
원고대리인	McPherson D. Moore, Polster, Lieder, Woodruff & Lucchesi, L.C. (St. Louis, Missouri)
피 고	LIMITED BRANDS, INC., BATH & BODY WORKS, INC., HENRI BENDEL, INC., and BATH & BODY WORKS, INC. (피고-항소인)
피고대리인	Gregory A. Castanias, Jones Day (Washington, DC)
항소심 사건번호	2008-1333 (일반) (판결일자 : 2009-02-09)
항소심 판결내용	전부파기, 환송판결 REVERSED, VACATED, AND REMANDED
항소심 판사	LOURIE
원심사건번호	05-CV-3684 (제소일자 : 2005-06-23)
원심법원	the United States District Court for the Northern District of Illinois (IL) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 6,457,969
관련법령	35 U.S.C. § 103
기술분야 및 제품	양초
관련쟁점	청구범위해석 / 자명성 /

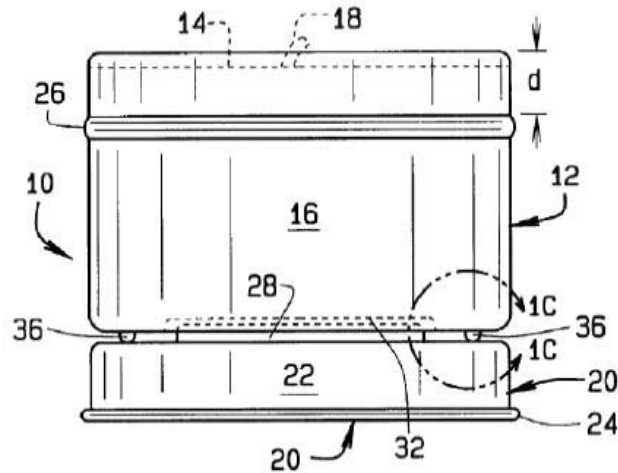
2. 사건배경

Limited Brands, Inc., Bath & Body Works, Inc., Henri Bendel, Inc., 및 Bath & Body

Works, Inc. (이하, Limited) 는 Illinois 북부지방법원의 미국특허 6,457,969호 (이하, '969 특허)가 유효하고 해당 특허가 침해되었다는 최종 판결에 대하여 항소를 제기하였다. 항소법원은 지방법원이 '969 특허의 청구항 1항 및 5항에 대한 자명성 판단 및 침해의 발견에 있어서 법률상의 문제로서 오류가 있다고 판단하였는바, 해당 판결을 파기하였다.

Ball Aerosol 및 Specialty Container, Inc. (이하, BASC) 는 '969 특허의 특허권자로서 직원인 Jivan Kumar Kholsa로부터 권리를 양도받았다. '969 특허는 양초를 받치는 하단부로도 사용가능한 제거가능한 커버를 갖는 캔 형태의 양초(candle tin)에 관한 것이다. 양초를 직접 테이블이나 다른 표면에 놓은 경우, 양초에서 발생하는 열은 표면을 검게 그을리고 손상시킬 수 있다. '969 특허에서 청구하는 바대로 양초를 구성하는 경우, 표면에서 발생하는 그을림 현상을 최소화할 수 있으며, 양초가 놓여지는 표면과의 직접적인 접촉을 피할 수 있다.

'969 특허는 양초 용기 하단부에 형성되는 돌기 부분(36)을 청구하고 있으며, 이는 분리되어 양초 용기의 하단부와 결합하여 커버 부분과 접촉하게 되는데, 지지부분으로 기능하게 된다.



2003년 Limited 사는 문제가 된 Travel Candle 제품을 디자인하였으며, 이는 사각형 형태의 캔 형태의 양초로서 제거가능한 커버 및 하단부에 4개의 돌기를 구성하고 있다. 2004년 10월 25일 BASC 사는 Michigan 동부지방법원에 특허침해를 이유로 Limited 사를 고소하였다. 해당 사건은 2005년 5월 31일 Illinois 북부지방법원으로 이송되었다. BASC 사는 최종적으로 침해에 관한 주장을 '969 특허의 청구항 1항 및 5항으로 집중하였다.

해당 청구항은 다음과 같다.

1. A candle tin comprising:

a hollow candle holder closed at one end in which a candle is disposed, the candle having a wick for the candle to burn when the wick is lit, the lit candle producing

heat a portion of which is transferred through the holder to a surface upon which the candle tin is placed;

a cover sized to fit over the holder and removably placed over an open end of the holder to cover the candle when the candle is not lit, the cover, when removed, being placed upon the surface with the holder being set upon the cover for the cover to support the holder above the surface whereby the heat generated by the burning candle does not damage the surface, the holder and cover being cup shaped with the cover placed upon the surface open end down so a closed end of the cover supports the holder above the surface, a closed end of the holder being adjacent the closed end of the cover; and,

protrusions formed on the closed end of the holder and extending therefrom, the protrusions resting upon the closed end of the cover to seat the holder on the cover.

5. A candle tin comprising:

a cup shaped holder in which a candle is disposed, the candle having a wick for the candle to burn when the wick is lit, the lit candle producing heat a portion of which is transferred through the holder to a surface upon which the candle tin is placed;

a cup shaped cover sized to fit over an open end of the holder and removably placed over the open end of the holder to cover the candle when the candle is not lit, the cover, when removed, being placed upon the surface and the holder being set upon the cover for the cover to support the holder above the surface whereby the heat generated by the burning candle does not damage the surface, the cover being placed upon the surface open end down for the closed end of the cover to support the holder above the surface; and,

protrusions formed on the closed end of the holder and extending therefrom, the protrusions resting upon the closed end of the cover to seat the holder on the cover.

3. 원심법원의 판단

2006년 4월 19일 지방법원은 ‘to seat’ 문구에 대하여 ‘놓여지거나 커버와 맞대는 것(to either rest on or fit into the cover)’ 이라고 해석하였다. 양 당사자는 용기 하단부의 돌출부를 언급하는 청구항 1항 및 5항의 해석에 있어서 의견의 일치를 보이지 않았다. 즉, 커버의 상부가 분리되어 용기의 하단부와 접촉하여 지지부분을 형성하는데, 별도의 결합이 있는지 여부, 결합하는 방식의 문제에 있었다. 법원은 도면에서 제시하고 있는 사항을 종합하여 ‘to seat’ 이라는 용어 돌출 부분이 별도의 결합을 형성하지는 않는 것으로 판단하였다.

2006년 6월 28일 지방법원은 '969 특허의 커버가 본질적으로 선행기술 미국특허 6,398,544호(이하, Wright 특허)에서 개시하고 있는지에 대한 판단이 사실관계에 대한 진정한 쟁점에 해당한다고 판단하여, 예견가능성 판단에 대한 Limited 사의 약식판결 신청을 기각하였다. 또한, 자명성에 관한 Limited 사의 약식판결 신청을 기각하였다.

지방법원은 Limited 사가 제출한 증거자료에 의하여 청구항 1항 및 5항의 모든 구성요소가 Wright 특허 및 미국특허 3,285,694호(이하, Marchi 특허)에서 개시되어 있는 것을 확인하였다. 하지만, 자명성 판단에 있어서 선행기술은 제시되어 있지만, 조합 가능성 및 이의 동기부여에 대한 설명이 제출되지 않았다고 하여 최종적으로 해당 약식판결을 기각하였다. 반면, 지방법원은 BASC 사의 특허침해에 관한 약식판결을 인용하였는데, 청구항 1항 및 5항의 문언은 단지 커버가 용기의 상부 및 하부에 위치하는 사실만을 지지하고 있다고 판단하였다.

2006년 6월 30일 지방법원은 Limited 사가 청구한 약식판결에 대한 기각결정에 기재한 이유와 같이 '969 특허는 유효하다고 판결하였다. 2007년 9월 4일 지방법원은 손해배상에 관한 약식판결 신청을 인용하여 그 액수를 결정하였으며, 또한, Limited 사가 고의적으로 '989 특허를 침해하였다고 하였다. 법원은 BASC 사에게 로열티 상당액 및 증가된 손해에 대한 배상판결을 하였다.

4. 항소법원의 판단

청구범위 해석

지방법원은 'to seat' 문구에 대하여 '놓여지거나 커버와 맞대는 것(to either rest on or fit into the cover)' 이라고 해석하였으며, 양초 용기와 커버 사이에 어떠한 결합도 존재하지 않는 것으로 해석하였다. 항소법원은 청구항은 명세서 전체를 고려하여 해석되어야 한다고 확인하면서, 그림 1C 는 돌출부가 단순히 커버위에 놓여지는 것을 묘사하고 있으며, 그림 5B 는 돌출부가 커버상의 함몰부로 결합되어 들어가는 것을 묘사하고 있다고 하였다. 청구항 2항은 특징적으로 돌출부와 커버상의 함몰부와 결합되는 것을 청구하고 있다고 하였다. 결과적으로 지방법원은 'to seat' 용어 해석에 있어서 돌출부와 커버간의 결합은 필요하지 않는 것으로 해석하였다.

자명성

Limited 사는 '969 특허의 청구항 1항 및 5항은 KSR 사건의 판시내용에 의거 자명하다고 주장하였다. 해당 청구항의 모든 한정 및 구성에 관하여 제시된 방법은 모두 선행기술에 존재하는 내용이라고 주장하였다. Limited 사는 '969 특허는 종래의 그을음 문제를 해결하는데 당업자에게 자명한 방법이라고 주장하였다. 따라서, 지방법원은 KSR 사건의 판시내용에 따라서 구성 조합에 관한 동기부여 여부를 판단하는데 있어서 법률상의 문제로서 오류를 범하였다고 주장하였다.

항소법원은 '969 특허는 Wright 특허 및 Marchi 특허에 근거하여 자명성하여 무효에 해당한다고 판단하였다. 자명성에 관하여 선행기술의 조합에 관한 동기부여가 당사자간 다툼사항이었

는데, 항소법원은 이러한 동기부여가 존재한다고 판단하였다. Wright 특허에서는 캔 형태의 양초 용기 바닥에 돌출(protuberances) 또는 용기(bumps)를 개시하고 있으며, Marchi 특허는 커버-스탠드를 개시하고 있으며, 도면에서는 이러한 스탠드에 놓여지는 양초 용기를 개시하고 있다.

KSR 사건에서는당업자가 예견가능하게 구성 변경이 가능한 경우 § 103 규정에 의하여 특허성을 부정할 수 있다고 판시하고 있다. 항소법원은 돌기 부분을 양초 용기 바닥에 구성하는 것과 커버를 양초 용기의 지지부분에 사용하는 것의 조합은 예견가능한 구성의 변경에 해당한다고 판단하였다. 양초 용기의 지지부분에 커버-스탠드와 돌기 부분을 조합하는 것은 그을음 현상을 최소화 하기 위한 노력으로서 시도할 수 있는 자명한 사항이라고 판단하였다. 항소법원은 이러한 자명성 판단에서 지방법원의 오류를 지적하고 사건을 파기하고 환송하였다.

침해여부

침해여부에 관하여 Limited 사는 Travel Candle 제품이 청구항 1항 및 5항에서 청구하고 있는 구성대로 위치한다는 증거가 존재하지 않으므로 비침해의 판결이 내려져야 한다고 주장하였다. 이에 대하여 BASC 사는 특성의 기능을 수행하는 장치 관련 특허는 그 기능에 있어서 실질적인 변경없이 이론상 사용가능 한 경우에 침해가 이루어진다고 주장하였다. 항소법원은 이러한 이론적 구성가능성 만으로서는 침해의 발견에 불충분하며, 침해 인정을 위해서는 증거가 뒷받침되어야 한다고 주장하였다.

항소법원이 지방법원의 자명성에 관한 판단을 파기하였기 때문에 항소법원은 양 당사자의 나머지 쟁점에 대한 구체적인 판단을 하지 않았으며, 손해배상 및 침해의 고의성에 관한 지방법원의 판결 또한 파기하였다.

5. History Map

(1) Illinois 북부지방법원(2005-06-23)

청구인용

(2) 연방순회항소법원(CAFC)(2009-02-09)

전부파기

6. 인용사건

In re Seagate Technology, LLC, 497 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2007)

Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1328 (Fed. Cir. 2005) (en banc)

Freedman Seating Co. v. Am. Seating Co., 420 F.3d 1350, 1356 (Fed. Cir. 2005)

Crown Operations Int'l, Ltd. v. Solutia Inc., 289 F.3d 1367, 1375 (Fed. Cir. 2002)

Union Carbide Corp. v. Am. Can Co., 724 F.2d 1567, 1573 (Fed. Cir. 1984)

2009년 미국특허분쟁지도

제4절 전기전자분야 사건 분석

No. 56 E.I. Du Pont de Nemours v. Macdermid Printing Solutions

1. 사건 서지사항

원 고	E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY (원고-항소인)
원고대리인	Lindley J. Brenza, Bartlit Beck Herman Palenchar & Scott LLP (Denver, Colorado)
피 고	MACDERMID PRINTING SOLUTIONS, L.L.C. (피고-피항소인)
피고대리인	John R. Horvack, Jr., Carmody & Torrance LLP (New Haven)
항소심 사건번호	2007-1568 (일반) (판결일자 : 2008-05-14)
항소심 판결내용	전부파기, 환송판결 VACATED AND REMANDED
항소심 판사	MICHEL
원심사건번호	06-CV-3383 (제소일자 : 2006-07-21)
원심법원	the United States District Court for the District of New Jersey (NJ) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 6,773,859
관련법령	35 U.S.C. § 102, 35 U.S.C. § 254
기술분야 및 제품	전기회로, 인쇄기판
관련쟁점	신규성 / /

2. 사건배경

본 사건은 E.I. du Pont de Nemours & Company (이하, DuPont)이 사전 가치분 신청에 대한 지방법원의 기각결정에 대하여 항소제기한 사건이다. Dupont 사는 미국특허 6,773,859 호(이하, '859 특허)의 출원인으로서, 해당 특허는 “플렉소그래픽 인쇄기판의 제조공정 및 해

당 과정에 사용되는 감광요소(Process for Making a Flexographic Printing Plate and a Photosensitive Element for Use in the Process)”에 관한 것이다. Dupont 사에 따르면 해당 특허는 자사의 Cyrel FAST digital thermal technology에 관한 것이라고 한다.

항소법원은 지방법원이 사전 가처분결정 요건을 포함한 특허유효성 여부 및 강제성에 대한 당사자간 계쟁사실을 누락하였음을 지적하였다. 또한, 문제 특허의 우선일자에 관한 쟁점사항들을 지적하고, 이러한 판단을 위하여 사건을 파기하고 지방법원으로 환송하였다.

문제가 되었던 미국특허 6,773,859호(이하, ‘859 특허)는 2001년 03월 06일에 가출원되었으며, 2002년 02월 27일에 정규출원되었다. 하지만, 문제된 특허는 미국특허청(USPTO)의 오류로 인하여 가출원에 대한 정보가 취급되지 않았다.

“Continuity Data: This application is a non-provisional of provisional 60/273669 2001-03-06 WHICH IS PENDING.”

Depont 사는 가출원에 관한 사항을 참고자료로 제출하기 위하여 35 USC §254에 관한 보정증명서(Certificate of Correction)를 제출하였다. 2005년 7월 26일에 미국특허청은 보정증명서(Certificate of Correction)를 발행하였으며, 이를 추가하였다.

3. 원심법원의 판단

2006년 4월 Dupont 사는 MacDermid Inc. and MacDermid Printing Solutions, LLC (이하, MacDermid) 를 상대로 특허침해를 이유로 Colorado 지방법원에 소를 제기하였다. MacDermid 사의 Magma, MLT, Lava 제품이 Dupont 사의 ‘859 특허를 포함한 다른 특허를 침해하였다는 주장이다. 해당 사건은 2006년 7월에 Colorado 지방법원에서 New Jersey 지방법원으로 이송되었다.

Dupont 사는 MacDermid 사가 ‘859 특허의 청구항 1항을 침해하고 있으며, 또한 MacDermid 사의 MLT 및 Magma 플레이트는 청구항 1항을 침해하고 있으며, 더우기 관련한 제품을 소비자가 사용함으로써 침해를 유도하고 있다는 유도침해를 주장하였다. Dupont 사는 특허 유효 추정, 상업적 성공의 증거, 라이선스 제공의 사실 등을 주장하며 자사 보유의 특허가 유효함을 주장하였다. 이에 대응하여 MacDermid 사는 해당 특허의 유효성 및 강제성에 대하여 문제를 삼았다.

‘859 특허가 Section 102(b)와 관련하여 무효라고 주장하였는데, 해당 발명은 기준일 이전 판매 또는 공공 사용에 의하여 공지되었다는 것이었다. MacDermid 사의 주장에 따르면, 기준일은 2001년 2월 27일로서 정규출원 제출일전 1년 정도되는 시점이다. 이에 대하여 Dupont 사는 MacDermid 사가 제출한 증거는 사실상 ‘859 특허에서 청구하고 있지 않은 선행기술에 해당한다고 주장하였다.

MacDermid 사는 다음의 우선권 주장의 무효를 주장하였다.

(1) the non-provisional application names inventors not named in the provisional application;

(2) DuPont did not use the “proper language” in claiming priority to the provisional;

(3) the filing receipt, published application, and issued patent did not reference the provisional, showing that the PTO did not recognize priority to the provisional;

(4) DuPont did not alert the PTO that the priority information was missing until the patent issued; and

(5) the Certificate of Correction that added the priority information was wrongly issued. MacDermid also argued that it would be unfairly prejudiced by DuPont’s change of position.

지방법원은 MacDermid 사가 Dupont 사의 사전 가치분 신청에 대응하여 특허 침해 여부를 다 투지 않았으며, Dupont 사는 특허 침해에 해당한다는 유력한 가능성을 제기하였다고 언급했다. 지방법원은 MacDermid 사가 Section 102(b)와 관련한 특허 무효여부에 관한 의문을 제기하였으며, 이와 관련하여 Dupont 사는 특허의 무효 여부와 관련되는 기준일이 가출원일에 해당한다고 주장하였다.

지방법원은 MacDermid 사의 특허 무효성 및 강제성 여부에 대한 주장에 관하여 언급이 없었다. Dupont 사는 자사의 특허의 유효성에 관련한 상업적 성공에 대하여 소송과정에서 밝히지 않았기 때문에, 지방법원은 사전 가치분 신청의 다른 요건에 대하여 언급하지 않았다.

4. 항소법원의 판단

특허권에 관한 가치분 신청을 하는데 있어, 고소된 침해자가 특허 유효성을 다투는 경우, 특허권자는 특허 유효성에 관한 상업적 성공의 입증책임을 갖는다. 지방법원은 특허권자가 상업적 성공에 관한 증거 제출 여부에 대하여 심리하여야 한다.

항소심에서 Dupont 사가 제기한 유일한 쟁점은 MacDermid 사 제기한 문제로서 정규출원이 가출원과 관련한 우선권 정보를 포함하여 권리되어 있는지 여부이다. 또한, 이러한 우선권 정보와 관련하여 특허권의 유효 여부가 지방법원에서 적절하게 판단되었는지가 문제되었다. 항소법원은 절차진행상 쟁점화 되지 않은 사실들이 있어서 정규출원이 가출원의 출원일로 소급되었음을 발견하여 심리미진의 위법이 있음을 밝혔다.

미국 특허법상 정규출원이 가출원일로 특허 청구항에서 우선권을 인정받기 위해서는 다음의 4가지 요건을 충족해야 한다.

(1) the provisional must comply with the requirements of section 112, first paragraph, and the non-provisional must be for the same invention;

- (2) the non-provisional must be filed within twelve months of the provisional;
- (3) there must be an overlap of inventorship; and
- (4) the non-provisional must include a specific reference to the provisional.

본 사건에서 처음의 두 개의 요건은 심리되었다. 하지만, MacDermid 사는 정규출원에 기재된 발명자와 청구항 언어에 대하여 문제점을 지적하였으며, 이를 지방법원에서 간과하였다. 항소법원은 본 쟁점에 대하여 계쟁사실을 인정할 만한 증거가 불충분함을 지적하였고, 특허 유효성에 관한 양방 대리인의 주장이 충돌하고 있음을 발견하였다.

항소법원은 본 사안에서 지방법원에서 심리되지 않은 사실을 검토한 결과, '859 특허가 법률상의 문제로서 가출원 일자로 우선권이 인정되어 권리가 부여되어야 함을 밝혔다. 따라서, 항소법원은 정당한 우선일을 인정함과 동시에 이에 근거하여 MacDermid 사가 제기한 특허 유효성/강제성에 관한 사항, 가치분 신청에 대한 사항을 심리하기 위하여 원심 판결을 파기하고 환송하였다.

5. History Map

(1) New Jersey 지방법원 (2006-07-21)

청구기각

(2) 연방순회항소법원(CAFC) (2008-05-06)

원심파기 및 환송판결

6. 인용사건

Tate Access Floors, Inc. v. Interface Architectural Res., Inc., 279 F.3d 1357, 1364 (Fed. Cir. 2002)

Entegris, Inc. v. Pall Corp., 490 F.3d 1340, 1351 (Fed. Cir. 2007)

Broadcast Innovation, L.L.C. v. Charter Commc'n, Inc., 420 F.3d 1364, 1366 (Fed. Cir. 2005)

New Railhead Mfg., L.L.C. v. Vermeer Mfg. Co., 298 F.3d 1290, 1294 (Fed. Cir. 2002)

No. 57 Cooper Technologies Co. v. Director U.S. Patent and Trademark Office

1. 사건 서지사항

원 고	COOPER TECHNOLOGIES COMPANY (원고-항소인)
원고대리인	R. Ted Cruz, Morgan, Lewis & Bockius L.L.P. (Houston, Texas)
피 고	Jon W. Dudas, DIRECTOR, UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE (피고-피항소인) THOMAS & BETTS CORPORATION (피고-피항소인)
피고대리인	Nathan K. Kelley, Associate Solicitor, Office of the Solicitor, United States Patent and Trademark Office (Arlington, Virginia) Alan M. Fisch, Kaye Scholer LLP (Washington, DC)
항소심 사건번호	2008-1130 (일반) (판결일자 : 2008-08-19)
항소심 판결내용	전부인용 AFFIRMED
항소심 판사	LINN
원심사건번호	07-CV-0853 (제소일자 : 2007-08-24)
원심법원	the United States District Court for the Eastern District of Virginia (VA) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 6,984,791
관련법령	35 U.S.C. § 2 35 U.S.C. § 120
기술분야 및 제품	전기소자
관련쟁점	미국특허청의 규정 해석의 효력 / /

2. 사건배경

본 사건은 당사자계 재심사절차(inter partes reexamination)에 관한 것이다. 의회는 the American Inventors Protection Act of 1999, Pub. L. No. 106-113, §§ 4001-4808, 113 Stat. 1501, 1501A-552 to -591 (이하, AIPA)의 부분으로서 당사자계 재심사절차를 규정하였다. AIPA의 Section 4608에 의거, AIPA 시행일인 1999년 11월 29일 이후 미국에서 출원된 원출원으로부터 발행되는 특허에 대하여 절차를 진행할 수 있다.

AIPA는 발행된 특허에 대한 재심사과정에서 제 3자가 절차에 관여할 수 있도록 하는 당사자계 재심사절차를 규정하였다.

Optional Inter Partes Reexamination Procedure Act of 1999, Pub. L. No. 106-113, § § 4601-08, 113 Stat. at 1501A-567 to -572 (codified as amended at 35 U.S.C. §§ 311-18); see also 145 Cong. Rec. S13259 (Oct. 27, 1999) (statement of Sen. Hatch)

결정계 재심사절차와 달리, 당사자계 재심사절차는 해당 특허의 심사과정에서 발생하는 문제에 대하여 제 3자가 서면 의견을 제시함으로써 심사과정에 관여할 수 있다. AIPA 재심사절차 규정에는 해당 규정의 시행일을 명시하고 있다. 2000년 4월 6일 미국특허청은 재심사절차 규정의 시행과 관련한 입법 제안 자료를 공지하였다. 재심사절차 규정이 적용될 수 있는 범위(대상)에 대한 사항을 포함하고 있었는데, 1999년 11월 29일 이후 미국에 제출되는 최초출원에 의해 발행되는 특허를 대상으로 하고 있음을 명시하였다.

to any patent that issues from an original application filed in the United States on or after November 29, 1999

이와 관련하여 적용대상의 문제는 “원출원(original application)”의 해석의 문제이다. 이후 미국특허청은 관보(Official Gazette)를 통하여 original application의 해석의 내용을 공지하였다.

The phrase “original application” is interpreted to encompass utility, plant and design applications, including first filed applications, continuations, divisionals, continuations-in-part, continued prosecution applications (CPAs) and the national stage phase of international applications. This interpretation is consistent with the use of the phrase in 35 U.S.C. 251 and the federal rules pertaining to reexamination. In addition, section 201.04(a) of the Manual of Patent Examination and Procedure (MPEP) defines an original application as “. . . an application which is not a reissue application.” Section 201.04(a) of the MPEP further states that “[a]n original application may be a first filing or a continuing application.” Therefore, the Optional Inter Partes Reexamination Procedure is applicable to patents which issue from all applications (except for reissues) filed on or after November 29, 1999.

이후 미국 심사지침서(Manual of Patent Examination and Procedure, 이하 MPEP)에 당사자계 재심사절차를 추가하며, 해당 정의로 포함시켰다.

3. 원심법원의 판단

미국특허청은 Section 4608의 원출원(original application)에 대하여 다음과 같은 해석을 하고 있는데, 최초출원, 연속출원, 분할출원, 부분연속출원, 연속된 출원(continued prosecution application) 및 국내단계에 진입한 국제출원을 포함하는 실용신안특허, 식물특허, 디자인특허에 관한 출원을 포함한다는 것이다.

본 사건에서 Thomas & Betts Corporation (이하, T&B)는 미국특허 6,984,791호 (이하, '791 특허)에 대한 재심사 절차를 개시하도록 요청하였다. 해당 특허는 Cooper Technologies Company (이하, Cooper)의 소유로서, 2003년 4월 14일 제출된 출원번호 10/412,683(이하, '683 출원)에 의하여 발행되었다. '683 출원은 수 개의 일련의 연속된 출원중 가장 마지막에 해당하는 출원이다.

- (1) 08/038,335 (filed on March 10, 1993)
- (2) 08/262,460 (filed June 20, 1994)
- (3) 08/821,760 (filed March 20, 1997)
- (4) 10/198,963 (filed July 22, 2002)
- (5) 10/412,683 (filed April 14, 2003)

미국특허청은 T&B의 재심사에 관한 청구를 인용하였으며, '791 특허에 관한 제 3자 청구는 모두 무효라는 내용을 갖는 내용을 통지하였다. Cooper 사는 '791 특허는 1999년 11월 29일 이후 출원된 최초 출원에 의해서 발행된 특허가 아니라는 주장을 하였는데, '791 특허에 대한 '683 출원은 1999년 11월 29일 이전에 제출된 출원을 우선권 데이터로 하고 있어서, 최초출원은 당사자에게 재심사절차 규정 시행이전에 제출되었다는 주장을 하였다.

미국특허청은 "original application"의 해석상 '791 특허는 '683 출원으로 부터 발행된 것이며, '683 출원이 "원출원(original application)"에 해당한다고 판단하여, Cooper 사의 청구를 기각하였다. Cooper 사는 미국특허청을 상대로 Virginia 동부지방법원에 해당 내용에 대한 소를 제기하였고, T&B 사는 해당 소송에 참가하였다. 최종적으로 지방법원은 '791 특허는 당사자에게 재심사 절차의 대상이 될 수 있다는 근거로, 미국특허청이 청구한 약식판결을 인용하였다.

Implement Optional Inter Partes Reexamination Proceedings, 65 Fed. Reg. 76,756, 76,757 (Dec. 7, 2000) 규정에 의거, 미국특허청 및 지방법원 결정내용에 반대하여, 항소인은 해당 규정에서 원출원은 일련의 연속된 출원에서 최초 출원을 의미하는 것으로 해석되어야 한다고 주장하였다.

4. 항소법원의 판단

35 U.S.C. § 2 규정은 다음을 규정한다.

미국특허청은 청내에서 진행되는 절차를 규율할 수 있는 규정을 창설할 수 있다.

“the Patent Office has authority to establish regulations to “govern the conduct of proceedings in the Office.”

이는 미국특허청이 입법할 수 있는 가장 광범위한 권한을 규정한 것이며, 이러한 권한의 부여를 통하여 미국특허청내의 절차 진행에 대한 전권을 미국특허청에게 부여한 것임을 나타내는 것이다. 항소법원은 35 U.S.C. § 2 규정의 해석상, 미국특허청에 대한 전권의 부여는 순전히 절차적인 것임을 확인하였다.

본 사건에서 미국특허청은 AIPA의 “Optional Inter Partes Reexamination Procedure Act of 1999 절차에 관한 규정을 해석하였다. 항소법원은 미국특허청의 “원출원(original application)”에 대한 해석은 어떠한 권리와 의무에 영향하지 않으며, 오히려 절차상의 문제로서 법령 언어의 불명료함을 해소하기 위한 설명적 해석이라고 판단하였다.

항소법원은 미국특허청의 Section 4608 해석은 수용가능하며, 특허청 내부 절차상 불명료함을 해소하는 것으로서 존중되어야 한다고 하였다. 이러한 해석에 의해서 원출원(original application)에는 연속출원이 포함된다. ‘683 출원은 Section 4608 규정의 취지상 원출원(original application)에 해당한다. 따라서, 미국특허청이 Cooper 사의 청구를 기각한 것은 정당하며, 미국특허청이 청구한 약식판결을 인용한 것은 정당하다고 판결하였다.

5. History Map

(1) Virginia 동부지방법원 (2007-08-24)

청구기각

(2) 연방순회항소법원(CAFC) (2008-08-19)

원심인용

6. 인용사건

Pellegrini v. Analog Devices, Inc., 375 F.3d 1113, 1115 (Fed. Cir. 2004)

Fed. Express Corp. v. Holowecki, 128 S. Ct. 1147, 1156 (2008)

Saxbe v. Bustos, 419 U.S. 65, 74 (1974)

Skidmore v. Swift & Co., 323 U.S. 134 (1944)

Tafas v. Dudas, No. 2008-1352 (Fed. Cir. July 18, 2008)

No. 58 Research Corp. Technologies Inc. v. Microsoft Corp.

1. 사건 서지사항

원 고	RESEARCH CORPORATION TECHNOLOGIES, INC. (원고-항소인)
원고대리인	Brian E. Ferguson, McDermott Will & Emery LLP (Washington, DC)
피 고	MICROSOFT CORPORATION (피고-피항소인)
피고대리인	John D. Vandenberg, Klarquist Sparkman, LLP (Portland, Oregon)
항소심 사건번호	2006-1275 (일반) (판결일자 : 2008-08-01)
항소심 판결내용	전부파기, 환송판결 REVERSED, VACATED, AND REMANDED
항소심 판사	RADER
원심사건번호	01-CV-0658 (제소일자 : 2001-12-21)
원심법원	the United States District Court for the District of Arizona (AZ) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 5,111,310 U.S. Patent No. 5,341,228 U.S. Patent No. 5,477,305 U.S. Patent No. 5,543,941 U.S. Patent No. 5,708,518 U.S. Patent No. 5,726,772
관련법령	35 U.S.C. § 254
기술분야 및 제품	컴퓨터, 프린터, 이미지 하프토닝
관련쟁점	불공정행위 / /

2. 사건배경

Research Corporation Technologies'(이하, RCT)는 Microsoft Corporation(이하, Microsoft)를 상대로 특허침해를 이유로 Arizona 지방법원에 소를 제기하였다. 지방법원은 부당 소송행위(inequitable conduct)를 근거로 한 특허권의 강제성을 부인하는 판결을 하였으며, Microsoft 사가 청구한 특허무효의 약식판결을 인용하였다.

지방법원의 부당 소송행위를 근거로 한 강제성 부인 판결은 오류를 포함하는바 파기하며, 따라서 이에 근거한 변호사 소송비용에 관한 재판 또한 파기하였다. 항소법원은 특허 침해 및 특허무효에 관한 판결을 파기하였다.

2001년 12월 21일 RCT 사는 Microsoft 사를 상대로 디지털 하프토닝(Digital Halftoning)에 관한 자사의 6개의 특허를 침해하였다는 이유로 소를 제기하였다.

- 6개의 특허는 다음과 같다.

미국특허 5,111,310호 (이하, '310 특허),

미국특허 5,341,228호 (이하, '228 특허),

미국특허 5,477,305호 (이하, '305 특허),

미국특허 5,543,941호 (이하, '941 특허),

미국특허 5,708,518호 (이하, '518 특허),

미국특허 5,726,772호 (이하, '772 특허)

사건과 관계한 특허는 컴퓨터 및 프린터에 사용되는 이미지 하프토닝 기술과 관련된다. 하프토닝은 이미지가 연속된 색조를 나타내도록 하는 기술로서, 실질에 있어 이미지는 조그마한 개별 도트(dot)들의 배열이다. 하프톤 이미지에서는 도트사이에 특정의 간격을 둠으로써 변화하는 음영을 따라서 연속되는 듯한 이미지를 제공한다. 하프토닝 기술은 하나의 톤(1-bit 도트) 또는 하나이상의 톤(multi-bit 도트)로 기능한다.

하프토닝의 한 방법은 스레숄딩(thresholding)으로서, 디지털 하프토닝 이미지 형성 및 인쇄를 위한 포인트 알고리즘 기술이다. 이미지에서 그레이 레벨의 수치가 한계치(threshold)를 초과하는 경우, 새로운 픽셀을 형성한다. 격자 형상의 어레이(마스크)는 특정 패턴의 한계치를 갖는다. 계층 발명 완성 당시, 하프토닝 기술은 다양한 형태의 마스크를 사용하였는데, 여기에는 일정 임계치 마스크(constant threshold masks), 가변 임계치 마스크(varying threshold masks), 랜덤 마스크(random masks), 백색 노이즈 마스크(white noise masks)가 포함된다.

3. 원심법원의 판단

지방법원은 Markman hearing 을 거친후, RCT 사는 Microsoft 사의 특정 제품이 하프토닝 마스크를 침해하고 있다는 약식판결을 신청하였으며, Microsoft 사는 문제가 되는 특허가 35 U.S.C. § 102(b)에 의거 예견가능하며, 35 U.S.C. § 112 ¶ 1. 요건에 의거 기재요건을 흠결하였다고 특허무효에 관한 약식판결을 청구하였다.

지방법원은 심리를 거쳐 RCT 사의 침해청구를 인용하였으나, 이후, 해당 사건은 다른 담당 판사에게 이관되었다. 이후 새로운 지방법원 담당판사는 다른 의견을 제시하지 않은 채 RCT 사의 청구를 기각하였으며, Microsoft 사의 비침해 청구 및 특허무효 청구를 인용하는 판결을 했다.

또한, 부당 소송행위에 관한 심리를 진행하여, 출원인이 USPTO 절차 진행함에 있어 충분한 관련자료를 심사관에게 제출하지 않았다는 이유로, 특허권 강제성 부인의 판결을 하였다. 여기에는 사실관계에 관한 증언 절차 등 적절한 절차가 이루어지지 않았다. 2005년 11월 23일 심리법원은 RCT 사의 특허는 부당 소송행위와 관련하여 강제성이 부인된다는 판결을 하였다.

4. 항소법원의 판단

사실관계 발견에서의 명백한 오류, 법규 적용의 오류에 기인하여 부당 소송행위에 관한 결정이 내려진 경우, 항소법원은 반드시 해당 판결을 기각해야 한다. 부당 소송행위와 관련하여 특허의 강제성을 부인하는 경우, 출원인의 사실관계 자료에 대한 의도적 오류, 의도록 은폐, 잘못된 사실관계 자료의 제출 및 USPTO에 대한 기만의 의도에 관한 명백하고 설득력 있는 증거가 있어야 한다.

항소법원은 지방법원이 사실관계 자료에 대한 오류는 간과한 채, USPTO에 대한 기만의 의도만을 판단하고 부당 소송행위에 대한 판결을 내렸다는 지적을 하였다. 항소법원은 사실관계 자료에 대한 정황과 관련한 지방법원의 누락을 지적하며, 하프토닝과 관련한 기술자료(K factor)의 제출과 관련하여, 특허받은 기술의 특수한 목적 및 기술 개시의 범위를 고려할 때 이러한 실험자료(K factor)는 특허권과 관련하여 개시 의무에 포함될 수 없는 자료인 것으로 판단하였다. USPTO에 대한 기만의 의사를 부정한 것이다. 이러한 명백한 오류에 근거한 특허권의 강제성 부인 판결을 기각해야 한다는 의견이다.

지방법원은 잘못된 부당 소송행위에 대한 판단으로 RCT 사 특허의 강제성을 부인하는 판결을 한 바, 항소법원은 이를 파기하고, 변호사 선임 비용에 관한 재판을 파기하였다. 또한, Microsoft 사의 비침해 및 특허무효에 관한 청구를 인용한 판결을 기각하였다. 최종적으로, 본 사안의 쟁점을 적절히 심리하기 위한 다른 판사로의 사건 이관 명령과 함께 사건을 환송하였다.

5. History Map

(1) Arizona 지방법원 (2001-12-21)

청구기각

(2) 연방순회항소법원(CAFC) (2008-08-01)

전부파기 및 환송

6. 인용사건

Kingsdown Med. Consultants, Ltd. v. Hollister, Inc., 863 F.2d 867, 876 (Fed. Cir. 1988) (en banc)

Cargill, Inc. v. Canbra Foods, Ltd., 476 F.3d 1359, 1363 (Fed. Cir. 2007)

Enzo Biochem, Inc. v. Calgene, Inc., 188 F.3d 1362, 1370 (Fed. Cir. 1999)

Johns Hopkins Univ. v. Cellpro, Inc., 152 F.3d 1342, 1353 (Fed. Cir. 1998)

Conroy v. Reebok Int'l, 14 F.3d 1570, 1575 (Fed. Cir. 1994)

No. 59 Avocent Huntsville Corp. v. Aten International Co., Ltd.

1. 사건 서지사항

원 고	AVOCENT HUNTSVILLE CORP. and AVOCENT REDMOND CORP. (원고-항소인)
원고대리인	James D. Berquist, Davidson Berquist Jackson & Gowdey, LLP (Arlington, Virginia)
피 고	ATEN INTERNATIONAL CO., LTD. (피고-피항소인)
피고대리인	Steven D. Hemminger, Akin, Gump, Strauss, Hauer & Feld LLP (Palo Alto, California)
항소심 사건번호	2007-1553 (일반) (판결일자 : 2008-12-16)
항소심 판결내용	전부인용 AFFIRMED
항소심 판사	LINN
원심사건번호	07-CV-0625 (제소일자 : 2007-04-06)
원심법원	the United States District Court for the Northern District of Alabama (AL) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 6,957,287 U.S. Patent No. 7,035,112
관련법령	-
기술분야 및 제품	컴퓨터 주변기기
관련쟁점	인적 관할권 / /

2. 사건배경

본 사건은 타이완 회사가 보유하고 있는 2개의 미국특허에 대하여 비침해 및 무효에 대한 확인

판결 청구에 관한 것이다. 미국 지방법원이 타이완 회사에 대하여 인적 재판권(관할권)을 갖는지 여부가 쟁점이 되었다. 타이완 회사는 법정지 거주자를 대상으로 단순히 경고장을 발송하는 것을 넘어 고의적으로 특정의 활동을 유도하였다. 원고는 확인판결의 청구와 타이완 회사의 활동과의 관련성을 주장 증명하지 못했기 때문에, 지방법원은 인적 재판권을 이유로 하여 소송을 각하하였으며, 항소법원은 이를 인용하였다.

Avocent Huntsville Corp. 및 Avocent Redmond Corp. (이하, Avocent) 는 Avocent Corporation 의 자회사이며, Delaware 법인은 Alabama, Huntsville에 위치한다. Avocent 사는 컴퓨터 하드웨어 장치를 개발 판매한다. Aten International Co., Ltd. (이하, Aten International) 은 타이완 법에 의거 설립된 법인이며, Taipei의 Taiwan에 주된 사업장을 두고 있다. Aten International 사의 미국 자회사중 하나는 Aten Technology, Inc. (이하, Aten Technology) 로서 California의 Irvine에 위치한다. IOGEAR 는 Aten Technology 사와 주소가 동일하며 Aten Technology 사와 제휴하고 있다.

Avocent 사 및 Aten International 사는 키보드-비디오-마우스 스위치(이하, KVM 스위치) 를 제조 판매에 있어 경업관계에 있다. KVM 스위치를 이용하여 사용자는 단일키보드/비디오 장치/단일마우스 또는 다중키보드/비디오장치/다중마우스를 공유할 수 있다. 다양한 Aten International 사의 제품들이 Alabama 에서 판매되고 있다는 것은 다툼이 없는 사실이다.

특히 Avocent 사는 Aten International 사의 인터넷을 통한 Alabama 로의 제품 판매 및 배송, Alabama 의 소매점인 Best Buy 및 CompUSA 로의 제품의 공급, 미국 전역 또는 인터넷상의 소매점을 활용한 영업, Alabama 정부계약을 통한 영업 등을 주장하였다. Aten International 사는 미국특허 6,957,287호 (이하, '287 특허) 및 미국특허 7,035,112호 (이하, '112 특허)의 특허권자이다. 양 특허는 KVM 스위치에 관한 것이다.

3. 원심법원의 판단

Aten International 사는 변호인을 통하여 Avocent Corporation 측에 경고장을 발송하였다. 2004년 5월 28일자 1차 경고장은 다음과 같다.

Pursuant to Section 154(d) of the U.S. Patent Act, please be advised that the U.S. Patent Office has published a patent application owned by our client Aten Technology, Inc. A copy of the published patent application is attached. We suggest that you review the claims as we believe they are relevant to a product your company is making, using, selling, offering to sell and/or importing.

첨부된 공개된 출원은 이후 '112 특허로 등록된다.

2차 경고장은 2006년 4월 27일자로 IOGEAR 사로 부터 Washington Seattle 의 Amazon 사로 발송되었으며, 이는 "Avocent SVM200" 제품을 포함하여 '112 특허를 침해하고 있는 제품의

판매중지를 요구하는 것이었다. 2차 경고장에서 Aten International 사, Aten Technology 사 및 IOGEAR 사에 대하여 “ATEN/IOGEAR”로 언급하고 있었으며, 이 주제들이 ‘112 특허를 소유하고 있다고 언급하였다.

3차 경고장은 2007년 3월 15일자로 발송되었는데, Aten International 사 및 Avocent Redmond 사가 KVM 특허의 침해를 이유로 Washington 서부지방법원에 소를 제기한 시점이다. 경고장은 Virginia 주 Arlington 에 있는 Avocent Redmond 사의 변호인 측에 발송되었으며, ‘112 특허 및 ‘287 특허의 침해를 주장하는 것이었다.

2007년 4월 6일 이러한 경고장에 대응하여 Avocent 사는 ‘112 특허 및 ‘112 특허에 대한 비침해 및 무효에 관한 확인판결을 Alabama 북부지방법원에 청구하였다. 또한, Avocent 사는 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1125 에 근거한 부당경쟁 및 Alabama 법에 근거한 영업상 고의 간섭행위를 문제삼는 소를 제기하였다. 이에 대응하여 Aten International 사는 연방민사소송규칙(the Federal Rules of Civil Procedure) Rule 12(b)(2) 에 의거 인적 관할권의 흠결을 주장하였다. 또한 28 U.S.C. § 1404(a) 규정에 근거하여 Avocent Redmond 사가 Aten International 사를 상대로 제소한 Washington 서부지방법원으로의 소송이송을 신청하였다. 지방법원은 Aten International 사의 인적 관할권에 근거한 항변을 받아들여 소송을 각하하였다.

특허 침해 주장과 관련된 경고장에 기초하여 Aten International 사에 대하여 특별 관할권을 행사할 수 없다고 밝혔다. 또한, 지방법원은 Aten International 사의 Alabama 지역에서의 제품 판매 활동에 근거하여 일반 관할권이 존재한다는 Avocent 사의 주장을 배척하였다.

4. 항소법원의 판단

해당 주와 관련성이 없거나 외국에 소재하는 피고에게 인적 관할권이 존재하는지 여부는 두 가지의 문제와 관련한다. 관할확대규정(long-arm statute)이 적용가능한지 여부와 인적 관할권의 항변이 절차상 위반사항을 갖는지 여부이다. Alabama 주의 관할확대규정은 절차법상의 제한사항을 제외하면 폭넓은 관할권을 인정한다. 본 사건에서의 인적 관할권에 관한 심리 또한 인적 관할권의 행사가 절차법적으로 문제되는지 여부에 대한 심리이다.

법원이 피고에 대하여 재판권을 행사하는 경우, 피고가 법정지 영역에 거주하지 않는다면 피고는 해당 지역과 최소한의 관련성을 가져야 하며 그러한 결과로서 소송을 유지하는 것이 재판의 적정 및 공정의 관념을 해하지 않아야 한다. 일반 인적 재판권을 형성하기 위한 해당 지역과의 최소한의 관련성의 문제는 원고가 입증해야 하는 문제이다. 특히 원고의 청구가 그러한 관련성으로부터 연유하는 경우, 법원은 피고가 갖는 관련성을 본질적인 부분에서 검토해야 한다.

통상의 특허소송에 특허권자인 원고의 청구는 피고의 제조, 사용, 판매를 위한 제공 또는 수입행위가 유효하게 존속하는 특허권의 침해를 구성하다는 내용이다. Avocent 사는 Aten International 사의 제품이 알라바마에서 구매될 수 있다고 주장하였다. 결국 항소법원은 이러한

주장이 Aten International 사가 고의적으로 법정지에서 특정의 활동을 의도했다거나 본 소송이 이러한 활동과 관련성을 갖는 점을 입증하지 못하였다고 판단하였다. 항소법원은 지방법원의 판결을 인용하였다.

5. History Map

(1)Alabama 북부지방법원(2007-04-06)

이송

(2)Washington 서부지방법원

각하

(3) 연방순회항소법원(CAFC)(2008-12-16)

청구인용

6. 인용사건

Red Wing Shoe Co. v. Hockerson-Halberstadt, Inc., 148 F.3d 1355, 1360-62 (Fed. Cir. 1998)

Viam Corp. v. Iowa Export-Import Trading Co., 84 F.3d 424 (Fed. Cir. 1996)

Beverly Hills Fan Co. v. Royal Sovereign Corp., 21 F.3d 1558 (Fed. Cir. 1994)

Genetic Implant Sys., Inc. v. Core-Vent Corp., 123 F.3d 1455, 1457 (Fed. Cir. 1997)

Breckenridge Pharm., Inc. v. Metabolite Labs., Inc., 444 F.3d 1356, 1362 (Fed. Cir. 2006)

Silent Drive, Inc. v. Strong Indus., Inc., 326 F.3d 1194, 1201 (Fed. Cir. 2003)

No. 60 Hyatt v. Director, Patent and Trademark Office

1. 사건 서지사항

원 고	GILBERT P. HYATT (원고-피항소인)
원고대리인	Kenneth C. Bass, III Sterne, Kessler, Goldstein & Fox P.L.L.C. (Washington, DC)
피 고	Jon W. Dudas, DIRECTOR, PATENT AND TRADEMARK OFFICE (피고-항소인)
피고대리인	Robert J. McManus, Associate Solicitor Solicitor's Office, United States Patent and Trademark Office (Arlington, Virginia)
항소심 사건번호	2007-1050, -1051, -1052, -1053 (병합) (판결일자 : 2008-12- 23)
항소심 판결내용	전부인용 AFFIRMED
항소심 판사	GAJARSA
원심사건번호	04-CV-1138, 04-CV-1139, 04-CV-1802, 05-CV-0310 (제소일 자 : 2004-10-15)
원심법원	the United States District Court for the District of Columbia (DC) (DCT)
관련특허	-
관련법령	35 U.S.C. § 145
기술분야 및 제품	마이크로컴퓨터
관련쟁점	명세서 기재요건 / 자명성 /

2. 사건배경

미국특허청은 병합 사건에 대하여 Columbia 지방법원의 결정에 항소제기 하였다. 이는 35

U.S.C. § 145 규정에 의거 Gilbert P. Hyatt 가 제기한 4개의 민사소송과 관련한다.

미국특허청은 Gilbert P. Hyatt (이하, Hyatt)의 12개 특허출원의 모든 청구항을 거절하였으며, 미국특허청 특허 항소 및 간섭절차 심사위원회(이하, 위원회)는 이러한 미국특허청의 결정을 인용하였다. 35 U.S.C. § 145 규정에 의거 Hyatt 는 불복하였다. 지방법원은 위원회의 결정을 파기하고 사건을 위원회로 환송하였다.

미국특허청은 항소심에서 2개의 쟁점을 제기하였다. 첫번째는 특정 독립항의 심사결과를 기초로 하여 거절결정할 수 있는 범위와 정도에 대한 문제이며, 둘째는 지방법원은 환송명령을 통하여 위원회가 Hyatt 가 권리를 위원회 단계에서 제출하지 않음으로써 권리가 포기되었다는 주장을 고려하도록 강제할 수 있는지 여부이다. 항소법원은 첫번째 쟁점과 관련하여 규정해석에 오류가 없었다고 판단하였으며, 두번째 쟁점과 관련하여 지방법원의 환송명령은 위원회가 Hyatt 의 권리 포기 주장을 고려할 강제성을 갖지않는다고 판단하였다.

3. 원심법원의 판단

본 사건은 12개의 특허의 약 2,400개의 청구항의 특허성 여부와 관련한다. 해당출원은 마이크로컴퓨터, 컴퓨터 메모리 및 디스플레이, GPS(global positioning system)과 관련한다.

Hyatt 는 1995년 4월에서 6월의 기간동안 12개의 출원을 제출하였다. 12개의 출원은 일련의 연속출원의 결과물이며, 1980년대 또는 그 이전출원을 우선권 데이터로 가지고 있다. 모든 12개의 출원은 최초출원에는 포함되지 않은 수백개의 청구항을 포함하도록 보정되었다. 미국특허청 심사관은 Hyatt 의 출원의 모든 청구항 대하여 거절이유 통지를 하였다. 대부분의 근거는 35 U.S.C. § 112 규정에 의한 기재불비였다. 하지만, 미국특허청은 최종적으로 실시불가능 및 자명성을 근거로 거절결정하였다.

Hyatt 는 위원회 불복신청하였고, 각 청구항은 독립된 발명에 해당하는바, 독립적으로 심사되어야 한다고 주장하였다. 위원회는 Hyatt 가 여러 청구항 중 21개의 청구항만을 분리하여 특허성에 대하여 의견을 제출한 바, 이에 2,400개의 청구항 중 대표로서 21개의 청구항만을 선택하여 심리를 진행하였다고 밝혔다. 이러한 내용에 기초하여 대표된 청구항에 대한 특허청의 거절결정을 인용하였고, 이러한 인용결정에 근거하여 대표되지 않은 다른 청구항들을 모두 거절하였다. Hyatt 는 2,400개 이상의 청구항은 모두 개별적으로 심사되어야 한다고 주장하였으며, 선택적으로 12개의 출원을 대표하는 청구항으로서 21개의 청구항을 선택하는데도 문제가 있었다고 주장하였다.

지방법원은 적절한 대표항의 선택에 있어서 문제점을 지적하였고, 적절히 선택된 청구항을 중심으로 다시 그룹화 하여 재심사가 이루어져야 한다고 지적하였다. 이러한 지적사항과 함께 사건을 환송하였다. 이러한 지방법원의 판결에 대하여 미국특허청이 항소제기 한 것이다.

4. 항소법원의 판단

Section 1.192(c)(7)의 “거절결정의 근거(Ground of Rejection)” 의미

Section 1.192(c)(7) 규정은 다음과 같다.

Grouping of claims. For each ground of rejection which appellant contests and which applies to a group of two or more claims, the Board shall select a single claim from the group and shall decide the appeal as to the ground of rejection on the basis of that claim alone unless a statement is included that the claims of the group do not stand or fall together and, in the argument under paragraph (c)(8) of this section, appellant explains why the claims of the group are believed to be separately patentable. Merely pointing out differences in what the claims cover is not an argument as to why the claims are separately patentable.

미국특허청은 “ground of rejection”은 단순히 청구항이 거절될 수 있는 법 규정에 해당한다고 주장하였다. 이러한 주장을 적용하여 사건에서는 35 U.S.C. § 112 에 의한 상세한 설명의 기재 불비가 거절결정의 근거가 된다는 것이다. 따라서 상세한 설명의 기재에 있어서 요건을 갖추지 못한 모든 청구항 중에서 대표적인 청구항을 선택할 수가 있다는 것이다.

Hyatt 는 “ground of rejection”은 청구항 거절에 근거가 되는 규정을 의미함과 아울러 청구항이 해당 규정을 만족하지 못하는 이유까지도 포함한다고 주장하였다. 따라서, 대표 청구항 및 특정 그룹내의 모든 청구항이 기재불비가 되는 한정사항을 공유하고 있는 경우에만 기재불비 요건불비의 사유로 대표 청구항을 선택할 수 있다고 주장하였다. 항소법원은 기재불비에 해당하는 특정 그룹의 청구항이 Section 1.192(c)(7) 규정의 거절결정의 근거를 같이 하고 있지 않다고 확인하였다.

기재불비에 해당하는 한정사항을 모두 공유하고 있는 경우에는 단일의 대표 청구항을 선택하여 심사 가능할 것이라고 밝혔다. 미국특허청은 Section 1.192(c)(7) 규정에 해석에 있어서 오류를 범하였기 때문에 지방법원의 환송판결을 정당한 것이라고 판단하였다. 적절한 대표 청구항의 선택 및 이에 기준한 재그룹화 및 심사진행이 필요하다고 지시사항을 덧붙였다.

5. History Map

(1)미국특허청 특허 항소 및 간섭절차 심의위원회(USPTO Board of Patent Appeals and Interferences)

거절결정

(3)Columbia 지방법원(2004-10-15)

청구기각

(4) 연방순회항소법원(CAFC)2008-12-23)

청구인용

6. 인용사건

Int'l Rectifier Corp. v. IXYS Corp., 515 F.3d 1353, 1357 (Fed. Cir. 2008)

Thompson v. Microsoft Corp., 471 F.3d 1288, 1291 (Fed. Cir. 2006)

Cabot Corp. v. United States, 788 F.2d 1539, 1542 (Fed. Cir. 1986)

Williams v. Principi, 275 F.3d 1361, 1364 (Fed. Cir. 2002)

Travelstead v. Derwinski, 978 F.2d 1244, 1248 (Fed. Cir. 1992)

No. 61 Monolithic Power Systems, Inc. v. O2 Micro International Ltd.

1. 사건 서지사항

원 고	MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. (원고/반소피고-부대상소인) ASUSTEK COMPUTER, INC. (반소피고-부대항소인) ADVANCED SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CORPORATION, LTD. (반소피고-피항소인)
원고대리인	Dan L. Bagatell, Perkins Coie Brown & Bain P.A. (Phoenix, Arizona)
피 고	O2 MICRO INTERNATIONAL LIMITED (피고/부대항소인)
피고대리인	Thomas J. Friel, Jr., Cooley Godward Kronish LLP (Palo Alto, California)
항소심 사건번호	2008-1128, -1136 (병합) (판결일자 : 2009-03-05)
항소심 판결내용	전부인용 AFFIRMED
항소심 판사	RADER
원심사건번호	04-CV-2000, 06-CV-2929 (제소일자 : -)
원심법원	the United States District Court for the Northern District of California (CA) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 6,396,722
관련법령	35 U.S.C. § 103
기술분야 및 제품	노트북 컴퓨터, 전력 변환기
관련쟁점	자명성 / /

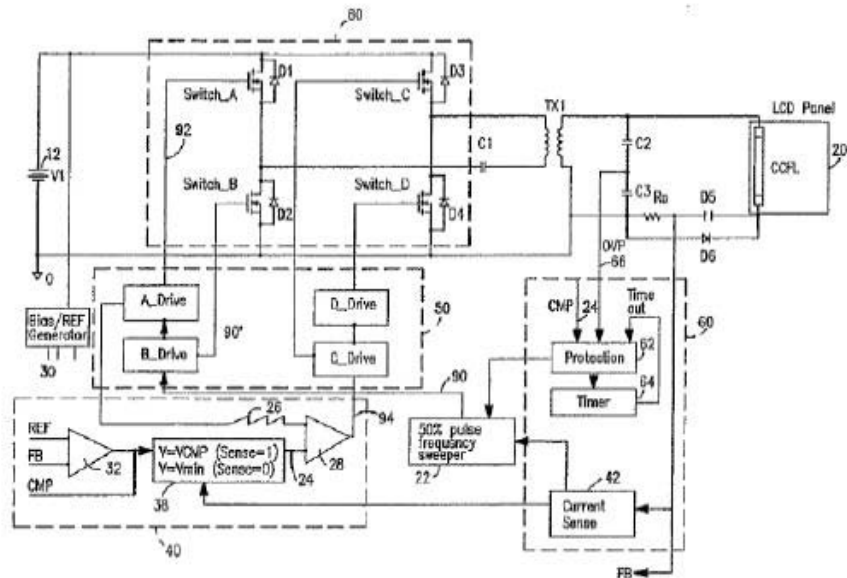
2. 사건배경

배심원 심리에서 California 북부지방법원은 쟁점사항을 증명하기 위하여 Fed. R. Evid. 706(a) 규정에 의거 전문가 증언을 지정하였다. 해당 증언 및 기타 증거에 기초하여 배심원은 O2 Micro International Limited (이하, O2 Micro) 의 미국특허 6,396,722호 (이하, '722 특허) 의 모든 주장된 청구항은 35 U.S.C. § 103 규정에 의거 자명하다고 판단하였다.

연방 규정에 의거한 전문가 지정에 있어서 재판권 남용의 요소가 없으며, O2 Micro 사의 JMOL 청구에 대한 기각결정에 있어서 오류가 발견되지 않는바, 항소법원은 지방법원의 판결을 인용하였다. O2 Micro 사의 '722 특허는 “고효율 적응형 DC/AC 변환기(High-Efficiency Adaptive DC/AC converter)”을 발명의 명칭으로 하는 것으로서 랩톱 컴퓨터에 사용되는 전력 변환 회로에 관한 것이다. 랩톱 컴퓨터는 배터리와 같이 직류 전류를 통해서 작동된다. 하지만, 백라이트 랩톱 스크린에 사용되는 냉음극형광램프(cold cathode fluorescent lamps, 이하, CCFL)은 고전력의 교류전류를 필요로 한다.

개시된 회로는 배터리에서 CCFL로 전달되는 전력량을 정밀하게 제어하는 회로를 이용하여 저전압 직류 배터리 전력을 고전압 교류 전력으로 변환한다. '772 특허의 그림 2는 변환기 회로를 나타낸다.

스위치 A-D 는 전체 브리지된 스위치 구성을 정의한다. 대각선 방향으로 마주하고 있는 A-D 및 B-C 스위치는 전류가 배터리 전원 V1(12)로 부터 CCFL 부하(20)에 도달하기 위한 교번 유도 경로를 제공한다. 전체 브리지는 전류가 A-D 및 B-C 스위치를 통하여 번갈아 흐르게 함으로써 직류 전류를 교류 전류로 변환한다. 쌍을 이루는 스위치를 선택적으로 연결함으로써 회로는 부하로 전달되는 전력의 양을 제어한다.



피드백 시그널(feedback signal, 이하, FB)은 특정 시간에 CCFL로 공급되는 전류를 말하며, 기준 시그널(reference signal, 이하, REF)은 의도된 부하 조건을 말한다. 비교기(32)는 FB 와 REF 를 비교하여, 비교 시그널(comparison signal, 이하, CMP)를 생성한다. CMP 를 통하여 스위치 사이의 오버랩의 양을 조정함으로써 부하 전력을 조정하기 시작한다.

