



미국특허분쟁지도

Contents

목차

■ 제1장 개 요

- 1.1 추진배경_3
- 1.2 분석대상_5
- 1.3 보고서 구성_6

■ 제2장 최근 미국특허분쟁 현황

2.1 일반현황_9

- 2.1.1 연도별 향소처리건수 9
- 2.1.2 산업분야별 전체동향 10
- 2.1.3 Issue별 전체동향 11

2.2 Issue별 분쟁현황_12

- 2.2.1 특허성관련 분쟁현황 12
- 2.2.2 청구범위해석관련 분쟁현황 14
- 2.2.3 특허침해관련 분쟁현황 15
- 2.2.4 Equitable Defense관련 분쟁현황 16
- 2.2.5 구제수단관련 분쟁현황 17

2.3 산업분야별/기술별 분쟁현황_18

- 2.3.1 산업분야별 분쟁현황 18
- 2.3.2 세부기술별 분쟁현황 24

2.4 판사별 분쟁현황 _ 26	
2.4.1 판사별 전체현황	26
2.4.2 주요판사의 산업분야별 현황	27
2.4.3 주요판사의 Issue별 현황	28
2.4.4 주요판사별 승·패소 현황	29
2.4.5 판사별 환송현황	31
2.5 원·피고별 분쟁현황 _ 33	
2.5.1 주요 원·피고별 분쟁현황	33
2.5.2 주요 원·피고별/산업분야별 분쟁현황	35
2.5.3 주요 원·피고의 Issue별 분쟁현황	38
2.5.4 주요 원·피고별 승·패소 현황	40
2.6 1심법원(지방법원)별 분쟁현황 _ 44	
2.6.1 주요 지방법원별 분쟁현황	44
2.6.2 주요 지방법원의 산업분야별 분쟁현황	45
2.6.3 주요 지방법원의 Issue별 분쟁현황	46
2.6.4 주요 지방법원(1심법원)별 승·패소 현황	47
2.6.5 주요 지방법원별 환송현황	49
2.7 주요 대리인별 분쟁현황 _ 50	
2.7.1 주요 대리인 현황	50
2.7.2 주요 대리인별/산업분야별 현황	51
2.7.3 주요 대리인별/Issue별 현황	52
2.7.4 주요 대리인별 승·패소 현황	53
2.8 소 결 _ 55	

■ 제3장 Issue별 판례 심층분석

3.1 특허성(Patentability) _ 59	
3.1.1 신규성(102조 a,b,c,d,e,f,g항)	59
3.1.2 자명성	117
3.1.3 Utility	168
3.1.4 명세서 기재요건	172
3.1.5 이중특허	233
3.2 청구범위해석(Claim Construction) _ 236	
3.2.1 청구범위해석 일반	236
3.2.2 Means plus Function Claim Language	290
3.2.3 Transitional Language	301
3.2.4 한정성(definiteness)	307
3.3 특허침해 _ 322	
3.3.1 특허침해 일반	322
3.3.2 균등론	360
3.3.3 출원경과금반언	394
3.3.4 직접침해	427
3.3.5 간접침해	444
3.3.6 고의침해	453
3.4 형평법상 방어(Equitable Defense) _ 471	
3.4.1 불공정행위(Inequitable Conduct Before the PTO)	471
3.4.2 특허연구특례(Patent Research Exception)	481
3.5 구제수단 _ 484	
3.5.1 구제수단 일반	484
3.5.2 침해금지명령	496
3.5.3 특허표시·사실상 고지(Marking, Notice)	505
3.5.4 금전배상	509
3.6 기 타 _ 520	
3.6.1 의약품 존속기간 연장	520

Contents

그림목차

[그림 2.1-1] 연도별 항소처리건수	9
[그림 2.1-2] 산업분야별 전체동향	10
[그림 2.1-3] Issue별 분쟁현황	11
[그림 2.2-1] 특허성관련 분쟁현황	12
[그림 2.2-2] 신규성관련 분쟁현황	13
[그림 2.2-3] 청구범위해석관련 분쟁현황	14
[그림 2.2-4] 특허침해관련 분쟁현황	15
[그림 2.2-5] Equitable Defense관련 분쟁현황	16
[그림 2.2-6] 구제수단관련 분쟁현황	17
[그림 2.3-1] 기계/금속분야의 분쟁현황	18
[그림 2.3-2] 전기/전자분야의 분쟁현황	19
[그림 2.3-3] 화학/제약/바이오분야의 분쟁현황	19
[그림 2.3-4] 환경/기타분야의 분쟁현황	20
[그림 2.3-5] 산업분야별/Issue별 분쟁현황	21
[그림 2.3-6] 산업분야별 승·패소 현황	22
[그림 2.3-7] 산업분야별 특허권자의 승·패소 현황	23
[그림 2.3-8] 세부기술별 주요 분쟁현황	24
[그림 2.3-9] 세부기술별 승·패소 현황	25
[그림 2.4-1] 판사별 전체현황	26
[그림 2.4-2] 산업분야별 판사현황	27
[그림 2.4-3] Issue별 판사현황	28
[그림 2.4-4] 주요판사의 산업분야별 승·패소 현황	29

[그림 2.4-5] 주요판사의 Issue별 승·패소 현황	30
[그림 2.4-6] 판사별 환송현황	32
[그림 2.5-1] 주요 원고 현황	33
[그림 2.5-2] 주요 피고의 현황	34
[그림 2.5-3] 주요 원고의 산업분야별 분쟁현황	35
[그림 2.5-4] 주요 피고의 산업분야별 분쟁 현황	36
[그림 2.5-5] 주요 원고의 Issue별 분쟁현황	38
[그림 2.5-6] 주요 피고의 Issue별 분쟁현황	39
[그림 2.5-7] 주요 원고의 산업분야별 승·패소 현황	40
[그림 2.5-8] 주요 피고의 산업분야별 승·패소 현황	41
[그림 2.5-9] 주요 원고의 Issue별 승·패소 현황	42
[그림 2.5-10] 주요 피고의 Issue별 승·패소 현황	43
[그림 2.6-1] 주요 지방법원별 분쟁현황	44
[그림 2.6-2] 주요 지방법원의 산업분야별 분쟁현황	45
[그림 2.6-3] 주요 지방법원의 Issue별 분쟁현황	46
[그림 2.6-4] 주요 지방법원의 산업분야별 승·패소 현황	47
[그림 2.6-5] 주요 지방법원의 Issue별 승·패소 현황	48
[그림 2.6-6] 주요 지방법원별 환송현황	49
[그림 2.7-1] 주요 대리인 현황	50
[그림 2.7-2] 주요 대리인의 산업분야별 현황	51
[그림 2.7-3] 주요 대리인의 Issue별 현황	52
[그림 2.7-4] 주요 대리인의 산업분야별 승·패소 현황	53
[그림 2.7-5] 주요 대리인의 Issue별 승·패소 현황	54
[그림 3.1-1] '322특허 도면	85
[그림 3.1-2] '579특허 대표도면	226
[그림 3.1-3] '502특허의 대표도면	229
[그림 3.2-1] '690특허의 도면	281
[그림 3.3-1] '302특허 도면 : 단열용기 도면	391

제1장 개 요

- 1.1 추진배경
- 1.2 분석대상
- 1.3 보고서 구성



추진배경

1.1

- 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 주도에 주요 원천기술에 대한 특허권을 확보하여 이를 이용한 공격적 전략을 체계적으로 준비해왔으며 개별 기업차원에서의 특허공격 시스템을 완벽히 갖추고 있다. 반면 우리나라의 기업들은 극히 일부의 대기업을 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 특허공격으로

부터 보호해야한다는 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 2005년, 2006년 및 2007년의 사업추진 과정에서 제기된 관련 업계의 요구사항을 수렴·보완하여 2008년도에는 질적인 면에서 한층 더 심화된 ‘주제별’ 미국특허분쟁지도를 작성하게 되었고, 이는 다시 웹상에서 제공되어 우리 기업들의 특허분쟁경쟁력의 강화에 이바지하게 될 것이다.

분석대상

1.2

○ 2008년 미국특허분쟁지도의 분석대상 및 주요 분석내용은 아래와 같다.

- 분석대상 : 미국연방항소법원(CAFC) 판결문
- 분석대상기간 : 2007년 5월 ~ 2008년 4월 (판결일 기준)
- 사용 DB : LexisNexis
- 주요 분석내용
 - 판례별 기본 서지사항(원·피고 및 관련 기술 등 요약정리)
 - 각 판례별 history map작성
 - 판례에 대한 법원의 판단 및 승·패소 요인분석

보고서 구성

1.3

- 첫째, 이 보고서의 제2장에서는 최근 미국특허분쟁의 현황을 다양한 각도에서 정량적으로 분석하였다. 즉, 분쟁현황을 이슈별, 기술별(산업별), 판사별, 원/피고별로 나누어 분석함으로써 소송에 직면한 우리 기업이 본 보고서를 참고하여 관련 기술 및 산업, 판사 또는 소송상대방의 특성에 따라 가장 적절한 대처를 할 수 있는 맞춤형서비스를 시도하였다. 그 결과 전문가그룹이 예상한 바와 같이 각 기술 또는 산업별로 주된 쟁점 분야가 다르게 나타났다. 예를 들면, 전반적으로 특허성과 청구범위해석이 주된 쟁점 사항이었는데, 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 소송에서 쟁점이 된 이슈별로 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.

제2장 최근 미국특허분쟁 현황

- 2.1 일반현황
- 2.2 Issue별 분쟁현황
- 2.3 산업분야별/기술별 분쟁현황
- 2.4 판사별 분쟁현황
- 2.5 원·피고별 분쟁현황
- 2.6 1심법원(지방법원)별 분쟁현황
- 2.7 주요 대리인별 분쟁현황
- 2.8 소 결

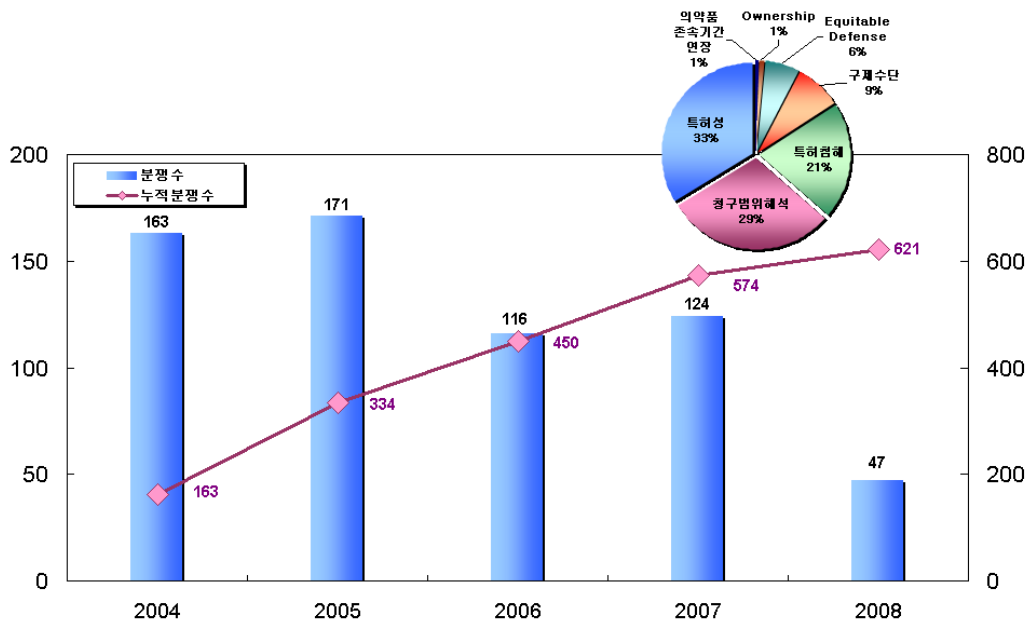


일반현황

2.1

2.1.1 연도별 항소처리건수

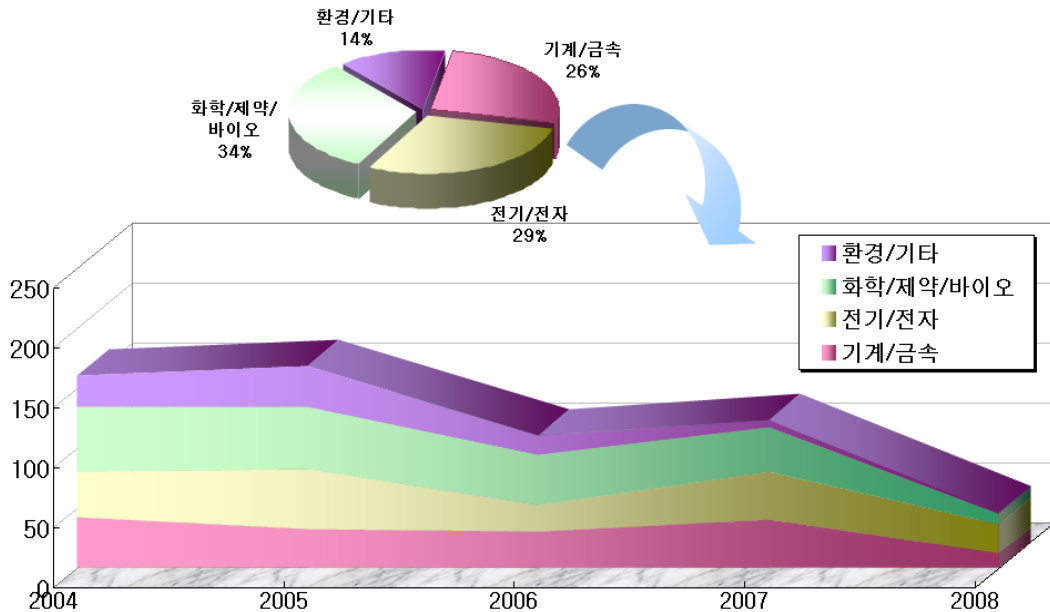
- [그림 2.1-1]은 최근 연방항소법원(CAFC)의 항소처리건수로서, 2004년도 이후부터 2008년 4월까지 CAFC에서 처리된 분쟁사건에 대한 전체동향을 나타낸 것이다.
- 2004년에는 163건에 대한 판결이 있었으며, 2005년에는 171건으로 증가되었으나 2006년에는 116건으로 다소 감소하였다. 그러나 2007년에는 124건으로 전년에 비해 약간 증가하였으며, 2008년은 4월까지 47건의 판결이 있었다. 주요 분쟁사례는 특허성, 청구범위해석 및 특허침해 등을 둘러싼 것으로, 특히 특허성 및 청구범위해석에 관한 것이 주요 이슈가 되었던 분쟁이 전체 분쟁의 62% 정도를 차지하고 있다.



[그림 2.1-1] 연도별 항소처리건수

2.1.2 산업분야별 전체동향

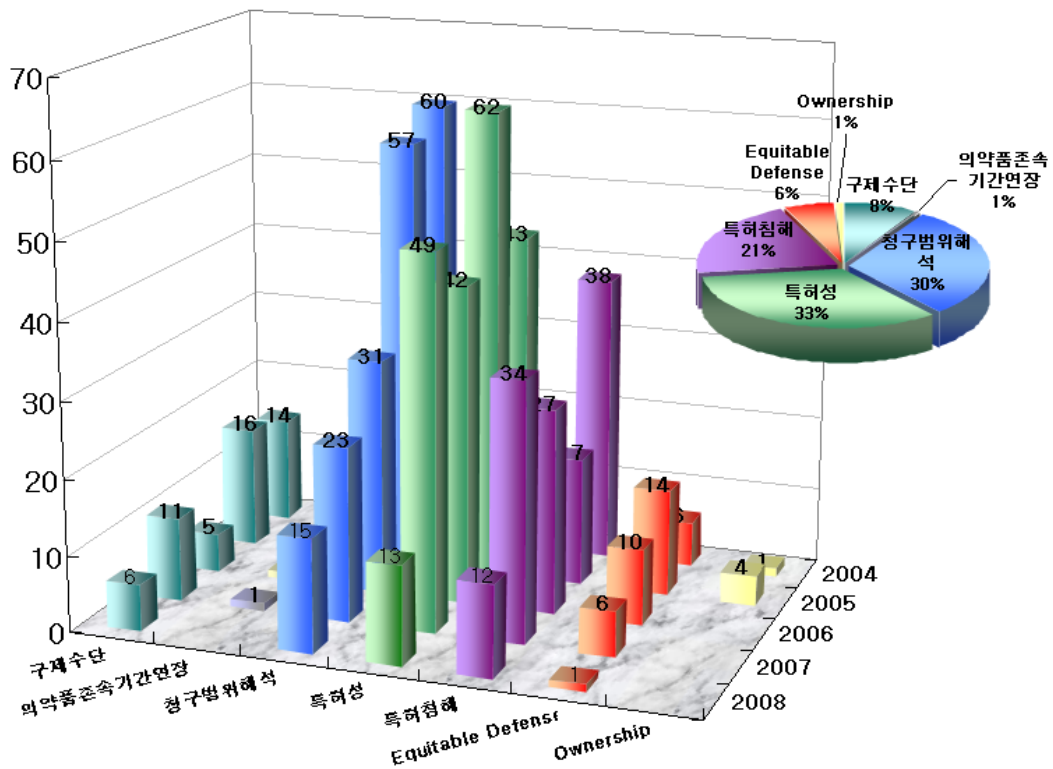
- [그림 2.1-2]는 특허분쟁의 산업분야별 전체동향을 나타낸 것이다.
- 화학/제약/바이오분야가 34%로 가장 높은 비중을 차지하고, IT산업과 관련된 전기/전자분야가 29%, 그리고 기계/금속분야가 26%의 비중을 차지하고 있다.
- 특히, 전기/전자분야는 2006년에 비해 2007년에 크게 증가하였으며 그 다음으로 기계/금속 분야가 증가하였다. 한편 화학/제약/바이오 분야 및 환경/기타분야에 관련된 건은 2006년에 비해 2007년에 감소한 것으로 나타났다.



[그림 2.1-2] 산업분야별 전체동향

2.1.3 Issue별 전체동향

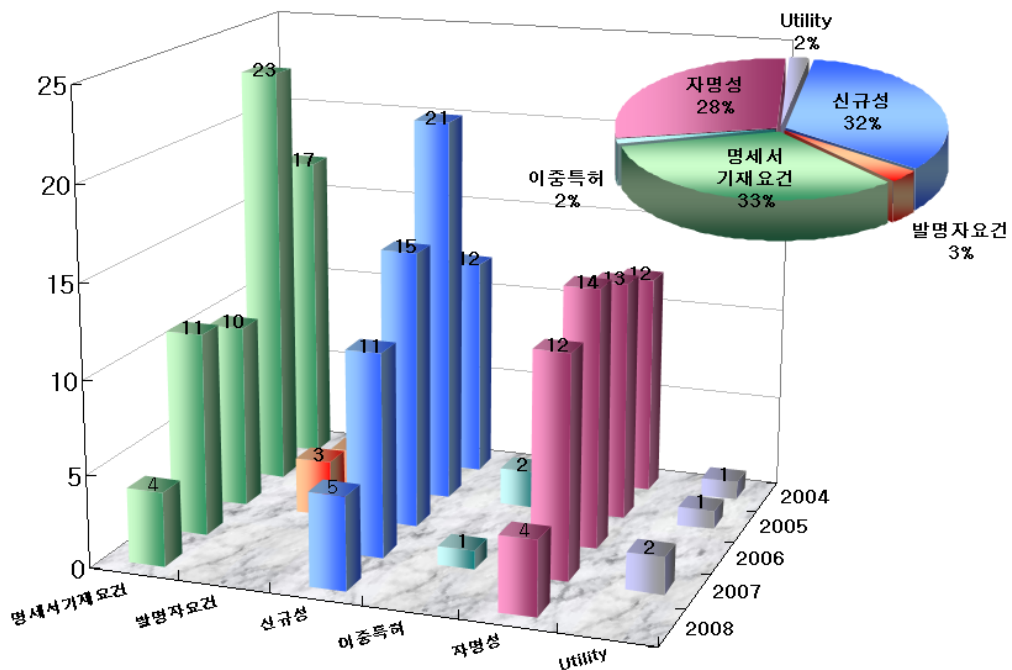
- [그림 2.1-3]은 특허분쟁의 Issue별 전체동향을 나타낸 것이다.
- 특허성에 관련된 건이 33%, 청구범위해석에 관련된 건이 30%로 전체의 63%를 차지하였고, 이 외에도 특허침해에 관련된 건이 21%를 차지하는 것으로 나타났다. 특히, 특허성 및 특허침해에 관련된 건이 2006년에 비해 2007년에 증가하였으며 청구범위 해석에 관련된 건은 대폭 감소한 것으로 나타났다.



[그림 2.1-3] Issue별 분쟁현황

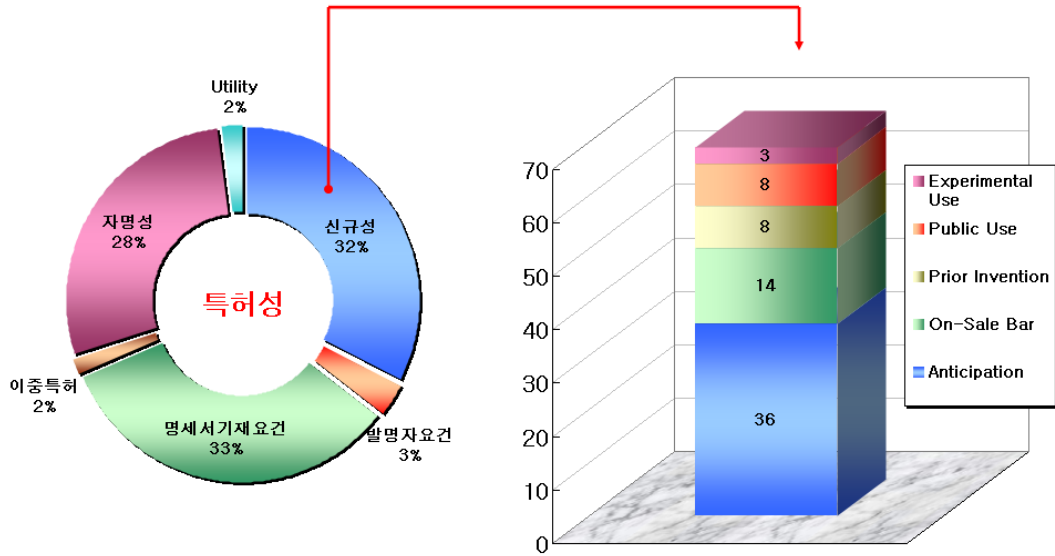
2.2.1 특허성관련 분쟁현황

- [그림 2.2-1]은 특허성에 관련된 분쟁의 동향을 세부 Issue별로 나타낸 것이며, [그림 2.2-2]는 특허성 중 신규성에 관련된 분쟁의 동향을 나타낸 것이다.
- [그림 2.2-1]에 나타난 바와 같이, 특허성에 관련된 분쟁은 명세서 기재요건에 관한 건이 33%, 신규성에 관한 건이 32%, 자명성에 관한 건이 28%를 차지하는 등 이들 3분야가 전체분쟁사건의 93%의 비중을 차지하는 것으로 나타났으며, 신규성과 자명성이 2006년에 비해 2007년에 감소하였다.



[그림 2.2-1] 특허성관련 분쟁현황

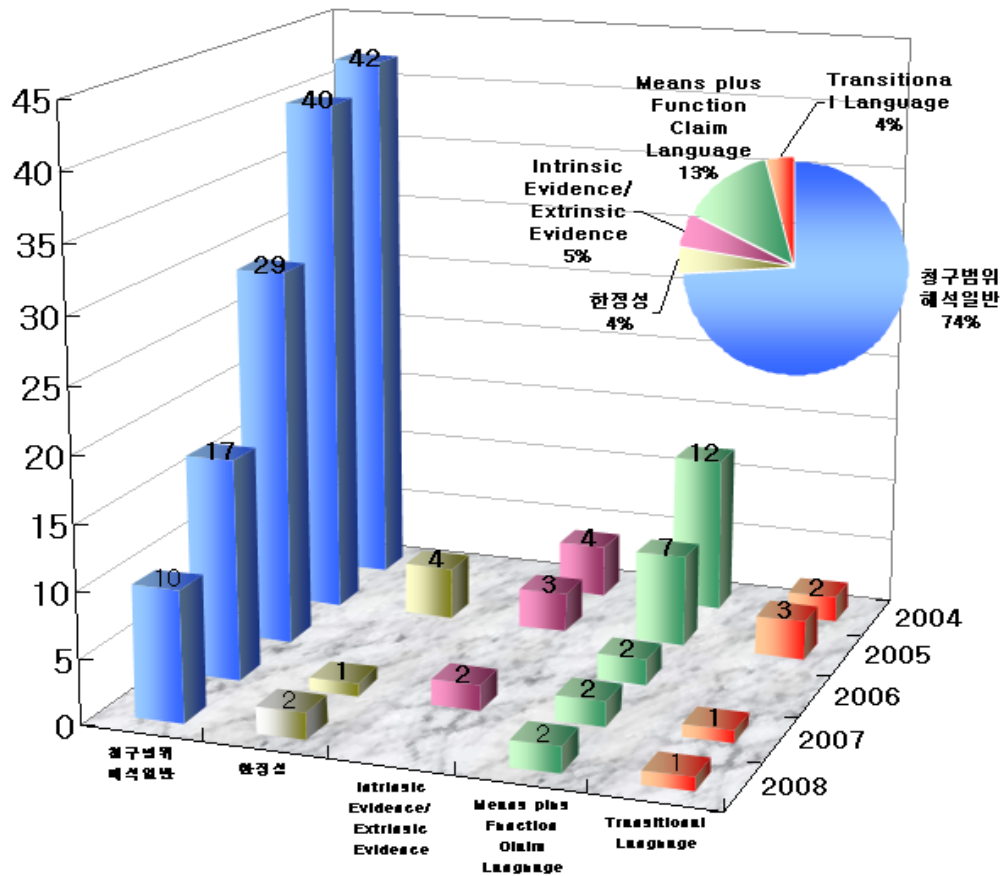
- 또한, 특허성 중 가장 높은 비중을 차지한 신규성에 관련된 분쟁은 Anticipation(선행기술)이 36건, On-Sale Bar(공연판매)가 14건을 차지하였으며, 그 뒤로 Prior Invention(선행발명), Public Use(공연실시)가 각각 8건, Experimental Use(시험실시) 3건의 순으로 나타났다.



[그림 2.2-2] 신규성관련 분쟁현황

2.2.2 청구범위해석관련 분쟁현황

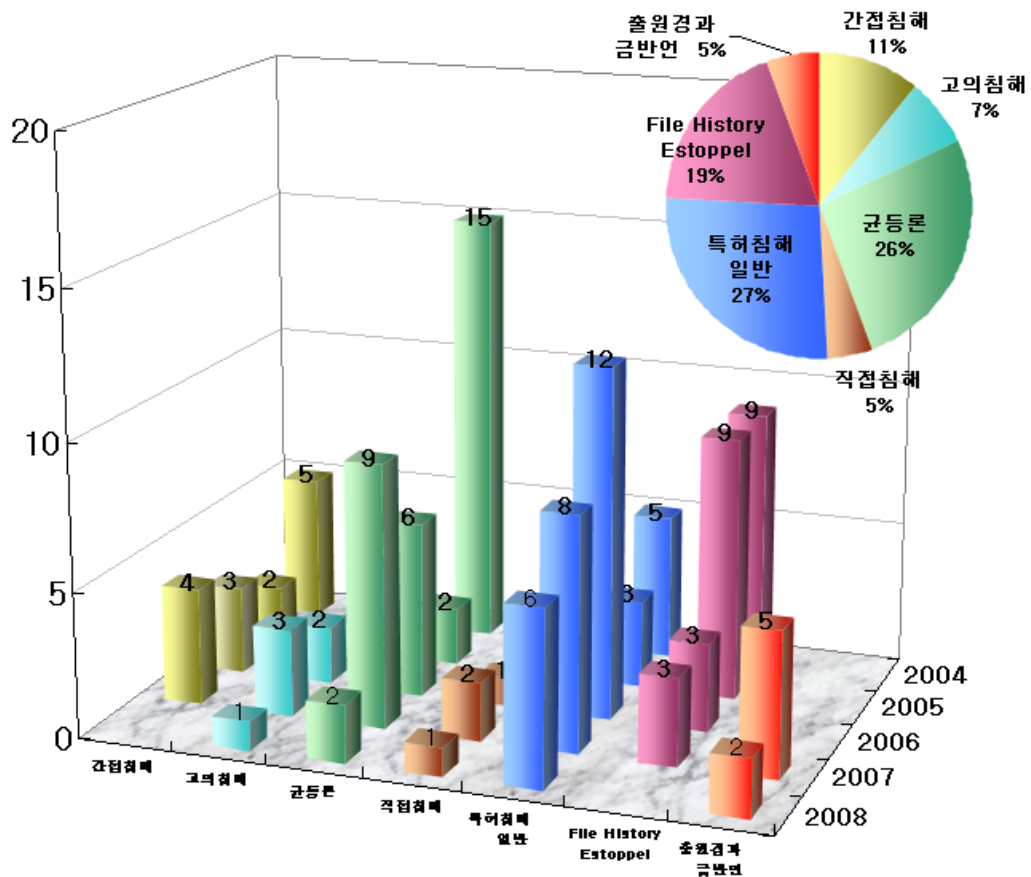
- [그림 2.2-3]은 청구범위해석에 관련된 분쟁의 동향을 세부 Issue별로 나타낸 것이다.
- 청구범위해석일반 건이 138건으로 무려 74%의 비중을 차지하고 있으나 2007년까지 계속 감소하는 추세를 보이고 있다. Mean plus Function Claim Language(기능식 청구항)의 해석과 관련된 건은 25건으로 전체의 13%를 차지하고 있는데, 특히 2004년도가 다른 해에 비해 높은 비율을 나타내고 있으나 이후 매년 감소하여 매년 2건씩 나타나고 있다.



[그림 2.2-3] 청구범위해석관련 분쟁현황

2.2.3 특허침해관련 분쟁현황

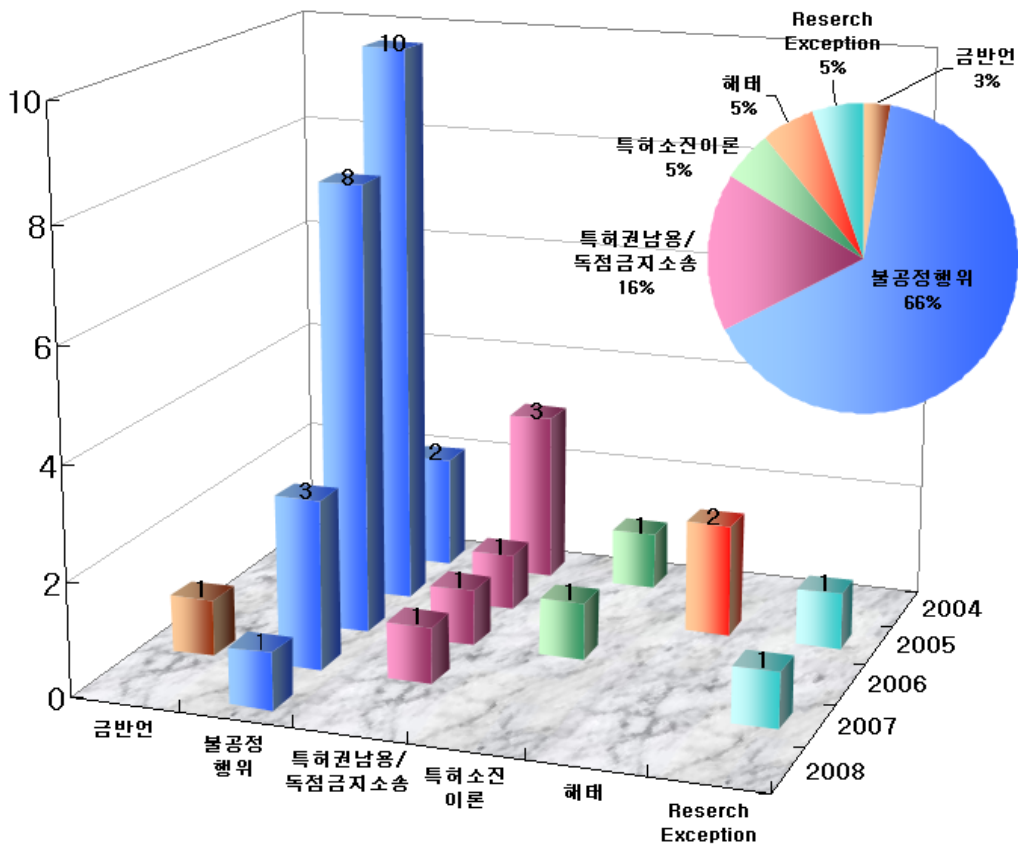
- [그림 2.2-4]는 특허침해에 관련된 분쟁의 동향을 세부 Issue별로 나타낸 것이다.
- 특허침해일반, 균등론 및 File History Estoppel(출원경과 금반언)에 관련된 건이 전체사건의 72%를 차지하고 있어 특허침해와 관련하여서는 이 세 가지 Issue에 대한 분쟁이 집중되고 있음을 보이고 있다. 특히, 2006년에는 특허침해일반에 관련된 건이 가장 많았으나 2007년에는 특허침해일반에 관련된 건뿐만 아니라 균등론과 관련된 건도 많은 것으로 나타났다.



[그림 2.2-4] 특허침해관련 분쟁현황

2.2.4 Equitable Defense관련 분쟁현황

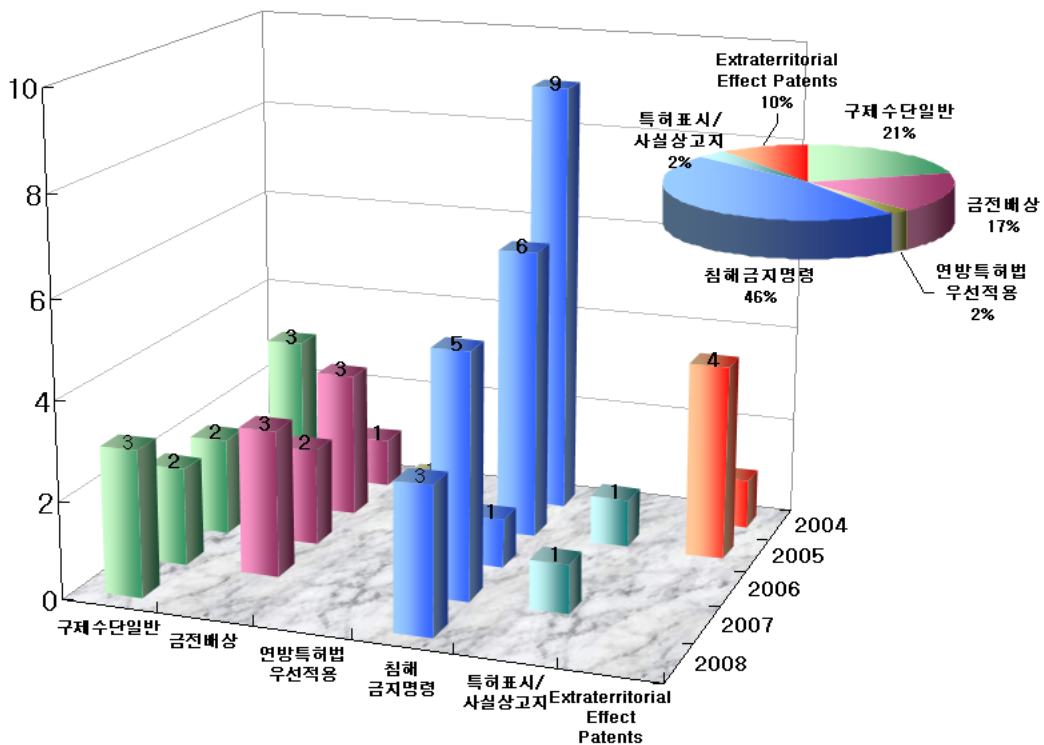
- [그림 2.2-5]는 Equitable Defense(형평법상의 방어)에 관련된 분쟁의 동향을 세부 Issue별로 나타낸 것이다.
- 불공정행위와 관련된 방어건수의 비중이 66%로 전체의 대부분을 차지하고 있으며, 그 외 특허권남용/독점금지소송에 관련된 방어건수가 16%, 특허소진이론, 해태 및 research exception에 관련된 방어건수가 각각 5%를 차지하는 것으로 나타났다.



[그림 2.2-5] Equitable Defense관련 분쟁현황

2.2.5 구제수단관련 분쟁현황

- [그림 2.2-6]은 특허침해에 대한 특허권자의 구제수단과 관련된 분쟁의 동향을 세부 Issue별로 나타낸 것이다.
- 침해금지명령에 관한 건이 24건으로 가장 높은 46%의 비중을 차지하였으며, 특허침해에 대한 특허권자의 구제수단으로 침해금지명령이 일반적으로 이용되고 있다고 보여진다. 그 외, 구제수단일반 및 금전배상청구에 관한 건이 각각 21%와 17%의 비중을 차지하고 있다.



[그림 2.2-6] 구제수단관련 분쟁현황

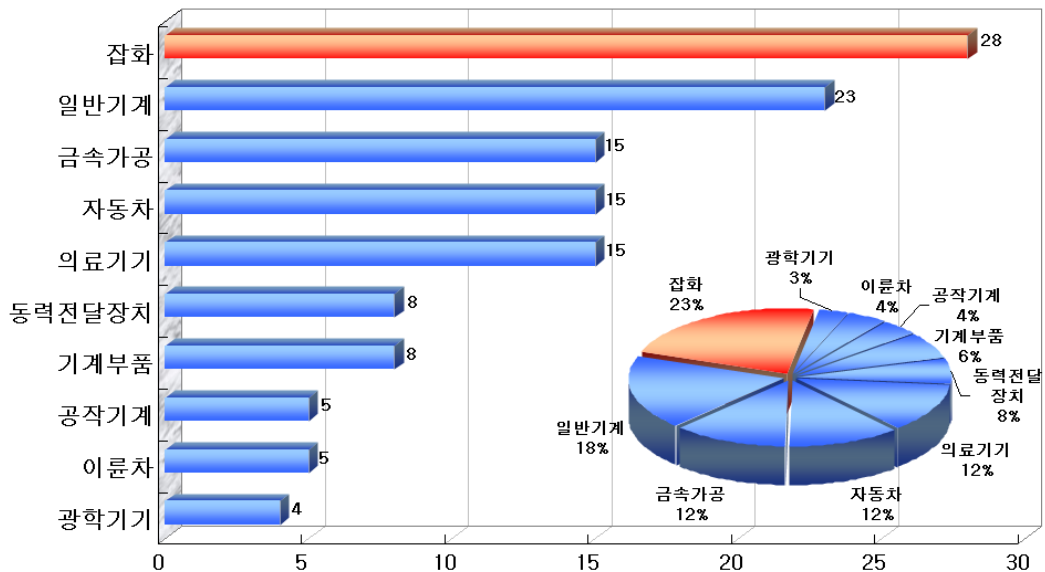
산업분야별 / 기술별 분쟁현황

2.3

2.3.1 산업분야별 분쟁현황

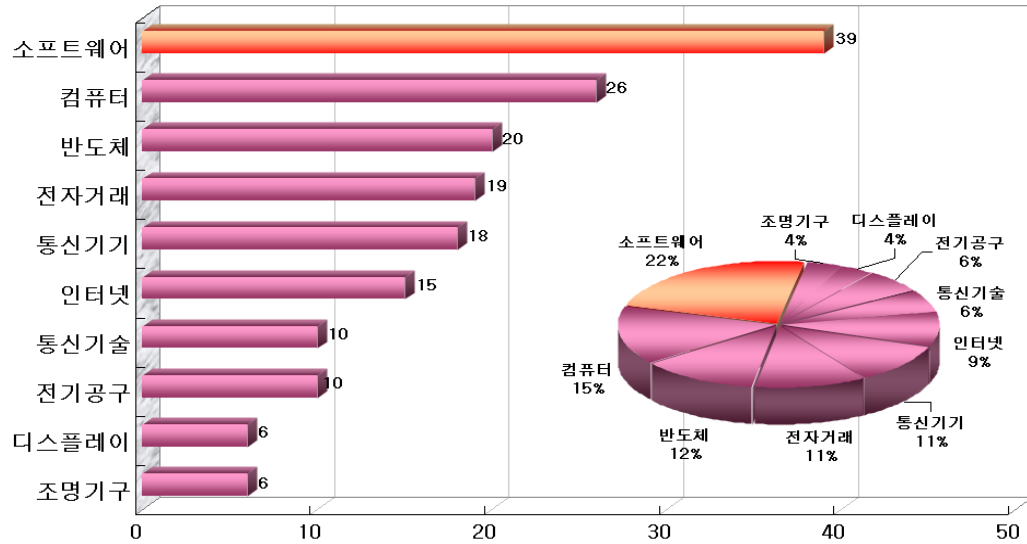
1) 일반현황

- [그림 2.3-1~4]는 산업분야별 분쟁현황을 세부기술로 구분하여 나타낸 것으로서, 각각 상위 10개 분야에 대한 분쟁현황을 나타낸 것이다.



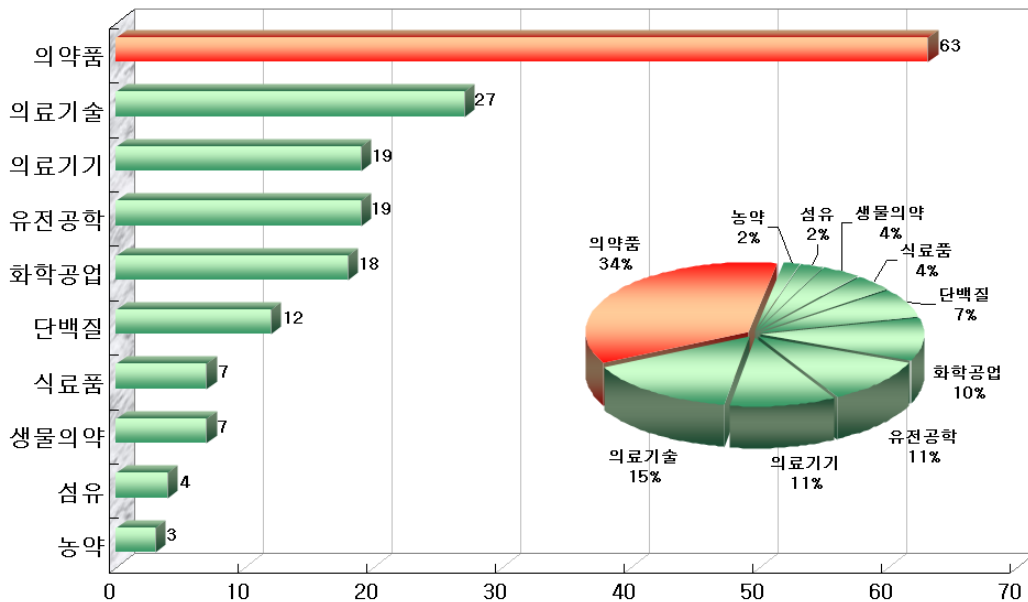
[그림 2.3-1] 기계/금속분야의 분쟁현황

- 기계/금속분야에서는 일반기계 및 잡화에 관한 건이 각각 28건으로 가장 많았으며, 다음으로 일반기계에 관한 건이 23건, 금속가공, 자동차 및 의료기기에 관한 건이 각각 15건 등을 차지하였으며, 동력전달장치, 기계부품, 공작기계 등의 순으로 나타났다.



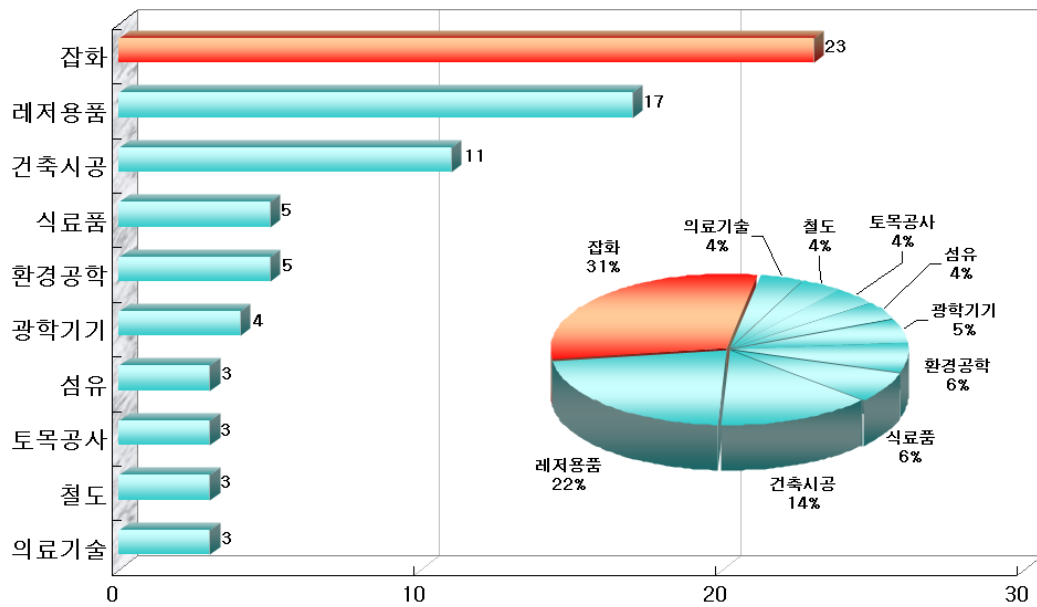
[그림 2.3-2] 전기/전자분야의 분쟁현황

- 전기/전자분야에서는 소프트웨어에 관한 건이 39건으로 가장 많았으며, 컴퓨터에 관한 건이 26건, 반도체에 관한 건이 20건, 전자거래가 19건, 통신기기에 관한 건이 16건 및 인터넷에 관한 건이 15건으로 뒤를 잇고 있는 것으로 나타났다.



[그림 2.3-3] 화학/제약/바이오분야의 분쟁현황

- 화학/제약/바이오분야에서는 의약품 관련건이 63건으로 34%의 가장 높은 비중을 차지하고 있었으며, 의료기술 관련건이 27건, 의료기기 및 유전공학 관련 건이 19건을 차지했으며, 화학공업, 단백질, 식료품, 생물의학, 섬유, 농약 등의 순으로 나타났다.

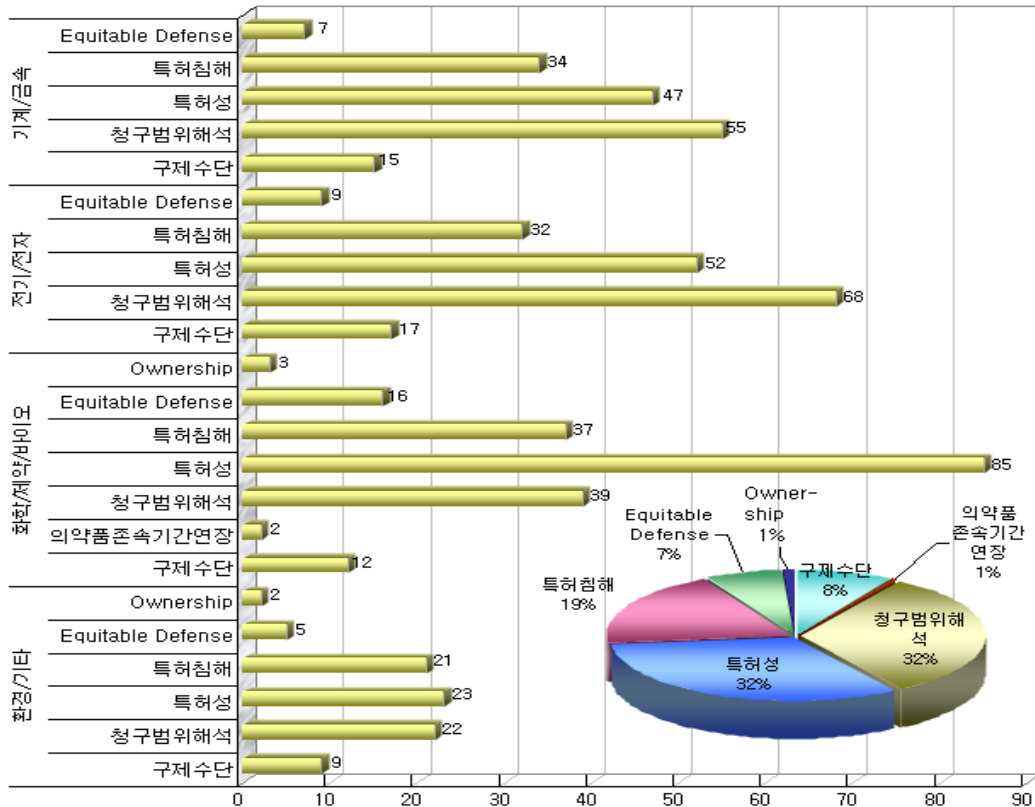


[그림 2.3-4] 환경/기타분야의 분쟁현황

- 환경/기타분야에서는 잡화에 관한 건이 23건으로 가장 많았으며, 레저용품이 17건, 건축시공이 11건으로 나타났으며, 식료품, 환경공학, 광학기기 등의 순으로 나타났다.

2) 산업분야별/Issue별 분쟁현황

○ [그림 2.3-5]는 산업분야별 분쟁현황을 Issue별로 구분하여 나타낸 것이다.

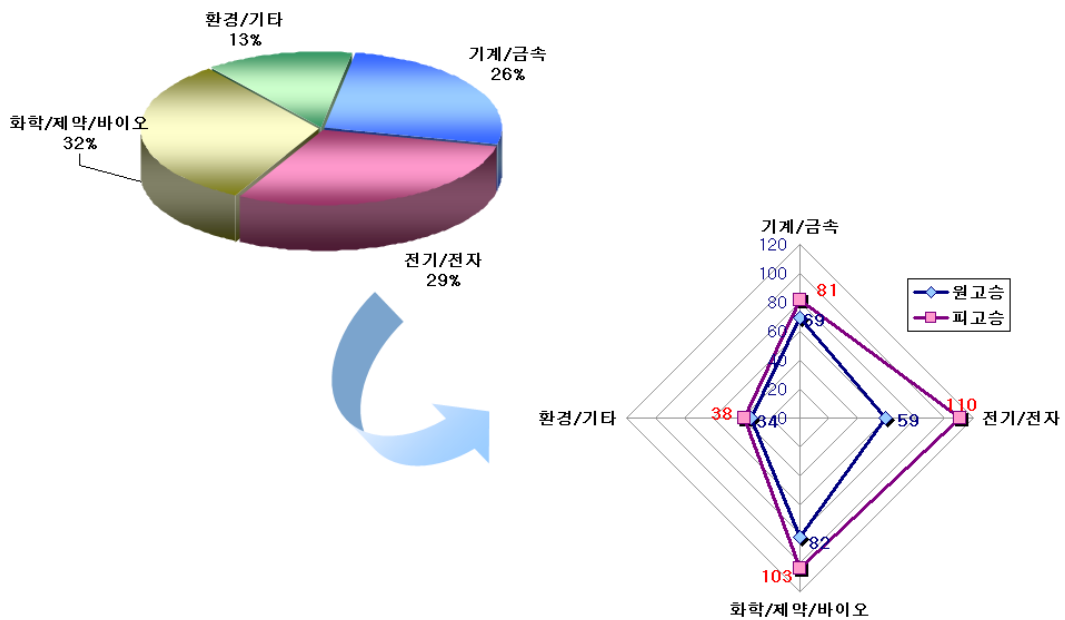


[그림 2.3-5] 산업분야별/Issue별 분쟁현황

- 전체적으로 특허성 및 청구범위해석에 관련된 분쟁이 각각 32%를 차지하였으며, 특허침해에 관련된 분쟁이 19%를 차지하여 이들 세 가지 Issue가 전체에서 83%를 차지하는 것으로 나타났다.
- 특히, 기계/금속, 전기/전자 및 환경/기타분야에서는 청구범위해석에 관련된 분쟁이 가장 많았지만, 화학/제약분야에서는 특허성에 관련된 분쟁이 85건으로 가장 많은 수를 차지했다.

3) 산업분야별 승·패소 현황

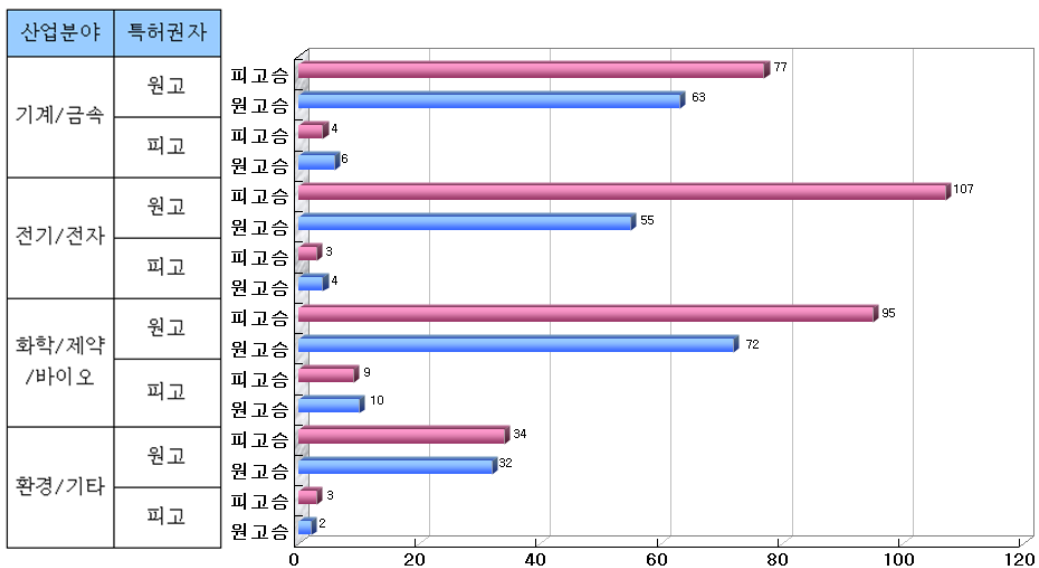
- [그림 2.3-6]은 산업분야별 승·패소 현황으로서, CAFC에서의 원고 및 피고의 승·패소 현황을 산업분야별로 나타낸 것이다.
- 전체적으로 피고승소율이 원고승소율보다 높은 것으로 나타났으며, 특히 전기/전자 분야에서는 피고승소가 원고승소수보다 2배 가까이 많은 것으로 나타났다.



[그림 2.3-6] 산업분야별 승·패소 현황

4) 산업분야별 특허권자의 승·패소 현황

- [그림 2.3-7]은 특허권자의 승·패소 현황을 산업분야별로 나타낸 것이다.
- 특허관련분쟁에서 특허권자가 피고인 경우는 드물었으며, 특허권자가 원고로서 특허침해에 관한 소송을 제기하는 것이 대부분인 것으로 나타났다.
- 특허권자가 피고인 경우는 특허권자의 승·패의 비율에 별 차이가 없었으나, 특허권자가 원고인 경우는 모든 산업부분에서 승소율이 낮은 것으로 나타났다. 특히 전기/전자분야는 특허권자의 승소율이 다른 산업부분에 비해 매우 낮은 것으로 나타났으며, 환경/기타분야에서만 특허권자인 원고의 승소율과 패소율의 차이가 거의 없는 것으로 나타났다.

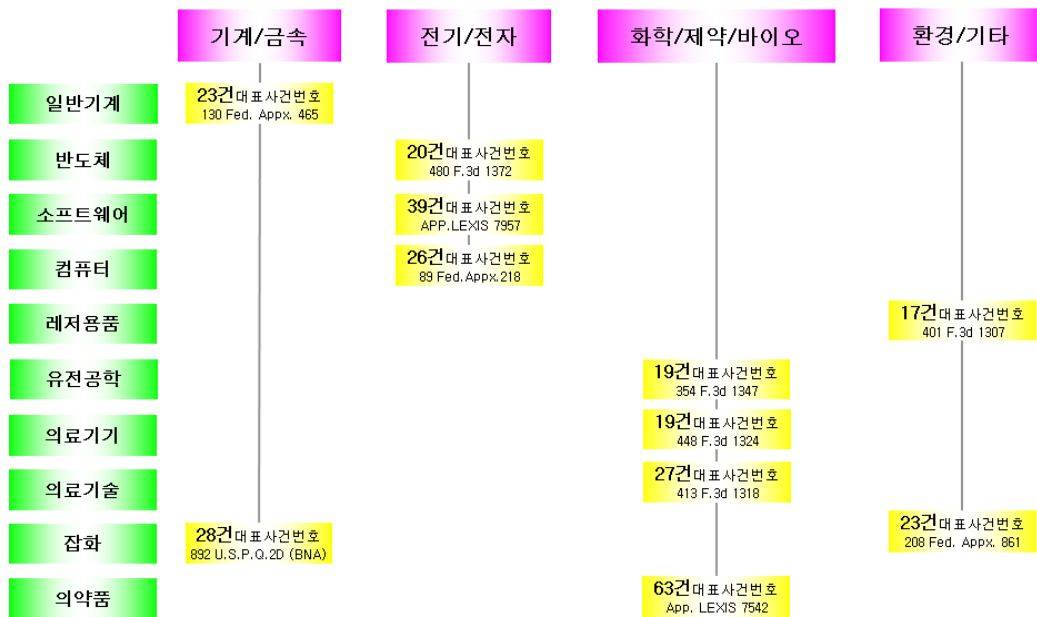


[그림 2.3-7] 산업분야별 특허권자의 승·패소 현황

2.3.2 세부기술별 분쟁현황

1) 세부기술별 주요 분쟁현황

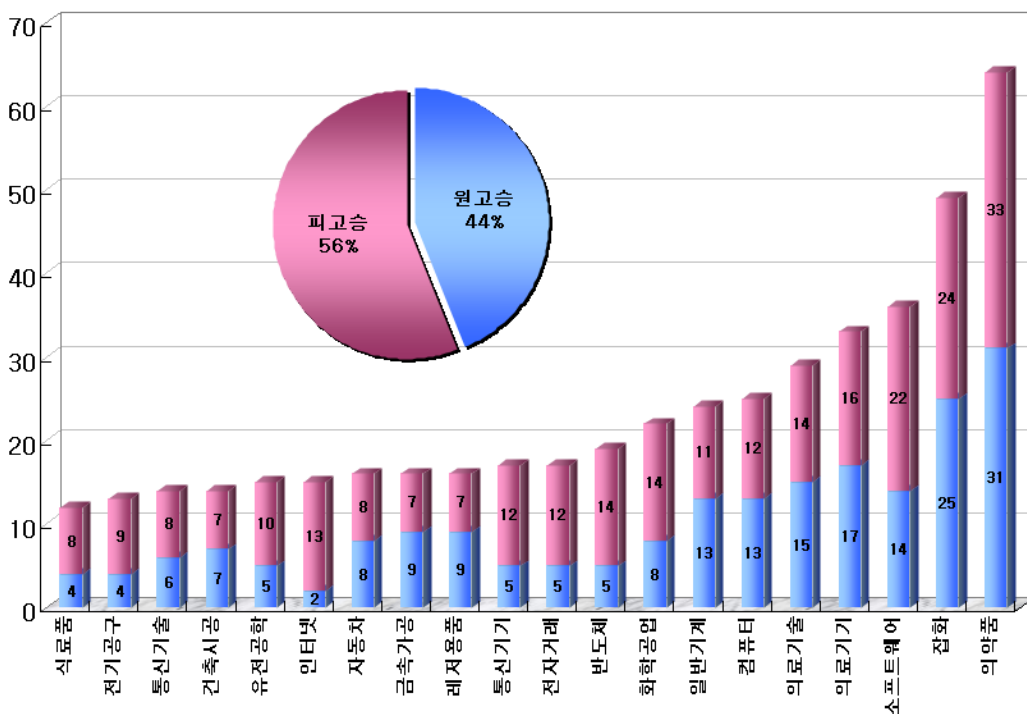
- [그림 2.3-8]은 산업분야별 분쟁현황을 주요 세부기술에 대하여 나타낸 것이다.
- 기계/금속분야에서는 일반기계에 관련된 분쟁이 23건을 차지하였으며, 전기/전자분야에서는 반도체 20건, 소프트웨어 39건, 컴퓨터 26건을 차지하여 최근 IT산업과 관련한 분쟁사례가 많은 것으로 나타났다.
- 또한, 화학/제약/바이오분야에서는 의약품 63건, 의료기술 27건, 의료기기 및 유전공학에 관한 분쟁이 각각 19건으로 의료분야에 관한 분쟁이 가장 많은 것으로 나타나고 있으며, 환경/기타분야에서는 잡화 23건, 건축시공 17건으로 나타났다.



[그림 2.3-8] 세부기술별 주요 분쟁현황

2) 세부기술별 승·패소 현황

- [그림 2.3-9]는 세부기술별 승·패소 현황을 나타낸 것이다.
- 전체적으로 피고승소율이 원고승소율보다 높은 것으로 나타났으며, 특히 금속가공, 일반기계, 컴퓨터, 레저용품, 의료기기, 잡화분야에서는 원고승소율이 높은 것으로 나타났지만, 이를 제외한 대부분의 분야에서는 피고승소율이 높게 나타나고 있으며, 자동차 분야에서는 원고 및 피고의 승소율이 균등한 비율로 나타나고 있다. 한편, 전기/전자분야에 속하는 세부기술인 반도체, 소프트웨어, 인터넷, 전기공구, 전자거래 등에 관련된 분쟁에서는 다른 분야에 비해 피고승소율이 높은 것으로 나타나고 있다.



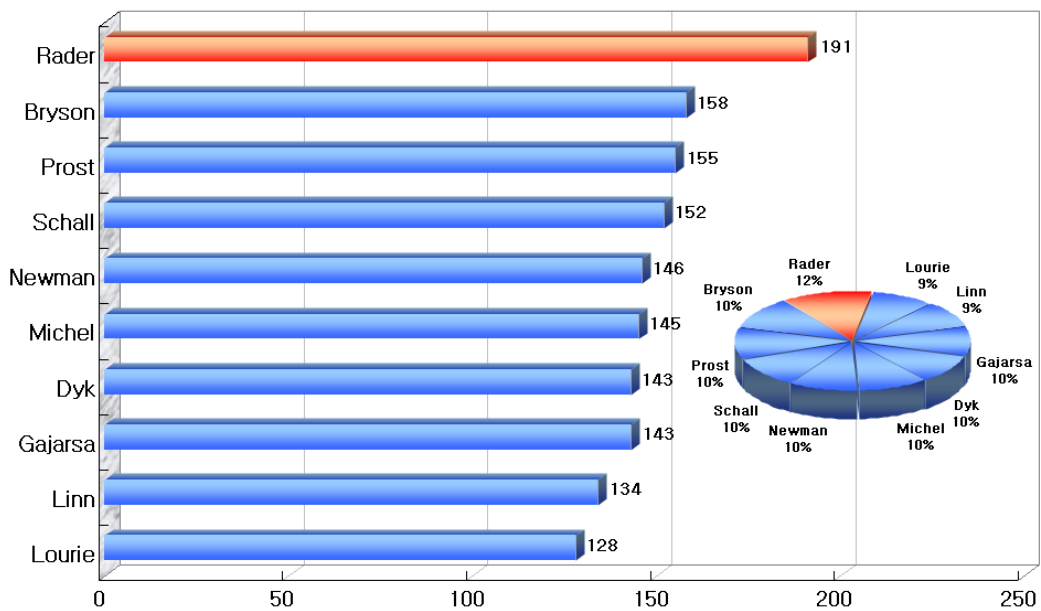
[그림 2.3-9] 세부기술별 승·패소 현황

판사별 분쟁현황

2.4

2.4.1 판사별 전체현황

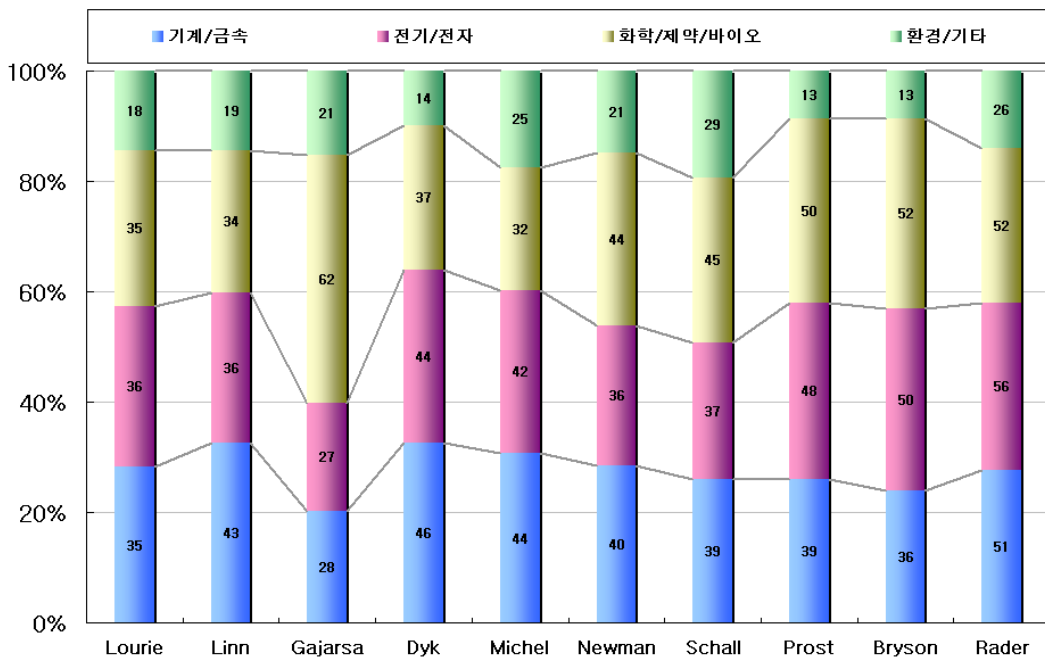
- [그림 2.4-1]은 판사별 전체현황으로서, CAFC의 판사별 담당사건을 나타낸 것이다.
- 판사별 현황을 살펴보면, Rader판사가 가장 많은 191건의 분쟁사건을 담당한 것으로 나타났으며, 이 외에도 Bryson, Prost, Schall, Newman, Michel, Dyk, Gajarsa, Linn, Lourie 등의 상위판사들이 전체 622건의 사건 중 각각 100건 이상의 사건을 담당한 것으로 나타났다.



[그림 2.4-1] 판사별 전체현황

2.4.2 주요판사의 산업분야별 현황

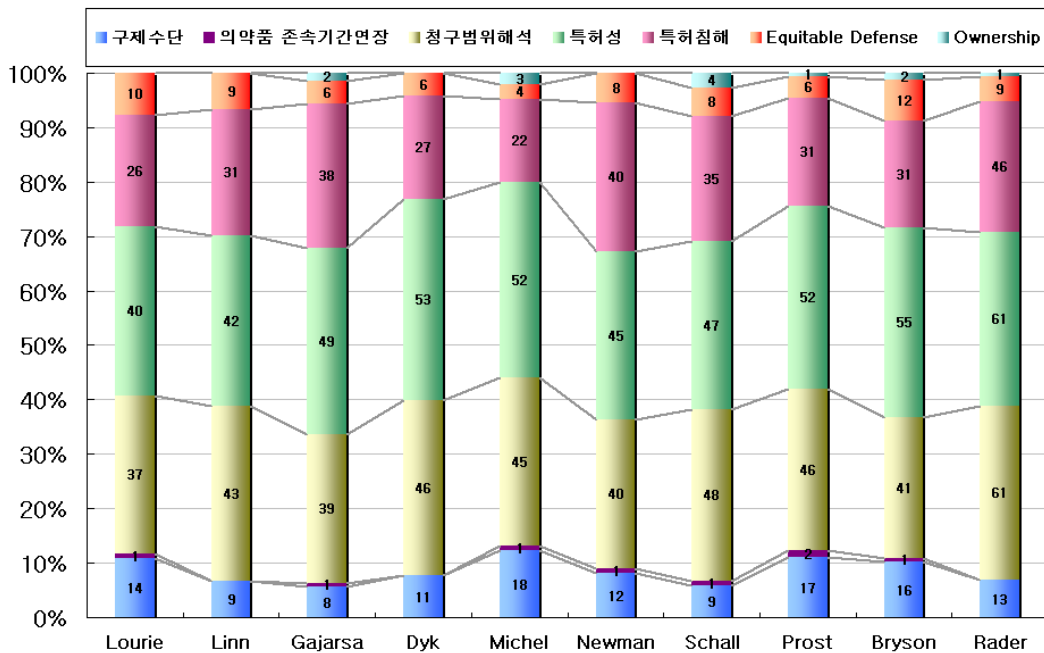
- [그림 2.4-2]는 판사별 현황을 산업분야별로 구분하여 나타낸 것이다.
- 대부분의 상위판사들이 산업 전 분야에 대한 사건을 담당하는 것으로 나타났고, 가장 많은 사건을 담당한 Rader 판사의 경우 4개 산업분야 전반에 걸쳐 비교적 균등한 건수의 사건을 담당한 것으로 나타났고, 대부분의 판사가 이와 유사한 형태를 나타내고 있다.
- 다만, Gajars 판사는 다른 상위판사들에 비해 화학/제약/바이오에 관련된 사건을 가장 많이 담당하였다.



[그림 2.4-2] 산업분야별 판사현황

2.4.3 주요판사의 Issue별 현황

- [그림 2.4-3]은 판사별 현황을 Issue별로 구분하여 나타낸 것이다.
- 대부분의 상위판사가 담당한 사건은 청구범위해석과 특허성 및 특허침해에 관련된 사건이 대부분이었으며, 가장 많은 사건을 담당한 Rader 판사의 경우 청구범위해석 및 특허침해 관련 사건을 각각 61건씩 담당한 것으로 나타났으며, 특허침해에 관련된 사건의 경우는 Rader 판사와 Newman 판사가 40건 이상을 담당한 것으로 나타났다.

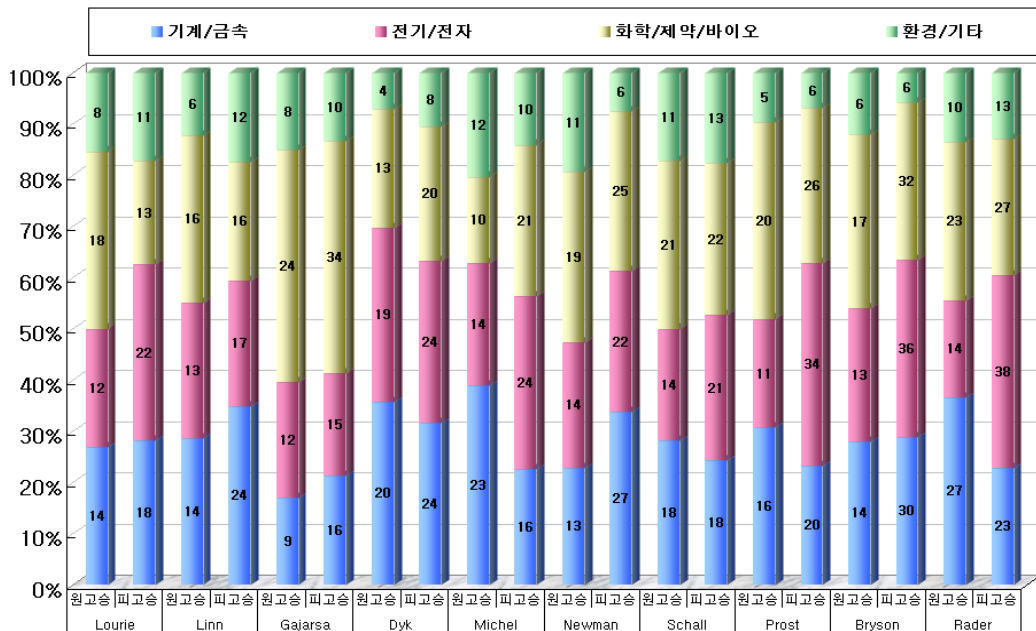


[그림 2.4-3] Issue별 판사현황

2.4.4 주요판사별 승·패소 현황

1) 주요판사의 산업분야별 승·패소 현황

- [그림 2.4-4]는 상위판사별 승·패소 현황을 산업분야별로 나타낸 것이다.



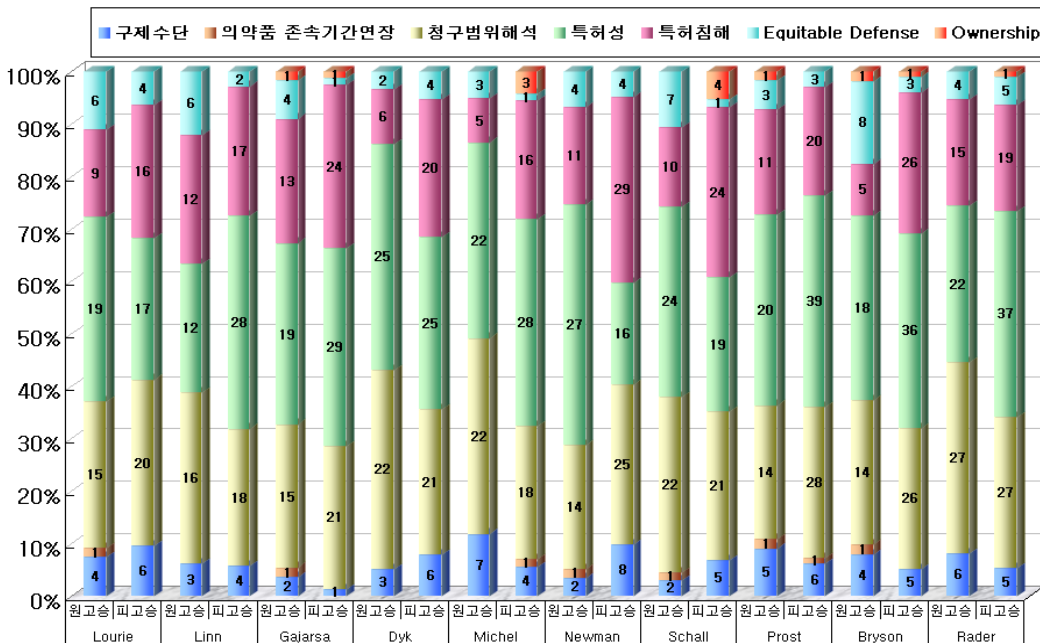
[그림 2.4-4] 주요판사의 산업분야별 승·패소 현황

- 가장 많은 사건을 담당한 Rader 판사의 경우 기계/금속분야에 관련된 분쟁에서는 원고승소가 많았으나, 전기/전자, 화학/제약/바이오 및 환경/기타분야에 관련된 분쟁에서는 피고승소가 많았던 것으로 나타났다.
- Bryson 판사는 다른 판사에 비해 피고승소가 특히 많았으며, 전기/전자분야와 화학/제약/바이오분야에 관련된 분쟁에서는 피고승소의 경향이 높은 것으로 나타났다.
- Bryson 판사와 Prost 판사는 전 분야에 걸쳐 대체로 피고승소가 많은 것으로 나타났으며, Schall 판사 역시 전 분야에 걸쳐 피고 승소가 많은 것으로 나타났으나 그 차이는 그다지 크지 않은 것으로 나타났다.

- Newman 판사는 환경/기타분야에서 원고승소가 많았으며, Michel 판사는 기계/금속 분야 및 환경/기타분야에서 원고승소가 많아 다른 판사에 비해 원고승소가 많았던 것으로 나타났다.

2) 주요판사의 Issue별 승·패소 현황

- [그림 2.4-5]는 판사별 승·패소 현황을 Issue별로 구분하여 나타낸 것이다.



[그림 2.4-5] 주요판사의 Issue별 승·패소 현황

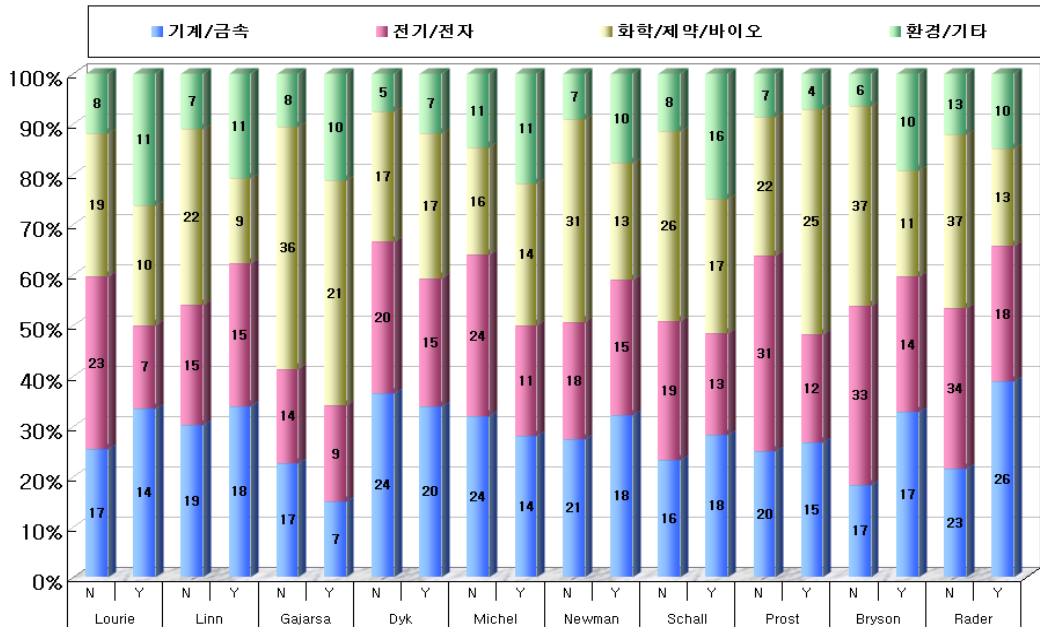
- Rader 판사는 청구범위해석에 관해서는 원고승소율과 패소율이 같았으나 특허성 및 특허침해에 관해서는 피고승소율이 높은 것으로 나타났다.
- Shall 판사의 경우 특허성, Equitable Defense 분야에서 높은 원고승소율은 보인 점과 4건의 Ownership에 관련된 분쟁이 전부 피고승소인 점이 특색이다.
- Prost 판사의 경우 청구범위해석, 특허성 및 특허침해에 관련된 분쟁에서 피고승소

가 많은 점과 Ownership에 관련된 분쟁에서 원고승소만 있는 점이 특색이며, Bryson 판사의 경우 Equitable Defense에 관련된 분쟁에서 원고 승소가 많은 점이 특색이다.

- 대부분 상위판사의 경우 다른 Issue에 비해 Equitable Defense에서 원고승소율이 높았으며, 특히 의약품 존속기간연장에 관하여는 Michel 판사를 제외한 모든 판사의 사건이 원고승소인 것으로 나타났다.

2.4.5 판사별 환송현황

- [그림 2.4-6]은 판사별 환송여부를 산업분야별로 구분하여 나타낸 것이다.
- 모든 상위 판사들의 환송율이 50% 미만으로 나타났는데, Schall 판사가 48.1%로 가장 높은 환송율을 보였으며 Bryson 판사가 35.9%로 가장 낮은 환송율을 나타내었다.
- 기계/금속분야에서는 Rader 판사가 53.1%로 가장 높은 환송율을 나타내었으며 그 다음으로 Schall 판사가 53%의 환송율을 나타내었다. 전기/전자분야에서는 Linn 판사만이 50%의 환송율을 나타내었으며 다른 판사들의 환송율이 낮은 것으로 나타났다. 또한, 화학/제약/바이오분야에서는 Prost 판사가 53.2%로 가장 높은 환송율을 나타내었으며, 환경/기타분야에서는 Bryson, Schall, Newman, Dyk, Linn 등 대부분의 판사가 50%가 넘는 높은 환송율을 보이고 있다.



[그림 2.4-6] 판사별 환송현황

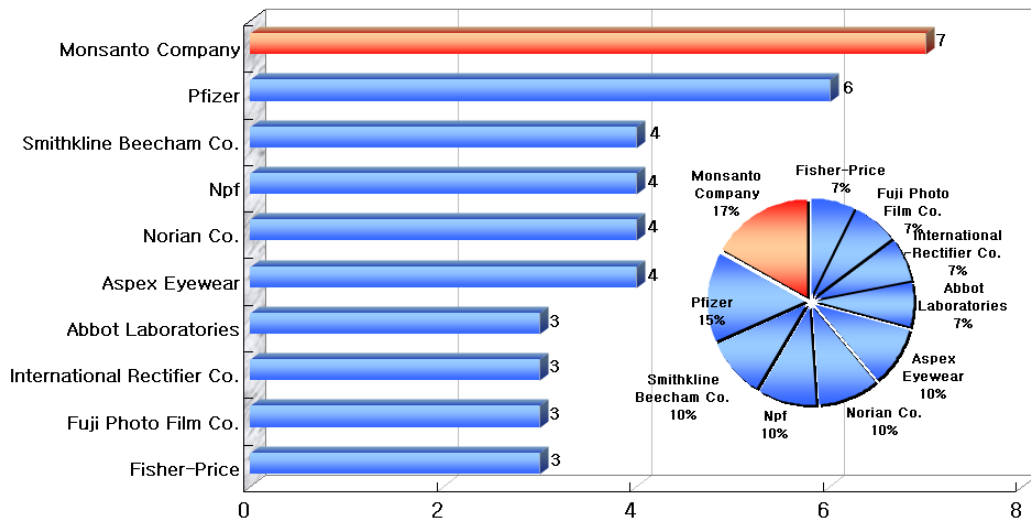
원·피고별 분쟁현황

2.5

2.5.1 주요 원·피고별 분쟁현황

1) 주요 원고의 현황

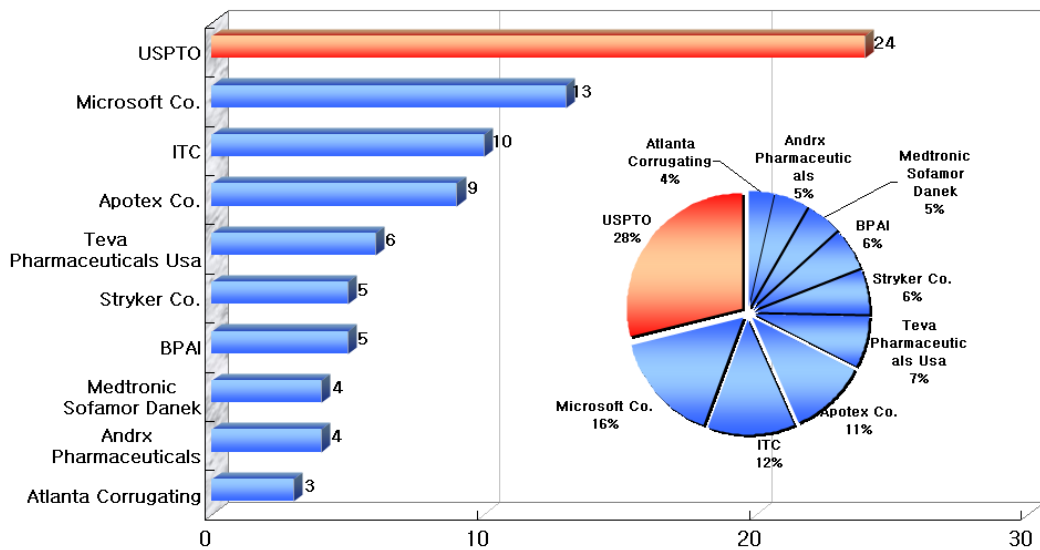
- [그림 2.5-1]은 주요 원고의 현황을 나타낸 것으로서, 상위 10위내에 속하는 원고의 현황을 나타낸 것이다.
- Monsanto Company가 7건(17%)으로 가장 많이 제소한 것으로 나타났으며, 다음으로 Pfizer가 6건(15%)을 제소하였으며, Smithkline Beecham Co., Npf, Norian Co. 및 Aspex Eyewear가 각각 4건(10%), 그 외 기업들은 각각 3건(7%)의 제소를 한 것으로 나타났다.



[그림 2.5-1] 주요 원고 현황

2) 주요 피고의 현황

- [그림 2.5-2]는 주요 피고의 현황을 나타낸 것이다.
- USPTO(미국특허상표청)가 24건(28%)으로 가장 많았으나 이는 특허출원의 거절에 대한 불복과 관련된 것이다. 특허권의 침해와 관련된 경우로서는 Microsoft Co.가 13건(15%)으로 가장 많은 제소를 당하였으며, ITC가 10건(12%), Apotex Co.가 9건(11%), Teva Pharmaceuticals가 6건(7%), Stryker Co. 및 BPAI가 각각 5건(6%)의 제소를 당한 것으로 나타났다.

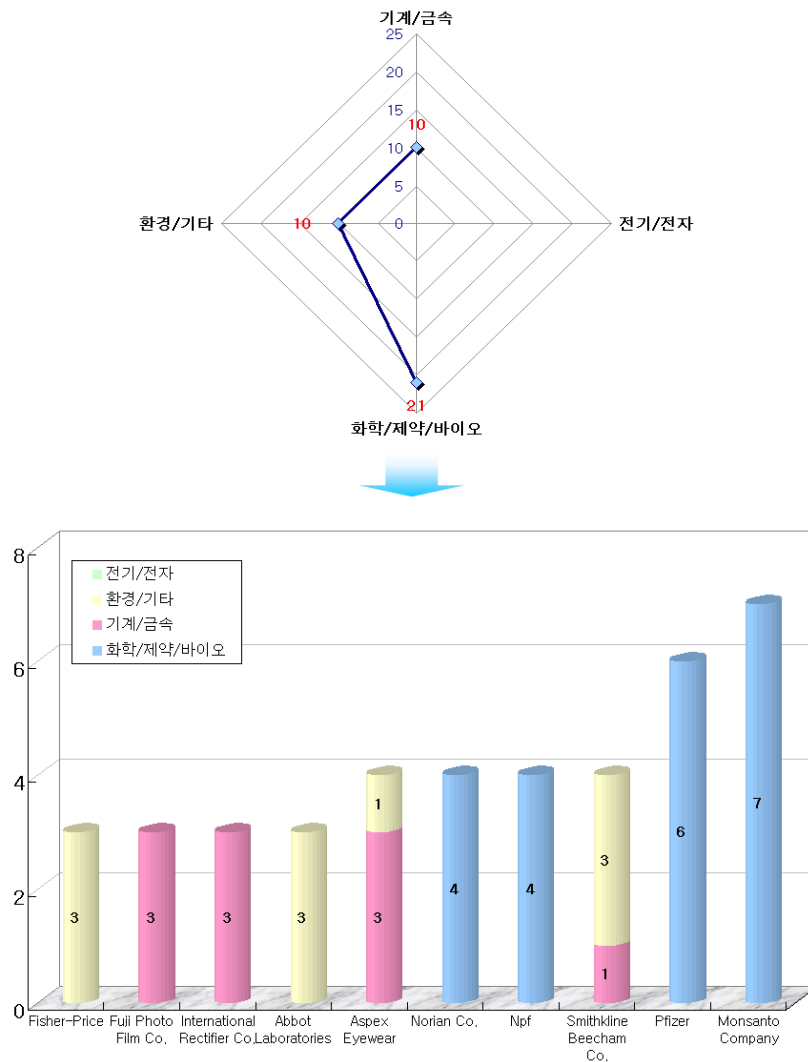


[그림 2.5-2] 주요 피고의 현황

2.5.2 주요 원·피고별/산업분야별 분쟁현황

1) 주요 원고의 산업분야별 분쟁현황

- [그림 2.5-3]은 주요 원고의 분쟁현황을 산업분야별로 구분하여 나타낸 것이다.



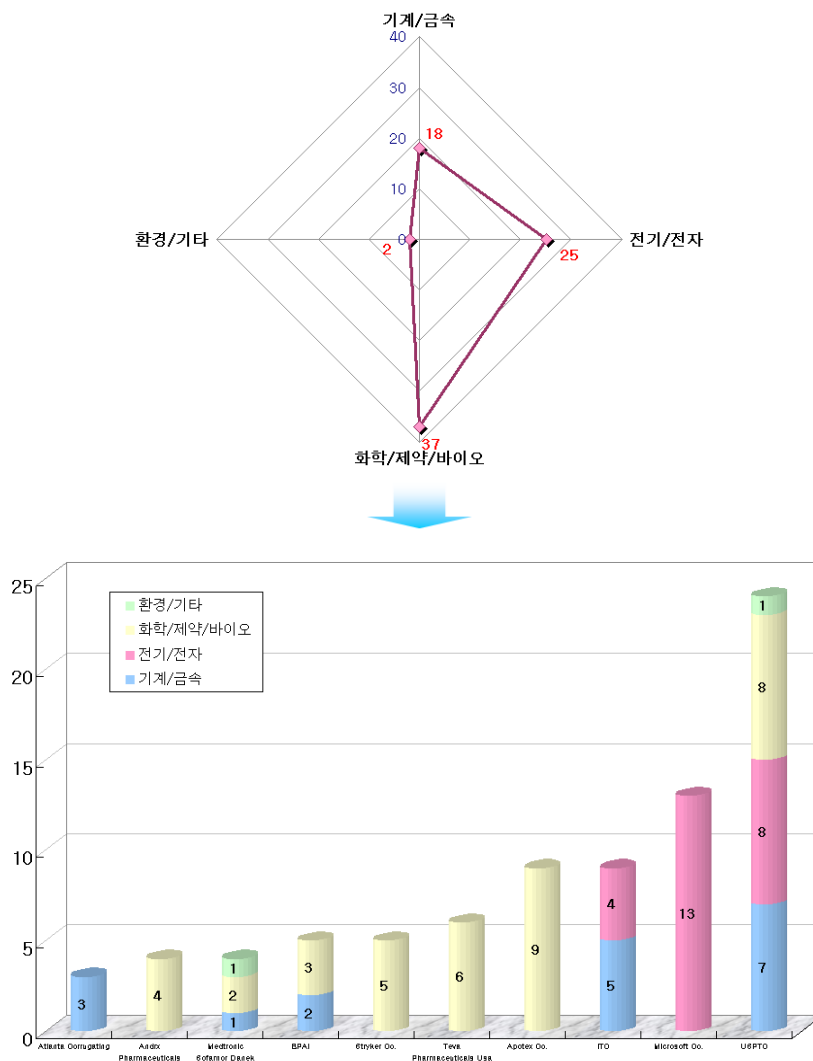
[그림 2.5-3] 주요 원고의 산업분야별 분쟁현황

- 전체적으로 화학/제약/바이오분야에 관한 제소건이 21건으로 가장 많았으며, 기계/금속분야 및 환경/기타 부분에 관한 제소건이 각각 10건인 것으로 나타났다.

- 특히, 화학/제약/바이오분야에서는 Monsanto Company(7건), Pfizer(6건), Norian Co. 및 Npf(4건)가 많은 제소를 한 것으로 나타났고, 기계/금속분야에서는 Fuji Photo Film Co., Lisle Corp. 및 Aspex Eyewear가 많은 제소를 한 것으로 나타났다.

2) 주요 피고의 산업분야별 분쟁현황

- [그림 2.5-4]는 주요 피고의 분쟁현황을 산업분야별로 구분하여 나타낸 것이다.



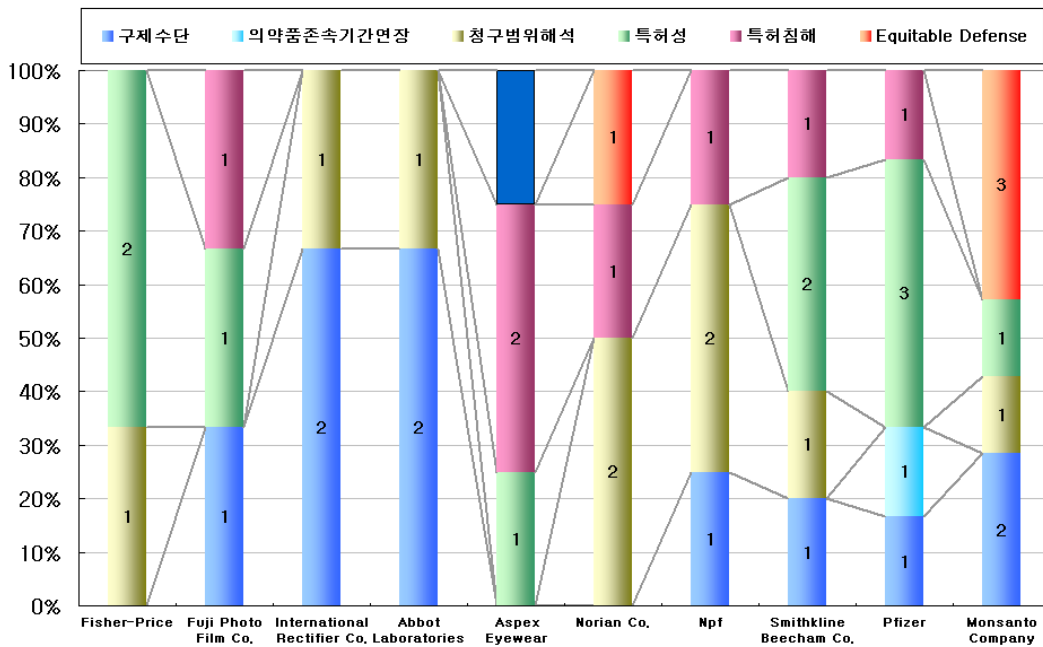
[그림 2.5-4] 주요 피고의 산업분야별 분쟁 현황

- 전체적으로 화학/제약/바이오분야에 관련된 제소건이 37건으로 가장 많았으며, 전기/전자분야 및 기계/금속분야에 관한 건은 각각 25건, 18건인 것으로 나타났다.
- 대부분의 주요피고들은 화학/제약/바이오에 관련된 분쟁당사자들로서, 특히 Apotex Co.는 가장 많은 9건의 제소를 당한 것으로 나타났으며, 전기/전자분야에서는 Microsoft Co.가 13건의 제소를 당한 것으로 나타났다.

2.5.3 주요 원·피고의 Issue별 분쟁현황

1) 주요 원고의 Issue별 분쟁현황

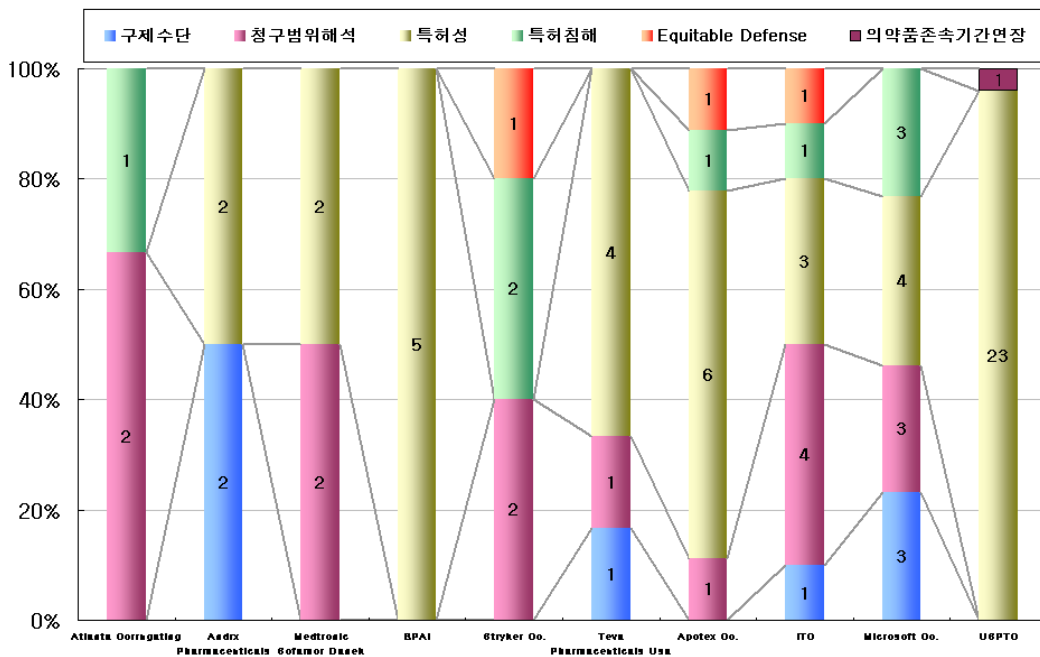
- [그림 2.5-5]는 주요 원고의 분쟁현황을 Issue별로 구분하여 나타낸 것이다.
- 청구범위해석에 관련된 분쟁이 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 다음으로 특허성, 특허침해 및 구제수단에 관련된 분쟁이 많은 것으로 나타났다. 특히, 7건의 가장 많은 제소를 한 Monsanto의 경우 Equitable Defense, 구제수단, 청구범위해석 및 특허성 등 여러 Issue와 관련하여 분쟁이 있었던 것으로 나타났다.



[그림 2.5-5] 주요 원고의 Issue별 분쟁현황

2) 주요 피고의 Issue별 분쟁현황

- [그림 2.5-6]은 주요 피고의 분쟁현황을 Issue별로 구분하여 나타낸 것이다.
- 특허성과 청구범위해석에 관련된 분쟁이 대부분을 차지하였다. 이는 특허의 침해에 대하여 특허권자가 제소한 경우, 피고가 특허의 무효를 주장할 때 특허성과 청구범위해석이 주 Issue가 된 것이라 보여진다.
- 권리침해와 관련해서 Microsoft Co. 13건으로 여러 Issue에 걸쳐 가장 많은 제소를 당했으며, 단일 Issue로는 USPTO가 특허성 분야에서 23건의 제소를 당한 것으로 나타났다.

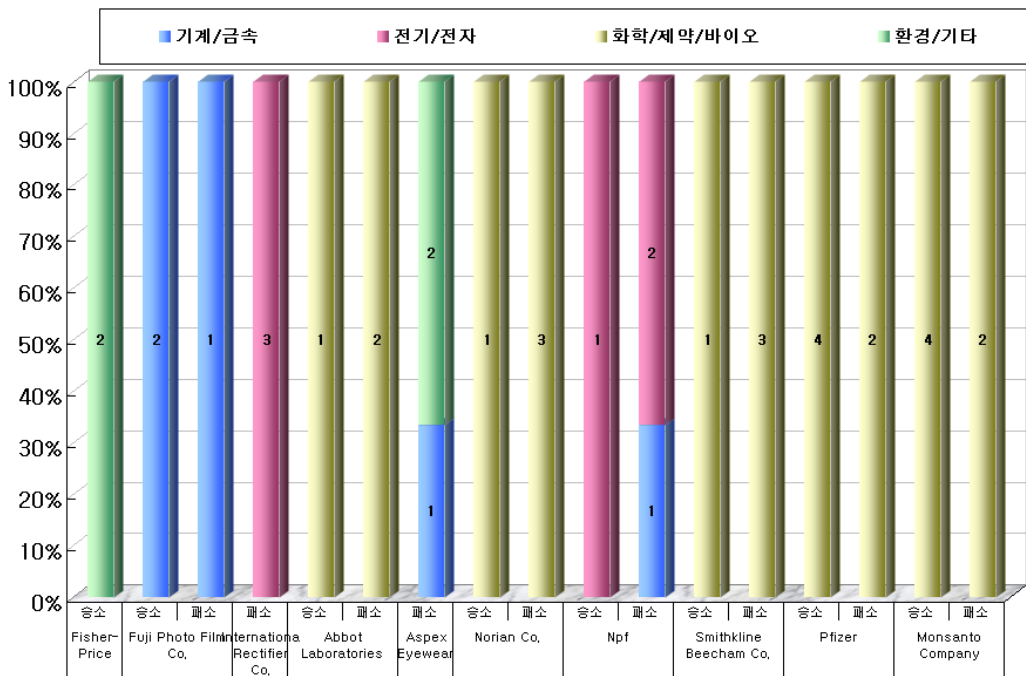


[그림 2.5-6] 주요 피고의 Issue별 분쟁현황

2.5.4 주요 원·피고별 승·패소 현황

1) 주요 원고의 산업분야별 승·패소 현황

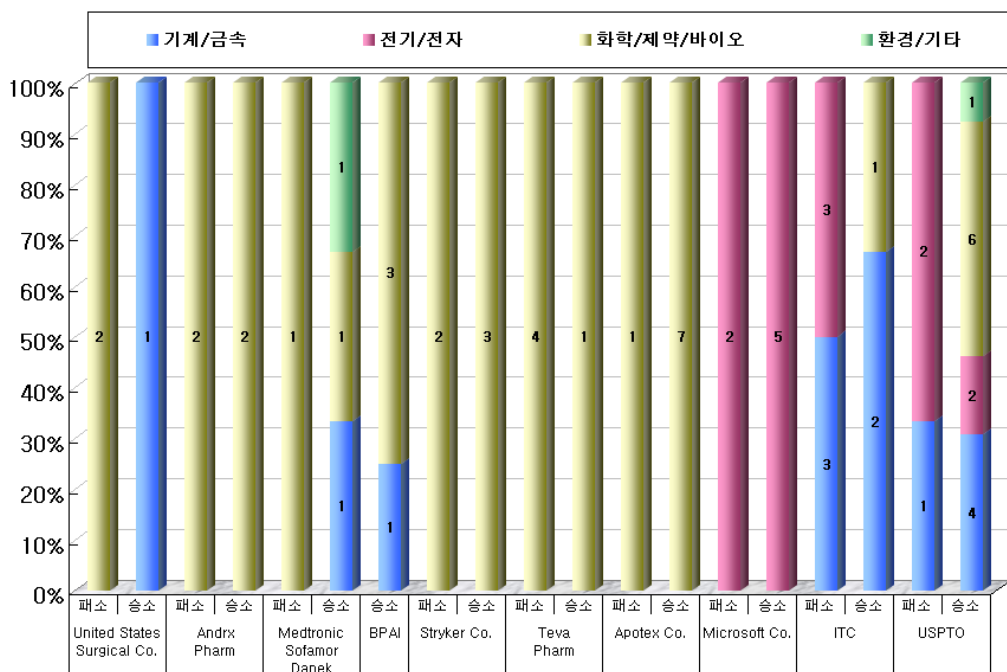
- [그림 2.5-기]은 주요 원고의 승·패소 현황을 산업분야별로 구분하여 나타낸 것이다.
- Fisher-Price, Fuji Photo Film Co., Pfizer 및 Monsanto Company는 원고 승소율이 높은 것으로 나타났지만, 이를 제외한 원고들은 패소율이 높은 것으로 나타났다.
- 특히, Fisher-Price는 환경/기타분야에서 100%의 승소율을 보이고 있지만, Inter Rectifier는 전기/전자분야에서 100%의 패소율을 보이고 있으며 Aspex Eyewear는 환경/기타분야 및 기계/금속분야에서 100%의 패소율을 보이고 있다.



[그림 2.5-7] 주요 원고의 산업분야별 승·패소 현황

2) 주요 피고의 산업분야별 승·패소 현황

- [그림 2.5-8]은 주요 피고의 승·패소 현황을 산업분야별로 구분하여 나타낸 것이다.
- 전체적으로 피고의 승소율이 높은 것으로 나타났지만, United States Surgical Co., Teva Pharm 및 ITC의 경우에는 패소율이 높은 것으로 나타났다.
- 특히, Apotex Co.는 화학/제약/바이오분야에서, Microsoft Co.는 전기/전자분야에서 높은 승소율을 보이고 있다.
- 한편, USPTO의 승소율도 높은 것으로 나타나 특허출원의 거절에 대한 불복은 잘 받아들여지지 않는 것으로 보여진다.



[그림 2.5-8] 주요 피고의 산업분야별 승·패소 현황

3) 주요 원고의 Issue별 승·패소 현황

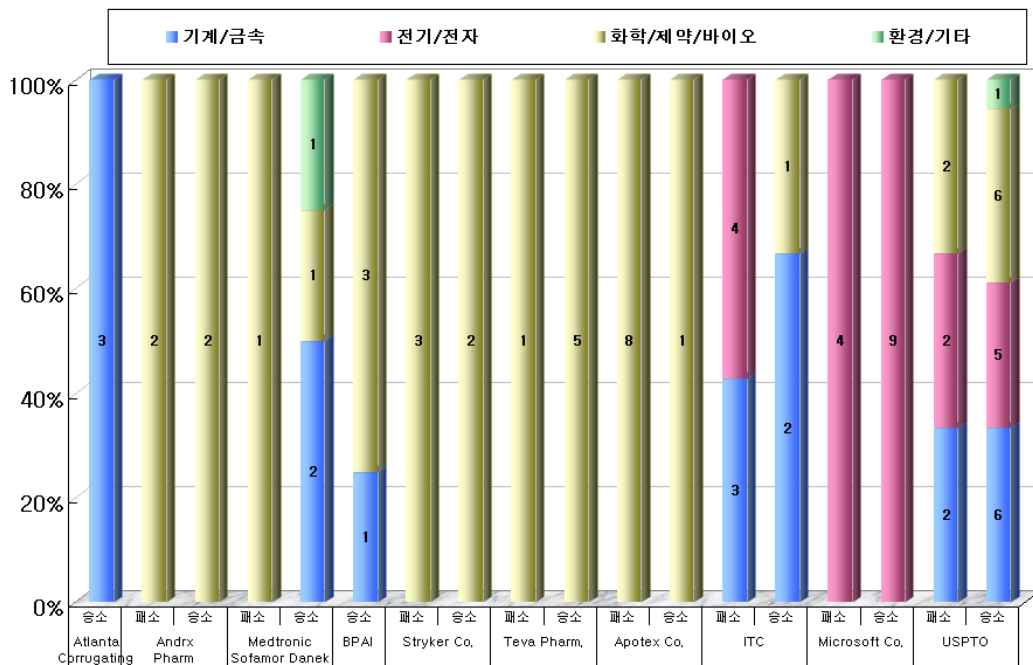
- [그림 2.5-9]는 주요 원고의 승·패소 현황을 Issue별로 구분하여 나타낸 것이다.
- 청구범위해석에 관련된 분쟁에서는 원고패소의 경우가 많은 것으로 나타났으며, 그 외 Issue에 관하여는 원고의 승패가 균등한 수준인 것으로 나타났다.



[그림 2.5-9] 주요 원고의 Issue별 승·패소 현황

4) 주요 피고의 Issue별 승·패소 현황

- [그림 2.5-10]은 주요 피고의 승·패소 현황을 Issue별로 구분하여 나타낸 것이다.
- Atlanta Corrugating 및 BPAI는 여러 Issue와 관련하여 제소를 당하였으나 모두 승소한 것으로 나타났지만, ITC 및 Apotex Co.는 패소한 경우가 훨씬 많은 것으로 나타났다.



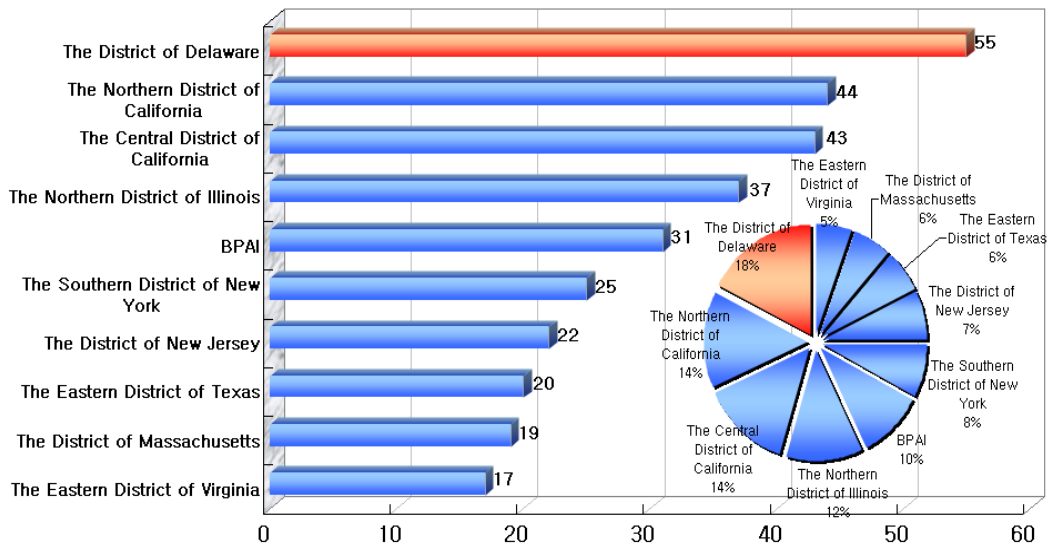
[그림 2.5-10] 주요 피고의 Issue별 승·패소 현황

1심법원(지방법원)별 분쟁현황

2.6

2.6.1 주요 지방법원별 분쟁현황

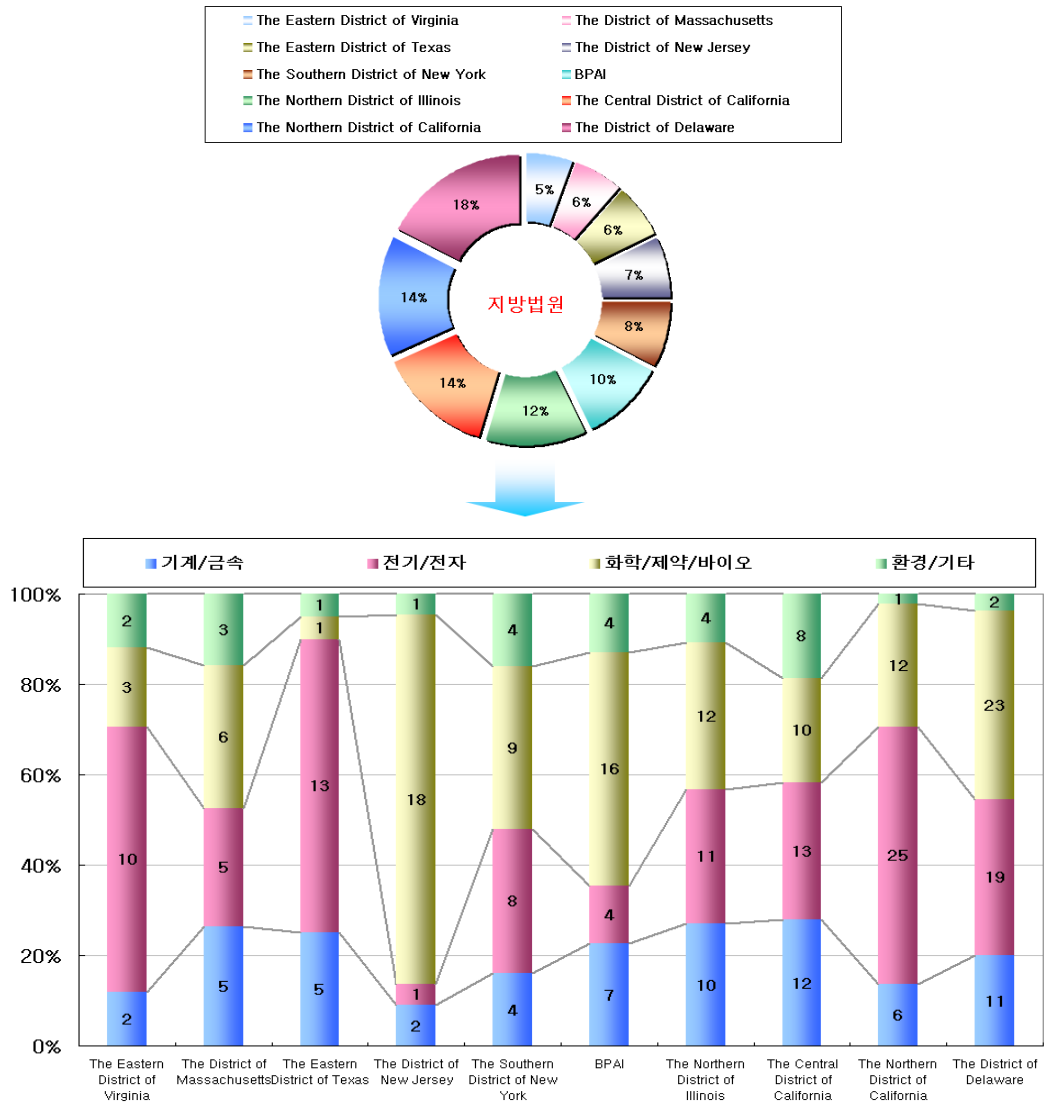
- [그림 2.6-1]은 CAFC에 항소된 사건의 1심법원 중 주요법원에 대한 현황을 나타낸 것이다.
- The District of Delaware에서 55건으로 가장 높은 비중인 18%를 차지하였고, The Northern District of California 및 The Central District of California에서 각각 44건 및 43건으로 약 14%를 차지하여 California 지역에서 분쟁이 빈번하였던 것으로 나타나고 있다.



