

〈 2015년 2/4분기 〉

# 국제 IP분쟁 이슈보고서

2015년 7월

# 목 차

I. 서론 .....	1
II. 국제 IP분쟁 동향 통계 .....	3
1. '15년 2분기 국제 특허 분쟁 통계(전체사건) .....	4
2. '15년 2분기 국제 특허 분쟁 통계(한국사건) .....	9
III. 국제 IP분쟁 주요사건 .....	15
1. 소송이 많이 발생한 기술분야 TOP5 선정 .....	17
2. 분야별 발생건수 비율에 따른 주요사건 선정 .....	17
가. [컴퓨터기술]Rebtel Networks AB et. al. v. GlobalRoam Pte Ltd .....	20
나. [컴퓨터기술]Dashboard Computing, LLC v. BMC Software, Inc. ....	24
다. [컴퓨터기술]Good Technology Corporation et. al. v. MobileIron, Inc. ...	28
라. [의약품]Sanofi-Aventis U.S., LLC et. al. v. Fresenius Kabi USA, LLC ..	32
마. [의약품]Galderma Laboratories LP et. al. v. Glenmark Generics, Inc. USA	36
바. [의약품]Glycobiosciences, Inc. v. FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. ....	48
사. [의료장치기술]Photonics Curing, LLC et. al v. Kerr Corporation .....	54
아. [의료장치기술]Ean Pharma International LTD. v. Actavis Laboratories UT, Inc. ·	58
자. [게임 및 생활가구]MCS Industries, Inc. v. Elsa L Corp .....	62
차. [Audio-Video기술]Mobile Charging Solutions, Inc. v. Vox International Corporation	66
IV. 국제 IP분쟁 심층이슈 분석 .....	70
1. Williamson v. Citrix Online en banc 판결에 대한 소고 .....	71

# I. 서론

## I 서론

### ■ 검토방향 및 중점사항

- [분쟁동향통계] 통계분석을 통해 '15년도 2분기 국제IP분쟁의 전체적인 흐름을 조망할 수 있는 기회를 제공<sup>1)2)</sup>
- [주요 분쟁사건] 산업별로 선정된 10개의 분쟁사건을 통하여 최근 주목받은 사건의 개요, 제쟁제품, 관련특허정보를 제공

### ■ 기대효과

- 분쟁동향통계를 통해서 최근 국제IP분쟁의 전체적인 흐름을 조망하여 이에 대비할 수 있는 안목 배양
- 주요분쟁사건 TOP10의 사실관계 및 권리관계를 파악하여 향후 현안사항이 될 수 있는 구체적인 사례를 경험

#### 1) □ 데이터 범위 및 분류기준

- 본 보고서에 사용된 특허 분쟁통계는 '15년 2분기 분쟁사건을 대상으로 산출
  - 분쟁 데이터의 경우 IP 분쟁 사례 조사·분석 사업을 통해 파악된 사례 중 국제 특허분쟁 사건만을 모은 결과로서 비소송사건 및 상표·디자인 분쟁사건을 제외한 수치
  - 소송 사건 중 특허번호 확인이 어려운 경우 데이터의 정확도 및 통일성을 위해 분석 대상에서 제외
- 본 보고서에서 분석한 분쟁 통계 중 NPEs 업체는 아래와 같은 정의를 통해 선정
  - 제품은 생산하지 않고, 특허권 및 실시권을 기초로 특허소송 및 라이선스 활동을 행하는 업체
  - 제조업체가 아니고 타사(제조기업 혹은 개인)의 특허권을 전략적으로 양수하거나 특허 라이선스 계약을 통해 특허 포트폴리오를 구성하여 특허 소송 및 라이선스 활동을 행하는 업체(NPE Business model : middlemen)
  - IP R&D활동으로 특허를 출원하고 동시에 특허소송 및 라이선스 활동을 하는 업체(NPE Business model : R&D-based)
  - 제조업체 모기업이 자사의 비즈니스 방어 및 특허 수익 강화를 목적으로 설립한 자회사(NPE Business model : salvage)
  - 대학·연구소들이 보유한 아이디어와 발명을 제휴를 통해 국내외에 특허로 출원하고 기업등 수요처에 매각하는 활동을 행하는 업체
  - IP R&D를 통한 특허를 활용한 수익 창출을 활발히 하는 대학과 연구소
  - 특허권을 보유하고 있으나 이를 실시하지 않는 개인 발명가
- 국제 IP분쟁 동향 보고서에서 아용한 산업·기술분류에 관한 통계는 WIPO(World Intellectual Property Organization(세계지적재산권기구))의 IPC(International Patent Classification(국제특허분류)) concordance Table을 기준으로 6대 산업, 35대 기술로 재분류

#### 2) □ 자료 수집 Source

- Lexis-Nexis, Courtlink Data Base시스템을 활용하여 미국 내 특허침해 소송사건 전수 조사
- Total Patent, Focust Data Base시스템을 활용하여 미국 내 특허침해 소송사건에 활용된 특허정보 전수조사
- USPTO(미국 특허청)에서 제공하는 Assignment자료를 활용하여 Assignee조회
- Justia, Wikipedia Online, Intellectual Property Magazine, Google 등 활용

## II. 국제 IP 분쟁 동향 통계

### 1. '15년 2분기 전체 분쟁 통계

- '15년 2분기 연도·분기별 통계
- '15년 2분기 산업·기술별 통계
- '15년 2분기 미국 지방법원별 분쟁 통계

### 2. '15년 2분기 우리기업 분쟁 통계

- '15년 2분기 연도·분기별 통계
- '15년 2분기 산업·기술별 통계
- '15년 2분기 미국 지방법원별 분쟁 통계

## II 국제 IP 분쟁 동향 통계

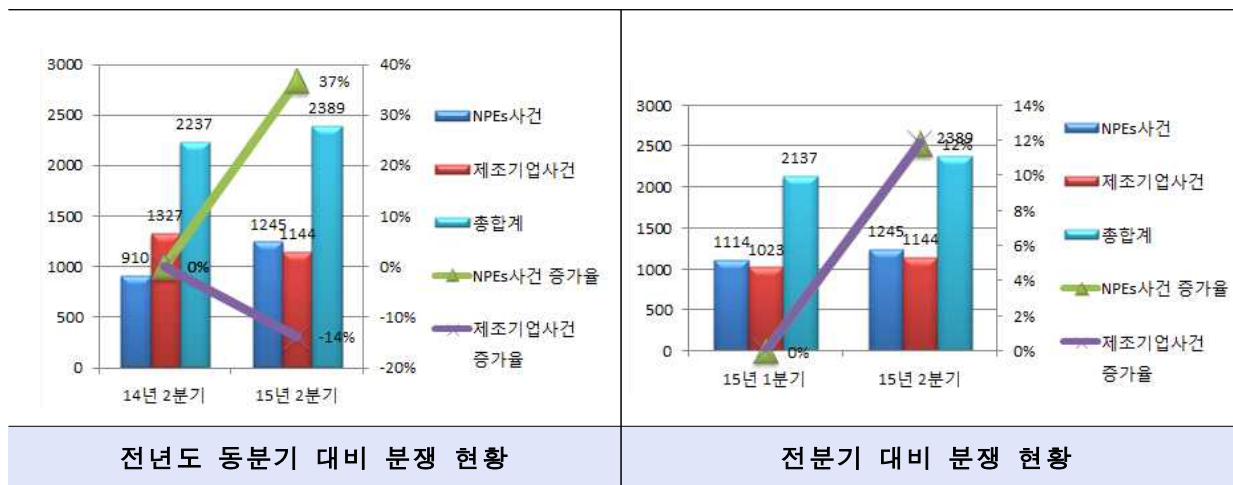
### 1. '15년 2분기 국제 특허 분쟁 통계(전체사건)

#### ■ 시계열적 분쟁 현황

##### ○ 기간별 분쟁 현황(전년 동분기 및 전분기 대비)

- 전년 동분기 대비 분쟁사건을 분석하면 '15년도 2/4분기 전체 사건은 전년 대비 7% 증가한 2,389건이 발생하였고 NPEs 사건의 경우 37%의 증가율<sup>3)</sup>을 보인 반면 제조기업<sup>4)</sup> 사건은 14%의 감소율을 보임
- 전분기 대비 분쟁사건을 비교해 보면, '15년도 2/4분기 NPEs 사건과 제조기업 사건이 전반적으로 증가한 모습을 보이며 전체 사건 역시 12%의 증가율을 보임

<그림 2-1> 전년도 동분기 및 전분기 대비 분쟁 현황



3) 연평균성장률(CAGR)이 아닌 지난해 동분기 대비 단순비율임

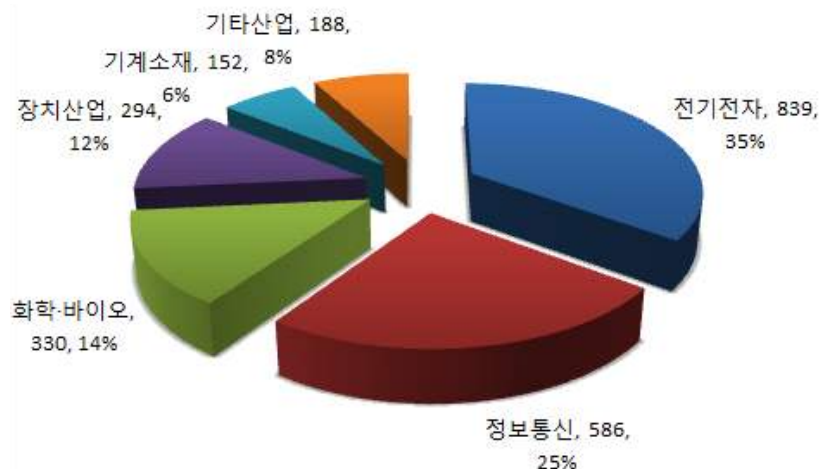
4) NPEs가 아닌 기업(원고기준)

## ■ 산업분야별(6대)<sup>5)</sup> 분쟁 현황

### ○ [전체] 산업분야별 분쟁 현황(2/4분기)

- '15년 2/4분기 산업분야별 분쟁현황을 보면 전기전자·정보통신 산업을 중심으로 분쟁이 발생한 것을 확인 할 수 있음
- 산업별 비중을 보면 전기전자(1), 정보통신(2), 화학·바이오(3), 장치산업(4), 기계소재(5), 기타산업(6) 순으로 나타남

<그림 2-2> 산업분야별 분쟁 현황



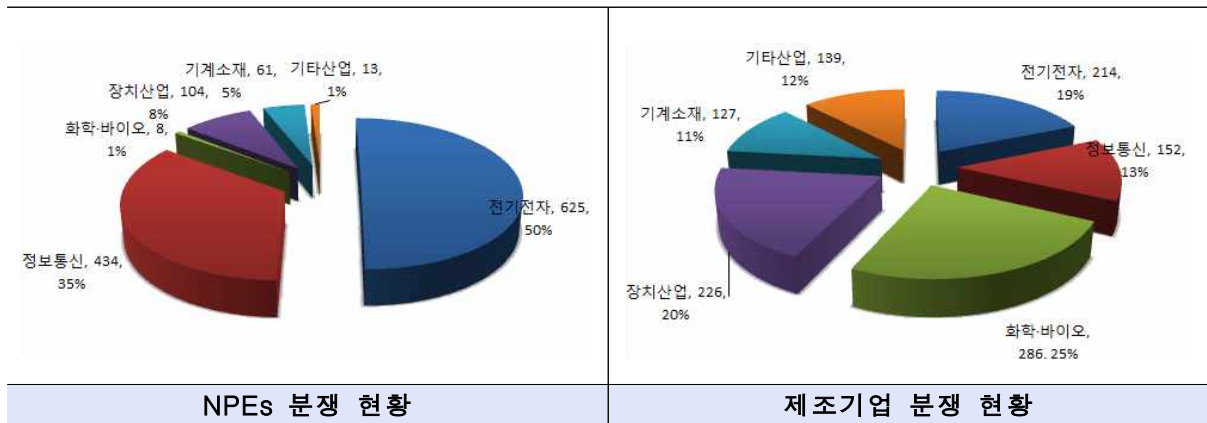
### ○ [NPEs vs 제조기업] 산업분야별 분쟁 현황(2/4분기)

- <그림 2-2>에서 보았듯이, '15년 2/4분기 전체 사건에서 전기전자·정보통신 산업의 비중은 전체의 60%를 차지
- 전체 사건을 NPEs 대 제조기업 사건으로 비교 분석해 보면 NPEs 사건은 전기전자·정보통신 산업이 2/4분기 전체의 85%로 분쟁의 대부분 차지한 반면 제조기업 사건은 화학·바이오 25%, 장치산업 20%, 전기전자 19%, 정보통신 13%, 기타산업 12%,

5) 산업(6대)·기술(35대) 분류 : 특허에 포함된 IPC를 WIP-IPC concordance Table 기준으로 6대 산업분류, 35대 기술분류로 재배치하였으며 세부사항은 참고자료(p14) 참고

기계소재 11%, 등 산업 전반에 걸쳐 특히 분쟁이 발생하였고  
특히 화학·바이오 분야의 분쟁이 가장 높은 비중을 차지함

<그림 2-3> NPEs vs 제조기업의 산업분야별 분쟁현황 비교

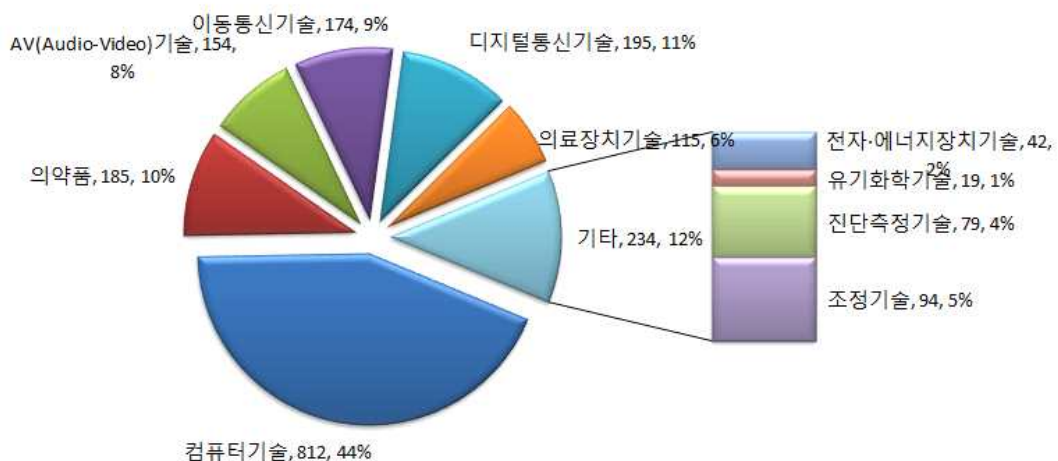


## 기술분야별(35대)<sup>6)</sup> 분쟁현황

### ○ [전체] 기술분야별 분쟁 현황(2/4분기)

- '15년 2/4분기의 다분쟁 10대 기술분야를 분석해 보면 아래 그림과 같이 컴퓨터기술, 디지털통신기술, 의약품, 이동통신기술, AV (Audio-Video)기술 순의 분쟁 현황을 보임

<그림 2-4> 기술분야별 분쟁 현황

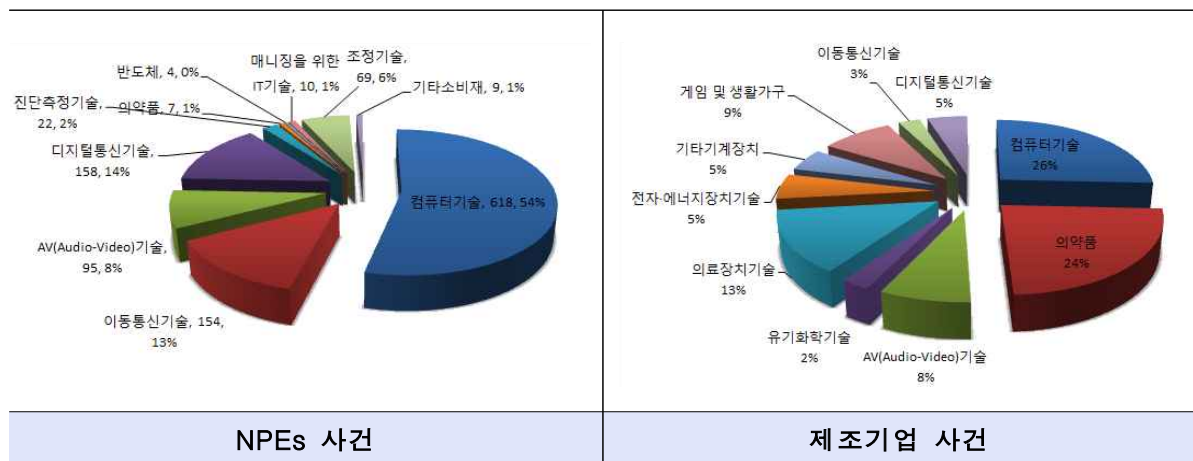


6) 산업(6대)·기술(35대) 분류 : 특허에 포함된 IPC를 WIP-IPC concordance Table 기준으로 6대 산업분류, 35대 기술분류로 재배치하였으며 세부사항은 참고자료(p14) 참고

## ○ [NPEs vs 제조기업] 기술분야별 분쟁 현황(2/4분기)

- 다분쟁 10대 기술분야를 NPEs와 제조기업 사건으로 비교 분석하면
- NPEs 사건은 아래 그림과 같이 전기전자·정보통신의 기술분야인 컴퓨터기술·이동통신기술등을 중심으로 분쟁이 발생함
- 제조기업 사건은 아래 그림과 같이 전 산업분야 기술인 컴퓨터 기술, 의약품, 의료장치기술, AV(Audio-Video)기술 등을 중심으로 분쟁이 발생함

&lt;그림 2-5&gt; NPEs vs 제조기업의 기술분야별 분쟁 현황 비교

■ 미국 지방법원<sup>7)</sup>별 분쟁 현황(2/4분기)