3. 원심법원의 판단

O2 Micro 사는 MPS 사를 상대로 Texas 동부지방법원에 미국특허 6,804,129호 (이하, ‘129 특허) 를 침해하였다고 소를 제기하였다. O2 Micro 사는 소장을 보정하여 ‘129 특허 침해를 이유로 ASMC 사를 고소하였으며, ‘722 특허 및 ‘129 특허와 함께 미국특허 6,259,615호 (이하, ‘615 특허) 의 침해를 이유로 ASUSTeK Computer Inc. (이하, ASUS) 를 상대로 소를 제기하였다. 2006년 3월 지방법원은 사건을 California 북부지방법원으로 이송하여, 사건을 병합하였다.

MPS 사 및 다른 피항소인들은 ‘722 특허의 청구항이 35 U.S.C. § 103 규정에 의하여 자명하다는 증거를 제출하였다. 나아가 MPS 사는 ‘722 특허는 35 U.S.C. § 102(b) 규정에 의하여 무효에 해당한다고 주장하였다. 2007년 5월 15일 배심원은 MPS 사 및 피항소인들의 청구를 받아들여 평결하였다. 배심원은 관련 청구항은 자명성 규정 및 on-sale bar 규정에 의하여 무효에 해당한다고 판단하였다. 추가적으로, 배심원은 본 사건에서 문언침해는 발생하지 않았지만, 청구항 12항 및 14항에 있어 균등영역에서 침해가 발생하였다고 판단하였다. 지방법원은 O2 Micro 사가 청구한 JMOL 및 새로운 심리의 신청을 받아들이지 않고 기각하였다.

4. 항소법원의 판단

먼저 항소법원은 사건 심리를 위한 증거 수집 과정에서 당사자간 다툼이 있음을 발견하였다. 증거수집에서 전문가 진술을 활용하는데, 해당 전문가의 중립성은 중요한 요청이며, 이는 절차 규정에 해당한다. O2 Micro 사는 지방법원이 전문가를 지정하는데 있어 부당성을 주장하였다. 항소법원은 사건기록 검토를 통하여, 전문가의 자격 및 전문가 검토 소요시간 등에 있어서 재판권 남용, 절차권 남용의 여지를 보이지 않는다고 밝혔다.

자명성 판단과 관련하여, O2 Micro 사는 미국특허 5,923,129호 (이하, Henry 특허) 에서는 3개 특정 구성, 즉, 청구항 2항 및 9항의 “flow-through switch”, 청구항 1항, 2항, 9항 및 18항의 “second state”, 청구항 12항 및 14항의 “only if” 한정을 개시하고 있다고 주장하였다. 항소법원은 자명성 판단에 있어서, 주장된 선행기술상의 구성은 실질적인 증거로서 역할을 한다고 판단하였다. O2 Micro 사는 실질적인 증거에 의하여 구성이 개시되어 있더라도, 인용문헌을 조합하는데 있어 곤란성이 존재한다고 주장하였다. 항소법원은 전반의 사건기록 검토를 통하여 ‘722 특허의 주장된 청구항은 법률상 판단의 문제로서 자명하다고 판단하였다.

결론적으로 항소법원은 전문가 증언 및 자명성 판단과정에서 재판권 남용의 요소가 존재하지 않는다고 판단하고 지방법원의 판결을 인용하였다.

5. History Map

(1) California 북부지방법원

청구인용

(2) 연방순회항소법원(CAFC)(2009-03-05)

원심인용

6. 인용사건

TechSearch L.L.C. v. Intel Corp., 286 F.3d 1360, 1376-77 (Fed. Cir. 2002)

LNP Eng'g Plastics, Inc. v. Miller Waste Mills, Inc., 275 F.3d 1347, 1353 (Fed. Cir. 2001)

Dippin' Dots, Inc. v. Mosey, 476 F.3d 1337, 1343 (Fed. Cir. 2007)

Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 17 (1966)

No. 62 Scanner Tech. Corp. v. Icos Vision Systems Corp. N.V.

1. 사건 서지사항

원 고	SCANNER TECHNOLOGIES CORPORATION (원고-항소인)
원고대리인	Kurt J. Niederluecke, Fredrikson & Byron, P.A. (Minneapolis, Minnesota)
피 고	ICOS VISION SYSTEMS CORPORATION N.V. (피고-피항소인)
피고대리인	Robert M. Kunstadt, R. Kunstadt, P.C. (New York)
항소심 사건번호	2007-1399, -1081 (병합) (판결일자 : 2008-06-19)
항소심 판결내용	일부인용, 일부파기 AFFIRMED IN PART, REVERSED IN PART, AND VACATED IN PART
항소심 판사	CLEVENGER
원심사건번호	00-CV-4992 (제소일자 : 2000-07-07)
원심법원	the United States District Court for the Southern District of New York (NY) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 6,064,756 U.S. Patent No. 6,064,757
관련법령	35 U.S.C. § 254
기술분야 및 제품	반도체 기술
관련쟁점	강제성부인 / 청구범위해석 / 자명성

2. 사건배경

본 사건은 Scanner Technologies Corp.(이하, Scanner)가 ICOS Vision Systems Corp. (“ICOS”)을 상대로 New York 남부지방법에 제기한 특허침해사건으로서, 지방법원 판결에 대한 Scanner 사의 항소사건이다.

본 사건은 반도체 기술, 자세하게는 볼 어레이 장치(ball array devices), 볼 그리드 장치(ball grid arrays), 칩 스케일 패키지(chip scale packages) 및 웨이퍼 범프(bump on wafers) (이하, BGA)를 포함하는 전자 소자를 검사하는 장치에 관한 것이다. BGA는 다양한 전자 장치에서 발견되는 회로판에 마운팅되는데, 이러한 장치에서 전기적 임펄스를 인가하는데 사용된다. 이러한 과정에서 솔더 볼(solder ball)이 원하는 자리에 정확히 위치하는 것이 매우 중요한 핵심기술이다.

발명자인 Elwin M. Beaty(이하, Beaty) 및 David P. Mork (이하, Mork)는 1997년 볼 어레이 장치(ball array devices)에 대한 3차원 검사 장치 및 방법을 발명하여, 1998년 1월에 미국특허출원(U.S. Appl. No. 09/321,805)을 하였다. 1998년 출원은 통상의 출원이었으며, 이의 분할출원이 미국특허 6,064,756호 (이하, '756 특허) 및 6,064,757호 (이하, '757 특허)로 1999년 5월 28일에 이루어 졌다.

Scanner 사는 Ultra Vim Plus (이하, UV+)라고 하는 검사 모듈을 1998년 7월에 Semicon West trade show에 출품하였으며, 이후 1998년 12월 Semicon Japan trade show에 출품하였다. ICOS 사의 대표는 상기 trade show에 참석하여 Scanner 사의 대표와 한 차례 이상 접촉하였다. ICOS 사는 Scanner 사의 BGA 기술에 대한 라이선싱에 대한 사전적 논의에 대하여 Scanner 사와 약속하였다.

1999년 1월 ICOS 사는 CyberSTEREO 3D BGA 검사 제품을 발표하였으며, 이는 기존 자사의 ICOS Projector를 대체하는 것이었다. Projector는 1996년에 출시되었으며, BGA 검사를 위하여 특정 구조의 광원과 2개의 카메라를 사용하는 시스템이었다. Projector 시스템과 관련된 문헌을 참고할 때, 삼각측량의 원리(triangulation principle)를 활용하여 3차원 측정을 가능하다고 한다. Projector 시스템은 BGA에 관한 볼 상부의 절대 위치를 측정하는 반면, CyberSTEREO는 프로젝터를 없애고 2개의 카메라를 활용하여 coplanarity(동일 평면에 존재하는지 여부)를 측정하는 시스템이다. CyberSTEREO의 측정은 볼 내부의 위치를 측정한다.

CyberSTEREO의 출시는 Scanner 사의 특허를 침해하는 것으로 보였으나, 당시 Scanner 사의 특허는 출원중에 있어 Scanner 사는 PTO에 출원기술의 침해를 이유로 하는 조기 심사를 위한 탄원서를 제출하였다. PTO는 탄원을 받아들여 심사를 진행하여 등록되었다.

'756 특허는 볼 어레이 장치(ball array device)에 있어 3차원 검사 장치로서, 볼 어레이 장치(ball array device)는 고정된 광학 시스템내에 위치한다. 2개의 카메라를 이용하여 볼(ball)에 대한 원형의 도우넛 형상과 측면 영상을 수집한다. 삼각측량법을 활용한 프로세싱을 통하여 3차원 위치를 결정한다. '757 특허는 볼 어레이 장치(ball array device)에 있어 3차원 검사 공정으로서, '756 특허의 장치에서 구현되는 3차원 위치 결정의 단계를 청구하고 있다.

3. 원심법원의 판단

Scanner 사는 ICOS 사의 CyberSTEREO 볼 그리드 어레이 검사장치를 특허침해를 이유로 2000년 7월 7일 소제기 하였다. ICOS 사는 답변서 제출을 통하여 Scanner 사의 주장을 부인하였으며, 반소를 통하여 Lanham Act 상의 불공정 경쟁, 상거래 질서 위반 등을 이유로 한 손해배상을 청구하였다. 또한, ‘756 특허 및 ‘757 특허에 대하여 비침해, 무효, 효력제한을 구하는 확인 판결을 신청하였다.

청구항 용어 해석에서 문제된 부분은 “an illumination apparatus” 및 “illuminating”로서, 지방법원은 “an illumination apparatus”를 단일의 조명 광원만을 포함하는 것으로 제한하였다. 이러한 해석은 이후 항소법원에서 “an”에 대한 해석 오류로서 파기하고, 하나 이상의 조명 광원을 포함할 수 있는 것으로 해석하였다.

환송심에서는 효력제한, 무효여부, 침해여부가 심리되었다.

1. 특허권의 효력 제한

부당 소송행위와 관련하여, 지방법원은 초기심사를 위한 탄원과정에서 나온 Leone의 진술서를 쟁점화하여, Leone은 출원된 청구범위와 계쟁 상품과의 면밀한 비교의 결과로서 서면을 제출하였지만, 실질적으로 ICOS 사의 장치를 본적도 없다는 사실을 발견하였다. 이에 부당 소송행위를 이유로 한 효력 제한의 판결을 하였다.

2. 무효여부

계쟁특허의 자명성과 관련하여, 지방법원은 청구항 각 부분 구성에 대한 선행기술과의 대비사항을 일일이 언급하였다. 카메라 기반 시스템에서 조명방법, 특정의 각도를 형성하는 2개의 카메라 시스템, 삼각측량 방법, 2개의 카메라를 이용한 3차원 위치 결정법, 입체 영상 기술, 카메라 보정 방법 등이 그것이다. 이러한 선행기술(Projector 시스템)과의 대비에 근거하여 Scanner 사의 특허는 자명하다고 판단한다. 특정 구조의 광원 시스템을 제거하고, 3차원 위치 결정을 위한 삼각측량법의 도입은 Scanner 사의 발명 당시 자명성 요건을 흠결하였다는 것이다.

3. 침해여부

침해판단과 관련하여, 양 당사자는 ICOS 사의 제품에는 관련 청구항의 구성요소중 전제부 및 A, B, C의 구성요소를 포함하고 있다고 의견의 일치를 보았다. 하지만, D 구성요소의 포함여부는 계쟁 사항이었다.

D 구성요소를 충족하려면 반드시 삼각측량법을 사용해야 하는데, ICOS 사의 시스템은 선형 보간법(bilinear interpolation)을 사용하고 있다. 지방법원은 선형보간법은 삼각측량법과 실질적으로 다른 측정법에 해당함을 확인하였다. 구성요소가 다르다고 가정하더라도 비교되고 있는 두 개의 기술은 기술 해결 과제가 근본적으로 서로 다르다는 것을 확인하였다. 이러한 사실에 근거하여 문제가 되는 ICOS 사의 제품은 Scanner 사의 특허를 침해하지 않는 것으로 결론하였다.

4. 항소법원의 판단

항소법원은 부당 소송행위에 관한 사실관계 수집에 문제가 있어 이와 관련된 특허에 효력 제한에 관한 판결을 파기하였다.

하지만, 항소법원은 청구항 1항은 자명성 관련 요건에서 흠결인 바, 무효라고 판단한 지방법원의 판결을 인용하였으며, 독립항에 대한 제소전 소송계약을 근거로 하여 특허의 모든 청구항을 무효로 한다는 지방법원의 판결을 인용하였다. CyberSTEREO 제품이 일반적으로는 소송과 관련한 어떠한 특허도 침해하지 않으며, 특허 '756 특허를 침해하지 않는다고 판단한 지방법원 판결을 인용한다.

당사자간에 이루어진 제소전 약정에 관한 해석은 계약 일반에 대한 해석과 마찬가지로 법률 해석 적용의 문제이다. 양 당사자는 본 사건은 '756 특허의 청구항 1항에 관한 것임을 제소전 약정하였다. 이는 양 당사자간 다툼이 없는 사항이다. 독립항이 무효라고 판단되더라도 종속항의 유효성 여부는 별도로 판단해야 한다.

5. History Map

(1) New York 남부지방법원 (2000-07-07)

원고 청구 기각

(2) 연방순회항소법원(CAFC) (2008-06-19)

일부인용, 일부파기

6. 인용사건

Modine Mfg. Co. v. Allen Group, Inc., 917 F.2d 538, 541 (Fed. Cir. 1990)

Nilssen v. Osram Sylvania, Inc., 504 F.3d 1223, 1229 (Fed. Cir. 2007)

Symantec Corp. v. Computer Assoc. Int'l, Inc, 522 F.3d 1279, 1296 (Fed. Cir. 2008)

Flex-Rest, LLC v. Steelcase, Inc., 455 F.3d 1351, 1363 (Fed. Cir. 2006)

General Electro Music Corp. v. Samick Music Corp., 19 F.3d 1405, 1411

Akron Polymer Container Corp. v. Exxel Container, Inc., 148 F.3d 1380 (Fed. Cir. 1998)

No. 63 Excelstor Tech. Inc. v. PAPST Licensing GMBH & Co. KG

1. 사건 서지사항

원 고	EXCELSIOR TECHNOLOGY, INC., EXCELSIOR TECHNOLOGY LIMITED, EXCELSIOR GROUP LIMITED, EXCELSIOR GREAT WALL TECHNOLOGY LIMITED, SHENZHEN EXCELSIOR TECHNOLOGY LIMITED (원고-항소인)
원고대리인	Nhan T. Vu, Willenken Wilson Loh & Lieb, LLP (Los Angeles, California)
피 고	PAPST LICENSING GMBH & CO. KG (피고-피항소인)
피고대리인	Leonard Friedman, Welsh & Katz, Ltd. (Chicago, Illinois)
항소심 사건번호	2008-1140 (일반) (판결일자 : 2008-09-16)
항소심 판결내용	전부인용 AFFIRMED
항소심 판사	LOURIE
원심사건번호	07-CV-2467 (제소일자 : 2007-10-24)
원심법원	the United States District Court for the Northern District of Illinois (IL) (DCT)
관련특허	-
관련법령	28 U.S.C. §§ 1331, 1332, 1338
기술분야 및 제품	컴퓨터 제품, 하드드라이브
관련쟁점	물적 관할권 / 특허소진 /

2. 사건배경

본 사건은 ExcelStor Technology, Inc., ExcelStor Technology, Ltd., ExcelStor Group

Ltd., ExcelStor Great Wall Technology Ltd., Shenzhen ExcelStor Technology Ltd. (이하, ExcelStor)가 Illinois 북부지방법원의 판결에 항소제기한 사건이다. 항소법원은 지방법원의 subject matter jurisdiction 상의 판단에는 오류가 없는바, 지방법원의 판결을 인용하였다.

2004년 1월 컴퓨터 제품 제조회사인 ExcelStor 사는 Papst Licensing GMBH & Co. KG (이하, Papst)와 라이선스 계약을 체결하였다. 계약을 통하여 Papst 사는 로열티 지불의 대가로서 ExcelStor 사에게 특허받은 하드 디스크 드라이브를 제조할 수 있도록 허락하였다. 한편 Papst 사는 분기별로 ExcelStor 사에게 하드 디스크 제품에 대한 다른 실시권자가 존재하는지 여부에 대하여 통지할 의무를 가지고 있었다. ExcelStor 사는 3년의 기간동안 Papst 사로부터 많은 통지를 받았으며, 이를 통하여 ExcelStor 사 이외에 다른 실시권자는 존재하지 않는 것으로 통지받았다고 주장하였다.

2006년 또는 2007년 어느 시점에, ExcelStor 사는 Papst사와 Hitachi Corporation (이하, Hitachi) 사이에 라이선스 계약이 체결되었음을 알게되었다. 이러한 사실을 알게된 후, ExcelStor 사의 대표는 해당 계약기간에 대하여 궁금해했고, 기밀사항인 계약서 사본을 구하고자 했다. Papst 사는 Hitachi 사는 로열티를 지불하고 있지 않으며, Hitachi 와 체결한 계약은 ExcelStor 사의 계약 체결이후에 체결되었다고 ExcelStor 사에게 확인시켰다. 이후 Papst 사는 하드 디스크 드라이브와 제품과 관련하여 로열티를 지불하는 실시권자가 존재하지 않는다고 계속하여 통지하였다.

ExcelStor 사는 이러한 Papst 사의 이러한 확인 및 통지가 사기행위에 해당한다고 주장하였다. ExcelStor 사는 Papst 사가 자신들과의 계약 체결 이전에 이미 Hitachi사와 계약을 체결하였으며, Hitachi사와의 계약은 로열티 지불에 관한 사항을 포함하는 것으로 주장하였다. ExcelStor 사는 사기행위 및 계약위반을 이유로 Illinois 북부지방법원에 소송을 제기하였다.

3. 원심법원의 판단

Papst 사는 subject matter jurisdiction이 없다는 이유로 판결의 기각을 신청하였다. ExcelStor 사는 많은 참고문헌 및 특허인용문헌을 제출하며 소장을 보정하였다. 또한, 소장에 기재한 네 개의 청구사항을 보정하였다. 이중 세 개의 청구사항이 본 항소심과 관련한다.

1. Papst 사가 “특허권 소진/최초판매원칙”을 위반하였다는 확인청구 / 동일한 특허품을 대상으로 두 번의 로열티 수익을 얻을 사실
2. “특허권 소진/최초판매원칙” 위반 사실을 의도적으로 개시하지 않은 사기행위
3. “특허권 소진/최초판매원칙” 위반 사실을 통지하지 않은 계약 위반 행위

지방법원은 ExcelStor 사의 청구를 물적관할권(subject matter jurisdiction)이 없다는 이유로 기각하였다. 청구(1)과 관련하여 특허권 소진 이론은 특허침해에 대한 방어적 행동으로 사용하

는 이론이므로, 독립된 청구 원인이 될 수 없다고 밝혔다. 청구(2) 및 청구(3)은 연방 특허법에 근거한 청구라도 할 수 없다고 밝혔다. 따라서, ExcelStor 사의 청구는 연방법원에서 절차를 진행할 수 없는 사건에 해당한다고 밝혔다.

4. 항소법원의 판단

항소심에서 ExcelStor 사는 연방특허법 규정에 근거하여 세 개의 청구원인이 발생한다고 주장하였다. 특허법상의 특허소진이론(patent exhaustion doctrine)이 그것이며, 따라서 ExcelStor 사의 청구를 연방법원의 재판권의 판단대상이 된다고 주장하였다.

첫번째, 특허법은 본 사건과 관련한 청구원인을 만들지 않는다는 것이다. 특허소진이론(patent exhaustion doctrine)에 근거한 권리가 존재한다는 주장은 결국 특허소진이론을 잘못 이해한데서 비롯하는 것이다. 특허소진이론은 특허권자의 권리주장에 대응하기 위한 수단임을 확인하였다. ExcelStor 사의 청구는 특허법 규정에 의해서 발생하는 권리에 근거하지 않는다.

ExcelStor 사의 청구는 근본적으로 연방 특허법을 통해서 해결할 문제가 아니기 때문에 물적관할권(subject matter jurisdiction)을 창설하지 않는다. ExcelStor 사의 보정된 소장을 통하여, Papst 사가 동일한 특허품으로부터 다른 주체로 부터 별도의 로열티 수입을 거두었다는 이유로 특허소진이론을 위반하였다고 주장하였다. 특허소진이론은 단일 제품에 대한 복수개의 라이선스 계약 또는 복수개의 로열티 수입을 금지하는 이론은 아니다.

물론 Papst 사는 계약사항을 위반하여 다른 주체와 라이선스 계약을 맺었으며, 별도의 로열티 수입을 거두었다. 이러한 행위가 사기에 해당하지만, 특허법은 사기행위를 제재하지 않는다. 본 사건은 연방법원이 아닌 주법원에서 다루어져야 할 사건에 해당하는바, 물적관할권에 위반한 제조로서 청구를 기각한 지방법원의 판결을 인용하였다.

5. History Map

(1) Illinois 북부지방법원 (2007-10-14)

청구기각

(2) 연방순회항소법원(CAFC) (2008-09-16)

원심인용

6. 인용사건

Mars, Inc. v. Kabushiki-Kaisha Nippon Conlux, 24 F.3d 1368, 1371 (Fed. Cir. 1994)

Thompson v. Microsoft Corp., 471 F.3d 1288, 1292 (Fed. Cir. 2006)

Monsanto Co. v. Scruggs, 459 F.3d 1328, 1332-36 (Fed. Cir. 2006)

No. 64 Praxair v. ATMI

1. 사건 서지사항

원 고	PRAXAIR, INC. PRAXAIR TECHNOLOGY, INC. (원고-항소인)
원고대리인	Christopher J. Harnett, Ropes & Gray LLP (New York, New York)
피 고	ATMI, INC. ADVANCED TECHNOLOGY MATERIALS, INC. (피고-부대항소인)
피고대리인	Matthew D. Powers, Weil, Gotshal & Manges LLP (Redwood Shores, California)
항소심 사건번호	2007-1483, -1509 (병합) (판결일자 : 2008-09-29)
항소심 판결내용	일부인용, 일부파기, 환송판결 (2007-1483) AFFIRMED-IN-PART, REVERSED-IN-PART, and REMANDED 청구기각 (2007-1509) DISMISSED
항소심 판사	DYK
원심사건번호	03-CV-1158 (제소일자 : 2003-11-22)
원심법원	the United States District Court for the District of Delaware (DE) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 6,007,609 U.S. Patent No. 6,045,115 U.S. Patent No. 5,937,895
관련법령	35 U.S.C. § 271 35 U.S.C. § 112

기술분야 및 제품	반도체 장비
관련쟁점	불공정행위 / 불명확성 /

2. 사건배경

본 사건은 원고인 Plaintiffs Praxair, Inc. and Praxair Technology, Inc. (이하, Praxair)가 피고인 defendants ATMI, Inc. and Advanced Technology Materials, Inc. (이하, ATMI)를 상대로 특허침해를 이유로 소제기한 사건이다. 원고는 피고를 상대로 자사 보유의 미국특허 6,007,609호(이하, '609 특허), 미국특허 6,045,115호(이하, '115 특허), 미국특허 5,937,895호(이하, '895 특허)를 침해했다는 이유로 소송을 제기하였다.

지방법원은 '609 특허의 청구항 2항, 6항, 7항 및 8항과 '115 특허의 18항 및 20항은 유효하다는 판결을 하였으며, 원고의 주장대로 침해가 발생했다고 판결하였다. 하지만, 부당 소송행위에 근거하여, '609 특허 및 '115 특허는 강제성이 부인된다고 판단하였으며, '895 특허의 1항, 3항, 4항, 5항 및 7항은 불명확성을 이유로 무효에 해당한다구 판결하였다.

Praxair, Inc. v. ATMI, Inc., No. 03-1158-SLR (D. Del. July 2, 2007).

항소법원은 '115 특허에 관한 강제성 부인 판결을 인용하였다. 하지만, '609 특허에 관한 강제성 부인 판결은 파기하였다. 항소법원은 '609 특허의 청구항은 무효임이 입증되지 않았다는 지방법원의 판결을 인용하였다. '609 특허와 관련한 침해 판단을 청구범위 해석에 오류가 있다는 이유로 파기하고 환송하였다. 항소법원은 '895 특허와 관련하여 불명확성을 이유로 한 무효라고 한 판결은 파기하고, 환송하였다. ATMI 사가 제기한 부대항소는 부적절하다는 이유로 각하하였다.

Praxair 사는 '609 특허, '115 특허 및 '895 특허의 특허권자이다. 안정성에서 문제가 있는 위험가스에 대한 누출을 방지할 수 있는 압력 저장 용기에 관한 것이다. 유체("fluids")라는 문구로 언급하고 있는 위험가스는 반도체 산업에서 최종적으로 가스 상태로 사용된다. 하지만 저장시에는 고압저장의 환경상 기체와 액체가 혼합된 형태로 저장된다.

'609 특허는 가스 또는 액체상태로 유체가 이동하는 여러개의 모세관 통과하는 흐름 제어기를 갖는 장치를 청구하고 있으며, 실시예로서 모세관 흐름 제어기가 압력 저장 실린더에 내부에 위치하는 것을 제시하고 있다. '115 특허 또한 압력 저장 용기에 관한 것으로 모세관 흐름 제어기를 제시하고 있으며, 자세히는 모세관 흐름 제어기가 압력 탱크 내부 중심에("near the axial-radial midpoint of the tank") 위치하는 것을 제시하고 있다. '895 특허는 압력 용기로 부터 유체를 방출하기 위한 밸브를 제시하여, 유체의 방출을 자동제어 할 수 있는 것으로 제시하고 있다.

1997년 이후 ATMI 사는 특허침해품인 압력 저장 탱크 및 "Vacuum-Actuated Cylinder" (이하, VAC) 제품을 생산하였다. VAC 제품은 압력 실린더 내부 압력 조절 장치를 구비하는데, 이는 특정 압력의 불활성 가스를 포함하는 밀폐된 벨로우즈를 통하여 압력을 조절한다. VAC 제품

은 3개의 금속 필터를 구성하는데, 최소 하나의 필터를 압력 실린더 상류부에 위치한다.

3. 원심법원의 판단

2003년 12월 22일 Praxair 사는 ATMI 사의 VAC 제품이 ‘609 특허, ‘115 특허 및 ‘895 특허를 침해하였다고 주장하며 침해소송을 제기하였다. 2004년 3월 8일 ATMI 사는 답변서 제출을 통하여 특허무효를 주장하였으며, 비침해판결 및 특허무효를 구하는 확인판결을 신청하였다. 또한 답변서 보정을 통하여 소송과 관련된 3개의 특허에 대하여 부당 소송행위에 따른 강제성 부인을 주장하는 반소를 제기하였다.

2005년 11월 8일 지방법원은 청구범위 해석에 관한 명령을 내었다. ‘895 특허의 청구항 1항 및 이에 종속하는 청구항은 불명확성을 이유로 무효라는 판결을 하였다. 2005년 11월 7일 배심원은 ‘609 특허 및 ‘115 특허와 관련하여 ATMI 사의 제품의 해당 두 특허를 침해하였다고 판결하였다.

2006년 5월 9일 Praxair 사는 영구배상 명령판결을 신청하였다. 지방법원은 ATMI 사의 특허침해 사실은 인정할 수 있으나, 영구배상 명령판결을 위한 요건은 충족하지 못하였다고 판단하였다. 2005년 12월 12일 지방법원은 ‘609 특허 및 ‘115 특허에 관한 부당 소송행위를 이유로 한 강제성 부인 및 반소에 대하여 심리를 진행하여, 미국특허청 출원절차 진행과정에서 미국특허 5,409,526호(이하, Zheng 특허) 및 restricted flow orifice(이하, RFO)는 강제성 부인과 관련한 중요한 사실자료임을 발견하였다.

지방법원은 제정 특허의 등록 여부와 관련하여 RFO 자료의 중요성을 인식하고, 이러한 자료를 미국특허청에 은폐한 것으로 기만의 의사를 인정할 수 있다고 판단하였다.

4. 항소법원의 판단

강제성 부인

먼저 항소법원은 ‘115 특허 및 ‘609 특허와 관련하여 RFO 자료가 중요한 소송자료라고 판단하였다. 이러한 중요성을 감안하여, RFO 자료는 출원과정에서 미국특허청에 은폐한 것으로 기만의 의사가 충분하다고 판단하였다. 출원시에 선행기술 제시 의무에 비중을 둔 것이다. 이러한 판단에 근거하여 지방법원은 ‘115 특허와 관련한 부당 소송행위 관련 지방법원의 판단에는 오류가 없음을 확인하였다. 하지만, ‘609 특허에 관한 강제성 부인 판결은 파기하였다.

무효사유로서 불명확성

항소법원은 ‘895 특허 명세서의 포트 몸체(“port body”)에 관한 설명이 명료하게 되어 있지 않더라도, 명세서에 포트 몸체는 하우징으로서 실린더의 출구와 밀폐되게 연결되고, 이를 통하여

유체 방출 통로가 형성되는 것으로 설명하고 있다고 지적하였다. 따라서 '895 특허에 사용된 포트 몸체("port body")라는 용어는 불명확하지 않다고 판단하고, 이와 관련한 Praxair 사의 청구 범위 해석 제안을 받아들였다. 불명확성과 관련한 지방법원의 판결을 파기하고, 지방법원으로 환송하였다.

ATMI 사의 부대항소

본 사건에서 ATMI 사는 침해주장되고 있는 '115 특허 및 '609 특허가 유효라는 판단에 부대항소를 제기하였다. 항소법원은 부대항소 제기 자체가 부적절한 바, 해당 항소제기를 부적법 각하하였다. 부대항소로서 구하는 청구 자체가 본 소송의 본안에 대하여 역으로 영향을 주는 경우, 부대항소인 당사자는 당사자 적격을 상실한다고 판단한 바, 항소법원은 부대항소를 기각하였다.

5. History Map

(1) Delaware 지방법원 (2003-11-22)

청구기각

(2) 연방순회항소법원(CAFC) (2008-09-25)

일부인용, 일부파기, 환송

6. 인용사건

Honeywell Int'l Inc. v. Universal Avionics Sys. Corp., 488 F.3d 982, 999 (Fed. Cir. 2007)

Cargill, Inc. v. Canbra Foods, Ltd., 476 F.3d 1359, 1363 (Fed. Cir. 2007)

Kingsdown Med. Consultants, Ltd. v. Hollister, Inc., 863 F.2d 867 (Fed. Cir. 1988)

M. Eagles Tool Warehouse, Inc. v. Fisher Tooling Co., Inc., 439 F.3d 1335, 1341 (Fed. Cir. 2006)

Ferring B.V. v. Barr Labs., Inc., 437 F.3d 1181, 1191 (Fed. Cir. 2006)

No. 65 Asyst Technologies v. Emtrak

1. 사건 서지사항

원 고	ASYST TECHNOLOGIES, INC. (원고-항소인)
원고대리인	Darryl M. Woo, Fenwick & West, LLP (San Francisco, California)
피 고	EMTRAK, INC., JENOPTIK AG, JENOPTIK INFAB, INC., MEISSNER + WURST GmbH (피고-피항소인)
피고대리인	Daniel T. Shvodian, Howrey LLP (East Palo Alto, California)
항소심 사건번호	2007-1554 (일반) (판결일자 : 2008-10-10)
항소심 판결내용	전부인용 AFFIRMED
항소심 판사	BRYSON
원심사건번호	98-CV-20451 (제소일자 : 1996-10-28)
원심법원	the United States District Court for the Northern District of California (CA) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 5,097,421 U.S. Patent No. 4,974,166
관련법령	35 U.S.C. § 271 35 U.S.C. § 102
기술분야 및 제품	반도체 제조 장치
관련쟁점	자명성 / /

2. 사건배경

Asyst Technologies(이하, Asyst)는 미국특허 5,097,421호(이하, '421 특허)의 출원인으로서, '421 특허는 '지능형 웨이퍼 캐리어'라는 명칭의 발명이다. '421 특허는 많은 제조 단계를 순차적으로 거쳐 프로세싱되는 반도체 제조 시설에 있어서 실리콘 반도체 웨이퍼를 이동시키는 시스템에 관한 것이다.

포드("pods")라고 하는 이동가능한 컨테이너를 개시하는데, 여기에 다른 제조 공정 사이를 이동할 수 있도록 웨이퍼가 놓이게 된다. 웨이퍼는 이러한 컨테이너를 통하여 청정한 환경속에서 유지되게 된다. 포드는 담겨진 웨이퍼의 상태에 관한 데이터를 저장하는 수단을 포함하며, 시스템은 각 처리공정으로 부터 수집된 데이터를 포드로 전송하고 처리하는 수단을 구비한다. 포드에는 전송된 데이터를 수신하는 수단이 구성된다.

중앙 제어 장치로 연결되는 통신 및 저장 수단을 통하여 시스템은 각 포드내 웨이퍼의 상태를 감지하고, 이에 따라 적절한 제조공정이 진행되도록 제어한다. Asyst 사는 Jenoptik AG 및 다른 당사자들(이하, Jenoptik)을 상대로 California 북부지방법원에 소를 제기하였다. '421 특허 침해 및 Asyst 사가 소유한 다른 미국특허 4,974,166호(이하, '166 특허)의 침해책임을 묻는 것이었다.

3. 원심법원의 판단

지방법원은 문제가 되는 장치에는 통신수단이 없다는 근거로, 주장된 3개의 청구항에 대하여 비침해의 약식판결을 인용하였다. 지방법원은 다른 주장된 독립항 또한 문제가 되는 장치에는 특허에서 언급하고 있는 "센싱수단"에 대응하는 구성이 없다는 이유로 침해를 부정하였다.

첫번째 항소심에서, 항소법원은 청구범위 해석에 있어서 문제점을 지적하고 약식판결을 파기하였다. 환송심에서 지방법원은 '421 특허에 대한 비침해의 약식판결을 인용하였으며, 당사자 합의에 의거한 '166 특허의 침해 청구를 기각하였다.

항소심에서, 항소법원은 '421 특허의 청구항 1항의 비침해에 관한 약식판결 신청을 인용한데는 문제점이 없다고 판단하였다. 하지만, 청구항 2항 및 청구항 11-14항에 관한 판단은 파기하고 환송하였다.

제2 환송심에서 지방법원은 청구항 2항 및 청구항 11-14항은 '166 특허의 청구항 8항과의 관계에서 이중특허(double patenting)의 이유로 무효에 해당한다고 약식판결하였다. Asyst 사가 이중특허의 문제를 해결하기 위하여 최종 권리불요구서(terminal disclaimer)를 제출한 후, 배심원은 청구항 2항 및 청구항 11-14항은 유효하며, 침해가 발생하였다고 판단하였다. Jenoptik 사는 JMOL 및 심리재개를 신청하여, 주장되고 있는 청구항이 자명성에 근거하여 무효에 해당함을 주장하였다.

지방법원은 JMOL 신청을 받아들여 심리를 진행한 바, 미국특허 4,588,880호(이하, '880 특허)를 인용발명으로 하여 자명성 요건에서 흠결이 있다고 판단하였다. 항소법원은 '880 특허가

여러 단계의 제조공정을 거치는 동안 대상물을 이동시키는 기술에 관련하며, 이는 ‘421 특허와의 관계에서 선행기술에 해당한다고 밝혔다. 이러한 측면에서 배심원의 특허유효 및 침해공정의 판단에는 오류가 있었다고 밝혔다.

4. 항소법원의 판단

항소법원은 이동가능한 컨테이너와 각 제조공정 사이의 데이터 전송을 위한 통신 수단은 센싱 수단과 일치하는 구조에 대응한다고 결론내렸다.

‘880 특허는 디지털 정보가 저장, 판독, 업데이트 될 수 있는 “information carrier”를 사용하는 태그를 개시하고 있다. 태그는 전자 메모리 장치로서 정보저장 부분과 각 제조단계로 양방향 통신할 수 있는 비접촉 통신수단으로 이루어진다. 발광 다이오우드 및 광트랜지스터를 통하여 각 제조단계와 통신한다.

‘421 특허는 명확하게 동일한 구조를 개시하고 있다. 이동가능한 포드상의 마이크로프로세서를 사용하는데, 이를 통하여 업데이트 가능한 웨이퍼에 대한 정보를 포함한다. 광학 통신 시스템 또는 유도코일과 같은 각 제조단계와 포드사이에 정보를 교신할 수 있는 수단, 중앙 제어 장치와 각 제조공정간의 통신 수단을 개시하고 있다.

‘800 특허와 ‘421 특허의 청구항 2항 사이의 유일한 차이점은 ‘880 특허는 각 제조공정과 중앙 제어 장치 사이의 통신이 버스상에서 전송되는데 반하여, ‘421 특허는 멀티플렉서를 이용하여 통신이 이루어 짐을 개시하고 있다.

Asyst 사는 절차상의 문제로서 Jenoptik 사가 오랜 소송기간 동안 언급이 없었던 특허무효에 관한 주장을 지방법원이 받아들여 심리한 것은 재판권의 남용에 해당한다고 주장하였다. 소송의 마지막 단계에서 Jenoptik 사의 ‘880 특허에 근거한 무효주장을 받아들인 것은 명백한 절차상의 오류에 해당한다는 주장이다. 항소법원의 결정에 따라서 새로운 청구범위 해석이 추가됨으로써 이러한 심리범위에 있어서의 변화가 발행하였다고 판단하였다. 따라서, Jenoptik 사가 새로운 방어주장을 할 수 있었던 것으로 판단하였다. 지방법원은 절차진행에 있어서 재판권의 남용이 없는 것으로 판단하였다.

결론적으로 항소법원은 주장된 청구항은 자명성 요건과 관련하여 무효에 해당한다고 밝혔으며, 지방법원의 판결을 인용하였다.

5. History Map

(1) California 북부지방법원 (1996-10-28)

청구기각

(2) 연방순회항소법원(CAFC) (2008-10-10)

원심인용

6. 인용사건

Muniauction, Inc. v. Thompson Corp., 532 F.3d 1318, 1325-27 (Fed. Cir. 2008)

Agrizap, Inc. v. Woodstream Corp., 520 F.3d 1337, 1343-44 (Fed. Cir. 2008)

In re Translogic Tech., Inc., 504 F.3d 1249, 1261-62 (Fed. Cir. 2007)

In re Grasselli, 713 F.2d 731, 743 (Fed. Cir. 1983)

Ormco Corp. v. Align Tech., Inc., 463 F.3d 1299, 1312 (Fed. Cir. 2006)

Richdel, Inc. v. Sunspool Corp., 714 F.2d 1573, 1580 (Fed. Cir. 1983)

No. 66 Metro. Life Ins. Co. v. Bancorp Services

1. 사건 서지사항

원 고	METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY (원고-피항소인)
원고대리인	Joseph R. Guerra, Sidley Austin LLP (Washington, DC)
피 고	BANCORP SERVICES, L.L.C. BENEFIT FINANCE PARTNERS, L.L.C. (피고-항소인)
피고대리인	Charles K. Verhoeven, Quinn Emanuel Urquhart Oliver & Hedges, LLP (San Francisco, California)
항소심 사건번호	2007-1312 (일반) (판결일자 : 2008-06-02)
항소심 판결내용	전부파기, 환송판결 REVERSED AND REMANDED
항소심 판사	DYK
원심사건번호	00-CV-1927 (제소일자 : 2000-12-05)
원심법원	the United States District Court for the Eastern District of Missouri (MO) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 5,926,792
관련법령	35 U.S.C. § 271
기술분야 및 제품	비즈니스 모델, 보험
관련쟁점	청구범위해석 / /

2. 사건배경

본 사건은 Bancorp Services, L.L.C., and Benefit Finance Partners, L.L.C.(이하, Bancorp)가 항소제기한 사건으로서, Metropolitan Life Insurance Company(이하, MetLife)가 미국특허 5,926,792호 (이하, '792 특허)를 침해하지 않았다고 판단한 Missouri 동부지방법원의 판결에 불복한 사건이다.

항소법원은 지방법원이 내린 비침해의 약식판결에 대하여, “calculating surrender value protected investment credits” (이하, SVPICs) 청구범위 문구의 해석에는 오류가 없음을 확인하였다. 하지만, 추가 증거개시절차를 진행하지 않은 점, 침해 쟁점과 관련하여 Bancorp 사는 제기한 사실관계 쟁점에 관하여 심리를 누락한 점에 대해서는 지방법원의 오류를 지적하였다. 따라서, 항소법원은 비침해의 판결을 파기하고 환송하였다.

‘792 특허는 생명보험 증권의 가치를 조사, 조정 및 관리하는 방법 및 시스템에 관한 것이다. ‘792 특허는 피고용인의 보장을 위해서 기업이 구매하는 특수한 형태의 생명보험 증권에 관한 것이다. 기업은 인명사망에 대한 급부로서 보험금 지급이 요청되는 경우 추가 프리미엄을 지불해야 하며, 추가로 투자되는 자산의 가치 정도를 정해야 한다.

일반적으로 기업은 피고용인 퇴직에 대한 급여를 충당하기 위하여 조세 혜택의 수단으로서 이러한 보험증권을 활용한다. 보험 증권 보유자는 시세에 따라 함께 변동하는 보험 증권의 중도해약 반환금을 따져 보고자 한다. 기업의 경우에는 재무제표상에 이러한 보험증권의 실질적인 현금 가치를 포함시키고자 한다.

‘792 특허는 컴퓨터를 활용하여 보험증권에 대한 장부 및 시장가치의 조사하고, 안정된 가치를 표현할 수 있도록 대변을 계산하는 것과 관련하며, 현재 가치로서 증권을 적절하게 평가하여 중도 해약금이 지불될 수 있도록 하는 것이다.

3. 원심법원의 판단

Bancorp 사는 보험증권 평가와 관련되는 ‘792 특허 침해를 이유로 MetLife 사를 고소하였다. 2000년 2월 MetLife 사는 New York 남부지방법원에 ‘792 특허에 대한 비침해 및 무효를 구하는 약식판결을 신청하였다. MetLife의 신청은 2000년 12월 Missouri 동부지방법원에 이송되었으며, 이 당시 Missouri 동부지방법원에는 ‘792 특허와 관련된 3개의 소송이 계속중에 있었다.

2002년 2월 13일 지방법원은 관련 사건중 하나인 Bancorp Services, LLC v. Hartford Life Insurance Co. (No. 4:00-CV-70)에 대하여 판단하였는데, ‘792 특허는 “surrender value protected investment credits” 문구의 불명확성을 이유로 무효라는 것이다. 해당 소송에서 문제가 된 침해자(Hartford Life Insurance Company)측은 항소를 제기하였으며, 항소법원은 지방법원의 특허 무효 판결을 파기하였다.

당시 Bancorp 사는 MetLife 사를 상대로 침해소송을 제기하였으며, 지방법원은 이전 MetLife 사가 제기하여 절차 중지중인 확인판결 신청과 함께 새로 제기된 소송을 병합한 것이다.

지방법원은 약식판결로서 MetLife 사가 문제가 된 특허를 침해하지 않았다고 확인하였다.

4. 항소법원의 판단

본 사건은 처음에는 지방법원의 청구범위 해석에 쟁점이 있었다. Bancorp 사는 지방법원이 비침해의 약식판결을 내린 것은 청구항 “SVPIC 계산(SVIPC calculation)” 부분의 해석 오류에서 비롯된 것이라고 주장하였다. 이러한 주장과 관련하여 항소법원은 Hartford 사건에서 내린 청구범위 해석을 채택하여 해결하였다. Hartford 사건은 지방법원의 특허무효 판단에 대하여 항소법원이 파기한 사건으로서 항소법원은 해당 판결에서 “SVPIC 계산(SVIPC calculation)” 용어는 “투자에 있어서 시장 가치와 장부 가치의 차이를 결정하는 것”으로 해석되어야 한다는 것이다.

두 번째 문제가 된 용어는 청구항의 “administering” 또는 “managing”의 한정부분이다. “administering” 또는 “managing” 용어 해석에 관한 직접적인 언급은 없지만, 지방법원은 SVP 증권을 관리하는데 SVPIC calculation을 사용한다면 MetLife 사는 특허를 침해하는 것으로 판단하였다. 지방법원은 SVPIC calculation이 Vantage system을 이용함으로써 이루어진다는 점을 증명해야 침해를 증명할 수 있다고 결론했다. Vantage system이 회계 관련 데이터를 스프레드시트로 전송하는 점을 증명하는 증거가 없으므로, 단순한 스프레드시트의 존재만으로는 MetLife 사의 SVPIC calculation을 통한 침해를 긍정할 수 없다는 것이다.

항소법원은 두 가지 이유에서 지방법원의 판결은 유지될 수 없음을 분명히 하고 있다. 첫번째 이유는, Bancorp 사의 증거개시절차 신청 기각에 문제점이 있다는 것이다. 연방민사소송규칙(the Federal Rules of Civil Procedure)은 당사자는 약식판결에 대한 신청에 답변이 요구되기 전에 일반 증거개시절차를 위한 충분한 여유가 주어져야 한다고 규정한다. Bancorp 사는 침해 청구에서 증거개시 절차를 수행함에 있어 적절한 기회가 주어지지 않았음을 확인하였다.

Bancorp 사의 침해소송은 MetLife 사의 소송절차가 중지된 상태에서 신청되었으며, 당사자는 이러한 절차의 중지 상태가 침해소송 절차와 확인판결 절차에 모두 적용되는 것으로 생각하였다. MetLife 사의 약식판결 신청은 소송절차 속행후 약 2개월 정도에 제출되었다. 침해소송에서 증거개시절차에 관한 일정이 별도로 잡히지 않았으며, 약식판결이 신청되었을 당시 개시되어 있던 증거도 없음을 확인하였다. 지방법원은 이러한 상황에 대한 어떠한 해명도 하지 않은채, 증거개시에 관한 절차 보장을 하지 않은 것이다.

< Fed. R. Civ. P. 56(f). >

Rule 56(f) provides:

If a party opposing the motion shows by affidavit that, for specified reasons, it cannot present facts essential to justify its opposition, the court may:

(1) deny the motion; (2) order a continuance to enable affidavits to be obtained, depositions to be taken, or other discovery to be undertaken; or (3) issue any other just order.

다른 이유는 침해 관련 사실관계 확정에 있어 문제점을 지적하였다. 항소법원은 SVP 증권 관리를 위해 사용되는 스프레드시트상에서의 SVPIC calculation에 관한 진술과 증언이 서로 상충되는 사실관계를 발견하였다.

결론적으로, 항소법원은 지방법원의 청구항 SVPIC 용어의 해석에는 동의하지만, Bancorp 사의 증거개시절차 신청을 기각한 점과 비침해의 약식판결은 받아들이지 않아, 사건을 파기하고 지방법원으로 환송하였다.

5. History Map

(1) Missouri 동부지방법원 (2000-12-05)

비침해의 약식판결

원고 청구 기각

(2) 연방순회항소법원(CAFC) (2008-06-02)

전부파기 및 환송

6. 인용사건

AquaTex Indus., Inc. v. Techniche Solutions, 479 F.3d 1320, 1328 (Fed. Cir. 2007)

Cybor Corp. v. FAS Tech., Inc., 138 F.3d 1448, 1456 (Fed. Cir. 1998) (en banc)

No. 67 Muniauction, Inc. v. Thomson Corp.

1. 사건 서지사항

원 고	MUNIAUCTION, INC. (원고-피항소인)
원고대리인	Raymond P. Niro, Niro, Scavone, Haller & Niro (Chicago, Illinois)
피 고	THOMSON CORPORATION I-DEAL, LLC (피고-항소인)
피고대리인	Richard L. Rainey, Covington & Burling LLP (Washington, DC)
항소심 사건번호	2007-1485 (일반) (판결일자 : 2008-07-14)
항소심 판결내용	일부파기 REVERSE-IN-PART AND VACATE-IN-PART
항소심 판사	GAJARSA
원심사건번호	01-CV-1003 (제소일자 : -)
원심법원	the United States District Court for the Western District of Pennsylvania (PA) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 6,161,099
관련법령	35 U.S.C. § 254
기술분야 및 제품	BM 특허
관련쟁점	공동침해 / 자명성 /

2. 사건배경

본 사건은 특허침해 사건으로 Thomson Corporation and I-Deal, LLC (이하, Thomson)가 항소제기한 사건이다. 지방법원은 미국특허 6,161,099호(이하, '099 특허)의 문제된 청구항은 유효이며, Thomson 사는 '099 특허를 침해하였으니 Muniauction, Inc.(이하, Muniauction)를 상대로 7천7백만 달러 상당의 손해를 배상해야 한다고 판결하였다. 이에 Thomson 사가 항소제

기 한 것이다.

항소법원은 '099 특허의 1, 9, 14, 31, 36 및 56항은 법률적용의 문제로서 자명한 바, 비자명성에 관한 판결을 파기하였다. 마찬가지로, Thomson 사는 나머지 청구항에 대해서는 침해가 성립하지 않는바, 특허침해에 관한 판결을 파기한 사건이다.

'099 특허는 금융상품에 대한 초기 발행자 경매방법에 관한 것이다. '099 특허는 인터넷과 같은 전자 네트워크에서 초기 발행자 지방채(municipal bond) 경매에 관한 것이다. 이러한 형태의 경매에서 지방채 발행자는 입찰자를 대상으로 채권을 발행하며, 이러한 입찰자는 전체 채권 매각에서 입찰 제안하고 구매한다. 이후 각각의 채권을 공공에 다시 판다. 채권의 매각은 다른 이율 및 만기일이 적용되는 관계로 부채가 될 수도 있다. 입찰 제안자는 각각의 만기일로 구분되는 채권용 쿠폰에 의해서 표현되는 가격 및 관련 이율을 제출한다.

'099 특허는 명세서에서 선행기술로서 많은 전자 경매 방법 및 상거래 시스템을 소개하며, '099 특허와 비교하였다. 특히, '099 특허는 21st Century Municipals, Inc.(이하, 21st)가 개발한 PARITY[®] 전자 입찰 제안 시스템에 대하여 논의한다. 사전 입수되어 설치된 PARITY 소프트웨어 시스템을 통하여 입찰자는 컴퓨터 네트워크상에서 경매 입찰할 수 있게 됨을 설명하였다. '099 특허는 단일 서버의 통합 시스템을 제공하는데, 이를 통하여 발행자는 경매를 실행하고, 입찰자는 통상의 웹 브라우저를 통하여 입찰을 준비하고 제출하게 된다.

'099 특허 시스템을 통하여 발행자는 경매의 진행과정을 모니터링하고, 입찰자는 현 시점의 최상의 입찰자가 누구인지 모니터링하게 된다. PARITY 시스템을 통하여 입찰자는 중앙 서버에서 입찰 계산 소프트웨어에 접속하고 해당 입찰에 대한 손실을 계산하기 위해서 데이터를 입력한다. 입찰자는 전자 네트워크 상에서 중앙 서버로 즉시 입찰을 제안할 수 있으며, 해당 입찰의 손실 계산을 명령하고 이를 발행자의 컴퓨터 화면에 표시할 수 있게 한다.

1995년 21st 사는 Thomson 사의 소프트웨어와 같은 입찰 계산 소프트웨어와 연동하도록 PARITY를 수정하였으며, 1997년 Thomson 사는 21st 사로부터 PARITY 시스템을 인수하여 통합 BidComp/Parity[®] 시스템을 시장에 내놓았다. 이는 특정의 네트워크가 아닌 웹 브라우저를 통한 인터넷상에서 입찰 과정을 실현하는 것이었다.

3. 원심법원의 판단

Muniauction사는 Thomson 사를 상대로 '099 특허의 1, 2, 9, 14, 18, 20, 24, 31, 32, 36, 40, 42, 46 및 56항을 침해하고 있다고 소를 제기하였다. 심리후 배심원은 주장된 청구항은 자명하지 않으며, Muniauction 사는 손실된 이익에 대하여 \$38,482,008를 배상해야 한다고 판결하였다. Thomson 사는 JMOL을 신청하였지만, 지방법원은 모든 쟁점에서 Thomson 사의 주장을 받아들이지 않았다. 오히려 \$7.7백만 달러 늘어난 총 \$76.9백만 달러의 배상 명령을 내렸다.

4. 항소법원의 판단

1. 특허의 유효성

Thomson 사는 주장된 청구항은 웹 브라우저의 사용을 통합하기 위하여 선행기술인 PARITY 시스템의 단순한 수정으로서 자명하다고 주장하였다. 이에 대하여 지방법원은 Thomson 사가 명확하고 설득력있는 증거를 통하여 '099 특허의 주장된 청구항의 무효를 증명하지 못하였다면서 문제가 된 청구항을 무효라고 판결하였다.

항소법원은 선행기술의 범위 및 구성에 있어서 '099 특허의 독립항 1항 및 31항에서 청구하고 있는 모든 단계를 포함하고 있는지를 검토하였다. Thomson 사는 선행기술인 PARITY 시스템의 입찰 과정은 웹 브라우저 이외의 모든 과정을 포함하고 있다고 주장하였다.

1998년 5월경 '099 특허가 특허청에 제출되었는데, 이 당시 웹 브라우저의 사용은 잘 알려져 있었다. 또한 '099 특허의 발명의 상세한 설명에는 'conventional Internet browser'라는 용어로서 본 발명을 식별하고 있었다. 항소법원은 PARITY 시스템에 웹 브라우저의 기능성을 부가하는 수정은 해당 기술 분야의 보통의 기술 수준을 가진 자에게 잘 알려진 2가지의 기술 요소를 결합하는 것으로 이해하였다. 전자상거래 경매를 수행하는 인터넷 및 웹 브라우저 기술의 사용은 '099 특허 출원 당시에는 잘 알려져 있었다는 것이다.

공지의 기술 요소를 최신 전자장치로 조합하는 것은 해당 기술분야에서 보통의 기술수준을 가진 자에게는 자명하다는 것이다.

독립항 1항 및 31항에 추가하여, 특정 종속항 구성요소가 PARITY 시스템을 이용한 전자 입찰 과정에서 실시된다고 주장되었다. 특히 PARITY 시스템은 청구항 9, 14, 36 및 56항의 한정사항을 만족한다는 것이다. 따라서 이러한 청구항은 독립항 1항 및 31항의 분석에 근거할 때, 자명한 것이다.

2. 특허침해 여부

종속항의 특허침해와 관련하여, Muniauction 사가 주장하는 내용은 이른바 공동 침해(joint infringement)이다. '099 특허와 관련하여 양 당사자 모두 특허에서 제시하고 있는 모든 단계를 자체로서 실시하고 있지는 않았다.

항소법원은 관련 쟁점의 이전 사건을 통하여(BMC Resources 사건 및 NTP 사건)를 통하여 방법특허 청구항은 여러 당사자의 결합된 실시행위에 의해서 직접침해될 수 있다는 가능성을 분명히 하였다. 공동침해를 긍정한 것이다. 여러 당사자가 문제된 청구항의 모든 단계를 실시하기 위해서 결합되어 있는 경우, 한 당사자가 전체 공정을 지휘 감독하고, 모든 단계가 종국적으로 지휘 감독하는 당사자에게 귀속되는 경우 직접침해를 긍정할 수 있다는 것이다.

본 사건에의 적용을 위해서는 Thomson 사가 입찰자를 포함한 다른 당사자를 지휘 감독하였으며, 나아가 이것이 Thomson 사가 직접 전단계를 실시하였다고 할 수 있을 정도까지 되는지에 대

한 문제로 된다. 지휘 감독 여부에 관한 판단은 청구항 발명의 효과를 발생하기 위하여 필요한 다른 당사자의 실시 행위에 대한 책임을 대신해서 물을 수 있는지의 여부이다.

항소법원은 Thomson 사는 청구항 발명의 모든 단계를 실시하지도 않았으며, 다른 당사자는 Thomson 사를 대신해서 해당 단계를 실시한 것도 아니라고 판단하여 침해를 부정하였다. 또한 Muniauction 사는 Thomson 사가 입찰자의 실시에 관한 책임을 대신 져야 하는 법률적 당위성을 설명하지 못하였다고 판단하여, 최종적으로 Thomson 사의 침해를 부정하였다.

5. History Map

(1) Pennsylvania 서부지방법원

청구인용

(2) 연방순회항소법원(CAFC) (2008-07-14)

일부파기

6. 인용사건

In re Seagate Technology, LLC 497, F.3d 1360, 1371 (Fed. Cir. 2007)

BMC Resources, Inc. v. Paymentech, L.P., 498 F.3d 1373, 1380-81 (Fed. Cir. 2007)

Riverwood Int'l Corp. v. R.A. Jones & Co., 324 F.3d 1346, 1352 (Fed. Cir. 2003)

Lightning Lube, Inc. v. Witco Corp., 4 F.3d 1153, 1166 (3d Cir. 1993)

Juicy Whip v. Orange Bang, 292 F.3d 728, 736 (Fed. Cir. 2002)

No. 68 Net MoneyIN Inc. v. Verisign, Inc.

1. 사건 서지사항

원 고	NET MONEYIN, INC. (원고-항소인)
원고대리인	William A. Birdwell, Davis Wright Tremaine LLP (Portland, Oregon)
피 고	NET MONEYIN, INC. (원고-항소인) VERISIGN, INC. (피고-피항소인) EPROCESSING NETWORK (피고-피항소인) BANKCARD CENTER, INC., WEBTRANZ, VALIDPAY.COM, INC., ORDERBUTTON.NET, INC., SECUREPAY.COM, INC., GLOBILL.COM LLC, IB HOLDING COMPANY, LTD., E-COMMERCE EXCHANGE LLC, ITRAN
피고대리인	J. Michael Jakes, Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP (Washington, DC)
항소심 사건번호	2007-1565 (일반) (판결일자 : 2008-10-20)
항소심 판결내용	일부인용, 일부파기, 환송판결 AFFIRMED-IN-PART, VACATED-AND-REMANDED-IN-PART
항소심 판사	LINN
원심사건번호	01-CD-441 (제소일자 : -)
원심법원	the United States District Court for the District of Arizona (AZ) (DCT)
관련특허	U.S. Patents No. 5,822,737 U.S. Patents No. 5,963,917
관련법령	35 U.S.C. § 102(a)
기술분야 및 제품	인터넷 신용카드 거래

2. 사건배경

본 사건은 Net MoneyIN, Inc. (이하, NMI)이 항소제기 한 사건으로서, Arizona 지방법원은 주장된 미국특허 5,822,737호 (이하, '737 특허) 및 미국특허 5,963,917호 (이하, '917 특허)가 무효라고 최종 판결하였다. 또한 NMI 사는 유도침해 청구의 보정과 관련한 청구를 기각한 것에 대하여 항소제기 하였다. 지방법원은 '737 특허의 1항, 13항, 14항 및 '917 특허의 청구항 1항이 35 U.S.C. § 112에 근거하여 무효라고 판단하였다.

해당 청구항들은 모두 기능식 청구항 기재 및 그 한정사항을 포함하고 있는데, 이에 상응하는 구조의 제시가 없다는 것이다. 항소법원은 이러한 지방법원의 판단에 동의하였다. 지방법원이 NMI 사의 유도침해 청구의 보정과 관련한 기각 결정에 있어서 재판권 남용은 없었기 때문에, 항소법원은 이를 인용하였다.

항소법원은 지방법원이 '737 특허의 청구항 23항이 35 U.S.C. § 102(a) 규정에 근거하여 예견가능하므로 무효라고 판단한것에 대하여 법률 적용에 무리가 있다고 판단하였다. 따라서, 항소법원은 예견가능성과 관련한 약식판결을 파기하였다.