[그림 2.6-1] 주요 지방법원별 분쟁현황

2.6.2 주요 지방법원의 산업분야별 분쟁현황

○ [그림 2.6-2]는 주요 지방법원의 분쟁현황을 산업분야별로 구분하여 나타낸 것이다.



[그림 2.6-2] 주요 지방법원의 산업분야별 분쟁현황

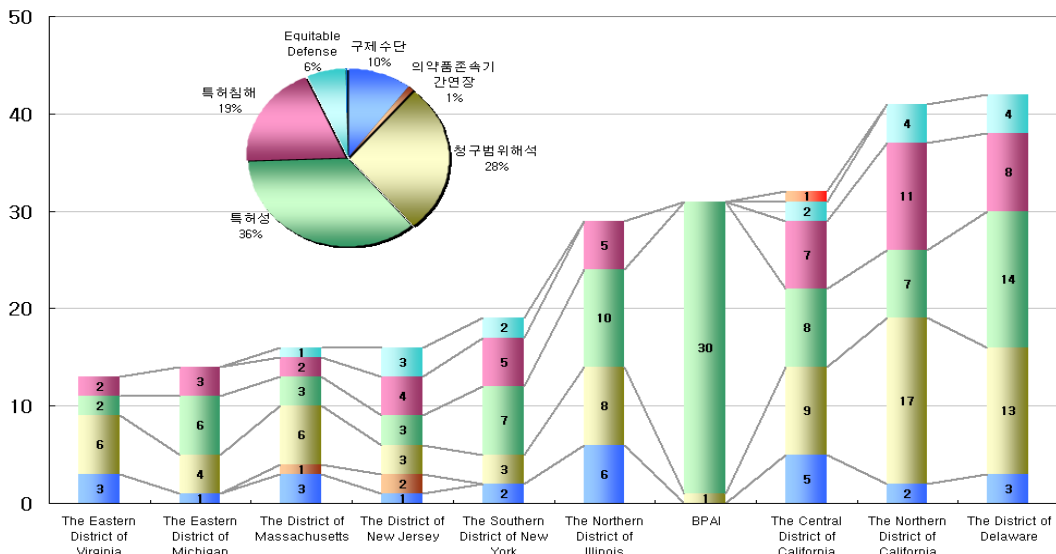
○ 기계/금속분야에 관련된 분쟁은 The Eastern District of Michigan, 전기/전자분야에 관련된 분쟁은 The Northern District of California, 화학/제약/바이오분야에 관련된

분쟁은 The District of Delaware, 환경/기타분야에 관련된 분쟁은 The Central District of California에 가장 많이 제소되었던 것으로 나타났다.

- 가장 많은 분쟁이 있었던 The District of Delaware의 경우 화학/제약/바이오분야에 관련된 분쟁이 23건, 전기/전자분야에 관련된 분쟁이 19건으로 이 두 분야에 관한 분쟁이 많았던 것으로 나타났으며, The Northern District of California의 경우 전기/전자분야에 관련된 분쟁이 25건으로 다른 법원에 비해 특히 많은 분쟁이 있었던 것으로 나타났다.

2.6.3 주요 지방법원의 Issue별 분쟁현황

- [그림 2.6-3]은 주요 지방법원의 분쟁현황을 Issue별로 구분하여 나타낸 것이다.
- 가장 많은 분쟁이 있었던 The District of Delaware의 경우 특허성, 청구범위해석 및 특허침해에 관련된 분쟁이 많았으며, The Northern District of California의 경우 청구범위해석에 관련된 분쟁이 다른 Issue에 비해 특히 많았던 것으로 나타났다.

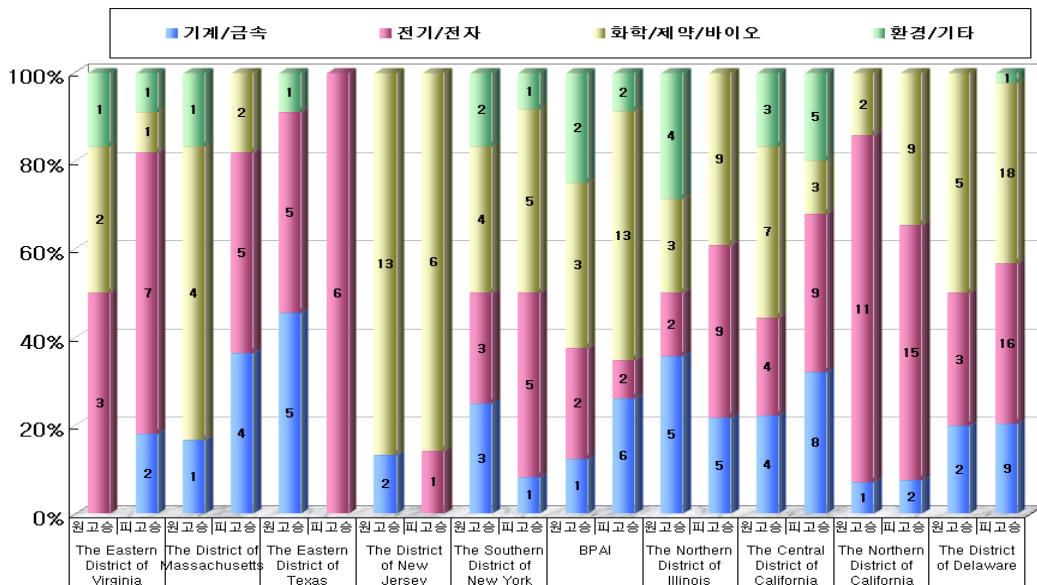


[그림 2.6-3] 주요 지방법원의 Issue별 분쟁현황

2.6.4 주요 지방법원(1심법원)별 승·패소 현황

1) 산업분야별 승·패소 현황

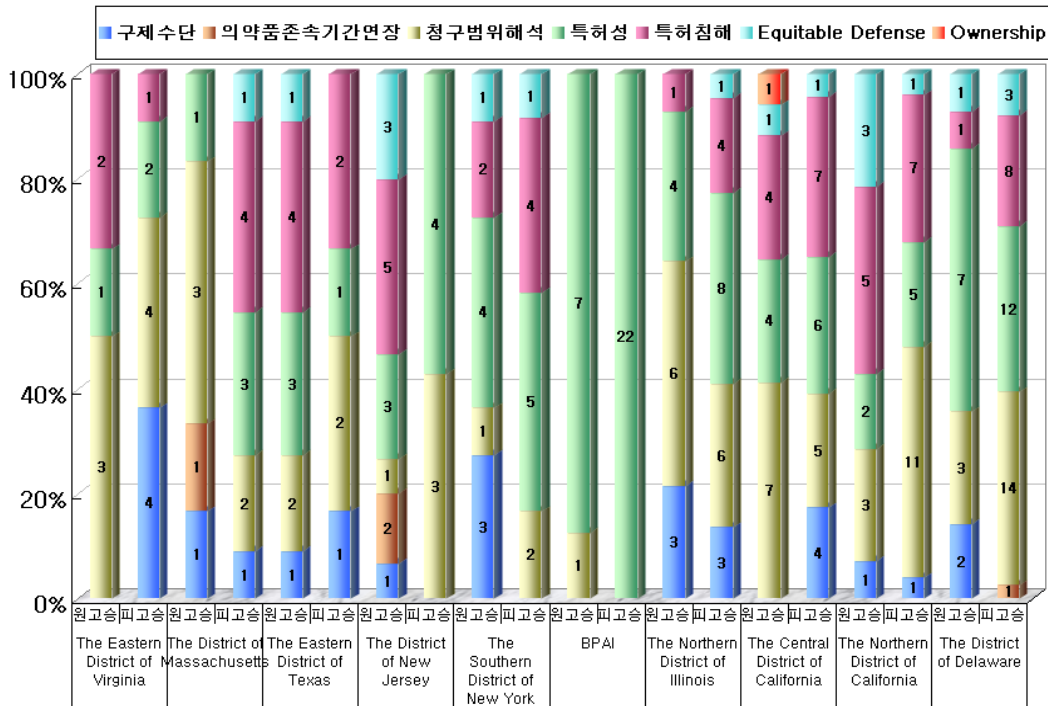
- [그림 2.6-4]는 주요 지방법원의 승·패소 현황을 산업분야별로 구분하여 나타낸 것이다.
- The District of Delaware의 경우 원고승소가 10건으로서 원고승소율이 20% 이하로 나타났으며, 특히 화학/제약/바이오분야에서 원고패소의 경우가 많은 것으로 나타났으며, The Northern District of California의 경우도 원고승소가 14건으로 원고승소율이 35%에 불과한 것으로 나타났다.
- 그 외의 대부분의 지방법원도 대체로 원고승소율이 50%로 낮은 것으로 나타났지만, The District of New Jersey 및 The Eastern District of Texas의 경우에는 원고승소가 각각 15건 및 11건으로 원고승고의 경우가 더 많았으며, The District of New Jersey의 경우에는 원고승소율이 무려 68%로 가장 높은 원고승소율을 보이고 있다.



[그림 2.6-4] 주요 지방법원의 산업분야별 승·패소 현황

2) Issue별 승·패소 현황

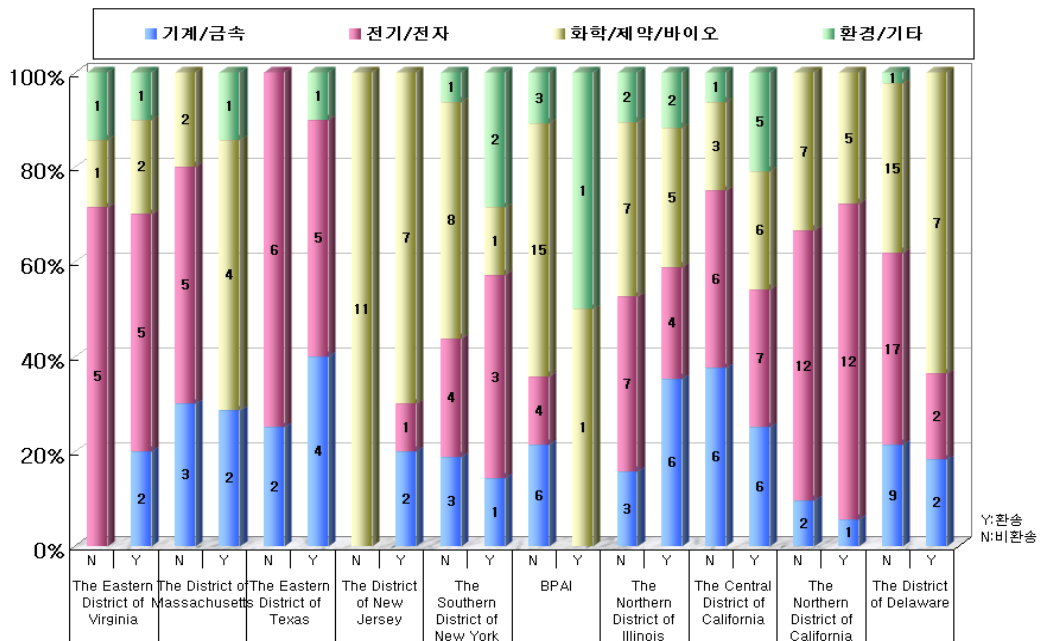
- [그림 2.6-5]는 주요 지방법원의 승·패소 현황을 Issue별로 구분하여 나타낸 것이다.
- The District of Delaware의 경우 청구범위해석과 특허성 등 대부분의 Issue에 대한 건은 원고승소보다 피고승소가 많은 것으로 나타났으며, The Northern District of California의 경우에도 전반적으로 피고승소가 많은 것으로 나타났다.
- The Central District of California의 경우에는 청구범위해석에 관하여는 원고승소가 많았으나, 특허성 및 특허침해에 관하여는 피고승소가 많은 것으로 나타났다.



[그림 2.6-5] 주요 지방법원의 Issue별 승·패소 현황

2.6.5 주요 지방법원별 환송현황

- [그림 2.6-6]은 주요 지방법원별 환송현황을 나타낸 것이다.
- The Central District of California에로의 환송사건이 24건으로 60%의 가장 높은 환송율을 나타내었고 특히 환경/기타분야에서 환송율이 높은 것으로 나타났다.
- The Eastern District of Virginia 및 The Eastern District of Texas가 각각 59% 및 56%의 환송율을 보이고 있으며, The Eastern District of Virginia에서는 기계/금속분야에 관한 사건의 환송율이 높은 것으로 나타났다.
- 한편, BPAI의 경우는 환송건수가 2건으로 환송율이 10%에도 미치지 못하여 거의 환송시키지 않는 것으로 보여진다.



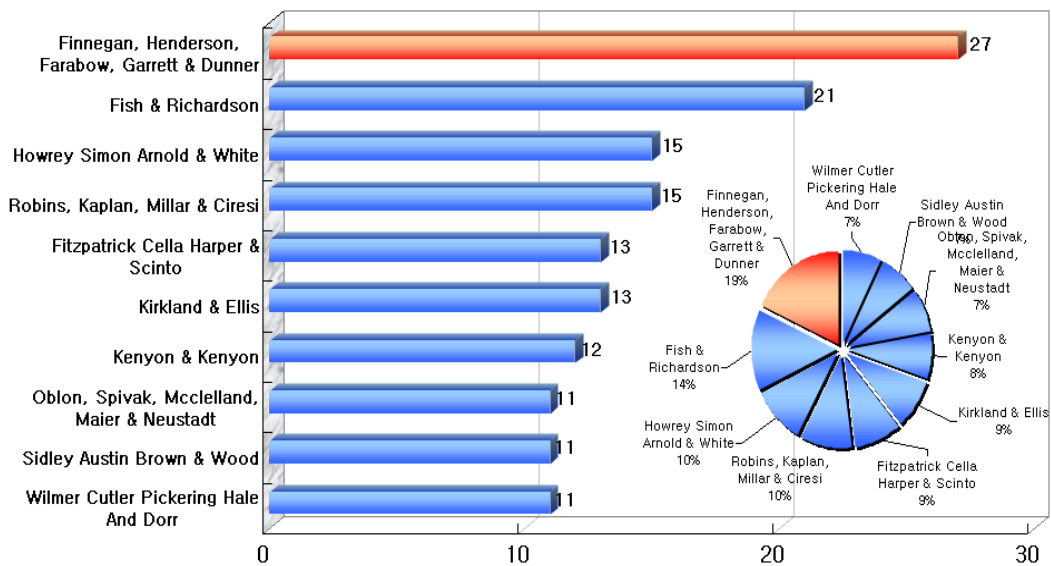
[그림 2.6-6] 주요 지방법원별 환송현황

주요 대리인별 분쟁현황

2.7

2.7.1 주요 대리인 현황

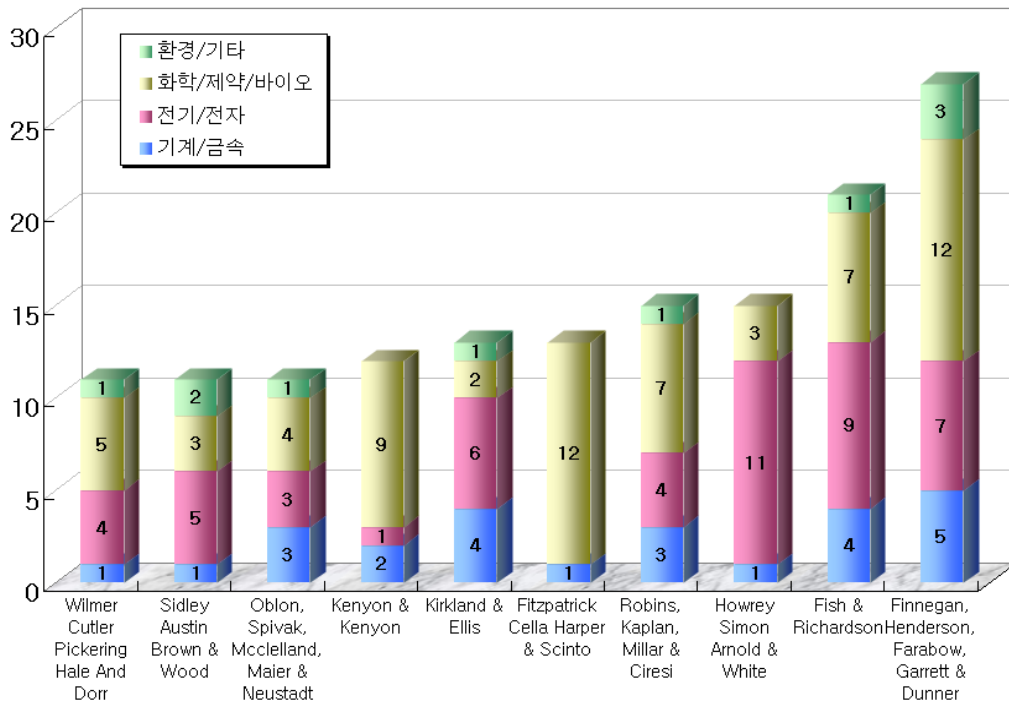
- [그림 2.7-1]은 주요 대리인의 전체현황을 나타낸 것이다.
- Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner가 27건으로 19%를 차지해 가장 많은 사건을 대리한 것으로 나타났으며, 그 다음으로 Fish&Richardson이 21건을 대리하였으며 Howrey Simon Arnold & White와 Robins, Kaplan, Miller & Ciresi가 각각 15건을 대리한 것으로 나타났다.



[그림 2.7-1] 주요 대리인 현황

2.7.2 주요 대리인별/산업분야별 현황

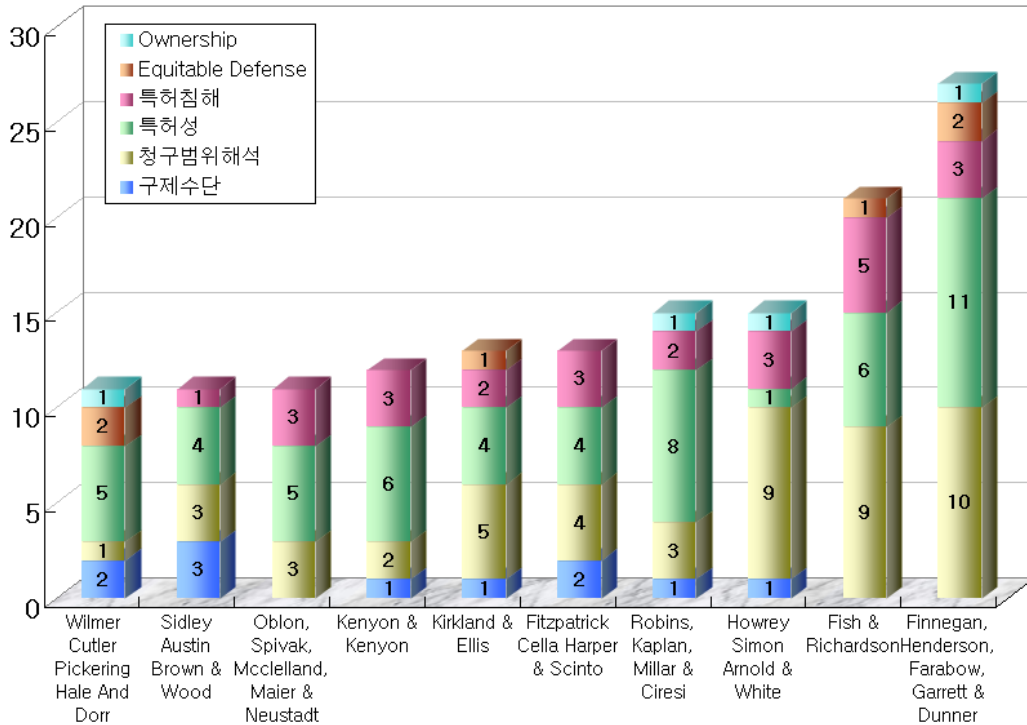
- [그림 2.7-2]는 주요 대리인의 현황을 산업분야별로 구분하여 나타낸 것이다.
- 주요 대리인은 화학/제약/바이오분야와 관련하여 64건의 가장 많은 사건을 대리하였으며, 전기/전자분야와 관련하여 50건의 사건을 대리한 것으로 나타났으며, 기계/금속분야, 환경/기타분야의 순으로 나타났다.
- 가장 많은 사건을 대리한 Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner는 화학/제약/바이오분야에 관한 대리건수가 많았고, Howrey Simon Arnold & White 및 Fish & Richardson은 전기/전자분야에 관한 대리건수가 많았으며, Fitzpatrick Cella Harper & Scinto 및 Kenyon & Kenyon은 화학/제약/바이오에 관한 대리건수가 많은 것으로 나타났다.



[그림 2.7-2] 주요 대리인의 산업분야별 현황

2.7.3 주요 대리인별/Issue별 현황

- [그림 2.7-3]은 주요 대리인의 현황을 Issue별로 구분하여 나타낸 것이다.
- 청구범위해석 및 특허성에 관련된 분쟁에서 대리를 한 경우가 전체비중의 대부분인 72%를 차지한 것으로 나타났으며, Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, Fish & Richardson 및 Howrey Simon Arnold & White는 청구범위해석과 관련하여 많은 대리를 하였으며, Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner 및 Robins, Kaplan Millar & Ciresi는 특허성에 관련된 분쟁을 주로 대리한 것으로 나타났다.

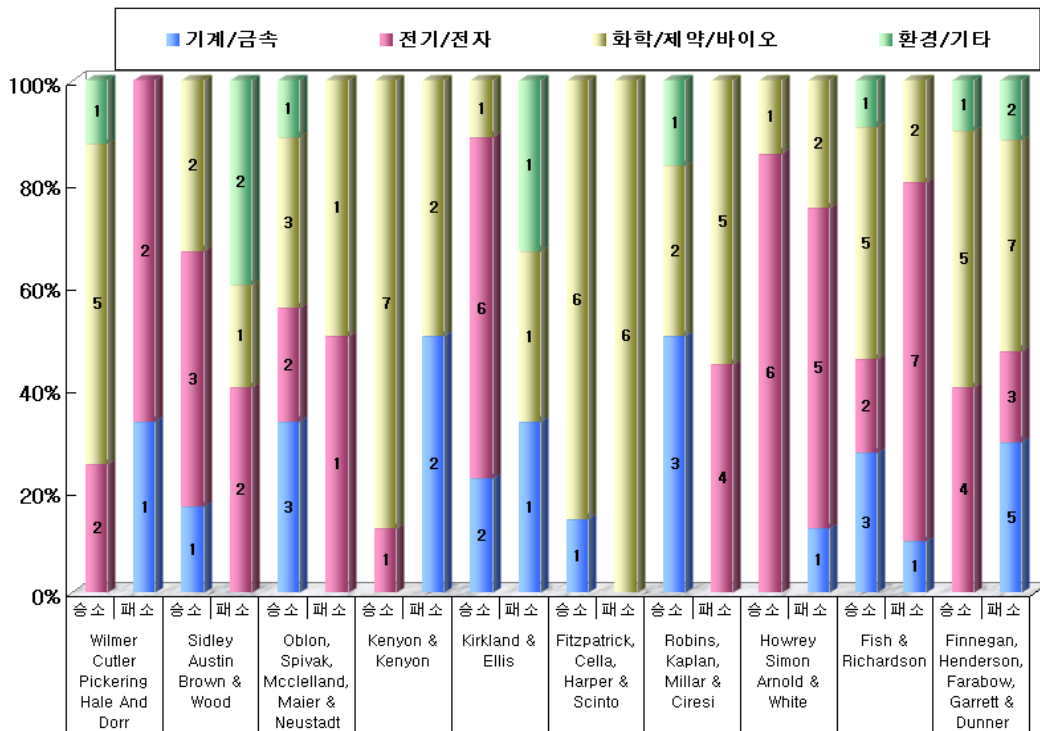


[그림 2.7-3] 주요 대리인의 Issue별 현황

2.7.4 주요 대리인별 승·패소 현황

1) 산업분야별 승·패소 현황

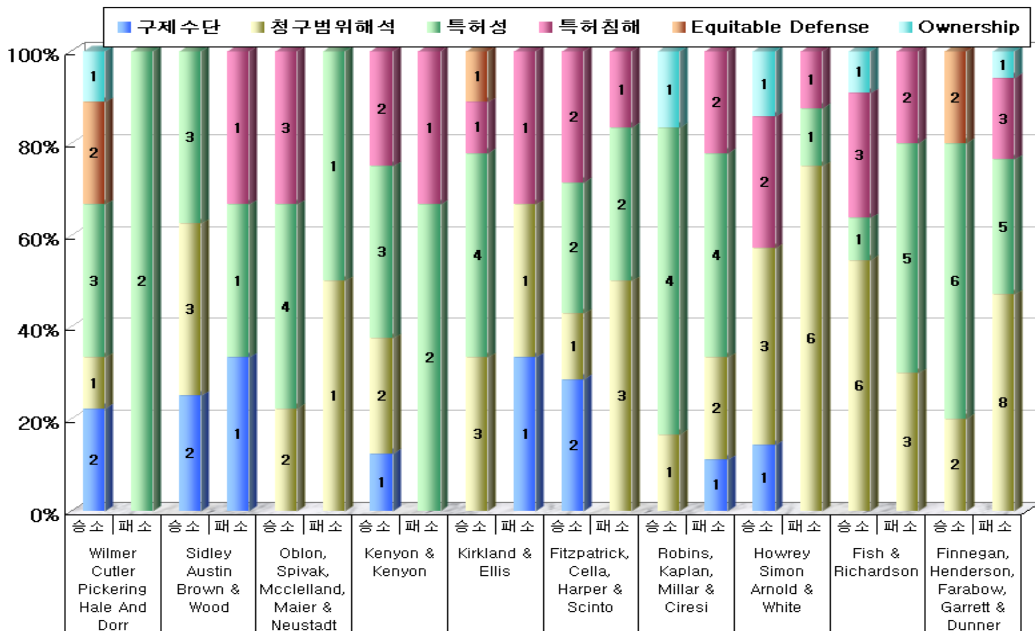
- [그림 2.7-4]는 주요 대리인의 승·패소 현황을 산업분야별로 구분하여 나타낸 것이다.
- 대리건수가 많았던 Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner는 37%의 낮은 승소율을 나타내었으며 Fish & Richardson은 52%의 승소율을 나타내었다. Kirkland & Ellis, Kenyon & Kenyon, Oblon, Apivak, McClellan, Majer & Neustadt 및 Wilmer Cutler Pickering Hale And Dorr 등은 비록 대리건수는 적지만 높은 승소율을 나타내었다.



[그림 2.7-4] 주요 대리인의 산업분야별 승·패소 현황

2) Issue별 승·패소 현황

- [그림 2.7-5]는 주요 대리인의 승·패소 현황을 Issue별로 구분하여 나타낸 것이다.
- 승소율이 가장 높았던 대리인 중에서 Oblon, Apivak, McClellan, Majer & Neustadt 및 Sidley Austin Brown & Wood는 특허성에 관한 대리사건에서 승소율이 높았으며, Fish & Richardson, Kirkland & Ellis 및 Sidley Austin Brown & Wood는 청구 범위해석에 관한 대리사건에서 승소율이 높았던 것으로 나타났다.
- 한편, 가장 많은 건수를 대리하였으나 승소율이 비교적 낮았던 Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner는 Equitable Defense에 관한 대리사건은 2건 모두 승소하였으며 특허성에 관한 대리사건에서도 50%이상의 승소율을 보였으나, 특허침해 및 Ownership에 관한 대리사건은 전부 패소한 것으로 나타났다.



[그림 2.7-5] 주요 대리인의 Issue별 승·패소 현황

소 결

2.8

- 앞에서 살펴본 바와 같이, 최근 미국의 특허분쟁사건 중 매년 100여건 이상이 연방항소법원(CAFC)에 항소되고 있으며, 화학/제약/바이오분야에 관한 분쟁이 34%로 주류를 이루고 있으나 전기/전자분야 및 기계/금속분야에 관한 분쟁도 각각 29% 및 26%를 차지하고 있어 산업 전반에 걸친 분쟁이 빈번하게 발생되고 있다. 최근 IT산업과 바이오산업의 발전에 따라 전기/전자분야와 화학/제약/바이오분야에 관한 분쟁은 앞으로도 계속 증가될 것으로 예상된다.
- 특허분쟁의 주요 Issue는 특허성과 청구범위해석에 관한 것이 전체의 63%를 차지하고 있다.
- 지방법원 중 가장 많은 분쟁사건이 다루어진 곳은 The District of Delaware로서 전체 분쟁의 18%에 달하는 사건이 취급되었다. 또한, The Northern District of California와 The Central District of California에서 전체분쟁의 28%에 달하는 사건이 취급된 것으로 나타났다.
- 이러한 바탕에는, 델라웨어의 경우 세제 혜택 및 기타 회사 책임 등에 대하여 기업 친화적인 규정을 보유하고 있어 많은 기업들이 델라웨어에 본사를 설립해 놓고 있어, 특히 많은 국제 기업들이 미국내 본사를 델라웨어에 설치하다보니 해당 분야에서의 분쟁(국제 기업들의 출원건이 많은 분야)이 델라웨어에서 많이 진행된 것으로 추측된다. 또한, 델라웨어에는 연방지방법원이 1개 있을 뿐이나 캘리포니아에는 총4개(북부, 중부, 동부, 남부)의 지방법원이 있어 총합으로는 캘리포니아가 최대 분쟁 발생지로 간주된다고 보겠다.
- 각 지방법원별로 원고의 승소율이 50%미만으로 저조한 경향을 보이고 있지만, The District of New Jersey에서는 무려 65%의 원고승소율을 보여, 산업분야별이나 Issue

별로 차이가 있기는 하지만 비교적 원고에게 유리한 판결을 하는 경향이 있는 것으로 보인다.

- 지방법원의 판결에 대해 2004년부터 2008년 4월까지 연방항소법원(CAFC)에 항소된 사건은 총 622건으로서, 이러한 항소사건에서 연방항소법원은 피제소자인 피고에게 유리한 판결 경향을 보이고 있으며, 연방항소법원이 지방법원으로 환송시킨 사건은 238건으로 전체적으로 약 38%에 해당하는 환송율을 보이고 있다.
- 연방항소법원(CAFC)의 판사마다 산업분야나 Issue에 대한 성향차이가 있어서 판결의 승·패에 큰 차이가 있으며, 대체로 원고승소율이 낮은 것으로 나타났지만, 상위판사들 중 Newman 판사는 환경/기타분야에서 원고승소가 많았으며, Michel 판사는 기계/금속분야 및 환경/기타분야에서 원고승소가 많아 다른 판사에 비해 원고승소가 많았던 것으로 나타났다.
- 따라서, 미국에서 특허소송을 진행하고자 하는 경우에는, 최근의 미국의 특허분쟁사건에서 전반적으로 피고승소율이 높다는 점과 판결의 승·패여부가 산업분야별(세부기술별), Issue별, 지방법원별, 판사별로 다르다는 점을 감안하여, 비교적 원고에게 유리한 판결을 내리는 법원을 산업분야나 Issue를 고려하여 신중하게 선택하여야 할 것이다.

제3장 Issue별 판례 심층분석

- 3.1 특허성(Patentability)
- 3.2 청구범위해석(Claim Construction)
- 3.3 특허침해
- 3.4 형평법상 방어(Equitable Defense)
- 3.5 구제수단
- 3.6 기 타



특허성(Patentability)

3.1

3.1.1 신규성(102조 a,b,c,d,e,f,g항)

l) on-sale bar

□ 최근 분쟁현황

No.	원고	피고	판결일자	관련기술
1	Atlanta Attachment Co.	Leggett & Platt, Inc.	2008/02/21	재봉기계
2	Honeywell Int'l, Inc.	Universal Avionics Sys. Corp.	2007/05/25	경보시스템

□ 판례별 심층분석

No. 1 Atlanta Attachment Co. v. Leggett & Platt, Inc.

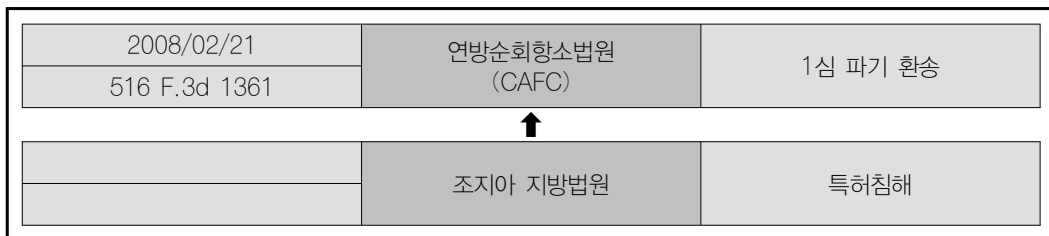
(1) 기본 서지사항

원고	ATLANTA ATTACHMENT COMPANY
원고측 대리인	Troutman Sanders, LLP (Atlanta, GA)
피고	LEGGETT & PLATT, INCORPORATED
피고측 대리인	Wood, Herron & Evans, LLP (Cincinnati, OH)
사건번호	516 F.3d 1361 / 2008 U.S. App. LEXIS 3651 / 85 U.S.P.Q.2D (BNA) 1995
판결일자	2008/02/21
판사	Mayer / DYK/ Prost
1심법원(판결일)	The United States District Court for the Northern District of Georgia
관련 특허	US 6,834,603
관련 법령	35 U.S.C. §102(b)
관련 기술	재봉기계
관련 Issue	신규성 (on-sale bar)

(2) 사건개요

- 원고는 재봉기계에 관한 특허(이하 '603특허')를 보유하고 있다. 해당 특허는 원고가 침대회사, Sealy의 요청을 받고 자동으로 계관 리플러를 제작하기 위해 발명한 기계로 원고는 본건 특허를 출원하기 전, 후 시점에 4건의 프로토타입을 개발하여 Sealy에 구매의향을 타진하기 위해 배송했다. 해당 특허는 자동으로 계관을 침대 매트리스 부분에 부착하는 기술에 관한 것이다.
- 원고는 피고를 상대로 '603특허 침해로 조지아 지방법원에 소송을 제기하였고 피고는 원고의 특허가 신규성 결여로 무효라고 반박하였다. 1심법원은 원고의 침해 약식판결 청원을 받아들여 피고에 패소 판결했다.

(3) History Map



(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 본 사건에서 이슈가 된 것은 원고의 판매를 위한 프로토타입 제공 행위가 35 U.S.C. §102(b)의 on-sale bar에 해당하는지 여부이다. 원고는 피고가 자신의 '603 특허의 청구항32를 침해했다고 주장하였으며 피고는 해당 청구항32가 on-sale bar의 적용을 받아 무효라고 주장했다.
- on-sale bar의 적용여부는 사실관계를 바탕으로 하는 법률해석의 문제로 특허출원일 전일로부터 1년 이전이 되는 날('기준일') 이전에 미국 내에서 특허발명의 판매가 있었던 경우 해당 특허는 무효로 인정되는 것을 말한다. on-sale bar가 적용되기 위해서는 두 가지 요건이 충족되어야 한다. 1) 해당 발명이 기준일 이전에 상업적 판매 청약의 대상이 되었는지 2) 당시 그 발명이 특허출원 준비가 되어 있었는

지. 또한, on-sale bar의 적용을 위해서는 기본적으로 판매의 청약의 목적물로 주장되는 것이 특허발명의 내용을 포함하고 있어야 한다.

- 원고는 총 네 차례 Sealy에 본 건 발명의 프로토타입을 제공했으며 청구항32의 모든 요소를 포함하고 있는 프로토타입은 세 번째 배송된 것으로, 항소법원은 해당 세 번째 프로토타입에 대해서 on-sale bar의 두 가지 요건을 충족했는지 여부를 검토하였다.
- 첫째, 해당 발명이 기준일 이전에 상업적 판매 청약의 대상이 되었는지를 검토하면서 청약이 있었는지에 대한 기준은 승낙하면 구속력 있는 계약이 될 수 있었는가이며 상대방이 승낙하면 계약이 체결된다고 상대방이 이해할 정도의 명백한 의사 표시를 하는 것을 의미한다고 하였다. 그러나, 연구를 위한 제의는 이러한 첫 요소 판단에 있어 상업적 판매의 청약이 될 수 없다고 하였다. 원고는 자신이 Sealy에 배송한 프로토타입이 Sealy의 요구조건에 맞는 발명인지를 확인하기 위해 배송한 것이므로 연구를 위한 제의였다고 주장했다. 그러나 항소법원은 해당 발명이 특정 고객의 요구조건에 맞는지를 제의하는 것은 이러한 연구를 위한 제의에 해당하지 않는다고 판단했다. 또한, 원고는 Sealy에 배송된 프로토타입에 대해 컨트롤이 없었고 Sealy가 자체 실험을 진행할 수 있었던 점을 들어 연구를 위한 제의로 보기 힘들다고 하였다. 또한, 원고는 배송 시에 Sealy의 날인만으로 바로 구속력 있는 계약이 체결될 수 있는 형태의 가격표를 동봉하였으므로 이러한 프로토타입의 배송은 상업적 판매 청약에 해당한다고 판결하였다.
- 둘째, 당시 그 발명이 특허출원 준비가 되어 있었는지에 대한 판단을 진행하였다. 법원은 두 번째 요건은 1)기준일 이전에 본 발명을 실시하였거나 2)기준일 이전에 당업자가 본원발명을 실시하기에 충분할 정도로 도면 또는 설명을 발명자가 준비했다는 것이 입증된다면 충족된다고 하였다. 실시하기에 충분할 정도란 해당발명이 실행가능성과 유용성이 있는 경우를 말한다. 항소법원은 세 번째 프로토타입이 이러한 실행가능성과 유용성을 보유하고 있어 본 요건도 충족된다고 판단하였다. 1심법원에서는 세 번째 프로토타입 배송 후 개량된 형태의 네 번째 프로토타입이 발송된 것에 근거하여 해당 세 번째 프로토타입이 실행가능성과 유용성이 없다고

결론을 내렸다. 그러나 항소법원은 이후 수정·보완이 된 사실이 있다하여 해당 발명에 실행가능성이나 유용성이 없다는 증거는 되지 못한다고 판단하였다.

- 항소법원은 원고가 Sealy에 배송한 세 번째 프로토타입이 On-Sale에 해당하므로 원고의 '603특허의 청구항32는 on-sale bar에 따라 무효라고 판단하였다. 이에 항소법원은 1심법원의 침해 약식판결을 파기하였다. 피고는 또한, 원고의 불공정행위에 대해서 클레임 하였으나 1심법원은 이에 대한 판단을 진행하지 않았기에 해당 부분에 대해서만 재심을 위해 사건을 환송하였다.

※ 주요 인용판례

- Pfaff v. Wells Electronics, Inc., 119 S.Ct. 304 (U.S.Tex. 1998)
- Netscape Communications Corp. v. Konrad, 295 F.3d 1315 (Fed.Cir. 2002)
- Allen Engineering Corp. v. Bartell Industries, Inc., 299 F.3d 1336 (Fed.Cir.(Ark.) 2002)
- Electromotive Div. of General Motors Corp. v. Transportation Systems Div. of General Elec. Co., 417 F.3d 1203 (Fed.Cir.(Mich.) 2005)
- EZ Dock v. Schafer Systems, Inc., 276 F.3d 1347 (Fed.Cir.(Minn.) 2002)

(5) 승·패소 요인 분석

- 1심법원에서는 원고가 Sealy에 제공한 프로토타입이 상업적 판매 청약의 대상도 아니었고 특허출원 준비도 안 된 상태였기에 on-sale bar의 적용을 받지 않는다고 판단하였으나 항소법원은 1심의 판단이 오류라고 하였다. 특히, 세 번째 프로토타입의 경우 원고는 계약서의 효력을 가지는 가격표를 동봉하여 배송하는 등 명시적으로 판매를 위한 청약이었고 발송된 상품에 대한 컨트롤도 유지하지 않아 연구를 위한 제의에는 해당사항이 없다고 보았다. 세 번째 프로토타입은 자체적으로 실행가능성이나 유용성을 가지고 있어 특허출원준비도 되어 있었던 것으로 보았다. 원고는 출원전 상업적 판매 청약 행위를 함으로써 본인의 특허가 신규성 결여로 판단되었고 피고에 대해 특허침해 주장이 불가하게 되었다.

No. 2 Honeywell Int'l, Inc. v. Universal Avionics Sys. Corp.

(1) 기본 서지사항

원고	HONEYWELL INTERNATIONAL INC. / HONEYWELL INTELLECTUAL PROPERTIES INC.
원고측 대리인	Kirkland & Ellis, LLP (Illinois) / Mayer Brown Rowe & Maw LLP (New York)
피고	UNIVERSAL AVIONICS SYSTEMS CORP. / SANDEL AVIONICS INC.
피고측 대리인	Greenberg Traurig, LLP (New York) / Fish & Richardson P.C. (California)
사건번호	488 F.3d 982 / 2007 U.S. App. LEXIS 12197 / 82 U.S.P.Q.2D (BNA) 1886
판결일자	2007/05/25
판사	RADER / GAJARSA / DYK
1심법원(판결일)	District Court for the District of Delaware (2004)
관련 특허	US 5,839,080 / US 6,092,009 / US 6,122,570 / US 6,138,060 / US 6,219,592
관련 법령	35 U.S.C. § 102(b)
관련 기술	경보시스템
관련 Issue	신규성 (on-sale bar)

(2) 사건개요

- 원고는 민간 항공기용 예측영역 경보시스템(Terrain awareness and warning system, TAWS) 기술의 특허(이하 '080특허 등)를 보유하고 있다. 원고는 피고를 특허침해라고 델라웨어 지방법원에 소송을 제기했다. 이들 특허들은 파일럿에게 비행기가 경로에 산과 같은 장애물이 나타날 경우에 경보를 해주는 알고리즘에 관한 것으로서 1) 비행기 경로와 2) 전망시야로 나타나는 거리와 3) 예측영역으로 장애물을 예측하는 시스템이다.
- 지방법원은 비침해 및 특허무효라는 약식판결을 내렸고, 원고와 피고가 항소했다. 항소법원은 원심에서 청구항의 일부 구성요소에 대한 해석에 오류가 있으므로 비

침해 여부에 대해 다시 판단하도록 사건을 파기 환송하였다. 한편, 지방법원의 특허가 무효가 아니라는 판결은 인정하였다.

(3) History Map

2007/05/24 2007 U.S. App. Lexis 12197	연방순회항소법원 (CAFC)	특허 유효판결 인정, 비침해(청구항해석) 불인정
↑		
2004 2003 U.S. Dist. Lexis 24217	델라웨어 지방법원	최종결정(특허유효, 비침해)
↑		
2003 2003 U.S. Dist. Lexis 19215	델라웨어 지방법원	102(b) on-sale bar 유효판결
↑		
2003 2003 U.S. Dist. Lexis 18970	델라웨어 지방법원	비침해 판결

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 항소법원의 판단의 여러 주제 중에서, 35 U.S.C. § 102(b) 규정의 on-sale bar(출원 일전에 상업적 판매가 있었을 경우 신규성을 상실하여 특허무효 사유가 됨)이슈를 다루고자 한다. 항소인인 Honeywell(이하, 하니웰)사는 자사의 영역예측 경보시스템 기술의 판매를 위하여 피항소인 회사 Gulfstream 및 Canadair 등에게 제안서를 송부하여 1994년 1월과 7월 사이에 영업을 위한 협상을 벌였다.
- 하니웰은 실제 파일럿으로 하여금 본 시스템에 대한 실제적 실험을 하게 했고, 이 실험이 성공할 경우에, 상업적인 판매조건에 대한 제안을 하기로 했다는 사실이 담긴 자료를 지방법원은 발견하였다. 이 제안서에서는 본 실험이 성공할 경우에 기존 예측시스템인 “Ground Proximity Warning System(GPWS)”를 자사의 “TAWS”로 대체하는 것을 그 기본 목적으로 되어 있었다.
- 항소법원은 102(b) on-sale bar 규정은 출원일(critical date) 이전에 판매를 위한 청

약(offer to sale)을 한 적이 있다면 신규성 상실로 특허를 받을 수 없다고 되어 있다면서, Pfaff v. Wells Elecs판례를 인용하면서, on-sale bar규정을 적용하기 위해서는 다음의 테스트를 거쳐야 한다고 하였다. 즉, 1) 발명은 상업적 판매 또는 판매를 위한 청약이어야 하며, 2) 판매를 위한 청약 당시에 특허를 받을 수 있을 준비가 되어있어야 한다는 것이었다. 이는 침해 피의자 입장에서는 출원일 이전에 특허품이 판매를 위한 청약에 대한 'on-sale'이었다는 것을 명백하게 입증함으로써 해당특허가 유효라고 하는 가정을 극복할 수 있다는 뜻을 내포하였다. 피항소인은 출원일 이전에 이러한 테스트의 두 가지 조건을 모두 입증하여야 한다고 하였다.

- 지방법원은 하니웰의 영업상 협상 및 제안서들은 실험상의 목적으로 출원일 전에 행해졌다는 것을 발견하였다. 그러나 항소법원은 하니웰이 본 제안을 하기 위한 영역예측 정보시스템의 실험 시, 본 실험의 완성이전에는 새로운 시스템에 대한 정보를 잠재고객에게 판매를 위한 제안을 하지 않았다는 사실을 사내의 문서로서 항소법원을 설득했다. 따라서 첫 번째 테스트에서는 상업적 판매목적으로 볼 수 없다는 결론을 내린 것이다.
- on-sale bar의 두 번째 테스트 조건인 청약당시에 발명이 실시가능할 정도로 완성 단계에 있어야 한다는 조건을 만족시켜야 무효에 해당하는데, 이는 과도한 실험을 하지 않고도 당업자로 하여금 본 발명을 실시할 수 있을 정도로 충분하게 묘사되어 있어야 한다는 것이다. 또한 발명이 특허권자가 의도한 목적으로 실시하고 모든 제한사항을 만족시키는 실시예를 가지고 있는 경우에 발명을 실시한 것으로 본다는 것이었다. 이는 Easton v. Evans판례를 인용하면서 판시하였다.
- 하니웰은 판매를 위한 청약일 이전에는 본 발명이 미완성이었고, 실험을 위한 제안이었다는 것을 자료를 통하여 입증하였다. 실제로, 7일간의 법정판결(Bench Trial)에서도 해당날짜 이전에 하니웰이 발명을 실시하였다는 명백하고 설득력 있는 자료를 발견하지 못하였다고 판결하였다. 또한, 법정에 제출된 '발명자 노트'에서도 당업자가 발명을 실시할 정도로 묘사되어있지 않았다고 하였다. 항소법원은 이러한 지방법원의 판결을 지지하였다.

※ 주요 인용판례

- Pfaff v. Wells Elecs., Inc., 525 U.S. 55
- Easton v. Evans, 204 F.3d 1094, 1097 (Fed. Cir. 2000)
- Fjuikawa v. Wattanasin, 93 F.3d 1559 (Fed. Cir. 1996)

(5) 승·패소 요인 분석

- 항소인은 35 U.S.C. § 102(b) 규정에 따른 on-sale bar에 대한 입증을 설득력 있게 잘 해냈다. 특히, on-sale bar에 대한 법정 테스트인 두 가지 조건 즉, 1) 발명은 상업적 판매 또는 판매를 위한 청약이어야 하며, 2) 판매를 위한 청약 당시에 특허를 받을 수 있을 준비가 되어있어야 한다는 조건을 만족하는 자료를 적절하게 제시하면서 지방법원과 항소법원을 설득하였다. 특히 피항소인들이 주장한 판매를 위한 청약당시 실험을 행하였고, 이는 기존 시스템에서 하니웰의 새로운 시스템을 판매하기 위한 제안으로서 실질적인 '판매를 위한 청약(offer to sale)'으로 봐야 한다는 주장에 대하여 '판매를 위한 제안'당시에는 실험만을 위한 것이었다는 점을 잘 증명했고, 새로운 시스템에 대하여는 언급한 바 없다는 사내문서를 적절히 잘 제시해 주었던 것이 항소심을 성공적으로 이끈 요인으로 작용한 것으로 보인다.

2) public use

□ 최근 분쟁현황

No.	원고	피고	판결일자	관련기술
1	Zenith Electronics Co.	PDI Communication Sys, Inc.	2008/04/16	병실에서 사용되는 텔레비전과 유선 원격제어장치
2	American Seating Co.	USSC Group, Inc.	2008/01/29	휠체어 고정용구
3	Adenta GmbH	Orthoarm, Inc.	2007/09/19	치열교정장치
4	Motionless Keyboard Co.	Microsoft Corp.	2007/05/29	키보드 입력장치

□ 판례별 심층분석

No. 1 Zenith Electronics Co. v. PDI Communication Sys, Inc.

(1) 기본 서지사항

원고	ZENITH ELECTRONICS CORPORATION
원고측 대리인	Robert E. Browne, Neal Gerber & Eisenberg LLP (Chicago, Illinois)
피고	PDI COMMUNICATION SYSTEMS, INC.
피고측 대리인	Gregory F. Ahrens, Wood, Herron & Evans, L.L.P (Cincinnati, Ohio)
사건번호	522 F.3d 1348 / 2008 U.S. App. LEXIS 8128
판결일자	2008/04/16
판사	NEWMAN / LOURIE / SCHALL
1심법원(판결일)	The United States District Court for the Northern District of Illinois (2007/03/28)
관련 특허	US 5,495,301 / US 5,502,513
관련 법령	35 U.S.C. §102(b)
관련 기술	병실에서 사용되는 텔레비전과 유선 원격제어장치
관련 Issue	신규성 (public use) / 특허침해 일반

(2) 사건개요

- 안전성과 상업적 고려 때문에 무선 원격제어장치는 병실의 텔레비전 조정을 위하여 사용되지 않는다. 첫째, 무선 원격제어와 연관된 정전(electrostatic)기적 방전은 산소전원 근처에서는 위태롭게 된다. 둘째, 무선 원격제어에 의해 전달되는 신호는 형광성의 빛에 의해 쉽게 간섭을 받을 수 있다. 셋째, 건전지 교환과 무선 원격제어의 분실에 따른 비용이 발생한다. 이러한 이유로 병원 TV는 전형적으로 유선 원격제어장치를 사용하여 조정된다. 이들 장치들은 TV 오디오가 환자에게 전달되도록 하는 내부 스피커를 가지고 있으며 베개 스피커로 명명된다. 1980년대 후반까지 베개 스피커는 병실에서 세 개의 선에 의해 TV에 연결되었다. 이들 선에 의해 전기는 베개 스피커에 공급되고, 오디오 신호가 베개 스피커에 전달되며 조정신호가 텔레비전에 전달된다. 그러나 조정기능은 기존의 체제가 아날로그 조정신호를 사용했다는 사실 때문에 매우 제한적이었다. 이 사건에서 문제가 된 발명은 베개 스피커로부터 TV 수신장치까지 병실에 설치된 기존의 세 개의 선에 의한 상호작용(interface)을 통하여 암호화된 디지털조정신호의 전달을 가능하게 한다. 아날로그

로 된 선행 스피커와 같이 기능이 향상된 디지털 베개 스피커는 TV로부터 전원을 공급받으며, 내부 전원공급원(예를 들면 건전지)이 요구되지 않는다.

- 1977년 Curbell을 포함한 세 회사들은 원고로부터 '301특허에 대한 라이선스를 얻어 디지털 베개 스피커를 제작 배포하였다. 이 베개는 특별히 원고 Zenith의 컨트롤 코드를 사용하여 Zenith TV를 작동시키게 디자인되어 있었다. 2003년 피고 PDI는 새로운 20인치 LCD TV를 건강관리산업에 판매하기 시작하였다. 피고는 P20LCD TV가 원고의 컨트롤 코드를 사용하는 디지털 베개 스피커와 호환성이 있도록 디자인하였다. 원고는 '301특허의 청구항1-4와 '513특허의 청구항1-8의 침해를 주장하는 소를 제기하였다. 원고는 피고가 자신의 P20LCD TV를 베개 스피커와 함께 작동시키거나 실험함에 의해 직접적인 침해를 범했으며 P20LCD를 공급하고 베개 스피커를 사용한 TV를 소비자가 작동하도록 함으로써 간접침해를 범했다고 주장하였다. 이에 피고는 '301특허와 '513특허가 신규성상실, 불공정행위로 인한 실행불가능성으로 인하여 무효라고 항변하면서 침해가 일어나지 않았다고 주장하였다.
- 원고는 피고의 기술적 전문가의 자격 부적격성을 주장하면서 2006년 4월 이루어진 전문가 증언의 불인정을 주장하였다. 원고는 피고가 내세운 전문가 증언이 사실적 오류와 법에 대한 부정확한 진술을 포함하고 있다고 주장하였다. 원고는 피고의 전문가의 증언이 부적절한 방법으로 그가 한 이전의 보고서를 보충하면서 새로운 증언을 하고 있다고 주장하였다. 1심법원은 원고가 신청한 피고의 전문가 증언의 배제를 인정하지 않았다. 또한 피고가 주장하는 바와 같이 '301특허의 청구항1과 '513특허의 청구항1은 J20525/205-E의 공용에 의하여 신규성이 상실되었다고 판단하였다. 침해판단에 있어 법원은 소진이론은 방법에 대한 청구항에는 적용되지 않는다는 LG 판결을 인용하면서 그러므로 피고는 방법의 청구항('301특허의 청구항 1-4)에 대해서는 소진의 항변을 주장할 수 없다고 판단하였다. 또한 법원은 묵시적 라이선스의 존재에 의하여 '301특허의 침해가 인정되지 않는다고 판단하였다. 최종적으로 법원은 피고가 주장한 '513특허의 청구항2-8이 불공정행위로 무효라는 항변을 인정하지 않았다. 이에 원고는 항소하였다.

(3) History Map

2008/04/16	연방순회항소법원 (CAFC)	'301특허 일부 무효 확정, '301특허 비침해 확정, '513특허의 일부 무효 불인정, '513특허 일부 비침해 불인정
522 F. 3d 1348		
↑		
2007/03/28	일리노이 지방법원	'301특허 '513특허의 일부 무효 인정, '301특허 비침해 인정, '513특허 일부 비침해 인정
04-CV-4796		

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 원고는 먼저 '301특허의 청구항1이 특허출원일 이전에 Curbell 205-E 디지털 베개 스피커와 결합하여 RCA J20525 TV의 공공장소에서의 사용에 의해 신규성이 상실되어 무효라는 주장에 대하여 다투었다. 항소심에서 원고는 1심이 RCA J20525 TV가 Curbell 205-E 베개 스피커에 작동전원을 공급할 수 없다고 주장하였다. 그 이유는 J20525 TV는 최대 0.48mA의 전류를 공급할 수 있는 반면 205-E에 베개 스피커의 인코더 칩이 작동하기 위해서는 적어도 5mA를 필요로 하기 때문이다. 그러므로 원고는 J20525 TV는 205-E 베개 스피커에 전원을 공급하지만 이는 작동전원을 공급하지는 못한다고 주장한다. 대신 원고는 작동전원은 건전지와 같이 기능하는 베개 스피커의 용량기에 의해 공급된다고 주장한다.
- 이런 주장에 대하여 피고는 1심의 작동전원에 대한 해석이 정확하다고 답변하였다. 피고에 따르면 J20525 TV가 205-E 베개 스피커를 위한 유일한 전원이기 때문에 J20525 TV는 205-E 베개 스피커에 작동전원을 공급한다. 그러므로 피고는 202-E 베개 스피커를 작동시키기 위해 사용된 전원은 청구항1이 요구하는 바와 같이 J20525 TV에 의해 공급된다고 주장한다. 항소법원은 1심법원의 결정과 피고의 주장에 동의하면서 특허 청구항이나 발명의 상세한 설명의 어느 것에도 논란이 되고 있는 용어의 일반적 의미와 다른 의미로 이를 해석할 것을 제안하고 있지 않다고 보고 있다. 1심법원과 동일하게 항소법원은 작동전원이 TV나 TV의 완전하고 계속적인 힘으로부터 직접적으로 나와야만 할 것을 요구하는 것은 아니라고 판단

하였다. 원고는 전류자원이 저항40을 통하여 한정되고 인코더12의 전류요건의 최악의 시나리오를 수용하기에 충분해야 한다고 지적한다. 그러나 항소법원은 저항 40은 베개 스피커의 구성요소라는 점에 주목하였다. 그러므로 명세서는 베개 스피커의 용량기는 어느 정도는 최고 전원 부족 시 동안 TV 수신기로부터 받은 전류를 보충하게 된다. 그러므로 항소법원은 J20525/205-E결합이 '301특허의 청구항1에서 언급된 작동전원의 신규성을 상실시킨다는 1심법원의 결론에 동의하였다.

- 다음으로 원고는 J20525 TV가 205-E 베개 스피커에 작동전원을 공급한다 하여도 피고는 약식판결에서 공용의 요건에 대한 입증책임을 만족시키지 못했다고 주장한다. 특히 원고는 피고가 '301특허의 청구항1이 무효라는 약식판결에 대한 권리가 없다고 주장하였다. 왜냐하면 피고는 J20525 TV와 205-E 베개 스피커가 출원일 이전에 사용되었고 J20525/205-E의 사용이 공용이라는 주장과 J20525/205-E의 사용이 가능하다는 것에 대한 명백하고 설득력 있는 증거를 제시하지 못하였기 때문이다. 특허 청구항이 제102조(b)에 따라 공개된 장소에서의 사용(공용)을 이유로 무효가 되는지를 결정하기 위하여 청구항과 주장된 공용을 비교할 것이 요구된다. 만약 공개적으로 사용된 도구가 후에 청구된 발명이 가지고 있는 모든 제한들을 포함하고 있다면 제102조(b)는 신규성 상실로 특허성을 인정하지 않는다. 이의 판단을 위하여 공공연한 사용이 발명을 구체화한 도구와 관련성을 갖는지를 결정해야 한다.
- 신규성 상실은 사실문제이다. 신규성상실로 인한 특허무효 여부에 대한 약식판결을 검토할 때 기록상의 증거가 중요한 사실관계에 대한 진정한 문제를 야기하는지를 처음부터 결정해야 한다. 첫째 항소법원은 J20525 TV와 205-E 베개 스피커가 기준일 이전에 공개적으로 사용되었는지에 관하여 중대한 사실에 관한 진정한 문제가 없다고 결정했다. 피고의 전문가 증인에 따르면 J20525 TV가 1989년 처음으로 시장에 소개되었으며, Curbell은 205-E 스피커를 1991년 이전에 개발하고 1993년 12월 이전에 J20525 TV와 함께 공개적으로 사용되고 판매되었다. 피고 증인의 증언은 다른 증인의 증언, 문서, 원고의 자인 등에 의하여 확인되었다. 피고의 종업원 중 205-E의 개발에 관여했던 2인은 205-E 베개 스피커가 1993년 12월 이전에 시장에 소개되었음을 확인하였다. 또한 피고 측 이사도 1992년이나 그 이전임을

증언하였고 심지어 원고 자신도 발명 시인 1994년 건전지 없이 피고의 스피커를 사용한 RCA 시스템은 시장으로부터 회수되었다고 증언하였다.

- 비록 원고가 공개된 장소에서의 사용에 관하여 피고가 제시한 많은 증거에 대하여 의문을 제기하였지만 원고의 주장은 논쟁점에 대한 중요한 사실에 관하여 순수한 문제점을 성립시키지 못한다고 법원은 판단하였다. 특히 원고는 1998년 피고 상품의 매뉴얼을 언급하였는데 여기서는 205-E가 1995년에 도입된 이후의 독립의 베개 스피커(DPS)가 언급되어 있다. 또한 상품에 대한 안내문(literature sheet)과 피고의 증인의 증언은 205-E 베개 스피커의 용량기 판이 적어도 1992년에 J205252 TV와 함께 사용될 수 있었다는 것을 보여준다. 그러므로 항소법원은 피고의 205-E 베개 스피커가 '301특허'의 출원일 이전에 RCA J20525 TV와 함께 공개적으로 사용되었는지에 대한 중요한 사실관계에 대한 순수한 쟁점이 없다는 결론을 내렸다.
- 다음으로 법원은 '301특허'에 대한 묵시적 라이선스가 인정되었기 때문에 침해가 성립되지 않는다는 1심법원의 약식결정을 고려했다. 묵시적 라이선스 항변은 전형적으로 특허권자나 그 라이선스를 받은 자가 물품을 판매하고 그 판매가 그렇지 않았으면 특허침해를 성립시킬 행위를 구성하는 경우에 문제가 된다. 이 경우에 항소법원은 묵시적 라이선스를 인정하기 위하여 두 가지 요건을 요구하였다. 먼저 관계된 도구가 비침해적 사용을 할 수 없는 경우이다. 만약 비침해적 사용이 가능하다면 판매된 상품에 대한 특허 독점의 포기가 있다고 인정하는 것이 합리적이어야 한다. 둘째, 판매가 이루어진 환경으로부터 라이선스의 인정이 추론될 수 있어야 한다. 1심법원은 Curbell을 포함한 3인에 의해 제조된 베개 스피커의 구입은 원고의 TV만이 아니라 호환성이 있는 모든 TV와 결합하여 베개 스피커를 사용하기 위하여 '301특허'에 따른 묵시적 라이선스를 획득한 것으로 볼 수 있다고 판단하였다.
- 먼저 법원은 원고가 베개 스피커에 대한 비침해적 사용이 존재하지 않는다는 피고의 입증을 반박하지 못하였다고 판단하였다. '301특허'를 침해하지 않고 베개 스피커를 사용할 수 없기 때문에 법원은 베개 스피커를 구매한 소비자는 일정 형태의 묵시적 라이선스를 획득한 것으로 보아야 한다고 판단하였다. 항소심에서 원고는 1심법원이 부당하게 비침해적 사용이 존재하지 않는다는 것에 대한 입증책임을 원

고에게 전가하였다고 주장한다. 그럼에도 불구하고 원고는 실제로 기록은 비침해적 사용의 증거를 반영하고 있다고 주장하였다. 이에 대하여 피고는 이들 베개 스피커의 기능이 묵시적 라이선스를 부정하는 비침해적 사용이 아니며 오히려 침해적 사용을 보충하는 단순한 추가적 사용이라고 답변하였다. 문제는 특허발명을 실행하기 위하여 사용된 비특허 도구의 판매에 의하여 라이선스가 묵시적으로 인정되는지 여부이다. 여기서 법원은 Curbell을 포함한 3인에 의한 베개 스피커의 판매에 의하여 라이선스가 단순히 묵시적으로 인정되지는 않는다고 보았다. 대신에 '301특허에 따라 소비자가 베개 스피커를 사용하기 위하여 얻은 묵시적 라이선스는 원고와 Curbell을 포함한 제조자들 사이의 명시적 라이선스로부터 도출되어야 한다. 같은 맥락에서 이 사건의 원고와 베개 스피커 제조자들 사이의 라이선스 계약은 특히 침해적 사용을 위한 베개 스피커의 판매를 승인하고 있다. 이들 명시적 계약을 통하여 원고는 제조자들에게 그렇지 않으면 '301특허의 침해가 될 수 있는 베개 스피커의 제조와 판매를 승인한 것이 명백하다.

- 다음으로 원고는 묵시적 라이선스 계약의 범위에 대한 1심법원의 결론에 대하여 이의를 제기하였다. 원고에 따르면 Curbell 등의 소비자가 갖게 되는 묵시적 라이선스의 범위는 Zenith TV와의 결합에 의한 베개 스피커의 사용에 한정하는 것이 원고의 의사였다. 원고는 베개 스피커가 원고 TV에 대한 특정 통제 코드를 사용하여 통신하도록 고안되었다는 사실, 계약의 “반면에(whence)”라는 단어가 라이선스 계약의 서문에서 원고의 TV를 언급하고 있다는 점 및 두 제조자의 대리인들이 자신들은 라이선스 계약을 원고 TV와 연계된 베개 스피커의 사용을 위한 것으로 이해했다는 증언 등을 들고 있다. 그러나 피고에 따르면 라이선스 계약의 라이선스 인정 조항을 보면 어디에도 구속력 있는 제한을 가하고 있는 조항이 없기 때문에, 1심은 묵시적 라이선스를 모든 호환성 있는 TV와 결합된 베개 스피커로 확대되는 것으로 정확하게 결정했다. 항소법원도 1심법원과 동일하게 라이선스 계약이 Curbell을 포함한 3인에게 모든 유형의 베개 스피커를 제조, 판매 처분할 것을 승인한 것으로 판단하였다. 그리고 이 승인에 어떠한 제한도 가해지지 않았다. 계약에서는 제조자들이 각각의 베개 스피커에 구매자가 원고 Zenith TV와만 베개 스피커를 사용하도록 라이선스 되었다는 것을 알리는 권리부인문구를 부착할 것을 요구할 수 있다. 그러나 원고와 제조자들 사이에 체결된 계약에서는 특허권 사용을

승인하였을 뿐 이와 같은 제한 문구를 어디에서도 찾아볼 수 없다. 결국 항소법원은 묵시적 계약으로 인하여 '301특허에 대한 침해가 존재하지 않는다는 1심법원의 결정을 확정하였다.

- 다음으로 '513특허에 대하여 1심법원은 '513특허가 J20525 TV의 공개적 사용으로 인하여 신규성이 상실되어 무효라는 피고의 약식청원을 인정하였다. 약식판결에 반대하는 당사자는 심리를 위한 진정한 쟁점을 입증하는 특정 사실을 제시해야 한다. 그러나 이는 약식판결을 청구한 자가 적절히 이를 청구하고 입증한 경우에만 적용된다. 청구인이 아닌 자는 항상 약식판결을 무효화하기 위하여 진술서나 다른 증거를 제시할 필요는 없다. 여기서 피고는 J20525 TV에 의해 신규성이 상실되기 때문에 '513특허의 청구항1은 무효라는 법률문제로서의 판단을 청구할 수 있다는 것을 주장하지 않았다. 대신 피고는 단순히 자신의 P20LCD는 RCA J20525 TV와 동일하게 '513특허 청구항1의 요소들을 실행하고 있는 것으로 간주된다고 주장하였다. 피고의 주장이 맞는지 여부와 무관하게 신규성 상실이 누군가가 선행기술을 실행하였다는 주장만으로는 입증될 수 없다. 또한 비침해의 항변은 선행기술과 침해라고 주장되는 물품을 비교함에 의해 입증될 수 없다. 같은 맥락에서 선행기술이 모든 면에서 침해라고 주장되는 물품과 동일하다는 증거만으로는 무효에 관한 명백하고 설득력 있는 입증이 이루어지지 않았다. 신규성 상실은 문제가 된 청구항의 각 요소들이 단 하나의 선행기술에서 발견될 것을 요구한다. 여기서는 그러한 사실이 입증되지 않았다. 그러므로 항소법원은 '513특허의 청구항1이 J20525 TV에 의해 신규성이 상실되어 무효라는 1심법원의 결정을 무효화했다.
- 다음으로 항소법원은 '513특허의 청구항1의 침해에 대하여 고려하였다. 명확한 청구항 상의 용어에도 불구하고 1심법원은 '513특허의 청구항1이 침해되지 않았다는 결론을 내리지는 않았다. 약식판결의 명령문 어디에서도 법원이 '513특허의 청구항1에 대하여 비침해의 약식판결을 내렸다고 볼 근거를 찾을 수 없다. 정말이지 피고는 묵시적 라이선스가 '513특허의 침해에도 확대된다고 주장하지도 않았다. 이러한 이유 때문에 항소법원은 1심법원은 사실상 '513특허의 청구항1이 침해되지 않았다는 약식판결을 인정한 것으로 볼 수 없다고 판단하였다. 오히려 법원은 청구항 1에 대한 원고의 침해주장이 청구항1의 무효결정으로 인하여 각하되었다고 기

술한 것으로 보인다. 어쨌든 피고의 묵시적 라이선스 항변은 두 가지 이유에서 '513특허에 따른 침해주장에 적용될 수 없다. 첫째, 원고와 Curbell 등의 명시적 라이선스는 '513특허에는 확대적용되지 않는다. 둘째, 이들 제조자들로부터 베개 스피커를 구매한 것이 '513특허에 대한 라이선스를 묵시적으로 인정하지 않는다. '513특허는 TV/베개 스피커 접촉면의 TV 면과만 관련이 있다. Curbell 등으로부터 베개 스피커를 구매한 것이 '513특허의 묵시적 라이선스를 인정받는 것이 되지 않는다는 것은 명백하다. 단순한 디지털 베개 스피커의 판매는 디지털 베개 스피커와 이들 특징들이 무관하기 때문에 '513특허에서 청구된 추가적 특징을 가진 TV의 사용을 위한 라이선스를 암시하지는 않는다. 이러한 이유로 항소법원은 피고는 '513특허 침해에 대하여 묵시적 라이선스 항변권을 갖지 않는다고 결정하였다. 따라서 이에 반하는 1심 결정은 무효가 된다.

- 다음으로 항소법원은 피고의 교차항소에서 주장한 불공정행위에 대하여 논하였다. 피고는 원고가 J20552 TV를 '301특허와 '513특허의 출원과정에서 특허청에 공개하지 않은 것은 불공정행위에 해당한다고 주장하였다. 피고는 단순히 '301특허와 '513특허가 무효가 되었다는 것이 불공정 행위를 근거로 한 교차항변을 법적 논의의 실익이 없는 것으로 만들지는 않는다고 주장하면서 그 근거로 피고는 이 사건이 예외적이며 따라서 자신에게 변호사비용이 보상되어야 함을 주장하고 있다는 점, 만일 원고가 라이선스 계약을 장래에 종료시킨다면 자신은 묵시적 라이선스의 항변권을 갖지 않게 된다는 점을 들었다. 이에 대하여 원고는 1심법원이 피고의 불공정행위의 항변을 각하한 것은 정확한 판단이라고 답변하면서, 피고는 무효가 된 청구항에 대하여 불공정행위를 주장할 수 없다고 주장하였다. 항소법원은 비침해의 판결이 불공정행위를 근거로 한 반대주장의 법적논쟁의 실익을 상실시킨다는 1심법원의 의견에 동의하지 않았다. 항소법원은 하나의 청구항과 관련하여 불공정행위가 일어난 경우에 전체 특허가 실행불가능하게 되기 때문에 청구항2-8에 대해서는 불공정행위에 근거한 반대청구를 각하한 1심법원의 결정을 확정하지만, 피고가 '513특허의 청구항1에 대해서는 여전히 불공정행위를 청구할 수 있다고 보았다. 마지막으로 피고는 1심법원의 비용청구의 부정에 대하여 항소하였다. 이에 대하여 항소법원은 자신은 많은 1심법원의 결정을 무효, 파기 환송하였으며 따라서 피고가 비용청구를 할 수 있는 승소당사자인지를 결정할 수 있는 위치에 있지 않다고

판단하였다. 그러나 1심법원이 비용에 관한 결정에 대하여 설명을 해야 한다는 피고의 주장에는 동의하였다.

- 최종적으로 이와 같은 이유로 항소법원은 '301특허의 청구항1이 무효, '301특허의 비침해결정과 '513특허의 청구항2-8에 대한 불공정행위의 주장을 인정하지 않은 1심법원의 결정을 확정하였다. 반면에 '513특허가 무효라는 결정, '513특허의 청구항1의 비침해결정 및 '301특허와 '513특허의 청구항1에 대한 불공정행위주장의 각 하와 피고의 비용청구의 각하결정을 파기 환송하였다.

※ 주요 인용판례

- J.A. LaPorte, Inc. v. Norfolk Dredging Co., 787 F. 2d 1577 (Fed. Cir. 1986)
- Met-Coil Sys. Corp. v. Korners Unlimited, Inc., 803 F. 2d 684 (Fed. Cir. 1986)
- Jacobs v. Nintendo of Am., Inc., 370 F. 3d 1097 (Fed. Cir. 2004)
- Saab Cars USA, Inc. v. United States, 434 F. 3d 1359 (Fed. Cir. 2006)
- Tate Access Floors, Inc. v. Interface Architectural Resources, Inc., 279 F. 3d 1357 (Fed. Cir. 2002)
- Liebel-Flarsheim Co. v. Medrad, Inc., 481 F. 3d 1371 (Fed. Cir. 2007)
- Fort James Corp. v. Solo Cup Co., 412 F. 3d 1340 (Fed. Cir. 2005)
- Kingsdown Med. Consultants, Ltd. v. Hollister Inc., 863 F. 2d 867 (Fed. Cir. 1988)
- Krocka v. City of Chicago, 203 F. 3d 507 (7th Cir. 2000)

(5) 승·패소 요인 분석

- 공개적으로 사용된 도구가 후에 청구된 발명이 가지고 있는 모든 제한들을 포함하고 있다면 제102조(b)는 신규성 상실로 특허성을 인정하지 않는다. 법원은 이의 판단을 위하여 공공연한 사용이 발명을 구체화한 도구와 관련성을 갖는지를 결정해야 한다고 보았다. 이 사건에서는 문제의 특허가 J20525 TV와 함께 특허청구일 이전 일정시기에 공개적으로 사용되었는지가 논쟁의 핵심이었다. 이와 관련하여 전문가 증언, 문서, 원고 스스로의 인정 등에 의하여 원고의 발명은 출원 전에 공개

적으로 사용된 것이 입증되었고 신규성 상실로 특허권이 무효가 되었다.

- 다음으로 원고의 침해주장에 대하여 피고는 묵시적 라이선스의 항변을 주장한다. 묵시적 라이선스 항변은 전형적으로 특허권자나 그 라이선스를 받은 자가 물품을 판대하고 그 판매가 그렇지 않았으면 특허침해를 성립시킬 행위를 구성하는 경우에 문제가 된다. 이때 묵시적 라이선스가 인정되기 위해서는 비침해적 사용이 불가능하며 판매가 이루어진 정황으로 미루어 라이선스의 성립을 추론할 수 있어야 한다. 원고는 Curbell과의 라이선스 계약에서 원고 TV와의 사용을 인정하였을 뿐 호환성 있는 모든 TV와의 사용을 허락한 것은 아니라고 주장하였다. 그러나 원고가 그러한 제한을 가하기 위해서는 계약에 명시적으로 그런 한정을 두어야 하고 한정적 내용을 담고 있는 계약을 근거로 라이선스를 받은 자는 상품에 이를 알리는 문구를 삽입하였어야 한다. 원고와 Curbell 등과의 라이선스 계약에는 이와 같이 라이선스를 한정하는 명시적 조항을 두고 있지 않으며 따라서 원고의 주장과는 달리 모든 호환성 있는 TV와의 사용이 묵시적으로 허락된 것으로 볼 수 있다.
- '513특허와 관련하여 피고는 단순히 자신의 P20LCD가 RCA J20525 TV와 동일하게 '513특허 청구항1의 요소들을 실행하고 있다고 주장하면서 이를 근거로 '513특허의 신규성 상실을 주장한다. 그러나 신규성 상실은 누군가가 선행기술을 실행하였다는 주장만으로는 입증될 수 없다. 또한 비침해의 항변은 선행기술과 침해라고 주장되는 물품을 비교함에 의해 입증될 수 없다. 그러므로 선행기술이 모든 면에서 침해라고 주장되는 물품과 동일하다는 증거만으로는 특허권의 무효가 입증되었다고는 볼 수 없다. 오히려 신규성 상실은 청구항 상의 각 요소들이 선행기술에서 발견될 수 있는지를 보아야 한다. 따라서 이와는 달리 선행기술과 침해라고 주장되는 자신의 물품을 비교하여 신규성 상실을 주장한 피고의 주장은 받아들여지지 않았다.
- 항소법원은 1심법원의 결정과는 달리 문제가 된 특허에 대한 비침해 결정이 불공정행위를 근거로 특허권의 무효를 주장할 법적 이익을 상실시키지는 않는다고 보았다. 다만 하나의 청구항에 대해서 불공정행위가 인정되면 특허 전체가 실행불가능하게 됨으로, 하나의 청구항에 대하여 불공정행위가 인정된다면 나머지 청구항

에 대해서는 불공정행위를 주장해야 할 실익이 없게 된다. 비용청구에 대해서는 전부승소나 패소 판결이 아닌 일부승소, 일부패소 판결이 나온 경우 또는 항소법원이 일부에 대해서는 최종결정을 내리고 일부에 대해서는 1심법원으로 파기, 환송한 경우에는 항소법원이 승소당사자를 최종적으로 확정할 수 없다고 보았다.

No. 2 American Seating Co. v. USSC Group, Inc.

(1) 기본 서지사항

원고	AMERICAN SEATING COMPANY
원고측 대리인	Fisher & Dickinson (Michigan)
피고	USSC GROUP, INC
피고측 대리인	Miller, Canfield, Paddock and Stone, P.L.C. (Michigan)
사건번호	514 F.3d 1262 / 2008 U.S. App. LEXIS 1864 / 85 U.S.P.Q.2D (BNA) 1683
판결일자	2008/01/29
판사	Mayer / Bryson / Fogel
1심법원(판결일)	The United States District Court for the Western District of Michigan (2006/08/24)
관련 특허	US 5,888,038
관련 법령	35 U.S.C. § 282
관련 기술	휠체어 고정용구
관련 Issue	신규성 (public use)

(2) 사건개요

- 원고는 장애인이 대중교통수단을 안전하게 이용할 수 있도록 '미국장애인보호법 (the Americans with Disabilities Act, ADA)'에 부합하는 휠체어 고정장치와 관련한 '038특허를 보유하고 있다. 원고의 '038특허에 의하면 해당 장치는 버스와 같은 대중교통수단이 이동하는 동안 휠체어를 움직이지 않도록 안전하게 고정시키기 위해 벨트와 움직이는 팔(moving arm)을 사용한다.

- 원고는 피고가 '038특허를 침해하고 있다고 주장하면서 2001년 9월 7일 미시간 서부 지방법원에 소를 제기하였다. 1심법원은 피고에 대한 비침해 약식판결을 결정하였고 이에 원고는 항소하였고, 피고는 공용사용(public use)을 이유로 원고의 특허가 무효라고 주장하는 반소를 제기하였다.
- 그리고 항소법원은 일실이익(lost profit)과 관련하여 원고가 승객좌석과 원고의 특허장비의 기능적 관련성을 입증하지 못하였다는 1심법원의 판결에 오류가 없고 배심원의 원고에 대한 배상액판정도 적절하였다고 판단하여 1심 판결을 확정하였다. 또한 피고의 반소에 대하여 원고의 특허장비가 기산점(1995년 12월) 이전에 공용 사용되었다는 증거를 피고가 충분히 제시하지 못하였다고 판단하였다.

(4) History Map

2008/03/10 2008 U.S. App. LEXIS 8496	연방순회항소법원 (CAFC)	재심기각
↑		
2008/01/29 514 F.3d 1262	연방순회항소법원 (CAFC)	원심 일부 확정 원심 일부 파기
↑		
2006/08/24 2006 U.S. Dist. LEXIS 60128	미시간 서부지방법원	비침해 약식판결

(5) Issue에 대한 법원의 판단

- 항소법원은 1심법원과 동일한 논점에 관하여 다루었는데, 원고의 특허가 무효인지의 여부와 일실이익에 대한 1심법원의 판결이 적절하였는지에 관한 것이었다.
- 먼저 원고의 특허가 무효인지의 여부와 관련하여 항소법원은 원고가 서면으로 작성된 비밀유지계약서가 없이 해당 장비의 이용자를 선별하기 위하여 장비의 원형을 공개한 것이 공용사용에 해당하는지에 대하여 원고가 해당 장비를 공개한 것은 제품에 대한 feedback을 위한 것으로 원고와 관련이 있는 사람으로만 접근(access)

을 제한시켰다는 것으로 기밀성이 유지되었다고 판단하였고 특허출원신청서 제출 이전의 해당 장비가 상업적으로 사용되거나 공용사용 되었다고 해석할만한 증거가 없다고 설명하였다. 따라서 항소법원은 원고의 특허가 무효가 아니라고 판단한 배심원 판결을 확정하였다.

- 일실이익에 관하여 원고가 피고상품인 승객좌석과 원고의 특허상품인 고정장치가 기능적 관련성이 있음을 입증하지 못하였다는 1심법원의 판단에 잘못이 없고 해당 일실이익에 대하여 두 상품간의 기능관련성이 부재하여 convoyed sale 있었다고 볼 수 없으므로 일실이익을 인정할 수 없다고 하였다. 배심원의 배상액이 적절하였다고 판단하였다. 또한 피고가 소비자에게 원고의 특허상품(VPRO I)을 판매를 약속하였으나 실제로 소비자에게 배달한 상품은 특허권이 없는 비침해 상품(VPRO II)으로 바꾸어 판매하였던 사실에 관하여 원고가 해당 비침해 상품을 자신의 특허상품과 판매하였을 경우 받았을 이익을 인정한 배심원의 배상액은 적절하였다고 판단하였다. 이를 뒷받침하기 위하여 항소법원은 일실이익에 대한 충분한 배상을 받기 원하는 당사자는 “but for”테스트, 즉 침해가 없었더라면 얼마만한 이익을 올릴 수 있었을 것이라는 것을 입증하여야 한다는 점을 분명히 하였다.

※ 주요 인용판례

- Dystar Textilfarben GmbH & Co. v. C.H. Patrick, 464 F.3d 1356 (Fed. Cir. 2006)
- Bernhardt, L.L.C. v. Collezione Europa USA, Inc., 386 F.3d 1371 (Fed. Cir. 2004)
- Invitrogen Corp. v. Biocrest Mfg., L.P., 424 F.3d 1374 (Fed. Cir. 2005).
- City of Elizabeth v. Am. Nicholson Pavement Co., 97 U.S. 126 (1877)
- Rite-Hite Corp. v. Kelly Co. Inc., 56 F.3d 1538 (Fed. Cir. 1998)
- Grain Processing Corp. v. Am. Maize-Products Co., 185 F.3d 1341 (Fed. Cir. 1999)

(5) 승·패소 요인 분석

- 원고는 일실이익(lost profit)에 대한 배심원 판결에 대해 항소하였으나 원고의 특허상품과 피고의 상품의 기능적 관련성을 입증하지 못하여 convoyed sale에 대한 손

해배상을 인정받을 수 없었다.

- 피고는 원고의 특허가 공용사용(public use)으로 인하여 무효라고 주장하였으나 이와 관련한 적절한 증거를 제시하지 못하여 패소하였다.

No. 3 Adenta GmbH v. Orthoarm, Inc.

(1) 기본 서지사항

원고	ADENTA GMBH / DR. WOLFGANG HEISER / CLAUS SCHENDELL
원고측 대리인	Boyle Fredrickson Newholm Stein & Gratz, S.C. (New York)
피고	ORTHOARM, INC. / AMERICAN ORTHODONTICS CORPORATION
피고측 대리인	Michael Best & Friedrich LLP (Wisconsin)
사건번호	501 F.3d 1364 / 2007 U.S. App. LEXIS 22315 / 84 U.S.P.Q.2D (BNA) 1428
판결일자	2007/09/19
판사	MICHEL / LOURIE / ROBERTSON
1심법원(판결일)	District Court for the Eastern District of Wisconsin (2006/07/11)
관련 특허	US 6,257,883
관련 법령	35 U.S.C. § 102(b)
관련 기술	치열교정장치
관련 Issue	신규성 (public use)

(2) 사건개요

- 피고 중 OrthoArm은 치과용 브래킷에 관한 특허(이하 '883 특허)를 보유하고 있다. 치과용 브래킷은 환자의 치아표면에 부착되는 구조물로서, 아치형 철사와 함께 흔히 치열교정기라고 불리는 것을 구성한다. 특허 받은 브래킷은 아치형 철사를 고정하는 클립을 개방하는 수단을 포함하고 있다. '883특허의 발명자인 Voudouris는 OrthoArm의 사장으로서, OrthoArm에 특허권을 양도하였다. 2001년 OrthoArm은 미국 치열교정 법인(이하 American)의 브래킷의 판매에 대해 특허 침해소송을

제기하였다.

- American은 원고 중 1인인 Adenta를 위해 브래킷을 제조하여 공급하였다. 소송을 진행하는 대신에, American과 OrthoArm은 상호 조정절차를 거쳐, OrthoArm은 '883특허를 American에 양도하였고, American은 브래킷 판매에 대해 4%의 로열티를 OrthoArm에 지불하는 것에 동의를 하였다. 이후, American은 Adenta와 조정 협의 아래 OrthoArm에 지불해야 할 로열티 의무의 일부를 Adenta에 요청하였다. American과 Adenta는 로열티 분배 협의를 거쳐, 브래킷 판매에 대해 4%의 로열티를 각각 절반씩 지불하는 것으로 동의를 하였다. 양사는 Adenta에게 다른 버전의 제품 판매권을 허여하는 License Agreement를 체결하였다. 이에 따라, Adenta는 다른 버전의 제품 판매에 대해 American에 4%의 로열티를 지불하기로 하였다.
- Adenta는 상기와 같이 American으로부터 특허에 대한 실시권 계약을 하여 사용해 오다가, 특허가 무효여서, 두 버전의 제품에 대한 로열티 지급을 중단할 것을 OrthoArm 및 American에 알렸고, 이에 American은 로열티 지급 중단은 License Agreement 위반이며 이에 대해서는 권리 보호를 위한 가능한 법적조치를 취할 것임을 서신 통보 하였다.
- Adenta는 특허무효 확인 및 집행력 결여의 소를 위스콘신 동부지방법원에 제기하였다. 1심법원에서 Adenta는 Adenta의 사장이 1994년 플로리다 무역 쇼에서 '883 특허에 관련된 타임 브래킷을 공중이 열람 가능하도록 공연 실시하였다고 주장하였다. 또한, Adenta는 부적절한 inventorship과 발명자가 타임 브래킷을 알면서도 출원 과정 중 특허청에 이를 밝히지 않은 것에 기초해 특허권 행사가 제한되어야 한다고 주장하였다. 이에 1심법원에서는 특허출원 이전에 해당기술의 제품을 판매 및 사용하여 특허는 무효라는 배심판결을 내렸으며, 출원과정 중에 심사관을 속이려한 고의가 있다는 충분한 증거가 없기 때문에 불공정한 행위에 의한 예외적인 사건에 해당하지는 않는다고 판결을 내렸다. 이에 OrthoArm이 항소하였고, 이어 Adenta 또한 항소하였다.

(3) History Map

2007/09/19	연방순회항소법원 (CAFC)	1심 확정
2007 U.S. App. LEXIS 22315		
↑		
2006/01/20, 2006/07/11	위스콘신 동부지방법원	특허무효 확인 및 특허권 행사 제한의 소 제기 (특허무효 판결)
2006 U.S. Dist. LEXIS 47721		
2006 U.S. Dist. LEXIS 3020		

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 본 사건의 논점은 대물관할, 특허 무효 판단, 예외 적용의 세 가지이다.
첫 번째, 대물관할 논점에 있어서 피고는 다음과 같은 이유로 대물관할권이 없는 사건임을 주장하였다. 1) American의 서신은 원고에게 소송의 우려를 발생시키지 않았으며, 단지 합당한 법적 조치를 취하겠다는 내용이었다. 2) American과 원고는 모두 피고의 라이선시로서 '883특허의 무효를 위한 동일한 이해관계를 가지고 있다.
- 그러나, 법원은 피고가 사법권에 대한 신청을 거듭 진행한 사실에 근거하여, 이해관계가 다른 당사자간의 판결신청은 분쟁대상으로써 충분한 요건이며, 또한 특허권자가 특허권에 기반 한 실행사항을 언급하고 라이선스 없음에 대한 고발할 권리를 주장하는 것은 법정 분쟁요건이라고 판결하였다. 본 사건에서는 특허권자가 '로열티 지급을 하지 않는다면'이라는 협박을 했기 때문에 분쟁사안임이 명확하므로 특허의 유효성을 검증할 수가 있는 사건이다.
- 두 번째, 신규성에 비준 특허 무효성의 논점에 있어서, Adenta 는 Heiser, Schendell, Voudouris, Russel, Tuneberg로부터 Adenta의 Time bracket가 1994년 Florida Trade Show에서 전시되었던 사항에 대한 증언이 있고, 이외에도 Adenta는 그러한 사항을 입증할 수 있는 제반 문서들을 제시하였다.
- 원고는 다섯 명의 증인을 통해 발명이 무역박람회에서 개시되었음을 입증하였

고, 이는 corroboration threshold를 충족시키는 명확한 사실 증거이다. 이를 통해 American의 출원일 전 선행기술이 공용, 판매된 사항이 입증되므로 원심의 특허 무효판단은 정당하다고 판단하였다.

- 세 번째, 원고는 원심이 불공정 행위를 이유로 예외적용(Exceptional Case)되어야 한다는 주장이 배척된 것에 대해 다투었으나 법원은 이에 대해 원심이 불공정 행위 판단에 대한 재량권 남용이 없다고 판단하였다.
- 결국, 항소심은 피고가 해당 특허기술을 특허출원일 이전에 플로리다 트레이드쇼에서 전시하고 판매에 제공하였음을 인정하고 특허가 무효라는 원심을 지지했다.

※ 주요 인용판례

- MedImmune, Inc. v. Centocor, Inc., 409 F.3d 1376, 1378 (Fed. Cir. 2005)
- Gen-Probe Inc. v. Vysis, Inc., 359 F.3d 1376, 1379 (Fed. Cir. 2004).
- Minn. Mining & Mfg. Co. v. Chemque, Inc., 303 F.3d 1294, 1301 (Fed. Cir. 2002)
- MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc., 127 S. Ct. 764, 771, 166 L. Ed. 2d 604 (2007)
- Capo, Inc. v. Dioptrics Med. Prods., Inc., 387 F.3d 1352, 1356 (Fed. Cir. 2004)
- SSIH Equip. S.A. v. U.S. Int'l Trade Comm'n, 718 F.2d 365, 375 (Fed. Cir. 1983)

(5) 승·패소 요인 분석

- 피고는 증인의 입증되지 않은 증언만으로는 특허품은 브래킷이 출원 전 공지, 판매되었다고 볼 수 없다고 주장하였다. 그러나 원고는 피고의 특허가 무효의 대상이 됨을 입증할 수 있는 충분한 증언뿐만 아니라 자료를 확보할 수 있었던 것이 가장 큰 승소 요인이라 할 수 있다.
- 또한, U.S.C §102 의 선행기술로 인정되는 공지, 판매에 대한 입증은 증인의 증언

만으로는 증거능력이 미약하다고 파악된다. 본 사안에서 원고인 Adenta는 이에 대해 충분한 증언을 확보한 후 이를 입증할 수 있는 Trade Show 에 관련한 제반서류를 증거로서 제출할 수 있었고 이를 통해 증거능력 및 증거력을 확보하고 신규성 위반을 이유로 피고의 특허를 무효로 하는 판결을 이끌어 낼 수 있었다.

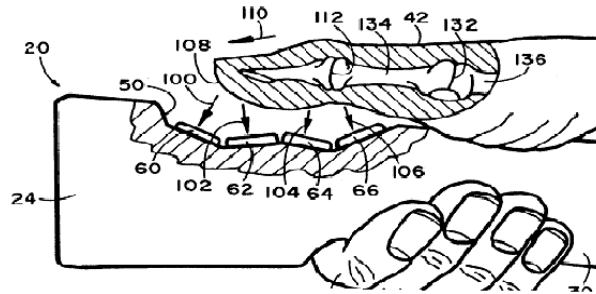
No. 4 Motionless Keyboard Co. v. Microsoft Corp.

(1) 기본 서지사항

원고	MOTIONLESS KEYBOARD COMPANY
원고측 대리인	Murphy & Buchal LLP (Oregon)
피고	MICROSOFT CORPORATION / NOKIA INC. / SAITEK INDUSTRIES LTD.
피고측 대리인	Klarquist Sparkman, LLP (Oregon) / Jones Day (Texas) / Snell & Wilmer, L.L.P. (California)
사건번호	486 F.3d 1376 / 2007 U.S. App. LEXIS 12351 / 82 U.S.P.Q.2D (BNA) 1801
판결일자	2007/05/29
판사	RADER / DYK / MOORE
1심법원(판결일)	District Court for the District of Oregon (2007/05/06)
관련 특허	US 5,178,477 / US 5,332,322
관련 법령	35 U.S.C. § 102(b)
관련 기술	키보드 입력장치
관련 Issue	신규성 (public use)

(2) 사건개요

- 원고는 인체공학적 키보드 입력장치에 대한 두 건의 특허(이하 '477특허, '322특허)를 보유하고 있다. '322특허는 '477특허의 부분계속출원(Continuation-in-Part)으로 등록되었다.



[그림 3.1-1] '322특허 도면

- '477특허는 “인체공학적 키보드 입력장치”는 명칭을 가지고 있고, 인체 손의 구조를 잘 수용하여 설계된 인체공학적 키보드에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 본 키보드는 키를 동작시키기 위하여 단지 가벼운 손가락 움직임만이 요구된다. 한편 '477특허의 부분계속 출원 건인 '322특허는 “손으로 쥐는 장치를 위한 엄지손가락 동작 인체공학적 키보드”라는 제품을 가지고 있고, 키보드를 복수의 방식으로 다르게 동작시킬 수 있도록 엄지손가락을 자유롭게 동작할 수 있게 디자인된 포켓용 장치용 키보드에 관한 것이다.
- 원고는 경쟁회사가 자신의 특허를 침해하고 있다고 하며 오레곤 지방법원에 특허 침해소송을 제기했다. 자세하게는, 원고인 Motionless Keyboard Company(MKC)사는 Microsoft사의 'Strategic Commander' 게임 컨트롤러가 '477특허의 청구항1, 2, 5, 6, 8을 침해했다고 주장하였고, Microsoft사의 'Sidewinder Precision 2'와 'Sidewinder Force Feedback 2' 및 여러 개의 Saitek사의 게임용 조이스틱(joystick)들이 '322특허의 청구항1, 2, 3, 5를 침해했다고 주장하였다. MKC사는 Nokia 핸드폰 모델 3560, 3595, 6200 및 6820이 '322특허의 청구항1, 2, 3, 4를 침해했다고 소송을 제기하였다.
- 오레곤 지방법원에서는 약식판결을 통해 비침해 및 특허무효판결을 내렸다. 이에 원고가 항소했다. 항소법원은 피고의 키보드는 자판이 오목면 영역에 있지 않은 반면, 특허는 하우징에 오목부분과 이 오목부분에 키보드가 있는 구조로 되어 있으므로 문언적 침해가 아니며, 피고의 제품과 특허발명 간의 실질적 차이가 없다

할 수 없고, 실질적으로 동일한 기능과 실질적인 방법 및 실질적으로 동일한 결과를 가져온다고 할 수 없어 균등에 의한 침해라고도 볼 수 없다고 판단했다. 한편 신규성에 대해서는 원고가 '477특허 및 '322특허를 공개한 것은 투자가능성이 있는 사람들에게 비밀유지계약서에 서명을 받고 한 것이므로 공중에게 공개한 것이라 할 수 없으므로 이로 인해 신규성이 상실되었다고 볼 수 없다고 판단했다.

(3) History Map

2007/05/29	연방순회항소법원 (항소법원)	비침해판결 확정, public use에 따른 무효판결은 파기 환송
448 F.3d 1357		
↑		
2007/05/06	오레곤 지방법원	비침해판결 및 public use에 따른 무효판결
2007 US Dist. LEXIS 43215		

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- '477특허 및 '322특허의 단독 발명자인 Gambaro씨는 파트타임제로 일하는 그래픽 디자이너이자 접시닢이었다. 본 인체공학적 키보드를 발명한 이후, 이를 실제 제품으로 실현하고자 투자자를 만났고, 여러 투자자들에게 잘 설명하기 위하여 시제품(prototype)을 제작하였는데, 마침내 1987년 2월 22일, 체리모델 5(cherry model 5)를 제작하여 Couler씨와 함께 사업을 시작하였다. 그 이후에 Couler씨는 계속적인 기술개발과 특허출원에 대한 재정지원을 시작했다. 이 두 사람은 본격적인 사업화를 구상하며, 더 많은 잠재적 투자자들에게 본 인체공학적 키보드를 시연해보았는데, 각각 2년간의 비밀유지계약(Non-disclosure agreement)을 체결하였다.
- 두 건의 특허는 MKC사에 매각되었고, MKC는 Microsoft 및 Nokia 등 큰 업체들을 상대로 소송을 제기하였다. 이들 피고업체들은 미국특허법 35 U.S.C § 102(b)조(public use)에 따라서 두 건의 특허모두 무효라고 약식판결을 내려달라고 신청(Motion for summary judgment)하였다. 지방법원은 MKC사가 Cherry Model 5가 '477특허 및 '322특허 모두를 채용하였으며 1987년 2월에 완성했다고 인정했다. 이

와 같이 MKC사의 시제품이 두 건의 특허를 채용하고 있다고 가정하더라도 35 U.S.C § 102(b)에 의한 '대중적 사용(public use)'이 없었다고 결정하여 지방법원의 대중적 사용에 의한 무효판단을 부적절하였다고 부분 파기환송 하였다.

- 항소인은 비밀유지계약서를 투자자들과 체결하면서, 사업에 필요한 자본을 확보하기 위하여 Cherry Model 5를 공지했기 때문에, 본 공지는 35 U.S.C § 102(b)에 의한 '대중적 사용(public use)'에 해당되지 않는다고 주장한 반면, 피항소인들은 Kinzenbaw v. Deere판례를 인용하면서, 비밀유지계약서는 장치가 상업적 목적으로 공지되었다면, 대중적 사용 원칙(doctrine of public use)을 적용하는 것을 방지할 수 없다고 주장하였다.
- MKC사는 이를 인정하였지만, 사업투자자들과의 일련의 공지는 Cherry Model 5 또는 이를 '477특허 및 '322특허의 발명을 사용하는 것은 아니었다고 주장하였다. 그 근거로서는 대부분의 투자자들에게는 외관만을 보여주는 공지였고, 단 한사람(Lanier씨)에게만 타이핑 테스트를 할 수 있도록 하였는데, 이 날짜는 1990년 7월 25일로서, '477특허의 무효분석 사유가 될 수 있는 날짜인 1991년 6월 6일 이전의 일이다. 그리고 '322특허의 무효분석 사유가 되는 날짜는 1992년 1월 11일인데, 타이핑 테스트를 하는 날에 Lanier씨는 비밀유지계약서에 서명을 하였고 그 이후로 Cherry Model 5를 계속적으로 사용하였거나, 대중적 사용의 정도로 발전되었다고 하는 근거는 찾을 수 없었다. 결론적으로, 지방법원이 분석한 대중적 공지는 항소인이 투자자들에게 눈으로만 보여주는 수준이었다는 점과 한사람에게 행한 타이핑 테스트를 하면서 공지한 것은 당일 비밀유지계약(NDA)을 체결하였기 때문에, 102(b)에 해당되지는 않는다고 관시하였다. 또한 이들 공지는 정상적인 사업화 단계에서의 사용으로 볼 수 없는 수준이라고 분석하였다.
- 결론적으로 침해이슈에 대하여는 항소심의 효과를 누리지 못하였지만, 102(b) Public Use에 의한 무효에 대하여는 항소법원의 파기환송으로 두 건 특허의 무효는 막을 수 있었다.

※ 주요 인용판례

- Kinzenbaw v. Deere & Co., 741 F.2d 383, 390 (Fed. Cir. 1984)
- Egbert v. Lippmann, 104 U.S. 333
- Invitrogen, 424 F.3d at 1382

(5) 승·패소 요인 분석

- 항소인의 102(b)에 대한 주장은 법적 근거와 판례의 근거에 기초하여 대중적 사용(public use)에 대한 정도와 비밀유지계약서(NDA)의 적절한 활용으로 무효사유가 될 수 있는 상황을 피할 수 있었다. 따라서 특허무효에 대한 지방법원의 실수를 또한 잘 분석하여 항소법원에 항소한 것은 매우 적절하면 전략적인 판단으로 사료된다. 하지만, 본 건의 피소인들은 Microsoft 및 Nokia와 같은 초대형업체와의 특허침해소송을 추진하는 데에 있어서는 기본적으로 ‘특허침해’에 대한 정밀한 침해분석이 미흡하였다고 판단된다. 특히, 청구항의 제한사항의 존재의 유무를 정확하게 분석하지 못하여 침해이슈에 대하여는 항소법원의 ‘불인정’을 이끌어 내지 못한 점은 아쉬움으로 남는다.

3) anticipation

□ 최근 분쟁현황

No.	원고	피고	판결일자	관련기술
1	Luma Corp	Stryker Corp.	2008/04/10	내시경검사 시스템에서의 정보 운영
2	SRI International, Inc.	Inirnet Security Sys. Inc.	2008/01/08	컴퓨터보안, 침입감지
3	Masayuki Chatani	USPTO	2007/11/19	온라인상에서 멀티유저의 참여를 관리하는 방식
4	Zenon Enviromental, Inc.	United States Filter Co.	2007/11/07	액체의 정밀여과를 위한 필터시스템
5	David Buszard	USPTO	2007/09/27	방화제 조성물
6	Microstrategy Inc.	Business Objects Ams.	2007/06/25	사업 정보 분석 소프트웨어
7	Mandy N. Haberman	Gerber Prods. Co.	2007/05/29	음료수 용기

□ 판례별 심층분석

No. 1 Luma Corp. v. Stryker Corp.

(1) 기본 서지사항

원고	LUMA CORPORATION
원고측 대리인	Esha Bandyopadhyay, Perkins Coie LLP (Menlo Park, California)
피고	STRYKER CORPORATION / KARL STORZ ENDOSCOPY-AMERICA, INC.
피고측 대리인	Gregory J. Vogler, McAndrews, Held & Malloy, Ltd.(Chicago, Illinois) / Richard J. Basile, St. Onge Steward Johnston & Reens LLC (Stamford, Connecticut)
사건번호	273 Fed. Appx. 948 / 2008 U.S. App. LEXIS 7669
판결일자	2008/04/10
판사	MAYER / LOURIE / SCHALL
1심법원(판결일)	The United States District Court for the Southern District of West Virginia (2007/01/10)
관련 특허	US 5,740,801
관련 법령	35 U.S.C. §102
관련 기술	내시경검사 시스템에서의 정보 운영
관련 Issue	신규성 (anticipation) / 특허침해 일반

(2) 사건개요

- 원고는 내시경검사 시스템에서의 정보 운영(이하 '801특허')에 관한 특허권자이다. 이 특허발명은 진료과정 동안 이미지(영상)를 얻기 위한 시스템으로서, 이미지를 얻기 위한 적어도 하나의 입력장치와 입력장치에 의해 얻은 이미지를 사용하기 위한 적어도 하나의 출력장치로 구성되어 있으며 이 출력장치는 이미지 데이터가 의료진들에게 전달될 수 있게 한다. 2002년 원고는 '801특허에 대한 침해소송을 제기하였다. 1심법원은 청구항 해석을 전문가(special master)에게 의뢰하였고, 2006년 법원은 문제가 된 용어의 해석에 대하여 보다 명확하게 하기 위하여 그래픽 대상의 개념을 변경한 것을 제외하고 전문가의 보고서를 채택하였다. 법원은 “그래픽 대상”이라는 청구항 상의 제한을 “그래픽 대상은 상징과 데이터를 그림으로 표현한

것이다.”라고 해석하였다. 본문(text)은 그래픽 대상이 아니며 그래픽 대상은 본문(text)을 포함한다. 그러나 본문만으로는 그래픽 대상이 되지 않는다. 법원이 채택한 전문가의 “정지된 프레임 버퍼(still frame buffer)”에 대한 해석은 주어진 시간동안 디지털 이미지 데이터의 저장이다.

- 2006년 당사자들은 약식판결을 교차청구하였다. 이에 1심법원은 원고가 피고의 물품에 대하여 그래픽 대상에 관한 선호된 데이터베이스의 존재에 관한 중요한 사실 문제에 관한 다툼이 존재한다는 문제를 제기하지 못하였다고 판결하였다. 그러므로 법원은 피고의 비침해 청구에 대한 약식청구를 인정하였다. 또한 법원은 청구항44에 기술된 제한이 선행기술인 상급 기술 연구소 울트라마크5(advanced technology laboratories ultramark 5) 도구와 4,922,909특허라는 선행기술에 의해 비추어 신규성이 없다는 결론을 내렸다. 법원은 청구항45의 추가적 제한이 또한 선행기술체제에서 각각 공개되었다는 것을 명확히 하였다. 따라서 법원은 피고의 주장과 같이 정지된 프레임 버퍼에 관한 청구항이 무효라는 약식판결을 내렸다. 추가적으로 피고는 변호사비용을 청구하는 소를 제기하였으나 법원은 이를 인정하지 않았다. 이에 원고는 항소하였고 피고는 변호사비용을 불인정한 것에 대하여 교차 항소하였으나, 항소법원은 1심 판결을 확정하였다.

“본 판결은 비공개 또는 비판례 사건이므로 판례로서 인용할 수 없음”

No. 2 SRI International Inc. v. Internet Security System Inc.

(1) 기본 서지사항

원고	SRI INTERNATIONAL, INC
원고측 대리인	Fish and Richardson, P.C. (Boston, MA)
피고	INTERNET SECURITY SYSTEMS, INC (a Delaware Corporation) / INTERNET SECURITY SYSTEMS, INC (a, Georgia Corporation) / SYMANTEC CORPORATION
피고측 대리인	King and Spalding LLP (Atlanta Georgia) / Day Casebeet Madrid & Batchlder LLP (Cupertino, CA)
사건번호	511 F.3d 1186 / 2008 U.S. App.LEXIS 267 / 85 U.S.P.Q.2D (BNA) 1489
판결일자	2008/01/08
판사	Rader / Mayer / Moore
1심법원(판결일)	The United States District Court for the District of Delaware (2006)
관련 특허	US 6,484,203 / US 6,708,212 / US 6,321,338 / US 6,711,615
관련 법령	35 U.S.C. §102(b)
관련 기술	컴퓨터보안, 침입감지
관련 Issue	신규성 (anticipation)

(2) 사건개요

- 원고는 컴퓨터보안, 침입감지에 관한 특허 4건(이하 '203특허, '212특허, '338특허, '615특허)을 보유하고 있다. 해당 특허는 기업 전산망 내에서 자동방식을 통한 계층화된 이벤트 모니터링 및 분석 기술에 관한 것이며 구체적으로 전산 모니터를 배치하여 해당 전산 모니터를 통해 네트워크 트래픽 데이터를 분석하여 의심스러운 네트워크 행태를 잡아내는 기술을 포함하고 있다.
- 원고는 피고에 대해 본건 특허 4건 침해를 주장하며 델라웨어 지방법원에 소송을 제기하였다. 피고는 해당 특허 4건이 원고가 자사의 웹사이트를 통해 공개한 논문(The Live Traffic Paper)에 의해 예견 가능하였으며 또한, '212특허는 원고가 국제 컨퍼런스에서 공개한 또다른 논문(EMERALD)에 의해 예견 가능하였다고 주장하였

다. 원고는 The Live Traffic Paper는 출판된 논문으로 간주될 수 없으며 '212특허는 EMERALD에 의해 예견 가능하지 않았다고 반박했다. 피고는 위 주장을 근거로 약식판결을 요청하였고 1심법원은 피고의 주장을 받아들여 원고 패소를 판결하였다. 이에 원고는 항소하였다.

(3) History Map

2008/03/05 2008 U.S. App. LEXIS 7894	연방순회항소법원 (CAFC)	재심 기각
↑		
2008/01/08 511 F.3d 1186	연방순회항소법원 (CAFC)	원심 확정
↑		
2006 45 F.Supp.2d 623	델라웨어 지방법원	특허무효 (예견 가능성)

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 본 사건에서 예견가능성의 이슈와 관련해서 주요하게 논란이 된 것은 선행기술로 제출된 인용논문이 출판된 논문으로 간주될 수 있는가와 EMERALD 논문이 '212특허를 예측가능하게 했는지 여부이다. 항소법원은 1심법원의 판단한 바와 같이 해당 인용논문은 출판된 논문으로 볼 수 있다고 판단하였으나 해당 논문이 일반 대중에 접근 가능했는지 여부에 대해 다시 사실관계에 대한 심리가 필요하다며 해당 부분을 파기 환송하였다. 그러나 '212특허에 대해서는 1심법원의 판결을 원용하며 EMERALD 논문에 의해 예측 가능했다고 판단하면서 1심판결을 확정하였다.
- 원고는 네트워크 침입·보안 기술개발을 위해 많은 투자를 해 왔으며 특히 EMERALD (Event Monitoring Enabling Responses to Anomalous Live Disturbances)라 불리는 프로젝트를 1996년부터 진행하여 많은 주목을 받아왔다. 원고는 1996년 말 경부터 워크샵 등을 통해 외부에 EMERALD 프로젝트를 공개해 왔고 1997년 제20회 국제정보시스템보안컨퍼런스를 통해 EMERALD 프로젝트를

소개하며 관련 논문을 발표했다. 1997년 논문에서는 대량 전산망에서의 부정행위를 추적하는 기능에 대해 상세하게 설명하고 있었다. 또한, 원고는 EMERALD 프로젝트에 기반하여 1997년 Live Traffic Paper를 작성하여 자사의 Ftp파일 사이트에 게재하였다. 원고는 웹사이트에 게재한 날로부터 1년이 만료하기 하루 전날 이슈 특허의 출원서를 제출하였다.

- 예견가능성에 의해 특허가 무효가 되기 위해서는 모든 청구항의 발명의 모든 구성요소가 선행기술과 비교하여 명시적으로 또는 잠재적으로 동일해야한다. 본 사건에서 EMERALD 논문과 관련하여 이슈는 '212특허의 청구항1이 EMERALD 논문에 의해 예측 가능하였는가 하는 것이다. 원고는 EMERALD 논문이 청구항1을 실시할 수 있을 정도로 기술하고 있지 않으므로 예측가능성이 인정될 수 없다고 주장하였다. 1심법원은 예측가능한지 여부 판단에 있어서 구체적인 실시가능성은 중요하지 않으며 그 해당 기술 분야의 당업자가 실시방법을 예측할 수 있는지가 관건이라고 하였다. 법원은 특허 '212특허와 EMERALD 논문이 네트워크 트래픽의 통계학적 프로파일링 방법(통계적 감지방법)을 공개하고 있으며 원고 자신이 '212특허의 이러한 통계적 감지방법은 통계적인 기능을 통해 이상행태를 감지하는 모든 방식을 다 포함한다고 하고 있어 EMERALD의 논문을 통해 당업자가 충분히 '212특허를 예측할 수 있는 것으로 판단하였다. 항소법원은 1심법원의 이러한 판단을 달리 볼 사유가 없다고 결론을 내리면서 '212특허는 선행기술에 의한 예견가능성으로 무효라고 판결하였다.
- Live Traffic Paper 관련하여 이슈는 해당 논문이 “출판된 간행물”의 요건을 만족하는 가였다. 102조(b)에서 예견가능성은 “출판된 간행물”에서 공개될 것을 요구하고 있으며 이 때 “출판된 간행물”은 일반 대중이 접근 가능하고 이용 가능한 형태여야 한다.
- 1심법원에서는 Live Traffic Paper가 원고의 Ftp사이트에 게재되어 있었고 수차례 관련 업계의 리뷰 위원회에 해당 URL이 제공되거나 원문이 이메일로 전달된 점을 들어 당업자들에 접근 가능했다고 보아 “출판된 간행물” 요건을 만족한다고 판단하였다.

- 그러나, 항소법원은 이러한 Ftp사이트가 인덱스 되거나 합리적인 수준의 검색이 불가능했다는 점 또한, URL을 제공받거나 메일로 전달받아야 구체적으로 내용을 확인할 수 있었다는 점을 들어 일반대중이 접근 가능하거나 이용 가능했는지 여부가 추가 확인이 될 필요가 있다고 판단하였다. 현재 제공된 정보에만 기반해서는 접근가능성이 없었다고 판단될 수 있으나 이는 추가 사실관계가 확인이 필요한 사항이라고 하였다. 따라서, 항소법원은 1심법원의 Live Traffic Paper에 기반한 예측가능성, 신규성 결여에 따른 특허 무효판결을 파기하고 사건을 다시 환송하였다. 종합하여 항고심법원은 심판원의 결정을 확정하였다.