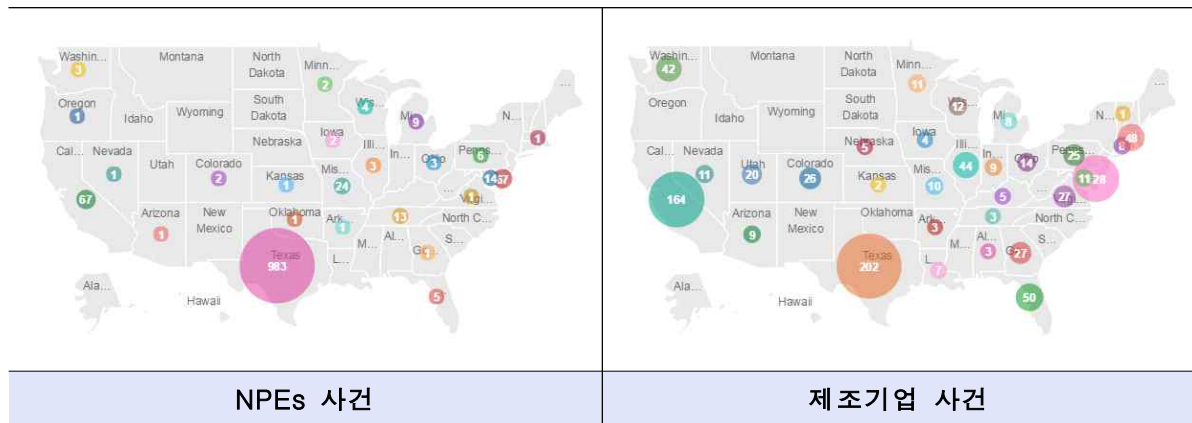
## ○ 미국내 지방법원별 분쟁 현황

- 미국 지방법원별 NPEs 사건의 분쟁현황을 살펴보면 아래 그림과 같이 Texas, California, Delaware를 중심으로 사건이 발생하였으며 지역별 세부현황을 살펴보면 전체 분쟁 사건 중 Texas 79%, California 5%, Delaware 5%의 비중을 보임

7) 특허분쟁 최다 발생지, 파급력 및 관심도를 고려하여 미국 관할지역별 분쟁 현황 분석

- 제조기업 사건은 Texas, California, Delaware를 중심으로 사건이 발생하였으며 지역별 세부현황을 살펴보면 전체 분쟁 사건 중 Texas 18%, California 14%, Delaware 11%의 비중을 보임

<그림 2-6> 미국 지방법원별 분쟁 현황



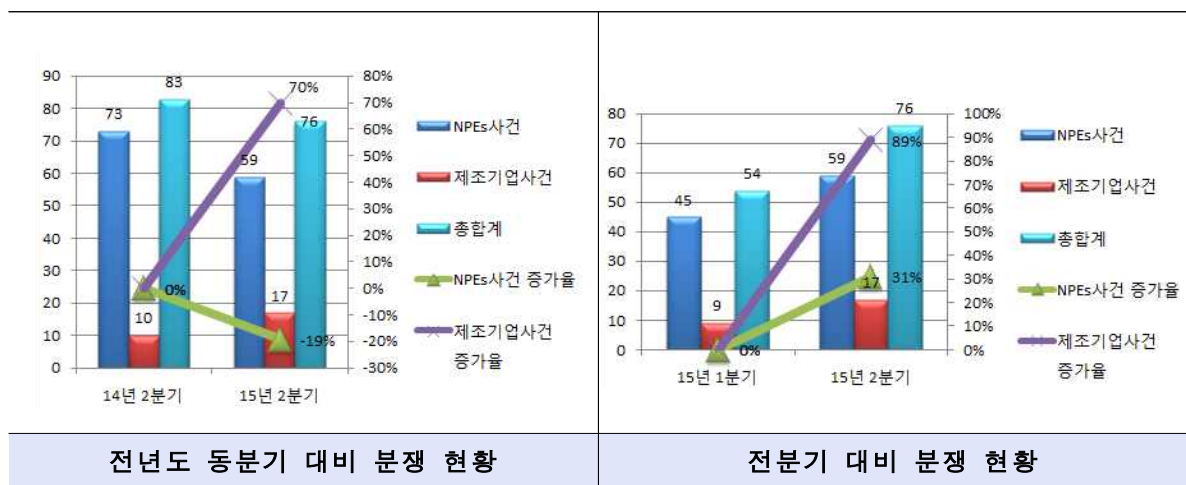
## 2. '15년 2분기 국제 IP 분쟁 통계(한국사건)

### ■ 시계열적 분쟁 현황

#### ○ 기간별 분쟁 현황(전년 동분기 및 전분기 대비)

- 전년 동분기 대비 분쟁사건을 분석하면 '15년도 2/4분기의 사건은 전년 대비 8%가 감소한 76건이 발생하였고 NPEs 사건의 경우 19%의 감소율을 보인 반면 제조기업 사건은 70%의 증가율<sup>8)</sup>을 보임
- 전분기 대비 분쟁사건을 비교해 보면, '15년도 2/4분기 제조기업 사건의 경우 89%의 증가율을 보였고 NPEs 사건의 경우 31%의 증가율을 보임

<그림 2-7> 전년도 동분기 및 전분기 대비 분쟁 현황



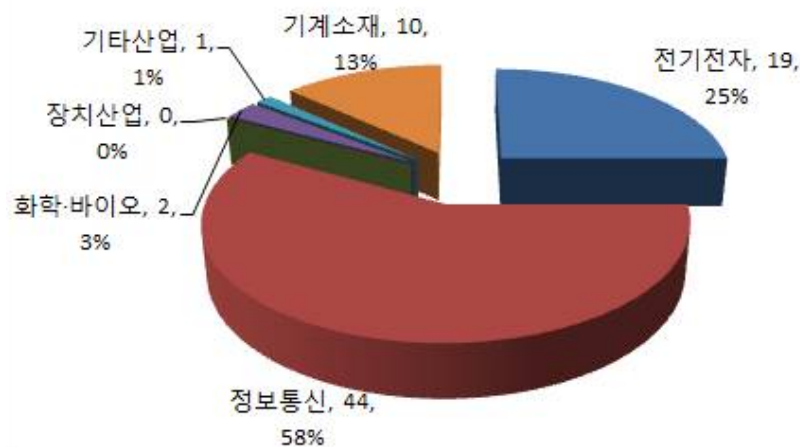
8) 연평균성장률(CAGR)이 아닌 지난해 동분기 대비 단순비율임

## ■ 산업분야별(6대) 분쟁 현황

### ○ [전체] 산업분야별 분쟁 현황(2/4분기)

- '15년 2/4분기 산업분야별 분쟁현황을 보면 전기전자·정보통신 산업을 중심으로 분쟁이 발생한 것을 확인 할 수 있음
- 산업별 비중을 보면 정보통신, 전기전자, 기계소재, 화학·바이오 순으로 나타남

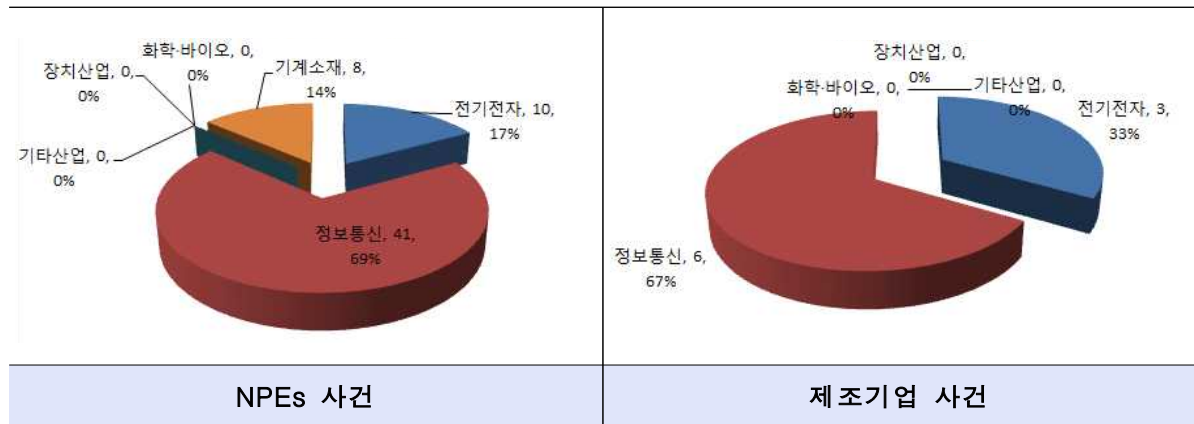
<그림 2-8> 산업분야별 분쟁 현황



### ○ [NPEs vs 제조기업] 산업분야별 분쟁 현황(2/4분기)

- <그림 2-8>에서 보았듯이, '15년 2/4분기 전체 사건에서 전기전자·정보통신 산업이 차지하는 비중은 전체의 83%로 높은 비중을 차지함
- 전체 사건을 NPEs 사건 대 제조기업 사건을 비교 분석해 보면 NPEs 사건은 전기전자, 정보통신, 기계소재 분야에서 분쟁이 발생한 반면, 제조기업 사건은 전기전자, 정보통신 분야에서만 분쟁이 발생하였음

&lt;그림 2-9&gt; NPEs vs 제조기업의 산업분야별 분쟁현황 비교

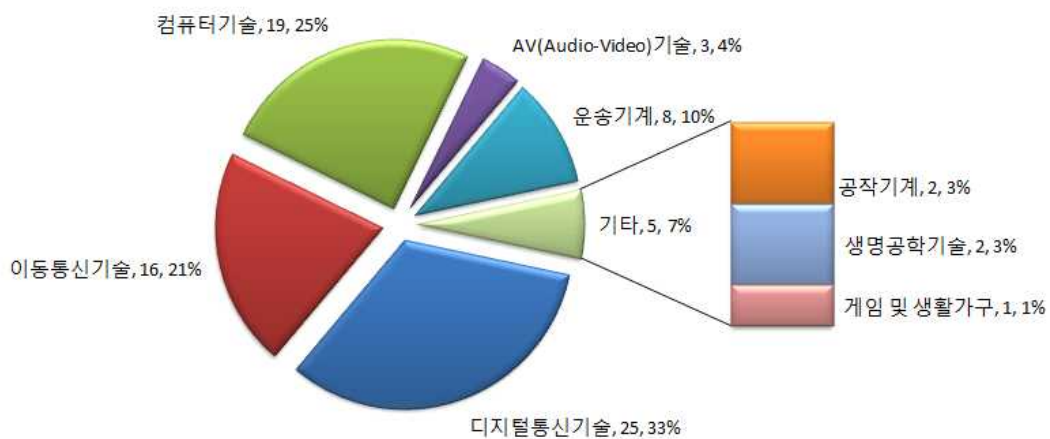


## 기술분야별(35대) 분쟁현황(2/4분기)

### ○ [전체] 기술분야별 소송현황(2/4분기)

- '15년 2/4분기 다분쟁 10대 기술분야를 분석해 보면 아래 그림과 같이 디지털통신기술, 컴퓨터기술, 이동통신기술, 운송기계, AV(Audio-Video) 기술 순의 분쟁 현황을 보임

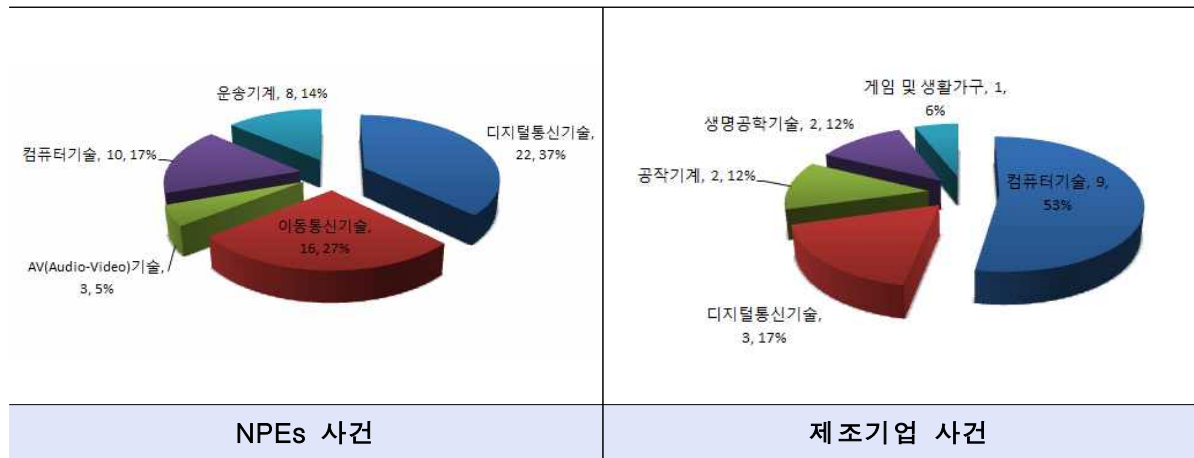
&lt;그림 2-10&gt; 기술분야별 분쟁 현황



○ [NPEs vs 제조기업] 기술분야별 분쟁 현황(2/4분기)

- 다분쟁 10대 기술분야를 NPEs와 제조기업 사건으로 비교 분석하면
- NPEs 사건은 아래 그림과 같이 디지털통신기술, 이동통신기술, 컴퓨터기술, 운송기계, AV(Audio-Video)기술 등을 중심으로 분쟁이 발생함
- 제조기업 사건은 아래와 같이 컴퓨터 기술, 디지털 통신기술, 공작기계, 생명공학기술 등을 중심으로 분쟁이 발생함

<그림 2-11> NPEs vs 제조기업의 기술분야별 분쟁현황 비교



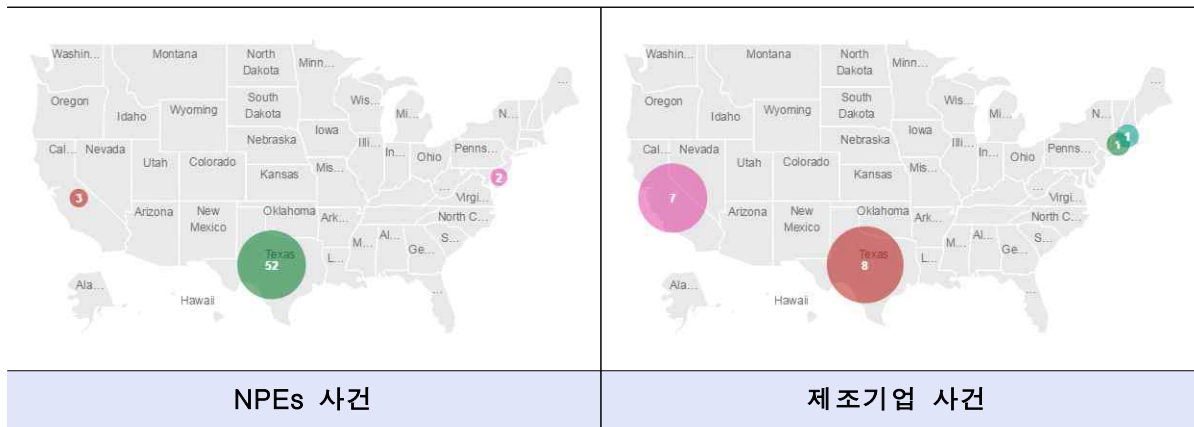
■ 미국 지방법원별 분쟁 현황(2/4분기)

○ 미국 내 지방법원별 분쟁 현황

- 미국 지방법원별 NPEs 사건의 분쟁현황을 살펴보면 Texas, California를 중심으로 사건이 발생하였으며,
- 지역별 세부현황을 살펴보면 전체 분쟁 사건 중 Texas 88%, California 5%, Delaware 3%, New Jersey 3%의 비중을 보임
- 제조기업 사건은 Texas, California를 중심으로 사건이 발생하였으며

지역별 세부현황을 살펴보면 전체 분쟁 사건 중 Texas 47%, California 41%, Connecticut 6%, Massachusetts 6%의 비중을 보임

<그림 2-12> 미국 지방법원별 분쟁 현황



참고

산업(6대) · 기술(35대) 분류표(WIPO-IPC 참조)

■ 산업(6대)·기술(35대) 분류표(WIPO-IPC 참조)

- WIPO-IPC 분류체계<sup>9)</sup>는 5대 산업 · 35대 기술로 구성되어 있으나, 한국지식재산보호협회에서는 이를 참고하여 국내 산업 현황에 보다 적합한 6대 산업 · 35대 기술 분류체계로 재구성하여 사용

<한국지식재산보호협회 6대 산업·35대 기술 분류 체계도>

6대 산업 분류		35대 기술 분류	
Other fields	기타 산업	Other consumer goods	기타소비재
		Civil engineering	토목공학기술
		Games & Furnitures	게임 및 생활가구
Mechanical engineering	기계 소재	Engines, pumps, turbines	엔진 · 펌프 · 터빈기술
		Machine tools	공작기계
		Mechanical elements	기계소재기술
		mechanical handling	기계조작기술
		Other Mechanical machines	기타기계장치
		Textile manufacturing	직물 · 방직장치기술
		Thermal process	열공정 · 열장치기술
		Vehicle Machinery	운송기계
Instruments	장치 산업	Analysis of biological materials	생체물질 모니터링기술
		Control Technology	조정기술
		Diagnostic & Measurement	진단측정기술
		Electrical & Energy machinery	전자 · 에너지장치기술
		Medical Devices	의료장치기술
Info·Communication	정보 통신	Audio-Video technology	AV(Audio-Video)기술
		Basic communication processes	기초통신프로세스기술
		Digital communication	디지털통신기술
		IT managing method	매니징을 위한 IT기술
		Mobile telecommunication	이동통신기술
Electrical engineering	전기 전자	Computer technology	컴퓨터기술
		Optical technology	광학조절기술
		Semiconductors	반도체
Bio·Chemistry	화학 바이오	Basic chemical materials	화학물질 및 가공기술
		Basic materials chemistry	기초재료화학기술
		Biotechnology	생명공학기술
		Chemical engineering	화학공학기술
		Environmental technology	환경공학기술
		Food chemistry	식품화학기술
		Macromolecular & Polymer	고분자제조기술
		Microstructural & nano technology	미세나노기술
		Organic fine chemistry	유기화학기술
		Pharmaceuticals	의약품
		Surface Coating technology	표면코팅기술

9) WIPO(World Intellectual Property Organization; 세계지식재산권기구)-IPC(international Patent Classification; 국제특허분류) Technology Concordance : 5개 Sector, 35개 Field 구성

## III. 국제 IP분쟁 주요사건

### [컴퓨터기술]

가. Rebtel Networks AB et. al v. GlobalRoam Pte Ltd.

나. Dashboard Computing, LLC v. BMC Software, Inc.

다. Good Technology Corporation et. al v. MobileIron, Inc.

### [의약품]

라. Sanofi-Aventis U.S., LLC et. al v. Fresenius Kabi USA, LLC

마. Galderma Laboratories LP et. al v. Glenmark Generics, Inc. USA

바. Glycobiosciences, Inc. v. FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.

### [의료장치기술]

사. Photonics Curing, LLC et. al v. Kerr Corporation

아. Elan Pharma International LTD. v. Actavis Laboratories UT, Inc.

### [게임 및 생활가구]

자. MCS Industries, Inc. v. Elsa L Corp.