본 사건은 인터넷 상에서의 신용 카드 거래와 관련하며, 이러한 과정에서의 보안과 관련한다. 인터넷을 이용한 신용카드 거래에 있어서 보안사항과 관련하여 고객에게 확신을 심어주는 것이 무엇보다도 중요하게 인식되었다. 이는 신용카드를 이용하여 금융거래를 하거나, 금융 계좌를 개설하거나, 전자적 지불 과정을 수행하는 모든 과정과 관련하는 것이었다.

이러한 요청에 부응하여 인터넷 거래에 암호화 기술이 적용되었으며, 보안이 요청되는 데이터의 아키텍처가 구축되었다. 이러한 노력은 "Internet Keyed Payments Protocol (이하, iKP reference) 라는 문서에 반영되었다. 이는 the Internet Engineering Task Force 및 IBM 사에 의하여 발간되었다. iKP reference 는 인터넷을 통한 지불 시스템이 어떻게 효율성, 신뢰성, 안전성을 확보할 수 있는지에 대하여 설명하고 있었다. iKP reference 는 프로토콜의 목적은 인터넷에 기반한 안전한 전자 지불 시스템을 실현하는 것으로서, 이는 지불에 대한 인증 및 문서 활용에 관한 기존의 금융 인프라를 그대로 활용하는 것이다.

기존의 금융과 관련한 인프라의 변화를 최소화하는데 초점을 두고 있었다. 이러한 목적을 반영하여 iKP protocol 은 두 개의 표준 모델 내지는 프로토콜을 제안하였다.

〈 첫 번째 프로토콜 〉

1. 고객은 인터넷 상거래 사이트로 부터 구매하고자 하는 상품을 하나 이사 선택한다.
2. 고객은 운영자에게 신용카드에 관한 정보를 전송한다.

3. 운영자는 신용카드 및 구매 수량에 관한 정보를 운영자가 거래하는 은행에 전송한다.
4. 운영자 거래 은행은 기존 은행 네트워크를 통하여 중앙은행의 인증을 요청한다.
5. 운영자 거래 은행은 운영자에게 거래 승인 여부를 통지한다.

〈 두 번째 프로토콜 〉

1. 고객은 인터넷 상거래 사이트로 부터 구매하고자 하는 상품을 하나 이사 선택한다.
2. 고객은 신용카드 정보 및 구매 수량과 함께 운영자 거래 은행으로 인증 요청을 한다.
3. 운영자 거래 은행은 기존 은행 네트워크를 통하여 중앙은행의 인증을 요청한다.
4. 운영자 거래 은행은 고객에게 거래 승인 여부를 통지한다.
5. 고객은 운영자에게 승인 요청에 대한 통지 내용을 운영자에게 전송한다.

이러한 프로토콜에서는, 고객은 자신이 알지도 못하는 운영자에게 인터넷을 통하여 비밀정보를 전송해야 한다는 점, 신용카드 발행자가 번거롭게 운영자에게 지불요청을 해야한다는 단점을 가지고 있었다. 이에 발명가이자 변리사인 Mark Ogram 은 고객, 운영자, 운영자 거래 은행, 중앙은행이라는 4개의 거래 주체에 payment processing 내지는 financial processing 을 추가하였다.

새로 추가된 financial processing 은

1. 신용카드 계좌 정보 및 상품 주문량을 전송 받으며,
2. 기존의 은행 네트워크를 통하여 카드 발행자로 부터 인증을 요청하고,
3. 인증여부에 대한 결과를 고객 및 운영자에게 통보한다.

Mark Ogram 은 이러한 financial processing entity 를 이용한 인터넷 지불 시스템을 출원하였다. 또한, 이러한 신용카드 거래 지불 시스템의 사업화를 위하여 NMI 사를 설립하였다. Ogram 의 특허 출원은 '737 특허 및 '917 특허로 등록되었으며, 이는 NMI 로 양도되었다. 양 특허는 인터넷과 같은 분산된 컴퓨터 네트워크상에서 구매활동을 하는데 적합한 자동화 지불 시스템이다.

'737 특허의 청구항 1항은 다음과 같다.

A financial transaction system comprising:

- a) a first bank computer containing financial data therein, said financial data including customer account numbers and available credit data, said first bank computer including means for generating an authorization indicia in response to queries containing a customer account number and amount;
- b) a merchant computer containing promotional data;

c) a customer computer being linked with said merchant computer and receiving said promotional data; and,

d) a financial processing computer remote from said merchant computer and having means for:

- 1) receiving customer account data and amount data from said customer computer,
- 2) querying said first bank computer with said customer account data and said amount data,
- 3) receiving an authorization indicia from said first bank computer,
- 4) communicating a self-generated transaction indicia to said customer computer, and,
- 5) communicating the self-generated transaction indicia to said merchant computer.

3. 원심법원의 판단

2001년 NMI 사는 ‘737 특허 및 ‘917 특허를 침해했다는 이유로 인터넷 신용 카드 분야에서 경쟁한다고 생각되는 VeriSign, Inc. 및 eProcessing Network (이하, VeriSign) 많은 당사자들을 상대로 소를 제기하였다. 청구범위 해석에 관한 심리를 진행하여 지방법원은 당사자간 다툼이 있는 용어에 대한 해석을 내놓았다. 그 일환으로서 지방법원은 ‘737 특허의 1항, 13항, 14항 및 ‘917 특허의 청구항 1항이 무효라고 판결하였다.

35 U.S.C. § 112에 근거하여 해당 청구항은 기능식 청구항 기재로서 그에 상응하는 구조를 기재하고 있지 않다는 이유에서이다. 이후 지방법원은 항소심과 관련이 있는 2 개의 약식판결 신청을 심리하였다.

1. 유도침해와 관련한 VeriSign 사의 비침해의 약식판결 신청
- 지방법원은 VeriSign 사의 신청을 받아들여 유도침해에 해당하지 않는다고 하였다.
2. VeriSign 사는 문제가 되는 특허가 무효라는 약식판결 신청
iKP reference는 ‘737 특허의 23항을 예견한다는 것이다.

4. 항소법원의 판단

지방법원은 ‘737 특허의 1항, 13항, 14항 및 ‘917 특허의 청구항 1항은 35 U.S.C. § 112 ¶ 2에

의하여 불명확한 바 무효라고 판결하였다.

‘737 특허

지방법원은 ‘737 특허의 청구항 1항의 구성의 기재는 기능식 청구항의 기재인 것으로 해석하였다.

“a first bank computer containing financial data therein, said financial data including customer account numbers and available credit data, said first bank computer including means for generating an authorization indicia in response to queries containing a customer account number and amount”

하지만, 지방법원은 이러한 청구항의 기능에 대응하는 구조를 명세서에서 제시하고 있지 않다고 판단하여, 35 U.S.C. § 112 ¶ 2에 의거 무효라고 판결하였다.

NMI 사는 발생수단 기재(means for generating)의 구성요소는 청구항 자체로서 해당 기능을 수행하는데 충분한 구조를 개시하고 있기 때문에 35 U.S.C. § 112 ¶ 6에서 규정하는 기능식 청구항 기재에 해당하지 않는다고 주장하였다. 선택적으로, 기능식 청구항 기재에 해당하더라도 명세서에는 청구하는 사항을 명확하게 할 정도로 구조를 제시하고 있다고 주장하였다.

VeriSign 사는 이러한 NMI 사의 주장에 대하여 반대하며, 지방법원의 판단을 지지하였다.

청구항 기재의 “means” 단어 사용과 해당 기능을 인용하고 있다는 사실은 35 U.S.C. § 112 ¶ 6에서 규정하는 기능식 청구항에 해당한다는 판단의 전제가 된다. 하지만, 이러한 전제 또는 가정은 청구항이 자체로서 충분한 구조를 인용하고 있고, 청구하고 있는 기능을 수행할 수 있도록 하는 경우 반박될 수 있다. (Sage Prods., Inc. v. Devon Indus., Inc., 126 F.3d 1420, 1427-28 (Fed. Cir. 1997))

NMI 사는 하기의 기재를 통하여 기능식 청구항의 전제는 반박될 수 있다고 주장하였다. 하기 기재가 청구하고 있는 기능을 수행하는데 충분하다는 주장이다.

“first bank computer containing financial data therein, said financial data including customer account numbers and available credit data, said first bank computer . . . generating an authorization indicia in response to queries containing a customer account number and amount,”

NMI 사는 “bank computer” 기재에 대하여 해당 기술분야의 당업자는 통상적으로 알려진 구조를 정의하는데 어려움이 없다고 주장하였다. 하지만, VeriSign 사는 다양한 형태와 종류의 컴퓨터의 존재, 다른 방식으로 프로그램 될 수 있는 가능성을 주장하여 청구하고 있는 기능에 상응하는 구조로서 부족하다고 주장하였다.

항소법원은 VeriSign 사의 주장을 받아들여 인용하고 있는 기능에 상응하는 구조가 될 수 없다고 하였다.

‘917 특허

‘917 특허의 청구항 1항은 하기의 구성을 포함하는 금융 거래 시스템을 인용하고 있다.

“a financial processing computer . . . having automatic means responsive to [the] order for . . . receiving customer account data and amount data from [the] customer computer and [the] merchant computer.”

양 당사자는 해당 청구항의 기재가 기능식 청구항의 기재에 해당한다는 것에는 다툼이 없었다. 다만, 문제인 것인 기재하고 있는 기능에 관한 해석이었다. NMI 사는 지방법원의 해석에 반대하여, 청구항의 기재의 문언적 해석에 의할때 훨씬 넓은 권리범위를 포함한다고 주장하였다.

지방법원은 쟁점이 된 기능의 문어적 해석에 의하여 주문량 데이터와 계좌 데이터는 고객 컴퓨터와 운영자 컴퓨터에서 유래해야 한다고 결론내렸다. 이러한 해석은 철저한 청구항 기재 문언 중심의 해석이었다. 상기 해석에 의할 청구하고 있는 기능을 수행할 수 있도록 명세서에 개시되어 있는 상응하는 구조는 존재하지 않으며, 따라서 청구항은 35 U.S.C. § 112 ¶ 2에 의거 무효에 해당한다고 판결하였다.

예견가능성

‘737 특허의 청구항 23항은 인터넷 지불 시스템으로서 다섯 개의 ‘link’를 인용하고 있다.

a) a first link between a customer computer and a vending computer for communicating promotional information from said vending computer to said customer computer;

b) a second link, initiated by said customer computer, between said customer computer and a payment processing computer, remote from said vending computer, for communicating credit card information and amount from said customer computer to said payment processing computer;

c) a third link, initiated by said payment processing computer with a credit card server computer for communicating said credit card information and said amount from said payment processing computer to said credit card server computer, and for communicating, in response, an authorization indicia from said credit card server computer to said payment processing computer; []

d) a fourth link between said payment processing computer and said customer computer for communicating a transactional indicia[:]

* * *

[e]) a fifth link between the payment processing computer and said vending computer for communicating said transactional indicia.

지방법원은 청구항 기재의 다섯 개의 “link”의 구성이 모두 iKP reference 에 포함되어 있음을 발견하고, 35 U.S.C. § 102(a) 규정에 의거 예견가능하다고 판단하였다. iKP reference 는 인터

넷 카드 거래를 처리하는 두 개의 다른 프로토콜을 개시한다. 두 개의 프로토콜 모두 '737 특허에서 청구하고 있는 다섯개의 link를 구성하고 있지 않다. iKP reference 가 개시된 두 개의 프로토콜 중 하나를 예견가능하다고 할지라도 청구항 23항의 기재사항을 예견할 수는 없다. 이러한 면에서 지방법원은 오류를 범하였다.

지방법원은 청구항 23항의 예견가능성 여부를 결론하는데 있어서 iKP reference에 나타난 독립된 프로토콜의 부분들을 조합하였는데 이러한 점에서 오류를 범하였다고 지적하였다. 인용문헌 및 청구항 23항에서 개시하고 있는 프로토콜은 조그마한 차이가 존재할 수도 있다는 것이다. 이러한 차이의 문제는 자명성의 문제이지 예견가능성의 문제는 아니라고 지적하였다.

5. History Map

(1) Arizona 지방법원

청구기각(특허무효)

(2) 연방순회항소법원(CAFC)

일부인용, 일부파기, 환송

AFFIRM-IN-PART, REVERSE-IN-PART, and REMAND

6. 인용사건

Markman v. Westview Instruments, Inc., 52 F.3d 967, 970-71 (Fed. Cir. 1995) (en banc)

Cybor Corp. v. FAS Techs., Inc., 138 F.3d 1448, 1456 (Fed. Cir. 1998) (en banc)

SmithKline Beecham Corp. v. Apotex Corp., 403 F.3d 1331, 1338 (Fed. Cir. 2005)

Rodime PLC v. Seagate Tech., Inc., 174 F.3d 1294, 1301 (Fed. Cir. 1999)

Kalman v. Berlyn Corp., 914 F.2d 1473, 1480 (Fed. Cir. 1990)

Envirco Corp. v. Clestra Cleanroom, Inc., 209 F.3d 1360, 1364 (Fed. Cir. 2000)

No. 69 In Re Bilski

1. 사건 서지사항

원 고	Bernard L. Bilski and Rand A. Warsaw
원고대리인	David C. Hanson, The Webb Law Firm (Pittsburgh, Pennsylvania)
피 고	the United States Patent and Trademark Office
피고대리인	Raymond T. Chen, Associate Solicitor, Office of the Solicitor, United States Patent and Trademark Office (Arlington, Virginia)
항소심 사건번호	2007-1130 (일반) (판결일자 : 2008-10-30)
항소심 판결내용	전원합의체
항소심 판사	MICHEL
원심사건번호	Ex parte Bilski, No. 2002-2257, 2006 WL 5738364 (B.P.A.I. Sept. 26, 2006) (제소일자 : 2006-09-26)
원심법원	the United States Patent and Trademark Office Board of Patent Appeals and Interferences (USPTO) (PTO)
관련특허	Serial No. 08/833,892
관련법령	35 U.S.C. § 101
기술분야 및 제품	비즈니스모델
관련쟁점	특허받을수있는발명 / /

2. 사건배경

미국특허청 특허 항소 및 간섭절차 심의위원회(Board of Patent Appeals and Interferences, 이하 위원회)는 당사자계 재심사청구 사건에서 미국 특허출원 08/833,892호 (이하, '892 출원)에 대한 거절결정을 인용하였다. Bilski and Rand A. Warsaw (이하, 출원인)이 이에 항소제기한 것이다.

특히, 출원인은 심사관이 35 U.S.C. § 101 에서 규정하는 특허받을 수 없는 발명을 적용하는데 있어서 오류를 범하였다고 주장하였다. 본 사건은 전원합의체(en banc) 판결로서 진행되었다.

항소법원은 출원인의 청구발명이 특허받을 수 없는 발명에 해당한다고 판단하는바, 위원회의 결정을 인용하였다. 또한 항소법원은 35 U.S.C. § 101 에서 규정하는 “process” 여부를 결정하는데 있어 적용 가능한 표준을 분명히 하였다.

3. 원심법원의 판단

출원인은 1997년 4월 10일 특허출원을 하였으며, 여기에는 11개의 청구항이 포함되어 있었다. 청구항 1항은 다음과 같다.

A method for managing the consumption risk costs of a commodity sold by a commodity provider at a fixed price comprising the steps of:

(a) initiating a series of transactions between said commodity provider and consumers of said commodity wherein said consumers purchase said commodity at a fixed rate based upon historical averages, said fixed rate corresponding to a risk position of said consumer;

(b) identifying market participants for said commodity having a counter-risk position to said consumers; and

(c) initiating a series of transactions between said commodity provider and said market participants at a second fixed rate such that said series of market participant transactions

본질적으로 청구항은 물품 거래에 있어 발생하는 위험을 분산하는 방법이다. 심사관은 최종적으로 1항-11항 모든 청구항을 35 U.S.C. § 101 규정에 근거하여 거절결정하였다. 위원회는 출원인의 청구발명은 특허 적격의 대상이 되지 않는다고 판단하였다. 이는 형이상학적인 재정상의 위험 및 법률상의 책임에 대한 창작은 특허대상이 아니라는 것이다.

최종적으로 위원회는 출원인의 공정은 유용하고 구체적이며 현실적인 결과물을 산출하지 않는다고 판단하였다. 이러한 이유에서 특허 적격성이 부인되었다.

미국특허법은 다른 특허요건을 충족하더라도 35 U.S.C. § 101 규정을 충족하지 않는 경우 특허받을 수 없음을 규정하고 있다.

35 U.S.C. § 101 규정은 다음과 같다.

Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a

patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

특허 적격성이 인정되는 범주로서, 공정, 기계, 제법, 물질조성을 규정하고 있다. 본 사건의 쟁점은 해당 규정의 process 가 어떠한 의미를 가지며, 청구발명이 새롭고 유용한 공정에 해당함을 결정하는 방법은 무엇인지에 관한 것이다. 출원인이 추상적인 아이디어와 같은 근본적인 원리 내지는 정신적인 과정을 청구하고 있는지의 여부이며, 나아가 미국특허청은 35 U.S.C. § 101 규정의 특허적격성을 판단하기 위해서 어떠한 기준을 이용해야 하는지의 문제이다.

4. 항소법원의 판단

항소법원은 관련 사건의 검토를 통하여 process 청구항이 다음에 해당하는 경우, 특허적격성을 갖는 것으로 밝혔다.

[machine-or-transformation test]

1. 특정의 기계 내지 장치와 연결되어 있는 경우
2. 특정의 물품을 다른 상태 또는 다른 물품으로 산출한 경우

하지만, 항소법원은 출원인이 지적하는 바와 같이, process 청구항이 상기 요건을 만족하는 경우에만 특허적격성을 인정할 수 있다는 것은 아님을 밝혔다. 항소법원은 process 청구항의 특허적격성 여부의 판단은 기술의 발전에 따라 변화하는 개념임을 확인하였으며, 대법원이 수립한 상기의 기준도 기술 발전에 따라서 대법원이 새로이 수립되어야 함을 밝혔다.

항소법원은 35 U.S.C. § 101 규정에 관한 대법원의 판단에 있어서 중요한 2가지를 지적하였다.

1. 특허적격성 여부의 분석 및 판단은 신규성, 비자명성의 판단과는 별개의 문제라는 점
2. 청구항의 선택된 한정사항에 대한 특허적격성 여부에 근거하여 청구항 발명 전체를 판단하는 것은 부적절하다는 점

항소법원은 출원인의 주장은 불충분한 고려사항을 믿고 있어서 설득력이 없으며, 대법원이 제시하는 machine-or-transformation test 를 충족하고 있다는 사실을 주장 증명하지 못하였다. 첫번째, 출원인은 자신의 특허발명이 유용하고 구체적이며 현실적인 결과물을 산출한다고 주장하고 있다. 하지만, 이러한 주장이 35 U.S.C. § 101 규정의 특허 적격성 요건을 만족하는데 충분하지 못하고 있다. 또한 출원인은 청구된 process 가 단지 전체적으로 또는 실질적으로 정신작용에 의한 단계만으로 구성되는 것은 아니며 현실적인 결과물을 산출하는 물리적인 활동을 필요로 하고 있다고 주장하고 있다.

미국특허청은 machine-or-transformation test 는 35 U.S.C. § 101 에서 규정하는 특허 적격성을 판단하기 위해서 적용할 수 있는 기준이라고 주장하였다. 오히려, 항소법원은 특허적격성

판단을 위한 machine-or-transformation test 의 필수성에 대해서 부정하였다. 단지 적용가능한 일기준이라는 것이다.

5. History Map

(1) 미국특허청 특허 항소 및 간섭절차 심의위원회(USPTO Board of Patent Appeals and Interferences)(2006-09-26)

거절결정

(2) 연방순회항소법원(CAFC)(2008-10-30)

전부인용(전원합의체)

6. 인용사건

In re Comiskey, 499 F.3d 1365, 1371 (Fed. Cir. 2007)

AT&T Corp. v. Excel Commc'ns, Inc., 172 F.3d 1352, 1355 (Fed. Cir. 1998)

State St. Bank & Trust Co. v. Signature Fin. Group, 149 F.3d 1368, 1370 (Fed. Cir. 1998)

In re Alappat, 33 F.3d 1526, 1543-44 (Fed. Cir. 1994) (en banc)

In re Grams, 888 F.2d 835, 838-39 (Fed. Cir. 1989)

No. 70 Netcraft Corp. v. Ebay, Inc.

1. 사건 서지사항

원 고	NETCRAFT CORPORATION (원고-항소인)
원고대리인	Frank E. Scherkenbach, Fish & Richardson P.C. (Boston, Massachusetts)
피 고	EBAY, INC. and PAYPAL, INC. (피고-피항소인)
피고대리인	Morgan Chu, Irell & Manella LLP (Los Angeles, California)
항소심 사건번호	2008-1263 (일반) (판결일자 : 2008-12-09)
항소심 판결내용	전부인용 AFFIRMED
항소심 판사	PROST
원심사건번호	07-CV-0254 (제소일자 : -)
원심법원	the United States District Court for the Western District of Wisconsin (WI) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 6,351,739 U.S. Patent No. 6,976,008
관련법령	35 U.S.C. § 271
기술분야 및 제품	인터넷 과금 시스템
관련쟁점	청구범위해석 / /

2. 사건배경

본 사건은 특허침해 사건으로서, 인터넷 대금 청구방법과 관련한다. 원고인 Netcraft Corporation(이하, Netcraft)사는 자사의 미국특허 6,351,739호 (이하, '739 특허) 및 미국특허 6,976,008호 (이하, '008 특허)가 침해되었다는 이유로 eBay, Inc. 및 PayPal, Inc. 를 상대로 소를 제기하였다.

지방법원은 양 특허에서 기재하고 있는 “providing a communications link through equipment of the third party” 및 “providing customers with internet access” 문언을 해석하였다.

양 당사자는 사실관계에서 피고들이 고객들에게 인터넷 액세스를 제공하지 않았다는 점에 동의하였다. 지방법원은 비침해에 관한 피고들의 약식판결 청구를 받아들였다. 항소법원은 지방법원의 청구범위 해석에 동의하는바, 판결을 인용하였다.

본 사건은 일반적으로 인터넷 대금 청구방법과 관련하는 것으로, PayPal 사는 온라인 결제 서비스를 제공한다. eBay 사는 PayPal 사의 모회사로서 온라인 경매 서비스를 제공한다. 원고인 Netcraft 사는 eBay 사 및 PayPal 사를 Wisconsin 서부지방법원에 제소하여, ‘739 특허 및 ‘008 특허의 침해를 주장하였다. 주장된 특허는 모두 “인터넷 대금 청구방법(Internet Billing Method)”의 발명의 명칭을 가지고 있었으며, 우선권 데이터에 있어서도 미국특허 5,794,221호(이하, ‘221 특허)로서 동일하였다. 특허권자는 Netcraft 사이며, 발명자는 Netcraft 사의 대표인 Andrew Egendorf로 기재하고 있었다.

3. 원심법원의 판단

739 특허의 독립항인 1항은 다음과 같다.

1. An Internet billing method for a plurality of customers and a plurality of vendors of products or services for transactions over the Internet between a purchasing customer of the plurality of customers and a selling vendor of the plurality of vendors, wherein, for each purchase transaction, a transaction amount is charged to the purchasing customer, and an amount is remitted to the selling vendor, comprising the steps by a third party of:

a) establishing a billing agreement with the purchasing customer, and a remitting agreement with the selling vendor, to bill the purchasing customer, and to remit to the selling vendor, for products and services purchased over the Internet by the purchasing customer from the selling vendor;

b) providing a communications link through equipment of the third party between the purchasing customer and the selling vendor through which the purchasing customer obtains information from the selling vendor with respect to a purchase of a product or service by the purchasing customer from the selling vendor;

c) obtaining at least one billing authorization for the purchase;

d) charging the transaction amount to the purchasing customer in accordance with

the billing agreement; and

e) remitting an amount related to the purchase to the selling vendor in accordance with the remitting agreement.

항소심에서 쟁점이 된 문구는 “providing a communications link through equipment of the third party” 이다. 본 문구의 해석에 있어 지방법원은 “communication link” 용어와 관련하여 용어의 범위가 광범위하여 명세서 전체를 통하여 용어의 범위를 정해야 한다고 판단하였다.

명세서에는 해당 발명이 제 3자가 고객에게 인터넷 액세스를 제공하는 것을 필요로 한다고 판단하였다. “providing a communications link” 문구를 “providing customer access to the internet” 로 해석하였다. 그 결과로서, 양 당사자가 피고들이 고객에게 인터넷 액세스를 제공하지 않았다는 것에 동의했기 때문에 지방법원은 비침해의 약식판결 청구를 인용하였다.

4. 항소법원의 판단

항소법원은 지방법원이 “providing a communications link through equipment of the third party” 문구를 해석하는데 있어

오류가 있었는지 여부를 심리하였다. 항소심에서 Netcraft 사는 청구범위의 문언적 의미는 지방법원의 해석과 일치하지 않다고 주장하였다. 또한 명세서에서 개시하고 있는 발명의 내용도 이러한 해석과 일치하지 않는다고 주장하였다. 지방법원은 청구범위 해석을 위한 출원이력의 검토를 거부하여 오류를 범하였다고 주장하였다.

항소법원은 청구범위는 그 용어의 문언적인 의미 자체로 “providing a communications link through equipment of the third party” 문구가 제 3자가 인터넷 액세스를 제공하는지 여부가 나타나 있지 않다고 확인하였다. 또한, “communications link” 는 “internet access” 보다 광범위한 용어로서 문구의 의미 자체만을 파악하여 단독으로 범위를 정할 수 없다고 판단하였다. 명세서 전체를 고려하여 그 의미를 규정한 바, 고객에게 인터넷 액세스 제공이 필수적이라고 판단하였다. 최종적으로 항소법원은 지방법원의 비침해 약식판결을 인용하였다.

5. History Map

(1) Wisconsin 서부지방법원

청구기각

(2) 연방순회항소법원(CAFC)(2008-12-09)

청구인용

6. 인용사건

Ortho-McNeil Pharm., Inc. v. Caraco Pharm. Labs., Ltd., 476 F.3d 1321, 1326 (Fed. Cir. 2007)

Rambus Inc. v. Infineon Techs. AG, 318 F.3d 1081, 1094 (Fed. Cir. 2003)

No. 71 Ilor, LLC v. Google, Inc.

1. 사건 서지사항

원 고	ILOR, LLC (원고-항소인)
원고대리인	David E. Schmit, Frost Brown Todd LLC (Cincinnati, Ohio)
피 고	GOOGLE, INC. (피고-피항소인)
피고대리인	Frank E. Scherkenbach, Fish & Richardson P.C. (Boston, Massachusetts)
항소심 사건번호	2008-1178 (일반) (판결일자 : 2008-12-11)
항소심 판결내용	일부인용, 일부기각 AFFIRMED-IN-PART and DISMISSED-IN-PART
항소심 판사	LINN
원심사건번호	07-CV-0109 (제소일자 : 2007-04-17)
원심법원	the United States District Court for the Eastern District of Kentucky (KY) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 7,206,839
관련법령	Federal Rule of Civil Procedure 54(b)
기술분야 및 제품	홈페이지 운용
관련쟁점	가처분명령 / 청구범위해석 /

2. 사건배경

본 사건은 원고인 iLOR, LLC (이하, iLOR) 이 Kentucky 동부지방법원의 판결에 항소제기한 사건이다. 지방법원은 iLOR 사의 미국특허 7,206,839호 (이하, '839 특허)에 근거한 가처분 신청을 기각하였으며, Google, Inc. (이하, Google)에서 청구한 비침해 약식판결을 인용하였다. 항소심에서의 쟁점은 항소대상적격을 인정하기 위한 판결의 최후성 여부(finality of judgement)에 있었다.

항소법원은 해당 판결을 최종판결에 해당하지 않는다고 판단하여, 그 결과로서 가처분 신청 기각결정에 대해서만 판단하였다. 본안사항과 관련하여, 항소법원은 지방법원은 청구범위 해석에 관하여 오류를 범하지 않았으며, iLOR 사의 가처분 신청을 기각하는데 있어서 재판권 남용의 요소가 존재하지 않는다고 판단하였다. 따라서, 항소법원은 가처분 신청 기각결정을 인용하고, 항소심에 남아있는 다른 쟁점에 관하여는 기각하였다.

3. 원심법원의 판단

iLOR 사는 ‘839 출원의 출원인으로서, 이는 “하이퍼링크에 사용자 선택 기능을 추가하는 방법 (method for adding a user selectable function to a hyperlink)”에 관한 것이다. 청구항에는 사용자가 하이퍼링크 창을 열거나 이동하지 않고도 다양한 방법으로 하이퍼링크 내용을 이용할 수 있는 방법을 청구하고 있다. 항소심에서 문제가 된 청구항은 26항이다. iLOR 사는 Google 사의 ‘Google Notebook’ 제품이 자사의 ‘839 특허를 침해하였다고 주장하며 소를 제기하였다. Google 사는 비침해의 확인판결 및 강제성 부인을 구하는 반소를 제기하였다. iLOR 사는 이에 가처분 신청을 하였다.

쟁점은 청구항 26항의 해석으로서, “하이퍼링크와 관련하여 커서의 위치에 따라 표시되는 툴바(the toolbar being displayable based on a location of a cursor in relation to a hyperlink)”에 관한 해석으로서, 지방법원은 툴바는 사용자의 다른 동작이 없이도 하이퍼링크 주위에 위치하면 자동으로 하이퍼링크의 내용을 표시하는 것으로 해석하였다. Google 사의 툴바는 하이퍼링크의 내용을 표시하기 위하여 오른쪽 클릭을 활용해야 하기 때문에, 지방법원은 Google 사의 비침해 약식판결 청구를 인용하였고, iLOR 사의 가처분 신청을 기각하였다.

4. 항소법원의 판단

재판권 존재 여부

iLOR 사는 법원에 제출되는 모든 청구에 대한 판결은 최종적인 것으로서 항소대상 적격을 갖는다고 주장하였다. 선택적으로 iLOR 사는 해당 판결이 Google 사의 반소청구를 다룬 것이 아니라면, 판결은 연방민사소송규칙 Federal Rule of Civil Procedure 54(b) 규정에 의한 즉시항소(immediate appeal)의 대상인 결정의 의미를 갖는 것이라고 주장하였다. 결과적으로 재판권의 존재를 긍정할 수 있다는 것이다.

항소법원은 관련 판례 인용으로서 Walter Kidde 사건 (Walter Kidde Portable Equipment, Inc. v. Universal Security Instruments, Inc., 479 F.3d 1330 (Fed. Cir. 2007))을 언급하였다. 인용 사건에서 지방법원은 피고의 반소 청구에 대하여 명확하게 언급하지 않았으며, 피고

는 항소심에서 해당 판결을 최종 판결이 아니므로 항소적격에서 흠결이 있다고 주장하였다. 하지만 항소 법원은 이러한 주장에 반대하여, action 이라는 용어는 지방법원에서 진행되는 절차를 포괄적으로 지칭할 수 있으므로, 피고의 반소 청구 절차를 종료할 수 있는 기각명령을 의미한다고 의견을 밝혔다.

“action” 용어는 단어가 사용되는 구문에 상관없이 모든 본소 청구, 반소 청구, 부대청구를 포괄한다고 하였다. 하지만, “action” 용어가 사용된 구문은 고려되어야 한다. 청구항 26항의 비침해의 약식판결 인용 및 iLOR 사의 다른 청구를 기각한 지방법원의 결정은 명백히 iLOR 사의 청구에 대해서만 언급한 것이다. Google 사의 반소청구에 대해서는 언급하고 있지 않은 것이다. 이는 반소청구가 iLOR 사의 가처분 신청 및 Google 사의 약식판결 신청의 타당성을 평가하는데 관련성을 가지는 것이 아니기 때문에 명백히 드러나는 것은 아니다.

해당 판결은 지방법원의 결정과 동시에 내려졌다. 해당 판결이 Google 사의 반소청구를 직접적으로 언급하고 있지 않기 때문에, 항소법원은 본 사건에서 “action”을 해석하는데 있어 iLOR 사의 청구원인만을 언급하는 것으로 해석하였다.

iLOR 사는 연방민사소송규칙 규정에 의한 즉시항소(immediate appeal)의 가능성을 주장하였다. 연방민사소송규칙 Federal Rule of Civil Procedure 54(b) 는 다음을 규정한다.

the court may direct entry of a final judgment as to one or more, but fewer than all, claims or parties only if the court expressly determines that there is no just reason for delay.

항소법원은 지방법원의 판결이 연방민사소송규칙 54(b)를 인용하고 있지도 않으며, 결정에 대한 즉시항소를 정당화하도록 사건 정황을 설명하고 있지도 않다고 판단하였다. 단순히 소송을 지연시킬 다른 이유가 없다고 이야기 하고 있다. 이러한 이유에서 항소법원은 규칙 54(b)에 근거한 재판권은 존재하지 않는다고 밝혔다. 최종 판결에 해당하지도 않으며, 규칙 54(b)의 근거한 항소 가능한 판결에도 해당하지 않는바, 항소법원은 재판권의 범위를 지방법원의 가처분 신청 기각결정에만 한정하였다.

가처분 신청

지방법원은 청구항 26항의 “displayable” 한정을 사용자의 다른 동작이 없이도 하이퍼링크 주위에 위치하면 자동으로 하이퍼링크의 내용을 표시하는 것으로 해석하였다. 지방법원은 이러한 해석에 근거하여 iLOR 사가 본안 승소 가능성을 증명하지 못하였다고 결론하였다. 따라서 가처분 신청을 기각하였다.

iLOR 사는 명세서 및 출원이력을 통하여, “displayable”의 한정은 커서가 하이퍼링크와의 관계에서 특정의 위치에 있는 경우 툴바가 나타나는 것으로 해석되어야 한다고 주장하였다. 여기서 툴바를 사실상 표시하기 위하여 추가적인 사용자의 행위가 필요한지는 무관하다고 주장하였다.

‘839 특허의 요약은 다음과 같다.

“when the cursor has remained near the hyperlink for a predetermined time period,

a toolbar is displayed containing one or more link enhancements that the user may select.”

항소법원은 ‘839 특허의 요약 및 명세서 검토를 통하여 사용자가 커서를 하이퍼링크 주위에 위치하는 것만으로 툴바를 표시할 수 있으며, 사용자의 클릭 등의 행위는 필요하지 않다고 결론하였다. 항소법원은 상기의 청구범위 해석을 근거로 하여 지방법원의 가처분 신청 기각결정을 인용하였다.

5. History Map

(1) Kentucky 동부지방법원(2007-04-17)

청구기각

(2) 연방순회항소법원(CAFC)(2008-12-11)

일부 청구인용 일부기각

6. 인용사건

Markman v. Westview Instruments, Inc., 52 F.3d 967, 970-71 (Fed. Cir. 1995) (en banc)

Cybor Corp. v. FAS Techs., Inc., 138 F.3d 1448, 1456 (Fed. Cir. 1998) (en banc)

Lab. Corp. of Am. Holdings v. Chiron Corp., 384 F.3d 1326, 1331 (Fed. Cir. 2004)

Walter Kidde Portable Equipment, Inc. v. Universal Security Instruments, Inc., 479 F.3d 1330 (Fed. Cir. 2007)

Storage Tech. Corp. v. Cisco Sys., Inc., 329 F.3d 823, 830 (Fed. Cir. 2003)

No. 72 In Re Comiskey

1. 사건 서지사항

원 고	Stephen W. Comiskey
원고대리인	Thomas J. Scott, Jr., Hunton & Williams LLP (Washington, DC)
피 고	the United States Patent and Trademark Office
피고대리인	Raymond T. Chen, Associate Solicitor, United States Patent and Trademark Office (Arlington, Virginia)
항소심 사건번호	2006-1286 (일반) (판결일자 : 2009-01-13)
항소심 판결내용	일부인용, 일부파기, 환송판결 AFFIRMED-IN-PART, VACATED-IN-PART, AND REMANDED
항소심 판사	DYK
원심사건번호	499 F.3d 1365 (Fed. Cir. 2007) (제소일자 : -)
원심법원	the United States Patent and Trademark Office Board of Patent Appeals and Interferences (USPTO) (PTO)
관련특허	Serial No. 09/461,742
관련법령	35 U.S.C. § 103
기술분야 및 제품	중재방법
관련쟁점	자명성 / 특허받을수있는발명 /

2. 사건배경

재판관 전원 출석의 심리를 진행하여 항소법원은 2007년 9월 20일자로 본 사건에 관한 판결을 파기하였다. 판결번호 499 F.3d 1365 (Fed. Cir. 2007)로 제출된 패널 전체 의견은 철회되었다. 전원 합의체 법정은 판결이유를 패널에 재할당하였으며, 최초 판결이유는 다음과 같이 개정되었다.

항소인인 Stephen W. Comiskey (이하, Comiskey)는 미국특허청 특허 항소 및 간섭절차 심의위원회(Board of Patent Appeals and Interferences, 이하 위원회)의 결정에 항소제기하였다. 위원회는 선행기술과의 관계에서 자명성의 흠결이 있다고 판단하여 해당 출원의 청구항 1-59항을 거절결정하였다. 항소법원은 Comiskey 출원의 청구항 1항, 32항 및 대부분의 종속항은 특허대상 적격에 해당하지 않는다고 판단하였다. 독립항 17항 및 46항, 종속항 15항, 30항, 44항 및 58항에 대한 판단과 관련하여, 항소법원은 사건의 출원에 대한 특허적격성 판단을 위하여 환송하였다.

3. 원심법원의 판단

Comiskey의 특허출원 09/461,742호는 법률적 중재 방법 및 시스템에 관한 것으로서, 1999년 12월 16일 출원되었다. 심사관은 미국특허 6,185,683호 (이하, '683 특허) 등을 인용자료로 하여 거절이유통지 하였으며, 최종 거절결정되었다. Comiskey는 2005년 11월 30일 위원회에 항소제기하였으며, 위원회는 심사관의 거절결정을 인용하였다. 이는 선행기술에 의한 자명성 위반을 지지하는 내용이었다. Comiskey는 항소법원에 항소제기하여 거절결정의 부당성에 대하여 다투었다.

4. 항소법원의 판단

항소심에서는 심사관 및 위원회에서 판단한 자명성 흠결의 내용에 대하여 다루지 않았다. 항소법원은 해당 출원의 대부분의 청구항은 자명성 판단 이전에 § 101 규정에 의거 특허적격성이 부정될 수 있다고 판단한 것이다.

Comiskey의 출원은 일반적인 범주에서 '영업방법'으로 간주될 수 있는 출원이다. 항소법원은 이전 '영업방법'에 관한 사건에서 특허대상 적격 판단에서 예외적 취급을 언급한 바 있다. 추상적인 아이디어에 대하여 특허적격성을 부인하는 것은 2 가지 측면을 갖는다. 첫째, 추상적 개념은 기술사상을 실질적으로 활용할 수 없기 때문에 특허받을 수 없다는 것이며, 둘째, 추상적 개념 또는 알고리즘이 공정으로 구현되는 경우 35 U.S.C. § 101 규정에 의하여 제한적으로 특허가능하다는 것이다.

하지만, 항소법원은 인간의 사고에 의한 공정은 실질적 활용가능성을 갖는다 하더라도 특허적격성이 부정된다고 밝혔다. 항소법원은 Comiskey의 출원의 관련 청구항을 검토하고, 특허적격성의 문제가 특허청 단계에서 검토되었어야 했다고 밝혔다. 따라서 이러한 검토를 위하여 사건을 환송하였다.

5. History Map

(1) 미국특허청 특허 항소 및 간섭절차 심의위원회(USPTO Board of Patent Appeals and Interferences)

거절결정

(2) 연방순회항소법원(CAFC)(2009-01-13)

일부인용, 일부기각, 환송

6. 인용사건

State St. Bank & Trust Co. v. Signature Fin. Group, Inc., 149 F.3d 1368, 1372 n.2 (Fed. Cir. 1998)

Killip v. Office of Pers. Mgmt., 991 F.2d 1564, 1568-69 (Fed. Cir. 1993)

Newhouse v. Nicholson, 497 F.3d 1298, 1301 (Fed. Cir. 2007)

Spears v. Merit Sys. Prot. Bd., 766 F.2d 520, 523 (Fed. Cir. 1985)

In re Margolis, 785 F.2d 1029, 1032 (Fed. Cir. 1986)

No. 73 In Re Ferguson

1. 사건 서지사항

원 고	Lewis Ferguson, Darryl Costin and Scott C. Harris
원고대리인	Scott C. Harris (Rancho Santa Fe, California)
피 고	the United States Patent and Trademark Office
피고대리인	Raymond T. Chen, Solicitor, Office of the Solicitor, United States Patent and Trademark Office (Alexandria, Virginia)
항소심 사건번호	2007-1232 (일반) (판결일자 : 2009-03-06)
항소심 판결내용	전부인용 AFFIRMED
항소심 판사	GAJARSA
원심사건번호	Ex parte Ferguson, No. 2003-1044 (B.P.A.I. Dec. 18, 2006) (제소일자 : 2006-12-18)
원심법원	the United States Patent and Trademark Office Board of Patent Appeals and Interferences (USPTO) (PTO)
관련특허	Serial No. 09/387,823
관련법령	35 U.S.C. § 101
기술분야 및 제품	마케팅방법
관련쟁점	청구범위해석 / 특허받을수있는발명 /

2. 사건배경

특허 항소 및 간섭절차 심의위원회(Board of Patent Appeals and Interferences, 이하 위원회)는 미국특허출원 09/387,823호(이하, '823 출원)의 68개의 모든 청구항에 대한 거절결정을 유지하였으며, Lewis Ferguson, Darryl Costin 및 Scott C. Harris(이하, 항소인)는 이러한 위원회의 결정에 항소제기하였다. 특허 항소인은 위원회가 해당 청구항들이 35 U.S.C. § 101 규

정에 의거 특허적격성이 부정된다고 판단한 것에 오류가 있다고 주장하였다. 항소법원은 출원인의 청구항이 법적 요건을 충족하지 못하고 있으며, 또한, 특허적격성에 문제가 있다고 결론하여, 위원회의 결정을 인용하였다.

‘823 출원은 1999년 9월 1일 출원서가 제출되었다. 해당출원은 제품의 판매를 위한 마케팅 패러다임(paradigm)에 관한 것이다. 청구항 1-23항 및 36-68항은 방법 청구항이며, 청구항 24-35항은 패러다임(paradigm) 청구항이다.

청구항 1항은 방법 청구항의 독립항으로서 다음과 같다.

A method of marketing a product, comprising:

developing a shared marketing force, said shared marketing force including at least marketing channels, which enable marketing a number of related products;

using said shared marketing force to market a plurality of different products that are made by a plurality of different autonomous producing company, so that different autonomous companies, having different ownerships, respectively produce said related products;

obtaining a share of total profits from each of said plurality of different autonomous producing companies in return for said using; and

obtaining an exclusive right to market each of said plurality of products in return for said using.

청구항 24항은 패러다임 청구항의 독립항으로서 다음과 같다.

A paradigm for marketing software, comprising:

a marketing company that markets software from a plurality of different independent and autonomous software companies, and carries out and pays for operations associated with marketing of software for all of said different independent and autonomous software companies, in return for a contingent share of a total income stream from marketing of the software from all of said software companies, while allowing all of said software companies to retain their autonomy.

3. 원심법원의 판단

심사관은 청구항 1-68항 각각의 청구항을 35 U.S.C. § 102, §103 규정 및/또는 §112 규정을 근거로 하여 거절이유 통지하였다. 위원회는 모든 심사관의 거절결정 근거를 지지하지 않고 해당 거절결정을 파기하였다. 하지만, 위원회는 ‘823 출원의 모든 청구항에 대하여 35 U.S.C. § 101

규정에 의한 거절이유를 통지하였다. 청구항 해석에 의할때, 문언적 또는 내포적으로 범용의 컴퓨터와 같은 기계장치의 동작에 의한 단계를 필요로 하지 않는다고 판단한 것이다.

방법 청구항인 청구항 1-23항 및 36-68항에 대하여, 위원회는 해당 청구항은 명시적으로 법문 규정 대상중 하나인 공정(process)에 해당한다고 판단하였다. 하지만, 자세한 분석과정을 거친후, 위원회는 출원인의 방법 청구항은 단순한 아이디어 자체에 해당하여 특허적격성이 부정된다고 밝혔다. 패러다임 청구항인 청구항 24-35항에 대하여, 위원회는 “패러다임(paradigm)”이라는 단어는 명백하게 법문 규정 대상 4개중 하나에 해당하지 않는다고 밝혔다.

4. 항소법원의 판단

항소법원

35 U.S.C. § 101 규정은 다음과 같다.

Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefore, subject to the conditions and requirements of this title.

상기 규정은 특허대상으로서 4개의 카테고리를 언급하고 있다. - 공정, 기계, 제조, 조성 청구항이 문언적으로 하나 이상의 법령상의 카테고리에 해당할지라도, 특허적격성이 부정될 수 있다.

1. 방법청구항

항소법원은 먼저 대법원의 machine-or-transformation test 를 언급하였다. machine-or-transformation test 는 공정 청구항이 근본적인 원리의 특수한 적용을 위하여 적절하게 설계되었는지 여부를 결정하는 결정적인 방법이라고 언급하였다. 또한, 항소법원은 최근 Bilski 사건을 통하여 다음과 같이 언급하였다.

A claimed process is surely patent-eligible under § 101 if: (1) it is tied to a particular machine or apparatus, or (2) it transforms a particular article into a different state or thing.

따라서, 출원인의 청구항은 machine-or-transformation test 에서 어느 요건도 만족하지 않는다고 판단하였다. 항소법원은 § 101 규정에 근거한 청구항 1-23항 및 36-68항에 대한 거절결정을 인용하였다.

2. 패러다임(paradigm) 청구항

항소법원은 출원인의 패러다임 청구항의 기재는 특정의 행위 또는 일련의 행위를 요구하는 것이 아니므로 공정(process)을 의도한 것이 아니라고 하였다. 출원인의 마케팅 회사 패러다임은 그것이 유형의 물품 또는 상품을 소유하거나 생산하는 것이 아니므로 제조에도 해당하지 않으며,

더욱이 물질의 조성에는 해당하지 않음을 확인하였다. 하지만, 출원인은 회사(company)의 기재는 물리적 실체의 기재로서 법문상의 기계와 유사한 것에 해당한다고 주장하였다. 패러다임 청구항은 그 기재에 있어서 부품이나 특정 장치 및 장치의 조합으로 구성되는 구체적 사물을 인용하고 있지 않음은 자명한 사실이었다. 결론적으로 항소법원은 패러다임 청구항은 문언적으로 추상적인 아이디어 자체에 해당하는바, 특허대상에 해당하지 않는다고 판단하였다.

5. History Map

(1) 특허 항소 및 간섭절차 심의위원회(Board of Patent Appeals and Interferences)
(2006-12-18)

거절결정

(2) 연방순회항소법원(CAFC)(2009-03-06)

원심인용

6. 인용사건

In re Bilski, 545 F.3d 943 (Fed. Cir. 2008) (en banc)

In re Nuijten, 500 F.3d 1346 (Fed. Cir. 2007)

In re Ferguson, No. 2007-1232 (Fed. Cir. Dec. 5, 2007)

In re Warmerdam, 33 F.3d 1354, 1360 (Fed. Cir. 1994)

No. 74 E-Pass Technologies, Inc. v. 3Com Corp.

1. 사건 서지사항

원 고	E-PASS TECHNOLOGIES, INC. (원고-항소인)
원고대리인	Daniel M. Cislo, Cislo & Thomas, LLP (Santa Monica, California)
피 고	3COM CORPORATION PALM, INC., PALMONE, INC. and HANDSPRING, INC. (피고-피항소인) VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION and VISA U.S.A., INC. (피고-피항소인) ACCESS SYSTEMS AMERICAS, INC. (피고-피항소인)
피고대리인	Edward H. Sikorski, DLA Piper US LLP (San Diego, California)
항소심 사건번호	2008-1144, -1145, -1146, -1470, -1471, -1472 (병합) (판결일자 : 2009-03-20)
항소심 판결내용	전부인용 AFFIRMED
항소심 판사	LINN
원심사건번호	00-CV-2255, 03-CV-4747, 04-CV-0528 (제소일자 : 2004-02-09)
원심법원	the United States District Court for the Northern District of California (CA) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 5,276,311
관련법령	35 U.S.C. § 285
기술분야 및 제품	비즈니스 모델(신용카드 사용 단순화 방법)
관련쟁점	예외적사건 / /

2. 사건배경

본 사건은 E-Pass Technologies, Inc. (이하, E-Pass) 가 California 북부지방법원의 내린 판결에 항소제기한 사건이다. 지방법원은 E-Pass 사가 제출한 관련된 3개의 사건이 35 U.S.C. § 285 규정에 의한 ‘예외적 사건’에 해당한다고 판결하였으며, 이와 관련하여 변호사 비용의 재판을 하였다.

항소법원은 이러한 지방법원의 판결을 인용하였다. 또한, 본 판결이유를 통하여 Access Systems Americas, Inc. (이하, PalmSource) 가 청구한 과태료 제재 청구에 대해서도 언급하였다. 항소법원은 해당 청구를 인용하였지만, 그 내용에 있어서 다른 근거를 들었다.

E-Pass 사는 미국특허 5,276,311호 (이하, ‘311 특허’)의 권리자로서, 해당 특허는 “복수 신용 카드 등의 사용을 단순화하는 방법 및 장치(method and device for simplifying the use of a plurality of credit cards, or the like)”에 관한 것이다.

3. 원심법원의 판단

소송은 2000년 2월에 개시되었으며, 이는 E-Pass 사가 3Com Corporation 및 Palm, Inc. (이하, Palm 피고) 를 상대로 ‘311 특허침해를 물어 소 제기한 시점이다. 지방법원은 청구항의 “전자 다기능 카드(electronic multi-function card)”에 대한 해석을 내었으며, 이러한 해석에 근거하여 비침해의 약식판결을 인용하였으며, E-Pass 사는 항소제기하였다.

항소법원은 청구범위 해석을 다시하여 약식판결을 파기 환송하였다. E-Pass 사는 이후 California 북부지방법원에 별도로 2개의 소를 제기하였다. 2003년 10월 Visa International 및 Visa U.S.A. 을 상대로 소를 제기하였으며, 2004년 2월 PalmSource 사를 상대로 소를 제기한 것이다. 지방법원은 관련 사건들을 병합하여 모든 피고에 대하여 비침해의 약식판결을 하였으며, E-Pass 사는 다시 항소제기하였다. 지방법원은 피고들이 E-Pass 사가 청구된 발명의 모든 단계를 실시하고 있다는 사실을 입증하지 못하였다고 이유를 밝혔고, 항소심 법원은 이에 동의하였다.

피고들은 35 U.S.C. § 285 규정에 의한 ‘예외적 사건(exceptional case)’을 청구하였으며, 지방법원은 이를 인용하고 변호사 비용 재판을 하였다. E-Pass 사는 이러한 지방법원의 판결에 항소제기 한 것이다.

4. 항소법원의 판단

항소법원

항소법원은 항소제기가 무익하다고 판단하는 경우, 법원으로서의 통지 및 이에 대응할 수 있는 합리적인 기회를 제공하고 피항소인에게 발생한 손해 및 비용을 인정하여 재판할 수 있다. 본 사건에서 항소법원은 PalmSource 사와 관련한 사건에서 항소제기가 무익하다가 판단하였다.

이러한 항소법원의 판단은 2가지 사항에 근거하고 있다. 첫째, E-Pass 사는 지방법원의 판결 오류에 대한 어떠한 설명도 하지 않았으며, 판결의 파기를 위한 설득력있고 명백한 주장도 내놓지 않았다. 두번째, E-Pass 사는 사건 기록 및 법령에 관한 사항에 있어서 법원에 허위진술을 하였다. 항소법원은 상기 2가지 이유에서 E-pass 사의 항소제기는 무익한 소송에 해당한다고 판단하였다.

지방법원은 약식판결을 내릴 당시 직접침해에 대한 어떠한 증거도 제출되지 않았음을 발견하였으며, 무엇보다도 PalmSource 사의 침해와 관련하여 항상 주장을 변경하는 부당 소송행위를 한 점, 침해주장과 관련한 보충 설명을 거절한 점, 증거개시절차를 진행하지 않은 것을 이유로 약식판결에 반대한 점 등을 발견하였다. 결국 법원은 이러한 E-Pass 사의 소송행위를 소송지연책으로 받아들였다.

전체 사건의 정황상 E-Pass 사는 증거수집을 위해 소송을 수행하였으며, 실제 소송과정에서도 부당하게 소송절차를 진행하였음이 인정되어 지방법원은 ‘예외적 사건(exceptional case)’에 해당한다고 판결하고, 변호사 비용의 재판을 하였다. 항소법원은 이러한 지방법원의 판단을 인용하였다.

마지막으로 항소법원은 PalmSource 사의 과태료 제재 청구를 인용하였다. 금액에 있어 PalmSource 사가 청구한 금액에 달하지는 않더라도, PalmSource 사가 항소심에서 방어하는데 소요된 비용에 상당하는 금액의 제재판결을 하였다.

5. History Map

(1) California 북부지방법원(2004-02-09)

exceptional case 판결, 선임비용 배상 판결

(2) 연방순회항소법원(CAFC)(2009-03-20)

전부인용

6. 인용사건

Abbs v. Principi, 237 F.3d 1342, 1345 (Fed. Cir. 2001)

Refac Int'l, Ltd. v. Hitachi, Ltd., 921 F.2d 1247, 1256 (Fed. Cir. 1990)

Romala Corp. v. United States, 927 F.2d 1219, 1224 (Fed. Cir. 1991)

Serio-US Indus., Inc. v. Plastic Recovery Techs. Corp., 459 F.3d 1311, 1322 (Fed. Cir. 2006)

No. 75 Every Penny Counts, Inc. v. American Express, Co.

1. 사건 서지사항

원 고	EVERY PENNY COUNTS, INC. (원고-항소인)
원고대리인	Harvey S. Kauget, Phelps Dunbar LLP (Tampa, Florida)
피 고	AMERICAN EXPRESS COMPANY, VISA U.S.A., INC., GREEN DOT CORPORATION, MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED (피고-피항소인) (2008-1434) FIRST DATA CORPORATION, VALUTEC CARD SOLUTIONS, LLC, INCOMM HOLDINGS, INC., COMDATA STORED VALUE SOLUTIONS, INC. (피고-피항소인) (20
피고대리인	Peter J. Armenio, Kirkland & Ellis, LLP (New York, New York)
항소심 사건번호	2008-1434 (일반) (판결일자 : 2009-04-30)
항소심 판결내용	전부인용 AFFIRMED
항소심 판사	CUDAHY
원심사건번호	07-CV-1254, 07-CV-1255 (제소일자 : 2007-07-17)
원심법원	the United States District Court for the Middle District of Florida (FL) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 5,621,640 U.S. Patent No. 6,088,682 U.S. Patent No. 6,876,976 U.S. Patent No. 7,171,370
관련법령	35 U.S.C. § 112
기술분야 및 제품	비즈니스모델
관련쟁점	청구범위해석 / /

2. 사건배경

원고이자 항소인 인 Every Penny Counts, Inc. (이하, EPC) 는 Florida 중부지방법원이 내린 2개의 최종 판결에 대하여 항소를 제기하였다. 지방법원은 American Express Co., Visa U.S.A., Inc., Green Dot Corp 및 Mastercard International, Inc. (이하, Open Gift Card) 를 상대로 한 특허침해 청구를 기각하였으며, 또한, First Data Corp., Valutec Card Solutions, LLC, Incomm Holdings, Inc. 및 Comdata Stored Value Solutions, Inc. (이하, Closed Gift Card) 를 상대로 한 특허침해 청구를 기각하였다. 지방법원은 청구범위 해석에 있어 Open Gift Card 피고들이 제안한 내용을 채택하였으며, 이에 기반한 Markman hearing 을 거쳐 2개의 최종 판결을 하였다.

3. 원심법원의 판단

EPC 사는 자선단체 및 은행에 과잉 현금(excess cash)를 기부하는 방법에 관한 특허를 보유하고 있다. 그 설립자인 Dr. Bertram Burke 는 정신분석학자이다. 그는 물건을 사고 받게되는 적은 양의 거스름돈의 효용에 대하여 고민하였고, 이러한 짜투리 돈을 모아 자선단체 등에 기부하는 방법을 창안하여 특허를 출원하였다. 본 사건은 자동 기부 시스템인 5개의 특허와 관련한다. 2007년 EPC 사는 2 개의 별도의 특허소송을 진행하였다. 이는 2 개 그룹의 피고를 상대로 한 것으로, 피고들은 소매 거래를 위하여 현금 대신 사용할 수 있는 기프트 카드를 제조 판매하는 업자들이다.

Open Gift Card 피고들은 복수의 소매점에서 사용 가능한 기프트 카드를 판매하였으며, Closed Gift Card 피고들은 특정의 상점에서만 사용 가능한 기프트 카드를 판매하였다. EPC 사는 2 가지 형태의 기프트 카드는 제품 판매과정에서 생성되는 가치를 제좌에 축적하는 수단과 관계하는 것으로 해당 특허들을 침해하는 것이라고 주장하였다.

지방법원은 청구범위 해석에 관한 심리를 진행하였으며, 양 당사자는 침해 여부의 결정은 “excess cash” 용어 해석이 관건이라는 것에 동의하였다. 지방법원은 Markman hearing 을 거쳐 Open Gift Card 피고들의 “excess cash” 해석을 받아들였다. 지방법원은 양 피고측에 대한 특허침해 청구를 모두 기각하였고, EPC 사는 이에 항소제기하였다.

4. 항소법원의 판단

항소심에서의 쟁점은 EPC 사의 특허에서 제시하고 있는 “excess cash payment” 용어 대한 해석이다. 먼저 항소법원은 본 쟁점이 된 용어를 특허권자가 청구항 또는 명세서에서 어떤 의미

로 사용하였는지에 대하여 심리하였다. 항소법원은 명세서의 기재가 지방법원의 최종 해석을 뒷받침하고 있다는 점을 발견하였다. 명세서는 특허를 “자선단체 및 특정 계좌에 기부하는 편리한 방법(a method for conveniently and frequently donating to qualified charities and savings or other accounts)”으로 제시하고 있다.

보다 상세하게 명세서에서는 다음과 같이 설명하고 있다.

In current shopping situations a clerk inputs the price of all items in a cash register and the latter totals the price. The consumer offers either the exact amount of cash or a sum exceeding the price, and the clerk enters that amount. The cash register then subtracts the price from the cash.

The excess cash offers the customers an opportunity to save small amounts of money painlessly. It also affords the consumer to donate [sic] small amounts of money to charity.

상기 명세서 인용 부분은 “excess cash”를 고객이 제시하는 현금에서 구매 희망하는 물품의 가격을 공제하고 남는 것으로 설명하고 있다. 따라서, 고객이 현금등록기에 제시된 전체 금액을 제시하지 않는 경우에는 과잉 현금은 존재하지 않는다. EPC 사는 지방법원의 청구범위 해석상의 오류에 대한 주장을 하지 않았으며, 청구 본안에 관한 판단에서 자사의 해석 제안이 더욱 타당하다는 주장도 하지 않았다. 하지만, 지방법원의 청구범위 용어 해석과정에서의 절차적인 오류 사항에 대하여 주장하였다.

먼저, 쟁점이 되지도 않은 “sale price” 용어에 대한 의미를 고려하는데 심리과정을 소비하였다고 주장하였다. 항소법원은 “sale”과 관련하여 양 당사자는 해석을 달리하고 있음을 발견하였다. 피고측은 매출(sale)은 현금등록기에서 현금이 교환될 때 발생한다고 하였으며, EPC 사는 거래를 매출로 잡기 위해서는 상인이 고객이 제시한 현금을 취급하여 회계보고서상에 수입으로 잡히는 경우이어야 한다고 하였다. 고객이 기프트 카드를 구입하는 경우, 상인은 이를 직접 매출로 잡지 않는다는 것이다. 항소법원은 이러한 해석에 대하여 주장의 대립을 하면서도 쟁점이 되지도 않은 용어 해석에 심리과정을 보냈다는 주장은 서로 모순이라고 지적하였다.