※ 주요 인용판례

- Novo Nordisk Pharm. v. Bio-Technology Gen. Corp., 424 F.3d 1347 (Fed. Cir. 2005)
- Bristol-Myers Squibb Co. v. Ben Venue Labs. Inc., 246 F.3d 1368 (Fed. Cir. 2001)
- Application of Bayer, 568 F.2d 1357 (C.C.P.A. 1978)
- In re Klopfenstein, 380 F.3d 1345 (Fed. Cir. 2004)
- Bruckelmyer v. Ground Heaters, Inc., 445 F.3d 1374 (Fed. Cir. 2006)

(5) 승·패소 요인 분석

- 원고는 특허침해를 주장하면서 '212특허의 통계적 감지방법이 통계적인 기능을 통해 이상 행태를 감지하는 모든 방식을 다 포함한다고 해석 범위를 넓게 주장하였으나 피고의 예측가능성에 기한 특허무효 주장에 있어 결과적으로 예측가능성을 인정하는 결과를 가져왔다. 이러한 '212특허의 해석범위가 넓게 적용됨에 따라 통계적 감지방법을 기술하고 있는 선행기술인 EMERALD논문으로 예측 가능함을 스스로 인정하는 것이 되고 말았다 할 수 있겠다.
- 그러나 원고는 Live Traffic Paper의 경우 내부 Ftp시스템 운영이나 해당 논문의 업계의 peer review를 위한 외부 공개에 있어서 주의를 기울여 “출판된 간행물”이 아님을 주장하는데 성공했다고 할 것이다. 출원 전 외부공개에 대한 주의가 얼마나 중요한지를 말해주는 판결이라 할 것이다.

No. 2 Masayuki Chatani v. USPTO

(1) 기본 서지사항

원고	MASAYUKI CHATANI / GLEN VAN DATTA
원고측 대리인	Carr & Ferrell LLP (California)
피고	United States Patent and Trademark Office(USPTO), Board of Patent Appeals and Interferences
피고측 대리인	-
사건번호	2007 WL 4105321 / 2007 U.S. App. LEXIS 26745
판결일자	2007/11/19
판사	Mayer / Jacobs / Prost
1심법원(판결일)	The United States Board of Patent Appeals and Interferences
관련 특허	US 6,560,636 / US 2002-211128
관련 법령	35 U.S.C. §102
관련 기술	온라인상에서 멀티유저의 참여를 관리하는 방식
관련 Issue	신규성 (anticipation)

(2) 사건개요

- 원고는 온라인상에서 멀티유저 참여에 대한 관리방식과 관련하여 '128특허의 출원을 신청하였는데, 이 관리방식은 최초 참가자인 호스트가 세션을 종료하면 시스템이 호스트의 세션종료를 인지하여 나머지 참가자들에게 이 사실을 통보하고 호스트의 기능을 재할당하여 해당 세션을 지속할 수 있도록 하는 방식이다. 해당 관리방식을 심사한 심판원은 원고의 멀티유저 관리방식은 선행기술인 '636특허에 의해 발명의 청구범위가 신규성이 없다고 판단되어, 즉 선행기술에 의해 예견(anticipation)되므로 원고의 특허신청을 받아들이지 않았다. 원고는 이에 항소하였고, 항소법원은 특허청의 결정을 확정하였다.

“본 판결은 비공개 또는 비판례 사건이므로 판례로서 인용할 수 없음”

No. 4 Zenon Enviromental, Inc. v. United States Filter Corp.

(1) 기본 서지사항

원고	ZENON ENVIRONMENTAL, INC
원고측 대리인	DLA Piper US LLP (California)
피고	UNITED STATES FILTER CORPORATION
피고측 대리인	Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP (Massachusetts)
사건번호	506 F.3d 1370 / 2006 U.S. App. LEXIS 25892 / 85 U.S.P.Q.2D (BNA) 1118
판결일자	2007/11/07
판사	Newman / Lourie / Linn
1심법원(판결일)	The United States District Court for the Southern District of California
관련 특허	US 6,620,319
관련 법령	35 U.S.C. § 102 / 35 U.S.C. §120
관련 기술	액체의 정밀여과를 위한 필터시스템
관련 Issue	신규성 (anticipation)

(2) 사건개요

- 원고는 속이 빈 섬유막의 침수 수직다발(immersed Vertical Skein)을 이용하여 여과수를 뽑아내는 장비와 관련한 '319특허를 보유하고 있는데, 원고의 '319특허는 수(水)처리와 정수시스템을 위한 장비이고 액체의 정밀여과를 위한 대규모의 시스템이다. 원고의 특허명세서에서는 해당 장비에 사용되는 수직(섬유)다발(vertical skein)은, 1)동일한 길이의 수직 섬유의 복합체이고, 2)섬유의 반대쪽 말단부위의 꼭대기 한쌍을 담아 말단부위가 열린 상태를 유지하게 해주며, 3)여과수 장치는 각각의 섬유의 꼭대기와 액봉 방식으로 연결되어 섬유의 끝에서 여과수를 모으는 기능을 한다고 설명한다. 또한 수직다발은 통기성이거나 반투명성의 물질로 만들어진 기질(substrate)안에 침수되어져 있어야 하고, 섬유는 외부유입흐름(outside-in flow)의 과정을 거쳐 기질을 여과한다. 그리고 원고의 특허 명세서에는 여과수 장치의 섬유 표면을 통해 아주 미세한 입자의 유기물이 자유롭게 통과할 수 있도록 깨끗하게 유지하는 것은 중요한 작업이며, 이를 위하여 공기를 섬유질 사이사이에 분

사하여 생성된 거품으로 스크럽하는 것이 효과적이라고 설명한다.

- 원고는 정밀여과업계에서 주요한 경쟁관계에 있는 피고를 원고의 '239특허와 '747특허 그리고 '319특허를 침해하고 있다고 주장하면서 캘리포니아 남부지방법원에 소를 제기하였다. 1심법원은 마크맨 히어링의 특허청구의 해석을 거쳐 피고의 상품이 원고의 '319특허를 침해하고 있지 않다고 판결하였고 원고는 이를 받아들였으나, 피고는 원고가 소유한 특허들은 명세서에 정확한 특허청구범위를 공개하지 않았기에 앞선 특허에 따르는 출원일 우선권을 주장할 수 없고, 따라서 원고의 특허는 무효라고 주장하면서 약식판결을 청구하였다. 법원은 '747특허에 대하여는 비침해 약식판결을 내리고 '239특허에 대해서 내린 특허무효와 비침해 약식판결을 기각하였다. 마지막으로 '319특허와 관련해서는 피고는 지속적으로 원고의 '319특허는 출원일의 우선권을 상실한다고 주장하였으나, 법원은 피고가 이를 충분히 입증하지 못하였다고 하면서 피고의 청구를 기각하였다. 피고는 이에 항소하였고, 항소법원은 피고의 주장을 받아들여 원고의 '319특허가 무효라고 판결하였다.

(3) History Map

2007/11/07 2007 U.S. LEXIS 25892	연방순회항소법원 (CAFC)	'319특허 무효 판결
↑		
2006/01/17 -	캘리포니아 남부지방법원	'319특허 유효 확정 피고의 특허 비침해 판결
↑		
2005/05/05 -	캘리포니아 남부지방법원	판사심리 확정
↑		
2005/04/27 -	판사심리 (bench trial)	'319특허 유효 판결

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 피고는 항소심에서 1심법원이 원고의 '319특허가 원특허인 '373특허에서 공개된 가

스분사시스템을 동일하게 사용하였는지의 여부를 결정함에 있어 잘못된 법적 기준을 적용하였고, 원고의 가스분사시스템이 원특허와 동일하게 구현되지 않았다는 것을 증명하는 책임을 피고가 입증하도록 한 것은 적절하지 않다고 주장하였다. 또한 '319특허에서 기술하고 있는 가스분사시스템은 원특허에서 기술하고 있는 가스시스템과 동일한 것이며, 개재특허(intervening patent)인 '250특허에서는 사용되지 않는 가스분사시스템으로서 이로 인해 '319특허는 원특허인 '373특허의 출원일에 대한 우선권을 얻지 못한다고 하였다. 이에 대해, 피고는 '319 특허가 무효임을 입증하지 못하였기 때문에 해당 특허는 특허법 제282조에 근거하여 특허의 유효성이 추정되며, 원특허인 '373특허의 우선일을 주장할 수 있다고 하였다. 또한 해당 업계에서 일하는 통상의 기술자라면 원특허에서 기술된 가스분사시스템이 '319특허에서도 적절하게 구현되었음을 이해할 수 있을 것이라고 주장하였다. 따라서 항소법원은 이러한 양 당사자의 주장에 비추어 특허법 제120조가 규정하고 있는 선출원일에 대한 권리에 대하여 분석하였다.

- 항소법원은 우선출원일에 대한 권리를 주장하려면 각각의 출원이 선출원에서 기술하고 있는 명세서 기재요건에 따라야 하며, 본 사안에서 원고의 특허가 이를 충족하려면 원특허인 '373특허의 서면기재내용이 개재특허(intervening patent)인 '250특허에서도 계속적으로 충족되어야만 우선일에 대한 권리를 주장할 수 있다고 하였다. 따라서 항소법원은 intervening '250특허가 이러한 서면기재요건을 충족하는지를 먼저 검토하였는데, 서면기재요건의 충족여부는 사실문제이며 관련 출원일 현재 해당분야에서 일반적 기술을 가진 자의 관점에서 판단되어야 한다고 하였다.
- 문제가 된 '250특허의 청구항들은 해당 업계의 통상의 기술을 가진 자의 관점에 비추어 원특허에서 공개된 가스분사시스템과 동일하다고 판단되지 않고, 원고의 원특허명세서에는 섬유질의 수직다발에 대한 설명을 하면서 해당 구조는 3개의 다른 요소로 이루어져 있으며, 수직다발의 용어가 가스분사시스템을 설명하고 있지 않으므로 '319특허는 출원일에 대한 우선권을 주장할 수 없다.
- 또한 원고는 원특허의 명세서에서 기술하고 있는 설명은 명확한 것이며, 원특허의 가스분사시스템을 구현하는데 있어 그 역할을 다하고 있다고 주장하면서 Cook

Biotech Inc. v. Acell, Inc. 사건의 예를 들고 있으나 해당 사안에서 특허권자는 선출원 특허에서 설명된 절차를 구현하려는 의도에서 명확한 용어를 사용하여 기술한 것으로 해당 명세서에서 설명하는 내용을 넘어선 장비를 구현하려는 의도를 가진 것은 아니었다고 판단하였다.

※ 주요 인용판례

- Dow Chem. Co. v. Mee Indus., Inc., 341 F.3d 1370 (Fed. Cir. 2003)
- Lockwood v. Am. Airlines, Inc., 107 F.3d 1565 (Fed. Cir. 1997)
- Cook Biotech Inc. v. Acell, Inc., 460 F.3d 1365 (Fed. Cir. 2006)
- Reiffin v. Microsoft Corp., 214 F.3d 1342 (Fed. Cir. 2000)

(5) 승·패소 요인 분석

- 본 사안에서 피고는 원고의 특허를 무효화하기 위하여 원고의 원특허에서 설명하고 있는 기술은 해당 특허에서 인용하고 있는 기술과 다른 차이점이 없음을 주장하였고, 항소법원은 이를 세부적으로 분석하여 피고의 주장을 인정하였다
- 또한 원고는 피고의 특허는 원특허의 특허출원일에 대한 권리를 주장할 수 있다고 주장하고 있으나, 이를 위해서는 intervening patent의 특허명세서에서도 동일한 기술이 기술되어야 하는데, 항소법원은 원고의 원특허 명세서와 intervening patent의 기술은 동일한 것이 아니라고 판단하여 원고의 주장을 배척하였고, 특허출원일에 대한 권리를 인정하지 아니하였다.

No. 5 David Buszard v. USPTO

(1) 기본 서지사항

원고	DAVID BUSZARD / MATTHEW D. PHILLIPS / RICHARD S. ROSE / STEPHEN B. FALLOON
원고측 대리인	Baker & Daniels LLP (Indiana)
피고	USPTO
피고측 대리인	-
사건번호	504 F.3d 1364 / 2007 U.S. App. LEXIS 22806 / 84 U.S.P.Q.2D (BNA) 1749
판결일자	2007/09/27
판사	-
1심법원(판결일)	USPTO, Board of Patent Appeals and Interference
관련 특허	US Serial No. 10/429,429
관련 법령	35 U.S.C. § 102
관련 기술	방화제 조성물
관련 Issue	신규성 (anticipation)

(2) 사건개요

- 원고는 유연한 폴리우레탄 발포체를 생산하는 화염방지 조성물 및 화염방지 조성물로부터 만들어진 물건에 대한 특허출원서를 제출하였다. 미국특허청(이하 USPTO)의 심사관은 출원서의 청구항 모두가 35 U.S.C. §102(신규성 요건)에 의해 특허 받을 수 없다고 거절결정을 하였고, 원고는 특허심판원에(이하 BPAI)에 불복심판 청구를 하였다. BPAI는 심사관의 결정을 인용하였고, 이에 원고는 항소하였다.
- BPAI는 청구항들이 “견고하고 유연한 폴리우레탄 발포체 제조방법”이라는 발명의 명칭을 가진 인용발명(이하 Eling)으로부터 예상할 수 있다고 인정하였다. Eling에는 견고한 발포체 및 유연한 발포체 모두에 대해 기재되어있다. 또한, 견고한 발포체는 견고한 발포체를 형성하는 화합물의 화학작용에 의해 생산되며, 유연한 발포체는 견고한 발포체의 충돌에 의해 생산된다고 기재되어 있다. 이와 반대로 원고

특허의 유연한 발포체는 유연한 발포체를 직접적으로 형성하는 화합물의 화학작용에 의해 생산되며, 견고한 발포체를 생산하지는 않는다.

- BPAI는 원고 특허의 청구항의 반응 화합물이 적어도 유연한 폴리우레탄 발포체를 생산하는 반응 화합물을 포함하기 때문에 원고의 청구항이 예상될 수 있다고 판단하였다. 이에 원고는 원고 특허의 청구항은 유연한 폴리우레탄 발포체 반응 화합물의 조건을 명쾌하게 기재하고 있으며, 이와 같은 구성요소는 Eling에 나타나 있지 않아, 원고 특허청구항이 예상될 수 없다고 주장하면서 항소하였다.

(3) History Map

2007/09/27 2007 U.S. App. LEXIS 22806	연방순회항소법원 (CAFC)	파기 환송
↑		
2006/04/20 Appeal No. 2006-1120	특허심판원 (BPAI)	심사관의 거절 결정 인용

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 원고는 견고성 폴리우레탄 발포체가 작은 입자로 되어버리기 때문에 기계적으로 충돌할 때 견고성을 잃은 견고한 폴리우레탄 발포체만을 Eling이 나타내고 있다고 주장하였다. 원고는 Eling의 견고한 발포체 제품은 충돌 없이 직접적으로 중합 반응에 의해 생산된 유연한 폴리우레탄 발포체와 화학적으로 다르다고 언급하면서, 이러한 차이점은 폴리우레탄 발포체 기술분야의 당업자가 쉽게 이해할 수 있는 것이라고 언급하였다. 또한, 원고는 청구항에 기재된 유연한 발포체 화합물은 Eling의 제품이 충돌하여 작은 입자로 되던지 상관없이 Eling에 기재된 견고한 발포체 화합물과 그 종류가 다르다고 언급하였다.
- USPTO는 가장 넓은 해석을 하였을 때 원고 특허의 청구항은 Eling의 제품을 포함하고 있으며, 따라서 Eling에 의해 예상된다고 언급하였다. 이에 원고는 이러한 해석은 특허 심사방식에 따라 검토해 보았을 때 근거가 부족하다고 주장하였다.

- BPAI는 “유연한 폴리우레탄 발포체 반응 화합물”의 청구항 용어를 “적어도 결국 유연한 폴리우레탄 발포체를 생산하는 어떤 반응화합물”을 의미하는 것으로 해석하였다. 원고는 폴리우레탄 발포체 기술분야의 당업자가 유연한 폴리우레탄 발포체 반응 화합물은 견고한 폴리우레탄 발포체 반응 화합물과 다르며, 방법적인 제한 사항은 Eling이 넓게 해석되더라도 Eling에서 발견할 수 없다는 것을 알고 있다고 주장하였다. USPTO 담당 변호사는 항소심 논쟁에서 폴리우레탄 발포체의 유연성 또는 견고성은 반응 화합물의 화학조성에 의존하며, 이러한 화학조성은 화학적 교차결합의 정도 및 중합물의 유연성을 조절한다는 것을 인정하였다. USPTO 담당 변호사는 폴리우레탄 발포체 분야의 당업자가 유연한 발포체와 견고한 발포체는 다른 화학구조를 가지며, 다른 화학반응물로부터 생산된다는 것을 알고 있다는 것을 인정하였다. 그럼에도 불구하고, USPTO 담당 변호사는 심사관이 청구항에 대해 심사기간 동안 가장 넓고 합리적인 해석을 하였기 때문에 심사관의 거절결정은 단순히 유지되어야만 한다고 주장하였다. 이에 원고는 심사관의 해석은 유연한 발포체 반응 화합물은 견고한 발포체 반응 화합물과 다르며, 하나가 다른 하나를 포함하지도 않기 때문에 잘 알려진 화학분야의 문제로서 합리적이 아니라고 대응하였다.
- 이에 항소법원은 다음과 같은 결론을 내렸다. 원고특허의 상세한 설명 및 청구항은 특히 유연한 폴리우레탄 발포체 반응 화합물의 조건을 기재하고 있다. “유연한 발포체 반응 화합물”이 아무리 넓게 해석될 지라도, 그것은 견고한 발포체 반응 화합물이 아니다. Eling은 견고한 제품을 생산하는 단지 견고한 발포체 반응 화합물을 기재하고 있다. 바위가 기계적으로 충돌하여 모래입자를 생산하는 것과 같이 단지 견고한 제품이 기계적으로 충돌하여 작은 입자로 되어 유연해지는 것이다. Eling의 이와 같은 기재는 유연한 발포체 반응 화합물의 유연한 발포체 제품이 기재되었고 또한 예상 가능한 것으로 합리적으로 해석될 수 없다. 이에 항소법원은 “유연한”을 “견고한”으로 동등하게, 충돌된 견고한 폴리우레탄 발포체를 유연한 폴리우레탄 발포체로 동등하게 청구항을 해석하는 것은 합리적이 아니라는 원고의 주장에 동의하였고, 따라서 BPAI의 결정을 파기하고 환송하였다.

※ 주요 인용판례

- Dickinson v. Zurko, 527 U.S. 150, 165, 119 S. Ct. 1816, 144 L. Ed. 2d 143 (1999)
- In re Gartside, 203 F.3d 1305, 1312 (Fed. Cir. 2000)
- Karsten Mfg. Corp. v. Cleveland Golf Co., 242 F.3d 1376, 1383 (Fed. Cir. 2001)
- In re Yamamoto, 740 F.2d 1569, 1571 (Fed. Cir. 1984)
- In re Zletz, 893 F.2d 319, 321-22 (Fed. Cir. 1989)

(5) 승·패소 요인 분석

- 본 소송의 쟁점은 인용발명에 기재된 유연한 폴리우레탄 발포체 반응 화합물과 청구항에 기재된 유연한 폴리우레탄 발포체 반응 화합물을 동등하게 볼 수 있는지 여부에 관한 것으로 볼 수 있다. 이에 따라, 항소심에서 원고는 폴리우레탄 발포체 기술분야의 당업자가 유연한 폴리우레탄 발포체 반응 화합물은 견고한 폴리우레탄 발포체 반응 화합물과 다르다는 것을 알고 있다고 주장하였고, USPTO 담당 변호사는 폴리우레탄 발포체의 유연성 또는 견고성은 반응 화합물의 화학조성에 의존하며, 이러한 화학조성은 화학적 교차결합의 정도 및 중합물의 유연성을 조절한다는 것을 인정하였다. 또한, USPTO 담당 변호사는 폴리우레탄 발포체 분야의 당업자가 유연한 발포체와 견고한 발포체는 다른 화학구조를 가지며, 다른 화학반응물로부터 생산된다는 것을 알고 있다는 것을 인정하였다. 그럼에도 불구하고, USPTO 담당 변호사는 심사관이 청구항에 대해 심사기간 동안 가장 넓고 합리적인 해석을 하였기 때문에 심사관의 거절결정은 단순히 유지되어야만 한다고 주장하였다.
- 결국 USPTO는 본 소송의 쟁점과는 벗어나서 단순히 심사과정에서 청구항 해석을 충분히 넓게 하였기 때문에 심사관의 거절 결정이 유지되어야 한다고 주장하였지만, 유연한 폴리우레탄 발포체 반응 화합물과 청구항에 기재된 유연한 폴리우레탄 발포체 반응 화합물의 화학조성이 다르다는 것에 대해서는 인정을 하였다. 따라서 원고는 청구항 해석을 바탕으로 청구항의 유연한 폴리우레탄 발포체 반응 화합물

이 인용발명에 기재된 유연한 폴리우레탄 발포체 반응 화합물로부터 예상할 수 있다는 주장을 하였으나 항소법원을 설득하지 못하였다.

- 항소심에서 판단한 결과, “유연한”을 “견고한”으로, 충돌된 견고한 폴리우레탄 발포체를 유연한 폴리우레탄 발포체로 동등하게 청구항을 해석하는 것은 합리적이지 아니라면서, BPAI의 결정을 파기하고 환송하였다.

No. 6 Microstrategy Inc. v. Business Objects Americas

(1) 기본 서지사항

원고	MICROSTRATEGY INCORPORATED
원고측 대리인	Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP (Massachusetts) / Howrey LLP (Washington, DC)
피고	BUSINESS OBJECTS AMERICAS
피고측 대리인	Townsend and Townsend and Crew LLP (California) / O'Connell Conaway Stargatt & Taylor LLP (Delaware)
사건번호	238 Fed. Appx. 605 / 2007 U.S. App. LEXIS 15100
판결일자	2007/06/25
판사	MAYER / CLEVINGER / PROST
1심법원(판결일)	District Court for the District of Delaware (2006)
관련 특허	US 6,279,033 / US 6,658,432 / US 6,567,796
관련 법령	35 U.S.C. § 102
관련 기술	사업 정보 분석 소프트웨어
관련 Issue	신규성 (anticipation) / 명세서 기재요건

(2) 사건개요

- 원고는 대형 데이터베이스에 저장된 데이터를 검색, 구성 및 분석하는 사업 정보 소프트웨어 기술의 특허(이하 '033특허, '432특허 및 '796특허)를 보유하고 있다. 원고는 피고 회사를 상기 세 특허를 침해했다고 델라웨어 지방법원에 제소했다.
- 지방법원은 '033특허에 대해서는 비침해, '432특허의 청구항6, 9, 10, 13에 대해서는 불명료한 기재로 무효, '432특허의 청구항1, 2, 4, 5와 '796특허의 청구항1, 4, 7,

8, 11, 18에 대해서는 무효라고 판단했다. 원고의 항소에 대해 항소법원은 지방법원의 '033특허에 대한 권리범위 해석 및 불명료한 기재에 대한 판단은 정당하며, '432특허의 청구항1, 2, 4, 5와 '796특허의 청구항1, 4, 7, 8, 11, 18은 선행기술에 의해 신규성을 상실한 것이므로 무효라고 판단하였다.

“본 판결은 비공개 또는 비판례 사건이므로 판례로서 인용할 수 없음”

No. 7 Haberman v. Gerber Prodducts Co.

(1) 기본 서지사항

원고	MANDY N. HABERMAN
원고측 대리인	Leydig, Voit, & Mayer, Ltd (Illinois)
피고	GERBER PRODUCTS COMPANY
피고측 대리인	Locke Liddell & Sapp LLP (Texas)
사건번호	236 Fed. Appx. 592 / 2007 U.S. App. LEXIS 12427
판결일자	2007/05/29
판사	MICHEL / GAJARSA / ROBINSON
1심법원(판결일)	District Court for the Western District of Wisconsin (2006/05/24)
관련 특허	US 6,116,457
관련 법령	35 U.S.C. § 102
관련 기술	음료수 용기
관련 Issue	신규성 (anticipation)

(2) 사건개요

- 원고는 어린이용 홀립 방지 음료수 용기에 대한 특허(이하 '457특허')를 보유하고 있다. 원고는 피고가 자신의 특허를 침해하는 제품을 판매하였다고 하여 위스콘신 서부지방법원에 침해소송을 제기했다.
- 지방법원은 배심원 재판을 통해 '457특허는 무효이며 피고는 특허를 침해하지 않았다는 판결을 내렸다. 그러나 법원은 비침해라는 배심의 판단에도 불구하고 JMOL을 통해 특허침해 판결을 내렸다. 이에 원고와 피고가 모두 항소했다. 항소법원은

피고가 제시한 선행기술과 원고의 특허 발명이 유사하다고 볼 수 없으므로 '457특허가 신규성이 없다는 판단은 잘못된 것이며, 배심원의 비침해 판단은 충분한 증거 검토를 통해 내려진 것이므로 이를 받아들이지 않은 원심이 잘못되었다는 취지로 원심을 파기 환송했다.

“본 판결은 비공개 또는 비판례 사건이므로 판례로서 인용할 수 없음”

4) prior invention

□ 최근 분쟁현황

No.	원고	피고	판결일자	관련기술
1	Harold R. Garner	USPTO	2007/12/05	직접기입 노광공정에 관한 도구
2	Z4 Technologies, Inc.	Microsoft Corp.	2007/11/16	소프트웨어 무단복제 방지기술
3	Apotex Corp.	Merck & Co.	2007/11/16	고혈압 처방제의 제조공정

□ 판례별 심층분석

No. 1 Harold R. Garner v. USPTO

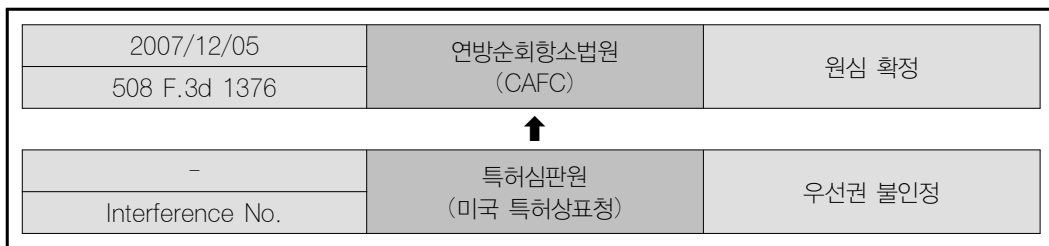
(1) 기본 서지사항

원고	HAROLD R. GARNER
원고측 대리인	Quarles & Brady LLP (Wisconsin)
피고	UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE
피고측 대리인	-
사건번호	508 F.3d 1376 / 2007 U.S. App. LEXIS 28010 / 85 U.S.P.Q.2D (BNA) 1310
판결일자	2007/12/05
판사	Rader / Schall / Moore
1심법원(판결일)	The United States Board of Patent Appeals and Interferences (2004/12/29)
관련 특허	US 6,480,324
관련 법령	37 C.F.R. §41,202
관련 기술	직접기입 노광공정에 관한 도구
관련 Issue	신규성 (prior invention)

(2) 사건개요

- 원고는 특허청에 특허출원 09/998,341(이하 '341출원')을 하였는데, 선순위자(senior party)의 특허 6,480,324(이하 '324 특허')에 의한 예견가능성과 원고가 자신의 기계 장치가 선발명되었다는 것을 입증하지 못하였음을 이유로 특허출원이 거절되었다. 원고의 '341출원'은 2001년 11월 29일에 출원되었고 선순위자의 특허는 2001년 6월 14일의 신청일에 근거하여 발행되었다. 이에 원고는 항소하였고 항소법원은 특허심판원의 결정을 확정하였다.

(3) History Map



(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 선순위자의 특허는 분할출원으로 2001년 6월 14일에 제출된 특허출원서를 기반으로 특허가 발행되었고, 1998년 5월 29일에 가출원 우선일을 주장할 수 있다. 이에 반해 후순위자(junior party)인 원고의 특허출원서는 2001년 11월 29일에 제출되었고, 원고의 가출원은 1998년 6월 4일에 2개의 계속출원서를 통해 우선일을 주장할 수 있다.
- 원고는 출원의 우선권(priority)을 주장하기 위하여 특허청과 항소심에서 동일한 주장과 증거자료를 제시하였다. 원고는 선순위자의 특허출원일에 앞서 발명을 실시하였다고 주장하면서 2001년 12월 28일에 원출원에서 선행기술에 의한 특허출원거절을 해결하기 위하여 집행된 2001 Garner 선언서와 원고의 주장을 지지하기 위한 전문가 선언서(본 사안에서는 'Fondon 선언서')를 제출하였다. 그러나 특허심판원은 제출된 자료만으로는 우선일에 대한 당연추정과 선발명일에 대한 주장을 받아

들일 수 없으며, 또한 원고의 제출자료는 “추가 증거자료(new evidence)”로서 원고가 이전에 해당 자료를 제시하지 않은 충분한 이유(good cause)를 입증하지 않는 한 받아들일 수 없다고 하면서 원고의 우선일 주장을 인정하지 않았다.

- 원고는 항소법원에서 “추가 증거자료”에 대한 특허청의 해석에 관한 Rule 제 202(a)(5)항과 모순된 것이라고 하면서 Rule 제202조가 금지하는 것은 이미 존재하거나 출원신청서에 기재되어 있는 것이 아니라 새롭게 만들어진 증거를 나중에 제출하는 것을 방지하기 위한 것으로 해석해야 한다고 주장하였다. 또한 특허청은 Rule 제202(a)(5)항에서 만약 청구(claims)가 이 추가되거나 수정되어 분쟁이 야기된다면 신청자의 명세서에 각각의 청구(claim)에 대한 서면설명서를 첨부할 것을 요구하고 있으므로 심판원은 Rule 202(d)(2)이 Rule 202(a)(5)에 근거하여 출원명세서를 검토하여야 한다고 주장하였다. 이에 대해 특허심판원은 Rule 202(a)(5)는 서면설명서를 요구하는데 반해 Rule 202(d)(2)에서 요구하는 증거는 신청자의 우선일 입증을 위한 것으로 서로 다른 것이라고 주장하였으나 항소법원은 특허심판원의 주장은 조문에서 그러한 내용을 지지할 만한 것이 없으므로 “추가된 증거(new evidence)”에 대한 심판원의 해석에 오류가 있었다고 판단하였다.
- 그러나, 항소법원은 해석의 정정에도 불구하고 원고는 우선일의 당연추정을 입증하지 못하였다고 하였다. 원고는 해당 발명이 실제로 실시되었음을 입증하여야 하나 원고는 그러한 입증을 하지 못하였고, 원고가 제시한 전문가 증인도 해당 발명장치를 보기만 하였을 뿐(실제 해당 전문가는 장치를 직접 보았는지에 대해서도 제대로 증언하지 못하였다) 실제로 해당 장치가 실시되었거나 작동했는지에 대한 증언을 하지 않았다고 하면서 불충분을 근거로 한 심판원의 원고청구에 대한 거절 결정을 확정하였다.

※ 주요 인용판례

- In re Gartside, 203 F.3d 1305 (Fed. Cir. 2000)
- Star Fruits S.N.C. v. United States, 393 F.3d 1277 (Fed. Cir. 2005)
- Taskett v. Dentlinger, 344 F.3d 1337 (Fed. Cir. 2003)

- Price v. Symsek, 988 F.2d 1187 (Fed. Cir. 1993)
- Hahn v. Wong, 892 F.2d 1028 (Fed. Cir. 1989)

(5) 승·패소 요인 분석

- 원고는 특허출원의 우선권을 주장하면서 그 근거로 2개의 원고 특허출원서와 전문가 증언을 증거로 제출하였으나 심판원은 원고의 증거는 “추가증거자료”로 받아들일 수 없으며, 우선일에 대한 분쟁을 야기할 만큼 충분하지도 않다는 이유로 원고의 주장을 인정하지 않았다.
- 항소법원은 “추가증거자료”에 대한 특허심판원의 해석에 오류가 있었다고 판단하였으나, 그러한 오류에도 불구하고 원고의 증거자료가 분쟁을 야기할 정도의 충분성을 갖추지 못하였다는 심판원의 결정을 받아들여 원고의 주장을 기각하였다.

No. 2 Z4 Technologies, Inc. v. Microsoft Corp.

(1) 기본 서지사항

원고	Z4 TECHNOLOGIES, INC
원고측 대리인	Brooks Kushman P.C. (Michigan)
피고	MICROSOFT CORPORATION / AUTODESK, INC
피고측 대리인	Fish & Richardson P.C. (California)
사건번호	507 F.3d 1340 / 2007 U.S. App. LEXIS 26567 / 85 U.S.P.Q.2D (BNA) 1340
판결일자	2007/11/16
판사	Lourie / Linn / Bucklo
1심법원(판결일)	The United States District Court for the Eastern District of Texas (2006/08/18)
관련 특허	US 6,044,471 / US 6,785,825
관련 법령	35 U.S.C. §102 / 35 U.S.C. §282
관련 기술	소프트웨어 무단복제 방지기술
관련 Issue	신규성 (prior invention)

(2) 사건개요

- 원고는 컴퓨터 소프트웨어 불법복제와 무단사용을 방지하는 기술과 관련한 두 개의 특허 '471과 '825특허의 양수인(assignee)이며, '825특허는 '471특허의 계속출원(continuation application)특허로서 출원일은 '471특허의 최초출원일인 1998.6.4로 소급된다. 원고의 특허기술은 소프트웨어를 이용하는 사용자의 등록정보를 감독하고 일정기간마다 사용자가 패스워드와 인증코드를 업데이트하도록 요청하여 사용허락을 받은 소프트웨어의 복제를 관리하며, 특히 사용자가 사용등록을 완료하기 전의 사용유예기간을 위하여 제한된 기간과 한정된 횟수로 사용할 수 있도록 멀티스텝 사용자에게 초기 패스워드나 인증코드를 발급한다.
- 피고들은 소프트웨어 무단복제를 방지하는 상품을 제조·판매하고 있었는데, 원고는 피고들의 상품이 '471특허의 청구항32와 '825특허 청구항44 및 131을 침해하고 있다고 주장하면서 소를 제기하였다. 피고는 자신의 무단복제 기술은 독자적으로 개발된 것이며 원고의 특허기술의 출원일 이전에 공개된 것으로 선행기술에 해당하고, 원고의 특허기술은 이러한 선행기술에 의해 예견가능한 것(anticipation)으로 신규성이 부정되어 원고의 특허는 무효라고 주장하였다. 또한 피고는 JMOL(judgment as a matter of law)을 구하는 post-trial motion을 제기하였으나 텍사스 동부지방법원은 이를 기각하였다. 1심법원은 피고의 특허 침해를 인정하였으나 영구 금지명령(permanent injunction)을 내리지는 않았고, 피고는 즉시 항소하였다. 항소법원은 1심법원의 판결을 확정하였다.

(3) History Map

2007/11/16 507 F.3d 1340	연방순회항소법원 (CAFC)	원심 확정
↑		
2006/08/18 2006 U.S. Dist. LEXIS 58374	텍사스 동부지방법원	특허유효판단 침해 인정
↑		
2006/04/12 No. 06-cv-142	텍사스 동부지방법원	마크맨 청문 ("사용자"용어 해석)
↑		
2005/09/20 No. 06-cv-142	텍사스 동부지방법원	마크맨 청문 (관련 청구용어 해석)

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 피고는 항소심에서 자신의 선행기술로 인하여 원고의 특허가 무효로 판단되었음에도 1심이 JMOL 청원을 기각한 것은 잘못된 것이라고 주장하였다. 항소법원은 이러한 피고의 주장에 대하여 피고가 주장하는 예견가능성으로 인한 특허무효 판단은 배심원의 판단을 필요로 하는 사안으로 1심법원의 JMOL청원에 대한 기각판결은 잘못된 것이 아님을 확인하였다.
- 1심에서는 “사용자(user)”의 해석 범위에 대하여 “개인, 컴퓨터를 사용하는 개인, 컴퓨터 또는 컴퓨터들(a person, a person using a computer, a computer, or computers)”로 광범위하게 해석한 반면, 피고는 사용자의 개념을 “개인들(persons)”만 제한하여 컴퓨터 또는 컴퓨터들을 배제하였나, 답변서에서는 사용자의 개념에 “개인뿐만 아니라 컴퓨터를 사용하는 개인”도 포함된다고 인정하였다. 피고는 그러한 사용자의 개념제한으로 인하여 원고의 특허명세서에 따르면 특정컴퓨터에 상관없이 특정 사용자의 승인을 필요로 하나, 피고의 상품은 사용자에 상관없이 특정컴퓨터에 사용승인을 하는 방식이기 때문에 권한을 받지 않은 사용자를 식별할 수 없으므로 원고 특허의 침해가 아니라고 주장하였고, 항소법원은 사용자와 컴퓨터를 동일하게 생각하는 1심의 해석은 청구항의 명백한 문구와 기재 명세서의 해석에 있어 충돌을 일으킬 수 있기 때문에 피고의 “사용자”해석이 본 사안에

합당한 것이라고 보았다.

- 그러나 이러한 용어해석의 변경에도 불구하고, 항소법원은 피고의 문제된 청구항들이 원고의 특허를 침해하는지의 여부를 결정하는데 있어 어떠한 영향이나 변화를 주지 않는다고 부연하였다. 왜냐하면 본 건의 청구항에서 사용자가 소프트웨어를 설치하는 컴퓨터의 신분증명을 통해 승인받은 사용자를 탐지할 수 있음을 명백하게 예상하고 있고, 피고는 자신의 상품이 사용자의 컴퓨터와 관련된 등록정보를 바탕으로 제품 활성화(product activation)를 결정한다는 것을 인정하고 있고, 특허침해를 결정하는데 있어 이를 뒷받침하는 증거가 배심원의 판결을 지지하고 있기 때문이라고 밝히고 있다.
- “패스워드(Password)”와 “승인 코드(Authorization Code)”에 대하여 원고와 피고는 두 개의 용어는 혼용되어 사용될 수 있다는 것에 동의하였으나, 피고는 자신의 소프트웨어가 원고의 상품과 유사한 유예기간(grace period)을 제공하고, 그러한 유예기간을 활용하려면 원고의 패스워드와 승인코드와 유사한 제품키(product key)를 입력해야 할지라도 피고의 제품키는 해당 소프트웨어와 결합되어진 것이 아니며 어느 제품키라도 상관없이 소프트웨어의 어떠한 복제품도 유예기간동안 사용할 수 있도록 하는 것이 가능하므로 동일한 것이 아니라고 주장한다. 그러나 법원은 피고의 증인이 상술한 바에 따르면, 사용자가 피고의 소프트웨어를 사용하기 위해서는 해당 소프트웨어에 부여되는 특정 제품키를 유예기간동안 입력하지 않고서는 사용할 수 없다고 말한 것에서 이러한 절차는 원고의 소프트웨어의 절차와 유사한 이중승인(dual authorization)으로 해석할 수 있다고 하여 피고의 침해를 인정하였다. 그 이외에도 원고와 피고는 “자동적으로(automatic)” 그리고 “수동으로(manual)”라는 용어의 해석을 통한 소프트웨어 작동절차가 특허를 침해하는지 여부를 다투었는데, 피고는 1심에서 “자동으로”라는 용어는 “사용자의 판단이나 상호작용”이 없이 일어나는 것이라고 하였고, 항소심에서는 자신의 소프트웨어는 사용자로 하여금 인터넷과 전화 활성화 중에서 하나를 선택하도록 하고 있고, 일단 사용자가 둘 중의 하나를 선택하는 순간 어떠한 상호작용도 할 수 없으므로 원고의 소프트웨어와는 다른 것이라고 주장하였다. 그러나 1심법원은 피고의 이러한 해석에 동의하지 않고 “자동으로”라는 용어는 “사용자의 컴퓨터가 공인표본을 사용할

수 있게 해주는 컴퓨터 코드”로 해석하였다. 항소법원은 합리적인 배심원이라면 수동으로 사용자가 “next”버튼을 눌러 프로그램을 작동하는 것은 단지 선택절차의 하나일 뿐이라는 것을 알 수 있기 때문에 해당 용어의 재해석이 1심과 달라질 것이 없다고 판단하였고 피고의 침해를 확인하였다.

- 피고는 1심법원은 해당 “소프트웨어의 목적”이 “불법복제를 막는 것”이라고 정의하여 선행기술은 반드시 그러한 목적을 수행해야만 한다는 판결은 옳바르지 못하다고 주장하였다. 항소법원은 이러한 피고의 해석에 동의하였음에도 불구하고 법원은 피고가 선행기술이라고 주장하는 BP-98은 원고가 제출한 증거에 의하면 사실상 불법복제를 감소시키는 기능도 수행하지 못하였음이 자명하기에 선행기술이라고 할 수 없다고 판결하였다.

※ 주요 인용판례

- Harris Corp. v. Ericsson Inc., 417 F.3d 1241 (Fed. Cir. 2005)
- Riverwood Int'l Corp. v. R.A. Jones & Co., 324 F.3d 1346 (Fed. Cir. 2003)
- Markman v. Westview Instruments, Inc., 52 F.3d 967 (Fed. Cir. 1995)
- Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005)
- Teleflex, Inc. v. Ficosa N. Am. Corp., 299 F.3d 1313 (Fed. Cir. 2002)

5) 승·패소 요인 분석

- 피고는 원고 특허권의 무효를 주장하면서 그 근거로 피고의 BP-98이 원고의 소프트웨어에 앞서 출시된 상품으로서 선행기술에 해당한다고 주장하였으나, 그러한 주장을 입증할만한 충분한 증거를 제출하지 못하였고, 원고가 제출한 해당 소프트웨어의 불법복제 방지 기능과 관련한 자료에서 그러한 기능을 수행하지 못하였음이 판명되어 법원을 설득하지 못하였다.
- 또한 원고와 피고의 소프트웨어간의 차별화를 입증하기 위한 여러 용어와 관련된 해석 다툼에서 충분한 증거를 제시하지 못하여 제품 간의 차별화를 입증하지 못하였고, 나아가 피고의 JMOL의 신청에 대하여 법원은 해당 사안은 배심원은 판단이

필요한 부분이고 또한 피고가 해당 절차를 위한 충분한 증거를 제시하고 있지 못하고 있음을 이유로 기각하였다.

No. 3 Apotex Corp. v. Merck & Co., Inc.

(1) 기본 서지사항

원고	APOTEX CORP.
원고측 대리인	Welsh & Katz, Ltd (Illinois)
피고	MERCK & CO., INC.
피고측 대리인	Gotshal & Manges, LLP (Texas)
사건번호	507 F. 3d 1357 / 2007 U.S. App. LEXIS 26562 / 85 U.S.P.Q.2D (BNA) 1302
판결일자	2007/11/16
판사	Newman / Rader / Prost
1심법원(판결일)	The United States District Court for the Northern District of Illinois (2006/04/25)
관련 특허	US 5,573,780 / US 5,690,962
관련 법령	35 U.S.C. §102
관련 기술	고혈압 처방제의 제조공정
관련 Issue	신규성 (prior invention)

(2) 사건개요

- 원고는 미국에서 고혈압치료제인 합성약제 enalapril을 제조하는 과정과 관련한 '780특허와 '962특허를 보유하고 있다. 원고의 '780특허에 의하면 enalapril maleate성분을 성분변화 없이 알약 속에 용이하게 주입하기 위하여 먼저 알카라인 소듐 화합물을 넣고 그 다음 하나의 다른 첨가제와 충분한 물을 enalapril maleate와 섞어 습윤체(wet mass)를 만들거나, 또는 먼저 다른 하나의 첨가제를 넣은 다음 알카라인 소듐 화합물 대신 알카라인 소듐 용액과 물을 첨가하여 습윤체를 만들면 물 속에서 enalapril maleate를 성분 변환없이 enalapril 소듐과 말레산 솔트 용액을 얻어낼 수 있고, 마지막으로 습윤체를 건조시킨 후 알약에 건

조물질을 주입하면 된다.

- 원고는 피고가 유사한 고혈압 치료제인 elalapril 합성약제를 제조하는 과정이 원고의 '780특허와 '962특허를 침해하고 있다고 주장하면서 일리노이 남부 지방법원에 소를 제기하였다. 1심법원은 피고는 원고가 특허를 발표하기 이전에 앞서 동일한 치료제 제조과정을 발명하여 사용하고 있었기 때문에 선행발명의 존재를 이유로 특허법 제102(g)항을 근거로 원고의 특허가 무효라는 판결을 내렸고, 이에 원고는 항소하였다. 항소법원은 1심법원의 판결을 확정하였고 원고는 소송과정에서 피고가 법원에 제출한 증거자료가 기만에 의한 것이라고 주장하면서 다시 소를 제기하였으나 1심법원은 원고의 소제기를 기각하였다. 이에 원고는 다시 항소하였다. 항소법원은 원고가 피고의 사기행위를 충분히 입증하지 못하였다고 판단하여 1심법원의 결정을 확정하였다.

(3) History Map

2007/11/16 2007 U.S. App. LEXIS 26562	연방순회항소법원 (CAFC)	원심확정
↑		
2006/04/25 2006 U.S. Dist. LEXIS 28855	일리노이 남부지방법원	재심기각 (원고는 증거자료에 대한 피고의 사기행위 주장)
↑		
2001 254 F. 3d 1031	연방순회항소법원 (CAFC)	특허무효 확정
↑		
2000/01/25 2000 U.S. Dist. LEXIS 641	일리노이 남부지방법원	특허무효 판단 (선행기술)

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 1심과 항소심에서 양 당사자는 피고가 먼저 다툼이 있는 제조공정을 발명하고 사용하였다는 사실에 대하여는 다툼이 없었다. 그러나 원고는 피고가 그러한 제조과정에서 발명을 숨기고 비밀리에 사용하여 왔기 때문에 원고에게 특허를 받을 권리가 있는 것이고, 피고는 원고의 특허를 침해하는 것이라고 주장하였다. 그러나 1심

법원은 원고가 제시한 날짜 이전에 피고는 자신의 알약상품의 제조성분 목록을 배포하였고, 대부분의 화학자들은 해당 제조성분과 제조과정에 물이 첨가된다는 사실을 안다면 어려움 없이 elalapril malete이 야기하는 화학반응을 알 수 있을 것이라고 하였다. 또한 항소법원에서도 1991년에 피고가 캐나다에 위치한 원고의 계열 회사를 enalapril와 관련한 캐나다 특허를 침해했다고 제기한 소송심리에서 피고는 자신의 의약품 제조과정을 비디오 테이프에 담아 증거자료로 제출하였고, 이러한 일련의 공개(public disclosure)로 인하여 피고는 원고의 주장을 반박할 의무가 없다고 하면서, 원고의 특허는 선행발명을 이유로 하여 무효라는 1심법원의 판결을 확정하였다.

- 원고는 제출된 피고의 증거자료는 앞서 캐나다에서의 소송에서 공개되었다는 것은 거짓이고, 이전의 소송에서 전문가로 증언을 하였던 증인이 유사한 사건에서 다른 증언을 하였다고 주장하면서 다시 소를 제기하였으나, 1심법원은 피고가 소송과정에서 자신의 약품제조과정을 완전한 공개하였는지의 여부는 원고의 특허와 관련이 없는 것이며, 또한 원고가 피고의 증거가 거짓이라고 주장하면서 제시한 해당 자료들은 법원에 제출된 증거자료가 아니라 피고의 변호인이 해당증거자료에서 추론해 낸 진술문에 해당하는 것으로 피고의 사기행위를 입증하기에 충분하지는 않다고 하였다.

※ 주요 인용판례

- Broyhill Furniture Indus. v. Craftmaster Furniture Corp., 12 F.3d 1080 (Fed. Cir. 1993)
- Nelson v. City Colleges of Chicago, 962 F.2d 754 (7th Cir. 1992)
- Matter of Whitney-Forbes, Inc., 770 F.2d 692 (7th Cir. 1985)
- Bulloch v. United States, 721 F.2d 713 (10th Cir. 1983)

(5) 승·패소 요인 분석

- 원고는 피고가 침해제소 대상기술을 원고가 특허를 받은 기술보다 먼저 개발하여 사용하였을지라도 공개하지 않았기 때문에 원고는 특허를 받을 수 있는 것이며,

따라서 피고는 원고의 특허를 침해하는 것이라고 주장하였다. 그러나 1심법원은 피고가 제출한 여러 증거자료를 통해 피고의 침해제소 대상기술이 감추어진 것이 아니며, 피고는 다양한 방법으로 이미 해당 보유 기술의 성분물질과 제조과정을 공개하였다고 결정하여 원고의 주장을 인정하지 않았다.

- 특히 원고가 피고의 증거자료들은 거짓된 것이라고 주장하나, 원고가 이를 뒷받침할 수 있는 충분한 증거자료를 제시하지 못하였으며, 항소법원도 원고가 거짓된 증거자료라고 지속적으로 주장하는 것은 실제로 증거자료가 아닌 변론인이 여러 증거자료를 통해 얻어낸 진술문이므로 거짓된 증거라고 볼 수 없다고 판결하였다.

3.1.2 자명성

□ 최근 분쟁현황

No.	원고	피고	판결일자	관련기술
1	Stephan Michael Reuning	USPTO	2008/04/25	광고수집과 광고대상인 판매 예정자 명단을 작성하는 방법
2	Ortho-Mcneil Pharmaceutical, Inc.	Mylan Laboratories, Inc.	2008/03/31	항경련약
3	Agrizap, Inc.	Woodstream Corp.	2008/03/28	전자 설치류 살상 장치
4	Eroco International Corp.	Vutec Corp.	2008/02/19	케이블 부품
5	Translogic Technology, Inc.	USPTO	2007/10/12	멀티플렉서
6	Stephen W. Comiskey	USPTO	2007/09/20	강제분쟁중재 시스템
7	Aventis Pharma Deutschland GmbH	Lupin, Ltd.	2007/09/11	혈압약(Ramipril)
8	Forest Laboratories, Inc.	Ivax Pharmaceuticals, Inc.	2007/09/05	항우울제(escitalopram oxalate)
9	John B. Sullivan	USPTO	2007/08/29	독사범 독의 해독제 조성물
10	Trans Texas Holdings Corp.	USPTO	2007/08/22	인플레이션 영향을 적용한 예금 및 대출 시스템

No.	원고	피고	판결일자	관련기술
11	Icon Health and Fitness, Inc.	USPTO	2007/08/01	트레드밀
12	Daiichi Pharm. Co.	Apotex, Inc.	2007/07/11	국소용 항생제
13	Frazier	Layne Christensen Co.	2007/06/29	비파괴적 우물 건축 방법
14	Takeda Chemical Indus. Ltd.	Alphapharm Pty. Ltd.	2007/06/28	당뇨병 치료제
15	Omegaflex, Inc.	Parker Hannifin Corp.	2007/06/18	파이프 고정기술
16	David L. Hildebrand	Steck Manufacturing Co.	2007/05/17	나사못 제거 장치
17	Syngenta Seeds, Inc.	Monsanto Co.	2007/05/03	형질전환 옥수수

□ 판례별 심층분석

No. 1 Stephan Michael Reuning v. USPTO

(1) 기본 서지사항

원고	STEPHAN MICHAEL REUNING / NICOLE L. BAKOS
원고측 대리인	J. Mark Pohl, LLC (Morristown, New Jersey)
피고	USPTO
피고측 대리인	Nathan K. Kelley, Office of the Solicitor, United States Patent and Trademark Office (Arlington, Virginia)
사건번호	276 Fed. Appx. 983 / 2008 U.S. App. LEXIS 8940
판결일자	2008/04/25
판사	MICHEL / LINN / PROST
1심법원(판결일)	The United States Board of Patent Appeals and Interferences (2006/11/30)
관련 특허	US 5,779,268
관련 법령	35 U.S.C. §103(a)
관련 기술	광고수집과 광고대상인 판매 예정자 명단을 작성하는 방법
관련 Issue	자명성

(2) 사건개요

- 원고 Reuning은 광고를 모으고 이를 수신하기 위하여 선택된 판매 대상의 명단을 만드는 방법에 대한 09/911,024특허출원(이하 '024출원)을 하였다. '024출원은 66개의 청구항으로 구성되어 있으며 이 중 12개는 독립청구항이다. 심사관은 66개의 모든 청구항에 대하여 5,770,268과 6,321,604 등 네 개의 특허 또는 간행물에 비추어 자명하다는 것을 이유로 등록을 거절하였다. 이에 원고는 거절결정에 대하여 심판원에 항고하였다. 항고 서류에서 원고는 모든 청구항을 청구항의 상태와 제안된 문제 등의 부분에서 나누어 열거하였지만 단지 청구항1만은 발명의 요약부분으로 구분하였다. 다음으로 원고는 위의 4개의 선행기술을 언급하고 왜 이들 선행기술들이 제103에 따른 조합에서는 사용될 수 없는지를 논하였다.
- 원고는 문제의 선행기술들이 결합에 대한 의견을 주지 못하거나 의견을 주기에는 부족하였다고 주장하였다. 특허청의 심사관은 항고서에 대한 답변서에서 자명성을 근거로 한 등록거절을 반복하여 기술하고 원고의 항고서에서 기술된 논쟁점에 대하여 답변하였다. 심사관은 심판원에 의해 고려되어야 할 거절된 출원을 두 개의 그룹으로 나누었다. 하나는 그룹1로서 청구항1-25, 33-58, 66으로서 이들은 선행기술 중 Hartman-Mossberg- Boguraev 결합에 비추어 자명성 위반으로 등록이 되지 않았다. 다른 하나는 그룹2로서 이들은 청구항26-32와 청구항59-65이며 Hartman-Mossberg-Peach 결합에 비추어 자명성 위반으로 등록이 거절되었다. 원고도 이들 두 그룹으로의 분류에는 동의하였다.
- 이년 후 심판원은 원고의 항고에 대하여 서둘러 결정을 내렸다. 심판원은 먼저 66개 청구항 모두에 대한 최종 거절 결정에 대한 항고임을 확인한 후 청구항1과 청구항1에 대한 종속항인 청구항2에 대해서는 문제의 선행기술이 검색 인터넷 단계들과 웹 페이지와 인터넷 포스팅(게시)의 확인을 가르쳐주거나 암시하지 않기 때문에 거절결정을 뒤집었다. 그러나 심판원은 나머지 64개 청구항에 대해서는 청구인이 이들 청구항을 위하여 특허가능성에 대하여 논쟁하지 않았기 때문에 자명성을 근거로 등록을 거절하였다. 심판원의 결정은 원고가 주장한 바와 같은 특정 선행기술을 지목하는 논쟁을 무가치하게 만들며 왜 청구항1에 대한 등록거절을 뒤집는

것이 자동적으로 그룹1의 모든 청구항에 대한 거절을 뒤집는 결과를 가져오지 않는지에 대한 설명을 제공하지 못한다.

- 이에 답하여 원고는 자신은 청구항3부터 66에 대한 특허가능성을 입증하는 증거와 논쟁을 제출한 바가 없다고 주장하고 자신이 심판원에 제출한 항고서에 제시한 특정 선행기술과 연계된 논쟁을 지적하면서 재심리를 요청하였다. 원고가 요청한 재심리를 인정하였지만 심판원은 원 결정을 변경하는 것은 거부하였다. 그 이유로 심판원은 원고가 어떻게 언급된 청구항의 한정들이 적용된 선행기술의 결합의 교혼을 넘어 특허 가능한지를 결코 설명하지 못하기 때문이라는 점을 들었다. 행정적 구제절차가 완료된 후 원고는 항소하였다.

“본 판결은 비공개 또는 비판례 사건이므로 판례로서 인용할 수 없음”

No. 2

Ortho-Mcneil Pharmaceutical, Inc. v. Mylan Laboratories, Inc.

(1) 기본 서지사항

원고	ORTHO-MCNEIL PHARMACEUTICAL, INC.
원고측 대리인	Harry J. Roper, Jenner & Block LLP (Illinois) / Aaron A. Barlow and Eric L. Lohrenz (Illinois) / Marc A. Goldman (Washington, DC)
피고	MYLAN LABORATORIES, INC. / MYLAN PHARMACEUTICALS, INC.
피고측 대리인	David J. Harth, Heller Ehrman LLP (Wisconsin) / Randy J. Kozel (Wisconsin) / Shannon M. Bloodworth (Washington, DC)
사건번호	520 F.3d 1358 / 2008 U.S. App. LEXIS 6786 / 86 U.S.P.Q.2D (BNA) 1196
판결일자	2008/03/31
판사	MICHEL / RADER / LINN
1심법원(판결일)	United States District Court for the District of New Jersey (2007/03/20)
관련 특허	US 4,513,006
관련 법령	35 U.S.C. §103
관련 기술	항경련약
관련 Issue	자명성 / 불공정행위

(2) 사건개요

- Topiramate는 중요한 간질약으로, 이 약은 원고 회사의 연구자 Maryanoff 박사가 새로운 당뇨병 약을 연구하는 과정에서 만들어졌다. Maryanoff 박사는 당뇨병연구 과정의 일부로서 합성물을 제조하였으며 Topiramate는 이때 반응매개체로 사용된 물질이다. 박사는 이 매개체가 예상외로 막강한 항경련성을 가지고 있다는 것을 알게 되어 특허를 받았으며(이하 '006특허), 상당한 실험, 시험과 투자 끝에 원고는 이 합성물이 안전하고 효과적이라는 사실을 입증하여 FDA의 승인을 받았다.
- 피고는 Hatch-Waxman법에 따라 원고의 '006특허가 무효이거나 자신의 발명이 침해가 아니라는 것을 주장하면서 Paragraph IV Certification(특허기간이 만료되지 않았으나 해당 특허가 무효이거나 해당 특허의 비침해를 다투는 경우에 대한 증명서)와 함께 FDA에 요약신의약품신청서(Abbreviated New Drug Application, ANDA)를 제출하였다. 이에 원고는 피고를 상대로 특허권 침해소송을 제기하였으며 소송이 제기됨에 따라 피고의 요약신의약품신청서의 승인은 30일간 유예되었다.
- 청구항의 의미를 확정하기 위하여 Markman Hearing을 거친 후 1심법원은 '006특허의 청구항1이 Topiramate를 설명하고 있지 않다는 피고의 주장을 인정하지 않았다. 약식판결에서 1심법원은 원고의 불공정행위로 인하여 '006특허의 강제력이 없으며 자명성과 실행불가능성을 이유로 한 특허권이 무효라는 피고의 주장을 받아들이지 않았다. 이에 피고는 항소하였다.

(3) History Map

2008/03/31 520 F. 3d 1358	연방순회항소법원 (CAFC)	원심확정
↑		
2007/03/20 2007 U.S. Dist. LEXIS 19494	뉴저지 지방법원	자명성 불인정 불공정행위 불인정

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 원고는 1심법원이 독립항1의 “and(그리고)” 을 “or(또는)”로 부적절하게 해석하였으며 적절한 해석을 하는 경우에 해당 청구항은 topiramate를 설명하지 못한다고 주장하였다. 그러나 항소법원은 독립항1의 문언과 많은 종속항, 명세서 그리고 부대 증거에 비추어 볼 때 청구항1에서 사용한 “and”는 “or”를 의미한다는 1심법원을 유지하였다.
- '006특허의 청구항1은 다음 공식 I의 설파메이트(sulfamate)로서 여기서 X는 산소, R1은 수소나 알킬 그리고(and) R2, R3, R4와 R5는 독립적인 수소나 저(lower)알킬이고 R2와 R3 그리고(또는) R4와 R5는 모두 다음 공식II기(group)가 될 것이다. 공식II에서 R6과 R7은 동일하거나 다르고 수소, 저알킬이거나 알킬이고 시클로펜틸(cyclopentyl)이나 시클로헥실(cyclohexyl) 고리를 만들기 위하여 결합된다.
- topiramate 분자에서 R2, R3, R4와 R5는 공식II기이고 그 안에서 R6와 R7은 메틸(Methyl)이다. 따라서 피고는 “and”를 사용한 것이 청구항에서 topiramate를 배제시킨다고 주장하였다. 문맥상 “and”는 수많은 R기의 인용들 사이에 해당한다. 이를 바탕으로 피고는 문제가 된 단락은 (1) R2, R3, R4와 R5는 독립적인 수소나 저(lower)알킬이고, (2) R2와 R3 그리고(또는) R4와 R5는 모두 다음 공식II기(group)가 될 것이라는 두 개의 독립청구항에 대한 제한을 포함하고 있다고 주장하였다. 이들 두 가지 제한 모두가 topiramate에서 만족되지 않는다는 것이 피고의 주장이다.
- 청구항에 사용된 용어에 비추어보면 합성물은 두개의 구성부분으로 기술되어 있으며 이 구성부분들이 동시에 존재할 것이 요구되지 않는다. 청구항에서도 “and”를 분리하여 사용하지 않고 넓은 맥락에서 그 의미를 명확하게 하기 위하여 사용하였다. 1심법원은 특히 “and”가 “독립적으로”와 “함께”라는 두 개의 부사와 연계되어 나타났다는 점에 주목하였다. 이 부사들은 “and”가 독립적이거나 함께 라는 서로 다른 조건에서 일어나는 대안들을 연결하고 있음을 나타내고 있다. 그러므로 R2,R3,R4 또는 R5 중의 하나가 언제나 산소이거나 저알킬일 필요는 없다.

- '006특허를 넓은 관점에서 보면 이와 같은 청구항의 해석을 지지하는 것을 알 수 있다. 청구항1에서 and를 연결의 의미를 갖는 것으로 해석하게 되면 많은 종속항들을 의미없는 것으로 만들어 버린다. 법원은 문제의 특허의 다른 청구항들도 청구항의 의미에 관하여 기술개발의 가치 있는 원천이 될 수 있어야 하기 때문에 청구항 해석에서도 종속청구항들이 무의미한 것이 되지 않도록 청구항을 해석하기 위해 노력해야 한다는 입장을 취하였다.
- 명세서도 “and”에 관한 1심법원의 결정을 지지한다는 것이 항소법원의 견해이다. 명세서에서는 “and”를 대체적인 화학구조를 연결하기 위하여 사용하였다. 법원은 청구항에 사용된 용어의 법적의미를 결정함에 있어 내적 기록보다 외부증거가 덜 중요하다는 입장을 취하였다. 그럼에도 불구하고 항소법원은 “and”의 사전적 의미에 주목하였다. “and”가 사전적으로는 추가적인 의미가 있는 반면 대체적인 상태를 나타내기 위해서도 사용된다. 항소법원은 여기서는 “and”가 대체적인 의미로 사용되었다고 보았다. 물론 법원은 청구항을 해석할 때 씌어진 대로 해석해야 하며 특허권자의 의도가 고려되어서는 안 된다. 그러나 또한 법원은 어떤 용어가 가장 공통적으로 갖는 의미로 그 용어를 언제나 해결할 필요는 없다. 그러므로 1심법원의 “and” 해석에 오류를 발견할 수 없다는 것이 항소법원의 견해이다.
- 다음으로 피고는 원고가 선행기술 Kochetkov 합성물에 대해 행한 비공개실험결과를 특허청에 공개하지 않는 것은 불공정행위라고 주장하였다. 사실상 원고는 Kochetkov에 대한 참고자료를 제출하였지만 Daryanoff 박사가 행한 합성물에 대한 실험 결과는 제출하지 않았다. 피고는 원고가 출원기간 동안 Kochetkov에 관하여 언급한 내용은 합성물이 항경련성 특질을 가진다는 원고 자신이 가지고 있는 정보와 상치된다고 주장하였다.
- 출원과정에서 원고는 특허청에 대하여 다음과 같은 진술을 하였다. “Kochetkov에 관한 자료 AR-AU에서 공개된 유용성은 극히 제한적이고 좁은 것이다. 이 합성물은 단당류(monosaccharide) 황산염(sulfate)의 유도체로서 황산염이 각각으로부터 분리되어 그로부터 원래의 황산염이 재생성되도록 한다는 것을 단지 알려줄 뿐이다. AR-AU에서 기술된 설파메이트(sulfamate)나 황산염의 실질적 유용성에 대한

정보는 제공되지 않았으며 AR-AU를 읽은 해당분야에서 통상적 기술을 가진 자가 여기서 공개된 피라노즈(pyranoses)를 넘어 출원인의 발명에 이르게 될 동기가 없다는 것만이 진술되었다.”

- 피고는 사내 실험결과에서 Kochetkov 합성물이 항경련성을 가진다는 사실이 증명되었기 때문에 위와 같은 진술은 허위의 진술이라고 주장하였다. 그러나 원고는 출원과정에서 특허청에 허위의 진술을 하지 않았다는 것이 1심과 항소심의 공통된 입장이다. 오히려 원고의 위와 같은 진술은 Kochetkov 합성물을 위한 제한적 유용성을 주장함으로써 참고자료를 정확하게 기술한 것이다. 원고는 Kochetkov 합성물 자체에 대한 권리를 주장한 것이 아니라 Kochetkov 자료에 대한 공개를 반복했을 뿐이다. 법원은 Kochetkov 문헌이 어떠한 유용성도 공개하지 않는다는 점에서 원고가 허위의 진술을 한 것은 아니라는 입장을 보였다. 따라서 원고가 특허청에 대하여 불공정행위를 했다고 볼 수 없다.
- 피고측 전문가 증언을 한 Laurens Anderson 박사는 Maryanoff 박사와 같이 당뇨병을 발견한 해당분야에서의 일반적 기술을 가진 자는 FBPase 억제자를 반드시 생각해 낼 거라고 주장하였다. 피고는 KSR International 사건을 인용하면서 미해결문제 해결을 위한 계획의 필요성이나 시장의 압력이 있으며, 확인된 예측 가능한 많은 해결책이 있을 때, 해당분야에서 일반적 기술을 가진 자는 자신이 기술적으로 이해하는 범위 내에서 알려진 선택권을 추구할 것이라고 주장하였다. 그러나 기록에 따르면 해당분야의 일반적 기술을 가진 자가 FBPase 억제자를 찾았다 하여도 topiramate를 선택하지는 않았을 것이다. 더욱이 이 발명은 피고의 주장과는 달리 자명성을 입증하는데 방해가 되는 수많은 선택의 폭을 제공하지도 않는다. 즉, 자명성을 입증할만한 쉽게 항변될 수 없는 대안의 수가 작고 제한적이다.
- 1심법원은 자명성 판단에 있어 엄격한 형식논리가 적용되지는 않는다고 본 대법원 판례와는 다른 입장을 취하였다. 이에 대하여 피고는 대법원 판례에 반하여 엄격한 형식논리를 적용한 1심법원이 잘못되었음을 지적하였다. 그러나 대법원은 왜 엄격한 형식논리를 포기해야 하는지를 설명하면서 교훈, 제안, 동기의 형식적 개념이나 공개된 문서와 인정된 특허권의 명백한 내용을 과도하게 강조함에 의해 자명

성 분석이 제한되어서는 안 된다는 입장을 취하였다. 간행물에 게재된 선행기술이나 특허권에 근거를 두고 있는지에 대하여 엄격한 요건을 적용하는 경우에는 오히려 해당분야의 일반적 기술자의 지배 아래 있는 지식과 창조성을 부당하게 제한하는 결과를 가져올 것이다.

- 대법원이 교훈, 제안, 동기의 형식적 개념이나 공개된 문서와 인정된 특허권의 명백한 내용을 어떻게 판단할 것인지에 대하여 유연성 있는 입장을 취해야 한다고 보는 것은, 이들이 자명성 판단에 근거가 될 수 있지만 단 법률조문에서 요구하는 바와 같이 발명 시에 문제가 나타난 경우에만 한정하여 적용됨을 의미한다. 이렇게 대법원 판례를 해석할 때 항소법원은 1심법원이 자명성 판단의 기준을 선례와 다르게 엄격히 적용하였다고 볼 수 없다고 판단하였다.
- 판례를 통하여 법원은 해당 특허발명의 예상치 않은 결과에 대한 전문가들의 회의적인 견해나 특허발명에 대한 복제행위 또는 상업적 성공 등이 비자명성을 증명하는 증거가 된다고 이야기해왔다. 더 나아가 피고는 청구항6-8도 자명성이 없다고 주장하였다. 그러나 법원은 독립항의 비자명성이 입증된 경우에 비자명성이 있는 독립항에 대한 종속항은 당연히 비자명하다고 판단하였다.

※ 주요 인용판례

- Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005)
- Rambus Inc. v. Infineon Techs. Ag, 318 F. 3d 1081 (Fed. Cir. 2003)
- Chef America Inc. v. Lamb-Weston, Inc., 358 F. 3d 1371 (Fed. Cir. 2004)
- KSR International Co. v. Teleflex Inc., 127 S. Ct. 1727 (2007).
- Catalina Lighting, Inc. v. Lamps Plus, Inc., 295 F. 3d 1277 (Fed. Cir. 2002)
- In re Fritch, 972 F. 2d 1260 (Fed. Cir. 1992)

(5) 승·패소 요인 분석

- 피고는 청구항에 사용된 “and”라는 용어의 의미에 주목하면서 원고의 특허의 무효를 주장하였다. 피고는 “and”가 동시적이거나 새로운 내용을 추가하는 의미로 가장

많이 사용된다는 점에서 그런 주장을 하였는데 실제로 “and”의 사전적 의미를 살펴보면 추가적이거나 동시적인 의미 외에 대체적인 의미도 가지고 있다. 피고는 법원이 청구항을 해석하는 과정에서 청구항의 유효성을 유지하는 방향으로 해석하는 경향이 있다는 주장을 하였으나 법원은 이를 인정하지 않았다.

- 피고는 발명자가 발명을 하게 된 과정을 반복해보고는, 대안의 수와 복잡성을 무시한 채 topiramate의 발명이 자명하다는 결론을 도출하였다. 그러나 이러한 논리전개 방식은 35장에서 요구하는 자명성 판단의 기준, 즉 발명 시를 기준으로 자명한지 여부를 확정하기 위하여 전체로서 발명의 대상을 점검해야 한다는 기준에 맞지 않는다. 원고 측 Maryanoff 박사가 발명에 이르게 된 과정을 살펴보면 표면적으로는 논리적 단계를 거쳐 그 성질을 발견한 것처럼 보이지만 실제로는 발명 당시 발명가의 관점, 장애를 직면하여 극복하고자 하는 적극적 마음 및 우연성 등이 작용했다는 점을 무시할 수 없다. 그럼에도 불구하고 피고는 원고의 발명과정을 역으로 이행해 볼 때 누구나 동일한 방법을 취할 수밖에 없어서 원고의 발명이 자명하다는 주장을 하였지만 법원은 이를 인정하지 않았다.
- 피고는 사내 실험결과에서 Kochetkov 합성물이 항경련성을 가진다는 사실이 증명되었음에도 불구하고 출원과정에서 이를 특허청에 알리지 않은 것은 출원과정에서의 불공정행위에 해당한다고 주장하였다. 그러나 원고는 Kochetkov 합성물 자체에 대한 권리를 주장한 것이 아니기 때문에 자신의 실험결과에서 나온 사실을 특허청에 반드시 알려야 하는 것은 아니며 공개된 Kochetkov 자료를 반복하여 기술한 것으로 충분하다. 그런데 피고는 원고가 Kochetkov에 대한 권리를 주장하는 것은 아니라 해도 이에 대한 실험결과도 알려야 할 의무가 있다고 생각하여 출원과정에서의 불공정행위를 주장하였으나 법원에 의해 받아들여지지 않았다.

No. 3 Agrizap, Inc. v. Woodstream Corp.

(1) 기본 서지사항

원고	AGRIZAP, INC.
원고측 대리인	Joel Mark, Nordman Cormany Hair & Compton LLP (California)
피고	WOODSTREAM CORPORATION
피고측 대리인	Michael R. Slobasky, Jacobson Holman PLLC (Washington, DC)
사건번호	520 F.3d 1337 / 2008 U.S. App. LEXIS 6471 / 86 U.S.P.Q.2D (BNA) 1110
판결일자	2008/03/28
판사	BRYSON / MOORE / WOLLE
1심법원(판결일)	The United States District Court for the Eastern District of Pennsylvania (2007)
관련 특허	US 5,949,636
관련 법령	35 U.S.C. § 102
관련 기술	전자 설치류 살상 장치
관련 Issue	자명성

(1) 사건개요

- 원고는 전기충격을 가하여 쥐, 쥐와 같은 해충류를 죽이는 방법과 도구에 관한 특허(이하 '636특허)의 권리자이다. 이 특허는 저항성 스위치에 의해 쥐의 출현을 감지하여 작동하는 장치로서, 쥐가 높은 볼트의 전극과 접촉하게 되면 쥐의 몸이 누전을 만들어서 전기회로를 완성시키고 발전장치를 작동시킨다. 작동된 발전장치는 쥐를 죽이기에 충분한 정도의 볼트와 전기를 만들게 된다. 미리 계산된 일정시간이 지나면 발전기의 작동이 멈추게 되고 이 장치를 켜다 다시 켜므로써 재시동을 걸기 전에는 다시 작동되지 않는다.
- 2000년 전국 규모의 살충제 생산, 배포자인 피고는 '636특허를 상품화한 Rat Zapper(쥐 마이크로파 구제장치)의 마케팅을 위하여 원고와 접촉하였다. 협상을 위하여 두 당사자는 협상과정에서 공개된 비밀이나 재산적 가치를 가진 정보에 대한 비밀유지계약에 서명하였다. 협상이 진행되는 동안, 원고에게 알리지 않고 피고

는 Rat Zapper의 샘플을 중국 제조업자에게 송부하였다. 이 사실을 알게 된 원고는 이 행위가 두 당사자간에 체결된 비밀유지계약을 위반하지 않았는지를 확인하기 위한 이메일을 보냈다. 피고는 이에 대한 직접적 답변을 회피하다 원고의 두 번째 확인메일을 받고서야 이에 대한 답변을 한다. 이메일 답변을 보낸 후 5일 후 피고는 원고 모르게 중국 공급자에게 상품을 만들 것을 지시한다. 원고의 이메일에 답장을 보낸 피고 측 부사장은 실제로는 비밀유지계약을 읽지 않았으며, 피고의 내부 문서를 통하여 원고와 단기간의 관계를 맺어 원고가 가진 기술에 대한 접근권을 확보하려 했다는 사실이 드러났다.

- 협상 결과 원고와 피고는 구두로 마케팅 계약을 체결하였으며 이에 따라 원고는 낮은 도매가격으로 피고에게 상품을 공급하게 되었다. 원고가 공급한 제품은 Rat Zapper라는 이름을 가지지만 피고의 브랜드 라벨을 사용하였다. 2000년부터 2003년까지 원고는 피고에게 이 제품을 공급하였다. 2003년 피고는 전자 쥐덫(EMT)을 2004년에는 다른 유형의 전자 쥐덫(ERT) 제품의 판매를 시작하였다. 이를 알게 된 원고는 피고와의 관계를 중단한 후 피고가 ERT를 개발하기 위하여 자신의 Rat Zapper 기술을 이용하였다고 주장하였다. 더 나아가 원고는 만일 피고가 원고와 경쟁상품을 출시할 계획을 가지고 있다는 것을 알았다면 원고와 마케팅 계약을 체결하지 않았을 것이라고 주장하였다.
- 원고는 피고가 사기적으로 허위진술을 하여 자신의 특허발명품에 대한 접근권을 확보하였으며 자신의 특허권을 침해하였다고 주장하였다. 피고는 이에 대하여 원고의 특허가 무효이며 집행력을 가지고 있지 않다고 항변하였다. 1심법원의 판결에서 배심원은 피고의 사기적 허위진술을 인정하여 원고에게 손해배상을 할 것을 결정하였으며 피고의 특허무효와 집행력 없음의 항변권도 인정하지 않았다. 배심원은 특허권의 일부 침해를 인정하면서 손해배상을 명하였다. 심리 후 피고는 배심원의 사기적 허위진술에 대하여 법률상의 판단을 요구(JMOL)하였으며 원고도 일부 비침해에 대하여 JMOL을 청구하였다. 이에 법원은 피고의 일부 침해에 대한 배심원의 평결을 뒤엎고 원고의 JMOL을 인정하지 않았으며 피고의 JMOL도 부정하였다. 이에 원고와 피고는 항소하였다.

(3) History Map

2008/03/28	연방순회항소법원 (CAFC)	특허권 무효 인정 사기적 허위진술 인정
520 F. 3d 1337		
↑		
2007	펜실베이니아 지방법원	특허권 무효 불인정 사기적 허위진술 인정
514 F. Supp. 2d 714		

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 배심원에 제출된 증거검토 후에 항소법원은 원고가 사기적 허위진술을 입증하기 위한 충분한 증거를 제시하였기 때문에 피고의 JMOL을 1심이 부정한 것은 정당하다는 결론을 내렸다. 펜실베이니아 법에 따르면 사기적 허위진술이 성립하기 위해서는, 1) 진술, 2) 진술이 현재의 거래에 대한 중요 부분에 대한 사항일 것, 3) 허위라는 사실을 알면서 또는 허위 여부에 대하여 부주의로 허위의 진술을 하였고, 4) 이러한 허위진술을 상대방이 신뢰하게 할 의도를 가지고 있으며, 5) 피고가 허위진술을 정당하게 신뢰하였고, 6) 발생한 손해가 그러한 신뢰에 의해 야기된 것으로 볼 수 있는 경우라는 요건을 만족시켜야 한다. 이런 요건을 입증할 증거가 충분하지 않다는 사실에 대하여 피고는 법원을 설득하지 못하였다. 따라서 항소법원은 1심법원의 결정을 확정하였다.
- 특허법과 관련하여 항소법원은 자명성 부분만을 다루었다. 항소법원은 배심원의 평결을 존중하면서 배심원의 평결에 근거가 된 사실을 살펴보았다. 그러나 사실발견에 관한 배심원의 평결을 존중한다 하여도 자명성에 대한 궁극적인 결론은 법률 문제로서 법원이 판단하여야 한다. 즉, 항소법원은 처음부터 자명성에 대한 판결을 다시 검토하였다. 자명성 판단에 있어 이미 알려진 방법에 따라 익숙한 요소들을 결합한 것이 예상된 결과를 가져오는 것에 불과한 경우에 자명하다고 판단된다. 그런데 원고가 '636특허를 출원하는 과정에서 특허청은 원고가 이미 가지고 있는 '091특허, '746특허(Dye특허) 및 '809특허(Madsen특허)에 대하여 자명성 유형의 이중특허가 될 수 있어 등록을 거절한 바 있다. '091특허는 전자살충장치로서

'636특허에서 주장하고 있는 모든 제한 요소들이 '091특허에 공개되어 있다. 단 하나의 차이라면 전기회로를 완성하는 저항 스위치 대신에 기계적 스위치로 되어 있다는 점이다. 1993년의 한 무역박람회에서 원고는 '091특허의 상업성에 대한 재현을 하였다. 그러나 특허청이 출원발명을 구현한 상품이 공개 장소에서 사용된 것을 알지 못했다는 점은 논의되지 않았다.

- Dye 특허는 살상막대기로서 뒤쥐와 다른 지하 설치류를 소멸시키기 위하여 사용되는 전자살상장치로 기술된다. 이 장치는 설치류가 분리된 두개의 접촉점에 닿는 경우에 회로가 완성되는 원리를 이용한다. Madsen특허는 살충에 관한 것은 아닌 반면 소의 몸과 같이 외적 하중이 두 전극을 가로질러 저항전기를 만들어서 회로를 완성할 때 전기를 충전시키는 소몰이 막대와 유사한 물건이다. 특허등록을 거절하면서 특허청은 “등록된 특허는 전기살상을 야기하기 위하여 사용되는 센서의 유형에서 '091특허와 다르고 그러므로 자명한 대체는 저항 센서 전자막대를 통해 전기살상의 사용에 관하여 자세히 위에서 언급한 바와 같이 Dye와 Madsen의 결합이다”고 보았다. 이에 원고는 '636특허에 대한 발명자를 정정하여 '636특허와 '091특허의 발명자가 동일하게 만든 후 기한부 부인(disclaimer) 하였다. 이것이 '091특허가 자명성 유형의 이중특허를 이유로 등록을 거절할 수 있는 근거가 되지 못하도록 만들었다.
- 피고는 항소심에서 '636특허의 청구항들이 자명하며 '091특허, Dye특허 및 Madsen 특허에 비추어 보면 무효라고 주장하였다. 이를 뒷받침하기 위하여 피고는 심사관이 등록을 거절했던 것은 적절한 조치였다고 주장하였다. 비록 원고가 발명자를 정정한 것이 '091특허가 이중특허를 이유로 등록을 거절할 수 있는 사유가 되지 못하도록 하였지만 '091특허를 구체화한 상품이 공개되었다는 것도 '091특허를 선행기술이 되게 하지는 않는다. 더욱이 '091특허와 이를 상업화한 상품이 Madsen과 Dye특허에서 공개된 저항스위치를 제외하고 주장된 청구항의 모든 제한을 공개한 것으로는 볼 수 없다.
- 항소법원은 자명성에 대하여 판단하면서 특허청이 '091특허를 구체화한 상품을 포함하여 비자명성에 관한 객관적 증거를 제출받은 바 없다고 판단하였다. 또한 법

원은 비록 1심법원의 배심원들이 객관적 증거에 근거하여 원고에게 유리하게 발명이 비자명하다고 판단하였다 하여도 이는 피고가 제출한 명백한 자명성의 주장을 극복하기에 충분하지 않다고 보았다. 따라서 항소법원은 이 사건에서 제출된 비자명성을 입증할 수 있는 여러 증거들을 고려한다 하여도 원고의 발명이 자명하다는 점을 극복할 수 없다고 판결하였다.

※ 주요 인용판례

- Gibbs v. Ernst, 538 Pa. 193 (Pa. 1994)
- Structural Rubber Prods. Co. v. Park Rubber Co., 749 F. 2d 707 (Fed. Cir. 1984)
- Leapfrog Enterprises, Inc. v. Fisher-Price, Inc., 483 F. 3d 1157 (Fed. Cir. 2007)

(5) 승·패소 요인 분석

- 피고는 사실상의 경쟁자인 원고에게 접근하여 원고의 발명에 대한 마케팅 계약을 체결하지만 실제로는 원고가 가지고 있는 기술을 알아내어 경쟁상품을 만드는 것이 숨겨진 피고의 목적이었다. 그러한 피고의 목적은 계약 완성 전 협상이 진행 중인 단계에서 이미 해당 기술에 대한 정보를 자신의 생산업자에게 제공한데서도 드러난다. 그런데 이런 사실을 정확하게 알지 못했던 원고는 계약을 신뢰하고 피고와 4년간 거래하였으나 후에 피고의 상품과 경쟁해야 하는 결과에 부딪히게 된다. 원고는 협상 초기 단계부터 비밀유지계약을 체결하는 등 자신이 가진 기술의 비밀성을 유지하기 위한 많은 노력을 하였으나 성공적으로 이를 지키지 못하였다. 따라서 비록 사기적 허위진술로 인정되어 손해배상을 받는다 하여도 원고가 입은 손해에 대한 궁극적 치유는 이루어지기 어려울 것으로 보인다.
- 원고가 계약관계에서의 사기적 허위진술을 주장하자 피고는 이에 대한 항변근거로서 특허권의 무효를 주장한다. 피고는 특허권이 무효인 이유로 여러 사유를 들었지만 가장 핵심적인 것은 비자명성이 없다는 점이다. 이를 입증하기 위하여 피고는 원고가 가지고 있는 유사한 물건들에 대한 특허들의 상관관계를 통하여 실제로 문제가 된 특허가 비자명성이 없음에도 불구하고 등록이 되었다는 것을 입증하였

다. 이런 과정을 통하여 원고 특허의 등록이 무효화되었고 그 결과 피고가 장래에 해당기술을 사용함에 아무런 장애도 없게 되었다.

No. 4 Eroco International Corp. v. Vutec Corp.

(1) 기본 서지사항

원고	EROCO INTERNATIONAL CORPORATION
원고측 대리인	Renner, Otto, Boisselle & Sklar, LLP (Cleveland, OH)
피고	VUTEC CORPORATION / WIREMAID PRODUCTS / DOC'S MARKETING CORPORATION
피고측 대리인	Gifford, Krass, Sprinkle, Anderson & Citkowski P.C. (Troy, MI)
사건번호	516 F.3d 1350 / 2008 U.S. App. LEXIS 3439 / 86 U.S.P.Q.2D (BNA) 1030
판결일자	2008/02/19
판사	Newman / DYK/ Rader
1심법원(판결일)	The United States District Court for the Northern District of Ohio
관련 특허	US 5,740,994
관련 법령	35 U.S.C. §103
관련 기술	케이블 부품
관련 Issue	자명성

(2) 사건개요

- 원고는 케이블 부품 관한 특허(이하 '994특허')를 보유하고 있다. 해당 특허는 케이블 잠금장치에 관한 것으로 케이블의 길이를 지지하는 쇠로된 장치로 각기 다른 형태로 판매되고 있는 J-Hook의 제작과 사용에 관한 발명이다.
- 원고는 피고가 J-Hook의 사용에 관련된 '994특허의 청구항17을 침해하고 있다고 주장하며 오하이오 북부지방법원에 소송을 제기하였다. 1심법원은 원고의 가처분 청구를 받아들였으며 채심을 통해 침해금지 가처분 명령을 확정하였다. 피고 Doc's Marketing은 이에 1심법원의 가처분 명령에 항소하였다.

(3) History Map



(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 본 사건에서 이슈가 된 것은 1심법원의 가처분 판결에 오류가 없었느냐 하는 것이다.
- 특허침해금지 가처분은 4요소 테스트를 적용하여 판단해야 한다. 4요소 테스트에 따르면 법원은 가처분을 인용함에 있어, 1) 원고가 특허침해본안소송에서 승소할 가능성, 2) 가처분이 인용되지 않을 경우 원고가 회복할 수 없는 피해를 입는지 여부, 3) 원고와 피고의 곤란함의 정도를 비교형량하고, 4) 침해금지명령이 공익에 반하는 바는 없는 지를 잘 판단하여 결정해야 한다.
- 피고는 1심법원의 가처분 판단에 있어서 특히 제1요소인 본안소송에서의 승소가능성에 대해 원고의 '994특허의 청구항17이 무효라고 반박하였다. 피고는 각각 원고가 특허 출원시 불공정행위를 했으며, on-sale bar 및 자명성에 의거 청구항17은 무효라고 하였다. 항소법원은 피고의 원고에 대한 불공정행위 및 on-sale bar 주장은 이유 없다고 판단했으며 자명성 주장에 대해서만 검토를 진행했다.
- 피고는 원고 특허 청구항17은 출원일 이전 공개된 정보 및 관련 선행기술에 의해 자명했다고 주장했다. 피고는 관련 논문 및 자료를 법원에 제출하였으나 1심법원은 이미 이러한 자료들이 특허심사과정에서 검토되었기에 피고의 항변은 본안소송에서 인정되지 않을 가능성이 높다고 판단하였다. 따라서 피고의 이러한 특허무효 주장이 이슈가 되지 않는다고 판결했다. 이에 근거하여 1심법원에서는 원고의 승소가능성을 높게 둔 뒤 가처분을 인용했다.

- 피고는 항소심에서 특허, 선행기술인 OBO 고정장치에 따라 원고의 '994특허가 자명하므로 무효사유가 있다고 항소하였다. 항소법원은 피고의 주장을 검토하며 가처분 소송에서 본안소송의 원고 승소가능성 요인을 판단함에 있어서 피고에 의해 특허무효의 중대한 이슈가 제기된 경우 명백한 입증까지 없어도 승소가능성에 논란이 있으므로 가처분이 인용될 수 없다고 판단하였다. 이에, 피고가 제시한 선행 기술에서 원고 특허의 자명성에 대해 중대한 이슈가 제기될 수 있다고 판단하였다. OBO 고정장치는 원고의 J-Hook과 아주 유사할 뿐 아니라 사용방법에 있어서도 유사성이 인정되므로 피고에 의해 가처분인용을 막을 만한 이슈제기가 충분히 되었다고 판단하였다.
- 항소법원은 피고의 특허무효 항변이 본안소송에서 원고의 승소가능성에 논란을 줄 수 있을 만큼의 사유가 인정된다. 판단하고 1심법원의 가처분 판결을 파기하였다.

※ 주요 인용판례

- KSR Intern. Co. v. Teleflex Inc., 127 S.Ct. 1727 (U.S. 2007)
- Gonzales v. O Centro Espirita Beneficente Uniao do Vegetal, 126 S.Ct. 1211 (U.S. 2006)
- University of Texas v. Camenisch, 101 S.Ct. 1830 (U.S.Tex. 1981)
- Illinois Tool Works, Inc. v. Grip-Pak, Inc., 906 F.2d 679 (Fed.Cir.(Ill.) 1990)
- Sanofi-Synthelabo v. Apotex, Inc., 470 F.3d 1368 (Fed.Cir.(N.Y.) 2006)
- Amazon.com, Inc. v. Barnesandnoble.com, Inc., 239 F.3d 1343 (Fed.Cir. (Wash.) 2001)
- Novo Nordisk of North America, Inc. v. Genentech, Inc., 77 F.3d 1364 (Fed.Cir.(N.Y.) 1996)

(5) 승·패소 요인 분석

- 1심법원에서는 피고의 특허 무효주장에 근거가 없다고 판단하여 본안소송의 승소가능성에 영향을 미치지 못한다고 보았다. 이에 근거하여, 원고의 가처분 청구를 인용했다. 그러나 항소법원은 피고가 제출한 선행기술이 원고특허와 상당히 유사

하다고 보고 이에 근거하여 충분히 문제제기가 될 수 있다고 판단하였다. 원고의 '994특허는 두 번씩 재심사 대상이 되어 항소법원에서는 출원과정에서 이미 검토된 선행기술이라는 주장에 큰 의미를 부여하지 않았다. 이에, 피고의 주장은 사유가 있다 판단되어 본안 소송에 있어 원고의 승소가능성에 논란이 있으므로 가처분 인용 판결은 파기되었다.

No. 5 Translogic Technology, Inc. v. USPTO

(1) 기본 서지사항

원고	TRANSLOGIC TECHNOLOGY, INC.
원고측 대리인	Klarquist Sparkman, LLP (Oregon)
피고	USPTO
피고측 대리인	-
사건번호	504 F.3d 1249 / 2007 U.S. App. LEXIS 23969 / 84 U.S.P.Q.2D (BNA) 1929
판결일자	2007/10/12
판사	MAYER / RADER / PROST
1심법원(판결일)	USPTO Board of Patent Appeal and Interference
관련 특허	US 5,162,666
관련 법령	35 U.S.C. § 103
관련 기술	멀티플렉서
관련 Issue	자명성

(2) 사건개요

- 미국특허청(이하 USPTO)의 특허심판원(이하 BPAI)은 재심사 과정에서 원고의 특허(이하 '666특허')는 발명할 당시에 자명하다는 이유로 '666특허에 대한 심사관의 거절 결정을 인용하였다.
- '666특허는 “트랜스미션 게이트 직렬 멀티플렉서”라는 발명의 명칭으로 1991년 3월 15일 출원하여 1992년 11월 10일에 등록되었다. BPAI의 결정에 대한 본 항소와 더불어 '666특허는 오리건 지방법원에서 원고와 Hitachi, Ltd. et al.(이하 Hitachi) 사

이의 특허침해소송의 주제이다. 오리건 지방법원에서의 소송기간 중에 Hitachi는 '666특허에 대한 5건의 재심사 요구서를 제출하였다. 이에 USPTO는 5건의 재심사 요청을 1건으로 병합하여 진행하였으며, 2004년 3월 8일에 청구항16, 17, 39-45, 47, 48이 발명 당시 자명했었기 때문에 35 U.S.C. § 103(a)에 의해 거절되는 것으로 결정됐다. USPTO는 청구항이 인용발명인 Weste와 Gorai 또는 Tosser로부터 자명하다고 인정하였다. 재심사 과정동안 원고는 최초 청구항에서 청구항1-15, 18-27을 삭제하고, 새롭게 청구항28-38 및 46을 추가하였다. 한편 원고는 USPTO의 결정에 대해 BPAI에 심판을 청구하였다. BPAI는 원고의 심판 청구를 기각하여 이에 원고가 항소하였다.

- '666특허는 멀티플렉서에 관한 것으로, 멀티플렉서는 전기회로의 일종이다. 멀티플렉서는 복수의 입력, 적어도 하나의 제어라인 및 하나의 출력을 가지고 있으며, 제어라인의 신호가 복수의 입력 중 하나를 선택해서 출력하고 있다. 일반적인 멀티플렉서의 제어라인의 수(x)는 멀티플렉서의 입력의 수에 종속되어 있다. 일반적으로 제어라인의 수가 x인 경우, 2의 x제곱의 수만큼 입력에서 하나의 출력을 선택한다. '666특허는 직렬 연결된 2:1 멀티플렉서의 다단계 결합된 멀티플렉서에 대해 기재하고 있다. '666특허는 특히 각각 2:1 멀티플렉서로서 트랜스미션 게이트 멀티플렉서(이하 TGM)를 사용하고 있다. 도면3에는 3개의 TGM이 직렬로 연결된 4:1 멀티플렉서가 도시되어 있다. 4개의 입력, 하나의 출력, 3개의 제어라인으로 구성되어 있다. 일반적인 4:1 멀티플렉서는 두 개의 제어라인을 가지고 있는 반면, '666특허의 4:1 직렬 멀티플렉서는 3개의 제어라인을 가지고 있다.
- BPAI는 35 U.S.C. § 103(a)하의 자명성에 의한 청구항47, 48의 거절을 인용하였다. 자명성 테스트를 적용함에 있어, BPAI는 인용발명 Weste와 결합된 인용발명 Gorai 뿐만 아니라 인용발명 Weste와 결합된 인용발명 Tosser를 기초로 하고 있다. 인용발명 Gorai 및 Tosser는 기술 논문이며, 인용발명 Weste는 서적이다. BPAI는 인용발명 Gorai의 도면3은 4개의 입력과 3개의 제어 입력을 가지는 3단계의 멀티플렉서를 도시하고 있는 것을 알아냈다. 또한 BPAI는 인용발명 Gorai는 각각의 멀티플렉서 단계에서 TGM의 사용을 개시하고 있지 않으나, 인용발명 Weste는 입력과 출력 사이에 2:1 TGM 회로에 대해 설명하고 있는 것을 알아냈다. 이렇게, BPAI는

인용발명 Gorai의 멀티플렉서 단계에 인용발명 Weste에 나타난 TGM을 사용하는 것이 동기가 될 수 있다고 인정하였다. 이와 인용발명 Gorai와 마찬가지로 인용발명 Tosser의 멀티플렉서 단계에서 인용발명 Weste에 나타난 TGM을 사용하는 것이 동기가 될 수 있다고 인정하였다.

- 심판과정에서 BPAI가 수많은 청구항 용어를 해석하는 과정에서, 하나의 청구항 용어가 본 소송에서 중요한 쟁점이 되었다. BPAI는 “control input terminal coupled to receive a control signal”라는 청구항 문구에서 “coupled to receive”라는 청구항 용어를 “terminal capable of receiving a control signal”로 해석하였다.

(3) History Map

2007/10/12	연방순회항소법원 (CAFC)	인용
2007 U.S. App. LEXIS 23969		
↑		
2005/07/14	특허심판원 (BPAI)	거절 인용 (원고 CAFC 항소)
Appeal No. 2005-1050		
↑		
	미국 특허청 (USPTO)	자명성에 의한 거절, 원고 심판 청구
Re-examination		

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 원고는 인용발명 Weste와 Gorai에 의한 '666특허 청구항의 자명성에 대한 BPAI의 심결이 잘못되었다고 크게 세 가지 논점을 주장하였다. 첫째, 원고는 BPAI가 “coupled to receive”의 청구항 용어를 잘못 해석하였다고 다투었다. 둘째로, 원고는 인용발명 Gorai는 '666특허와 관련된 선행기술이 아니라고 다투었다. 셋째로 원고는 인용발명 Gorai는 TGM의 사용에 대해 개시하고 있지 않거나 또는 인용발명 Gorai는 인용발명 Weste에서 TGM의 직렬연결을 사용한 다른 인용발명에 동기부여를 하지 못한다고 다투었다.

- BPAI는 “coupled to receive”을 “capable of receiving”으로 해석하였다. 이에 원고는 오리건 지방법원의 침해소송에서의 청구항 해석을 따라야만 한다고 주장하였다. 오리건 지방법원에서의 청구항 해석에 의하면, 청구항47, 48은 다른 소스로부터 복수의 신호를 수신하기 위해 연결된 각각의 입력 및 제어입력 터미널이 필요하다. 이렇게, 원고에 의하면, 인용발명 Gorai는 각각의 입력 및 제어입력 터미널이 다른 소스로부터 복수의 신호를 수신해야만 하는 것이 기재되어 있지 않다. 그러나 항소법원은 “coupled to receive”에 대한 BPAI의 청구항 해석에 오류가 없는 바 BPAI의 “coupled to receive”용어에 대한 해석을 인용하였다.
- 또한, 항소법원은 '666특허의 청구항이 35 U.S.C. §103(a)에 의해 특허성이 없다고 인정하면서, 인용발명 Gorai가 '666특허의 출원일보다 앞서며, 직력 2-입력 멀티플렉서 회로를 기재하고 있기 때문에 관련된 선행기술의 범위에 드는 것을 이유로 들었다.

※ 주요 인용판례

- Cybor Corp. v. FAS Techs., Inc., 138 F.3d 1448, 1456, 46 USPQ 2d 1169, 1174 (Fed. Cir. 1998)
- In Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005)
- Dystar Textilfarben GmbH & Co. Deutschland KG v. C.H. Patrick Co., 464 F.3d 1356, 1361 (Fed. Cir. 2006)
- KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S., 127 S. Ct. 1727, 1742, 167 L. Ed. 2d 705 (2007)
- Stratoflex, Inc. v. Aeroquip Corp., 713 F.2d 1530, 1535 (Fed. Cir. 1983)

(5) 승·패소 요인 분석

- 항소심에서 원고는 인용발명 Gorai가 '666특허에 대한 선행기술이 아니라는 것을 증명하기 위해 두 논쟁사항을 제공하였다. 첫째로, 원고는 인용발명 Gorai와 그것의 회로구현 어느 것도 멀티플렉서 기능을 제공하지 않는다고 주장하였다. 다음으로, 원고는 인용발명 Gorai가 수많은 회로의 디자인을 제공할 수 있는 알고리즘을 개시

하고 있다고 주장하였다. 이와 같은 이유로 원고는 인용발명 Gorai가 선행기술이 N:1 직렬연결 멀티플렉서를 특별히 기재하고 있지 않기 때문에 관련된 선행기술이 아니라 단지 논리회로를 구현하기 위한 알고리즘을 개시하고 있다고 하였다.

- 그러나, 선행기술관련 논쟁에서, 원고는 KSR 관련 소송에서 대법원에 의해 지적된 같은 실수를 하였다. 원고는 2:1 멀티플렉서가 직렬로 연결된 회로의 변형은 '666 특허에 대해 관련된 선행기술이 아니라고 실수로 주장하였다. 왜냐하면, 이러한 회로의 변형은 즉 개선된 멀티플렉서 회로와 같은 문제를 제기하지 않기 때문이다. 그러나 이러한 원고의 주장은 인용발명 Gorai에서 직렬연결된 회로가 당업자의 일반적인 지식수준 및 공중의 범위내의 선행기술이라는 기본적인 제안을 무시했다. 따라서 인용발명 Gorai가 '666특허에 대해 관련된 선행기술이며, 직렬연결된 2:1 멀티플렉서 회로를 명확히 개시하고 있다는 점을 항소법원이 인정하였다.

No. 6 Stephen W. Comiskey v. USPTO

(1) 기본 서지사항

원고	STEPHEN W. COMISKEY
원고측 대리인	Hunton & Williams LLP (Washington, DC)
피고	USPTO
피고측 대리인	-
사건번호	499 F.3d 1365 / 2007 U.S. App. LEXIS 22414
판결일자	2007/09/20
판사	MICHEL / DYK / PROST
1심법원(판결일)	USPTO, Board of Patent Appeals and Interference (2006)
관련 특허	US Serial No. 09/461,742
관련 법령	35 U.S.C. § 103
관련 기술	강제분쟁중재 시스템
관련 Issue	자명성

(2) 사건개요

- 원고의 출원특허 No. 09/461,742는 계약서 또는 유언장과 같은 법률문서를 포함하는 강제적인 중재를 위한 방법 및 시스템에 관해 청구하고 있다. 구체적으로는 문서소유자의 시스템 등록 및 게시, 중재요청, 중재 및 결정 등의 단계를 포함하고 있다. 원고는 출원서를 특허청에 1999년 12월 16일에 제출하였다. 2001년 3월 28일에 심사관이 청구항1-9, 11-24, 26-38, 40-52, 54-59에 35 U.S.C.S § 103 (Prior Art : 6,185,683, 5,241,466, 5,794,207)을 근거로 하여 거절하면서 첫 번째 OA(Office Action)을 하였다. 심사관은 2001년 5월 30일에 같은 거절이유로 Final OA를 하였다. 이에 원고는 2001년 8월 29일에 Final OA 후에 보정서를 제출하였다. 또한, 원고는 계속심사청구(RCE)를 하였다. 2002년 11월 6일 심사관은 선행 OA와 같은 이유로 최종 거절결정을 하였다.
- 자명성(obviousness)의 근거가 된 특허는 문서전달보안시스템, 입찰시스템, 수탁시스템 등에 대한 기술이다. 이러한 거절결정에 대해 출원인인 원고는 미국특허청(USPTO) 특허심판원(BPAI)에 불복하였다. 이에 BPAI는 심사관의 상기 거절결정을 인용하는 심결을 내렸고, 상기 심결에 대해 원고는 연방순회항소법원에 항소하였다.
- 구체적인 항소심 판단은 다음과 같다. 특허법상 35 U.S.C § 102 의 novelty 또는 35 U.S.C. § 103 의 obviousness의 판단 이전 patentable subject matter인지 여부에 대한 판단이 선행되어야 한다. 35 U.S.C § 101 상의 patentable subject matter인지의 여부에 대한 판단은 사실판단의 문제가 아니라 법적판단의 문제이므로 reviewing court는 이러한 법적판단의 문제인 patentable subject matter인지에 대해 prior motion이나 소송당사자 청구 없이 진행되는 판결이 가능하다고 판단하였다.
- 35 U.S.C § 101의 patentable subject matter 여부 판단에 있어 abstract idea, mental process에 대한 판단과 process, method claim의 판단기준은 다음과 같다. useful, concrete, tangible한 결과를 갖는 수학적 알고리즘 내포하여야 하며, 구현/동작/변형되거나 그에 상응하는 장치물과 연계되는 practical application이어야 한

다. 한편, practical application일지라도 종래 기술의 'routine addition of modern electronics'는 자명성에 의해 특허성이 없다.

(3) History Map

2007/09/20	연방순회항소법원 (CAFC)	일부 인용 일부 파기환송
2007 U.S. App. LEXIS 22414		
↑		
2005.11.30	특허심판원 (BPAI)	거절결정 유지 출원인 항소제기
↑		
2002.11.06	미국 특허청 (USPTO)	자명성에 의한 거절결정
↑		
1999.12.16	미국 특허청 (USPTO)	출원
Appl No. 09/ 461,742		

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- patentable subject matter 여부의 판단은 사실판단이 아니므로, reviewing court에서 당사자의 주장 여부와 관계없이 법원이 판단할 수 있는 사안이다.
- 클레임 중 통상의 system과 결부된 클레임(through~system)의 경우는, novel way가 아닌 종래방식과 같은 중재인 결정에 의한 양자간 법적분쟁해결의 mental process로써 특허성이 없다고 판단하였다.
- 특허청 단계에서 § 101을 이유로 거절하였다면 출원인에게 이에 대하여 보정할 수 있는 등의 기회가 제공되었을 것이기 때문에, 클레임 중 기능 모듈의 limitation에 있어서, 특허성이 없는 mental process와 general purpose computers or modern communication devices의 결합에 대한 클레임은 당해업자 기술수준에서 자명한지에 대한 특허청의 재심사를 명령하였다.

※ 주요 인용판례

- State St. Bank & Trust Co. v. Signature Fin. Group, Inc., 149 F.3d 1368, 1372 n.2 (Fed. Cir. 1998)
- Securities & Exchange Commission v. Chenery Corp., 318 U.S. 80, 63 S. Ct. 454, 87 L. Ed. 626 (1943)
- Killip v. Office of Pers. Mgmt., 991 F.2d 1564, 1568-69 (Fed. Cir. 1993)
- AT&T Corp. v. Excel Commc'ns, Inc., 172 F.3d 1352, 1355 (Fed. Cir. 1999)
- Paulik v. Rizkalla, 760 F.2d 1270, 1276 (Fed. Cir. 1985)

(5) 승·패소 요인 분석

- 원고인 항소심에서 U.S.C § 101에 대한 판단을 할 수 있는 권한이 없다고 주장하였으나, 청구범위에 기재된 사항이 특허의 대상이 되는지에 대한 판단이 법률적 판단이라고 하여 받아들여지지 않았다. BPAI에서 U.S.C § 101에 대한 판단이 이루어졌다고 하지 않더라도 이에 대한 판단은 법률적 판단이므로 항소법원에서 판단가능하다는 것을 간과한 것은 잘못이다.
- 또한, 출원시에 특허의 대상이 되는 process, machine, manufacture, composition of matter에 해당하는지의 적극 검토와 이에 맞게 클레임이 작성되지 못한 점은 문제점으로 남는다.

No. 7 Aventis Pharma Deutschland GmbH v. Lupin, Ltd.

(1) 기본 서지사항

원고	AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH / KING PHARMACEUTICALS, INC.
원고측 대리인	Kaye Scholer LLP (New York) / Jones Day (New York)
피고	LUPIN, LTD. / LUPIN PHARMACEUTICALS, INC.
피고측 대리인	Rakoczy Molino Mazzochi Siwik LLP (Illinois)
사건번호	499 F.3d 1293 / 2007 U.S. App. LEXIS 21753 / 84 U.S.P.Q.2D (BNA) 1197
판결일자	2007/09/11
판사	MAYER / LINN / ROBERTSON
1심법원(판결일)	District Court for the Eastern District of Virginia (2006/07/17)
관련 특허	US 5,061,722
관련 법령	35 U.S.C. § 103
관련 기술	혈압약(Ramipril)
관련 Issue	자명성

(2) 사건개요

- 원고는 다른 이성질체를 실질적으로 함유하지 않도록 하는 혈압약인 라미프릴에 대한 특허(이하 '722특허')를 보유하고 있는 특허권자와 이에 대한 전용실시권자(이하 Aventis)이다. Aventis(원고)는 피고가 미국 식약청에 라미프릴의 일반의약품 허가를 신청하자, 피고가 '722특허'를 침해하고 있음을 이유로 버지니아 동부지방법원(이하 1심법원)에 제소했다. 1심법원은 균등론에 의한 침해 약식판결을 내렸고, 이에 피고가 항소했다.
- 1심법원에서 Aventis(원고)는 고의침해 등을 주장하였다. 1심법원은 고의침해와 문언적침해를 인정하지 않았으나, 균등론에 의한 침해를 인정하였다. 그리고 1심법원은 '722특허'에 대한 선행기술이 '722특허'의 구성 중 “substantially free of other isomers” 구성에 대해 교사하지 못하고 있고, 해당 기술분야의 통상의 기술을 가진 당업자가 이를 단리(單離)시킬 동기가 없으므로, 유효한 특허임을 인정하였다.

(3) History Map

2007/09/11	연방순회항소법원 (CAFC)	1심 파기
499 F.3d 1293		
↑		
2006/07/17	버지니아 동부지방법원	침해 소송제기 (균등론에 의한 침해 인정)
2006 U.S. Dist. LEXIS 48246		

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 항소법원에서는 '722특허가 자명성이 결여되어 무효인지가 쟁점이 되었다. '722특허의 청구항1, 2에 대해, 항소법원은 다른 이성질체를 실질적으로 함유하지 않도록 하는 라미프릴의 “5(S) stereoisomer”가 그 우선일 전에 공지된 기술인 Dr. Smith의 SCH 31925 혼합물과 US 5,348,944(이하 '944특허) 등에 의해 자명성을 흠결한 것으로 무효라 판단하였다.
- '722특허의 청구항4, 5에 대해, 항소법원은 청구항4, 5는 청구항1을 더 한정하는 종속항이나, 이 한정사항은 '944특허와 그 원출원인 US 06/199886(이하 '886출원)을 포함하는 선행특허들에 의해 자명성을 흠결한 것으로 무효라 판단하였다. 결국, 항소법원은 '722특허가 자명성을 흠결하여 무효라면서 1심법원의 판결을 취소하였다.

※ 주요 인용판례

- E.I. du Pont de Nemours & Co. v. Phillips Petroleum Co., 849 F.2d 1430, 1436-37 (Fed. Cir. 1988)
- Flex-Rest, LLC v. Steelcase, Inc., 455 F.3d 1351, 1358 (Fed. Cir. 2006)
- Alza Corp. v. Mylan Labs., Inc., 464 F.3d 1286, 1289 (Fed. Cir. 2006)
- Eli Lilly & Co. v. Barr Labs., Inc., 251 F.3d 955, 971 (Fed. Cir. 2001)
- KSR International Co. v. Teleflex Inc., 127 S. Ct. 1727, 167 L. Ed. 2d 705 (2007)
- Takeda Chem. Indus., Ltd. v. Alphapharm Pty., Ltd., 492 F.3d 1350, 2007 U.S.

App. LEXIS 15349 at *11 (Fed. Cir. June 28, 2007)

— Pfizer v. Apotex, 480 F.3d 1348, 1368–69 (Fed. Cir. 2007)

(5) 승·패소 요인 분석

- Aventis(원고)는 항소법원에서 '722특허가 증대된 효과로 인한 예상치 못한 결과를 가지므로 자명성을 흠결한 것이 아니라 주장하였으나, 자명성의 일응사건을 철회시킬 만큼 예상치 못한 결과를 보여주는데 실패하였다. 결국, 이것이 소송결과에 중대한 영향을 미친 것으로 판단된다.

No. 8 Forest Laboratories, Inc. v. Ivax Pharmaceuticals, Inc.

(1) 기본 서지사항

원고	FOREST LABORATORIES, INC. / FOREST LABORATORIES HOLDING, LTD. / H. LUNDBECK A/S
원고측 대리인	Kirkland & Ellis LLP (New York)
피고	IVAX PHARMACEUTICALS, INC. / CIPLA, LTD.
피고측 대리인	Goodwin Proctor LLP (Massachusetts) / Michael Best & Friedrich LLP (Wisconsin)
사건번호	501 F.3d 1263 / 2007 U.S. App. LEXIS 21165 / 84 U.S.P.Q.2D (BNA) 1099
판결일자	2007/09/05
판사	LOURIE / FRIEDMAN / SCHALL
1심법원(판결일)	District Court for the District of Delaware (2006)
관련 특허	US RE 34,712
관련 법령	35 U.S.C. §103
관련 기술	항우울제(escitalopram oxalate)
관련 Issue	자명성

(2) 사건개요

- 원고는 항우울제인 렉사프로의 활성성분인 에스시탈로프람 옥살레이트에 대한 특허(이하 '712특허')를 보유하고 있었다. 원고는 피고회사들이 미국식약청에 렉사프

로의 일반의약품 허가신청을 하자 특허침해소송을 델라웨어 지방법원에 제기했다.