### [Audio-Video기술]

차. Mobile Charging Solutions, Inc. v. Voxx International Corporation

## <분쟁사건 선별기준>

### 정의

'15년 2분기 국제 IP 분쟁 사건을 대상으로 기술 분야별 소송 빈도, 사건 관심도, 한국기업 관련 여부를 고려하여 선별

### 세부선별기준 01

- 소송이 많이 발생한 기술 분야 TOP5 선정
- 소송발생건수에 따른 주요기술분야 선정
  - 기타로 분류된 소송은 제외

### 세부선별기준 02

- 외부 정보 수요자의 관심 정도 반영
- 기술분야별 조회수 상위 사건 선정

### 세부선별기준 03

- 우리기업과의 관련 여부
- 조회수 상위 사건 중 국내업체가 원·피고인 경우 포함

### 중 합

- 계량 지표를 기준으로 기술분야별 주요사건 TOP10을 선정
- 주요기술분야 비중에 따라 주요사건 선정

### III 국제 IP분쟁 주요사건

#### 1. 소송이 많이 발생한 기술분야 TOP5 선정

순위	분야	개수(건)*	주요사건 선정건수
1	컴퓨터기술	194	3
2	의약품	178	3
3	의료장치기술	102	2
4	게임 및 생활가구	66	1
5	AV(Audio-Video)기술	59	1

\* NPEs가 관여한 소송 건수는 제외

#### 2. 분야별 발생건수 비율에 따른 주요사건 선정<sup>10)</sup>

##### ○ 컴퓨터기술(3건)

순번	사건번호	원고	피고	계쟁제품	관심도
1	1:15-cv-00484	Rebtel Networks AB/ Rebtel Services Sarl	GlobalRoam Pte Ltd.	International call and text services (Declaratory Judgment)	100%
2	2:15-cv-00530	Dashboard Computing, LLC	BMC Software, Inc.	BMC Executive Dashboard - computer implemented methods system for organization and presentation of visual information on a computer display screen	95%
3	4:15-cv-01694	Good Technology Corporation/ Good Technology Software, Inc.	MobileIron, Inc.	MobileIron Sentry, Web@work, AppConnect, AppTunnel, File Manager 등등	90%

10) 주요사건은 관심도(분기별 일일속보의 조회 수 높을수록 관심도가 높음) 기반으로 선정함

○ 의약품(3건)

순번	사건번호	원고	피고	계쟁제품	관심도
1	3:15-cv-02631	Sanofi-Aventis U.S., LLC/ Aventis Pharma SA/ Sanofi	Fresenius Kabi USA, LLC	Cabazitaxel injection, 60 mg/ 1.5 mL (40 mg/mL), generic version of JEVTANA	100%
2	3:15-cv-01416	Galderma Laboratories LP/ Galderma SA/ Galderma Research & Development SNC	Glenmark Generics, Inc. USA	Generic Adapalene and Benzoyl Peroxide Gel, 0.1% / 2.5%	100%
3	1:15-cv-00592	Glycobiosciences, Inc.	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	Bionect Gel products	93%

○ 의료장치기술(2건)

순번	사건번호	원고	피고	계쟁제품	관심도
1	2:15-cv-00634	Photonics Curing, LLC/ Photonic Curing, LLC	Kerr Corporation	Kerr DemiPlus and similarly situated Kerr products	100%
2	1:15-cv-00291	Elan Pharma International LTD.	Actavis Laboratories UT, Inc./ Actavis, Inc./ Actavis plc	Generic version of CLINDESSE	95%

○ 게임 및 생활가구(1건)

순번	사건번호	원고	피고	계쟁제품	관심도
1	5:15-cv-02616	MCS Industries, Inc.	Elsa L Corp.	Over-the-Door Full Size Mirror	100%

○ AV(Audio-Video)기술(1건)

순번	사건번호	원고	피고	계쟁제품	관심도
1	1:15-cv-00310	Mobile Charging Solutions, Inc.	Vox International Corporation	RCA AH615R Power inverter (75W) with USB devices – portable hand held D.C. power inverter devices	100%

컴퓨터기술

## 가. Rebtel Networks AB/ Rebtel Services Sarl v. GlobalRoam Pte Ltd

### 〈 소 송 내 용 〉

- [사건번호 1:15-cv-00484] 원고 Rebtel Networks AB/ Rebtel Services Sarl는 피고 GlobalRoam Pte Ltd.을 상대로 특허 US7493381에 대한 비침해 확인을 구하는 소송을 미국 버지니아 동부 지방법원에 제기하였다.

## 1 소송 서지 정보

### ■ 당사자 정보

#### 원고① [제조기업]

▷ Rebtel Networks AB  
/ Rebtel Services Sarl

#### 피고② [제조기업]

▷ GlobalRoam Pte Ltd

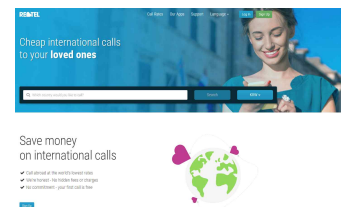
#### ○ 원고현황

- 2006년 스웨덴에서 설립되어, 국제 통화 서비스를 위한 인터넷 프로토콜 및 어플리케이션 제공 업체

#### ○ 피고현황

- 2001년 싱가포르에 설립된 회사로 전가통신(telecommunication) 서비스 제공 업체

#### ① Rebtel Networks AB/ Rebtel Services Sarl



#### ② GlobalRoam Pte Ltd



### ■ 법원 정보

#### 관할 법원

D.C.E.D.Virginia

#### 담당 판사

Michael S. Nachmanoff,  
Leonie M. Brinkema

## 계쟁 제품


**계쟁 제품**

International call and text services  
(Declaratory Judgment)

Save money  
on international calls

- ✓ Call abroad at the world's lowest rates
- ✓ We're honest - No hidden fees or charges
- ✓ No commitment - your first call is free

[Sign Up](#)



## 2 소송 관련 특허정보(1건)

특허번호	발명의 명칭	기술분야
US7493381	System and method for providing a service	전기전자 / 컴퓨터기술

## 3 원고 Rebtel Networks AB 등 의 최근소송이력

사건번호	소송일자	관할법원	피고	관련특허번호
-	-	-	-	-

## 4 원고 특허자산 현황

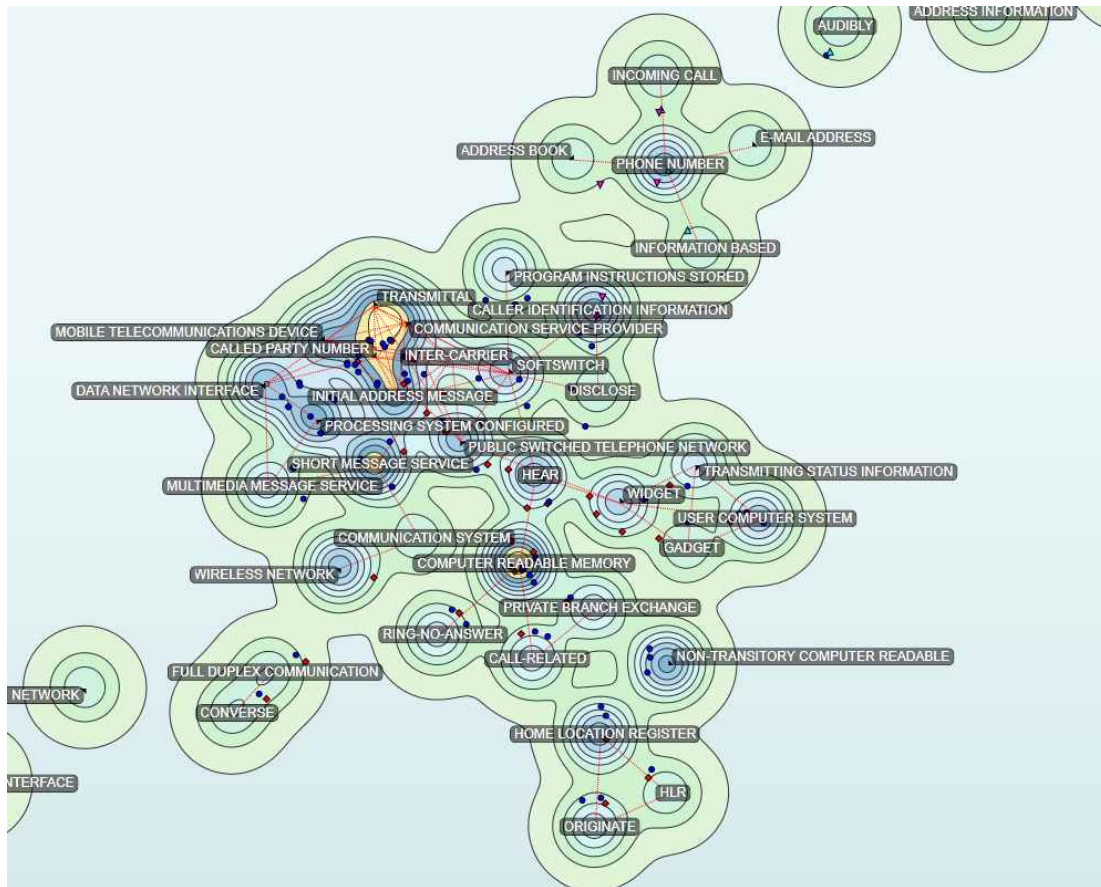
정보통신	전기전자	화학바이오	장치산업	기계소재	기타산업	총계
1 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1

## 5 소송관련 특허 상세정보

### US7493381

명칭	System and method for providing a service	
출원인	National University of Singapore	
최종권리자	GLOBALROAM PTE LTD	
산업 / 기술 분류	전기전자 / 컴퓨터기술	
출원번호 / 출원일	US10/862888	2004.06.07
등록번호 / 등록일	US7493381	2009.02.17
소유권 최종 양도일	2013.07.26	
기술 요약	대표도면	
<div><div><p>A method of providing a service, comprising the steps of contacting one of a plurality of server electronic addresses from a first electronic address; identifying, at the server electronic address, the first electronic address from which the contact is made; and providing a service based on a service definition depending on a combination of the server electronic address and the first electronic address, and wherein the service definition comprises one or more second electronic addresses for execution of the service.</p></div><div></div></div>		

■ US7493381 인용·피인용 특허군 주요 기술키워드 현황<sup>11)</sup>



■ US7493381 특허 양도 이력: 1건

순번	양도일시	양도자	양수자
1	2013.07.26	NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE	GLOBALROAM PTE LTD

11) 해당 특허를 인용·피인용한 특허 내 구성 기술용어들을 추출한 등고선맵

○ 조밀하고 높은 고도에 위치한 기술용어가 특허명세서 상에 자주 언급된 키워드임

## 나. Dashboard Computing, LLC v. BMC Software, Inc

### 〈 소 송 내 용 〉

o [사건번호 2:15-cv-00530] 원고 Dashboard Computing, LLC는 피고 BMC Software, Inc.을 상대로 특허 US6222543을 침해하였다는 이유로 미국 텍사스 동부 지방법원에 소를 제기하였다.

## 1 소송 서지 정보

### ■ 당사자 정보

#### 원고① [제조기업]

▷ Dashboard Computing, LLC

#### 피고② [제조기업]

▷ BMC Software, Inc

#### ○ 원고현황

- 2015년 3월 미국 텍사스에 설립된 회사로 자세한 기업 정보 확인 불가

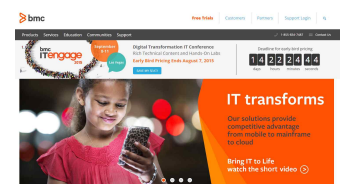
#### ○ 피고현황

- 비즈니스 서비스 관리 분야의 기업으로 BMC의 포괄적 접근과 단일한 플랫폼은 IT 기업들이 비용과 리스크는 줄이고 사업 수익성은 높일 수 있도록 지원하는 기업임

#### ① Dashboard Computing, LLC

- 홈페이지 없음

#### ② BMC Software, Inc.



### ■ 법원 정보

#### 관할 법원

D.C.E.D.Texas

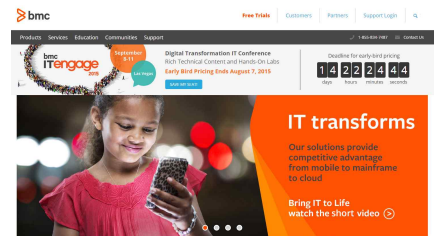
#### 담당 판사

Rodney Gilstrap,  
Roy S. Payne

## ■ 계쟁 제품

### 계쟁 제품

BMC Executive Dashboard – computer implemented methods system for organization and presentation of visual information on a computer display screen



## 2 소송 관련 특허정보(1건)

특허번호	발명의 명칭	기술분야
US6222543	Method for organizing and presenting visual information on a computer screen	전기전자 / 컴퓨터기술

## 3 원고 Dashboard Computing, LLC의 최근소송이력

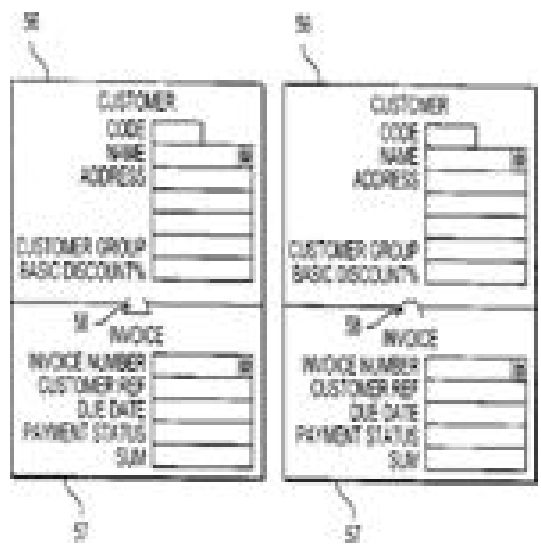
사건번호	소송일자	관할법원	피고	관련특허번호
-	-	-	-	-

## 4 원고 특허자산 현황

정보통신	전기전자	화학바이오	장치산업	기계소재	기타산업	총계
0 (0%)	1 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1

## 5 소송관련 특허 상세정보

### US6222543

명칭	Method for organizing and presenting visual information on a computer screen	
출원인	MAKA VISUAL GMBH LIMITED LIABILITY COMPANY	
최종권리자	DASHBOARD COMPUTING LLC	
산업 / 기술 분류	전기전자 / 컴퓨터기술	
출원번호 / 출원일	US08/714582	1996.09.16
등록번호 / 등록일	US6222543	2001.04.24
소유권 최종 양도일	2015.04.02	
기술 요약	대표도면	
<p>This invention introduces a method for organizing information to be presented on a computer display automatically into an esthetically satisfying and functionally feasible display unit. The information is presented in the form of modules and the design and minimum size of each module is determined unambiguously on the basis of the module's elements and parameters including fonts, margins etc. The modules are formed automatically with the invented computer program. The invention also allows the modules to be combined into groups, which automatically assume a rectangular shape and an aesthetically uniform design. If necessary, the modules expand to cover any unused space. This method allows displays to be formed without aesthetic design work, with the additional advantage of providing a single instrument for creating all types of displays. The invention also offers an excellent tool for producing object-oriented data processing displays.</p>		

■ US6222543 인용·피인용 특허군 주요 기술키워드 현황 : 없음

■ US6222543 특허 양도 이력: 3건

순번	양도일시	양도자	양수자
1	2015.03.19	MAKA VISUAL GMBH LIMITED LIABILITY COMPANY	INTELLECTUAL VENTURES ASSETS 13 LLC
2	2015.03.31	INTELLECTUAL VENTURES ASSETS 13 LLC	IQ HOLDINGS, LLC
3	2015.04.02	IQ HOLDINGS, LLC	DASHBOARD COMPUTING LLC

## 다. Good Technology Corporation et. al. v. MobileIron, Inc.

### 〈 소 송 내 용 〉

- [사건번호 4:15-cv-01694] 원고 Good Technology Corporation/ Good Technology Software, Inc.는 피고 MobileIron, Inc.을 상대로 특허 US8117344을 침해하였다는 이유로 미국 캘리포니아 북부 지방법원에 소를 제기하였다.

## 1 소송 서지 정보

### 당사자 정보

#### 원고① [제조기업]

▷ Good Technology Corporation  
/ Good Technology Software, Inc

#### 피고② [제조기업]

▷ MobileIron, Inc

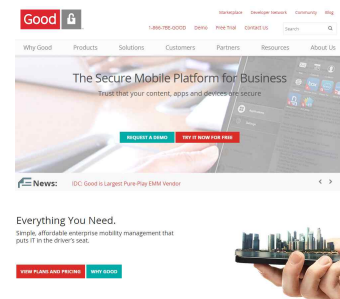
#### ○ 원고현황

- 1996년 미 캘리포니아 주에 설립된 회사로 모바일 보안 솔루션 제공업체

#### ○ 피고현황

- 2007년 설립된 회사로 모바일 장치 및 EMM(enterprise mobility management) 제공 업체

#### ① Good Technology Corporation/ Good Technology Software, Inc.



#### ② MobileIron, Inc



### 법원 정보

#### 관할 법원

D.C.N.D.California

#### 담당 판사

Donna M. Ryu

## 계쟁 제품

### 계쟁 제품

MobileIron Sentry, Web@work, AppConnect, AppTunnel, File Manager, Filemanager with SharePoint Client, Android Email+, Web@work, Mobile@work, Docs@work, MobileIron Core (formerly the MobileIron VSP), Mobile Content Management, Mobile Security, Mobile Application Management, and/or Tunnel products and/or services (MobileIron Enterprise Mobility Management platform and associated software)

### Enterprise Mobility Management - EMM

Smartphones and tablets have transformed the way we interact with applications and content in our personal lives and now end users want that experience at work. To meet this growing demand, IT requires an enterprise mobility management solution to provision the apps and content users want, while maintaining privacy and data security.



By providing an enterprise mobility management (EMM) solution that meets both user demands and IT needs, MobileIron is enabling organizations to become truly Mobile First. The MobileIron EMM Platform allows IT to secure and manage devices, apps and content providing end-users with instant access to corporate data on the mobile device of their choice. With this purpose built enterprise mobility management (EMM) platform, organizations can spend more time innovating and driving business and less time securing mobile devices. The MobileIron EMM platform was built to secure and manage modern operating systems in a world of mixed-use devices. It incorporates identity, context, and privacy enforcement to set the appropriate level of access to enterprise data and services.