EPC 사가 주장한 또하나의 절차상의 오류는, 침해가 문제가 되는 제품에 맞추어 청구범위 해석을 진행함으로써, 더이상 EPC 사가 침해를 입증할 수 없게 되었다고 주장이다. 먼저 항소법원은 청구항 문언의 해석과 침해 판단을 위한 구성대비의 과정을 별개의 과정임을 지적하고, 본 사건의 문언 해석의 과정에서 양 당사자의 의견은 충분히 제출되었다고 하였다. 최종적으로 항소법원은 지방법원의 EPC 특허의 문언 해석은 정당하였다고 밝혔으며, 지방법원의 판결을 인용하였다.

5. History Map

(1)Florida 중부지방법원(2007-07-17)

청구기각

(2) 연방순회항소법원(CAFC)(2009-04-30)

전부인용

6. 인용사건

Storage Tech. Corp. v. Cisco Sys., Inc., 329 F.3d 823, 830 (Fed. Cir. 2003)

O2 Micro Int'l Ltd. v. Beyond Innovation Tech. Co., 521 F.3d 1351, 1360 (Fed. Cir. 2008)

Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1316 (Fed. Cir. 2005) (en banc)

Standard Oil Co. v. Am. Cyanamid Co., 774 F.2d 448, 452 (Fed. Cir. 1985)

Metabolite Labs., Inc. v. Lab. Corp. of Am. Holdings, 370 F.3d 1354, 1360 (Fed. Cir. 2004)

Liquid Dynamics Corp. v. Vaughn Co., 355 F.3d 1361, 1367 (Fed. Cir. 2004)

No. 76 Decisioning.com v. Federated Dept. Stores

1. 사건 서지사항

원 고	DECISIONING.COM, INC. (원고/피고-항소인)
원고대리인	Steven N. Terranova, Withrow & Terranova, PLLC, of Cary (North Carolina)
피 고	FEDERATED DEPARTMENT STORES, INC. MACYS.COM, INC., BLOOMINGDALE'S, INC. THE BON, INC. BURDINES, INC., RICH'S DEPARTMENT STORES, INC. FDS BANK, DEPARTMENT STORES NATIONAL BANK, FACS GROUP, INC. FEDERATED SYSTEMS GROUP, INC. (피고-피항소인) TD AMERITRADE HOLDING
피고대리인	Ira E. Silfin, Amster Rothstein & Ebenstein LLP (New York) Kenneth C. Bass, III, Sterne, Kessler, Goldstein & Fox P.L.L.C. (Washington, DC) Wayne L. Stoner, Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP (Boston, Massachusetts)
항소심 사건번호	2007-1277, -127, -1308 (병합) (판결일자 : 2008-05-07)
항소심 판결내용	일부인용, 일부파기, 환송판결 AFFIRMED-IN-PART, VACATED-IN-PART, and REMANDED
항소심 판사	LINN
원심사건번호	04-CV-1200, 03-CV-1924, 03-CV-2837 (제소일자 : 2003-06-15)
원심법원	the United States District Court for the District of South Carolina (SC) (DCT)

관련특허	U.S. Patent No. 6,105,007
관련법령	35 U.S.C. § 271
기술분야 및 제품	통신, 금융 전산처리 장치
관련쟁점	균등론 / 청구범위해석 /

2. 사건배경

본 사건에서는 Decisioning.com, Inc. (이하, Decisioning)이 South Carolina 지방법원의 3개의 최종결정에

대한 항소를 제기한 사건이다. 관련한 지방법원 판결은 다음과 같다.

– HSBC Fin. Corp. v. Decisioning.com, Inc., No. 3:04-CV-1200 (D.S.C. Apr. 24, 2007)

– Decisioning.com, Inc. v. Federated Dep’t Stores, Inc., No. 3:03-CV-1924 (D.S.C. Mar. 28, 2007)

– Decisioning.com, Inc. v. TD Ameritrade Holding Corp., No. 3:03-CV-2837 (D.S.C. Mar. 28, 2007)

본 항소사건과 관련하여, 지방법원은 피항소인이 Decisioning사의 미국특허 6,105,007호 (이하, ‘007 특허)를

침해하지 않았다고 약식판결에서 판단하였다. 다수의 피항소인의 주장을 받아들여 항소법원은 비침해의 약식판결을 인용하였다. TD Ameritrade 및 HSBC 사가 특허를 침해하지 않았다는 지방법원의 판결은 일부인용 및 일부파기 되어 지방법원으로 환송되었다.

‘007 특허

Decisioning 사의 자회사인 Affinity Technology Group, Inc.는 자동화 대출 프로세싱 관련 수개의 특허를 출원하였으며,

이는 출원번호 08/113,205 (이하, ‘205 출원) 부터 시작되었다. 관련된 특허는 다음과 같다.

미국특허 5,870,721호 (이하, ‘721 특허) “system and method for real time loan approval”

미국특허 5,940,811호 (이하, ‘811 특허) “closed loop financial transaction method and apparatus”

미국특허 6,105,007호 (이하, ‘007 특허) “automated financial account processing

system”

(‘007 특허만이 본 사건과 직접적으로 관련된 특허이다.)

‘007 특허는 자동으로 금융 계좌 신청을 프로세스하는 시스템을 청구하고 있다. 일반적인 의미에서 자동 금융 계좌 신청 프로세싱 시스템을 통하여 신청인은 창구 직원 없이도 원격에서 금융 계좌를 신청할 수 있으며, 수분내에 결과를 받아볼 수 있다. 명세서에서는 “폐쇄형 순환 프로세서(closed loop processor)”를 설명하고 있다. 이는 해당 계좌의 신청의 승인 여부 결정을 비롯하여 일련의 과정을 수행하도록 프로그램된 컴퓨터에서 이루어지는 단계를 설명하고 있다. 가장 먼저 출원된 ‘205 출원은 “폐쇄형 순환 금융 거래 방법 및 장치(closed loop financial transaction method and apparatus)”과 관련한 출원이다.

명세서 및 최초 청구항에서는 ‘205 출원은 자동으로 대출업무를 수행하는 방법 및 장치와 관련된 ‘205 출원에 의해서 권리를 요구하는 것을 설명하고 있다. 이는 곧 “폐쇄형 순환 대출 시스템”을 의미한다. ‘205 출원의 명세서에서 ‘automatically’ 라는 용어는 고객의 신청이 접수되고 처리되며, 허용 여부를 결정하며, 대출인의 계좌에서 새로이 대출된 금액을 처리하는

일련의 과정이 음성 및 전자 통신 장치를 통하여 컴퓨터에 의해서 이루어지는 것을 설명하고 있다. ‘205 출원은 신청인과 대출 시스템이 인터페이스하는 몇 가지의 실시예를 설명하고 있는데, 이는 전화, 퍼스널 컴퓨터, 컴퓨터를 포함하는 간이 부스와 같은 것이다.

이후 Decisioning 사는 조금 더 진화된 ‘007 특허를 출원하는데, 이는 일련의 과정에서 사람의 도움이 필요없는 금융 계좌 프로세싱 시스템에 관한 것이다. 결과적으로 ‘007 특허의 명세서는 ‘205 출원의 명세서에서 인간이 게재되는 부분을 삭제한 실시예를 설명하도록 수정되었다. (“all done without human intervention”) 출원 진행 과정에서 Decisioning 사는 청구항에서 ‘키오스크(kiosk, 부스 또는 간이 건물 형태의 시스템)’ 한정을 삭제 보정하였으며, 키오스크에 포함되는 컴퓨터 컨트롤러 부분은 보류하였다. 결과적으로 Decisioning 사는 컴퓨터 컨트롤러라는 용어를 청구항에서 삭제하였으며, 보정후 청구항에 나타나있듯 이를 ‘원격 인터페이스(remote interface)’로 교체 하였다.

1. An automatic account processing system for establishing a financial account without human intervention for applicants located at a remote interface, said system comprising:

a. a remote interface adapted to:

- i. allow an applicant to remotely request an account; and
- ii. receive data from an applicant;

b. a data processing system with associated memory having establishment criteria bearing on the ability and willingness of the applicant to comply with account requirements for establishing and holding an account at a financial institution based on prescribed data obtained from the applicant and information about the applicant

obtained from at least one database containing information about the applicant relevant to the ability and willingness of the applicant to comply with the account requirements;

c. a communication network electronically coupling said data processing system to said applicant interface;

d. without human assistance, said data processing system adapted to:

i. receive the data from the applicant received at the remote interface;

ii. access the at least one database for information relevant to the applicant's identity and for the information relevant to the applicant's ability and willingness to comply with the account requirements;

iii. verify the applicant's identity by comparing certain of the information received from the applicant with certain of the information received from said at least one database relevant to the applicant's identity;

iv. compare certain of the information received from the applicant and certain of the information received from said at least one database relevant to the applicant's ability and willingness to comply with the account requirements to determine in real time and without human assistance if the applicant's requested account is approved; and

v. send a result to the remote applicant interface informing the applicant whether or not establishment of the requested account was approved.

3. 원심법원의 판단

Decisioning 사는 피고들이 신용 계좌를 개설하기 위하여 사용하는 다양한 시스템이 '007 특허를 침해하고 있다는 주장을 하며 지방법원에 소장을 South Carolina 지방법원에 제출하였다. 이와 동시에 피고들은 Decisioning 사를 상대로 '007 특허, '721 특허, '811 특허의 무효 및 비침해의 확인을 구하는 확인판결을 구하는 소장을 Delaware 지방법원에 제출하였다. (본 사건은 이후 South Carolina 지방법원으로 이송되었다.)

지방법원에서 청구범위 해석상 문제되었던 것은, (1) remote interface, (2) verify the applicant's identity, (3) compare . . . and . . . 3개의 청구항 용어였다. 상기 문언의 해석을 통하여 지방법원은 피고들이 원고의 특허를 침해하고 있지 않다고 결론 내렸다.

지방법원 심리에서 Decisioning 사는 '피고들은 법원의 용어의 해석상 문언적으로 자신의 특허를 침해하고 있지 않지만, 소비자가 소유한 퍼스널 컴퓨터는 금융 계좌 또는 서비스를 제공자가

공급하는 컴퓨터 장비와 등가물에 해당한다고 주장하며,

‘균등영역에서의 침해하고 있다.’고 주장하였다. 하지만, 지방법원은 이를 받아들이지 않았다. 출원 진행 과정에서 “remote interface” 보정에 의한 균등영역 권리범위를 인정하지 않은 것이다.

“verify the applicant’s identity” 용어 해석과 관련한 약식판결에서 지방법원은 단지 성명, 주소, 미국사회보장번호를 이용한 인증만을 의미하는 것으로 해석하였다. 이외에도 제3자 신용 카드번호, 생일, 전화번호 등의 정보도 인증과정 요구되는 것으로 설명하고 있지만, 이는 침해판단에 영향을 미치지 않는 것으로 판단하였다.

4. 항소법원의 판단

항소심에서 Decisioning 사는 지방법원이 청구항에 기재된 (1) remote interface, (2) verify the applicant’s identity, 두 개의 용어를 해석하는데 오류가 있으며, 이에 따라 비침해의 결론에 도달하였다고 주장하였다. 항소법원은 청구항 해석에서 문제시되는 용어의 해석에서 접근하였다.

－ ‘remote interface’

항소법원은 원격 인터페이스(remote interface)의 컴퓨터 장치는 유일하게 금융거래를 위해서 사용되고, 금융기관에 의해서

공급되도록 요구된다고 해석한 지방법원에 잘못이 있음을 지적하면서, 지방법원에 이러한 해석을 뒷받침할 만한 근거를 명세서 전체에서 찾아볼 수 없다고 하였다. ‘remote interface’라는 용어는 반드시 ‘키오스크(kiosk, 부스 또는 간이 건물 형태의 시스템)’에 설치되는 것을지라도 공공장소에서 접근가능한 위치에 설치되는 컴퓨터 장비를 말한다고 해석하였다.

하지만, ‘remote interface’는 금융계좌를 개설하는 소비자가 개인적으로 소유하는 컴퓨터 장치까지 범위를 넓히지는 않는 것으로 해석하였다. 해당기술 분야 통상의 지식을 가진 자는 명세서 전반에 기술 개시를 비추어 볼 때, ‘remote interface’라는 용어를 접할 때 소비자가 소유한 퍼스털 컴퓨터까지 범위를 넓혀 상정하지는 않았다는 것이다.

－ ‘verify the applicant’s identity’

본 용어의 해석과 관련하여, 지방법원은 약식판결에서 신청인의 성명, 주소, 미국사회보장번호 세가지 정보의 형태에

기초하여 인증이 이루어질때, 추가의 정보가 더 필요한 것으로 해석하였다. 하지만, Decisioning 사는 verify the applicant’s identity 용어는 별도의 해석을 요하지 않는, 즉 단어의 사전적 의미만으로 해석가능하다고 주장하여, 신청인 신분의 실체 확인하는 것으로 해석 가능하다고 주장하였으며, 항소법원은 이를 받아들였다.

- 약식판결

상기 언급한 바와 같이, ‘remote interface’ 용어는 단지 공공장소에서 접근가능한 컴퓨터 장치만을 포함것으로 해석되며,

이는 데이터 프로세싱 시스템으로 부터 원거리에 위치하여 신청인과 거래 프로세서사이에서 정보를 교환하는 기능을 수행한다. 따라서, 피항소인의 시스템은 단지 소비자가 소유한 퍼스널 컴퓨터를 이용하여 액세스되는바, 문언적으로 ‘007 특허를 침해하지 않는다. 나아가, Decisioning 사는 피항소인의 시스템이 균등론에 근거하여 자사의 특허를 침해하였다고 주장하였다.

약식판결에서 피항소인들의 특허권 비침해 주장을 받아들인 항소법원은 금융관련 신청인들이 피항소인들의 웹사이트에 액세스하는 것은 소비자 소유의 퍼스널 컴퓨터이며, 이는 결코 피항소인들이 제공한 장치를 통하거나 기타 컴퓨터 장비를 이용하는 것이 아닌것으로 밝혔다. 항소심에서 Decisioning 사는 피항소인들의 각각의 시스템 구성에 대하여 언급하지 않았다. 그래서 항소법원은 피항소인들의 특허권 비침해 주장을 받아들인 지방법원 판결을 인용하였다.

지방법원의 청구항 해석은 본 판결이유에 근거하여 수정되었다. 지방법원의 약식판결은 피항소인이 항소인의 특허를 침해하지 않은 것으로 인용한다. 지방법원의 HSBC 및 TD Ameritade 피항소인을 대상으로 한 비침해의 약식판결은 일부인용, 일부파기하며, 본 사건은 판결이유에 근거 환송하였다.

5. History Map

(1) South Carolina 지방법원 (2003-06-09)

청구기각

(2) 연방순회항소법원(CAFC) (2008-05-07)

일부인용, 일부파기 및 환송판결

6. 인용사건

Markman v. Westview Instruments, Inc., 52 F.3d 967, 970-71 (Fed. Cir. 1995) (en banc)

Cybor Corp. v. FAS Techs., Inc., 138 F.3d 1448, 1456 (Fed. Cir. 1998) (en banc)

SanDisk Corp. v. Memorex Prods., Inc., 415 F.3d 1278, 1283 (Fed. Cir. 2005)

Celotex Corp. v. Catrett, 477 U.S. 317, 322 (1986)

No. 77 Lucent Tech. v. Gateway

1. 사건 서지사항

원 고	LUCENT TECHNOLOGIES, INC. (원고/반소피고-항소인) LUCENT TECHNOLOGIES GUARDIAN I LLC (반소피고) MULTIMEDIA PATENT TRUST (원고/반소피고)
원고대리인	John M. Desmarais, Kirkland & Ellis LLP (New York)
피 고	GATEWAY, INC., GATEWAY COUNTRY STORES LLC, GATEWAY COMPANIES, INC., COWABUNGA ENTERPRISES, INC., and GATEWAY MANUFACTURING LLC (피고/반소원고) DELL INC. (피고/반소원고-피항소인) MICROSOFT CORPORATION (피고/반소원고-부대항소인)
피고대리인	Joel M. Freed, McDermott Will & Emery LLP (Washington, DC) John W. Thornburgh, Fish & Richardson, P.C. (San Diego, California)
항소심 사건번호	2007-1334, -1337, -1376 (병합) (판결일자 : 2008-05-08)
항소심 판결내용	일부인용, 일부파기, 환송판결 AFFIRMED-IN-PART, VACATED-IN-PART, and REMANDED
항소심 판사	PROST
원심사건번호	02-CV-2060, 03-CV-0699, 03-CV-1108 (제소일자 : 2002- 10-02)
원심법원	the United States District Court for the Southern District of California (CA) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 5,649,131 U.S. Patent No. 4,701,954

관련법령	35 U.S.C. § 271
기술분야 및 제품	데이터통신, 정보처리
관련쟁점	균등론 / 청구범위해석 /

2. 사건배경

본 사건은 Microsoft Corp. (이하, Microsoft) 및 Dell Inc. (이하, Dell)에 의한 특허침해 사건이다. 문제가 되고 있는 특허는 Lucent Technologies Inc. (이하, Lucent)가 소유한 특허로서, 미국특허 5,649,131호 (이하, '131 특허) 및 미국특허 4,701,954호 (이하, '954 특허)이다. California 남부지방법원은 '131 특허 및 '954 특허에 대하여 비침해의 약식판결을 하였다.

Lucent 사는 '131 특허에서 기재하고 있는 “terminal device” 용어의 해석 및 '954 특허에서 기재하고 있는 “each successive iteration including the steps of” 부분의 해석내용에 대하여 항소제기 하였다. 항소법원은 “terminal device” 와 관련하여 지방법원의 해석에 오류가 존재한다고 판단하여 '131 특허에 대한 비침해 판결을 파기 환송하였다. 하지만, 항소법원은 '954 특허와 관련한 기재의 해석에 대해서는 동의하여 '954 특허에 대한 비침해 판결을 인용하였다.

문제가 되는 두 개의 특허는 매우 상이한 기술을 포함한다. '131 특허에 개시된 발명은 호스트 프로세서와 터미널 장치간 정보 교환을 위한 통신 프로토콜에 관한 특허이다. 호스트 프로세서는 온라인 banking 서비스와 같은 거래 프로세스 서비스를 제공하기 위하여 다중의 사용자와 통신하는 컴퓨터이다. 해당 서비스에 접속하는 사용자는 휴대용 컴퓨터, 워크스테이션, 스마트폰과 같은 터미널 장치를 통하여 호스트 프로세서와 통신한다. '131 특허의 청구항은 호스트 프로세서와 터미널 장치간 메시지를 주고 받는 방법을 청구하고 있다.

청구항 1항은 다음과 같다.

A method of operating a host processor communicating with a terminal device, said method comprising the steps of

assigning an identifier to a respective one of a plurality of input object types, and

transmitting said identifier and its respective input object type to said device, wherein said plurality of object types includes at least two of the object types choice, entry, text, and image.

'954 특허에 개시된 발명은 음성 정보를 디지털화하는(digitizing) 발명에 관한 것이다. '954 특허의 청구항은 과도한 피치(pitch) 정보를 제거함으로써 음성정보를 압축하는 방법을 청구하고 있다.

청구항 6항은 다음과 같다.

A method for producing a speech message comprising:

receiving a sequence of speech message time frame[4] signals . . .

and

generating a speech pattern . . . the first coded excitation signal for said frame being formed by the steps of:

partitioning a speech pattern . . .

generating a set of predictive parameters . . .

producing a signal . . . and

generating a multipulse excitation code having a sequence of $n=1, 2, \dots, N$ pulses for each successive time frame to provide prescribed coded speech pattern quality where N is substantially independent of the pitch of the speech pattern

by iteratively forming a sequence of pulses for said time frame, each pulse having a magnitude β and a location m within the frame in successive iterations and each successive iteration including the steps of:

[이하 생략 - 각 단계를 청구하고 있음]

3. 원심법원의 판단

〈 ‘131 특허 〉

‘131 특허에 대한 침해 판단에 있어, 쟁점사항은 “terminal device” 청구범위 용어에 관한 해석이다. 지방법원은 명세서 및 출원경과에 근거하여, 상세하게는 발명의 요약 및 중간과정인 선행 기술인 Bushroom 특허와 비교하는 과정에서 드러난 보정사항에 근거하여 청구범위 용어를 해석하였다.

terminal device 의 용어 해석과 관련하여 Lucent 사는 사용자가 호스트 프로세서와 데이터 통신할 수 있는 데이터 터미널, 워크스테이션, 휴대용 컴퓨터, 스마트폰과 같은 컴퓨터 장치 라고 인정하였다. 본 해석은 해당 ‘131 특허의 발명의 상세한 설명을 참작한 내용이다.

하지만, 해당 terminal device 가 수행하는 디스플레이 기능에 있어, 지방법원은 terminal device는 자체 디스플레이를 관리하지만, 호스트 프로세서가 터미널 장치의 디스플레이상에서 객체를 위치 결정을 제어하는 것이라는 해석을 하였으며, Lucent 사는 이에 반대하였다. 이에 피고들은 발명의 요약 부분을 참작컨데 터미널 장치는 단지 객체의 디스플레이 역할만을 수행한다

고 주장하였다.

지방법원은 호스트 프로세서(웹 서버)는 terminal device의 화면상에서 객체의 위치를 결정하는데 관여하며, 결과적으로 지방법원은 문언침해에 있어서 비침해의 판결을 구하는 피고들의 신청을 받아들였다. 또한, 균등론에 의한 침해, 간접침해와 관련한 판결에 있어서도 증거 불충분 등의 이유로 비침해의 판결을 냈다.

〈‘954 특허〉

‘954 특허의 특허의 청구범위 해석상 쟁점은 “단계를 포함하는 연속적인 반복과정(each successive iteration including the steps of)” 용어 관한 해석이다. 해석과정에서 청구항에 기재된 모든 단계는 각각의 펄스를 형성하도록 수행되어야 한다고 해석하였다. 이러한 해석에 근거하여 지방법원은 문언적으로 피고들이 해당 특허를 침해하고 않았다고 판단하였다.

균등론에 의한 침해 판단 과정에서 지방법원은 출원 이력 과정에서 선행기술과의 회피를 위하여 행한 보정을 참작하여 청구범위를 좁혔는 바, 이러한 사항을 고려하여 비침해의 판단을 하였다.

4. 항소법원의 판단

〈‘131 특허〉

항소심에서 Lucent 사는 ‘131 특허의 요약부분에서는 “terminal device” 는 워크스테이션, 스마트폰, 휴대용 컴퓨터를 포함하고 있는 것으로 정의하고 있으며, 나아가서는 호스트 프로세서가 터미널 장치에 표시되는 객체를 제어하는데 역할을 수행하는 것으로 명시하고 있다고 주장하였다. 이러한 주장에 대하여 피고들은 초록에 의할때 터미널 장치는 오로지 객체의 디스플레이만을 책임지는 것으로 해석된다고 주장하였다.

항소법원은 지방법원의 “terminal device” 용어의 해석은 발명의 상세한 설명과 서로 상충한다고 판단하였다. 발명의 상세한 설명에서는 화면상에서 표시내용을 조절하고 최소한 표시되는 객체의 상대적인 위치를 조절하는데 있어 호스트 프로세서의 역할을 명시하고 있음을 확인하였다. 따라서, “terminal device” 는 자체적인 디스플레이 제어수단을 필요로 하며, 화면상의 객체의 위치를 결정을 제어하는 호스트 프로세서를 제외하고 있다고 해석한 것은 발명의 상세한 설명에 의해서 뒷받침되지 않는다고 판단하였다.

〈‘954 특허〉

Lucent 사는 보정에 근거한 출원경과 이력 금반언 가정을 반박하는데 실패하였기 때문에 ‘954 특허 침해에 관한 균등론 적용 부분에서는 항소를 제기하였다. Lucent 사는 본 사건과 관련한 보정은 의식적인 제외 범위에 해당하지 않는다는 주장을 하였다. 특히, Lucent 사는 균등론 적용의 문제는 1-4 단계가 프레임당 한 번 수행된다는 점에서 청구된 발명과 상이하다고 주장하였다. 이

러한 차이는 5 단계와 관련된 선행기술과의 회피를 위하여 보정을 했던 이론적 근거와는 전혀 다른 점을 주장하였다.

Lucent 사에 따르면, 균등론에 관한 주장이 '954 특허에서 유일한 실시예에 해당한다는 사실은 매우 설득적이라는 점을 주장하였다. 피고는 각각의 펄스 동안에 1-5 단계의 성능을 요구하고 있는 청구항 언어는 선행기술과의 차별성 구비를 위하여 보정되었으며, 균등론 상에 어떠한 침해도 발생하지 않았다는 점을 주장하였다.

항소법원은 균등영역 침해가 출원경과 이력상의 금반언 적용에 의해서 부정함에 있어서 오류를 범하지 않았다는 피고의 주장에 동의하였으며, 출원인이 각각의 펄스 형성 반복과정에서 1-5 단계의 성능을 요구하기 위하여 출원과정에서 거절이유에 대응하여 청구항을 수정하였음을 확인하였다.

최종적으로 항소법원은 '131 특허의 'terminal device' 용어에 관한 청구범위 해석을 파기하여, 특허 비침해에 해당한다는 약식판결을 파기하였다. '954 특허의 "each successive iteration including the steps of" 부분에 관한 지방법원의 해석은 인용하며, 문언침해에 해당하지 않는다는 판결, 균등론에 근거한 침해에 해당하지 않는다는 판결을 인용하였다. 이를 위하여 사건은 지방법원에 환송하였다.

5. History Map

(1) California 남부지방법원 (2002-10-17, 2003-04-08, 2003-06-02)

청구기각

(2) 연방순회항소법원(CAFC) (2008-05-08)

일부인용, 일부파기, 환송

6. 인용사건

Innogenetics, N.V. v. Abbott Labs., 512 F.3d 1363, 1378 (Fed. Cir. 2008)

Cybor Corp. v. FAS Techs., Inc., 138 F.3d 1448, 1456 (Fed. Cir. 1998) (en banc)

Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1312-17 (Fed. Cir. 2005) (en banc)

No. 78 Mangosoft v. Oracle

1. 사건 서지사항

원 고	MANGOSOFT, INC. MANGOSOFT CORPORATION (원고-항소인)
원고대리인	Donald R. Dunner, Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, L.L.P. (Washington, DC)
피 고	ORACLE CORPORATION (피고-피항소인)
피고대리인	Matthew D. Powers, Weil Gotshal & Manges, LLP (Redwood Shores, California)
항소심 사건번호	2007-1250 (일반) (판결일자 : 2008-05-14)
항소심 판결내용	전부인용 AFFIRMED
항소심 판사	LINN
원심사건번호	02-CV-545 (제소일자 : 2006-03-14)
원심법원	the United States District Court for the District of New Hampshire (NH) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 6,148,377
관련법령	35 U.S.C. § 254
기술분야 및 제품	정보통신, 네트워크
관련쟁점	청구범위해석 / /

2. 사건배경

Mangosoft, Inc. and Mangosoft Corporation (이하, Mangosoft)는 자사가 보유한 미국특허 6,148,377호 (이하, '337 특허')를 침해하였다고 Oracle Corporation (이하, Oracle)을 상대로 소 제기하였는바, 비침해의 약식판결에 대하여 항소를 제기한 사건이다.

Mangosoft 사는 항소심에서 지방법원의 특허청구범위 해석에 대하여 문제를 삼았다. 항소법원은 심리결과 제기된 지방법원의 청구범위 해석에 대하여 어떠한 오류도 발견할 수 없었던 바, 항소법원은 지방법원의 판결을 인용하였다.

‘337 특허는 공유된 메모리 시스템 및 서비스를 제공하는 컴퓨터 네트워킹 시스템 및 방법에 관한 것이다. ‘337 특허는 네트워크 상에서 각각의 컴퓨터에 의해서 공유 가능한 가상 메모리 공간을 생성하고 관리할 수 있는 시스템을 개시하고 있다. 또한 본 특허를 통하여 네트워크로 연결된 각각의 메모리 장치의 저장공간을 스패(span)할 수 있다.

메모리 용량을 갖는 서버가 네트워크 데이터의 중앙 저장소로서 역할을 하는 전통적인 클라이언트-서버 시스템과 대조하여, ‘377 특허는 가상 메모리 공간을 형성하기 위하여 네트워크 상에서 개인 컴퓨터의 저장 공간을 수집하는 시스템을 개시하고 있다.

3. 원심법원의 판단

2002년 Mangosoft 사는 Oracle 사를 상대로 소를 제기하였으며, Oracle 사의 Real Applications Clusters software(이하, RAC) 제품에 대하여 특허침해를 주장하였다. Mangosoft 사의 침해소송 제기에 대하여 Oracle 사는 특허무효, 강제성 및 비침해의 확인을 구하는 반소를 제기하였다.

Mangosoft 사는 침해와 관련된 ‘337 특허의 청구항 1항, 5항 및 9항을 보정하였다. 지방법원은 법률적용상의 문제로서 Oracle 사가 주장된 특허청구범위를 침해하지 않았다고 결론하였다. RAC cluster상에서 공유된 메모리 공간은 영구메모리 장치를 스패(span) 하지 않는다는 Oracle 사의 주장을 받아들인 것이다.

4. 항소법원의 판단

당사자들의 주장은 저장장치(storage device)의 의미를 명확히 하는 것이었다. 명세서상 “local” 또는 특정 컴퓨터로 언급된 하드디스크 및 네트워크 컴퓨터상에 노드(node)와 같은 용어의 의미이다. Mangosoft 사는 “local” 용어를 해석하는데 있어, 지방법원이 명세서상에 설명하고 있는 ‘direct’ 및 ‘unique’의 연결 한정을 부적절하게 적용하여 해당 용어를 해석했다는 주장이다. 또한, Oracle 사가 제공한 기술용어사전만을 참조하여 용어를 정의함으로써 이러한 기술 한정에 이르렀다는 주장이다. Mangosoft 사는 “local” 메모리 장치는 “특정 노드를 통하여 공유되고 접근가능한 메모리 공간에 기여할 수 있는 메모리 장치”로 해석해야 한다고 주장하였다.

이에 Oracle 사는 본 용어의 해석은 청구항 용어, 명세서, 출원경과 이력, 증거를 참작해 볼 때 법원의 판단을 지지하는 것으로 주장하였다. 이러한 대응은 항소법원에 의해서 받아들여진다.

최종적으로 항소법원은 지방법원의 “local” 청구항 용어 해석에는 문제가 없다고 판단한 바, 항소법원은 지방법원의 Oracle 사에 대한 비침해 약식판결을 인용하였다. 문제가 된 용어의 해석에 관하여 지방법원에서 참고한 사전의 선택 및 의미의 확정에 관하여 부적절함이 없다는 판단이다.

5. History Map

(1) New Hampshire 지방법원 (2006-03-14)

원고 청구 기각 (비침해)

(2) 연방순회항소법원(CAFC) (2008-05-14)

원심인용

6. 인용사건

Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005) (en banc)

No. 79 Golden Bridge Tech. v. Nokia

1. 사건 서지사항

원 고	GOLDEN BRIDGE TECHNOLOGY, INC. (원고-항소인)
원고대리인	Duncan C. Turner, Badgley-Mullins Law Group, PLLC (Seattle, Washington)
피 고	NOKIA, INC. (피고) LUCENT TECHNOLOGIES, INC. (피고-피항소인)
피고대리인	David A. Nelson, Latham & Watkins LLP (Chicago, Illinois)
항소심 사건번호	2007-1215 (일반) (판결일자 : 2008-05-21)
항소심 판결내용	전부인용 AFFIRMED
항소심 판사	MOORE
원심사건번호	05-CV-151 (제소일자 : 2005-04-15)
원심법원	the United States District Court for the Eastern District of Texas (TX) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 6,574,267
관련법령	35 U.S.C. § 271 35 U.S.C. § 102(b)
기술분야 및 제품	정보통신, 모바일 통신 기술
관련쟁점	예견가능성 / /

2. 사건배경

본 사건은 Golden Bridge Technology, Inc. (이하, Golden Bridge)이 출원한 미국특허 6,574,267호 (이하, '267 특허)의 13항 및 23항에서 청구하고 있는 사항이 PCT 공개문헌

WO9746041(이하, 국제공개문헌) 및 CDMA 표준 1995년 5월 버전(이하, IS-95A)과 관련하여 예견가능하다는 Texas 동부지방법원의 판결에 항소제기한 것이다.

항소법원은 청구항 13항 및 23항에서 청구하고 있는 기술은 국제공개문헌 WO9746041에서 개시하고 있는 기술에서 예견가능한 것으로 지방법원의 판결을 인용하였다.

‘267 특허에서 설명하고 있는 모바일 통신 시스템은 CDMA 방식을 채택하고 있다. 이는 다중의 모바일 폰이 그 전송방식에 있어서 수치적으로 분할된 코드를 이용하여 동일한 주파수 대역상에서 동일한 기지국에서 동일한 시간대역에 통신하는 방식이다. 많은 모바일 폰이 고전력 레벨로써 동시에 데이터를 전송하는 경우 서로 간섭이 발생하게 되는데, 이러한 문제로 기지국이 인식 가능할 정도의 크기로만 데이터 전송을 요청해야 한다. ‘267 특허는 이러한 상황에서 CDMA 시스템에서 전력 시그널을 점진적으로 상승시키는 기술을 제공한다.

3. 원심법원의 판단

Golden Bridge 사가 Lucent 사를 상대로 소를 제기한 후 지방법원은 청구범위 용어 해석에 관한 심리를 열었으며, 양 당사자는 문제가 된 청구범위 용어 해석에 관하여 의견의 일치를 보았다.

Lucent사와 Nokia 사는 ‘267 특허의 주장된 청구범위의 IS-95A 및 PCT 공개문헌에 의한 예견가능성을 문제로 약식판결을 신청하였으며, Golden Bridge 사는 국제공개문헌상의 기술으로는 본원 청구항의 예견가능성을 문제삼을 수 없다고 의견을 분명히 하였다. 증거기록에 대한 면밀한 검토 분석 결과, 지방법원은 Magistrate의 보고서 및 권고사항을 받아들여 Golden Bridge 사의 문제가 되고 있는 특허가 무효라는 약식 판결을 내었다.

지방법원은 문제가 된 특허의 13항 및 23항은 소송에 제출된 선행기술자료 및 주장에 의할때 예견가능함을 보이기에 충분한 증거가 되며, Golden Bridge 사가 본 쟁점과 관련하여 약식판결을 피할 수 있는 주장을 내지 못하였다고 밝혔다.

Golden Bridge 사가 주장한 유일한 내용은 국제공개문헌과 관련한 예견가능성 부문에서 “프리앰블(preamble)의 전송 부분 이전의 동기화(synchronization)” 부분을 개시하지 않고 있다는 것이다. 하지만, 중요한 사항은 이러한 사항에 관한 주장이 지방법원 심리에서는 현출되지 않았다는 것이다. Golden Bridge 사는 이와 같은 주장을 항소심에서 제출하였다.

Golden Bridge 사는 청구항 및 선행기술 사이의 구별은 이미 문제 청구항의 용어 해석 또는 WO 공개문헌과의 구성대비에서 모두 나타나있다고 주장하였다. 대신에 Golden Bridge 사는 본 사실상의 주장들은 이전 지방법원 단계에서는 나타나지 않았던 새로운 사항들임을 시인하였다.

4. 항소법원의 판단

특허청구범위의 해석은 약식 판결 신청 이전 단계인 ‘프리앰블(preamble)의 전송 부분 이전의 동기화(synchronization)’ 관한 해석을 통하여 모두 해결되었다. 지방법원에서의 약식판결 신청에서 Lucent 사는 국제공개문헌에서 청구항 13항 및 23항의 구성 한정을 모두 개시하고 있다고 주장하였으며, 이에 관한 전문가 증언도 제출하였다.

Golden Bridge 사는 ‘267 특허에 개시되고 청구하고 있는 랜덤 액세스 절차가 국제공개문헌에 설명된 절차와 모바일 기지국이 프리앰블(preamble)의 재전송 여부를 결정하는 방식에 있어서 다르다는 점에서 쟁점부분에서 반대하였다. 이러한 쟁점은 “the preamble interruption” 한정의 해석에 관한 것이다.

Golden Bridge 사는 국제공개문헌이 “synchronizaton prior to transmission”을 개시하고 있지 않다는 점을 다투어 지지 않았다는 점을 인정하였으며, 더우기, Golden Bridge 사는 어떠한 방식으로건 지방법원 단계에서의 소송진행과정에서 약식판결 신청에 대하여 본 쟁점을 제기하는 절차권 상의 문제를 제기하지 않았다.

사실상 Golden Bridge 사는 국제공개문헌이 청구항의 예견가능성 관련 요건에서 전혀 문제가 되지 않는다고 주장할 수 있는 기회는 많이 있었다. 약식판결 신청에 대한 반대신청을 하였으며, 여기에는 국제공개문헌에 대한 상세한 분석이 포함되어 있었다. 여기에는 이전에 언급되지 않았던 동기화(synchronizaton) 한정 부분도 포함되어 있었다. 국제공개문헌에 근거한 특허무효에 관한 Magistrate 권고사항에 반대하는 의견을 개진하였다. Golden Bridge 사는 쟁점이 진행될 때 “preamble interruption 한정”에 대해서만 논의를 진행하였다.

항소법원으로서 Golden Bridge 사는 지방법원 단계에서 제기하였거나 제기할 수 있었던 쟁점에 대하여 반복적인 심리를 진행하지 않았다. 항소법원으로서 지방법원 단계에서 제기되지 않은 쟁점들을 검토하지 않은 것이다. 최종적으로 항소심에서 새롭게 제기된 쟁점에 대한 심리가 이루어질 수 없음을 밝혔다.

항소법원은 사건을 지방법원으로 환송하여 새로운 쟁점에 대한 사실관계 수집 및 또 다른 새로운 쟁점에 대하여 논의해야 한다고 Golden Bridge 사는 주장할 것이며, 항소심으로서 이러한 주장을 받아들여지게 되면, 수많은 사실관계상의 쟁점들이 새롭게 발생하게 될 것이라고 판단하였다.

항소법원은 항소심단계에서 새롭게 현출된 쟁점인 선행기술 자료가 제시하고 있는 것이 무엇인지에 관한 쟁점을 결정하기 위하여 사건은 지방법원으로 돌려보내지 않았다. 최종적으로 국제공개문헌과의 대비에 의한 예견가능성 요건의 흠결로서 문제 특허의 청구항 13항 및 23항에 대한 법원의 판단을 인용하며, 이러한 이유에서 다른 선행기술인 IS-95A와 관련한 특허 무효성 검토를 하지 않았다.

5. History Map

(1) Texas 동부지방법원 (2005-04-15)

원고 청구 기각 (비침해, 특허무효)

(2) 연방순회항소법원(CAFC) (2008-05-21)

원심인용

6. 인용사건

Liebel-Flarsheim Co. v. Medrad, Inc., 481 F.3d 1371, 1377 (Fed. Cir. 2007)

Gen. Elec. Co. v. Nintendo Co., 179 F.3d 1350, 1353 (Fed. Cir. 1999)

Mfg., Inc. v. SGS Imps. Int'l, Inc., 73 F.3d 1085, 1088 (Fed. Cir. 1995)

Sage Prods., Inc. v. Devon Indus., Inc., 126 F.3d 1420, 1426 (Fed. Cir. 1997)

Forshey v. Principi, 284 F.3d 1335, 1353-54 (Fed. Cir. 2002)

No. 80 TIP Systems v. Phillips & Brooks/Gladwin

1. 사건 서지사항

원 고	TIP SYSTEMS, LLC TIP SYSTEMS HOLDING COMPANY, INC. (원고-항소인)
원고대리인	Gary M. Samms, Obermayer Rebmann Maxwell & Hippel LLP (Philadelphia, Pennsylvania)
피 고	PHILLIPS & BROOKS/GLADWIN, INC ACOUSTICS DEVELOPMENT CORPORATION PBG, INC. (피고) INDEPENDENT TECHNOLOGIES, INC. (피고-피항소인) TZ HOLDINGS, INC. T-NETIX TELECOMMUNICATIONS SERVICES, INC. T-NETIX, INC. EVERCOM HOLDINGS, INC. EVERCOM SYSTEMS, INC. EVERCOM, IN
피고대리인	John E. Schneider, Fulbright & Jaworski L.L.P. (Houston, Texas) Aubrey ‘Nick’ Pittman, The Pittman Law Firm, P.C. (Dallas, Texas)
항소심 사건번호	2007-1241 (일반) (판결일자 : 2008-06-18)
항소심 판결내용	전부인용 AFFIRMED
항소심 판사	PROST
원심사건번호	04-CV-3718 (제소일자 : 2004-09-24)
원심법원	the United States District Court for the Southern District of Texas (TX) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 6,009,169 U.S. Patent No. 6,512,828
관련법령	35 U.S.C. § 112

기술분야 및 제품	전화기(code-free telephone, wall-mounted telephone)
관련쟁점	청구범위해석 / /

2. 사건배경

본 사건은 교도소 수용자들이 사용하는 벽에 마운팅되는 전화기와 관련된 제품에 관한 특허 침해 소송이다. TIP Systems, LLC (이하, TIP)는 Texas 남부지방법원에 피고들을 상대로 자사의 2개의 특허를 침해했다는 이유로 소송을 제기하였다. 지방법원은 특허청구범위 해석을 통하여(“Claim Constr. Order”), Phillips & Brooks/Gladwin, Inc., Acoustics Development Corporation, and PBG, Inc.; Independent Technologies, Inc. (이하, Independent Technologies)의 비침해의 약식판결 신청을 받아들였다. TIP 사가 이영 항소제기한 것이다.

항소법원은 지방법원의 청구범위 해석 및 문제된 장비가 문언적으로 또는 균등범위에서 특허를 침해하지 않았다는 지방법원의 판단에 오류가 없음을 지적하고 지방법원의 판결을 인용하였다.

3. 원심법원의 판단

TIP 사는 미국특허 6,009,169호 (이하, ‘169 특허) 및 미국특허 6,512,828호 (이하, ‘828 특허)의 특허권자로서, 828 특허는 포기된 또 다른 특허출원의 연속출원의 형태이다. 두 특허는 교정기관에서 사용되는 코드가 없는 전화기에 관한 것이다.

문제가 된 두 개의 장치는 MODEL 7090 CFSS(이하, CFSS)와 MODEL 7090 SPSS(이하, SPSS)이다. 이들 각각의 통상의 전화기 코드 대신 이어피스(earpiece) 및 마우스피스(mouthpiece)의 구성을 갖는다. CFSS는 이어피스(earpiece) 및 마우스피스(mouthpiece)가 벽 하우징을 통하여 돌출되어 나오도록 구성되는데 반하여, SPSS에서는 벽 하우징 내부에 위치한다. 양 장치의 작동 스위치는 모두 회로판에 연결된다.

2007년 3월 지방법원은 Independent Technologies 사 및 Evercom 사의 비침해의 약식판결 신청에 대하여 인용하는 판결을 하였다.

4. 항소법원의 판단

항소심에서 TIP 사는 ‘169 특허의 청구항 1항의 ‘handset’ 용어의 해석에서 오류를 범하였다고 주장하였다. 지방법원은 해당용어를 ‘한 쪽 끝에는 이어피스(earpiece)를, 다른 한 쪽 끝에는 마우스피스(mouthpiece)를 구비하는 핸들(a handle with an earpiece at one end and a

mouthpiece at the opposite end)’인 것으로 해석하였다.

이에 TIP 사는 ‘handset’ 용어에는 이어피스(earpiece), 마우스피스(mouthpiece) 및 등가물이 포함되어야 한다고 주장하였으며, 본 용어의 해석에 있어 핸들이 포함되지 않아야 한다는 것이다. ‘handset’이라는 용어는 특허된 핸드프리 전화기를 본질과 관련하여 따져볼 때, 이어피스(earpiece), 마우스피스(mouthpiece)이외에 다른 어떤 구성도 포함될 수 없다는 것이다. 핸들은 이어피스(earpiece), 마우스피스(mouthpiece)를 하우징내에 고정하는 수단에 불과하다는 것이다.

지방법원은 ‘handset’ 용어의 해석에 있어 기본적으로 철저한 문언적 해석에 기초하고 있으며, 이는 제출된 명세서 및 청구항 기재에 따른 것이다. 항소법원은 지방법원의 이러한 해석은 명세서 전체를 통하여 지지될 수 있다고 판단하였다.

TIP 사는 ‘handset’ 용어는 전적으로 ‘하우징의 전면벽내에 수직으로 전화 handset을 마운팅하는 수단(means for permanently mounting the telephone handset vertically within the front wall of the housing)’ 부분의 해석에 의존하는 것이며, 이는 기능식 청구항 기재(means-plus-function claim)에 대한 해석에 따라야 한다는 것이다. 이러한 기능식 청구항 기재를 뒷받침하는 구조는 명세서의 다음의 기재와 같다고 주장하였으며, 여기에는 핸들에 관한 조급의 언급도 없다는 것이다.

“[a]t least one bracket assembly 40 [which] is secured within the front wall 20 of the housing 12, for permanently retaining the earpiece 28 and the mouthpiece 30 of the telephone handset 24.”

더우기, ‘169 특허의 도면 1, 2 및 5에는 ‘handset’의 기능에 관한 언급에서 이어피스(earpiece), 마우스피스(mouthpiece)만을 언급하고 있다는 것이다. 명세서는 핸들이 존재하지 않는 이어피스(earpiece), 마우스피스(mouthpiece)의 마운팅을 의도하고 있다는 것이다.

법원은 이러한 TIP 사의 기능식 청구항 기재(means-plus-function claim)에 대한 해석은 “means for permanently mounting the telephone handset” 기재는 TIP 사가 문제삼고 있는 구조와 실질적으로 다른 구조를 채택하고 있기 때문에

오류라고 지적하였다. ‘handset’을 영구적으로 마운팅 하기 위해 명세서에 개시된 구조는 핸들에 직접적으로 연결된 브래킷 어셈블리라는 것이다. 따라서, 핸들은 ‘handset’에 있어서 필수 구성요소에 해당한다고 판단하였다.

또한 TIP 사는 ‘828 특허의 출원과정에서 심사관은 청구항에서 ‘handset’을 제외하도록 요구하였고, 이에 대응하여 ‘handset’을 ‘earpiece and mouthpiece’로 보정하였다는 사실을 주장하였다. 심사관의 이러한 보정 요구는 ‘828 특허와 ‘169 특허가 중복특허의 여지가 있기 때문이었다.

최종적으로 특허침해와 관련하여, 지방법원은 SPSS 폰 및 CFSS 폰이 ‘828 특허와 관련하여 문언적으로 침해하지 않았으며, 균등범위에 있어서도 침해가 발생하지 않았다고 결론내렸다. TIP 사는 SPSS 폰에 대한 지방법원의 판단에 대해서는 동의하였으나, CFSS 폰에 대한 비침해

판단에 대해서는 항소를 제기하였다. TIP 사는 CFSS 폰이 균등범위에서 침해를 발생하였다고 주장하였다.

CFSS 폰은 일반의 전화기로서 기능하기 때문에, 전화기 라인, 회로판 및 작동 스위치가 전기적으로 연결되어야 한다는 주장이다. ‘828 특허는 두 개의 연결을 청구범위에 기재하고 있고, CFSS 폰은 하나의 연결 구성을 하고 있지만, 이러한 차이는 본질적인 부분에 해당하지 않는다는 주장이다. CFSS 폰에서 전기소자는 청구된 발명과 근본적으로 동일한 방식으로 작동한다는 것이다.

TIP 사의 CFSS 폰과 관련한 균등침해 주장에 대하여, 지방법원은 CFSS 폰의 작동 스위치는 전화선과 연결되지 않으며, TIP 사는 전반적인 균등침해의 주장에 있어 청구된 발명과의 균등 구성요소를 적절하게 지적하지 못하였다고 판단하였다. ALL ELEMENT RULE에 의해서, 문언침해 및 균등침해를 긍정하기 위해서는 문제가 되는 장치에 청구범위의 각각의 한정이 모두 포함되어 있어야 한다. 청구범위에서는 작동 스위치와 전화선 사이에 전기적인 연결을 요구하고 있지만, CFSS 폰에는 이러한 연결이나 균등요소가 존재하지 않는다. TIP 사는 문제가 된 장치에서 근본적으로 동일한 목적을 위하여 동일한 방식으로 기능하는 전기회로의 존재를 증명하지 못하였다.

5. History Map

(1) Texas 남부지방법원 (2004-09-24)

비침해의 약식판결

원고 청구 기각

(2) 연방순회항소법원(CAFC) (2008-06-18)

원심인용

AFFIRMED

6. 인용사건

Innogenetics, N.V. v. Abbott Labs., 512 F.3d 1363, 1378 (Fed. Cir. 2008)

Cybor Corp. v. FAS Techs., Inc., 138 F.3d 1448, 1456 (Fed. Cir. 1998) (en banc)

Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1314 (Fed. Cir. 2005) (en banc)

Hockerson-Halberstadt, Inc. v. Converse, Inc., 183 F.3d 1369 (Fed. Cir. 1999)

Rexnord Corp. v. Laitram Corp., 274 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2001)

on Rowe v. Dror, 112 F.3d 473 (Fed. Cir. 1997)

No. 81 Board of Regents of the Univ. of Texas System v
BENQ America Corp.

1. 사건 서지사항

원 고	BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM (원고-항소인)
원고대리인	Jeffrey R. Bragalone, Shore Chan Bragalone LLP (Dallas, Texas)
피 고	BENQ AMERICA CORP., MOTOROLA, INC., HON HAI PRECISION INDUSTRY CO. LTD., and CHI MEI COMMUNICATION SYSTEMS, INC. (피고-피항소인) KYOCERA WIRELESS CORP. (피고-피항소인) INNOSTREAM, INC., TOSHIBA CORPORATION, WISTRON CORPORATION (피고) HTC CORP., HIGH TECH COMPUTER COR
피고대리인	Charles K. Verhoeven, Quinn Emanuel Urquhart Oliver & Hedges, LLP(San Francisco, California) Sharon A. Israel, Mayer Brown Rowe & Maw, LLP (Houston, Texas)
항소심 사건번호	2007-1388 (일반) (판결일자 : 2008-07-24)
항소심 판결내용	전부인용 AFFIRMED
항소심 판사	PROST
원심사건번호	05-CV-181, 05-CV-198, 05-CV- 333 (제소일자 : 2005-03-11)
원심법원	the United States District Court for the Western District of Texas (TX) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 4,674,112

관련법령	35 U.S.C. § 254
기술분야 및 제품	문자 입력 시스템
관련쟁점	청구범위해석 / /

2. 사건배경

본 사건은 원고이자 항소인인 the Board of Regents of the University of Texas System (이하, Regents 위원회)는 Texas 서부지방법원의 최종 판결에 대하여 항소제기한 사건이다. 피고이자 피항소인인 BENQ America, Corp., 외 (이하, BENQ)가 Regents 위원회가 소유한 미국 특허 4,674,112호 (이하, ‘112 특허)를 침해하지 않았다는 점에 당사자간 합의에 도달했으며, 이에 지방법원은 최종 판결을 내었다.

‘112 특허의 발명의 명칭은 문자 패턴 인식 및 통신 장치로서, 비음성 입력을 가능하게 하고, 표준 터치톤 전화를 사용함으로써 단어의 전송을 가능토록 한다. 전송될 단어의 각각의 문자에 대하여 사용자는 키패드 상에 할당된 하나의 키를 누르게 된다. 표준 전화 키패드상에서 각각의 키는 하나 이상의 문자로 할당되므로 할당된 문자들중 입력하고자 하는 문자를 선택해야 한다. 이러한 문제점의 해결을 위하여 입력된 시퀀스와 단어를 비교한다. 명세서에서는 이를 단어 또는 음절 요소로 기재하여, 이들의 결합에 의하여 단어를 형성하도록 개시하고 있다. 음절 요소와 비교를 통하여 단어를 선택하므로 메모리 요구를 최소화할 수 있다.

당사자들은 지방법원의 “syllabic element”청구범위 용어 해석에 근거하여 합의에 도달한 것이며, 또한, 피고이자 피항소인인 Motorola Corp. (이하, Motorola)에 대한 판결에서도 본 용어의 해석을 부분인용하여 비침해 판결을 하였다. Regents 위원회는 청구범위 해석 및 비침해 약식판결을 인용한 것에 대하여 항소제기 한 것이다.

‘112 특허의 출원과정에서 심사관은 Lawrence B. Rabiner and Ronald W. Schafer (이하, Rabiner)가 작성한 기사 및 “Digital Techniques for Computer Voice Response: Implementations and Applications,” Proceedings of the IEEE을 인용하여 예견가능성 요건의 흠결을 들어 거절이유를 통지하였다. 심사관은 Rabiner의 기사에서는 각각의 키에 서로 다른 문자가 할당되어 있어도, 하나의 키 누름에 의해서 적절한 단어가 선택되는 시스템을 제시하고 있다고 지적하였다. 이에 대응하여 출원인은 본 발명은 음절요소(syllabic elements)로 구성되는 데이터 베이스를 채용하여 단어를 형성함을 특징으로 한다는 의견을 개진하고, 청구범위를 보정하였다.

3. 원심법원의 판단

2005년 3월 및 5월에 Regents 위원회는 ‘112특허의 청구항 10항 침해를 이유로 방대한 피고 목록을 가지고 있는 3개의 별도의 소송을 제기하였다. Texas 서부지방법원은 제기된 3개의 소송을 병합하여 심리를 진행하였다. Markman hearing을 통하여 당사자간 다툼이 있는 청구범위 용어의 해석에 관한 전문가 의견을 청취하였다.

문제가 된 특허청구범위 용어는 “syllabic element”이다. 지방법원은 “자체로서 한 단어를 구성하거나 단어를 형성하기 위하여 다른 한 음절의 문자와 결합가능한 한 음절의 문자 그룹”으로 해석하였다. 2006년 11월 7일 Motorola 사는 비침해의 약식판결을 청구하였는데, 이는 문제가 된 장치가 청구항 10항의 한정사항을 침해하지 않았다고 판단하였다.

문제가 되는 한정사항은 “matching said binary code with one or more pre-programmed codes, each pre-programmed code being representative of a syllabic element.” 이다.

지방법원은 Motorola 사의 청구를 인용하였다. 지방법원은 청구항 기재 언어의 사전적 의미 및 출원경과를 참작하여, 청구항 10항의 “syllabic element”용어에 대하여, 바이너리 코드가 일치할 때 마다, 음절요소에 대응하여 매치되어야 한다. 의 의미로 해석하였다.

Regents 위원회는 Rabiner 자료는 완전한 단어로 구성되는 데이터베이스를 이용한 기술을 제시하고 있는데, 이러한 데이터베이스가 일음절의 단어인 경우, 간헐적으로 해당 특허를 침해하게 된다고 주장하였다. 지방법원은 이러한 주장의 근거를 받아들여, 최종적으로 문제가 되는 장치들은 청구항 10항의 음절요소만으로 구성되는 데이터베이스를 채용하고 있지 않은 바, 특허침해가 발생하지 않았다고 결론내렸다. “syllabic element”용어 대한 지방법원의 해석 및 Motorola 사에 대한 약식판결 인용에 근거하여, 원고는 다른 피고 당사자들과 비침해 사실에 합의하였다.

2007년 5월 2일 지방법원은 최종판결을 내렸으며, Regents 사는 항소하였다.

4. 항소법원의 판단

“syllabic element”에 대한 해석

Regents 사는 지방법원의 해당 용어의 해석은 “syllabic element”에 대하여 일음절인 것으로 한정해석하고 있다고 주장하며, 이는 ‘한 단어 또는 단어의 일부분으로서, 전체 단어를 형성하기 위하여 다른 단어 또는 단어의 일부분과 결합할 수 있는 것’으로 해석되어야 한다고 주장하였다. 항소법원은 한 단어는 하나 또는 그 이상의 음절요소에 구성된다고 전제하고, 명에서에서 단일 음절의 단어와 복수 음절의 단어를 비교하고 있음을 확인하고, “syllabic element”는 단일 음절을 의미하는 것으로 한정하였다.

Regents 사는 일반단어 그룹, 접두어 그룹, 접미어 그룹이 “syllabic element”으로 간주될 수 있기 때문에, “syllabic element”는 이러한 모든 그룹을 포함해야 하며, 접두어에는 하나 이상의

음절로 구성되는 것이 많이 존재한다는 점을 주장하였다.

지방법원은 “syllabic element”가 특정의 접두어 및 접미어가 될 수는 있으나, 모든 접두어 및 접미어가 “syllabic element”가 되지는 않는다고 보아 Regents 사의 주장을 받아들이지 않았다.

또한, 지방법원은 ‘112 특허 출원과정에서의 보정사항을 검토하여, 명세서는 “syllabic element”와 “word” 용어를 일관하여 구분하고 있음을 확인하였다. 청구항 10항은 최초 출원에 있어서는 알파벳 문자 스트링과 일치하는 것으로 기재하였고, 종속항에서는 이러한 스트링은 단어를 구성하는 것으로 기재하였다. 심사관의 거절이유통지에 대응하여 Regents 사는 syllabic element에 일치하는 것으로 보정하고 종속항을 삭제하였다. 이러한 상황에서 “syllabic element”가 모든 “word”를 포괄할 수 없는 것으로 결론내렸다.

침해여부에 대한 판단

침해가 문제된 장치는 단지 완전한 단어로 구성되는 어휘 데이터베이스를 활용하는 장치이다. 지방법원은 문제된 장치가 syllabic elements 만을 어휘 데이터베이스로서 활용하지 않았다는 점에 기초하여 비침해의 약식판결을 내렸다. syllabic elements 는 단일 음절의 문자 그룹으로 하나의 단어를 구성하거나 다른 단일 음절의 문자 그룹과 결합할 수 있는 것으로 해석되어야 한다고 결론내렸다. 최종 판결에서 당사자들은 문제가 된 어떠한 장비도 유일하게 syllabic elements 만을 어휘 데이터베이스로 활용하는 장치는 존재하지 않는다고 동의하였다.

5. History Map

(1) Texas 서부지방법원 (2005-3-11)

청구기각

(2) 연방순회항소법원(CAFC) (2008-07-21)

원심인용

6. 인용사건

Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc., 90 F.3d 1576, 1582 (Fed. Cir. 1996)

Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1317 (Fed. Cir. 2005) (en banc)

Jansen v. Rexall Sundown, Inc., 342 F.3d 1329, 1333 (Fed. Cir. 2003)

No. 82 In Re Cygnus Telecommuincations Tech., LLC.

1. 사건 서지사항

원 고	CYGNUS TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY, LLC (원고- 항소인)
원고대리인	John P. Sutton (San Francisco, California)
피 고	TELESYS COMMUNICATIONS, LLC (피고-피항소인) UNITED WORLD TELECOM, L.C. (피고-피항소인) WORLD LINK COMPANIES (피고-피항소인) A.M.S. VOICECOM, INC. (피고-피항소인) INTERACTIVE MEDIA TECHNOLOGIES, INC. (피고-피항소인) VOICEWARE SYSTEMS CORPORATION, DIAL-THRU INTERNATIONAL, INTERNATIONAL
피고대리인	John C. Carey, Carey Rodriquez Greenberg & Paul, LLP (Miami, Florida)
항소심 사건번호	2007-1328, -1329, -1330, -1331, -1332, -1333, -1354, -1361 (병합) (판결일자 : 2008-08-19)
항소심 판결내용	전부인용 AFFIRMED
항소심 판사	BRYSON
원심사건번호	02-CV-1423, 04-CV-4247 (제소일자 : -)
원심법원	the United States District Court for the Northern District of California (CA) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 5,883,964 U.S. Patent No. 6,035,027
관련법령	35 U.S.C. § 254 35 U.S.C. § 102(b)

기술분야 및 제품	통신, 전화기
관련쟁점	신규성 / 금반언 /

2. 사건배경

Cygnus Telecommunications Technology, LLC(이하, Cygnus)는 지방법원의 최종 판결에 대하여 두 개의 항소를 제기하였다. 첫 번째는, Telesys Communications, LLC 및 다른 피고(이하, Telesys 피고들)을 상대로 제기한 소송에서의 청구기각판결을 대상으로 항소제기 한 것이며, 두 번째는, AT&T Corp(이하, AT&T)를 상대로 제기한 소송에서의 청구기각 판결을 대상으로 항소제기 한 것이다.