- '712특허는 실질적으로 순수한 시탈로프람(citalopram)의 (+)-이성질체[에스시탈로프람(escitalopram)]으로도 불림 및 그것의 비독성 첨가염에 관한 것이었다. 에스시탈로프람 옥살레이트인 EO는 '712특허의 권리범위에 속하는 화합물 중 하나이었다.
- 1심법원은 피고가 제출한 무효자료인 Donald F. Smith의 논문은 '712특허의 청구항1에 기재된 “실질적으로 순수한(substantially pure)” 에스시탈로프람을 개시하고 있지 않으며, 당업자가 이 논문에 기초하여 상기 화합물을 얻을 수도 없으므로, '712특허의 신규성이 인정된다고 판시하였다.
- 또한, 1심법원은 당업자라면 공지된 라세메이트(racemate)를 용해시키는 어렵고 예측하기 힘든 작업을 수행하는 대신에 새로운 화합물을 개발하려고 하였을 것이고, 설령 라세믹 시탈로프람을 용해시키려는 시도를 당업자가 하였다고 하더라도 그 성공을 기대하는 것이 합리적이지도 않았으며, 피고에 의해 제시된 선행기술들 그 어느 것도 청구항에 기재된 특정 타입의 반응을 개시하고 있지 않으므로, '712특허의 진보성이 인정된다고 판시하였다.
- 1심법원은 위와 같이 피고의 무효주장을 배척하면서 침해금지 명령을 내렸다. 이에 피고가 항소했다.
- 항소법원은 피고들이 선행기술로 들고 있는 논문으로부터 이 건 특허의 제조방법이 당업자에게 자명해지는 것이 아니라고 판단하고 원심을 지지하는 판결을 내렸다.

(3) History Map

2007/09/05 2007 U.S. App. LEXIS 21165	연방순회항소법원 (CAFC)	원심 확정
↑		
2006/07/13 438 F.Supp.2d 479	델라웨어 지방법원	특허의 유효성(validity) 인정

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- '712특허의 신규성과 관련하여, 항소법원은 피고가 제시한 Smith논문은 약리학논문이지 화학논문이 아니며, 특정 약물의 이성질체들을 개시하고 있지만 (+)-시탈로프람은 개시하고 있지 않음을 지적하였다. 또한, 라세믹 시탈로프람은 언급하고 있지만 시탈로프람의 (-)-이성질체가 더욱 약리효과가 우수할 것이라고 틀리게 예상하고 있으며, 시탈로프람의 (+)-이성질체를 어떻게 얻을 수 있는 지에 대하여 아무런 언급이 없음을 지적하였다. 이와 같은 사실관계에 기초하여, 그리고 당업자가 실시할 수 있을 정도로 기재되지 않은 선행기술은 특정 특허의 신규성을 부정하는 선행기술이 될 수 없다는 판례의 입장에 기초하여, 위 Smith논문은 '712특허의 신규성을 부정할 수 없다고 판시하였다.
- 피고는 제시한 선행기술에 시탈로프람의 라세믹 혼합물이 개시되어 있을 뿐만 아니라 라세믹 혼합물로부터 (+) 또는 (-)의 특정 이성질체를 분리하는 기술이 개시되어 있고 또한 하나의 이성질체가 다른 이성질체에 비하여 더욱 우수한 효능을 나타낸다는 업계의 상식에 비추어 볼 때 당업자가 라세믹 혼합물로부터 특정 이성질체를 분리하여 낼 동기도 충분히 부여된다 할 것이므로, '712특허는 선행기술들로부터 당업자에 의해 용이하게 발명할 수 있는 것에 불과하여 그 진보성이 부정되어야 한다고 주장하였다.
- 이에 대하여 원고는 시탈로프람의 라세믹 혼합물에 의한 *prima facie obviousness*는 자신들이 제출한 증거, 즉 시탈로프람의 경우 이성질체 분리의 곤란성에 관한 증거, (+)-시탈로프람의 기대치 못한 특성에 관한 증거에 의해 충분히 반박되었다고 주장하였다.
- 이와 같은 원고 및 피고의 진보성 관련 주장에 대하여, 항소법원은 '712특허의 무효를 주장하는 피고는 원고가 제시한 증거, 특히 본 특허의 발명자는 물론이고 다른 사람들도 엄청난 실험을 통하지 않고서는 시탈로프람을 용해시키는데 실패하였다는 증거들에 대하여 충분히 반박을 하지 못하고 있고, 하급심 법원은 '712특허의 진보성을 판단하는데 있어서 Graham 요소들을 적절하게 적용하였기 때문에 원심

의 판단에 있어 하자를 발견할 수 없다고 관시하면서, 원심의 결정을 지지하였다.

※ 주요 인용판례

- Elan Pharm., Inc. v. Mayo Found. For Med. Educ. & Research, 346 F.3d 1051 (Fed. Cir. 2003)
- Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966)
- Leapfrog Enter., Inc. v. Fisher-Price, Inc., 485 F.3d 1157 (Fed. Cir. 2007)
- Alza Corp. v. Mylan Labs., Inc., 464 F.3d 1286 (Fed. Cir. 2006)

(5) 승·패소 요인 분석

- 피고는 시탈로프람의 (+)-이성질체에 대한 원고 특허권의 무효를 주장하면서 그 근거로 시탈로프람의 라세믹 혼합물만을 개시하고 있는 선행기술을 제시하였을 뿐, 시탈로프람의 (+)-이성질체를 정확히 개시하는 선행기술을 제시하지는 못하였다.
- 또한, 피고는 라세믹 혼합물을 이루는 두 종류의 이성질체를 서로 분리하는 기술도 역시 이미 공지된 것이기 때문에 위 선행기술의 시탈로프람 라세믹 혼합물로부터 '712특허의 (+)-이성질체를 분리하는 것이 당업자에게 용이하다고 주장하였지만, 이에 대한 원고의 반박, 즉 시탈로프람의 경우 이성질체 분리가 곤란할 뿐만 아니라 (+)-시탈로프람의 효능에 대해 그 누구도 예측하지 못하였다는 주장 및 증거에 대하여 구체적으로 반박하지 못함으로써 결국 '712특허의 무효성에 대하여 법원을 설득하지 못하였다.

No. 9 John B. Sullivan v. USPTO

(1) 기본 서지사항

원고	JOHN B. SULLIVAN / FINDLAY E. RUSSELL
원고측 대리인	Wolf, Greenfield & Sacks, P.C. (Massachusetts)
피고	USPTO
피고측 대리인	Janet A. Gongola, Associate Solicitor
사건번호	498 F.3d 1345 / 2007 U.S. App. LEXIS 20600 / 84 U.S.P.Q.2D (BNA) 1034
판결일자	2007/08/29
판사	NEWMAN / LOURIE / GAJARSA
1심법원(판결일)	USPTO Board of Patent Appeal and Interference
관련 특허	US 08/405,454
관련 법령	35 U.S.C. § 103
관련 기술	독사뱀 독의 해독제 조성물
관련 Issue	자명성

(2) 사건개요

- 원고, 특허 출원인들은 방울뱀에 물렸을 때 발생하는 부정적인 면역 반응을 경감시키면서 방울뱀의 독을 해독하는데 사용하는 항체의 일부를 사용하여 제조한 해독 조성물에 대하여 특허출원(이하 '456 출원)하여 특허권리를 청구했다.
- 원고는 원출원서의 청구항에서 Y자 형태의 면역 글로블린에서 V자 부분의 각 가지에 해당하는 Fab 단백질을 Y자의 밑부분 Fc 단백질성분과 분리하여 구성함으로써 방울뱀 종류의 독과 의약품으로 채택 가능한 운반체 성분과 결합하는 것을 특징으로 하는 것을 청구했다.
- 심판원은 심사관이 거절할 때 제시한 두 건의 인용참증을 사용하여 Sullivan 인용참증은 방울뱀 독의 해독제로 사용하기 위해 말의 혈청으로부터 해독제를 정제해낸 해독제 전체를 개시하고 Fab 부분을 개시하지 못하고 있으나, Coulter 인용참증이 전체 항체를 대신하여 Fab를 생산해내는 방법과 호주산 갈색뱀 독을 감지하는

용도로 Fab를 사용하는 것을 개시하고 있으므로 두 개의 인용참증을 조합하여 심사관의 거절이유를 인정하는 것으로 심결 하였다.

- 또한, 심사관의 거절이유에 포함되지 않았던 새로운 이유로써, Coulter 인용참증이 의약품으로 채택 가능한 운반체 성분인 Fab 성분을 취합하는 방법도 개시한다고 심결 하였다.
- 심판원에서 새로운 거절이유를 제기했으므로 출원인은 심판원에 재심을 요구하거나 심사관에게 재심사를 요구할 수 있었는데, 출원인은 대표 독립항이었던 청구항 40을 보정하여 심사관에게 재심사를 청구했다.
- 출원인은 전제부(preamble)와 청구항 본체의 마지막 부분을 보정했는데, 전제부에는 “뱀에 물렸을 때 치료를 위한 의약 조성물”을 추가했고, 본체의 마지막 부분에는 “상기 해독 의약 조성물은 방울뱀 종류의 독사의 치명적인 독을 해독한다”는 내용으로 추가 한정했다.

(3) History Map



(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 항소심에서 원고는 Coulter 인용참증이 Fab 성분의 용도를 독사의 독을 감지하는 용도로 개시했고 독사의 독을 해독하는 용도로는 개시하지 못했기 때문에 자명성 심결을 위한 초기증거능력요건(prima facie)을 만족하지 못했다고 주장했다. 또한, 심판원이 초기증거능력요건을 만족했다고 하더라도 3명의 기술전문가의 증언을 고려하지 못했다고 주장했다. 상기 기술전문가의 증언에 의하여 인용참증은 독사의 독을 해독하기 위해 Fab 성분을 사용하는 것이 바람직하지 않음(teaching away)을 개시하고 있으며, 기술전문가의 증언은 당업자는 독사의 독을 해독하기 위해 Fab 성분을 사용하는 것을 알지 못하며, Fab 성분의 해독제가 기존에 없던 독특한 특성을 나타낸다는 것을 개시한다고 주장했다.
- 항소법원은 심판원이 출원인의 반박증거를 제대로 고려하지 않았다는 출원인의 주장을 인정하여 심판원의 거절심결을 파기 환송하였다. 즉, 자명성의 초기증거능력요건을 반박하는 증거로는 기대이상의 결과에 대한 증거, 인용참증이 청구된 발명의 중요한 부분을 부인하는 증거, 이차적인 고려 증거인 상업적 성공과 장기간 필요했으나 해결되지 못했던 문제점에 대한 해결방안에 대한 증거 등이 있으며, 출원인이 이들 반박증거를 제시했을 경우에는 심판원은 반드시 상기 증거를 고려해야 하는데 본 사건에서 심판원은 3명의 기술전문가가 제시한 반박증거를 제대로 고려하지 못했다고 판결했다.
- 출원인의 반박증거는 청구된 조성물질의 용도에만 관련된 것이라고 한 심판원의 심결은 잘못된 것이라고 법원은 판결했다. 즉, 출원인의 반박증거는 청구된 조성물질의 기대이상의 독특한 결과를 개시하는 점, 인용참증이 청구된 발명의 중요한 부분을 부정하는 점, 새로운 해독제에 대하여 오랫동안 필요성을 느껴왔던 점 등을 개시하고 있는데 이들 증거를 고려하지 않은 것은 심판원의 심결 오류라고 판결하였다.
- 항소법원은 대법원의 KSR 판례를 인용하여 독사의 독 분야에 종사하는 당업자에게 독사의 독을 해독하는 전체 해독항체의 일부 성분인 Fab 성분을 다른 종류의 독사

의 독을 해독하는데 사용하는 것은 자명하다고 할 수도 있으나 본 사건에서 청구된 해독 조성물은 단순히 해독제로서의 용도만을 클레임한 것이 아니라 기존에 알려지지 않았던 새로운 특성에 관련된 출원이므로 심판원이 반박증거를 반드시 고려해야 했다고 판결했다.

※ 주요 인용판례

- Pfizer, Inc. v. Apotex, Inc., 480 F.3d 1348, 1369 (Fed. Cir. 2007)
- In re Peterson, 315 F.3d 1325, 1331 (Fed.Cir.2003)
- WMS Gaming, Inc. v. Int'l Game Tech., 184 F.3d 1339, 1359 (Fed.Cir.1999)
- KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., 127 S. Ct. 1727, 1740, (2007)
- In re Papesch, 315 F.2d 381, 391 (CCPA 1963)

(5) 승·패소 요인 분석

- 특허청에서 심사단계에서나 심판단계에서 진보성을 이유로 거절하기 위해서는 초기증거요건(prima facie)을 만족해야 하고, 초기증거요건을 만족하면 출원인에게 초기증거요건을 반박할 의무가 전가된다.
- 출원인은 심사단계에서 발명자와 기술전문가 3명으로 하여금 Fab 성분이 기존에는 방울뱀 종류의 독에 대하여 해독제로 사용되지 않았던 기존의 인식을 극복하고 기존의 해독제 보다 훨씬 해독능력이 우수하다는 점을 잘 증언했다. 즉, 출원인의 반박증거는 청구된 조성물질의 기대이상의 독특한 결과를 만들어내는 점, 인용참증이 청구된 발명의 중요한 부분을 부정하는 점, 본 청구 발명과 같이 부정적인 면역반응을 경감시키면서 전체 항체의 일부분 성분만으로 훨씬 성능이 우수한 새로운 해독제에 대하여 오랫동안 필요성을 느껴왔던 점 등을 발명자와 기술전문가의 증언을 통해 거절이유에 적절히 대응했던 점이 유효했다고 판단된다.

No. 10 Trans Texas Holdings Corp. v. USPTO

(1) 기본 서지사항

원고	TRANS TEXAS HOLDINGS CORP.
원고측 대리인	Fulbright & Jaworski L.L.P. (Texas)
피고	USPTO
피고측 대리인	-
사건번호	498 F.3d 1290 / 2007 U.S. App. LEXIS 19909 / 83 U.S.P.Q.2D (BNA) 1835
판결일자	2007/08/22
판사	MICHEL / MAYER / DYK
1심법원(판결일)	USPTO Board of Patent Appeal and Interference
관련 특허	US 5,832,461 / US 6,052,673
관련 법령	35 U.S.C. § 103
관련 기술	인플레이션 영향을 적용한 예금 및 대출 시스템
관련 Issue	자명성

(2) 사건개요

- 원고 출원인은 인플레이션 영향을 적용한 예금 및 대출 시스템 관련 특허 2건(이하 '461특허 및 '673특허)을 보유하고 있었는데 '673특허는 '461특허의 계속출원 특허로서 명세서의 상세한 설명부분이 거의 동일하였다. 이들 특허는 인플레이션이 발생할 경우 예금계좌에 지불해야 할 더 높아지는 이자를, 인플레이션을 반영하여 높아진 대출 계좌로부터의 수입으로 보충함으로써 금융기관의 자산을 보호하는 예금 및 대출 시스템에 관한 것이었다. 즉, 과거에 발생한 인플레이션 정도에 따라 발생한 이자 수익의 일부를 예금계좌의 이자 상승분으로 보완해 주는 것이 이들 두 특허의 특징이었다.
- 심판원은 문제가 된 클레임 용어인 “물가 인상율에 응답하여(responsive to the rate of inflation)”의 해석을 심사관의 거절이유를 인정하여 명세서의 상세한 설명에서 개시한 내용으로 한정하지 않는다고 판단했다. 즉, 명세서의 상세한 설명부분에서 이전의 실제 물가인상률의 시장지표에 직접적으로 응답하는 것을 의미하며

향후 물가인상률에 대한 시장의 기대치를 반영하지 않는다는 설명이 청구항 해석 시 한정요소로 작용하지 않는다고 판단했다. 심사관은 거절이유에서 원고의 특허 2건은 Santosh Mukherjee & Claire Orlans, Indexation in an Inflationary Economy : A Case Study in Finland, Vol. XL, Broadsheet No.551, PEP The Social Science Institute, April 1975, at 50-73, 106-111 (“Mukherjee”) 인용참증이 분기당 생활비 지수 조사를 근간으로 대출과 예금의 이자를 같이 조절하고 또 다른 인용참증인 특허 4,774,663(Musmanno 특허)가 복수개의 계좌를 관리하기 위해 데이터 처리장치를 사용하는 것을 개시하고 있으므로 당업자가 Musmanno 특허기술을 Mukherjee 기술과 조합하는 것은 자명한 것으로 판단하여 원고의 특허를 무효라고 판단했다.

- 심판원은 거절 심결에서 특허권리 해석시 명세서의 상세한 설명과 상통하는 범위에서 가장 넓은 의미로 해석해야 하며, 특허청이 소송 당사자가 아니었던 이 전의 특허침해 소송 1심에서 심리전에 법원이 행한 청구항 해석을 동일하게 반영할 필요가 없다고 판단하여 심사관의 거절이유를 인정하여 원고의 특허 2건을 모두 무효라고 심결하였다.

(3) History Map

2007/08/22	연방순회항소법원 (CAFC)	무효 확정
2007 U.S. App. LEXIS 19909		
↑		
2006/05/26	특허심판원	특허 무효
No. 2005-2642, 2643		

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 항소법원은 우선 원고가 클레임 해석시 사용하는 “계속적” 또는 “일대일” 조절이 선행기술과 차별되지 않는다고 판단했다. 선행기술 중 하나인 Mukherjee 인용참증에서 상기 “계속적” 또는 “일대일”이라는 표현이 명시되지 않았다고 하더라도 모든 물가 인상률 조절시스템은 실질적인 물가인상률에 대하여 “계속적” 또는 “일대

일”로 대응할 수 있는 것이라고 판단했다.

- 법원은 문제의 클레임 문구인 “물가인상률에 반응하여(responsive to the rate of inflation)”의 해석과 관련되는 명세서의 상세한 설명부분은 “이전의 실제 물가인상률의 시장 지표에 직접적으로 응답하는 것을 의미하며 향후 물가 인상률에 대한 시장의 기대치를 반영하지 않는다(directly responsive to a market indicator of prior actual inflation and it is not meant to include the market's expectation of future inflation)”고 설명한 부분이며 원고는 “directly” 해석을 시장의 물가인상률에 즉각적으로 대응한다는 의미로 해석하고 특허의 권리범위로 물가인상률에 즉각적으로 대응하는 것으로 한정 해석해야 하는 것으로 주장한 것은 옳지 못하다고 판단했다.
- 법원은 Yamamoto 판례를 인용하면서 재심사(Reexamination) 과정에서 클레임 해석은 가장 넓은 범위로 해석해야 하며 원고의 명세서나 출원포대 전체를 살펴 보더라도 그 어느 곳에서도 “directly responsive”를 물가인상률에 즉각적으로 대응한다는 의미로 한정하여 해석해야 한다는 개시는 없다고 판 했다. 원고는 '461특허의 모든 실시예가 일대일 원칙으로 조절되는 것이므로 청구항도 즉각적으로 대응하는 것으로 한정해석 되어야 한다고 주장했으나 법원은 Phillip 판례를 인용하면서 명세서 내용은 청구항의 의미를 해석하는데 사용하는 것이지 명세서의 한정 사항을 청구항 해석에 적용해서는 안 되므로 명세서의 실시예의 범위로 청구항을 한정 해석해서는 부적절하다고 판단했다. 법원은 사전적 해석이 청구항 해석에 적용될 수 있으며 본 사건의 주요 쟁점인 “directly”의 사전적 의미가 “immediately” 등도 있지만 “after a little: in a little while: shortly, presently”로 웹스터 사전 제3판에서 해석하고 있으므로 “directly responsive”를 즉각적으로 응답하는 것만으로 해석하는 옳지 않으며 물가인상이 발생한 이후 얼마 경과한 이후에 대응하는 것도 문제의 특허 청구범위에 해석되어야 하므로 심판원의 거절 심결을 확정 판결하였다.

※ 주요 인용판례

- In re Yamamoto, 740 F.2d 1569, 1571 (Fed. Cir. 1984)

- Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1312 (Fed. Cir. 2005) (en banc)
- Webster's Third New International Dictionary Unabridged 641 (2002)
- Wang Lab., Inc. v. Am. Online, Inc., 197 F.3d 1377, 1384 (Fed. Cir. 1999)

(5) 승·패소 요인 분석

- 원고는 출원심사 과정 중에 심사관의 거절이유를 극복하기 위해 선행기술과 차별되는 점을 정확히 분석하여 청구항을 적절하게 축소 보정했어야 했는데 청구항을 충분히 축소 보정하지 못한 상태에서 심판과 심결불복 항소심에서 명세서의 상세한 설명부분을 근거로 청구범위를 축소 해석하려고 했으나 최근의 항소법원의 Phillips 판례에 의해 명세서의 기재내용이 청구항 해석에서 한정요소로 작용하지 않는다는 법원의판단을 극복하지 못하고 무효판결에 의해 패소하게 되었다.

No. 11 Icon Health and Fitness, Inc. v. USPTO

(1) 기본 서지사항

원고	ICON HEALTH AND FITNESS, INC.
원고측 대리인	Workman Nydegger (Utah)
피고	USPTO
피고측 대리인	-
사건번호	496 F.3d 1374 / 2007 U.S. App. LEXIS 18244 / 83 U.S.P.Q.2D (BNA) 1746
판결일자	2007/08/01
판사	MAYER / SCHALL / PROST
1심법원(판결일)	USPTO Board of Patent Appeal and Interference
관련 특허	US 5,676,624
관련 법령	35 U.S.C. § 103
관련 기술	트레드밀
관련 Issue	자명성

(2) 사건개요

- 원고는 조깅 운동기구 트레드밀의 밀부분이 수직 방향으로 접히게 하여 저장공간이 줄어드는 것을 특징으로 하는 특허(이하 '624특허')를 소유하고 있었으며 '624특허'가 다른 트레드밀 업체의 광고와 제3자의 선행특허 4,370,766(이하 '766특허')의 조합에 의해서도 유효함을 확인 받기 위해 특허청에 재심사를 요청했다.
- 특허청은 재심사 및 심판에서 원고의 '624특허'는 상기 2건의 선행 자료인 타 업체의 광고와 '766특허'에 의하여 진보성 결여에 의한 특허무효라고 거절사정 및 거절심결을 내렸고, 이에 원고가 항소했다.

(3) History Map

2007/08/01 2007 U.S. App. LEXIS 18244	연방순회항소법원 (CAFC)	진보성 결여 무효
↑		
2006/05/16 Appeal No. 2006-0790	특허심판원	진보성 결여 무효

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 항소법원은 원고가 자신의 트레드밀 특허기술이 가스 스프링을 사용하며 이것이 '766선행특허'나 타업체의 트레드밀 광고내용에 대하여 진보성을 인정받을 수 있는 부분이라고 주장한 것에 대하여 '766선행특허'가 개시하는 두 개의 장치가 원고 특허기술의 가스 스프링을 개시하고 있으며 당업자가 '766선행특허'를 타업체의 트레드밀 광고와 조합할 수 있다고 판단하여 원고 특허는 진보성 결여에 의한 특허무효라고 판결했다.

※ 주요 인용판례

- In re Am. Acad. of Sci. Tech Ctr., 367 F.3d 1359, 1364 (Fed. Cir. 2004)
- KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc., 127 S. Ct. 1727, 1742, 167 L. Ed. 2d 705 (2007)

— Optivus Tech., Inc. v. Ion Beam Applications, S.A., 469 F.3d 978, 989-90 (Fed. Cir. 2006)

(5) 승·패소 요인 분석

- 원고는 자신의 트레이드밀 특허기술이 가스 스프링을 사용하며 이것이 '766선행특허나 타업체의 트레이드밀 광고내용에 대하여 진보성을 인정받을 수 있는 부분이라고 주장하였으나 '766선행특허가 개시하는 두 개의 장치가 원고 특허기술의 가스 스프링을 개시하고 있으며 당업자가 '766선행특허를 타업체의 트레이드밀 광고와 조합할 수 있다는 것을 인식하지 못해 패소의 원인이 되었다.

No. 12 Daichi Sankyo Co., Ltd. v. Apotex, Inc.

(1) 기본 서지사항

원고	DAIICHI SANKYOCO., LTD. / DAIICHI SANKYO, INC.
원고측 대리인	Morgan, Lewis & Bockius LLP (New York)/Epstein, Becker & Green, PC (New Jersey)
피고	APOTEX, INC. / APOTEX CORP.
피고측 대리인	Welsh & Katz, Ltd. (Illinois) / Adorno & Yoss, LLP (New Jersey)
사건번호	501 F.3d 1254 / 2007 U.S. App. LEXIS 16576 / 84 U.S.P.Q.2D (BNA) 1285
판결일자	2007/07/11
판사	MICHEL / ARCHER / DYK
1심법원(판결일)	District Court for the District of New Jersey (2006)
관련 특허	US 5,401,741
관련 법령	35 U.S.C. § 103
관련 기술	국소용 항생제
관련 Issue	자명성

(2) 사건개요

- 원고는 세균성 귀 감염을 치료하는 방법으로 항생제인 오픈록사신을 사용하는 방법에 대한 특허(이하 '741특허)를 보유하고 있었다. 원고는 피고회사들이 FDA에

동일제제에 대하여 일반의약품 허가신청을 하자 특허침해소송을 뉴저지 지방법원에 제기하였다.

- 지방법원은 피고의 '741특허 무효주장에 대하여 본 특허의 자명성의 판단에 기준이 되는 당업자의 수준은 소아과전문의 또는 일반 개업의라고 보고 본 특허는 이들에게 자명하지 않으므로 무효가 아니며, 피고는 특허를 침해한다고 판단하였다. 이에 피고가 항소하였다. 항소법원은 본 특허의 자명성의 판단의 기준이 되는 당업자는 의약제형을 개발하는 업무에 종사하는 사람 또는 의약 제형에 대해 훈련을 받은 귀를 치료하는 전문가로 보아야 하며 이들의 수준에서 본 특허는 자명하다고 하여 특허가 무효라는 판결을 하였다.

“본 판결은 비공개 또는 비판례 사건으로 판례로서 인용할 수 없음”

No. 13 Frazier v. Layne Christensen Co.

(1) 기본 서지사항

원고	WILLIAM C. FRAZIER, FRAZIER INDUSTRIES, INC. / AIRBURST TECHNOLOGY, LLC
원고측 대리인	Cook & Franke, S.C (Wisconsin)
피고	LAYNE CHRISTENSEN COMPANY / PROWELL TECHNOLOGIES, LTD.
피고측 대리인	Shook, Hardy & Bacon L.L.P.(Missouri) / Blackwell Sanders Peper Martin LLP (Missouri)
사건번호	239 Fed. Appx. 604 / 2007 U.S. App. LEXIS 15716
판결일자	2007/06/29
판사	SCHALL / BRYSON / LINN
1심법원(판결일)	District Court for the Western District of Wisconsin (2007/02/21)
관련 특허	US 5,579,845
관련 법령	35 U.S.C. § 103
관련 기술	비파괴적 우물 건축 방법
관련 Issue	자명성

(2) 사건개요

- 원고는 우물을 만드는 기술에 대한 특허(이하 '845특허')를 보유하고 있다. 원고는 피고에 대해 '845특허 침해소송을 위스콘신 서부지방법원에 제소하였다. 피고는 '845특허에 대해 선행기술을 근거로 당업자에게 자명한 것이어서 무효라고 주장했다.
- 1심법원은 배심원 재판을 통해 특허가 자명하다는 판결을 내렸고, 이에 원고가 항소하였으나 항소법원은 원심을 유지했다.

“본 판결은 비공개 또는 비판례 사건이므로 판례로서 인용할 수 없음”

No. 14 Takeda Chemical Indus. Ltd. v. Alphapharm Pty. Ltd.

(1) 기본 서지사항

원고	TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD. / TAKEDA PHARMACEUTICALS NORTH AMERICA, INC.
원고측 대리인	Edwards Angell Palmer & Dodge LLP (Massachusetts)
피고	ALPHAPHARM PTY., LTD. / GENPHARM, INC.
피고측 대리인	Frommer Lawrence & Haug LLP (New York)
사건번호	492 F.3d 1350 / 2007 U.S. App. LEXIS 15349 / 83 U.S.P.Q.2D (BNA) 1169
판결일자	2007/06/28
판사	LOURIE / BRYSON / DYK
1심법원(판결일)	District Court for the Southern District of New York (2006)
관련 특허	US 4,687,777
관련 법령	35 U.S.C. § 103
관련 기술	당뇨병 치료제
관련 Issue	자명성

(2) 사건개요

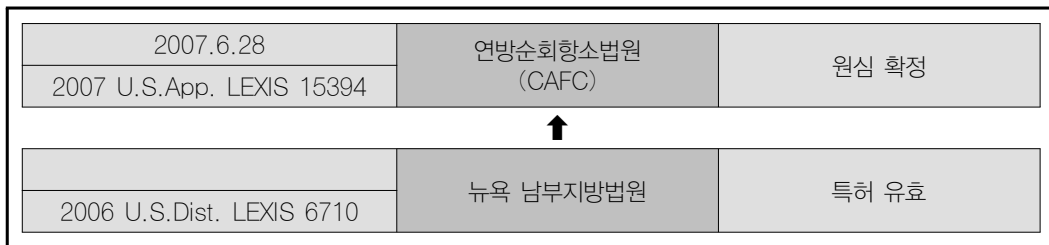
- 원고는 당뇨병 치료제인 티아졸리디네디온(TZD)에 대한 특허(이하 '777특허')를 보유하고 있다. 원고는 피고가 미국식약청(US Food and Drug Administration, FDA)

에 티아졸리디네디온의 제네릭(generic) 약품을 허가신청하자 특허침해소송을 뉴욕 남부지방법원에 제기하였다. 피고는 '777특허가 자명하다는 근거로 무효라는 주장을 하였다.

- 지방법원에서는 우선 특허의 무효여부에 대한 심리를 하였으며, 이에 피고가 '777특허가 자명하다는 입증을 충분히 하지 못하였으므로 특허는 무효가 아니라는 판단을 하였다. 피고가 항소하자 항소법원에서도 피고가 제시한 선행문헌에서 '777특허와 유사한 화합물은 오히려 부정적인 효과를 나타내므로 '777특허발명은 당업자에게 자명한 것이 아니라고 판단하여 특허는 무효가 아니라는 판결을 내렸다.
- '777특허는 항당뇨 에이전트로 작용할 수 있는 티아졸리디네디온의 부산물에 관한 것으로 피고는 해당 성분을 이용한 당뇨치료제의 제네릭 제품을 판매하기 위해 FDA에 승인을 신청하면서 '777 특허가 당업자에게 자명한 것이어서 무효임을 주장하였고, 원고는 이에 대해 피고의 제네릭 제품이 '777특허를 침해하고 있거나 침해할 것이라고 주장하며 뉴욕 남부지방법원에 제소하였다.
- 1심법원은 Bench trial(판사 재판)을 통해 피고가 '777특허가 자명하다는 주장에 대해 명백한(prima facie) 증거를 제출하지 못했으며 피고가 prima facie 증거를 제출했다고 하더라도 피고 특허의 성분인 티아졸리디네디(TZD)의 무독성 관련 결과는 예상치 못한 결과라는 이유로 원고 승소판결을 내렸고, 피고는 이에 대해 항소하였다.
- 1990년대에, 티아졸리디네디온(TZD)라고 알려진 일종의 약물이 Type2 당뇨병의 치료를 위해 시장에 소개되었다. 원고는 1970년대에 특정한 티아졸리디네디온(TZDs)을 개발하였고 1999년부터 원고의 '777특허 발명인 TZDs 성분을 유효성분으로 하는 혈당 조절제를 생산하고 있다. 원고가 보유하고 있는 '777특허는 의약학적 효과와 약물의 독성 또는 부작용 간에 넓은 안정범위를 보유하고 있는 항당뇨 에이전트 성분에 대한 것으로 피고는 원고특허의 청구항1, 2, 5항이 자명성(obviousness)에 의해 무효라고 주장하였다. 원고특허 청구항1은 성분의 종류에 대한 것이고 특허 청구항5는 해당 성분 종류를 포함하고 있는 의약제 성분에 관한 것이다.

- 판사재판으로 진행된 1심에서 피고는 원고의 특허가 발명 당시 자명하다는 이유로 무효라고 주장하면서 그 근거로 '777특허의 Table1에 합성물 b로 언급된 선행발명 (prior art) TZD를 들었고 청구항의 성분이 합성물b에 대해 자명하다고 주장하였다. 1심은 피고가 명백한 증거(clear and convincing evidence)를 제출하는데 실패했고 선행발명이 합성물b를 해당노 연구와 관련하여 유효성분으로 채택할 동기를 제공하지 않고 있고 오히려 그러한 사용을 하지 말도록 하고 있다고 판결하면서 만약 피고가 자명성과 관련한 prima facie 증거를 제출했다고 하더라도 티아줄리디네 디온(TZD)의 개선된 무독성이 기대하지 않았던 결과라는 점에 의해 해당 증거가 반박되었을 것이라고 결정하며 원고 승소판결을 내렸다. 또한 1심은 '777특허가 불공정 행위(inequitable conduct)에 의해 등록되지 않았다고 결정하였고 피고는 1심의 결정에 관련하여 항소하였다.

(3) History Map



(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 항소심에서 항소법원은 '777특허가 발명 당시 자명하여 무효인지 여부에 관해 판단하였다. 피고는 '777특허의 관련 청구항이 발명 당시 자명했음을 주장하기 위해 다음과 같은 세 가지 주장을 하였다.
- 첫째로, 피고는 1심법원의 구조적으로 유사한 화학성분의 자명성 여부를 규율하는 법 해석에 오류가 있다고 주장하였다. 피고에 의하면 관련 기록물이 선행발명의 합성물b가 해당노 성분 중 가장 효과적인 성분임을 입증하고 있으며 따라서 해당 특허의 발명 당시 해당 기술분야에 통상의 지식을 가진 자는 청구항의 성분을 개발하도록 동기 부여가 될 것이므로 1심법원의 법해석에 오류가 있다고 주장하였다.

두 번째로, 피고는 1심법원이 선출원인 '779특허의 출원 기록을 선발명에 포함시킬 것인가 말 것인가와 관련하여 그 범위를 정하는데 오류가 있었다고 주장하였고, 마지막으로 증거와 관련하여 재판 중 1심법원의 결정에 많은 법률적, 사실적 오류가 있었다고 주장하였다.

- 피고의 위와 같은 주장과 관련하여 원고는 피고가 명백한 증거(clear and convincing evidence)를 제출하지 못했다는 1심법원의 판결은 정당하며 재판 중에 선발명과 관련하여 해당 분야에 통상의 지식을 가진 자가 합성물b를 유효성분으로 채택하려는 아무 근거가 없음이 여러 증거로 입증되었고 만약 그러한 근거가 있더라도 해당 증거는 티아졸리디네디온(TZD)의 개선된 독성 여부와 관련된 예상치 못한 결과 때문에 반박될 것이라고 주장하였다. 원고는 1심법원의 많은 법률적, 사실적 판단의 오류에 대한 주장은 다툼의 실익이 없다고 주장하였다.
- 항소법원은 합성물b를 유효성분으로 채택한 것과 관련하여 피고가 1심법원이 법률 해석에 오류를 저질렀다고 주장한 것과 관련하여 대법원이 제시한 자명성 판단의 원칙인 1) 선발명의 범위와 내용, 2) 선발명과 특허 청구항의 차이점, 3) 해당 분야의 통상의 지식의 수준, 4) 객관적인 비자명성 증거를 들면서 화학성분의 자명성에 대한 명백한(prima facie) 증거는 대법원의 자명성 판단의 원칙과 일치한다고 판단하였다.
따라서 1심법원은 화학성분과 관련한 판결에서 화학자가 알려진 성분을 새로운 특허 청구항 성분으로 특정한 방법으로 변경할 만한 동기가 있는지를 살펴보는 것이 필요하며 1심 판결의 기록을 근거로 1심법원이 원고 특허의 자명성과 관련하여 자명하지 않다고 결정한 것에 명백한 오류가 없고 피고가 선발명이 합성물b를 유효성분으로 채택하게 할 동기를 제공한다는 것만을 주장하고 있으므로 이와 관련하여 명백한 증거를 제시하지 못했다는 1심법원의 판결은 정당하다고 결정하였다.
- 특허 성분의 선택과 관련하여 항소법원은 티아졸리디네디온(TZD)이 무독성과 관련하여 적합한 특징을 가지고 있다는 합리적인 기대를 할만한 근거가 없으므로 1심법원이 티아졸리디네디온(TZD)과 합성물b가 독성과 관련하여 상동 한다는 판단을 내릴 근거가 없다고 결정한 것은 적절하다고 결정하였다.

- 피고가 1심법원이 '779특허의 출원 기록이 발명 당시 공개되어 있지 않아 선발명의 범위에 포함시키지 않았으며 이에 오류가 있다고 주장한 것과 관련 원고가 1심법원이 해당 특허의 출원 기록이 증인신문 첫 기일에 증거로 채택되어 1심법원이 이를 선발명에 포함시켰다고 주장하였으며, 항소법원은 원고 주장에 동의하였고 결과적으로 1심을 확정하였다.

※ 주요 인용판례

- AK Steel Corp. v. Sollac & Ugine, 344 F.3d 1234, 1238-9 (Fed. Cir. 2003)
- KSR International Co. v. Teleflex inc., 127 S Ct. 1727, 167 L Ed. 2d 705 (2007)

(5) 승·패소 요인 분석

- 피고는 자명성과 관련하여 명백한 증거를 제출하지 못했고 1심 재판 진행과정 중에 원고가 출원 기록 및 적절한 전문가 증언을 통해 피고의 주장을 변박한 것이 본 재판의 승패 여부를 결정했다.

No. 15 **Omegaflex, Inc. v. Parker-Hannifin Corp.**

(1) 기본 서지사항

원고	OMEGAFLEX, INC.
원고측 대리인	Cantor Colburn LLP (Connecticut)
피고	PARKER-HANNIFIN CORPORATION
피고측 대리인	Connolly Bove Lodge & Hutz LLP (Delaware)
사건번호	243 Fed. Appx. 592 / 2007 U.S. App. LEXIS 14308
판결일자	2007/06/18
판사	MICHEL / DYK / GARBIS
1심법원(판결일)	District Court for the District of Massachussets (2006)
관련 특허	US 6,079,749 / US 6,428,052
관련 법령	35 U.S.C. § 103
관련 기술	파이프 고정기술
관련 Issue	자명성

(2) 사건개요

- 원고는 보통 천연가스 운반에 사용되는 파이프 고정 기술의 특허(이하 '749특허 및 '052특허)를 보유하고 있다. 원고는 경쟁업체인 피고가 자신의 특허를 침해했다고 매사추세츠 지방법원에 특허침해소송을 제기했다.
- 지방법원은 이진 특허가 유효하며 피고는 특허를 침해했다는 약식판결을 내리며 금지명령을 내렸다. 이에 피고가 항소했다. 항소법원은 특허의 무효성 여부에 대해서는 피고가 제출한 증거로 보아 다툼의 여지가 있었으므로 약식판결을 내릴 수 없다고 판단하여 원심을 파기 환송했다.

“본 판결은 비공개 또는 비판례 사건이므로 판례로서 인용할 수 없음”

No. 16 Hildebrand v. Steck Manufacturing Co.

(1) 기본 서지사항

원고	DAVID L. HILDEBRAND
원고측 대리인	-
피고	STECK MANUFACTURING COMPANY, INC. / CORNWELL QUALITY TOOLS COMPANY / MATCO TOOLS / SNAP-ON TOOLS COMPANY / TOOLS USA AND EQUIPMENT COMPANY / MAC TOOLS / ATC PRODUCTS, INC.
피고측 대리인	Bieser, Greer & Landis, LLP (Ohio)
사건번호	232 Fed. Appx. 985 / 2007 U.S. App. LEXIS 11743
판결일자	2007/05/17
판사	MICHEL / MAYER / GAJARSA
1심법원(판결일)	District Court for the District of Colorado (2005)
관련 특허	US 5,737,981
관련 법령	35 U.S.C. § 103
관련 기술	나사못 제거 장치
관련 Issue	자명성

(2) 사건개요

- 원고는 나사못을 제거하는 장치에 대한 특허(이하 '981특허')를 보유하고 있다. 원고는 피고가 자신의 특허를 침해한다고 콜로라도 지방법원에 침해소송을 제기했다.
- 피고는 '981특허가 종래기술과 대비하여 자명하므로 무효라고 주장했다. 지방법원은 배심재판을 통해 특허는 무효가 아니라고 판단하고, 피고에 대해서는 비고의적 침해라고 판결했다. 이에 원고와 피고 모두 항소했다. 항소법원은 피고는 '981특허가 자명함을 명백하고 설득력 있는 증거로 입증하여야하나 이를 만족하지 못했으므로 본 특허는 무효가 아니며, 피고가 비고의적 침해라는 점은 실질적인 증거에 의해 뒷받침되는 것이라고 판단하여 원심을 지지했다.

“본 판결은 비공개 또는 비판례 사건이므로 판례로서 인용할 수 없음”

No. 17 Syngenta Seeds, Inc. v. Monsanto Co.

(1) 기본 서지사항

원고	SYNGENTA SEEDS, INC.
원고측 대리인	Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, L.L.P. (Washington, DC)
피고	MONSANTO COMPANY / DEKALB GENETICS CORP. / DOW AGROSCIENCES LLC / MYCOGEN PLANT SCIENCE, INC. / AGRIGENETICS, INC.
피고측 대리인	Farr & Taranto (Washington, DC) / Howrey LLP (Texas) / Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP (New York)
사건번호	231 Fed. Appx. 954 / 2007 U.S. App. LEXIS 10496
판결일자	2007/05/03
판사	MAYER / SCHALL / BRYSON
1심법원(판결일)	District Court for the District of Delaware (2005)
관련 특허	US 6,403,865 / US 6,075,185 / US 6,320,100
관련 법령	35 U.S.C. § 103
관련 기술	형질전환 옥수수
관련 Issue	자명성

(2) 사건개요

- 원고는 살충성 단백질을 생성하는 유전자 조작된 옥수수에 관한 특허(이하 '865특허, '185특허 및 '100특허)를 보유하고 있다. 원고는 피고회사들이 자신의 특허를 침해하고 있다고 델라웨어 지방법원에 침해소송을 제기했다.
- 지방법원에서 배심재판을 통해 '185특허 및 '100특허에 대해서는 비침해, '865특허는 침해이나 무효라는 판결을 내렸다. 이에 원고가 항소했다. 항소법원은 선행기술로부터 60% 이상의 G+C 함량을 갖는 유전자서열을 만드는 것은 당업자에게 자명하므로 이 '865특허는 무효라는 원심 판단을 지지했다. '185특허 및 '100특허의 권리범위해석에 있어서는 원심에서 원고가 청구범위해석에 있어서 제기하지 않았던 해석 방식을 항소법원에서 제시하였으나 항소법원은 이러한 해석을 원심에서 주장하지 않았으므로 원고가 이러한 방식으로 해석할 것을 포기하였던 것으로 보아 원고의 주장을 받아들이지 않고 원심을 지지하는 판결을 내렸다.

“본 판결은 비공개 또는 비판례 사건이므로 판례로서 인용할 수 없음”

3.1.3 Utility

□ 최근 분쟁현황

No.	원고	피고	판결일자	관련기술
1	Petrus A.C.M. Nuijten	USPTO	2007/09/20	워터마크 기술

□ 판례별 심층분석

No. 1	Petrus A.C.M. Nuijten v. USPTO
-------	--------------------------------

(1) 기본 서지사항

원고	PETRUS A.C.M. NUIJTEN
원고측 대리인	Philips Intellectual Property & Standards (New York)
피고	USPTO
피고측 대리인	-
사건번호	500 F.3d 1346 / 2007 U.S. App. LEXIS 22426
판결일자	2007/09/20
판사	GAJARSA / LINN / MOORE
1심법원(판결일)	USPTO, Board of Patent Appeals and Interference (2006)
관련 특허	US Serial No. 09/211,928
관련 법령	35 U.S.C. §101
관련 기술	워터마크 기술
관련 Issue	Utility

(2) 사건개요

- 원고는 불법복사 방지 코드인 watermark의 삽입으로 인한 신호왜곡을 방지하는 발명의 특허출원인이다. Watermark 기술분야의 목적은 원본 signal의 질 저하를 가능한 최소화하기 위해 원본 signal에 발생하는 신호왜곡을 최소화하는 것이다. 원고의 특허출원은 watermark 삽입에 의해 발생하는 신호왜곡을 부분적으로 보상하는 방식으로 watermark된 신호를 추가 수정하는 발명에 관한 것이다.

- 원고의 특허출원에 대해 심사관은, 일부 청구항이 동일 발명의 자명한 변형예 (obviousness-type double patenting)에 해당되어 중복특허에 위반되고, 일부 청구항 중에서 signal 자체에 대한 청구항이 patentable subject matter에 위반됨을 이유로 거절결정 하였다.
- 심사관은 patentable subject matter에 위반된다는 거절이유에 관하여, 해당 청구항의 대상인 signal이 물질적 속성이 없는 abstract idea에 불과하고, 해당 청구항의 대상인 signal은 35 U.S.C §101에 의해 정하여진 patentable subject matter category에는 process, machine, manufacture, 및 composition of matter 중 어느 하나에도 해당되지 아니한다는 이유로, 원고의 특허출원에 대해 거절결정 하였다.
- 이러한 거절결정에 대해 원고가 특허심판원(이하 BPAI)에 상소하였고, BPAI는 원고의 특허출원에 대해 중복특허에 위반된다는 거절이유는 취소하였으나, patentable subject matter에 위반된다는 거절이유는 인용하였다. 이에 원고가 항소 하였다.

(3) History Map

2007/09/20	연방순회항소법원 (CAFC)	원심 인용
500 F.3d 1346/2007 U.S. App. LEXIS 22426		
↑		
2006	특허심판원 (BPAI)	거절결정 유지
↑		
	미국 특허청 (USPTO)	거절결정
Appl. No. 09/211,928		

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 항소법원은 signal이 “encoded information”을 운반하는 전자파 등의 매개체를 통해 전달되는 해당 시점에 한해서 “transistor tangible signal” 형태로써 존재한다고

판단하였다.

- 항소법원은 위와 같은 claim construction에 의한 ‘transitory signal’이 35 U.S.C §101에 의해 patentable subject matter category로 정하여진 process, machine, manufacture, 및 composition of matter 4개의 category에 포함되는지 여부에 대해 다음과 같이 판단하였다.
- 항소법원은 원고의 signal을 대상으로 하는 청구항에 대해, 수행 동작(act) 또는 하나 이상의 일련의 수행동작들에 해당하지 아니하여 “process category”에 포함된다 고 볼 수 없고, 장치나 부품에 해당하지 아니하여 “machine category”에 포함된다 고 볼 수 없다 판단하였다. 그리고 인공으로 만들어졌을지라도, 영구적인 외관을 가진 유형물 등에 해당하지 아니하여 “manufacture category”에 포함된다고 볼 수 없고, 화학적 혼합물이나 물리적 혼합물에 해당하지 아니하여 “composition of matter”에도 포함된다고도 볼 수 없다고 판단하였다.
- 결국, 항소법원은 원고의 signal을 대상으로 하는 청구항은 35 U.S.C §101에 의해 patentable subject matter category로 정하여진 process, machine, manufacture, 및 composition of matter 어디에도 포함되지 아니하여 patentable subject matter 에 위반된 것이라 판단하면서, BPAI의 판결을 인용하였다.

※ 주요 인용판례

- Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175, 185, 101S. Ct. 1048, 67 L.Ed. 2d 155 (1981)
- AT&T Corp. v. Excel Communs., Inc., 172 F.3d 1352, 1355 (Fed. Cir. 1999)
- State St. Bank & Trust Co. v. Signature Fin. Group, 149 F.3d 1368, 1370 (Fed. Cir. 1998)
- Cybor Corp v. FAS Techs., Inc., 138 F.3d 1448, 1451 (Fed.Cir.1998)
- Arrhythmia Research Technology, Inc. v. Corazonix Corp., 958 F.2d 1053, 1059
- State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368, 1375 (Fed. Cir. 1998)

- Gottschalk v. Benson, 409 U.S.63,70,93S.Ct.253,34L.Ed.2d273(1972)
- SmithKline Beecham Corp. v. Apotex Corp., 439 F.3d 1312, 1315 (Fed. Cir. 2006)
- Burr v. Duryee, 68 U.S.(1Wall.) 531, 570, 17 L.Ed. 650 (1863)
- Corning v. Burden, 56 U.S. 252, 267, 14 L.Ed. 683 (1854)
- Bayer AG v. Housey Pharms., Inc., 340 F.3d 1367, (Fed. Cir. 2003)

(5) 승·패소 요인 분석

- 결정계 심판으로서 특허의 대상이 되는지에 대한 판단은 법률상의 판단이기 때문에 원고의 특별한 잘못이 있다고 하기는 어려울 듯 하다.
- 특허의 대상이 될 수 있는 대상은 U.S.C § 101 상의 process, machine, manufacture, composition of matter 로 범정되어 있다. 이에 대해 단순히 특정 signal은 상기 4 가지 category에 해당하지 않는다고 판단된다. 이는 컴퓨터프로그램의 경우도 마찬가지로 단순히 프로그램 자체만으로는 특허를 받을 수 있는 대상이 되지 아니한다.
- 본 사안에서 단순히 signal 자체만으로는 특허를 받을 수 없다고 결론이 났으나, 침해여부를 입증할 수 있는 signal feature의 한정은 실질적으로 device나 process 상에서 부여될 수밖에 없기 때문에 클레임 작성시 상기 범정되어 있는 4가지 category 에 맞게 작성하는 것이 중요하다 할 것이다.

3.1.4 명세서 기재요건

□ 최근 분쟁현황

No.	원고	피고	판결일자	관련기술
1	Poweroasis, Inc.	T-Mobile USA, Inc.	2008/04/11	원거리통신 채널에의 연결가능한 자동판매기
2	Micropocessor Enhancement Corp.	Texas Instruments Inc.	2008/04/01	마이크로프로세서의 효율성을 증가시키기 위한 컴퓨터 프로세서 구조와 방법
3	Pfizer, Inc.	Teva Pharmaceuticals USA, Inc.	2008/03/07	관절염 치료를 위한 항스테로이드 항염증성 합성물
4	David H. Sitrick	Dreamworks, LLC	2008/02/01	컴퓨터 게임
5	Paul Lew	USPTO	2007/11/29	클러치가 달린 자전거용 휠허브
6	Pharmaceutical Resources, Inc.	Roxane Laboratories, Inc.	2007/10/26	항암제
7	Michael J. Adang	Paul F. Umbeck	2007/10/25	살충제 내성 유전자를 갖는 식물
8	Allvoice Computing PLC	Nuance Communications, Inc.	2007/10/12	음성인식 인터페이스
9	Monsanto Co.	Syngenta Seeds, Inc.	2007/10/04	제초제에 내성을 갖는 형질전환 옥수수
10	Maurice Mitchell Innovations, L.P.	Intel Corp.	2007/09/24	멀티-BICPU 마이크로컴퓨터 시스템
11	Automotive Tech. Int'l, Inc.	BMW of North America, Inc.	2007/09/06	차량 충돌 감지 장치
12	Ormco Corp.	Align Technology, Inc.	2007/08/24	치열교정기의 컴퓨터-보조 설계 및 제조 방법
13	William P. Young	Lumenis, Inc.	2007/06/27	고양이 발톱제거 방법
14	Biomedino, LLC	Waters Technologies Corp.	2007/06/18	면역체계를 보완하는 항체를 재생하는 장치
15	Furnace Brook LLC	Overstock. Com, Inc.	2007/05/23	인터넷관련 서비스

No. 1 Poweroasis, Inc. v. T-Mobile USA, Inc.

(1) 기본 서지사항

원고	POWEROASIS, INC. / POWEROASIS NETWORKS, LLC
원고측 대리인	Sibley P. Reppert, Lahive & Cockfield LLP (Boston, Massachusetts)
피고	T-MOBILE USA, INC.
피고측 대리인	William F. Lee, Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP (Boston, Massachusetts)
사건번호	522 F.3d 1299 / 2008 U.S. App. LEXIS 7827 / 86 U.S.P.Q.2D (BNA) 1385
판결일자	2008/04/11
판사	NEWMAN / SCHALL / MOORE
1심법원(판결일)	The United States District Court for the District of New Hampshire (2007)
관련 특허	US 6,466,658 / 6,721,400
관련 법령	35 U.S.C. §102(b) / 35 U.S.C. §112
관련 기술	원거리통신 채널에의 연결을 가능하게 하는 자동판매기
관련 Issue	명세서 기재요건 / 신규성(public use)

(1) 사건개요

- 원고는 소비자의 노트북 컴퓨터가 원거리 통신 채널에 접속할 수 있도록 해주는 자동판매기에 관한 기술(이하 '658특허와 '400특허)에 대한 특허권자이다. '658특허와 '400특허는 일련의 특허출원의 계속과 계속부분출원으로부터 인정된 것이다. 이들 계속출원과 관련된 첫 번째 출원(원출원)은 1997년 이루어졌으며 '643특허가 인정되었다. 원고는 1998년 계속출원을 청구하였고 2000년 계속부분출원(2000 CIP 출원)을 청구하였다. 이 계속부분출원에 대해서는 '169특허가 인정되었다. 2000 CIP 출원은 1심법원이 상당한 새로운 문제라고 구별할 정도의 상당히 새로운 사항을 명세서에 추가하였다. 원고는 이어서 이 사건에서 문제가 된 두 특허에 대한 출원을 하여 특허권이 인정되었다. 다음으로 원고는 피고를 상대로 특허권 침해소송을 제기하면서 피고의 무선 HotSpot 네트워크가 원고 특허권의 청구항15, 18, 31, 35, 38, 40을 침해하였다고 주장하였다.

- 문제가 된 각각의 청구항은 독립청구항1에 대한 종속청구항으로서 청구항1에서는 고객과의 인터페이스(customer interface, CI)라는 용어를 사용하고 있다. 이 용어의 의미에 대하여 당사자들은 인간 사용자와 시스템의 하드웨어 또는 소프트웨어 요소들 사이에 정보가 전달될 수 있도록 하는 인터페이스라고 정의함에 동의하였지만, CI의 위치에 대해서는 동의하지 않았다. 원고는 CI가 고객의 노트북 컴퓨터에서 일어난다고 주장하는 반면 피고는 자동판매기 자체에 위치해야 한다고 주장하였다. 1심법원은 CI는 고객의 노트북 컴퓨터에 위치한 인터페이스를 포함한다는 원고의 해석을 채택하였다. 법원의 이러한 해석에 비추어 피고는 주장된 청구항들이 피고가 인수한 MobileStar Network, Inc.사의 모바일스타 네트워크에 의해 신규성이 상실되었다고 주장하였다. 모바일스타사는 고속 무선 데이터 네트워크인 모바일스타 네트워크를 개발, 공개적으로 사용, 판매하였다. 1999년 6월 이전의 모바일스타 네트워크는 HotSpot가 원고의 특허권을 침해했다는 원고 주장의 근거가 되는 모든 특징을 가지고 있었다는 점에 대해서는 논란이 없다. 따라서 피고는 CIP2000 이전의 이런 공개적 사용, 판매에 의하여 원고 특허권의 신규성이 상실되었다고 주장하였다. 이에 대하여 원고는 원고 특허권의 우선일 기간은 모바일스타 네트워크보다 더 우선하는 원출원에 근거하여 이루어졌다고 주장하였다.
- 1심법원은 원출원의 발명의 상세한 설명이 후에 인정된 청구항들을 지지하고 있지 않기 때문에 문제가 된 청구항들에 원출원과 동일한 우선일이 인정되지 않는다고 판결하였다. 따라서 1심법원은 무효에 대한 약식판결을 인정하였다. 이에 원고는 항소하였다.

(3) History Map

2008/04/11 522 F. 3d 1299	연방순회항소법원 (CAFC)	특허권 무효 확정
↑		
2007 2007 U.S. Dist. LEXIS 24175	뉴햄프셔 지방법원	특허권 무효 인정 특허권 침해 불인정

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 항소심에서 원고는 1심법원이 내린 약식판결의 두 가지 면에 대하여 다투었다. 첫째, 원고는 원출원의 우선일 주장에 대한 입증책임을 원고에게 부담시킨 1심법원의 결정은 잘못된 것이다. 둘째, 원출원의 공개가 '658특허와 '400특허의 청구항들을 뒷받침할 수 있는 적절한 발명의 상세한 설명을 제공하지 못한다고 판단한 것은 잘못이다. 이에 대하여 항소법원은 차례로 검토했다.
- 먼저 입증책임에 대하여 특허권은 유효한 것으로 추정되며 이와 반대되는 주장에 대한 입증책임은 무효를 주장하는 자가 부담하게 된다. 1심법원은 문제가 된 특허는 유효한 것으로 추정되며 다만 유효성의 추정이 우선일 문제까지 확대되는지는 의문임을 인정하였다. 따라서 우선일을 주장하는 경우에는 이를 주장하는 자가 입증책임을 진다는 것이 1심법원의 결정이다. 이에 대하여 원고는 무효를 주장하는 자가 항상 특허 청구항이 모출원일에 우선일을 주장할 수 권리를 가진다는 것을 입증해야 한다고 주장하였다. 즉 원고는 유효성의 추정은 CIP 청구항이 보다 이른 출원일을 주장할 수 있는 권리를 부여한다는 추정을 포함한다고 주장하였다.
- 원고가 인용한 판례와는 달리 이 사건에서 특허청은 주장된 특허의 여러 청구항들의 우선일 주장에 대하여 결정을 내리지 않았다. 모바일스타 네트워크 선행기술은 결코 심사관에 의해 검토된 적이 없다. 사실 특허청은 모든 인용기술들에 대하여 주장된 청구항들을 위한 우선일에 대하여 결정을 내리지 않았다. 물론 모바일스타 네트워크 선행기술이 특허청에 결코 제시된 적이 없다는 사실이 특허권의 유효성에 대한 추정이나 누가 특허무효에 대한 입증책임을 지는지를 변경시키지는 않는다. 무효를 주장하는 당사자 즉 피고가 명백하고 설득력 있는 증거를 가지고 주장된 특허가 무효라는 것을 여전히 입증해야 한다. 무효주장과 관련하여 원고는 만약 주장된 청구항에 대하여 2000 CIP 출원 보다 이전의 출원일이 부여되지 않는다면 모바일스타 네트워크가 102(b)에서 규정하고 있는 선행기술에 해당한다는 것을 인정하였다. 일단 명백하고 설득력 있는 증거를 가지고 모바일스타 네트워크가 '658특허와 '400특허의 청구항에 대하여 선행기술이 된다는 것이 증명되었다면, 이와 반대되는 증거를 가지고 입증책임을 지는 것은 원고이다.

- 서면 기재요건과 관련하여 특허출원에서 선출원에 의한 공개가 후출원의 청구항을 충분히 뒷받침하고 있는 경우에만 선출원일로 출원일이 인정되는 이익을 받을 수 있다는 것이 기본적인 특허법의 내용이다. 서면 기재요건을 만족시키기 위해서는 선출원의 공개는 합리적 명료성을 가지고 해당분야의 일반적 기술을 가진 자에게 출원일 현재 발명자가 해당 발명을 소유하고 있다는 것을 전달해야만 한다. 출원일의 인정은 공개되지 않은 특허대상물에는 적용되지 않으며 명백히 공개된 것에 대하여만 자명하게 인정된다. 항소법원은 서면 기재요건을 만족하기 위해서는 누락된 기술들은 해당분야에서 일반적 기술을 가진 자가 그 공개를 인식할 수 있을 정도로 원출원 명세서에 반드시 기재되어 있어야 한다고 요구하고 있다.
- 원출원일에 대하여 출원일을 인정하는 것은 원고의 출원일을 모바일스타 네트워크보다 앞서게 만들고 그에 따라 모바일스타 네트워크가 청구항들에 대한 인용기술이 되지 못하게 한다. 원고가 모바일스타 네트워크보다 시기적으로 앞서기 위하여 제시한 유일한 증거는 원출원과 그 전문가 증인에 의한 선언이다. 1심법원은 원출원과 전문가 증인의 선언을 분석하고 '658특허와 '400특허에서 주장된 청구항들은 원고가 원출원을 출원하였을 때 청구된 발명을 소유하고 있었다는 것을 입증하지 못하였기 때문에 2000CIP 출원일에 출원일 인정을 받을 수 없다고 결정하였다. 이 사건에서 1심은 원출원이 주장된 청구항에서 규정하고 있는 것과 같이 소비자 인터페이스(CI)에 관한 서면기재를 하고 있지 않다는 결정을 내렸다. 원출원은 자동판매기를 소비자의 전자도구(electronic device) 위에 위치한 CI를 가진 것으로 보다는 자동판매기의 일부로서 출력표시장치 또는 사용자 인터페이스를 가지고 있는 것으로 기술하였다. 2000CIP 출원은 자동판매기를 노트북 컴퓨터와 같은 자동판매기로부터 멀리 위치한 사용자 인터페이스를 가진 것으로 기술하는 용어를 추가하였다.
- 2000 CIP 출원은 또한 청구항1에 출력표시장치 대신에 CI라는 용어를 대체하였고 기술된 자동판매기로부터 원거리에 위치한 구성요소들과 함께 자동판매기를 공개하는 몇 개의 독립청구항을 추가하였다. 1심법원은 원고가 처음으로 CIP 출원에서 청구한 것과 관련하여, 새로운 사항을 포함하여 원고가 그 발명을 이해하였음을 암시하는 단 하나의 인용기술도 서면기술에서 발견할 수 없다고 기술하였다. 항소법

원도 이에 동의하였으며, 원고는 원출원으로 부터 나올 수 있는 모든 인용기술은 단일의 자동판매기의 일부분인 사용자 인터페이스를 위한 것이라고 판단하였다. 원고는 사용자 인터페이스는 어떠한 수의 가능한 형식도 될 수 있다고 논쟁하였다. 그러나 항소법원은 소비자의 노트북에 위치하거나 자동판매기 자체와 분리되 기초차 한 사용자 인터페이스에 대하여 원출원에서는 공개하고 있지 않다고 보았다. 정말이지 원출원은 자동판매기에 설치된 노트북 컴퓨터를 묘사하고 있지만 그림은 사용자 인터페이스가 명백히 노트북이 아니라 자동판매기 위에 위치함을 보여주고 있다.

- 이와 같은 청구항의 광범위한 해석은 2000 CIP 출원에서 추가된 사항에 의해서만 뒷받침된다. 원출원은 자동판매기로부터 다른 CI를 공개하고 있지 않기 때문에 주장된 청구항은 단지 2000년 6월 15일을 출원일로 하는 2000 CIP 출원에 대해서만 권리를 갖는다. 모바일스타 네트워크가 이 날보다 1년 이상의 전에 공개된 장소에서 사용되었다는 것에 대해서는 다툼이 없기 때문에 주장된 청구항은 무효이다. 더 나아가 항소법원은 원고의 결론적 전문가 증언은 원출원이 해당분야의 일반적 기술을 가진 자에게 소비자의 노트북에 위치하고 있는 소비자 인터페이스를 공개하고 있는지에 대한 중대한 사실상의 쟁점을 제기하기에 충분하지 않다는 1심법원의 결론에 동의하였다. 그러므로 원고의 전문가에 의한 선언은 발명자가 후에 청구된 바와 같이 자동판매기와 별개의 소비자 노트북에 위치한 소비자 인터페이스를 포함하는 발명을 소유하고 있었다는 것을 원출원이 증명하였는지에 대하여 중대한 사실상의 쟁점을 일으키지 않는다. 권리자인 원고는 침해에 대해서는 광범위하게 청구항을 해석할 권한이 있지만 특허의 유효성에 대해서는 반대로 좁은 해석만을 할 수 있다. 결국 원출원은 소비자 노트북 상의 CI를 뒷받침하고 있지 않기 때문에 주장된 청구항은 원출원의 청구일에 청구된 것으로 인정되지 않는다. 그러므로 항소법원은 '658특허와 '400특허에 대한 무효판결을 확정하였다.

※ 주요 인용판례

- Ralston Purina Co. v. Far-Mar-Co, Inc., 772 F. 2d 1570 (Fed. Cir. 1985)
- In re Chu, 66 F. 3d 292 (Fed. Cir. 1995)

- Vas-Cath Inc. v. Mahurkar, 935 F. 2d 1555 (Fed. Cir. 1991)
- In re Huston, 308 F. 3d 1267 (Fed. Cir. 2002)
- Tronzo v. Biomet, Inc., 156 F. 3d 1154 (Fed. Cir. 1998)

(5) 승·패소 요인 분석

- 특허권은 유효한 것으로 추정되며 이와 반대되는 주장에 대한 입증책임은 무효를 주장하는 자가 부담하게 된다. 그러나 추정의 효과는 특허권의 유효성에만 미치며 우선일 문제에는 미치지 않는다. 원고 특허권자는 추정이 특허권의 유효 이외에 우선일로까지 확대된다고 주장하였다. 따라서 우선일에 대한 입증책임은 무효를 주장하는 자에게 있다는 것이 원고의 주장이었다. 그러나 특허권이 인정됨에 의해 추정되는 것은 인정된 그 특허권이 유효하다는 것이지 그 이외에 특허권 인정과 관련된 요소들에 대해서는 추정이 미치지 않는다.
- 신규성 상실에 대하여 피고는 명백하고 설득력 있는 증거를 가지고 원고 권리자의 특허에 우선하는 선행기술이 존재한다는 것만을 입증하면 된다. 따라서 권리자가 특허권의 무효를 회피하기 위해서 선행기술보다 이전의 날짜에 자신의 특허가 출원되었음을 적극적으로 입증해야만 특허권이 무효가 되는 것을 막을 수 있다.
- 서면 기재요건을 만족시키기 위해서는 선출원에서 공개된 내용을 통하여 해당분야의 일반적 기술을 가진 자를 기준으로 판단할 때 출원일에 발명자가 해당 발명을 소유하고 있었다는 것을 알 수 있어야 한다. 항소법원은 서면 기재요건을 만족시키기 위해서 누락된 기술들이 해당분야에서 일반적 기술을 가진 자가 인식할 수 있을 정도까지 선출원 명세서에 기재되어 있을 것을 요구하고 있다.
- 법원은 특허권자 측의 결론적 전문가 증언만으로는 핵심적 용어의 해석에 관한 중대한 사실상의 쟁점을 제기하기에 충분하지 않다는 입장을 취하였다. 그러므로 원고의 주장과는 달리 원고가 제시한 전문가에 의한 선언만으로는 발명자가 후에 출원된 특정 발명을 소유하고 있었다는 것을 원출원이 증명하는 지에 대한 중대한 사실상의 쟁점을 일으키지 않는다. 또한 특허권자는 침해에 대해서는 광범위하게

청구항을 해석할 권한이 있지만 특허의 유효성에 대해서는 반대로 좁은 해석만을 할 수 있을 뿐이다. 따라서 이 사건에서와 같이 특허권자가 유효성과 관련하여 청구항을 광의로 해석하는 것은 허용되지 않는다.

No. 2 Micropocessor Enhancement Corp. v. Texas Instruments Inc.

(1) 기본 서지사항

원고	MICROPROCESSOR ENHANCEMENT CORPORATION / MICHAEL H. BRANIGIN
원고측 대리인	Lawrence M. Hadley, Hennigan, Bennett & Dorman, LLP (Los Angeles, California)
피고	TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED / INTEL CORPORATION
피고측 대리인	Gary N. Frischling, Irell & Manella LLP (Los Angeles, California) / Chad S. Campbell, Perkins Coie Brown & Bain P.A. (Phoenix, Arizona)
사건번호	520 F.3d 1367 / 2008 U.S. App. LEXIS 6837 / 86 U.S.P.Q.2D (BNA) 1225
판결일자	2008/04/01
판사	NEWMAN / GAJARSA / DYK
1심법원(판결일)	The United States District Court for the Central District of California (2007/02/08)
관련 특허	US 5,471,593
관련 법령	35 U.S.C. §112
관련 기술	마이크로프로세서의 효율성을 증가시키기 위한 컴퓨터 프로세서 구조와 방법
관련 Issue	명세서 기재요건 / 특허침해 일반

(2) 사건개요

- 원고의 '593특허는 마이크로프로세서의 효율성을 제고하기 위한 컴퓨터 프로세서의 구조와 방법에 관한 것이다. 컴퓨터프로그램은 RAM에 저장되는 수천 개에서 수만 개의 명령들로 구성되어 있다. 마이크로프로세서는 명령에 의해 특정된 작동을 이행함에 의해 프로그램을 실행한다. 명령을 실행하기 위하여 마이크로프로세서는 일련의 임무를 이행하고 각각의 임무는 시스템 클락(system clock, system cycle)에 의해 정의된 고정된 시간 가격에 따라 완성된다. 명령을 이행하기 위해

필요한 임무는 명령을 RAM에서 꺼내오는 fetch, 프로세서가 명령을 읽고 해석하는 decode, 프로세서가 적절한 기능을 행하는 장치에 명령을 보내는 issue 및 기능장치가 지시에 의해 특정된 작용을 행하는 execute와 지시의 결과가 메모리에 기록되는 write로 구성되어 있다.

- 파이프라인 방식의 프로세서는 프로세서가 조각(segment)으로 분리되고 그 각각이 동시에 다른 명령에 따른 특정 임무를 완수하는 경우에 어셈블리(assembly) 라인과 같이 작용한다. 파이프라인 프로세서는 이전 명령이 완료되어 메모리에 기록되기 이전에 메모리부터 새로운 명령을 꺼내오는 어셈블리 라인과 유사하다. 유용성이 있는 방법으로 작동하기 위해서 프로그램은 종종 비선형의 명령을 사용하기를 요구한다. 그 결과 명령어 세트의 각각의 명령어 사이에서 종속성이 생기게 된다. 즉 추가적 명령은 연속되는 후의 명령이 특정조건이 만족되는지에 따라 꺼내지고 실행되도록 특정된다. '593특허는 이러한 유형의 종속을 가진 선행기술의 하나인 프로세싱 방법을 조건부 issue라고 명명하였다. 조건부 issue는 조건부 이행결정논리(CEDL)를 명명된 새로운 세그먼트를 포함시켜서 파이프라인된 프로세서의 구조를 변경한다. 조건부 명령어가 CEDL에 의해 탐지되면 CEDL은 더 이상의 명령어가 기능장치로 issue되는 것을 막기 위하여 issue 세그먼트를 잠근다. 조건이 만족되면 CEDL은 조건부명령어가 기능적 장치로 issue되는 것을 허용한다.
- '593특허는 조건부 issue에 대한 개량발명으로서 조건부 이행을 기술하고 청구하고 있다. '593특허는 CEDL이 이행된 조건부 명령의 결과가 메모리에 기록되었는지를 통제하기 위해 기능장치로 이동되어야만 한다는 것을 가르쳐주고 있다. 따라서 CEDL이 조건부 명령을 탐지하게 되면 이는 CEDL이 조건이 만족되었다고 결정할 때까지 이행된 조건부 명령의 결과가 쓰기 장치로 이동되는 것을 금지하기 위하여 실행 세그먼트를 잠근다. 이런 방법에 의해 조건 코드가 결정되는 동안 조건부 이행은 조건부 issue보다 파이프라인에 더 적은 구멍을 넣게 된다.
- 원고는 처음에는 피고들을 상대로 TI의 C6000 디지털 신호 프로세서와 인텔의 Itanium 2 마이크로프로세서가 '593특허의 청구항1, 5, 7과 11을 침해하였다는 소송만을 제기하였다. 그러나 당사자들은 인텔이 잘못 소송에 참가되어졌다고 결론

을 내리고 인텔에 대한 소송을 각하할 것을 결정한다. 원고는 후에 별개의 소송에서 인텔에 대한 청구를 다시 제기하였고 두 사건에서의 사실발견절차(discovery)의 통합을 청구하였다. 그러나 법원은 이를 인정하지 않았다. TI에 관한 소송에서 법원은 피고가 청구한 특허의 무효와 비침해를 인정하는 약식판결을 내렸다. 1심법원이 TI에 관한 최종판결을 내릴 당시에 인텔에 대한 약식판결의 청구가 진행 중이었다. 특히 인텔은 비침해에 대한 약식판결을 청구하였다. 판결을 기다리지 않고 당사자들은 자신들의 사건에 대하여 약정을 하였다. 인텔과 원고 사이의 약정에서는 TI의 무효판결에 대해서 이의를 제기하는 것을 금지하였고 법원은 비침해 결정이 난 TI의 청구항 해석을 적용해야만 한다. 당사자들은 추가적으로 “추가적 증거의 공동제출”에 합의하였다. 이는 이미 인정된 약식판결에 대하여 반대하는 유형의 증거도 포함된다. 법원은 이 합의에 서명하여 최종화하고 따라서 법원은 인텔 측에 유리한 어떠한 결정도 내리지 않았다. 원고는 TI 판결에 대한 항소의사를 통지하였고 뒤이어 인텔 사건에 대한 항소의사도 통지하였다. 2007년 원고는 항소에 대한 통합신청을 하였고 TI에게는 답변기간이 부여되었다. 그러나 법원서기는 피고가 답변하기도 전에 청구를 통합하였다.

(3) History Map

2008/04/01 520 F. 3D 1367	연방순회항소법원 (CAFC)	특허비침해 확정 특허무효 불인정
↑		
2007/02/08 2007 U.S. Dist. LEXIS 23009	캘리포니아 지방법원	특허침해 불인정 불명확성으로 특허무효 인정

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 먼저 당사자들은 항소심에서 인정되어야 할 기록의 범위에 대하여 다투었다. 원고는 사건이 정당하게 통합되었고 그러므로 인텔 사건에서 제시된 모든 증거가 기록에 포함되어야 한다고 주장하였다. 그러나 TI는 약식판결 시에 법원에서 검토되지 않았던 증거가 약식명령을 뒤집기 위하여 고려될 수는 없다고 주장하였다. 법원은 비록 항소심에서 인용되어야 할 기록의 범위에 대한 선례가 법률문제로서 잘 뒷받침되고 있다 하여도 최종 판결 이후에 1심법원에 제출된 증거는 그 판결에 대한

항소심에서 기록의 일부가 될 수 없다고 보았다. 1심법원의 기록이 항소법원의 기록과 다른 경우에 항소법원에서 고려해야 하는 기록의 범위에 대하여 검토한 선례는 없다는 것이 항소법원의 생각이다. 청구항의 의미를 결정함에 있어 본질적인 기록보다 부대적인 기록이 덜 중요하기 때문에 법원은 본질적 기록에 근거하여 사안을 결정하겠다는 입장을 취하였다. 더욱이 두 사건에서의 부대적 기록 사이에 차이가 본질적 기록을 이해하는데 모순되지 않기 때문에 법원은 이 증거 사이에 명확한 구별을 짓지는 않겠다는 태도를 보였다.

- 1심법원은 '593특허의 청구항1과 7이 불명확성으로 인하여 무효라는 결정을 내렸다. 특허법 제112조에 따르면 청구항은 출원인이 자신의 발명이라고 간주하는 대상을 특정하여 명확히 지적하여야 한다. 그리고 명확성은 해당분야에서 일반적 기술을 가진 자를 기준으로 판단한다. 명확성에 대하여 항소법원은 첫째, 청구항1과 7의 어느 것도 혼합된 종류의 특허대상을 청구한 것은 아니라고 결론지었다. 하나의 특허는 특허대상의 종류에 대하여 하나 또는 그 이상을 포함하는 청구항을 포함할 수 있지만 하나의 청구항에서 하나 이상의 종류의 특허대상을 기술할 수는 없다. 이 원칙을 적용할 때 1심법원은 청구항1이 파이프라인 프로세서에서 명령을 이행하기 위한 방법에 대한 특허를 청구할 때 파이프라인 프로세서의 구조적 제한은 도구에 대하여 청구하고자 하는 의도를 증명하고 있다. 같은 맥락에서 법원은 청구항7이 도구에 대한 특허를 청구하고 있을 때 그 기능적 제한은 그 도구의 사용에 대한 청구를 하고 있다는 결론을 내렸다. 유사한 선례에서는 방법에 대한 청구와 도구에 대한 청구가 혼합되어 명료하지 않는 것인 반면 이 사건의 '593특허의 청구항1에서는 이러한 유사한 불명료성이 없다. 그러므로 청구항1에 대한 직접침해는 전제가 된 구조를 보유한 파이프라인 프로세서에서 청구된 방법을 이행하는 것으로 제한된다. 같은 방법으로 청구항7도 도구에 대한 특허와 방법에 대한 특허 모두를 포함하고 있지는 않다. 도구에 대한 특허가 기능을 표현하는 언어들を使用한다 하여 반드시 그 청구항이 불명료한 것은 아니다. 더욱이 청구항이 기능적 언어를 사용하여 그 구조가 불충분하게 기술되어 있는 경우에, “기능을 위한 수단”이라는 표현이 없는 경우에도 기능식 청구항에 관한 제112조가 적용된다. 그러나 이런 허용되는 경우에도 불구하고 청구항에서 기능적 언어를 사용하는 것은 청구항에 의해 표현되는 특허대상의 범위를 명백하게 한정하지 못하여 불명료할 수 있

다. 그러나 청구항7은 명백히 구조를 포함한 파이프라인 프로세서로 한정되어 있어 불명료한 것으로 판단되지 않는다.

- 둘째, 항소법원은 청구항1과 7 모두 조건 코드라는 용어를 사용함에 있어 불명료하지 않다고 결론지었다. 1심법원은 청구항 용어에 대한 후의 사용이 기존의 또는 정관사 the를 사용함에 의해 선행의 것으로 첫번째 사용을 언급하고 있는 경우에 그 용어는 하나의 청구항에서 모든 사용에 대하여 일관성을 가지고 해석되어야 한다고 설득하고 있다. 1심법원은 프로세서 통제에 대한 자신의 이해를 적용하여 조건 코드가 하나의 청구항에서 일관성을 가지고 해석되어야 하고 그러므로 청구항은 불명료하다고 결론지었다. 항소법원은 1심법원의 최초의 주장에 동의하지만 특허권자의 그 용어의 사용은 그 용어가 사용된 청구항들이 동일한 의미를 가질 것을 요구하지 않는다고 보았다. 1심법원은 방전율은 청구항 상의 제한에서 동일하게 해석되어야 한다고는 결정하지 않았다. 그러나 이 이유를 뒷받침하기 위하여 선행의 근거를 의존하지는 않았다. 청구항은 선행근거가 부족하다는 이유로 언제나 무효인 것은 아니라면 법원이 선행근거를 살피는 것은 방전율이 청구항에서 하나의 일관된 의미를 가져야 한다는 결론을 뒷받침하는 것이다. 청구항1과 7에서 조건코드는 하나의 해석을 요구하는 통일된 용어에 의해 포위되지 않았다. 정말이지 조건코드에 대한 통일된 해석에 따라 청구항을 명백히 무의미한 의미로 만드는 것보다 문맥으로부터 그 용어의 각 사용의 적절한 의미를 결정하는 것이 용이하다. 이런 이유로 청구항1과 7의 조건코드의 사용은 이 청구항들을 불명료한 것이 되게 하지는 않는다.

- 1심법원은 두 가지 근거에서 TI의 비침해 약식판결을 인정하였다. 항소심에서 원고는 1심법원의 해석은 파이프라인 단계를 변경하지 않고 사용한 것에 적용되지 않아야 한다고 주장하면서 파이프라인 단계는 파이프라인에서의 특정 위치의 구조를 가리킨다고 주장하였다. 원고는 파이프라인의 변경된 사용이 완전한 클락 사이클에서 작동하는 구조를 기술하는 일시적인 용어라는 점에 동의하였다. 그럼에도 불구하고 파이프라인 단계의 변경된 사용이 청구항1과 7 모두에서 위치적 용어로 해석되어야 한다고 주장하였다. 항소법원은 청구항해석이 해당분야의 일반적 기술을 가진 자를 기준으로 이루어져야 하며 그 용어가 사용된 문맥이 매우 큰 의

미를 가진다고 보았다. 원고는 파이프라인 단계의 변경된 사용이 일시적인 것이라는 점을 인정하였기 때문에 CEDL 파이프라인 단계는 시스템 클락에 의해 정의된 시간의 규칙적 간격 동안 조건 코드를 이용하는 논리구조를 언급하고 있다는 점에 동의하였다. CEDL 파이프라인 단계 이전에 바로 이전의 파이프라인 단계라는 용어의 사용은 바로 이전의 파이프라인 단계가 임시적이라는 것을 뒷받침하고 있다.

- 다음으로 항소법원은 출원경과에 의해 필요로 하는 것으로 알려진 명세서에 대하여 검토하였다. 그러나 법원은 명세서와 관련해서는 해당분야의 일반적 기술을 가진 자가 파이프라인 단계를 전적으로 임시적인 것으로 이해할지에 대해서는 알 수 없다고 보았다. 반대로 원고는 저장구조의 부족은 조건코드가 fetch된 동일한 클락 사이클 동안 CEDL 파이프라인 단계에 의해 사용되어야만 하고 그로 인하여 파이프라인 단계가 청구항 안에서 고정된 용어일 것을 요구하는 것으로 주장하고 있다. 그러나 여러 예를 명세서의 나머지 부분과 비교할 때 항소법원은 해당분야의 일반적 기술을 가진 자가 파이프라인 단계를 임시적으로 또는 고정된 의미로 사용한 것으로 이해했는지를 결정할 수 없다고 판단하였다.
- 따라서 명세서 상의 불명확성을 제거하기 위하여 항소법원은 출원경과를 검토하였다. “파이프라인 단계”라는 용어는 출원과정에서 수정에 의해 추가되었으며 이 수정은 발명자가 이 유일한 변경이 청구항 전체에 걸쳐 나타나는 변경된 사용과 동일한 임시적 의미를 갖는 것으로 의도했다는 점을 명확하게 하였다. 심사관은 첫 번째 독립청구항을 거절하였고 다음으로 청구항61을 불명료한 것으로 거절하였다. 거절된 청구항61은 파이프라인 단계라는 용어를 전혀 사용하지 않는다. 거절을 극복하기 위하여 출원인은 몇 가지 수정을 하였는데 그 첫 번째는 출원인이 파이프라인 프로세서의 구조를 수정하였으며 둘째는 항소심에서 문제가 된 fetch에 대한 제한을 수정하였다. 이들 수정을 통하여 특정 기능을 가진 새로운 파이프라인 단계가 파이프라인으로 된 프로세서에 추가되었고 파이프라인 단계를 위한 선행근거를 제공하였다. 그러므로 이 수정은 파이프라인 단계가 선행의 근거가 되고 그로 인하여 기능이나 임시적 의미를 갖게 하려는 출원인의 의도를 나타낸다. 그러므로 항소법원은 “파이프라인 단계”의 출원경과는 발명자가 파이프라인 단계를 시스템 클락에 의해 한정된 규칙적 시간 간격으로 명령어에 따라 작동하는 구조를 언급하

는 것으로 사용했다는 실질적 증거를 뒷받침한다.

- 이외에도 모출원(07/448720출원)은 파이프라인 단계라는 용어가 임시적 의미에서 사용되었다는 의도를 명백히 증명하는 용어를 포함하고 있다. 그러나 이 용어는 '720의 출원과정에서 전통적이고 일반적으로 데이터 프로세싱 분야에서 널리 알려진 요소들은 자세히 기술될 필요가 없다는 심사관의 의견에 따라 삭제되었다. 이런 행동은 두 가지 의미로 해석될 수 있는데 먼저 이 용어가 고정적이라기보다 클락 사이클에 의해 정해진 구조를 표현하기 위하여 발명자가 그 용어를 사용했다는 증거가 되며, 둘째는 심사관의 의견에 따라 이 용어를 삭제한 것은 출원인이 파이프라인 단계의 클락 사이클 사용을 전통적이고 데이터 프로세싱 분야에서 일반적으로 널리 알려진 것으로 간주했다는 것을 뒷받침한다. 마지막으로 청구항, 명세서와 출원경과로 구성된 공적기록을 검토해 볼 때, 항소법원은 부대적 증거들도 발명자가 파이프라인 단계를 임시적 의미에서 사용했다는 결론을 뒷받침한다고 결정하였다. 결론적으로 항소법원은 1심법원이 파이프라인 단계를 시스템 클락에 의해 정의된 규칙적 시간 간격으로 다른 명령에 대해서 동시에 작동할 수 있는 별개의 파이프라인 단계와 함께 명령에 따라 작동하는 구조로 이해한 것은 정확한 해석이라고 결정하였다. 당사자들이 문제의 제품이 파이프라인에 대한 이런 해석에 따르면 주장된 청구항의 어느 것도 실행하고 있지 않다는 점에 동의하였기 때문에 1심법원이 TI와 인텔사건 모두에 대해 비침해결정을 내린 것은 정당하다고 항소법원은 결론지었다.

※ 주요 인용판례

- L&W, Inc. v. Shertech, Inc., 471 F. 3d 1311 (Fed. Cir. 2006)
- Phillips v. AWH Corp., 415 F. 3d 1303 (Fed. Cir. 2005)
- IPXL Holdings, L.L.C. v. Amazon.com, Inc., 430 F. 3d 1377 (Fed. Cir. 2005)
- Halliburton Energy Servs. v. M-I LLC, 514 F. 3d 1244 (Fed. Cir. 2008)
- Cybor Corp. v. FAS Techs., Inc., 138 F. 3f 1448 (Fed. Cir. 1998)
- Southwall Techs., Inc. v. cardinal IG Cp., 54 F. 3d 1570 (Fed. Cir. 1995)

(5) 승·패소 요인 분석

- 항소심에서 인정되어야 할 기록의 범위에 대하여 원고는 사건이 정당하게 통합되었기 때문에 인텔 사건에서 제시된 모든 증거가 기록에 포함되어야 한다고 주장하였다. 피고 TI는 약식판결 시에 법원에서 검토되지 않았던 증거가 약식명령을 뒤집기 위하여 고려될 수는 없다고 주장하였다. 법원도 최종 판결 이후에 1심법원에 제출된 증거는 그 판결에 대한 항소심에서 기록의 일부가 될 수 없다고 보았다. 그러나 청구항의 의미를 결정함에 있어 본질적인 기록보다 부대적인 기록이 덜 중요하기 때문에 법원은 본질적 기록에 근거하여 사안을 결정하겠다는 입장을 취하였다.
- 특허법 제112조에 따르면 청구항은 출원인이 자신의 발명이라고 간주하는 대상을 특정하여 명확히 지적하여야 하며 명확성이 없는 특허는 무효이다. 이때 명확성은 해당분야에서 일반적 기술을 가진 자를 기준으로 판단된다. 하나의 특허출원은 특허대상의 종류에 대하여 하나 또는 그 이상을 포함하는 청구항을 포함할 수 있지만 하나의 청구항에서 하나 이상의 종류의 특허대상을 기술할 수는 없다. 그러나 도구에 대한 특허가 기능을 표현하는 언어들을 사용한다 하여 반드시 그 청구항이 불명료한 것이 되지는 않는다. 더욱이 청구항이 기능적 언어를 사용하여 그 구조가 불충분하게 기술되어 있는 경우에, “기능을 위한 수단”이라는 표현이 없는 경우에도 기능식 청구항이 된다. 그럼에도 불구하고 청구항에서 기능적 언어를 사용하는 것은 청구항에 의해 표현되는 특허대상의 범위를 명백하게 한정하지 못하여 불명료하게 만들 수 있다. 하지만 문제가 된 청구항은 명백히 구조를 포함한 파이프라인 프로세서로 한정되어 있어 불명료한 것으로 인정되지 않는다는 것이 법원의 입장이다.
- 법원은 특허권자가 사용한 용어는 그 용어가 사용된 청구항들에서 동일한 의미를 가질 것이 요구되지 않는다고 보았다. 그러므로 이 사건에서 조건코드에 대하여 통일된 해석을 함에 의해 청구항을 명백히 무의미한 것으로 만드는 것 보다 문맥으로부터 그 용어의 각 사용의 적절한 의미를 결정하는 것이 더 용이하다는 것이 법원의 입장이다. 이런 이유로 법원은 청구항1과 7에서 동일하게 조건코드를 사용한 것이 이 청구항들을 불명료하게 만들지는 않는다고 보았다.

- 법원은 명세서 상의 불명확성을 제거하기 위하여 출원경과를 검토하였다. “파이프 라인 단계”라는 용어는 출원과정에서 수정에 의해 추가되었으며, 이 수정을 통하여 발명자는 이 유일한 변경이 청구항 전체에 걸쳐 나타나는 변경된 사용과 동일한 임시적 의미를 갖는 것으로 의도되었다는 점을 명확하게 하였다. 이외에 모출원(07/448720출원)도 파이프라인 단계라는 용어가 임시적 의미에서 사용되었다는 의도를 명백히 증명하는 용어를 포함하고 있다. 그러나 이 용어는 '720의 출원과정에서는 전통적이고 일반적으로 데이터 프로세싱 분야에서 널리 알려진 요소들은 자세히 기술될 필요가 없다는 심사관의 의견에 따라 삭제되었다. 마지막으로 청구항, 명세서와 출원경과로 구성된 공적기록을 검토해 볼 때, 부대적 증거들도 발명자가 파이프라인 단계를 임시적 의미에서 사용했다는 결론을 뒷받침한다. 권리자의 주장과는 달리 이렇게 문제된 제품의 파이프라인을 이해할 때 침해가 인정될 수 없었다.

No. 3 Pfizer, Inc. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc.

(1) 기본 서지사항

원고	PFIZER, INC. / PHARMACIA CORP. / PHARMACIA & UPJOHN, INC., / PHARMACIA & UPJOHN COMPANY / G.D. SEARLE & CO. / G.D. SEARLE LLC, / SEARLE LLC (Delaware) and SEARLE LLC (Nevada)
원고측 대리인	Leora Ben-Ami, Kaye Scholer LLP (New York, New York)
피고	TEVA PHARMACEUTICALS USA, INC.
피고측 대리인	Henry C. Dinger, P.C., Goodwin Procter LLP (Boston, Massachusetts)
사건번호	518 F.3d 1353 / 2008 U.S. App. LEXIS 4969 / 86 U.S.P.Q.2D (BNA) 1001
판결일자	2008/03/07
판사	MICHEL / DYK / KENNELLY
1심법원(판결일)	The United States District Court for the District of New Jersey (2007)
관련 특허	US 5,466,823 / US 5,563,165 / US 5,760,068
관련 법령	35 U.S.C. §102 / 35 U.S.C. §121 / 35 U.S.C. §112
관련 기술	골관절염과 류마티스성 관절염의 치료를 위해 사용되는 항스테로이드 (non-steroidal) 항염증성(anti-inflammatory) 합성물
관련 Issue	명세서 기재요건 / 이중특허

(2) 사건개요

- 원고 화이자(Pfizer)는 항스테로이드 및 항염증성을 가진 의약품(NSAID)으로서 골관절염과 류마티스성 관절염의 치료를 위해 사용되는 Celebrex 약품을 생산, 판매하는 자이다. 화이자는 소송이 제기된 특허들(이하 '823특허, '165특허, '068특허)의 권리자로서 이들 특허는 스테로이드가 아니면서 항가연성을 갖는 합성물의 광범위한 종류와 이를 사용하는 방법에 관한 것이다. 특허 청구항은 Celebrex의 활성성분인 celecoxib를 포함한다.
- 피고(Teva)는 일반의약품의 제조자로서 Hatch-Waxman 법에 따라 Celecoxib 캡슐 100mg, 200mg, 400mg으로 명명된 약품에 관한 약식신의약품신청서(Abbreviated New Drug Application, ANDA)를 식약청(FDA)에 제출하였다. Celecoxib에 관한 특허가 오렌지책자에 열거되어 있었기 때문에 피고는 이들 특허가 무효이거나 ANDA가 제출된 신의약품의 제조, 사용, 판매에 의해 침해되지 않는다는 입증할 것이 요구되었다. 피고의 ANDA는 법에 따라 요구되는 Paragraph IV Certification (특허기간이 만료되지 않았으나 해당 특허가 무효이거나 해당 특허의 비침해를 다투는 경우에 대한 증명서)을 포함하고 있었다. 이 증명서는 피고의 ANDA가 특허권을 침해하였다는 것을 다투지 않았지만 celecoxib에 관한 특허권의 무효를 주장하였다. 피고가 ANDA를 제출함에 원고도 특허권침해를 주장하는 소를 제기하였다. 화이자는 피고의 ANDA 신청은 특허청구된 특허의약품에 대한 제조, 사용, 판매에 대한 승인을 요구하고 있지 때문에 특허권 침해라고 주장하였다. 이에 피고는 원고의 특허가 무효이며 이행가능성이 없다는 항변을 제기하였다.
- 전통적 NSAID는 염증과 연결된 고통과 다른 증상을 겪는 사람들을 치료하기 위하여 오랜기간 사용되어왔다. 예를 들어 아스피린은 거의 한 세기 동안 시장에서 판매되어왔다. 이후 아스피린과 유사한 효능을 가진 ibuprofen과 naproxen에 등장하였다. 이들 전통적 NSAID는 염증으로 인한 고통의 치료에 효과적이었지만 약간의 위통으로부터 심각한 생명을 위협하는 궤양까지 위장에 대한 부작용을 야기하였다. 1970년대에 과학자들은 전통적 NSAID가 작동하는 체제를 알아냄으로써 돌과 구를 만들었다. 과학자들은 전통적 NSAID가 신체에서 cyclooxygenase(COX) 효소

의 작용을 방해하고 그로 인하여 통증이나 염증 및 좋은 위장생리에 기여하는 관리(housekeeping)기능과 연결된 작은 분자를 만들어낸다는 것을 알아냈다. 수년 뒤 과학자들은 다른 중대한 돌파구를 찾아내는데 적어도 두 개의 서로 다른 종류의 COX 효소(COX-1과 COX-2)가 존재한다는 것이 바로 그것이다. Celecoxib의 발견 후에 과학자들은 COX-1을 금지하지 않고도 고통이나 염증을 치료하기 위하여 선택적으로 COX-2를 금지할 수 있는 합성물을 찾기 시작하였다.

- 1993년 화이자는 선택적으로 COX-2를 금지하는 몇 개의 새로운 합성물을 만들어냈다. 1993년 화이자는 이들 합성물에 대하여 08/160,59특허출원(이하 '594출원')을 하였다. 이 출원은 직접 이들 합성물 자체를 포함하여 celecoxib에 대한 특정 청구항을 포함하여 이들 합성물을 사용하는 방법에 관한 것이었다. 1994년 특허청은 특허 가능한 대상으로서 합성물, 그 성분 및 방법에 대한 청구항으로 특정되는 제한요구를 발하였다. 제한요구는 화이자가 이들 세 그룹의 청구항 가운데 하나의 출원만을 선택할 것으로 요구하고 있었다. 더 나아가 심사관은 출원이 단 하나의 공개된 종류를 선택할 것을 요구하였다. 그에 대한 답변으로 화이자는 일반합성물에 대한 청구항을 출원하는 것으로 선택하였으며 그 종류 내에서 하나의 합성물 종류는 celecoxib이다. '594출원에 남아있던 합성물에 대한 청구는 궁극적으로 허용되었으며 '823특허가 인정되었다.
- 제한요구 후 '594출원 전에 화이자는 '594출원에 대한 우선권을 주장하고 '594출원에서 출원하는 것으로 선택되지 않은 특허대상을 포함하여 출원계속을 하기로 결정하였다. 특히 화이자는 '165특허가 인정된 부분출원을 하였으며 이는 제한된 구성요소에 대한 청구항과 제한된 방법에 대한 청구항을 포함하여 '068특허가 궁극적으로 인정된 계속부분출원을 포함한다.
- 1심법원은 피고의 무효주장을 인정하지 않았으며 원고특허의 침해를 인정하였다. 먼저 1심법원은 주장된 특허가 선행기술에 비추어 자명하기 때문에 무효라는 원고의 항변을 인정하지 않았다. 피고는 이에 대한 1심법원의 결정에 대해서는 항소하지 않았다. 1심법원은 또한 화이자에 의한 COX-2에 대한 주관적 선호는 최적요건이 출원시에 공개될 것으로 요구하는 선호유형이 아니기 때문에 특허의 모든 것에

대한 최적요건 비공개의 항변을 인정하지 않았다. 더 나아가 1심법원은 '165특허가 '068특허에 우선한다는 이론에 근거한 이중특허의 주장을 인정하지 않았다. 최종적으로 1심법원은 불공정행위가 존재하지 않는다고 판결하였다. 이에 1심법원은 피고가 '823, '165 및 '068특허를 침해하였으며 피고의 ANDA는 '823, '165 및 '068 특허권이 종료되기 전에는 승인되어서는 안 된다고 판결하였다. 이에 피고는 항소하였다.

(3) History Map

2008/03/07 518 F. 3d 1353	연방순회항소법원 (CAFC)	이중특허로 인한 특허무효 인정, 최적방법기재 불비와 불공정행위로 인한 특허무효 불인정 확정
↑		
2007 482 F. Supp. 2d 390	뉴저지 지방법원	이중특허와 최적방법기재 불비, 불공정행위로 인한 특허무효 불인정

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 먼저 항소법원은 '068 방법의 발명이 '165특허에 비추어 이중특허로서 무효인지를 판단하였다. 1심법원은 35 USC sec. 121의 안전조항이 '165특허가 '068특허에 대한 선행기술이 되지 않게 한다고 판단하였다. 이는 '165특허와 '068특허 모두 공통의 특허출원에서 이루어진 제한요구에 대한 답변으로 이루어진 출원에 그 근거가 있기 때문이다. 제121조의 세 번째 문장은 제한요구의 결과로 이루어진 출원에 의해 인정된 특허에 관한 안전조항에 대하여 규정하고 있다. 법원은 제121조 이외에 조화를 요구하는 것으로 조문을 해석하였는데, 즉 출원인은 제한요구를 야기한 독립발명과 별개의 발명 사이에 구별을 유지할 것이 요구된다. 이 같은 조화의 요구는 출원인이 원래 부과되었던 제한요구를 위반하는 방법에 의해 부분출원에서 청구항을 수정하고 그로 인하여 특허발명에 대한 존속기간을 연장하는 것을 금지하고 있다.
- 피고는 제121조가 부분출원에 대해서만 적용되고 '068특허는 부분출원에 의해서가 아니라 부분적 출원의 계속(CIP)에 의해 이루어진 것이기 때문에 조문의 의미 안에

포함되지 않는다고 주장하였다. 물론 두 가지 모두 계속출원의 유형이지만 부분출원과 CIP는 적어도 한 가지 점에서 상이하다. 부분출원은 원출원과 동일한 공개요소를 포함하지만 부분적 출원의 계속은 새로운 사항을 소개한다. CIP는 선행출원에서 공개된 특허대상을 부분적으로 계속하지만 선행출원에서 공개되지 않은 새로운 요소를 추가한다. 반면 부분출원은 선행 또는 원출원에서 공개된 특허대상만을 공개 및 청구하고 중단된 출원으로 만들어진 독립 또는 개별의 발명을 위한 후행출원으로 정의된다.

- 원고는 부분과 부분적 계속이라는 용어가 행정 편의를 위해 사용되는 것이며 따라서 비록 '068특허가 CIP라고 명명되었어도 사실 제121조를 위한 부분출원이라고 주장하였다. 다시 말하면 원고는 부분출원이 특허청에 의해 행정적인 목적으로 부분출원 또는 CIP로 명명되었음에도 불구하고 제한의 결과로 이루어진 모든 유형의 계속출원을 광범위하게 언급하는 것이라고 주장하였다. 그러나 이러한 주장을 항소법원은 인정하지 않았다. 항소법원은 조문의 세 번째 문장이 원출원에 근거하거나 동일 제한요구로부터 나온 출원이나 유사한 발명에 근거한 공격에 대한 안전조항을 제공한다라는 점에 주목하였다. 이 조항을 글자 그대로 해석하면 안전조항은 단지 부분출원과 부분출원에 의해 인정된 특허만을 보호한다.
- 제121조의 입법연혁을 살펴보면 특히 부분출원을 언급하고 있다. 입법연혁에서 언급된 변화는 안전조항을 포함한다. 1953년 특허법 이전에는 제한요구의 결과 이루어진 출원에 대해서는 보호가 인정되지 않았으며 그 출원은 거절되거나 이중특허로서 무효가 선언되었다. 그러므로 분리요구가 명백히 하나 이상의 별개의 발명을 포함하고 있다는 특허청의 결정을 구체화한 것이라 할지라도 그러한 결정은 이중특허를 근거로 하는 결정으로부터 부분출원을 보호하지 않는다. 그러므로 특허청과 법원은 이후 분리된 동일한 출원을 근거로 한 분리요구 결과로 이루어진 출원을 거절할 수 있다. 이런 관행에 따라 특허출원인은 심사관의 분리요구에 대하여 항소할 수 있으며 출원인은 자신의 부담으로 문제에 대한 소제기를 하지 않을 수 있다.
- 이런 관행의 불공정성은 이미 널리 알려져 있다. 제121조의 목적은 이런 불공정성

을 제거하고 출원인에게 제한요구에 합리적으로 따르기를 요구하는 것이다. 만일 제121조의 보호가 인정된다면 출원인은 자신이 부적절한 제한요구에 침묵했다는 이유로 불이익을 당하지는 않기 때문에 제한요구에 대하여 항소할 필요가 없다. 그러나 제121조에 대한 입법연혁을 살펴보면 안전조항이 부분출원 이외의 어떠한 것에도 적용될 수 있다는 것을 찾아볼 수 없다. 제121조가 제정된 후 공개된 많은 문서에서도 제121조가 부분출원 이외에 어떠한 것에도 적용될 수 있다는 해석을 포함하고 있지 않다. 비록 입법연력만으로는 왜 의회가 제121조를 부분출원만을 보호하는 것으로 입법했는지에 대하여 알 수 없지만 의회가 제121조를 부분출원에 한정하고 CIP를 포함하지 않은 것으로 결론지은 설득력 있는 이유가 존재한다. 즉 제한의 결과로서 부분출원이 이루어진 경우에만 보호의 필요성이 존재한다. 만일 이 조항을 CIP를 포함하는 것으로 해석하면 이 조항은 새로운 보호객체는 원 출원의 우선일에 대한 권리가 없다는 일반적 원칙에 반하여 새로운 보호객체에 대하여 원 출원의 우선일을 인정하는 것으로 이해된다. 그러나 새로운 특허대상에 대하여 이중특허거절사유로부터 보호해야 할 이유가 없다.

- 더 나아가 이중출원과 CIP 사이의 차이점은 의회가 1953년 특허법을 제정할 당시 이미 널리 알려져 있었다. 그러나 이런 인식에도 불구하고 제121조의 초안자들은 특히 부분출원만을 언급하는 것으로 결정하였다. 만일 입법자들이 CIP를 제121조의 보호범위에 포함시키고자 하였다면 이들은 용이하게 그렇게 할 수 있었을 것이다. CIP를 제121조의 범위에 포함하고자 하는 화이자라는 주장의 근거로 세 개의 판례를 제시하였다. 그러나 이들 판례 중 둘은 제121조가 다른 근거에서 적용될 수 없으며 세 번째 판례에서는 청구항이 명백히 원 청구항과 다르다는 근거에서 이중특허문제를 다루고 있다. 항소법원은 이 사건은 이들 판례들에 의해 결정되지 않기 때문에 이들이 구속력 있는 선례가 될 수 없다고 판단하였다
- 따라서 항소법원은 제121조에 의해 제한요구의 결과로서 이루어진 출원을 보호하는 것은 부분출원에 한정된다는 결론을 내렸다. 이러한 결론이 특허청의 제121조에 대한 이해와도 부합된다는 점에 법원은 주목하였다. 여기서는 '068특허가 '823특허에 이른 출원으로부터 나온 것이라 하여도 CIP로서 출원된 것이지 부분출원으로 출원된 것이 아니다. 그러므로 법원은 제121조가 '068특허에 적용되지 않으며

'165특허에 따라 '068특허는 무효라고 판결하였다. 그러나 제121조는 '165특허를 '068특허에 대한 참고로서 사용하는 것을 금지하지 않기 때문에 법원은 '068특허 청구항이 '165특허 청구항과 명백히 별개의 것인지를 검토하였다.

- 자명성 유형의 이중특허는 법원에 의해 만들어진 원칙으로서 이 원칙은 선행특허에 공통적인 청구항으로부터 명백히 구분되지 않는 후행 특허 청구항을 통하여 당사자가 배제되는 권리를 확장하는 것을 금지하고 있다. 법원은 자명성 유형의 이중특허를 판단하기 위하여 두 단계 분석을 사용하였다. 먼저 법원은 선행특허의 청구항과 후행특허의 청구항을 해석하고 그 차이를 결정해야 한다. 다음으로 이들 차이점이 이 청구항들을 서로 명백히 별개의 것이 되게 하는지를 결정한다. 만약 후행청구항이 선행청구항과 비교하여 자명하거나 예상할 수 있는 것이라면 후행청구항은 선행청구항과 별개의 것으로 볼 수 없다. 법원은 또한 구성성분을 사용하는 방법에 대한 청구항은 동일한 사용을 공개한 특허와 동일한 구성요소라는 점에서 선행청구항과 다르지 않다고 판단하였다.
- 1심법원은 먼저 제121조에 따르면 '165특허가 '068특허를 무효화하기 위하여 사용되는 것이 배제된다고 하여도 제121조가 '165특허가 선행기술이 되는 것을 금지하지 않는다면 두 특허의 관련 청구항은 명백히 별개라고 판단하였다. 항소법원도 두 특허의 관련 청구항이 명백히 별개라는 점에 동의하였다. 항소법원은 '068특허는 단순히 '165특허의 청구된 구성성분에 대하여 '165특허에서 기술하고 있는 특정 사용에 대하여 권리를 주장한 것이라는 1심법원의 결론에 동의하였다. 그러므로 '068특허의 청구항은 '165특허의 청구항과 명백히 구별되지 않는다. 따라서 항소법원은 화이자에게 '068특허는 부분출원에 근거하여 인정된 것이 아니기 때문에 '068특허에 대해서는 제121조에 의한 보호를 인정할 수 없으며, '068특허에 대한 청구항은 '165특허의 청구항과 명백히 구별되지 않는다는 결론을 내렸다. 이에 따라 '068특허는 이중특허로서 무효이다.
- 다음으로 항소법원은 '823특허 합성물과 '165특허 구성성분이 최적요건을 위반하였기 때문에 무효라는 주장을 검토하였다. 최적요건이란 명세서에서 그 발명을 만든 발명자가 최적이라고 생각하는 양식을 기술하여야 함을 요구한다. 최적요건을 만

축하기 위한 시험은 두 단계로 구성된다. 먼저 출원당시에 발명자가 발명을 실행에 옮기기 위한 최적의 양식을 갖고 있었는지를 판단한다. 다음으로 발명자에 의한 발명의 공개가 해당분야의 일반적 기술을 가진 자가 발명의 최적양식을 이행할 수 있을 정도로 적절한 지를 판단해야 한다. 첫 번째 단계는 주관적인 발명자의 출원 당시의 마음 상태에 초점을 맞추고 있다. 두 번째 단계는 객관적이며 청구발명의 범위와 관련 기술의 수준에 따라 결과가 달라진다. 최적요건에서 언급하고 있는 발명은 청구항에 의해 정의되는 발명이다. 전형적으로 최적요건의 문제는 출원인이 생각하는 구체적 모습을 공개하지 않는 것과 관련성이 있지만 언제나 그런 것은 아니다. 즉 최적요건을 요구하는 것은 출원일 현재 발명자가 선호하는 방법을 공개할 것을 요구하는 것은 아니다. 항소법원도 최적요건이 발명자가 선호하는 청구발명의 구체적 모습을 공개할 것을 요구하는 것이지만 이에 한정되는 것은 아니라는 입장을 취하였다. 즉 항소법원은 최적요건은 비공개요소가 청구발명의 특성에 중요한 영향을 끼치는 경우에 청구발명의 제조나 사용에 관한 측면을 공개할 것을 요구하는 것이라는 판결을 내렸다.

- 먼저 항소법원은 특허합성물이나 그 구성요소에 대한 일반 청구항에 대한 최적요건의 부적격성에 대하여 고려하였다. 피고는 이들 청구항에 대하여 화이자가 COX-2의 선택을 위한 그 선호방법을 공개하지 않음에 의해 최적요건을 위반하였다고 주장하였다. 그러나 여기서 피고의 주장은 제한적이며 화이자가 출원당시에 특정 합성물을 위한 주관적인 비공개 선호방법을 가지고 있었다고 주장하지 않았다. 오히려 피고는 '823특허와 '165특허가 COX-2 선택을 증명하는 합성물을 위한 화이자의 선호를 드러내지 않기 때문에 선호된 구체적 모습에 이르는 방법을 해당분야의 기술을 가진 자에게 가르칠 수 없다고 기술하였다. 피고는 COX-2 선택을 위한 선호를 알지 못한다면 해당분야에서 일반적 기술을 가진 자는 일반 청구항에 있어 선호되는 구체적 모습을 특정지을 수 없을 것이라고 주장하였다.
- 출원당시에 화이자는 COX-2의 선택적인 합성물과 그 구성요소를 선호하였으며 이 선호는 합성물이나 그 구성요소의 출원에서는 공개되지 않았다는 것이 논의되지 않았다. 더욱이 피고에 따르면 청구된 합성물의 많은 부분이 사실 선택적인 COX-2는 아니다. 피고는 선택적 COX-2를 위한 선호를 나타내면서 화이자가 발명의 핵심

을 혼자서도 잘 지킬 수 있었다고 주장하였다. 즉, 화이자는 일반적 청구항의 공개된 많은 합성물이나 그 구성요소들 가운데 어떤 합성물이 COX-2의 선택적 특징을 나타내는지를 밝히는 방법을 공개하지 않음으로써 진정 가치 있는 하나 또는 두 개의 합성물을 은닉하였다. 피고는 화이자가 나중에 지정한 합성물의 특징을 알지 않고서는 화이자는 진정한 발명의 내용을 공개하지 않은 것이라고 주장하였다. 이는 청구발명의 사용과 관련성을 가진다. 그러나 1심법원은 비록 피고의 논쟁이 직관적인 호소력을 갖기는 하지만 COX-2 선택의 선호는 청구발명의 특징에 중대한 영향을 미치는 합성물이나 그 구성요소의 사용이라는 측면을 갖지 않는다고 판결하였다.

- 화이자는 1심법원이 최적요건은 그러한 선호되는 방법을 공개할 것을 요구할 가능성을 배제함으로써 선례를 정확하게 해석하였다고 주장하였다. 화이자의 주장에 따르면 최적요건은 특허가 청구발명을 제조 또는 사용하기 위한 선호를 은닉하였는지는 결정하는 것에 한정된다. 따라서 해당분야에 일반적 기술을 가진 자가 청구 합성물과 그 구성요소를 제조 및 사용하는 방법을 알았는지에 대한 논쟁이 없기 때문에 최적요건에 대한 위반이 있었다고 볼 수 없다고 화이자는 주장하였다.
- 항소법원은 celecoxib에 관한 특정 청구항은 유효하다는 판결을 내렸다. '823특허의 청구항9와 '165특허의 청구항17은 celecoxib에 관한 특정 청구항인데 이들은 단지 하나의 합성물이나 그 구성요소를 공개하고 있다. 여기서 이들 청구항은 하나의 합성물이나 구성요소에 대한 것이기 때문에 최적요건 공개의 요건을 만족시키지 않았는지에 대해서는 논란의 여지가 없다. 그러므로 이들 청구항에 대한 선호되는 구체화를 특정하기 위한 구체화된 모습이나 선호를 공개하지 않았다고 볼 수는 없다. 피고의 주장은 비록 celecoxib 합성물을 밝힌 후라도 정확한 조제를 위해서는 화이자는 COX-2 선택에 대한 선호를 알아야 한다는 것이다. 화이자는 조제 범위가 발명의 특징에 중대한 영향을 미칠 수 있는 선호되는 사용방법일 수 있다는 것에 대하여 논쟁하지 않았다. 그러나 화이자는 조제가 명세서에서 공개되었고 발명자가 다른 조제를 선호한다는 어떠한 증거도 찾을 수 없다는 것에 반대하였다. 이에 대한 피고의 유일한 답변은 COX-2 선택이 조제에 영향을 미칠 수 있다는 점이다. 그러나 피고의 주장이 맞다 하여도 출원 시에 발명자가 선호되는 조제에

이르기 위하여 COX-2 선택기준을 사용하려고 계획했다는 증거가 없다. 그러므로 화이자가 정확한 조제를 얻기 위한 최적 방법을 공개하지 않았다는 증거는 없다. 따라서 항소법원은 '823과 '165특허의 celecoxib 특정 청구항은 최적요건을 위반하지 않았다고 판결하였다.