Top Five Things to Know About Enterprise Mobility Management

## 2 소송 관련 특허정보(1건)

특허번호	발명의 명칭	기술분야
US8117344	Global server for authenticating access to remote services	전기전자 / 컴퓨터기술

## 3 원고 Good Technology Corporation 등의 최근소송이력

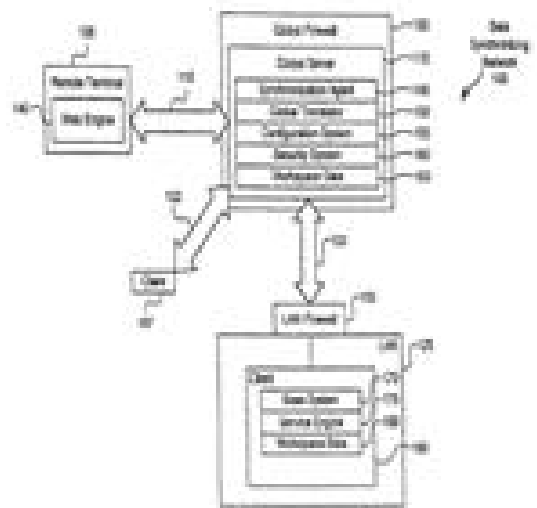
사건번호	소송일자	관할법원	피고	관련특허번호
-	-	-	-	-

## 4 원고 특허자산 현황

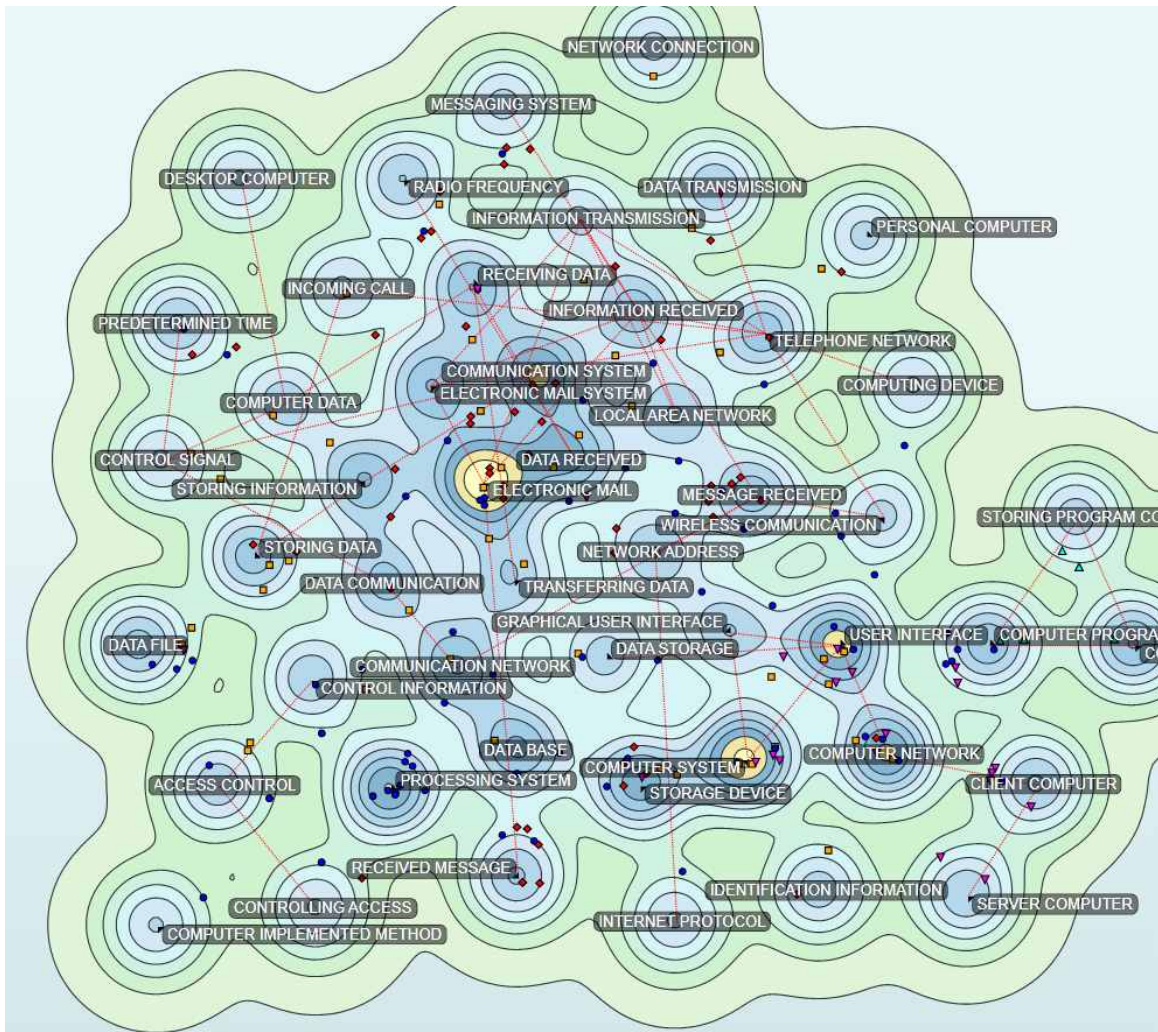
정보통신	전기전자	화학바이오	장치산업	기계소재	기타산업	총계
6 (19%)	25 (78%)	0 (0%)	1 (3%)	0 (0%)	0 (0%)	32

## 5 소송관련 특허 상세정보

### US8117344

명칭	Global server for authenticating access to remote services	
출원인	Visto Corporation	
최종권리자	GOOD TECHNOLOGY CORP	
산업 / 기술 분류	전기전자 / 컴퓨터기술	
출원번호 / 출원일	US12/489326	2009.06.22
등록번호 / 등록일	US8117344	2012.02.14
소유권 최종 양도일	2012.09.19	
기술 요약	대표도면	
<p>A client stores a first set of workspace data, and is coupled via a computer network to a global server. The client may be configured to synchronize portions of the first set of workspace data with the global server, which stores independently modifiable copies of the portions. The global server may also store workspace data which is not downloaded from the client, and thus stores a second set of workspace data. The global server may be configured to identify and authenticate a user seeking global server access from a remote terminal, and is configured to provide access to the first set or to the second set. Further, services may be stored anywhere in the computer network. The global server may be configured to provide the user with access to the services. The system may further include a synchronization-start module at the client site (which may be protected by a firewall) that initiates interconnection and synchronization with the global server when predetermined criteria have been satisfied.</p>		

■ US8117344 인용·피인용 특허군 주요 기술키워드 현황



■ US8117344 특허 양도 이력: 1건

순번	양도일시	양도자	양수자
1	2012.09.19	VISTO CORPORATION	GOOD TECHNOLOGY CORPORATION

의약품

라. Sanofi-Aventis U.S., LLC et. al. v. Fresenius Kabi USA, LLC

〈 소 송 내 용 〉

- [사건번호 3:15-cv-02631] 원고 Sanofi-Aventis U.S., LLC/ Aventis Pharma SA/ Sanofi는 피고 Fresenius Kabi USA, LLC를 상대로 특허 US8927592을 침해하였다는 이유로 미국 뉴저지 지방법원에 소를 제기하였다.

1 소송 서지 정보

당사자 정보

원고① [제조기업]

- ▷ Sanofi-Aventis U.S., LLC  
/ Aventis Pharma SA  
/ Sanofi

피고② [제조기업]

- ▷ Fresenius Kabi USA, LLC

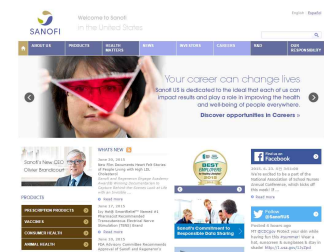
○ 원고현황

- Sanofi-Aventis  
: 미 뉴저지에 본사를 둔 글로벌 헬스케어 제공 업체로 연구, 개발, 제작, 마케팅 등 헬스 관련 상품 제공 업체

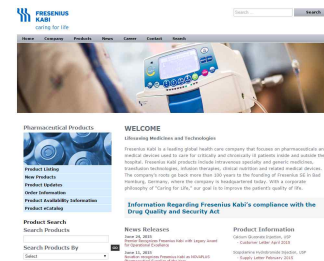
○ 피고현황

- 독일에 본사를 둔 헬스케어 관련 업체로 의약품 및 의료 장치 제작 업체

① Sanofi-Aventis U.S., LLC



② Fresenius Kabi USA, LLC



법원 정보

관할 법원

D.C.NewJersey

담당 판사

Leonard P. Stark

## 계쟁 제품

### 계쟁 제품

Cabazitaxel injection, 60 mg/ 1.5 mL (40 mg/mL), generic version of JEVTANA



## 2 소송 관련 특허정보(1건)

특허번호	발명의 명칭	기술분야
US8927592	Antitumoral use of cabazitaxel	화학·바이오 / 의약품

## 3 원고 Sanofi-Aventis U.S, LLC 등의 최근소송이력

사건번호	소송일자	관할법원	피고	관련특허번호
3:15cv2520	2015.04.06	D.C. New Jersey	Accord Healthcare, Inc.	US8927592
3:15cv2521	2015.04.06	D.C. New Jersey	Bpi Labs, Llc	US8927592
3:15cv2522	2015.04.06	D.C. New Jersey	Dr. Reddys Laboratories, Inc.	US8927592
3:15cv2523	2015.04.06	D.C. New Jersey	Glenmark Generics Inc.	US8927592
3:15cv3107	2015.05.01	D.C. New Jersey	Actavis LLC	US8927592
3:15cv3392	2015.05.15	D.C. New Jersey	Onco Therapies Limited	US8927592
1:15cv415	2015.05.21	D.C. Delaware	Lupin Atlantis Holdings SA	US8410167, US8318800

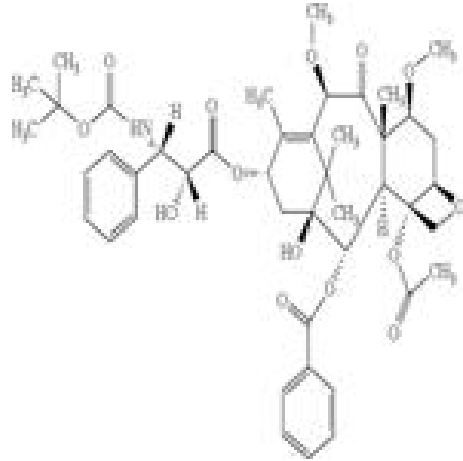
## 4 원고 특허자산 현황

정보통신	전기전자	화학바이오	장치산업	기계소재	기타산업	총계
1 (1%)	3 (1%)	929 (96%)	24 (2%)	16 (1%)	0 (0%)	973

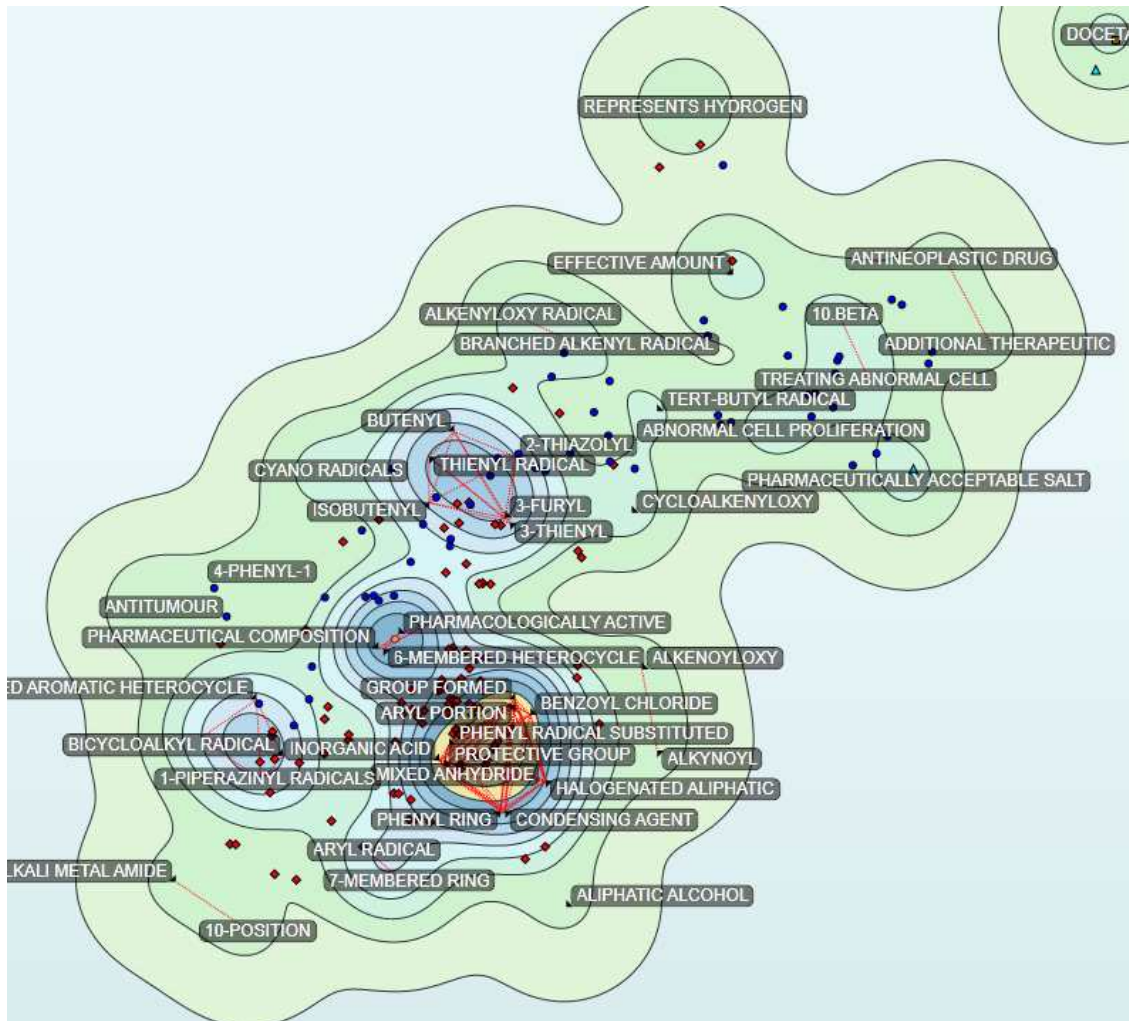
\* 계쟁 특허(592특허) 소유권자의 특허자산 현황 명시

## 5 소송관련 특허 상세정보

### US8927592

명칭	Antitumoral use of cabazitaxel	
출원인	Aventis Pharma SA	
최종권리자	AVENTIS PHARMA SA	
산업 / 기술 분류	화학·바이오 / 의약품	
출원번호 / 출원일	US13/456720	2012.04.26
등록번호 / 등록일	US8927592	2015.01.06
소유권 최종 양도일	-	
기술 요약	대표도면	
<p>The invention relates to a compound of formula:which may be in base form or in the form of a hydrate or a solvate, in combination with prednisone or prednisolone, for its use as a medicament in the treatment of prostate cancer, particularly metastatic prostate cancer, especially for patients who are not catered for by a taxane-based treatment.</p>		

■ US8927592 인용·피인용 특허군 주요 기술키워드 현황



■ US8927592 특허 양도 이력: 0건

## 마. Galderma Laboratories LP et. al. v. Glenmark Generics, Inc. USA

### 〈 소 송 내 용 〉

○ [사건번호 3:15-cv-01416] 원고 Galderma Laboratories LP/ Galderma SA/ Galderma Research & Development SNC는 피고 Glenmark Generics, Inc. USA을 상대로 특허 US8071644|US8080537|US8129362|US8445543|US8809305을 침해하였다는 이유로 미국 텍사스 북부 지방법원에 소를 제기하였다.

## 1 소송 서지 정보

### 당사자 정보

#### 원고① [제조기업]

▷ Galderma Laboratories LP  
/ Galderma SA  
/ Galderma Research &  
Development SNC

#### 피고② [제조기업]

▷ Glenmark Generics, Inc. USA

#### ○ 원고현황

- 네슬레와 로레알의 합작투자 회사로 1981년에 설립된 갈데마는 피부병 분야에 특별히 몰두하는 완전 통합형 특수 제약회사.

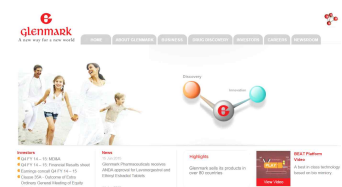
#### ○ 피고현황

- 인도 제약회사로 미국 제네릭 비즈니스 시장에서 급속도로 성장하는 업체

#### ① Galderma



#### ② Glenmark Generics, Inc. USA



### 법원 정보

#### 관할 법원

D.C.N.D.Texas

#### 담당 판사

Barbara Lynn

## ■ 계쟁 제품

### 계쟁 제품

### 제품 이미지

Generic Adapalene and Benzoyl  
Peroxide Gel, 0.1% / 2.5%



## 2 소송 관련 특허정보(5건)

특허번호	발명의 명칭	기술분야
US8071644	Combinations of adapalene and benzoyl peroxide for treating acne lesions	화학·바이오 / 의약품
US8080537	Combinations of adapalene and benzoyl peroxide for treating acne lesions	화학·바이오 / 의약품
US8129362	Combination/association of adapalene and benzoyl peroxide for treating acne lesions	화학·바이오 / 의약품
US8445543	Combinations of adapalene and benzoyl peroxide for treating acne lesions	화학·바이오 / 의약품
US8809305	Administration of adapalene and benzoyl peroxide for the long-term treatment of acne vulgaris	화학·바이오 / 의약품

## 3 원고 Galderma Laboratories LP 등의 최근소송이력

사건번호	소송일자	관할법원	피고	관련특허번호
-	-	-	-	-

## 4 원고 특허자산 현황

정보통신	전기전자	화학바이오	장치산업	기계소재	기타산업	총계
0 (0%)	0 (0%)	171 (96%)	5 (3%)	1 (1%)	0 (0%)	177