두 사안에서 Cygnus 사는 미국특허 5,883,964 (이하, ‘964 특허) 및 미국특허 6,035,027(이하, ‘027 특허)가 35 U.S.C. § 102(b) 규정에 근거한 판매상의 금지(on-sale bar)에 의하여 무효라는 것이다. 또한, AT&T 와의 사건에서는 해당 특허를 침해하지 않았다고 판결하였으며, Cygnus사의 영업비밀 유용(trade secret misappropriation)에 관한 청구를 출소기간 위반을 이유로 기각하였다. 항소법원은 양 항소에 있어서 모든 쟁점에서 원심판단을 인용하였다.

1980년대 후반에는 일반적으로 미국에서 다른 국가로 전화를 하는 경우가 그 반대의 경우보다 저렴하였다. 1988년 James Alleman(이하, Alleman)은 Paragon Services International, Inc.(이하, Paragon)를 설립하여 비용상 커다란 차등이 발생하는 시스템을 개발하기 시작했다. 이는 “블랙박스(black box)” 시스템을 통하여 가능했는데, 외국의 사용자는 블랙박스 시스템에 부착된 라인을 구매하여 통화한다. 초기 시스템에는 유지보수에 문제점을 가지고 있었다. 이후 James Alleman은 컴퓨터를 통하여 블랙박스 기능을 수행하도록 하여, 국제 전화 번호를 통하여 사용자를 식별토록 하였다. 사용자는 희망하는 목적지 전화 번호를 입력하고, 시스템은 해당 통화를 미국내의 사용자와 해외의 사용자의 통화를 연결하게 된다.

Alleman은 컴퓨터를 이용한 콜백(callback) 시스템에 관하여, 1992년 4월 24일 특허출원을 하였으며, 이는 ‘964 특허 및 ‘027 특허로 등록이 된다. Paragon 사는 이후 Cygnus 사로 개편되며, 양 특허에 대하여 다수의 피고를 상대로 침해주장을 하게 된다. 이후 여러지역에서의 소송은 California 북부지방법원 소송으로 병합된다.

3. 원심법원의 판단

2004년 11월 24일 AT&T 사는 영업비밀 유용(trade secret misappropriation)에 관한 청구에 대하여 기각신청을 한다. 지방법원은 최종 AT&T 사의 기각신청을 받아들인다. 2006년 10월

27일 AT&T 사는 다른 피고들을 대표하여 사전 공지 및 상업적 판매를 이유로 특허무효를 구하는 약식판결을 신청한다. 또한, 몇몇의 다른 피고들은 비침해를 구하는 약식판결을 신청한다. 지방법원은 특허무효 및 비침해를 구하는 신청을 받아들이며, 2007년 3월 20일 최종판결에 들어간다.

4. 항소법원의 판단

항소심에서 피고들은 Cygnus 사가 다른 지역의 지방법원의 판결에 대하여 항소제기하는 것을 포기하였는바, '964 특허 및 '027 특허의 유효성에 관한 주장은 금반언의 원칙상 받아들여질 수 없다고 주장하였다. 해당 주장과 관련하는 피고는 Heritage Communications Corp.(이하, Heritage)이며, 지방법원의 약식판결 인용으로 사건이 종료되었다.

원고가 제기한 다수의 피고를 대상으로 한 소송은 모두 하나의 사건으로 병합되었기 때문에, 일사부재리 여부(를 판단함에 있어 법원은 해당 병합된 소송들은 다수의 당사자를 대상으로 한 하나의 소송으로 취급하였다. 특허권자가 특정의 피고를 상대로 항소제기하는 것을 포기하는 것은 특허권자로서 전체 피고를 대상으로 하여 본안에 관한 항소심의 결정을 받을 권리를 포기하는 것을 의미할 수도 있을 것이다.

하지만, 법원은 관련 사건에서 다수의 상대 당사자중 한 당사자에 대하여 항소제기 하는 것을 포기하였다고 하여, 또 다른 당사자를 상대로 항소제기 하는 것을 막는 것은 아니라는 것을 밝혔다. 따라서 항소법원은 Cygnus 사를 대상으로 금반언을 적용하지 않았다.

지방법원은 약식판결을 통하여 '964 특허 및 '027 특허는 35 U.S.C. § 102(b) 규정에 근거한 판매상의 금지(on-sale bar)에 의하여 무효라고 밝혔다. Alleman은 두 특허의 임제일 이전에 해당 시스템을 판매하였으며, Paragon 사는 Call Interactive사와 계약을 체결하였다. 지방법원은 Alleman이 실질적으로 해당 발명을 실시한 시스템 사용자를 대상으로 요금을 부과하였기 때문에, Section 102(b)에서 규정하는 요건에 해당하게 되었다고 판단하였다. 항소법원은 이러한 지방법원의 판결을 인용하였다.

Cygnus 사는 지방법원이 영업비밀 유용(trade secret misappropriation)에 관한 청구에 출소기간 위반을 이유로 기각한 것에 대하여 항소제기 하였다. Cygnus 사는 1990년대 중반 AT&T 사와의 협상과정에서 컴퓨터를 이용한 콜백(callback) 기술에 접근을 허용하였으며, AT&T 사가 최종적으로 동업관계에 들어가는 것을 거절했어도 실질적으로 1996년에 자신의 컴퓨터 콜백 시스템을 사업화하였다고 주장하였다.

Minnesota 주법은 영업비밀 유용(trade secret misappropriation)을 이유로 제소하는 경우, 3년의 출소기간을 규정하고 있다. 항소법원은 AT&T가 Cygnus 사의 콜백 기술에 접근할 수 있다는 사실을 안 시점과 AT&T사의 콜백 서비스 개시시점 사이에서 Cygnus 사는 영업비밀 유용을 주장하는데 충분한 사실을 수집할 수 있었음을 확인하였다.

5. History Map

(1) California 북부지방법원

청구기각

(2) 연방순회항소법원(CAFC) (2008-08-19)

원심인용

AFFIRMED

6. 인용사건

Miss. Chem. Corp. v. Swift Agric. Chems. Corp., 717 F.2d 1374, 1379 (Fed. Cir. 1983)

Blonder-Tongue Labs., Inc. v. Univ. of Ill. Found., 402 U.S. 313, 333 (1971)

Odetics, Inc. v. Storage Tech. Corp., 185 F.3d 1259, 1275 (Fed. Cir. 1999)

In re Freeman, 30 F.3d 1459, 1465 (Fed. Cir. 1994)

Innovad Inc. v. Microsoft Corp., 260 F.3d 1326 (Fed. Cir. 2001)

No. 83 800 Adept, Inc. v. Murex Securities, Ltd.

1. 사건 서지사항

원 고	800 ADEPT, INC. (원고-피항소인)
원고대리인	Stephen D. Milbrath, Allen, Dyer, Doppelt, Milbrath & Gilchrist, P.A. (Orlando, Florida)
피 고	MUREX SECURITIES, LTD., MUREX LICENSING CORPORATION, TARGUS INFORMATION CORPORATION, and WEST CORPORATION (피고-항소인)
피고대리인	William F. Lee, Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr, LLP (Boston, Massachusetts)
항소심 사건번호	2007-1272 (일반) (판결일자 : 2008-08-29)
항소심 판결내용	일부인용, 일부파기, 환송판결 AFFIRMED-IN-PART, REVERSED-IN-PART, VACATED-IN-PART, and REMANDED
항소심 판사	PLAGER
원심사건번호	02-CV-1354 (제소일자 : -)
원심법원	the United States District Court for the Middle District of Florida (FL) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. Re. 36,111 U.S. Patent No. 5,588,048 U.S. Patent No. 5,805,689
관련법령	35 U.S.C. § 271
기술분야 및 제품	통신, 라우팅
관련쟁점	청구범위해석 / /

2. 사건배경

본 사건은 “800” 통화 서비스에 사용되는 라우팅 기술에 관한 것이다. 원고인 800 Adept, Inc. (이하, Adept)와 피고인 Targus Information Corporation (이하, Targus)는 “800” 통화 요청을 라우팅하는 서비스를 제공하는 경쟁업체이다. 두 회사는 자사 보유의 시스템 및 라우팅 방법에 해당하는 특허를 보유하고 있다. 두 회사는 고객은 정보통신 플랫폼을 제공하는 회사에서부터 자동차 렌트 업체, 요식업체 등 다양하다.

2002년 Adept 사는 Florida 중부지방법원에서 Targus 사, 그 계열사인 Murex Securities, Ltd., Murex Licensing Corporation, 그 고객인 West Corporation 들을 상대로 소를 제기하였다. Targus 사가 제공하는 서비스가 자사가 보유한 두 개의 특허를 침해했다는 주장이다. 또한, Adept 사는 Targus 사가 Adept 사의 고객들을 대상으로 특허권을 주장하면서 사업에 부당 간섭하였다고 주장하였다. Targus 사는 Adept 사가 제공하는 서비스가 Targus 사가 보유한 특허를 침해하였다고 반소를 제기하였다.

배심원은 Targus 사가 악의적으로 Adept 사의 특허를 침해하였으며, Adept 사는 Targus 사의 특허를 침해하지 않았음을 확인하였다. 또한, Targus 사 특허의 모든 주장된 청구항은 무효라고 판단하였다. 배심원은 Targus 사는 Adept 사에 대하여 주법령상의 부당 간섭의 책임을 진하고 하였다. 배심원은 특허침해를 이유로 18 백만달러의 배상 판결을 하였으며, 부당 간섭 청구와 관련하여 7백만 달러의 배상판결을 하였다. 지방법원은 배심원 판단에 기초하여, 영구배상 판결을 내린바, 특허침해와 관련하여 증가된 손해 24 백만달러를 추가하여, 전체 49 백만달러의 전체 배상 판결을 하였다. 또한, 사안은 예외적 사건(exceptional case)에 해당하는바 Adept 사에 대하여 35 U.S.C. § 285 규정에 의거 변호사 비용 재판을 하였다.

항소법원은 배심원 및 지방법원의 청구범위 해석, 이에 기초한 침해 판결에 오류가 있다고 판단하고 해당 판결부분을 파기하였다. 또한, 배상명령 및 부당 간섭행위와 관련한 판결, 예외적 사건에 대한 판결에 대해서도 파기하였다.

3. 원심법원의 판단

본 사건의 기술은 전화 라우팅에 관련하는 것으로서, 일반적으로 통화자가 800 숫자를 다이얼하는 경우, 해당 전화 요청을 취급하는 장거리 회선 회사(long distance carrier, 이하, LDC)는 라우팅을 위하여 전화번호 시스템(Plain Old Telephone System, 이하, POTS)으로 알려진 10 자리의 전화번호를 식별해야 한다. 전화번호 시스템은 NPA-NXX-XXXX 으로 이루어지며, 여기서 NPA 는 지역코드를 나타내며, NXX 는 교환번호를 나타낸다.

모든 통화가 800 번호를 통하여 단일의 위치로 라우팅 되는 경우, 해당 절차를 간소화될 것이며, 해당 서비스 제공자들은 이러한 이점을 마케팅에 이용하고 있었다. 통화자가 800 서비스를

다이얼 하는 경우, LDC 는 적절한 서비스를 제공할 수 있는 POTS 시스템의 번호를 결정해야 한다. 예를들어, 해당 800 서비스 번호가 피자점을 나타낸다면, 올바른 서비스 위치는 통화자가 위치하는 곳에서 가장 가까운 피자점일 것이다.

원고인 Adept 사는 '111 특허 및 그 분할출원인 '689 특허를 보유하고 있으며, 이는 모두 1992년 7월 31일자 출원을 우선권 데이터로 하고 있다. 양 특허(이하, Neville 특허) 는 “지리적으로 매핑된 전화를 라우팅하는 방법 또는 시스템(“Geographically Mapped Telephone Routing Method and System,”) 에 관한 것이며, 양 특허의 명세서는 동일하다. Neville 특허는 통화자의 10 자리 번호에 기초하여 800 통화를 적절한 장소에 라우팅 하는 방법을 개시한다.

피고인 Targus 사는 2 개의 패밀리 특허(이하, Moore-Shaffer 특허) 를 보유하고 있다. 이는 Neville 특허와 같이 통화자의 10 자리 번호에 기초하여 800 통화를 적절한 장소에 라우팅 하는 방법을 개시하고 있다. Targus 사는 800 통화를 라우팅하기 위하여 정보통신 시스템과 결합하여 작동하는 서비스를 제공하고 있다. Adept 사는 Targus 사가 제공하는 IntelliRouting Express 서비스 및 Location Express 서비스가 Neville 특허의 6 개의 독립항 및 몇몇의 종속항을 문언적으로 침해하였다고 주장하였다.

청구범위 해석에서 쟁점이 되었던 부분은 “directly routing” 및 “assigning” 이다. 특허, 침해주장에서 쟁점이 되었던 부분은 IntelliRouting Express 서비스의 “실시간 프로세스(real-time process)” 가 Neville 특허를 침해하는지 여부이다. 지방법원은 본 사건과 관련하여 쟁점이 된 부분에서 모두 Adept 사에 유리한 판결을 하였다. Adepe 사의 특허 침해를 긍정하였으며, 고의침해에 의한 영구배상 명령을 내렸다. 예외적 사건으로 인한 변호사 비용의 재판을 하였으며, Targus 사가 보유한 특허 침해를 부정하였다.

4. 항소법원의 판단

Targus 사는 Neville 특허의 청구항은 전화 통화가 발생하기전에 서비스 위치 전화번호를 잠재적인 통화자의 전화번호에 할당하는 과정을 필요로 한다고 주장하였다. Adept 사는 통화가 발생하기전 이러한 할당의 단계가 존재하는것에 대해서는 다투지 않았지만, 이는 데이터 베이스내의 알고리즘을 배치함으로써 가능하다고 주장하였다.

항소법원은 해당 특허의 발명의 설명을 통하여 해당 용어의 해석을 확실히 하였다. Neville 특허는 데이터베이스에 포함된 라우팅 명령을 사용하여 800 통화를 라우팅하는 방법을 개시한다. 발명의 상세한 설명에 따르면 데이터베이스는 적절한 서비스 위치의 전화번호를 각각의 잠재 통화자에 할당함으로써 데이터베이스가 구성된다. 할당의 과정은 사전에 정의된 지리적 면적, 고객이 제공하는 지리정보, 이들의 상관을 통한 최단 거리의 계산 등과 같은 기준을 적용함으로써 이루어진다. Neville 특허의 할당의 과정은 직접 라우팅 명령의 과정을 수행하는 것으로 결론하였다.

특허침해와 관련하여, Targus 시스템내에서는 잠재적 통화자의 전화번호 및 위치에 관한 정보가 데이터베이스에 위치한다. 시스템은 서비스 지역에 관한 정보와 함께 고객 서비스 위치의 전화번호를 포함하는 고객에 관한 데이터베이스를 포함한다. 서비스 지역은 통화가 발행하기 전에 구성되며, 고객이 위치하는 지점의 위치 정보에 근거하여 구성된다.

항소법원은 문제가 된 Targus 사의 서비스는 통화가 발생하기 전에 서비스 위치 전화번호를 잠재적 통화자에 할당하는 과정을 포함하지 않음을 확인하였다. 통화가 발생하면 할당하는데 필요한 일련의 과정이 실시간으로 이루어지기 때문에, Targus 사의 시스템은 Neville 특허의 “assigning” 한정을 만족시키지 않는 것으로 결론하였다. 이러한 결론에 근거하여, Targus 사는 Adept 사의 특허를 침해하지 않았다고 결론하였으며, 해당 지방법원의 판결을 파기하였다.

5. History Map

(1) Florida 중부지방법원

청구인용

(2) 연방순회항소법원(CAFC) (2008-08-29)

일부인용, 일부파기 및 환송판결

6. 인용사건

Omega Eng'g, Inc. v. Raytek Corp., 334 F.3d 1314, 1325-26 (Fed. Cir. 2003)

Rheox, Inc. v. Entact, Inc., 276 F.3d 1319, 1325 (Fed. Cir. 2002)

Southwall Techs., Inc. v. Cardinal IG Co., 54 F.3d 1570, 1576-77 (Fed. Cir. 1995)

Symantec Corp. v. Computer Assocs. Int'l, Inc., 522 F.3d 1279, 1287 (Fed. Cir. 2008)

Intel Corp. v. VIA Techs., Inc., 319 F.3d 1357, 1361 (Fed. Cir. 2003)

No. 84 Commonwealth Scientific and Industrial Research Org. v. Buffalo Tech.

1. 사건 서지사항

원 고	COMMONWEALTH SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH ORGANISATION (원고-피항소인)
원고대리인	Daniel J. Furniss, Townsend and Townsend and Crew LLP (Palo Alto, California)
피 고	BUFFALO TECHNOLOGY (USA), INC. BUFFALO, INC. (피고-항소인)
피고대리인	Richard D. Kelly, Oblon, Spivak, McClelland, Maier & Neustadt, P.C. (Alexandria, Virginia)
항소심 사건번호	2007-1449 (일반) (판결일자 : 2008-09-19)
항소심 판결내용	일부인용, 일부파기, 환송판결 AFFIRMED IN PART, VACATED IN PART, and REMANDED.
항소심 판사	BRYSON
원심사건번호	05-CV-0053 (제소일자 : 2005-02-02)
원심법원	the United States District Court for the Eastern District of Texas (TX) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 5,487,069
관련법령	35 U.S.C. § 112 35 U.S.C. § 132
기술분야 및 제품	정보통신, 무선네트워크
관련쟁점	예견가능성 / 보정의 적법성 /

2. 사건배경

Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (이하, CSIRO)는 호주의 국립 과학연구기관이다. 다양한 기술분야에서 광범위한 기초 및 응용과학 연구를 진행하고 있다. 실내 무선 LAN (indoor wireless local area networks, 이하 WLANs) 분야에서 연구를 진행한 바, 랩톱 컴퓨터와 같은 원격 장치에 존재하는 하나 이상의 송수신기를 무선으로 연결하는 기술을 개발하였다. 송수신기는 전자파를 이용하여 네트워크에 액세스하여 통신한다.

WLAN 시스템 개발에 있어서 기술적인 문제는 송신기와 수신기 사이에 다중의 반사된 시그널이 포함된다는 것이다. 이러한 현상은 실내 환경에서 건물이나 벽면에 반사된 시그널이 시간의 차이를 두고 수신기에 도달하는 것 때문에 발생한다. 이러한 문제는 마스킹 효과를 방지하기 위하여 이후에 전송되어지는 시그널을 충분히 지연시킴으로써 해결할 수 있다. 하지만, 지연은 최대 데이터 전송 속도를 하강시키는 다른 문제를 낳는다.

CSIRO 는 미국특허 5,487,069호 (이하, ‘069 특허)를 통하여, 데이터를 포함한 시그널을 전송하는데 있어서 많은 주파수 채널을 이용하고 시그널의 다른 일부분을 전송하는 방법을 제공하였다. 다수의 채널을 사용함으로써 간섭의 문제를 해결하였으며, 데이터 전송 속도의 문제 또한 해결하였다.

3. 원심법원의 판단

CSIRO는 Buffalo Technology (USA), Inc., and Buffalo, Inc., (이하, Buffalo)를 상대로 ‘069 특허의 다수의 청구항 침해를 물어 소송을 제기하였다. 지방법원은 사건의 쟁점인 특허 유효 여부 및 특허 침해 여부 판단을 통하여 CSIRO 의 청구를 인용하였다. 침해가 있는 것으로 판단된 청구항은 ‘069 특허의 청구항 42항 및 56항으로서, 각각 시스템에 사용되는 송신기 및 수신기를 청구하고 있다. 또한 청구항 68항은 해당 시스템의 방법을 청구하고 있다.

Buffalo 사는 ‘069 특허는 출원과정에서 35 U.S.C. § 132 규정을 위반하여 신규사항 추가의 보정을 하였다고 주장하였다. 출원인은 1995년 7월 3일 보정을 하였으며, 이는 신규사항 추가에 해당하여 ‘069 특허는 무효라는 주장이다. 최초 출원에는 무선 주파수 전송과정을 설명하는데 있어서, 10GHz 보다 높은 주파수 대역으로 한정하였지만, 보정 과정을 통하여 대역 범위를 삭제하여, 결과적으로 3 KHz ~ 300 GHz 범위를 포괄하도록 기술적 범위가 넓어졌다는 주장이다.

쟁점은 해당 보정이 최초 명세서에 개시된 범위에 의할때 당해 기술분야 통상의 지식을 가진 자에게 자명한지 여부의 판단이다. 항소법원은 최초 명세서 기재에 의할때 사실상 10GHz 범위에서만 사용하는 시스템 보다 넓은 대역을 포함하는 기술이 개시되고 있다고 판단하여 보정의 적법성을 인정하였다.

Buffalo 사는 ‘069 특허의 42-48항, 56-60항 및 68-72항을 침해하였다는 사실을 부인하였다. Buffalo 사는 청구항에서 기재하고 있는 “means to apply data reliability enhancement” 및 “means for interleaving blocks of said data.” 부분을 해석하는데 있어, 기능식 청구항 기

재 해석에 맞추어 비침해의 주장을 하였다.

35 U.S.C. § 112 는 ‘특허권자는 특정의 구조를 언급함이 없이 기능을 수행하는 수단으로서 구성을 표현할 수 있음을 규정한다. 또한, 이러한 기능식 청구항의 기재는 명세서에서 설명하고 있는 상응하는 구조, 재료, 작동관계에 맞도록 해석되어야 한다고 규정한다. 이러한 관점에서 지방법원은 문제가 되는 장치가 기능식 청구항 기재의 데이터 신뢰성 증가 기능을 수행하는 구조를 포함하고 있으며, 문제가 되는 장치의 구조는 ‘069 특허 명세서에서 설명하고 있는 구조와 동일하거나 등가물에 해당한다고 판결하였다. 항소법원은 이를 인용하였다.

4. 항소법원의 판단

항소법원은 최종적으로 지방법원의 침해 판단을 인용하였다. 특허 유효 여부와 관련하여, 항소법원은 지방법원의 예견가능하지 않다는 판단을 지지하였다. 또한, 지방법원이 ‘069 특허는 보정을 통하여 적법하게 출원에 포함된 흠결을 해소하였다는 판단을 지지하였다. 하지만, 항소법원은 자명성과 관련한 판단에서 법원에 제출된 선행기술 자료가 조합가능한지 여부에 대하여 사실관계의 다툼이 있음을 확인하였다.

항소법원은 Buffalo 사가 제출한 증거는 선행기술 조합을 통하여 간접문제 해결을 위한 동기 부여를 제공하는지 여부, 해당 선행기술의 조합에서 ‘069 특허의 독립항에서 제시하는 구성요소를 모두 제시하고 있는지 여부에 대한 사실관계의 진정한 쟁점을 형성하는데 중요한 역할을 하는 것으로 판단하고, 판단을 보류하였다. 따라서 항소법원은 비자명성에 관한 지방법원의 판결을 파기하고, 환송판결하였다.

5. History Map

(1) Texas 동부지방법원 (2005-02-02)

청구인용

(2) 연방순회항소법원(CAFC) (2008-09-19)

일부인용, 일부파기 및 환송판결

6. 인용사건

Scripps Clinic & Research Found. v. Genentech, Inc., 927 F.2d 1565, 1576 (Fed. Cir.

1991)

Advanced Display Systems v. Kent State University, 212 F.3d 1272 (Fed. Cir. 2000)

In re Gartside, 203 F.3d 1305, 1320–21 (Fed. Cir. 2000)

Pro-Mold Tool Co. v. Great Lakes Plastics, Inc., 75 F.3d 1568, 1573 (Fed. Cir. 1996)

Cross Medical Products v. Medtronic Sofamor Danek, Inc., 424 F.3d 1293 (Fed. Cir. 2005)

No. 85 Broadcom Corp. v. International Trade Commission

1. 사건 서지사항

원 고	BROADCOM CORPORATION (항소인)
원고대리인	Robert A. Van Nest, Keker & Van Nest, LLP (San Francisco, California)
피 고	INTERNATIONAL TRADE COMMISSION (피항소인) QUALCOMM INCORPORATED (참가인)
피고대리인	Michael Liberman, Attorney, Office of the General Counsel, United States International Trade Commission (Washington, DC) Stephen B. Kinnaird, Sidley Austin LLP (Washington, DC)
항소심 사건번호	2007-1164 (일반) (판결일자 : 2008-09-19)
항소심 판결내용	일부인용, 일부파기, 환송판결 AFFIRMED IN PART, VACATED IN PART, and REMANDED
항소심 판사	BRYSON
원심사건번호	Investigation No. 337-TA-543 (제소일자 : 2005-06-21)
원심법원	the United States International Trade Commission(ITC) (ITC) (ITC)
관련특허	U.S. Patent No. 6,374,311
관련법령	19 U.S.C. § 1337
기술분야 및 제품	정보통신, 네트워크, 칩셋
관련쟁점	청구범위해석 / /

2. 사건배경

본 사건은 미국 관세법 Section 337(section 337 of the Tariff Act)에 의거 미국 국제 무역

위원회의 조사로 부터 시작되었다. Broadcom Corporation(이하, Broadcom)은 Qualcomm Incorporated(이하, Qualcomm)이 Section 337을 위반하여 Broadcom 사의 5개의 특허를 침해한 칩셋을 수입하였다고 주장하며, 무역 위원회에 탄원을 제출하였다.

본 사건과 관련되는 특허는 다음과 같다.

– U.S. Patent No. 5,682,379 (the '379 patent), U.S. Patent No. 6,359,872 (the '872 patent), U.S. Patent No. 6,374,311 (the '311 patent), U.S. Patent No. 6,583,675 (the '675 patent), and U.S. Patent No. 6,714,983 (the '983 patent)

심리 진행후, 주재 행정판사는 Qualcomm 사가 '983 특허 침해를 유도함으로써 Section 337을 위반하였음을 발견하였다. 이러한 결정에 근거하여 위원회는 Qualcomm 사의 기저대역(baseband) 프로세서 칩을 포함하는 장치의 수입을 금지하는 수입 금지 명령을 내렸다. Qualcomm 사와 수많은 핸드셋 장치 제조업자 및 서비스 제공자들은 이러한 위원회의 결정에 항소를 제기하였다. 이러한 항소는 Kyocera Wireless Corp. v. International Trade Commission, Nos. 2007-1493 et seq., 사건으로 병합되어 심리되었다.

'311 특허 및 '675 특허와 관련하여 주재 행정판사는 Section 337의 위반사항을 발견하지 못했다. Qualcomm 사의 칩셋이 해당 두 특허를 침해하지 않았다는 것이다. 위원회가 주재 행정판사의 비침해 판단을 채택한 후, Broadcom 사는 본 항소를 제기하였다. 항소법원은 '311 특허에 관한 위원회의 비침해 결정을 인용하였지만, '675 특허에 대한 비침해 판단은 부분 파기하고, 사건을 환송하였다.

3. 원심법원의 판단

311 특허는 정보통신 네트워크에 관한 것으로서, 핸드셋과 같은 터미널 노드가 절전상태에서 작동하게 하기 위하여 터미널 노드와 네트워크 액세스 포인트를 서로 동기화(synchronization)하는 능력에 관한 것이다. 발명의 상세한 설명에 의하면 터미널 노드는 전원을 내리고 휴지상태(sleep node)에 들어갈 수 있으며, 이러한 휴지상태에서 네트워크 액세스 포인트는 일시적으로 휴지상태 노드로 전해진 메시지를 저장할 수 있다.

휴지상태가 동기화 된 상태에서 네트워크 액세스 포인트는 시작 메시지를 전송할 것이며, 휴지상태의 노드는 메시지 수신을 위하여 작동상태에 들어갈 것이다. 네트워크 액세스 포인트에 의해서 저장되는 메시지는 시작 메시지가 전송된 후 터미널 노드에 전송될 것이다. Broadcom 사는 '311 특허의 청구항 1항, 16항 및 종속항의 침해를 주장하였다.

Qualcomm 사의 무선 통신 표준(이하, EV-DO)을 채택하고 있는 제 3 세대 무선 네트워크상에서 무선 핸드셋에 장착되는 칩셋을 제조한 행위는 특허침해에 해당한다는 것이 Broadcom 사의 주장이다. EV-DO 표준은 일련의 "Connection Layer Protocols"를 정의함으로써 터미널과 네트워크간의 호환성을 확보한 기술이다. 본 사건과 관련되는 프로토콜은 Connected State

Protocol” and the “Idle State Protocol.”이다. Connected State Protocol 은 터미널이 사용 상태에 있는 경우에 네트워크와 터미널간의 상호작용을 규정한다. Idle State Protocol 은 터미널이 휴지상태에 있는 경우에 네트워크와 터미널간의 상호작용을 규정한다.

EV-DO 표준의 Idle State Protocol은 휴지상태에서 네트워크가 절전모드에 들어가도록 하기 때문에, EV-DO 표준을 채택하고 있는 네트워크는 필연적으로 ‘311 특허의 청구항 1항 및 16항을 침해한다는 것이 Broadcom 사의 주장이다. Broadcom 사는 Qualcomm 사의 핸드셋에 해당 칩셋을 장착하는 것은 직접침해에 해당한다고 주장하였다. 또한, EV-DO 표준과 관련한 Qualcomm 사의 홍보활동에 근거해서는 유도침해를 주장하였다. 주재 행정판사는 직접침해를 인정할 증거가 충분하지 않다며 직접침해를 부정하였다.

유도침해와 관련하여 제 3자가 사용하는 EV-DO 표준 네트워크가 청구항 1항을 침해하고 있다고 판단하였지만, EV-DO 표준을 채택하였다고 반드시 절전 모드에 들어가는 것을 강제하지 않으며, 고의의 침해 유도 의사가 부족하여 유도침해를 부정하였다.

4. 항소법원의 판단

675 특허는 무선 주파수(radiofrequency, RF) 신호를 송수신하는 회로에 관한 것이다. RF 신호 송수신 장치는 자체 RF 신호 주파수 보다 훨씬 낮은 대역의 주파수에서 신호로 부터 제공되는 정보를 프로세싱한다. 낮은 대역의 주파수 신호를 일반적으로 기저대역(baseband) 신호이라고 한다. 따라서, RF 신호 전송의 과정은 기저대역 신호를 높은 주파수로 변환하는 과정을 필요로 한다. 이러한 기능을 수행하는 것을 믹서(mixer) 또는 변조기(modulator)라고 한다.

RF 송신기는 일반적으로 phase lock loop (“PLL”)라고 하는 회로를 사용하는데, 이를 이용하여 오실레이터 신호를 발생시킨다. PLL에는 입력된 기준 신호로 부터 오실레이터 신호를 발생시키기 위하여 voltage controlled oscillator (“VCO”)를 사용한다. VCO gain 이 발생하게 되는데, 이러한 gain이 일정한 값을 가지지 않는다는 문제가 발생한다. 이러한 문제점은 “gain compensation circuit를 통하여 해결할 수 있다.

5. History Map

(1) 미국 국제무역위원회(ITC) (2005-06-21)

수입금지명령

(2) 연방순회항소법원(CAFC) (2008-09-19)

일부인용, 일부파기 및 환송판결

6. 인용사건

Allied Corp. v. United States International Trade Commission, 782 F.2d 982 (Fed. Cir. 1986)

Finnigan Corp. v. Int'l Trade Comm'n, 180 F.3d 1354, 1362 (Fed. Cir. 1999)

Corus Staal BV v. United States, 502 F.3d 1370, 1378 n.4 (Fed. Cir. 2007)

Hazani v. Int'l Trade Comm'n, 126 F.3d 1473, 1476-77 (Fed. Cir. 1997)

No. 86 Broadcom Corp. v. Qualcomm

1. 사건 서지사항

원 고	BROADCOM CORPORATION (원고-피항소인)
원고대리인	William F. Lee, Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP (Boston, Massachusetts)
피 고	QUALCOMM INCORPORATED (피고-항소인)
피고대리인	Evan R. Chesler, Cravath, Swaine & Moore LLP (New York, New York)
항소심 사건번호	2008-1199 (일반) (판결일자 : 2008-09-24)
항소심 판결내용	일부인용, 일부파기, 환송판결 AFFIRMED-IN-PART, REVERSED-IN-PART, and REMANDED
항소심 판사	LINN
원심사건번호	05-CV-0467 (제소일자 : 2005-05-18)
원심법원	the United States District Court for the Central District of California (CA) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 6,847,686 U.S. Patent No. 5,657,317 U.S. Patent No. 6,389,010
관련법령	35 U.S.C. § 271
기술분야 및 제품	휴대전화, 무선통신
관련쟁점	영구금지명령 / 청구범위해석 /

2. 사건배경

본 사건은 Qualcomm Incorporated (이하, Qualcomm) 가 항소제기한 사건으로서, 지방법원 배심원은 Broadcom Corporation (이하, Broadcom) 이 소유하고 있는 미국특허 6,847,686호 (이하, '686 특허), 미국특허 5,657,317호 (이하, '317 특허), 미국특허 6,389,010호 (이하, '010 특허)를 Qualcomm 사가 침해했다고 판단하여, 영구배상명령 판결하였다.

항소법원은 지방법원의 '686 특허의 청구항 3항을 해석하는데 있어 오류를 범하였으며, 나아가 청구항 3항은 무효에 해당한다고 판단하였다. 하지만, 지방법원은 '317 특허의 청구범위를 해석하는데 있어서는 오류를 범하지 아니하였으며, '317 특허 및 '010 특허의 유효성 판단 및 침해 판단을 뒷받침할 만한 실질적인 증거가 존재한다고 판단하였다. 따라서, '317 특허 및 '010 특허의 침해판단을 인용하며, 이와 관련한 배상판결을 인용하였다.

Broadcom 사와 Qualcomm 사는 휴대전화 핸드셋과 같은 휴대용 무선 장치에 사용되는 칩셋 시장에서 경쟁업체에 해당한다. 본 항소심과 관련하여 쟁점이 된 기술은 휴대전화 네트워크상에서의 무선 음성 및 데이터통신 기술과 관련하는 것으로서, 이른바 제3 세대 기저대역 프로세서 칩셋이다. 기저대역 프로세서 칩셋은 휴대전화의 기초적인 통신 기능과 아울러, 그래픽, 멀티미디어, 데이터 전송 및 개인 어플리케이션을 가능하게 한다. Broadcom 사와 Qualcomm 사가 판매하는 제 3 세대 칩셋 및 이와 관련한 제품들은 기존 제 2 세대 칩셋 제품들을 교체하였다. 이는 기존 코드분할다중접속(code division multiple access, 이하 CDMA) 및 GSM(global system for mobile communications) 방식의 대체로서, CDMA 방식에 대해서는 CDMA2000 기술이, GSM 방식에 대해서는 광대역 CDMA(WCDMA) 기술이 이에 해당하는 것이었다.

두 제 3 세대 기술은 서로 호환불가능한 기술로서, 휴대폰 및 해당 전화기의 서비스 제공자는 두 표준 기술중 하나에만 따르도록 설계되었다. 하지만, 두 표준 기술은 제 2 세대 기술과 비교하여 멀티미디어 및 다중 네트워크 제품 분야에서 탁월한 기능성을 가지는 것이었다. Broadcom 사의 특허 침해가 문제된 제품은 CDMA2000 및 WCDMA 양쪽을 모두 포함하는 제 3 세대 네트워크와 결합하여 휴대폰에서 작동하도록 설계된 칩셋이다.

문제가 된 핵심의 요소는 Qualcomm 사의 소프트웨어로서, 이를 Sprint 사로 부터 라이선스 받았다. Qchat은 CDMA2000 네트워크상에서 무전기의 기능과 매우 유사한 대화기능(push-to-talk, 이하 PTT)을 가능하게 한다. Broadcom 사가 제 3 세대 칩 시장에 마케팅을 벌였지만, CDMA2000과 관련한 제품은 판매하지 않았으며, 특히 미국시장에서는 WCDMA 칩 관련 제품 및 PTT 기능을 제공하는 칩 관련 제품을 제공하지 않았다.

Broadcom 사의 '686 특허는 휴대폰 장치에서 동영상 압축기술(video compression technology)과 관련성을 갖는다. 문제가 되는 청구항은 청구항 3항으로서, 청구항 1항의 종속항이며, 디지털 시그널 프로세서(digital signal processor, 이하 DSP)와 관련한다. Qualcomm 사의 WCDMA 및 CDMA2000 기저대역 프로세서 칩셋이 청구항 3항의 침해주장을 받았다. '317 특허는 휴대전화가 단일의 송수신기를 사용하여 다중 무선 네트워크상에 동시에 참여할 수 있는 기술을 제공한다. '010 특허는 서로 다른 대역폭(bandwidth)을 갖는 두 개의 네트워크를 선택적으로 커플링(coupling)하는 회로를 갖는 전화기 기술을 제공한다.

3. 원심법원의 판단

지방법원은 *Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc.*, No. 05-CV-467 (C.D. Cal. Sept. 11, 2006) (“Claim Construction Order”) 판결을 통하여 ‘686 특허의 청구항 3항 및 ‘317 특허의 청구항 1항, 6항, 9항 및 12항 및 ‘010 특허의 청구항 1항, 2항, 3항 및 7항에 대하여, 문언침해 및 균등침해를 판단함에 있어서, 직접침해 및 유도침해가 있었다고 판결하였다. 문제가 된 해당 청구항은 무효에 해당하지 않는다고 판단하였다. 더욱이 Qualcomm 사는 소송과 관련한 3개의 특허에 대하여 고의적 침해가 인정되므로, 대략 2천억 달러의 배상 책임이 있다고 밝혔다.

〈 ‘686 특허 〉

청구항 3항은 청구항 1항의 종속항으로서, 다음과 같이 기재하고 있다.

A digital signal processor for processing a multiple frame video digital signal, comprising:

a DSP controller,

a plurality of processing units connected to said DSP controller for processing said multiple frame video digital signal; and

at least one storage unit, wherein each of said processing units is connected to at least one of said at least one storage units,

said DSP controller controlling said plurality of processing units,

wherein said DSP controller, said plurality of processing units, and said at least one storage unit are on a single chip.

지방법원은 해당 청구항에서 “global controller”에 대하여 언급하고 있지 않았지만, “DSP controller controlling said plurality of processing units” 청구항 기재에 대하여 “The DSP controller, either independently or under the direction of a global controller, distributes control instructions to be executed by the plurality of processing units. A global controller is required.”라고 해석하여 독립적 기능과 global controller에 의한 기능 수행을 언급하여 해석하였다.

이러한 해석은 해당 청구항이 법원에 제출된 the Texas Instruments TMS320C80 chip and its documentation (“C80 chip”) 자료에 의해서 특허요건은 예견가능성이 문제되는 부분이었다. 이에 대하여 Qualcomm 사는 명세서 발명의 상세한 설명을 통하여 DSP와 global controller는 명백히 구분되어 있으며, 청구항에 문언적으로 언급하고 있는 사항을 청구항 해석에 포함하는 것은 오류가 있다고 지적하였다. 항소법원은 이러한 Qualcomm 사의 주장을 받아들였다.

명세서 전체를 통하여 global controller 의 가능성을 고려하고 있지 않으며, ‘686 특허의 청구항 3항은 오로지 DSP 만을 언급하고 있다는 것이다. 이러한 청구항 기재에 대하여 새로운 한정 사항을 포함하는 해석에는 오류가 있다고 판단하였다. 따라서, 항소법원은 “global controller”를 포함하는 청구범위 해석 부분을 수정하고, 이러한 오류 해석에 근거한 청구항 무효판결, 침해판결을 파기하였다.

〈 ‘317 특허 〉

‘317 특허에서 침해가 문제된 청구항은 청구항 1항, 6항, 9항 및 12항 이다.

A radio unit for operation in a communication system having a plurality of RF communication networks comprising:

a transceiver capable of participating on the plurality of RF communication networks;

a memory device which stores a plurality of communication protocols, each communication protocol governing radio operation on one of the plurality of RF communication networks;

a control processor coupled to the transceiver and the memory device, the control processor selecting from the memory device ones of the plurality of communication protocols to enable the transceiver to simultaneously participate on

corresponding ones of the plurality of RF communication networks; and

the control processor managing the simultaneous use by the transceiver of the selected ones of the plurality of communication protocols.

Qualcomm 사는 ‘317 특허에 청구범위 해석과 관련하여 “Simultaneously Participate”용어 및 “network” 용어 해석에 문제가 있다고 주장하였다. “Networks” 용어 해석과 관련해서는, Qualcomm 사는 해당용어가 프로토콜(protocols)이라는 의미 보다는 복수의 네트워크 장치(a plurality of network device)라고 해석되어야 한다고 주장하였다. 항소법원은 Qualcomm 사의 본 청구범위 용어에 대한 해석에 있어서의 주장은 배심원 평결이 내려진 이후에 제출된 것으로서 본 쟁점에 대한 판단은 이미 포기되어진 권리라고 판단하였다.

〈 ‘010 특허 〉

지방법원은 ‘010 특허의 청구항 1항, 2항, 3항 및 7항과 관련하여 직접침해 또는 균등역에서의 침해가 있었다고 판결하였다.

‘010 특허의 청구항 1항은 다음과 같다.

A telephone for use with a first network having a predetermined allocated bandwidth and a second network having a variable bandwidth, the telephone comprising:

an interface circuit that selectively couples to the first and second networks, the first and second networks operating substantially independent of one another;

a user interface;

processing circuitry, coupled to the user interface and the interface circuit, that directs the interface circuit to select one of the first and second networks;

a microphone capable of being selectively coupled to the first and second networks via the interface circuit; and

an analog to digital converter that is coupled by the interface circuit between the microphone and the second network under the

control of the processing circuitry when the second network is selected;

wherein the processing circuitry responds to the user interface to determine which of the first and second networks to select.

문제가 되는 제품은 QChat PTT 기능을 갖는 CDMA2000 휴대 전화이다. 본 기술을 사용하여 휴대전화 사용자는 보통의 음성통화 기능과 인터넷을 이용한 PTT 기능을 선택할 수 있다. QChat PTT 기능을 이용하여 휴대전화는 무전기과 같은 기능을 갖게 된다. Broadcom 사는 전화기의 사용자들이 이러한 일반 공중 전화망과 인터넷망을 선택할 수 있도록 함으로써, 특허에서 청구하고 있는 제1 및 제2 네트워크의 한정사항을 충족하고 있다고 주장하였다. 항소법원은 이러한 주장이 제출된 증거자료에 의하여 충분히 뒷받침된다고 판단하여 주장을 받아들였다.

4. 항소법원의 판단

영구배상 명령판결

Qualcomm 사는 지방법원의 영구배상 명령판결에 대하여 항소제기하였다. Broadcom 사는 Qualcomm 사와 같은 CDMA2000 제품을 제조한 것이 아니라, WCDMA 제품을 생산한 것이므로 배상판결 요건이 “복구 불가능한 손해” 요건에 해당하지 않는다고 주장하였다. Braodcom 사가 Verizon 사와 체결한 라이선스 계약만 보더라도 침해에 대한 금전적 보상은 이미 이루어 지고 있었다고 주장하였다.

복구할 수 없는 손해의 발생(“Irreparable Injury”) 요건과 관련하여, Qualcomm 사는 Broadcom 사가 CDMA2000 칩 관련 제품을 판매하지도 않았고, 판매 계획도 세우지 않았다고 주장하였으며, 또한, Broadcom 사는 PTT 기능 관련 제품을 상품화하지 않았다고 주장하였다. Broadcom 사가 Verizon 사와 체결한 라이선스 계약 또한 복구할 수 없는 손해를 인정할 수 없는 배경 사실이라고 주장하였다. 항소법원은 복구할 수 없는 손해와 관련하여, 특허권자는 특허발명의 직접 실시 이외에 라이선스 허락도 영구배상 명령판결을 내리기위한 요인을 만족

할 수 있다고 판시하였다. 따라서, Qualcomm 사가 Broadcom 사의 특허받은 기능을 수행하는 CDMA2000 칩을 판매하는 것은 Braodcom 사가 WCDMA 솔루션을 마케팅하는데 손해를 입혔다고 판단하였다.

법률상 적절한 구제조치의 부재(“Lack of Adequate Remedy at Law”) 요건과 관련하여, Qualcomm 사는 Verizon 사와의 라이선스 협상을 통해서 금전적인 손해는 보상되었다고 주장하였다. 항소법원은 Verizon 사와의 라이선스 협상은 직접적인 다른 경쟁관계의 회사와의 독점적인 라이선스 협상에 거의 영향력을 가지지 않았으며, Broadcom 사의 잠재적 이익과 영구배상에 의한 Qualcomm 사의 손실을 비교하는 것은 무의미하다고 지적하였다. 항소법원은 이러한 판단에서 해당 요건에 대한 지방법원 판단에 오류가 없다고 하였다.

공공의 이익(“Public Interest”) 요건과 관련하여, 지방법원은 특허권을 보호하는 것이 일반적으로 공공의 이익을 보장하는 것일지라도 ‘010 특허와 관련하여 즉각적인 영구배상 명령판결을 내리는 것은 공공의 이익을 해할 수도 있으며, ‘317 특허와 관련하여 현재 해당 칩을 채용하고 있는 네트워크 및 핸드셋 제조업자에게 악영향을 미칠 수 있다고 지적하였다. 하지만, 항소법원은 sunset provision 을 통하여 이러한 공공의 피해를 감소시킬 수 있다고 판단하고, 지방법원의 배상명령 판결에는 문제가 없다고 판결하였다.

5. History Map

(1) California 중부지방법원 (2005-05-18)

청구인용

(2) 연방순회항소법원(CAFC) (2008-09-24)

일부인용, 일부파기 및 환송판결

6. 인용사건

Cybor Corp. v. FAS Techs., Inc., 138 F.3d 1448, 1454 (Fed. Cir. 1998) (en banc)

Ventana Med. Sys., Inc. v. Biogenex Labs., Inc., 473 F.3d 1173, 1181 (Fed. Cir. 2006)

Nystrom v. TREX Co., 424 F.3d 1136, 1149 (Fed. Cir. 2005)

Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1327 (Fed. Cir. 2005) (en banc)

No. 87 Lucent Tech. Inc. v. Gateway

1. 사건 서지사항

원 고	LUCENT TECHNOLOGIES, INC. (원고/반소피고-항소인) LUCENT TECHNOLOGIES GUARDIAN I LLC (반소피고) MULTIMEDIA PATENT TRUST (원고/반소피고)
원고대리인	Richard G. Taranto, Farr & Taranto (Washington, DC)
피 고	GATEWAY, INC., GATEWAY COUNTRY STORES LLC, GATEWAY COMPANIES, INC., COWABUNGA ENTERPRISES, INC., GATEWAY MANUFACTURING LLC (피고/반소원고) DELL INC. (피고) MICROSOFT CORPORATION (피고/반소원고-부대항소인)
피고대리인	John E. Gartman, Fish & Richardson P.C. (San Diego, California)
항소심 사건번호	2007-1546 (일반) (판결일자 : 2008-09-25)
항소심 판결내용	전부인용 AFFIRMED
항소심 판사	PROST
원심사건번호	02-CV-2060, 03-CV-0699, 03-CV-1108 (제소일자 : 2002-10-02)
원심법원	the United States District Court for the Southern District of California (CA) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 5,649,131 U.S. Patent No. 4,701,954

관련법령	35 U.S.C. § 271
기술분야 및 제품	데이터통신, 정보처리
관련쟁점	균등론 / 청구범위해석 /

2. 사건배경

본 사건은 Gateway, Inc. (이하, Gateway), Microsoft Corporation (이하, Microsoft) 및 Dell Inc. (이하, Dell)의 특허침해 사건으로서, Lucent Technologies, Inc. (이하, Lucent)는 이들 피고를 상대로 자사가 소유하고 있는 두 개의 특허를 침해하였다고 소송을 제기하였다. 배심원은 1,538,056,702 달러에 달하는 침해 및 손해배상 판결을 내렸으며, 지방법원은 침해여부 및 손해배상에 관한 JMOL 신청을 받아들여 심리를 진행하였다.

지방법원은 하나의 특허에 있어서 당사자격격 흠결의 판결을 하였으며, 다른 특허에 있어서는 비침해판단에 관한 JMOL 인용 판결을 하였다. 항소법원은 이러한 판단에는 오류가 없다고 판단한 바, 지방법원의 판결을 인용하였다.

본 항소심과 관련한 특허는 음질에 손상을 가하지 않으면서 저장 공간을 축소하는 디지털 오디오 파일의 압축방법에 관한 기술이다. 주파수 상관계수를 발생하기 위하여 오디오 시그널의 주파수를 사용하는 방법으로서, 이를 위하여 임계치(threshold)를 사용한다. 자세히 말하면, 숫자 정보를 주파수 정보로 할당하는 작업을 위하여 어느 값은 버리고 어느 값은 인코딩하는지에 대한 기준값을 사용한다.

“absolute hearing threshold”는 인간이 들을 수 있는 가장 작은 소리의 추정치를 말하며, “masking threshold”는 다른 소리가 존재하는 경우 어떠한 소리가 들을 수 없는지를 말한다.

James Johnston 및 Joseph Hall 은 1988년 최초 출원 07/292,598 (이하, ‘598 출원)의 발명자로서, 이들은 당시 AT&T Bell Laboratories (이하, AT&T)에서 근무하고 있었다. 이들은 미국특허 5,341,457호 (이하, ‘457 특허)의 공동발명자이다. ‘457 특허는 ‘598 출원의 연속출원의 형태로 출원되어 등록되었다. ‘457 특허의 청구항은 디지털 오디오 파일을 압축하는 방법을 청구하고 있는데, 여기서 “masking threshold”를 발행시키는데 사용되는 톤값(“tonality values”)이 사용된다.

1. A method of processing an ordered time sequence of audio signals partitioned into a set of ordered blocks, each said block having a discrete frequency spectrum comprising a first set of frequency coefficients, the method comprising, for each of said blocks, the steps of:

(a) grouping said first set of frequency coefficients into at least one group, each group comprising at least one frequency coefficient;

(b) generating at least one tonality value, each group having an associated tonality value, said at least one tonality value reflecting the degree to which said time sequence of audio signals comprises tone-like quality;

(c) generating at least one noise masking threshold, each said at least one noise masking threshold being based upon at least a portion of said at least one tonality value; and

(d) quantizing at least one frequency coefficient in said at least one group, said quantizing based upon said at least one noise masking threshold.

청구항 5항은 각각의 블록이 비트수로 대표될 수 있다는 점을 한정하고 있으며, 청구항 10항은 청구항 1항의 방법으로 제조될 수 있는 정보매체를 청구하고 있다.

1994년에 출원된 미국특허 5,627,938호 (이하, '938 특허)는 1992년에 출원된 특허를 우선권 데이터로 하고 있다. Johnston 은 '938 특허의 유일한 발명자이다. '938 특허는 정보 변환을 위하여 톤값(tonage value)을 사용하는 대신 masking threshold 및 absolute hearing threshold 를 사용하며, 필요한 비트율(bit rate)을 얻기위하여 반복 과정을 진행한다.

2006년 4월 '938 특허는 미국특허 RE 39,080 (이하, '080 특허)를 위하여 포기되었다. 이 과정에서 청구항 2항은 삭제되며, 우선권 주장 청구항이 보정되어 '080 특허는 '598 출원의 연속출원으로서 우선권을 주장하게 된다. 1988년 AT&T 사는 독일 회사인 Fraunhofer Gesellschaft (이하, Fraunhofer)와 Joint Development Agreement (이하, JDA)를 체결하게 된다. Fraunhofer 사는 디지털 압축 관련 기술을 보유하고 있는 회사이다. JDA 상에는 1989년 4월 이전 AT&T 사 또는 Fraunhofer 사가 독자적으로 개발하여 보유하고 있는 기술("Existing Technology")는 각각의 회사에 유보하는 것으로 규정하고 있었다.

Existing Technology is the results of work relating to Digital Audio Coding needed to cover ISO work done by AT&T's Information Principles Research Laboratory and FhG [Fraunhofer] at its AIS (including the work of Mr. Brandenburg and his colleagues at the University of Erlangen, cooperating with FhG/AIS) before the beginning of the Period.

Existing AT&T Technology is described in Attachment A (papers describing technical information) and Attachment B (patents and patent applications).

Existing FhG Technology is described in Attachment C (papers describing technical information) and Attachment D (patents and patent applications).

또한, 1989년 4월 이후 공동 연구에 의해 개발된 결과물은 공유하는 것으로 규정하고 있었다. 여기에는 양자의 비독점적 사용권한 및 라이선스 권한이 포함되어 있었다.

All New Work is treated as joint work. The intellectual property rights to that work will be jointly owned by AT&T and FhG [Fraunhofer]. Each party has the nonexclusive right to make use of the results of New Work (including intellectual property rights), and may grant nonexclusive licenses to others to use the results of such New Work.

JDA 가 처음에는 1990년 8월 30일 만료하는 것으로 되어있었지만, 무한 기간 연장되었다.

1989년 후반 공동연구를 통하여 Johnston 및 Brandenburg 는 산업표준 ISO 11172-3 Audio Layer 3 (이하, MP3) 코딩 기술은 완성하였다. 1997년 까지 Fraunhofer는 MP3 기능성에 관한 소프트웨어를 완성하였으며, 수백개의 회사와 MP3 소프트웨어 및 특허 사용에 관한 라이선스 계약을 체결하였다. Microsoft 사는 자사의 윈도 미디어 플레이어에 MP3 파일을 추가하고자 하였다. 1997년 Microsoft 사는 Fraunhofer로 부터 MP3 디코더 소프트웨어를 위한 라이선스 계약을 체결하여, 윈도 미디어 플레이어와의 통합을 완료하였다.

2004년 Microsoft 사는 윈도 미디어 플레이어 사용에 있어 인코딩 및 디코딩 소프트웨어에 관한 Fraunhofer로 부터 별도의 라이선스 계약을 체결하였다. 인코더는 고속인코더(Fast encoder) 및 고품질인코더(High Quality encoder)를 포함하는 것이다. 고품질인코더(High Quality encoder)만이 '457 특허에서 필요로 하는 톤값(tonage values)를 사용한다. 2006년 후반 Microsoft 사는 윈도 미디어 플레이어 11를 배포하였는데, 여기에는 고품질인코더(High Quality encoder) 대신 고속인코더(Fast encoder)를 포함하고 있었다.

3. 원심법원의 판단

2002년 Lucent 사는 Gateway 사를 상대로 특허침해를 이유로 Virginia 동부지방법원에 소를 제기하였다. 해당 소송은 California 남부지방법원으로 이송되었으며, Microsoft 사는 소송 참가하여 Lucent 사를 상대로 확인판결을 신청하였다. 2003년 Lucent 사는 Dell 사를 상대로 특허침해를 이유로 Delaware 지방법원에 소를 제기하였다. 해당 소송은 California 남부지방법원으로 이송되었으며, 다른 사건과 병합되었다. 약식판결과 관련되는 계쟁특허는 5개의 그룹으로 나누어진다.

2004년 지방법원은 '457 특허의 청구범위 해석과 관련한 명령을 내었다. [Lucent Techs., Inc. v. Gateway, Inc., Nos. 02-CV-2060, 03-CV-0699, 03-CV-1108 (S.D. Cal. Feb. 25, 2004).] 2006년에는 '080 특허의 청구범위 해석과 관련한 명령을 내었다. 2007년초 배심원 심리를 거쳐 '457 특허의 청구항 1항, 5항, 10항 및 '080 특허의 1항, 3항, 4항에 관한 침해여부 및 무효여부에 관한 판결을 내었다. 배심원은 Microsoft 사는 '938 특허의 청구항이 1989년 4월 이후에 진행된 공동연구를 통합하는지 여부를 입증하지 못하였다고 판시하였다.

배심원은 침해가 문제되는 청구항에 대하여 기여침해 및 유도침해를 인정하였으며, 특허무효와 관련한 모든 주장은 받아들여지지 않았다. 배심원은 1,538,056,702 달러에 달하는 배상판결을

내렸다. 이는 MP3 인코딩 기능을 갖는 전체 컴퓨터 가치에 0.5%의 로열티를 적용한 것이다. 이후 지방법원은 JMOL 신청은 받아들였으며, '457 특허의 1항, 5항 및 10항에 대한 침해여부를 판단하였으며, '080 특허 침해에 관한 청구를 기각하였다.

4. 항소법원의 판단

457 특허와 관련해서는 지방법원은 배심원은 청구항 1항 및 5항의 침해여부를 판단하는데 있어 배심원의 판단은 실질적인 증거가 부족하며, Microsoft 사의 윈도 미디어 플레이어에 의한 청구항 1항 및 5항에 대한 침해를 발견하는데 있어 Lucent 사가 제공한 불충분한 증거에 대하여 배척 판단을 하였다. Lucent 사가 제공한 증거는 고품질 인코딩이 실질적으로 실행되었는지, 청구항에 기재된 방법이 실행되었는지에 대한 것이다.

최종적으로 지방법원은 손해액에 관한 JMOL 또는 새로운 심리를 열었다. 지방법원은 배심원의 0.5% 로열티 결정을 지지할 만한 증거가 없다고 결론내리지 못하였다. 지방법원은 '938 특허의 청구항 1항 및 3항은 Existing Tech 에 해당하지만, 청구항 2항 및 4항은 New Work 에 해당한다고 판단하였다. 항소법원은 JDA 의 해석을 통하여 Exist Tech는 1989년 4월 이전 AT&T 사 또는 Fraunhofer 사에 의해서 개발된 기술을 의미하는 것으로 정의되어 있다고 밝혔다. 1989년 4월 이전 공지기술 영역에 있는 기술을 포함할 정도로 넓게 Existing Technology를 해석할 만한 아무런 근거가 없다고 판단하였다.