- 마지막으로 피고는 원고의 특허들이 불공정행위로 인하여 이행불가능하다고 주장하였다. 특허출원인이 1)중요사실에 대한 허위진술을 하였거나 중요한 정보를 공개하지 않았거나 잘못된 중요정보를 제공하였으며, 2)특허청을 기만하려는 의도를 가지고 있었다는 명백하고 설득력 있는 증거가 없다면 불공정행위로 특허가 실행 불가능하다고 판단할 수 없다. 따라서 중요성과 의도를 확정할 수 있다면 다음으로 특허권이 실행불가능하다고 판정할 만한 불공정행위가 존재하는지에 대하여 결정하기 위하여 형평성들을 비교해 보아야 한다.
- 이러한 기준을 이 사건에 적용하기 위해서는 먼저 정보의 중요성 여부를 판단해야 하는데 합리적 심사관이 원출원이 허용되는지를 결정할 때 중요한 선행기술을 고려해야 한다면 그 정보는 중요정보로 볼 수 있을 것이다. 합리적 심사관 기준에 따르면 잘못된 진술이나 누락은 그 잘못된 진술이나 누락의 공개가 그 발명이 특허를 받을 수 없도록 만들지는 않는다 하여도 중요하다고 항소법원은 보았다. 1심에서 피고는 화이자가 두 개의 Merck 문헌공개를 하지 않은 불공정행위가 있었다고 주장하였다. 원고의 '501출원과 '995특허 모두 Merck의 08/082/196 출원으로부터 나왔으며 이에 대하여 우선권을 주장하였다. 화이자는 최초출원 후에 '196출원을 포기하였고 결코 그 내용을 공개한 적이 없다. 그러므로 원고의 특허에 대하여 선행기술로 사용될 수 없다. '501출원은 '823특허가 결정되기 이전에 공개되었고 '995특허는 '823특허가 결정된 후에 그러나 '165특허 또는 '068특허가 결정되기 이전에 결정되어 공개되었다. '823특허에 대하여 피고는 '501특허가 합리적 심사관으로 하여금 선행의 '196특허출원과 이후의 '995특허출원에 이르게 하기 때문에 화이자는 '501특허를 공개해야만 한다고 주장하였다. '165특허와 '068특허에 대해서 피고는 화이자가 '995특허 자체를 공개해야만 했었다고 주장한다.
- 그러나 1심법원은 '501출원이나 '995특허 모두 중요하지 않다고 결정하였다. 1심법

원은 또한 Merck 문헌이 중요하다고 하지만 피고는 불공정행위에 대한 요건인 의도를 입증하지 못하였다고 판결하였다. 이에 대하여 항소법원은 비록 Merck가 중요하다고 하지만 1심법원이 화이자가 기만의 의사를 가지고 행위하였다는 것을 입증하지 못하였다고 결정한 것에 명백한 오류가 없다고 판결하였다. 항소심에서 피고는 이를 보류한 것에 대한 믿을 만한 설명이 없는 경우에 문헌의 중요성은 그 자체만 놓고 보면 의도를 성립하기에 충분하다고 주장하였다. 그러나 1심법원은 화이자가 화이자의 증인의 진술을 근거로 Merck 문헌의 언급을 공개하지 않은 것에 대한 선의의 설명을 하였다고 판단하였다. 화이자의 증인은 화이자가 Merck 문헌을 연구하였으며 Merck 문헌에서 공개된 어떠한 합성물도 화이자의 발명에서 공개된 합성물과 유사하지 않다고 증언하였다. 이는 Merck 문헌에서 공개된 합성물은 화이자가 출원한 합성물보다 다른 헤테로 고리모양(heterocyclic)의 중심부를 가지고 있기 때문에 그러하다. 화이자는 특허청이 이러한 차이점이 매우 중요하다는 것을 인식하고 있다는 점에 주목하였다.

- 화이자는 자신의 수백 개의 다른 특허출원 과정에서 동일한 헤테로 고리모양의 중심부를 갖는 공개된 자료에 관한 일관성 있는 유형의 증거를 제시하였다. 1심법원은 이들 일관된 유형이 화이자가 선의로 Merck 문헌을 비공개하였다는 강한 증거로 보았다. Merck 문헌은 다른 중심부를 가진 합성물을 공개하였기 때문에 화이자는 그들이 중요하지 않은 것으로 결론지었다. 1심법원은 화이자가 제시한 증거가 신뢰성이 있으며 이러한 결론을 뒤집을 아무런 근거도 찾을 수 없다고 판단하였다. 역제를 위한 신뢰성 있는 이유가 존재한다면 간행물의 중요성만으로는 의도를 입증하기에 충분하지 않다. 이러한 이유로 항소법원은 1심법원이 피고가 명백하고 설득력 있는 증거를 가지고 Merck 문헌을 공개하지 않음에 의하여 특허청을 기만하려는 의도를 가지고 있었다는 것을 입증하지 못하였다고 판결한 것이 정당한 결론이라고 판결하였다. 그러므로 화이자에게 불공정행위를 인정하기 위한 어떠한 근거도 존재하지 않는다.
- 종합적으로 항소법원은 '068특허가 이중특허로 무효라고 판결하였으며 이에 반하는 1심 판결부분을 뒤집었다. 또한 '823특허의 청구항9와 '165특허의 청구항17은 최적요건위반으로 무효가 아니라고 1심법원의 판결을 확정하였다. 마지막으로

'823특허, '165특허와 '068특허는 불공정행위로 실행불가능하지 않다.

※ 주요 인용판례

- Gerber Garment Tech. v. Lectra Sys., Inc., 916 F. ed 683 (Fed. Cir 1990)
- Kamen v. Kemper Fin. Servs., Inc., 500 U.S. 90 (1991)
- Univ. of W. Va. Bd. of Trs. v. Van Voorhies, 278 F. 3d 1288 (Fed. Cir. 2002)
- Studiengesellschaft Kohle mbH v. N. Petrochemical Co., 784 F. 2d 351 (Fed. Cir. 1986)
- In re Kauffman, 152 F. 2d 991 (CCPA 1946)
- Asseff v. Marzall, 88 U.S. App. D.C. 358 (D.C. Cir. 1951)
- Eli Lilly & Co. v. Barr Labs., Inc., 251 F. 3d 955 (Fed. Cir. 2001)
- Bayer AG v. Schein Pharms., Inc., 301 F. 3d 1306 (Fed. Cir. 2002)
- Cargill, Inc. v. Canbra Foods, Ltd., 476 F. 3d 1359 (Fed. Cir. 2007)
- Digital Control, Inc. v. Charles Mach. Works, 437 F. 3d 1309 (Fed. Cir. 2006)

(5) 승·패소 요인 분석

- 화이자가 제기한 침해소송에 대하여 피고는 이중특허, 최적요건비공개, 불공정행위를 이유로 특허의 무효를 주장하였다. 먼저 이중특허와 관련하여 제121조의 세 번째 문장은 제한요구의 결과로 이루어진 출원에 의해 인정된 특허에 관한 안전조항에 대하여 규정하고 있다. 법원은 이를 출원인이 원래 부과되었던 제한요구를 위반하는 방법에 의해 부분출원에서 청구항을 수정하고 그로 인하여 특허발명에 대한 존속기간을 연장하는 것을 금지하는 것으로 해석하고 있다. 피고는 이 조항이 부분출원에 대해서만 적용되는 것으로 보는 반면 원고는 부분적 출원의 계속에도 적용되는 것으로 보고 있다. 부분출원은 원출원과 동일한 공개요소를 포함하지만 부분적 출원의 계속은 새로운 사항을 소개하는 것으로서 실제로 둘은 다른 개념으로 볼 수 있다. 원고는 이 두 개념이 행정 편의상 다른 이름으로 분리되었지만 결과적으로는 동일한 효과를 갖기 위한 개념으로서 부분적 출원의 계속도 제121조의 적용을 받는다고 주장하였다. 그러나 입법연혁 등을 고려할 때 이는 제121조에 대한 정확한 해석이라고 볼 수 없으며 따라서 원고의 특허의 일부는 이중특허로서 무효가 되었다.

- 최적요건이란 명세서에서 그 발명을 만든 발명자가 최적이라고 생각하는 양식을 기술해야 함을 의미한다. 최적요건을 만족했는지에 대한 시험은 두 단계로 구성된다. 먼저 출원당시에 발명자가 발명을 실행에 옮기기 위한 최적의 양식을 갖고 있었는지를 판단한다. 다음으로 발명자에 의한 발명의 공개가 해당분야의 일반적 기술을 가진 자가 발명의 최적양식을 이행할 수 있을 정도로 적절한 지를 판단해야 한다. 이때 출원인에 공개해야 하는 최적요건의 범위에 대하여 항소법원은 비공개 요소가 청구발명의 특성에 중요한 영향을 끼치는 경우에 청구발명의 제조나 사용에 관한 측면을 공개할 것을 요구하는 것이라는 판결을 내렸다. 따라서 청구발명의 특성에 중요한 영향을 미치지 않는다면 발명의 제조나 사용과 관련된 사항을 공개하지 않았다 하여 최적요건을 만족시키지 않는 것으로 볼 수 없다.
- 특허출원인이 1) 중요사실에 대한 허위진술을 하였거나 중요한 정보를 공개하지 않았거나 잘못된 중요정보를 제공하였으며, 2) 특허청을 기만하려는 의도를 가지고 있었다는 명백하고 설득력 있는 증거가 있다면 불공정행위가 있는 것으로 인정되어 해당 특허는 실행불가능하다. 이러한 기준을 이 사건에 적용했을 때 먼저 정보의 중요성 여부를 판단해야 하는데 합리적 심사관이 원출원이 허용되는지를 결정할 때 중요한 선행기술을 고려해야 한다면 이 선행기술에 대한 정보는 중요정보로 볼 수 있다. 원고의 특허발명은 피고에 따르면 Merck의 08/082/196 출원으로부터 나왔다. 따라서 원고는 Merck의 특허출원 내용을 특허청에 알려야 했음에도 불구하고 그렇지 않았다는 것이 피고 주장의 핵심이었다. 그러나 화이자는 최초출원 후에 '196출원을 포기하였고 결코 그 내용을 공개한 적이 없다. 그러므로 원고의 특허에 대하여 선행기술로 사용될 수 없다.
- 또한 Merck 문헌이 중요하다고 하지만 피고는 이를 특허청에 알리지 않은 것에 대하여 원고의 불공정행위에 대한 의도가 존재함을 입증하지 못하였다. 또한 원고가 Merck문헌을 공개하지 않은 것은 이것이 이 사건에서 문제가 된 출원과 연관성이 없다는 선의의 판단에서 나온 것이며, 원고의 선의여부는 다른 출원과 관련해서는 원고가 Merck문헌의 내용을 공개하였다는 것에서 추정할 수 있다는 것이 법원의 입장이다.

No. 4 David H. Sitrick v. Dreamworks, LLC

(1) 기본 서지사항

원고	DAVID H. SITRICK
원고측 대리인	Rockey, Depke, Lyons & Kitzinger, LLC (Chicago, Ill)
피고	DREAMWORKS, LLC / NEW LINE PRODUCTIONS, INC. / NEW LINE HOME ENTERTAINMENT, INC. / WARNER MUSIC GROUP, INC. / WARNER BROS. RECORDS, INC. / WARNER-ELEKTRA-ATLANTIC CORPORATION / WARNER HM VIDEO / WARNER BROTHERS ENTERTAINMENT INC. / WARNER BROTHERS PICTURES
피고측 대리인	Sidney Austin LLP (Los Angeles, CA)
사건번호	516 F.3d 993 / 2008 U.S. App. LEXIS 2251 / 85 U.S.P.Q.2D (BNA) 1826
판결일자	2008/02/01
판사	Michel/ Rader/ Moore
1심법원(판결일)	The United States District Court for the Central District of California (2006/07/20)
관련 특허	US 5,553,864/ US 6,425,825
관련 법령	-
관련 기술	컴퓨터 게임
관련 Issue	명세서 기재요건

(2) 사건개요

- 원고는 컴퓨터 게임 관한 특허 2건(이하 '864특허, '825 특허)을 보유하고 있다. 해당 기술은 유저의 오디오 시그널 또는 비디오 이미지를 기 존재하는 컴퓨터 게임 혹은 영화에 결합하는 기술에 관한 것이다. 피고는 각종 영화 DVD를 배포하는 업체로, “ReVoice Studio”라는 자신의 음성을 영화 화면에 삽입할 수 있는 기능의 프로그램을 배포하고 있다.
- 원고는 피고가 자신의 특허를 침해하고 있다고 주장하며 일리노이 주 연방지방법원에 소송을 제기하였다. 일리노이 주 법원은 피고의 사건이송 청원을 받아들여 사건은 캘리포니아 중앙지법으로 이송되었다. 1심법원은 피고의 약식청원을 받아들여 명세서

기재요건 불비로 인해 원고의 특허무효 및 비침해를 판결했다. 원고는 항소하였다.

(3) History Map

516 F.3d 993 2008/02/01	연방순회항소법원 (CAFC)	1심 확정
↑		
2006 U.S. Dist. LEXIS 97312 2006/07/20	캘리포니아 지방법원	특허무효, 비침해
↑		
	일리노이 지방법원	사건이송

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 본 사건에서 이슈가 된 것은 명세서 기재 요건 중 실시가능성이 당업자가 이용할 수 있도록 충분히 기재되었는가 하는 것이다. 원고의 특허침해 주장에 대해 피고는 원고의 특허 두건이 모두 컴퓨터 게임 및 영화에도 적용가능한 기술이란 것에 동의했으나 '864특허와 '825특허 모두 명세서 상에서 영화에 대한 실시가능성을 충분히 기술하지 않아 해당 두건의 특허는 무효라고 하였다. 1심법원은 청구항 해석을 통해 양 특허기술의 해당 범위는 게임과 영화를 모두 포함하였다고 판단하고 실시가능성 부분에 있어 피고의 주장에 의견을 같이 하여 해당 기술은 영화에 대한 실시가능성이 충분히 기재하지 않고 있다고 판결하였다. 이에 1심법원은 양 특허에 대한 무효 및 피고의 비침해 약식판결을 선언하였다.
- 항소법원은 특허기술은 청구된 모든 발명범위에 대해 명세서에서 충분히 그 실시가능성을 기재해야 한다고 하였다. 이러한 실시가능성의 원칙은 발명의 보호 범위를 실시가능성의 범위를 넘지 못하도록 하기 위한 것이다. 발명의 범위가 넓게 청구되었다면 발명자는 해당 발명의 범위에 대한 모든 실시가능성을 기재하여야만 한다.
- 항소법원은 이러한 실시가능성 기재불비에 대한 판단 기준은 당업자기 과도한 실험(undue experimentation) 없이 청구항의 발명을 실시할 수 있느냐 하는 것이라

고 하였다. 이러한 입증의 책임은 주장하는 측에 있으며, 특허기술의 실시가능성 부재로 인한 무효를 주장하는 측에서 명확하고 설득력 있는 증거를 제시했는가가 관건이라고 하였다. 항소법원은 피고가 명세서 내용 분석 및 전문가 증인들의 증언을 통해서 명세서 상에서 기술된 게임에 대한 실시가능성만으로는 과도한 실험 없이 당업자가 영화에 대해서 실시하는 것은 불가능하다는 것을 입증했다고 판단하였다. 명세서 상에서 이미 해당 특허기술은 캐릭터 인식을 주요한 기능으로 하여 음성삽입을 하는 것으로 게임에 대한 적용과 영화에 대한 적용 방식이 다르다고 명시하고 있음을 들었다. 또한, 피고의 전문가 증인들은 이러한 기술이 캐릭터 시그널이 명확하게 구분되는 게임과 그렇지 않은 영화에서 그 적용 방식이 현저하게 다르다는 것을 증언하였다.

- 항소법원은 특허명세서에서는 게임에 대한 실시가능성을 기술하고 있어서 이러한 기술의 영화에 대한 실시가능성은 기재되어 있지 않다고 판단하였다. 두 건의 특허기술 모두 캐릭터 인식과 음성삽입이 주요한 기능인 바 게임에 대해서는 그 과정이 충분히 기술 되어 있으나 영화에 대해서는 어떤 방식으로 캐릭터가 인식되고 음성이 삽입될 수 있는지는 설명되어 있지 않다고 판단하였다. 양 특허는 영화와 게임에 대해 청구된 기술에 대한 실시가능성에 대해 충분히 기술하고 있지 못하므로 1심법원의 특허 무효판결을 확정하였다. 따라서, 항소법원은 1심법원의 특허 무효 및 비침해 약식판결을 최종 확정하였다.

※ 주요 인용판례

- AK Steel Corp. v. Sollac and Ugine, 344 F.3d 1234 (Fed.Cir.(Ohio) 2003)
- Costlow v. Weeks, 790 F.2d 1486 (9th Cir.(Wash.) 1986)
- Riverwood Intern. Corp. v. R.A. Jones & Co., Inc., 324 F.3d 1346 (Fed.Cir.(Ga.) 2003)
- Automotive Technologies Intern., Inc. v. BMW of North America, Inc., 501 F.3d 1274 (Fed.Cir.(Mich.) 2007)
- Dynacore Holdings Corp. v. U.S. Philips Corp., 363 F.3d 1263 (Fed.Cir.(N.Y.) 2004)
- Liebel-Flarsheim Co. v. Medrad, Inc., 481 F.3d 1371 (Fed.Cir.(Ohio) 2007)
- National Recovery Technologies, Inc. v. Magnetic Separation Systems, Inc., 166

F.3d 1190 (Fed.Cir.(Tenn.) 1999)

(5) 승·패소 요인 분석

- 원고는 피고 영화 DVD 배포자들을 상대로 특허침해 소송을 제기하여 자신의 '864 특허와 '825특허가 영화에 적용 가능한 기술임을 주장했다. 원고 특허는 청구범위 상에서는 영화와 컴퓨터게임을 모두 포함하고 있었으나 원고 자신이 그 실시가능성을 기술함에 있어 영화를 포함하지 않는 우를 범했다. 항소법원은 명시적으로 이러한 실시가능성의 원칙은 발명의 보호 범위를 실시가능성의 범위를 넘지 못하도록 하기 위한 것이라고 하면서 원고의 침해 주장을 사유 없다고 보았을 뿐 아니라 양 특허에 대해 무효를 인정했다. 원고의 실시가능성 기재불비는 침해 주장에 대해서 뿐 아니라 자신의 특허까지 무효가 되는 결과를 가져왔다. 침해주장에 앞서 자신의 특허권의 결여된 바가 없는지를 선행 검토하는 것이 무엇보다 중요하다 할 것이다.

No. 5 Paul Lew v. USPTO

(1) 기본 서지사항

원고	PAUL LEW / JASON SCHIERS
원고측 대리인	Alden Law Group, L.L.P. (Illinois)
피고	United states Patent and Trademark Office, Board of Patent Appeals and Interferences
피고측 대리인	-
사건번호	257 Fed. Appx. 281 / 2007 U.S. App. LEXIS 27630
판결일자	2007/11/29
판사	Newman / Gajarsa / Linn
1심법원(판결일)	The United States Board of Patent Appeals and Interferences (2004/12/29)
관련 특허	US 6,644,452 / US 2003-658143
관련 법령	35 U.S.C. §112 / 35 U.S.C. §132
관련 기술	클러치가 달린 자전거용 휠허브
관련 Issue	명세서 기재요건

(2) 사건개요

- 원고는 자전거 운전자가 자전거 페달을 밟지 않을 경우 자전거 바퀴가 허브에 “free wheel”로 연동되고, 다시 자전거 운전자가 자전거 페달을 밟으면 발생하는 회전력(torque)이 바퀴와 허브에 즉시 작용하도록 하는 클러치가 장착된 휠허브에 대한 '143특허 출원을 신청하였는데, 원고 출원서의 설명에 따르면 해당 클러치 대 부분은 볼베어링의 구조로 이루어져 있다.
- 최초에 '143출원 신청서는 총 18개의 청구항으로 이루어져 있었는데, 청구항에서는 해당 클러치의 기능이 볼베어링의 사용을 암시하고 있는 내용을 포함하고 있었다. 특허 심판원은 이에 대해 원고가 이미 보유하고 있었던 '452특허와 그 내용이 동일 하여 이중특허에 해당한다는 이유를 들어 특허를 인정할 수 없다고 판단하였다. 이에 원고는 새로운 발명명세서를 제출하였으나 심판원은 원고의 최초 명세서와 실질적으로 동일한 내용이라고 판단하여 특허신청을 기각하였다. 예컨대, 명세서에서는 단지 “볼베어링(ball bearing)”을 “곡선부재(curved members)”로 “포켓(pockets)”을 “구멍(slots)” 이라는 용어로 변경하였을 뿐이다. 이에 원고는 항소하였고, 항소법원은 특허청의 판결을 확정하였다.

“본 판결은 비공개 또는 비판례 사건이므로 판례로서 인용할 수 없음”

No. 6 Pharmaceutical Resources, Inc. v. Roxane Laboratories, Inc.
(1) 기본 서지사항

원고	PHARMACEUTICAL RESOURCES, INC. / PAR PHARMACEUTICALS, INC.
원고측 대리인	Frommer, Lawrence & Haug LLP (New York)
피고	ROXANE LABORATORIES, INC.
피고측 대리인	Cohen Pontani Lieberman & Pavane LLP (New York)
사건번호	253 Fed. Appx. 26 / 2007 U.S. App. LEXIS 25906 / 86 U.S.P.Q.2D (BNA) 1501
판결일자	2007/10/26
판사	MICHE / MOORE / COTE
1심법원(판결일)	District Court for the District of New Jersey
관련 특허	US 6,593,318 / US 6,593,320
관련 법령	35 U.S.C. § 112
관련 기술	항암제(megestrol acetate)
관련 Issue	명세서 기재요건

(2) 사건개요

- 원고는 메게스트롤 아세테이트의 안정한 응집현탁액 및 그 제조방법에 관한 특허(이하 '318특허')를 보유하고 있다. 원고는 피고회사가 자신의 특허를 침해하고 있다고 하여 뉴저지 지방법원에 침해소송을 제기하였다. 피고는 특허의 재현불가능을 근거로 특허 무효라는 약식판결을 신청하였다. 지방법원은 문제의 청구항19가 권리범위를 지나치게 포괄적으로 기재하고 있다는 피고의 주장을 인정하여 특허가 무효라는 약식판결을 내렸고, 이에 원고가 항소했다.
- 항소법원은 메게스트롤 아세테이트의 응집 현탁액을 만드는 기술이 예측성이 매우 떨어지는 분야이므로 특허권자는 특허 명세서에 개시를 더 상세히 하여야 한다고 전제하고, 그럼에도 청구항에는 명세서에서 뒷받침되는 이외에 지나치게 넓은 권리범위를 청구하고 있으므로, 당업자가 특허를 재현하는 것이 불가능하므로 명세

서 기재요건 위반에 해당하여 특허가 무효라는 원심을 지지하는 판결을 내렸다.

- 법원은 특허권자 측의 결론적 전문가 증언만으로는 핵심적 용어의 해석에 관한 중대한 사실상의 쟁점을 제기하기에 충분하지 않다는 입장을 취하였다. 그러므로 원고의 주장과는 달리 원고가 제시한 전문가에 의한 선언만으로는 발명자가 후에 출원된 특정 발명을 소유하고 있었다는 것을 원출원이 증명하는 지에 대한 중대한 사실상의 쟁점을 일으키지 않는다. 또한 특허권자는 침해에 대해서는 광범위하게 청구항을 해석할 권한이 있지만 특허의 유효성에 대해서는 반대로 좁은 해석만을 할 수 있을 뿐이다. 따라서 이 사건에서와 같이 특허권자가 유효성과 관련하여 청구항을 광의로 해석하는 것은 허용되지 않는다.

No. 7 Adang v. Umbeck

(1) 기본 서지사항

원고	MICHAEL J. ADANG / JOHN D. KEMP / EBRAHIM FIROOZABADY
원고측 대리인	ASHE, P.C. (Virginia)
피고	PAUL F. UMBECK
피고측 대리인	Howrey LLP (Texas) / Connolly Bove Lodge & Hutz, LLP (Delaware)
사건번호	2007 U.S. App. LEXIS 25198
판결일자	2007/10/25
판사	BRYSON / FRIEDMAN / KEELEY
1심법원(판결일)	USPTO Board of Patent Appeal and Interference
관련 특허	US 5,004,863 / US 5,159,135
관련 법령	35 U.S.C. § 112
관련 기술	살충제 내성 유전자를 갖는 식물
관련 Issue	명세서 기재요건

(2) 사건개요

- 2명의 발명자가 살충제 내성 유전자를 갖는 식물에 대한 출원(이하 '본 출원')을 하였고, 그 출원 과정에서 제3발명자를 추가하였다. 이어서, 제3발명자의 이전 출원(이하 '제3발명자 출원')을 “incorporated by reference”라는 문구를 사용하여 본 출원에 참조로서 병합되는 것으로 규정하였다. 그리고 새로운 청구항들을 추가하는 보정을 한 후 이들 추가된 청구항들과 특정 특허의 interference proceeding을 신청하였다. 상기 특정 특허의 소유자는 본 출원에서 추가된 청구항들이 written description을 만족하지 못한다고 주장하였고, BPAI(특허심판원)은 이 주장을 받아들였다. 이에 위 출원인들이 항소했다.
- 항소법원은 추가된 청구항들의 한정사항인 “transformed with selected foreign DNA”가 비록 제3발명자 출원에는 개시되어 있지만, 제3발명자 출원을 참조로서 병합하는데 있어 단순히 “incorporated by reference”라는 문구만을 사용하였을 뿐 어떠한 구체적 구성이 참조로서 병합되는지가 구체적으로 기재되어 있지 않았기 때문에, 본 사건의 경우 상기 한정사항이, 나아가 제3발명자 출원이 본 출원의 명세서에 포함된 것으로 보기 어렵다고 판시하였다. 따라서, 위 한정사항을 포함하고 있는 추가된 청구항들은 written description을 만족하지 못한다는 BPAI의 심결을 지지하는 판결을 내렸다.

“본 판결은 비공개 또는 비판례 사건이므로 판례로서 인용할 수 없음”

No. 2 Allvoice Computing PLC v. Nuance Communications, Inc.

(1) 기본 서지사항

원고	ALLVOICE COMPUTING PLC
원고측 대리인	Adams and Reese LLP (Tennessee)
피고	NUANCE COMMUNICATIONS, INC.
피고측 대리인	Fish & Richardson P.C. (Massachusetts)
사건번호	504 F.3d 1236 / 2007 U.S. App. LEXIS 23949 / 84 U.S.P.Q.2D (BNA) 1886
판결일자	2007/10/12
판사	NEWMAN / RADER / GAJARSA
1심법원(판결일)	District Court for the Southern District of Texas (2006/03/29)
관련 특허	US 5,799,273
관련 법령	35 U.S.C. § 112
관련 기술	음성인식 인터페이스
관련 Issue	명세서 기재요건

(2) 사건개요

- 원고는 개인 컴퓨터에서 다양한 사용자 응용 프로그램과 음성인식 엔진 사이의 인터페이스에 관한 특허(이하 '273특허')를 보유하고 있다. 원고는 피고가 자신의 특허를 침해하고 있다고 텍사스 남부지방법원에 침해소송을 제기하였다. 한편 피고는 '273특허가 불명료하고 최선의 실시예를 기재하지 않아 무효라는 약식판결을 청구하였다. 이에 1심법원은 '273특허의 청구항60, 61, 67은 35 U.S.C. § 112 2번째 문장(청구범위 기재요건)에 의해 불명확하며, 상세한 설명에는 청구항73에 대한 최선의 실시예가 기재되어있지 않기 때문에 '273특허가 유효하지 않다는 약식판결을 하였고, 이에 원고가 항소하였다.
- 청구항60은 사용자가 컴퓨터의 음성입력 장치로 말할 때, 컴퓨터의 음성인식 엔진이 메시지를 수신한다. 바로 이때, 청구항에 기재된 발명에서 일반적인 워드 프로세서와 같은 응용 프로그램으로 입력된 메시지의 번역을 용이하게 하는 인터페이

스가 발생한다. 또한, 종속항인 청구항61의 인터페이스는 응용 프로그램에서 단어의 상대적인 위치를 추적하기 위해 자신의 데이터 구조를 유지한다. 이러한 데이터 구조는 단어와 원래 녹음된 음성 사이의 관계를 잘 보존하고 있다. 또한, 청구항60에서 인터페이스는 일관된 방식으로 녹음된 음성을 재생할 수 있는 능력의 상실 없이 음성인식을 통해 생산된 문서를 사용자가 편집하는 것을 허락한다. 게다가, 청구항61은 컴퓨터와 관련된 응용장치로부터 인터페이스의 독립을 특정하고 있다. 또한, 다른 독립항인 청구항67은 편집기능 및 컴퓨터와 관련된 응용장치로부터의 독립을 포함하고 있다. 청구항73은 특히 데이터 링크 부분에서 선택된 문장에 대응한 음성을 식별하기 위해 단어 위치변화를 추적하고 있다.

(3) History Map

2007/10/12	연방순회항소법원 (CAFC)	파기 환송
2007 U.S. App. LEXIS 23949		
↑		
2006/03/29	텍사스 남부지방법원	원고의 특허가 무효라는 약식판결
2006 U.S. Dist. LEXIS 23338		

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 항소법원은 “35 U.S.C. §112 2번째 문장하의 불명확성의 검토는 경의 없이 법적인 문제로서 진행한다” “최선의 실시예 요건의 위반은 명확하고 확실한 증거에 의해 입증되어야 한다”라는 판례를 인용하면서 복종 약식판결의 허여 및 청구항 해석에 대해 재검토하였다.
- 법원이 지정한 전문가에 의해 수행된 청구항 해석일지라도, 1심법원은 청구항60, 67, 67의 특정한 기능식 청구항 문구가 불명확하다고 인정하였으나, 항소법원은 이러한 논쟁이 되는 문구는 청구항의 명확성 요건을 만족하므로, 1심법원의 판단을 인정하지 않았다. 또한, 항소법원은 피고가 주장하는 최선의 실시예는 청구항73의 범위를 벗어났기 때문에, 최선의 실시예 기재요건을 위반하지 않았으며, 1심법원의 판단을 인정하지 않았다.

- 35 U.S.C. § 112 2번째 문장은 “명세서는 출원인이 자기의 발명이라고 간주하는 주제를 특별히 지적하여 명확하게 청구하는 하나 이상의 청구항으로 종결하여야 한다”라고 기재되어 있다. 명확성에 대한 테스트는 당업자가 상세한 설명을 참고하여 읽을 때 청구항의 경계를 이해하는지를 질문하는 것이다. 상세한 설명을 참고하여 청구항의 경계를 검토하기 전에 당업자가 가지고 있는 기술 수준에 주의를 할 필요가 있다. 불행하게도 1심법원은 명확성 테스트를 실시하는 필수적인 당업자인 가상 인물의 숙련도를 특정하지 않았다. 항소심 법정의 구도 변론 중에 원고의 대리인은 본 소송에서의 당업자는 컴퓨터 과학 또는 동등한 분야에서 윈도우 프로그래밍에 2-3년 동안의 경험을 가진 사람으로 정의하였다. 이와 같은 정의는 다른 소프트웨어 특허 분쟁에서 주장된 기술 수준과 일치한다. 그러나 피고는 원고와 다른 정의를 주장하지도 않았고 원고의 정의에 대해 논박하지 않았기 때문에 항소법원은 명확성 테스트를 그대로 적용하였다.
- 또한, 항소법원은 “청구항60, 61, 67의 논란이 된 문구는 35 U.S.C. §112 6번째 문장 하에 기능식 청구항으로 취급한다” 및 “35 U.S.C. §112 2번째 6번째 문장 하에서, 기능식 청구항 문구가 당업자가 상세한 설명을 참고하여 그 구조를 인식할 수 없고, 기능식 청구항 문구를 청구항에서 대응되는 기능과 연관시킬 수 없다면 불명확하다”라는 판례를 인용하였다.
- 항소법원은 35 U.S.C. §112의 불명료한 기재에 해당하는지 여부는 당업자 수준에서 판단하여야 하며, '273특허의 청구항60, 61, 67은 당업자 수준에서 특허의 권리범위를 파악할 수 있도록 기재되어 있으므로 불명료한 기재라고 볼 수 없다고 판단했다. 또한, 피고가 주장하는 최선의 실시예는 '273특허 청구항73의 구현예라고 볼 수 없으므로 원고는 최선의 실시예를 고의적으로 누락시킨 것이라 볼 수 없기 때문에 최선의 실시예를 기재하지 않아 무효라는 1심은 잘못된 것이라고 판단했다.

※ 주요 인용판례

- SmithKline Beecham Corp. v. Apotex Corp., 403 F.3d 1331, 1338 (Fed. Cir. 2005)

- Miles Labs., Inc. v. Shandon, Inc., 997 F.2d 870, 875 (Fed. Cir. 1993)
- Applied Med. Res. Corp. v. U.S. Surgical Corp., 448 F.3d 1324, 1332 (Fed. Cir. 2006)
- KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S., 127 S. Ct. 1727, 1742, 167 L. Ed. 2d 705 (2007)
- Med. Instrumentation and Diagnostics Corp. v. Elekta AB, 344 F.3d 1205, 1214 (Fed. Cir. 2003)
- Versa Corp. v. Ag-Bag Int'l Ltd., 392 F.3d 1325, 1330 (Fed. Cir. 2004)
- Nazomi Commc'ns, Inc. v. ARM Holdings, PLC, 403 F.3d 1364, 1369 (Fed. Cir. 2005)

(5) 승·패소 요인 분석

- 항소심 법정의 구두 변론에서 원고의 대리인은 본 소송에서 당업자란 컴퓨터 과학 또는 동등한 분야에서 윈도우 프로그래밍에 2-3년 동안의 경험을 가진 사람으로 정의하였다. 이에, 피고는 항소심에서 명확성 테스트에서 당업자의 기술 수준에 대해 원고의 당업자 정의에 대한 주장과 다른 정의를 주장하지 않았을 뿐더러 원고의 당업자 정의에 대해 논박도 하지 않아, 항소법원은 원고의 주장대로 명확성 테스트를 적용하였다. 이에, 항소법원은 원고가 주장한 당업자 수준에서 명확성 테스트를 한 결과 '273특허의 청구항60, 61, 67은 당업자 수준에서 특허의 권리범위를 파악할 수 있도록 기재되어 있으므로 불명료한 기재라고 볼 수 없다고 판단했다
- 피고는 1심에서 원고의 제품의 하나인 워드익스프레스의 몇몇 기능은 청구항73에 대한 최선의 실시예를 기재하지 않았다고 주장하였으며, 1심법원은 이에 대한 피고의 주장을 인정하였다. 1심법원이 이러한 판단에 도달하기 위해서, 1심법원은 청구항73이 편집과정 동안 링크데이터를 유지 또는 업데이트 하는 것이 필요하다고 가정하였다. 항소법원에서 피고는 전문가를 통해 청구항73은 링크데이터를 업데이트 하는 기능을 청구하지 않았다고 인정하였으나, 자신은 청구항73이 링크데이터를 업데이트 또는 유지하는 것을 함축적으로 포함하고 있다고 주장하였다. 그러나 항소법원은 피고가 주장하는 최선의 실시예는 '273특허의 청구항73의 범위 밖이기 때문

에, 청구항73에 대한 최선의 실시예 기재요건을 위반하지 않았다고 인정하였다.

No. 9 Monsanto Co. v. Syngenta Seeds, Inc.

(1) 기본 서지사항

원고	MONSANTO COMPANY / MONSANTO TECHNOLOGY LLC / DEKALB GENETICS CORP.
원고측 대리인	Howrey LLP (Texas)
피고	SYNGENTA SEEDS, INC. / SYNGENTA / BIOTECHNOLOGY, INC. / GARST SEED COMPANY / GOLDEN HARVEST SEEDS, INC. / GARWOOD SEED CO. / GOLDEN SEED COMPANY, LLC / SOMMER BROS. SEED CO. / THORP SEED CO. / JC ROBINSON SEEDS, INC.
피고측 대리인	Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, L.L.P. (Washington, DC)
사건번호	503 F.3d 1352 / 2007 U.S. App. LEXIS 23255 / 84 U.S.P.Q.2D (BNA) 1705
판결일자	2007/10/04
판사	RADER / GAJARSA / O'MALLEY
1심법원(판결일)	District Court for the District of Delaware (2006)
관련 특허	US5,538,880 / US 6,013,863 / US 4,940,835
관련 법령	35 U.S.C. § 112
관련 기술	제조제에 내성을 갖는 형질전환 옥수수
관련 Issue	명세서 기재요건

(2) 사건개요

- 원고는 피고측 여러 회사(이하 Syngenta)가 원고의 Lundquist 특허(이하 '880특허 및 '863특허)를 침해했다는 소송을 제기했고, 델라웨어 지방법원은 침해하지 않았다고 약식판결 하였다. 또한, '835특허의 청구항1, 5, 6은 35 U.S.C. § 112의 실시 가능요건 부족으로 무효라고 판결하였다.
- 본 소송은 3건의 특허('880특허, '863특허, '835특허)와 관련이 있다. 소송에서 3건의 특허는 제조제인 글리포세이트에 내성을 갖는 형질 전환 옥수수(이하 GA21) 생

산 기술들을 설명하고 있다. '835특허는 원고 중 Monsanto Company(이하 Monsanto)의 송로 식물이 글리포세이트 내성을 갖도록 하는 유전자를 청구하고 있다. Lundquist 특허는 원고 중 Monsanto가 종속적으로 소유하고 있는 Dekalb Genetics Corporation(이하 Dekalb)의 소유로, 제초제 내성을 갖는 형질전환 옥수수 모종 및 종자를 생산하는 방법에 관한 것이다.

- Monsanto는 Syngenta가 GA21 형질을 포함하는, 즉, '835특허의 모든 청구항과 '880특허의 청구항4-9, '863특허의 청구항5-6을 침해하는 자손을 생산할 수 있는 Monsanto의 실시권자로부터 획득한 GA21 종자를 사용하고 있다고 주장하였다. Dekalb는 피고가 Lundquist 특허의 독립청구항의 3단계를 실시하고 있다고 지적하였으나, Syngenta는 특허 존속기간 동안 원고가 주장한 방법청구항의 모든 단계를 실시하지 않았기 때문에 Lundquist 특허를 침해하지 않았다고 주장하였다. 또한 Syngenta는 '835특허의 출원명세서에는 원고가 주장한 '835특허 청구항에 대한 실시가능 요건이 흠결되었다고 주장하였다. 또한, Monsanto는 원조 GA21이 Lundquist 특허의 등록일 이전에 생산되었다는 점에 대해 반박을 하지 않았다.
- 청구항 해석에 의해, 1심법원은 특허권자가 방법청구항의 첫 단계들을 실시하였기 때문에 Lundquist 특허의 침해는 성립하지 않는다는 약식판결을 내렸다. 또한 1심법원은 '835특허의 청구항1, 5, 6은 실시가능요건 흠결로 무효라고 인정하였다. 1심법원은 특허 Syngenta가 Monsanto의 실시권자로부터 GA21 종자를 합법적으로 획득했다고 지적하였다. 종자를 획득하자마자, Syngenta는 글리포세이트 내성 형질을 포함하는 GA21 자손을 생산할 권리를 획득하였다. 또한, Monsanto는 Lundquist 특허의 등록 전에 원조 GA21 RO 모종을 만들었다. 이에 원고가 항소하였다.

(3) History Map

2007/10/04	연방순회항소법원 (CAFC)	1심 인용
2007 U.S. App. LEXIS 23255		
↑		
2006/06/06	델라웨어 지방법원	원고 침해 소송 제기 (침해 불인정)
2006 U.S. Dist. LEXIS 27512		

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 항소심에서는 Dekalb가 Lundquist 특허 청구항1의 모든 단계를 실시하였기 때문에, Monsanto는 청구항1 외의 다른 청구항인 '880특허의 청구항4-9, '863특허의 청구항5-6에 대해서도 침해주장을 하였다. Monsanto는 침해에 대한 두 가지 가설을 제시하였다. 첫째로, Monsanto는 '880특허의 청구항4가 독립청구항이며, 따라서 청구항1의 모든 단계를 피고가 실시하는 것을 필요치 않는다고 주장하였다. 두 번째로, Monsanto는 청구항4가 청구항1의 종속항일지라도 청구항4의 마지막 단계를 피고가 실시하는 것은 Monsanto에 의해 이미 앞의 세 단계가 실시되었다 할지라도 청구항4의 모든 단계를 실시하는 것이기 때문에 Syngenta가 침해하였다고 주장하였다.
- 이에 Syngenta는 '880특허의 청구항4는 청구항1의 종속항이며, 따라서 청구항 1의 모든 단계를 포함하고 있다고 대응하면서, 청구항4는 단지 청구항1과 청구항4의 모든 단계의 권한 없는 실시에 의해 침해가 될 수 있다고 주장하였다. 결과적으로 Monsanto가 명백하게 청구항1의 단계를 실시하였기 때문에, Syngenta는 법적으로 침해가 될 수 없다고 주장하였다.
- 청구항 해석에 대한 항소법원의 판단을 살펴보면, 1심법원은 '880특허의 청구항4-9와 '863특허의 청구항5-6이 각각의 특허 청구항1의 종속항으로 해석하였다. 여기서, '880특허의 청구항5-9와 '863특허의 청구항5-6은 일반적인 종속항 형식이지만, '880특허의 청구항4는 일반적인 종속항과 유사한 형식이다. 항소심 구도 변론에서, Monsanto가 청구항4는 방법청구항으로 단지 앞의 방법청구항에 의해 만들어진 물

건을 기재하고 있는 것이라고 주장하였다. 하지만, 항소법원은 청구항4가 독립항인지 종속항인지 여부와 같은 논쟁은 본 소송과 관련이 없다고 인정하였다. 그 이유로, 청구항4가 제조방법에 의한 물건청구항일지라도, Syngenta는 제조방법에 의한 물건청구항의 침해가 성립하기 위해서는 여전히 청구항1의 단계를 실시하여야 하기 때문이다. 항소법원은 '880특허의 청구항4-9와 '863특허의 청구항5-6을 종속항으로 해석함으로 인해, 1심법원의 청구항 해석을 인용하였다.

- 1심법원의 비침해 약식판결에 대한 Monsanto의 항소심에서, Monsanto는 Syngenta가 1심에서 주장한 특허들을 침해하였다고 주장하였다. 1심법원에서 Syngenta가 독립항의 방법을 침해하지 않았기 때문에, 원고가 주장한 종속청구항의 방법은 침해가 될 수 없다고 판결하였다. 항소심에서 Monsanto는 Syngenta가 Lundquist 특허 모두의 독립청구항1을 침해하지 않았다고 인정하였다. 그럼에도 불구하고, Monsanto는 '880특허의 청구항4-9와 '863특허의 청구항5-6을 침해하였다고 주장하였다. 이와 같은 결론에 이르기 위해, Monsanto는 Lundquist 특허의 청구항이 종속항일지라도, Lundquist 특허 독립 청구항의 각각의 한정사항이 실시되었기 때문에, Syngenta가 침해에 대한 책임이 여전히 있다고 다투었다. 게다가, Monsanto는 Lundquist 특허의 주장된 청구항이 종속항일지라도, Syngenta가 특허권 존속기간 동안 마지막 단계인 “자손을 획득하는 단계”를 실시함으로써 청구된 4단계의 방법을 모두 실시하였기 때문에, 특허 등록일 전에 앞의 세 단계를 실시하였다 할지라도 Syngenta가 침해에 대한 책임이 여전히 있다고 다투었다.
- 그러나, 특허등록일 전에 방법의 세 단계가 실시되었기 때문에 청구항1의 침해에 대한 근거가 부족하다. 따라서 다단계 방법청구항의 침해는 처음 단계들이 특허등록일 이전에 실시되고, 특허등록일 이후 한 단계가 실시되는 경우 성립될 수 없다. 그러므로 항소법원은 Syngenta의 제품이 '880특허의 청구항4-9와 '863특허의 청구항5-6을 침해하지 않았다는 1심법원의 판결을 인용하였다.
- 1심법원은 상세한 설명이 과도한 실험 없이 청구항1의 넓은 기능적 표현의 모든 범위가 실시가능하지 않기 때문에 '835특허의 청구항1, 5, 6은 35 U.S.C. §112에 의해 무효라고 판결하였다. 1심법원은 정확하게 '835특허의 청구항1이 쌍떡잎식물

및 외떡잎식물 모두를 포함하는 식물세포에서 기능하는 유전자를 청구하는 것으로 해석하였다. Monsanto는 논쟁이 된 청구항 용어는 단지 한정사항으로 동작하는 것이 아니라 식물세포에서 분리된 유전자 요소의 동작에 대해 설명한다고 주장하였다. 이에 항소법원은 Monsanto의 특허는 청구항에 넓은 기능식 표현을 기재하고 있다는 1심법원의 판단에 동의하였다.

※ 주요 인용판례

- Celotex Corp. v. Catrett, 477 U.S. 317, 322, 106 S. Ct. 2548, 91 L. Ed. 2d 265 (1986)
- Markman v. Westview Instruments, Inc., 52 F.3d 967, 976 (Fed. Cir. 1995)
- Anderson v. Bessemer City, 470 U.S. 564, 573, 105 S. Ct. 1504, 84 L. Ed. 2d 518 (1985)
- Wahpeton Canvas Co., Inc. v. Frontier, Inc., 870 F.2d 1546, 1552 (Fed. Cir. 1989)
- Jeneric/Pentron, Inc. v. Dillon Co., Inc., 205 F.3d 1377, 1382-83 (Fed. Cir. 2000)
- In re Wright, 999 F.2d 1557, 1561 (Fed. Cir. 1993)

(5) 승·패소 요인 분석

- 1심법원은 원고가 침해 주장한 원고 특허의 청구항은 방법청구항이면서 종속항으로 해석하였다. 또한, 1심법원은 원고가 원고 특허의 독립청구항의 세 단계를 특허 등록 이전에 이미 실시를 하였기 때문에 종속항인 마지막 단계를 피고가 실시하였더라도 침해가 성립하지 않는다는 판결을 하였다.
- 원고는 1심의 판결에 항소하면서, 항소법원에 문제가 된 청구항이 독립청구항이라고 주장하면서, 청구항의 모든 단계를 피고가 실시하는 것을 필요치 않는다고 주장하였다. 또한, 문제가 된 청구항이 종속항일지라도 마지막 단계를 피고가 실시하는 것은 원고에 의해 청구항의 모든 단계를 실시하는 것이기 때문에 침해가 성립한다고 주장하였다. 하지만, 실제로 문제가 된 청구항은 일반적인 종속항 형식과 다소

다르지만 독립항이 아닌 종속항으로 해석되었다. 따라서 문제가 된 청구항이 방법 청구항으로서 종속항이기 때문에 침해가 성립하기 위해서는 모든 단계를 피고가 실시하여야 한다. 그러나 원고는 항소심에서 앞의 세 단계에 해당하는 청구항을 침해하지 않았다고 인정하면서, 청구항이 종속항일지라도, 특허권 존속 기간동안 마지막 단계를 실시함으로써 청구된 4단계의 방법을 모두 실시하였기 때문에 침해라고 주장하였으나 항소법원을 설득하지 못하였다.

- 항소심에서 판단한 결과, 독립청구항에 포함된 앞의 세 단계가 특허의 등록 전에 이미 원고에 의해 실시되었기 때문에, 마지막 단계가 등록 후에 피고에 의해 실시되었다 하더라도 침해가 성립되지 않는다면 1심법원의 판결을 인용하였다.

No. 10 Maurice Mitchell Innovations, L.P. v. Intel Corp.

(1) 기본 서지사항

원고	MAURICE MITCHELL INNOVATIONS, L.P.
원고측 대리인	Whitaker, Chalk, Swindle & Sawyer, L.L.P. (Texas) / Caesar, Rivise, Bernstein, Cohen & Pokotilow, Ltd.(Pennsylvania)
피고	INTEL CORPORATION
피고측 대리인	Keker & Van Nest LLP (California)
사건번호	249 Fed. Appx. 184 / 2007 U.S. App. LEXIS 22694
판결일자	2007/09/24
판사	RADER / MOORE / YEAKEL
1심법원(판결일)	District Court for the Eastern District of Texas (2006/11/22)
관련 특허	US 4,875,154
관련 법령	35 U.S.C. § 112
관련 기술	멀티-BICPU 마이크로컴퓨터 시스템
관련 Issue	명세서 기재요건

(2) 사건개요

- 원고는 종래의 CPU 와 추가의 회로를 포함하는 바이-메모리 독립식 중앙처리유닛 (BICPU) 컴퓨터시스템에 관한 특허(이하 '154특허)를 보유하고 있다. 원고는 컴퓨터 칩 회사인 피고가 자신의 특허를 침해하였다고 텍사스 동부지방법원에 소송을 제기하였다. 1심법원은 '154특허의 청구항1이 기재요건을 위반하여 무효라는 피고의 주장을 받아들이는 약식판결을 내렸고, 이에 원고가 항소했다.
- 항소법원은 '154특허 청구항에 “first switch means” 및 “second switch means”라는 표현이 기능식 청구항의 표현인데 그 구조에 대한 설명이 충분히 명세서 상에 기재되어 있지 아니하므로 특허는 기재요건 위반으로 무효라는 원심을 지지했다.

“본 판결은 비공개 또는 비판례 사건이므로 판례로서 인용할 수 없음”

No. 11 Automotive Tech. Int'l, Inc. v. BMW of North America, Inc.

(1) 기본 서지사항

원고	AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES INTERNATIONAL, INC.
원고측 대리인	McDonnell Boehnen Hulbert & Berghoff LLP (Illinois) / Sommers Schwartz, P.C. (Michigan)
피고	BMW OF NORTH AMERICA, INC. / CK ELECTRONICS, INC. / CONTI TEMIC MICROELECTRONIC, GMBH / TEMIC AUTOMOTIVE OF NORTH AMERICA, INCORPORATED / DAIMLERCHRYSLER CORPORATION / FORD MOTOR COMPANY / HONDA MOTOR COMPANY LIMITED / AMERICAN HONDA MOTOR COMPANY, INCORPORATED / HYUNDAI MOTOR COMPANY / HYUNDAI MOTOR AMERICA / MAZDA MOTOR OF AMERICA, INC. / SAAB CARS USA, INC. / SIEMENS AUTOMOTIVE CORPORATION / TOYOTA MOTOR SALES USA, INC. / GENERAL MOTORS CORP. / VOLKSWAGEN OF AMERICA, INC. / NISSAN NORTH AMERICA, INC. / CALSONIC KANSEI CORPORATION / SIEMENS AG / TK ELECTRONICS, INCORPORATED / TRW AUTOMOTIVE U.S., LLC / DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS / KIA MOTORS AMERICA, INC. / BOSCH AUTOMOTIVE MOTORS SYSTEM CORPORATION
피고측 대리인	Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP (Washington, DC) /

	Clifford Chance US LLP (New York) / Banner & Witcoff, Ltd. (Illinois) / Foley & Lardner, LLP (Washington, DC)
사건번호	501 F.3d 1274 / 2007 U.S. App. LEXIS 21271 / 84 U.S.P.Q.2D (BNA) 1108
판결일자	2007/09/06
판사	LOURIE / RADER / PROST
1심법원(판결일)	District Court for the Eastern District of Michigan (2005)
관련 특허	US 5,231,253
관련 법령	35 U.S.C. §112
관련 기술	차량 충돌 감지 장치
관련 Issue	명세서 기재요건

(2) 사건개요

- 원고는 측면 충격센서에 관한 특허(이하 '253특허')를 보유하고 있는 특허권자(이하 ATI)이다. ATI(원고)는 피고회사들이 자신의 특허권을 침해하고 있음을 이유로 미 시건 동부지방법원(이하 1심법원)에 제소했다. 1심법원은 '253특허가 실시가능요건을 위반하여 무효라는 약식판결을 내렸고, 이에 원고가 항소했다.
- '253특허는 측면 충격을 감지하기 위해 운송수단 내부에 설치되는 속도형 센서에 관한 것이다. 속도형 센서는 충격으로 인해 감지된 속도변화가 한계치를 넘었을 때, 반응하는 센서이다.
- 1심법원에서 원고는 '253특허의 청구항에 기능식 청구항으로 기재된 구성이 기계식 스위치 어셈블리와 전자식 스위치 어셈블리를 포함한다고 주장하였다. 이에 대해, 피고들은 위 구성이 기계식 스위치 어셈블리임을 주장하였다.
- 1심법원은 위 기능식 청구항으로 기재된 “means responsive” 구성이 기계식 스위치 어셈블리와 전자식 스위치 어셈블리를 포함한다는 원고의 주장을 받아들였다. '253특허의 명세서에 바람직한 실시예로 기계식 스위치 어셈블리에 대한 설명이 기재되어 있고, 비록 모호하게 기재되어 있기는 하나 전자식 스위치 어셈블리에 대한 설명도 기재되어 있다는 이유에서였다.

- 이에, 일부 피고(이하 Delphi)는 '253특허에서 전자식 센서는 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 과도한 실험 없이 청구된 발명을 만들고 사용할 수 있도록 명확하게 설명되지 못하였으므로, 실시가능 기재요건에 위반되어 무효라고 주장하였다.
- 1심법원은, “means responsive” 구성이 기계식 수단과 전자식 수단을 포함하는 것으로 해석되므로 두 방식 모두가 실시가능 기재요건을 만족하여야 한다고 하면서, 기계식 수단은 실시가능 기재요건을 만족하지만 전자식 수단은 실시가능 기재요건에 위반된 것이어서, '253특허가 무효라고 판결하였다.

(3) History Map

2007/09/06	연방순회항소법원 (CAFC)	1심 인용
2007 U.S. App. LEXIS 21271/84 U.S.P.Q.2D (BNA) 1108		
↑		
2005	미시건 동부지방법원	침해 소송 제기 (특허 무효로 인한 비침해)
2005 U.S. Dist. LEXIS 14697		

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 항소심에서 원고는, '253특허에서 일실시예인 기계식 측면충격센서가 실시가능하게 기재되어 있으므로 '253특허는 실시가능 기재요건을 만족하는 것이고, '253특허의 명세서에 전자식 측면충격센서 어셈블리가 실시가능하게 기재되어 있다고 주장하였다.
- 이에 Delphi(피고)는, 기계식 측면충격센서와 전자식 측면충격센서를 포함하는 청구항의 모든 범위가 실시가능하게 기재되어 있어야 하고, 전자식 측면충격센서는 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 과도한 실험 없이 만들고 사용할 수 있도록 명확하게 설명되지 못하였으므로, '253특허는 실시가능 기재요건을 만족하

지 못한다고 주장하였다.

- 항소법원은 Delphi(피고)의 주장을 받아들였다. 항소법원은, '253특허의 명세서를 보면 기계식 측면충격센서에 대해서는 충분히 실시가능하게 기재되어 있으나, 전자식 측면충격센서에 대해서는 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 만들거나 사용할 수 있도록 충분히 설명되어 있지 않아, 실시가능 기재요건을 위반한 것으로 무효라면서 1심 판결을 인용하였다.

※ 주요 인용판례

- Rodime PLC v. Seagate Tech., Inc., 174 F.3d 1294, 1301 (Fed. Cir. 1999).
- Anderson v. Liberty Lobby, Inc., 477 U.S. 242, 255, 106 S. Ct. 2505, 91 L. Ed. 2d 202 (1986)
- AK Steel Corp. v. Sollac & Ugine, 344 F.3d 1234, 1238-39 (Fed. Cir. 2003)
- Genentech, Inc. v. Novo Nordisk A/S, 108 F.3d 1361, 1366 (Fed. Cir. 1997)
- Liebel-Flarsheim Co. v. Medrad, Inc., 481 F.3d 1371 (Fed. Cir. 2007)
- Sandt Tech., Ltd. v. Resco Metal Plastics Corp., 264 F.3d 1344, 1356 (Fed. Cir. 2001)

(5) 승·패소 요인 분석

- ATI(원고)와 Delphi(피고)는 각각 해당 분야의 전문가를 증인으로 내세웠고, Delphi(피고)의 전문가는 '253특허 명세서 기재로부터 전자식 측면충격센서를 과도한 실험 없이 만들 수 없음'을 충분히 설명하였다.
- 반면, 원고의 전문가 중 한명인 '253특허의 발명자는 '253특허의 출원 당시 측면충격을 감지하는 전자식 센서가 상업적으로 통용되지 않았고, 자신이 측면충격을 감지하기 위한 전자식 센서를 제조한바 없음'을 인정했다. 그리고, 원고의 다른 전문가 또한 '253특허 명세서 기재로부터 과도한 실험 없이 전자식 측면센서를 만들 수 있음'을 충분히 설명하지 못했다. 결국, 이것이 소송결과에 중대한 영향을 미친 것으로 판단된다.

No. 12 Ormco Corp. v. Align Technology, Inc.

(1) 기본 서지사항

원고	ORMCO CORPORATION / ALLESEE ORTHODONTIC APPLIANCES, INC.
원고측 대리인	Michael, Best & Friedrich, LLP (Wisconsin)
피고	ALIGN TECHNOLOGY, INC.
피고측 대리인	Townsend and Townsend and Crew LLP (California)
사건번호	498 F.3d 1307 / 2007 U.S. App. LEXIS 20185 / 84 U.S.P.Q.2D (BNA) 1146
판결일자	2007/08/24
판사	LOURIE / DYK / O'MALLEY
1심법원(판결일)	District Court for the Central District of California (2005/02/24)
관련 특허	US 6,616,444 / US 6,244,861 / US 5,683,243 / US 5,447,432 / US 6,398,548
관련 법령	35 U.S.C. § 112
관련 기술	치열교정기의 컴퓨터-보조 설계 및 제조 방법
관련 Issue	명세서 기재요건

(2) 사건개요

- 원고는 컴퓨터를 사용하여 치아의 최종 위치를 컴퓨터를 통해 자동으로 결정하는 치열교정기 설계 및 제조방법에 관하여 동일한 발명의 내용을 가지는 5건의 계속 출원 특허(이하 '444특허 등)를 보유하고 있었다. 원고는 피고의 “Invisalign”이라는 방법이 자신의 특허를 침해하고 있다고 캘리포니아 중앙지방법원에 침해소송을 제기하였다. 1심에서 피고는 원고의 '444특허 등에 대하여 비침해 및 특허 무효라는 약식판결을 신청하였고 피고의 특허 '548특허에 대하여 원고가 침해하고 있다고 주장하는 카운터 클레임을 제기 하였다.
- 1심법원은 피고의 주장을 일부 인정하여 원고의 '444특허 등에 대하여 피고의 비침해 주장을 인정하고 원고의 '444특허 등의 일부 청구항이 무효라는 약식판결을 내렸다. 즉, 원고 특허들의 공통된 명세서 내용과 각 특허들의 출원포대에 의해 원고

의 '444특허 등의 권리범위가 치아의 최종 교정위치가 컴퓨터에 의해 자동으로 결정되는 것으로 한정되는데 반해 피고의 치열교정기는 컴퓨터에 의한 자동 위치 결정이 아니라 숙련된 장치 운용자에 의해 결정되므로 비침해라고 판결했다. 또한 원고의 발명자들의 증언에 의해 원고의 치열교정기는 원고의 '444특허 등에서 클레임하고 있는 치아의 최종 위치를 컴퓨터에 의해서만 결정하는 것이 아니라 장치 운용자의 수작업이 포함된다는 사실을 이유로 원고의 '444특허 등에 대하여 용이 실시(enablement) 요건을 만족하지 못하여 특허 무효라고 판결했다. 주장을 일부 인정하여 피고의 '548특허는 특허 무효라고 약식판결을 내렸다. 이에 원고와 피고가 각각 항소했다.

(3) History Map

2007/08/24	연방순회항소법원 (CAFC)	피고 특허무효 확정, 원고특허 실시요건불비 확정, 원고특허 일부에 대한 피고의 비침해 판결 파기 환송
2007 U.S. App. LEXIS 20185		
↑		
2005/02/25	캘리포니아 중부지방법원	피고 특허의 무효
03-cv-00016, 2005 US Dist. LEXIS 43398		
↑		
2004/08/20	캘리포니아 중부지방법원	원고특허의 무효 (enablement 요건 불비)
03-cv-00016		
↑		
2004/05/13	캘리포니아 중부지방법원	피고의 비침해
03-cv-00016		

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 항소법원은 우선 원고의 특허중 일부는 치열 교정시 최종적인 위치를 컴퓨터가 자동으로 결정하도록 하는 반면 피고의 방법은 완전히 컴퓨터 자동화된 방법이 아니라 숙련된 운영자가 치아의 최종 위치를 정하도록 하는 것이므로 양자는 서로 상이하므로 비침해라는 원심은 정당하다고 판단했다. 반면 일부 다른 특허 청구항에는 자동화된 공정을 사용하고 있지 않으므로 피고는 이들에 대해 침해가 성립한다

고 판단했다. 한편, 원고의 컴퓨터 자동화된 공정에 대한 특허가 실제로 환자에게 전혀 운영자의 수작업 없이 적용되었다는 신뢰할 만한 증거가 없으므로 이들 특허 청구항은 당업자가 발명의 상세한 설명에 따라 실시할 수 있는 것이 아니므로 용이 실시 요건을 만족하지 못해 무효라고 판단했다.

- 원고의 특허는 '444특허의 청구항37-40, 45, 69를 제외한 나머지, 침해를 주장한 청구항 모두가 명세서의 상세한 설명부분과 출원포대에 기록된 발명자와 치열교정기 분야의 기술전문가들의 증언들에 의해 치아의 최종 교정위치가 컴퓨터에 의해 결정된다는 것으로 한정되어 해석되므로 숙련된 기술자의 수작업이 요구되는 피고의 치열 교정방법은 비침해라고 판단했다. 하지만 상기 제외된 6개의 청구항은 컴퓨터에 의한 완전자동화라는 한정이 없기 때문에 이들 6개 청구항에 대하여는 1심의 비침해 약식판결을 파기하고 환송한다고 판결했다.
- 용이 실시 요건은 법적심리(question of law)이고 1심 판결을 처음부터 재심리 (de novo) 한다. 1심의 판결이 약식판결이었으므로 재심을 요청하지 않은 원고에게 유리하게 심리하며 재심을 요청한 피고는 분명하고 확신시키는 증거능력(clear and convincing evidence, 75% 확신 수준)으로 명세서 기재내용이 당업자가 용이 실시 하기에 부족하다는 것을 보여주어야 한다.
- 항소법원은 원고의 '444특허의 청구항37-40, 45, 69를 제외한 나머지 특허는 컴퓨터만에 의한 자동화된 치열교정기 설계 및 제조방법을 클레임하고 있는데 원고 특허의 발명자들이 컴퓨터만으로는 치아의 최종 교정위치를 결정할 수 없다는 증언을 했으므로 용이 실시 요건을 만족하지 못했다고 판결했다. 또한, 상기 6개항에 대하여는 용이 실시 요건을 만족하지 못했다는 1심의 판결을 파기 환송했다.

※ 주요 인용판례

- Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1312 (Fed. Cir. 2005) (en banc)
- Markman v. Westview Instruments, Inc., 52 F.3d 967, 979 (Fed. Cir. 1995) (en banc)

- Omega Eng'g, Inc. v. Raytek Corp., 334 F.3d 1314, 1333 (Fed. Cir. 2003)
- Wang Lab., Inc. v. Am. Online, Inc., 197 F.3d 1377, 1384 (Fed. Cir. 1999)

(5) 승·패소 요인 분석

- 원고는 특허출원 심사과정에서 선행기술에 의한 거절을 극복하기 위해 본 발명과 선행기술과의 차별되는 점을 강조하기 위해 '444특허 등이 치열 교정기를 설계하는데 있어서 치아의 최종 교정위치를 오직 컴퓨터의 자동연산에 의해서만 결정한다는 증언서를 제출한 점이 특허권리범위를 한정하게 된 원인이 되었다. 또한, 용이 실시 요건 불비에 대하여 발명자들이 컴퓨터만으로는 정확한 치아 교정위치를 만들어 낼 수 없어 숙련된 기능공의 수작업을 통해 초기 데이터를 수집하고 처리한다는 증언에 의해 청구항에 기재된 컴퓨터에 의한 완전자동화는 용이 실시 요건을 만족하지 못한다고 판결된 원인이 되었다. 즉, 원고는 출원심사 과정과 침해소송 중에 선행기술과의 차이점과 용이 실시 관련 증언에서 일관된 증거나 증언을 하지 못한 것이 일부 패소가 되는 원인이 되었다.

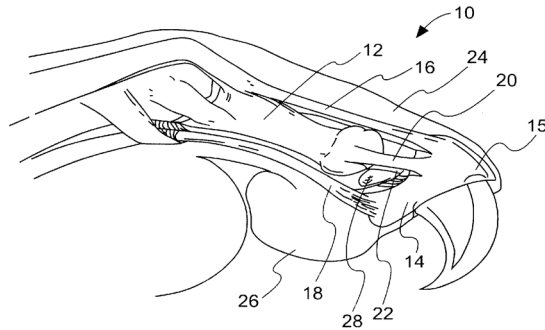
No. 13 Young v. Lumenis, Inc.

(1) 기본 서지사항

원고	WILLIAM P. YOUNG
원고측 대리인	Warn Hoffmann Miller & LaLone PC (Michigan) / Kremblas Foster Phillips & Pollick (Ohio)
피고	LUMENIS, INC.
피고측 대리인	Pearl Cohen Zedek Latzer LLP (New York)
사건번호	492 F.3d 1336 / 2007 U.S. App. LEXIS 15236 / 83 U.S.P.Q.2D (BNA) 1191
판결일자	2007/06/27
판사	LOURIE, PROST, and MOORE
1심법원(판결일)	District Court for the Southern District of Ohio (2006/03/28)
관련 특허	US 6,502,579
관련 법령	35 U.S.C. § 112 Para 2.
관련 기술	고양이 발톱제거 방법
관련 Issue	명세서 기재요건

(2) 사건개요

- 원고는 레이저를 사용하여 애완용 고양이의 발톱을 제거하는 방법에 관한 기술의 특허(이하 '579특허)를 보유하고 있다. '579특허는 고양이 갈고리 발톱을 제거하기 위한 레이저 수술 장치 및 방법에 관한 것으로서, 1) 갈고리 부분의 발톱의 가장자리 “근처(near)”의 상피에 대한 원주의 절제술을 형성하고, 2) 발톱위의 굴근 힘줄을 절제하며, 3) 제2지절 및 제3지절의 만나는 지점의 윤활근을 절제하고, 4) 상기 윤활근을 절제하는 관절이단술에 대한 견인력을 부가하고, 5) 상호 연결된 인대를 제거하고, 6) 굴근 힘줄을 제거하고, 7) 피하조직을 제거하는 것을 포함하는 것을 특징으로 하고 있다.



[그림 3.1-2] '579특허 대표도면

- 원고는 수술용 레이저 장치를 제조 판매하는 피고회사에게 특허침해 소송을 오하이오 남부지방법원에 제기하였다. 오하이오 남부지원은 약식판결(summary judgement)을 통해 35 U.S.C. § 112 기재불비 및 특허권자의 불공정행위(inequitable conduct)를 이유로 '579특허가 무효라고 판단하였고, 이에 원고가 항소하였다. 항소법원은 청구항에서 절개위치를 표현하기 위한 “부근(near)”이라는 표현은 불명료한 것이 아니므로 기재불비에 해당하지 않으며, 원고가 본 특허의 재심사(reexamination) 과정에서 소송의 증언자료를 제출하지 아니한 것이 아니라고 판단하고 불공정행위가 없다고 판단하여 원심을 파기했다.

(3) History Map

2007/06/27 2007 U.S. App. LEXIS15236	연방순회항소법원 (CAFC)	전면적 파기환송
↑		
2006/03/30 U.S. Dist. LEXIS 13585	오하이오 남부지방법원	명세서 기재불비 및 불공정행위로 무효

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 2005년 11월 1일 지방법원은 '579특허의 제1항부터 제5항이 35 U.S.C. § 112 (para 2) 에 의하여 명세서 기재불비 요건에 해당되어 무효라는 판결을 내렸다. 특히, 지방법원은 Amgen v. Chugai Pharm 판례를 인용하면서, 본 발명이 종래기술 대비 구별할 수 없을 정도라면, 청구항의 용어는 '불명확성(indefinite)'에 해당될 수 있다는 원칙을 적용하였다. 또한 이는 당업자로 하여금 침해를 구성하는지를 판단할 수 없게 하는 원인이 된다고 지적하였다.
- 이에 항소인은 지방법원이 참증에 의한 외부증거물 (Extrinsic Evidence)에만 의존할 뿐, 명세서에 의한 내부증거물 (Intrinsic Evidence)을 고려하지 않았다고 주장하였다. 항소인은 Datamize, LLC v. Plumtree Software 판례에서 지적하듯이, '대중에 대하여 독점권을 인정받을 수 있을 정도로 충분히 알려주는 정도의 용어를 사용하여 발명의 범위를 묘사하여야 한다'는 조건을 충족시키는 것이 '명확성(definiteness)'의 요건이라고 전제하면서, 부근(near)에 대하여는 특허명세서 Col. 1 63-67 및 Col. 4 39-42에 묘사되었던바 명백한 청구항 범위를 당업자가 무엇이 청구되었는지에 대하여 알 수 있다고 주장하였다. 이에 항소법원은 '발톱의 가장자리 부근(near)'는 갈고리 부근의 말초 부위 가장자리라는 것으로 이해했다. 또한 발톱절제술을 보여주는 명세서 도면 제2번에서 발톱의 가장자리의 부근(near)을 보여주고 있다고 이해했다.
- 결국 항소법원은 항소인의 주장을 받아들였다. 특히, Philips v. AWH 판례를 인용하면서, 특허 청구항의 청구해석에 있어서는 먼저 내부 증거물인 청구항 워딩, 명

세서, 및 출원경과 포대를 참조하여야 한다고 명시하였다. 항소법원은 명세서에서의 ‘부근 (near)’은 ‘가까이 또는 거기에(close to or at)’로 충분히 해석이 가능하게 설명되어 있다고 지적하면서 지방법원이 ‘부근(near)’에 대한 112(2)를 적용하여 명세서 기재불비로 무효 판결을 내리는 것에 대하여는 불인정 및 파기환송 하였다.

※ 주요 인용판례

- Amgen v. Chugai Pharm. Co., Ltd., 927 F.2d 1200
- Philips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303
- Datamize, LLC v. Plumtree Software, Inc., 417 F.3d 1342

(5) 승·패소 요인 분석

- 항소인은 지방법원의 명세서 명확한 설명부분을 고려하지 않고 명세서 기재불비 112(2)를 적용한 것에 대하여 명확히 지적하여 항소한 것이 승소의 요인이다.

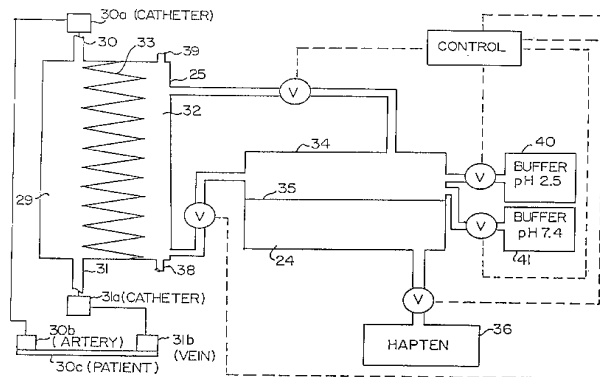
No. 14 Biomedino, LLC v. Waters Technologies Corp.

(1) 기본 서지사항

원고	BIOMEDINO, LLC
원고측 대리인	Goldstein, Faucett & Prebeg (Texas)
피고	WATERS TECHNOLOGIES CORPORATION / GENERAL ELECTRIC COMPANY / AGILENT TECHNOLOGIES, INCORPORATED
피고측 대리인	Howrey LLP (California) / Paul, Hastings, Janofsky & Walker LLP (Washington, DC) / Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP (California)
사건번호	490 F.3d 946 / 2007 U.S. App. LEXIS 14303 / 83 U.S.P.Q.2D (BNA) 1118
판결일자	2007/06/18
판사	RADER / ARCHER / GAJARSA
1심법원(판결일)	District Court for the Western District of Washington (2006)
관련 특허	US 6,602,502
관련 법령	35 U.S.C. § 112
관련 기술	면역체계를 보완하는 항체를 재생하는 장치
관련 Issue	명세서 기재요건

(2) 사건개요

- 원고는 인체의 면역체계를 보완하기 위한 항체를 재생하는 장치에 관한기술의 특허(이하 '502특허)를 보유하고 있다. '502 특허는 테트라히드로칸나비놀(tetrahydrocannabinol)의 양을 조절하여 항체를 재생할 수 있도록 조절하는 것을 특징하는 장치에 관한 것이다.



[그림 3.1-3] '502특허의 대표도면

- 원고는 피고가 자신의 특허를 침해하고 있다고 워싱턴 서부지방법원에 제소했다. 피고는 '502특허에 수단·기능항(means-plus-function)으로 표현되어 있는 청구항이 있는데 그에 해당하는 명세서에 기재가 없으므로 불명확하므로 무효라는 주장을 했고 지방법원은 이 주장을 받아들였다. 원고가 항소법원에 항소했다. 항소법원은 “조절 장치(control means)”에서 “조절(control)”은 조절장치가 아니라 “수단(means)”을 수식하기 위한 형용사이므로 “수단(means)”은 수단기능(means-plus-function) 표현인 것으로 추정된다고 판단했다. “조절(control)”은 일반적으로 특정 기능을 수행할 수 있는 구조나 재료가 아니며, 명세서 중에 해당하는 구조나 재료에 대한 구체적 기재가 없으므로 특허는 불명료한 기재로 무효라고 판단하였다.

(3) History Map

2007/06/18	연방순회항소법원 (CAFC)	명세서 기재불비 무효 인정
2007 U.S. App. LEXIS14303		
↑		
2006/03/15	워싱턴 서부지방법원	명세서 기재불비로 인한 무효
U.S. Dist. LEXIS 22339		

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 항소인은 워싱턴 서부지방법원의 명세서 기재불비에 의한 무효판단에 불응하여 항소하였다. 지방법원은 35 U.S.C. § 112(2) 에 의하여 '502특허의 청구항13-17 및 40이 무효라고 판결하였다. 그 이유로 청구항 제한사항인 “제어수단(control means)”이 이에 대응되는 구조가 명세서에 35 U.S.C. § 112(6)에서 요구하는 요건들을 만족시킬 정도로 묘사되어 있지 않았기 때문이라고 판시하였다. 미국특허법 112(6)에서는 출원인으로 하여금, 그 기능을 수행하는 구조의 청구항이 없이도 구체적인 기능을 수행하는 단계 또는 수단으로서 청구항의 제한사항을 표현하도록 하여하고 있다.
- 이에 항소법원은 Valmont Industries v. Reinke Manufacturing 판례에서, 112(6)규정은 넓은 기능·수단 청구항(means plus function language)을 허용하고 있지만, 좀 더 명확하게 표현하여야 넓은 청구항 위당을 허용하는 기준을 제시하고 있다면서, 출원인은 특정 기능을 수행하는 특정 구조에 대하여 특허명세서에 묘사하여야 한다고 하였다. 즉, 해당 수단을 구성하는 것이 어떤 구조인가를 특허명세서에 제시되어야 한다는 것이다. 만약 명세서에서 특허권자가 의도하는 청구항의 기능을 나타내는 구조가 명확하지 않으면, 명세서에서의 구조에 대하여 특허권자에게 충분한 청구범위를 제공할 수 없다고 하였다. 또한, Med. Instrumentation & Diagnostics Corp. v. Elekata AB판례를 인용하면서, 만약 출원인이 충분한 공지를 하는데 실패하였다면, 112(2) 명세서 기재불비 요건을 만족하는 명확한 구분 및 특정 구조를 제시하지 못한 것으로 판명하여야 한다고 판시 하였다.

- 결국, 항소법원은 특허법 112조항에 의하여 유효한 수단·기능항(means plus function claim)이 되기 위해서는 당업자가 이해할 수 있는 방식으로 수단의 제한 사항과 일치하는 구조가 서면으로 공지되어 있어야 한다고 재차 강조하였고, 지방법원에서 발견한 “조절수단(control mean)”에 대한 일치된 구조가 '502특허 명세서에 제시되어 있지 않았다고 확인하였다. 항소인은 '502특허 명세서 Col. 11, 55-58에서 항체약물을 자동으로 조절하는 수단인 것으로 주장하였으나 받아들여지지 않았고, 또한 기술자에 의한 증언(Testimony)을 실시하여 ‘조절 수단’에 대한 보조설명을 하였으나, 항소법원은 Default Proof Credit Card Sys v. Home Depot U.S.A. 판례를 인용하면서 당업자에 의한 증언은 명세서로부터의 구조가 부재한다는 전체적인 대세를 보완할 수 없다고 판시하면서, 항소인의 주장을 받아들여지지 않았다. 즉, 지방법원의 판결을 인정하였다.

※ 주요 인용판례

- Valmont Industries v. Reinke Manufacturing Co., 983 F.2d 1039
- Med. Instrumentation & Diagnostics Corp. v. Elekata AB, 344 F.3d 1205
- Default Proof Credit Card Sys v. Home Depot U.S.A. Inc., 412 F.3d 1291

(5) 승·패소 요인 분석

- 항소인은 명세서의 결합사항인 수단·기능항(mena-plus-function claim)의 지지부분의 부재를 극복하지 못한 데에 패소의 원인이 있다. 이는 출원당시에 명세서 작성에서 수단·기능항을 사용하여 청구범위를 넓히고자 하는 경우에는 각 수단별 일치하는 구조를 명세서에 상세하게 기재하여 당업자로 하여금 어떤 수단을 주장하는 지에 대하여 명확하게 이해할 수 있는 구조를 가지고 있어야 한다는 점을 간과하였다는 점에서부터 근본적인 원인을 찾을 수 있다. 특히 수단·기능항으로 청구항을 작성하고자 한다면, 특허전문가에 의한 특허법 112(6)규정 및 그 관련 판례들의 동향에 맞는 청구항 기재 및 명세서의 작성이 요구된다.

No. 15 Furnace Brook LLC v. Overstock, com, Inc.

(1) 기본 서지사항

원고	FURNACE BROOK LLC
원고측 대리인	Stadheim & Gear, Ltd. (Illinois)
피고	OVERSTOCK.COM, INC.
피고측 대리인	Bracewell & Giuliani LLP (Texas)
사건번호	230 Fed. Appx. 984 / 2007 U.S. App. LEXIS 12195
판결일자	2007/05/23
판사	MAYER / CLEVINGER / BRYSON
1심법원(판결일)	District Court for the Southern District of New York (2006/10/26)
관련 특허	US 5,721,832
관련 법령	35 U.S.C. § 112
관련 기술	인터넷관련 서비스
관련 Issue	명세서 기재요건

(2) 사건개요

- 원고는 인터넷 관련 서비스에 대한 기술의 특허(이하 '832특허')를 보유하고 있다. 원고는 피고가 자신이 특허를 침해한다고 하여 뉴욕 남부지방법원에 침해소송을 제기했다.
- 지방법원은 비침해 약식판결을 내렸고 이에 원고가 항소했다. 항소법원은 청구항1의 “사용자 전화단말기와 컴퓨터 시스템 간에 사용자에게 의해 시작되는 통신 링크”라는 한정은 컴퓨터 시스템을 직접 다이얼링 함으로써 통신 링크가 전화 네트워크와 이루어져야 하는 것으로 해석되는 반면, 피고 고객의 개인 컴퓨터 또는 휴대폰이 인터넷으로 피고의 웹사이트에 접근한다는 증거가 없으므로 침해가 아니라는 원심을 지지했다. 또한, “customer terminal means”라는 구성요소에서 customer terminal 라는 용어는 구조를 나타내는 것이 아니므로 means-plus-function 표현으로 한정되어 해석되어야 한다는 원심을 지지했다.

“본 판결은 비공개 또는 비판례 사건이므로 판례로서 인용할 수 없음”

3.1.5 이중특허

□ 최근 분쟁현황

No.	원고	피고	판결일자	관련기술
1	Astrazeneca AB	KV Pharmaceutic Co.	2007/07/23	지속성 고혈압제제

□ 판례별 심층분석

No. 1	Astrazeneca AB v. KV Pharmaceutic Co.
-------	---------------------------------------

(1) 기본 서지사항

원고	ASTRAZENECA AB / AKTIEBOLAGET HASSLE / ASTRAZENECA LP
원고측 대리인	Fitzpatrick, Cella Harper & Scinto (New York)
피고	KV PHARMACEUTICAL COMPANY / ANDRX PHARMACEUTICALS, LLC / ANDRX CORPORATION / EON LABS, INC.
피고측 대리인	Kenyon & Kenyon LLP (New York) / Foley & Lardner LLP (Washington, DC) / Hedman & Costigan, P.C. (New York) / Cohen, Pontani, Lieberman & Pavane (New York)
사건번호	494 F.3d 1011 / 2007 U.S. App. LEXIS 17463 / 83 U.S.P.Q.2D (BNA) 1545
판결일자	2007/07/23
판사	MAYER / SCHALL / GAJARSA
1심법원(판결일)	District Court for the Eastern District of Missouri (2006/01/17)
관련 특허	US 5,001,161 / US 5,081,154 / US 4,780,318
관련 법령	35 U.S.C. § 103
관련 기술	지속성 고혈압제제
관련 Issue	이중특허

(2) 사건개요

- 원고는 위 속에서 서서히 녹아 약 성분이 조금씩 오랫동안 몸속으로 흡수되게 만

들어진 메토프롤롤 숙시네이트(Metoprolol Succinate)에 대한 특허 2건(이하 '161 특허 및 '154특허)을 보유하고 있었는데, 메토프롤롤이 위산과 반응하면 소금성분을 만들 수 있고 이것이 서서히 용해되면서 협심증, 고혈압, 충혈성 심장병 등을 치료하는 효과가 있는 특허이다.

- 원고는 피고회사들이 FDA에 동일제제에 대한 일반의약품 허가신청을 하자 자신의 특허를 침해했다고 미주리 동부지방법원에 소송을 제기하였다. 지방법원은 '154특허 등이 무효이며 특허권 행사를 할 수 없다는 약식판결을 내렸고, 이에 원고가 항소했다.

(3) History Map

2007/07/23	연방순회항소법원	'154특허 무효 확정 권리행사 불가능 파기 환송
2007 U.S. App. LEXIS 17463		
↑		
2006/01/17	미주리 동부지방법원	이중특허에 의한 무효 권리행사 불가능 (약식 판결)
2006 U.S. Dist. LEXIS 1328		

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 원고는 항소 소장에 '161특허의 무효판결에 대한 언급을 하지 않았으므로 항소법원은 '154특허에 대하여만 검토하였다. 법원은 '154특허가 등록되기 전에 '318특허가 타 제약회사에 의해 등록되어 있었으며, 선출원인 '318특허는 메토프롤롤 숙시네이트를 함유하는 일부 특정 의약품에 한정하여 클레임하고 있는데 반해 '154특허는 메토프롤롤 숙시네이트를 함유하는 일반적인 모든 의약품을 포괄적으로 클레임하고 있어 상기 2건의 발명이 종속관계(genus-species relationship)에 있으므로 '154특허는 '318특허로부터 자명한 것이기 때문에 이중특허 불허를 위한 무효라고 판단하고 원심을 확정 판결하였다.
- 한편, 원고가 이중특허라는 지방법원의 판결을 받고 특허청에 자료를 제출하지 않은 점에 대해서는, 원고가 의도적으로 감추려고 했던 의사를 가지고 있었음을 충분히

히 입증할 수 없었는데도 불구하고 '154특허와 '161특허의 권리행사 불가능을 약식 판결한 것은 잘못된 판결로서 1심 판결을 파기 환송하였다.

※ 주요 인용판례

- In re Emert, 124 F.3d 1458, 1461-62 (Fed. Cir. 1997).
- KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S., 127 S. Ct. 1727, 1742, 167 L. Ed. 2d 705 (2007)
- Impax Labs., Inc. v. Aventis Pharms. Inc., 468 F.3d 1366, 1375 (Fed. Cir. 2006)
- Paragon Podiatry Lab., Inc. v. KLM Lab., Inc., 984 F.2d 1182, 1190 (Fed. Cir. 1993)

(5) 승·패소 요인 분석

- 원고는 '154특허 출원시 메토프롤롤 숙시네이트를 모든 종류의 의약품에 적용하여 흡수시간을 늘리는 포괄적인 청구항을 작성하였으나 원고 회사를 퇴사한 다른 발명자들이 일부 특정 의약품에 한정하여 청구항을 작성한 특허를 허여 받고 난 뒤였다. 즉, 관련 기술분야의 공개 자료들을 지속적으로 조사함으로써 적절한 범위의 청구항으로 명세서 초안을 작성하거나 출원심사 중에 청구항을 보정했어야 했다. 즉, 종속(genus-species) 또는 조합(combination-subcombination) 관계 등을 기초로 한 선행기술과의 차이를 검토하지 않고 과도하게 넓은 청구항을 출원함으로써 특허가 무효되는 결과를 초래하게 된 것이다.

청구범위해석(Claim Construction)

3.2

3.2.1 청구범위해석 일반

□ 최근 분쟁현황

No.	원고	피고	판결일자	관련기술
1	LSI Industries, Inc.	Imagepoint, Inc.	2008/03/19	쉽게 재구성할 수 있는 메뉴판(menuboard)
2	Armament Systems and Procedures, Inc.	IQ Hong Kong Ltd.	2008/03/07	-
3	Nazomi Communications, Inc.	Arm Holdings, PLC	2008/02/21	컴퓨터 하드웨어 가속기
4	The Chamberlain Group, Inc.	Lear Corp.	2008/02/19	차고 자동문
5	Emergis Technologies, Inc.	PNM Resources, TNMP	2008/01/31	자동화된 전자청구서 및 결제시스템
6	Tivo, Inc.	EchoStar Communications Corp.	2008/01/31	타임시프트 기술
7	Oatey Co.	IPS Corp.	2008/01/30	세탁기호스와 기타 전선 정리 아울렛박스
8	Innogenetics, N.V.	Abbott Laboratories	2008/01/17	HCV 진단도구
9	Cordis Corp.	Medtronic Ave, Inc.	2008/01/07	관상동맥 스텐트 치료 기술
10	Black & Decker, Inc.	Robert Bosch Tool Corp.	2008/01/07	라디오, 배터리 충전기
11	Hyperphrase Technologies, LLC	Google, Inc.	2007/12/26	자동으로 관련광고 또는 정보사이트를 매칭해주는 기능
12	Osram GmbH	ITC	2007/10/31	LED
13	Eon-Net LP	Flagstar Bancorp	2007/09/27	온라인 주택 대출 처리 시스템

No.	원고	피고	판결일자	관련기술
14	Data Encryption Corp.	Microsoft Corp.	2007/09/06	컴퓨터 파일 암호화 시스템
15	Toshiba Corp.	Juniper Networks, Inc.	2007/09/06	데이터 전송기술
16	Cybersettle, Inc.	National Arbitration Forum, Inc.	2007/07/24	분쟁해결시스템
17	Automed Technologies, Inc.	Microfil, LLC	2007/07/16	알약 분배장치
18	Honeywell Int'l, Inc.	Universal Avionics Sys. Corp.	2007/07/03	항공위험 경보장치
19	The Saunders Group, Inc.	Comfortrac, Inc.	2007/06/27	환자 목 견인 장치
20	AutoMed Technologies, Inc.	Knapp Logistics & Automation, Inc.	2007/05/31	자동 조제 장치
21	Steven E. Byrne	The Black & Decker Corp.	2007/05/21	트리머(trimmer)
22	Leapfrog Enterprises, Inc.	Fisher-Price, Inc.	2007/05/09	어린이 언어학습용 교구(글자별 발음 청취장치)

□ 판례별 심층분석

No. 1 LSI Industries, Inc. v. Imagepoint, Inc.

(1) 기본 서지사항

원고	LSI INDUSTRIES, INC.
원고측 대리인	Mark G. Davis, McDermott Will & Emery LLP (Washington, DC)
피고	IMAGEPOINT, INC. / MARKETING DISPLAYS, INC.
피고측 대리인	Mark S. Graham, Luedeka, Neely & Graham, P.C. (Knoxville, Tennessee) / John A. Artz, Dickinson Wright PLLC (Bloomfield Hills, Michigan)
사건번호	279 Fed. Appx. 964 / 2008 U.S. App. LEXIS 5892
판결일자	2008/03/19
판사	RADER / LINN / WOLLE

1심법원(판결일)	The United States District Court for the Eastern District of Kentucky (2005/05/25)
관련 특허	US 5,682,694 / US 5,983,543 / US 6,125,565
관련 법령	35 U.S.C. §112
관련 기술	쉽게 재구성할 수 있는 메뉴판(menuboard)
관련 Issue	청구범위해석 일반 / 특허침해 일반

(2) 사건개요

- 이 사건은 레스토랑의 품목과 가격을 기술하기 위하여 패스트푸드 레스토랑 산업에서 사용하는 메뉴판과 관련하여 발생하였다. 피고 MDI는 광고용 도로표지(promotional signage)와 표시(display)를 위한 광범위한 실내 및 실외 물품의 제공자이다. MDI는 메뉴판 특허 쉽게 재구성이 가능한 메뉴판과 관련된 여러 특허의 양수인이며, 또 다른 피고 IMAGEPOINT는 메뉴판에 관한 특허들에 대한 MDI의 전용실시권자이다. 원고(LSI)는 MDI와 IMAGEPOINT의 경쟁자로서 2000년 원고는 자신이 만든 메뉴판이 MDI의 '694, '543, '565특허를 침해하지 않았다는 확인의 소를 제기하였다. 이와 더불어 원고는 이들 세 특허권이 무효라는 주장을 하였다. 이에 대하여 MDI는 특허권의 재심사를 청구하였다. 이에 특허청은 모든 특허권의 적법성을 확인하였다. 이후 재심사 기간 동안 정지되었던 소송이 재기되었고 MDI는 재심사 기간 동안 특허권이 인정된 '589, '576, '011특허를 소송에 추가하였다.
- 1심법원은 청구항 해석을 위한 신문(hearing)을 열어 청구항 해석에 관한 명령을 내렸다. 그 후 1심법원은 원고가 청구한 비침해에 관한 약식판결을 인정하고 청구항의 해석에 따르면 원고의 물품에 의해 특허권의 어느 부분도 침해되지 않았다는 결론을 내렸다. 이에 MDI는 항소했고, 항소법원은 1심을 파기 환송했다.

“본 판결은 비공개 또는 비판례 사건이므로 판례로서 인용할 수 없음”

No. 2 Armament Systems and Procedures, Inc. v. IQ Hong Kong Ltd.

(1) 기본 서지사항

원고	ARMAMENT SYSTEMS AND PROCEDURES, INC.,
원고측 대리인	FELDMAN, STEVEN E., PRINCIPAL ATTORNEY, Welsh & Katz, Ltd. (Chicago, IL)
피고	IQ HONG KONG LIMITED / ZEN DESIGN GROUP LIMITED / SUN YU / EMISSIVE ENERGY CORP. / VECTOR PRODUCTS, INC. / GENERAL PARTS, INC. / CARQUEST MANAGEMENT SERVICES, INC. / MILLS FLEET FARM, INC. / NORTHLAND FISHING TACKLE, INC. / TARGET CORPORATION / TEAM PRODUCTS INTERNATIONAL, INC. / JSA, INC. (doing business as Excell Marketing LLC) / HARRIET CARTER GIFTS INCORPORATED / BANDWAGON INCORPORATED / C CRANE COMPANY, INC.
피고측 대리인	CANTOR, MARK A., PRINCIPAL ATTORNEY, Brooks & Kushman P.C. (Southfield, MI) / MARGOLIES, JONATHAN H., PRINCIPAL ATTORNEY, Michael Best & Friedrich, LLP (Milwaukee, WI)
사건번호	277 Fed. Appx. 982 / 2008 U.S. App. LEXIS 7877
판결일자	2008/03/07
판사	PROST / FRIEDMAN / MOORE
1심법원(판결일)	The United States District Court for the Eastern District of Wisconsin (2007/10/12)
관련 특허	-
관련 법령	28 U.S.C.S. § 1295(a)(1)
관련 기술	-
관련 Issue	청구범위해석 일반

(2) 사건개요

- 1심에서 원고는 네 명의 피고를 상대로 네 개의 소를 제기하였다. 1심은 청구항 해석과 특허의 유효성 판단을 위하여 이들을 통합하였다. 배심원 없이 진행된 심리절차에서 1심법원은 원고의 특허가 이행불능이라는 결정을 내리고 피고에 의한 특허권침해 주장을 기각하였다. 이에 원고는 항소하였으나, 항소법원은 원고의 항소를 받아들이지 않았다.

“본 판결은 비공개 또는 비판례 사건이므로 판례로서 인용할 수 없음”

No. 3 Nazomi Communications, Inc. v. Arm Holdings, PLC

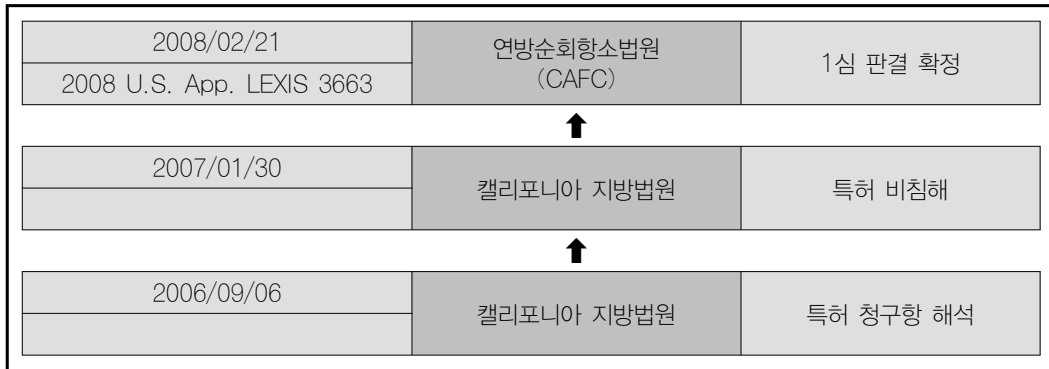
(1) 기본 서지사항

원고	NAZOMI COMMUNICATIONS, INC.
원고측 대리인	Cooley Godward Kronish LLP (San Francisco, CA)
피고	ARM HOLDINGS, PLC / ARM LIMITED / ARM, INC.
피고측 대리인	Howrey LLP(East Palo Alto, CA)
사건번호	266 Fed. Appx. 935 / 2008 U.S. App. LEXIS 3663
판결일자	2008/02/21
판사	Rader / Schall/ Prost
1심법원(판결일)	The United States District Court for the Northern District of California (2007/01/30)
관련 특허	US 6,332,215
관련 법령	35 U.S.C. §112
관련 기술	컴퓨터 하드웨어 가속기
관련 Issue	청구범위해석 일반

(2) 사건개요

- 원고는 자바 하드웨어 가속기에 관한 특허(이하 '215특허')를 보유하고 있다. 해당 특허는 스택 기반의 자바 바이트코드 명령어를 레지스터 기반의 고유 명령어로 전환하여 레지스터 기반의 CPU에 의해 실행 가능하도록 변환하는 하드웨어 가속기에 관한 발명이다. 본 하드웨어 가속기는 기존 선행기술에 비해 자바 바이트코드의 프로세싱 속도를 현저히 배가한 효과를 가지고 있다.
- 원고는 피고를 상대로 '215특허 침해로 캘리포니아 북부 지방법원에 소송을 제기하였다. 1심법원에서는 “instructions”에 대한 청구항 해석을 진행하여 최종 피고에 비침해 약식판결을 내렸다. 이에, 원고는 항소하였다.

(3) History Map



(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 본 사건에서 주요 이슈는 특허 청구항 'instructions'에 대한 해석이었다. '215특허 모든 청구항에서 언급되는 제한 사항은 스택 기반의 명령어를 레지스터 기반의 고유 명령어로 전환하는 것으로 '명령어'인 'instructions'에 대한 해석이 주요 관건이 되었다. 1심법원에서는 별도의 청구항 해석 명령을 통해 'instructions'는 레지스터 기반의 고유 명령어로 전환될 스택 기반의 명령어 또는 CPU에 인풋 될 레지스터 기반의 고유 명령어를 일컫는다고 판단하였다. 또한, 중요한 것은 양 케이스 모두 CPU 파이프라인의 디코드 단계의 업스트림이어야 한다고 판단하면서 디코드 단계의 아웃풋 형태인 'control signal'을 의미하지 않는다고 판단하였다. 1심법원은 이러한 청구항 해석에 기반하여 단순히 스택 기반의 명령어를 'control signal'로 전환하는 형태인 피고의 프로세서는 '215특허 침해'를 구성하지 않는다고 판단하였다. 원고도 'instructions'의 해석이 위와 같을 경우 피고의 제품이 '215특허 침해를 구성하지 않는 것'에는 동의하면서 1심법원의 청구항 해석 부분을 항소하였다.
- 원고는 1심법원이 'instructions'를 해석함에 있어서 디코드 단계의 아웃풋 형태인 'control signal'을 명시적으로 포함하지 않은 것이 오류라고 주장하였다. 원고는 청구항 자체가 넓게 정의되어 있어 이러한 제한을 포함하지 않을 뿐 아니라 종속항에서 'instructions'의 의미가 디코드 단계까지 포함하고 있는 경우로 기술되어 있으며 도면이나 상세 설명 부분에서도 모두 디코드 단계 이후의 시그널을 제외한 바

없다고 주장하였다.

- 항소법원은 특허청구범위 해석에 있어서 우선적으로 특허명세서/도면, 출원경과서류 등의 내재적 증거를 우선 검토해야 한다고 하였다. 우선 상세설명부분을 검토하면서 'instructions' 용어는 'native instructions'라는 표현으로 항시 'native'를 수반하여 사용된 점을 확인하고 청구항의 'register-based instructions'의 용어와 'native instructions'는 같은 의미로 사용되었다고 판단하였다. 항소법원은 또한 상세설명 부분에서 'native instructions'가 수차례 CPU의 디코드 단계에 인풋되기 전의 명령어로 기술된 점을 들었다. 특히, 출원경과서류를 검토하면서 원고가 선행기술과의 차이점을 설명하며 이러한 디코드 단계의 낮은 레벨 시그널을 배재했다는 것이 유추될 수 있다고 판단하였다. 원고는 출원과정에서 선행기술인 Sun의 picoJava 프로세서가 자바 바이트 코드를 낮은 레벨 시그널로 전환한다고 진술하면서 이러한 프로세서가 자바 바이트 코드를 'native instructions'으로 전환이 불가하다고 언급하였다. 따라서 항소법원은 원고 특허에서 'native instructions'란 낮은 레벨 시그널을 배재하는 개념이라고 판단했다.
- 항소법원은 1심법원의 'instructions'에 대한 청구범위해석에 있어서 오류가 없다고 판단하며 따라서, 이러한 해석에 근거 피고의 제품이 원고 특허의 침해를 구성하지 않는다고 판단한 1심법원의 판결을 최종 확정하였다.

※ 주요 인용판례

- Cybor Corp. v. FAS Techs., Inc., 138 F.3d 1448 (Fed. Cir. 1998)
- Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005)

(5) 승·패소 요인 분석

- 1심법원에서는 청구항 해석을 통해 이슈가 된 'instructions'가 피고 제품의 구성요소인 디코드 단계의 아웃풋 형태의 시그널은 포함하지 않는다고 판단했다. 원고는 1심법원의 청구항 해석에 오류가 있다고 주장하면서 참고자료 및 전문가 의견 등을 제출하여 'instructions'의 의미가 그런 제한을 가지지 않는다고 항소하였다. 그

려나, 항소법원에서는 청구범위해석에 있어 우선적으로 특허명세서/도면, 출원경과 서류 등의 내재적 증거를 우선 검토해야 한다고 하였다. 법원은 특허명세서 및 출원경과과정에서 'instructions'가 이러한 시그널을 배재하는 의미로 사용된 것이 명확하며 특히, 원고가 출원경과과정에서 선행기술과 차별성을 설명함에 있어 명시적으로 이런 언급을 한 것을 들어 원고의 주장은 이유 없다고 판단하였다. 따라서, 원고의 청구항 해석에 대한 주장은 기각되었고 항소법원은 1심법원의 최종 비침해 판결을 확정하였다.

No. 4 The Chamberlain Group, Inc. v. Lear Corp.

(1) 기본 서지사항

원고	THE CHAMBERLAIN GROUP, INC. / JOHNSON CONTROLS INTERIORS LLC.
원고측 대리인	Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner LLP (Washington, DC)
피고	LEAR CORPORATION
피고측 대리인	Winston & Strawn LLP (Chicago, Ill)
사건번호	516 F.3d 1331 / 2008 U.S. App. LEXIS 3448 / 86 U.S.P.Q.2D (BNA) 1104
판결일자	2008/02/19
판사	Clevenger / DYK/ Rader
1심법원(판결일)	The United States District Court for the Northern District of Illinois
관련 특허	US 6,154,544
관련 법령	-
관련 기술	차고 자동문
관련 Issue	청구범위해석 일반

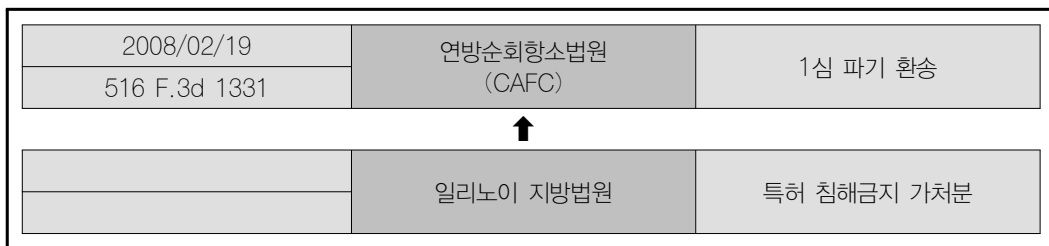
(2) 사건개요

- 원고는 차고자동문에 관한 특허(이하 '544특허')를 보유하고 있다. 해당 특허는 차고 자동문의 보안을 강화하는 장치에 관련된 것으로 트랜스미터와 리시버 사이에 라디오 주파수를 사용, 인크립트 된 시그널을 전송하게 되며 시그널은 고정 시그널과 변동 시그널로 구성되어 리시버는 전달받은 시그널을 저장된 코드에 비교하여

자동문을 작동하게 된다.

- 원고는 피고의 트랜스미터가 '544특허의 청구항4를 침해하고 있다고 주장하며 일리노이 주 연방지방법원에 소송을 제기하였다. 1심법원은 원고의 가처분 청구를 인용하였다. 이에 피고는 1심법원의 가처분 명령에 항소하였다.

(3) History Map



(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 본 사건에서 이슈가 된 것은 1심법원의 가처분 판결에 오류가 없었느냐 하는 것이다. 특허침해금지 가처분은 4요소 테스트를 적용하여 판단해야 한다. 4요소 테스트에 따르면 법원은 가처분을 인용함에 있어, 1) 원고가 특허침해본안소송에서 승소할 가능성, 2) 가처분이 인용되지 않을 경우 원고가 회복할 수 없는 피해를 입는지 여부, 3) 원고와 피고의 곤란함의 정도를 비교형량하고, 4) 침해금지명령이 공익에 반하는 바는 없는 지를 잘 판단하여 결정해야 한다. 1심법원은 본안승소 가능성을 판단하면서 '544특허의 청구항4의 해석에 있어서 이슈가 된 “binary code”가 전반적인 모든 컴퓨터 언어를 뜻하는 것이라고 해석하고 피고 제품이 침해를 구성할 수 있다고 판단하였다.
- 피고는 1심법원의 “binary code”의 해석에 대해 이슈를 제기하고 가처분인용 결정에 대해 항소하였다. 항소법원은 특허청구범위 해석에 있어서 우선적으로 특허명세서/도면, 출원경과서류 등의 내재적 증거를 우선 검토해야 한다고 하며 그 기준은 해당 기술분야에서 당업자 수준으로 하여야 한다고 보았다. 항소법원은 1심법원이 내재적 증거를 충분히 검토함 없이 외재적 증거를 통해 청구범위를 해석하는

오류를 범했다고 판단하였다.

- 항소법원은 청구항에서 사용된 “binary code”는 일반적으로 사용되는 용어보다 제한적인 의미로 사용되었다고 판단했다. 1심법원에서는 “binary code”를 일반적인 컴퓨터 용어로 해석하여 피고의 제품이 “trinary code”로 구성됨에도 해당 “binary code”는 “trinary code”를 포함하는 개념이라고 판단했다. 항소법원은 청구항 및 상세설명에서 “binary code”와 “trinary code”가 명시적으로 구분되어 사용된 점을 지적하고 1심법원의 해석은 청구항에서 사용된 “trinary code”의 설명과 배치된다고 판단하였다.
- 항소법원은 “binary code”의 해석에서 이슈는 code 에 별도의 의미가 부여된 점이라고 들고 청구항 및 상세설명에서 code 의 의미가 number로 사용되었다고 판단하였다. 따라서 “binary code”는 일반 컴퓨터 용어로 볼 것이 아니라 단순히 “binary number”로 판단되어야 한다고 판결하였다. 이러한 해석만이 특허 청구항에서 “binary code”와 “trinary code”의 의미가 배치되지 않고 판단될 수 있다고 보았다.
- 따라서 항소법원은 1심법원의 “binary code”에 대한 해석에 오류가 있었다고 판단하여 이에 기준하여 인용한 가처분 결정을 파기하였다. 항소법원은 본안소송을 위해 사건을 다시 1심으로 환송하였다.

※ 주요 인용판례

- Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed.Cir.(Colo.) 2005)
- eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 126 S.Ct. 1837 (U.S. 2006)
- Gottschalk v. Benson, 93 S.Ct. 253 (U.S. 1972)
- Abbott Laboratories v. Andrx Pharmaceuticals, Inc., 452 F.3d 1331 (Fed.Cir.(Ill.) 2006)
- Renishaw PLC v. Marposs Societa' per Azioni, 158 F.3d 1243 (Fed.Cir.(Mich.) 1998)

- Polymer Technologies, Inc. v. Bridwell, 103 F.3d 970 (Fed.Cir.(Mont.) 1996)
- Amazon.com, Inc. v. Barnesandnoble.com, Inc., 239 F.3d 1343 (Fed.Cir.(Wash.) 2001)

(5) 승·패소 요인 분석

- 1심법원에서는 “binary code”를 일반적인 컴퓨터 용어를 지칭한다고 넓게 해석하여 피고의 제품이 원고 특허의 침해를 구성할 수 있다고 보아 가처분은 인용하였다. 그러나 항소법원은 “binary code”의 의미가 청구항 및 상세설명 등 특허명세서에서 명시적으로 “trinary code”와 다른 개념으로 사용되었다고 판단하면서 “binary code”에 대한 재해석을 진행하였다. 항소법원은 해당 용어가 일반적인 컴퓨터 언어가 아닌 좁은 의미로 사용되었다 판단하면서 내재적 증거에 기준한 올바른 해석은 “binary number”가 되어야 한다고 판시했다. 이에, 1심법원의 가처분 인용결정을 파기하고 본안소송을 위해 사건을 환송하였다.

No. 5 Emergis Technologies, Inc. v. PNM Resources, TNMP

(1) 기본 서지사항

원고	EMERGIS TECHNOLOGIES, INC.
원고측 대리인	Kirkland & Ellis, LLP (Illinois)
피고	PNM RESOURCES, TNMP / FIRST CHOICE POWER / OTTER TAIL CORPORATION
피고측 대리인	Trourman Sanders, LLP (Georgia) / Dorsey & Whitney, LLP (Minnesota)
사건번호	263 Fed. Appx. 63 / 2008 U.S. App. LEXIS 2354
판결일자	2008/01/31
판사	Gajarsa / Dyk / Moran
1심법원(판결일)	The United States District Court for the District of New Mexico / The United States District Court for the District of Minnesota
관련 특허	US 6,044,362
관련 법령	28 U.S.C. § 1295
관련 기술	자동화된 전자청구서 및 결제시스템
관련 Issue	청구범위해석 일반

(2) 사건개요

- 원고는 자동화된 전자 청구서 및 결제시스템과 관련한 '362특허를 보유하고 있다. 피고는 전기와 난방을 공급하는 회사로 서비스를 이용하는 고객에게 온라인 결제 시스템 서비스를 제공하고 있는데, 원고는 피고의 이러한 온라인 결제시스템이 원고의 '362특허를 침해하고 있다고 주장하면서 뉴멕시코 지방법원에 소를 제기하였다. 1심법원은 피고에 대한 비침해 약식판결을 하였다. 원고는 또한 다른 전기회사를 상대로 특허침해소송을 미네소타 지방법원에 제기하였는데 미네소타 지방법원도 비침해 약식판결을 하였다. 이에 원고는 항소하였고, 항소법원은 뉴멕시코 지방법원의 판결에 대하여는 확정하고, 미네소타 지방법원의 결정에 대해서는 일부 확정하고 일부 파기 하였다.

“본 판결은 비공개 또는 비판례 사건이므로 판례로서 인용할 수 없음”

No. 6 Tivo, Inc. v. EchoStar Communications Corp.

(1) 기본 서지사항

원고	TIVO, INC
원고측 대리인	Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr, LLP (Washington DC)
피고	ECHOSTAR COMMUNICATIONS CORPORATION / ECHOSTAR DBS CORPORATION / ECHOSTAR TECHNOLOGIES CORPORATION / E CHOSPHERE LIMITED LIABILITY COMPANY / ECHOSTAR SATELLITE LLC
피고측 대리인	Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP (Washington DC)
사건번호	516 F.3d 1290 / 2008 U.S. App. LEXIS 2073 / 85 U.S.P.Q.2D (BNA) 1801
판결일자	2008/01/31
판사	Bryson / Plager / Keeley
1심법원(판결일)	The United States District Court for the Eastern District of Texas (2006/08/17)
관련 특허	US 6,233,389
관련 법령	-
관련 기술	타임시프트 기술
관련 Issue	청구범위해석 일반

(2) 사건개요

- 원고는 TV 시청자가 TV시그널을 “타임시프트(time-shift)할 수 있는 기술에 관한 '389특허를 보유하고 있다. 원고의 '389특허에 의하면 TV프로그램이 방영되고 있는 동안에도 해당 프로그램을 디지털형식으로 녹화하고 사용자가 재생, 정지, 빨리 감기 및 되감는 기능을 할 수 있다.
- 원고는 다섯 명의 피고가 원고의 특허 '389의 여러 청구항들을 침해하고 있다고 주장하면서 텍사스 동부지방법원에 소를 제기하였다. 원고의 청구는 “하드웨어”청구와 “소프트웨어”청구를 포함하고 있는데 피고의 장치는 두 가지 타입의 디지털 비디오 레코더(DVRs)로 “50X”DVRs와 “Broadcom”DVRs이다. 1심법원의 배심원은 50X DVRs는 원고의 하드웨어와 소프트웨어 청구를 문언적으로 침해하고, Broadcom DVRs는 원고의 하드웨어청구에 대하여는 문언적으로 침해하고 균등론에 근거하여 원고의 소프트웨어청구를 침해한다고 판단하였다.
- 이에 1심법원은 피고의 상품에 대하여 영구금지처분명령을 내렸고, 이에 피고는 항소하였다. 항소법원은 원고의 하드웨어 청구에 대하여는 파기·환송하였고, 소프트웨어 청구에 대해서는 1심법원의 판결을 확정하였다.