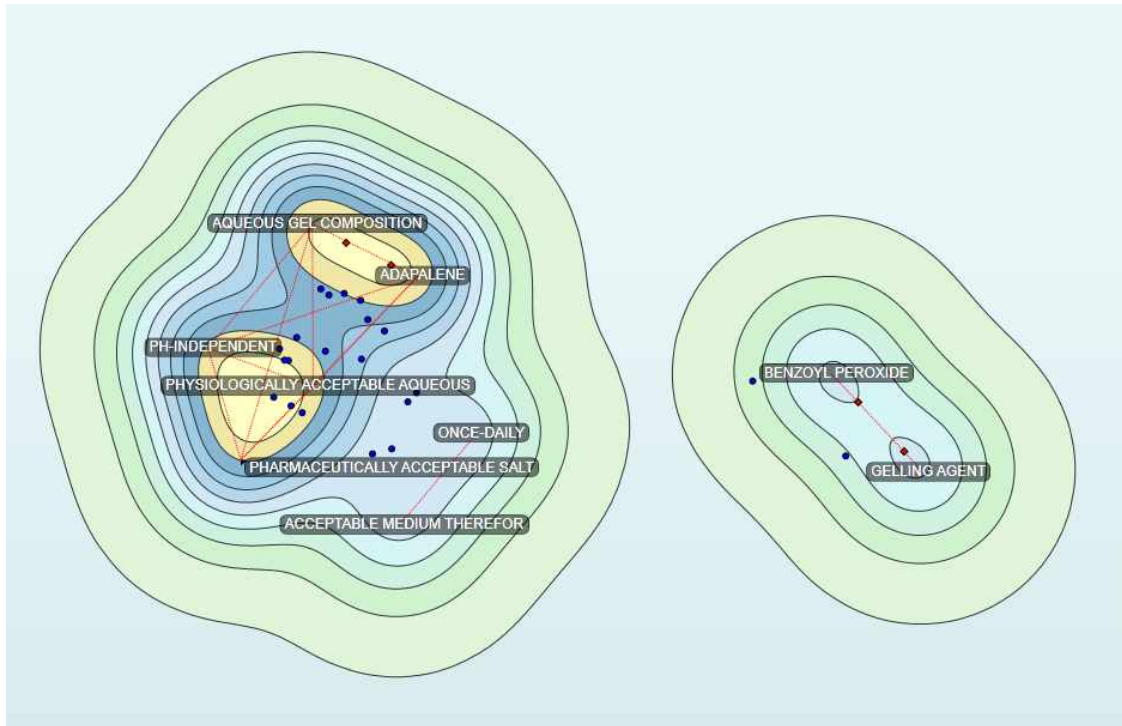
\* 계쟁특허 소유권자의 특허자산 현황 명시

## 5 소송관련 특허 상세정보

### US8071644

명칭	Combinations of adapalene and benzoyl peroxide for treating acne lesions													
출원인	Galderma Research & Development													
최종권리자	GALDERMA RESEARCH & DEVELOPMENT													
산업 / 기술 분류	화학·바이오 / 의약품													
출원번호 / 출원일	US12/318937	2009.01.13												
등록번호 / 등록일	US8071644	2011.12.06												
소유권 최종 양도일	-													
기술 요약	대표도면													
Adapalene or a pharmaceutically acceptable salt thereof formulated into a pharmaceutical composition is useful for reducing the number of acne lesions, via daily topical application, in combination or in association with benzoyl peroxide (BPO); such treatment may be via administration of a pharmaceutical composition combining adapalene and BPO or by a concomitant application of two pharmaceutical compositions, one containing adapalene and the other containing BPO.	<table border="1"><caption>Estimated data from the bar chart</caption><thead><tr><th>Doses of BPO</th><th>Mean ± SEM (approx.)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Adapalene 0.1%</td><td>25</td></tr><tr><td>Adapalene 0.1% + Benzoyl peroxide 2.5%</td><td>18</td></tr><tr><td>Adapalene 0.1% + Benzoyl peroxide 5%</td><td>15</td></tr><tr><td>Adapalene 0.1% + Adapalene 0.1%</td><td>12</td></tr><tr><td>Adapalene 0.1% + Adapalene 0.1% + BPO</td><td>10</td></tr></tbody></table>		Doses of BPO	Mean ± SEM (approx.)	Adapalene 0.1%	25	Adapalene 0.1% + Benzoyl peroxide 2.5%	18	Adapalene 0.1% + Benzoyl peroxide 5%	15	Adapalene 0.1% + Adapalene 0.1%	12	Adapalene 0.1% + Adapalene 0.1% + BPO	10
Doses of BPO	Mean ± SEM (approx.)													
Adapalene 0.1%	25													
Adapalene 0.1% + Benzoyl peroxide 2.5%	18													
Adapalene 0.1% + Benzoyl peroxide 5%	15													
Adapalene 0.1% + Adapalene 0.1%	12													
Adapalene 0.1% + Adapalene 0.1% + BPO	10													

■ US8071644 인용·피인용 특허군 주요 기술키워드 현황



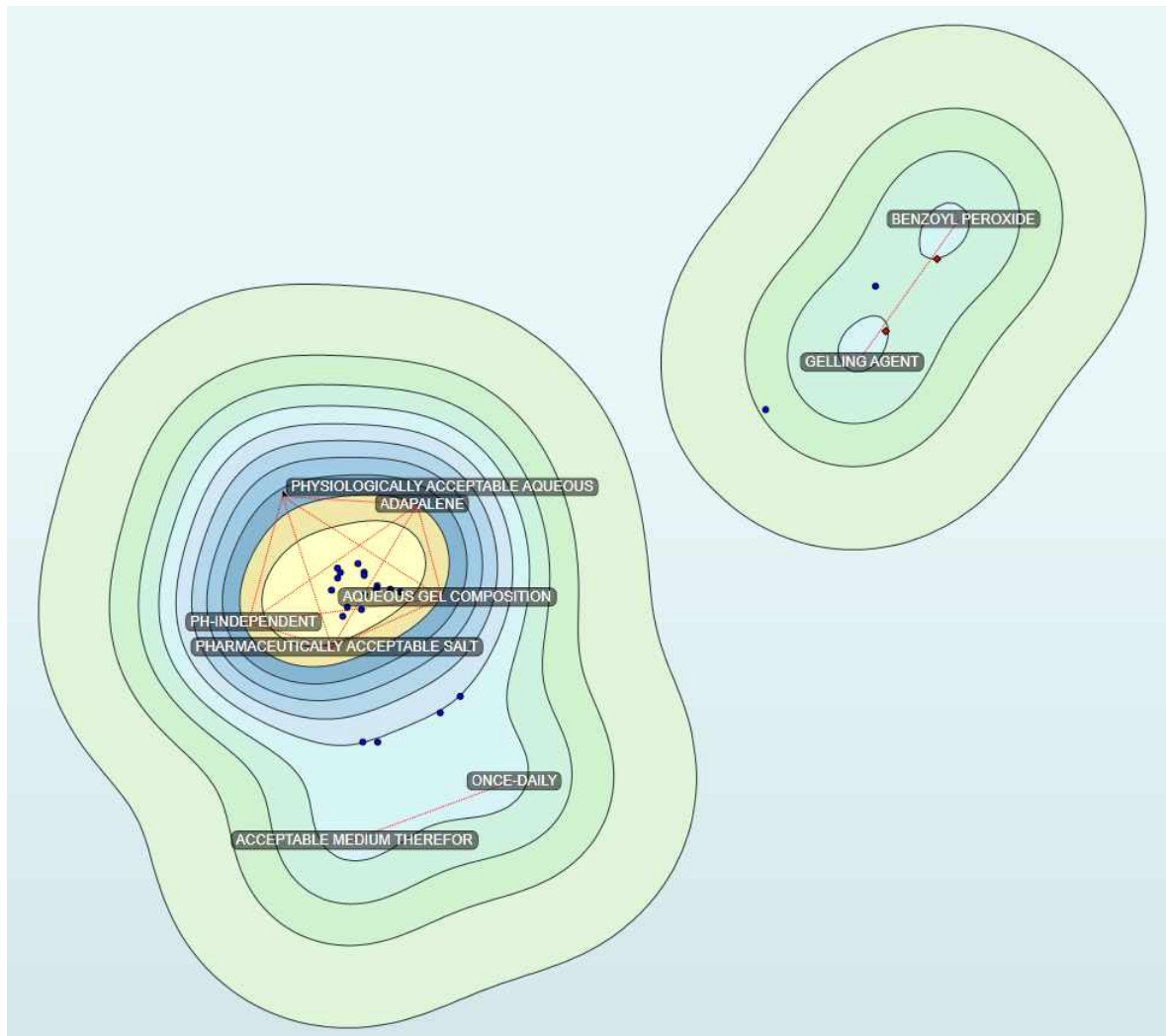
■ US8071644 특허 양도 이력 : 0건

## 5 소송관련 특허 상세정보

### US8080537

명칭	Combinations of adapalene and benzoyl peroxide for treating acne lesions	
출원인	Galderma Research & Development	
최종권리자	GALDERMA RESEARCH & DEVELOPMENT	
산업 / 기술 분류	화학·바이오 / 의약품	
출원번호 / 출원일	US12/473981	2009.05.28
등록번호 / 등록일	US8080537	2011.12.20
소유권 최종 양도일	-	
기술 요약		대표도면
<p>Adapalene or a pharmaceutically acceptable salt thereof formulated into a pharmaceutical composition is useful for reducing the number of acne lesions, via daily topical application, in combination or in association with benzoyl peroxide (BPO); such treatment may be via administration of a pharmaceutical composition combining adapalene and BPO or by a concomitant application of two pharmaceutical compositions, one containing adapalene and the other containing BPO.</p>		이미지 없음

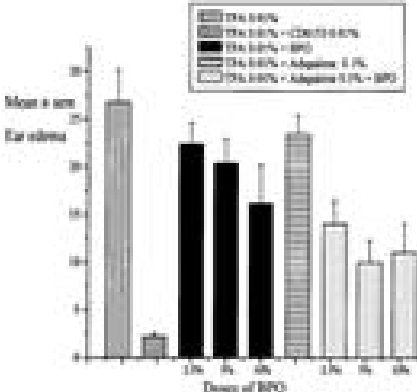
■ US8080537 인용·피인용 특허군 주요 기술키워드 현황



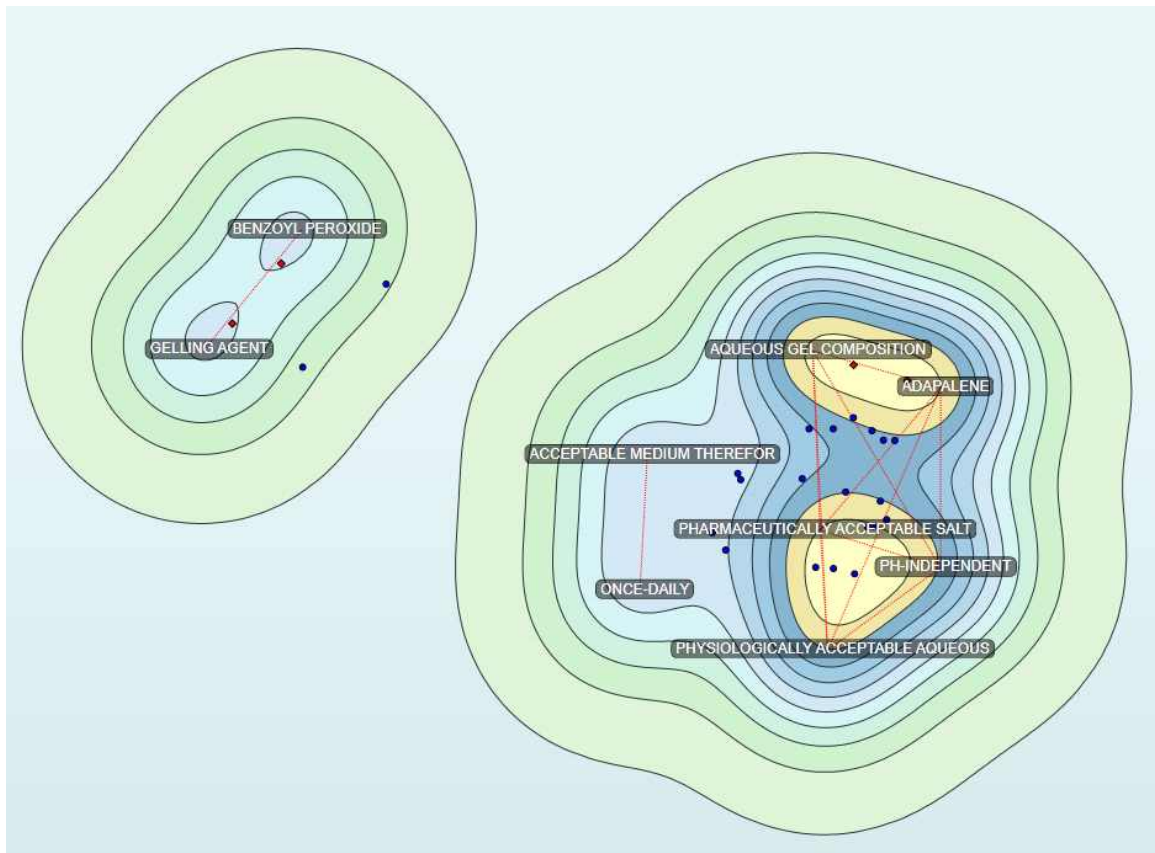
■ US8080537 특허 양도 이력 : 0건

## 5 소송관련 특허 상세정보

### US8129362

명칭	Combination/association of adapalene and benzoyl peroxide for treating acne lesions																																									
출원인	Galderma Research & Development																																									
최종권리자	GALDERMA RESEARCH & DEVELOPMENT																																									
산업 / 기술 분류	화학·바이오 / 의약품																																									
출원번호 / 출원일	US11/826364	2007.07.13																																								
등록번호 / 등록일	US8129362	2012.03.06																																								
소유권 최종 양도일	-																																									
기술 요약	대표도면																																									
Acne lesions, whether of inflammatory and/or non-inflammatory type, are simultaneously or sequentially treated and their number reduced, via daily topical regimen, with the combination or association of adapalene or pharmaceutically acceptable salt thereof and benzoyl peroxide (BPO).	 <p>The bar chart displays the mean number of lesions (± SEM) for various concentrations of Benzoyl Peroxide (BPO) in combination with Adapalene 0.1%. The y-axis represents 'Mean ± SEM Lesions' ranging from 0 to 25. The x-axis represents 'Doses of BPO' with categories: 0.1%, 0.5%, 1%, 2%, 4%, 8%, and 16%. The legend indicates four groups: 1. Adapalene 0.1% (white bars), 2. Adapalene 0.1% + BPO 0.1% (light gray bars), 3. Adapalene 0.1% + BPO 0.5% (dark gray bars), and 4. Adapalene 0.1% + BPO 1% (black bars). The chart shows that the combination of Adapalene 0.1% with BPO significantly reduces the number of lesions compared to Adapalene 0.1% alone, with the most effective reduction observed at the 0.5% BPO concentration.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Doses of BPO</th><th>Adapalene 0.1% (Mean Lesions)</th><th>Adapalene 0.1% + BPO 0.1% (Mean Lesions)</th><th>Adapalene 0.1% + BPO 0.5% (Mean Lesions)</th><th>Adapalene 0.1% + BPO 1% (Mean Lesions)</th></tr></thead><tbody><tr><td>0.1%</td><td>~24</td><td>~2</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>0.5%</td><td>~22</td><td>~18</td><td>~16</td><td>~14</td></tr><tr><td>1%</td><td>~14</td><td>~10</td><td>~8</td><td>~6</td></tr><tr><td>2%</td><td>~10</td><td>~8</td><td>~6</td><td>~4</td></tr><tr><td>4%</td><td>~10</td><td>~8</td><td>~6</td><td>~4</td></tr><tr><td>8%</td><td>~10</td><td>~8</td><td>~6</td><td>~4</td></tr><tr><td>16%</td><td>~10</td><td>~8</td><td>~6</td><td>~4</td></tr></tbody></table>		Doses of BPO	Adapalene 0.1% (Mean Lesions)	Adapalene 0.1% + BPO 0.1% (Mean Lesions)	Adapalene 0.1% + BPO 0.5% (Mean Lesions)	Adapalene 0.1% + BPO 1% (Mean Lesions)	0.1%	~24	~2	-	-	0.5%	~22	~18	~16	~14	1%	~14	~10	~8	~6	2%	~10	~8	~6	~4	4%	~10	~8	~6	~4	8%	~10	~8	~6	~4	16%	~10	~8	~6	~4
Doses of BPO	Adapalene 0.1% (Mean Lesions)	Adapalene 0.1% + BPO 0.1% (Mean Lesions)	Adapalene 0.1% + BPO 0.5% (Mean Lesions)	Adapalene 0.1% + BPO 1% (Mean Lesions)																																						
0.1%	~24	~2	-	-																																						
0.5%	~22	~18	~16	~14																																						
1%	~14	~10	~8	~6																																						
2%	~10	~8	~6	~4																																						
4%	~10	~8	~6	~4																																						
8%	~10	~8	~6	~4																																						
16%	~10	~8	~6	~4																																						

■ US8129362 인용·피인용 특허군 주요 기술키워드 현황



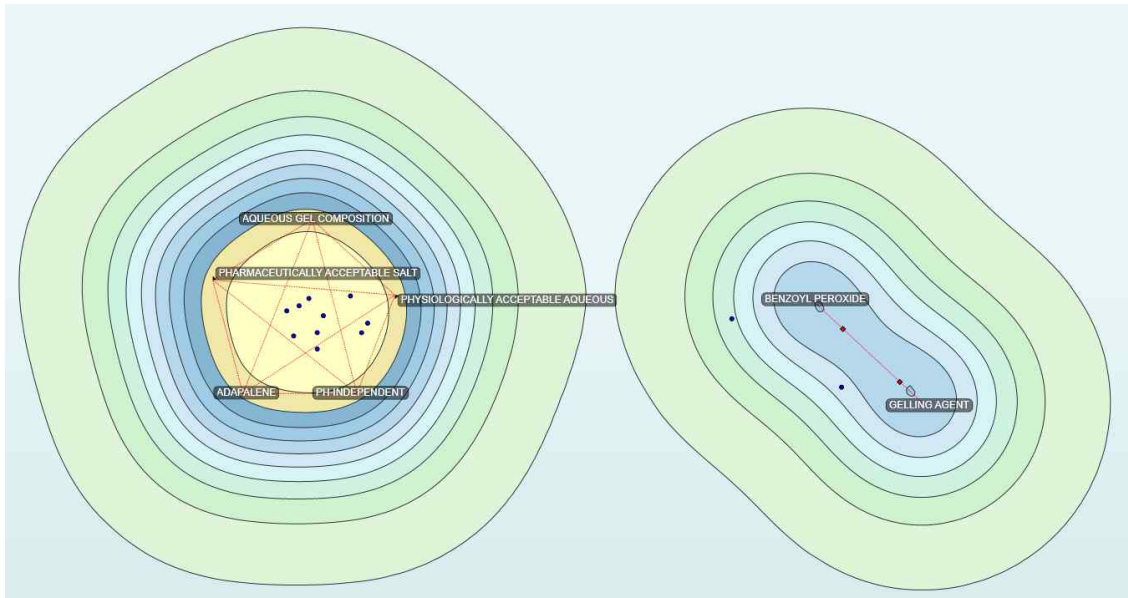
■ US8129362 특허 양도 이력 : 0건

## 5 소송관련 특허 상세정보

### US8445543

명칭	Combinations of adapalene and benzoyl peroxide for treating acne lesions	
출원인	Galderma Research & Development	
최종권리자	GALDERMA RESEARCH & DEVELOPMENT	
산업 / 기술 분류	화학·바이오 / 의약품	
출원번호 / 출원일	US13/308413	2011.11.30
등록번호 / 등록일	US8445543	2013.05.21
소유권 최종 양도일	-	
기술 요약		대표도면
<p>Adapalene or a pharmaceutically acceptable salt thereof formulated into a pharmaceutical composition is useful for reducing the number of acne lesions, via daily topical application, in combination or in association with benzoyl peroxide (BPO); such treatment may be via administration of a pharmaceutical composition combining adapalene and BPO or by a concomitant application of two pharmaceutical compositions, one containing adapalene and the other containing BPO.</p>		이미지 없음