5. History Map

(1) California 남부지방법원 (2002-10-17, 2003-04-08, 2003-06-02)

청구기각

(2) 연방순회항소법원(CAFC) (2008-09-25)

원심인용

6. 인용사건

Innogenetics, N.V. v. Abbott Labs., 512 F.3d 1363, 1378 (Fed. Cir. 2008)

Cybor Corp. v. FAS Techs., Inc., 138 F.3d 1448, 1456 (Fed. Cir. 1998) (en banc)

Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1312-17 (Fed. Cir. 2005) (en banc)

No. 88 Kyocera Wireless Corp. v. International Trade Commission

1. 사건 서지사항

원 고	KYOCERA WIRELESS CORPORATION, QUALCOMM INCORPORATED, MOTOROLA, INC., SAMSUNG ELECTRONICS CORPORATION, LTD., LG ELECTRONICS MOBILECOMM U.S.A., INC., SANYO FISHER CO., T-MOBILE USA, INC. AT&T MOBILITY, LLC (formerly known as Cingular Wireless, LLC), SPRINT
원고대리인	Kenneth W. Starr, Kirkland & Ellis LLP (Los Angeles, California) 등
피 고	INTERNATIONAL TRADE COMMISSION (피항소인) BROADCOM CORPORATION (참가인)
피고대리인	Andrea C. Casson, Assistant General Counsel for Litigation, Office of the General Counsel, United States International Trade Commission of Washington, DC 등
항소심 사건번호	2007-1493, -1494, -1495, -1496, -1497, -1498, -1499, -1514, -1573, 2008-1004, -1009, -1010, -1012, -1013, -1015, -1018, -1019 (병합) (판결일자 : 2008-10-14)
항소심 판결내용	일부인용, 일부파기, 환송판결 AFFIRMED-IN-PART, VACATED-AND-REMANDED-IN-PART

항소심 판사	RADER
원심사건번호	Investigation No. 337-TA-543 (제소일자 : 2005-06-21)
원심법원	the United States International Trade Commission(ITC) (ITC) (ITC)
관련특허	U.S. Patent No. 6,374,311 U.S. Patent No. 5,754,250
관련법령	19 U.S.C. § 1337
기술분야 및 제품	정보통신, 네트워크, 칩셋
관련쟁점	예견가능성 / 자명성 /

2. 사건배경

미국 국제무역위원회(International Trade Commission, 이하, ITC)는 Qualcomm Incorporated (이하, Qualcomm)가 Broadcom Corporation(이하, Broadcom)가 소유한 미국 특허 6,714,983호(이하, '983 특허)를 침해하였다고 결정하였다. 이에 대한 조치로서, ITC는 침해품을 포함하는 상품 및 관련상품을 대상으로 제한 수입 금지명령(limited exclusion order)을 내었다.

Qualcomm 사는 별도로 하고, 항소인들은 모두 Qualcomm 사의 고객으로서, 제한 수입 금지명령에 대상인 무선 장치 제조업자들로 포함되어 있다. 제한 수입 금지명령에 효력을 받는 물품의 범위가 넓었지만, Broadcom 사는 Qualcomm 사만을 대상으로 지정했다.

항소법원은 ITC 가 Broadcom 사의 특허에서 쟁정이 되는 용어해석에 문제가 없었으며, Qualcomm 사의 특허무효 주장에 대하여 올바로 판단하였는바, ITC 의 판단을 인용하였으며, 직접침해에 해당하지 않는다는 결정을 인용하였다. 하지만, 유도침해의 기준을 적용함에 있어 오류가 있다고 판단하여, 해당 판결을 파기 환송하였다. 최종적으로 ITC 는 피고로 지정하지 않은 제조업자의 물품에 대해서 제한 수입 금지명령을 내릴 수 있는 권한을 가지지 않는바, 항소법원은 제한 수입 금지명령을 파기하고 환송하였다.

3. 원심법원의 판단

Broadcom 사의 '983 특허는 “통신 네트워크상에서 사용되는 모듈화되고 이동가능한 데이터

프로세싱 터미널(Modular, portable data processing terminal for use in a communication network)”을 발명의 명칭으로 한다. 해당 특허는 무선 네트워크와 통신 가능하며, 배터리의 수명을 연장하기 위해서 축소 전력 모드에서도 작동하는 모바일 컴퓨팅 장치를 청구하고 있다.

청구범위는 다음과 같다.

One or more circuits adapted for use in a mobile computing device comprising:

a terminal adapted to receive battery power for at least one of the circuits;

communication circuitry comprising a reduced power mode and being adapted to use a first wireless communication and a second wireless communication different from the first wireless communication to transmit data to access points, the communication circuitry reducing power by controlling the frequency of scanning for the access points; and

processing circuitry arranged to process data received from the communication circuitry.

양 당사자는 청구항의 다음의 기재에 대한 해석과 관련하여 다투었다.

“a first wireless communication and a second wireless communication different from the first wireless communication.”

ITC 행정 주재판사는 본 문구의 해석과 관련하여, 무선통신간 상이함의 정도 또는 기준에 대해서 판단하고자 하였다. Qualcomm 사는 해당 특허의 “different” 기재는 기술과 관련하여 너무 광범위한 의미를 포괄할 수 있다고 주장하였다. ITC 는 “different” 용어와 관련하여, “두 개의 다른 통신 방법을 언급”하고 있는 것으로 해석하였다.

ITC 는 특허침해 여부와 관련하여, Qualcomm 사는 Broadcom 사의 ‘311 특허 및 ‘675 특허를 침해하지 않았다고 결정하였다. 하지만, ‘983 특허와 관련하여 Qualcomm 사의 칩은 절전 모드 기능을 수행하도록 프로그래밍 될 수 있음을 발견하고 ‘983 특허를 침해하였다고 결정하였다. 나아가, ITC 는 Qualcomm 사는 자사의 칩을 통하여 제 3의 제조업자가 특허를 침해할 수 있도록 유도하고 있다고 유도침해의 결정을 하였다. 이는 절전 소프트웨어 및 Qualcomm 사의 칩을 모바일 장치로 통합할 수 있기 때문이다.

침해에 대한 조치와 관련하여, ITC 는 제한 수입 금지명령을 내었다. 이는 ‘983 특허 청구항 1항, 4항, 8항, 9항 및 11항에서 청구하고 있는 절전 기능을 수행하도록 프로그램된 Qualcomm 기저대역 프로세서 칩 또는 칩셋을 포함하고 있는 휴대폰 핸드셋 및 PDA 를 포함한 소형 무선 통신장치를 대상으로 하고 있는 것이다. 이들 칩 또는 칩셋은 Qualcomm 사가 자체 또는 외주로써 해외에서 제조한 것들이다. Kyocera 사 및 다른 무선 장치 제조업체들은 모두 제한 수입 금지명령의 대상이었다. 모두 Qualcomm 사가 제조한 칩을 구매하여 모바일 무선 장치에 채용하여 미국으로 수입하고 있는 상황이기 때문이다. AT&T 및 무선 네트워크 장비업체들 또한 Qualcomm 사의 칩을 내장한 네트워크 장비를 판매하고 있다.

본 항소사건은 Qualcomm 사가 제기한 항소사건과 제 3의 제조업자들이 제기한 항소사건을 병합한 것이다.

4. 항소법원의 판단

“different”의 해석

지방법원은 “a first wireless communication and a second wireless communication different from the first wireless communication.” 문구의 해석과 관련하여, 문리적 해석에 의해서는 두 개의 무선 네트워크가 어떠한 방식이나 정도에 있어서 차이를 보이는데 대하여 판단할 수 없다고 판시하였다.

청구항 1항은 “두 개의 서로 다른 무선 통신을 사용하기 위해서 사용되는 통신회로”라는 언급과 제 1의 무선통신을 사용하기 위해 적용된 통신회로는 제 1의 무선통신을 사용하는데 적용될 수 없다’는 언급을 확인하고, 무선통신에서의 차이는 중요하다고 언급하였다. 이러한 의미에서 “different”의 의미는 통신방법에서의 차이인 것으로 해석하였다. 항소법원 또한 이러한 지방법원의 해석을 받아들였다.

‘983 특허의 예견가능성

Qualcomm 사는 ‘983 특허는 미국특허 4,964,121호 (이하, ‘121 특허), 미국특허 5,128,938호 (이하, ‘938 특허) 및 미국특허 5,203,020호 (이하, ‘020 특허)와의 관계에서 예견가능하다고 주장하였지만, 지방법원은 이를 받아들이지 않았다. 지방법원은 Qualcomm 사가 인용자료로서 제시한 특허들은 모두 단일의 통신 방식을 채용하고 있는 것으로 판단하였다. 항소법원은 이러한 지방법원의 판단을 지지하며, 해당 인용특허들과의 관계에서 ‘983 특허는 예견가능하지 않다고 판단하여 인용판결하였다.

GSM 표준과의 관계

Qualcomm 사는 ‘983 특허는 Global System for Mobile Communications (“GSM”) 표준과 관련한 기술문헌을 통하여 예견가능하다고 주장하였지만, 항소법원은 이를 받아들이지 않았다. GSM 표준은 제 2 세대 모바일 네트워크에 관한 포괄적인 기술설명을 제공한다. 유럽정보통신표준위원회(European Telecommunications Standards Institute, 이하, ETSI)는 ETSI는 정보통신 제조업체 및 네트워크 관련 업체로 구성되며, GSM 표준을 처음 창안하였다. GSM 표준은 GSM 방식을 채택하는 장비간 통신방식을 설명한다.

ITC 는 Qualcomm 사는 35 U.S.C. § 102에서 규정하는 “인쇄된 간행물(printed publication)”에 해당함을 입증하지 못하였으며, 또한 GSM 표준이 공중이 이용가능한지 여부에 대하여 입증하지 못하였다고 판단하였다. ITC GSM 표준이 35 U.S.C. § 102에서 규정하는 예견가능성 요건을 위한 단일의 선행기술 문헌에 해당하지 않는다고 밝혔다.

자명성에 관한 주장

항소심에서 Qualcomm 사는 최종적으로 under 35 U.S.C. § 103에 근거한 자명성 요건 흠결을 주장하였다. ITC 는 Qualcomm 사는 자명성에 관한 주장을 적시에 제출하지 못하여 해당 권리를 포기되었다고 밝혔다. 항소심은 ITC 의 주재 행정판사의 절차진행에 있어 문제가 없다고 판단하였다.

침해여부

위원회는 Broadcom 사가 제출한 직접침해와 관련된 유일한 신청을 배척하였다. 이 증거는 Qualcomm 사의 수입행위 및 “Form Factor Accurate” (FFA)로서 알려진 시험장치를 사용했다는 사실에 관한 것이었다. 이러한 사실은 실질적인 증거에 의해서 충분히 뒷받침되는 것이다.

Under 35 U.S.C. § 271(b) 규정은 다음을 규정한다.

whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.

the patentee must show, first that there has been direct infringement, and second that the alleged infringer knowingly induced infringement and possessed specific intent to encourage another's infringement.

항소법원은 유도침해를 인정하기 위해서는, 침해를 유도하기 위해서 필요한 특정의 의도가 존재해야 하는데, 이는 직접침해를 일으키고자 하는 의사 이상의 것이 존재해야 한다고 밝혔다. 단순한 인식을 넘어서 유도자는 침해 유도의 긍정적 의사가 있어야 한다는 의미이다. 또한, 이러한 의도가 존재했다는 증거가 필요한데, 과실행위, 타인 침해행위의 적극 유도 등의 증거가 필요하다. 하지만, 항소법원은 Qualcomm 사가 고객들에게 시스템 결정 코드를 제공해서 침해 유도의 의도했다는 것은 단순히 Qualcomm 사가 침해품을 생산하도록 유도했다는 사실을 말하는 것다라고 판단하였다. 따라서 항소법원은 ITC 의 유도침해에 관한 결정을 파기하고 환송하였다.

ITC 의 법적 조치에 대한 판단

항소법원은 35 U.S.C. § 1337(d)에 근거한 ITC 의 제한 수입 금지명령의 권한에 대하여 검토하였다. ITC는 항소인인 Qualcomm 사 이외의 관련제품을 제조하는 업자들을 대상으로 한 금지명령을 내었다. 항소법원은 본 사건에서 이러한 ITC 의 명령은 권한을 넘는 것으로 판단하였다. ITC는 Qualcomm 이외의 다른 제조업자를 대상으로 수입 금지명령을 내릴 권한이 없다고 판단한 것이다.

Section 337 은 일반 수입 금지명령을 내는 경우에만 당사자 이외의 자를 대상으로 수입을 금지하는 명령을 내릴 수 있다. 이러한 경우에는 별도의 요건을 충족해야 한다. 항소법원은 이러한 ITC의 명령을 파기하였다.

5. History Map

(1) 미국 국제무역위원회(ITC) (2005-06-21)

제한 수입 금지명령

(2) 연방순회항소법원(CAFC) (2008-10-14)

일부인용, 일부파기 환송

6. 인용사건

Cybor Corp. v. FAS Techs., Inc., 138 F.3d 1448, 1451 (Fed. Cir. 1998) (en banc)

Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1312-13 (Fed. Cir. 2005) (en banc)

Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc., 90 F.3d 1576, 1582 (Fed. Cir. 1996)

Comark Commcns., Inc. v. Harris Corp., 156 F.3d 1182, 1186 (Fed. Cir. 1998)

Hockerson-Halberstadt, Inc. v. Converse Inc., 183 F.3d 1369, 1374 (Fed. Cir. 1999)

Advanced Display Sys., Inc. v. Kent State Univ., 212 F.3d 1272, 1282 (Fed. Cir. 2000)

Vastfame Camera, Ltd. v. ITC, 386 F.3d 1108, 1112 (Fed. Cir. 2004)

Candle Co. v. U.S. ITC, 400 F.3d 1352, 1361 (Fed. Cir. 2005)

No. 89 Technology Licensing Corp. v. Videotek

1. 사건 서지사항

원 고	TECHNOLOGY LICENSING CORPORATION (원고-항소인)
원고대리인	Timothy J. Vezeau, Katten Muchin Rosenman LLP (Chicago, Illinois)
피 고	VIDEOTEK, INC. (피고) GENNUM CORPORATION (피고-부대항소인)
피고대리인	J. Donald McCarthy, Duane Morris LLP (Los Angeles, California)
항소심 사건번호	2007-1441 (일반) (판결일자 : 2008-10-10)
항소심 판결내용	전부인용 AFFIRMED
항소심 판사	PLAGER
원심사건번호	01-CV-4204 (제소일자 : -)
원심법원	the United States District Court for the Northern District of California (CA) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 5,486,869
관련법령	35 U.S.C. § 271 35 U.S.C. § 112 35 U.S.C. § 120
기술분야 및 제품	영상 신호 처리
관련쟁점	청구범위해석 / 불공정행위 /

2. 사건배경

본 사건에서 문제가 되는 Technology Licensing Corporation(이하, TLC)의 특허는 비디오 시그널로 부터 동기화 시그널을 분리하는 것과 관련한다. 일반적으로 텔레비전으로 수신되는 혼합 비디오 시그널은 화면상에 한 번에 한 라인을 재생할 수 있도록 한다. 텔레비전으로 들어오는 비디오 시그널은 동기화 시그널을 포함하고 있다. 수신된 시그널을 통하여 정확한 화면을 표시하기 위해서, 텔레비전은 수신된 시그널로 부터 동기화 시그널을 정확히 분리해내야 한다.

이러한 기능은 동기화 분리기("synchronization separator")라는 회로가 수행한다. 아날로그 비디오 시그널에서 동기화 시그널은 두 가지 레벨의 시그널로 구성되는데, 이는 혼합된 시그널에서 동기화 시그널을 구분하기 위하여 해당 시그널 앞뒤에 높은 전압의 시그널이 구성된다. TLC의 특허는 이러한 동기화 분리가 수행하는 분리과정에서 발생하는 노이즈 효과를 최소화하는 방법에 관한 것이다.

동기화 분리는 로직 레벨 동기화 신호를 발생시키는데, 비디오 시그널이 슬라이싱 전압 이하인 경우에는 동기화 펄스의 존재를 나타내기 위하여 높게 나타난다. 사안의 TLC 특허는 다른 형태의 동기화 시그널과 함께 사용될 수 있는 동기화 분리 방법을 제공하는 것으로서 비디오 시그널의 노이즈를 최소화하는 효과를 갖는다.

3. 원심법원의 판단

TLC 사는 미국특허 5,486,869 (이하, '869 특허) 및 미국특허 5,754,250 (이하, '250 특허)의 침해를 주장하며 Videotek, Inc. (이하, Videotek) 를 상대로 소를 제기하였다. Videotek 사는 손배계약상의 권리를 주장하며 제 3자인 Gennum Corporation (이하, Gennum) 를 상대로 소를 제기하였다. Gennum 사는 TLC 사의 특허 무효 확인판결, 강제성 부인, 비침해의 확인을 구하며, TLC 사를 상대로 소를 제기하였다. TLC 사는 Gennum 사를 상대로 반소를 제기하여, Gennum 사의 직접 및 간접 침해 책임을 물었다. TLC 사와 Videotek 사는 합의함에 따라, 법원에서는 TLC 사와 Gennum 사의 계쟁만이 남았다.

TLC 사는 Gennum 사의 GS 1881 제품, GS 4881 제품, GS 4981 제품(이하, '81 제품군) 이 자사의 '250 특허를 침해하였다고 주장하였으며, Gennum 사의 GS 4882 제품, GS 4982 제품(이하, '82 제품군) 이 '250 특허 및 '869 특허를 침해하였다고 주장하였다.

4. 항소법원의 판단

250 특허 청구항 33항의 유효성

항소심에서 TLC 사는 두 가지 측면에서 지방법원이 오류를 범하였다고 주장하였다. 첫째는, 최초 출원인 출원번호 837,323호 (이하, '323 출원) 의 1992년 출원일 효과에 대한 입증책임이

자사에게로 전환된 부당성이었으며, 둘째는 입증책임의 소재에 있어 정당했더라도 ‘323 출원의 공개가 ‘250 특허의 청구항 33항을 뒷받침하는 상세한 설명을 제공하지 않았다는 잘못된 판단을 하였다고 주장하였다.

항소법원은 입증책임의 원칙상, Gennum 사에 의한 침해를 주장하는 원고이자 특허권자는 침해사실에 관한 주장 입증책임을 부담하며, TLC 사의 침해주장에 대응하여, Gennum 사는 특허권의 해당 청구항 무효에 관한 항변을 제출할 수 있다. 특허 침해자가 특허의 유효성 여부를 공격하는 경우, 침해자는 명백하고 설득력있는 증거로서 무효임을 입증해야 한다.

본 사건에서 Gennum 사는 ‘250 특허의 1995년 출원일보다 이전 시점에 공개된 선행기술을 제시하여 예견가능성 요건 무효사유에 해당함을 주장 증명해야 한다. 이에 대하여 TLC 사는 선행기술은 사실상 ‘250 특허를 예견가능하지 않다거나 제출된 기술은 선행자료에 해당하지 않음을 주장 증명해야 한다. 이러한 측면에서 TLC 사는 출원일 소급 인정효과를 통하여 Gennum 사가 제출한 자료는 선행기술 자료에 해당하지 않음을 증명해야 한다고 밝혔다.

5. History Map

(1) California 북부지방법원

청구기각

(2) 연방순회항소법원(CAFC) (2008-10-10)

원심인용

6. 인용사건

In re Tech. Licensing Corp., 423 F.3d 1286 (Fed. Cir. 2005)

Vas-Cath Inc. v. Mahurkar, 935 F.2d 1555, 1560 (Fed. Cir. 1991)

Transco Prods. Inc. v. Performance Contracting, Inc., 38 F.3d 551, 556 (Fed. Cir. 1994)

Am. Hoist & Derrick Co. v. Sowa & Sons, Inc., 725 F.2d 1350, 1360 (Fed. Cir. 1984)

Hybritech Inc. v. Monoclonal Antibodies, Inc., 802 F.2d 1367, 1375 (Fed. Cir. 1986)

Ralston Purina Co. v. Far-Mar-Co, Inc., 772 F.2d 1570, 1573 (Fed. Cir. 1985)

No. 90 Qualcomm Inc. v. Broadcom Corp.

1. 사건 서지사항

원 고	QUALCOMM INCORPORATED (원고-항소인)
원고대리인	Carter G. Phillips, Sidley Austin LLP (Washington, DC)
피 고	BROADCOM CORPORATION (피고-피항소인)
피고대리인	William F. Lee, Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP (Boston, Massachusetts)
항소심 사건번호	2007-1545, -1162 (병합) (판결일자 : 2008-12-01)
항소심 판결내용	일부인용, 일부파기, 환송판결 AFFIRMED-IN-PART, VACATED-IN-PART, AND REMANDED
항소심 판사	PROST
원심사건번호	05-CV-1958 (제소일자 : 2005-10-14)
원심법원	the United States District Court for the Southern District of California (CA) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 5,452,104 U.S. Patent No. 5,576,767
관련법령	35 U.S.C. § 285
기술분야 및 제품	비디오 압축 기술
관련쟁점	불공정행위 / 강제성부인 /

2. 사건배경

본 사건은 특허침해 사건으로서 기술표준 기구(standards-setting organization, 이하, SSO)에 대한 특허 공개 의무와 관련한다. 지방법원은 Qualcomm Incorporated(이하, QUALCOMM)가 Joint Video Team(이하, JVT) SSO 에 대한 미국특허 5,452,104호(이하, '104 특허) 및 미국특허 5,576,767호(이하, '767 특허) 개시의무를 위반하였다고 판단하였다.

지방법원은 이에 대한 조치로서 ‘104 특허 및 ‘737 특허에 대하여 강제성을 부인하였다. 추가적으로, Qualcomm 사의 JVT 부당행위 및 소송 부당행위에 근거하여 지방법원은 사건이 ‘예외적 사건’에 해당하는바 Broadcom 사에 대한 변호사 선임 비용에 관한 판결을 내렸다.

항소법원은 강제성 부인과 관련하여 그 범위가 너무 넓다고 판단하여 해당 부분을 파기하고, 강제성 부인의 범위에 대하여 H.264 를 따르는 제품으로 한정한다고 밝히며 해당사건을 환송하였다.

본 사건은 Qualcomm 사가 JVT SSO 에 대하여 선행기술을 개시하지 않은 것이 특허 주장에 관한 권리를 포기한 것으로 볼 수 있을지의 문제와 관련한다. 문제가 되는 특허는 비디오 압축 기술과 관련한다.

‘104 특허는 “적응성 블록 사이즈 이미지 압축 방법 및 시스템(Adaptive Block Size Image Compression Method and System)”을 발명의 명칭으로 하고 있으며,

1995년에 발행되었다.

‘767 특허는 “인터프레임 비디오 인코딩 및 디코딩 시스템(“Interframe Video Encoding and Decoding System)”을 발명의 명칭으로 하여

1996년에 발행되었다.

소송당시 Qualcomm 사의 기술이사인 Chong U, LEE 는 ‘104 특허의 발명자이며,

Chong U, LEE 및 Donald Pian 은 ‘767 특허의 발명자이다.

Qualcomm 사는 양 특허의 특허권자이다.

2001년 후반 JVT 는 두 개의 기술 표준 기구가 참여한 프로젝트로서 창설되었다.

두 개의 기술 표준 관련 기구는 다음과 같다.

(1) 국제 정보통신 연합 표준화 부문(International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector, 이하, ITU-T)의

비디오 코딩에 관한 전문가 그룹(Video Coding Experts Group, 이하, VCEG)

(2) 국제 표준화 기구(International Organization for Standardization, 이하, ISO) 및 국제 전기기술 위원회(the International Electrotechnical Commission, 이하, IEC)의

영상 전문가 그룹(the Moving Picture Experts Group, 이하, MPEG)

2003년 5월 ITU-T 및 ISO/IEC 는 공식 H.264 표준을 채택하고 발표하였다.

JVT 는 비디오 압축 기술분야에서 단일의 산업 표준을 만들기 위하여 창설되었다.

JVT 에 의해서 만들어진 표준은 이후 H.264 표준으로 명명되었다.

원고인 Qualcomm 사는 미국의 대표적인 ISO/IEC 협의체인 미국 국가 표준 위원회

(American National Standards Institute, 이하, ANSI)의 회원이며,

2001년 이전 오랜기간 회비를 납부하여 온 회원이었다.

또한 Qualcomm 사는 ITU-T의 회원이었으며, JVT 에 참여하고 있었다.

Qualcomm 사는 2003년 5월 이전 H.264 표준 발표 이전 JVT 에 ‘104 특허 및 ‘767 특허를 개시하지 않았다.

3. 원심법원의 판단

2005년 10월 14일 Qualcomm 사는 Broadcom 사를 상대로 California 남부지방법원에 소를 제기하였다. Braodcom 사가 H.264 비디오 압축 표준을 따르는 제품을 생산함으로써 자사의 특허를 침해했다는 주장이다. 2007년 1월 9일에서 26일 까지 배심원 심리가 진행되었다.

배심원은 (1) Broadcom 사는 ‘104 특허 및 ‘767 특허를 침해하지 않았으며, (2) ‘104 특허 및 ‘737 특허는 무효에 해당하지 않는다고 평결하였다. 또한, ‘104 특허는 불공정행위와 관련하여 강제성이 부인되며, ‘104 특허 및 ‘767 특허는 권리가 포기되어 강제성이 부인된다고 밝혔다. Qualcomm 사가 ‘104 특허 및 ‘767 특허에 대한 권리를 포기하였다는 지방법원의 결정은 JVT에 대한 Qualcomm 사의 행위에 근거한 것이다.

2007년 8월 6일, 지방법원은 다음의 사항을 근거로 하여 예외적 사건에 관한 Broadcom 사의 청구를 인용하였다.

(1) H.264 표준과 관련한 JVT 참여하는 과정에 있어 Qualcomm 사가 신의에 위배되었으며, (2) Broadcom 사를 상대로 한 부당한 제소 및 소송행위를 하였다는 것이다. 예외적 사건에 대한 결정과 부대하여 변호사 선임 비용에 관한 판결을 하였다.

기술의 표준을 설정하는 기구들은 참여 회원들에게 표준 설정과 관련한 지적재산권의 개시의무 및 포기의무를 규정하고 있다. 기술 표준의 채택 및 이에 관한 제품 적용은 해당 산업에서 상당한 경제적 영향력을 갖기 때문이다. ‘104 특허 및 ‘767 특허 공개의무의 존재여부와 관련하여 지방법원은 JVT 의 지적재산권 정책을 검토하였다. 참여 회원들은 JVT 의 지적재산권 정책에 대하여 기술 제안과는 별도의 의무사항으로 생각하고 있으며, Qualcomm 사의 의무 위반 여부에 대한 판단에 있어, 해당 특허들이 채택된 표준의 실시를 위하여 필수적인지가 결정되어야 한다고 판단하였다. 지방법원은 위반에 대한 조치로서 강제성 부인의 판결이 적절하다고 판단하였다.

4. 항소법원의 판단

(1) 개시 의무의 존재 여부

Qualcomm 사의 개시 의무 존재 여부의 판단은 서면의 JVT 지적재산권 정책이 협회 참여자에게 개시 의무를 부과하고 있는지 여부와 협회 참여자들이 이러한 JVT 지적재산권 정책을 의무사항으로 이해하고 있는지 여부에 대한 판단이다. 항소법원은 표준의 설정에 있어 JVT의 지적재산권 정책의 중요성을 인식하였다. JVT Tor 규정은 특허 및 저작권에 관하여 언급하고 있는 부분이다.

JVT Tor의 서브섹션 3.2 규정은 다음과 같다.

“According to the ITU-T and ISO/IEC IPR policy, members/experts are encouraged to disclose as soon as possible IPR information (of their own or anyone else’s) associated with any standardization proposal (of their own or anyone else’s). Such information should be provided on a best effort basis.”

Qualcomm 사는 상기 규정의 “encouraged” 해석을 통하여 단지 권고사항에 해당함을 주장하였으며, 이러한 점에서 지방법원은 오류를 범하였다고 주장하였다. 이에 대하여 Broadcom 사는 “a best effort basis” 해석을 언급하며 표준 제안에 있어서 지적재산권 개시와 관련한 의무를 주장하였다. 항소법원은 ITU-T 및 ISO/IEC는 “특허 신고 및 라이선싱 확인(Patent Statement and Licensing Declaration)”에 관한 규정을 두어 관련 자료가 표준 최종 승인 이전에 ITU-T 및 ISO/IEC에 각각 제출되어야 함을 규정하고 있음을 확인하였다. ITU-T 및 ISO/IEC 특허 정책은 다음을 규정하고 있다.

“any party participating in the work of the ITU, ISO or IEC should” identify patents “embodied fully or partly”

항소법원은 Qualcomm 사는 특허 개시 의무가 있다고 판단하였다. 또한, 특허 개시의 의무사항의 인정여부와 관련하여, 항소법원은 JVT 지적재산권 정책의 취지 및 목적을 고려할 때 특허 개시 여부를 의무사항으로 인정함이 타당하고 판단하였다.

(2) 개시 의무의 범위

JVT의 지적재산권 정책은 개시 범위에 관하여, “associated with” 또는 “affecting the use”의 용어를 사용하고 있다. 지방법원은 문언상 H.264 표준의 실시 “필요한 합리적인 범위(reasonably might be necessary)”로서 개시 의무의 범위를 판단하였다.

(3) 위반 여부

의무 위반 여부의 판단은 ‘104 특허 및 ‘767 특허가 H.264 표준을 실시하기 위하여 합리적으로 필요한 범위내에 있는지 여부에 대한 판단이다. 항소법원은 Qualcomm사의 H.264 전문가 증언 및 증거자료를 토대로 하여 판단하였다.

(4) 위반에 대한 조치

항소법원은 위반에 대한 조치로서 H.264 표준을 따르는 제품으로 한정하여 강제성 부인에 대한 판결을 하였다.

5. History Map

(1) California 남부 지방법원(2005-10-14)

exceptional case 판결, 선임비용 배상 판결

(2) 연방순회항소법원(CAFC)(2008-12-01)

일부청구인용, 일부청구기각, 환송

6. 인용사건

Wang Labs., Inc. v. Mitsubishi Elecs. Am., Inc., 103 F.3d 1571, 1581 (Fed. Cir. 1997)

A.C. Aukerman Co. v. R.L. Chaides Constr. Co., 960 F.2d 1020, 1028 (Fed. Cir. 1992) (en banc)

Voda v. Cordis Corp., 536 F.3d 1311, 1324 n.4 (Fed. Cir. 2008)

Howmedica Osteonics Corp. v. Wright Med. Tech., Inc., 540 F.3d 1337, 1343 n.2 (Fed. Cir. 2008)

No. 91 Nilssen v. Osram Sylvania

1. 사건 서지사항

원 고	OLE K. NILSSEN GEO FOUNDATION, LTD. (원고-항소인)
원고대리인	Paul M. Smith, Jenner & Block LLP (Washington, DC)
피 고	OSRAM SYLVANIA, INC. OSRAM SYLVANIA PRODUCTS, INC. (피고-피항소인)
피고대리인	Brian D. Sieve, Kirkland & Ellis LLP (Chicago, Illinois)
항소심 사건번호	2007-1198 (일반) (판결일자 : 2008-06-17)
항소심 판결내용	전부인용 AFFIRMED
항소심 판사	LOURIE
원심사건번호	01-CV-3585 (제소일자 : -)
원심법원	the United States District Court for the Northern District of Illinois (IL) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 5,341,067 등
관련법령	35 U.S.C. § 285
기술분야 및 제품	조명기구, 형광등
관련쟁점	예외적사건 / /

2. 사건배경

본 사건과 관련하여 Illinois 북부지방법원은 Ole K. Nilssen 및 Geo Foundation, Ltd. (이하, 항소인)이 청구한 전문가 증언 비용 청구를 기각하였으며, Osram Sylvania, Inc. and Osram Sylvania Products, Inc.(이하, Osram)의 변호사 선임 비용을 인용하였다. 이에 항소인들

이 항소제기 한 것이다. 이에 항소법원은 지방법원의 전문가 증언 비용 및 변호사 선임 비용에 관한 판단에는 재판권 남용, 심리미진 등의 오류가 존재하지 않는다고 판단하여 지방법원의 판결을 인용하였다.

Nilssen 사는 200여개의 특허권자이며, 발명자이다. Nissen 사의 특허는 형광등 전구 및 여기에 사용되는 안정기에 관한 것이다. 2000년 8월 Nilssen 사는 Osram 사가 제조 판매하는 특정의 전구 및 안정기가 Nilssen 사의 특허를 침해하고 있다고 소송을 제기하였다. Osram 사는 이러한 침해주장에 반대하였으며, 소송과 관련된 특허가 무효에 해당한다는 반소를 제기하였다.

2006년 6월 사건에 관한 심리가 시작된 이후, 지방법원은 계쟁특허가 Nilssen 사의 특허권 획득 및 유지에 관한 부당 소송수행(inequitable conduct)을 발견하여 이를 근거로 특허권의 강제성을 부인하는 판결을 하였으며, 이는 항소심에서도 인용되었다.

- Nilssen v. Osram Sylvania, Inc., 440 F. Supp. 2d 884 (N.D. Ill. 2006)

- Nilssen v. Osram Sylvania, Inc., 504 F.3d 1223 (Fed. Cir. 2007)

부당 소송수행(inequitable conduct)에 관한 본안 판단에서 본 사건 관련한 쟁점에는 해당하지 않는다. 하지만, 본 사건의 쟁점인 전문가 증언 비용 및 변호사 선임 비용에 관한 사항은 이러한 부당 소송수행(inequitable conduct)에 관한 제반 사실관계 및 판단사항과 관련성을 가지는 바 항소법원으로서도 많은 소송자료를 참고하였다.

3. 원심법원의 판단

2000년 8월 제기된 소송에서 항소인들은 Osram 사를 상대로 Nilssen 사의 26개의 특허를 침해하고 있다고 고소하였다. 해당 소송에서 원고들은 침해되고 있다는 특정의 청구항을 지적한 것은 아니었다. 2003년 2월 18일 항소인들은 문제가 되고 있는 Osram 사의 5개의 상품을 지적하고, 해당 제품의 사양과 침해 관련성을 가지는 특허 청구항의 한정사항과의 구성 대비 목록을 제출하였다. 이러한 목록에는 26개 특허 이외에도 15개의 특허가 추가적으로 포함하는 것이었다.

Osram 사는 이러한 계쟁특허목록에 15개의 특허가 추가되는 것에 반대하였으며, 법원도 15개의 특허를 제외한 최종 제출된 26개의 특허에 해당하는 관련 제품과의 대비 목록을 제출할 것을 요구하였다. 최초 계쟁특허목록에 추가되었다가 법원에 요구에 의해 삭제되었던 15개의 특허는 2003년 5월 2일 별도의 소송으로 Illinois 북부지방법원에 제출되었다.

Nilssen 사는 최초 26개의 특허에서 20개의 특허와 계쟁사건과 관련성을 가지는 76개의 청구범위를 제출하였다. 2003년 11월 항소인은 26개의 계쟁특허중 14개의 특허에 대한 분석 내용을 포함하는 전문가 보고서를 제출하였다.

지방법원은 최종적으로 본 사건과 관련한 Nilssen 사의 부당 소송수행에 의한 특허권의 강제성 제한의 내용을 포함하는 판결 내용을 참고하여, 예외적 사건(exceptional case)에 해당함을 확인

하고, 변호사 선임비용에 관한 청구를 피항소인의 청구를 인용하고, 전문가 비용 청구에 관한 항소인의 청구를 기각한다.

4. 항소법원의 판단

2006년 2월 법원은 불성실 소송수행과 관련한 심리를 열었다. 이에 앞선 2005년 10월 31일에 항소인은 계쟁특허의 수를 12개로 감소하는 진술서를 제출하였으며, 12월 8일에는 그 수를 11개의 특허로 다시 감소하는 진술서를 제출하였다. 이러한 11개의 특허만이 부당 소송수행의 심리를 구성하였다.

지방법원은 예외적 사건(exceptional case)에서 승소 당사자에게 변호사 선임비용에 관한 배상 판결을 내릴 수 있다. 항소법원은 35 U.S.C. § 285에서 규정하는 지방법원 판결에 이르는 과정에서 명백한 오류가 존재하는지를 검토하였다.

일단 사건이 예외적 사건(exceptional case)인 것으로 결정되면, 항소법원으로서 재판권 남용에 의한 변호사 선임비용에 관한 배상판결이 있었는지에 관하여 검토한다. 지방법원의 판결이 사실 관계의 탐지에 관한 명백한 오류에 기초하고 있는 경우, 재판권의 남용이 발생하게 되며, 법규의 해석 적용에 오류가 발생하여 임의적 판결에 이르게 된다.

1. 예외적 사건 해당 여부 및 변호사 선임비용에 대한 재판

항소심에서 항소인들은 지방법원의 예외적 사건 여부에 대한 판결에서 명백하게 오류를 범하였으며, 변호사 선임비용에 관한 재판에서 재판권의 남용을 저질렀다고 주장하였다. 부당 소송수행(inequitable conduct)에 대한 판단만으로는 예외성의 판결을 뒷받침하는데 불충분하다는 것이다. Nilssen 사의 소송행위는 선임비용의 재판을 받을만큼 극악의 정도는 아니었다는 주장이다.

이에 대응하여 Osram 사는 불성실 소송수행, 무익한 소제기, 위법 소송의 3가지 사실이 예외적 사건 판결을 지지한다고 주장하였으며, 이러한 사실들을 입증할 유력한 증거도 존재함을 주장하였다. 정당한 예외적 사건에 대한 판결에 기초한 변호사 선임비용에 관한 재판 또한 정당하다는 주장이다.

항소법원은 예외적 사건과 관련한 재판에서 지방법원은 사실의 탐지에 있어 오류를 범하지 않았으며, 변호사 선임비용 재판과정에서도 재판권의 남용이 존재하지 않는다고 Osram 사의 주장에 동의하였다. 항소법원은 불성실 소송행위를 이유로 예외적 사건 해당 판결을 내릴 수 있다는 규정이 존재하지 않는다는 점을 인식하고 있었다.

항소법원은 불성실 소송수행은 변호사 선임비용에 관한 재판을 받을 수 있는 기초를 제공하여 결론과 같이 지방법원의 판단을 인용하였다.

2. 전문가 비용과 관련한 판단

항소인들은 민사소송절차 연방규정(Federal Rule of Civil Procedure) 26(b)(4)(C)(i)에 의거

한 전문가 비용에 관한 청구를 기각한데에 오류가 있었음을 주장하였다. 지방법원은 전문가 비용은 항소인들의 처음 26개의 계쟁특허를 이유로 소를 제기하였고, 이후 15개의 계쟁특허를 삭제하는 행위로 인하여 발생하였음을 지적하고 공평의 견지에서 이를 피항소인의 부담으로 할 수 없다고 판단하였다.

항소법원은 항소인들이 Rule 26(b)(4)(C)에서 규정하는 “명백한 불공정(manifest injustice)”을 잘못 해석하였기 때문에 이와 같은 주장을 하고 있다고 판단하고, 전문가 비용에 관한 항소인의 청구를 기각한 지방법원의 판결을 인용하였다.

5. History Map

(1) Illinois 북부지방법원

exceptional case 판결, 선임비용 배상 판결

(2) 연방순회항소법원(CAFC) (2008-06-17)

원심인용

6. 인용사건

Forest Labs., Inc. v. Abbott Labs., 339 F.3d 1324, 1328 (Fed. Cir. 2003)

A.B. Chance Co. v. RTE Corp., 854 F.2d 1307, 1312 (Fed. Cir. 1988)

Nat'l Presto Indus. Inc. v. W. Bend Co., 76 F.3d 1185, 1197 (Fed. Cir. 1996)

No. 92 Mars v. Coin Acceptors

1. 사건 서지사항

원 고	MARS, INCORPORATED (원고/반소피고-항소인) MARS ELECTRONICS INTERNATIONAL, INC. (원고/반소피고) M&M/MARS INCORPORATED (반소피고)
원고대리인	John B. Pegram, Fish & Richardson P.C. (New York)
피 고	COIN ACCEPTORS, INC. (피고/반소원고-부대항소인)
피고대리인	Kenneth J. Mallin, Bryan Cave LLP (St. Louis, Missouri)
항소심 사건번호	2007-1409, 2007-1436 (병합) (판결일자 : 2008-06-02)
항소심 판결내용	일부인용, 일부파기, 환송판결 AFFIRMED-IN-PART, VACATED-IN-PART, and REMANDED
항소심 판사	LINN
원심사건번호	90-CV-0049 (제소일자 : 1990-01-15)
원심법원	the United States District Court for the District of New Jersey (NJ) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 3,870,137 U.S. Patent No. 4,538,719
관련법령	35 U.S.C. § 284
기술분야 및 제품	동전 진위 판별기
관련쟁점	손해배상 / 당사자적격 /

2. 사건배경

본 사건에서는 특허 침해와 관련한 당사자 자격 및 손해액 산정이 쟁점화 되었다. New Jersey 지방법원은 Coin Acceptors, Inc. (이하, Coin)의 특허침해로 인하여 발생한 Mars

Incorporated (이하, Mars)의 손해를 인정하지 않았으며, Mars 사의 자회사를 공동원고로 추가하는 보정을 인정하지 않았다. Mars 사는 이에 항소제기 하였다. 또한, Coin 사는 Mars 사가 1996년에서 2003년 기간 동안 손해배상을 받을 자격이 없으며, 지방법원이 부과한 로열티 비율에 문제가 있다며 부대항소를 제기하였다.

항소법원은 Mars 사가 손해배상을 받을 자격이 없다는 지방법원의 판단을 인정하였다. Mars 사의 자회사는 1996년 이전 시점에서 당사자 자격이 없음을 확인하였으며, 지방법원이 산정한 로열티 비율에 대하여 오류가 없음을 밝혔다. 하지만, Mars 사의 1996년에서 2003년 기간 동안 손해배상을 받을 당사자 자격을 인정한 지방법원의 판단에서는 오류가 있었다고 지적하였다.

문제가 된 특허는 자동판매기에 사용되는 동전 진위 판별하기 위한 기술이다. Mars 사는 제과 회사이며, 자회사인 Mars Electronics International, Inc. (이하, MEI)가 본 사건과 관련된 동전 진위 판별 기능을 구비한 자동판매기 동전 교환기를 제조 판매하는 회사이다. Mars 사는 자동판매기 동전 교환기를 제조하지 않으며, 과거 이력도 없는 회사이다.

2006년 까지 MEI 사는 Mars 사의 자회사로서, Mars 사는 MEI를 포함한 모든 자회사의 이익, 손실, 자산, 채무를 반영하는 통합 재무제표를 작성 운영하였다. 하지만, 1996년 이전에는 MEI 사는 Mars 사와 로열티 지불에 관한 계약 관계로 인하여 동전 교환기 특허기술에 대한 총매출액에 근거하여 로열티를 지불하였다. Mars 사에 대한 로열티 지불은 MEI 사에 수익이 발생하지 않더라도 Mars 사에 대한 로열티 지불의 의무를 규정하는 것으로서 전형적인 지적재산권 라이선스 계약의 형태로 이루어졌다.

3. 원심법원의 판단

1990년 1월 5일 Mars 사는 Coin 사를 상대로 소를 제기하였는데, 이는 Coin 사의 제품이 미국특허 3,870,137호 (이하, '137 특허) 및 미국특허 4,538,719호 (이하, '719 특허)를 침해하였다고 주장하는 것이다. Mars 사는 소 제기 당시 해당 2개의 특허를 소유하고 있었다. Coin 사는 Mars 사가 제기한 소송에 대응하여, 오히려 Coin 사가 보유하고 있는 4개의 특허를 침해하고 있다고 반소를 제기하였으며 해당 제품의 제조책임을 물어 MEI 사를 반소피고로 추가하였다.

관련된 확인판결 사건과 병합되어, 지방법원은 Coin 사의 제품이 '137 특허 및 '719 특허를 침해하였다고 판단하였으며, Mars 사의 Coin 사 보유 특허의 침해는 부정하였다. 2005년 11월 지방법원은 최종 판결을 내렸으며, Coin 사는 이에 항소하였고, 항소법원은 원심을 인용하였다.

지방법원은 특허침해 손해배상과 관련한 심리를 진행하여, 사건이 계속되었던 15년 동안 Mars 사에 발생한 손해액 산정에 있어서 손해액을 제한할 수 있는 사건을 지적하였다.

1. '137 특허의 존속기간 만료 (1992년 3월 1일)
2. Coin 사의 동전 진위 판별과 관련한 대체기술이 적용된 제품의 출시 (1994년 3월 31일)

- 이와 관련하여 해당 시점 이후 Mars 사에 매출액의 손실이 없다는 점에 당사자는 동의함

3. 1996년 Mars 사는 MEI 사 및 다른 자회사(이하, MEI-UK)와 영국에서 계약을 체결한다.

- 이후 Mars 사와 MEI-UK는 특허 로열티 지불에 관하여 영국 조세 당국과 분쟁이 발생한다.

1996년에 체결한 계약을 통하여 Mars 사로 부터 MEI 사로의 특허권 이전의 문제는 해결된다.

MEI-UK 사는 1996년 5%로 시작하여 2004년 2%로까지 감소하는 로열티를 지불하는 것으로 하였다.

4. '179 특허의 존속기간 만료 (2003년 7월 1일)

- 당사자는 해당 특허 만료후 매출액 손실이 없다는 점에 동의한다.

Mars 사는 다음의 손해를 주장하였다.

(1) 1994년 3월 31일 이전 시점에서의 매출액의 손실액

- 해당 시점은 Coin 사가 대체 기술 제품을 출시하기 이전 시점이다.

(2) 1994년 4월 1일부터 2003년 7월 1일까지 Coin 사의 매출액에 대한 로열티 비율

- Coin 사는 Mars 사가 1996년 1월 1일 시점 이전에는 합리적인 로열티 비율을 적용한 손해의 발생을 인정하였다.

하지만, Mars 사가 주장하는 손실이익 및 1996년 1월 1일 이후의 손해의 발생에 대해서는 다투었다.

지방법원은 Mars 사가 당시 동전 교환기를 판매한 것은 아니어서 매출액에 있어서 손실을 본 것은 아니라는 이유로 Coin 사의 약식판결 신청을 받아들였다. 해당 제품의 MEI 사의 판매 이익이 Mars 사로 흘러들어갔음을 인정할 만한 증거가 없었다.

또한 지방법원은 MEI 사는 특허침해소송에 특허권자도 아니며 독점적 실시권자도 아니므로 당사자 자격이 없다고 판단하여 Mars 사의 공동 원고로의 보정을 받아들이지 않았다. 공동 원고로의 보정에 관한 문제는 1996년도에 체결한 계약에서 '719 특허로 인한 Mars 사의 수익은 모두 MEI 사로 돌린다고 명시한 부분을 지방법원이 확인하면서 MEI 사가 당사자 자격을 갖는것으로 법원은 입장을 변경하였다.

지방법원은 합리적 로열티 산정을 위한 심리를 진행하여, 2개의 특허를 함께 계산하여 7%로 결론내렸다. 2003년 7월 1일까지의 Coin 사의 매출액에 7%를 적용한 결과 손해액은 \$14,376,062에 달하였다.

4. 항소법원의 판단

(1) Mars 사에 대한 배상여부

본 쟁점은 실질적으로 동전교환기를 제조 판매하지 않은 Mars 사에 대하여 MEI사에서 발생한 손해에 대한 배상을 받은 자격을 인정할 것인지 여부의 문제이다. 항소법원은 특허침해에 대한 손해액의 산정은 상당히 사건별로 특수하게 적용될 수 있다는 점을 지적하였다. 항소법원은 본 사건의 사실관계는 MEI사에서 발생한 손해에 대하여 Mars 사의 직접적인 손해로 인정할 만한 근거가 없다고 밝혔다.

(2) 1996년 이전에 발생한 손해의 배상을 위한 MEI 사의 당사자 자격

지방법원은 1996년 이전에 발생한 특허침해에 대하여 Mars 사가 MEI사를 원고에 추가함으로써 공동 원고로 보정하는 신청을 받아들이지 않았다. 1996년 이전에 MEI사는 당사자 자격이 없기 때문에 본 신청이 무의미하다고 판단한 것이다. MEI사는 특허권자도 아니며 독점적 실시권자도 아니기 때문이다. Mars 사는 자회사인 MEI사가 실질적인 의미에서 독점적 실시권자라고 주장하며 항소제기 하였다.

특허권자 또는 독점적 실시권자만이 침해소송을 제기할 수 있는 법률상의 자격을 갖는다. 이러한 당사자 자격에 있어서의 흠결은 특허권자를 소송에 끌어들이므로써 치유될 수 없는 것이다.

1996년 이전 MEI사의 특허권 소유 여부는 다투어 지지 않았다. 1996년 계약에서 Mars사가 제정 특허의 소유자임을 Mars사와 MEI사는 서로 합의하였다. 또한, MEI-UK는 제정 특허를 실시할 수 있는 라이선스를 가질 것이라는 것에 합의 하였다.

그래서, 1996년 이전에는 MEI-UK가 라이선스를 가지고 있었다. 이는 미국을 포함한 다른 국가에서 로열티 지불의 대가로서 제정 특허를 실시할 수 있는 권리는 갖는다.

MEI사는 미국에서 Mars사의 독점적 실시권자가 될 수 없었다. 1996년 계약에서 미국에서 MEI-UK사에 대한 실시 허락을 명시하였기 때문이다. 이러한 상황은 MEI사의 1996년 이전 미국에서의 제정특허 독점적 실시권자가 아님을 증명하는 것이며, 따라서 본 특허소송에서의 당사자 자격을 부정하게 되는 것이다.

(3) 1996년 부터 2003년 까지의 손해의 배상을 위한 Mars 사의 당사자 자격

지방법원은 1996년 계약에서 '719 특허의 소유권이 MEI사로 이전되었기 때문에 Mars사는 1996년부터 2003년까지 매출액 손실에 대한 손해배상을 받을 수 있는 당사자 자격이 없다고 확인하였다. 지방법원은 Mars사가 법원의 판결전에 '719 특허에 대한 권리를 다시 인수(the Confirmation Agreement)함으로써 당사자 자격의 흠결을 치유할 수 있다고 밝혔다.

항소심에서 Coin사는 the Confirmation Agreement는 제소할 수 있는 권리만을 이전한 것이지, 특허권에 관한 포괄적인 권리를 이전한 것이 아니며, 권리 이전의 시점이 최종 판결 이후라는 점을 주장하였다. 항소법원은 제정 특허에 대한 권리 이전 여부를 결정하기 위하여, 1996년 계약 및 the Confirmation Agreement를 재검토 하였다.

1996년 계약에 의해서 ‘719 특허에 대한 권리가 Mars사에서 MEI사로 이전되었는지, the Confirmation Agreement에 의해서 MEI사에서 Mars사로 다시 이전되어 왔는지를 판단하기 위해서였다. 항소법원은 1996년 계약에 의해서 MEI사로 특허권이 이전하고, 이로 인한 Mars사의 당사자 자격의 소멸을 확인하였다. 또한 the Confirmation Agreement의 해석을 통하여 Mars사로의 권리 이전은 없었으며, 1996년부터 2003년까지의 기간 동안 Mars사의 당사자 자격은 소멸하였음을 확인하였다. 경쟁 특허권의 이전에 관한 명시가 존재하지 않는다고 판단한 것이다.

(4) 7% 로열티 산정에 대한 적절성 여부

지방법원은 2개의 특허에 대한 합산된 로열티로서 7%를 산정하였다. 지방법원은 Georgia-Pacific factors를 고려하여 7% 로열티를 정하게 된 이론적 근거를 설명하였다.

Coin 사는 지방법원의 분석에 대하여 3가지 점에서 의문을 제기하였다. (1) Coin사가 비침해으로 대체하는데 소요된 비용보다 훨씬 높은 로열티를 산정하는 오류, (2) Mars사의 조세 관련 보고서를 참고할 때, 로열티는 4%를 초과할 수 없다는 점, (3) 지방법원은 Coin사의 매출증대만을 신뢰한 나머지 로열티를 높게 산정했다는 것이다.

1. 비침해의 대체품 비용

Coin사는 침해 발생을 피하기 위하여 침해자가 선택하는 대체품에 소요되는 비용보다 많은 배상액의 요구는 허용될 수 없다는 주장을 하였다. 항소법원은 침해 교섭 단계에서 용이하게 교체할 수 있는 가능한 대체품의 존재 및 침해자의 설계 능력을 증명한다는 것은 단순한 가정에 불과하다며 Coin사의 주장을 일축하였다. 침해액 산정의 문제는 법규 적용상의 문제라는 것이다.

지방법원은 비침해 대체품의 잠재적 유용성을 고려하고 합산된 로열티를 11.5%에서 7%로 감소하였다. Mars사의 손해액을 비침해 대체품 선택의 최소 비용으로 제한하지 않은 계산 방법을 채택하여, 7%의 로열티 비용을 선택한 지방법원은 심리미진, 재판권 남용의 오류를 범하지 않았다고 판단하였다.

2. 조세 관련 보고서 참고사항

1996년 Agreement에는 다음의 사항이 포함되어 있다.

For the years 1990–1995, the parties agree that the historical royalty payment with respect to the Covered Intellectual Property was excessive to the extent it exceeded a net royalty of 4% after taking into account product development recovery

지방법원은 로열티 4% 명시는 두 가지 이유와 관련하여 단지 최소한도의 규정임을 확인하였다.

(1) 영국 조세 당국과의 협상의 내용이라는 점

(2) 침해를 상정한 가상적 교섭과정의 라이선스가 아니라는 점

항소법원은 4%의 로열티 경쟁업체와의 라이선싱 과정에서 제공하는 사항이라는 점을 증명할

어떠한 증거도 없으면서 지방법원의 판단을 긍정하였다.

3. 증대된 매출

지방법원이 손해액 산정에서 Coin 사의 운용이익은 고려함이 없이 시장의 성장 및 Coin 사의 매출 증대만을 고려하여 고액의 로열티를 산정했다는 주장이다. 항소법원은 지방법원이 손해액 산정에 있어서 업계 전문가의 증언을 참고하여 증대된 매출에 근거한 수익성 분석 방법이 적절하다는 판단을 하였음을 확인하고 오류가 없다고 판단하였다. 따라서, 항소법원은 지방법원의 7% 로열티 산정 판결을 인용하였다.

하지만, 1996년부터 2003년까지의 기간 동안 Mars 사는 당사자 자격을 상실하는바, 이는 로열티 산정 기초에 변동을 초래하며, 7% 로열티를 고려한 손해액의 재계산이 필요한 바 사건을 환송한다고 밝혔다.

5. History Map

(1) New Jersey 지방법원 (1990-01-15)

원고 청구 인용 (침해)

(2) 연방순회항소법원(CAFC) (2008-06-02)

일부인용, 일부파기, 환송

6. 인용사건

Poly-America L.P. v. GSE Licensing Technology, Inc. 383 F.3d 1303, 1311 (Fed. Cir. 2004)

Schreiber Foods, Inc. v. Beatrice Cheese, Inc., 402 F.3d 1198 (Fed. Cir. 2005)

Micro Chem., Inc. v. Lextron, Inc., 318 F.3d 1119, 1121 (Fed. Cir. 2003)

Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., 56 F.3d 1538, 1544 (Fed. Cir. 1995) (en banc)

Brooktree Corp. v. Advanced Micro Devices, Inc., 977 F.2d 1555, 1579 (Fed. Cir. 1992)

Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 377 U.S. 476, 507 (1964)

No. 93 Leggett & Platt v. Vutek

1. 사건 서지사항

원 고	LEGGETT & PLATT, INCORPORATED L&P PROPERTY MANAGEMENT COMPANY (원고-항소인)
원고대리인	David A. Roodman, Bryan Cave LLP (St. Louis, Missouri)
피 고	VUTEK, INC. (피고-피항소인)
피고대리인	Russell B. Hill, Howrey LLP (Irvine, California)
항소심 사건번호	2007-1515 (일반) (판결일자 : 2008-08-21)
항소심 판결내용	전부인용 AFFIRMED
항소심 판사	PROST
원심사건번호	05-CV-0788 (제소일자 : 2005-05-17)
원심법원	the United States District Court for the Eastern District of Missouri (MO) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 6,755,518
관련법령	35 U.S.C. § 254 35 U.S.C. § 112
기술분야 및 제품	인쇄
관련쟁점	자명성 / 불명확성 /

2. 사건배경

본 사건은 원고인 Leggett & Platt, Inc. and L&P Property Management Co. (이하, L&P)가 피고인 VUTEk, Inc. (이하, VUTEk)을 상대로 L&P 사의 미국특허 6,755,518호 (이하, '518 특허)의 침해를 이유로 고소한 사건이다. VUTEk 사는 침해와 관련된 '518 특허의 청구항은 무효

라는 주장의 약식판결을 신청하였으며, 지방법원은 이를 인용하였다.

‘518 특허의 청구항 1항, 9항, 10항 및 19항은 이전 VUTEk 사의 특허와 대비할 때 예견가능한 것이며, 이전 VUTEk 사의 두 개의 특허의 조합에 의해서 자명하다는 것이다. [Leggett & Platt, Inc. v. VUTEk, Inc., No. 4:05-CV-788, slip op. (E.D. Miss. Dec. 26, 2006) (“Summary Judgment Order”).] 항소법원은 지방법원이 이러한 무효판결을 한데에는 오류가 없는바 지방법원의 판결을 인용하였다.

‘518 특허는 잉크젯 프린터를 이용하여 판넬상 인쇄를 하는 방법 및 장치에 관한 것으로서, 인쇄 대상 기질을 조금도 변형하지 않고 잉크젯 인쇄를 행할 수 있는 장치 및 방법을 제공한다. 변형 기질(deformable substrate)은 열 또는 적외선과 같은 방사에너지에 노출되는 경우, 구부러짐, 주름, 뒤틀림 등의 변형이 생기는 물질이다. 이러한 기질상에 인쇄를 하기 위하여 ‘518 특허는 UV 경화(UV curable) 잉크 및 “cold UV”를 제시한다. UV 경화 잉크를 기질상에 위치시키고, cold UV 조사를 통하여 잉크를 경화시킨다. ‘518 특허는 다양한 기질의 높이에 따라서 프린트 헤드와 기질 사이의 거리를 일정하게 유지하는 방법을 제공한다.

3. 원심법원의 판단

2005년 5월 L&P 사는 Missouri 동부지방법원에 VUTEk 사의 PressVu UV 프린터가 자사의 ‘518 특허를 침해하였다고 소송을 제기하였다. ‘518 특허의 독립항 1항 및 10항, 종속항 2항, 3항, 7항 및 19항을 침해하였다는 것이다. 2006년 10월 VUTEk 사는 특허무효의 확인을 구하는 약식판결을 청구하였다. ‘518 특허의 1-3항, 7항, 9-10항은 예견가능성, 비자명성, 불명확성, 기재불비를 이유로 무효하는 것이다.

지방법원은 두 가지 근거에서 주장된 청구항이 무효라고 확인하였다.

1. ‘518 특허의 청구항 1항, 9항, 10항 및 19항에 있어서는 VUTEk 사의 미국특허 6,457,823호(이하, ‘823 특허)와 대비할 때 예견가능하다는 것이다. 청구항 2항, 3항 및 7항은 ‘823 특허와 VUTEk 사의 미국특허 6,616,355호(이하, 355 특허)를 조합하여 판단할 때 자명하다는 것이다.

2. 또한 지방법원은 “deform, deforming, and deformation”용어는 [35 U.S.C.] § 112에 의거 명확성을 충족하지 못한다는 것이다.

이러한 의미에서 지방법원은 VUTEk 사가 청구한 약식판결을 인용하였다.

L&P 사는 지방법원이 지정한 상기 두 가지의 무효사유에 대하여 항소제기 하였다.

4. 항소법원의 판단

518 특허의 청구항 1항

A method of ink jet printing UV curable ink from an ink jet printhead onto a rigid substrate formed of a material that has a tendency to at least temporarily deform in the direction of printhead if exposed to radiant curing energy while at a printing station, the method comprising:

moving a printhead carriage having an ink jet printhead thereon approximately parallel to a substrate at a printing station;

jetting ink from the head onto the surface of a substrate;

providing at least one cold UV curing assembly on the carriage, adjacent to and moveable with the printhead, and oriented to direct UV energy onto the surface of the substrate at the printing station sufficiently close to where ink is being jetted onto the surface to freeze dots of the jetted ink on the surface; and

the cold UV assembly being effective to impinge sufficient UV light on the ink to substantially cure the ink without impinging radiation that would heat the substrate so as to deform it, even temporarily, while at the printing station.

상기 기재에 의하면, 하나 이상의 cold UV 경화 어셈블리를 구성하는데, 이는 프린터 헤드에 인접하여 이동가능하도록 구성된다. 이는 노출된 잉크 도트를 경화하기 위하여 UV 에너지를 통제하여, 잉크를 경화시키기 위하여 충분한 UV 를 조사하는데 효과적이도록 구성된다.