(3) History Map



(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 항소법원에서 피고는 침해가 주장되는 DVR은 아날로그와 디지털 시그널을 수용하는데, 해당 상품은 디지털 위성 시그널만을 타임시프팅할 수 있다고 하면서 하드웨어 청구가 문제가 되려면 해당 장치가 아날로그와 디지털 시그널을 동시에 타임시프팅할 수 있어야만 하는데, 1심법원은 해석의 오류로 잘못된 판결을 내렸다고 주장하였다. 이에 항소법원은 몇 가지 용어에 대한 정의를 내렸는데, 우선 “다중표준을 기준으로 방송시그널을 수용하기(accepting broadcast signals based on a multitude of standards)”는 청구항에서 제시된 유형의 방송 표준(broadcast standards)뿐만 아니라 특허명세서에 서면으로 기술된 유형의 데이터 표준(data standards)도 포함한다고 정의하였다. 또한, 표준목록을 작성할 때 “또는(or)”이라는 용어의 사용을 해당 특허의 1용어 청구항이 문제된 장치가 나열된 모든 표준을 기반으로 하여 시그널을 프로세싱할 수 있어야만 하는 것이 아님을 명확히 하고 있다고 정의하였다. 따라서 항소법원은 다수의 데이터 표준을 기반으로 TV시그널을 수신하고 프라세싱할 수 있는 피고의 장치는 “다중표준에 기초한 방송 시그널 송신”의 제한 범위를 문언적으로 침해하는 것이라고 판단하였다.
- 항소법원은 청구항상의 “특정프로그램에 동조하기(tuning to a specific program)”는 문제가 되는 프로그램을 포함하는 특정 프리퀀시 범위에 동조하는 것으로 해당 프로그램이 특정프리퀀시 범위에서 전송되는 유일한 프로그램인지의 여부가 문제가 되지 않는다고 정의하면서, 피고의 장치는 원고의 그러한 제한사항을 침해한다고 판단하였다. 왜냐하면 시그널을 전송하고 처리하기 위해 피고의 장치는 해당 시그널을 MPEG 스트림으로 전환하였고, 디지털 시그널을 MPEG 스트림으로 전환하는 과정은 “전환(converts)”의 제한범위에 포함되었고, 피고의 침해가 주장되는 장치는 그러한 제한범위에 속하는 처리를 하고 있기 때문이다.
- 다음으로 항소법원은 하드웨어 관련한 청구는 MPEG스트림이 비디오와 오디오 구성요소가 별개의 메모리 버퍼로 복제되어 실질적으로 분리되어야만 문제가 되는 것으로 데이터만 별개로 송신되는 논리학상의 분리는 문제가 되지 않는다고 하면서 피고의 장치들 중 50X DVRs는 이러한 제한사항을 충족하지만 다른 상품인

Broadcom DVRs는 그렇지 않고, 또한 원고의 특허 청구항 “어셈블리(assembles)”라는 것은 오디오와 비디오 구성요소를 상호배치 어셈블리 하는 것으로 50X DVRs는 이러한 어셈블리 제한 사항을 문언적으로 침해하지 않는다고 판단하였다.

※ 주요 인용판례

- Verizon Servs. Corp. v. Vonage Holdings Corp., 503 F.3d 1295 (Fed. Cir. 2007)
- Abtox, Inc. v. Exitron Corp., 122 F.3d 1019 (Fed. Cir. 1997)
- Helifix, Ltd. v. Blok-Lok, Ltd., 208 F.3d 1339 (Fed. Cir. 2000)

(5) 승·패소 요인 분석

- 피고는 1심법원의 청구항 용어해석이 잘못되었음을 주장하면서 1심법원에서와 동일하게 침해가 주장되는 상품의 기능과 원고의 상품기능이 다르다는 것을 주장하였으나 항소법원은 이러한 피고의 주장을 인정하지 않고 피고 상품의 기능이 원고의 특허명세서의 제한사항에 포함되기 때문에 원고의 특허를 문언적으로 침해하고 있다고 판결하였다.
- 그리고 하드웨어 청구와 관련하여, 항소법원은 원고의 청구항이 요구하는 MPEG 스트림의 별개의 메모리 버퍼로 실질적으로 분리되는 것을 요구하고 있으나 피고의 장비가 그러한 제한사항에 포함되는지가 충분히 입증되지 않았다고 판단하여 하드웨어와 관련한 1심법원의 침해판결을 파기하고 환송하였다.

No. 7 Oatey Co. v. IPS Corp.

(1) 기본 서지사항

원고	OATEY CO
원고측 대리인	Boisselle & Sklar, LLP (Ohio)
피고	IPS CORPORATION
피고측 대리인	Yanny & Smith (California)
사건번호	514 F.3d 1271 / 2008 U.S. App. LEXIS 1926 / 85 U.S.P.Q.2D (BNA) 1791
판결일자	2008/01/30
판사	Newman / Schall / Linn
1심법원(판결일)	The United States District Court for the Northern District of Ohio (2006/03/08)
관련 특허	US 6,148,850
관련 법령	-
관련 기술	세탁기호스와 기타 전선 정리 아울렛박스
관련 Issue	청구범위해석 일반

(2) 사건개요

- 원고는 집을 수리하는 동안 벽 한쪽에 세탁기의 호스와 에어컨과 같은 가전제품에 달린 전선들을 정리할 수 있는 아울렛박스를 설치하는 것과 관련한 '850특허를 보유하고 있다. 1980년대까지 세탁기 호스를 정리하는 아울렛박스는 한 개의 배수구를 여러 가전제품과 공유하는 방식으로 설치되었는데, 몇몇 도시의 배수 관련규정이 그러한 배수구의 공유를 금지하였고, 결국 원고와 피고와 같은 배수관을 제조하는 회사들은 세탁기의 배수구 이외에 별개의 배수구를 디자인하여 아울렛박스를 설치하였다.
- 원고는 1999년 이러한 배수구 이외에 폐수물(effluent)을 모아 하나의 배수파이프로 방출하는 “tailpiece”를 갖춘 아울렛박스에 대한 '850특허신청서를 제출하면서 해당 기술은 선행(prior) 아울렛박스가 두 개의 별개 배수파이프를 하나의 단일파이프로 합치기 위하여 일련의 용접작업을 필요로 하는데 반해 설치가 용이하도록

디자인되었다고 설명하였다.

- 원고는 피고의 제품이 '850특허의 청구항을 침해한다고 주장하면서 오하이오 북부 지방법원에 소를 제기하였고, 법원은 마크맨 히어링을 통해 청구항의 논쟁이 된 용어들을 해석하여 피고에 대한 비침해 약식판결을 내렸다. 이에 원고는 항소하였고, 항소법원은 1심법원의 청구항 해석에 오류가 있었다고 하면서 피고에 대한 비침해 판결을 파기·환송하였다.

(3) History Map

2008/03/11 2008 U.S. App. LEXIS 8481	연방순회항소법원 (CAFC)	재심기각
↑		
2008/01/30 514 F.3d 1271	연방순회항소법원 (CAFC)	청구항 해석의 오류 원심 파기
↑		
2006/03/08 2006 U.S. Dist. LEXIS 9060	오하이오 북부지방법원	침해 불인정

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 1심법원은 “아울렛박스 밑바닥에 병렬로 놓인 처음과 두 번째 배수구”에 해석을 “서로 인접해 있는 두 개의 개별적인 유형의 요소”라고 해석하여 원고의 청구항에 따르면 덧붙여진 tailpiece에서 벽으로 나뉘는 하나의 출구가 아니라 아울렛박스 밑바닥에 두 개로 나누어진 유형의 출구가 있어야만 하고 원고가 제시한 도안에서 구체화된 모형의 범위에 포함되지 않는다고 하면서 원고의 주장을 받아들이지 않았다.
- 원고가 침해를 주장하는 청구항2, 17에서 배수구와 유체통로는 서로 별개의 것임을 알 수 있고, 또한 원고의 특허청구항은 배수구를 아울렛박스 밑바닥에 위치한 별개의 구조로 한정하고 있기 때문에 피고의 상품의 원고의 특허를 침해하였다고

할 이유가 없다고 하였다.

- 원고는 항소법원에서 1심법원의 해석에는 오류가 있음을 주장하면서 아울렛박스의 밑바닥에 병렬배치된 배수구는 도안에서 구체화된 것이며, 해당 분야의 일반적인 기술을 가진 사람이라면 해당 도안과 원고의 청구항이 기술하는 내용이 일치한다는 것을 이해할 것이라고 주장하였다.
- 항소법원은 1심법원이 해석한 청구항의 구절을 다시 재검토하여 원고의 청구항에서 배수구가 아울렛 박스의 밑바닥에 있다는 설명과 배수구가 tailpiece로 인해 생긴 분리된 벽에 의해 형성되었다는 것이 배제되는 것은 아니라고 판단하여 1심법원의 판결을 파기하였다.

※ 주요 인용판례

- Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005)
- Cybor Corp. v. FAS Techs., Inc., 138 F.3d 1448 (Fed. Cir. 1998)
- Verizon Servs. Corp. v. Vonage Holdings Corp., 503 F.3d 1295 (Fed. Cir. 2007)
- Lava Trading, Inc. v. Sonic Trading Mgmt., LLC, 445 F.3d 1348 (Fed. Cir. 2006)
- Tandon Corp. v. United States Int'l Trade Comm'n, 831 F.2d 1017 (Fed. Cir. 1987)
- Innova/Pure Water, Inc. v. Safari Water Filtration Systems, Inc., 381 F.3d 1111 (Fed. Cir. 2004)
- Vanderlande Industries Nederland BV v. United States Int'l Trade Comm'n, 366 F.3d 1311 (Fed. Cir. 2004)

(5) 승·패소 요인 분석

- 원고는 항소법원에서 1심법원이 청구항 해석의 오류를 범하였다고 주장하면서 증거자료로 제시한 도안과 원고의 특허청구항이 기술하고 있는 내용이 서로 다르지

않음을 주장하였고 항소법원은 원고의 주장을 인정하였다.

- 특히, 항소법원은 청구항에 기술된 내용이 도안의 모형을 완벽하게 설명하고 있지는 못하더라도 도안에서 두 개의 배수구가 병렬배치되어 있고 청구항에서 두 개의 다른 배수구에 대하여 기술하고 있으므로 서로 동일한 내용으로 판단되므로 그것으로 충분하다고 판시하였다.

No. 8 Innogenetics, N.V. v. Abbott Laboratories

(1) 기본 서지사항

원고	INNOGENETICS, N.V.
원고측 대리인	Heller Ehrman LLP (Wisconsin)
피고	ABBOTT LABORATORIES
피고측 대리인	Pruetz Law Group LLP (California)
사건번호	512 F.3d 1363 / 2008 U.S. App. LEXIS 976 / 85 U.S.P.Q.2D (BNA) 1641
판결일자	2008/01/17
판사	Bryson / Clevenger / Moore
1심법원(판결일)	The United States District Court for the Western District of Wisconsin (2007/01/12)
관련 특허	US 5,846,704
관련 법령	35 U.S.C. §282
관련 기술	HCV 진단도구
관련 Issue	청구범위해석 일반

(2) 사건개요

- 원고는 C형 간염 바이러스(HCV)를 검출하고 분류하여 다른 유전자타입의 환자치료에 도움이 되는 진단도구(diagnostic tool)와 관련한 '704특허를 보유하고 있다. 원고의 '704특허에 의하면 진단도구는 C형 간염 바이러스 게놈의 5'UTR(5 prime untranslated region)에서 발견되는 개별적 유전자발현과 관련된 기작에 근거하여

C형 간염 바이러스의 염기서열을 분석한다고 기술되어 있다. 특히 이 도구는 상보성 염기대합(Complementary base pairing) 원칙에 의하여 목표 기작에 잡종분자형성 프로브(hybridizing probes) 또는 “short stands of nucleic acids”을 알려주면 5'UTR의 프로브와 핵산사이에 형성된 합성물을 진단한다.

- 피고의 염기서열 분석 도구는 원고의 진단도구와 마찬가지로 간염 바이러스의 5'UTR의 핵산에 잡종분자형성 프로브를 포함하는데, 피고의 분석도구는 중합효소 연쇄반응(polymerase chain reaction, PCR)의 과정을 이용하여 잡종분자형성된 합성물을 진단한다. 이 과정을 통해 피고의 프로브에 접착된 염료분자가 방출되고 중합효소가 잡종분자 형성된 합성물을 제거하면 후에 형광성 시그널로 관찰되어진다.
- 원고는 피고의 염기서열분석 도구가 원고의 '704특허를 침해한다는 이유로 위스컨신 서부 지방법원에 제소하였고, 피고는 원고의 '704특허는 불공정행위(inequitable conduct)로 인하여 무효라고 주장하는 약식판결을 신청하였다. 1심법원은 원고의 독립항(independent claim)을 해석한 후 피고의 분석도구가 원고의 특허를 침해한다는 주장을 인정하였다.
- 이에, 피고는 원고의 특허에 대한 무효를 구하는 약식판결을 기각하고 특허침해를 인정한 1심법원의 판결에 대하여 항소하였고, 원고는 피고가 고의로 침해한 것은 아니라고 판결한 1심법원의 결정에 항소하였다. 항소법원은 원고의 특허는 선행특허에 의해 예견되지 않는다는 약식판결과 금지명령을 파기하였고, 선행기술의 원고 특허의 청구항1에 대한 예견가능성을 새롭게 심리하도록 하여 환송하였다.

(3) History Map

2008/01/17 2008 U.S. LEXIS 976	연방순회항소법원 (CAFC)	일부 파기, 일부 확정
↑		
2007/01/12 2007 U.S. Dist. LEXIS 31450	위스콘신 서부지방법원	청구항 해석
↑		
2007/01/03 2007 U.S. Dist. LEXIS 193	위스콘신 서부지방법원	특허 유효, 특허침해 인정
↑		
2006/07/17 2006 U.S. Dist. LEXIS 49422	위스콘신 서부지방법원	특허침해 인정

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 항소법원은 피고의 진단도구가 원고의 특허를 침해하였는지 판단하기 위하여 1심법원에서도 논란이 된 청구항의 해석을 재검토하였는데, “HCV의 핵산과 프로브로 형성된 합성물을 검출하는 것”으로 청구항을 한정하는 것은 해당 진단도구가 프로브를 목표로 하는 합성물을 제거할 수 있는지의 여부와 상관없이 프로브를 목표로 하는 합성물을 검출하는 것을 의미한다고 해석하였다. 또한 항소법원은 피고에 대해 문언적 침해를 인정한 1심법원의 약식판결을 확정하였는데, 그 이유로 피고가 항소심에서 설득력 있는 주장을 제시하지 못하였기 때문이라고 하였다. 피고가 항소심에서 문언적 침해를 항변하기 위하여 제시한 증거는 원고의 '704특허 출원당시에 동종 산업에 종사하는 기술자에게 잘 알려지지 않은 진단도구 PCR이 선행기술로 이미 존재하였다는 것이었는데, 피고는 해당 증거를 공판에 회부한 것이 아니라 단순히 jury instruction으로 제출하였을 뿐이므로 증거능력을 상실한다고 하였다.
- 피고는 항소심에서 원고의 특허는 자명성(obviousness)에 의하여 무효라고 주장하면서 전문가의 관련 의견을 제시하였으나 피고의 전문가 증인은 자명성에 관한 증거자료로 단지 선행기술의 수를 나열하였을 뿐이고, “동종업계에 종사하는 기술자라면 '704특허가 염기서열분석작업을 수행한다는 것을 자명하게 알 수 있을 것이다”라고만 결론을 낸 보고서를 제출하였을 뿐이다. 이에 항소법원은 피고의 전문가 의견은 Rule 제26조에 따른 공개의 목적에는 부족하다고 판단하여 전문가 의견을

증거로 채택하지 않은 1심법원의 결정을 지지하였다.

- 항소법원은 피고가 비전문가 증인의 특허의 무효를 입증할 수도 있었을 솔직한 진술(bald statement)을 자명성의 증거를 제시하지 못하도록 하는 배제명령의 오류를 법원에 통지하지 않은 피고의 태만으로 인하여 불이익을 받았다는 것을 주장하지 않았고, 또한 선행기술('718특허)의 발명가가 아무런 보상 없이 자명성 문제에 관한 과학적 증언을 하였다고 해서 그 발명가의 전문가 증언 리포트 제출의무(expert report requirements)가 면제되는 것은 아니라고 하면서 전문가 증언을 받아들이지 않았다.
- 피고가 예견가능성 청구와 관련하여 선행기술특허를 늦게 공개한 것은 해당 선행기술을 논의에서 배제하도록 하기에 충분하다고 하면서, 선행기술특허는 샘플이 HCV의 다른 타입에 대립하는 것으로 HCV 타입1을 포함하였는지를 입증할 수 있는 도구를 공개했었다는 전문가의 증언은 선행기술특허가 “검열분석도구”를 예견했었는지의 여부와 관련이 있는 이슈라고 하였다.
- 마지막으로 불공정행위와 관련하여 항소법원은 변리사(prosecuting patent attorney)가 본 소송과 관련한 선행기술을 실제로 심사하지 않았고, 선행기술과 관련한 진술서를 제출할 당시에 다른 선행기술에서 사용되었던 상용구를 인용하여 작성하였다는 것을 인정한 것이 불공정행위의 요건이 되는 특허청(PTO)에 중요한 정보를 누락하거나 허위진술을 한 것이라고는 볼 수 없다고 하면서 피고의 불공정행위 주장을 받아들이지 않았다.

※ 주요 인용판례

- Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005)
- SRI Int'l v. Matsushita Elec. Corp. of Am., 775 F.2d 1107 (Fed. Cir. 1985)
- SuperGuide Corp. v. DirecTV Enters., Inc., 358 F.3d 870 (Fed. Cir. 2004)
- In re Kahn, 441 F.3d 977 (Fed. Cir. 2006)
- Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966)
- Musser v. Gentiva Health Servs., 356 F.3d 751 (7th Cir. 2004)
- ATD Corp. v. Lydall, Inc., 159 F.3d 534 (Fed. Cir. 1998)

- Pharmacia Corp. v. Par Pharm., Inc., 417 F.3d 1369 (Fed. Cir. 2005)
- Life Techs., Inc. v. Clontech Labs., Inc., 224 F.3d 1320 (Fed. Cir. 2000)

(5) 승·패소 요인 분석

- 피고는 원고의 특허침해 주장에 대하여 선행기술에 의한 예견가능성과 자명성에 의하여 원고의 특허는 무효이므로 '704특허를 침해한 것이 아니라고 주장하였으나, 이를 뒷받침할 전문가 증언을 적절한 방법으로 제시하지 못하였다. 그러나 항소법원은 선행기술이 원고 특허의 청구항1을 예견하였는지에 대해서는 논의가 필요하다고 판단하여 침해라고 판단한 1심법원의 결정을 파기하고 환송하였다.
- 그러나 장래에 침해가 주장되는 장치를 판매하는 것을 금지하는 1심법원의 금지명령에 대해서는 법원의 재량을 넘어서 판단이라고 보아 무효로 결정하고 환송하였다.

No. 9 Cordis Corp. v. Medtronic Ave, Inc.

(1) 기본 서지사항

원고	CORDIS CORPORATION
원고측 대리인	Patterson, Belknap, Webb & Tyler LLP (New York, NY)
피고	MEDTRONIC AVE, INC. / BOSTON SCIENTIFIC CORP., BOSTON SCIENTIFIC SCIMED, INC.
피고측 대리인	Boies, Schiller & Flexner LLP (Washington, DC) / Kirkland & Ellis LLP (New York, NY)
사건번호	511 F.3d 1157 / 2008 U.S. App. LEXIS 188
판결일자	2008/01/07
판사	Bryson / Friedman / Keeley
1심법원(판결일)	The United States District Court for the District of Delaware (2006) (2002)
관련 특허	US 4,739,762 / US 5,195,984
관련 법령	35 U.S.C. §305
관련 기술	관상동맥 스텐트 치료 기술
관련 Issue	청구범위해석 일반

(2) 사건개요

- 원고는 관상동맥 스텐트 기술에 관한 특허 2건(이하 '762특허, '984특허)을 보유하고 있다. 해당 특허 두건은 혈관성형풍선도관을 이용하여 관상동맥 스텐트를 혈관을 통해 목적부위까지 전달하여 혈관성형풍선도관의 풍선을 부풀리는 방식으로 스텐트를 원하는 사이즈로 확대하는 기술에 관한 것이다. 또한, 특허 청구된 스텐트는 구조가 좁은 혈관의 즉각적 개방을 도우며, 약물을 추출하는 특징을 포함하고 있어 약물이 혈관 벽에 공급되도록 하여 혈관의 협착을 감소하면서 원활한 근육세포의 증가 없이도 치료를 촉진 시키는 특징을 가지고 있다.
- 원고는 피고 Medtronic(Ave)과 Boston Scientific, Boston Scientific Scimed, Inc.(BSC) 대해 본건 특허 2건 침해를 각각 주장하며 델라웨어 지방법원에 소송을 제기하였다. Ave와의 1심 소송에서는 배심원의 원고 승소(침해 인정) 판결을 번복하여 판사가 법상 판단하여 최종 Ave의 비침해를 인정하였으나(JMOL) 이에 대한 항소심에서 CAFC는 1심판결을 파기하고 청구항 해석을 다시한 뒤 사건을 환송했다. 본 사건에서 이슈는 '762특허의 청구항23의 해석을 1심에서는 출원경과금반언의 원칙에 근거 좁게 본 것이고 항소심에서는 원고가 출원경과 시에 그런 한정을 둔바 없다고 판단한 것이다. 출원경과 사건 환송 뒤, 1심에서는 범위가 넓게 해석된 청구항을 적용하여 최종 피고 특허침해를 인정했으며 원고승소를 판결했다. 피고는 재판부에 법적판단에 기한 재심(JMOL)을 청구하였으나 기각되었다. 이에 피고는 재항소하였다.
- BSC와의 1심 소송에서는 배심원의 원고승소(침해 인정) 판결에 BSC가 '762특허의 청구항23의 해석에 있어 배심원에 대해 출원경과금반언에 대한 설명이 없었음을 근거로 재심을 청구하였고 1심 재판부는 이를 승인하였다. 1심 재판부는 이어, Ave의 항소심에서 청구항 해석에 근거하여 재심을 진행하였으며, 배심원은 또다시 BSC의 특허침해를 인정하였고 1심법원은 최종 피고패소 판결을 내리며 BSC의 재심청구를 기각하였다. 이에 피고는 원심과 재심에 대해 항소하였다. 항소법원은 Ave와 BSC의 항소심을 결합하여 심의하였다.

(3) History Map

○ Ave History



○ BSC History



(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 본 사건에서의 이슈는 특허청구항의 해석이다. Ave의 항소심에 있어서 주요한 이슈는 '762특허 청구항23의 해석이었으며 특히 “Substantially uniform thickness” 요건에 대한 해석이었다. 본 양 소송이 1심에서 진행 중인 시점에서 원고는 '762특허의 재심사를 요청하여 선행기술인 Ersek 특허와 구분하기 위해 독립청구항인 청구항13을 취소하며 모든 제한사항을 종속항이었던 청구항23에 포함하였다. 이러한

보정절차에서 원고는 Ersek 특허와 구분된 제한 사항으로 “wall surface” “smooth surface” “substantially uniform thickness”의 요건을 명시하였다.

- Ave는 자신의 스텐트는 “substantially uniform thickness”요건을 만족시키지 않아 원고의 '762특허를 침해하지 않는다고 주장하였다. 주요하게, Ave는 자신의 스텐트는 튜브가 여러 각도로 휘어지면서 실린더 형을 구성하고 있어 휘어지는 면과 직선에서의 면의 두께가 현저히(100% 이상) 다르므로 일정한 두께의 제한에 해당하지 않아 침해를 구성하지 않는다고 주장하였다. 항소법원은 이미 1차 항소심에서 “substantially uniform thickness”의 청구항 해석에 있어서 두께가 미미하게 다른 정도를 의미하는 것이 아닌 100% 이상 차이나는 두께의 경우를 의미한다고 해석한 바 있다. 항소법원은 Ave의 주장을 검토하면서 튜브형이 여러 각도로 휘어지는 형태의 경우 두께는 그 튜브의 지름을 의미하는 것이라고 판단하면서 그 유선형의 면이 좁아지던 넓어지던 상관없이 해당 튜브의 지름에 변화가 없다면 “substantially uniform thickness”의 요건을 만족시킨다고 판단하여 Ave의 침해를 인정하였다. 따라서 Ave의 항소심을 기각하고 1심의 침해판결을 확정하였다.
- BSC의 항소심에 있어서의 주요 이슈도 역시 '762특허의 청구항23, 스텐트 벽면의 “substantially uniform thickness”의 해석이었다. BSC의 스텐트는 메탈튜브가 유자형의 모양을 구성하여 가운데 공간이 생긴 실린더 형으로 BSC는 그 공간의 지름을 두께로 해석해야 한다고 주장하면서 BSC의 스텐트에서 해당 공간의 지름은 변화하는 구조이기 때문에 침해에 해당하지 않는다고 주장하였다. 그러나 항소법원은 해당 분야의 당업자가 어떤 면을 스텐트의 벽면으로 판단하는가 여부는 사실적인 판단으로 배심원이 결정할 사항이며 배심원은 전문가 증인의 증언을 토대로 판단할 수 있다고 명시하였다. 해당 전문가 증인들은 스텐트 벽면이란 메탈 지지대의 면을 의미한다고 증언하여 항소법원은 이를 적용하였을 때, BSC의 스텐트는 각각 균일한 두께를 유지하고 있어 침해에 해당한다고 판단하였다. 이에, 1심법원의 침해판결을 확정하였다.
- BSC는 또한, 출원금반원의 원칙을 들어 “wall surface” “smooth surface”의 해석 및 1심법원의 침해판단에 대해 부당하다고 주장하였으나 항소법원은 원고가 출원 및

재심사과정에서 BSC가 주장하듯이 명시적으로 해당 요소의 의미를 제한한다고 한 바 없다고 판단하였다. 또한, 이러한 사유로 해당 제한요소의 해석이 1심법원의 해석보다 덜 제한적으로 되어야 하므로 균등론에 근거한 침해가 아닌 문언적 침해가 인정된다고 판단하였다.

※ 주요 인용판례

- KSR Intern. Co. v. Teleflex Inc., 127 S.Ct. 1727 (U.S. 2007)
- Omega Engineering, Inc. v. Raytek Corp., 334 F.3d 1314 (Fed.Cir.(Conn.) 2003)
- Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., 122 S.Ct. 1831 (U.S. 2002)
- Johnson v. U.S., 117 S.Ct. 1544 (U.S.Fla. 1997)
- Graham v. John Deere Co. of Kansas City, 86 S.Ct. 684 (U.S.Mo. 1966)
- Uniroyal, Inc. v. Rudkin-Wiley Corp., 939 F.2d 1540 (Fed.Cir.(Conn.) 1991)
- Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed.Cir.(Colo.) 2005)

(5) 승·패소 요인 분석

- 원고는 특허침해를 소송을 제기한 후 특허청에 즉시 이슈 특허의 재심사를 요청하여 보정을 통해 해당 특허의 무효성 요인을 효율적으로 적시에 제거하였다. 또한, 이러한 재심사 과정에서의 자신의 특허권을 제한하지 않으면서 테크니컬하게 보정을 진행한 것도 침해소송과정에서 원고의 큰 승소요인으로 작용했다. 장기간 여러 테크니컬한 소송절차를 적극적으로 끈질기게 활용한 점도 간과할 수 없는 승소 요인이라고 할 수 있다.
- 그러나 피고의 경우 청구범위 해석에 있어 원고의 재심사 및 보정 행위에 대한 권리제한에 집중하여 보다 테크니컬한 청구범위해석에 대한 주장이 부족했다. 피고의 모든 주장이 출원금반언에 집중하여 다양한 방어논리가 부족했던 것이 패소 원인으로 작용했다.

No. 10 Black & Decker, Inc. v. Robert Bosch Tool Corp.

(1) 기본 서지사항

원고	BLACK & DECKER, INC / BLACK & DECKER (U.S.), INC.
원고측 대리인	Niro, Scavone, Haller & Niro (Chicago, Ill)
피고	ROBERT BOSCH TOOL CORPORATION
피고측 대리인	Merchant & Gould P.C. (Minneapolis, Minn)
사건번호	260 Fed. Appx. 284 2008 U.S. App. LEXIS 207
판결일자	2008/01/07
판사	Rader / Friedman / Prost
1심법원(판결일)	The United States District Court for the Northern District of Illinois (2007)
관련 특허	US 6,308,059/ US 6,788,925
관련 법령	-
관련 기술	라디오, 배터리 충전기
관련 Issue	청구범위해석 일반

(2) 사건개요

- 원고는 라디오 배터리 충전기에 관한 특허 2건(이하 '059특허, '925특허)을 보유하고 있다. 해당 특허는 충전된 라디오 배터리의 전압을 활용 이동 가능한 라디오를 구동하는 다양한 방법에 관한 기술을 포함하고 있다.
- 원고는 피고에 대해 본건 특허 2건의 침해를 주장하며 일리노이 북부 지방법원에 소송을 제기하였다. 1심에서는 배심원의 판결을 통해 '059특허의 청구항1,2,6,7,10에 대한 침해와 '925특허의 청구항1 침해를 인정하였고 피고의 해당 청구항에 대한 무효주장에 대해 '059특허의 청구항2, 10을 제외하고는 근거 없다고 판단하였다. 1심에서 배심원들은 '059특허의 청구항2, 10에 대해서는 예견가능성과 자명성에 근거하여 무효를 인정하였으나 원고의 범상근거한 재심요청에 1심법원은 배심원 판결을 뒤집고 최종 무효성 판단에 대한 명령은 파기하였다. 1심법원은 피고의 고의성을 인정 손해액을 50% 인상함과 동시에 피고에 침해금지 명령을 내렸다. 원고의 불공정행위에 대한 피고의 청구는 기각 결정했다. 피고는 이에 항소하였으며

원고도 침해금지 명령에서 피고의 상품 한 종류가 제외된 것에 대해 항소하였다.

(3) History Map

2008/01/07	연방순회항소법원 (CAFC)	사건일부 환송
260 Fed.Appx.284		
↑		
2007	일리노이 지방법원	특허침해
476 F.Supp.2d 887		
↑		
2006/12/07	일리노이 지방법원	침해금지

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 본 사건에서 주요 이슈는 “Power Conversion Circuit”에 대한 해석이었다. 1심법원은 해당 용어를 해석함에 있어서 청구항 차별화주의에 의존하여 “전력을 변화시키는 장치”라는 광의의 의미를 부여하였다.
- 피고는 해당 용어에 대한 해석에 오류가 있었다고 주장하며 “인풋 직류를 고압, 저압 등 다양한 형태의 아웃풋 직류로 변환시키는 복수의 변환장치”를 의미하는 것으로 재해석 되어야 한다고 주장하였다. 이에, 원고는 1심법원의 해석에 오류가 없었으며 피고가 배심원에 대한 가이드 시 또한, 법상 재심의 요청 시에는 청구항 해석에 대한 오류를 재해석 요청하지 않다가 항소심에서 재심을 요청할 수 없다고 주장하였다.
- 항소법원은 우선 배심원에 대한 가이드 시 또는 법상 재심의 요청시에 별다른 청구가 없었다 하더라도 마크만구두심리 상에서의 청구항 해석에 대한 항소권리를 상실하는 것은 아니라고 판단하였다.
- 또한, 항소법원은 이슈가 된 해당 문구의 해석에 있어서 청구항 차별화주의라 함은

독립된 청구항에서 다른 단어나 문구가 사용될 경우, 이들이 각각 의미적으로 다른 사물을 가리키는 것으로 추정되고 해당 청구항은 서로 다른 범위를 갖는 것으로 추정되는 개념이기는 하나 이는 다음의 사항에 따라서 적용이 되어야 한다고 판단하였다. 1) 청구항 차별화주의가 다른 독립 청구항에 있는 단어의 범위를 부적절하게 하지 말아야 하며 또한, 2) 청구항 차별화주의는 청구항의 범위를 무리하게 확장할 수 없다.

- 위와 같은 개념에 비추어 항소법원은 1심법원의 판단이 특허명세서의 전체적인 문맥 및 출원경과서류의 맥락에서 살펴보았을 때, 청구항 차별화주의를 적용한 1심법원의 용어 해석은 특허명세서 및 출원경과서류의 내용과 정면으로 위배된다고 판단하였다. 항소법원은 특허명세서 및 출원경과과정에서 “power conversion circuit”은 전압을 높이거나 낮추는 기능을 수반해야 하며 또한 직류 변환기를 포함해야 한다며 해당 용어의 의미를 축소 해석하였다. 그러나, 발명의 설명부분에서 단수 변환기를 설명하고 있어 반드시 복수 변환기를 포함해야 한다는 피고의 주장은 기각되었다.
- 위의 용어 해석에 근거하여 1심법원에 재심의를 위해 사건을 파기 환송하였다.

※ 주요 인용판례

- In re Seagate Technology, LLC, 497 F.3d 1360 (Fed.Cir.(N.Y.) 2007)
- KSR Intern. Co. v. Teleflex Inc., 127 S.Ct. 1727 (U.S. 2007)
- Phillips v. Cameron Tool Corp., 950 F.2d 488 (7th Cir.(Ind.) 1991)
- Kraft Foods, Inc. v. International Trading Co., 203 F.3d 1362 (Fed.Cir. 2000)
- International Rectifier Corp. v. IXYS Corp., 383 F.3d 1312 (Fed.Cir.(Cal.) 2004)
- Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed.Cir.(Colo.) 2005)

(5) 승·패소 요인 분석

- 특허명세서는 청구항 해석의 가장 기본적으로 일반적인 기준이 된다고 할 수 있음에도 1심법원은 청구항 차별화주의 원리를 우선 적용하여 청구항의 범위가 특허명세서에서 배치되는 현상이 일어났다.

- 청구항 차별화주의에 기해 각각의 청구항에 사용된 단어나 문구는 독립적인 범위를 가진다고 할 수 있으나 이로 인하여 독립 청구항의 한정을 부적절하게 하거나 또는 청구항 범위를 지나치게 확장하는 경우 받아들여 지지 않는다.

No. 11 Hyperphrase Technologies, LLC v. Google, Inc.

(1) 기본 서지사항

원고	HYPERPHRASE TECHNOLOGIES, LLC / HYPERPHRASE, INC
원고측 대리인	Flachsbart & Greenspoon, LLC (Illinois)
피고	GOOGLE, INC.
피고측 대리인	Fish & Richardson, P.C. (Massachusetts)
사건번호	260 Fed. APPX. 274 / 2007 U.S. App. LEXIS 29796
판결일자	2007/12/26
판사	Michel / Lourie / Gajarsa
1심법원(판결일)	The United States District Court for the Western District of Wisconsin (2006)
관련 특허	US 5,903,889 / US 7,013,298 / US 6,434,567 / US 6,526,321
관련 법령	35 U.S.C. §102 / 35 U.S.C. §120
관련 기술	자동으로 관련광고 또는 정보사이트를 매칭해주는 기능
관련 Issue	청구범위해석 일반

(2) 사건개요

- 원고는 2006년 4월 13일 피고의 Autolink와 Adsense가 원고의 특허 4개를 침해하고 있다고 주장하면서 위스콘신 주 서부지방법원에 소송을 제기하였다. 피고의 침해로 주장되는 상품인 Autolink는 서적의 고유번호(ISBNs)와 차량식별번호(VINs), 주소 등과 같은 일련의 정보를 식별하여 관련정보에 연결시켜 주는 툴 바 기능을 말하고, Adsense는 개별 페이지의 내용을 스캔하여 해당 웹사이트와 관련성이 가장 높은 광고를 매칭해 주는 기능을 가지고 있다.
- 1심법원은 피고의 상품이 원고의 특허를 침해하지 않았다고 판결하였고, 원고는 이에 항소하였다. 항소법원은 피고의 Adsense에 대해서는 특허침해를 하지 않았다는

1심법원의 판결을 확정하였으나, Autolink에 대해서는 재심이 필요하다는 결정을 내리고 해당 사안을 1심법원에 파기·환송하였다.

“본 판결은 비공개 또는 비판례 사건이므로 판례로서 인용할 수 없음.”

No. 12 Osram GmbH v. ITC

(1) 기본 서지사항

원고	OSRAM GMBH / OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS GMBH
원고측 대리인	Fish & Richardson P.C. (Massachusetts)
피고	International Trade Commission
피고측 대리인	-
사건번호	505 F.3d 1351 / 2007 U.S. App. LEXIS 25409 / 85 U.S.P.Q.2D (BNA) 1161
판결일자	2007/10/31
판사	NEWMAN / RADER / DYK
1심법원(판결일)	International Trade Commission
관련 특허	US 6,066,861 / US 6,277,301 / US 6,613,247 / US 6,245,259 / US 6,592,780
관련 법령	35 U.S.C. §271
관련 기술	LED
관련 Issue	청구범위해석 일반

(2) 사건개요

- 원고는 LED 와 같은 전계 발광 소자에 의해 발산되는 빛의 파장이 변환되도록 발광 안료 분말에 인(phosphors)을 포함시킨 것을 특징으로 하는 조성물, 방법 및 용도에 관한 특허(이하 '861특허 등)을 보유하고 있다. '861특허 등에 사용되는 인은 자외선, 청색 또는 녹색 계열 빛의 파장을 흡수하여, 특히 황색 계열 빛의 파장과 같이 더 높은 파장으로 변환시키는 역할을 한다. 이에 의하여 보색 관계에 있는 빛의 파장을 조합하면 관측자에게 백색광으로 나타나게 된다. 한편, LED는 종래의

광원보다 더 적은 에너지로 오래 지속될 수 있으며, 원고의 '861특허 등의 목적은 이와 같은 LED의 특징을 이용해 선행 제품의 여러 단점들을 극복하는데 있다. 특히 본 소송과 관련된 '861특허 등의 특허청구범위의 주된 내용은 최대 입자 크기가 20마이크로미터 이하이며, 입자의 평균 직경(mean grain diameter)이 5마이크로미터 이하인 것과 같이 안료 분말의 입자 크기에 관한 것이다.

- 원고는 국제무역위원회(International Trade Commission, ITC)에 Dominant Semiconductors Sdn. Bhd.(이하 '피제소자')가 자신의 특허를 침해하는 조성물을 수입 및 판매하고 있다고 제소하였다. 이에, 피제소자는 수입된 조성물이 입자 직경의 측정 방법에 따라 입자의 평균 직경이 5마이크로미터 이하인 것을 제외하고 특허청구범위의 한정 사항을 모두 만족한다고 인정하였다.
- 한편, ITC는 입자의 평균 직경이 입자의 수에 기초한(number-based) 평균 직경 또는 입자의 부피에 기초한(number-based) 평균 직경으로 측정되는지 명확하지 않다고 간주하였다. 즉, 본 소송의 주요 쟁점은 특허청구범위 해석에 있어서 입자의 평균 직경을 측정하는 방법에 관한 것이라고 볼 수 있다. 또한, ITC는 이하 '861특허 등의 상세한 설명에서 평균 직경을 결정하는 방법이 언급되어 있지 않다고 인정하고, 부피에 기초한 방법으로 입자의 평균 직경을 측정하는 것으로 특허청구범위를 해석하였다.
- 이에 따라, ITC의 행정법 판사(ALJ)는 이와 같은 부피에 기초한 방법으로 입자의 평균 직경을 측정하는 방법을 적용하면 피제소자의 수입물 중 "Fine Series LED"에 포함된 인의 직경이 5 마이크로미터 이하이며 "Normal Series LED"에 포함된 인의 직경이 5마이크로미터보다 크므로 "Fine Series LED"는 원고의 특허를 침해하지만, "Normal Series LED"는 원고의 특허를 침해하지 않는다고 인정하였다. 또한, 행정법 판사는 부피에 기초한 방법으로 입자의 직경을 측정할 때에 국내시장에서 원고 자신의 제품이 '861특허 등의 특허청구범위에 속하지 않는다고 결정하였다. 따라서, 행정법 판사는 원고가 19 U.S.C. § 1337의 SECTION 337의 국내산업필요조건(domestic industry requirement)을 만족하지 못하고 있다고 결론 내렸다. 이러한 근거로 행정법 판사는 피제소자의 수입된 제품 중 어느 하나도 SECTION 337을 위

반하지 않았다고 판결하였고, 이에 원고가 항소하였다.

(3) History Map

2007/10/31 2007 U.S. App. LEXIS 25409	연방순회항소법원 (CAFC)	침해 인정, 원심 파기 환송
	↑	
	국제무역위원회 (ITC)	피제소자의 침해 불인정

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 먼저, 원고는 특허청구범위의 부정확성에 관한 부분의 유효성 또는 입자의 평균 직경이 산술 평균 직경이라는 것과 관련한 ITC의 결정에 대해서는 이견이 없다. 이번 항소의 쟁점은 입자의 평균 직경이 수에 기초한 것이 아니라 부피에 기초한 것이라는 ITC의 판결로부터 기인한다. 원고는 입자의 평균 직경에 관한 특허는 당업자의 입장에서 수에 기초한 입자의 평균직경으로 쉽게 이해될 수 있으며, ITC의 부피에 기초한 입자의 평균 직경을 선택한 것에 오류가 있다고 주장하였다.
- 이에 대해 ITC는 부피에 기초한 방법의 선택은 입자의 평균 직경을 설명하는 방법의 일반적인 이해와 구별되는 특별한 것이라고 주장하면서, ITC는 “the Phosphor Handbook” 및 “Perry's Chemical Engineers Handbook”이라는 두 가지 기술 서적을 인용하였다. “the Phosphor Handbook”에서는 수에 기초한 방법은 인에 일반적으로 사용되는 방법으로 사용하기 쉬운 반면, 부피에 기초한 방법 및 무게에 기초한 방법은 분말의 실제 특징을 표현하는데 자주 이용된다는 내용이 언급되어 있다. “Perry's Chemical Engineers Handbook”에는 입자 크기 결정에 대한 일반적인 부분에서 무게에 기초한 방법이 더 일반적으로 사용되며, 수에 기초한 방법은 몇 가지 경우에만 사용된다고 언급되어 있습니다. ITC는 이러한 기술 서적 이외에 고객들에게 인을 판매할 때 인의 크기를 부피 단위로 거래하는 것이 일반적이라는 증거를 추가하였다. 결국, ITC는 당업자의 입장에서 입자의 평균 직경은 부피에 기초한 방법으로 측정되는 것으로 이해할 수 있다고 주장하였다.

- 한편, 원고는 ITC의 청구범위해석은 옳지 않으며, 중요 증거에 모순된다고 주장하였다. 중요한 증거로 1심에서 원고와 피제소자 양쪽 전문가들은 피제소자 쪽의 전문가가 입장을 바꾸기 전까지는 입자의 평균 직경의 일반적인 의미가 수에 기초한 평균이라는 점에 전적으로 동의하였다. 피제소자의 전문가는 입자의 평균 직경은 모든 입자의 직경의 산술적인 합을 총 입자수로 나눈 것을 의미한다고 증언하였다. 그러나 피제소자의 증인은 후에 자신의 입장을 변경하였다. 또한, 원고의 증인은 분말이 판매되는 방법과 LED 연구부서에 일하는 과학자들에 의해 정의되어 지는 것과 차이가 있다는 것을 구별하였다.
- 또한, 원고는 입자의 크기가 부피에 기초한 평균 직경은 수에 기초한 평균 직경이 당업자에게 LED가 잘 동작할지에 대한 정보를 더 잘 제공하는 반면 LED의 기능면에서 덜 정확한 정보를 제공한다고 주장하였다. 비록 ITC가 부피에 기초한 방법이 큰 입자에 더 민감하기 때문에 큰 입자가 존재하는지 여부에 대해 부피에 기초한 방법이 알아낼 수 있을지라도, 원고는 특허청구범위의 한정 사항의 목적이 제품의 파라미터들이 정확한 방향으로 사용되는 것에 있다고 주장하였다.
- 한편, ITC는 입자의 평균 직경을 측정하는 정확한 방법이 정말로 수에 기초한 방법으로 결정지어진다면, “Normal Series LED”에 대한 침해는 판결내릴 수 없다고 주장하였다. 그 이유로, 비록 혼합물 자체의 입자의 평균 직경의 5마이크로미터 이하인 것을 만족할지라도, “Normal Series LED”가 혼합되기 전 원고의 특허청구범위의 권리범위 밖의 분말 중 하나와 혼합되어 있기 때문이라고 주장하였다. ITC의 입장은 분말의 모든 안료의 평균 입자가 5마이크로미터 이하인 것을 만족하여야 한다고 주장하고 있다.
그러나, 특허청구범위는 혼합되기 전 각각의 분말이 각각의 조건을 만족하는 것을 요구하지 않을뿐더러, ITC는 원고의 특허청구범위 해석에 대한 증거에 논쟁 없이 아무런 응답도 하지 않았다.
- 이러한, 원고와 피고의 주장 및 구체적 증거를 바탕으로 항소법원은 먼저, 입자의 평균 직경의 의미는 부피에 기초한 방법에 의한 것이 아니라 수에 기초한 방법에 의한 것으로 1심의 판단은 잘못되었다고 인정하였다. 이에 따라, 항소법원은 수에

기초한 측정 방법에 따른 입자의 평균 직경이라는 정확한 특허청구범위 해석에 의해 “Normal Series LED”가 비침해라는 1심의 판결을 파기 하였다. 또한, 항소법원은 수에 기초한 측정 방법에 따른 입자의 평균 직경이라는 정확한 특허청구범위 해석에 의해 원고의 국내 제품이 특허청구범위의 문언 상의 범위 내에 있다는 원고의 증거는 명확하며 반박이 없었다. 이에, 원고가 국내 산업 요구 조건을 만족하지 못하다는 ITC의 판결은 구체적 증거에 의해 전체로서 지지될 수 없는바, 1심의 판결을 파기하였다.

※ 주요 인용판례

- Jazz Photo Corp. v. International Trade Comm'n, 264 F.3d 1094, 1099 (Fed. Cir. 2001)
- Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1312-13 (Fed. Cir. 2005)
- Howmedica Osteonics Corp. v. Tranquil Prospects, Ltd., 401 F.3d 1367, 1372 (Fed. Cir. 2005)
- Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc. v. Schering-Plough Corp., 320 F.3d 1339, 1347 (Fed. Cir. 2003)
- Hoechst Celanese Corp. v. BP Chemicals, 78 F.3d 1575, 1581 (Fed. Cir. 1996)
- Texas Instruments, Inc. v. United States ITC, 988 F.2d 1165, 1180 (Fed. Cir. 1993)

(5) 승·패소 요인 분석

- 원고는 1심에서 피제소자의 수입 제품이 원고의 특허를 침해하였다고 ITC에 제소하였다. 이에 ITC는 원고의 특허에서 입자의 평균 직경을 측정하는 방법이 수에 기초한 것이 아니라 부피에 기초한 것으로 인정하여, 피제소자의 “Normal Series LED”는 부피에 기초한 방법으로 측정한 입자의 평균 직경이 원고의 특허청구범위의 권리 범위에 속하지 않으므로 침해가 아니며, 입자의 평균 직경을 부피에 기초한 방법으로 측정한 경우 원고의 국내 제품 또한 국내 산업 요구조건을 만족하지 않으므로 SECTION 337을 위반하지 않았다고 판결하였다.

- 본 소송의 주요쟁점은 입자의 평균 직경을 측정하는 방법에 있으며, 이에 대하여 원고는 입자의 평균 직경을 측정하는 방법은 부피에 기초한 것이 아니라 수에 기초한 방법으로 입자의 평균 직경을 측정하는 구체적인 증거를 제시하면서 주장하였다.
- 항소법원은 본 소송의 주요쟁점인 입자의 평균 직경을 측정하는 방법으로 수에 기초한 방법에 의해 측정하는 것이 당업자의 입장에서 일반적이며, 원고 특허의 상세한 설명 및 여러 구체적 증거에 의해 뒷받침되고 있다는 입장을 취하였다. 이에 따라, 항소법원은 원고가 제시한 증거와 모순되는 ITC의 대응 및 여러 구체적 증거를 통해 피제소자의 “Normal Series LED” 제품은 원고의 특허를 침해하지 않으며, 원고가 국내 산업 요구조건을 만족하지 않는다는 1심의 판결을 파기하고 환송하였다.

No. 13 Eon-Net LP v. Flagstar Bancorp

(1) 기본 서지사항

원고	EON-NET LP / ZIMMERMAN, LEVI & KORSINSKY, L.L.P. / JEAN-MARC ZIMMERMAN
원고측 대리인	Zimmerman, Levi & Korsinsky, L.L.P. (New Jersey)
피고	FLAGSTAR BANCORP
피고측 대리인	Quinn Emanuel Urquhart Oliver & Hedges, LLP (California)
사건번호	249 Fed. Appx. 189 / 2007 U.S. App. LEXIS 22832
판결일자	2007/09/27
판사	MICHEL / SCHALL / BUCKLO
1심법원(판결일)	District Court for the Western District of California (2006/12/19)
관련 특허	US 6,683,697
관련 법령	35 U.S.C. § 271
관련 기술	온라인 주택 대출 처리 시스템
관련 Issue	청구범위해석 일반

(2) 사건개요

- 원고는 온라인 주택 대출처리 시스템에 대한 특허(이하 '697특허')를 보유하고 있다. 원고는 피고가 상기 특허를 침해하였다고 하여 침해소송을 뉴저지 지방법원에 제기했다. 법원은 피고의 요청에 따라 사건을 캘리포니아 서부지방법원으로 환송했다. 1심법원은 침해의 문제가 제기된 기술은 제3자로부터 실시권을 받은 것이라는 피고의 주장을 받아들여 특허 비침해 약식판결을 내렸다. 이에 원고가 항소했다.
- 항소법원은 원고가 1심법원의 재판과정에서 법원의 비침해 판단에 반박하고 침해 사실을 입증할 충분한 기회를 갖지 못했다고 판단하고 원심을 파기했으며, 침해금지명령을 받아들이지 아니한 1심법원의 판결을 인용하였다.

“본 판결은 비공개 또는 비판례 사건이므로 판례로서 인용할 수 없음”

No. 14 Data Encryption Corp. v. Microsoft Corp.

(1) 기본 서지사항

원고	DATA ENCRYPTION CORPORATION
원고측 대리인	Hennigan, Bennett & Dormann LLP (California)
피고	MICROSOFT CORPORATION / DELL COMPUTER CORPORATION
피고측 대리인	Fish & Richardson P.C. (California) / Jones Day (Texas)
사건번호	248 Fed. Appx. 166 / 2007 U.S. App. LEXIS 21270
판결일자	2007/09/06
판사	RADER / BRYSON / PROST
1심법원(판결일)	District Court for the Central District of California (2006)
관련 특허	US 5,584,023
관련 법령	35 U.S.C. § 271
관련 기술	컴퓨터 파일 암호화 시스템
관련 Issue	청구범위해석 일반

(2) 사건개요

- 원고는 컴퓨터 파일을 암호화하고 암호를 푸는 시스템에 관한 특허(이하 '023특허)를 보유하고 있다. 원고는 피고회사들의 윈도우 오퍼레이팅 시스템이 자신의 특허를 침해하고 있다고 하며 캘리포니아 중부지방법원에 특허침해소송을 제기했다. 1심법원은 비침해 약식판결을 내렸고, 이에 원고가 항소했다.
- 항소법원은 특허명세서의 기재내용에 암호화할 데이터를 핵심 메모리버퍼, 풀 또는 캐시에서 암호화되지 않은 상태로 유지하는 컴퓨터시스템을 포함하지 않는 것으로 기재하고 있으므로, 핵심 메모리버퍼에 암호화되지 않은 상태로 데이터를 유지하는 피고의 제품은 특허를 침해하는 것이 아니라는 원심을 지지했다.

“본 판결은 비공개 또는 비판례 사건이므로 판례로서 인용할 수 없음”

No. 15 Toshiba Corp. v. Juniper Networks, Inc.

(1) 기본 서지사항

원고	TOSHIBA CORPORATION
원고측 대리인	Oblon, Spivak, McClelland, Maier & Neustadt, P.C. (Virginia)
피고	JUNIPER NETWORKS, INC.
피고측 대리인	Covington & Burling LLP (Washington, DC) / Fish & Richardson P.C. (Washington, DC)
사건번호	248 Fed. Appx. 170 / 2007 U.S. App. LEXIS 21288
판결일자	2007/09/06
판사	MAYER / PROST / LINARES
1심법원(판결일)	District Court for the District of Delaware (2006/06/28)
관련 특허	US 5,835,710 / US 6,343,322 / US 6,598,080
관련 법령	35 U.S.C. § 271
관련 기술	데이터 전송기술
관련 Issue	청구범위해석 일반

(2) 사건개요

- 원고는 이종의 네트워크에서 데이터 패킷을 전송하는 기술에 관한 특허(이하 '710 특허 등)를 보유하고 있다. 원고는 피고가 자신의 특허를 침해하고 있다고 하며 델라웨어 지방법원에 특허침해소송을 제기했다. 1심법원은 비침해 판결을 내렸고, 이에 원고가 항소했다.
- 항소법원은 청구항의 12가지 불명료한 용어에 대하여 명세서 기재내용을 기초로 한 원심의 해석과 그에 따른 청구항의 해석이 정당하다고 판단하고, 비침해라는 원심을 지지하는 판결을 내렸다.

“본 판결은 비공개 또는 비판례 사건이므로 판례로서 인용할 수 없음”

No. 16 Cybersettle, Inc. v. National Arbitration Forum, Inc.

(1) 기본 서지사항

원고	CYBERSETTLE, INC.
원고측 대리인	Dreier LLP (New York)
피고	NATIONAL ARBITRATION FORUM, INC.
피고측 대리인	Dorsey & Whitney LLP (Minnesota)
사건번호	243 Fed. Appx. 603 / 2007 U.S. App. LEXIS 17537
판결일자	2007/07/24
판사	MICHEL / LOURIE / BRYSON
1심법원(판결일)	District Court for the District of New Jersey (2006/11/09)
관련 특허	US 6,330,551
관련 법령	35 U.S.C. § 271
관련 기술	분쟁해결시스템
관련 Issue	청구범위해석 일반

(2) 사건개요

- 원고는 컴퓨터를 이용한 분쟁해결 시스템 및 그 방법에 관한 것으로 소송을 제기할 사람이 분쟁을 해결하기 위한 요구조건을 제시하고 이에 응답하여 피고가 될

사람이 타결조건을 제시하면 이 분야의 기존 타결조건들과 비교하여 피고가 될 사람이 제시한 조건이 어느 수준인지 판단함으로써 타결 여부를 결정하게 하는 특허(이하 '551특허')를 보유하고 있었다. 원고는 온라인 분쟁해결 시스템을 운영하는 피고 회사가 자신의 특허를 침해했다고 뉴저지 지방법원에 소송을 제기했다.

- 지방법원은 원고의 신청을 받아들여 침해 약식판결을 내렸고, 이에 피고가 항소했다. 항소법원은 본 소송에 계류된 '551특허의 쟁점이 되는 청구항이 복수개의 요구조건과 복수개의 타결 조건을 접수하여야 하며, 또한 피고가 될 사람이 응답한 타결 안도 미리 정해진 기준과 비교하기 전에 복수개 접수되어야 하는 것으로 해석되어야 한다고 판단했다. 반면, 피고의 분쟁해결 방법은 요구조건과 타결조건을 접수하면 일단 협상이 가능한지를 확인하여 다음 응찰을 접수하는 방식이라고 판단하고 항소법원의 청구항 해석을 적용하여 침해여부를 다시 검토하도록 원심을 파기하고 사건을 지방법원으로 환송했다.

“본 판결은 비공개 또는 비판례 사건으로 판례로서 인용할 수 없음”

No. 17 Automed Technologies, Inc. v. Microfil, LLC

(1) 기본 서지사항

원고	AUTOMED TECHNOLOGIES, INC.
원고측 대리인	Foley & Lardner LLP (Illinois)
피고	MICROFIL, LLC / WILLIAM GEROLD
피고측 대리인	Price, Heneveld, Cooper, DeWitt & Litton, LLP (Michigan)
사건번호	244 Fed. Appx. 354 / 2007 U.S. App. LEXIS 16956
판결일자	2007/07/16
판사	MAYER / CLEVINGER / LINN
1심법원(판결일)	District Court for the Northern District of Illinois (2006/06/07)
관련 특허	US 6,449,927 / US 6,742,671
관련 법령	35 U.S.C. § 271
관련 기술	알약 분배장치
관련 Issue	청구범위해석 일반

(2) 사건개요

- 원고는 알약을 자동으로 분배하는 시스템에 대한 특허(이하 '927특허 및 '671특허)를 보유하고 있었다. 원고는 경쟁업체인 피고의 장치가 자신의 특허를 침해하였다고 일리노이 북부지방법원에 특허침해소송을 제기하였다.
- 지방법원은 특허 비침해라는 피고의 주장을 받아들여 비침해 약식판결을 내렸고, 이에 원고가 항소했다. 항소법원은 원심에서 “제어장치(controller)”라는 용어가 전체 시스템을 제어하는 단일 제어 시스템을 의미한다고 해석한 것은 잘못이라고 지적하며, 항소법원은 명세서 중에 “제어장치”가 단일 시스템이 아님을 나타내는 기재가 있다고 판단했다. 한편, 피고의 제품에는 특허의 구성요소인 “진동 배출장치(vibratory dispenser)”가 없으므로 침해가 성립하지 않는다고 원심을 확정했다.

“본 판결은 비공개 또는 비판례 사건으로 판례로서 인용할 수 없음”

No. 18 Honeywell Int'l, Inc. v. Universal Avionics Sys. Corp.

(1) 기본 서지사항

원고	HONEYWELL INTERNATIONAL, INC. / HONEYWELL INTELLECTUAL PROPERTIES, INC.
원고측 대리인	Farr & Taranto (Washington, DC) / Kirkland & Ellis, LLP (Illinois)
피고	UNIVERSAL AVIONICS SYSTEMS CORP. / SANDEL AVIONICS, INC.
피고측 대리인	Fish & Richardson P.C. (California) / Greenberg / Traurig LLP (New York)
사건번호	493 F.3d 1358 / 2007 U.S. App. LEXIS 15820 / 83 U.S.P.Q.2D (BNA) 1425
판결일자	2007/07/03
판사	BRYSON / PLAGER / GAJARSA
1심법원(판결일)	District Court for the District of Delaware (2004)
관련 특허	US 4,914,436
관련 법령	35 U.S.C. § 271
관련 기술	항공위험 경보장치
관련 Issue	청구범위해석 일반

(2) 사건개요

- 원고는 항공기가 활주로의 최종 접근 단계에서 기존에는 날개의 보조익(플랩)의 위치를 근간으로 최종 착륙에 따른 경고 신호를 발생토록 했으나 플랩의 위치에 의존하지 않고 공항별 활주로의 위도 및 경도 정보와 최종 착륙 단계에서의 활주로의 거리 및 정렬 정보 등을 “enabling envelop”으로 저장하고 있다가 항공기가 활주로에 접근하는 단계에서 enabling envelop 내에 위치하는지를 감지하고 위험 상황을 조종사에게 경보해주는 시스템에 대한 특허(이하 '436특허)를 보유하고 있다. 원고는 피고가 자신의 특허를 침해하는 제품을 제조하여 판매하고 있다고 주장하며 델라웨어 지방법원에 특허침해소송을 제기했고 1심에서 특허침해를 인정하는 판결을 내리자 피고가 항소했다.

(3) History Map

2007/08/10 2007 U.S. App. LEXIS 15820	연방순회항소법원 (CAFC)	침해 확정
↑		
2004 2004 U.S. Dist. LEXIS 24216	델라웨어 지방법원	침해

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 항소법원은 '436특허의 청구항에서 “항공기가 향하는 방향(heading of the aircraft)”을 활주로에 대한 항공기의 상대적인 위치와 비행방향을 계산하는 중요한 데이터로 활용하는 것으로 클레임하고 있는데 여기에서 “heading”이 일반적인 표현으로는 어떤 물체가 향하고 있는 방향으로 해석되지만 '436특허의 명세서와 출원포대에 따라 “활주로에서 본 비행기가 향하고 있는 방향, 즉 bearing”의 의미로 해석했을 때 피고의 장치도 같은 기능을 수행한다고 판단했다.
- 쟁점이 되었던 다른 청구요소는 “동작가능영역(enabling envelop)”인데, 원고의 '436특허에서의 경고시스템이 항공기의 위치나 방향이 위험할 경우에 간헐적으로 동작하는 것으로 한정 해석되지 않으며 피고의 제품처럼 항상 동작하는 경고 시스템

템을 포함하기에 충분히 넓은 의미로 기재되어 있으며, 특허의 “지상과의 상대적 위치경보시스템(ground proximity warning system)”이라는 용어는 출원시에 허용되는 특정 시스템만으로 한정하는 것은 아니므로 피고의 제품은 특허를 침해하는 것이라는 판단을 하였다.

※ 주요 인용판례

- Daubert v. Merrell Dow Pharms., Inc., 509 U.S. 579, 592, 113 S. Ct. 2786, 125 L. Ed. 2d 469 (1993)
- Sturm v. Boker, 150 U.S. 312, 329-30, 14 S. Ct. 99, 37 L. Ed. 1093 (1893)
- Jones v. Radio Corp. of Am., 131 F. Supp. 83, 83 (S.D.N.Y. 1955)
- KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., 127 S. Ct. 1727, 1740, 167 L. Ed. 2d 705 (2007)

(5) 승·패소 요인 분석

- 원고의 '436특허는 명세서와 출원포대에 기재된 상세한 설명과 출원경과 등을 참조하여 청구범위를 해석했을 때, 특별히 한정요소가 없는 것으로 검토되었다. 청구항에 기재된 그 내용 자체로 해석할 수 있었고 단지 항공기가 향하고 있는 방향을 의미하는 용어로 “bearing” 대신 “heading”을 사용했지만, 명세서와 출원포대에서 “heading”의 정의를 “bearing”의 의미로 분명하게 정의해 둬으로써 피고의 장치를 포함한 일반적인 항공기 착륙 경고 시스템의 기능을 포함하는 범위로 해석이 되게 하였다.
- 또한, “동작가능영역(enabling envelop)” 청구요소에 대하여 피고의 경고 장치는 항상 동작하고 있으며 원고의 '436특허는 미리 정해진 위치와 방향에 들어오면 경고 장치가 동작을 시작하는 점이 다르다고 주장했으나 실제 상황에서 피고의 장치도 15마일 밖에서는 동작하지 않다가 15마일 이내로 들어오면 동작하는 것을 법원이 확인하게 된 것도 치명적인 패소의 원인이 되었다.

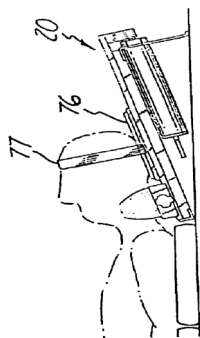
No. 19 The Saunders Group, Inc. v. Comfortrac, Inc.

(1) 기본 서지사항

원고	THE SAUNDERS GROUP, INC.
원고측 대리인	Faegre & Benson LLP (Minnesota) / Sterne, Kessler, Goldstein & Fox PLLC (Washington, DC)
피고	COMFORTRAC, INC. / CARE REHAB AND ORTHOPAEDIC PRODUCTS, INC.
피고측 대리인	Fish & Richardson P.C. (Washington, DC)
사건번호	492 F.3d 1326 / 2007 U.S. App. LEXIS 15235
판결일자	2007/06/27
판사	MICHEL / BRYSON / DYK
1심법원(판결일)	District Court for the Eastern District of Virginia
관련 특허	US 6,899,690
관련 법령	35 U.S.C. § 271
관련 기술	환자 목 견인 장치
관련 Issue	청구범위해석 일반

(2) 사건개요

- 원고는 환자의 목 경부에 압력을 경감시킬 수 있도록 견인력을 유지하기 위해 사용하는 물리 치료장치인 환자 목 견인장치 기술의 특허(이하 '690특허')를 보유하고 있다. '690특허는 아래 도면에서 보는 바와 같이 환자의 목에 무리가 가지 않도록 목 부분을 원하는 위치로 견인할 수 있도록 고정된 트랙을 따라 지지할 수 있는 지지부와, 환자의 몸을 환자 운반대로 잡아당길 수 있는 견인부와, 견인부와 지지부 사이에서 환자의 목을 10분 이상 무리없이 지탱할 수 있고 견인할 수 있는 공기 피스톤부와, 상기 피스톤부에 공기를 주입해 넣을 수 있는 핸드펌프로 이뤄져 있는 목 견인장치에 관한 것이다.



[그림 3.2-1] '690특허의 도면

- 원고는 피고가 '690특허를 침해하고 있다고 버지니아 동부지방법원에 침해소송을 제기하였다. 본 지방 법원은 피고의 장치가 '690특허의 여러 개의 구성요소 중 한 개를 포함하고 있지 않기 때문에 침해가 아니라는 약식판결을 내렸다. 원고는 항소법원에 항소하였다. 항소심에서 항소법원은 '690특허의 명세서 내용 및 관련 특허의 심사과정에서의 의견서를 참고하더라도 해당 구성요소를 한정하여 해석할 수 없는 것으로 보이므로 침해라는 판단을 하였다.

(3) History Map

2007/06/27	연방순회항소법원 (CAFC)	비침해판결 불인정, 전면적 파기 환송
2007 U.S. App. LEXIS 15235		
↑		
2006/03/30	버지니아 동부지방법원	비침해
U.S. Dist. LEXIS 13907		

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 항소심에서, 원고는 지방법원의 비침해판단에 청구항 해석의 잘못이 있다고 주장하면서, '690특허의 청구항1의 제한사항인 '공기실린더' 'pneumatic cylinder'의 해석 범위에서 있어서, '압력활성용기(pressure activated seal)'가 필수요건이 아님에도 불구하고 이를 침해 판단 시 필수요소 중 하나로 판단하여, 불필요한 제한사항이 부가된 결과, 피고의 침해제품을 비침해로 오판했다고 주장하였다. 이에 항소심

은 Philips v. AWH Corp판례를 인용하면서, “일반적으로 청구항의 용어들은 당업자들에게 그 기술적 용어의 의미가 전달되어야 한다”고 하면서, “공기압축실린더(pneumatic cylinder)”의 일반적인 의미가 당업자들에게는 ‘압축된 팽창 용기’의 존재를 항상 의미하지는 않는다는 데에 대하여는 이견이 없다고 판시하였다.

- 또한, Philips판례 뿐 아니라, Honeywell v. ITT판례 및 SciMed Life Sys v. Advanced Cardiovascular Sys판례에서의 교훈처럼, 청구항의 용어는 특허명세서 또는 출원경과포대(prosecution history)에서 그 의미나 그 범위를 좁히는 의미를 가지고 있거나, 또는 넓게 해석되는 것을 포기하는 것을 내포한 내용이 출원경과에서 나타나는 경우에 한해서 청구범위가 좁게 해석되어야 한다고 하였다. 따라서 출원경과에서는 “공기압축실린더(pneumatic cylinder)”에 대한 특별한 제한사항이 없기 때문에, 압력활성용기(pressure activated seal)가 필수사항이므로 이것으로 해석이 제한되어야 한다는 피항소인의 주장은 근거가 없다고 판시하였고, 이는 버지니아 동부지원의 비침해 판단을 파기 및 환송하였다.
- 항소법원이 “공기압축실린더(pneumatic cylinder)”에 대하여 제한사항이 없다고 판결한 또 다른 근거는 제한적 문구가 없는 청구항1과는 달리, 종속항인 청구항6에서는 ‘압력활성용기(pressure activated seal)’를 청구항1에 부가하여 등록받았다. 이는 청구항1에서의 “공기 압축 실린더(pneumatic cylinder)”는 제한사항이 없게 해석해야 하는 차이점을 지지하는 ‘청구항 차이의 원칙(doctrine of claim differentiation)’에 따른 것이라고 판시하였다. 이 청구항 차이의 원칙은 종속항의 존재는 독립항에서 해당의 제한사항이 존재하지 않는다는 것을 전제로 하여 그 특정제한사항을 부가한 것으로 판단하여야 한다는 원칙이다. 이는 위의 Philips판례 및 Liebel-Farsheim Co. v. Medrad, 판례에서 인용하여 판시하였다.

※ 주요 인용판례

- Philips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1303 (Fed. Cir. 2005)(en banc)
- Honeywell Int'l, Inc. v. ITT Inc., 452 F.3d 1312, 1319-20 (Fed. Cir. 2006)
- SciMed Life Sys., Inc., v. Advanced Cardiovascular Sys., Inc., 242 F.3d 1337,

1342-44 (Fed. Cir. 2001)

— Liebel-Farsheim Co. v. Medrad, Inc., 358 F.3d 898, 910 (Fed. Cir. 2004)

(5) 승·패소 요인 분석

- 항소인은 지방법원의 청구항 해석을 정확하게 지적하여 항소하였고, 이는 승소의 직접적인 원인으로 작용하였다. 즉, 피항소인의 청구항 “공기압축실린더 (pneumatic cylinder)” 제한사항의 주장을 지방법원이 받아들여 비침해 판단을 하였을 때, 항소인은 다음과 같은 논리를 정확하게 제시하여 주장하였다. 1) 정확한 판례를 제시하여 당업자에게 일반적인 의미를 제시하는 해석이 되어야 한다. 2) 특허명세서와 출원경과 포대에서의 제한사항이 있을 때만 좁게 해석되어야 한다. 3) ‘청구항 차이 원칙’을 적용하여 청구항 1과 6의 차이점 즉, 제한사항이 존재하는 이유는 곧 청구항1 독립항에서의 제한사항이 전혀 없다는 것으로 전제되어야 한다는 점을 적절히 주장하여 본 항소심에서 승소하게 되었다. 경험 있는 특허전문가에 의한 분석으로 본 항소심을 준비하였을 것으로 확신한다.

No. 20

AutoMed Technologies, Inc. v. Knapp Logistics & Automation, Inc.

(1) 기본 서지사항

원고	AUTOMED TECHNOLOGIES, INC.
원고측 대리인	Duane Morris LLP (Georgia)
피고	KNAPP LOGISTICS & AUTOMATION, INC. / KNAPP LOGISTIK AUTOMATION GMBH
피고측 대리인	Kilpatrick Stockton LLP (Georgia) / Sutherland, Asbill & Brennan LLP (Georgia)
사건번호	236 Fed. Appx. 604 / 2007 U.S. App. LEXIS 12613
판결일자	2007/05/31
판사	MAYER / RADER / GARBIS
1심법원(판결일)	District Court for the Northern District of Georgia (2006)
관련 특허	US RE 37,829
관련 법령	35 U.S.C. § 102(b)
관련 기술	자동 조제 장치
관련 Issue	청구범위해석 일반

(2) 사건개요

- 원고는 처방전에 따라 자동으로 조제하는 장치 및 방법에 대한 특허(이하 '829특허')를 보유하고 있다. 원고는 피고가 자신의 특허를 침해하였다고 조지아 북부지방법원에 특허침해소송을 제기하였다.
- 지방법원은 '829특허의 청구항에서 처방약 용기의 라벨링 장치를 “용기 충전기 밑에서 또는 그 다음에 장착하는(positioned under or after the vial filler)” 것으로 해석하여 비침해라는 판단을 했다. 이에 원고가 항소했다. 항소법원은 '829특허 명세서 및 출원 심사결과를 검토하여 원심의 해석에 오류가 없으므로 비침해라는 원심의 판결을 지지했다.

“본 판결은 비공개 또는 비판례 사건이므로 판례로서 인용할 수 없음”

No. 21 **Byrne v. The Black & Decker Corp.**

(1) 기본 서지사항

원고	STEVEN E. BYRNE
원고측 대리인	Wood, Herron & Evans, L.L.P. (Ohio)
피고	THE BLACK & DECKER CORPORATION / BLACK & DECKER, INC. / BLACK & DECKER (U.S.), INC.
피고측 대리인	Niro, Scavone, Haller & Niro (Illinois)
사건번호	235 Fed. Appx. 741 / 2007 U.S. App. LEXIS 12000
판결일자	2007/05/21
판사	RADER / GAJARSA / O'MALLEY
1심법원(판결일)	District Court for the Eastern District of Kentucky (2006/04/27)
관련 특허	US RE. 34,815
관련 법령	35 U.S.C. § 271
관련 기술	트리머 (trimmer)
관련 Issue	청구범위해석 일반

(2) 사건개요

- 원고는 트리머(trimmer)용 U-형 와이어 에지 가이드 및 가드에 대한 특허(이하 '815특허')를 보유하고 있다. 원고는 트리머 판매자인 피고가 자신의 특허를 침해하였다고 켄터키 동부지방법원에 침해소송을 제기했다.
- 지방법원은 비침해 약식판결을 내렸고, 이에 원고가 항소했다. 항소법원은 원고의 주장과 같이 피고 제품의 U-형 가이드가 표면을 갖고 있다는 점은 인정하였으나, 평면형태가 아니므로 특허와 구성이 다르다고 판단하여 비침해라는 원심을 지지했다.

“본 판결은 비공개 또는 비판례 사건이므로 판례로서 인용할 수 없음”

No. 22 Leapfrog Enterprises, Inc. v. Fisher-Price, Inc.

(1) 기본 서지사항

원고	LEAPFROG ENTERPRISES, INC.
원고측 대리인	Wilson Sonsini Goodrich & Rosati California)
피고	FISHER-PRICE, INC. / MATTEL, INC.
피고측 대리인	Kenyon & Kenyon LLP (New York)
사건번호	485 F.3d 1157 / 2007 U.S. App. LEXIS 10912 / 82 U.S.P.Q.2D (BNA) 1687
판결일자	2007/05/09
판사	MAYER / LOURIE / DYK
1심법원(판결일)	District Court for the District of Delaware (2006/03/30)
관련 특허	US 5,813,861
관련 법령	35 U.S.C. § 103
관련 기술	어린이 언어학습용 교구 (글자별 발음 청취장치)
관련 Issue	청구범위해석 일반 / 자명성

(2) 사건개요

- 원고는 어린이에게 읽기교육을 시키는 장치에 대한 특허(이하 '861특허')를 보유하고

고 있다. '861특허의 독립 청구항25는 여러 개의 스위치를 포함한 하우스링과, 상기 스위치와 통신하여 음성을 재생하는 장치와, 일련의 문자들 중 적어도 한 개 이상의 음소와 이들 문자들이 상기 스위치와 연계하며, 음소와 일치시켜서 특정하게 표현하여 프로세서와 통신하여 읽어주는 장치를 포함하는 상호 연동 학습장치에 관한 것으로서, 선택된 음소와 연계된 음성을 재생하는 것을 특징으로 하고, 상기 음성은 일련의 문자들에서의 음소의 위치에 의하여 결정되는 것을 또한 특징으로 하는 발명이다.

- 경쟁회사인 피고가 제조 판매한 “PowerTouch”라는 제품이 원고의 '861특허를 침해한다고 델라웨어 지방법원에 침해소송을 제기했다.
- 지방법원은 원고의 특허가 선행기술로부터 자명하므로 무효이며 피고는 원고의 특허를 비침해하였다는 판결을 내렸다. 이에 원고가 항소했다. 항소법원은 '861특허는 어린이가 특정한 표현의 문자를 고르면 선택된 문자의 음소에 대한 기록된 응답을 받도록 되어 있으나 피고의 장치는 문자가 아닌 단어를 선택하면 어린이가 선택한 단어의 문자가 어떤 것이건 상관없이 동일한 응답을 하도록 하고 있어 서로 상이한 것이므로 피고의 장치는 '861특허를 침해하고 있지 않다고 판단했다. 한편, 선행기술과 '861특허 모두가 음성학적 소리와 문자를 연관시키는 것에 기초하여 읽기를 가르치는 장치로 '861특허는 단순히 현대의 전자기술을 결합시킨 것이므로 자명하다고 판단하여 특허가 무효라는 원심을 지지했다.

(3) History Map

2007/05/09	연방순회항소법원 (CAFC)	원심확정
2007 U.S. App. LEXIS 10912		
↑		
2006/03/30	델라웨어 지방법원	비침해 및 자명성에 의한 무효
U.S. Dist. LEXIS 13907		

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 2005년 4월 7일 판결에 따르면, 지방법원은 '861특허 청구항25의 한 문구인 “묘사된 문자의 선택(selection of a depicted letter)”을 “특정하게 묘사된 문자를 접촉해 줌으로써 상기 묘사된 일련의 문자들로부터 특정하게 묘사된 음소를 선택”하는 것으로 청구범위 해석(claim construction)하였다.
- 한편, PowerTouch 제품은 하우징을 오픈하면 종이로 된 책을 펼 수 있고 그 책이 본 하우징에 사각형으로 안착될 수 있도록 되어있으며, 상기 책은 크고 컬러풀한 그림들이 그 속의 물체들과 연동된 단어들을 보여주고 있다. 이 제품의 사용자가 여러 기능들 중 하나를 선택하게 되어있고, 음성모드를 선택하여, 특정페이지의 단어 하나를 접촉하면, 본 장치에서 상기 단어를 발음하게 된다. 그 다음에 단어의 음소들을 순차적으로 발음하게 된다. 그리고 최종적으로 상기 단어 전체를 다시 한번 발음하게 된다. 본 장치는 사용자가 접촉하는 장치 바닥면상에 책이 놓여있는 바닥부분 상의 “교차점”의 격자에 의하여 단어의 위치를 인지하게 된다.
- 2006년 3월 30일 지방법원의 판결에 의하면, 첫째로 '861특허의 청구항25는 비침해 및 자명성에 의한 무효라고 판결하였다. 본 법원은 PowerTouch제품이 문자대신에 오로지 단어만을 선택하도록 되어 있기 때문에 “묘사된 문자의 선택”을 실행할 수 없음을 명시하였다. 둘째로, 미국특허 3,748,748과 Bevan제품, Texas Instruments Super Speak & Read(SSR)제품 및 당업자의 지식들 간의 조합에 의하여 자명하다고 판시하였다. 이때 당업자로는 피고회사 Fisher-Price의 기술자인 Ronald Milner가 증언하였다.
- 항소법원은 첫 번째, 비침해(non-infringement)에 대한 지방법원의 판결을 지지하였는데, 이에 대한 인용판례로서 Abraxis Bioscience, Inc. v. Mayne Pharma Inc. 판례를 들면서, ‘지방법원의 판결에 실수가 있었음에 대한 명확하고 확고한 사실이 부재한다면 법원의 판결이 번복될 수 없다’고 판시하면서 지방법원의 비침해 판단에 명백한 실수가 있는지를 검토하였다고 하였다.

- 항소인은 지방법원의 청구범위 해석 즉, ‘묘사된 문자의 선택’에 대한 청구범위 해석에 대하여는 이의를 제기하지 않았지만, 본 청구범위 해석을 본 사건의 사실관계에 적용하는데 명백한 실수가 있었다고 주장하였다. 좀 더 자세하게는 항소인은 PowerTouch가 단어의 각 문자가 별개의 교차점과 일치한다는 점을 지적하면서 ‘특정하게 묘사된 문자를 선택하는 것을 제공한다고 하였다. 더군다나 장치의 반응은 동일하다는 사실을 지적하였다. 또한 사용자가 어떤 문자를 선택하는 것과는 별개로, 사용자가 여전히 특정 문자를 선택할 수 도 있기 때문에 이는 별 상관이 없다고 주장하였다.
- 이에 피항소인 Fisher-Price 또한 지방법원의 청구항 해석에는 이의를 제기하지 않았다. 피항소인은 지방법원의 비침해 판단은 옳다고 전제하면서, 특정 단어 내에서 문자를 선택하는 것이 장치의 반응과 무관하다면 단지 ‘단어’만이 선택될 수 있다고 주장하였다.
- 항소법원은 특허명세서의 실시예 부분에서 “ball”에서 “b” 선택하여 “b”발음만을 별도로 재생하는 것은 단어가 선택되어지는 것과는 일치하는 않는다고 판시하였다. 또한, 원고의 균등론적 관점에서의 주장도 설득력이 부족하다고 지적하였다.
- 항소법원은, 둘째로, 자명성(obviousness)에 의한 무효판단에서도 지방법원의 명백한 실수를 찾을 수가 없었다고 판시하였다. 항소인 Leapfrog사는 자명성 이유의 조합(combination)의 대상인 Bevan제품이 청구항25에서 기재하고 있는 전자적인 요소와는 전혀 다른 구조를 가지고 있으며 기계적인 요소들로 이뤄져 있기 때문에 청구항25와 동일한 기능을 한다고 지적한 부분은 명백한 실수 사항이라고 주장하였다. 또한 Bevan과 TI사의 SSR장치와의 조합에의 동기부여(motivation to combine)가 있었다고 하는 명백한 증빙이 없다고 주장하였다.
- 이에 항소법원은 KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., 판례를 인용하여 “예상된 결과가 초래되는 것 이상의 것이 되지 못할 경우에 알려진 방법에 따른 익숙한 요소들의 조합은 자명하다”고 지적하면서, 청구항25는 어린이로 하여금 일개 단어에서의 일개 문자를 선택할 수 있게 하고, 이의 발음을 재생하도록 한 것으로서 음성학적인

로 단어 학습할 수 있도록 하였다고 지적하였다. 따라서 종래의 기계적 장치를 단지 전자적으로 변환하는 것 자체는 어린이 학습장치를 고안해내는 당업자 수준을 염두에 둔다면 매우 자명한 것으로 판단하였다.

※ 주요 인용판례

- Abraxis Bioscience, Inc. v. Mayne Pharma Inc. 467 F.3d 1370, 1375 (Fed. Cir. 2006)
- KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S., 127 S. Ct. 1727, 167 L.Ed. 2d 705

(5) 승·패소 요인 분석

- 원고는 첫째로 비침해 이슈에 대한 침해판단에 있어서 ‘단어 전체의 선택’과 ‘그 단어안의 각 문자를 선택’을 명확하게 구분하지 못하여서 침해로 오인한 것이 패소의 큰 요인이다. 이는 균등론을 주장함에 있어서도 무효 이슈 등 많은 제한이 따른다는 점을 염두에 두지 못한 듯 하다.
- 원고는 또한, 조합의 동기부여(motivation to combine) 이슈에 있어서도 당업자가 각 조합에 따른 결과가 ‘예측 가능한 결과 이상의 것이 아닌 정도’라는 점을 인지하지 못한 결과 패소의 요인이 되었다.

3.2.2 Means plus Function Claim Language

□ 최근 분쟁현황

No.	원고	피고	판결일자	관련기술
1	Aristocrat Tech. Australia Pty Ltd.	Multimedia Games, Inc.	2008/02/22	게임기
2	TriMed, Inc.	Stryker Corp.	2008/01/29	굴절된 뼈를 고정하기 위한 매물장치
3	Elbex Video, Ltd.	Sensormatic Electronics Corp.	2007/11/28	CCTV 작동을 위한 프로토콜

□ 판례별 심층분석

No. 1 Aristocrat Techs. Austl. Pty Ltd. v. Multimedia Games, Inc.

(1) 기본 서지사항

원고	ARISTOCRAT TECHNOLOGIES AUSTRALIA PTY LTD
원고측 대리인	Gibson, Dunn & Crutcher LLP (Denver, CO)
피고	MULTIMEDIA GAMES, INC
피고측 대리인	Luce, Forward, Hamilton & Scripps LLP
사건번호	266 Fed. Appx. 942 / 2008 U.S. App. LEXIS 3774
판결일자	2008/02/22
판사	Lourie / Schall/ Bryson
1심법원(판결일)	The United States District Court for the Central District of California
관련 특허	US 4,817,951
관련 법령	35 U.S.C. §112
관련 기술	게임기
관련 Issue	Means plus Function Claim Language

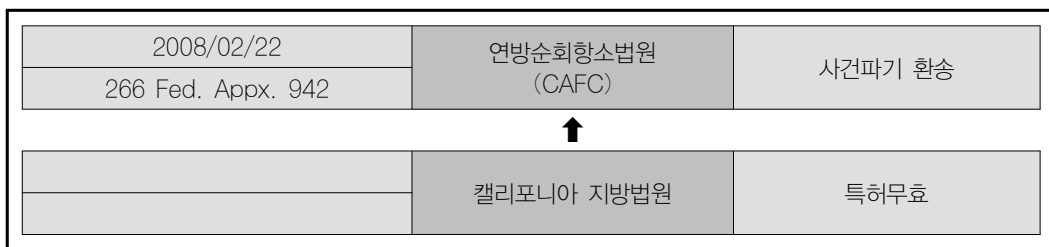
(2) 사건개요

- 원고는 게임기에 관한 특허(이하 '951특허)를 보유하고 있다. 해당 특허는 종이 없이 즐기는 즉석 로또 기계에 관한 것으로 게임 시작 시 가능한 모든 경우의 수를

각각의 메모리에 저장한 후 랜덤한 방식으로 게임의 승리 결과 리스트를 만들어 내는 기술에 대해 서술하고 있다. 플레이어가 코인을 넣고 레버를 당겨 로또를 사면 다음 차순위의 결과 리스트가 부여되며 손잡이로 번호를 입력하여 당첨되면 당첨금은 적립되거나 크레딧으로 쌓이게 된다. 이런 방식으로 순차적인 게임을 한 뒤 한 라운드를 마치게 된다.

- 원고는 2005년 피고에 대해 본건 특허 침해를 주장하며 캘리포니아 중부 지방법원에 소송을 제기하였다. 피고는 원고의 '951특허의 청구항1에 대해 불명확성에 기해 §112에 따른 특허무효를 주장하며 약식 판결을 청구하였다. 1심법원은 피고의 주장을 받아들여 특허무효의 약식판결을 내렸다. 이에 원고는 항소하였다.

(3) History Map



(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 본 사건에서 주요 이슈는 기능적 수단(Means plus Function) 형태로 기술된 원고의 '951특허가 기능적 수단 표현의 전제 조건 중 하나인 당해 기능을 수행하는 특정 구조에 대한 상세한 설명이 결여되어 있었는가 하는 것이다. 1심법원에서는 피고의 주장을 받아들여 '951특허 청구항 중 “control means” “storage means” “random number selection means” “means for storing” “means for sequentially selecting” “means for displaying”의 여섯 제한부분에서 이러한 특정 구조에 대한 설명을 결여하고 있다고 판단하며 관련된 분야의 당업자 수준에서 이러한 제한항상의 기능표현만을 보고 이를 수행하는 특정 구조를 분별할 수 없다고 보았다. 이에 1심법원은 해당 특허가 불명확성에 기해 무효라고 판단하였다.

- 특허청구범위 작성에 있어서 일정 조건 하에서 구성요소를 특정 기능을 수행하는 수단 또는 단계로 표현할 수 있는 데 이때, 일정 조건 중 하나가 당해 기능을 수행하는 특정구조 또는 물질이 상세한 설명 또는 도면에 개시되어 있어야 하는 것이다. 1심법원은 원고의 '951특허가 이러한 기능적 수단 형태로 표현되었음에도 기능을 수행하는 특정구조에 대한 설명이 없어 해당 특허는 불명확하게 기재되어 무효라고 판단하였다.
- 항소법원은 일단 구성요소의 표현에 있어 수단(means)이라는 용어가 사용되면 당해 구성요소는 기능적 수단의 형태로 표현된 것으로 추정된다고 하였다. 원고는 당해 구성요소에 대한 청구항 상의 기재에 있어 인용된 기능을 수행하기 위한 구조가 충분히 명료하게 기술되어 있으면 이러한 추정이 깨질 수 있다고 주장하였다. 항소법원은 원고의 주장에 대해 청구항 상의 기재 내용에서는 이러한 구조에 대한 기술이 없다고 보고 추정은 깨질 수 없다고 판단하였다. 따라서, 원고의 '951 특허는 기능적 수단의 형태로 보아야 한다고 판단하였다.
- 또한, 항소법원은 원고 특허를 기능적 수단의 형태로 보았을 때 특허 무효성 판단의 이슈는 상세한 설명 및 도면상에서 기능을 수행하는 특정구조에 대한 설명이 있는가 여부이며 명시적으로 기재되어 있지 않다 하더라도 해당 분야의 당업자 수준에서 특정구조를 합리적으로 유추해 낼 수 있는 정도라면 충분하다고 판단하였다. 1심 약식판결에서는 이러한 기준을 적용한 구체적인 판단이 결여되어 있다고 보고 사실관계에 대한 판단이 남아 있음에도 약식판결을 승인한 것은 오류라고 하였다. 이에 항소법원은 전문가 의견 등을 고려하여 사실심을 진행하라며 사건을 환송하였다.

※ 주요 인용판례

- Applied Med. Res. Corp. v. U.S. Surgical Corp., 448 F.3d 1324 (Fed. Cir. 2006)
- SmithKline Beecham Corp. v. Apotex Corp., 403 F.3d 1331 (Fed. Cir. 2005)
- Rodime PLC v. Seagate Tech., Inc., 174 F.3d 1294 (Fed. Cir. 1999)

- Default Proof Credit Card Sys., Inc. v. Home Depot U.S.A, Inc., 412 F.3d 1291 (Fed. Cir. 2005)
- In re Donaldson Co., Inc., 16 F.3d 1189 (Fed. Cir. 1994)
- Creo Products, Inc. v. Presstek, Inc., 305 F.3d 1337 (Fed. Cir. 2002)

(5) 승·패소 요인 분석

- 1심법원에서는 약식판결을 통해 원고의 '951특허는 기능적 수단 형태의 특허로서 상세 설명 및 도면상에서 특정구조에 대한 설명이 결여되어 있어 불명확함으로 무효라고 판단하였다. 항소법원에서는 '951특허의 청구항 내용에 이미 특정구조에 대한 명확한 설명이 있기에 기능적 수단 형태의 특허라는 주장이 반증된다는 원고의 주장은 기각하였다. 그러나, 무효성 판단의 주요 이슈인 상세 설명 및 도면상에서 이러한 구조에 대한 설명을 포함하고 있는가에 대해서는 원고의 주장을 인정하여 직접적인 설명이 없더라도 해당 분야의 당업자 수준에서 합리적으로 유추될 수 있다면 충분하다고 판단하였다. 따라서, 해당 분야의 당업자 수준에서 판단하여 독립항인 'control means'의 의미에서 또는 상세설명이나 출원경과과정에서의 진술 등을 고려하여 해당 controller를 microprocessor 또는 다른 어떤 구조를 특정할 수 있다면 특허무효는 인정될 수 없다고 판시하였다. 이러한 당업자 수준에서의 판단 여부가 아직 논란이 있으므로 1심법원의 약식판결은 오류라고 판단했다.

“본 판결은 비공개 또는 비판례 사건이므로 판례로서 인용할 수 없음”

No. 2 TriMed, Inc. v. Stryker Corp.

(1) 기본 서지사항

원고	TRIMED, INCORPORATED
원고측 대리인	Grossman Law Offices (Illinois)
피고	STRYKER CORPORATION
피고측 대리인	McAndrews, Held & Malloy, Ltd (Illinois)
사건번호	514 F.3d 1256 / 2008 U.S. App. LEXIS 1878 / 85 U.S.P.Q.2D (BNA) 1787
판결일자	2008/01/29
판사	Linn / Dyk / Moore
1심법원(판결일)	The United States District Court for the Central District of California (2008)
관련 특허	US 5,931,839
관련 법령	35 U.S.C. §112
관련 기술	골절된 뼈를 고정하기 위한 매몰장치
관련 Issue	Means plus Function Claim Language

(2) 사건개요

- 원고는 스크류와 핀 그리고 구멍이 있는 고정판(plate with holes)을 이용하여 골절된 뼈를 치료하는데 사용되는 매몰장치에 관한 '839특허를 보유하고 있다. 원고의 '839특허에 의하면 고정판의 핀 구멍은 골절된 뼈 부위에 위치하고 스크류 구멍은 골절되지 않은 뼈 부위에 위치하여 고정되며, 스크류로 고정판을 골절되지 않은 뼈 위에 붙이고 고정판의 구멍을 통과한 핀으로 골절부위를 고정시킨다. 피고는 스크류와 핀 그리고 구멍이 있는 고정판을 이용하여 손목골절을 치료하는 매몰장치를 제조판매하고 있는데, 피고의 장치는 핀이 골절된 뼈를 통과하여 골절되지 않은 뼈의 귀퉁이의 말단부위에 삽입되며 스크류는 골절되지 않은 뼈에 고정판을 고정시키려고 인접하여 삽입된다.
- 원고는 피고의 손목골절 치료장치가 원고의 '839특허를 침해하고 있다고 주장하면서 캘리포니아 중앙 지방법원에 소를 제기하였다. 1심법원은 침해가 주장되는 장치는 그 자체만으로는 원고가 주장하는 기능을 수행할 수 없고, 또한 해당 기능

을 수행을 위하여 원고의 특허명세서에는 “hole plus some other structure”라고 공개되어 있는 반면, 피고의 장치는 holes이외에는 어떠한 구조도 포함하지 않는다는 피고의 주장을 받아들여 비침해 약식판결을 내렸고, 원고는 이에 항소하였다.

- 항소법원은 1심법원의 “기능적 수단(means plus function)” 한정해석에 오류가 있었다고 판단하여 1심법원의 결정을 파기하고 환송하였다.

(3) History Map

2008/03/10	연방순회항소법원 (CAFC)	재심기각
2008 U.S. App. LEXIS 8503		
↑		
2008/01/29	연방순회항소법원 (CAFC)	원심 파기
514 F.3d 1256		
↑		
-	캘리포니아 중앙지방법원	비침해 약식판결
06-CV-1918		

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 항소법원은 일단 구성요소의 표현에 ‘수단(means)’이라는 용어가 사용되면 당해 구성요소는 기능적 수단의 형태로 표현된 것으로 추정되어 특허법 제112조 제6항을 적용하여 그 해석을 하게 된다. 그러나 당해 구성요소에 대한 청구항의 기재에 있어 인용된 기능을 수행하기 위한 구조 또는 물질이 명료하게 기술되어 있으면 이러한 한정해석은 적용되지 않는다고 하면서 1심법원의 청구항 해석에 있어 “기능적 수단(means plus function)”으로 한정하여 해석한 것은 잘못이 있음을 지적하였다. 그 이유로 청구항은 고정판의 구멍이 하는 기능을 명확하게 밝히고 있고, 기능적 용어가 구멍의 사이즈와 형태를 정의하고 있어 해당 청구항의 기능을 수행을 위한 구조는 구멍 그 자체임을 명료하게 기술하고 있다고 밝히고 있다.
- 다음으로 항소법원은 1심법원의 비침해 약식판결에 대하여 동 법원의 판결은 기능

적 수단(means plus function)의 한정해석을 전제로 하여 도출된 결론으로서 1심의 해석에 오류가 있다고 판시하였다. 피고는 자신의 장치가 원고의 특허를 침해하지 않았다는 핵심적 사안에 있어서 본질적인 문제(genuine issue of material fact)가 없음을 입증하지 못하였으므로 항소법원은 1심법원의 약식판결에 대해 재검토가 필요하다고 판시하고 그 결정을 파기·환송하였다.

※ 주요 인용판례

- Cybor Corp. v. FAS Techs. Inc., 138 F.3d 1448 (Fed. Cir. 1998)
- Greenberg v. Ethicon Endo-Surgery, Inc., 91 F.3d 1580 (Fed. Cir. 1996)
- Lighting World, Inc. v. Birchwood Lighting, Inc., 382 F.3d 1354 (Fed. Cir. 2004)
- Altiris, Inc. v. Symantec Corp., 318 F.3d 1363 (Fed. Cir. 2003)
- Lacavera v. Dudas, 441 F.3d 1380 (Fed. Cir. 2006)
- Sage Prods., Inc. v. Devon Indus., Inc., 126 F.3d 1420 (Fed. Cir. 1997)
- Cole v. Kimberly-Clark Corp., 102 F.3d 524 (Fed. Cir. 1996)

(5) 승·패소 요인 분석

- 원고는 1심법원의 청구항을 해석함에 있어서 기능적 수단(means plus function) 한정 해석에 의한 비침해 판결을 한 것에 오류가 있음을 지적하고 항소법원의 청구항 재해석을 요구하였다. 이에 항소법원은 원고의 주장을 받아들여 청구항에 대한 새로운 해석에 근거하여 침해여부를 다시 판단하도록 1심법원의 판결을 파기하였다.
- 이로써 약식판결의 전제가 되는 핵심사안(genuine issue of material fact)에 대한 본질적인 문제에 대한 재논의가 필요하게 되었고, 원고는 침해여부에 대한 새로운 판단을 받게 되었다.

No. 3 Elbex Video, Ltd. v. Sensormatic Electronics Corp.

(1) 기본 서지사항

원고	ELBEX VIDEO, LTD
원고측 대리인	Rackman & Reisman, P.C. (New York)
피고	SENSORMATIC ELECTRONICS CORPORATION
피고측 대리인	Palenchar & Scott LLP (Illinois)
사건번호	508 F.3d 1366 / 2007 U.S. App. LEXIS 27399 / 85 U.S.P.Q.2D (BNA) 1137
판결일자	2007/11/28
판사	Dyk / Moore / Cote
1심법원(판결일)	The United States District Court for the Southern District of New York (2006/09/07)
관련 특허	US 4,989,085
관련 법령	35 U.S.C.S §112
관련 기술	CCTV 작동을 위한 프로토콜
관련 Issue	Means plus Function Claim Language

(2) 사건개요

- 원고는 CCTV를 작동하기 위해 일반적으로 사용되는 스위치장치를 이용할 경우 발생할 수 있는 오작동을 방지하기 위한 독특한 신호체계를 발명하였는데(이하 '085 특허), 각각의 카메라가 최초의 코드신호와 비디오 신호를 동시에 산출하면 이 신호를 통제하는 관리실에 위치한 수신 장치에서 최초의 신호를 해독하여 최초의 코드신호에 대응하는 이차 코드신호를 산출하여 TV카메라를 작동할 수 있는 통제명령과 함께 송신할 수 있는 관리장치에 입력한다. 다시 이차 코드 해독기가 통제명령에서 이차 코드신호를 분리하여 해당 신호가 카메라를 작동하기 위한 신호에 적합한지를 결정한다. 이러한 과정을 거쳐 이차 코드신호가 카메라 코드와 일치하는 경우에만 해당 통제신호는 올바르게 작동하려는 카메라를 통제할 수 있다. 또한 원고의 특허명세서 청구항1은 CCTV를 작동하기 위한 장비에 대한 정의를 명확히 하고 그 장비의 종류에 제한을 두고 있다.

- 원고는 피고를 '085특허 청구항1과 관련한 특허침해를 이유로 뉴욕 남부지방법원에 제소하였고, 1심법원은 피고의 CCTV시스템은 원고의 특허명세서 청구항1에서 정의하고 있는 신호체계가 아닌 단순한 제어장치(controller itself)만으로 작동되고, 또한 원고가 처음에 출원심사과정에서 “수신 수단(receiving means)”의 종류를 비디오 신호와 최초코드신호를 수신하는 “모니터”로 한정하여 카메라에서 비디오 신호만을 모니터로 수신한 피고의 수신체계는 원고의 특허를 침해하지 않는다고 판결하였다. 이에 원고는 항소하였다.

(3) History Map

2007/11/28	연방순회항소법원 (CAFC)	청구항 재해석 (용어해석에 관한 오류 지적) 일부 파기 환송
508 F.3d 1366		
↑		
2006/09/07	뉴욕 남부지방법원	비침해 판단
2006 U.S. Dist. LEXIS 64360		

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 항소법원은 원고 특허청구항의 “수신 수단(Receiving Means)”에 대한 1심법원의 해석에 오류가 있다고 판단하였다. 1심법원은 원고가 특허출원과정에서 “수신수단”으로 최초코드 신호와 비디오 신호를 동시에 수신하는 “모니터”로 한정하였다고 하였으나, 원고의 특허출원명세서에는 수신수단인 모니터가 최초 코드신호를 수신하고 카메라에 최초 코드신호에 상응하는 신호를 송신한다는 것을 명시하고 있지 않아, 최초 코드신호가 모니터에 도달하는 것이라고 주장할 만한 근거가 없다. 또한 원고가 제출한 진술서에서 최초로 원고의 명세서는 “디스플레이 수단(display device)”이라는 용어를 “수신 수단(receiving device)”과 동일하게 사용하여 수신수단을 모니터로만 한정하고 있지 않음을 보여주고 있다고 판단하였다.
- 항소법원은 1심법원과 달리 원고에 의해 침해가 주장되는 특정 시스템들, 즉 RS-422 시스템, SensorNet 시스템, Intellix IP 시스템에 대하여 개별적으로 침해 여

부를 판단하였다. 첫째, 피고의 Sensormatic CCTV 시스템은 제어장치와 카메라의 송신을 위해 RS-422 프로토콜을 사용하는데, 원고는 피고가 사용하는 RS-422 프로토콜은 카메라가 제어장치에 카메라의 위치를 포함하여 그 이외의 불필요한 정보까지도 전송하게 하며, 이것은 최초 코드신호와 상응하는 것이며, 또한 원고는 불필요한 정보를 전송받은 제어장치는 카메라에 “request-for-status 명령”을 보내는데, 이것은 원고의 “이차 코드신호”와 상응하는 것이라고 주장한다. 이에 대해 피고는 원고의 청구항1은 이차 코드신호가 TV카메라에 분배될 때 해당 제어 신호가 TV카메라를 작동하는 것으로 설명하고 있으나, 피고의 RS-422 시스템은 카메라로부터 전원과 관련한 메시지와 해당 메시지의 수령에 관한 정보만을 수신할 뿐 장비운영에 대한 명령을 수신하지는 않는다고 주장하였고, 항소법원은 피고의 주장을 받아들여 1심법원의 비침해 판단을 확정하였다.

- 둘째, SensorNet 프로토콜에 대하여 원고는 피고의 제어장치는 카메라를 통해 “alarm messages”를 수신하고 카메라가 그러한 메시지를 송출하는 것을 제어할 수 있는데, 그러한 메시지를 송신하는 것은 최초 코드신호에 해당하는 것이고, 신호를 제어할 수 있는 장비를 작동하는 것은 이차 코드신호에 해당한다고 주장한다. 이에 대해, 피고는 원고의 주장대로라면 피고의 CCTV카메라는 제어장치에서 이차 코드신호를 수신받기 전에 제어장치에 먼저 최초코드신호를 송신해야 하는데, SensorNet 프로토콜을 사용하는 피고의 시스템은 그러한 기능을 수행하지 않는다고 주장하였고, 항소법원은 1심법원의 비침해 판결을 확정하였다.
- 셋째, Intellix IP 프로토콜에 대하여 원고는 피고의 시스템은 카메라의 위치를 확인할 수 있는 정보데이터가 카메라에서 수신된다고 주장하나, 피고는 원고의 주장과 달리 카메라의 위치는 수동으로 입력된다고 항변한다. 그러나 항소법원은 피고가 자신의 주장을 입증하지 못하였기 때문에 이를 다시 심리할 필요가 있으므로 1심법원의 피고의 비침해 판결을 파기하고 이를 다시 환송하였다.

※ 주요 인용판례

- Cortland Line Co. v. Orvis Co., 203 F.3d 1351 (Fed. Cir. 2000)

- Acumed L.L.C. v. Stryker Corp., 483 F.3d 800 (Fed. Cir. 2007)
- Cybor Corp. v. FAS Techs., Inc., 138 F.3d 1448 (Fed. Cir. 1998)
- Med. Res. Corp. v. U.S. Surgical Corp., 448 F.3d 1324 (Fed. Cir. 2006)
- Superguide Corp. v. DirecTV Enters. Inc., 358 F.3d 870 (Fed. Cir. 2004)
- Hockerson-Halberstadt, Inc. v. Avia Group Int'l, Inc., 222 F.3d 951 (Fed. Cir. 2000)

(5) 승·패소 요인 분석

- 원고는 특허명세서에서 “Receiving Means”를 모니터로 한정한 이유는 특허를 받기 위하여 특허출원과정에서 심판원과의 협의를 통해 일어난 결과일 뿐 원고가 처음에 의도한 바는 아니었음을 최초로 제출하였던 명세서를 통해 입증할 수 있었고, 항소법원은 원고의 주장을 인정하였다.
- 1심법원에서의 주요쟁점은 피고의 CCTV작동 프로토콜이 원고의 CCTV 작동 프로토콜 관련 특허를 침해하는가의 문제인데, 원고는 세 가지의 개별적인 프로토콜들이 피고에 의해 침해되고 있다고 주장하였으나, 1심법원은 개별적인 프로토콜에 대한 심리 없이 단순히 피고의 CCTV작동체계는 원고가 주장하는 것과는 달리 카메라를 작동할 수 있는 기능을 포함하지 않는다는 이유로 피고의 비침해를 인정하였으나, 항소법원은 원고가 제출한 자료들은 개별적인 프로토콜에 대한 별개의 논의가 필요한 사항이라 판단하였고, 이러한 논의를 통해 피고의 일부 침해를 인정하였다.

3.2.3 Transitional Language

□ 최근 분쟁현황

No.	원고	피고	판결일자	관련기술
1	Baldwin Graphic Systems, Inc.	Siebert, Inc.	2008/01/15	인쇄기의 실린더 클리닝 시스템
2	Cias, Inc.	Alliance Gaming Corp.	2007/09/27	위조품 검출 시스템

□ 판례별 심층분석

No. 1 Baldwin Graphic Systems, Inc. v. Siebert, Inc.

(1) 기본 서지사항

원고	BALDWIN GRAPHIC SYSTEMS, INC
원고측 대리인	Morgan, Lewis & Bockius LLP (Pennsylvania)
피고	SIEBERT, INC
피고측 대리인	Lord, Bissell & Brook LLP (Illinois)
사건번호	512 F.3d 1338 / 2008 U.S. App. LEXIS 17837 / 85 U.S.P.Q.2D (BNA) 1503
판결일자	2008/01/15
판사	Michel / Rader / Moore
1심법원(판결일)	The United States District Court for the Northern District of Illinois (2007/03/21)
관련 특허	US Re 35,976 / US 5,974,976
관련 법령	35 U.S.C. §101
관련 기술	인쇄기의 실린더 클리닝 시스템
관련 Issue	Transitional Language

(2) 사건개요

- 원고는 청소용 원단과 장비를 사용하여 인쇄기의 실린더를 클리닝하는 시스템과 관련한 35,976 재발행특허(the Reissue patent)와 '976특허를 보유하고 있다. 원고

는 피고의 침해로 주장되는 장치가 원고의 재발행특허와 '976특허를 침해하고 있다고 주장하면서 일리노이 북부 지방법원에 소를 제기하였다. 1심법원은 침해와 관련된 원고 특허의 청구항을 해석한 후 피고가 원고의 두 개의 특허를 모두 침해하는 것이 아니라는 판결을 내렸고, 원고는 이에 항소하였다. 항소법원은 1심법원에서 논쟁이 되었던 청구항 해석에 오류가 있었다고 판단하여 1심법원의 판결을 일부 확정하고 일부는 파기·환송하였다.

(3) History Map

2008/01/15	연방순회항소법원 (CAFC)	일부 확정
512 F.3d 1338		일부 파기
↑		
2007/03/21	일리노이 북부지방법원	특허침해 불인정
2007 U.S.Dist. LEXIS 20486		

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 항소법원은 1심법원의 판결에 기초가 되었던 청구항들을 재검토하였는데, 항소법원은 재발행특허의 청구항의 “a pre-soaked fabric roll”에 대한 1심법원의 판단에 오류가 있다고 판단하였는데, 원고의 청소용 원단 두루마리가 단 한 개의 두루마리만을 의미하는 것으로 한정하는 것으로 해석되어질 수는 없다고 판시하였다. 항소법원은 불명료한 관사(definite article)가 청구항과 명세서에서 사용되었을지라도 낱말 어두에 사용되는 불명료한 관사는 단수 의미가 될 수도 있고 복수 의미가 될 수도 있는 것이며 나중에 동일한 청구요인에 대한 참고자료는 복수의 의미가 될 수도 있음을 보여주고 있다.
- 또한, 항소법원은 재발행 특허의 청구용어 “sealed sleeve”에 대하여 “heat sealed sleeve”를 의미하는 것으로 한정되어진다고 판단하였는데, 그 이유로 원고가 재발행특허의 출원등록기간에 특허출원명세서에서 “heat”과 관련된 사항을 삭제하려 했던 출원인의 신청을 거절했었던 기록을 확인하였다고 하였다.

- 방법청구항에서의 “reducing air content of a strip of cleaning fabric”과 장치청구항에서의 “reduced air content cleaning fabric” 용어에 대해 당사자들은 상당히 유사한 의미를 포함하고 있다는 것에 동의하였음에도 불구하고 공기체적을 감소시킬 필요가 있는 것으로 동일하게 해석될 수는 없다고 하였다.
- 또한, “reduced air content cleaning fabric,”이라는 문구가 특허명세서에서 캘린더링(calendering)을 의미하는 것처럼 표현되었더라도 “reduced air content cleaning fabric”을 생산하기 위해서 특정 도구 또는 캘린더링에만 한정되는 것은 아니라고 해석하였다.
- 항소법원이 1심법원의 청구항 해석에 오류가 있다는 것을 인정하였음에도 불구하고 항소법원은 피고의 장치가 원고의 특허를 침해하는 것은 아니라고 판결하였다. 왜냐하면 청구항 해석을 새롭게 하더라도 피고의 장치가 “heat sealed sleeve”가 아니라는 것이 분명하므로 항소법원의 1심법원의 비침해 판결을 확정하였다. 그러나 항소법원은 “reducing air content of a strip of cleaning fabric”에 대한 1심의 해석에는 오류가 있다고 판단하여 이를 파기·환송하였다.

※ 주요 인용판례

- KCJ Corp. v. Kinetic Concepts, Inc., 223 F.3d 1351 (Fed. Cir. 2000)
- Abtox Inc. v. Exitron Corp., 122 F.3d 1019 (Fed. Cir. 1997)
- Pandrol USA, LP v. Airboss Ry. Prods., Inc., 424 F.3d 1161 (Fed. Cir. 2005)
- Vanguard Products Corp. v. Parker Hannifin Corp., 234 F.3d 1370 (Fed. Cir. 2001)
- Interactive Gift Express, Inc. v. Compuserve Inc., 256 F.3d 1323 (Fed. Cir. 2001)

(5) 승·패소 요인 분석

- 원고는 피고 특허권의 무효를 주장하면서 그 근거로 피고의 장치가 원고의 특허명세서에 기술된 청구항과 동일하다고 주장하였으나, 특허 청구항의 해석상 1심법원

과 항소법원이 원고의 주장을 받아들이지 않아 비침해가 확정되었다. 그러나 일부 1심법원의 청구항 해석에 오류가 있다고 판단한 항소법원은 해당 청구항과 관련한 결정을 파기하고 환송하였다.

No. 2 Cias, Inc. v. Alliance Gaming Corp.

(1) 기본 서지사항

원고	CIAS, INC
원고측 대리인	Ropes & Gray LLP (New York)
피고	ALLIANCE GAMING CORPORATION / BALLY GAMING, INC.
피고측 대리인	Wolf, Block, Schorr and Solis-Cohen LLP (Pennsylvania)
사건번호	504 F.3d 1356 / 2007 U.S. App. LEXIS 22807 / 84 U.S.P.Q.2D (BNA) 1737
판결일자	2007/09/27
판사	NEWMAN / SCHALL / MOORE
1심법원(판결일)	District Court for the Southern District of New York (2006)
관련 특허	US 5,283,422
관련 법령	35 U.S.C. §271
관련 기술	위조품 검출 시스템
관련 Issue	Transitional Language

(2) 사건개요

- 원고는 위조품 검출 시스템에 대한 특허(이하 '422특허')를 보유하고 있다. 원고는 경쟁회사가 카지노 슬롯머신용 검출 시스템을 생산함으로써 자신의 특허를 침해하고 있다고 하면서 뉴욕 남부지방법원에 특허침해소송을 제기했다.
- 원고와 피고 모두는 위조품 검출시스템을 생산하고 있다. 카지노 슬롯머신에 사용되는 티켓에 대한 피고의 검출시스템은 슬롯 데이터시스템(SDS) 및 슬롯 관리시스

템(SMS)으로 잘 알려져 있다. 원고는 이러한 시스템들이 '422특허를 문언적으로 또는 균등론에 의해 침해라고 주장하였다. 피고는 정확한 청구항 해석에 의하면 피고의 시스템은 '422특허의 어떤 청구항도 침해하지 않았다는 것을 근거로 비침해 약식판결을 신청하였다. 1심법원은 피고의 비침해 주장을 받아들여 비침해 약식판결을 내렸다.