■ US8445543 인용·피인용 특허군 주요 기술키워드 현황



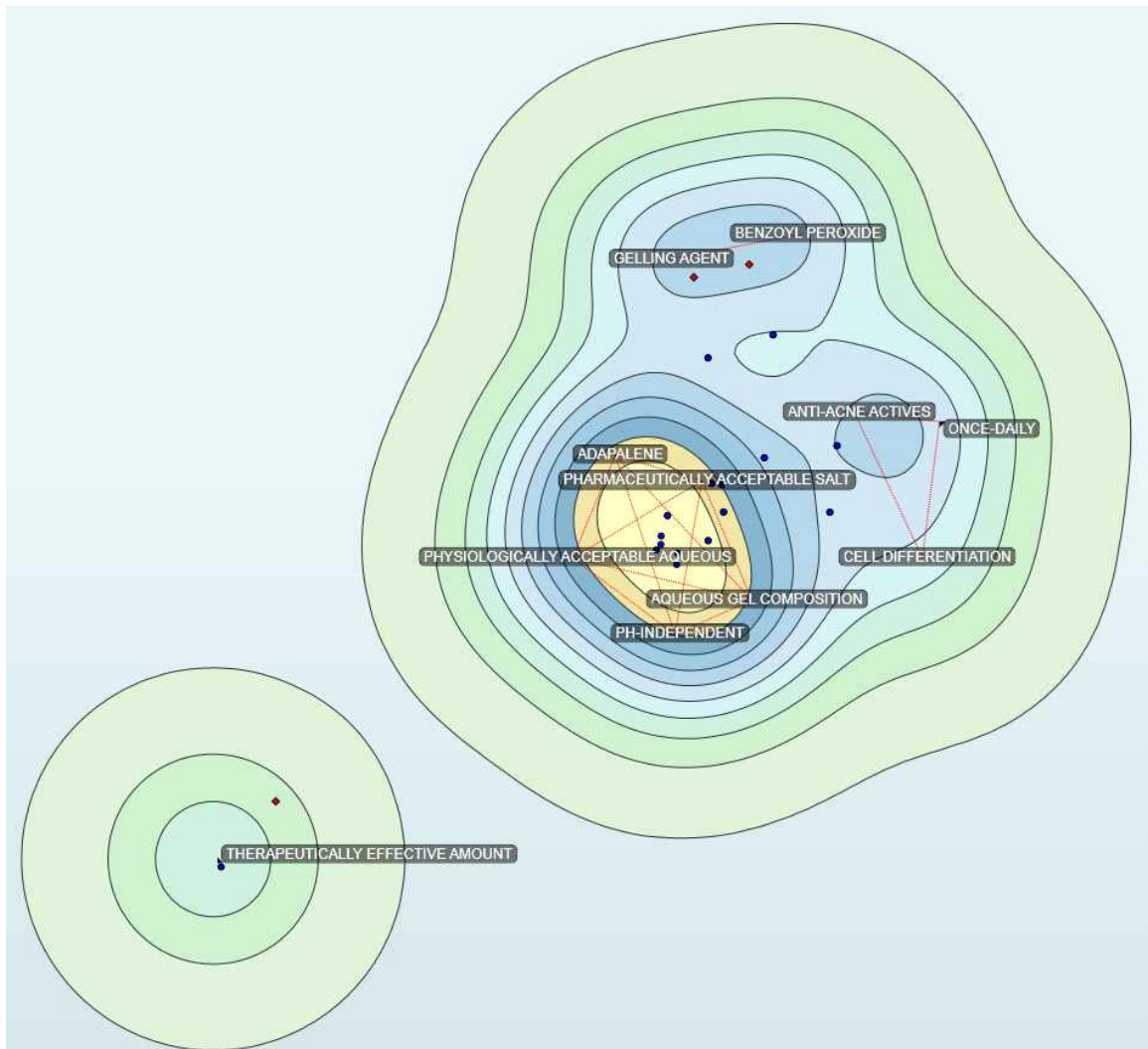
■ US8445543 특허 양도 이력 : 0건

## 5 소송관련 특허 상세정보

### US8809305

명칭	Administration of adapalene and benzoyl peroxide for the long-term treatment of acne vulgaris	
출원인	Galderma Research & Development	
최종권리자	GALDERMA RESEARCH & DEVELOPMENT	
산업 / 기술 분류	화학·바이오 / 의약품	
출원번호 / 출원일	US12/458982	2009.07.29
등록번호 / 등록일	US8809305	2014.08.19
소유권 최종 양도일	-	
기술 요약		대표도면
<p>A regimen for the safe and effective long-term treatment of acne vulgaris entails topically applying onto the affected skin area of a subject afflicted therewith, for a period of time of at least four (4) months, e.g., for at least twelve (12) months and advantageously on a daily basis and preferably once a day, a thus effective amount of a topical medicament containing adapalene and benzoyl peroxide, formulated into a pharmaceutically acceptable medium therefor.</p>		이미지 없음

■ US8809305 인용·피인용 특허군 주요 기술키워드 현황



■ US8809305 특허 양도 이력 : 0건

## 바. Glycobiosciences, Inc. v. FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.

### 〈 소 송 내 용 〉

○ [사건번호 1:15-cv-00592] 원고 Glycobiosciences, Inc.는 피고 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.을 상대로 히알루론산 분획관련 특허인 US5925626, 국소 겔 조성물 등의 치료제 제조방법 특허인 US6387407을 침해하였다는 이유로 미국 컬럼비아 지방법원에 소를 제기하였다.

## 1 소송 서지 정보

### 당사자 정보

#### 원고① [제조기업]

▷ Glycobiosciences, Inc.

#### 피고② [제조기업]

▷ FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.

#### ○ 원고현황

- 캐나다 조지타운에 본사를 둔 제약회사로 주요 제품으로는 상처연고인 IPM WOUND GEL 등이 있음

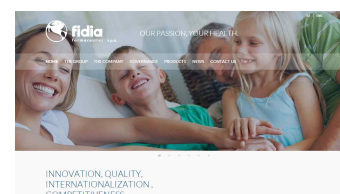
#### ○ 피고현황

- 이탈리아에 본사를 두었으며 1946년 설립된 제약회사

#### ① Glycobiosciences, Inc.



#### ② FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.



### 법원 정보

#### 관할 법원

D.C. Columbia

#### 담당 판사

Randolph D. Moss

## ■ 계쟁 제품

### 계쟁 제품

Bionect Gel products



## 2 소송 관련 특허정보(2건)

특허번호	발명의 명칭	기술분야
US5925626	Hyaluronic acid fractions having pharmaceutical activity, and pharmaceutical compositions containing the same	화학·바이오 / 의약품
US6387407	Topical drug preparations	화학·바이오 / 의약품

## 3 원고 Glycobiosciences, Inc.의 최근소송이력

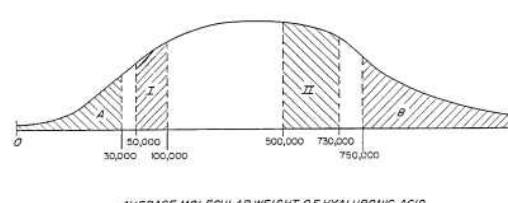
사건번호	소송일자	관할법원	피고	관련특허번호
-	-	-	-	-

## 4 원고 특허자산 현황

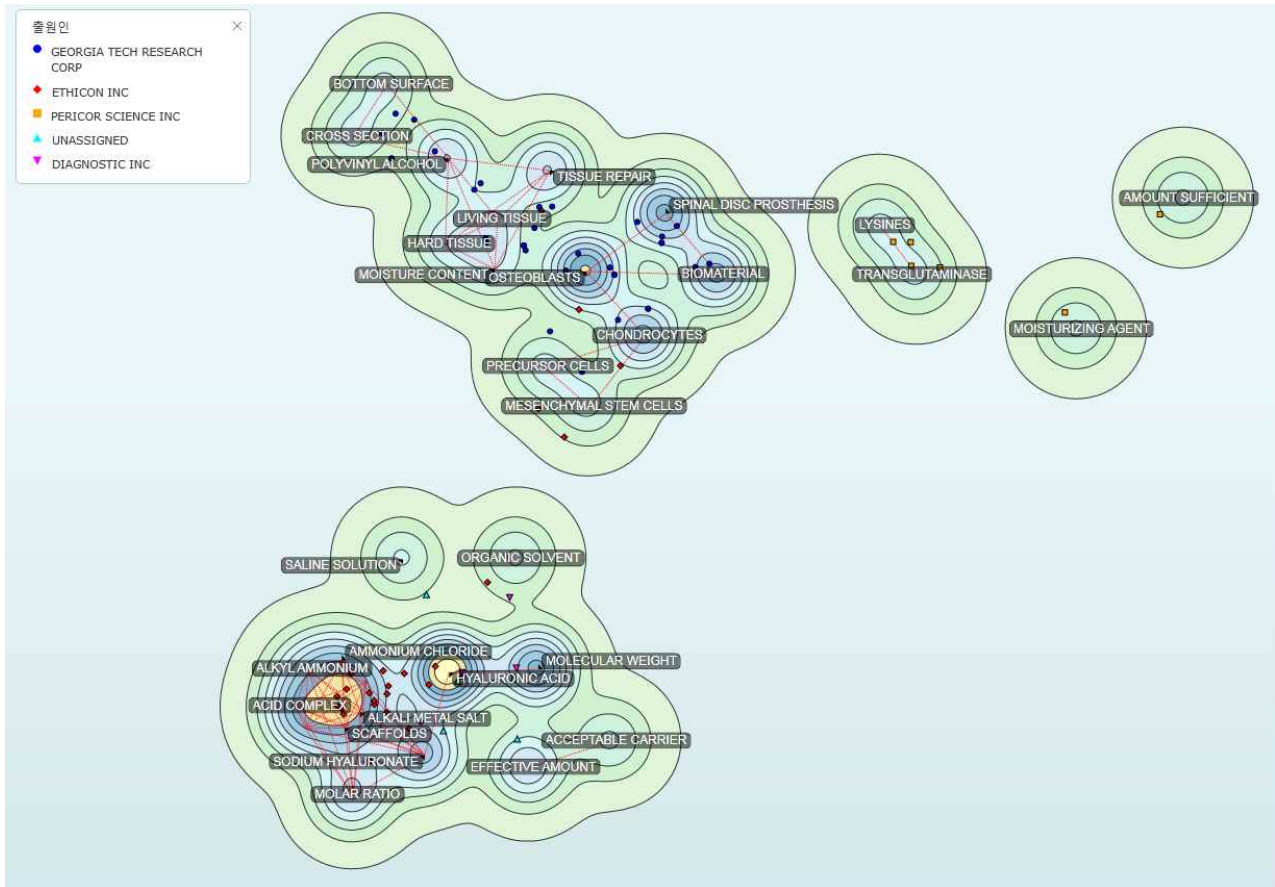
정보통신	전기전자	화학바이오	장치산업	기계소재	기타산업	총계
0 (0%)	0 (0%)	4 (75%)	0 (0%)	2 (25%)	0 (0%)	6

## 5 소송관련 특허 상세정보

### US5925626

명칭	Hyaluronic acid fractions having pharmaceutical activity, and pharmaceutical compositions containing the same	
출원인	Fidia S.p.A.	
최종권리자	FIDIA FARMACEUTI SPA	
산업 / 기술 분류	화학 • 바이오 / 의약품	
출원번호 / 출원일	US08/471016	1995.06.06
등록번호 / 등록일	US5925626	1999.07.20
소유권 최종 양도일	-	
기술 요약	대표도면	
<p>Two pharmaceutically useful fractions of hyaluronic acid are obtained comprising a first fraction with a molecular weight between 50,000 and 100,000 which is useful for wound healing, and a second fraction having a molecular weight between 500,000 and 730,000 which is useful for intraocular and intraarticular injections.</p>	 <p>AVERAGE MOLECULAR WEIGHT OF HYALURONIC ACID</p>	

## US5925626 인용·피인용 특허군 주요 기술키워드 현황

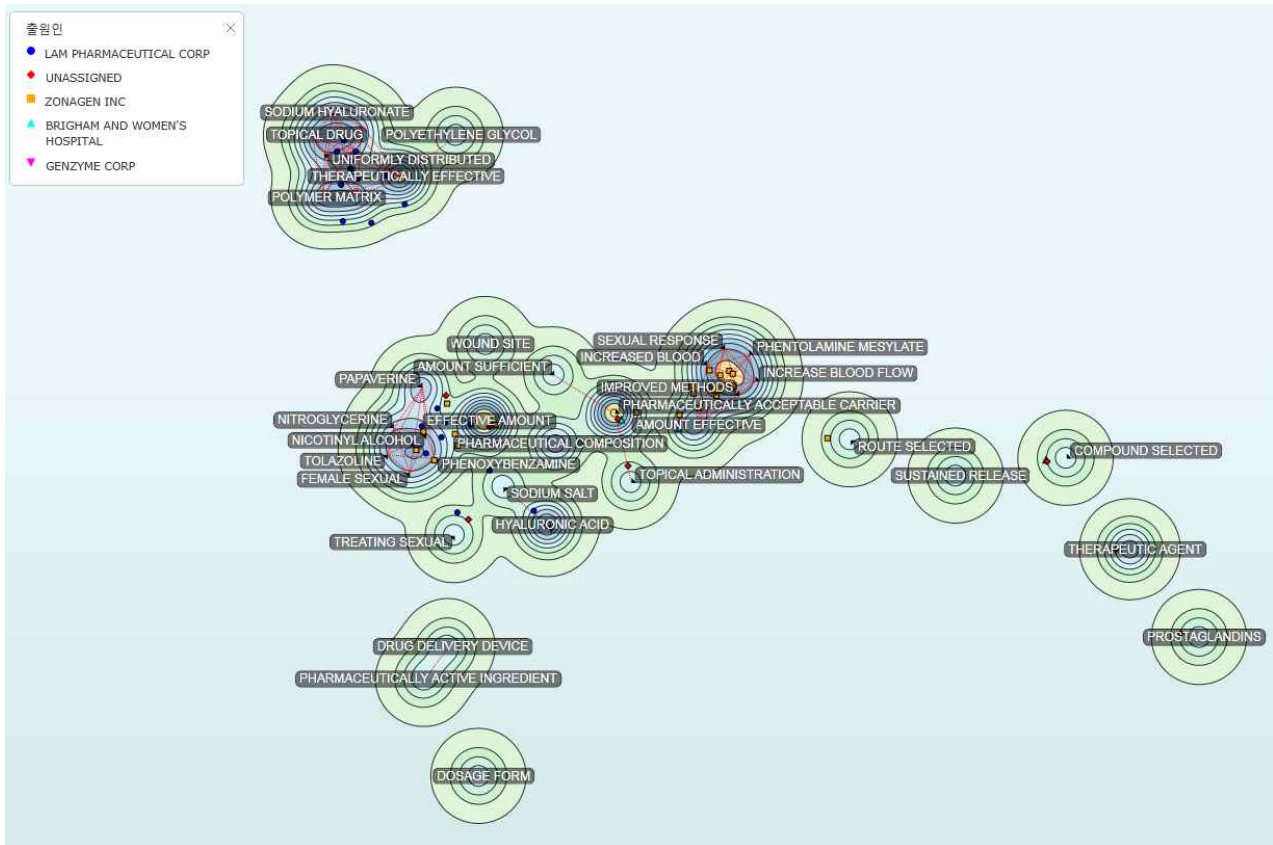


## US5925626 특허 양도 이력: 0건

 US6387407

명칭	Topical drug preparations	
출원인	L.A.M. Pharmaceutical Corporation	
최종권리자	GLYCOBIOSCIENCES INC.	
산업 / 기술 분류	화학 • 바이오 / 의약품	
출원번호 / 출원일	US09/280841	1999.03.30
등록번호 / 등록일	US6387407	2002.05.14
소유권 최종 양도일	2008.09.19	
기술 요약		대표도면
<p>Topical gelled compositions comprising an optional drug dispersed within a polymer matrix, methods of producing the same and treatments with the complex.</p>		이미지 없음

## US6387407 인용·피인용 특허군 주요 기술키워드 현황



## US6387407 특허 양도 이력: 1건

	양도일시	양도자	양수자
1	2008.09.19	L.A.M. Pharmaceutical Corporation	GLYCOBIOSCIENCES

의료장치기술

사. Photonics Curing, LLC et al v. Kerr Corporation

〈 소 송 내 용 〉

○ [사건번호 2:15-cv-00634] 원고 Photonics Curing, LLC/ Photonic Curing, LLC는 피고 Kerr Corporation을 상대로 치과용 조성물 경화장치에 관한 특허 US6468077을 침해하였다는 이유로 미국 텍사스 동부 지방법원에 소를 제기하였다.

1 소송 서지 정보

당사자 정보

원고① [제조기업]

▷ Photonics Curing, LLC

○ 원고현황

- 미국 텍사스 주 회사  
그 외 상세정보 없음

① Photonics Curing, LLC

[홈페이지 없음]

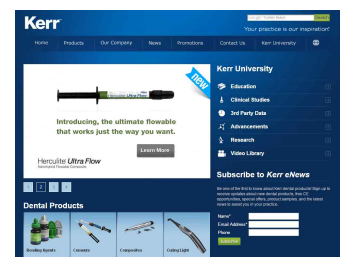
피고② [제조기업]

▷ Kerr Corporation

○ 피고현황

- 미국에 본사를 두고 있으며  
1891년 설립된 치과 용품  
제조 회사

② Kerr Corporation



법원 정보

관할 법원

D.C.E.D.Texas

담당 판사

Robert W. Schroeder, III

## ■ 계쟁 제품

### 계쟁 제품

Kerr DemiPlus and similarly situated  
Kerr products



## 2 소송 관련 특허정보(1건)

특허번호	발명의 명칭	기술분야
US6468077	Compact device for curing dental compositions and method of curing	장치산업 / 의료장치기술

## 3 원고 Photonics Curing, LLC의 최근소송이력

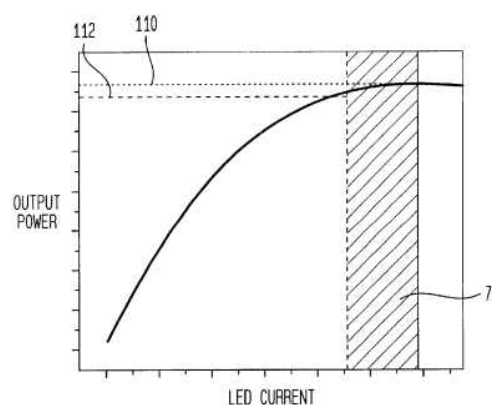
사건번호	소송일자	관할법원	피고	관련특허번호
2:15cv632	2015. 5. 8	D.C. E.D. Texas	Kerr Corporation	US6468077