‘823 특허는 하나 이상의 프린터 헤드 및 하나 이상의 UV 조사원을 포함하는 프린터 캐리지를 설명한다. 여기서 UV 조사원은 발광 다이오우드(LED)를 사용하는 것이 가능한데, 기질상에 위치한 잉크를 경화하는데 충분한 에너지를 발사해야 한다. 기질상에 위치한 잉크는 사전 경화 단계(“setting”)를 거치는데, 이는 잉크가 퍼지거나 뭉치는 것(ball-up)을 방지하기 위함이다. 양 당사자는 ‘823 특허의 “setting” 단계와 ‘518 특허의 “freezing” 단계를 동일한 것으로 인정하였다.

기질상에 위치하는 잉크가 UV 조사에 불규칙하게 노출되는 것을 방지하기 위하여 UV 조사원은 프린트 헤드 보다 넓은 지역을 광선을 조사하게 되며, 프린트 헤드의 이동을 통하여 오버랩(overlap)되어 조사되는바 기질상의 잉크는 여러 단계에 걸쳐 UV 조사를 받게 된다. 이렇게 여러 단계에 걸친 UV 조사에 의하여 조사 에너지는 일정 깊이에 까지 잉크를 관통하게 된다. 언급한 바와 같이 ‘823 특허에서는 잉크의 완전한 경화를 위하여 필요한 조사 에너지와 잉크의 두께와의 관계를 제시하고 있다. VUTEk 사는 ‘823 특허의 이러한 기술을 제시하고 있기 때문에 ‘518 특허의 청구항 1항을 예견가능하게 한다고 주장하였다.

a cold UV curing assembly that is “oriented to direct UV energy . . . to freeze dots of the jetted ink” and “effective to impinge sufficient UV light on the ink to substantially cure the ink.” ‘518 patent col.9 ll.17-22.

하지만, L&P 사는 ‘823 특허는 UV 조사광원으로서 LED 를 단순히 제시하고 있지만, ‘518 특허는 LED 가 본 시스템에서 특히 효과적이며, 필수적이라는 사실은 개시하고 있지 않다고 주장하였다.

‘823 특허는 UV 조사광원이 낮은 속도로 여러 횟수에 걸쳐 잉크 위를 지나는 경우, 잉크가 경화되는 정도는 증가할 것이라는 점을 제시하고 있다. ‘823 특허에는 LED 광원이 경화의 정도의 있어 최대의 효과를 나타낸다는 점을 명백하게 표현하고 있지는 않다. 하지만, L&P 사는 명세서에 기재된 “substantially cure”의 의미에 대하여 전문가 증언을 통하여 LED 광원의 필수성을 주장하였다. 기술 차별성을 뒷받침하려 하였지만, 항소법원은 이를 받아들이지 않았다.

상기의 이유로 인하여 ‘518 특허의 1-3항, 7항, 9-10항은 ‘823 특허와의 관계에서 예견가능하며, ‘823 특허 및 ‘355 특허의 조합에 의하여 자명한 것으로 항소법원은 판단하였다. 이러한 특허 무효에 관한 지방법원의 판단을 인용하였다. 항소법원은 deform 용어의 불명확성 여부는 판단하지 않았다.

5. History Map

(1) Missouri 동부지방법원 (2005-05-17)

청구기각

(2) 연방순회항소법원(CAFC) (2008-08-21)

원심인용

6. 인용사건

genetics, N.V. v. Abbott Labs., 512 F.3d 1363, 1378 (Fed. Cir. 2008)

Baxter Int’l, Inc. v. COBE Labs., Inc., 88 F.3d 1054, 1057 (Fed. Cir. 1996)

Golden Bridge Tech., Inc. v. Nokia, Inc., 527 F.3d 1318, 1321 (Fed. Cir. 2008)

In re Schreiber, 128 F.3d 1473, 1478 (Fed. Cir. 1997)

Scripps Clinic & Research Found. v. Genentech, Inc., 927 F.2d 1565, 1576 (Fed. Cir. 1991)

No. 94 Predicate Logic, Inc. v. Distributive Software Inc.

1. 사건 서지사항

원 고	PREDICATE LOGIC, INC. (원고-항소인)
원고대리인	Christopher S. Marchese, Fish & Richardson P.C. (San Diego, California)
피 고	DISTRIBUTIVE SOFTWARE, INC. (피고-피항소인)
피고대리인	John C. Wynne, Duckor Spradling Metzger & Wynne (San Diego, California)
항소심 사건번호	2007-1539 (일반) (판결일자 : 2008-10-09)
항소심 판결내용	전부파기, 환송판결 REVERSED and REMANDED
항소심 판사	LINN
원심사건번호	01-CV-1951 (제소일자 : 2001-10-23)
원심법원	the United States District Court for the Southern District of California (CA) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 5,930,798
관련법령	35 U.S.C. § 305
기술분야 및 제품	소프트웨어
관련쟁점	직접침해 / 보정의 적법성 /

2. 사건배경

본 사건은 원고인 Predicate Logic, Inc. (이하, Predicate) 가 피고인 Distributive Software, Inc. (이하, Distributive)를 상대로 미국특허 5,930,798호 (이하, '798 특허)를 침해했다는 이유로 소송을 제기하였다. '798 특허는 소프트웨어 개발과정에 사용되는 측정 및 분석 방법과 관련한다. 소송진행 과정에서 Distributive 사는 '798 특허에 대하여 결정계 재심사청구를

하였으며, 이 과정에서 청구항 보정이 받아들여졌다.

Distributive 사는 재심사과정중의 보정이 청구범위를 넓혀 실질적 변경에 해당하여 해당 청구항이 무효에 해당한다고 주장하였다. 지방법원은 특허무효에 관한 Distributive 사의 약식판결 신청을 인용하였다. 항소법원은 지방법원의 이러한 보정무효에 관한 판결에 오류를 지적하고 해당 판결을 파기하고 환송하였다.

‘798 특허는 소프트웨어 개발과정에서 사용될 수 있는 공통의 데이터 측정, 분석 및 제어 방법을 제공한다. 소프트웨어 개발 공정을 측정하고 예측하는 것은 단일 프로젝트내에 다른 프로그래밍 언어가 사용되는 관계로 매우 어려운 과정이다. 이러한 프로그래밍 언어는 다른 측정법(metrics)를 사용한다.

‘798 특허는 다양한 데이터 측정 및 분석에 있어서 공통으로 기능할 수 있는 시스템 개발을 통하여 문제 해결을 도모하였다. 소프트웨어는 일반적으로 계층적으로 조직화되기 때문에, ‘798 특허는 하나 이상의 계층 인덱스를 발생시키기 위하여 사전에 설정된 일련의 규칙을 사용한다. 이러한 인덱스는 데이터 수집을 위한 템플릿로서 기능한다. 계층적 구조의 인덱스에 설명을 추가하고, 추가된 설명을 비교한다. 추가된 설명을 통하여 프로젝트 데이터와 함께 인덱스 필드를 집산화하는 것이다.

3. 원심법원의 판단

2001년 Predicate 사는 Distributive 사를 상대로 ‘789 특허의 침해를 주장하며 소를 제기하였다. Distributive 사의 청구에 의하여 미국특허청은 ‘798 특허에 대한 재심사절차를 개시하였고, 침해 관련 소송은 절차 중지되었다. 재심사과정에서 심사관은 모든 청구항이 재심사청구시 제출된 선행기술 자료에 근거하여 예견가능하거나 다른 선행자료와의 조합에 의하여 자명하다고 판단하였다. Predicate 사는 이에 대하여 답변서를 제출하였고, 자명성 흠결을 이유로 거절결정되었다.

Predicate 사는 미국특허청 특허 항소 및 간섭절차 심의위원회(Board of Patent Appeals and Interferences, 이하 위원회)에 항소를 제기하였지만, 심사관은 자명성 흠결에 관한 거절결정을 철회하며 통지서를 보정하였다. 이에 대하여 심사관은 어떠한 이유도 표현하지 않았으며, 재심사절차를 통하여 보정된 청구항이 등록되었다.

재심사절차가 종료된 후 침해소송 절차가 재개되었으며, Distributive 사는 침해소송 절차에서 보정의 부적법성 및 특허 무효를 주장하였다. 지방법원은 이러한 Distributive 사의 주장에 동의하였다. “said at least one index”에서 “at least one said index”로 보정한 것은 청구범위를 확장한 것이 분명하며, 최초 “instantiating” 단계를 보정하여, 이를 두 단계의 “first instantiating” 및 “second instantiating”로 보정한 것은 청구범위의 실질적 변경에 해당한다는 판단이다. 지방법원은 Distributive 사의 특허무효에 관한 약식판결 신청을 인용하였다.

4. 항소법원의 판단

A. Amendment of “said at least one index” to “at least one said index”

35 U.S.C. § 305 규정에 의할때, 재심사과정에서 특허청구범위를 확장하는 어떠한 형태의 보정 또는 신규사항 추가는 허용되지 않는다. 재심사과정에서 부당하게 권리를 확장하는 청구항은 무효에 해당하며, 이는 35 U.S.C. § 305 위반으로서 특허침해과정에서 침해자의 항변사항으로 활용될 수 있다. 청구범위 확장 여부의 판단은 청구범위 해석의 문제이다.

지방법원은 청구항 “instantiating” 단계에서 “said” 문구의 이동은 청구범위 확장에 해당하지 않는다고 판단하였다. 지방법원은 “said” 의 의미에 대하여, “앞서 언급한(aforementioned)”의 의미로 확정하고, “generating” 단계에서 발생한 모든 “index” 는 모두 “instantiating” 단계에 해당 하는 것으로 판단하였다. 또한, 이와는 대조적으로 보정된 청구항 문언인 “instantiating at least one said index” 은 “generating” 단계에서 발생한 “index” 를 모두 언급하고 있지 않다고 해석하였다. 결론적으로 항소법원은 “said at least one index” 에서 “at least one said index” 으로 보정한 것은 청구항 1항의 범위를 넓히지 않았다고 판단하였다.

B. Amendment of “instantiating” to “first instantiating” and “second instantiating”

항소법원은 “instantiating” 단계를 “first instantiating” 및 “second instantiating” 로 보정하는 것이 ‘798 특허의 청구항 1항의 범위를 실질적으로 변경하지 않는다고 결론하였다. 이는 보정전후의 청구항은 § 252 규정(§ 307)의 취지를 고려할 대 동일하다는 것이다. 항소법원은 보정전 청구항에서 “comparing” 단계는 두 개의 “instantiating” 단계를 필요로 하는 것으로 명시하고 있으며, 이는 명세서의 발명의 상세한 설명의 “instantiating” 및 “comparing” 단계와 일치한다고 판단하였다. 상기의 보정은 이러한 사항을 포함하는 것으로서 실질적 변경사항에 해당하지 않는다는 판단이다.

항소법원은 상기의 이유로서 지방법원이 무효의 약식판결을 인용한 것을 파기하고, 환송하였다.

5. History Map

(1) California 남부지방법원 (2001-10-23)

청구기각

(2) 연방순회항소법원(CAFC) (2008-10-09)

전부파기 및 환송

6. 인용사건

Quantum Corp. v. Rodime, PLC, 65 F.3d 1577, 1584 (Fed. Cir. 1995)

Creo Prods., Inc. v. Presstek, Inc., 305 F.3d 1337, 1344 (Fed. Cir. 2002)

Medtronic, Inc. v. Guidant Corp., 465 F.3d 1360, 1374 (Fed. Cir. 2006)

Medichem, S.A. v. Rolabo, S.L., 353 F.3d 928, 933 (Fed. Cir. 2003)

Laitram Corp. v. NEC Corp., 163 F.3d 1342, 1346-47 (Fed. Cir. 1998)

No. 95 Ricoh Company, Ltd. v. Quanta Computer Inc.

1. 사건 서지사항

원 고	RICOH COMPANY, LTD. (원고-항소인)
원고대리인	John C. Rozendaal, Kellogg, Huber, Hansen, Todd (Washington, DC)
피 고	QUANTA COMPUTER INC., QUANTA STORAGE, INC., QUANTA COMPUTER USA, INC., and NU TECHNOLOGY, INC. (피고-피항소인) BUSINESS LINE DATA, PHILIPS OPTICAL STORAGE, and PHILIPS TAIWAN, LTD. (피고)
피고대리인	Terrence D. Garnett, Paul, Hastings (Los Angeles, California)
항소심 사건번호	2007-1567 (일반) (판결일자 : 2008-12-23)
항소심 판결내용	일부인용, 일부파기, 환송판결 AFFIRMED-IN-PART, VACATED-IN-PART, AND REMANDED-IN-PART
항소심 판사	DYK
원심사건번호	06-CV-0462 (제소일자 : 2006-08-24)
원심법원	the United States District Court for the Western District of Wisconsin (WI) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 6,631,109 U.S. Patent No. 6,172,955 U.S. Patent No. 5,063,552 U.S. Patent No. 6,661,755
관련법령	35 U.S.C. § 103
기술분야 및 제품	광디스크

2. 사건배경

본 사건은 원고인 Ricoh Company, Ltd. (이하, Ricoh) 가 Wisconsin 서부지방법원의 판결에 항소제기한 사건으로서 지방법원은 피고인 Quanta Computer Inc. (이하, QCI), Quanta Storage, Inc. (이하, QSI), Quanta Computer USA, Inc. (이하, QCA) 및 NU Technology, Inc. (이하, NU) 에 대한 모든 청구를 기각하였다. 약식판결에서 지방법원은 미국 특허 6,631,109호 (이하, '109 특허) 의 해당 청구항은 자명성 요건에서 흠결이 있는바 무효에 해당한다고 하였으며, 문제가 되는 제품은 미국특허 6,172,955호 (이하, '955 특허) 의 방법을 실시하지 않았다고 하였으며, Ricoh 사는 미국특허 5,063,552호 (이하, '552 특허) 및 미국특허 6,661,755호 (이하, '755 특허) 의 직접 또는 간접침해를 입증할 충분한 증거를 제출하지 못하였다고 하였다.

항소법원은 (1) Quanta 사의 기여침해, (2) QSI 사의 침해 유도 여부를 판단함에 있어 잘못된 법적 기준을 적용하였다고 판단하여, 해당 부분에서 지방법원 판결을 파기하고, 이외의 부분에서는 지방법원의 판결을 인용하였다.

문제가 되는 특허는 광디스크 드라이브 기술에 관한 것으로서, 기록 가능한 광디스크 및 드라이브(CD-R, DVD-R)를 이용하여 사용자는 영구적으로 데이터를 기록하며, 재기록 가능한 광디스크 및 드라이브(CD-RW, DVD-RW)를 이용하여 사용자는 데이터를 기록, 삭제, 덮어쓰기가 할 수 있다. 기록 속도는 기준 속도의 배속으로 표현된다.

'109 특허는 RW 디스크에 정보를 기록하는데 필요한 특정 펄스 시퀀스를 발생하는 방법 및 장치에 관한 것이다.

소송과 관련된 청구항 1항은 다음과 같다.

An optical recording method which records a sequence of data blocks onto a recording layer of an optical recording medium by emitting light to the recording layer of the medium and changing a phase of a recording material of the recording layer, comprising the steps of:

applying a light source driving power to a light source to control emission of a light beam to the recording layer of the medium, the driving power including a sequence of mark and space portions, each mark portion having a pulse width that corresponds to a multiple of a period T of a write clock based on a write data modulation method;

setting a multi-pulse waveform of each mark portion of the driving power that includes a front-end portion, a multi-pulse portion and a tail-end portion, the

front-end portion having a first pulse width t_1 with a high-power write level P_w and starting from a middle-power erase level P_e , the multi-pulse portion including a sequence of write pulses each having a second pulse width t_2 with the write level P_w and a third pulse width t_3 with a low-power base level P_b , the multi-pulse portion having a given duty ratio $z = t_2/(t_2 + t_3)$, and the tail-end portion having a fourth pulse width t_4 with the base level P_b and ending at the erase level P_e ;

setting a linear velocity of rotation of the medium at a controlled speed; and

controlling the waveform when the linear velocity of rotation of the medium is set in a high-speed range from 5 m/s to 28 m/s, such that the first pulse width t_1 of the front-end portion ranges $0.1T$ to $1T$ and the fourth pulse width t_4 of the tail-end portion ranges $0.2T$ to $1.3T$.

‘552 특허는 디스크 회전 속도 제어 방법 및 장치에 관한 것이다. 소송과 관련된 청구항 1항은 다음과 같다.

A method for controlling an information recording and/or reproduction speed “f” and a rotation speed “n” of an optical disk used in an information recording and/or reproduction device, said optical disk having a plurality of tracks in the form of concentric circles or a spiral, said information recording and/or reproduction device being adapted to access said tracks by means of a light beam while rotating said optical disk, thereby to optically record information on or reproduce information from said tracks, said method comprising the steps of:

dividing said tracks into a plurality of concentric annular blocks which are different in radius from each other;

changing said information recording and/or reproduction speed “f” in accordance with the radius of a track to be accessed in such a manner that said recording and/or reproduction speed “f” is constant within a block but different as between said blocks depending on the block radii; and

changing said rotation speed “n” of said optical disk in such a manner that $f/(n-r)$ is constant, where “r” is the radius of said track to be accessed.

‘755 특허는 다중 세션을 이용한 데이터 기록 방법에 관한 것이다. 소송과 관련된 청구항 1항은 다음과 같다.

A method of recording on an optical disc recording media, said method comprising the steps of:

transferring stored input information to an encoder;

transferring encoded information to a record circuit;

causing an input buffer to contain less than a threshold amount of said input information; and

when said input buffer contains less than the threshold amount of said input information, pausing said transferring of said encoded information, to stop said record circuit at a first point on said optical disk recording media while maintaining said encoded information; and

wherein said record circuit does not write any run-out blocks while paused.

3. 원심법원의 판단

QCI 사는 노트북 컴퓨터 제조업자이며, 직접 소비자를 상대로 제품을 판매하지는 않는다. QCI 사는 OEM 제조업자로서 제품을 다른 회사에 판매한다. QCI 사는 QSI 사의 1/3 지분을 가지고 있는데, 해당 회사가 광디스크 드라이브를 제조하며, 역시 OEM 생산업체이다. 또한, QCI 사는 캘리포니아 회사인 QCA 사의 10% 이상의 지분을 가지고 있는데, 해당 회사는 노트북 수리 회사이다. QCI 사, QSI 사 및 QCA 사는 이하 Quanta 사로 언급한다.

Ricoh 사는 Quanta 사 및 NU 사를 상대로 하여 보유 특허에 대한 직간접 침해의 책임을 물었다. 지방법원은 약식판결을 통하여 (1) '109 특허의 관련 청구항은 자명하며, (2) '955 특허의 관련 청구항은 침해되지 않았으며, (3) 문제가 된 장치가 '552 특허 및 '755 특허의 방법을 실시했는지의 여부에 관한 사실관계 확정의 문제가 있다고 판결하였다.

'552 특허 및 '755 특허가 Quanta 사 및 NU 사에 의하여 침해되었는지에 대하여, (1) Quanta 사가 해당 특허품을 판매하거나 판매를 위한 제공을 한 것이 아니기 때문에 직접 침해를 발생하지 않았다고 하였으며, (2) NU 사의 시험 사실 또는 시험행위가 청구항의 방법과 일치하는지에 대하여 Ricoh 사가 어떠한 증거로 제출하지 않았기 때문에, 침해를 부정하였으며, (3) Quanta 사 및 NU 사의 기여 침해는 발행하지 않았으며, (4) Quanta 사의 침해 유도행위는 발생하지 않았다고 판결하였다. 따라서, 지방법원은 Ricoh 사의 모든 청구내용을 부정하고 종국판결로서 청구기각의 판결을 하였다.

4. 항소법원의 판단

지방법원은 '109 특허의 청구항 1항 및 4항은 유럽특허 0898272호 (이하, 유럽 '272 특허) 및 유럽특허 0737962호 (이하, 유럽 '962 특허)와의 관계에서 자명하다고 판단하였다. 항소법원은 양 특허에서 청구항 1항 및 4항의 구성요소 한정을 모두 개시하고 있음을 확인하였다. Ricoh 사

는 유럽 ‘962 특허 및 유럽 ‘272 특허는 기록 속도 및 기록 속도의 범위에서 실질적으로 청구항과 대비하여 상이한 내용을 개시하고 있다고 주장하였다. 항소법원은 유럽특허와 청구항 발명을 대비하여 그 범위에서 충족되는 부분을 확인하고 이러한 부분에서 자명하다는 판단을 부인할 수 없다고 밝혔다.

‘955 특허와 관련하여, 청구항 8-12항은 배경기술로서 광디스크에 있어서 포맷하는 과정을 청구하고 있다. 지방법원은 침해주장과정에서 Ricoh 사가 문제가 되는 장치에서 청구항의 포맷하는 과정을 설명하는 어떠한 증거로 제출하지 않았다고 결론하고, 비침해의 약식판결을 인용하였다. 항소법원은 지방법원의 판단에 동의하여 Ricoh 사가 침해주장과 관련한 사실관계 수집에 실패하였음을 확인하였다.

5. History Map

(1) Wisconsin 서부지방법원(2006-08-23)

청구기각

(2) 연방순회항소법원(CAFC)(2008-12-23)

일부인용, 일부파기 환송

6. 인용사건

Anderson v. Liberty Lobby, Inc., 477 U.S. 242, 247-48 (1986)

Micro Chem., Inc. v. Lextron, Inc., 318 F.3d 1119, 1121 (Fed. Cir. 2003)

Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. U.S. Surgical Corp., 149 F.3d 1309, 1315 (Fed. Cir. 1998)

Ormco Corp. v. Align Tech., Inc., 463 F.3d 1299, 1311 (Fed. Cir. 2006)

Iron Grip Barbell Co. v. USA Sports, Inc., 392 F.3d 1317, 1322 (Fed. Cir. 2004)

Optivus Tech., Inc. v. Ion Beam Applications S.A., 469 F.3d 978, 989 (Fed. Cir. 2006)

BMC Res., Inc. v. Paymentech, L.P., 498 F.3d 1373, 1379 (Fed. Cir. 2007)

NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd., 418 F.3d 1282, 1321 (Fed. Cir. 2005)

No. 96 Transcore, Lp. v. Electronic Transaction Consultants, Corp.

1. 사건 서지사항

원 고	TRANSCORE, LP and TC LICENSE, LTD. (원고-항소인)
원고대리인	William J. Robinson, Foley & Lardner LLP (Los Angeles, California)
피 고	ELECTRONIC TRANSACTION CONSULTANTS CORPORATION (피고-피항소인)
피고대리인	John R. Emerson, Haynes and Boone, LLP (Dallas, Texas)
항소심 사건번호	2008-1430 (일반) (판결일자 : 2009-04-08)
항소심 판결내용	전부인용 AFFIRMED
항소심 판사	GAJARSA
원심사건번호	05-CV-2316 (제소일자 : 2005-11-23)
원심법원	the United States District Court for the Northern District of Texas (TX) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 5,805,082 U.S. Patent No. 5,289,183 U.S. Patent No. 5,406,275
관련법령	-
기술분야 및 제품	요금소 자동차 통행 시스템
관련쟁점	특허소진 / /

2. 사건배경

본 사건은 TransCore, LP 및 TC License, Ltd. (이하, TransCore) 가 Texas 북부지방법

원의 약식판결에 항소제기한 사건이다. 지방법원은 TransCore 사의 Electronic Transaction Consultants Corp. (이하, ETC) 에 대한 특허권 침해의 권리주장은 특허권 소진이론에 의하여 저지될 수 있다고 판단하였다. 이러한 판단은 TransCore 사와 Mark IV Industries (이하, Mark IV) 사이에 체결된 계약에 근거하는 것으로,

Mark IV 사는 ETC 사가 설치한 제품의 공급업자이다. 항소법원은 Mark IV 사의 판매행위는 TransCore 사의 특허권 허락을 받은 행위여서, 해당 권리는 소진되었다고 판단하였다. 항소법원은 특허권 주장이 소진이론에 의해 저지 가능하다고 한 지방법원의 판결을 인용하였다. TransCore 사는 요금소 자동차 통행 시스템을 제조, 판매 및 설치하는 업자이다. 자세하게는 E-ZPass 와 같이 자동으로 통행료를 부과하는 태그 및 리더기에 관한 것이다. TransCore 사는 이와 관련한 기술을 보유하고 있다.

3. 원심법원의 판단

2000년 TransCore 사는 경쟁사인 Mark IV 사를 상대로 수개의 특허에 관한 침해소송을 제기하였다. 해당 소송은 화해계약을 통하여 해결되었으며, Mark IV 사는 관련 소권 및 현존하는 청구항 권리의 포기의 대가로서 450만 달러 지불에 동의하였다. 계약 및 권리포기의 내용 및 해석은 본 사건의 중심 쟁점이다.

관련된 계약의 내용은 다음과 같다.

3. In exchange for the payment set forth in paragraph 1, TCI hereby agrees and covenants not to bring any demand, claim, lawsuit, or action against Mark IV for future infringement of any of United States Patent Nos. 5,805,082; 5,289,183; 5,406,275; 5,144,553; 5,086,389; 5,751,973; 5,347,274; 5,351,187; 5,253,162; and 4,303,904, or any foreign counterparts of the aforesaid United States Patents, for the entire remainder of the terms of the respective United States Patents and their foreign counterparts. This Covenant Not To Sue shall not apply to any other patents issued as of the effective date of this Agreement or to be issued in the future.

* * *

8. TCI, TII and GRAVELLE, for themselves and their respective predecessors, successors, heirs and assigns, fully and forever release, discharge and dismiss all claims, demands, actions, causes of action, liens and rights, in law or in equity (known, unknown, contingent, accrued,

inchoate or otherwise), existing as of June 26, 2001, that they have against MARK IV, and its officers, directors, employees, representatives and attorneys of MARK IV, but excluding any claims for breach of this Agreement. No express or implied license

or future release whatsoever is granted to MARK IV or to any third party by this Release.

ETC 사는 통행료 징수와 관련된 시스템 통합 및 컨설팅 분야에 종사하는 업체이다. 몇년후, ETC 사는 일리노이즈주 고속도로공사(Illinois State Toll Highway Authority, 이하, ISTHA)에 개방형 동행료 징수 시스템을 시험 설치하는 것을 내용으로 하는 입찰 제안에 성공하였다. 계약의 내용으로 ETC 사는 ISTHA 및 Mark IV 사가 구매한 통행료 징수 시스템을 시험 설치하도록 되어 있었다. TransCore 사는 ETC 사를 상대로 미국특허 5,805,082호 (이하, '082 특허), 미국특허 5,289,183호 (이하, '183 특허), 미국특허 5,406,275호 (이하, '275 특허), 미국특허 6,653,946호 (이하, '946 특허) 의 침해를 주장하며 특허침해의 소를 제기하였다.

지방법원은 TransCore - Mark IV 합의의 효력이 TransCore - ETC 간 소송에 미치는 법률적 영향에 대하여 의문을 가졌으며, 양 당사자에게 이와 관련한 사건 정황의 설명을 요청했다. ETC 사는 약식판결 신청을 통하여 자사의 실시행위는 TransCore - Mark 간 계약내용에 의해 허용되는 것이며, 근거로서 특허소진, 암묵적 라이선스, 법률상 금반언을 주장하였다. 2008년 5월 22일 지방법원의 ETC 사의 약식판결 청구를 인용하고, TransCore 사의 청구를 기각하였다. Mark IV 사의 판매행위는 TransCore - Mark 간 계약에 의해 허용되므로, 그러한 시스템에 관한 TransCore 사의 권리는 소진되었다고 판단한 것이다. 항소법원은 이러한 지방법원의 판단에 동의하였다.

4. 항소법원의 판단

TransCore 사는 Mark 와의 계약은 부제소특약 즉 더이상 일체의 소송을 하지 않겠다는 것으로서 판매행위와는 별개라는 주장을 하였다. 항소법원은 계약 문언을 검토한 결과, 계약 내용의 문언 해석에 의해서도 침해행위에 해당하는 모든 행위가 포함된다고 판단하였다. 여기에는 “제조, 사용, 판매를 위한 제공, 판매, 수입”의 행위가 포함된다.

또한, 구두변론 절차에 있어서도 TransCore 사는 TransCore - Mark IV 간의 계약에서 판매행위의 제한은 없었음을 시인하였다. 결과적으로 항소법원은 지방법원이 Mark IV 사의 판매행위는 허용되며, TransCore 사의 특허권은 소진되었다고 판단한데 오류가 없다고 하였다.

5. History Map

(1) Texas 북부지방법원(2005-11-23)

청구기각

(2) 연방순회항소법원(CAFC)(2009-04-08)

전부인용

6. 인용사건

Anderson v. Liberty Lobby, Inc., 477 U.S. 242, 247 - 48 (1986)

court, Micro Chem., Inc. v. Lextron, Inc., 318 F.3d 1119, 1121 (Fed. Cir. 2003)

Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. U.S. Surgical Corp., 149 F.3d 1309, 1315 (Fed. Cir. 1998)

Jacobs v. Nintendo of America, Inc., 370 F.3d 1097 (Fed. Cir. 2004)

Leatherman Tool Group Inc. v. Cooper Indus., Inc., 131 F.3d 1011, 1015 (Fed. Cir. 1997)

No. 97 Princo Corp. v. International Trade Commission

1. 사건 서지사항

원 고	PRINCO CORPORATION and PRINCO AMERICA CORPORATION (항소인)
원고대리인	Eric L. Wesenberg, Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP (Menlo Park, California)
피 고	INTERNATIONAL TRADE COMMISSION (피항소인) U.S. PHILIPS CORPORATION (참가인)
피고대리인	Clara Kuehn, Attorney, Office of the General Counsel, United States International Trade Commission (Washington, DC) Jonathan G. Cedarbaum, Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP (Washington, DC)
항소심 사건번호	2007-1386 (일반) (판결일자 : 2009-04-20)
항소심 판결내용	일부인용, 부분파기, 환송판결 AFFIRMED-IN-PART, VACATED-IN-PART, and REMANDED
항소심 판사	DYK
원심사건번호	Investigation No. 337-TA-568 (제소일자 : 2002-07-26)
원심법원	the United States International Trade Commission(ITC) (ITC) (ITC)
관련특허	U.S. Patent No. 4,807,209 U.S. Patent No. 4,962,493 U.S. Patent No. 4,972,401 U.S. Patent No. 5,023,856 U.S. Patent No. 4,999,825 U.S. Patent No. 5,418,764
관련법령	—

기술분야 및 제품	광디스크
관련쟁점	특허권의남용 / /

2. 사건배경

Princo Corporation 및 Princo America Corporation (이하, Princo) 는 미국 국제무역위원회(이하, 위원회)의 최종 결정에 항소제기 하였다. 위원회는 Princo 사가 수입한 콤팩트 디스크가 U.S. Philips Corporation (이하, Philips)사 소유한 6개의 특허를 침해하였다고 결정하였으며, Princo 사의 특허권 남용과 관련한 방어주장을 배척하였다.

항소심에서 Princo 사는 Philips 사의 라이선스 체결과 관련한 특허권 남용 판단에서 지방법원은 오류를 범하였다고 주장하였다. (1) Philips 사는 라이선스 체결과정에서 비관련 특허를 포함함으로써 부당한 이익을 취하였으며, (2) Philips 사는 Sony 사와 Orange Book 에 대한 경쟁기술로서 Lagadec 특허를 라이선스하지 않기로 합의하였다. 항소법원은 특허권 남용에 관한 Princo 사의 주장을 배척한 위원회의 결정을 인용하였다.

본 항소심을 통하여 사건은 두 번 다루졌다. U.S. Philips Corp. v. Int'l Trade Comm'n, 424 F.3d 1179 (Fed. Cir. 2005) ("Philips I")

; 위원회로의 환송사건

U.S. Philips Corp. v. Princo Corp., 173 F. App'x 832 (Fed. Cir. 2006) ("Philips II")

; Philips 사가 Princo 사를 상대로 제기한 특허침해사건

In re Princo Corp., 478 F.3d 1345 (Fed. Cir. 2007) ("Philips III")

사건들에서 중심을 이루는 쟁점은 Princo 사의 Philips 사의 특허에 대한 침해행위가 특허권 남용의 항변으로 정당화 될 수 있는지 여부이다. 당사자들의 주장의 배경은 다음과 같다. Philips 사 및 3개의 다른 회사(Sony, Taiyo Yuden, 및 Ricoh) 는 CD-R(recordable compact disc) 및 CD-RW(rewritable compact disc) 제조에 관한 특허권을 보유하고 있다. 이러한 특허중 일부는 "Orange Book" 표준을 따르는데 필요한 디스크 기능과 관련한다. Orange Book 은 Philips 사와 Sony 사가 1980년대 후반부터 1990년대 초반에 공동 개발한 기술표준이다. CD-R 및 CD-RW 디스크의 제조업자는 제작된 디스크가 컴퓨터에 설치된 CD-ROM 드라이브, CD 플레이어 등의 장치와 호환할 수 있도록 Orange Book 기술 표준을 준수하여 제품을 제조한다.

1990년대 초반 회사들은 Orange Book 과 관련한 CD-R 및 CD-RW 특허권을 형성하기로 약정하고, 이에 대한 로열티 수익을 위하여 Sony, Taiyo Yuden, 및 Ricoh 는 Philips 사가 해당 특허권을 관리하고 Orange Book 을 따르는 디스크를 제조하고자 하는 업자에게 패키지 라이선스를 허락하도록 권한을 부여하였다. CD-R 과 관련해서는 Philips, Sony, 및 Taiyo Yuden 가

보유한 특허가 풀을 형성하였으며, CD-RW 와 관련해서는 Philips, Sony, 및 Ricoh 가 보유한 특허가 풀을 형성하였다. Orange Book 디스크 생산을 희망하는 제조업자는 Philips 사가 제공하는 패키지중 하나를 선택해야 했으며, 개별 특허 라이선스를 제공되지 않았다.

패키지 라이선스를 통하여 제조업자는 라이선스받은 특허를 통하여 제조되는 디스크 한 장당 특정의 로열티를 지불해야 했다. 이는 디스크 제조공정에 관여하는 특허의 수에 따라서 로열티를 지불하는 것이 아니라, 생산되는 디스크의 양에 따라서 제조업자는 로열티를 지불하는 것이었다. Princo 사는 1997년 Philips 사로부터 패키지 라이선스를 획득하였지만, 로열티의 지불을 거부하고 있었다.

Philips 사는 위원회에 제소를 통하여 여러 제조업자들이 Philips 사의 특허를 침해하는 컴팩트 디스트를 수입함으로써 19 U.S.C. § 1337(a)(1)(B) 규정을 위반하였다고 주장하였다. 이러한 주장에는 특허풀에 참여하고 있는 다른 회사의 특허침해에 관한 언급은 포함되어 있지 않았다. 2002년 7월 26일 위원회는 조사절차를 착수하여, Princo 사가 포함되지 않은 19개의 회사를 피고로 지정하였다. 이후 Princo 사는 참가 신청하여 피고로서 추가되었다.

3. 원심법원의 판단

Princo 사는 자신이 수입한 디스크가 Philips 사의 특허 권리범위에 해당함을 인정하였으며, 대신 특허권 남용을 주장하여 대응하였다. Princo 사는 Philips 사가 가격 조정 및 패키지 라이선스 강요 등을 통하여 법령상의 특허권의 효력 범위를 부당하게 확장하고 있다고 주장하였다. 이는 패키지 라이선스를 통하여 실질적으로 CD-R 및 CD-RW 제조하는데 있어 필수적이지 않은 특허에 대한 라이선스를 강요받고 있다고 주장하였다. 행정주재판사는 이러한 Princo 사의 주장에 동의하여, Philips 사 및 다른 특허풀 구성 회사들이 경쟁가격보다 높은 가격으로 가격을 조정하였으며, 실질적으로 다른 제조업자들을 시장에서 내쫓는 수준으로 까지 부당한 로열티를 부과하였다고 판단하였다. 여기에는 특정 제조업자에 대한 임의적인 로열티 면제행위도 포함되는 것이었다.

특허권의 남용 관련하여 행정주재판사는 특허의 반경쟁적 효과는 강제 패키지 라이선스 과정에서 비본질적인 특허를 포함한 것, 특허풀에 의해 형성된 고액의 로열티로 부터 비롯되었다고 판단하였다. 위원회는 행정주재판사의 의견에 동의하여 Philips 사의 강제적인 패키지 라이선스 행위는 특허권의 남용을 구성한다고 판단하였다. 항소법원은 이러한 위원회의 결정을 파기하고 환송하였다.

항소법원은 패키지 라이선스의 효율성 측면을 고려하였으며, 또한 제품과 관련하는 특허를 모아서 라이선스하는 것과 단순히 그룹화 된 특허를 일괄로 라이선스하는 것은 근본적으로 다르다는 점을 언급하였다. 또한, 항소법원은 패키지 라이선스에서 비본질적이라고 주장되고 있는 4개의 특허에 대하여 기술적인 면에서 본질적 기술을 구성하는 것으로 판단하였다. Orange Book 표준의 준수를 위한 필수적인 기능이 연관된다는 판단이다. 또한, 사건 기록은 이러한 특허와 관

련하여 상업적으로 대체가능한 다른 기술이 존재함을 증명하지 못하고 있다고 판단하였다.

환송심에서 Princo 사는 특정의 특허가 특허풀에 포함되어 패키지 라이선스 계약이 특허권의 남용에 해당한다고 주장하였다. 해당 특허는 미국특허 4,942,565호 (이하, Lagadec 특허 또는 '565 특허) 이다. Lagadec 특허와 Philips 사의 미국특허 4,999,825호, 미국특허 5,023,856호 (이하, Raaymakers 특허) 는 CD-R/RW 특허풀에 포함되었다. Raaymakers 특허는 필수특허에 해당함에는 다툼이 없었다. 항소심에서의 쟁점은 Lagadec 특허가 필수특허에 해당하는지 여부에 있었다.

Lagadec 특허와 Raaymakers 특허는 1980년대 후반 CD-R 기술 개발에 공동 참여한 Philips 사와 Sony 사에 의해서 탄생하였다. 이는 CD-R/RW 에 데이터를 기록할 때 레이저의 이동 경로를 가이드하는 고정밀 나선형의 프리그루브(pregroove) 트랙에 관한 것이다. 프리그루브는 완전한 나선의 형태는 아니지만, 규칙적인 인터벌을 갖는 우블(wobble)을 갖는 것이다. 파동성을 갖는 우블(wobble)은 CD-R/RW 의 회전 속도를 제어하기 위하여 클럭 시그널로서 레코더에서 사용되는데, 이는 디스크가 레코딩 동안 규정된 속도로 회전하도록 하는 기능을 한다. 콤팩트 디스크 표준 개발 과정에서 Philips 사 및 Sony 사의 엔지니어는 다양한 방법의 작동 기능에 관한 제안서를 교환하였는데, 이중 하나가 기록되지 않은 CD-R/RW 디스크에 데이터위치를 인코딩하는 기능이다.

Sony 사와 Philips 사는 CD-R/RW 레코더의 레이저가 프리그루브 트랙을 따라서 특정 시간 또는 특정 데이터에 위치하도록 결정하는 수단을 개발하는 것이 필수적임을 발견하였다. 양 사는 개별적으로 연구개발에 착수하였다. Philips 사는 아날로그 방법에 의한 방법을 제시하였으며, Sony 사는 디지털 방법을 제시하였다. Absolute Time in Pregroove (ATIP) 로 알려진 Philips 사의 아날로그 방법은 Raaymakers 특허와 관련하여, Sony 사의 디지털 방법은 Lagadec 특허와 관련한다. 양 기술은 서로 호환 불가능한 기술로서, 한 쪽 기술을 사용하여 제작된 디스크는 다른 쪽 기술을 사용하는 레코더에서 작동하지 않는다.

Philips 사와 Sony 사는 Orange Book 표준에서 Raaymakers 특허를 사용하기로 결정하였다. 하지만, Lagadec 특허는 CD-R 및 CD-RW 와 관련된 패키지 라이선스에 포함되었다. 패키지 라이선스는 Orange Book 표준을 따르는 디스크를 생산하는 Lagadec 특허를 포함하는 특허풀의 사용을 허락할 뿐이며, Lagadec 특허에서 개시하고 있는 디지털 방법에 의한 디스크 생산 기술을 허락한 것은 아니다.

2007년 2월 5일 위원회는 환송심 최종결정을 하였다. Philips 사가 특허권을 남용하였다는 행정주재판사의 결정을 파기하였다. Princo 사의 디스크 제품의 Philips 사의 6개의 특허를 침해하였고, 관련 청구항들은 강제력을 가지고 있으며, Section 337 에서 규정하는 요건을 충족하였기 때문에 위원회는 금지 명령을 내었다. 이에 Princo 사가 항소제기 하였다.

4. 항소법원의 판단

특허권 남용은 특허침해 주장에 관한 형평법상의 방어이다. 특허권 남용 여부의 판단은 특허권의 강제력 발휘에 대하여 조건을 부가함으로써 반경쟁적 효과가 발행하도록 특허권의 범위를 부당하게 확장하는지 여부이다. Princo 사는 패키지 라이선스 및 Lagadec 특허의 이용에 관한 Sony 사와 Philips 사의 계약의 결과로서 발생하는 특허권의 남용을 지방법원에서 잘못하여 발견하지 못하였다고 주장하였다.

5. History Map

(1) 미국 국제무역위원회(ITC)(2002-07-26)

청구기각

(2) 연방순회항소법원(CAFC)(2009-03-20)

일부인용, 일부파기, 환송

6. 인용사건

Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700, 704 (Fed. Cir. 1992)

C.R. Bard, Inc. v. M3 Sys., Inc., 157 F.3d 1340, 1372 (Fed. Cir. 1998)

Va. Panel Corp. v. MAC Panel Co., 133 F.3d 860, 869 (Fed. Cir. 1997)

Qualcomm Inc. v. Broadcom Corp., 548 F.3d 1004, 1013 (Fed. Cir. 2008)

Rambus Inc. v. Infineon Techs. AG, 318 F.3d 1081, 1100 (Fed. Cir. 2003)

CFMT, Inc. v. Yieldup International Corp., 349 F.3d 1333, 1338 (Fed. Cir. 2003)

제5절 환경/건축/기타분야 사건 분석

No. 98 Clearvalue, Inc. v. Pearl River Plymers, Inc.

1. 사건 서지사항

원 고	CLEARVALUE, INC. RICHARD ALAN HAASE (원고-항소인) GORDON WAGGETT (Sanctioned Party-항소인)
원고대리인	Geoffrey P. Culbertson, Patton, Tidwell & Schroeder, L.L.P. (Texarkana, Texas)
피 고	PEARL RIVER POLYMERS, INC., POLYCHEMIE, INC., SNF, INC., POLYDYNE, INC., and SNF HOLDING COMPANY (피고-피항소인)
피고대리인	R. Russell Hollenbeck, Wright Brown & Close, LLP (Houston, Texas)
항소심 사건번호	2007-1487, -1176 (병합) (판결일자 : 2009-03-24)
항소심 판결내용	일부인용, 부분파기, 환송판결 AFFIRMED-IN-PART, REVERSED-IN-PART, REMANDED
항소심 판사	SCHALL
원심사건번호	06-CV-0197 (제소일자 : 2005-01-04)
원심법원	the United States District Court for the Eastern District of Texas (TX) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 6,120,690
관련법령	35 U.S.C. § 285
기술분야 및 제품	수처리 정화
관련쟁점	과태료(monetary sanction) / /

2. 사건배경

ClearValue, Inc. (이하, ClearValue), Richard Alan Haase (이하, Haase), 변호사 Gordon Waggett (이하, Waggett) 은 2007년 12월 21일 Texas 동부지방법원의 최종 판결에 대하여 항소제기 하였다. Texas 동부지방법원은 ClearValue 사 및 Haase 사가 Pearl River Polymers, Inc. (이하, Pearl River); Polychemie, Inc.; SNF, Inc.; Polydyne, Inc.; and SNF Holding Company (이하, 피항소인)들을 상대로 제기한 특허침해 및 영업비밀 유용(trade secret misappropriation)에 관한 소송에서 변호인을 포함한 원고측에 제재를 부과하는 판결을 한 바 이에 항소제기 한 것이다.

지방법원은 다음과 같이 판결하였다.

1. Struck ClearValue's and Haase's pleadings, under Fed. R. Civ. P. 37 and the court's inherent powers, and entered judgment for Appellees on ClearValue's and Haase's claims and Appellees' counterclaims. Among other things, this action resulted in the '690 patent being rendered invalid.

2. Awarded Appellees recovery of attorney's fees, costs, and expenses incurred between November 29, 2005, and June 28, 2007 as follows:

a. \$121,107.38 in attorney's fees, under Fed. R. Civ. P. 26 and 37, against Appellants jointly and severally;

b. \$306,863.87 in attorney's fees and \$613,410.74 in costs and expenses, under the court's inherent powers, against Appellants jointly and severally;

c. \$1,628,039.05 in attorney's fees, under 35 U.S.C. § 285, against Appellants jointly and severally; and

d. \$47,677.30 as costs, under 28 U.S.C. § 1920, against Appellants jointly and severally.

지방법원은 전체 2,717,098.34 달러에 달하는 과태료 부과 판결을 하였다. 항소법원은 항소 인측의 부당행위를 발견하고 다음과 같이 판결하였다.

1. Affirm the finding of sanctionable conduct;

2. Affirm the award of \$121,107.38 in attorney's fees under Rules 26 and 37 as to ClearValue and Haase, but reverse as to Waggett;

3. Reverse the order under Rule 37 and the court's inherent powers (1) striking ClearValue and Haase's pleadings and (2) entering judgment in favor of Appellees on ClearValue and Haase's claims and Appellees' counterclaims;

4. Reverse the award of attorney's fees, costs, and expenses under the court's inherent powers;

5. Reverse the award of attorney's fees under 35 U.S.C. § 285; and

6. Reverse the award of costs under 28 U.S.C. § 1920.

항소법원은 추가된 판결사항에 대하여 부분인용 및 부분파기하고, 사건을 환송하였다.

Haase 는 ClearValue 사의 창립자이자, 고위 관리이며, '690 특허의 유일한 발명가이다. Haase 는 ClearValue 사에 특허에 대한 독점적 라이선스를 허용하였다. ClearValue 사는 폐수 정화처리분야에서 사업을 영위하고 있으며, 지역의 수처리 시설을 주요 고객으로 하고 있다. 영업상 '690 특허에서 청구하고 있는 기술을 사용하고 있다. '690 특허는 알루미늄 염 및/또는 알루미늄 폴리머를 이용한 폐수 정화 공정에 관한 것이며, 폐수처리를 위하여 새롭게 제형화 한 고분자의 사합체 폴리머를 사용한다.

청구항 1항은 다음과 같다.

1. A process for clarification of water of raw alkalinity less than or equal to 50 ppm by chemical treatment, said process comprising:

adding to the water and, prior to or after adding to the water, blending at least one aluminum polymer with a high molecular weight quaternized ammonium polymer in an amount sufficient to form a flocculated suspension in the water and to remove turbidity from the water, said high molecular weight quaternized ammonium polymer comprising at least an effective amount of

high molecular weight di-allyl di-methyl ammonium chloride (DADMAC) having a molecular weight of at least approximately 1,000,000 to approximately 3,000,000 and

said aluminum polymer including at least an effective amount of poly-aluminum hydroxychloride of a basicity equal to or greater than 50%.

3. 원심법원의 판단

특허는 알루미늄 폴리머 및 고분자의 사합체 폴리머의 사용을 제시하고 있으며, 이는 불순물들이 고체 응집체를 형성하도록 한다. Pearl River 사는 폐수처리에 사용되는 폴리머를 포함한 화학물질을 제조한다. 1995년에서 2002년 까지 Pearl River 사 및 ClearValue 사는 폐수 처리 시설에 사용되는 Pearl River 사의 DADMAC 제품을 ClearValue 사가 구매하는 영업관계에 있었다.

2002년 후반기, Pearl River 사가 ClearValue 사에 대한 공급을 중단하고 대가에 관하여 소

를 제기함으로써 관계는 종료되었다. Haase 는 소송에서 ClearValue 사를 대표하기 위하여 Waggett를 고용하였다. 2005년 1월 4일 ClearValue 사 및 Haase 는 피항소인들을 상대로 직접침해, 간접침해, 영업비밀 유용(trade secret misappropriation), 비밀유지의무 불준수, 불공정 경쟁을 이유로 소를 제기하였다.

침해청구와 관련하여 ClearValue 사 및 Haase 는 Pearl River 사의 4820 DADMAC 제품은 고분자 물질로서 '690 특허를 침해하였다고 주장하였다. 피항소인들은 이에 대한 반소로서 비침해 및 예견가능성과 자명성에 근거한 특허 무효를 구하는 확인판결을 신청하였다. 사건의 쟁점은 Pearl River 사의 DADMAC 제품이 백만이상의 분자량을 갖는 고분자 물질에 해당하며, '690 특허의 청구범위에 속하는지 여부이다.

2005년 4월 6일 개시된 증거개시절차에서 Pearl River 사는 2005년도 내부 운영 문서 및 1998년도 ClearValue 사가 발송한 마케팅에 관한 팩스 문서를 제출하였다. 이 자료는 Pearl River 사의 제품이 일백만 분자량의 임계치를 넘는 것임을 보이는 것이었다. 또한, Pearl River 사는 2001년, 2006년 2007년에 입수된 일백만 분자량 미만임을 증명하는 시험결과(이하, Jordi 보고서)를 제출하였다.

심문절차에서 Pearl River 사는 자사의 4620 및 4820 DADMAC 제품에 관한 분자량 시험 결과에 대하여 ClearValue 사 및 Haase 에게 자료를 요청하였지만, 거부하였다. 지방법원은 증거개시절차 요건을 충족하지 못한 것은 명백하게 Waggett 의 책임이 아니라고 판단하였다. 또한, Haase 는 ClearValue 사를 위하여 전체 소송을 지휘하고, 증거자료를 수집하였으며, 약식판결에 대한 대응안을 마련하는 등 본 소송절차의 진행에 깊이 관여하고 있다고 언급하였다.

Haase 는 검증절차에 Waggett 이 관여하였다고 거짓진술하였고, 검증결과 은폐 및 증거개시절차 위반에 있어서 중추적인 역할을 하였다고 판단하였다. 최종적으로 지방법원은 2005년 11월 29일에서 2007년 6월 28까지 발생한 변호사 비용 및 소송 비용에 대하여 판결을 하였다. 전체 금액은 2,717,098.34 달러에 달한다.

4. 항소법원의 판단

항소심에서 ClearValue, Haase 및 Waggett 은 지방법원의 재제 판결의 부당성에 대하여 다 투었으며, 이러한 판결은 재판권의 남용에 해당한다고 밝혔다. Rule 26 은 증거개시절차에서의 정보 개시를 위하여 당사자에게 의무를 부과한다. 관련 규정 부분은 다음과 같다.

(B) Written Report. Unless otherwise stipulated or ordered by the court, this disclosure must be accompanied by a written report?prepared and signed by the witness?if the witness is one retained or specially employed to provide expert testimony in the case or one whose duties as the party's employee regularly involve giving expert testimony.

The report must contain:

(i) a complete statement of all opinions the witness will express and the basis and reasons for them;

(ii) the data or other information considered by the witness in forming them

게다가, Rule 26 은 사전 증거개시절차에서의 개시의무의 확장으로서, 그 대상을 당사자가 소유하는 모든 문서, 전자 정보 매체, 유형물로 규정하며, 예외적인 경우를 제외하고, 주장 및 방어를 지지하기 위하여 사용할 수 있다고 규정하고 있다.

항소법원은 ClearValue 사 및 Haase 의 청구 및 피항소인의 반소청구에 대한 심리를 위하여 사건을 지방법원으로 환송하였다. 항소법원은 증거개시절차 과정에서 나타난 금전 제재 판결을 인용하였으며, 이와 관련한 쟁점은 더이상 심리의 대상이 되지 않음을 밝혔다.

5. History Map

(1) Texas 동부지방법원(2005-01-04)

exceptional case 판결, 선임비용 배상 판결

(2) 연방순회항소법원(CAFC)(2009-03-24)

일부인용, 부분파기, 환송판결

6. 인용사건

In re Pioneer Hi-Bred Int'l, Inc., 238 F.3d 1370, 1375 (Fed. Cir. 2001)

Transclean Corp. v. Bridgewater Servs., Inc., 290 F.3d 1364, 1370 (Fed. Cir. 2002)

Lamar Fin. Corp. v. Adams, 918 F.2d 564, 567 (5th Cir. 1990)

Bonaventure v. Butler, 593 F.2d 625, 626 (5th Cir. 1979)

Medichem, S.A. v. Rolabo, S.L., 437 F.3d 1157, 1171 (Fed. Cir. 2006)

No. 99 Yingbin Nature Wood Ind. Co. v. International Trade Commission

1. 사건 서지사항

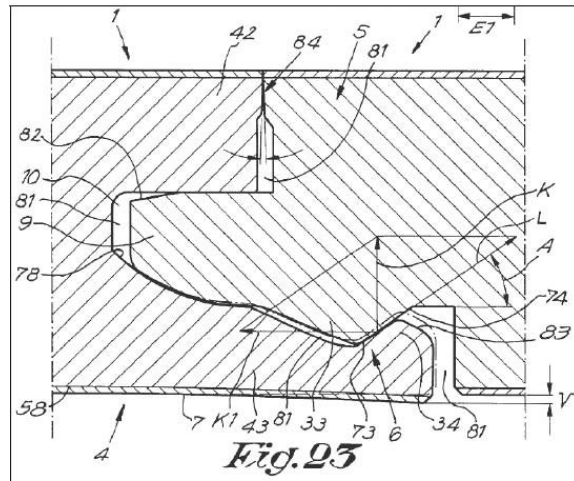
원 고	YINGBIN-NATURE (GUANGDONG) WOOD INDUSTRY CO., LTD. JIANGSU LODGI WOOD INDUSTRY CO., LTD. (항소인)
원고대리인	E. Joshua Rosenkranz, Heller Ehrman LLP (New York)
피 고	INTERNATIONAL TRADE COMMISSION (피항소인) UNILIN BEHEER B.V., FLOORING INDUSTRIES, LTD. UNILIN FLOORING N.C. LLC (소송참가인)
피고대리인	James A. Worth, Attorney, Office of the General Counsel, United States International Trade Commission (Washington, DC) John M. DiMatteo, Willkie Farr & Gallagher LLP(New York)
항소심 사건번호	2007-1311 (일반) (판결일자 : 2008-07-31)
항소심 판결내용	전부인용 AFFIRMED
항소심 판사	SCHALL
원심사건번호	Investigation No. 337-TA-545 (제소일자 : 2005-08-03)
원심법원	the United States International Trade Commission(ITC) (ITC) (ITC)
관련특허	U.S. Patent No. 6,006,486 U.S. Patent No. 6,490,836 U.S. Patent No. 6,874,292 U.S. Patent No. 6,928,779
관련법령	35 U.S.C. § 254
기술분야 및 제품	라미네이트 바닥 판넬

2. 사건배경

Unilin Beheer B.V. Flooring Industries, Ltd. 및 Unilin Flooring N.C. LLC (이하, Unilin)이 미국국제무역위원회(the United States International Trade Commission, 이하 ITC)를 상대로 section 337 of the Tariff Act of 1930, 19 U.S.C. § 1337(a)(1)(B)에 근거하여 고소한 사건이다.

Unilin 사는 32개의 회사가 자사 보유의 미국특허 6,490,836호 (이하, ‘836 특허), 미국특허 6,874,292호 (이하, ‘292 특허), 미국특허 6,928,779호 (이하, ‘779 특허)를 침해하는 라미네이트 바닥 판넬을 수입 및 판매하였다고 주장하였다.

‘292 특허는 접착제 또는 못 등을 이용하여 영구적으로 부착함이 없이 라미네이트 바닥 판넬을 접합시키는 방법에 관한 것이다. 각각의 특허들은 돌출부 및 함입부를 서로 끼우는 형태로 형성되는 접합 메커니즘을 설명하고 있다. 해당 특허들의 특징은 접합 메커니즘을 통하여 인접 바닥 판넬들 사이에 틈새(gap)가 형성되는 것을 방지한다는 것이다. 또 다른 특징은 ‘779 특허에서는 돌출부와 함입부 사이 특정 위치에 빈 공간을 둔다는 것인데, 이는 접합 과정에서 발생하는 먼지 및 파편을 위한 공간이다.



3. 원심법원의 판단

처음에는 32개 회사중 3개 회사 (Power Dekor Group Co., Ltd. (“Power Dekor Group”),

Yingbin-Nature Wood Industry Co., Ltd., and Jiangsu Lodgi Wood Industry Co., Ltd. (이하, Power Dekor)가 항소제기하였다.

주재 행정판사는 특허 침해 및 특허 유효성에 관한 조사를 실시하였다. 판사는 (1) 조사 대상인 Power Dekor 사의 제품은 '836 특허의 청구항 1항 및 2항, '292 특허의 청구항 3항 및 4항을 침해하지 않았으며, (2) '779 특허의 청구항 5항 및 17항은 35 U.S.C. § 112에 의거 기재불비로서 무효이며, (3) 조사 대상인 Power Dekor 사의 제품은 '836 특허의 청구항 10항, 18항 및 23항을 침해하였다고 판단하였다. [In re Certain Laminated Floor Panels, Inv. No. 337-TA-545 (Int'l Trade Comm'n July 3, 2006) ("ALJ Determination")]

ITC는 처음 2개의 쟁점과 관련하여 판사의 판결내용을 뒤집을 정도의 입증 사실을 확인하고 파기하였다. In re Certain Laminated Floor Panels, Inv. No. 337-TA-545 (Int'l Trade Comm'n Jan. 5, 2007) ("Commission Opinion").

행정판사의 사건 조사 결과 및 판결사항에 기초하여, ITC는 section 337 위반 결정 및 19 U.S.C. § 1337(d)(2)에 의거 수입 금지 명령을 하였다.

4. 항소법원의 판단

항소심에서 Power Dekor 사는 lower lip claims의 특허 침해 및 the clearance claims의 유효성에 관한 ITC의 결정에 의문점을 제기하였다. Power Dekor 사는 특허 침해 및 특허 유효 판결을 지지할 만한 실질적인 증거가 존재하지 않는다고 주장하였다. Power Dekor 사는 조사 대상인 7개의 모든 제품이 하나 이상의 snap action claims을 침해하였다는 판결에는 항소제기하지 않았다.

본 항소심에서 문제된 제품은 '836 특허의 청구항 10항, 18항 및 23항 중 적어도 하나를 침해하였기 때문에 본 사건은 현실적인 의미를 갖지 못한다. 즉, 당사자간 다툼있는 사항들이 모두 정리되었기 때문에, 본 사건은 현실적 의미를 가지지 못하며 기각될 것이라는 것이다.

구두변론 과정에서 Unilin 사는 ITC가 Power Dekor 사의 7개의 제품이 snap action claim을 하나 이상 침해하였다고 결정하였고, Power Dekor 사가 이에 항소제기 않았기 때문에 항소심은 더이상 의미를 갖지 못한다고 주장하였다. Power Dekor 사의 제품은 항소제기 하지 않은 판결 사항에 의하여 여전히 수입 금지 명령의 효력을 받는다는 것이다.

Power Dekor 사 및 ITC는 이러한 Unilin 사의 주장에 반대하였다. 항소심에서의 쟁점사항은 ITC의 수입 금지 명령조치의 대상이 되는 제품의 범위의 문제라는 것이다. 즉, 미래에 경쟁 특허의 효력으로 인하여 어떠한 제품의 형태까지 수입을 금지시킬 수 있는지의 문제라는 것이다. 항소심은 이러한 Power Dekor 사의 주장을 받아들였다.