(3) History Map

2007/09/27	연방순회항소법원 (CAFC)	1심 인용 (비침해)
504 F.3d 1356		
↑		
2006/06/06	뉴욕 남부 지방법원	비침해 약식판결
2006 U.S. Dist. LEXIS 13610		

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 제소된 피고의 시스템들은 소위 말하는 TITO(ticket-in-ticket-out) 슬롯머신에서 사용되는 위조 배팅티켓 검출에 관한 것이다. 항소심에서 피고는 위조물품들의 마킹을 비교함으로써 그것들을 검출하는 것은 새로운 것이 아니며, '422특허의 특허성은 검출시스템의 특성, 다시 말해 진품을 결정하는 정보에 근거하고 있다고 주장하였다. 피고는 자신의 시스템과 '422특허의 시스템 사이의 큰 차이점은 선행기술을 고려한 심사 및 재심사과정 동안 피고가 '422특허로부터 제외되었던 비밀 알고리즘을 사용하는 것이라고 주장하였다.
- 1심법원은 “comprised of”의 의미가 특허관련 판례에서 명확히 해석되지 않았다는 것을 인정하여, 일반적이고 관습적인 의미로 사용되어야 한다고 판단하였다. 1심법원은 청구항1에 기재된 “comprised of”가 “comprising”과 같이 개방형(open-ended) 의미를 가지고 있지 않고, “comprised of” 문구 뒤에 나오는 모든 구성요소를 제외시키는 폐쇄형(closed-end) 용어로서 해석되어야만 한다고 판결 내렸다. 이렇게, 1심법원은 “comprised of”를 구성요소를 제한하는 기재로서 정의하였다.

- 항소법원은 1심법원의 판결이 정확하지 않다고 결론 내렸다. 비록 “comprised of”가 “comprising”만큼 일반적으로 사용되지 않을지라도, 오랫동안 개방형 용어로 인식됨에도 불구하고, “comprised of”는 때때로 전이문구와 다르게 사용된다. 피고는 몇몇 재판의 결정이 “comprised of”는 “consist of”를 의미하는 것으로 사용했었다고 주장하였다.
- 항소법원은 '422특허의 청구항이 “개방형(comprised of)”으로 되어 있어 넓게 해석하여야 한다고 전제하고, 특허기술은 “검출가능한 시리즈(detectable series)”에 대한 특정 허가된 정보에 한정되는 반면, 피고의 제품은 비밀 알고리즘을 사용하는 것이므로 권리범위를 벗어날 수 없다고 하더라도, 출원경과로 볼 때 특허는 일련의 정보 또는 무작위로 선택된 정보 이외에는 다른 정보에 대해서는 배제하고 있는 것으로 보아 피고의 알고리즘은 가짜 무작위수(pseudo-random numbers)만을 만드는 것이므로 특허의 권리범위에 속하지 아니한다는 판단을 하여 특허 비침해라는 1심 판결을 지지했다.

※ 주요 인용판례

- Warner-Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chem. Co., 520 U.S. 17, 27 n.4, 117 S. Ct. 1040, 137 L. Ed. 2d 146 (1997)
- Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005)
- Glaxo Grp. Ltd. v. Apotex, Inc., 376 F.3d 1339, 1343 (Fed. Cir. 2004)
- VividTechs., Inc. v. Am.Sci. & Eng'g, Inc., 200 F.3d 795, 811 (Fed. Cir. 1999)
- Cordis Corp. v. Medtronic AVE, Inc., 339 F.3d 1352, 1358 (Fed. Cir. 2003)

(5) 승·패소 요인 분석

- 지방법원의 여러 사건들에서 “comprised of”를 “제한되는 것이 아닌 포함하는”이라는 의미의 “comprising”으로 해석하였던 것을 항소법원이 인정하였다. 따라서 “comprised of”에 대한 부정확한 청구항 해석에 의해, 1심법원은 “검출 가능한 시리즈(detectable series)에 따라 부호된 기계판독 가능한 코드 요소로 이루어진… 유일한 인증정보”는 검출가능한 시리즈에 의해 부호화된 것으로 한정되며, 피고의 코드

시스템들은 검출가능한 시리즈와 함께 비밀시리즈를 포함하기 때문에 “comprised of”에 의한 제한사항이 침해를 성립하지 않게 한다고 판결을 내린 것이다.

- 이에, 원고는 항소심에서 “comprised of” 용어에 대한 1심법원의 해석이 잘 못되었으며, 개방형으로 해석되어야 한다고 주장하였다. 항소법원은 원고의 주장처럼 1심법원의 “comprised of”에 대한 해석이 잘못되었기 때문에 개방형으로 해석되어야 한다고 판단하였다. 하지만, 선행기술 및 출원경과를 살펴볼 때 침해가 성립하지 않는 것으로 판단하였다. 다시 말해, 검출가능한 시리즈보다는 암호 알고리즘에 대한 피고의 사용은 침해일 수 있으나, 출원과정에서 원고의 특허는 일련의 정보 또는 무작위로 선택된 정보 이외의 다른 정보에 대해서는 배제하고 있는 것으로 판단하였다. 또한, 피고의 알고리즘은 가짜 무작위수(pseudo-random numbers) 만을 만드는 것으로 인정하였다. 따라서 피고의 알고리즘은 원고 특허의 권리범위에 속하지 않기 때문에, 피고의 제품이 원고 특허를 침해하지 않았다는 1심법원의 판결을 인용하였다.

3.2.4 한정성(definiteness)

□ 최근 분쟁현황

No.	원고	피고	판결일자	관련기술
1	Aristocrat Tech. Australia Pty Ltd.	International Game Tech.	2008/03/28	게임자에 의한 조합선택이 가능한 전자슬롯머신
2	Halliburton Energy Services, Inc.	M-I LLC	2008/01/25	유전시추 굴착유체
3	Sinorgchem Co.	ITC	2007/12/21	고무노화방지제 생산프로세스

□ 판례별 심층분석

No. 1 Aristocrat Techs. Austl. Pty Ltd. v. International Game Techs.

(1) 기본 서지사항

원고	ARISTOCRAT TECHNOLOGIES AUSTRALIA PTY LIMITED / ARISTOCRAT TECHNOLOGIES, INC.
원고측 대리인	Brian E. Ferguson, McDermott, Will & Emery LLP (Washington, DC)
피고	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY / IGT
피고측 대리인	Jeffrey W. Sarles, Mayer Brown LLP (Illinois)
사건번호	521 F.3d 1328 / 2008 U.S. App. LEXIS 6472 / 86 U.S.P.Q.2D (BNA) 1235
판결일자	2008/03/28
판사	LOURIE, SCHALL, and BRYSON
1심법원(판결일)	The United States District Court for the District of Nevada (2004/12/29)
관련 특허	US 6,093,102
관련 법령	35 U.S.C. §112
관련 기술	게임자에 의한 조합선택이 가능한 전자슬롯머신
관련 Issue	한정성(Definiteness)

(2) 사건개요

- 원고는 전자슬롯머신(자동 도박기, slot machine)으로서 게임자가 기호의 위치들 가운데서 승리할 수 있는 조합을 선택할 수 있게 하는 특허(이하 '102 특허)의 소유자이면서 동시에 전용실시권자이다. 피고는 게임 생산, 판매자로서 '102특허를 침해했다는 의심을 받고 있다. 피고에 대한 특허침해소송에서 1심법원은 '102특허가 한정성이 없어 무효라고 판결하였다.
- '102특허를 구체적으로 기술하면, 이는 게임자가 승리기회의 한정에 대한 조정을 할 수 있는 폭을 확대함으로써 슬롯머신에 대한 게임자의 흥미를 증가시키는 방법을 취하고 있다. 게임자는 243개의 가능한 조합에서 선택할 수 있으며 단 하나의 제한은 선택된 조합이 각 열로부터 적어도 하나의 기호를 포함하고 있어야 한다는

것이다. 약식판결에서 1심법원은 '102특허가 무효라고 판결하였다. 1심법원은 이 사건의 핵심은 청구항에서 사용된 “게임조정수단(game control means)” 또는 “조정수단”의 개념이라는 점에 주목하였다. 법원은 청구항이 “게임조정수단”을 1) 출력표시장치에 표시된 이미지를 조정하고, 2) 미리 결정된 기호의 조합이 게임자에 의해 선택된 기호의 조합과 일치하는 경우 상금을 지불하고, 3) 선택된 기호의 위치들의 각각의 가능한 조합에 따라 게임을 위해 지불되어야 하는 줄을 정의한다는 세 가지 기능을 하는 것으로 설명하고 있다.

- 1심법원은 당사자들이 “조정수단”이라는 용어가 35 U.S.C. §112의 기능식 청구항을 의미하는 것에 동의했다는 점에 주목하였다. 즉, 이 청구항이 의미하는 범위는 명세서에 공개된 구조와 그 구조의 등가물로 정의되어야 한다. 그러한 기능을 하는 명세서에서 공개된 구조가 없는 경우에는 청구항은 특정성이 없어서 청구항 전체가 한정성이 없어 무효가 되게 한다. 법원은 비록 “조정수단”에 의해 행해지는 기능들의 인식에 있어 당사자들 사이에 차이가 있지만, 명세서의 구조에 대한 정의에도 불구하고 그 기능의 이행에 관하여 명세서에서 그 구조가 적절이 공개되지 않았기 때문에 그 차이는 중요하지 않다고 보았다. 법원은 원고가 더 이상의 설명 없이 단순히 표준적 마이크로프로세서가 구조라고 말하는 것은 충분하지 않다고 판단하였다. 특히 법원은 이렇게 판단하는데 있어 명세서가 언급된 기능을 이행하기 위한 특정 알고리즘을 정하고 있지 않기 때문에 명세서가 특정 구조나 새로운 기계를 기술하고 있다고 할 수 없다는 점에 주목하였다.
- 1심법원은 공개되는 구조가 특정 알고리즘을 이행하도록 프로그램 된 컴퓨터나 마이크로프로세서인 기능식 청구항에서 그 구조는 컴퓨터에 의해 실행되는 알고리즘이라기보다는 명세서에서 공개된 특정 알고리즘이어야만 한다고 보았다. 그러나 '102특허의 명세서는 슬롯머신의 비디오 스크린에서 이미지를 조정하거나, 미리 결정된 기호의 조합이 나타날 때 상금을 지불하거나 게임을 위해 지불선을 정의하는 기능을 위한 특정 알고리즘이나 단계별 과정이 부족하기 때문에 법원은 주장된 구조가 기능식 청구항의 요건을 만족하지 않는다고 판단하였다. 더욱이 법원은 명세서가 주장된 구조를 명세서상의 어떤 기능과도 연결하지 않는다고 보았다. 따라서 법원은 청구항이 무효라고 판결하였다. 이에 원고는 항소하였다.

(3) History Map

2008/03/28	연방순회항소법원 (CAFC)	무효 확정
521 F. 3d 1328		
↑		
-	네바다 지방법원	한정성 부재로 특허무효 인정
05-CV-820		

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 원고는 항소심에서 “게임조정수단”이나 “조정수단”이라는 용어에 대한 1심법원의 해석에 오류가 있다고 주장하였다. 1심법원은 기능을 설명한 것이 정확한 구조인지에 관한 결정은 그 구조에 대한 설명이 부족하고 명세서에서도 찾아지지 않기 때문에 약식판결과 무관하다고 보았다. 이에 대하여 원고는 개념에 대한 결정은 청구항의 해석에 관한 익숙한 잘 알려진 기준에 따라 청구항을 해석할 것을 요구한다고 주장하였다. 이러한 주장에 대하여 항소법원은 1심법원이 이 사건에서 기능식 청구항을 분석하는 과정에 오류를 범하지 않았다고 보았다. 법원은 당사자들에 의해 제안된 두 경합하는 청구항 해석원칙을 제시하였다. 그러나 법원은 이 두 원칙이 실질적 차이가 없다고 보았다.
- 더욱이 1심법원은 명세서가 청구된 기능을 기술하는 알고리즘을 가지고 있지 않다고 기술하면서 “조정수단”의 기능을 효과적으로 해석하였다. 법원에 의한 “게임조정수단” 기능의 기술은 원고가 법원이 채택했어야 한다고 주장하는 기능식 청구항의 해석과 다르지 않다. 만일 원고와 법원의 해석이 다르다면, 법원의 해석이 원고의 해석에서 발견되는 몇몇 자세한 기술을 누락하고 있지 때문이다. 그러나 이러한 누락이 명세서가 청구된 기능을 이행하기 위하여 충분한 구조를 공개하고 있는지 하는 문제에 대해서는 아무런 차이가 없다. 따라서 1심의 해석에 어떠한 오류도 발견할 수 없다고 항소법원은 판결하였다.
- 원고의 주된 주장은 1심이 일반 목적의 프로그램 될 수 있는 마이크로프로세서의 특허공개가 기능식 청구항을 규정한 제112조를 만족시킬 수 있는 구조의 충분한

공개할 하지 않았다고 판단한 것은 잘못이라는 점이다. 원고는 특히 컴퓨터에 의해 구현되는 기능식 청구항은 해당하는 알고리즘을 공개할 것을 요구하지 않는다고 주장하였다. 대신 '102특허 명세서에서 공개된 구조는 법원의 선례에 따르면 구조의 충분한 공개라는 것이다. 그러나 발명자가 기능식 청구항의 형식으로 기재해야 하는 컴퓨터에 의해 구현되는 발명에 관한 사건에서, 항소법원은 명세서에서 공개되는 구조가 단순히 일반목적 컴퓨터나 마이크로 프로세서 이상일 것을 일관되게 요구하였다. 특허권자가 명세서에서 특정 구조를 공개하고 청구항의 범위가 그 구조와 등가물에 한정되어야 한다는 요건의 요점은 순수한 기능적 청구를 피하기 위한 것이다.

- 만약 특허권자가 청구하고자 하는 기능이 명확하지 않다면 특허권자는 명세서 상의 구조에 대한 언급에 기속되지 않는 기능적 용어에 대한 청구를 시도하고 있는 것이다. 특허권자가 특정 기능을 행하는 수단에 대한 권리를 청구하고 그 기능을 이행하기 위한 구조로서 일반목적 컴퓨터만을 공개하는 것은 순수한 기능에 대한 청구라고 할 수 있다. 왜냐하면 일반목적 컴퓨터는 매우 다른 방법으로 서로 다른 임무를 이행하기 위하여 프로그램 될 수 있기 때문에 특정기능을 이행하기 위한 구조로서 단순히 컴퓨터를 공개하는 것은 제112조에서 요구하는 기능을 이행하는 구조, 물질 또는 행위로 청구항의 범위를 제한하지 않는다.
- 특정 알고리즘을 이행하기 위하여 프로그램 된 일반 목적 컴퓨터는 일반 목적 컴퓨터가 프로그램 소프트웨어의 지시에 따라 특정 기능을 이행하기 위하여 프로그램 된다면 특정목적 컴퓨터가 되기 때문에 새로운 기계이다. 그러므로 공개된 구조가 알고리즘을 이행하기 위해 프로그램 된 컴퓨터나 마이크로프로세서인 기능식 청구항에서 공개된 구조는 일반 목적 컴퓨터가 아니라 오히려 공개된 알고리즘을 이행하기 위해 프로그램 된 특정목적 컴퓨터이다. 그러므로 컴퓨터에 의해 이행되는 기능식 청구항의 경우에는 명세서를 통하여 알고리즘이나 그 등가물이 공개되어야 한다. 원고는 적절히 프로그램 된 일반 목적 컴퓨터라 하여 적절히 “프로그램 된”이란 용어를 사용했음을 주장하였으나 이 용어는 일반 목적 컴퓨터를 한정시키지 못한다. 원고는 특허가 충분한 정도의 구조를 공개하지 않았다는 1심법원의 결론에 대하여 다음의 두 가지 답변을 하였다. 첫째, 명세서는 충분한 정도의 구조의

공개에 해당하는 알고리즘을 공개하였다. 둘째, 특정 알고리즘의 공개는 모든 경우에 필수적인 것은 아니다.

- 첫 번째 답변에서 원고는 미리 결정된 기호의 조합이 게임자에 의해 선택된 미리 결정된 기호 위치의 조정에서 보여진다고 할 때 상금을 위한 “게임조정수단”을 언급한 청구항1의 언어는 명시적으로 마이크로프로세서를 위한 알고리즘을 공개하고 있다. 즉 기호의 승리조합이 표시되면, 프로그램은 상금을 지불해야만 한다. 그러나 그 언어는 단순히 이행된 기능을 기술하고 있으며 그에 의해 이행되어야 하는 알고리즘을 기술하고 있지는 않다. 원고가 진실로 주장하고자 한 것은 그 기능을 이행하는 알고리즘을 고안하는 것은 해당분야에서 통상적 기술을 가진 자라면 할 수 있는 것이므로 특허가 청구된 그 기능을 이행하기 위한 특정 알고리즘을 언급할 필요는 없다는 점이다. 그러나 이러한 주장은 법원의 입장과 상치된다.
- 또한 원고는 청구항1의 언어를 지적하였는데 원고에 따르면 청구항1의 언어는 세 번째 기능을 이행한 결과를 기술하는 수학 방정식을 나타내고 있다. 원고의 주장의 문제점은 원고에 의한 방정식의 역할에 대한 특정 기술에 의해 뒷받침된다. 즉 원고는 방정식이 세 번째 기능의 실행결과만을 기술했을 뿐이며 어떻게 그 기능이 이행되는지를 기술하는 알고리즘이 아니라 그 기능을 이행함에 따른 결과를 기술한 수학적 표현일 뿐이라고 주장하였다. 확실히 원고가 주장한 바와 같이 방정식은 승리기호의 특정 숫자를 가져오는 알고리즘에 대한 적절한 프로그램을 제한한다. 그러나 이 주장은 단순히 그 방정식이 결과이지 결과를 가져오는 수단은 아니라는 것에 동의하는 것뿐이다. 그러므로 방정식은 특허청구된 장치의 구조를 공개하는 것이 아니라 그 기능을 묘사하는 다른 방법일 뿐이다.
- 마지막으로 원고는 발명의 상세한 설명이 발명의 공개된 구체화를 통하여 적절한 프로그래밍을 구성하는 것을 기술하고 있다고 주장한다. 그러나 구체적 기술은 단순히 청구된 기술의 결과에 대한 기술일 뿐 그 구조에 대한 기술은 아니다. 발명의 상세한 설명의 해당 부분은 얼마나 많은 승리 조합이 나올 수 있는가에 대한 수학적 기술을 포함하고 있다. 원고는 이들 예를 알고리즘으로 언급하였으나 이들은 알고리즘이 아니며 불특정 알고리즘의 작용결과의 예일 뿐이다. 숫자나 표의

조합은 기껏해야 기능식 청구항의 기능에 대한 기술이 될 뿐이다.

- 기능식 청구항에 있어서도 특정 알고리즘을 공개해야 할 필요가 없다는 주장을 위하여 원고는 In re Dossel 판결을 인용하였다. 원고는 Dossel 판결을 적용하면 특정 알고리즘을 공개하지 않아도 된다고 주장하였다. 그러나 Dossel에서 문제가 된 기능식 청구항은 인간 뇌 내부의 종양의 표면과 같이 생물학적 대상 내의 한 요소의 표면에서 현재의 세포를 재구성하기 위한 수단이다. 출원서에서는 동시에 재구성 단위가 해당 픽셀의 자성흐름밀도(magnetic flux density)의 가치로부터 그 표면의 지점에서 전류의 밀도를 재구성한다. 이때 출원서에서는 알려진 알고리즘이 목적을 위하여 사용될 수 있다고 설명하고 있다. 다음에 출원서는 자성 흐름 밀도와 전류의 밀도 사이의 관계가 행렬의 형식으로 기술되는 특정 방정식을 제공하고 있다.
- 따라서 청구된 장치가 청구된 기능을 어떻게 이행하는지를 설명함과 동시에 명세서에는 해당 분야의 통상의 기술을 가진 자가 그 방정식을 풀기 위해 사용되는 수학적 기술을 서술하고 있다. 그것이 Dossel 법원이 출원서가 알려진 알고리즘이 해당 분야에서 알려진 표준 방정식을 해결하기 위하여 사용될 수 있다고 기술함에 의해 언급하고자 하는 것이다. 즉 Dossel 법원이 출원서에서 공개된 방정식을 풀기 위해 사용될 수 있는 특정 알려진 수학적 과정을 언급하면서 알고리즘이라는 용어를 좁은 의미에서 사용했다는 것은 명백하다. 그런 의미에서 Dossel 판결은 원고의 주장을 지지하는 것이 아니라 관련 분야의 통상의 기술을 가진 자에게 알려진 기본 수학적 기술을 제외하고 그 기능을 이행하기 위해 필요한 모든 정보를 극도로 자세히 공개하는 경우를 보여주고 있다.
- 원고는 또한 특허에 있어 알고리즘의 공개가 없다고 할지라도 적절히 프로그램된 마이크로프로세서의 공개는 해당분야에서 통상의 기술을 가진 자가 명세서의 공개를 근거로 '102특허에서 청구된 장치를 만들 수 있기 때문에 기능식 청구항의 구조에 대한 충분한 공개가 이루어진 것으로 볼 수 있다고 주장하였다. 그러한 논쟁은 제112조에 따른 실행가능성의 요건과 제112조에 따른 청구된 기능을 이행하는 구조에 대한 공개 요건을 융합한다. 비록 '102특허에서 주어진 예들이 통상의 기술

을 가진 자들이 발명을 만들고 이용하게 할 수 있지만 그들은 기능을 이행하고 기능식 청구항이 반드시 제한되는 특정 구조를 상술하고 있지는 않다. 원고의 장치의 실행가능성은 단지 충분한 정보의 공개를 통하여 해당분야의 통상의 기술을 가진 자가 그 장치를 만들고 사용할 수 있어야 한다. 제112조는 공개된 특정 구조에 대한 청구항의 범위와 그 등가물을 제한하는 서로 다른 목적을 가지고 있다.

- 원고의 변호사는 명세서의 공개범위에 비추어 보면, 어떻게 프로그램 되었는지 그 방법은 불문하고 모든 마이크로프로세서는 청구항의 기능식으로 기재된 제한에서 서술된 기능을 이행한다면 청구항1을 침해한 것이라고 주장하였다. 이 반응은 그 기능이 일반 목적 컴퓨터에 의해 이행되는 한 원고가 순수 기능식 청구를 위하여 논쟁하고 있다는 것을 드러낸다. 법원은 특허권자가 해당분야에서 통상의 기술을 가진 자가 청구된 기능을 완성하기 위하여 어떤 구조가 사용되었는지를 알고 있다고 진술하거나 후에 논의하는 것으로 충분하지 않다는 입장을 취하였다. 문제는 해당분야에서 통상의 기술을 가진 자가 구조를 공개하기 위하여 명세서 자체를 이해하는 지이며 그 자가 그 구조를 이행할 수 있는 지가 아니다.
- 원고는 선례를 인용하면서 명세서의 알고리즘은 청구항의 범위가 해당분야의 통상의 기술을 가진 자가 이해할 수 있도록 적절히 한정된 구조를 공개할 필요가 있을 뿐이라고 주장하였다. 알고리즘 구조의 공개의 충분성은 해당분야의 통상의 기술을 가진 자가 공개된 내용을 이해할 수 있는 지에 비추어 판단되어야 한다는 것은 사실이다. 그러나 이 사건에서는 명세서에서 공개된 알고리즘이 전혀 없기 때문에 그 원칙은 적용되지 않는다. 그러므로 문제는 공개된 알고리즘이 충분히 특정성을 가지고 기술되어 있는가가 아니라 알고리즘 자체가 공개되어 있는지 하는 것이다. 법원은 특허에 있어 공개된 것과 별개이며 전혀 연결되지 않은 해당 분야의 통상의 기술의 가진 자의 지식을 기대하는 것은 적절하지 않다고 판단하였다. 따라서 법원은 이 사건의 특허는 필요한 알고리즘을 공개하지 않았으며 해당분야의 통상의 기술을 가진 자는 알고리즘을 공개하는 것으로서 그 특허를 인식하지는 않을 것이라고 판결하였다. 그러므로 항소법원은 기능식 청구항으로 기재된 청구항1은 구조의 충분한 공개가 이루어지지 않았기 때문에 한정성이 없다는 1심 판결을 확정하였다.

※ 주요 인용판례

- Oakley, Inc. v. Sunglass Hut Int'l, 316 F. 3d 1331 (Fed. Cir. 2003)
- Medical Instrumentation & Diagnostics Corp. v. Elekta AB, 344 F. 3d 1205 (Fed. Cir. 2003)
- Biomedino, LLC v. Waters Techs. Corp., 490 F. 3d 946 (Fed. Cir. 2007)
- WMS Gaming, Inc. v. International Game Technology, 184 F. 3d 1339 (Fed. Cir. 1999)
- Harris Corp. v. Ericsson Inc., 417 F. 3d 1241 (Fed. Cir. 2005)
- In re Dossel, 115 F. 3d 942 (Fed. Cir. 1997)
- Atmel Corp. v. Information Storage Devices, Inc., 198 F. 3d 1374 (Fed. Cir. 1999)
- AllVoice Computer PLC v. Nuance Communs., Inc., 504 F. 3d 1236 (Fed. Cir. 2007)

(5) 승·패소 요인 분석

- 컴퓨터에 이행되는 기능식 청구항의 경우에는 명세서를 통하여 알고리즘이나 그 등가물이 공개되어야 한다는 것이 법원의 일관된 입장이다. 반면 원고는 그 기능을 이행하는 알고리즘을 생각해내는 것은 해당분야에서 통상의 기술을 가진 자라면 누구나 할 수 있는 일이므로 특허가 청구된 그 기능을 이행하기 위한 특정 알고리즘을 언급할 필요는 없다고 생각하였다. 그러나 이러한 원고의 생각은 법원이 오랫동안 유지해 온 일관된 입장과 상치되는 것으로서 법원에 의해 받아들여지기 힘들었다.
- 만약 특허권자가 특정 기능을 행하는 수단에 대한 권리를 청구하면서도 그 기능을 이행하기 위한 구조로서 일반목적 컴퓨터만을 공개하는 것은 순수한 기능에 대한 청구라고 할 수 있다. 왜냐하면 일반목적 컴퓨터는 서로 다른 다양한 방법으로 서로 다른 임무를 이행하기 위하여 프로그램 될 수 있기 때문에 특정기능을 이행하기 위한 구조물로서 단순히 컴퓨터를 공개하는 것은 제112조에 따른 기능식 청구항의 요건으로서 청구항에서 요구된 기능을 이행하는 구조, 물질 또는 행위로 청구

항의 범위를 제한하지 않는다.

- 원고는 Dossel 판결을 인용하면서 기능식 청구항이라 하여 언제나 알고리즘이 공개되어야 하는 것은 아니라고 주장하였다. 물론 Dossel 판결에서는 출원서를 통해 공개된 방정식을 풀기 위해 사용될 수 있는 특정 알려진 수학적 과정이라는 것을 언급하면서 알고리즘을 매우 제한적 의미에서 사용한 것은 사실이다. 그러나 그런 의미에서 Dossel 판결은 알고리즘의 구조 공개가 필요하지 않다는 원고의 주장을 지지하는 것이 아니라 오히려 관련 분야의 통상의 기술을 가진 자에게 알려진 기본 수학적 기술을 제외하고 그 기능을 이행하기 위해 필요한 모든 정보를 극도로 자세히 공개할 것을 요구하는 것으로 보인다는 것이 법원의 입장이다. 따라서 원고에 의한 Dossel 판결의 인용은 원고의 주장을 지지하는 것이 아니라 약화시키는 것으로서 잘못된 인용으로 판단된다..

No. 2 Halliburton Energy Services, Inc. v. M-I LLC

(1) 기본 서지사항

원고	HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC
원고측 대리인	Cook, Alex, McFarron, Manzo, Cummings & Mehler, Ltd (Illinois)
피고	M-I LLC
피고측 대리인	Howrey LLP (Texas)
사건번호	514 F.3d 1244 / 2008 U.S. App. LEXIS 1421 / 85 U.S.P.Q.2D(BNA) 1654
판결일자	2008/01/25
판사	Michel / Bryson / Fogel
1심법원(판결일)	The United States District Court for the Eastern District of Texas (2006/10/18)
관련 특허	US 6,887,832
관련 법령	35 U.S.C. §112
관련 기술	유전시추 굴착유체
관련 Issue	한정성(Definiteness)

(2) 사건개요

- 원고는 변형이 용이한 “fragile gel” 유전시추 굴착유체(oil field drilling fluids)와 관련한 '832특허의 양수인이다. 원고의 '832특허 출원서에 의하면 굴착유체는 유전을 시추하는 과정에서 생긴 구멍, 즉 웰보어(wellbore)에서 굴착물질을 제거하고 드릴비트(drill bit)를 식히고 매끄럽게 하며 드릴파이프와 드릴비트를 지탱하고 웰보어 벽의 원형을 유지하고 유정 등의 분출을 방지하려는 다양한 목적을 위해 사용된다고 기술하고 있다. 원고는 출원단계에서 선행유체(prior fluid)와 원고의 굴착유체를 구별하기 위하여 특허청구명세서에 “fragil gel” 굴착유체 또는 “fragil gel” 굴착유체를 이용하는 도구로 한정하였다.
- 2005년 5월 원고는 피고의 굴착머드 시스템이 원고의 '832특허를 침해하고 있다고 주장하면서 텍사스 동부 지방법원에 소를 제기하였고, 피고는 원고의 특허청구항이 불명료하므로 특허무효 확인을 구하는 약식판결을 신청하였다. 1심법원은 피고의 주장과 동일하게 청구항이 불명료하다는 근거로 '832특허에 대해 무효라고 판결하였고 원고는 이 판결에 불복하여 항소하였다.

(3) History Map

2008/03/18	연방순회항소법원 (CAFC)	재심기각
2008 U.S. App. LEXIS 8526		
↑		
2008/01/25	연방순회항소법원 (CAFC)	원심 확정
514 F.3d 1244		
↑		
2006/10/18	텍사스 동부지방법원	특허권 무효 판결
456 F. Supp. 2d 811		

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 항소법원은 원고의 특허청구항이 불명료하고 이로 인해 원고의 특허가 무효라고 판단한 1심법원의 결정을 새로이 검토하였는데, 결국 이들 논점들은 원고의 특허

청구항의 용어 “fragile fluid”라는 용어를 해당분야에서 통상의 지식과 기술을 가진 자가 자명하게 해석할 수 있는지의 여부로 귀결된다.

- 항소법원은 논란이 되고 있는 “fragile fluid”용어가 특허청구항의 불명확함을 해소하지 못하고, 원고의 특허청구항은 선행유체(prior fluid)와 원고의 유체의 fragileness와 기능을 구별하고 있지 않고 해당 분야에 종사하는 당업자가 fragileness의 상한값이 고려되었는지와 원고의 유체가 드릴조각을 뜨게 할 수 있는지에 관해 확신하지 못하며, 원고의 특허청구명세서에 fragile fluid의 정의가 기술되어 있다하더라도 해당분야에 종사하는 당업자가 청구범위를 명확히 해석하고 있지 못하고 있다고 하였다.
- 항소법원은 피고가 해당 용어가 불명확하다는 것에 대한 명백한 증거를 제시하고 있으므로 원고의 특허는 청구항의 불명료(indefiniteness of claim)로 인하여 무효라고 판결하여 1심법원의 결정을 확정하였다.

※ 주요 인용판례

- Pitney Bowes, Inc. v. Hewlett-Packard Co., 182 F.3d 1298 (Fed. Cir. 1999)
- Athletic Alternatives, Inc. v. Prince Mfg., Inc., 73 F.3d 1573 (Fed. Cir. 1996)
- United Carbon Co. v. Binney & Smith Co., 317 U.S. 228 (1942)
- Exxon Research & Eng'g Co. v. United States, 265 F.3d 1371 (Fed. Cir. 2001)
- Amgen, Inc. v. Chugai Pharm. Co., Ltd., 927 F.2d 1200 (Fed. Cir. 1991)
- Biomedino, LLC v. Waters Techs. Corp., 490 F.3d 946 (Fed. Cir. 2007)

(5) 승·패소 요인 분석

- 원고는 피고의 특허권 침해를 주장하였으나 피고는 원고의 청구항의 fragile gel 용어가 불명확하다는 이유로 원고의 특허가 무효라고 주장하였다. 이에 원고는 자신의 특허명세서에 해당 용어에 대한 정의가 자세히 기술되어 있어 해당 용어가 불명확하다는 피고의 주장과 1심법원의 판단은 잘못된 것이라고 주장하였다.

- 항소법원은 원고의 특허청구명세서를 자세히 분석하여 원고의 주장과는 달리 해당 용어에 대한 정의가 의미의 불명확성을 해소하지 못하고, 또한 해당 기술분야에 종사하는 당업자가 용어의 범위를 한정하지 못하고 또한 원고유체의 기능에 대하여 확신하지도 못하고 있다고 하였다. 또한 원고의 특허명세서에 가장 큰 실수는 선행유체와 원고의 유체의 기능과 fragileness의 차이를 기술하고 있지 않아 해당 용어가 불명확하다는 1심법원의 판결을 지지하였다.

No. 3 Sinorgchem Co. v. ITC

(1) 기본 서지사항

원고	SINORGCHEM CO.
원고측 대리인	Sidley Austin LLP (Washington D.C.)
피고	INTERNATIONAL TRADE COMMISSION / FLEXSYS AMERICA L.P.
피고측 대리인	Will & Emery LLP (Washington D.C.)
사건번호	511 F.3d 1132 / 2007 U.S. App. LEXIS 30348 / 85 U.S.P.Q.2D (BNA) 1415
판결일자	2007/12/21
판사	Newman / Dyk / Yeakel
1심법원(판결일)	The United States International Trade Commission (2004/12/29)
관련 특허	US 5,117,063 / US 5,608,111
관련 법령	19 U.S.C. § 1337
관련 기술	고무노화방지제 생산프로세스
관련 Issue	한정성(Definiteness)

(2) 사건개요

- 피고는 중국 산둥에 소재한 회사로 고무노화방지제인 6PPD와 중간 생성물 4-ADPA를 제조하여 미국에 수출·판매하고 있다. 원고는 고무노화방지제와 관련한 '063특허와 '111특허를 보유한 회사로 피고의 고무노화방지 생산프로세스가 원고의 특허를 침해하고 있다고 주장하면서 미국 국제무역위원회(ITC)에 소송을 제기하였고 ITC는 피고의 상품이 원고의 특허를 침해하고 있다는 것을 근거로 하여 해당 성분에 대한 제한적 수입배제명령(Limited Exclusion Oder)을 결정하였다.

- 피고는 이에 항소하였고, 항소법원은 ITC가 특허침해결정을 내리는 과정에서 고무노화방지제를 제조하기 위하여 첨가되는 프로톤성 물질의 양과 관련한 특정 용어 “Controlled amount”에 대한 해석에 오류가 있었다고 판단하였다. 따라서 항소법원은 해당 사안은 피고의 문언침해에 해당하지 않는다고 하면서 ITC의 결정을 파기하고 환송하였다.

(3) History Map

2008/04/07	재심청구 기각	-
2008 U.S. LEXIS 10492		
↑		
2007/12/22	연방순회항소법원 (CAFC)	침해 불인정 ITC명령 파기·환송
511 F.3d 1132		
↑		
2006/07/13	국제무역위원회 (ITC)	제한적 수입배제명령
2006 ITC LEXIS 591		
↑		
2006/02/17	국제무역위원회 (ITC)	침해인정
2006 ITC LEXIS 234		

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- ITC소송에서 피고와 원고는 “controlled amount of protic material”의 의미에 있어 서로 다른 해석을 하였다. 피고는 고무노화방지제를 생산하는 과정에서 아닐린(aniline)이 용매로 사용되는 경우에 해당용어는 reaction 혼합물에 약 4%정도의 물로 통제되는 것으로 해석해야 한다고 주장한 반면, 원고는 해당용어는 최고제한용량과 최저제한용량사이의 양으로 통제되는 것으로 해석하는 것이 옳다고 주장하였다. 피고의 주장에 따르면 피고의 제품은 10%이상의 물을 사용하고 있기 때문에 특허침해에 해당하지 않으나, 원고의 해석에 따르면 이는 침해에 해당하는 것이다. ITC의 행정관사(ALJ)는 원고의 해석을 받아들여 피고는 원고의 특허를 문언적으로 침해하였고 해석된 청구항은 불명료하지 않으며, 선행기술에 비추어도 무효가 되지 않는다고 판결하였다.

- 항소법원은 ITC와 동일하게 “controlled amount”의 용어해석을 주요이슈로 다루었는데, 원고의 특허 명세서에서는 “water-soluble polydextrose”는 아닐린이 용매로 사용되는 경우 명백하게 4%의 제한된 양을 정의하고 있는 것으로 풀이되며, 특허권자는 그러한 정의를 따라야만 한다고 하였다. 그러나 ITC는 특허명세서에 나타난 4%의 양은 모든 상황에 적용할 수 있는 정확한 수치가 아닌 하나의 예시에 불과하며, 해당 기술분야에 종사하는 전문가라면 일정한 온도와 주위압력에 조건에 의해 제약을 받을 것을 인식할 수 있다는 증언을 제시하였으나, 항소법원은 실제로 해당 기술분야의 전문가는 ITC의 주장을 뒷받침할 수 있는 어떠한 증거도 제시하지 못하였고, 해당 용어가 명확한 수치를 제공하고 있는 것으로 해석하는 것이 옳다고 하면서 피고가 원고의 특허를 문언적으로 침해하고 있지 않다고 판단하였다.
- 또한 피고가 “원고의 특허는 특허청구항들의 불명료성과 선행기술에 대한 자명성에 비추어 무효”라고 주장하는 피고의 청구는 본 법원이 침해를 인정하는 경우에 적극적 항변(affirmative defense)으로 필요로 한 것이므로 항소법원은 특허성의 문제를 판단하지 않았다.

※ 주요 인용판례

- Cybor Corp. v. FAS Techs., Inc., 138 F.3d 1448 (Fed. Cir. 1998)
- Cultor Corp. v. A.E. Staley Mfg. Co., 224 F.3d 1328 (Fed. Cir. 2000)
- Durel Corp. v. Osram Sylvania Inc., 256 F.3d 1298 (Fed. Cir. 2001)
- Multiform Desiccants, Inc. v. Medzam, Ltd., 133 F.3d 1473 (Fed. Cir. 1998)
- Exxon Chem. Patents, Inc. v. Lubrizol Corp., 137 F.3d 1475 (Fed. Cir. 1998)

(5) 승·패소 요인 분석

- 피고는 항소심에서 지속적으로 “controlled amount”의 용어해석에 대한 오류와 원고의 특허청구항의 모호성 및 해당 기술의 자명성을 이유로 들어 특허권의 무효를 주장하였으나, 항소법원은 ITC의 해당 용어에 대한 해석은 잘못된 것이며 실제 원고는 피고의 청구항이 지시하는 양보다 많은 10%이상의 물을 혼합하여 사용하였는데 이론이 없으므로 ITC의 판결을 파기·환송하였다.

특허침해

3.3

3.3.1 특허침해 일반

□ 최근 분쟁현황

No.	원고	피고	판결일자	관련기술
1	Energizer Holdings, Inc.	ITC	2008/04/21	징크의 사용이 첨가제로서 수은의 필요성을 감소시키는 상업용 건전지
2	Helena Laboratories Corp.	Alpha Scientific Corp.	2008/04/16	마개(stopper)를 가진 분배도구
3	Symantec Corp.	Computer Associates International, Inc.	2008/04/11	컴퓨터 바이러스를 스캔하고 검사하는 방법
4	International Automated Systems, Inc.	Digital Persona, Inc.	2008/04/08	지문인식기
5	Caraco Pharmaceutical Labs. Ltd.	Forest Labs. Inc.	2008/04/01	우울증과 일반적 불안장애
6	Computer Docking Station Corp.	Dell, Inc.	2008/03/21	휴대용 마이크로 프로세서 시스템
7	Warner-Lambert Co.	Purepac Pharmaceutical Co.	2007/09/21	간질치료제 (Gabapentin)
8	E-Pass Technologies, Inc.	Microsoft Corp.	2007/05/02	신용카드 처리 기술

□ 판례별 심층분석

No. 1 Energizer Holdings, Inc. v. ITC

(1) 기본 서지사항

원고	ENERGIZER HOLDINGS, INC. / EVEREADY BATTERY COMPANY, INC.
원고측 대리인	Randall G. Litton, Price, Heneveld, Cooper, DeWitt & Litton, LLP (Grand Rapids, Michigan)
피고	INTERNATIONAL TRADE COMMISSION / GOLDEN POWER INDUSTRIES, LTD. / GUANGDONG CHAOAN ZHENGLONG ENTERPRISE CO., LTD. / GUANGZHOU TIGER HEAD BATTERY GROUP CO., LTD. / FUJIAN NANPING NANFU BATTERY CO., LTD. / HI-WATT BATTERY INDUSTRY CO., LTD. / NINGBO BAOWANG BATTERY CO., LTD. / SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC CO., LTD. / ZHONGYIN (NINGBO) BATTERY CO., LTD.
피고측 대리인	Wayne W. Herrington, Assistant General Counsel (Office of the General Counsel, Washington, DC) / Steven P. Hollman, Hogan & Hartson, L.L.P. (Washington, DC)
사건번호	275 Fed. Appx. 969 / 2008 U.S. App. LEXIS 8593
판결일자	2008/04/21
판사	NEWMAN / SCHALL / LINN
1심법원(판결일)	The United States International Trade Commission in Investigation (2006)
관련 특허	US 5,464,709
관련 법령	35 U.S.C. §112
관련 기술	징크의 사용이 첨가제로서 수은의 필요성을 감소시키는 상업용 건전지
관련 Issue	특허침해 일반

(2) 사건개요

- 원고는 징크의 사용이 첨가제로서 수은의 필요성을 감소시키는 상업적 건전지에 대한 특허(이하 '709특허')의 권리자로서, 2003년 14개의 중국 건전지 제조업자에 의하여 수은 무첨가 알칼리 건전지에 대한 제337조 위반의 행위가 있음을 국제무역위원회(International Trade Commission, ITC)에 제소하였다. 미국 관세법(Tariff Act) 제337조에서는 미국 특허법을 침해한 물품을 수입하거나 판매를 위해 수입하거나 수입 후 판매하는 행위를 금지한다. 원고는 이들 건전지들이 자신이 가지고

있는 '709특허의 청구항1-12를 침해하였다고 주장하였지만 후에 청구항8-12에 대한 권리를 부인하였다. 그러나 청구항1-7에 대한 권리는 계속하여 주장하였다.

- 이와 관련하여 조사를 개시한 ITC는 2004년 '709특허는 특허법 제112조에서 규정하고 있는 한정성(definiteness)의 요건을 만족하지 않아 무효이기 때문에 제337조 위반이 존재하지 않는다는 결론을 내리고 조사를 중단하였다. 이에 원고는 항소하였고 항소법원은 위원회의 결정을 뒤집고 '709특허의 청구항1-7도 한정적이지 않다는 결정을 내리고 더 이상의 절차를 위하여 사건을 위원회로 반송하였다. 반송된 심리에서 위원회는 '709특허의 청구항1-7은 제112조의 서면 기술요건을 만족하지 않기 때문에 무효이며 만약 유효라 하여도 청구항은 문제가 된 수입품에 의해 침해되지 않았다고 판단하였다. 이에 원고는 항소하였으나, 항소법원은 1심 판결을 확정했다.

“본 판결은 비공개 또는 비판례 사건이므로 판례로서 인용할 수 없음”

No. 2 Helena Laboratories Corp. v. Alpha Scientific Corp.

(1) 기본 서지사항

원고	HELENA LABORATORIES CORPORATION
원고측 대리인	Jerold I. Schneider / Akerman Senterfitt (West Palm Beach, Florida)
피고	ALPHA SCIENTIFIC CORPORATION
피고측 대리인	Joshua R. Slavitt, Pepper Hamilton LLP (Philadelphia, Pennsylvania)
사건번호	274 Fed. Appx. 900 / 2008 U.S. App. LEXIS 8145
판결일자	2008/04/16
판사	RADER / CLEVENGER / MOORE
1심법원(판결일)	The United States District Court for the Eastern District of Texas (2007)
관련 특허	US 5,344,666
관련 법령	-
관련 기술	마개(stopper)를 가진 분배도구
관련 Issue	특허침해 일반

(2) 사건개요

- 2006년 원고는 피고의 특허권(이하 '666특허')의 무효와 비침해를 주장하는 확인심판을 청구하였다. 문제의 특허발명은 혈액수집튜브와 같은 마개(stopper)를 가진 분배도구(dispensing, 용기)에 관한 것이다. 이에 피고는 침해에 대한 항변을 제출하였다. 원고는 '666특허' 청구항의 요소 모두가 안정 지지대를 제외하고는 원고의 H-Pette 3611 분배도구와 동일하다는 점은 인정하였다. 1심법원은 안정 지지대를 액체가 분배되는 관의 끝부분을 제외하는 것으로 해석하였다. 이러한 해석을 바탕으로 1심법원은 원고의 H-Pette 3611 분배도구에 대하여 비침해의 약식판결을 인정하였다. 뒤이어 1심법원은 약식판결이 인정되지 않은 소송에서 주장된 모든 청구와 항변들을 기각하기로 하는 당사자들의 약정을 승인하였다. 2007년 1심법원은 원고에 대한 승소판결을 내렸고 이에 피고는 항소하였으나, 항소법원은 1심 판결을 확정하였다.

“본 판결은 비공개 또는 비판례 사건이므로 판례로서 인용할 수 없음”

No. 3

Symantec Corp. v. Computer Associates International, Inc.

(1) 기본 서지사항

원고	SYMANTEC CORPORATION / HILGRAEVE, INCORPORATED
원고측 대리인	David A. Nelson, Latham & Watkins LLP (Chicago, Illinois)
피고	COMPUTER ASSOCIATES INTERNATIONAL, INC. / RICHARD B. LEVIN
피고측 대리인	Michael A. Nicodema, Greenberg Traurig LLP (New York, New York) / Gerry J. Elman, Elman Technology Law, P.C (Swarthmore, Pennsylvania)
사건번호	522 F.3d 1279 / 2008 U.S. App. LEXIS 7826 / 86 U.S.P.Q.2D (BNA) 1449
판결일자	2008/04/11
판사	GAJARSA / LINN / DYK
1심법원(판결일)	The United States District Court for the Eastern District of Michigan (2007/01/23)
관련 특허	US 5,319,776
관련 법령	35 U.S.C. §271
관련 기술	컴퓨터 바이러스를 스캔하고 검사하는 방법
관련 Issue	특허침해 일반 / 해태(Laches)

(2) 사건개요

- 이 사건은 안전장치로 컴퓨터 바이러스의 통과를 탐지하는 기술(이하 '776특허')에 관한 것으로서 이 사건 이전에도 이미 두 번이나 항소법원에서 문제가 된 적이 있다. '776특허는 원거리 서버로부터 컴퓨터에 다운로드 되거나 복제된 데이터 파일에 새겨진 컴퓨터 바이러스를 스캔하고 탐지하는 방법이다. 특히 청구된 바이러스 스캔은 다운로드 되거나 복제된 데이터 파일들이 컴퓨터 운영체제에 접근하기 이전에 작동한다. 그에 따라 소프트웨어는 새겨진 바이러스가 유포되고 컴퓨터에 감염되는 것을 막기 위하여 이들이 파일에 접근하는 것을 차단한다.
- '776특허를 둘러싼 이전의 두 소송의 핵심은 바이러스를 스캔하는 제품이 저장되기 이전에 수입되는 데이터 파일을 스캔하는지 여부였다. 첫 번째 소송에서는 '776특허의 원양수인 원고(Hilgraeve)가 McAfee Associates를 상대로 바이러스 스캔 제품에 대한 침해소송을 제기하였다. 1심법원은 피고 McAfee의 비침해를 인정하는 약식결정을 내렸다. 이에 원고는 항소하였고 항소심에서 당사자들은 1심법원이 수입되는 디지털 데이터가 목표 저장 수단에 충분히 존재하고 운영체제나 기타 프로그램에 의해 접근될 수 있어서, 데이터에 포함된 모든 바이러스들이 확산되고 컴퓨터 시스템을 감염시키는 것으로 해석한 청구항의 저장이라는 용어의 해석에 대해서는 다투지 않았다.
- 두 번째 소송에서는 원고(Hilgraeve)는 Symantec을 상대로 독립하여 제기된 소송에서 동일한 '776특허를 주장하였다. 1심법원은 비침해의 약식결정을 인정하였고 이에 원고는 항소하였다. 항소심에서 원고는 저장이라는 용어가 운영체제나 기타 프로그램에 의해 접근될 수 있는 것을 포함하고 있지 않기 때문에 첫 번째 소송의 청구항 해석과 다른 저장이라는 용어의 1심법원의 해석에 대하여 이의를 제기하였다. Symantec은 이 용어는 데이터가 물리적으로 저장 매체에 존재하게 될 때 발생한다고 주장하였다. 항소법원의 피고의 해석을 거부하고 원고의 저장이라는 용어에 대한 해석을 인정하였다. 두 번째 소송에 대한 판결이 나온 후에 피고는 원고와 합의를 하였고 그 합의의 일환으로 원고의 '776특허에 대한 이익을 사들였다. 이후 원고는 '776특허에 대한 침해를 주장하면서 CA를 상대로 새로운 침해소송을 제기

하였다. 다음으로 1심법원은 원고를 변경하여 Symantec을 원고가 되도록 대체하였다.

- 침해자라고 주장된 CA는 수많은 안티 바이러스 소프트웨어 제품을 개발, 판매하는 자이다. CA는 최초의 소장에서 침해를 부인하고 특허권의 무효와 침해에 대하여 적극적 항변과 함께 반소를 제기하였다. 이후 CA는 자신의 소장을 변경하여 불공정행위로 인한 '776특허의 실행불가능성과 공동발명자라고 주장되는 Levin의 이름을 기재하지 않는 것을 근거로 특허권의 무효를 주장하는 적극적 항변과 반대되는 청구를 추가하였다. 1심법원은 “데이터 스크린 방법”이라는 용어를 데이터가 컴퓨터 시스템과 목적저장매체로 전달되고 있는 것으로 해석하였다. 이러한 해석을 근거로 1심법원은 비침해의 약식판결을 내렸다. 또한 1심법원은 '776특허는 인용된 선행기술을 근거로 판단할 때 신규성 있고 비자명하다고 결정하면서 무효와 관련하여 Symantec에게 약식판결을 인정하였다. 마지막으로 별개의 명령에서 1심법원은 CA의 해태의 적극적 항변, 불공정행위로 인하여 '776특허가 실행불가능하다는 주장, CA와 Levin이 '776특허에 대하여 공동발명자라는 주장에 대하여 원고 Symantec에게 약식판결을 인정하였다. 이에 Symantec은 항소하였다.

(3) History Map

2008/04/11	연방순회항소법원 (CAFC)	특허권 침해 인정 피고의 태만, 불공정행위 확정
522 F. 3d 1279		
↑		
2007/01/23	미시건 지방법원	특허권 침해 불인정 피고의 태만, 불공정행위 인정
2007 U.S. Dist. LEXIS 4561		

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 항소심에서 원고는 “전송되고 있는 데이터를 스크린하는 방법”이라는 용어가 청구항의 제한이며, 데이터가 컴퓨터 저장 매체에 저장되기 전에 제거되거나 복사되는 데이터를 스크린하는 방법을 의미한다는 단락의 해석에 관하여 이의를 제기하였다. 이 결정은 침해분석과 직접적인 관련성을 가지며 논쟁의 핵심은 데이터가 저

장매체에 씌여진 후에 그러나 저장되기 전에 스크린 하는 방법을 포함하고 있는지에 있었다. 1심법원의 해석에 따르면 데이터가 저장매체에 씌여진 후 언제든지 그러나 운영체제나 기타 컴퓨터프로그램에 접근할 수 있기 전에 데이터를 스크린하는 안티바이러스 프로그램은 비록 스크린행위가 데이터가 접근할 수 있기 전에 완성된 것이라 하여도 “전달되어지는”이라는 청구항 상의 제한의 범위 밖에 있다. 이 해석은 원고의 주장에 따르면 두 번째 관련 소송 상의 결정과 상치된다.

- 피고 CA는 항소심에서는 두 번째 관련소송에서 “저장”의 의미해석을 한 것의 구속력을 다투지 않았다. 대신 피고는 이전의 패널 결정이 지금 문제가 되고 있는 서문상에 기록된 “전달되는 데이터를 스크린하는 방법”에 대해서는 언급을 하지 않았다고 주장하였다. 피고의 주장에 따르면 이 용어는 바이러스 탐색 방법에 관한 선행기술을 극복하기 위하여 독립적으로 추가된 청구항의 제한이다. 청구항의 해석문제는 법원에 의해 독자적으로 결정되어야 할 법률문제이다. 항소심은 먼저 문제가 된 용어가 실질적으로 독립된 청구항 상의 제한인지 여부를 검토하였다. 일반적으로 서문은 필수적인 구조나 단계를 기술하거나 청구항에 대하여 생명력, 의미와 유효성을 부여하기 위하여 필요하다면 청구항의 제한으로 해석된다는 것이 법원의 입장이다. 그러나 서문은 특허권자가 청구항의 본문에서 완전하게 발명을 구조적으로 정의하고 있고 발명의 목적이나 의도된 사용을 설명하기 위해서만 사용될 수 있는 경우에는 발명의 제한이 아니다.
- 선례에서 항소법원은 서문이 청구항적 제한이 되는 경우를 설명하고 있는데 예를 들어 출원과정에서 청구발명을 선행기술과 구별하기 위하여 서문에 명백히 의존한 경우에는 서문은 청구항적 발명의 제한이 된다. 그러므로 일반적으로 청구항의 서문이 청구항 본문에서 기술의 내용을 제공하고 청구항의 본문에서 기술하고 있는 청구항의 제한을 단순히 반복하고 있다면 이는 독립된 청구항의 제한으로 설명되지 않는다. 여기서 1심법원이 일반적 원칙에서 벗어난 판결을 내린 근거는 “전송되어지고 있는”이라는 용어가 선행기술을 극복하기 위한 “저장 이전”이라는 청구항 상의 제한과는 다른 추가된 것이라는 개념이다. 그러나 항소법원은 1심법원이 출원과정을 기술함에 있어 오류를 범했다고 판단하였다. 출원과정은 두 용어가 동일한 선행기술을 극복하기 위하여 추가되었음을 명백히 하고 있다. 그러므로 “전송되

어지고 있는”이라는 용어는 그 자체로서 독립된 의미를 가지지 않는다. 출원경과는 청구발명을 선행기술과 구별하기 위하여 출원과정에서 서문에 명백히 의존하였음을 입증하지 못하였다.

- 다음으로 피고는 그럼에도 불구하고 1심법원의 해석이 “전송되어지고 있는”과 “저장 전”이 동일한 의미를 가질 수 없기 때문에 정확하다고 주장하였다. 비록 피고의 이러한 주장이 청구항 본문의 해석을 위해서는 정확하다 할지라고 일반적 추정은 다른 용어는 다른 의미를 갖는다는 것이며, 이러한 추정은 서문에서 사용된 용어에 대한 해석에서도 동일하게 적용된다. 청구항 본문에서와 다른 용어를 서문에서 사용한 것이 청구항에 대한 제한으로 볼 수 없으며 오히려 서문의 용어는 청구항의 본문에서 사용된 용어의 반복이거나 청구항의 내용을 제공하고 있을 뿐이다. 여기서 청구항이나 명세서, 출원경과의 어느 것도 서문의 “전송되어지고 있는”이 “저장 전”에와 다른 의미를 갖는 것을 제안하고 있지 않다. 정말이지 “전송되어지고 있는”이라는 용어가 “저장”이라는 용어의 이전 해석과 일치되도록 이해된다면 청구항 상의 “전송되어지고 있는”이라는 용어는 바이러스 스캔작용이 저장 전에 이루어짐을 의미할 수 있다. 다른 해석은 관련 첫 번째 판결과 두 번째 판결에서 저장이라는 용어에 부여했던 의미에서 벗어나게 된다. 따라서 항소법원은 “전송되어지고 있는”이 단순히 “저장 전”을 의미한다고 결론지었다. 저장이라는 단어에 대한 두 번째 관련 판결에서의 해석에 따르면 서문 상의 용어는 독립된 청구항적 제한을 부과할 수 없다.
- 원고는 또한 1심법원의 컴퓨터와 컴퓨터 시스템에 대한 해석에 이의를 제기하였다. 1심법원은 이들 용어가 PC나 워크스테이션(workstation)을 의미하는 것으로 해석하였다. 이를 위하여 1심법원은 원고의 컴퓨터 시스템에 대한 해석을 거부하였다. 이런 1심법원의 결정에 따라 당사자들은 Gateway 제품이 주장된 청구항을 침해하지 않았다고 약정하였다. 여기서 논쟁의 핵심은 컴퓨터시스템이 하나의 컴퓨터 네트워크를 포함하는지 아니면 이것이 복수의 컴퓨터 네트워크를 포함하는지 여부이다. 1심법원은 이 해석이 컴퓨터 시스템이라는 용어를 하나의 PC나 워크스테이션으로 한정한다고 설명하였다. 이러한 결정을 1심이 내리게 된 근거는 하나의 컴퓨터의 선호되는 구체적 사용과 명세서에서 사용된 컴퓨터 시스템에 관한 전

문가 증언이다. 항소법원은 1심법원의 컴퓨터와 컴퓨터 시스템에 대한 해석이 부당하게 하나의 PC에 대한 청구항의 범위를 제한한다는 원고의 주장에 동의하였다.

- 법원은 명세서가 문제가 된 청구항의 의미를 결정하는데 있어 가장 중심이 되어야 함을 인정하면서 명세서에서 컴퓨터나 컴퓨터 시스템을 하나의 컴퓨터로 제한해야 할 근거를 찾을 수 없었다고 보았다. 이 용어들은 명세서에서 명시적으로 정의되지 않았고 이들 용어의 특별한 정의가 채택되었다고 생각할 수 있는 점을 명세서에서 발견할 수 없다는 것이 법원의 입장이다. 또한 전문가 증언도 1심법원의 해석을 지지하지 않는다. 그러므로 명세서에서 청구항 상의 컴퓨터나 컴퓨터 시스템의 의미에 대하여 특별한 정의를 부여해야 할 근거를 찾을 수 없기 때문에 항소법원은 해당 용어를 일반적 의미에 따라 해석하였다. 이외에 참고해야 할 의미로 발명당시에 해당분야에 일반적 기술을 가진 자에 대하여 그 용어가 가지는 의미를 고려해야 한다. 사전은 이런 해석을 위한 도구가 될 수 있다. 이를 바탕으로 컴퓨터나 컴퓨터 시스템의 일반적 의미는 해당분야의 일반적 기술을 가진 자에게 하나의 컴퓨터나 워크스테이션에 제한되지 않는다는 것이 명백하다. 따라서 항소법원은 컴퓨터와 컴퓨터 시스템이 1990년대 해당분야의 일반적 기술을 가진 자에게는 하나의 독립 컴퓨터로 제한되지 않는다고 결론지으면서 1심법원이 이 용어들의 의미를 부당하게 제한하는 오류를 범하였다고 결정하였다. 따라서 컴퓨터와 컴퓨터 시스템은 하나의 컴퓨터에 한정되지 않기 때문에 항소법원은 피고의 Gateway 제품의 침해에 관한 1심법원의 결정을 파기 환송하였다.
- 원고는 또 1심법원이 목표 저장 매체가 단계를 야기한 결과로서 데이터의 전송 목표가 된 컴퓨터 저장 매체를 의미하는 것으로 해석된 것은 잘못이라고 주장하였다. 이 해석은 컴퓨터와 컴퓨터 시스템에 관한 1심법원의 해석과 결합하여 이해할 때 효과적으로 목표 저장 매체를 독립 컴퓨터에 존재하는 저장 매체만으로 제한하게 된다. 그런 제한은 청구항의 범위로부터 주변장치를 제외하는 효과가 있다. 1심법원은 목표 저장 매체가 주변장치를 포함하는 것으로 해석하는 것은 발명이 컴퓨터 시스템 밖에서 작동하는 것을 허용하기 때문에 컴퓨터 시스템에 대한 해석과 일치하지 않는다고 추론하고 있다. 법원의 목표 저장 매체에 대한 해석에 따르면 주변 저장장치가 저장매체의 범위에 해당한다. 이러한 해석이 두 번째 관련 분쟁에서의

광범위한 해석방법과도 일치한다는 것이 법원의 입장이다.

- 다음으로 원고는 1심법원이 피고 CA가 '776특허침해를 유도하지 않았다는 결정을 근거로 EAV 제품에 대하여 비침해를 인정하는 약식판결을 부당하게 내렸다고 주장하였다. 항소법원은 전자는 이미 잘못된 청구항 해석을 근거로 하였다는 결론을 낸 바 있기 때문에 여기서는 단지 후자의 문제에 대해서만 다루었다. 1심법원은 EAV 제품이 인터넷 브라우저와 같은 다운로드 또는 복제 프로그램과 연계되어 있다고 판단하였다. EAV제품은 안티 바이러스 스캔을 행한다. 원고는 CA가 자신의 EAV제품이 침해적 방법으로 사용되도록 홍보함에 의하여 소비자가 '776특허를 침해할 것을 유도하였다고 주장하였다. 1심법원은 이러한 주장을 거부하면서 원고가 제3자가 EAV 제품을 사용함에 의해 직접 '776특허를 침해하였음을 입증하지 못하였다고 판단하였다. 유도침해를 입증하기 위해서는 직접침해가 있었고 침해자가 고의로 침해를 유도하고 다른 사람의 침해를 유도하고자 하는 의사를 가지고 있었을 것을 요구한다. 이때 유도행위를 한 자는 직접침해를 야기하고자 하는 적극적인 의사를 가지고 있었어야만 한다. 그러므로 유도침해가 성립되기 위해서는 과실 있는 행위, 타인의 침해 유도에 대한 증거를 필요로 하며 직접침해자의 행위를 알고 있었다는 것만으로는 충분하지 않다.
- 항소심에서 원고는 EAV제품이 다운로드 되거나 복제된 데이터 파일을 스크린하는 것과 별개의 어떠한 기능을 하지 않는다고 주장하였다. 즉 EAV 제품은 사용자가 파일을 자신의 컴퓨터에 다운로드 하거나 복제할 때만 작동하며 다운로드나 복제는 해당 소프트웨어 프로그램을 통해서만 일어나야 한다. 특히 EAV제품의 매뉴얼을 지적하면서 CA는 EAV 제품이 다운로드 프로그램과 결합하여 침해적 방법으로 사용되는 것을 피고가 홍보하였다고 주장하였다. 이에 대하여 피고는 CA 소비자가 실제로 특허청구된 방법을 행하였다는 것을 원고가 입증하지 못하였다고 주장하였다. 항소법원은 CA의 유도침해에 대하여 중요한 사실상의 쟁점이 존재함을 인정하고 CA가 다운로드 프로그램과 연계하여 소비자가 EAV 제품을 사용함에 의해 직접 침해행위를 할 것을 유도하였다는 사실을 증명하지 못하였다는 원고의 주장에 동의하였다. 법원은 CA의 소비자는 침해적 방법 이외의 방법으로는 제품을 사용할 수 없었다고 판단하면서 이런 상황 하에서 원고는 사실문제에 대한 쟁점을 야기할

수 있는 직접침해에 대한 충분한 증거를 제시하였다고 판단하였다. 그러므로 항소 법원은 EAV제품에 대한 비침해의 약식판결을 파기하고 1심으로 환송하였다.

- 교차항소에서 피고는 태만의 원칙이 원고가 소 제기 이전에 피고에 의해 이루어진 특허권 침해에 대한 손해배상을 금지하는 것은 아니라는 1심법원의 결정에 대하여 이의를 제기하였다. 항소법원은 원고의 태만 주장은 부적절한 교차 항소로서 이를 인정하지 않았다. 교차항소는 당사자가 판결에 따라 자신의 권리를 확대하거나 판결에 따른 상대방의 권리를 약화시키기 위하여 제기될 수 있다. 그러므로 적당한 교차항소는 항소심 원고의 청구가 받아들여진 후에 법원의 결정이 확정보다는 오히려 판결에 대한 반대나 변경이라는 결과를 가져올 것을 요구하고 있다. 따라서 항소법원은 태만이 EAV에 대한 원고의 손해배상청구를 제한한다는 피고의 주장을 인정한다 하여도 항소법원의 결정이 1심법원의 결정에 아무런 영향력도 미치지 않는다고 판결하였다. 그러나 항소법원은 태만 주장을 비침해의 판결을 유지하기 위한 대안적 근거로서는 고려할 수 있다고 보았다.
- 피고가 태만의 항변을 주장하기 위해서는 원고가 피고에 대한 청구권을 알았거나 알 수 있었던 때로부터 원고가 비합리적이고 변명이 안 되는 장시간 동안 소송을 제기하지 않았고 그러한 지연이 피고에 대한 침해나 손상으로 작용했어야 한다. 태만에 대한 추정은 특허권자가 침해행위를 실제로 알았거나 알 수 있었던 때로부터 6개월 이상의 기간 동안 소의 제기를 지체한 경우에 할 수 있다. 1995년 제3자인 Cheyenne 회사가 Inoculan이라 명명된 실시간 안티 바이러스 소프트웨어 제품을 판매하기 시작하였다. 이에 Hilgraeve는 침해를 경고하는 편지를 Cheyenne에게 보냈다. 1996년 피고 CA는 Cheyenne의 소프트웨어를 구매해서 Inoculan 제품을 자신의 eTrust 안티바이러스 제품의 하나로 재포장하였다. 이에 Hilgraeve는 CA를 상대로 소를 제기하였고 Symantec은 후에 '776특허에 대한 Hilgraeve의 권리를 취득하였다.
- 1심법원은 Hilgraeve가 Inoculan의 존재를 알고 있었던 것만으로는 CA의 제품이 침해행위에 해당한다는 것을 알고 있었다는 것을 성립시키기에 충분하지 않다고 판결하였다. 법원은 태만은 상품이 동일하거나 유사한 경우에만 적용할 수 있는데,

CA는 Inoculan이 문제가 된 상품과 동일하거나 비슷하다는 것을 입증하는 증거를 제시하지 못했다고 보았다. 항소심에서 피고는 어떠한 증거도 제시하지 못하면서 Symantec의 악의적 침해를 주장하면서, 1996년 CA에게 보낸 경고장은 Inoculan이 문제가 되고 CA 제품에 대한 선행제품이라는 것으로 해석되어야 한다고 주장하였다. 그러나 항소법원은 이에 동의하지 않았다. 악의적 침해는 객관적 증거를 필요로 하며 악의적 침해의 주장이 Inoculan과 문제가 된 제품과의 유사성을 추정하게 하지는 않는다고 판단하였다. 따라서 항소법원은 피고의 태만 항변에 대하여 원고의 주장을 인정하는 약식판결을 내린 1심법원의 결정을 확정하였다.

- Levin과 피고 CA는 Levin이 누락된 '776특허의 공동발명자라고 주장하였다. 공동발명자임을 입증하기 위해서는 명백하고 설득력 있는 증거를 가지고 청구항의 개념에 대하여 기여하였음을 증명하여야 한다. 공동발명자라고 주장하는 자의 증언만으로는 증거가 되지 않는다는 것이 법원의 입장이다. 1심에서 Levin은 자신이 '776특허의 발명자인 Gray에게 통과 중인 바이러스 스캔 방법에 대한 아이디어를 주었다고 주장하였다. 자신의 주장을 보장하기 위하여 Levin은 Gray의 수첩을 증거로 제출하였다. 이 수첩에는 Levin과 Gray가 '776특허와 관련된 대화를 하였음이 기록되어 있었다. 그러나 1심법원은 수첩만으로는 Levin의 주장을 보장하기에 충분하지 않다고 판단하였다. 또한 Gray가 발명에 기여했다는 점이 Levin이 발명에 기여했는지에 대한 문제와는 무관하다고 법원은 판단하였다. 그러므로 추가 증거 없이 Levin의 주장만으로는 공동발명자 누락에 관한 중대한 사실문제에 대한 쟁점의 존재가 입증되지 않는다는 1심법원의 결정을 항소심은 확정하였다.
- 피고는 또한 원고 Hilgraeve가 불공정행위를 범하지 않았다는 1심법원의 결정에 이의를 제기하였다. 특허출원인은 특허청에 정직과 선의를 가지고 출원과정을 수행해야 할 의무가 있다. 이 의무의 위반은 불공정행위를 구성하고 특허권 전체가 실행 불가능한 것이 되게 만든다. 불공정행위를 성립시키기 위해서는 이를 주장하는 자가 중대한 정보에 대한 허위의 진술이 있었거나 중대한 정보를 공개하지 않았으며 특허청을 기만하려는 의도를 가지고 있었어야 한다. 이때 해당되는 정보는 합리적 심사관이 문제의 출원에 대하여 특허권을 부여할 것인지를 결정하는데 있어 이를 중요하다고 고려할 정도의 중대한 정보여야 한다. 피고의 첫 번째 불공정

행위 주장은 Gray가 1990년 사인하고 출원을 위해 제출한 서면에서 비롯된다. 이 서면에서 Gray는 자신이 원래 최초의 공동발명자라고 주장하였다. 그러나 이동하는 바이러스를 탐지하는 방법은 Levin이 생각해 낸 것이지 Gray의 것이 아니라고 피고는 주장한다. 하지만 주장만 있을 뿐 피고 측은 더 이상의 증거를 제출하지 못했다. 따라서 항소법원은 Levin이 공동발명자가 아니며 따라서 불공정행위가 없다는 1심법원의 결정을 확정하였다.

- 원고의 두 번째 불공정행위 주장은 Gray가 미국 특허청에 제출한 진술서와 관련되어 있다. 진술서에서 Gray는 자신의 발명이 갖게 되는 기존 바이러스 스캔, 탐지와 소프트웨어 제거에 대한 상당한 이점을 밝히고 첨부된 문서를 특별히 언급하면서 선행기술을 기술하고 있다. 피고의 주장에 따르면 이 진술은 Gray가 마케팅 담당이지 기술전문성을 가진 소프트웨어 담당자가 아니기 때문에 잘못되어 있으며 오해를 불러일으킬 수 있다고 주장한다. 그러나 피고는 Gray가 주장한 내용 자체가 잘못되거나 오해를 불러일으킬 수 있다는 것은 주장하지 않았다. 유일한 주장은 Gray의 자기 자신의 자격에 대한 기술이 오해를 불러일으킬 수 있다는 것이다. 1심법원은 Gray가 기술전문성을 가지고 있지 않다는 것만으로는 그가 한 진술이 기만적이라는 것을 입증하기에 충분하지 않다는 결정을 내렸고 항소법원은 이에 동의하였다.
- 불공정행위에 대한 피고의 마지막 주장은 Gary의 공동발명자인 Wakelin이 원출원과 함께 진술서를 제출하였는데 Wakelin은 특허 청구항을 이해하지 못하기 때문에 그 진술은 거짓이고 오해를 불러일으킬 수 있다는 것이다. 이에 대하여 1심법원은 Wakelin이 청구항의 용어들을 완전히 이해하지 못하였다는 것은 합리적 심사관들에 의해 중요한 것으로 간주될 수 있는 청구항의 의미를 이해하지 못하였다는 것과 혼동되어서는 안 된다는 것이 법원의 입장이다. 따라서 법원은 이 경우에도 불공정행위를 인정하지 않았다.
- 마지막으로 항소법원은 피고가 주장한 특허무효의 반소를 검토하였다. 법원은 무효를 위한 경우나 침해결정을 위한 경우에 동일한 청구항해석이 적용된다고 보았다. 그러나 이 문제에 대하여 법원은 다루기를 거부하면서 이 문제가 1심에서 명백

해지기를 희망하였다.

※ 주요 인용판례

- Cyber Corp. v. FAS Techs., Inc., 138 F. 3d 1448 (Fed. Cir. 1998)
- Catalina Mktg. Int'l, Inc. v. Coolsavings. com, Inc., 289 F. 3d 801 (Fed. Cir. 2002)
- Applied Medical Resources Corp. v. United States Surgical Corp., 448 F. 3d 1324 (Fed. Cir. 2006)
- Kimberly-Clark Corp. v. Fort Howard paper Co., 772 F. 2d 860 (Fed. Cir. 1985)
- Phillips v. AWH Corp., 415 F. 3d 1303 (Fed. Cir. 2005)
- MEMC Corp. Materials, Inc. v. Mitsubishi Materials Silicon Corp., 420 F. 3d 1369 (Fed. Cir. 2005)
- DSU Med. Corp. v. JKS Co., 471 F. 3d 1293 (Fed. Cir. 2006)
- Chiuminatta Concrete Concepts, Inc. v. Cardinal Indus., Inc., 145 F. 3d 1303 (Fed. Cir. 1998)
- A.C. Aukerman Co. v. R.L.Chaides Constr. Co., 960 F. 2d 1020 (Fed. Cir. 1992)
- Watkins v. Northwestern Ohio Tractor Pullers Asso., 630 F. 2d 1155 (6th Cir. 1980)
- Ethicon, Inc. v. U.S. Surgical Corp., 135 F. 3d 1456 (Fed. Cir. 1998)
- Honeywell Int'l Inc., v. Universal Avionics Sys. Corp., 488 F. 3d 982 (Fed. Cir. 2007)
- Cargil, Inc. v. Canbra Foods, Ltd., 476 F. 3d 1359 (Fed. Cir. 2007)
- eSpeed, Inc., v. BrokerTec USA, L.L.C., 480 F. 3d 1129 (Fed. Cir. 2007)
- Yoon Ja Kim v. ConAgra Foods, Inc., 465 F. 3d 1312 (Fed. Cir. 2006)

(5) 승·패소 요인 분석

- 피고는 두 번째 관련소송에서 “저장”의 의미해석을 한 것의 구속력을 다투지 않고, 대신에 패널 결정이 문제가 되고 있는 서문상에 기록된 “전달되는 데이터를 스크린하는 방법”에 대해서 언급을 하지 않았다는 점을 주장하였다. 일반적으로 서문은 필수적인 구조나 단계를 기술하였거나 청구항에 대하여 생명력, 의미와 유효성을 부여하기 위하여 필요한 경우에만 청구항의 제한으로 해석된다. 따라서 특허권자가 청구항에서 완전하게 발명을 구조적으로 정의하고 있다면 서문은 발명의 제한이 될 수 없다. 이 사건에서는 서문이 청구항 본문의 내용을 반복할 뿐 독립의 의미를 갖지 않음에도 불구하고 피고는 서문을 청구항의 제한으로 인정받고자 노력하였다.
- 1심법원의 컴퓨터와 컴퓨터 시스템을 PC나 워크스테이션(workstation)을 의미하는 것으로 해석하였다. 이러한 결정의 근거는 컴퓨터에 대하여 선호되는 구체적 사용태양과 전문가 증언이다. 그러나 항소심은 명세서가 청구항의 의미를 결정하는데 있어 가장 중심이 되어야 하며 명세서에서는 컴퓨터나 컴퓨터 시스템을 하나의 컴퓨터로 제한해야 할 근거를 찾을 수 없다고 보았다. 명세서에서 컴퓨터나 컴퓨터 시스템의 의미에 대하여 특별한 정의를 부여해야 할 근거를 찾지 못하였기 때문에 해당 용어는 일반적 의미에 따라 해석되어야 한다. 또한 주체적 기준은 해당분야의 일반적 기술을 가진 자가 되며, 사전도 이런 해석을 위한 도구가 될 수 있다.
- 유도침해를 성립하기 위해서는 직접침해가 있었고 침해자가 고의로 침해를 유도하며 다른 사람의 침해를 유도하고자 하는 의사를 가지고 있었을 것이 요구된다. 이때 유도행위를 한 자는 직접침해를 야기하고자 하는 적극적 의사를 가지고 있어야만 한다. 그러므로 유도침해의 성립을 위하여 직접침해자의 행위를 알고 있었다는 것만으로는 충분하지 않다. 또한 침해물품의 소비자가 침해적 방법 이외의 방법으로는 제품을 사용할 수 없었다는 것이 직접침해에 대한 증거가 될 수 있다.
- 태만을 주장하기 위해서는 청구권의 존재를 알았거나 알 수 있었음에도 불구하고 권리자가 비합리적이고 상당히 장시간 동안 소송을 제기하지 않았고 그러한 지연

이 피고에 대한 침해나 손상으로 작용했어야 한다. 이때 상품이 동일하거나 유사한 경우에만 청구권이 존재함을 알 수 있었다고 볼 수 있다. 그러므로 상품의 동일, 유사성이 인정되지 않으면 권리자가 청구권의 존재를 인식하였다고 볼 수 없다. 이때 악의적 침해의 주장이 상품의 유사성의 추정을 가져오지는 않는다. 그럼에도 불구하고 원고는 추가적 증거 없이 악의적 침해만을 주장하였기 때문에 대만 주장이 받아들여지지 않았다.

- 피고는 공동발명자의 증언만으로 공동발명자 누락을 이유로 한 특허권 취소를 구하였으나 증거불충분으로 인정되지 않았다. 이에 피고는 추가적으로 공동발명자라고 주장하는 자의 수첩을 증거로 제출하였는데 이 수첩도 증거로서 불충분하다는 것이 법원의 입장이다. 또한 권리자의 불공정행위를 주장하기 위해서는 권리자가 중대한 정보에 대하여 허위의 진술을 하였거나 중대한 정보를 공개하지 않았으며 특허청을 기만하려는 의도를 가지고 있었다는 것을 입증하여야 한다. 따라서 추가적 증거없이 공동권리자의 진술만으로는 이들 불공정행위가 인정되지 않는다. 또한 공동발명자 주장이 인용되지 않았다는 것과 이미 공동발명자로 인정된 자가 실제로는 그런 진술을 할 수 있는 전문성을 갖추지 못하였다는 주장은 별개의 것이다. 그럼에도 피고는 공동발명자 누락이 받아들여지지 않자 공동발명자의 부적격성을 주장하였으나 인정되지 않았다.

No. 4 International Automated Systems, Inc. v. Digital Persona, Inc.

(1) 기본 서지사항

원고	INTERNATIONAL AUTOMATED SYSTEMS, INC.
원고측 대리인	NELSON, J. DAVID, Nelson, Snuffer, Dahle & Poulsen (Sandy, Utah)
피고	DIGITAL PERSONA, INC. / MICROSOFT CORPORATION / IBM, IBM CORP., IBM PERSONAL COMPUTING DIVISION / LENOVO(U.S.), INC., LENOVO GROUP LTD / UPEK, INC.
피고측 대리인	TAYLOR, EDWIN H., Blakely, Sokoloff, Taylor & Zafman (Sunnyvale, California)
사건번호	275 Fed. Appx. 964 / 2008 U.S. App. LEXIS 10478
판결일자	2008/04/08
판사	MAYER / LYNN / DYK
1심법원(판결일)	The United States District Court for the District of Utah (2008/01/02)
관련 특허	US 5,598,474
관련 법령	35 U.S.C. §112
관련 기술	지문인식기
관련 Issue	특허침해 일반

(2) 사건개요

- 원고는 피고들을 상대로 자신의 지문인식기에 대한 특허권('474특허) 침해소송을 제기하였다. 이에 대하여 피고들은 '474특허가 무효이며 특허권 침해가 성립하지 않는다고 반박하였다. 또한 피고들 중 하나는 원고의 불공정행위로 인하여 특허권이 실행불능하다고 주장하였다. 1심법원은 피고 Microsoft와 Digital Persona가 제기한 약식청구를 특허법 제112조를 근거로 인정하였다. 이후 원고가 UPEK, IBM, Inc.를 상대로 제기한 소송은 Microsoft와 Digital Persona를 상대로 하는 소송과 통합되었다. 소송을 통합한 후 원고는 항소하였으나, 항소법원은 원고의 항소를 받아들이지 않았다.

“본 판결은 비공개 또는 비판례 사건이므로 판례로서 인용할 수 없음”

No. 5 Caraco Pharmaceutical Labs, Ltd. v. Forest Labs, Inc.

(1) 기본 서지사항

원고	CARACO PHARMACEUTICAL LABORATORIES, LTD.
원고측 대리인	James F. Hurst, Winston & Strawn, LLP (Chicago, Illinois)
피고	FOREST LABORATORIES, INC. / FOREST LABORATORIES HOLDINGS, LTD. / H. LUNDBECK A/S
피고측 대리인	Gerald J. Flattmann, Jr., Kirkland & Ellis LLP (New York, New York)
사건번호	527 F.3d 1278 / 2008 U.S. App. LEXIS 6838 / 86 U.S.P.Q.2D (BNA) 1289
판결일자	2008/04/01
판사	FRIEDMAN / PROST / GAJARSA
1심법원(판결일)	The United States District Court for the Eastern District of Michigan
관련 특허	US 6,916,941 / US Re 34,712
관련 법령	21 U.S.C. §355 / 35 U.S.C. §271
관련 기술	우울증과 일반적 불안장애
관련 Issue	특허침해 일반

(2) 사건개요

- 이 사건은 신 일반의약품에 대한 FDA 승인에 적용되는 Hatch-Waxman Act에 대한 것으로서 이 법의 목적은 신의약품에 대한 선구자적인 연구개발을 유도하는 것과 경쟁자들이 저비용으로 이들 의약품의 일반적 복제약품을 시장에 도입하는 것을 가능하게 하는 것 사이에 균형을 유지하는데 있다. 이 사건과 관련해서는 동 법의 구조 중 다섯가지 측면이 관련성을 가진다. 첫째, 선구자적 의약품 회사는 신 의약품신청서(NDA)를 제출함에 의해 그 의약품에 대한 FDA의 승인을 얻어야 하며, NDA과정의 일부로서 의약품 회사는 자신의 의약품이나 그 제조방법에 대한 모든 특허를 FDA에 고지해야 한다. FDA는 이들 특허를 “치유 등가적 평가를 가진 승인 의약품”이라 명명된 문서를 통해 공개한다. 이 문서는 보통 “오렌지 북 (Orange Book)”이라 불리며 FDA에 승인을 받은 의약품은 “예시된 의약품”으로 알려져 있다. 둘째, 예시된 의약품에 대한 일반의약품 개발을 촉진하기 위하여

Hatch-Waxman법은 일반의약품 제조자를 위하여 약식신의약품신청서(ANDA) 절차를 인정하고 있다. 셋째, 동법은 일반의약품과 선구적 의약품 제조자 사이의 분쟁 해결을 Paragraph IV(특허기간이 만료되지 않았으나 해당 특허가 무효이거나 해당 특허의 침해해를 다투는 경우) ANDA를 신청하는 것은 특허권 침해를 구성한다고 규정함에 의해 촉진하고 있다. 넷째, 예시된 특허의 유효성과 이들 특허권을 회피하는 디자인에 대하여 가능한 빨리 이의제기를 하는 것에 대하여 ANDA 출원인들에게 인센티브를 주기 위하여 Hatch-Waxman법은 Paragraph IV 승인을 신청한 첫 번째 ANDA 신청인에게 180일 동안 일반의약품을 독점적으로 판매할 수 있는 권한을 부여한다. 동법은 이 기간이 신청인이 처음으로 일반의약품에 대한 판매를 시작한 때나 또는 관련 예시 의약품이 무효이거나 침해되지 않았다는 법원의 최종결정이 난 때 중에서 먼저 도래하는 시기부터 기산된다.

- FDA는 첫 번째 Paragraph IV ANDA 신청인에게 인정된 180일이 종료되기 전에는 후속 ANDA 신청을 승인할 수 없기 때문에 독점권을 인정하는 시기의 기산점을 확정하는 것은 매우 중요하다. 후에 Paragraph IV ANDA를 신청한 자는 NDA권리자의 오렌지 북에 예시된 특허권이 무효이고 후속 Paragraph IV ANDA에서 기술하고 있는 의약품에 의해 침해되지 않았다는 판결을 얻어야만 한다. 그러나 만약 NDA 보유자가 후속 신청인이 법원에 이들을 다투는 것을 막을 수 있다면 후속 Paragraph IV ANDA의 승인이나 이에 따른 시장진입을 지연시킬 수 있을 것이다. 마지막으로 다섯 번째는 특허권의 확실성을 담보하기 위한 민사소송(CAPC)이다. CAPC는 NDA 권리자가 ANDA 신청인과의 특허분쟁의 해결을 방해하여 Hatch-Waxman법과 게임을 하는 것을 방지하고자 고안되었다. 이 조항에 따르면 NDA 보유자가 Paragraph IV ANDA 신청자에 대하여 45일 내에 소를 제기하지 않는다면 ANDA 신청자는 NDA 보유자에 대하여 오렌지 북에 예시된 관련 특허가 무효이거나 침해행위가 없다는 확인 판결을 얻기 위하여 소를 제기할 수 있다.
- 피고는 우울증과 일반적 불안장애를 치료하는데 사용되는 Lexapro(R) 의약품에 대하여 승인된 NDA의 보유자이다. R에 대한 NDA를 신청하는 과정에서 피고는 두 특허('712특허, '941특허)를 오렌지 북 목록에 기재하였다. '712특허는 R의 효용성 있는 성분인 escitalopram의 순수 형태이며 '941특허는 특정 크기의 escitalopram

oxate(옥사제팜, 신경안정제)의 결정체(crystalline) 미립자와 이 크기의 미립자를 포함하는 조제형태(dosage form) 및 이 미립자를 이 크기로 제조하는 방법에 대한 것이다. '712특허는 2012년에 종료되고 '941특허는 2023년에 종료된다.

- '712특허와 '941특허에 대한 최초의 ANDA 신청인은 Ivax 제약회사이며 Ivax의 Paragraph IV ANDA에 대하여 피고는 '712특허권 침해로 제소하였다. 이에 Ivax는 '712특허가 무효라고 주장하면서 반소를 제기하였다. 궁극적으로 피고는 Ivax에 대한 침해소송에서 승소하였고 Ivax는 180일간의 독점권 기간을 얻지 못하였다. 특허 ANDA만으로는 상업적 판매를 통한 180일의 독점적 기간이 인정되지 않기 때문에 Ivax는 해당 상품에 대한 미국 내에서의 판매 등의 행위 및 수입하는 행위 등이 금지된다. Ivax 자신에게는 더 이상 독점권이 인정되지 않기 때문에 뒤이어 Paragraph IV ANDA를 신청하는 자가 '712특허가 무효라는 법원의 판결을 얻거나 후의 ANDA 신청자 자신이 법원의 비침해나 무효판결을 얻은 경우에는 Ivax의 독점권 기간이 인정될 수 있다. 만약 이 두 방법 중 하나를 Ivax가 성공하지 못한다면 Ivax는 '712특허가 종료되기 전까지 독점권 기간을 주장할 수 없다. 결국 Ivax의 독점권을 인정하는 사건이 없는 경우에 어느 누구도 상당한 기간 동안 시장에 진입할 수 없게 된다. 왜냐하면 이후의 Paragraph IV ANDA 신청인은 ANDA에서 기술하고 있는 일반의약품이 오렌지 북에 예시된 특허권을 침해했는지 여부와 피고 특허권의 유효여부와 무관하게 판매가 금지되기 때문이다.
- 2006년 원고는 피고의 '712특허와 '941특허를 포함한 일반 escitalopram을 위한 ANDA를 신청하였다. 이 행위는 기술적으로 양 특허권의 침해를 구성하고 피고는 원고에 대한 침해소송을 제기하였다. 그러나 피고는 '941특허에 대해서는 침해소송을 제기하지 않았다. 그럼에도 원고는 '941특허가 무효인지 아니면 ANDA에서 기술하고 있는 의약품에 의해 침해되지 않았는지에 대한 결정을 받을 이익이 있다. 왜냐하면 '712특허와 '941특허에 대한 무효나 비침해판결에 의하여 Ivax의 독점권 기간이 시작될 수 있기 때문이다. 그러므로 원고는 확인판결법과 Hatch-Waxman 두 법 모두에 의해 ANDA에서 기술된 의약품이 '941특허를 침해하지 않았다는 소를 제기하였다.

- 원고가 '941특허에 대한 확인심판을 청구한 후에 피고는 원고의 청구가 헌법에서 요구하는 “사건(case)”과 “논쟁(controversy)성”이 없기 때문에 각하되어야 한다는 청구를 하였다. 원고가 각하의 청구를 제기한 후에 그러나 1심법원의 결정이 나오기 전에 항소법원은 Novartis 사건에 대한 결정을 내렸다. Novartis 사건은 이 사건과 유사한 사건으로 Teva 제약회사가 첫 번째 Paragraph IV ANDA 신청인이다. Teva는 오렌지 북에서 예시하고 있는 Novartis의 특허 5개 모두에 대한 승인을 신청하였지만 Novartis는 단지 하나의 특허에 대한 침해소송을 제기하였다. Teva는 나머지 4개의 특허에 대한 별개의 소송을 제기하였지만 1심법원은 Teva의 확인판결신청을 각하하였다. 이 각하에 대하여 Teva는 항소하였고 항소법원은 대법원의 MedImmune 판결이 소송의 “합리적 이해 기준”을 폐기한 점에 주목하였다. 대법원의 “모든 상황 기준”을 적용하면서, 항소법원은 당사자들 사이에 정당화될 수 있는 논쟁이 존재한다고 판결하였다.
- “모든 상황 기준”을 ANDA 신청인과 의약품 특허권자 사이의 확인의 판결에 적용하면 Novartis 결정은 원고의 확인의 소가 '941특허에 대한 소송의 합리적 이해가 없기 때문에 각하되어야 한다는 피고의 주장의 타당성을 상실시킨다. Novartis 결정이 난 후에 피고는 일방적으로 원고에게 '941특허에 대한 침해 소송을 제기하지 않을 것에 대하여 취소불능의 약속을 하였다. 피고의 목적은 '941특허에 대해서는 당사자들 사이에 “사건” 또는 “논쟁”이 없다는 것을 확인하기 위함이었다. 이런 약속에도 불구하고 피고는 '941특허가 무효이며 원고의 ANDA에 의해 침해되지 않았다는 점에는 동의하지 않았다. 이런 근거에서 1심법원은 헌법 제3조의 논쟁이 존재하지 않는다고 결정하면서 피고의 각하신청을 인정하였다. 1심법원이 이 결정을 내릴 때 대법원의 MedImmune 결정이나 Novartis 결정을 고려하였다는 기록은 없다. 이에 원고는 항소하였다.

(3) History Map

2008/04/01	연방순회항소법원 (CAFC)	소송 인용, 1심으로 파기 환송
2008 U.S. App. LEXIS 6838		
↑		
	미시건 지방법원	쟁송성 부족으로 소송 각하

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 항소법원은 먼저 “확인 판결법(Declaratory Judgement Act)”을 검토하였다. 항소법원은 소송이 헌법 제3조의 “사건” 또는 “논쟁”성을 가진 범위에서 소송에 대한 관할권을 가진다. 따라서 항소법원은 원고의 확인의 소가 다음의 요건을 만족시키고 헌법 제3조에 의한 정당한 논쟁성을 가지고 있다고 판결하였다. 먼저 법원은 당사자 적격에 대하여 논의하였는데 당사자 적격을 만족시키기 위해서는 첫째 사실상의 손해, 둘째 인과관계, 셋째 구제가가능성이 존재해야 한다.
- 원고가 주장한 사실상의 손해는 비침해 물품의 자유로운 이용에 대하여 제한을 받는 것이다. 원고는 피고가 원고의 ANDA의 승인을 지연시키기 위하여 소송을 제기하였기 때문에 비침해물품을 판매할 수 없다고 주장한다. 원고의 주장대로 일반의약품 제조자가 ANDA의 승인을 받는 것을 금지함에 의해 피고와 같은 의약품 특허권자는 비침해 일반의약품을 시장에서 배제할 수 있다. 만약 자신이 만든 일반의약품이 '941특허를 침해하지 않았다는 원고의 주장이 맞다면 원고는 일반의약품 시장에 진입할 권리를 가지며 피고에 의한 일반의약품 시장의 진입금지 제3조를 위해 필요한 사실상의 손해에 해당한다.
- 원고의 이런 손해가 피고의 행위에 의해 야기되었는지(즉, 인과관계에 대하여) 관하여 원고의 ANDA가 FDA에 의해 승인을 받는 것을 방해하는 것은 Hatch-Waxman 법도 FDA도 아니고 피고에 의한 소송이라고 할 수 있다. 만약 피고가 '712특허와 '941특허를 FDA의 오렌지 북에 유효한 특허로 올리지 않았으면 원고의 ANDA가 FDA의 승인을 받는 것이 지연되지 않았을 것이다. 이러한

“but-for” 인과관계가 제3조 당사자 적격의 요건 상의 인과관계를 만족시키기에 충분하다. 여기서 피고가 '712특허와 '941특허를 오렌지 북 목록에 올린 것은 원고가 이들 특허권의 무효나 비침해 판결을 얻지 못한다면 시장에 진입할 수 있는 기회를 효과적으로 막을 수 있게 된다. 이와 같이 경쟁을 위한 시장진입에 대한 장벽을 만드는 것은 당사자 적격을 판단하기 위한 인과관계를 만족시킨다.

- 마지막으로 원고의 손해는 '941특허가 침해되지 않았다는 판결에 의하여 구제될 수 있다. 이런 인용판결은 FDA에 승인을 받는 한 방법이며 Ivax의 독점권 기간을 발동시킬 수 있게 한다. 만일 원고가 '941특허가 침해되지 않았다는 판결을 얻으면 Ivax의 독점권을 발효시키기 위해서는 다음으로 '712특허가 무효이거나 침해되지 않았다는 판결만을 얻으면 된다. 그러므로 이 사건에서의 인용판결은 원고를 의약품 시장에서 배제시킬 가능성을 소멸시키게 된다. 결론적으로 원고의 확인의 소는 당사자 적격을 위한 사실상의 손해, 인과관계, 구제가능성이라는 세 요건을 만족시킨다. 더욱이 제3조의 당사자 적격 요건을 넘어 원고의 소송은 확인 판결법의 기본적인 목적과 일치한다. 또한 원고의 확인의 소는 의약품의 혁신을 위한 필요와 일반 의약품의 경쟁 필요성 사이의 균형을 이루고자 하는 Hatch-Waxman법의 목적과도 일치한다.
- 소송이 성숙되었는지에 대해서는 사법적 결정을 위한 쟁점의 적합성과 법원의 결정을 유보함에 의해 당사자에게 야기되는 고통을 평가하는 것이 요구된다. 먼저 소송은 더 이상의 사실적 발전이 제시된 법률적 쟁점을 다루는 법원의 능력을 상당히 앞서나가지 않는 경우에 사법적 판단을 위해 적합하다. 소송에 대한 법원의 판단의 유보는 청구된 행위가 원고에게 즉각적이 중대한 영향을 미치는 경우에 원고에게 고통을 야기하게 된다. 이 사건에서는 이 두 요건이 모두 만족되었다. 먼저 추가적인 사실문제의 발전은 비침해에 대한 확인 판결을 위한 원고의 소송을 결정할 법원의 능력을 초과하는 것이 아니다. 둘째, 만약 원고의 약품이 '941특허를 침해하지 않는다는 원고의 확인의 소의 결정을 법원이 유보하는 것은 법원의 판결을 통하여 Ivax의 독점권을 발동시키고자 하는 원고의 능력을 방해하는 즉각적이고 실질적인 영향을 미친다. 따라서 원고의 소송은 사법적 판단을 위해 성숙되었다는 것이 항소법원의 입장이다.

- 논쟁성 원칙은 소송을 제기할 당시에 당사자 적격을 가진 당사자에게 요구되는 전제가 되는 개인적 이해관계가 소송의 전 단계를 통하여 계속하여 존재할 것을 요구한다. 이 문제는 피고가 '941특허에 대하여 소송을 제기하지 않기로 한 일방적 약속이 원고의 확인의 소를 논쟁성이 없게 만드는지에 대한 것이다. 확실히 피고의 약속은 '941특허에 대하여 소송을 제기해야 할 합리적 이유를 상실시킨다. 만약 소송에 대한 위협이 피고가 원고를 시장에서 배제시키기 위해 취한 유일한 방법이라면 소송을 제기하지 않기로 한 약속은 원고의 사건의 논쟁성을 사리지게 하고 1심법원의 관할권을 상실시킨다. 그러나 원고는 '941특허에 대한 소송에 대하여 합리적 이유를 갖고 있다고만 주장하지 않았다. 또한 원고는 '941특허를 오렌지 북 목록에 올린 것이 원고가 의약품 시장에 진입하는 것을 규제하였다고 주장하였다. 따라서 원고는 시장에 진입할 수 없었으며 '712특허와 '941특허에 대한 비침해 판결을 얻은 경우에만 FDA가 원고의 ANDA를 승인하는 것을 막고 있는 Ivax의 180일간의 독점권을 발동할 수 있게 된다. '941특허에 비침해 판결이 없이는 비록 원고가 '712특허에 대한 별개의 침해소송에서 승소한다 하더라도 원고는 Ivax의 독점기간을 발동할 수 없다. 그러므로 '941특허에 대한 침해 판결없이 이 소송을 중단하는 것은 원고의 ANDA의 승인을 지연시킬 수 있고 그에 따라 원고가 시장에 진입하는 것을 배제하게 된다. 이런 상황에서 피고가 원고에 대하여 소송을 제기하지 않겠다고 약속한 것은 당사자들 사이의 논쟁성을 제거하지 않는다. 따라서 항소법원은 이 소송이 제3조의 “사건성”과 “논쟁성”을 만족시킨다고 판결하였다.

※ 주요 인용판례

- Red Wing Shoe Co., Inc. v. Hockerson-Halberstadt, Inc., 148 F. 3d 1355 (Fed. Cir. 1998)
- Mova Pharm. Corp. v. Shalala, 329 U.S. App. D.C. 341 (D.C. Cir. 1998)
- Duke Power Co. v. Caroline Env'tl. Study Group, Inc., 438 U.S. 59 (1978)
- Ne. Fla. Chapter, Associated Gen. Contractors of Am. v. Jacksonville, 508 U.S. 656 (1993)
- Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research, Inc., 395 U.S. 100 (1969)
- Goodyear Tire & Rubber Co. v. Releasomers, Inc., 824 F. 2d 953 (Fed. Cir.

1987)

- Nat'l Park Hospitality Ass'n v. Dep't of Interior, 538 U.S. 803 (2003)
- Powell v. McCormack, 395 U.S. 486 (1969)

(5) 승·패소 요인 분석

- 법원은 소송이 헌법 제3조의 “사건” 또는 “논쟁”성을 가진 경우에만 소송에 대한 관할권을 가진다. 따라서 당사자 적격이 만족되고 논쟁성이 있는 경우에만 확인의 소에 대한 관할권이 인정된다. 당사자 적격을 만족시키기 위해서는 1) 사실상의 손해, 2) 인과관계, 3) 구제가능성이 존재해야 한다. 이 사건에서 사실상의 손해는 비침해 물품의 자유로운 이용에 대하여 제한을 받는 것이다. 인과관계에 대해서는 원고의 ANDA가 FDA에 의해 승인을 받는 것을 방해하는 것은 Hatch-Waxman 법도 FDA도 아니고 피고에 의한 소송이라고 할 수 있으며 이런 “but for”원칙의 충족에 의해 인과관계 요건이 충족된 것으로 볼 수 있다. 마지막으로 이 사건의 인용판결은 원고를 의약품 시장에서 배제시킬 가능성을 소멸시키게 되므로 구제가능성이 존재한다. 결론적으로 원고의 확인의 소는 당사자 적격을 위한 사실상의 손해, 인과관계, 구제가능성이라는 세 요건을 만족시킨다고 할 수 있다.
- 소송이 성숙되었는지에 대해서는 사법적 결정을 위한 쟁점의 적합성과 법원의 결정을 유보함에 의해 당사자에게 야기되는 고통을 평가하는 것이 요구된다. 이 사건에서 추가적인 사실문제의 발전은 비침해에 대한 확인 판결을 위한 소송을 결정할 법원의 능력을 초과하는 것이 아니며, 확인의 소의 결정을 법원이 유보하는 것은 당사자의 능력을 방해하는 즉각적이고 실질적인 영향력을 가진다. 따라서 원고의 소송은 사법적 판단을 위해 성숙되었다고 볼 수 있다.
- 논쟁성 원칙은 소송을 제기할 당시에 당사자 적격을 가진 당사자에게 요구되는 전제가 되는 개인적 이해관계가 소송의 전 단계를 통하여 계속하여 존재할 것을 요구하는 것이다. 여기서는 피고가 '941특허에 대하여 소송을 제기하지 않기로 한 일방적 약속이 원고가 제기한 확인의 소를 논쟁성이 없게 만드는지가 문제가 된다. 만약 소송에 대한 위협이 피고가 원고를 시장에서 배제시키기 위해 취한 유일한 방법이

라면 소송을 제기하지 않기로 한 약속은 원고가 제기한 소송의 논쟁성을 사리지게 하고 1심법원의 관할권을 상실시킨다. 원고는 '712특허와 '941특허에 대한 비침해 판결을 얻은 경우에만 FDA가 원고의 ANDA를 승인하는 것을 막고 있는 Ivax의 180 일간의 독점권을 발동할 수 있게 된다. 그러므로 '941특허에 대한 침해 판결 없이 이 소송을 중단하는 것은 원고의 ANDA의 승인을 지연시킬 수 있고 그에 따라 원고는 시장에 진입할 수 없게 된다. 이런 상황에서 피고가 원고에 대하여 소송을 제기하지 않겠다고 약속한 것은 당사자들 사이의 논쟁성을 제거하지 않는다.

No. 6 Computer Docking Station Corp. v. Dell, Inc.

(1) 기본 서지사항

원고	COMPUTER DOCKING STATION CORPORATION
원고측 대리인	Roderick G. Dorman, Hennigan, Bennett & Dorman LLP (California)
피고	DELL, INC. / GATEWAY, INC. / TOSHIBA AMERICA, INC. / TOSHIBA AMERICA INFORMATION SYSTEMS, INC.
피고측 대리인	Vito A. Canuso III, Knobbe, Martens, Olson & Bear, LLP (California) / Vinson & Elkins, LLP (Texas) / Dechert LLP (California)
사건번호	520 F.3d 1358 / 2008 U.S. App. LEXIS 6786 / 86 U.S.P.Q.2D (BNA) 1196
판결일자	2008/03/21
판사	MICHEL / RADER / LINN
1심법원(판결일)	The United States District Court for Western District of Wisconsin (2007/03/29)
관련 특허	US 5,187,645
관련 법령	35 U.S.C. §285
관련 기술	휴대용 마이크로 프로세서 시스템
관련 Issue	특허침해 일반 / 구제수단 일반

(2) 사건개요

- 원고는 휴대용 마이크로프로세서로서 충분한 처리능력, 메모리와 사업적 응용을 위한 네트워크 호환성을 갖는 특허(이하 '645특허)에 대해 피고의 침해를 주장했

고, 1심법원에서는 피고들이 원고의 '645특허의 청구항17-20, 22, 24 및 26-28을 침해하지 않았다고 판결하였다. 이 발명의 명세서는 주요 틀(main housing)의 크기와 무게가 이 시스템의 이동성과 일부 관련이 있음을 설명해 주고 있다. 주 틀은 벽돌과 유사하며 무게는 약 8파운드 정도 나간다. 이 시스템은 키보드나 마우스와 같은 주변장치의 역량을 설명한다. 이 사건의 당사자들은 “주변장치”라는 용어가 컴퓨터에 연결될 수 있고 통제될 수 있는 외부 장치를 의미한다는 것에 동의하였다. 주 틀은 각각의 독립적 연결기(individual connector)나 도킹 연결기(docking connector)를 통하여 이들 주변장치들에 연결된다. 이들 연결기들은 하나의 연결기를 통하여 주변장치들의 연결이 가능하게 한다. 도킹 연결기는 주 틀과 주변장치들과의 연결과 분리를 단순화한다.

- 명세서는 키보드와 시각적 출력표시장치(display)가 시스템과 함께 가능한 선택사항이라고 기술하고 있다. 청구항의 각각은 휴대용 컴퓨터나 휴대용 컴퓨터 마이크로 프로세싱 시스템 및 마이크로프로세서로부터 특정 컴퓨터 주변장치까지 모든 것을 연결하기 위한 단독의 연결기를 요구한다. 출원과정에서 심사관은 원고의 출원이 No. 5,030,128에 비추어 보면 신규성과 자명성이 없다는 이유로 몇몇 청구항의 등록을 거절하였다. '128특허는 노트북 컴퓨터와 탁상용 컴퓨터의 작동을 용이하게 하는 도킹 모듈(module)로 되어 있다. '128특허는 각각의 주변장치를 도킹 모듈에 연결한다. '128특허와 차별성을 두기 위하여 출원인은 자신의 발명을 다른 용어를 사용하여 정의하였다. 추가적으로 출원인은 청구항을 수정하였다. 출원인과의 면담 후에 심사관은 중복 연결기로 지정된 수정된 청구항들에 대해서는 특허가 인정될 수 있다고 판단하였고 '645특허가 인정되었다. 이 특허는 후에 원고에게 양도되었다.

- 피고는 노트북과 도킹 스테이션(station)을 포함하여 여러 컴퓨터 장치를 생산하고 있다. 원고는 많은 피고의 노트북 컴퓨터와 도킹 스테이션이 특허권을 침해하였다고 주장하였다. 기록에 따르면 문제가 된 피고의 각각의 노트북 컴퓨터는 내장 출력표시장치 또는 키보드를 가지고 있다. 1심법원은 노트북 컴퓨터와 노트북 컴퓨터의 마이크로프로세싱 시스템을 내장출력장치 또는 키보드가 없는 컴퓨터를 의미하는 것으로 해석하였다. 1심법원은 출원경과와 명세서를 통하여 청구된 발명과

노트북 컴퓨터는 구별된다고 결정하였다. 특히 1심법원은 출원인이 자신의 발명과 노트북 컴퓨터 사이에 차이점을 강조함으로써 심사관의 거절결정을 극복하고자 하였다고 결정하였다.

- 1심법원이 출원경과에서의 진술이 명확하고 오해의 여지없는 불인정에 해당한다는 점을 인정한다고 판결함으로써 1심법원은 노트북컴퓨터와 노트북컴퓨터의 마이크로 프로세싱 시스템이라는 용어가 내장 출력장치나 키보드를 제외한 것으로 해석하였다. 또한 1심법원은 모든 것을 연결하기 위한 하나의 연결기라는 문장을 마이크로 프로세서가 하나의 연결기를 통과하는 틀에 대한 모든 독립된 주변장치를 연결할 것을 요구하는 것으로 해석하였다. 원고는 비침해에 대한 최종결정을 요구하였다. 이때 원고는 문제가 된 상품이 연결에 대한 제한을 만족시키고 있지 않다는 점에 주목하였으며, 문제가 된 상품의 각각이 틀에 부착된 키보드와 출력장치를 가지고 있다는 점은 동의하였다. 피고는 원고의 청구에 반대하면서 비침해에 대한 약식판결을 청구하였다. 이에 1심법원은 피고의 비침해에 대한 약식청구를 인정하였지만 변호사비용과 소송비용에 대한 청구는 기각하였다. 이에 원고는 1심법원은 청구항 해석에 대하여 피고는 변호사비용과 소송비용의 불인정에 대하여 항소하였다.

(3) History Map

2008/03/21 519 F. 3d 1366	연방순회항소법원 (CAFC)	특허권 비침해 확정, 변호사 비용 불인정 확정
↑		
2007/03/29 2007 U.S. Dist. LEXIS 24045	위스콘신 지방법원	피고가 청구한 변호사비용 및 소송비용 불인정
↑		
2007/01/10 2007 U.S. Dist. LEXIS 2419	위스콘신 지방법원	특허권침해 불인정

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 항소법원은 1심법원이 내린 비침해에 대한 약식판결을 처음부터 다시 검토하기 위

해서는 두 단계 즉 청구항의 해석과 침해가 필요하다고 판단하였다. 또한 법원은 변호사비용 인정을 거절한 것이 35 U.S.C. sec. 285에 따라 재량권의 남용인지를 검토하였다.

- 특허발명의 범위는 청구항의 용어들에 의해 결정된다. 즉 청구항에서 사용된 용어에는 발명 당시 해당분야에서 일반적 기술을 가진 자를 기준으로 일반적으로 관용되는 의미를 부여해야 한다. 그러나 이때 용어해석의 기준이 되는 일반적 기술을 가진 자는 명세서와 출원경과를 포함하여 전체 특허의 맥락에서 해당 용어를 이해하는 것으로 보아야 한다. 이렇게 이해할 때 명세서의 발명의 상세한 설명은 일반적 기술을 가진 자로 하여금 해당 용어의 명백한 의미보다 더 좁게 그 용어를 해석하게 만들게 된다. 그러나 항소법원은 이러한 일반적 해석원칙에도 불구하고 청구항에 대한 명세서 상의 몇몇 기술이나 숫자에 의존하여 청구항 의미의 제한이라는 중요성을 간과하는 해석을 하지는 않겠다는 입장을 보였다. 특히 이들 명세서 초록이 광범위하게 청구된 발명을 구체적으로 기술하고 있는 경우에는 더욱 그러하다는 것이 항소법원의 입장이다. 따라서 법원은 청구항 해석에 있어 명세서의 중요성을 강조하고 있다.
- 출원과정에서 이루어진 기술도 청구항의 범위에 영향을 미친다는 것이 항소법원의 입장이다. 특히 특허권자는 출원과정에서 특허범위를 명백하게 부인함으로써 청구항의 의미를 제한하게 된다. 예를 들어 특허권자는 선행기술을 바탕으로 등록거절을 극복하기 위한 한 방법으로 발명을 명백하게 특정함으로써 그렇게 할 수 있다. 출원과정에서의 권리부인의 원칙은 특허권자가 출원과정에서 명백하게 부인한 특정의 의미를 청구항 해석을 통하여 다시 되찾는 것을 배제한다. 그러나 출원과정에서의 권리부인은 막연한 부인에는 적용되지 않는다. 예를 들어 출원과정에서의 권리부인은 출원인이 단순히 선행기술의 특징을 기술하고 이들 특징을 바탕으로 청구된 발명을 구별하지 않은 경우에는 적용되지 않는다. 그리고 명세서가 명백히 청구항의 용어를 정의하고 선행기술과 청구항을 구별하기 위하여 만들어진 기술이 선행기술을 구별하기 위하여 필요한 것보다 더 광범위하다면, 장문의 기술은 기술에서 사용된 용어의 의미와 구별되어 요구되는 것과 같은 청구항의 범위에 대한 명백한 부인이 아니다.

- 이 사건에서는 양 당사자 중 어느 누구도 노트북 컴퓨터와 노트북 컴퓨터의 마이크로프로세싱 시스템이라는 용어가 청구항의 서문에서 사용된 것과 같이 청구범위를 제한한다는 점을 다투지 않았다. 서문이 청구항을 제한하는지를 고려함에 있어 서문이 발명의 필수적이고 한정적인 부분인지 아니면 청구항에 대한 도입부분인지 하는 점은 분석을 통하여 명확해진다. 이 사건에서 문제가 된 해당용어도 발명의 필수적이고 한정적인 부분을 언급하고 있다. 출원과정에서는 발명의 기술과 출원인의 설명이 발명의 이러한 특징을 강조하고 있으며 그럼에도 불구하고 이러한 제한은 청구항 부분에서는 나타나지 않는다. 따라서 항소법원은 노트북 컴퓨터와 노트북 컴퓨터 마이크로프로세싱 시스템은 주장된 청구항의 범위를 한정한다고 판단하였다.
- 항소법원은 1심법원의 청구항 해석 중 노트북의 이동가능성(portable)의 의미와 명세서와 출원과정에서의 사용이 컴퓨터가 이동할 수 있을 것을 요구한다는 점에는 동의하였다. 그러나 항소사유의 핵심은 1심법원의 내장 출력장치나 키보드 부분의 해석에 있다. 출원과정에서 출원인은 노트북 컴퓨터 즉 내장 출력장치나 키보드를 가진 컴퓨터에 대한 권리를 부인하였다. 처음부터 출원인은 자신의 발명 즉 이동 가능한 마이크로 프로세싱 시스템을 그 주변장치와 구별하였다. 그리고 출원인은 키보드와 출력장치를 명시적으로 주변장치로 예시하고 있다. 만일 키보드와 출력장치가 노트북과 같은 틀에 내장되거나 부착된다면 이들 주변연결장치는 반드시 필요한 것은 아니다. 더 나아가 출원인은 자신의 발명을 내장 출력장치나 키보드를 가진 컴퓨터와 구별하고 있다. 출원인은 심사관에게 자신의 발명은 주변장치의 이동성을 부여하며 이들은 출력장치와 키보드를 포함하는 것으로 이전에 정의한 바 있다. 결과적으로 원고의 발명은 내장 출력장치와 키보드를 요구하지 않는다. 사실 출원인은 노트북과는 달리 자신의 발명이 사용을 위한 각 장소에서 이들 주변장치가 필요함을 설명하고 있다.
- 또한 원고는 이들 장치들이 도킹 스테이션에 연결하는 방법에 근거하여 자신의 발명이 노트북과 다르다고 주장하였다. 키보드와 출력장치가 청구된 마이크로 프로세싱 시스템에 설치되지 않기 때문에 출원인은 이 시스템이 도킹 스테이션에 수직적으로 맞을 수 있다고 기술하고 있다. 반면에 내장 키보드와 출력장치 때문에 노

트북은 수직적으로 맞을 수 없다. 심사관에 대한 답변서의 기술을 통하여 노트북 컴퓨터가 청구항의 범위에 해당하지 않는다는 점은 명백하다. 대신에 청구발명의 한 요소인 단일의 도킹 연결기가 노트북에서도 사용될 수 있다는 점을 암시하고 있다. 그러므로 노트북에 대한 언급은 단지 발명을 기존의 노트북과 구별하기 위한 시도라고 볼 수 있다.