## 4 원고 특허자산 현황

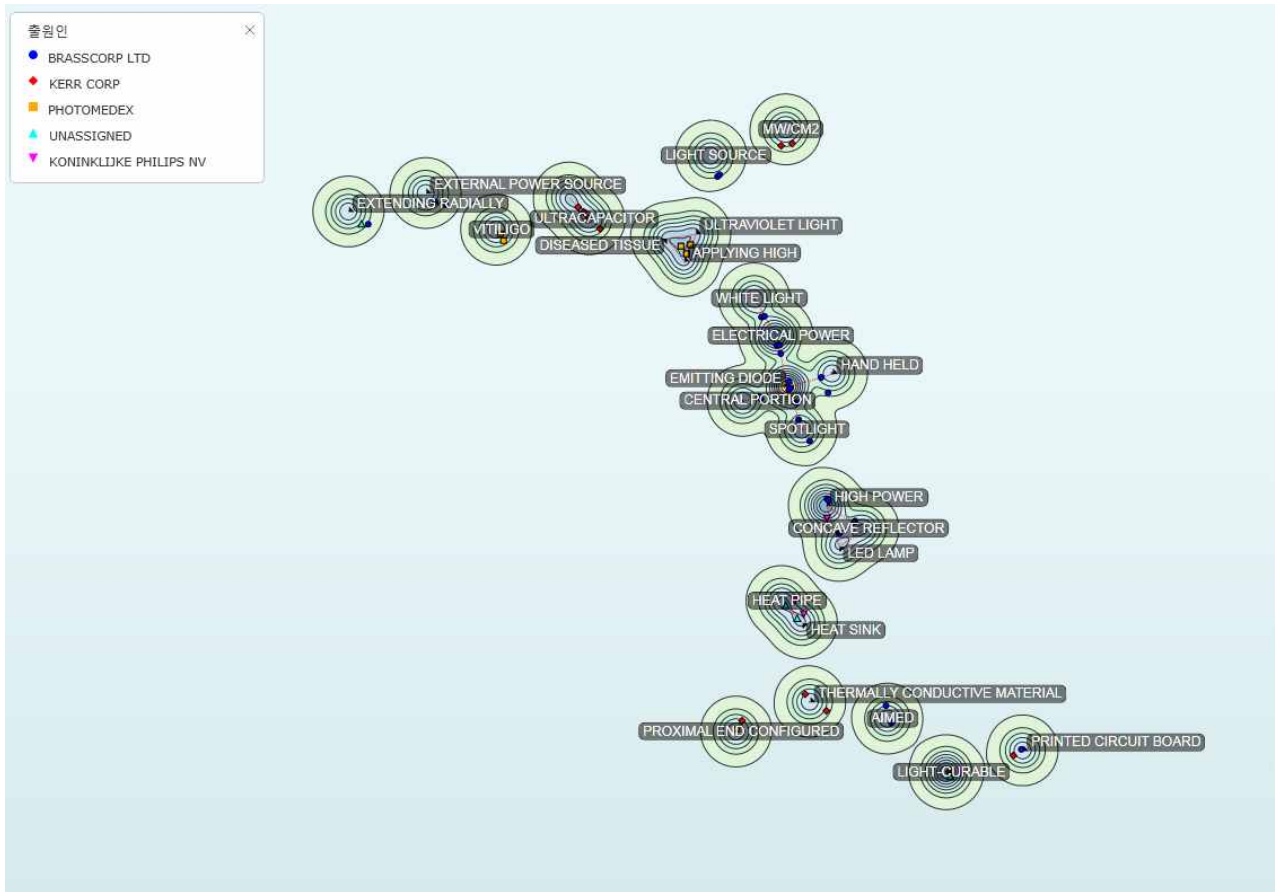
정보통신	전기전자	화학바이오	장치산업	기계소재	기타산업	총계
0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1

## 5 소송관련 특허 상세정보

### US6468077

명칭	Compact device for curing dental compositions and method of curing	
출원인	New Photonics, LLC	
최종권리자	PHOTONIC CURING LLC	
산업 / 기술 분류	장치산업 / 의료장치기술	
출원번호 / 출원일	US09/843446	2001.04.26
등록번호 / 등록일	US6468077	2002.10.22
소유권 최종 양도일	2015.05.06	
기술 요약	대표도면	
<p>A compact, hand held device for curing photosensitive dental compositions curable by way of irradiation with light of predetermined wavelength includes: a handle configured for gripping by a user; a light emitting diode head assembly secured to the handle including at least one light emitting diode constructed to emit light of the predetermined wavelength in response to an applied operating current, the light emitting diode having a characteristic maximum luminous power output; and a current supply coupled to the light emitting diode adapted for operating the light emitting diode at a luminous power output of at least about 85 percent of its characteristic maximum luminous power output.</p>		

## US6468077 인용·피인용 특허군 주요 기술키워드 현황



## US6468077 특허 양도 이력: 1건

	양도일시	양도자	양수자
1	2015.05.06	NEW PHOTONICS, LLC	PHOTONIC CURING LLC

## 아. Elan Pharma International LTD. v. Actavis Laboratories UT, Inc. et al

### 〈 소 송 내 용 〉

○ [사건번호 1:15-cv-00291] 원고 Elan Pharma International LTD.는 피고 Actavis Laboratories UT, Inc./ Actavis, Inc./ Actavis plc을 상대로 약물 전달 시스템에 관한 특허 US6899890을 침해하였다는 이유로 미국 델라웨어 지방법원에 소를 제기하였다.

## 1 소송 서지 정보

### 당사자 정보

#### 원고① [제조기업]

▷ Elan Pharma International LTD.

#### ○ 원고현황

- 아일랜드 더블린에 본사를 두고 있으며 1994년 설립된 제약회사

#### ① Elan Pharma International LTD.



#### 피고② [제조기업]

▷ Actavis Laboratories UT, Inc.

#### ○ 피고현황

- 미국 유타 주 회사  
그 외 상세정보 없음

#### ② Actavis Laboratories UT, Inc.

[홈페이지 없음]

### 법원 정보

#### 관할 법원

D.C.Delaware

#### 담당 판사

Leonard P. Stark

## ■ 계쟁 제품

### 계쟁 제품

Generic version of CLINDESSE



## 2 소송 관련 특허정보(1건)

특허번호	발명의 명칭	기술분야
US6899890	Bioadhesive drug delivery system	장치산업 / 의료장치기술

## 3 원고 Elan Pharma International LTD.의 최근소송이력

사건번호	소송일자	관할법원	피고	관련특허번호
2:15cv2528	2015. 4. 8	D.C. New Jersey	Actavis Laboratories UT, Inc. Actavis, Inc. Actavis plc	US6899890

## 4 원고 특허자산 현황

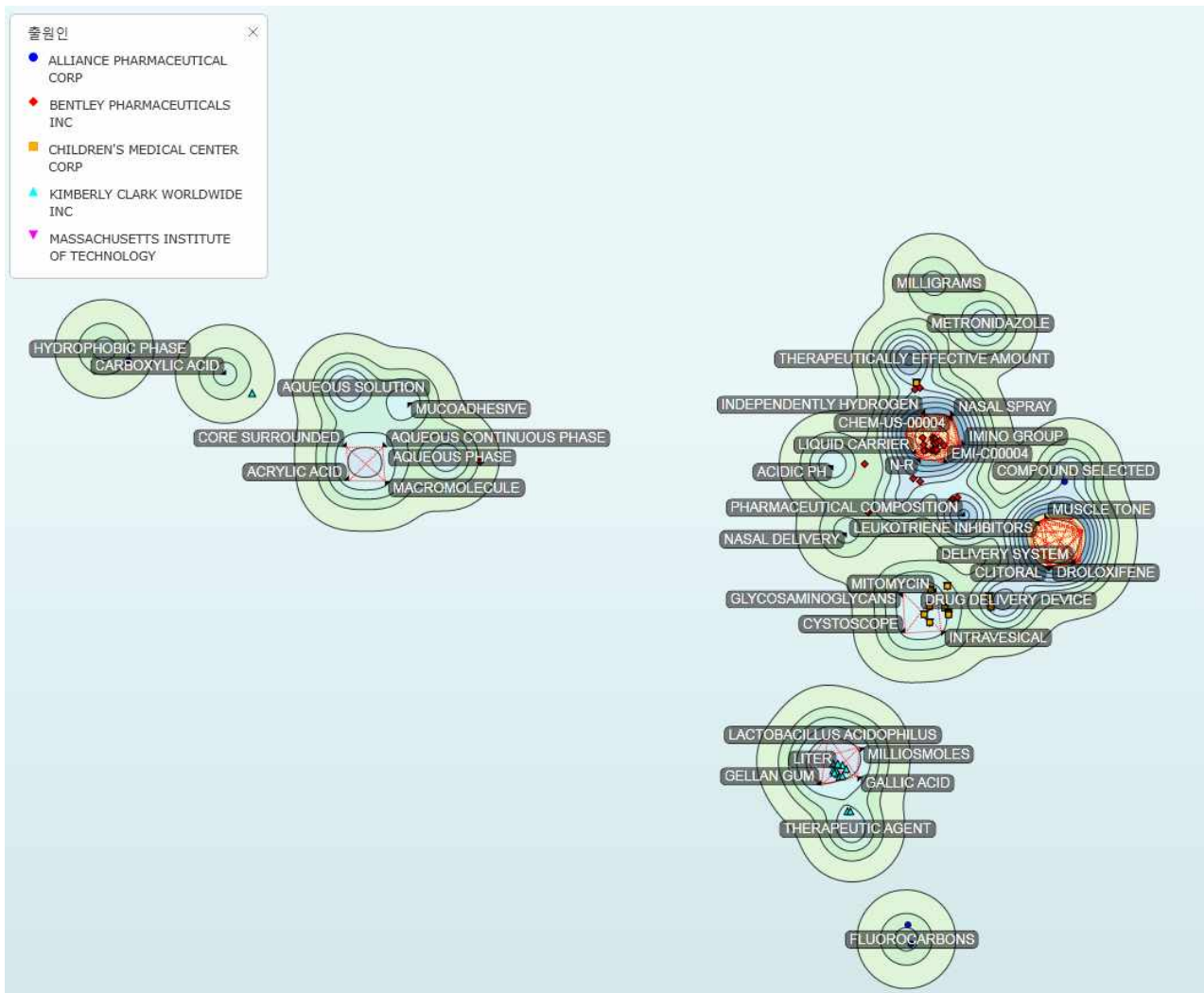
정보통신	전기전자	화학바이오	장치산업	기계소재	기타산업	총계
0 (0%)	0 (0%)	81 (72%)	31 (28%)	0 (0%)	0 (0%)	112

## 5 소송관련 특허 상세정보

### US6899890

명칭	Bioadhesive drug delivery system	
출원인	KV Pharmaceutical Company	
최종권리자	ELAN PHARMA INTERNATIONAL LTD	
산업 / 기술 분류	장치산업 / 의료장치기술	
출원번호 / 출원일	US10/101014	2002.03.20
등록번호 / 등록일	US6899890	2005.05.31
소유권 최종 양도일	2014.11.25	
기술 요약		대표도면
<p>The present invention relates to a novel essentially pH neutral vaginal drug delivery system suitable for modified delivery of a therapeutically active material in the vaginal cavity. The vaginal drug delivery system comprises an essentially pH neutral emulsion having globules having two phases, an internal water soluble phase and an external water-insoluble phase or film, wherein the water-soluble interior phase contains a therapeutically active drug or drugs. One novel aspect of the vaginal drug delivery system is that the internal water soluble phase comprises an acidic buffered phase.</p>		이미지 없음

## US6899890 인용·피인용 특허군 주요 기술키워드 현황



## US6899890 특허 양도 이력: 3건

	양도일시	양도자	양수자
1	2002.08.02	K-V PHARMACEUTICAL COMPANY	DRUGTECH CORPORATION
2	2014.07.09	DRUGTECH CORPORATION	LUMARA HEALTH IP LTD.
3	2014.11.25	LUMARA HEALTH IP LTD.	ELAN PHARMA INTERNATIONAL LTD

게임 및 생활가구

자. MCS Industries, Inc. v. Elsa L Corp.

〈 소 송 내 용 〉

- [사건번호 5:15-cv-02616] 원고 MCS Industries, Inc.는 피고 Elsa L Corp.을 상대로 거울 등 프레임 장착에 관한 특허 US8746644을 침해하였다는 이유로 미국 펜실베이니아 동부 지방법원에 소를 제기하였다.

1 소송 서지 정보

당사자 정보

원고① [제조기업]

▷ MCS Industries, Inc.

피고② [제조기업]

▷ Elsa L Corp.

○ 원고현황

- 1948년 설립되어 미국 캘리포니아에 본사를 둔 액자, 거울 등 제조회사

○ 피고현황

- 1992년 설립되어 미국 캘리포니아에 본사를 둔 액자, 거울 등 제조회사

① MCS Industries, Inc



② Elsa L Corp.

[홈페이지 없음]

법원 정보

관할 법원

D.C.E.D.Pensylvania

담당 판사

EDWARD G. SMITH

## ■ 계쟁 제품

### 계쟁 제품

Over-the-Door Full Size Mirror



## 2 소송 관련 특허정보(1건)

특허번호	발명의 명칭	기술분야
US8746644	Over-the-door hanging apparatus	기타산업 / 게임 및 생활가구

## 3 원고 MCS Industries, Inc.의 최근소송이력

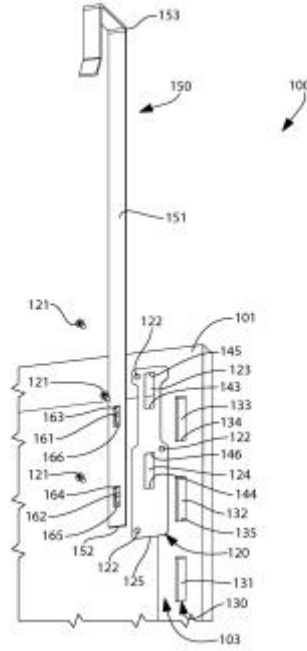
사건번호	소송일자	관할법원	피고	관련특허번호
-	-	-	-	-

## 4 원고 특허자산 현황

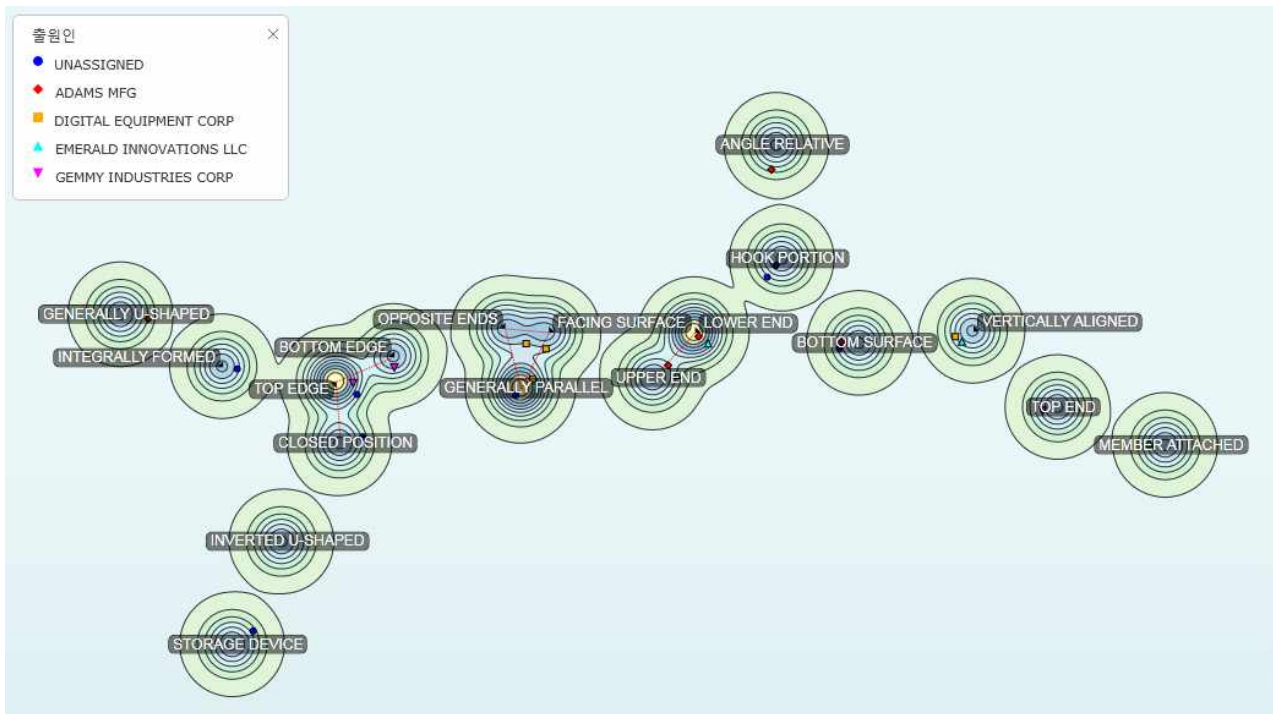
정보통신	전기전자	화학바이오	장치산업	기계소재	기타산업	총계
0 (0%)	1 (9%)	1 (9%)	0 (0%)	8 (11%)	10 (71%)	20

## 5 소송관련 특허 상세정보

### US8746644

명칭	Over-the-door hanging apparatus	
출원인	MCS Industries, Inc.	
최종권리자	MCS INDUSTRIES INC	
산업 / 기술 분류	기타산업 / 게임 및 생활가구	
출원번호 / 출원일	US14/028839	2013.09.17
등록번호 / 등록일	US8746644	2014.06.10
소유권 최종 양도일	-	
기술 요약	대표도면	
<p>An apparatus for hanging an article from a door. In one aspect, the inventive apparatus can comprise a mounting system that can be used to hang a mirror, piece of art, or other flat article that is positioned within a frame to a door without the need for a screw driver or any other tools.</p>		

## US8746644 인용·피인용 특허군 주요 기술키워드 현황



US8746644 특허 양도 이력: 0건

Audio-Video기술

## 차. Mobile Charging Solutions, Inc. v. Voxx International Corporation

### 〈 소 송 내 용 〉

- [사건번호 1:15-cv-00310] 원고 Mobile Charging Solutions, Inc.는 피고 Voxx International Corporation을 상대로 휴대용 멀티 파워 인버터에 관한 특허 US7483272을 침해하였다는 이유로 미국 델라웨어 지방법원에 소를 제기하였다.

## 1 소송 서지 정보

### ■ 당사자 정보

#### 원고① [제조기업]

▷ Mobile Charging Solutions, Inc.