ITC가 Section 337 위반에 의거 내리는 명령에는 제한 수입 금지 명령(limited exclusion

order)와 일반 수입 금지 명령(general exclusion order)이 있다. 제한 수입 금지 명령의 경우, ITC의 조사에 의하여 특정 당사자에게만 적용되는 명령이며, 일반 수입 금지 명령의 경우, ITC의 조사를 받았는지에 상관없이 일반 모두에게 적용되는 수입 금지 명령이다. 일반 수입 금지 명령은 제한 수입 금지 명령을 우회적으로 회피하는 것을 막기 위해서 또는 침해품의 출처가 불명한 경우에 내려지는 명령이다. 특히 청구항과 관련해서 ITC 일반 수입 금지 명령을 내리는 것이 일반적이다.

항소법원은 이러한 ITC의 판결을 인용하였다.

5. History Map

(1) 미국 국제무역위원회(ITC) (2005-08-03)

수입금지조치

(2) 연방순회항소법원(CAFC) (2008-07-31)

원심인용

6. 인용사건

Fuji Photo Film Co., Ltd. v. Int'l Trade Comm'n, 474 F.3d 1281, 1286 (Fed. Cir. 2007)

Comair Rotron, Inc. v. Nippon Densan Corp., 49 F.3d 1535, 1537 (Fed. Cir. 1995)

Acumed LLC v. Stryker Corp., 525 F.3d 1319, 1324 (Fed. Cir. 2008)

Del Mar Avionics, Inc., v. Quinton Instrument Co., 836 F.2d 1320, 1324 (Fed. Cir. 1987)

Young Engineers, Inc. v. Int'l Trade Comm'n, 721 F.2d 1305, 1316 (Fed. Cir. 1983)

No. 100 Larson Manufacturing Co. of South Dakota,
Inc. v. Aluminart Products, Ltd.

1. 사건 서지사항

원 고	LARSON MANUFACTURING COMPANY OF SOUTH DAKOTA, INC. (원고-항소인)
원고대리인	Charles H. De La Garza, Chaz De La Garza & Associates, LLC (Austin, Texas)
피 고	ALUMINART PRODUCTS LIMITED and CHAMBERDOOR INDUSTRIES, INC. (피고-부대항소인)
피고대리인	Alan W. Kowalchyk, Merchant & Gould P.C. (Minneapolis, Minnesota)
항소심 사건번호	2008-1096, -1174 (병합) (판결일자 : 2009-03-18)
항소심 판결내용	일부인용, 일부파기, 환송판결 AFFIRMED-IN-PART, REVERSED-IN-PART, VACATED-IN-PART, and REMANDED
항소심 판사	SCHALL
원심사건번호	03-CV-4244 (제소일자 : 2003-10-24)
원심법원	the United States District Court for the District of South Dakota (SD) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 6,618,998
관련법령	35 U.S.C. § 271
기술분야 및 제품	도어
관련쟁점	불공정행위 / /

2. 사건배경

Larson Manufacturing Company of South Dakota, Inc. (이하, Larson) 이 South Dakota 지방법원의 판결에 항소제기한 사건으로서, South Dakota 지방법원은 Larson 사의 미국특허 6,618,998호 (이하, '998 특허) 의 청구항 14항 및 21항의 침해청구를 기각하였다. 이는 Larson 사가 Aluminart Products Limited 및 Chamberdoor Industries, Inc. (이하, Aluminart) 를 상대로 미국특허 6,618,998호 (이하, '998 특허)의 침해를 물은 사건이다.

지방법원은 '998 특허는 미국특허청 재심사절차에서의 불공정행위(inequitable conduct)에 기인하여 강제성이 부인된다고 밝히고 Larson 사의 청구를 기각하였다. 지방법원은 Larson 사가 재심사절차에서 3개의 선행기술 및 연속출원과정에서 발생한 2개의 중간처리정보를 개시하지 않았음을 발견하였다. Larson 사의 기만의 의도를 판단한 지방법원은 이러한 의도와 사실관계 자료의 균형을 고려하여 불공정행위의 판결을 하였다. 또한, Aluminart 사는 35 U.S.C. § 285 규정에 의한 '예외적 사건' 관련 청구를 기각한데 오류있다고 주장하고 부대항소하였다.

항소법원은 중간처리정보를 개시와 관련하여 지방법원의 판단에 동의하지만, 선행기술 개시와 관련하여 지방법원의 판단은 오류가 있다고 판단하고 관련한 판결을 파기하였다. 불공정 행위와 관련해서는 특허청의 중간처리정보를 개시하지 않은 점과 기만의 의도외를 다시 비교해야 하는바, 해당 판결을 파기하였다. 상기의 항소법원의 조치로 Aluminart 사의 부대항소에 관한 쟁점은 다루지 않았다.

Larson 사는 신축가능한 스크린을 갖는 방풍도어를 포함하는 도어 제품을 제조한다. '998 특허는 Larson 사의 미국특허출원 10/212,465호 (이하, '465 출원)으로부터 발행되었으며, 이는 "길이와 변동되는 스크린을 구비한 도어(Door With Variable Length Screen)"를 발명의 명칭으로 한다. 해당 특허는 이동하는 유리 삽입체를 구성하는 도어를 청구하고 있다. 삽입체는 트랙을 따라 이동하고, 스프링이 장착된 롤 스크린에 부착된다. '998 특허의 일 실시예는 도면 10 및 10A 에 도시되는 것과 같다.

본 사건에서 쟁점인 독립항은 청구항 14항으로서 다음과 같다.

A door comprising:

first and second spaced apart jambs, the jambs are connected at one end by a header and at the other end by a sill wherein each jamb carries an axially oriented insert track, and an axially oriented fabric track;

elongated, facing, weather stripping located in each fabric track wherein first and second portions of the weather stripping face one another;

a screen module coupled to the header, the screen module carries a retractable screen having a selected width and having a free end wherein the free end is attached to an elongated feed assembly that extends at least across the width of the screen and which carries an elongated L-shaped connector element;

an insert carried in and movable in the insert tracks wherein the insert is

positionable at a plurality of 5 locations along the jambs and wherein the connector element slidably engages an elongated section of the insert whereby as the insert moves toward the sill the screen is extracted from the module and edges of the screen and ends of the elongated feed assembly slide in the fabric tracks between facing weather stripping portions with the screen retracting into the module as the insert moves toward the header.

‘998 특허는 2003년 9월 16일 발행되었으며, 2003년 6월 25일 Larson 사는 출원번호 10/606,039호(이하, ‘039 출원)을 통하여 연속출원을 하였다.

3. 원심법원의 판단

Aluminart 사는 신축가능한 스크린을 갖는 방풍도어를 포함하는 방풍도어 제품을 제조한다. 2003년 10월 24일 Larson 사는 ‘998 특허의 침해를 이유로 소를 제기하였다. 이에 대응하여 Aluminart 사는 ‘465 출원 절차에서 불공정행위가 발행하였다고 주장하며, 아울러 2004년 9월 28일 ‘998 특허에 관한 재심사 청구서를 제출하였다.

Aluminart 사는 미국특허 3,244,222호 (이하, Johnson 특허) 에 근거하여 청구항 14-22항의 재심사를 청구하였다. Johnson 특허는 특허청 심사과정에서 고려되지 않은 선행기술이었다. 지방법원은 재심사 절차의 진행을 위하여 2004년 10월 4일 Larson 사의 소송절차를 중지하였다. 미국특허청은 ‘998 특허의 재심사 절차와 함께 ‘039 연속출원의 절차를 동시에 진행하였다. ‘039 연속출원 심사에서 미국특허청은 4번에 걸친 중간처리를 통하여 해당 출원을 Johnson 특허 및 미국특허 2,107,755호(이하, Kemp 특허) 에 근거하여 자명하다는 이유로 거절결정하였다.

2004년 12월 20일 미국특허청은 재심사청구를 받아들여, 심사에 들어갔다. 2005년 2월 25일 재심사절차 과정에서 Larson 측의 대리인은 재심사과정에서 요구되는 관련된 특허를 개시하였으며, Aluminart 사의 불공정행위 주장과 관련한 지방법원에서의 서면을 제출하였다. 이 과정에서의 제출자료에는 ‘039 연속출원사실, ‘039 출원절차에 관련하는 미국특허 5,540,476호(이하, ‘476 특허), Kemp 특허 등의 특허자료가 포함되었다. 하지만, 3번째 중간처리사항, 4번째 중간처리사항 및 심사관이 인용한 독일특허 자료는 재심사 절차에 제출되지 않았다. 재심사절차를 거쳐 2006년 1월 26일, ‘998 특허의 14-20항, 11항-13항, 21항, 22항의 특허성을 인정하고, 2006년 9월 19일 해당 특허를 재발생하였다.

지방법원은 특허재발행 이후, 중단중인 절차를 진행하였다. Aluminart 사는 재심사 과정에서의 불공정행위에 관한 청구를 포함하는 보정을 하였다. 2007년 7월 17일 및 18일에 지방법원은 Larson 사가 제품 및 마케팅 관련 자료, 독일특허자료, 관련 선행문헌, 연속출원절차에서의 3번째, 4번째 중간처리사항 자료는 개시하지 않았다고 판단하고 ‘998 특허의 강제성을 부인하는 판결을 하였다. 따라서, Larson 사의 침해청구를 기각하였다.

또한, 지방법원은 불공정행위에 해당한다는 판결이 모두 ‘예외적 사건’인 것은 아니라고 하며, Larson 사는 재심사절차에서 ‘039 연속출원의 사실의 통지 등의 적극적 행동을 하였음을 지적하였다.

4. 항소법원의 판단

Larson 사는 불공정행위와 관련하여 지방법원이 지정한 제품 및 마케팅 관련 자료, 독일특허 자료, 관련 선행문헌, 중간처리사항 등에 관한 자료는 이미 미국특허청에 존재하는 자료로서 판단의 대상이 되지 않는다고 주장하였다. 또한, 기만의 의도를 판단함에 있어서 직접적 증거에 의하지 않은 오류를 범하였다고 주장하였으며, 설사 사실관계 및 기만의 의도를 인정할 수 있더라도 특허권의 강제성 부인과의 형량 판단에서 법원의 재판권의 남용이 존재한다고 주장하였다.

먼저 항소법원은 재심사과정에서 Genius 사의 제품 및 마케팅 자료(이하, Genius 자료) 및 독일특허를 제출하지 않은 점을 판단하였다. 항소심에서 Larson 사는 상기 두 자료는 미국특허 6,082,432호 (이하, ‘432 특허’)와 중복되는 자료라고 주장하였다. 항소법원은 두 자료와 관련하여 지방법원은 판단의 오류가 발생하였음을 지적하였다. 이는 ‘432 특허와 상기 두 자료에 개시된 발명의 구성 대비 판단에 의한 것이었다. 이후, 항소법원은 재심사과정에서 중간처리사항을 개시하지 않은 점을 판단하였다.

해당 중간처리사항은 미국특허청으로부터의 3번째 및 4번째의 중간처리 통지로서, 심사관의 거절이유 및 의견을 포함하는 것이었다. 항소법원은 미국특허청에 대한 개시의무의 대상은 단순히 선행기술의 존재 여부 뿐만 아니라 미국 특허청 심사관이 통지한 거절이유의 내용도포함한다고 지적하였다. 따라서, 해당 부분에서는 지방법원의 판단에 동의하였다.

결론적으로 항소법원은 중간처리정보를 개시와 관련하여 지방법원의 판단에 동의하지만, 선행기술 개시와 관련하여 지방법원의 판단은 오류가 있다고 판단하고 이에 근거한 불공정행위 여부의 판단을 위하여 사건을 파기하고 환송하였다.

5. History Map

(1)South Dakota 지방법원(2003-10-24)

청구기각

(2) 연방순회항소법원(CAFC)(2009-03-18)

일부인용, 일부파기, 환송

6. 인용사건

Dayco Products, Inc. v. Total Containment, Inc., 329 F.3d 1358 (Fed. Cir. 2003)

Digital Control, Inc. v. Charles Mach. Works, 437 F.3d 1309, 1313 (Fed. Cir. 2006)

Star Scientific, Inc. v. R.J. Reynolds Tobacco Co., 537 F.3d 1357, 1365 (Fed. Cir. 2008)

Cargill, Inc. v. Canbra Foods, Ltd., 476 F.3d 1359, 1363 (Fed. Cir. 2007)

No. 101 Clock Spring, L.P. v. Wrapmaster, Inc.

1. 사건 서지사항

원 고	CLOCK SPRING, L.P. (원고-항소인)
원고대리인	Tim Headley, Law Offices of Tim Headley (Houston, Texas)
피 고	WRAPMASTER, INC., APPLIED CONSULTANTS, INC., GLENN DAVIS (피고-피항소인)
피고대리인	William L. Prickett, Seyfarth Shaw LLP (Boston, Massachusetts)
항소심 사건번호	2008-1332 (일반) (판결일자 : 2009-03-25)
항소심 판결내용	전부인용 AFFIRMED
항소심 판사	DYK
원심사건번호	05-CV-0082 (제소일자 : 2005-01-10)
원심법원	the United States District Court for the Southern District of Texas (TX) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 5,632,307
관련법령	35 U.S.C. § 102(b)
기술분야 및 제품	파이프 수리 시스템
관련쟁점	신규성 / /

2. 사건배경

Clock Spring, L.P. (이하, Clock Spring) 은 Wrapmaster, Inc. (이하, Wrapmaster) 를 상대로 미국특허 5,632,307호 (이하, ‘307 특허)의 침해 및 Lanham Act section 43(a) 위반을 이유로 소 제기하였다. ‘307 특허는 고압 가스관 수리방법에 관한 것이다. 약식판결에서 Texas 남부지방법원은 ‘307 특허의 청구항은 자명성에 근거하여 무효에 해당하며, the Lanham Act

에 근거한 청구는 본안 사항에 해당하지 않는다고 하였다.

항소법원은 ‘307 특허의 청구항은 공연 사용(public use)에 의하여 무효에 해당하는바 약식판결을 인용하였으며, 자명성에 관한 판단은 하지 않았다. 또한, 항소법원은 부당 광고에 관한 청구는 본안사항에 해당하지 않는다는 판결도 인용하였다. Clock Spring사와 Wrapmaster사는 고압 가스관 수리 회사로서, Clock Spring사는 ‘307 특허에 대한 독점적 라이선스를 가지고 있다. ‘307 특허의 청구항은 5개의 독립항과 38개의 종속항으로 되어 있다.

모든 청구항은 방법 청구항이며, 청구항 1항은 다음과 같다.

A method for repairing a pipe adapted to carry an internal load directed radially outward therefrom, said pipe having a defective region defined by at least one cavity extending from an outer surface of said pipe toward the center of said pipe but not extending completely through the wall of said pipe, said method comprising the steps of:

providing a filler material having a workable uncured state and a rigid cured state,

filling said cavity to at least said outer surface of said pipe with said filler material in said workable state,

providing at least one band having a plurality of elastic convolutions of high tensile strength material,

while said filler material is in said workable state, wrapping said plurality of convolutions of said high tensile strength material about said pipe to form a coil overlying said filler material[,]

tightening said coil about said pipe so that said filler material completely fills that portion of said cavity underlying said coil[,]

securing at least one of said convolutions to an adjacent one of said convolutions, and

permitting said filler material to cure to said rigid state, whereby a load carried by said pipe is transferred substantially instantaneously from said pipe to said coil.

3. 원심법원의 판단

307 특허가 선행기술과 대비하여 구별되는 특징은 수리과정에서 파이프를 감싼다는 점인데, 이 과정에서 충전재는 파이프와 감싸는 부분 사이에서 매끄럽고 연속적인 접촉을 확보하기 위하여 경화되지 않은 상태를 유지하게 된다. 2005년 Clock Spring사는 Wrapmaster사를 상대로

‘307 특허의 모든 청구항의 침해를 주장하며 소를 제기하였다. 또한 별도의 청구로서 Lanham Act 에 근거하여 부당 광고와 관련한 소를 제기하였다.

피고는 무효의 약식판결 청구를 통하여 해당 청구항은 1989년 10월 35 U.S.C. § 102(b) 규정에 근거한 공연 사용에 의하여 무효에 해당한다고 주장하였다. 이는 특허출원이 이루어진 1992년 보다 1년 훨씬 이전 시점이다. 이러한 청구는 1994 가스 연구 위원회 보고서(1994 Gas Research Institute report, 이하, GRI 보고서)에 의해서 뒷받침되는데, 이는 Norman C. Fawley (이하, Fawley) 라는 발명자의 시연과 관련하는 것이다. GRI 는 이후 가스 기술 위원회 (Gas Technology Institute) 라는 비영리 연구개발 기구로 개명되었으며, ‘307 특허의 대가로서 Clock Spring 사로부터 로열티를 지급받고 있었다. Clock Spring 사는 1989년에 실시했던 시연은 경화되지 않은 충전재와는 무관한 것이며, 이러한 시연은 단지 시험을 위한 것이라고 주장하였다. 따라서, ‘307 특허는 유효하다고 주장하였다.

4. 항소법원의 판단

항소법원

‘307 특허의 자명성에 관하여, Wrapamaster 사는 특허무효에 관한 지방법원의 판단은 공연 사용(public use) 사실들에 의하여 뒷받침 가능하다고 주장하였다. 1994 GRI 보고서 및 NCF Industries, Inc. 사의 보고서에 의할때, Wrapmaster 사는 1989년 시연은 청구항 1항의 방법에 관한 공연 사용에 해당한다고 주장하였으며, 해당 방법은 ‘307 특허의 출원의 우선일보다 3년 이전 시점에 해당한다고 주장하였다. 항소법원은 사건 기록은 지방법원의 판단을 뒷받침하고 있다고 판단하여 이러한 주장에 동의하였다.

§ 102(b) 규정에 의하여 특허 청구항이 무효에 해당함을 입증하려면, 특허 기준일 전에 청구된 발명이 공연 사용된 것에 관한 명백하고 설득력 있는 증거가 제출되어야 한다. 기준일은 미국에서의 출원일이전 1년이 되는 시점이며, 본 사건에서 1991년 9월 9일에 해당한다. 공연 사용(public use)에는 비밀유지 의무를 지지않는 발명자 이외의 주체에 의한 청구된 발명의 공연 사용행위가 포함된다. § 102(b) 규정에 의하여 공연 사용에 해당하려면 청구항에 포함된 모든 구성요소가 공연 사용되어야 한다.

1989년 시연행위가 공연 사용에 해당함에는 다툼의 여지가 없었다. 사실상 다른 국내의 가스 수송 업체의 대표들이 시연에 참가하였으며, 비밀유지에 관한 어떠한 제시도 없었다. 시연행위는 공중에 접근가능한 것이었다. 청구항의 모든 구성이 시연 되었는지 여부에 대하여, Clock Spring 사는 청구항 구성중 3가지 사항이 요건을 충족하지 못하였다고 주장하였다.

항소법원은 1994 GRI 보고서 및 NCF 보고서의 검토를 통하여 Clock Spring 사에서 주장하는 구성요소의 존재를 확인하였다. 특히 1989년 시연행위는 ‘경화되지 않은 충전재(uncured filler)’에 관한 것임을 확인하였다. Clock Spring 사는 선택적으로 1989년 시연행위는 단지 기술적 시

험을 위한 것이라고 주장하였다. 항소법원은 판례법 검토를 통하여 공공 시연의 예외에 해당하는 시험에 해당하기 위한 요인을 제시하였다. 다음과 같다.

(1) the necessity for public testing, (2) the amount of control over the experiment retained by the inventor, (3) the nature of the invention, (4) the length of the test period, (5) whether payment was made, (6) whether there was a secrecy obligation, (7) whether records of the experiment were kept, (8) who conducted the experiment, (9) the degree of commercial exploitation during testing, (10) whether the invention reasonably requires evaluation under actual conditions of use, (11) whether testing was systematically performed, (12) whether the inventor continually monitored the invention during testing, and (13) the nature of contacts made with potential customers.

[uses, 299 F.3d 1336, 1353 (Fed. Cir. 2002)]

5. History Map

1) Texas 남부지방법원(2005-01-10)

청구기각

(2) 연방순회항소법원(CAFC)(2009-03-25)

전부인용

6. 인용사건

AquaTex Indus., Inc. v. Techniche Solutions, 479 F.3d 1320, 1328 (Fed. Cir. 2007)

Adenta GmbH v. OrthoArm, Inc., 501 F.3d 1364, 1371 (Fed. Cir. 2007)

Motionless Keyboard Co. v. Microsoft Corp., 486 F.3d 1376, 1383 (Fed. Cir. 2007)

Pfaff v. Wells Elecs., Inc., 525 U.S. 55, 60 (1998)

No. 102 Euclid Chemical v. Vector Corrosion Technologies

1. 사건 서지사항

원 고	THE EUCLID CHEMICAL COMPANY (원고/반소피고-항소인)
원고대리인	Thomas H. Shunk, Baker & Hostetler LLP (Cleveland, Ohio)
피 고	VECTOR CORROSION TECHNOLOGIES, INC. (피고-피항소인) DAVID WHITMORE (피고/반소원고-피항소인) VECTOR CORROSION TECHNOLOGIES, LTD. (반소원고-피항소인)
피고대리인	Brewster B. Taylor, Stites & Harbison, PLLC (Alexandria, Virginia)
항소심 사건번호	2008-1170 (일반) (판결일자 : 2009-04-01)
항소심 판결내용	전부파기, 환송판결 VACATED AND REMANDED
항소심 판사	LINN
원심사건번호	05-CV-0080 (제소일자 : 2005-01-14)
원심법원	the United States District Court for the Northern District of Ohio (OH) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 6,217,742
관련법령	35 U.S.C. §261
기술분야 및 제품	콘크리트 구조
관련쟁점	특허권소유 / /

2. 사건배경

본 사건에서는 특허권 소유권 문제가 쟁점이 되었다. 2007년 12월 Euclid Chemical

Company (이하, Euclid) 는 Vector Corrosion Technologies, Inc. (이하, Vector) 가 소유한 특허권에 대하여 확인판결을 신청하였다. 이에 대하여 Vector 사는 특허침해에 관한 반소를 신청하였으며, 또한 미국특허 6,217,742호 (이하, '742 특허)는 2001년 12월 체결된 계약에 의해 양도되었다 사실에 관한 약식판결을 신청하였다.

지방법원은 계약에 의하여 '742 특허는 Vector 사로 이전되었다고 판단하였으며, 따라서 Vector 사의 청구를 인용하였다. 또한 당사자들은 계약으로서 분쟁사항에 합의하였거나, 관련된 권리는 포기되었음을 확인하였다. Euclid 사는 이러한 지방법원의 결정에 항소제기 하였다.

항소법원은 계약 사항이 불명료하여 당사자들의 의도에 관하여 제출된 증거를 고려함이 없이 Vector 사의 청구를 인용하고 약식판결을 내린 지방법원은 오류를 범하였다고 판단하였다. 또한 지방법원이 Euclid 사의 bona fide purchaser 청구를 기각한데는 재판권의 남용이 있었다고 판단하였다. 항소법원은 이러한 지방법원의 판결을 파기하고 환송하였다.

Euclid 사의 확인판결은 Vector 사의 6개의 특허권과 관련한다. 다섯번에 걸친 확인판결 신청에서 Euclid 사는 Vector 사에 독점적 라이선스가 주어진 특허에 대하여 특허침해가 발생하지 않았으며, 또는 해당 특허들은 무효에 해당한다고 주장하였다. 이러한 확인판결 신청은 화해 또는 판결로써 항소심 절차에 이르기 전 모두 해결되었다.

3. 원심법원의 판단

본 항소심과 관련되어 Euclid 사는 계약으로서 '742 특허가 Vector 사에 양도되지 않았다는 확인판결을 구하였으며, 나아가 Euclid 사는 '742 특허에 관한 bona fide purchaser 청구를 하였다. 이에 대하여 Vector 사는 계약으로서 자사가 '742 특허의 정당한 소유자임을 주장하였다.

계약서는 한 페이지 분량으로서 2001년 12월 20일자로 '742 특허의 발명자인 Jack Bennett (이하, Bennett) 에 의해 서명되었다.

계약서 전체 내용은 다음과 같다.

I, JACK BENNETT, whose full post office address is 10039 Hawthorne Drive, Chardon, Ohio 44024, in consideration for \$25,000.00 and other good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which is hereby acknowledged do hereby sell and assign to VECTOR CORROSION TECHNOLOGIES LTD, whose full post office address is 474 Dovercourt Drive, Winnipeg, Manitoba Canada R3Y 1G4, all my interest in the United States, Canada and in all other countries in and to my US, Canadian, and European applications for patents and issued US patent, namely:

1. Issued US Patent 6,033,553. This patent claims the specific use of LiNO₃ and LiBr to enhance the performance of metallized zinc anodes;

2. US Application No. 08/839,292 filed on April 17, 1997,
3. US Application No. 08/731,248, filed on October 11, 1996 (now abandoned),
4. EPO Application No. 99122342.1, filed November 9, 1999, and
5. Canadian Application No. 2288630, filed November 8, 1999,

any and all divisional applications, continuations, and continuations in part together with the entire right, title and interest in and to said applications,

any and to all divisional applications, continuations, and continuations in part thereof, the right to claim priority therefrom under the International Convention, and any and all Letters Patent which may issue or be reissued for said invention to the full end of the term for which each said Letters Patent may be granted; and hereby authorize the issuance to said assignee of any and all said Letters Patent not already issued as the assignee of entire right, title and interest in and to the same, for the sole use and benefit of said assignee, its successors, assigns or legal representatives; and hereby covenant and agree to do all such lawful acts and things and to execute without further consideration such further lawful assignments, documents, assurances, applications, and other instruments as may reasonably be required by said assignee, its successors, assigns or legal representatives, to obtain any and all Letters Patent for said invention and vest the same in said assignee, its successors, assignees or legal representatives.

SIGNED AT: Chardon, Ohio, U.S.A.

This 20th day of December, 2001

‘742 특허는 1999년 1월 25일에 출원된 출원번호 09/236,731호에 대한 부분연속출원(이후 미국특허 6,033,553호로 등록됨)으로서, 계약체결일 이전인 2001년 4월 17일에 발행되었다.

지방법원은 Vector 사의 부분 약식판결을 인용하였다. Ohio 주법을 적용함에 있어 지방법원은 계약 내용에 불명료한 점은 존재하지 않으며, ‘742 특허는 미국특허 6,033,553호(이하, ‘553 특허)의 부분연속출원으로서 계약을 통하여 ‘553 특허 및 부분연속출원에 관한 권리는 이양되었다고 판단하였다. bona fide purchaser 청구를 심리함에 있어, 지방법원은 Euclid 사는 실질적으로 bona fide purchaser 에 관한 약식판결을 신청하지 않았으며, 단지 Vector 사의 청구에 대하여 이와 관련된 주장을 하였을 뿐이라고 판단하였다. 따라서, 지방법원은 Euclid 사가 bona fide purchaser 에 관한 권리를 포기하였다고 판단하였다. 지방법원은 이러한 상기 사항에 기초하여 최종판결하였다.

4. 항소법원의 판단

항소법원

‘742 특허의 양도

항소법원은 특허권 양도 계약의 해석은 주 계약법상의 문제로서 심리하였다.

항소법원은 양도 계약서 문언의 해석상 ‘742 특허의 양도에 관한 사항이 의도되지 않았다는 점을 의심하였다. 특히, 양도 계약서는 양도 대상으로서 “US, Canadian, and European applications for patents and issued US patent”로 언급하고 있어, 출원에 관한 언급은 “applications” 복수로 하고 있으며, 등록발행된 미국특허는 “issued US patent”로서 단수로서 언급하고 있다는 것이다.

항소심에서 Euclid 사는 실질적인 외부 증거들이 해당 계약에 ‘742 특허가 포함되지 않았다는 사실을 뒷받침하고 있다고 주장하였다. 특히 Euclid 사는 Vector 사의 ‘742 특허가 아닌 ‘553 특허 양도에 관한 기록, 등록 유지비용의 지출, 계약일 이후 라이선스 계약 협상 시도 사실, 기타 출원의 사실 등을 지적하였다.

하지만, Vector 사는 Euclid 사가 제출한 증거에 대한 자신의 의견을 밝힐 기회가 주어지지 않았다. 따라서, 항소법원은 지방법원의 해당 판결을 파기하였다.

bona fide purchaser 청구에 대하여

지방법원은 Euclid 사가 bona fide purchaser 에 관한 어떠한 청구도 하지 않았다는 사실, bona fide purchaser 에 관한 주장이 Vector 사의 청구에 대한 반대주장을 하는 과정에서 부수적으로 등장했다는 사실에 근거하여 관련한 청구를 포기하였다고 판단하였다. 하지만, 항소법원은 이러한 근거는 Euclid 사가 bona fide purchaser 에 관한 청구를 포기하였다는 점을 뒷받침하지 못한다고 판단하였다. 결론적으로 Euclid 사는 bona fide purchaser 청구를 해야하는 의무가 없으며, 실질적으로 해당 청구는 소송에 현출되었음을 밝혔다.

상기의 이유로서 항소법원은 계약내용은 불명료한바, 지방법원은 이러한 불명료함을 외부 증거에 의하여 명확히해야 했음에도 불구하고 그렇게 하지않은 위법이 있으며 Euclid 사의 bona fide purchaser 청구를 기각한데는 재판권의 남용이 존재한다고 판단하였다. 항소법원은 지방법원의 판결을 파기하고 환송하였다.

5. History Map

(1) Ohio 북부지방법원(2007-01-14)

청구인용

(2) 연방순회항소법원(CAFC)(2009-04-01)

전부파기 환송

6. 인용사건

Israel Bio-Engineering Project v. Amgen, Inc., 475 F.3d 1256, 1263 (Fed. Cir. 2007)

Mars, Inc. v. Coin Acceptors, Inc., 527 F.3d 1359, 1370 (Fed. Cir. 2008)

Mitutoyo Corp. v. Cent. Purchasing, LLC, 499 F.3d 1284, 1290 (Fed. Cir. 2007)

Wu v. T.W. Wang, Inc., 420 F.3d 641, 643 (6th Cir. 2005)

No. 103 Aristocrat Technologies Australia PTY Ltd. v. International Game Tech.

1. 사건 서지사항

원 고	ARISTOCRAT TECHNOLOGIES AUSTRALIA PTY LIMITED ARISTOCRAT TECHNOLOGIES, INC. (원고-항소인)
원고대리인	Raphael V. Lupo, McDermott Will & Emery LLP (Washington, DC)
피 고	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY IGT (피고-피항소인)
피고대리인	Jeffrey W. Sarles, Mayer Brown LLP(Chicago, Illinois)
항소심 사건번호	2008-1016 (일반) (판결일자 : 2008-09-22)
항소심 판결내용	전부파기, 환송판결 REVERSED AND REMANDED
항소심 판사	LINN
원심사건번호	06-CV-3717 (제소일자 : 2006-06-12)
원심법원	the United States District Court for the Northern District of California (CA) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 7,056,215
관련법령	35 U.S.C. § 112 35 U.S.C. § 282
기술분야 및 제품	게임기
관련쟁점	특허권회복 / /

2. 사건배경

California 북부지방법원은 미국특허청은 미국특허 7,056,215호(이하, '215 특허)의 특허권 회

복 절차 진행에 오류가 있음을 확인하였으며, 따라서, 약식판결 신청에 따라 무효에 해당한다고 판단하였다. 또한, 특허권 회복에 관한 사항은 특허침해 소송에서 판단할 수 있는 방어사항에 해당하지 않는다고 판단하였다. 항소법원은 지방법원의 약식판결 인용을 파기하며, 사건을 환송하였다.

Aristocrat Technologies Australia Pty, Ltd. 및 Aristocrat Technologies, Inc. (이하, Aristocrat)는 International Game Technology 및 IGT (이하, IGT)와 전자게임기 시장에서 서로 경쟁관계의 업체이다. Aristocrat 사는 U.S. Patent Nos. 7,056,215 (“the ‘215 patent”) and 7,108,603 (“the ‘603 patent”)의 출원인으로서, 양 특허는 개선된 잭팟 기능을 갖는 슬롯머신 게임 및 시스템에 관한 것이다. 이들 특허는 1997년 7월 8일 호주에서 출원절차가 시작되었다. 이들 특허는 당시 가출원된 상태였다. 일년후, Aristocrat 사는 이전에 제출된 출원을 기초로 우선권주장을 포함하여 호주에서 국제출원서를 제출하였으며, 국제공개되었다.

35 U.S.C. § 371 and 37 C.F.R. § 1,495에 의거 Aristocrat 사는 2000년 1월 10일까지 국제출원의 미국 국내단계 진입과 관련한 수수료를 납부해야 했다. 미국특허청은 Aristocrat 사는 하루늦은 2000년 1월 11일이 되어서야 Aristocrat 사의 국내 단계 수수료를 수리하였다. 미국특허청은 Aristocrat 사에게 출원 포기 사실을 통지하였다.

3. 원심법원의 판단

Aristocrat 사는 국내단계 출원 수수료 불납은 의도적 지체에 해당하지 않는바, 37 CFR 1.137(a) 규정에 근거하여 탄원서를 제출하고, 해당 출원의 회복을 신청하였다. 미국특허청은 해당 탄원을 인용하였으며, Aristocrat 사는 연속출원의 형태로서 ‘215 특허의 출원을 진행하였다.

2006년 6월 Aristocrat 사는 IGT 사를 상대로 ‘215 특허 침해를 이유로 한 소송을 제기하였다. IGT 사는 특허무효의 약식판결을 신청하였다. 원출원이 포기되고 난 후 출원된 ‘215 출원은 무효에 해당한다는 주장이다. 또한, ‘215 특허의 출원이 절차상 위법에 의하여 회복되었다면 ‘603 특허 또한 무효에 해당한다고 주장하였다. Aristocrat 사는 수수료의 불납이 단순히 의도적이지 않았음을 증명하는 것 뿐만 아니라, 해당 불납행위가 불가항력에 의한 것임을 증명해야 했다.

4. 항소법원의 판단

215 특허

‘215 특허와 관련하여 항소심에서의 쟁점사항은 특허 침해 또는 특허 유효 여부가 문제되는 소송에서 권리주장에 대한 방어로서, “improper revival”이 제기될 수 있는지의 문제이다. 35 U.S.C. §§ 282(2) 및 (4) 규정에 의거, 지방법원은 해당 문제를 가능하다고 결정하였다. 또한 지방법원은 APA 는 ‘215 특허에 대한 미국특허청의 revival 처분의 적절성 판단에 대한 2 가지 기

초를 제공하였다고 판단하였다.

하지만, 항소법원은 “improper revival”의 문제는 특허 침해가 문제되는 사건에서 권리 주장에 대한 방어로서 주장될 수 없는 사항으로 판단하였다.

35 U.S.C. § 282 는 다음의 사항을 규정한다.

특허침해 또는 특허유효 여부가 문제되는 소송에서 방어의 수단으로 제출할 수 있는 목록을 제공하고 있다.

- (1) 특허비침해, 침해 책임이 없음 또는 특허 강제력의 부인
- (2) 특허 또는 사건과 관련한 청구항이, 특허성에 관한 요건으로서 규정된 사항에 위배하여 무효에 해당한다는 주장
- (3) Section 112 (명세서 기재 요건) 또는 Section 251 (특허 재발행)에서 규정하는 요건을 충족하지 못하여 해당 특허 또는 사건과 관련한 청구항이 무효에 해당한다는 주장
- (4) 기타 35 U.S.C. 규정에 의한 방어 사항

본 사건과 관련하여 IGT 사는 두 번째 및 네 번째와 관련된 주장을 하였다.

두 번째 항목과 관련하여 판단하면, 침해자의 주장사항은 part II of title 35에 해당해야 하며, 이는 특허성 요건에 관한 사항이어야 한다. 지방법원은 출원절차 진행에 있어서 Section 133 규정의 6월의 기간은 part II of Title 35에서 규정하는 사항에 해당하는바, 침해 주장을 방어하는 자가 제출할 수 있는 사항에 해당한다고 판단하였다. 하지만, 지방법원은 특허권 회복 절차에 관한 사항이 특허성에 관한 사항이 아니라는 점을 간과하였다.

네 번째 항목과 관련하여, 지방법원은 improper revival에 관한 주장은 Section 282 규정의 “Any other fact or act made a defense by this title”에 해당하는 사항으로서, 침해주장에 대한 대응으로 제출가능하다고 판단하였다. 하지만, 항소법원은 지방법원이 서브섹션에서 규정하는 근본적인 요건을 간과하고 내린 해석이라고 지적하고, improper revival에 관한 주장은 이에 해당하지 않는다고 판단하였다.

항소법원은 출원 및 심사과정에서 발생하는 기간의 도과에 대한 사항은 특허성과 관련한 주장을 구성하지 않는다고 확인하였다. 일단 특허가 등록되어 발행되면, 출원절차에 관한 사항들은 특허권의 범위 또는 경계를 정하는데 관련성을 가지지 않는다는 것이다.

‘603 특허

지방법원은 ‘215 특허에 관한 결정이 ‘603 특허의 운명을 결정하는 것으로 판단하였다. ‘603 특허의 출원은 ‘215 특허의 연속출원 형태로 출원되었기 때문이다. 지방법원은 이러한 판단에 근거하여 필연적으로 ‘603 특허가 35 U.S.C. § 102(b) 규정에 의거 무효에 해당한다고 판단하였다.

항소법원은 ‘215 특허에 대한 판단에 오류를 범하였기 때문에, 이에 관한 지방법원의 판결은 파기되어야 하며, 이에 따라 ‘603 특허에 관한 판결도 파기되어야 한다고 판단하였다. 항소법원은

improper revival은 특허권 주장에 대한 방어로서 판단할 수 있는 사항에 해당하지 않는바, 지방법원의 약식 판결을 파기하고 환송하였다.

5. History Map

(1) California 북부지방법원 (2005-06-12)

청구기각

(2) 연방순회항소법원(CAFC) (2008-09-22)

전부파기 및 환송

6. 인용사건

Imazio Nursery, Inc. v. Dania Greenhouses, 69 F.3d 1560, 1564 (Fed. Cir. 1995)

Rodime PLC v. Seagate Tech., Inc., 174 F.3d 1294, 1301 (Fed. Cir. 1999)

Sextant Avionique, S.A. v. Analog Devices, Inc., 172 F.3d 817, 829 (Fed. Cir. 1999)

Magnivision, Inc. v. Bonneau Co., 115 F.3d 956 (Fed. Cir. 1997)

No. 104 Ritchie v. Vast Resources, Inc.

1. 사건 서지사항

원 고	STEVEN D. RITCHIE, H. DAVID REYNARD (원고-항소인)
원고대리인	Edward P. Dutkiewicz, Edward P. Dutkiewicz, P.A. (Dade City, Florida)
피 고	VAST RESOURCES, INC. (피고-부대항소인)
피고대리인	Michael D. Harris, SoCal IP Law Group, LLP (Westlake Village, California)
항소심 사건번호	2008-1528, -1529 (병합) (판결일자 : 2009-04-24)
항소심 판결내용	전부파기 REVERSED
항소심 판사	POSNER
원심사건번호	06 - CV - 2128, 06-CV - 2229 (제소일자 : 2006-12-01)
원심법원	the United States District Court for the Middle District of Florida (FL) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. Re 38,924
관련법령	35 U.S.C. § 103
기술분야 및 제품	성 보조기구
관련쟁점	자명성 / /

2. 사건배경

원고인 STEVEN D. RITCHIE 및 H. DAVID REYNARD 는 피고인 VAST RESOURCES, INC. 를 상대로 원고는 Know Mind Enterprises 라고 하는 제조업자이며, 피고는 Topco Sales 라는 이름으로 사업을 운영하고 있는 제조업자이다.

두 회사는 모두 성생활 보조기구를 제조한다. 의료장치 용어와 유사하게 성생활장치라는 용어를 사용하는데, 보조기구와 달리 기능에 있어서 온도감지기와 같은 의료장치로서의 기능도 갖는 것으로 언급한다. 다른 목적이시는 하지만 인체 구멍으로서 삽입을 의도한 장치로서 언급한다.

3. 원심법원의 판단

보통 보조장치는 다양한 굴곡을 갖는 막대 형상의 것이며, 재질로서 고무, 플라스틱, 유리 및 이러한 물질의 조합을 사용한다. 원고가 특허받은 성생활 보조장치의 제조를 시작할 때까지는 보조장치는 소재로서 일반 유리인 소석회 유리를 사용하였다. 원고는 1999년 4월 1일 출원된 미국 특허 6,132,366호의 재발행특허인 미국특허 Re 38,924의 특허권자이다. 해당 발명은 매끈한 유리 기반의 물질로 제작된 성생활 보조기구를 청구하고 있는데, 붕소 산화물을 이용하여 매끄러움을 증가시켰으며, 열, 화학물질, 전기, 박테이라 흡수에 있어 저항성을 갖는다. 붕소 산화물을 포함하는 유리는 붕규산 유리 (borosilicate glass) 로 불리워진다.

붕규산 유리의 주요 성분은 대부분의 유리와 같이 실리카이다. 붕규산 유리는 원래 Pyrex 유리제품으로부터 만들어졌으며, 때로는 현재도 같은 방법으로 만들어지고 있다. Corning Glass Works (이하, Corning) 은 Pyrex 유리제품의 최초 제조업자로서 현재는 강화된 소석회 유리를 재료로 주방 유리제품을 제조한다.

4. 항소법원의 판단

항소법원은 원고의 발명에 대한 유용성을 인정할 수 있을지언정, 특허획득을 위한 자명성을 인정할 수 없다고 밝혔다. 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진자에게 해당 발명의 구성의 난이성이 존재하지 않는다는 것이다. 항소법원은 해당 기수에 대한 상업적 성공은 어디까지나 참고적 고려사항에 해당함을 밝혔다. 물론 상업적 성공은 발명의 창작성과는 무관한 다른 많은 요인에 의해서 발생하기도 한다는 점을 지적하였다.

본 사건과 관련하여 제조업자들은 붕규산 유리와 같은 특정 형태의 유리의 조성을 변경하는데, 이러한 형태의 변경은 어떤 의미에서 자명하지 않을 수가 있다. 하지만, 원고의 특허가 “appreciable amounts” 이라는 용어를 통하여 특정량의 붕소 산화물의 양을 제시하고 있는 것이 아닌바, 기존 붕규산 유리와 비교하여 특수한 형태의 유리를 청구하고 있는 것은 아니라고 결론하였다. 항소법원은 해당 원고의 청구를 기각하라는 지시사항과 함께 지방법원의 판결을 파기하였다.

5. History Map

(1)Florida 중부지방법원(2006-12-01)

청구인용

(2) 연방순회항소법원(CAFC)

전부 파기(2009-04-24)

6. 인용사건

Simmons Fastener Corp. v. Illinois Tool Works, Inc., 739 F.2d 1573, 1575-76 (Fed. Cir. 1984)

Richardson-Vicks Inc. v. Upjohn Co., 122 F.3d 1476, 1483-84 (Fed. Cir. 1997)

Muniauction, Inc. v. Thomson Corp., 532 F.3d 1318, 1326-27 (Fed. Cir. 2008)

Ball Aerosol & Specialty Container, Inc. v. Limited Brands, Inc., 555 F.3d 984, 992-93 (Fed. Cir. 2009)

No. 105 Helmsderfer v. Bobrick Washroom Equipment

1. 사건 서지사항

원 고	JOHN A. HELMSDERFER BROCAR PRODUCTS, INC. (원고-항소인)
원고대리인	P. Andrew Blatt, Wood, Herron & Evans, L.L.P. (Cincinnati, Ohio)
피 고	BOBRICK WASHROOM EQUIPMENT, INC. BWA SOUTH COMPANY, INC. PATTERSON CASE ASSOCIATES, INC. TARGET SALES AND MARKETING, L.L.C. (피고-피항소인)
피고대리인	Glenn D. Bellamy, Greenebaum Doll & McDonald PLLC (Cincinnati, Ohio)
항소심 사건번호	2008-1027 (일반) (판결일자 : 2008-06-04)
항소심 판결내용	전부인용 AFFIRMED
항소심 판사	MOORE
원심사건번호	06-CV-0268 (제소일자 : 2006-05-05)
원심법원	the United States District Court for the Southern District of Ohio (OH) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 6,049,928
관련법령	35 U.S.C. § 254
기술분야 및 제품	기저기 교체 기구
관련쟁점	청구범위해석 / /

2. 사건배경

본 사건은 Bobrick Washroom Equipment, Inc., BWA South Company, Inc., Target Sales and Marketing, LLC, and Patterson Case Associates, Inc. (이하, Bobrick)이 John A. Helmsderfer and Brocar Products, Inc. (이하, Brocar)의 미국특허 6,049,928호 (이하, '928 특허)의 6항 및 7항을 침해하지 않았다고 판단한 Ohio 남부지방법원의 판결에 대하여 항소 제기한 사건으로서, 항소심법원은 이러한 지방법원의 판결을 인용하였다.

'928 특허는 공공장소 등에서 타인에게 불쾌감을 주지 않고 아기의 기저귀를 교체할 수 있는 기구에 관한 것이다. Brocar 사는 Bobrick 사의 스테인레스 스틸 기저귀 교체 기구가 '928 특허의 청구항 6항 및 7항을 침해했다고 주장하며 Bobrick 사를 상대로 소를 제기하였다.

Markman hearing을 거친후 2007년 8월 20일 지방법원은 문제가 되는 청구항의 용어 해석 내용을 포함하는 명령을 내었다. Brocar 사는 지방법원의 청구항 용어 해석에 대하여 문제점을 지적하였지만, 지방법원은 2007년 8월 31일 문제가 되는 특허에 대한 최종 비침해 최종 판결을 내었다.

3. 원심법원의 판단

지방법원의 청구항 해석에 있어서 Brocar 사가 문제삼은 용어는 “partially hidden from view” 이다. 지방법원은 해당 용어를 “hidden from view to some extent but not totally hidden from view” 의미로 해석하여, 플랫폼 상부 전체가 감추어지는 범위는 배제하였다. 청구항 6항 및 7항은 직접 또는 간접적으로 청구항 1항의 해석과도 연관되는 것이었다.

Brocar 사는 지방법원이 해당 용어를 해석함에 있어서 전체적으로 시야에서 사라지는 것을 배제하는 것으로 해석함으로써 오류를 범했다고 주장하였다. “partially hidden from view” 용어 부분은 “positioned so at least some of the top surface is blocked from being seen.”으로 해석되어야 한다고 제안하였다. 사전적 의미에서 “partially”에는 “completely”가 포함된다는 주장이다. 발명의 상세한 설명에서도 the top surface is “generally hidden from view,”라고 기재하고 있어 이러한 해석을 뒷받침하고 있다고 주장하였다.

지방법원은 “partially hidden from view” 용어의 해석을 위하여 용어가 가지는 외연상의 의미를 결정하는데 비중을 두었다. 명세서 전체를 통하여 “partially” 용어는 정의되어 있지 않으며, “partially hidden from view” 용어 또한 오로지 청구항에서만 사용하고 있음을 지적하며, “partially” 용어 해석에 “totally”가 포함될 수 없는 것으로 결론내렸다.

4. 항소법원의 판단

항소법원은 명세서 전체에서 platform top surface를 설명하기 위하여 “partially hidden from view” 용어를 사용하고 있지 않으며, 별도의 용어 정의도 없음을 지적하였다. 또한 Brocar 사가 제안한 용어의 해석을 뒷받침할 수 있는 증거의 제시도 없음을 지적하였다.

용어의 의미 확정을 위하여 사전의 기재를 참고하였다.

“partially”는 여러 사전을 통하여, (1) “to some extent”, (2) “to a degree; not totally”, (3) “in partial way or degree, as opposed to totally; to some extent; in part; incompletely, restrictedly; partly”로 정의되어 있음을 확인하였다.

이러한 의미 정의들은 어떠한 부분도 Brocar 사의 주장을 뒷받침하지 않고 있으며, 오히려 (2) “to a degree; not totally”, (3) “in partial way or degree, as opposed to totally; to some extent; in part; incompletely, restrictedly; partly” 정의는 Brocar 사의 용어 해석과 상반되고 있다고 지적하였다. 항소법원은 “partially” 용어 해석에서 “totally” 부분을 배제하는 해석을 하여 해당 용어 해석상 지방법원은 오류를 범하지 않았다고 판단하였다.

Brocar 사는 지방법원이 청구항 용어를 해석함에 있어서 출원서에서 제시하고 있는 실시예 또는 도면 설명을 배제하고 있기 때문에 오류를 범하고 있다고 주장하였다. 항소법원은 이러한 Brocar 사의 주장에 근거가 있음을 인정하지만, 결론적으로 지방법원의 용어 해석상의 오류는 인정하지 않았다.

Brocar 사가 제안한 용어의 해석은 명세서 전반을 참고하여 해석하였듯 통상적으로 사용되는 “partially”의 사전적 의미와는 일치하지 않으며, 여기에는 ‘totally’의 의미는 포함될 수 없다고 판단하였다. Brocar 사는 본 출원서에서 ‘partially’ 용어가 통상 사용되는 의미 다르게 사용된다는 설명을 하지 않은바, 실시예 또는 도면 설명에서 개시하고 있는 발명은 포함할 수 없다고 판단하였다.

5. History Map

(1) Ohio 남부지방법원 (2006-05-05)

원고 청구 기각 (비침해)

(2) 연방순회항소법원(CAFC) (2008-06-04)

원심인용

6. 인용사건

Cybor Corp. v. FAS Techs., Inc., 138 F.3d 1448, 1454 (Fed. Cir. 1998) (en banc)

Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1313 (Fed. Cir. 2005) (en banc)

Bell Atl. Network Servs. v. Covad Commc'ns Group, Inc., 262 F.3d 1258, 1268 (Fed. Cir. 2001)

Applied Med. Res. Corp. v. U.S. Surgical Corp., 448 F.3d 1324, 1333 n.3 (Fed. Cir. 2006)

CAE Screenplates Inc. v. Heinrich Fiedler GmbH, 224 F.3d 1308, 1317 (Fed. Cir. 2000)

No. 106 Sundance, Inc. v. Demonte Fabricating, Ltd.

1. 사건 서지사항

원 고	SUNDANCE, INC. and MERLOT TARPAULIN AND SIDEKIT MANUFACTURING COMPANY, INC. (원고-부대항소인)
원고대리인	Thomas C. Wettach, Cohen & Grigsby, P.C. (Pittsburgh, Pennsylvania)
피 고	DEMONTE FABRICATING LTD. and QUICKDRAW TARPAULIN SYSTEMS INC. (피고-항소인)
피고대리인	Richard L. Rainey, Covington & Burling LLP (Washington, DC)
항소심 사건번호	2008-1068, -1115 (병합) (판결일자 : 2008-12-24)
항소심 판결내용	전부파기 REVERSED
항소심 판사	MOORE
원심사건번호	02-CV-73543 (제소일자 : -)
원심법원	the United States District Court for the Eastern District of Michigan (MI) (DCT)
관련특허	U.S. Patent No. 5,026,109
관련법령	35 U.S.C. § 103
기술분야 및 제품	덮개 시스템
관련쟁점	자명성 / /

2. 사건배경

원고인 Sundance, Inc., Merlot Tarpaulin, Sidekit Manufacturing Co., Inc. (이하,

Sundance) 은 피고인 DeMonte Fabricating Ltd., Quick Draw Tarpaulin Systems, Inc. (이하, DeMonte) 를 상대로 Michigan 동부지방법원에 미국특허 5,026,109호 (이하, '109 특허)의 청구항 1항의 침해를 이유로 소를 제기하였다.

배심원은 청구항 1항이 침해되었지만, 35 U.S.C. § 103 규정의 자명성에 근거하여 무효에 해당한다고 평결하였다. 배심원 평결이후 Sundance 사는 '109 특허가 무효에 해당하지 않는다는 JMOL(judgment as a matter of law)을 청구하였다. 지방법원은 Sundance 사의 청구를 받아들여 해당 특허가 유효임을 확인하였다. Demonte 사는 항소제기 하였으며, Sundance 사는 제소일이전 침해 판매의 이익을 부정하였던 판결에 대하여 부대항소하였다. 항소법원은 자명성에 관한 지방법원의 판결을 파기하였다.

'109 특허는 트럭의 트레일러, 수영장, 건물의 현관, 파티오와 같은 구조물 및 용기에 사용되는 분절되어 신축가능한 커버와 관련한다. 독립항인 청구항 1항은 다음과 같다.

A retractable segmented cover system used with a truck trailer comprising a plurality of flexible cover sections with a plurality of substantially parallel supporting bows spaced therebetween and a drive assembly, wherein each cover section is detachably connected between substantially parallel supporting bows, the bows are slideably supported on the truck trailer and at least one bow is fixedly connected to the drive assembly such that the cover system can be extended or retracted by the drive assembly and wherein a cover section can be removed from the cover system independent of the other cover sections.

3. 원심법원의 판단

DeMonte 사는 자명성에 관한 배심원 심리과정에서 2개의 인용기술을 제출하였는데, 이는 미국특허 4,189,178호 (이하, Cramaro 특허) 및 미국특허 3,415,260호 (이하, Hall 특허) 이다. Cramaro 특허는 트럭에 사용되는 천 형태의 커버 시스템(tarpaulin)을 개시하고 있는데, 양 당사자는 Cramaro 특허가 분절된 형태의 커버 시스템을 개시하고 있지 않은바, '109 특허와 상이하다는 것에 동의하였다. 한편, Hall 특허는 유연한 스크린 구성으로 구분될 수 있는 커버 시스템을 개시하고 있으며, 트럭에 사용될 수 있음을 개시하고 있다. DeMonte 사는 해당 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자는 Cramaro 특허와 Hall 특허의 조합이 가능하다고 주장하였으며, 배심원은 '109 특허가 자명하다고 판단하였다.

대법원의 KSR 사건(KSR International Co. v. Teleflex Inc., 127 S. Ct. 1727 (2007))에 대한 판결이 있기 이전 지방법원은 자명성에 대한 배심원의 판단을 뒷받침 할 만한 충분한 증거가 존재하지 않는다면 Sundance 사의 JMOL 청구를 인용하였다. Hall 특허는 트럭 환경에서 사용되는 커버 시스템과는 관련성이 없다는 것이다. 대법원의 KSR 사건 판결이후 Demonte 사는 JMOL을 청구하였으며, 지방법원은 최초 분석에 TSM test 가 엄격하게 적용되지 않았다고 기각

하였다.

4. 항소법원의 판단

먼저 항소법원은 배심원의 판단 사항을 뒤집은 지방법원의 JMOL 에서의 판결을 검토하였다. JMOL(judgement as matter of law) 은 우세하지 않은 당사자에게 유리한 증거 판단을 하는 경우에 적절하다. 해당 당사자에서 유리한 증거법적 추론을 제공할 수 있다. 항소법원은 전문가 증언 과정에서 Mr. Bliss 의 증언이 자명성에 관한 판단을 지지할 수 없다고 판단하였다. 항소법원은 지방법원의 JMOL 에 관한 인용판단을 기각하였으며, 법류상의 문제로서 ‘109 특허의 청구항 1항은 자명하여 무효에 해당한다고 결론내렸다.

항소심에서 Sundance 사는 Cramaro 특허 및 Hall 특허의 조합을 통하여 ‘109 특허의 청구항 1항의 한정사항을 모두 개시할 수 없다고 주장하였다. Cramaro 특허는 커버 시스템으로 부터 제거되는 다른 부분과는 독립적(independent)으로 구성되는 커버 부분의 구성을 제외하고 청구항 1항의 한정사항을 모두 개시하고 있었다. 지방법원은 “independent” 용어에 대하여 다른 커버 부분을 제거하지 않고 커버 시스템에서 제거될 수 있는 부분으로 해석하였다. 이러한 해석에 대하여 당사자는 다툼이 없었다.

Sundance 사는 Hall 특허에서 커버 부분중 하나를 제거하기 위하여 플레이트는 완전하게 제거되어야 하고, 이를 통하여 결합하고 있는 모서리가 주름이 잡히면서 접혀진다. 첫번째 커버부분이 제거된 후, 이와 인접한 두 개의 커버부분은 여전히 첫번째 커버부분에 부착되어 있고 분리되지 않는다. 따라서 항소법원은 Hall 특허 및 Cramaro 특허의 조합은 ‘109 특허의 청구항 1항의 모든 한정사항을 만족하고 있다고 판단하였다.

배심원의 판단 사항을 뒤집은 지방법원의 판단은 Hall 특허를 트럭이외의 환경에서 사용되는 선행기술로서 파악하는데서 비롯되었다고 항소법원은 판단하였다. Hall 특허는 트럭의 커버로서 사용가능함을 명시하고 있으며, 명세서의 기술 분야의 설명에서 본 특허는 육상 이동수단, 차체 및 상부에 사용될 수 있음을 개시하고 있다. 항소법원은 지방법원의 JMOL 청구에 대한 인용판결은 Cramaro 및 Hall 특허의 발명의 동기 부여부분을 인식하지 못한데서 비롯하였다고 밝혔다.

항소법원은 대법원의 KSR 사건을 인용함으로써, ‘109 특허에서 청구하고 있는 분절된 트럭 커버는 공지된 기술의 단순한 적용에 불과한 것이라고 판단하였다. Cramaro 특허에서 개시하고 있는 커버 시스템을 Hall 특허에서 개시하고 있는 분절된 커버 시스템으로 교체한 것에 불과한 것으로서 자명하다는 것이다. 항소법원은 상기된 판단에 근거하여 지방법원의 자명성에 관한 판결을 파기하였다. 항소법원은 법률상의 문제로서 ‘109 특허의 청구항 1항이 자명성에 근거하여 무효에 해당한다고 밝히며, 침해 등에 관한 쟁점은 판결하지 않았다.

5. History Map

(1)Michigan 동부지방법원

청구인용

(2) 연방순회항소법원(CAFC)(2008-12-24)

전부파기

6. 인용사건

Acoustical Design, Inc. v. Control Elecs. Co., 932 F.2d 939, 942 (Fed. Cir. 1991)

Seattle Box Co. v. Indus. Crating & Packing, Inc., 731 F.2d 818, 826 (Fed. Cir. 1984)

Snellman v. Ricoh Co., 862 F.2d 283, 287 (Fed. Cir. 1988)

Medtronic Inc. v. Intermedics, Inc., 799 F.2d 734, 741 (Fed. Cir. 1986)

Union Carbide Corp. v. Am. Can Co., 724 F.2d 1567, 1572 (Fed. Cir. 1984)

Centricut, LLC v. Esab Group, Inc., 390 F.3d 1361, 1369-70 (Fed. Cir. 2004)

Iron Grip Barbell Co., v. USA Sports, Inc., 392 F.3d 1317, 1323 n.3 (Fed. Cir. 2004)

2009년 미국특허분쟁지도

참여인력

편찬기관 특허청

구영민	팀장	산업재산보호팀
류승호	사무관	산업재산보호팀
소재면	주무관	산업재산보호팀

집필위원

김범석	참여연구원
배석용	주임
여우석	과장
성경애	팀장

주관기관 한국지식재산보호협회

성경애	팀장	IP분쟁지원팀
여우석	과장	IP분쟁지원팀
배석용	주임	IP분쟁지원팀
김준희	주임	IP분쟁지원팀

2009년 미국특허분쟁지도

발 행 : 특허청 산업재산보호팀
주소 대전시 서구 둔산동 920번지
전화 042)481-5999
팩스 042)472-3465
홈페이지 www.kipo.go.kr

한국지식재산보호협회 IP분쟁지원팀

주소 서울시 강남구 역삼동 647-9번지
전화 02)2183-5872
팩스 02)2183-5899
홈페이지 www.kipra.or.kr
발행일 : 2009년 12월
디자인 및 인쇄 : 비더블유마케팅파트너스

ISBN 978-89-6199-261-9 13500