#### 피고② [제조기업]

▷ Voxx International Corporation

#### ○ 원고현황

- 미국 델라웨어 주 회사
- 그 외 상세정보 없음

#### ○ 피고현황

- 1987년 설립, 미국 뉴욕에 본사를 두고 있으며 오디오 관련 제품 제작을 전문으로 하고 있음

#### ① Mobile Charging Solutions, Inc.

[홈페이지 없음]

#### ② Voxx International Corporation



### ■ 법원 정보

#### 관할 법원

D.C.Delaware

#### 담당 판사

Gregory M. Sleet

## ■ 계쟁 제품

### 계쟁 제품

### 제품 이미지

RCA AH615R Power inverter (75W) with USB devices – portable hand held D.C. power inverter devices



## 2 소송 관련 특허정보(1건)

특허번호	발명의 명칭	기술분야
US7483272	Portable hand held multi-source power inverter with pass through device	정보통신 / AV(Audio-Video)기술

## 3 원고 Mobile Charging Solutions, Inc.의 최근소송이력

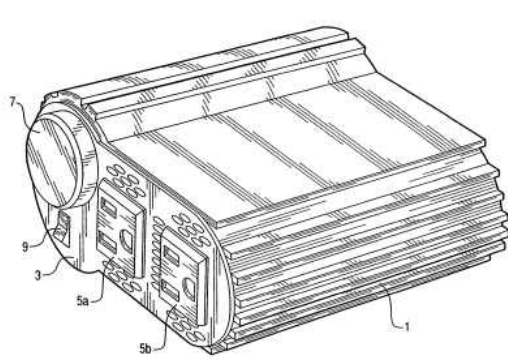
사건번호	소송일자	관할법원	피고	관련특허번호
1:15cv489	2015. 6. 15	D.C. Delaware	Duracell International	US7483272
1:15cv490	2015. 6. 15	D.C. Delaware	Harbor Freight Tools USA	US7483272
1:15cv491	2015. 6. 15	D.C. Delaware	Xantrex Technology USA	US7483272

## 4 원고 특허자산 현황

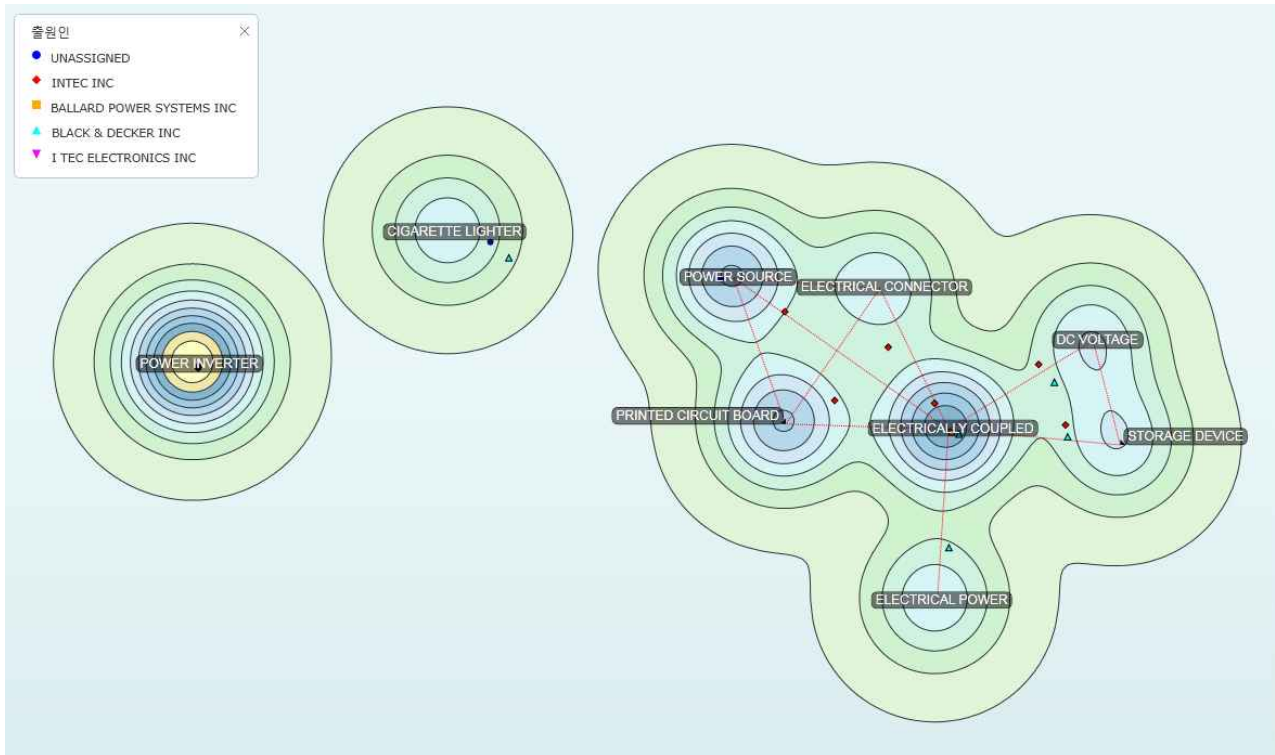
정보통신	전기전자	화학바이오	장치산업	기계소재	기타산업	총계
9 (82%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (18%)	0 (0%)	0 (0%)	11

## 5 소송관련 특허 상세정보

### US7483272

명칭	Portable hand held multi-source power inverter with pass through device	
출원인	Intec, Inc.	
최종권리자	MOBILE CHARGING SOLUTIONS INC	
산업 / 기술 분류	정 보 통 신 / AV(Audio-Video)기술	
출원번호 / 출원일	US11/808780	2007.06.12
등록번호 / 등록일	US7483272	2009.01.27
소유권 최종 양도일	2015.01.27	
기술 요약		대표도면
<p>A portable hand held power inverter/converter having a pass through device for simultaneously sourcing A.C. and multiple voltage D.C. power consuming devices through a single D.C. power source connection. Inverter and converter circuitry is provided to invert and convert D.C. voltage to an A.C. voltage source and a lower DC voltage. A.C. electrical outlets are provided to facilitate a connection to an external A.C. power-consuming device and a DC outlet to a lower volt DC power-consuming device. The pass through device provides an independent and simultaneous connection to an additional D.C. outlet that would otherwise be eliminated when occupied by the inverter thus allowing simultaneous connection and operation of both A.C. and multi source D.C power consuming devices through a single external D.C. power outlet of a single D.C. power source.</p>		

### US7483272 인용·피인용 특허군 주요 기술키워드 현황



### US7483272 특허 양도 이력: 2건

	양도일시	양도자	양수자
1	2013.08.02	INTEC, INC.	COMPUTER PATENT SYSTEMS, LLC
2	2015.01.27	COMPUTER PATENT SYSTEMS, LLC	MOBILE CHARGING SOLUTIONS INC.

## IV. 국제 IP 분쟁 심층이슈 분석

### 1. Williamson v. Citrix Online en banc

#### 판결에 대한 소고

- 분쟁사건 개요
- 사건 심층분석
- 시사점 및 대응전략
- 소결

〈외부기고 : 특허법인 우인 김두규 변리사〉

I	Williamson v. Citrix Online en banc 판결에 대한 소고
---	---

## 1. 분쟁사건 개요

Williamson은 가상 교실을 구현하는 시스템 및 방법에 대한 US 6,155,840의 특허권자로서, 2011년 3월 22일 Citrix, Microsoft, Adobe, Cisco, IBM을 상대로 캘리포니아 중부 지방법원에 특허침해소송을 제기하였다.

지방법원은 2012년 9월 4일, 일부 특허청구범위(제1 그룹)에 대해서는 침해가 성립하지 않는다는 이유로, 나머지 특허청구범위(제2 그룹)에 대해서는 그 권리범위가 불명확(indefiniteness)하여 무효라는 이유로 피고 승소 판결을 내렸다.

연방항소법원(Federal Circuit)은 2014년 11월 5일 판결에서, 1심법원의 제1 그룹 청구범위 해석은 잘못되었고 제2 그룹 청구범위는 불명확하지 않다는 이유로 1심법원의 판결을 모두 파기하였다.

하지만, 이후 연방항소법원은 2015년 6월 16일자 전원합의체(en banc) 판결을 통해 스스로의 이전 판결을 일부 번복하였는데, 여기에서 제2 그룹 청구범위가 불명확하여 무효라고 판단한 지방법원의 판결을 지지하였다.

## 2. 사건 심층분석

### 2-1 법적 배경

특허법 제112조, 6문단(현행 제112조(f))에 따르면, 청구항에 어떤 구성요소가 특정 기능을 수행하기 위한 수단(means) 또는 단계(step)로만 표현되고 그를 뒷받침하는 구조, 재료, 또는 작동이 기재되지 않은 경우, 그 구성요소는 상세한 설명에 설명된 대응하는 구조, 재료 또는 작동 및 그 균등물(equivalents)을 청구하는 것으로 해석된다.<sup>12)</sup>

예를 들어, 청구범위에 “체결하기 위한 수단(means for fastening~)”이라고 기재된 경우, 제112조, 6문단이 적용되지 않는다면 위 구성요소는 임의의 다양한 체결 수단을 모두 포함하는 넓은 의미의 구성요소로 해석될 것이다. 하지만, 제112조, 6문단이 적용된다면 그리고 상세한 설명에 그 대응하는 구조가 예를 들어 나사결합으로 기재되어 있다면, 위 구성요소는 그러한 나사결합 및 그 균등물에 한정되는 것으로 해석된다. 따라서, 제112조, 6문단이 적용되느냐 아니냐에 따라 해당 구성요소의 범위에 상당한 차이가 생기게 된다.

나아가, 청구범위에 “체결하기 위한 수단(means for fastening~)”이라고 기재되어 있고, 제112조, 6문단이 적용된다면 그리고 상세한 설명에 그 대응하는 구조, 재료 또는 작동이 기재되어 있지 않았다면, 해당 구성요소의 범위인 “상세한 설명에 설명된 대응하는 구조, 재료 또는 작동 및 그 균등물”이 특정될 수 없어 권리범위가 불명확

12) 35 U.S.C. §112, ¶6

An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.

(indefinite)해지고 따라서 무효 사유가 된다.

따라서, 청구범위에 특정 구성요소가 그 수행하는 기능에 기초하여 기재되어 있는 경우, 제112조, 6문단이 적용되느냐 적용되지 않느냐는 해당 특허의 권리범위에 큰 영향을 주며 무효사유 유무에도 결정적일 수 있다. 지금까지 연방순회법원(Federal Circuit)의 판결들은 기능적인 기재라고 하더라도 “means” 라는 용어가 없으면 제112조, 6문단은 적용되지 않는 것으로 “강하게 추정(strong presumption)” 한다는 것이었다.

## 2-2 분쟁 특허

분쟁특허는 가상 교실을 구현하는 시스템에 관한 특허로서, 쟁점이 된 청구항 제8항<sup>13)</sup>은 “~을 수신하고 ~을 중계하기 위한 분포된 학습 제어 모듈(a distributed learning control module for receiving~ and for relaying~)” 과 같이 기재된 구성요소를 포함한다.

분쟁특허의 상세한 설명에는 청구범위의 “분포된 학습 제어 모듈(a distributed learning control module for receiving~ and for relaying~)” 에 대응하는 구조, 재료, 또는 작동이 기재되어 있지 않았다.

따라서, “분포된 학습 제어 모듈” 이 제112조, 6문단의 적용을 받는

13) 8. A system for conducting distributed learning among a plurality of computer systems coupled to a network, the system comprising:

...

a distributed learning server remote from the presenter and audience member computer systems of the plurality of computer systems and coupled to the presenter computer system and the audience member computer system via the network and comprising:

...

a distributed learning control module for receiving communications transmitted between the presenter and the audience member computer systems and for relaying the communications to an intended receiving computer system and for coordinating the operation of the streaming data module.

구성요소라면, 해당 구성요소에 대응하는 구조, 재료 또는 작동이 상세한 설명에 기재되어 있지 않아 그 범위가 불명확해지며 따라서 특허는 무효사유를 가지게 된다.

## 2-3 판결의 내용

연방항소법원의 이전 2014년 11월 5일 판결은 기존의 판례를 따라 “means” 라는 용어가 사용되지 않은 경우에는 제112조, 6문단이 적용되지 않는다는 “강한” 추정(“strong” presumption)이 있고, 이러한 강한 추정은 쉽게 깨질 수 없는 것이라는 이유로 제112조, 6문단이 적용되지 않는다고 판단하였다.

그러나, 2015년 6월 16일자 전원합의체(en banc) 판결은 “means” 라는 용어가 사용되지 않은 경우에는 제112조, 6문단이 적용되지 않는다는 강한 추정(strong presumption)이 있다고 하는 기존의 연방항소법원 판례를 파기하였다. 여전히, “means” 라는 용어가 사용되지 않은 경우에 제112조, 6문단이 적용되지 않는다는 추정은 성립 되지만, 청구항에 해당 구성요소가 그 기능을 수행하는 충분한 구조를 기재하지 않은 경우에는 추정이 쉽게 깨질 수 있다는 것이다.

따라서, 기존에는 “means” 라는 용어 대신 “mechanism” “element” “device” 등과 같이 특정 구조를 내포하지 않는 포괄적 용어가 사용되더라도 “강한 추정”에 의해 제112조, 6문단이 적용되지 않는 경우가 많았는데, 본 판결은 제112조, 6문단의 적용 가능성을 현저히 높였다 할 수 있다.

본 판결은, 본 사안에서 청구범위에 사용된 표현 “분포된 학습 제어 모듈(a distributed learning control module)”에는 “means” 라는 용어가

사용되지 않아 제112조, 6문단이 적용되지 않는다는 추정은 성립되지만, 해당 기능을 수행하는 구조가 청구범위에 제시되어 있지 않아 추정은 깨어지고 제112조, 6문단이 적용되며, 나아가 해당 기능을 수행하는 대응 구조가 상세한 설명에 기재되어 있지 않으므로 “상세한 설명에 설명된 대응하는 구조, 재료 또는 작동 및 그 균등물”이 특정될 수 없어 해당 특허청구범위는 권리범위가 불명확하여 무효라고 판단하였다.

### 3. 시사점 및 대응전략

#### 3-1 출원인의 입장일 경우

해외 진출을 꾀하는 국내 기업들이 해외에, 특히 미국에 특허를 확보하기 위해 특허출원을 준비하는 단계에서, 본 판결의 의미를 충분히 이해하지 않으면 과도하게 좁은 범위의 권리범위를 확보하게 되거나 무효사유를 가지는 특허를 획득할 수 있다.

첫째, 과도하게 좁은 범위의 권리범위를 확보하게 되는 경우는, 청구범위에 어떤 구성요소를 기능 위주로 기재하고 그 기능을 수행하는 구조가 충분히 기재되어 있지 않아 제112조, 6문단이 적용되고, 나아가 상세한 설명에 해당 구성요소에 대응하는 구조의 충분히 다양한 실시예가 제시되어 있지 않은 경우이다. 이 경우, 해당 구성요소는 상세한 설명에 제시된 특정 구조 및 그 균등물에 한정되기 때문에 청구범위는 과도하게 좁아질 우려가 있다.

둘째, 무효사유를 가지는 특허가 되는 경우는, 청구범위에 어떤 구성요소를 기능 위주로 기재하고 그 기능을 수행하는 구조가 충분히 기재되어 있지 않아 제112조, 6문단이 적용되고, 나아가 상세한 설명에

해당 구성요소에 대응하는 구조가 전혀 제시되어 있지 않은 경우이다. 이 경우, 해당 구성요소는 그 범위를 특정할 수 없게 되고 따라서 불명확(indefiniteness)을 이유로 무효가 될 우려가 있다.

해결 방안의 하나는 상세한 설명에 해당 구성요소의 기능을 수행하는 다양한 구조의 예를 충분히 제시하여 넓은 권리범위를 확보하고 동시에 불명확(indefiniteness)을 이유로 무효가 될 우려를 없애는 것이다. 출원 이후에 실시예를 추가하는 것은 허용되지 않으므로, 출원시 다양한 예상가능한 실시예가 충분히 포함되도록 명세서를 작성하는 것의 중요성은 더욱 커졌다 할 수 있다. 다른 해결 방안은 청구범위에 기능에만 의존하여 구성요소를 기재하지 않고 그 기능을 수행하는 구조도 함께 기재함으로써 제112조, 6문단의 적용을 피하는 것이다. 이 경우에도 해당 기능을 수행하는 구조에 대한 실시예의 뒷받침은 필요하다.

### 3-2 권리침해주장을 받는 입장일 경우

해외, 특히 미국 진출을 꾀하는 국내 기업들이 해외에 수출하는 제품들에 대하여 특허침해 주장을 받거나 그러한 주장을 받을 염려가 있는 경우, 이에 대한 대응 방안을 고려함에 있어서 본 판결은 그 의미가 매우 크다. 특히 침해 쟁점이 발생할 수 있는 특허의 권리범위를 분석함에 있어서, 본 판결의 취지를 반드시 기억해 둘 필요가 있다.

대부분의 특허청구범위는 권리범위를 넓게 확보하고자 하는 의도로 구성요소가 포괄적 용어로 기재되는 경우가 많다. 이러한 포괄적 용어는 “means” 라는 용어를 포함하건 않건 간에 특정 기능을 수행하는 구조가 제시되어 있지 않다면 제112조, 6문단의 적용 가능성이 있다. 따라서, 이러한 구성요소에 대해서는 상세한 설명에 제시된 실시예와 수출 제품에 동일성 또는 균등성을 인정할 수 없을 정도의 상당한

차이가 있다면 권리범위를 벗어난다는 주장이 가능하다. 또한, 상대방 특허의 상세한 설명에 해당 구성요소의 실시예가 전혀 제시되어 있지 않다면 권리범위 불특정(indefiniteness)을 이유로 무효 주장이 가능하다.

#### 4. 소결

본 판결은 제112조, 6문단이 적용가능한 범위를 현저히 넓혔으며, 미국 수출 기업이 특허침해주장에 대응해야 할 경우 권리범위에 속하지 않는다는 주장 또는 특허가 무효라는 주장을 펼침에 있어서 상당히 유리하게 작용할 것이다.

로버츠 대법원장 체제가 시작된 2005년 이후 미국연방대법원의 한 가지 경향은 일괄적으로 적용될 수 있는 판단기준보다는 구체적인 사안별로 판단하여야 한다는 것과, 과거 친특허정책기에 비해서 특허권자에게 다소 불리해진 판결을 내리는 성향을 가졌다고 볼 수 있는데, 본 판결은 이러한 대법원의 경향과 궤를 같이 하는 것이다.

한편, 이와 같이 구체적인 사안별 판단을 중시하는 대법원의 판결을 따르다보니, 하급심 법원에서는 사례별로는 일관성이 상당히 결여되는 것으로 보일 수 있는 판결들이 나오기도 한다. 나아가, 본 판결에서도 보듯이 최근에는 연방항소법원에서 기존의 연방항소법원 판결들로 구축되어 온 판단기준을 전원합의체 판결로 파기하는 사례가 다소 있으며, 연방항소법원이 제시한 판단기준 중 대법원에서 배척되는 경우도 많이 볼 수 있으므로, 한두 사건의 판결을 근거로 장래 유사한 사안에서 법원의 판단 결과를 속단하는 것은 위험할 수 있으니 주의를 요한다.

## 참여인력

### 편찬기관 I 특허청

서울수	과장	산업재산보호정책과
오세진	사무관	산업재산보호정책과

### 주관기관 I 한국지식재산보호협회

조국현	경영기획본부장	경영기획본부
박경진	팀장	연구기반팀
유주리	주임	연구기반팀
장순호	주임	연구기반팀



본 보고서의 전문은 한국지식재산보호협회에서 운영중인  
국제지재권 분쟁정보 포털([www.ip-navi.or.kr](http://www.ip-navi.or.kr))에서 열람 가능합니다.

## IP Dispute Issue Report

| 발 행 |

### 특허청 산업재산보호정책과

주소 대전시 서구 청사로 189(둔산동) 정부대전청사 4동  
전화 042) 481 - 5425  
팩스 042) 472 - 1360  
홈페이지 <http://www.kipo.go.kr>

### 한국지식재산보호협회 연구기반팀

주소 서울시 강남구 테헤란로 131 한국지식재산센터 6층  
전화 02) 2183 - 5800  
팩스 02) 2183 - 5897  
홈페이지 <http://www.kipra.or.kr>

| 발행일 | 2015년 7월

### 무단전재 및 재배포 금지

본 보고서는 특허청 용역사업의 결과입니다. 본 보고서의 내용 인용시  
반드시  
특허청의 연구사업의 결과임을 밝혀주시기 바랍니다.