- 항소법원은 원고가 자신의 발명을 선행기술과 다양한 방법을 통하여 구별했다는 점에 주목하였다. 그러나 명백한 권리부인이 있었다면 많은 방법들 중에서도 하나의 구별을 지을 수 있을 것이다. 더욱이 출원경과는 이 같은 상황에서 고려되어야 한다. 예를 들어 특허권자가 명세서에서 명백히 용어를 정의하고 있다면 그 정의가 출원과정에서는 광범위한 기술을 통제하게 된다. 그러나 이 사건에서는 명세서에서 막연한 출원과정의 구별을 뒤엎을 노트북에 대한 명백한 정의를 하고 있지 않다.
- 그럼에도 불구하고 항소법원은 이 사건에서는 명세서에서 어떠한 불명료함도 만들지 않았다는 점에 주목하였다. 이러한 명세서에 따르면 마이크로컴퓨터 시스템은 노트북 컴퓨터와 대조를 이룬다. 더 나아가 명세서는 반복적으로 발명을 마이크로 컴퓨터로 기술한 바 있다. 대조적으로 명세서에서는 결코 발명을 노트북으로 특정하고 있지 않다. 원고는 명세서가 내장 출력장치와 키보드를 구체화한 것으로 공개하고 있지만 문맥이나 그 숫자는 키보드와 출력장치가 실제로는 공개된 구체물에서 컴퓨터에 내장되지 않았음을 설명하고 있다. 오히려 발명에서는 케이블이 물리적으로 분리된 키보드를 메인 틀에 연결하고 있다. 더 나아가 출력장치도 쉽게 부착하거나 분리할 수 있다.
- 청구항에서는 마이크로컴퓨터를 언급하고 있지 않다. 그러나 이 점만으로는 청구항이 명세서에서 기술된 마이크로컴퓨터의 구체물을 넘어 청구범위를 확대하지 않는다. 반대로 해당분야의 일반적 기술을 가진 자는 명세서와 출원경과를 포함한 발명전체의 맥락에서 청구항의 용어를 이해할 것으로 보인다. 그러므로 명세서를 청구발명이 노트북을 포함하는 것으로 해석할 수 없다. 오히려 발명의 기술은 청구발명과 노트북의 차이점을 강조하고 있다. 따라서 출원과정 중에 이루어진 특허

권자의 기술을 종합적으로 판단해 보면 특허권자가 노트북에 대한 권리를 부인하고 있음은 명백하다. 그러므로 원고는 피고에 의한 특허권 침해가 있음을 입증함에 의해 부인했던 권리를 되찾을 수는 없다.

- 항소법원은 명백하고 설득력 있는 증거에 의해 해당 사건이 예외적인 경우라는 것을 입증할 수 있는 경우에만 승소한 당사자에 대하여 합리적 변호사비용을 인정할 수 있다는 입장을 보였다. 침해자라고 주장된 자가 승소한 경우에 이를 판단하기 위한 요소로는 사건의 폐쇄, 소 제기 전 조사와 피고와의 토론과 소송과정에서의 태도 등을 들 수 있다. 만일 특허권자가 악의를 가지고 소송을 지연시켰다면 예외적인 경우에 해당할 수 있을 것이다.
- 그러나 항소법원은 이 사건이 변호사비용을 인정할 정도의 예외적인 경우에 해당하지 않는다는 1심법원의 결정을 확정하였다. 우선 원고가 소를 제기하기로 한 결정을 살펴보면 원고가 노트북에 대한 권리를 부인했는가는 청구항해석의 초기단계에는 명확하지 않았다. 또한 원고는 특허 청구항에 대한 다툼에서 성공할 가능성에 대하여 많은 노력을 들여 평가하였다. 비록 1심법원이 판단한 바와 같이 출원 전 행위를 근거로 출원인이 출원과정에서 노트북에 대한 권리를 부인했다는 점은 명백하다는 점에 항소심은 동의하였지만 그러한 행위가 객관적인 근거가 없는 것이라는 1심법원의 판단을 명백히 오류가 없다고 볼 수 없다고 판단하였다. 또한 항소법원은 1심법원의 청구항 해석 후에도 소송을 계속하기로 결정한 것이 이 사건을 예외적인 것으로 만들지는 않는다고 판단하였다. 그러므로 항소법원은 소송을 계속하기로 한 원고의 결정을 근거로 이 사건을 예외적인 것으로 판단하기를 거부한 1심법원의 판단에 오류가 없다고 판결하였다.

※ 주요 인용판례

- Ormco Corp. v. Align Tech., Inc. 498 F. 3d 1307 (Fed. Cir. 2007)
- Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc., 90 F. 3d 1576 (Fed. Cir. 1996)
- Purdue Pharma L.P. v. Endo Pharms., Inc., 438 F. 3d 1123 (Fed. Cir. 2006)
- N. Telecom Ltd. v. Samsung Elecs. Co., 215 F. 3d 1281 (Fed. Cir. 2000)

- 3M Innovation Props. Co., 350 F. 3d 1373.
- Beckman Instruments Inc. v. LKB Produkter AB, 892 F. 2d 1547 (Fed. Cir. 1989)
- Rohm & Haas Co. v. Crystal Chem. Co., 736 F. 2d 688 (Fed. Cir. 1984).

(5) 승·패소 요인 분석

- 원고는 피고의 특허권 침해를 주장하였고 이에 피고는 원고 특허의 무효를 주장하였다. 무효주장의 근거는 청구항 해석을 해보면 원고발명이 선행기술과 저촉된다는 것이다. 따라서 이를 판단하기 위하여 법원이 해야 할 일은 청구항 해석이 적절한 지를 판단하는 것이다. 이 사건의 항소법원은 특허발명의 범위는 청구항의 용어, 명세서, 출원과정에서 특허권자에 의해 이루어진 기술에 의해 결정된다고 보았다. 이때 출원과정에서의 기술과 관련해서는 출원과정에서의 권리부인의 원칙을 적용하였다. 이 원칙은 특허권자가 출원과정에서 특허권을 받기 위한 장애요소를 극복하기 위하여 명백하게 청구항의 특정의미를 부인한 후에 청구항 해석을 통하여 다시 그 의미에 대한 권리를 되찾는 것을 배제한다는 것이다. 그러나 이때 출원과정에서의 권리부인은 막연한 부인에는 적용되지 않으며 명백한 부인이 존재해야 한다.
- 이 사건을 판단함에 있어 법원은 특허 출원과정에서 원고에 의한 권리부인이 존재하였는가에 주목하였다. 만일 명백한 권리부인이 존재하는 경우에 부인된 권리를 침해주장 시 다시 회복하는 것은 허용되지 않는다. 원고는 권리부인을 통하여 특허권을 인정받았고 그 부인된 권리는 침해주장을 통하여 부활되지 않는다. 그러므로 원고의 특허권에는 문제가 된 용어가 포함되지 않으며 따라서 피고의 특허권 침해가 인정되지 않았다.
- 침해소송에서의 승소를 근거로 피고는 합리적 변호사비용을 청구하였다. 그러나 법원은 매우 예외적인 경우에만 변호사비용을 인정한다. 침해소송에서 침해자라고 주장되었던 자가 승소한 경우에는 특허권자가 소제기에 앞서 충분한 조사를 하였는지, 침해자라고 주장된 자와 문제에 대하여 충분한 토론을 해 보았는지, 막상 소송

이 제기되어 침해가 아니라는 것이 명백함에도 소송을 의도적으로 지연시키려는 태도를 취했는지 등이 고려되어야 한다. 이 사건의 원고 권리자에게는 악의적 의사를 가지고 소송을 제기하였는지 패소 가능성과 소제기가 효과가 없을 거라는 것을 알고 있었음에도 소를 제기하였는지 하는 점을 찾을 수 없다. 따라서 이 사건은 변호사비용이 인정될 정도의 예외적인 경우에 해당하지 않는다고 볼 수 있다.

No. 7 Warner-Lambert Co. v. Purepac Pharmaceutical Co.

(1) 기본 서지사항

원고	WARNER-LAMBERT CO. / PFIZER, INC. / GODECKE AKTIENGESELLSCHAFT
원고측 대리인	Morris, Nichols, Arsht & Tunnell LLP (Delaware)
피고	PUREPAC PHARMACEUTICAL CO. / FAULDING, INC. WATSON LABORATORIES, INC. / WATSON PHARMACEUTICALS, INC. / WATSON PHARMA, INC. / DANBURY PHARMACAL, INC. / TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES, LTD. / TEVA PHARMACEUTICALS USA, INC. / ZENITH LABORATORIES, INC. / ZENITH GOLDLINE PHARMACEUTICALS, INC. / IVAX CORP. / APOTEX CORP. / APOTEX, INC. / TORPHARM, INC. / EON LABS MANUFACTURING, INC.
피고측 대리인	Frommer Lawrence & Haug LLP (New York) / Kenyon & Kenyon LLP (New York) / St. Onge Steward Johnston & Reens LLC (Connecticut)
사건번호	503 F.3d 1254 / 2007 U.S. App. LEXIS 22530 / 84 U.S.P.Q.2D (BNA) 1651
판결일자	2007/09/21
판사	LOURIE / LINN / MOORE
1심법원(판결일)	District Court for the District of New Jersey (2006)
관련 특허	US 6,054,482
관련 법령	35 U.S.C. §
관련 기술	간질치료제 (Gabapentin)
관련 Issue	특허침해 일반

(2) 사건개요

- 원고 중 한명인 Warner-Lambert는 간질 등의 중추신경질환을 치료하는 뉴론틴(Neurontin)의 활성성분인 가바펜틴을 실질적으로 락탐 오염이 없도록 제조하는 방법에 대한 특허(이하 '482특허')를 보유하고 있다.
- Warner-Lambert의 과학자들은 특정 조건하에서 가바펜틴이 의약품을 불안정하고 불안전하게 만드는 락탐을 형성하는 경향이 있는 것을 발견하였다. 락탐은 가바펜틴 보다 25배 이상 독성이 더 강한 것으로 알려져 있다. 제조과정 동안 락탐의 형성을 최소화하는 노력 하에, Warner-Lambert는 '482특허에 청구되고 개시된 방법을 개발하였다. Warner-Lambert는 가바펜틴의 안정적인 형성을 달성하기 위해서는 제조과정에서 두 가지 제한사항이 지켜져야 한다고 결정하였다. '482특허는 가바펜틴이 의약품질로 형성되기 전에 매우 높은 순도로 정제되어 있어야 한다고 기재하고 있다. Warner-Lambert는 가바펜틴의 안정성을 감소시키는 특정 보조물질이 없어야만 한다고 결정하였다.
- Warner-Lambert는 피고회사들이 미국식약청에 뉴론틴의 일반의약품 허가를 받으려고 신청을 하자 자신의 특허를 침해하였다고 뉴저지 지방법원에 특허침해소송을 제기하였다. 이에 피고들은 비침해 및 무효여부에 대한 다양한 약식판결 신청을 하였다. 약식판결에서 1심법원은 수많은 청구항 용어를 해석하였으며, 그 중에 특히 청구항7에서 “anion of a mineral acid(무기산 음이온)”와 “adjuvant”의 두 가지 용어가 쟁점이 된다고 하였다.
- 1심법원은 피고들의 약식판결 신청에 대해 원고가 제소된 제품이 무기산 음이온이 20ppm을 넘지 않는다는 한정사항을 만족하는 충분한 구체적 증거를 제시하지 못하였으므로 침해가 성립하지 않는다는 비침해 약식판결을 내렸다. 한편, Warner-Lambert는 약식판결에 반대하면서 제소된 제품이 20ppm 한정사항을 만족하는지 여부가 중요한 사실로서의 주요 쟁점이 될 수 있다고 주장하였다. 결국, 1심법원은 2006년 7월 13일에 입증 책임에 따른 비침해 판결을 내렸고, Warner-Lambert가 즉시 항소하였다.

(3) History Map

2007/09/21 2007 U.S. App. LEXIS 22530	연방순회항소법원 (CAFC)	일부 인용, 일부 파기 환송
2006/07/13	뉴저지 지방법원	특허권자 침해 소송 제기 (침해 불인정)



(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 항소심에서 Warner-Lambert는 1심법원이 약식판결에 사실적인 논쟁을 해결하는데 잘못이 있었다고 주장하였다. Warner-Lambert는 또한 1심법원이 잘못된 법적기준을 적용하였다고 주장하였다. Warner-Lambert는 1심법원이 특정 샘플이 20ppm 청구항 한정사항을 만족하는 여부를 결정하는 대신에 부적절하게 20ppm 한정사항을 넘을 수 있는 가능성이 있는지에 대해 결정하였다고 주장하였다.
- 피고들은 1심법원이 약식판결이 몇 가지 이유로 적절하게 판결되었다고 응답하였다. 첫째로, 피고들은 pH 테스트 방법의 정확성 및 신뢰도를 의심하였다. 피고들은 특히 Warner-Lambert의 전문가가 테스트를 위해 사용한 기준을 조정하는 것을 실패하였기 때문에, pH 테스트 방법이 부정확한 결과를 산출한다고 주장하였다. 둘째로, 피고들은 pH 테스트가 테스트의 정확성 부족을 고려하여 침해의 확실한 증거가 될 수 없다고 주장하였다. pH 테스트 방법은 가바펜틴 샘플에서 산성 염화물의 레벨을 측정할 수 없기 때문에, 피고들은 기록이 중요한 사실의 실제 쟁점이 되기에는 불충분하다고 주장하였다. 따라서 샘플들이 산성 염화물을 20ppm 이상을 함유하고 있는 것을 보여주는 피고들의 증거가 반박되지 않기 때문에, 피고들은 약식판결이 적절하였다고 다투었다.
- 항소법원은 중요한 사실의 실제 쟁점들은 기록에 존재하며, 1심법원이 약식판결을 내린 것에 오류가 있다는 Warner-Lambert의 주장에 동의하였다. 약식판결을 지지하는 입장에서, 피고들은 샘플들이 20ppm 이상의 산성 염화물을 함유하고 있다는 것을 입증하는 증거들을 인용하였다. 이런 증거를 반박하기 위해, Warner-Lambert는 Warner-Lambert의 분석 전문가에 의해 수행된 pH 테스트 결과를 제출하였다.

- 항소법원은 1심법원의 Warner-Lambert의 입증 책임 불만족에 기초한 비침해 약식 판결에 잘못이 있다고 결론 내렸다. 기록은 Warner-Lambert가 제조된 제품이 '482 특허의 20ppm 청구항 한정사항을 만족하는지 여부와 관계된 중요한 사실의 실제 쟁점을 뒷받침하는 충분한 증거를 제공하고 있는 것을 보여준다.
- 결국, 항소법원은 청구항에 기재된 “20ppm 미만의 미네랄산”을 피고의 제품이 함유하고 있는지 여부가 쟁점이 되에도 불구하고 원심은 이를 간과했음을 지적하고 사건을 파기 환송했다.
- 피고들은 대안적으로 1심법원의 판결이 청구항 상의 “anion of a mineral acid” 및 “adjuvant” 용어 해석에 오류가 있어 인용될 수 있다고 주장하였다. Warner-Lambert는 그와 같은 용어들의 1심법원의 해석은 정확하다고 응답하였다. 이에 항소법원은 먼저 1심법원의 “anion of a mineral acid”을 “anion derived from a mineral acid”로의 적절한 해석에 동의하였다. 또한, 항소법원은 1심법원의 “adjuvant”에 대한 해석도 오류가 없었다는 Warner-Lambert의 주장에 동의 하였다. 결국, 항소법원의 청구항 해석과 관련하여 피고들의 주장을 고려하였으며, 1심법원의 판결을 번복할 만한 것은 어떤 것도 찾을 수 없었다. 이에, 피고들의 비침해에 대한 대안적인 주장은 기각되었다.

※ 주요 인용판례

- Rodime PLC v. Seagate Tech., Inc., 174 F.3d 1294, 1301 (Fed. Cir. 1999)
- Cybor Corp. v. FAS Techs., Inc., 138 F.3d 1448, 1454 (Fed. Cir. 1998)
- Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1327 (Fed. Cir. 2005)
- Bicon, Inc. v. Straumann Co., 441 F.3d 945, 950 (Fed. Cir. 2006)

(5) 승·패소 요인 분석

- 항소심에서 주요 쟁점은 제조된 제품이 20ppm 한정사항을 만족하는지 여부가 중요한 사실로서의 주요 쟁점이 될 수 있는지 여부이다. 이에, 피고들은 제조된 제품이 20ppm 한정사항을 만족하는지 여부가 중요한 사실의 실제 쟁점이 되기에는 불

충분하다고 주장하였다. 따라서 샘플들이 산성 염화물을 20ppm 이상을 함유하고 있는 것을 보여주는 피고들의 증거가 반박되지 않기 때문에, 피고들은 약식판결이 적절하였다고 다투었다.

- 소송기록에서 제소된 제품이 '482특허의 20ppm 청구항 한정사항을 만족하는지 여부와 관계된 중요한 사실의 실제 쟁점을 뒷받침하는 충분한 증거를 제공하고 있다고 항소법원이 판단하였다. 따라서 피고들은 상대적인 pH 테스트 방법의 유효성에 대해 불평을 제기하였으나 항소법원을 설득하지 못하였다. 또한, Warner-Lambert가 양에 관한 용어들의 침해 입증에 실패하였기 때문에 약식판결이 적절하다는 피고들의 주장도 항소법원을 설득하지 못하였다.
- 결국, 항소법원은 청구항에 기재된 “20ppm 미만의 미네랄산”을 피고의 제품이 함유하고 있는지 여부가 쟁점이 됨에도 불구하고 원심은 이를 간과했음을 지적하고 사건을 파기 환송했다.

No. 8 E-Pass Technologies, Inc. v. Microsoft Corp.

(1) 기본 서지사항

원고	E-PASS TECHNOLOGIES, INC.
원고측 대리인	Moses & Singer LLP (New York)
피고	MICROSOFT CORPORATION / COMPAQ COMPUTER CORPORATION
피고측 대리인	Covington & Burling LLP (Washington, DC) / DLA Piper US LLP (California)
사건번호	231 Fed. Appx. 950 / 2007 U.S. App. LEXIS 10494
판결일자	2007/05/02
판사	LOURIE / SCHALL / BRYSON
1심법원(판결일)	District Court for the Southern District of Texas (2006)
관련 특허	US 5,276,311
관련 법령	35 U.S.C. § 271
관련 기술	신용카드 처리 기술
관련 Issue	특허침해 일반

(2) 사건개요

- 원고는 신용카드와 같은 다양한 기능의 카드의 정보를 저장하는 장치 및 방법에 관한 특허(이하 '311특허')를 보유하고 있다. 원고는 피고가 만들고 또 다른 피고가 소프트웨어를 제공하는 PDA 장치가 자신의 특허를 침해했다고 텍사스 남부지방법원에 특허침해소송을 제기했다.
- 지방법원은 비침해 약식판결을 내렸고, 이에 원고가 항소했다. 항소법원은 '311특허'의 청구항19는 카드 사용을 인증하기 위해 사용자의 개인정보에 접근하는 카드가 사용자의 카드임을 확인하기 위한 목적으로 사용자의 서명과 저장된 서명을 비교하도록 하고 있으나, 피고의 제품에서 서버는 사용자의 신분을 확인하는 것만 목적으로 하는 것이지 사용자가 PDA에 접근하였는지 여부는 확인하지 않으므로 피고의 제품이 '311특허'를 침해한다고 볼 수 없다고 판단했다.

“본 판결은 비공개 또는 비판례 사건이므로 판례로서 인용할 수 없음”

3.3.2 균등론

□ 최근 분쟁현황

No.	원고	피고	판결일자	관련기술
1	Honeywell International, Inc.	Hamilton Sundstrand Corp.	2008/04/18	제트 비행기의 공기흐름을 통제하는 기술
2	AG Design & Associates LLC	Trainman Lantern Co., Inc.	2008/03/24	철도산업에서 사용하는 신호 랜턴(lantern)
3	John Wleklinski	Targus, Inc.	2007/12/19	컴포트 스트랩
4	Steve Stumbo	Eastman Outdoors, Inc.	2007/11/28	휴대용 헌팅 블라인드의 지퍼를 여는 방향에 관한 기술
5	U.S. Philips Corp.	Iwasaki Electric Co. Ltd.	2007/11/02	고압 수은 증기 방전 램프
6	Paice LLC	Toyota Motor Corp.	2007/10/18	하이브리드 전기 자동차
7	Safetecare Manufacturing, Inc.	Tele-Made, Inc.	2007/08/03	전동 침대
8	NMT Medical Inc.	Cardia, Inc.	2007/06/06	이식용 의료장치
9	Foremost In Packaging Sys. Inc.	Cold Chain Tech. Inc.	2007/05/02	단열 용기

□ 판례별 심층분석

No. 1 Honeywell International, Inc. v. Hamilton Sundstrand Corp.

(1) 기본 서지사항

원고	HONEYWELL INTERNATIONAL, INC. / HONEYWELL INTELLECTUAL PROPERTIES, INC.
원고측 대리인	Robert G. Krupka, Kirkland & Ellis LLP (Los Angeles, California)
피고	HAMILTON SUNDSTRAND CORPORATION
피고측 대리인	Mark L. Levine, Bartlit Beck Herman Palenchar & Scott LLP (Chicago, Illinois)
사건번호	523 F.3d 1304 / 2008 U.S. App. LEXIS 8405
판결일자	2008/04/18
판사	NEWMAN / RADER / DYK
1심법원(판결일)	The United States District Court for the District of Delaware (2006/08/14)
관련 특허	US 4,380,893 / US 4,428,194
관련 법령	35 U.S.C. §121/ 35 U.S.C. §287(a)
관련 기술	제트 비행기의 공기흐름을 통제하는 기술
관련 Issue	균등론 / 특허표시·사실상 고지(Marking, Notice)

(2) 사건개요

- 원고는 보조엔진 또는 APU에 있어 기류의 서지(surge)를 통제하기 위한 기술에 대한 특허(이하 '893특허 및 '194특허)의 권리자이다. APU는 비행기를 위한 전기를 만들고 비행기의 주 엔진을 작동시키고 비행 중 캐빈의 환경을 통제하기 위하여 압축된 공기를 공급하는 로드 컴프레서(load compressor, 하중 압축기)를 포함하고 있다. APU는 비행 중에 압축공기에 대한 변화되는 수요량에 직면하게 되기 때문에 서지를 통제해야 한다. 서지는 컴프레서를 통한 기류가 너무나 낮은 공기역학상의 현상이다. 서지 상황에서는 기류가 컴프레서를 빠져나갈 수 없다. 대신에 기류는 컴프레서로 역류하고 잠재적으로 APU를 손상시킨다. 서지 통제시스템은 컴프레서를 통한 기류의 최소 수준을 항상 유지시킨다. 전통적인 시스템은 컴프레서의 주 공기통(airduct)으로 요구되는 것보다 많은 공기를 가져옴으로써 광범위한

안전의 여지(margin)를 제공한다. 효과적이기는 하지만 이들 선행기술들은 효율적이지는 않았다.

- 원고의 특허발명은 더욱 효율적인 APU 서지 시스템이다. 원고의 발명은 서지를 피하기 위한 최소한의 기류를 나타내는 결정적인 시점을 만들어 냈다. '893특허는 대기가 조절 가능한 후미 유도 날개(inlet guide vane)를 통하여 끌어들이지도록 한다(IGV). IGV는 베니션 브라인드와 같이 열고 닫고 함으로써 로드 컴프레서로 들어가는 기류의 양을 통제한다. 고정점의 가치는 IGV의 위치의 기능이다. '893특허는 컴프레서로부터의 기류를 측정하는 유동에 관한 매개변수(parameter)에 대한 비교를 통하여 이 고정점을 통제한다. 그러므로 비교는 유동에 관한 매개변수에 의해 표시되는 실질적 유동 조건과 고정점에 의해 표시되는 희망 유동 조건 사이에서 이루어진다. '893특허는 컴프레서를 통한 기류가 너무 낮으면 오류신호를 만들어내며 이 신호에 답하여 APU는 압력의 증대를 막고 충분한 기류를 유지하기 위하여 서지 브리드 밸브(surge bleed valve)의 적절한 상태를 결정한다. 이것이 '194 특허이다.
- '194특허는 '893특허가 인정된 출원의 분리를 통하여 인정되었다. '893특허의 출원 과정에서 특허법 제121조에 따른 거절을 극복하기 위하여 출원인은 방법의 청구항에서 시스템에 대한 청구항을 분리하였다. 따라서 시스템 청구항에 대해서는 '893특허가, 방법의 청구항에 대해서는 '194특허가 인정되었다. 이들 청구항들은 모두 APU가 서지 통제 시스템에 의해 사용되는 IGV를 포함할 것을 요구한다. 이들 종속청구항17, 35, 51은 '893특허가 인정된 원출원의 독립청구항16, 32, 48이다. 원래의 독립청구항은 IGV나 서지 통제 시스템에서 이들 유도 날개의 위치 사용을 언급하지 않았다. 미국 특허청은 선행기술에 비추어 자명한 것으로 이들 원출원의 독립항들의 등록을 거절하였지만 독립적 형식으로 재작성된 이들 종속항의 등록을 인정하였다.
- 피고는 유동에 관한 매개변수(소위 DELPQP)를 후미온도를 근거로 고정점에 대하여 비교하고 이에 따라 서지 브리드 밸브를 조절하는 서지 통제 시스템을 가진 APU인 APS 3200d를 제작하였다. DELPQP는 몫(quotient) P에 대한 증가량(delta)

P의 두문자로서(acronym) 대리하여 기류를 위한 압력 차이를 측정한다. 고 유동 단계에서 DELPQP가 유동량에 역으로 비례하는 경우에 DELPQP는 막연한 신호가 된다. 막연한 신호는 유동을 증가시키기 위하여 서지 시스템이 불필요하게 서지 브리드 밸브를 열게 한다. 이 부정확한 인식 오류는 이중해결 또는 역(inverted) V 문제로 알려져 있다. 이 시스템은 APU가 고 유동성이나 저 유동성을 경험하고 있는지와 그 결과 통제신호를 차단해야 하는지를 결정하기 위하여 부분적으로 IGV 위치를 사용한다.

- 1999년 원고는 피고의 APS 3200이 '893특허와 '194특허를 침해하였다는 소송을 제기하였다. 원고가 특허법 제287조(a)에 따른 특허표시를 하지 않았기 때문에 피고는 원고의 침해주장에 대한 실질적 통지를 받은 날자인 1999년 2월 3일 이후에 일어난 손해로 손해배상을 한정시키기 위한 부분 약식판결을 청구하였다. 원고는 '893특허에 대해서는 표시를 하지 않았지만 '194방법의 특허는 표시를 할 수 없거나 할 것이 요구되지 않는다고 주장하였다. 그러나 1심법원은 양 특허 모두 유체물품을 언급하고 있기 때문에 양 특허 모두 특허표시를 물품에 했어야 한다고 판단하면서 원고의 이러한 주장을 인정하지 않았다. 1심법원은 또한 원고가 1999년 2월 3일 이전에 이루어진 판매에 대해서는 손해배상을 청구할 수 없다고 판단하였다.
- 2001년 배심원은 피고가 균등론에 따라 원고의 '893특허와 '194특허를 침해하였다고 결정하였다. 따라서 배심원은 피고가 원고에게 가격 침해에 대하여 \$45,000,000의 손해배상액과 합리적 실시료에 상당하는 손해배상액으로서 \$1,578,965를 지급해야 한다고 결정하였다. 1심법원은 피고의 법률문제로서 사안에 대한 판단(JMOL) 및 새로운 심리개시의 청구를 인정하지 않았다. 이에 양 당사자 모두 항소하였다. 항소법원은 배심원 없이 진행된 재판에서 원고가 원래의 독립청구항을 취소하고 종속청구항을 독립적 형태로 재기술한 행위는 출원과정에서의 불공정행위를 구성하는 것으로 추정된다고 판단하였다. 따라서 항소법원은 침해판결을 무효화하고 원고가 이러한 추정을 반박할 수 있는지를 결정하기 위하여 사건을 다시 1심법원으로 반송하였다.
- 다시 속개된 1심에서 법원은 출원과정에서의 불공정행위가 원고의 균등론에 근거

한 침해주장을 금지시키는지를 판단하였다. 당사자들은 균등요소들의 정의를 다투었다. 결정에 이르러 1심은 원고가 주장한 균등론이 수정을 축소시킬 당시에는 예측할 수 없었으며 수정을 축소시킨 근거는 문제의 균등론에 대하여 접선의 관계 이상을 갖지 않으며 또 특허권자가 합리적으로 주장된 균등론을 기술하기를 기대할 수 없었다는 것을 입증함에 의하여 추정을 반박할 수 있다고 보았다. 원고는 다른 이유 기준에 대해서는 동의하였다. 그러므로 1심은 접선을 이루고 있고 예측가능하다는 점에 초점을 맞추었다. 당사자들이 접선을 이루고 있는지에 대한 물음이 단지 출원경과에 의해 결정되어야 한다는 점에 동의하였기 때문에 당사자들은 예측가능성에 대한 증거를 심리에서 제출하였다. 원고는 1982년에서 1983년에는 서지를 찾기 위하여 DELPQP와 IGV를 사용하는 것은 예측할 수 없었다고 주장하였다. 반면에 피고는 1970년대 후반에 개발된 APU, L1010, 는 APS 3200에 의해 경험된 이중 해석 문제를 피하기 위하여 정적 압력 차이를 측정하였다고 주장하였다.

- 그러나 L1011은 IGV 위치보다 충격 스위치를 사용하여 고 유동과 저 유동을 구별하였다. 초음파 속도 충격 스위치를 작동시키고 그 충격 스위치는 시스템이 통제신호를 무시하고 자신의 고 유동 위치에서 밸브를 유지하게 한다. 이들 차이점은 별개로 하고 1심은 1982에서 1983년에는 고 유동과 저 유동을 구별하기 위하여 IGV의 위치를 측정하는 것이 해당분야에서 일반적 기술을 가진 자에게 예측 가능했다고 판결하였다. 1심법원은 양 당사자 모두 각자의 위치를 지지하기 위한 충분한 증거를 제시하였지만 사안이 해결되지 않았다고 보았다. 접속을 이루는 관계와 관련해서 1심은 질의가 수정을 축소한 것에 대하여 특허권자에게 객관적이고 명백한 이유가 존재하는지에 초점이 맞추어져야 한다고 보았다. 원고는 수정이유는 P와 Delta P 센서와 비례적이며 전체적인 통제를 가진 서지 통제 시스템을 공개하는 선행기술을 극복해야 하며 IGV와는 무관하다고 주장하였다. 1심은 원고의 이러한 주장에 동의하지 않았다. 그러므로 선행기술과 문제의 균등물은 동일한 유동 관련 측정과 관련성을 가지며 그 측정의 사용은 직접적으로 기초가 되는 수정에 대한 근거와 연계되어 있다. 원고는 접선에 관한 추정을 반박하지 않았다.
- 반박 대신 원고는 항소하면서 자신은 예측가능성과 접선 관계 기준에 따라 출원과 정에서의 금반언의 원칙의 추정을 반박하였다고 주장하였다. 원고는 또한 1심이

자신의 손해배상청구를 방법에 대한 '194특허에 한정하고 통지서가 수신된 이후에 이루어진 판매계약에서 발생한 합리적 실시료를 배상받는 것을 배제한 심리 전 결정에 대하여 항소하였다. 피고는 원고가 균등론에 따라 침해주장을 할 수는 없지만 배심원의 평결은 심리증거로부터 충분한 지지를 받지 못했다고 주장하였다.

(3) History Map

2008/04/18 523 F. 3d 1304	연방항소법원 (CAFC)	균등론에 의한 특허비침해 확정
↑		
2006/08/14 2006 U.S. Dist.. LEXIS 57030	델라웨어지방법원	균등론에 의한 특허침해 불인정
↑		
2004 370 F.3d 1131	연방순회항소법원 (CAFC)	특허권 침해 불인정, 특허권자의 불공정행위 인정
↑		
2001 166 F. Supp. 2d 1008	델라웨어지방법원	특허권 침해 인정

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 출원과정에서의 금반언의 원칙은 항소심에서 사안을 다시 처음부터 검토하게 하는 법률적 문제이다. 그러나 항소법원이 명백한 오류를 위한 근거가 되는 모든 사실 관계를 검토하였다. 균등론에 따라서 특허청구항의 명백한 용어를 문언적으로 침해하지 않은 물건이나 방법은 그럼에도 불구하고 피소된 물건이나 방법과 특허발명의 청구된 요소들 사이에 등가물이 존재한다면 침해가 인정된다. 출원과정에서의 금반언의 원칙은 특허권자가 특허권을 포기했던 특허대상물에 대하여 균등론에 따라 재취득하는 것을 금지한다. 청구된 세 개의 독립항은 종속적 형태로부터 재기술 되었고 원 독립항은 취소되었기 때문에 출원과정에서의 금반언의 추정이 존재한다. 그러므로 원고는 1) 주장된 균등물이 수정을 축소할 당시에는 존재하지 않았다는 점, 2) 수정 축소에 근간이 되는 근거는 문제의 등가물에 대한 점선의 관계 이상이 아니라는 것을 입증하여 추정을 반박해야 한다. 항소법원은 이를 차례로

검토하였다.

- 먼저 예측가능성에 대하여 항소법원은 Festo 판결을 언급하면서 예측가능성의 기준을 제시하였다. 항소법원은 해당 분야에서 일반적 기술을 가진 자가 원 청구범위에 의해 한정되는 것과 같이 해당 분야에서 대체물이 존재한다는 것을 알았다면 비록 수정된 청구항의 범위에 의한 특정목적에 위한 대체물의 적절성이 알려져 있지 않다 하여도 램(lam) 등가물이 예측될 수 있다는 점을 명백히 하였다. 예측가능성의 원리는 특허의 실행을 특허취득과 연계시킨다. 이러한 연결을 통하여 예측가능성은 특허 청구항의 현저한 경고 기능을 균등론의 보호적 기능과 조화시킨다. 그러므로 예측가능성은 균등론이 특허출원 초안자가 출원과정 동안 예측할 수 있었고 청구항에 포함시킬 수 있었던 특허대상을 획득하지 못하게 한다. 이 원칙의 목적은 청구항이 예측 가능한 환경 속에서 특허범위를 한정하도록 하며 반면에 특허권자를 예측 불가능한 상황에서 청구요소로부터 중대하지 않은 변화가 일어나는 것으로부터 보호하고자 한다. 그러므로 예측가능성은 균등론을 특허집행에 있어 예외적인 경우가 되게 한다.
- 일관성을 유지하기 위하여 법원은 예측가능성과 침해를 평가하기 위하여 동일한 균등물의 정의를 사용해야만 한다. 만일 다른 정의를 사용한다면 잘못된 결과를 가져올 것이다. 이런 상황에서 특허권자와 침해자는 역할이 뒤바뀌어 균등물이 침해를 위한 기준을 만족시키는지와 예측가능성이 침해를 위한 기준을 만족시키는지를 논쟁해야 할 것이다. 이에 대하여 1심에서는 원고에 의해 제안된 협의의 균등물이라 하여도 예측가능하고 금반언의 원칙에 의해 배제될 수 있다고 보았다. 항소심도 원심의 이러한 견해에 동의하였다. 원고가 추정을 극복하였는지에 대하여 평가하기 위하여 항소법원은 1심과 동일하게 원고가 제안한 등가적 요소에 대한 생각은 정확하다고 판단하였다. 즉 정적 압력 차이의 사용은 APU가 서지를 검색하기 위하여 APU가 고 유동 또는 저 유동을 경험하는지를 나타내는 IGV 위치와 결합하여 저 유동을 경험하는 경우에만 서지를 나타내는 것이 될 수 있다.
- 피고상품의 개발 시기에 대해서는 합의가 이루어지지 않았다. 기록에 따르면 피고는 이 등가물은 원고가 1982년과 1983년 사이에 관련된 수정을 한 이후인 1991년

과 1995 사이에 개발하였다. 그러나 특허취득 및 수정과정에 대하여 균등한 임시적 관계가 있다는 것만으로는 등가물은 예측 가능한 것이 되지 않는다. 기록은 피고가 이중해결문제를 관찰하고 두 달 안에 기류 통제를 위한 IGV 위치를 사용하기 시작했으며 이는 IGV 위치가 해당분야에서 알려져 있었을 수도 있다는 것을 시사한다. 기록은 피고가 이후 4년간 이 문제를 다른 방법을 다듬었다는 것을 보여준다. 이는 최종적 해결방법을 찾는 것이 어렵다는 것을 보여주거나 유명한 원리의 자연적이고 예측가능한 적용을 보여주는 것으로 증거를 특징짓게 한다. 그러나 원고는 1심법원의 결정은 1982년과 1983년에 서지 통제 시스템이 서지 통제를 위하여 고 또는 저 유동 상황의 존재를 확인하기 위하여 후미 유도 날개를 사용하지 않았기 때문에 잘못되어 있다고 주장하였다. 항소법원은 이러한 원고의 주장은 맞지만 서지의 통제가 중요하고 L1011 시스템과 같은 시스템이 이러한 목적을 위하여 개발되었으며 후미 유도 날개는 일상적으로 서지 통제 시스템에서 사용되고 대기 율에 영향을 미쳤다는 것이 알려져 있다고 보았다.

- 기록에 따르면 대기를 결정하기 위하여 IGV 위치를 사용하기 위한 기술적 장애가 없었다는 것을 보여주고 있다. 원고의 대표자도 원고가 1970년대 후미 유도 날개 위치를 사용한 이중 해결 문제를 해결할 수도 있었다는 것을 인정하였다. 예측가능성이란 침해라고 주장되는 물품이나 과정이 예측 가능할 것을 요구하는 것도 아니며 모든 등가물이 그 당시에 존재하지 않았다는 것을 요구하는 것도 아니다. 오히려 예측가능성은 해당분야에서 일반적 기술을 가진 자가 해당 시기에 제안된 등가물을 합리적으로 예측할 수 있었는지를 요구한다. 피고의 전문가 증언과 기록에 따라 1심은 IGV 위치를 측정하는 것이 현재도 1982년에서 1983년에도 APU가 고 유동이나 저 유동을 경험하고 있는지를 판단하기 위한 합리적으로 자명한 방법이라고 결론지었다. 항소법원은 이런 1심법원의 판단에서 오류를 발견할 수 없다는 입장을 취하였다.
- 항소법원은 피고의 상품개발 시기가 예측가능성의 기준에 비추어 막연한 반면 많은 부대증거가 1심법원의 결정을 지지한다고 판단하였다. 그러므로 기록은 해당분야의 일반적 기술을 가진 자가 1982년과 1983년에 이중 해결 문제를 해결하기 위하여 고 유동과 저 유동을 구별하기 위하여 IGV 위치를 사용하는 것을 알았다는

본 1심법원의 결정을 지지한다. 원고는 청구항을 수정할 때 청구항에 대한 등가물을 예측할 수 있었고 포함시킬 수 있었다. 결과적으로 원고는 예측불가능성에 대한 증거를 가지고 추정을 반박하지 못하였다. 또한 항소법원은 1심법원이 APS 3200과 IGV 위치의 사용이 예측불가능하다는 이전의 입장을 피고가 바꾸는 것이 금지되지 않는다고 본 것에 오류가 없다고 판단하였다. 사법적 금반언은 당사자가 이전의 입장을 근거로 성공적이고 승리한 같은 논쟁에서 이전과는 일치하지 않는 입장을 취하는 경우에 적용된다고 보았다.

- 그러나 피고가 일관되지 않은 입장을 통하여 모든 문제점에 대해 승리하였다는 것은 명확하지 않다. 피고는 배심원의 악의적 침해결정에도 불구하고 '194특허의 청구항 4의 문언 침해를 회피하였다. 이 추정적 승리가 피고의 물품에 대한 특징을 독특한 것으로 연결시키기는 어렵다. 정말이지 1심법원은 APS 3200이 유동 관련 매개변수를 문언적으로 침해하지 않았으며 IGV 위치를 사용하지 않았기 때문에 실질적 증거는 합리적 배심원들이 APS 3200이 '194특허의 4(c)와 4(d)를 문언적으로 침해하지 않은 것으로 결론짓게 한다고 보았다. 더욱이 1심법원은 손해배상액을 상승시켜야 할 정도의 악의적 마음을 입증하는 직접적 증거가 없기 때문에 손해배상액을 상승시키는데 동의하지 않았다. 기록은 피고의 이들 문제에 대한 승리를 서지 통제 시스템이 독특하다는 논쟁과 연결시키지 않기 때문에 사법적 금반언의 원칙은 적용되지 않는다고 보았다. 결론적으로 항소법원은 1심법원이 원고가 예측불가능성에 대한 증거를 가지고 출원과정에서의 금반언의 추정을 반박하지 못했다고 결정한 것에 오류가 없다는 입장을 취하였다.
- 페스토 추정을 극복하기 위한 접선관계 기준은 매우 좁다. 접선관계 기준은 특허권자의 수정을 축소시킨 객관적으로 명백한 이유에 초점을 맞추고 있다. 접선을 가지고 금반언의 추정을 반박하기 위해서는 특허권자는 수정에 기초가 되는 근거가 문제의 균등물에 대한 접선의 관계 이상은 아니라는 것을 입증해야 한다. 다시 말하면 수정의 축소는 주변적이거나 균등물과 직접적 관련이 없어야 한다. 추가적으로 수정을 축소한 이유는 출원과정의 기록으로부터 구별될 수 있어야만 한다. 출원과정이 수정을 축소한 이유를 제시하지 못한다면 추정은 반박되지 않는다. 더 나아가 침묵은 추정을 극복하지 못한다. 기록에 따르면 심사관은 단순히 종속항이 독립적

형식으로 다시 기술된다면 허용될 수 있다는 입장을 전달하였을 뿐이다. 핵심은 원 종속항의 내용이다. 이들 청구항들은 IGV의 구조와 서지 통제 시스템에서의 기능을 언급한 IGV 제한을 포함하고 있었다. 그러므로 기록은 원고는 IGV를 추가한 수정을 만들었다는 것을 보여준다. 주장된 균등물이 IGV제한에 초점을 맞추고 있기 때문에 수정은 직접적으로 균등물과 관련이 있다. 그러므로 접선은 원고가 추정을 극복할 수 있게 하지 않는다. 따라서 기록이 출원과정에서의 금반언의 추정을 반박하고 있지 않기 때문에, 손해배상액이 제한되어야 하는지와 증거가 배심원의 침해 평결을 지지하기에 충분한지에 대한 1심법원의 결정에 대한 원고의 청구는 아직 가쟁성이 없다.

- 결과적으로 이런 이유를 근거로 항소법원은 원고가 추정을 반박하지 못했고 그러므로 출원과정에서의 금반언에 따라 균등이론을 주장하는 것이 금지된다고 판결하여 1심법원의 판결을 원심대로 확정하였다.

※ 주요 인용판례

- Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem, Co., 520 U.S. 17 (1997)
- Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Koovo Kabushiki Co., 493 F. 3d 1368 (Fed. Cir. 2007)
- Anderson v. City of Bessemer city, 470 U.S. 564 (1985)
- Bonzel v. Pfizer, Inc., 439 F. 3d 1358 (Fed. Cir. 2006)
- Cross Med. Prods., Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc., 480 F. 3d 1335 (Fed. Cir. 2007)

(5) 승·패소 요인 분석

- 이 사건에서 원고는 청구한 세 개의 독립항에 대한 등록거절을 극복하기 위하여 종속적 형태로부터 독립항으로 재기술하였고 이때 원 독립항은 취소되면서 출원과정에서의 금반언의 추정이 문제가 되었다. 이에 따라 원고는 1) 주장된 균등물이 수정을 축소할 당시에는 존재하지 않았다는 점, 2) 수정의 축소에 근간이 되는 근거는 문제의 등가물에 대한 접선의 관계 이상이 아니라는 것을 입증하여 추정을 반박해

야 했다. 즉, 원고는 예측가능성이 없었다는 점과 점선관계를 입증해야만 했다.

- 예측가능성은 균등론이 특허출원 초안자가 출원과정 동안 예측할 수 있었고 청구항에 포함시킬 수 있었던 특허대상을 획득하지 못하게 하는 것으로, 이 원칙의 목적은 청구항이 예측 가능한 환경 속에서 특허범위를 한정하도록 하며 반면에 특허권자를 예측 불가능할 상황으로부터 보호하기 위한 것이다. 예측 가능성은 해당분야에서 일반적 기술을 가진 자가 해당 시기에 제안된 균등물을 합리적으로 예측할 수 있었는지를 요구한다. 그러나 원고는 수정과정에서 균등물이 합리적으로 예측 불가능했다는 것을 입증하지 못하였다.
- 더 나아가 수정에 의해 청구항의 범위를 축소하는 것은 주변적이거나 균등물과 직접적 관련이 없어야 한다. 또한 수정 축소의 이유가 출원과정의 기록으로부터 구별될 수 있어야만 한다. 만약 출원과정에서 청구항이 수정축소될 수 없는 이유가 자연스럽게 설명되지 않는다면 출원과정에서의 금반언의 추정이 극복될 수 없다. 이 사건의 기록을 보면 심사관은 단순히 종속항이 독립적 형식으로 다시 기술된다면 허용될 수 있다는 입장을 전달하였을 뿐이다. 그러나 실제로 청구항은 수정 축소되었고 그 이유가 명확한 증거에 드러나지 않았기 때문에 원고는 점선의 관련성에 의해서도 추정을 극복할 수 없었다.

No. 2 AG Design & Associates LLC v. Trainman Lantern Co., Inc.

(1) 기본 서지사항

원고	A G DESIGN & ASSOCIATES LLC
원고측 대리인	Robert L. Christie, Christie Law Group, PLLC (Seattle, Washington)
피고	TRAINMAN LANTERN COMPANY, INC. / MARCUS MUKAI / JANE DOE MUKAI / G SCOTT MUKAI, AMERICAN LANTERN, INC. / JOHN DOE DEFENDANTS 1 THROUGH 10
피고측 대리인	Jefferson Coulter, AXIOS Law Group, PLLC (Seattle, Washington)
사건번호	271 Fed. Appx. 995 / 2008 U.S. App. LEXIS 6149
판결일자	2008/03/24
판사	RADER / SCHALL / PROST
1심법원(판결일)	The United States District Court for the Western District of Washington (2007/07/03)
관련 특허	US 7,118,245
관련 법령	-
관련 기술	철도산업에서 사용하는 신호 랜턴(lantern)
관련 Issue	균등론

(1) 사건개요

- 2007년 원고는 열차승무원(Trainman)의 랜턴에 대한 특허(이하 '245특허')의 특허권자로서 피고가 특허권을 침해하였다고 주장했다. 원고는 소송에서 피고가 원고 회사를 매입하려는 의도를 가지고 있다고 거짓으로 꾸민 결과 얻은 비밀정보와 영업비밀을 이용하여 경쟁 랜턴을 생산하기 위하여 비밀유지의무 및 불경쟁 합의를 위반하였다고 주장하였다. 이에 1심법원은 피고의 물품이 균등론에 따라 원고의 '245특허'를 침해할 수 있다고 판결하면서 원고가 청구한 예비적 처분을 인정하였다. 예비적 처분을 인정하면서 1심법원은 피고의 물품이 중앙의 빛이 측면의 빛을 증가시키도록 하는 반사경(reflector) 안의 출구(port)가 다수가 아니라는 점을 제외하고는 모든 점에서 원고의 특허발명과 동일하다는 전문가증언에 주목하였다. 추가적으로 1심법원은 경쟁금지를 규정한 당사자 사이의 계약에 대해서도 짧게 언급

하였다. 피고는 예비적 처분을 인정한 1심법원의 판결에 대하여 항소하였고, 항소 법원은 1심 판결을 파기 환송하였다.

“본 판결은 비공개 또는 비판례 사건이므로 판례로서 인용할 수 없음”

No. 3 John Wleklinski v. Targus, Inc.

(1) 기본 서지사항

원고	JOHN WLEKLINSKI
원고측 대리인	Jenner & Block LLP (Washington D.C.)
피고	TARGUS, INC
피고측 대리인	Stoel Rives LLP (Utah)
사건번호	258 Fed. Appx 325 / 2007 U.S. App. LEXIS 29409
판결일자	2007/12/19
판사	Rader / Schall / Prost
1심법원(판결일)	The United States District Court for the Central District of California (2007/03/21)
관련 특허	US 4,976,388
관련 법령	28 U.S.C. § 1295
관련 기술	컴포트 스트랩
관련 Issue	균등론

(2) 사건개요

- 원고는 잡아 늘리거나 줄일 수 있는 구조로 이루어진 컴포트 스트랩(Comfort Strapp)에 대한 '388특허를 보유하고 있는데, 원고의 특허명세서에 의하면 원고 상품의 스트랩 안쪽의 탄성력은 해당 상품을 매는 착용자의 어깨의 피로감을 줄일 수 있도록 환충역할을 하는 어깨패드 기능을 제공한다고 기술하고 있다. 또한 보조스트랩은 잘 늘어나지 않는 소재로 상하 분리된 끝단으로 이루어져 있고, 중간 분리된 부분은 세로로 늘어날 수 있는 소재로 제작되어 있다.

- 피고는 원고와 유사한 스트랩을 제조하여 판매하고 있었는데, 원고는 피고의 상품이 원고의 특허를 침해하고 있다고 주장하면서 캘리포니아 중앙지방법원에 제소하였고, 동법원은 피고의 상품은 원고의 상품과 달리 해당 스트랩의 구조가 분리되어 있지 않는 상품으로서 원고의 것과 동일하다고 볼 수 없으므로 특허를 침해하고 있지 않다고 판결하였다. 이에 원고는 항소하였고, 항소법원은 청구항 해석에 대한 1심법원의 해석을 인정하고 균등론에 근거하여 침해를 확정하는 것은 청구항의 제한(limitation)의 가치를 손상(vitiate)시키는 결과를 초래하기 때문에 균등론에 의한 침해도 성립할 수 없다는 이유를 들어 1심법원의 판결을 확정하였다.

“본 판결은 비공개 또는 비판례 사건이므로 판례로서 인용할 수 없음”

No. 4 Steve Stumbo v. Eastman Outdoors, Inc.

(1) 기본 서지사항

원고	STEVE STUMBO
원고측 대리인	Fischer & Fischer, LLP (Colorado)
피고	EASTMAN OUTDOORS, INC / AMERISTEP CORPORATION
피고측 대리인	Dykema Gossett PLLC (Michigan) / Young Basile (Michigan)
사건번호	508 F.3d 1358 / 2007 U.S. App. LEXIS 27396 / 85 U.S.P.Q.2D (BNA) 1275
판결일자	2007/11/28
판사	Schall / Bryson / Moore
1심법원(판결일)	The United States District Court for the District of Colorado (2007/01/25)
관련 특허	US 5,628,338
관련 법령	35 U.S.C. §112 / 35 U.S.C. §120
관련 기술	휴대용 헌팅 블라인드의 지퍼를 여는 방향에 관한 기술
관련 Issue	균등론

(2) 사건개요

- 원고는 휴대용 접이식 헌팅블라인드에 대한 특허(이하 '338특허')를 가지고 있었는데, 해당 헌팅블라인드는 펼쳐을 때 4개의 내벽과 꼭대기는 천으로 덮여있고, 5개의 접이식 지지대로 펼쳐지는 허브(hub) 스타일의 형태로, 특히 측면 모서리 또는 수직모서리에 입구역할을 하는 밀폐할 수 있는 수직 틈새가 있다. 원고에 의해 침해가 주장되는 피고의 상품도 휴대용 접이식으로 그 형태는 원고의 특허상품과 유사하게 hub 스타일의 형태를 지닌다. 그러나, 피고 Eastman outdoors의 상품은 입구역할을 하는 틈새가 블라인드의 옆면 바닥에서 대각선 방향으로 지퍼를 열면 삼각형 형태의 느슨한 입구가 생긴다. 유사하게 피고 Ameristep의 상품도 옆면의 첫 번째 지퍼를 위쪽 모서리에서 중심까지 열면 삼각형 형태의 입구가 생기고, 두 번째 지퍼가 옆면의 아래쪽 모서리에서 중심까지 열리게 된다.
- 원고는 피고 상품들의 입구형태에 대하여 '338 특허침해를 이유로 콜로라도 지방법원에 제소하였으나 1심에서 법원은 피고의 비침해(Non-infringement) 약식청원(Summary Judgment)을 허가하였다. 이에 원고는 항소하였다.

(3) History Map

2007/11/28	연방순회항소법원 (CAFC)	원심 확정
508 F.3d 1358		
↑		
2007/01/25	콜로라도 지방법원	비침해 판단
2007 U.S. Dist. LEXIS 5444 2007 U.S. Dist. LEXIS 5436		

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 본 사안에서 문제가 되는 원고의 특허청구범위는 “밀폐가 가능한 수직틈새(a closable vertical opening)”라는 용어이다. 1심법원은 해당 용어를 “위 아래로 똑 바르게 열리거나 수평선에 직각으로 교차하는 긴 입구(a slit-like opening that runs straight up and down or perpendicular to the plane of the horizon)”라고

해석하면서 헌팅 블라인드 산업계에서 본 용어는 어떠한 특별한 의미를 가지고 있는 것이 아니라고 판단하였고 항소법원도 1심의 해석에 동의하였다.

- 원고는 항소심에서도 이러한 해석에 이의를 제기하지 않고, 단지 1심법원은 “수직의(vertical)”라는 단어를 방향을 지칭하는 것이 아닌 긴 입구라는 말로 잘못 해석하였다고 주장하였다. 그러나 원고의 정의대로라면 “수직의 입구”라는 단어는 모든 형태의 입구를 포함하는 것이며, 사실상 '338특허 명세서’는 원고의 주장을 뒷받침 할만한 내용을 담고 있지 않다. 또한 '338특허 명세서’가 지칭하는 헌팅블라인드의 입구형태는 지지대인 다리가 접힐 때 비로소 형성되는 것이나, 피고의 상품들은 지지대를 접지 않아도 삼각형의 느슨한 입구를 사용할 수 있도록 되어있다. 또한 원고는 피고의 상품들이 수직의 입구를 가지고 있지 않았고, 이는 피고의 상품이 원고의 특허를 문언적으로 침해하지 않았음을 의미하는 것이다. 그럼에도 불구하고, 원고는 지속적으로 균등론에 입각하여 피고의 특허침해를 주장하고 있다.
- 원고는 항소심에서 피고 상품의 입구가 원고의 상품과 동일한 기능을 수행하고 있는지의 여부를 입증하지 못하였고, 더불어 피고는 자신의 상품의 대각선으로 벌어지는 삼각형 형태의 느슨한 입구가 원고의 수직입구보다 해당 상품을 이용하는 소비자에게 더욱 안전한 것임을 주장하였다. 이에 대해, 원고는 특허침해의 판단에 있어 상품의 안전성은 아무런 관련이 없는 사항이라고 주장하였으나, 법원은 다툼이 있는 상품들의 기능과 작동방법 그리고 동일한 결과를 이끌어내는지를 판단함에 있어서 피고의 주장이 관련이 있다고 판단하였다.
- 원고는 지속적으로 자신의 특허상품과 피고 상품들이 가진 입구형태가 동일한 기능을 수행하고 상당히 유사하다고 주장하고 있으나, 실제로 그 주장을 뒷받침 할 만한 충분한 증거를 제시하지 못하고 있다. 원고는 항소심에서 피고의 주장을 반박할 수 있는 어떠한 증거도 제시하지 못하였기에 항소심은 피고 상품의 비침해 판단을 확정하였다.

※ 주요 인용판례

- Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co., 520 U.S. 17 (1997)
- Carroll Touch, Inc. v. Electro Mech. Sys., Inc., 15 F.3d 1573 (Fed. Cir. 1993)
- Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005)
- Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Prods. Co., 339 U.S. 605 (1950)
- AquaTex Indus., Inc. v. Techniche Solutions, 479 F.3d 1320 (Fed. Cir. 2007)

(5) 승·패소 요인 분석

- 원고는 피고 특허침해를 주장하면서 그 근거로 피고의 상품입구가 자신의 특허상품과 유사한 형태와 동일한 기능을 수행한다고 주장하였다. 그러나 법원은 피고의 상품의 입구형태가 원고가 주장하는 바와 동일한 형태라고 할 수 없고, 또한 원고의 '338특허명세서가 지적하고 있듯이 상품의 입구가 생기려면 원고 상품의 다리가 접혀져야만 하나, 피고의 상품은 그러한 과정 없이 상품의 모서리를 잡아주면 그러한 입구가 형성되기에 동일하다고 볼 수 없다고 하면서 원고의 주장을 받아들이지 않았다.
- 특히, 원고는 피고의 특허침해를 주장하였지만 피고의 반박을 입증할 만한 명확한 증거를 제시하지 못함으로써 법원을 설득시키지 못하였고, 항소심에서도 반복적인 주장만 되풀이하여 동일한 비침해 판단이 도출되었다.

No. 5 U.S. Philips Corp. v. Iwasaki Electric Co. Ltd.

(1) 기본 서지사항

원고	U.S. PHILIPS CORPORATION
원고측 대리인	Wikie Farr & Gallagher LLP (New York)
피고	IWASAKI ELECTRIC COMPANY LTD
피고측 대리인	Fish & Richardson, P.C. (New York)
사건번호	505 F.3d 1371 / 2007 U.S. App. LEXIS 25585 / 85 U.S.P.Q.2D (BNA) 1097
판결일자	2007/11/02
판사	Newman / Lourie / Linn
1심법원(판결일)	The United States District Court for the Southern District of New York (2007/09/28)
관련 특허	US 5,109,181
관련 법령	35 U.S.C. §287
관련 기술	고압 수은 증기 방전 램프
관련 Issue	균등론

(2) 사건개요

- 원고는 10 -6과 10 -4[mu] mol/mm의 함유량인 할로젠 원소 Cl, Br 또는 I중에서 적어도 하나의 원소에서 가스상태로 존재하는 고압 수은 증기 방전 램프 (high-pressure mercury vapor discharge lamps)에 대한 '181특허를 보유하고 있는 양수인(assignee)이다. 2000년 6월 7일 원고의 대리인은 피고의 제조램프는 원고의 특허와 특허출원 중에서 적어도 4개를 침해할 가능성이 있음을 알리는 경고장을 보냈다. 해당 경고장에는 '181특허의 명시와 특허를 입증하는 복사본과 통상실시권(non-exclusive license)의 사용을 제안하는 내용이 포함되어 있었다. 그러나 본 경고장에서는 원고와 법률대리인을 명시하지 않고, 단지 원고 “Corporate Intellectual Property, Philips International B.V.”를 대신하여 “특허 포트폴리오 관리자(Patent Portfolio Manager)”가 경고장을 보내는 것으로 밝히고 있었다.
- 원고는 피고의 제조상품이 원고의 특허 '181을 침해하고 있다고 주장하면서 뉴욕

남부 지방법원에 소를 제기하였다. 1심법원은 원고의 침해를 주장하는 할로겐 함유량을 의미를 해석하고, 대리인의 경고장이 특허법 §287(a)의 범위에 맞는 적절한 통지(adequate notice)였는지를 검토하였다.

- 1심법원은 본 사안은 문언침해(literal infringement)의 가능성이 존재하므로 손해 배상의 문제가 아닌 금지처분의 문제이고, 원고 대리인의 통지가 §287(a)에 근거한 것이 아니라면 원고는 해당 조항에서 허용하는 원고의 램프를 식별하지 않은 것이 논의의 여지가 없기 때문에, 피고에게 책임을 물을 수 있는 행위는 2008년 1월 8일 이후의 침해 행위에만 한정될 것이다. 따라서 1심법원은 원고 대리인의 경고통지는 원고가 '181 특허의 보유자라는 것과 대리인이 원고를 변호하고 있음을 밝히지 않았기 때문에 부적절한 것이었다고 해석하였다. 또한 문언침해와 균등론에 근거한 약식판결에 있어서도 피고 상품의 할로겐 함유량은 원고의 할로겐 함유량보다 초과한 양이므로 문언침해에 해당하지 않고 할로겐의 함유량 범위와 존재의 제한에 대한 침해여부를 논하는 것은 그러한 제한의 가치를 무효화(vitiate)시키는 결과를 초래하기 때문에 균등론에 의한 침해도 성립할 수 없다고 판결하였다.
- 원고는 이에 항소하였고 항소법원은 원고의 통지에 대한 1심의 결정을 파기하였고 청구항해석과 문언침해에 대한 판결은 확정하였다. 그리고 균등론을 배제한 1심의 판단에 오류가 있음을 지적하고 이를 환송하였다.

(3) History Map

2007/11/02 2007 U.S. App. LEXIS 25585	연방순회항소법원 (CAFC)	원고의 통지 적절성 인정, 균등론 판단 배제의 오류지적
↑		
2006/09/28 2006 U.S. Dist LEXIS 71276	뉴욕 남부지방법원	소 제기 이후의 피고행위를 침해로 인정, 문언침해 불인정, 균등론 판단 배제 약식판결
↑		
2006/01/03 2006 U.S. Dist LEXIS 106	뉴욕 남부지방법원	'181특허 청구항 해석

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 항소법원은 1심법원과 동일하게 세 가지 논점에 관하여 다루었는데, 원고의 통지가 §287(a)에 비추어 적절하였는지, 원고가 침해로 주장하는 청구항의 해석과 문언침해 그리고 균등론에 근거한 침해여부이다.
- 먼저, 원고 통지의 적절성에 관하여 항소법원은 §287(a)에 비추어 적절한 경고통지가 되려면 “특정 상품이나 장비에 의한 침해의 범위를 한정하는 적극적인 송달(affirmative communication)을 필요로 한다”고 하였다. 또한 Lans판결에서 법원은 침해가 주장되는 특허의 발명가와 해당 특허를 양도받은 회사의 대리인이 보낸 통지는 해당특허의 양도인이 특허권자가 보낸 통지가 아니기 때문에 적절한 통지가 아니었다고 하면서 적절한 통지가 되려면 침해의 통지뿐만 아니라 특허권자의 신분입증을 필요로 한다고 하였다.
- 그러나, 항소법원은 피고가 Lans판례를 들어 해당 통지는 특허권자인 원고에 의해 보내진 것이 아니기 때문에 부적절하다는 주장과 이러한 주장을 받아들인 1심법원의 판결에 오류가 있다고 판시하였다. 왜냐하면, 피고에게 송달된 통지문은 원고가 '181특허의 특허권자임을 입증하는 문서를 동봉하였고, 해당 문서는 정확하게 원고가 특허권자임을 입증하고 있었기 때문에 이것으로 충분하다고 판단하였다. 또한 해당 통지는 원고에 의해 발송된 것이 표시되지 않았더라도 Philips International B.V.가 '181 특허와 관련한 라이선싱과 집행에 대한 책임을 맡고 있음은 명백한 사실이라고 하였다. 따라서 Lans판결에서 제시되는 적절한 통지의 충족요건을 만족하고 있기에 원고의 대리인이 보낸 통지는 적절하였다고 볼 수 있으며, 피고는 해당 통지의 이튿날인 2000년 6월 7일 이후에 이루어진 침해에 대한 책임이 있다고 항소법원은 판결하였다.
- 한편, 청구항의 해석과 관련하여 원고는 항소심에서 해당분야의 통상의 기술을 가진 자의 관점에서 10^{-4} 와 1×10^{-4} 는 다른 것이며 후자가 더 정확한 수라는 것을 이해할 것이라고 하면서 할로겐의 함유량의 범위를 한정하려면 1심의 해석과는 달리 $3.2 \times 10^{-7} \sim 3.2 \times 10^{-4}$ 로 해석되어야 하며, $1.2 \times 10^{-4} \sim 2.0 \times 10^{-4}$ 의

범위를 용인하는 피고의 램프는 문언적으로 원고의 특허를 침해한다고 주장하였다. 그러나 항소법원은 해당 범위가 10의 제곱수(power of ten)로 표현되어 있더라도 해당 제곱수를 일반적인 수(ordinary number)와 다른 것으로 간주할 이유가 없으며, 원고의 특허명세서예를 분석하면 10⁻⁵와 1 × 10⁻⁵를 동일한 개념으로 사용하고 있으므로 1심의 해석을 따르는 것이 옳바르다는 결론을 내렸고, 따라서 문언적 침해가 아니라고 확정하였다.

- 항소법원은 또한 균등론에 근거한 침해판단에 있어 1심법원이 원고가 침해를 주장하는 할로겐 함량 범위만을 근거로 하여 균등론의 적용을 배제한 판단은 잘못된 것이라고 지적하면서 1심법원으로 해당 사안을 환송하였다.

※ 주요 인용판례

- Amsted Indus. Inc. v. Buckeye Steel Castings Co., 24 F.3d 178 (Fed. Cir. 1994)
- SmithKline Beecham Corp. v. Apotex Corp., 439 F.3d 1312 (Fed. Cir. 2006)
- E-Pass Techs., Inc. v. 3Com Corp., 473 F.3d 1213 (Fed. Cir. 2007)
- Asyst Techs. v. Emtrak, Inc., 402 F.3d 1188 (Fed. Cir. 2005)
- Wilson Sporting Goods Co. v. David Geoffrey & Assocs., 904 F.2d 677 (Fed. Cir. 1990)

(5) 승·패소 요인 분석

- 원고는 원소의 함유량과 관련한 표기방식으로 인한 양의 대소차이를 주장하면서 1심법원의 청구항 해석에 오류가 있다고 주장하였으나, 항소심은 이를 받아들이지 않았고 청구항 해석과 동일한 기준이 문언침해분석에도 적용되어 비침해 결정이 확정되었다. 그러나 균등론과 관련한 침해판단에서는 항소법원이 원고의 주장을 받아들여 해당 사안을 1심법원에 환송하였다.

No. 6 Paice LLC v. Toyota Motor Corp.

(1) 기본 서지사항

원고	PAICE LLC
원고측 대리인	Fish & Richardson P.C. (Washington, DC)
피고	TOYOTA MOTOR CORPORATION / TOYOTA MOTOR NORTH AMERICA, INC. / TOYOTA MOTOR SALES, U.S.A., INC.
피고측 대리인	Kenyon & Kenyon (New York)
사건번호	504 F.3d 1293 / 2007 U.S. App. LEXIS 24357 / 85 U.S.P.Q.2D (BNA) 1001
판결일자	2007/10/18
판사	LOURIE / RADER / PROST
1심법원(판결일)	District Court for the Eastern District of Texas (2006/08/16)
관련 특허	US 5,343,970 / US 6,209,672 / US 6,554,088
관련 법령	35 U.S.C. § 271
관련 기술	하이브리드 전기 자동차
관련 Issue	균등론

(2) 사건개요

- 원고는 하이브리드 전기 자동차에 관련된 3건의 특허(이하 '970특허, '672특허, '088특허)를 보유하고 있다. 본 소송과 관련된 3건 특허의 쟁점은 하이브리드 자동차에 있어서 구동렬(drive trains)에 관한 것이다. 일반적인 자동차에서는 내연기관에 의해 공급되는 토크를 이용해 바퀴를 구동한다. 반면에, 하이브리드 전기 자동차에서는 내연기관, 전기모터 또는 둘의 결합에 의해 공급되는 토크를 이용해 바퀴를 구동한다. 내연기관과 전기모터의 상대적 토크 기여는 결합 및 제어되어야 하기 때문에 하이브리드 자동차는 복잡한 장치를 추가시키고 있다. 특히 '970특허에 개시된 구동렬은 마이크로프로세서 및 내연기관과 전기모터 양쪽으로부터 토크를 입력받는 제어 가능한 토크 전이부(Controllable Torque Transfer Unit, CTTU)를 사용하고 있다. 또한, '672특허 및 '088특허는 내연기관과 전기모터로부터 토크 기여를 결합하기 위해 '970특허가 CTTU를 사용하는 것과 달리 클러치를 사용하는

점에서 '970특허와 차이점이 있다.

- 피고는 하이브리드 전기 자동차를 판매하고 있다. 피고가 판매하고 있는 하이브리드 전기 자동차 중 일부 모델의 구동렬은 원고의 3건의 특허에 기재된 구동렬과 유사하다. 여기서, 피고의 하이브리드 전기 자동차 중 일부 모델의 구동렬은 MG2 (전기모터)로부터의 토크와 내연기관으로부터의 토크를 결합한다. 그러나, '970특허에서 이런 토크를 결합하는데 잠금베벨기어(lockable bevel gear)를 사용하거나 '672특허 및 '088특허에서 클러치를 사용하는 대신에, 피고의 구동렬은 몇 개의 회전기어(planetary gear)와 맞물리는 중심에 태양 톱니바퀴(sun gear)를 가지는 회전기어부(planetary gear unit)로 설계되어 있다. 또한 '970특허에서의 마이크로프로세서와 같이 피고의 구동렬과 관련된 마이크로프로세서는 내연기관과 MG2 양쪽 모두에서 공급되는 토크를 합을 제어할 수 있다. 단지, '970특허에서는 CTTU를 통해 토크의 전이가 이루어지는 것과 달리, 피고의 구동렬은 회전기어부를 통해 토크의 전이가 이루어진다.
- 상술한 3건의 특허를 보유하고 있는 원고는 피고가 자신의 특허를 침해하고 있다고 텍사스 동부지방법원에 침해소송을 제기하였으며, 그 중에서 특히 보상적 손해 배상 및 영구적 가처분(permanent injunction)을 주장하였다. 이에 원고는 배심원 앞에서 피고의 회전기어부, 체인/체인기어 배열 및 피고의 구동렬이 대응되는 구동기어로 이끄는 축이 '970특허의 CTTU 한정사항을 만족한다는 Dr. Steven Nichols (이하 Dr. Nichols)의 전문가 증언을 제시하였다.
- 이에 피고는 Dr. Edward Caulfield(이하 Dr. Caulfield)의 전문가 증언을 제시하였다. Dr. Caulfield에 따르면, 피고의 회전기어부는 단지 내연기관으로부터 토크를 입력받는다고 주장하고 있다. 또한, Dr. Caulfield는 회전기어부로부터의 토크 흐름이 분리되어 변환될 수 없기 때문에 피고의 구동렬은 '970특허의 CTTU 한정사항을 만족하지 않는다는 것을 증명하였다.
- 원고와 피고의 증거를 구성하는 프리젠테이션 후에, 배심원은 피고의 구동렬은 문언상의 CTTU는 아닐지라도, 균등론에 의해 '970특허의 청구항11, 39를 침해하는

것으로 결론을 내렸다. 배심원은 다른 청구항에 대한 침해는 발견하지 못하였다. 이와 같은 결론에 따라, 배심원은 합리적 로열티로 피고가 원고에게 \$4,269,950.00을 보상하도록 하였다. 이에 피고는 1심의 균등론 적용에 의한 침해 인정에 항소하였으며, 원고는 피고가 '970특허, '672특허 및 '088특허의 문언상 침해가 아니라는 1심의 판결에 항소하였다. 또한, 원고는 피고가 '970특허를 계속 실시함에 따른 향후의 로열티 조정에 대한 1심의 로열티 부과 판결에 대해서도 항소하였다.

(3) History Map

2007/10/31 2007 U.S. App. LEXIS 25409	연방순회항소법원 (CAFC)	1.균등론에 의한 침해 부분 인용 2.로열티 부과에 대해서는 무효
↑		
2007/08/16 2006 U.S. Dist. LEXIS 61598	텍사스 동부지방법원	1.균등론에 의한 침해 인정 2.침해 제품당 \$25로 비율로 로열티 부과

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 피고는 균등론에 의해 '970특허의 청구항11, 39의 침해라는 배심원의 판단이 몇 가지 이유로 번복되어야 한다고 주장하고 있다.
- 첫 번째는 증거의 충분성으로서, 피고는 먼저 Dr. Nichols의 전문가 증언은 법적으로 균등론에 의한 침해인정을 지지하기에 충분하지 않다고 주장하였다. 비록 Dr. Nichols가 배심원 앞에서 입증을 했을지라도, 피고는 Dr. Nichols의 증언 대부분이 문언침해를 가리키는 것이라고 주장하였다. 또한, 피고는 Dr. Nichols의 다른 증거는 CTTU의 기능/방법/결과 분석의 증거를 결합하기 위한 논쟁연결의 부재 때문에 배심원의 평결을 지지하는데 사용될 수 없다고 주장하였다. 게다가, 피고는 CTTU에 대응한 피고의 하이브리드 자동차의 트랜스액슬부(transaxle unit)의 특정 구조를 증명하는데 실패한 것에 대해 Dr. Nichols를 비판하였다. 특히, 피고는 원고의 균등론 주장이 '870특허의 청구항과 피고의 침해제품 사이에 전반적인 유사성에 대한 Dr. Nichols의 일반화된 증거 지나지 않는 것에 의해 지지된다고 주장하였다.

- 또한, 피고는 Dr. Nichols가 CTU에 관한 청구항 한정사항 및 균등하다고 언급된 다른 구성요소 사이의 차이점이 없는 것에 대한 이유와 방법을 설명하기 위해 이와 같은 차이점을 인식하는데 실패하였다고 주장하였다.
- 이에 항소법원은 “균등론 하에서 침해 인정을 지지하기 위해 증거가 제시될 때, 기능/방법/결과 테스트에 관해서는… 특허권자가 특별한 증거 및 논쟁 연결을 제공하여야 한다”라는 판결 및 “청구항과 피고의 침해 제품 또는 방법 사이의 전반적인 유사성에 대한 일반화된 증거는 불충분하다”라는 판단기준에 의해, Dr. Nichols의 증거는 명백히 충분하다고 인정하였다. 또한, 1심 소송자료 전반을 검토해본 결과 Dr. Nichols의 증언은 문언침해에 한정되지 않는다고 밝혔다. 한편, 항소법원은 Dr. Nichols의 증언에 대해 논쟁연결 부재라는 피고의 지적은 부정확하다는 것을 알아내었다. 예를 들어, Dr. Nichols가 문언침해 분석을 밝히기에 앞서, 배심원에게 피고의 트랜스액슬부의 동작을 재현하였다.
- 두 번째로 피고는 배심원의 균등론 평결은 원고의 특허에 기재된 두 건의 선행기술(이하 선행특허)의 단점을 언급하는 것을 지지될 수 없다고 주장하였다. 선행특허는 피고의 하이브리드 전기 자동차와 유사한 하이브리드 기차가 기재되어 있으며, 선행특허의 구동렬은 내연기관, 전기모터 및 회전기어부에 연결된 발전기를 사용하고 있다. 그러나 피고의 구동렬과 달리 선행특허의 구동렬은 저속과 고속의 두 가지의 동작모드를 가지고 있다. 선행특허가 다양한 컨트롤러를 사용하고 있다 할지라도, 마이크로프로세서는 사용하지는 않았다.
- 이에 항소법원은 '970특허의 상세한 설명에서, 선행특허의 첫 번째 단점은 동작모드의 선택을 인간의 행위에 의존하는 제어 시스템에 있다고 밝혔다. '970특허는 운전자로부터 수신한 제어신호 모니터링에 기초한 가장 적절한 동작모드를 결정하기 위해 마이크로프로세서를 사용함으로써 이런 선행특허의 단점을 극복하였다. 또한 피고의 구동렬도 '970특허와 마찬가지로 마이크로프로세서를 사용하고 있다. 따라서, 항소법원은 '970특허에서 선행특허의 단점에 대한 언급은 피고의 트랜스액슬부의 균등론 적용을 배제시키지 않는 것으로 결론을 내렸다.

- 한편, 원고는 '970특허의 문언적 침해가 아니라는 1심의 판결에 대해, 항소하면서 원고는 '970특허의 문언적 침해가 아니라는 평결은 CTTU 제한사항이 증거에 의해 지지되지 않으면서, 피고의 구동렬에 의해 만족되지 않는다는 배심원의 결정에 기초한 것이라고 주장하였다. 이에 항소법원은 '970특허의 문언적 침해가 아니라는 판단의 기초는 배심원에게 구체적인 증거가 제공되었다고 믿고 있다.
- 또한, 원고는 '970특허 로열티에 대한 비율을 침해 제품당 \$25의 비율로 로열티를 정한 판결에 대해 항소하면서 1심법원은 이러한 판결을 내릴 법정권한을 가지고 있지 않으며, 1심법원이 이러한 권한을 가지고 있다 할지라도, 향후 로열티 비율의 규모를 정함에 있어 수정조항 제7조 하에 배심재판을 받을 원고의 권리를 부정하였다고 주장하였다. 한편, 항소법원은 1심법원이 향후 로열티 비율을 정하는 결정권을 남용하였는지 결정할 수 없다고 결론지었다. 또한, 1심법원의 판결은 로열티 비율의 결정을 지지하는 합리적인 이유를 제공하지 못하고 있으며, 향후 로열티 비율의 규모를 정하는데 있어 배심재판의 권한을 주었는지에 대한 원고의 주장은 아무런 이익이 없다고 결론지었다. 이에 따라, 항소법원은 원심에서 로열티 비율을 정한 부분을 인정하지 않고 환송하였다.

※ 주요 인용판례

- Tex. Inst. v. Cypress Semiconductor Corp., 90 F.3d 1558, 1567 (Fed. Cir. 1996)
- SciMed Life Systems, Inc. v. Advanced Cardiovascular Systems, Inc., 242 F.3d 1337, 1339 (Fed. Cir. 2001)
- Gaus v. Conair Corp., 363 F.3d 1284, 1285 (Fed. Cir. 2004)
- Dawn Equip. Co. v. Ky. Farms Inc., 140 F.3d 1009, 1016 (Fed. Cir. 1998)
- Shatterproof Glass Corp. v. Libbey-Owens Ford Co., 758 F.2d 613, 628 (Fed. Cir. 1985)

(5) 승·패소 요인 분석

- 원고는 피고가 자신의 하이브리드 자동차에 관련된 3건의 특허를 침해하고 있다고

텍사스 동부지방법원에 침해소송을 제기하였으며, 이에 1심법원은 균등론에 의한 침해를 인정하였고, 향후 원고 특허에 대한 로열티의 비율을 침해 제품당 \$25로 정하여 결정한 손해배상액에 대한 판결을 내렸고, 피고는 균등론 침해 인정에 대해, 원고는 문언침해 및 로열티 결정에 대해 항소하였다.

- 피고는 항소심에서 '970 특허의 청구항11, 39에 대한 배심원의 침해판단은 부정확하다고 주장하였다. 한편, 특허권자의 전문가 증인이 단지 문언침해에 대해 언급한 것이라는 피고의 다툼은 아무런 이익이 없었다. 그리고 특허명세서에 선행특허의 단점에 대한 기술은 배심원의 평결을 번복하기에는 무리가 있었다. 선행특허의 가장 큰 단점은 인간의 행위에 기초한 제어시스템에 있다. '970특허는 마이크로프로세서를 사용함으로써 이런 단점을 극복하고 있다. 선행특허의 단점에 대한 '970특허의 내용은 피고의 침해 제품에서 트랜스엑슬 부의 균등론 적용을 배제할 수 없었다. 또한, 가처분 대신에 피고의 특허 사용에 대해 로열티를 1심법원에서 결정하였으나, 1심법원의 판결은 로열티 비율의 결정을 지지하기에 아무런 이유를 제공하고 있지 못하고 있다. 마지막으로, 로열티를 결정하는 데 있어서 배심재판 권한을 가졌는지에 대해서는 아무런 이익이 없다고 인정하였다.

No. 7 Safetcare Manufacturing, Inc. v. Tele-Made, Inc.

(1) 기본 서지사항

원고	SAFETCARE MANUFACTURING, INC.
원고측 대리인	Egbert Law Offices (Texas)
피고	TELE-MADE, INC. / MODERN MEDICAL SUPPLY / GENDRON, INC. / CONVAQUIP INDUSTRIAL, INC. / CAMBRIDGE TECHNOLOGIES, INC. / BURKE, INC.
피고측 대리인	Wiley Rein & Fielding LLP (Washington, DC)
사건번호	497 F.3d 1262 / 2007 U.S. App. LEXIS 18464 / 83 U.S.P.Q.2D (BNA) 1618
판결일자	2007/08/03
판사	MICHEL / GAJARSA / ROBINSON

1심법원(판결일)	District Court for the Southern District of Texas (2006/06/14)
관련 특허	US 6,357,065
관련 법령	35 U.S.C. §271
관련 기술	전동 침대
관련 Issue	균등론

(2) 사건개요

- 원고는 비만 환자용 전동 침대로서 일반병실 침대 보다 3배의 무게를 견딜 수 있고 폭을 가변시킬 수 있으며 침대를 3등분하여 각 부분의 기울기 각도를 조절함으로써 비만 환자들이 사용하기 편리한 것을 특징으로 하는 특허(이하 '065특허)를 보유하고 있었다. 원고는 피고 회사들이 자신의 특허를 침해했다고 텍사스 남부지방법원에 제소했다. 지방법원은 피고의 약식판결 청원을 받아들여 비침해 약식판결을 내렸고, 이에 원고가 항소했다.

(3) History Map

2007/08/20	연방순회항소법원 (CAFC)	비침해 확정
2007 U.S. App. LEXIS 19768		
↑		
2006/06/14	텍사스 남부지방법원	비침해 약식 판결
2006 U.S. Dist. LEXIS 96607		

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 항소법원은 원고 특허의 모터는 침대를 머리부분, 몸통, 다리부분을 움직일 때 모터로 멀어지는 방향으로 lift dog을 밀어내도록 사용하는 반면, 피고의 제품에서 모터는 침대의 각 부분을 움직일 때 lift dog을 모터 방향으로 끌어당기도록 하는 것이므로 양자의 기능이 상이하다고 판결했다.
- 균등론에 의한 침해판단에 대하여 항소법원은 원고가 자신의 '065특허의 명세서에

서 선행기술과 차별되는 발명의 특징이 모터의 힘이 lift dog을 밀어내는 용도로 사용된다는 점을 명세서의 여러 곳에서 수차례 강조했기 때문에 이러한 발명의 특징을 개시한 명세서 내용은 청구범위 해석에 있어서 청구범위를 제한하는 목적이 아니라 발명을 정확히 해석하는 목적으로 반드시 적용되어야 하므로 모터의 힘이 lift dog을 모터 방향으로 끌어당기는 구성을 권리범위에 포함하기 위해 균등론을 적용할 수 있는 명세서 기재가 아니라고 판단함으로써 1심의 비침해 약식판결을 확정하였다.

※ 주요 인용판례

- Cybor Corp. v. FAS Techs., Inc., 138 F.3d 1448, 1454 (Fed. Cir. 1998) (en banc)
- Lemelson v. TRW, Inc., 760 F.2d 1254, 1260 (Fed. Cir. 1985)
- Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1315 (Fed. Cir. 2005) (en banc)
- Honeywell Int'l, Inc. v. ITT Indus., Inc., 452 F.3d 1312, 1321 (Fed. Cir. 2006)

(5) 승·패소 요인 분석

- 원고는 자신의 '065특허의 명세서에서 선행기술과 차별되는 발명의 특징이 모터의 힘이 lift dog을 밀어내는 용도로 사용된다는 점을 명세서의 여러 곳에서 수차례 강조했기 때문에 이러한 발명의 특징을 개시한 명세서 내용은 청구범위 해석에 있어서 청구범위를 제한하는 목적이 아니라 발명을 정확히 해석하는 목적으로 반드시 적용되어야 하므로 모터의 힘이 lift dog을 모터 방향으로 끌어당기도록 구성된 피고의 침대기술과 분명히 차별됨으로써 문언적으로 비침해이며 균등론을 적용하더라도 피고의 침대기술을 포함할 수 없도록 명세서를 작성한 것이 패소의 원인이 되었다.

No. 8 NMT Medical Inc. v. Cardia, Inc.

(1) 기본 서지사항

원고	NMT MEDICAL, INC. / CHILDREN'S MEDICAL CENTER CORPORATION
원고측 대리인	Procter LLP (Massachusetts)
피고	CARDIA, INC.
피고측 대리인	Lindquist & Vennum P.L.L.P. (Minnesota)
사건번호	239 Fed. Appx. 593 / 2007 U.S. App. LEXIS 13466
판결일자	2007/06/06
판사	MICHEL / MAYER / GAJARSA
1심법원(판결일)	District Court for the District of Minnesota(2006)
관련 특허	US 5,451,235
관련 법령	35 U.S.C. § 271
관련 기술	이식용 의료장치
관련 Issue	균등론

(2) 사건개요

- 원고는 심장에 이식하는 의료 장치의 특허(이하 '235특허)를 보유하고 있다. 원고는 피고 회사가 특허침해 장치를 의사들에게 팔자 특허침해 소송을 미네소타 지방 법원에 제기했다.
- 지방법원은 피고의 제품이 균등론에 의한 침해가 아니라는 약식 판결을 내렸고, 이에 원고가 항소했다. 항소법원은 피고의 장치 구성요소가 특허에 기재된 대로 작동하므로 피고제품과 특허는 실질적인 차이가 없다고 판단하고 원심을 파기했다.

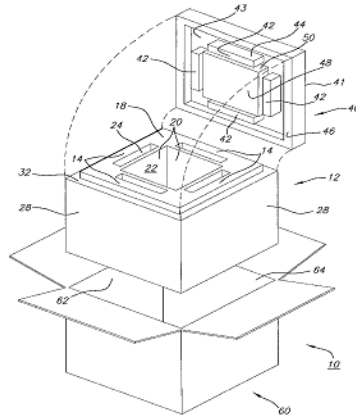
“본 판결은 비공개 또는 비판례 사건이므로 판례로서 인용할 수 없음”

No. 9 Foremost In Packaging Sys. Inc. v. Cold Chain Tech. Inc.
(1) 기본 서지사항

원고	FOREMOST IN PACKAGING SYSTEMS, INC.
원고측 대리인	Attorney, Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP (California)
피고	COLD CHAIN TECHNOLOGIES, INC.
피고측 대리인	Christie, Parker & Hale, LLP (California)
사건번호	485 F.3d 1153 / 2007 U.S. App. LEXIS 10116
판결일자	2007/05/02
판사	NEWMAN / FRIEDMAN / PROST
1심법원(판결일)	District Court for the Central District of California (2006/06/15)
관련 특허	US5,924,302
관련 법령	35 U.S.C. § 271
관련 기술	단열 용기
관련 Issue	균등론

(2) 사건개요

- 원고는 의약품이나 인체조직을 운송하는 데 사용하는 단열 용기에 대한 특허(이하 '302특허')를 보유하고 있다. 본 특허는 단열몸체부와 단열커버부 이렇게 두 개의 부분으로 이루어져있고, 단열몸체부는 제품을 담는 공동부(cavity)와 바로 옆에 위치한 냉각제 공동부를 포함하고 있다. 단열커버부는 본 커버를 닫을 때 아래 위치한 단열몸체부의 공동부와 상호 맞물리게 설계된 블록부를 가지고 있어서, 커버를 닫게 되면, 내부 공동부가 치밀하게 단열될 수 있도록 설계한 것을 특징으로 한다. 특허명세서 주요 도면은 다음과 같다.



[그림 3.3-1] '302특허 도면 : 단열용기 도면

- 원고는 피고가 자신의 특허를 침해하고 있다고 캘리포니아 중부지방법원에 침해소송을 제기했다. 지방법원은 피고의 제품은 원고의 '302특허를 비침해한다는 비침해약식 판결을 내렸고, 이에 원고가 항소법원에 항소했다.
- 항소법원은 '302특허는 단열 차단부가 냉각제 공동부에 결합되어 단열차단부와 냉각제가 함께 공동부를 실질적으로 채우도록 하는 반면, 피고의 제품은 단열 커버가 냉각제 공동부에까지 연장되어 있지 않으므로 냉각제와 절연 커버가 실질적으로 공동부를 채울 수 없는 형태이므로 문언적 침해(literal infringement)가 아니라고 판시하였다. 또한 항소인의 균등론(doctrine of equivalent)에 의한 침해주장에서도 그 근거가 없다고 판시하면서, 캘리포니아 중앙지방법원의 원심을 지지했다.

(3) History Map

2006/05/02	연방순회항소법원 (CAFC)	원심 확정
448 F.3d 1153		
↑		
2006/06/15	캘리포니아 중앙지방법원	약식판결 비침해(문언적, 균등론 모두)
No. SACV05-24-JVS(MLGx)		

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 항소법원은 항소인이 캘리포니아 중앙지법에서 주장한 두 가지를 검토하였는데, 첫째로 피항소인의 제품인 “Kool Temp GTS”라는 단열용기가 항소인의 '302특허의 청구항9와 13에 문언적 침해(literal infringement)가 있는지의 여부를 판단하였고, 둘째로, 만약 문언적 침해가 아니라면, 과연 피항소인의 제품이 항소인의 '302 특허의 청구항22에 대한 균등론(doctrine of equivalent)적으로 침해를 하였는지 여부를 판단하였다.
- 첫째, '302특허의 “청구항9, 13” v. 피항소인의 제품 “Kool Temp GTS”의 문언적 침해여부 : 지방법원의 약식판결에서는 청구항9의 제한사항인 “서로 닫히듯 냉각제 공동부와 맞물리는(Slidably engage the coolant cavity)”은 단열커버부가 단열몸체부에 닫히면서 결합시, 상대적으로 아래 부분에 위치한 단열몸체부 내의 공기가 있는 공간에 맞물리면서 그 공간을 채워준다는 의미로 청구항을 해석하였다.
- 반면, 피고의 제품 “Kool Temp GTS”의 단열용기의 커버부에는 “서로 닫히듯 냉각제 공동부와 맞물릴 수 있는” 돌출된 블록부가 존재하지 않는다고 해석했으며, 또한 커버부와 몸체부가 상호 닫힐 경우 약간의 블록부가 상호 안착되는 정도로서, 청구항9, 13에서의 청구 제한사항인 ‘서로 맞물리는 부분’이 '302특허의 도면에서와 같이 실질적으로 현저하게 돌출되어 있는 블록부가 존재하지 않는다는 이유로 문언적으로 비침해로 판단하였다. 항소법원도 이와 동일한 입장을 확인하였다.
- 둘째로, '302특허의 “청구항22” v. 피항소인의 제품 “Kool Temp GTS”의 문언적 침해여부 : 청구항22에는 청구항9, 13항의 청구 요소 외에 공기를 채워지는 공간(공동 cavity)을 “최소화(minimizing air space)”하기 위한 설정을 가지고 있는 것을 특정으로 한다는 청구내용이 있다. 그러나 피항소인의 제품 커버에는 아래 부분으로 돌출된 부분이 없이 단순히 커버를 닫는 정도의 커버이므로, 공기를 “최소화”하기 위하여 설계가 되었다고 ‘균등’적으로 해석할 근거가 없다고 판시하였다. '302특허에서처럼 공동부분을 최소화하기 위해서는 커버부의 일부가 커버 아래 부분의 공동부 내부로 맞물릴 있도록 반드시 돌출되어야 하기 때문이다.

- 항소법원은 결론적으로 청구항9, 13의 비침해에 대한 논의 결과는 그대로 또한 청구항22의 균등론적 침해여부에도 그대로 적용할 수 있고, 동일한 결과로 비침해로 판단하였다. 그 근거로 문언적 침해 및 균등론 침해에서도 피항소인의 제품은 단순한 커버인 반면 '320특허의 모든 소송 청구항에서는 '공동부를 최소화 할 수 있고, 커버를 몸체부에 닫히듯 맞물릴 수 있는 돌출부'가 요구되기 때문이다. 또한 실질적인 구조와 실질적인 기능을 가지고 있지 않기 때문이다.

※ 주요 인용판례 (균등론의 근거로서의 인용판례 한 건)

- Depuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek Inc., 469 F.3d 1005, 1016-20 (Fed. Cir. 2006).

(5) 승·패소 요인 분석

- 원고는 침해해석의 주장에 있어서, '302특허의 돌출부에 대한 부분의 유무에 따라 청구항의 워딩이 달라 질 수 있음을 인지하지 못한 듯 하다. 즉, 피고의 제품의 커버부와 몸체의 공동부는 상호 맞물리지 않고, 공동부를 채우지 않는 구조를 가지고 있다. 이는 근본적으로 공동부분에 대한 설계가 다르다는 것을 의미한다. 원고는 이를 무시하고 무리한 침해주장을 편 것이 패소의 원인으로 파악된다. 전략적으로는, 소송제기 전에 침해전문가(경험 있는 특허변호사)의 내부 의견을 먼저 받아보았더라면, 무리하게 소송을 제기하지는 않을 수 있는 사안이었다고 본다. 이유는 침해판단 중에서도 매우 기본적으로 청구해석과 눈이 명백하게 보이는 기구물에 대한 침해판단이기 때문에, 이는 초보적인 변호사라도 침해판단을 쉽게 비침해로 판단을 하였을 것이 분명하기 때문이다.
- 또한, 균등론을 주장하는데 있어서도, 청구항의 워딩의 실질적인 의미를 간과하지 못한 채, 공기의 부분의 공동부를 '최소화'할 수 있는 부분이 전혀 존재하지 않는 피항소인의 제품을 침해의 대상으로 주장하는 것은 침해판단의 기본적인 주장조차 하지 못하는데 패소의 원인이 있고, 1심에서 패소 후 또 다시 항소까지 하였다는 것은 회사내부 특허 담당팀의 부재이거나, 외부 전문가에 의한 특허법에 근거한 차분한 분석이 결여되었다는 것을 뜻하며, 감정에만 얽매었던 탓이었을 것으로 추측된다.

3.3.3 출원경과금반언

□ 최근 분쟁현황

No.	원고	피고	판결일자	관련기술
1	Regents of the Univ. of California	DakoCytomation California, Inc.	2008/02/28	염색체 분별방식
2	International Rectifier Corp.	IXYS Corp.	2008/02/11	반도체
3	Schwarz Pharma, Inc.	Paddock Labs, Inc.	2007/10/12	안지오텐신 전환 효소(moexipril)
4	Verizon Services Corp.	Vonage Holdings Corp.	2007/09/26	인터넷전화
5	L.B. Plastics, Inc.	Amerimax Home Products, Inc.	2007/09/12	물받이 가드
6	Harvey D. Gillespie	Dywidag System International USA	2007/09/06	탄광 지붕 볼트
7	Festo Corp.	Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.	2007/07/05	이송장치
8	Donald C. Hutchins	Zoll Medical Corp.	2007/07/03	심폐소생술 등 응급처치용 상호작용 컴퓨터 지시 시스템

□ 판례별 심층분석

No. 1 Regents of the Univ. of California v. DakoCytomation California, Inc.

(1) 기본 서지사항

원고	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA / ABBOTT MOLECULAR, INC. / ABBOTT LABORATORIES, INC.
원고측 대리인	Winston & Strawn, LLP (Chicago, Ill)
피고	DAKOCYTOMATION CALIFORNIA, INC. / DAKO A/S / DAKO NORTH AMERICA, INC.
피고측 대리인	Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, L.L.P. (Washington, DC)
사건번호	517 F.3d 1364 / 2008 U.S. App. LEXIS 4287 / 85 U.S.P.Q.2D (BNA)1929
판결일자	2008/02/28

판사	Mayer / Lourie / Prost
1심법원(판결일)	The United States District Court for the Northern District of California (2006)
관련 특허	US 5,447,841/ US 6,596,479
관련 법령	-
관련 기술	염색체 분별방식
관련 Issue	출원경과금반언

(2) 사건개요

- 원고는 염색체 분별방식에 관한 특허 2건(이하 '841 특허, '479특허)을 보유하고 있다. 해당 특허는 보다 신속하고 정확하게 염색체 변이 여부를 감지하는 방식에 관한 것으로 선행기술들이 염색체 중기의 간접핵분열의 경우에서만 염색체를 감식할 수 있고 또한 시약의 반응 특이성이 현저히 낮았던 것에 비해 원고의 특허기술은 중기 뿐 아닌 휴지기에 있는 염색체의 경우도 감별이 가능할 뿐 아니라 반복적으로 발생하는 시퀀스를 통한 교배능력을 저하시키는 방식으로 시약의 반응 특이성을 높인다.
- 원고는 피고에 대해 본건 특허 2건 침해를 주장하며 캘리포니아 북부지방법원에 소송을 제기하였다. 또한 원고는 신속히 피고에 대해 침해중지 가처분을 신청하여 피고가 HER2 키트로 불리는 제품을 생산 및 판매 금지하도록 청구했다. 1심법원은 원고의 가처분 청구소송에 대하여 침해인정이 어렵다고 판단하여 기각 결정하였다. '479특허의 경우 “morphologically identifiable chromosome or cell nucleus”, “heterogenous mixture of labeled unique sequence nucleic acid fragments”의 청구항 해석에 근거하여 침해 인정이 어려우며, '841특허의 경우 “blocking nucleic acid”의 해석에 기해 침해로 인정될 가능성이 낮다고 보았다. 원고는 1심법원의 가처분 기각 결정에 항소하였다.
- 해당 가처분결정에 대한 항소심이 진행 중인 가운데, 1심법원은 가처분결정의 판단 원인을 보정하여 해당 청구항 해석에 근거하여 '479특허는 '841특허의 이중특허로써, 자명성에 기한 무효를 선언했다. 원고는 추가 항소하였다. 항소심이 진행 중에

피고는 비침해 약식판결을 청구하였고 1심법원은 마크맨구두심리 진행 후, 해당 비침해 약식판결을 일부 승인했다. 이슈가 된 피고의 전 상품에 대해 '479특허 비침해, HER2 키트 및 TOP2A 키트 두 상품에 대해서만 균등론에 근거 '841특허 비침해를 약식판결하였다.

- 원고와 피고는 1심소송을 유지하되 약식판결에 대해서만 항고를 진행하였고 가처분결정에 대한 항소심과 심리를 결합하여 CAFC에서 항소심이 진행되었다.

(3) History Map

2008/02/28	연방순회항소법원 (CAFC)	원심 일부 확정 일부 환송
517 F.3d 1364		
↑		
2006/2007	캘리포니아 북부지방법원	가처분기각 특허비침해약식

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 본 사건에서 이슈는 두 특허의 총 세 제한항에 대한 청구항 해석과 출원경과금반언의 적용여부이다. '479특허에 있어서 1심법원의 가처분 기각결정 및 비침해 약식판결의 근거는 “heterogenous mixture of labeled unique sequence nucleic acid fragments”에 대한 해석을 핵산과편에 단독 시퀀스를 포함하는 혼합물만을 의미하는 것으로 본 것이다. 피고의 제품은 반복적인 시퀀스를 포함하고 있어 1심법원의 청구항 해석에 따르면 피고의 제품이 '479특허를 침해한 것으로 보기 어렵다. 1심에서 원고는 '479특허가 반복적인 시퀀스를 배제하는 것으로 해석되어서는 안된다고 주장하였으나 1심법원은 출원경과서류 등을 토대로 원고의 주장을 배척하였다.
- 항소법원은 “heterogenous mixture of labeled unique sequence nucleic acid fragments”에 대한 1심법원의 해석에 오류가 없다고 판단하였다. 특히, 해당 “unique sequence”의 한정이 출원 중에 청구항의 실시불가능에 기한 거절사유에 따라 보정과정에서 추가된 것임을 들었다. 특허청은 거절 사유에서 선행기술이 반

복적인 시퀀스로 인해 시약의 반응 특이성이 낮은 것이 약점인 것을 본 출원기술에서는 충분히 한정하고 있지 못하다고 의견을 주었고 이에 원고는 “unique sequence”의 한정문구를 통해 보정하였다. 원고는 일부 종속항에서 “repetitive sequence”를 포함한 것을 들어 청구항 차별화주의에 기해 독립된 청구항은 종속항보다 넓은 의미로 해석되어야 한다고 주장하였다. 그러나, 항소법원은 청구항 차별화주의에 기해 그러한 추정이 가능하나 그러한 추정은 출원경과서류 및 명세서 내용에 배치되는 경우 출원경과서류의 내용에 우선하여 극복될 수 있다 하였다. 항소법원은 '479특허의 청구항 해석에 있어 1심법원의 판단을 확정하였고 이에 특허 비침해 판결을 인용하였다.

- 그러나 항소법원은 '841특허의 침해여부를 판단함에 있어 원고가 출원금반언의 원칙에 기해 침해주장을 할 수 없다고 본 1심법원의 판결을 파기하였다. '841특허는 “blocking nucleic acid”의 제한을 가지고 있으며 문언상 “반복 시퀀스로 구성된 DNA 또는 RNA의 파편”을 의미하여 DNA가 아닌 PNA를 사용하는 피고의 해당 제품이 균등론에 의거 특허침해로 판단될 수 있는지가 관건이었다. 출원금반언의 원칙이란 특허출원에 대한 심사 과정에서 출원인에 의한 보정 또는 의견 개진이 있었을 경우 그 과정에서 취한 입장과 모순되는 주장을 특허권이 설정, 등록된 후에 할 수 없다는 것으로 균등침해의 제한 원칙으로 사용된다. 항소법원은 이러한 출원금반언의 원칙이 모든 균등물에 대한 침해주장을 배척하는 것은 아니라고 명시하며, 1) 당해 균등물이 특허출원 당시에는 예측불가능 하였음을 보이거나, 2) 보정의 근본적 이유가 당해 균등물과 관계가 없음을 보이거나, 또는 3) 보정 당시 당해 균등물을 포함하도록 청구항을 기재하리라고 기대할 수 없었던 그 밖의 타당한 이유를 보이면 된다고 판시하였다.
- 항소법원에서는 원고가 출원당시 “blocking nucleic acid”를 추가하여 청구항을 보정한 것은 특허청의 진보성 결여에 근거한 거절사유에 대한 보정이었기에 당해 균등물인 PNA 사용물과는 관련이 없음을 충분히 입증했다고 판단하였다. 따라서, 출원금반언의 추정이 극복되었다고 판단하여 원고의 침해 주장은 배척되지 않는다고 판결하였다. 항소법원은 이에, '841특허 비침해로 약식판결된 피고의 일부 상품에 대한 1심법원의 결정을 번복하고 사건을 환송하였다.

※ 주요 인용판례

- Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., 122 S.Ct. 1831 (U.S. 2002)
- Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., 344 F.3d 1359 (Fed.Cir. 2003)
- Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed.Cir.(Colo.) 2005)
- Honeywell Intern. Inc. v. Hamilton Sundstrand Corp., 370 F.3d 1131 (Fed.Cir.(Del.) 2004)
- Geneva Pharmaceuticals, Inc. v. GlaxoSmithKline PLC, 349 F.3d 1373 (Fed.Cir.(Va.) 2003)
- Markman v. Westview Instruments, Inc., 52 F.3d 967 (Fed.Cir.(Pa.) 1995)

(5) 승·패소 요인 분석

- 원고의 특허 출원과정 중의 보정행위가 원고의 양 특허권 침해 소송에서 각각 승소, 패소의 결과를 불러왔다. '479특허의 침해주장에서 이슈가 된 것은 출원과정에서 거절사유를 극복하기 위해 추가된 “unique sequence”의 해석이 “repetitive sequence”는 배제하는 것인가의 논란이었다. 원고는 출원 보정과정 중에 명시적으로 “unique sequence”는 “repetitive sequence”를 포함하지 않는다고 언급하여 이러한 “repetitive sequence”를 포함한 종속항이 있음에도 청구항 차별화 주의에 대한 주장을 빈복당하고 말았다.
- 그러나 원고는 '841특허 침해주장에 있어서는 “blocking nucleic acid”를 추가하여 청구항을 보정한 것은 특허청의 진보성 결여에 근거한 거절사유에 대한 보정이었기에 균등물과 관련없음을 입증할 수가 있었다. 따라서 출원금반언에 기한 추정을 극복하여 침해주장이 가능하였다.

No. 2 International Rectifier Corp. v. IXYS Corp.

(1) 기본 서지사항

원고	INTERNATIONAL RECTIFIER CORPORATION
원고측 대리인	Foley & Lardner LLP (Milwaukee, WI)
피고	IXYS CORPORATION
피고측 대리인	Townsend and Townsend and Crew LLP (San Francisco, CA)
사건번호	515 F.3d 1353 / 2008 U.S. App. LEXIS 2964 / 85 U.S.P.Q.2D (BNA) 1907
판결일자	2008/02/11
판사	Lynn / DYK/ Prost
1심법원(판결일)	The United States District Court for the Central District of California
관련 특허	US 4,959,699 / US 5,008,725 / US 5,130,767
관련 법령	-
관련 기술	반도체
관련 Issue	출원경과금반언

(2) 사건개요

- 원고는 반도체에 관한 특허 3건(이하 '699특허, '725특허, '767특허)을 보유하고 있다. 해당 특허는 모두 금속 산화막 반도체에 관한 트랜지스터에 관한 것이다.
- 원고는 피고의 제품인 절연 게이트 양극성 트랜지스터가 자신의 3건의 특허를 침해하고 있다고 주장하며 캘리포니아 주 연방지방법원에 소송을 제기하였다. 1심법원은 약식판결을 통해 침해 결정을 내렸다. 이에 피고는 1심법원의 가처분 명령에 항소하였다. 항소심에서는 이슈가 된 “adjoining”과 관련해서는 침해가 인정되지 않는다고 판단하였고 “poygonal”과 “annular”에 대해서는 청구항 해석을 달리하라며 사건을 1심에 환송하였다. (제1항소심) 환송 후, 1심법원에서는 배심원 재판을 통하여 “adjoining” 부분에 대한 항소심의 판단은 문언침해에 대해서만 판단한 것으로 간주하여 균등침해를 판단하면서 '699특허에 대해 침해결정을 하였다. 이에 피고는 다시 항소하였다.

(3) History Map



(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 본 사건에서 이슈가 된 것은 출원경과금반언의 원칙에 따라 원고의 '699특허의 균 등침해 주장이 불가한가 하는 것이다. 1심법원에서는 “adjoining”에 대한 해석을 통해 피고 제품이 '699특허의 침해를 구성하지 않는다고 판결한 제1항소심의 결정은 문언침해에만 관한 것으로 균등침해 여부는 1심에서 신규 판단이 가능한 부분이라고 보았다. 피고는 이러한 1심의 결정이 오류이며 오류가 없다고 하더라도 원고는 출원경과금반언의 원칙에 따라 균등침해를 주장할 수 없다고 항소하였다.
- 항소법원에서는 출원경과금반언 주장을 우선 검토하여 피고의 주장에 근거가 있다고 판결함에 따라 1심법원의 관할에 대해서는 검토를 진행하지 않았다. 원고는 '699특허를 출원하는 과정에서 특허청의 거절결정에 대응하면서 “adjoining”의 제한항을 추가 보정하였다.
- 항소법원은 불명확성으로 거절사유가 난 이후 원고는 “adjoining”의 제한항을 추가하여 청구된 권리를 제한하였다고 명시했다. 원고는 보정과정에서 권리가 제한된 것이 아니라 확장된 것으로 보아야 하며 “adjoining”이 추가된 것은 청구된 구조를 명확하게 하기 위함이었으며 기능에 관한 제한은 아니라고 주장했다. 또한, 원고는

보정의 근본적 이유가 당해 균등물과 관계가 없기 때문에 출원경과금반언에 따른 추정이 깨져야 한다고 주장했다. 반면, 피고는 원고가 그 보정과정에서 절연 게이트 양극성 트랜지스터형의 모드에 대해서는 권리를 포기 하였으므로 원고는 출원 경과금반언에 의거 균등침해를 주장할 수 없다고 판단하였다.

- 항소법원은 원고의 주장이 근거가 없다고 판결하였다. 항소법원은 원고가 보정과정에서 새로이 “adjoining”이라는 제한항을 추가하면서 기존 청구범위를 축소하는 효과를 가져왔다고 판단했다. 또한, 보정의 근본적 이유가 “non-adjoining” 면적의 구조인, 당해 균등물과 관계가 없다고 보기는 어렵다고 판단했다.
- 따라서 항소법원은 1심법원의 '699특허의 균등침해 판결을 파기결정하고 피고 비침해를 최종 판결하였다.

※ 주요 인용판례

- Bowles v. Russell, 127 S.Ct. 2360 (U.S. 2007)
- Smith v. Barry, 112 S.Ct. 678 (U.S.Md. 1992)
- Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., 122 S.Ct. 1831 (U.S. 2002)
- Schwartz v. NMS Industries, Inc., 575 F.2d 553 (5th Cir.(Tex.) 1978)
- Gindes v. U.S., 740 F.2d 947 (Fed.Cir. 1984)
- Pause Technology LLC v. TiVo Inc., 401 F.3d 1290 (Fed.Cir.(Mass.) 2005)
- Thompson v. Microsoft Corp., 471 F.3d 1288 (Fed.Cir.(Mich.) 2006)

(5) 승·패소 요인 분석

- 1심법원에서는 항소법원의 비침해 판결에도 불구하고 원항소심 판단은 문언침해에 국한된다고 보고 균등론을 적용 피고에 대해 침해 판결을 내렸다. 피고는 이에 다시 항소하여 결국 최종 비침해 판결을 이끌어 냈다. 특히, 원고의 균등침해 주장에 대해서 피고는 출원경과금반언을 적용해야 한다고 주장했으며 이슈가 된 청구항인 “adjoining”이 출원거절에 대한 보정과정에서 추가된 것을 들어 이러한 출원과정에

서의 권리제한이 원고의 균등침해 주장을 배척한다고 하였다. 원고는 거절결정에 보정하는 과정에서 이러한 권리제한을 행함으로써 피고에 대해 침해 주장을 할 수 없는 결과를 가져왔다.

No. 3 Schwarz Pharma, Inc. v. Paddock Labs, Inc.

(1) 기본 서지사항

원고	SCHWARZ PHARMA, INC. / SCHWARZ PHARMA AG / WARNER-LAMBERT COMPANY, LLC
원고측 대리인	Jones Day (New York)
피고	PADDOCK LABORATORIES, INC.
피고측 대리인	Greenblum & Bernstein, P.L.C. (Virginia)
사건번호	504 F.3d 1371 / 2007 U.S. App. LEXIS 23950 / 84 U.S.P.Q.2D (BNA) 1900
판결일자	2007/10/12
판사	MICHEL / LOURIE / MOORE
1심법원(판결일)	District Court for the District of Minnesota (2006/10/20)
관련 특허	US 4,743,450
관련 법령	35 U.S.C. § 271
관련 기술	안지오텐신 전환 효소(moexipril)
관련 Issue	출원경과금반언

(2) 사건개요

- 원고는 고혈압 치료제인 안지오텐신 전환 효소에 대한 특허(이하 '450특허')를 보유하고 있는 특허권자와 전용실시권자이다. 원고는 피고가 미국식약청(FDA)에 모엑시프릴 염산염(MH) 및 산화마그네슘(MgO)을 포함하는 일반의약품 허가를 받기 위해 약식신의약품신청서(ANDA)를 제출하자 자신의 특허를 침해하고 있다고 미네소타 지방법원에 침해소송을 제기하였다.
- '450특허는 “Stabilized Composition”으로 불리며, 특정 종류의 강하를 방지하는 안정제와 결합된 안지오텐신 전환 효소(ACE) 억제물을 포함하는 약제 조성물에 관

한 것이다. ACE 억제물은 고혈압 치료에 처방되어지고 있다. 안정제 없이 ACE 억제물은 고리화, 변색 및 가수분해를 억제한다. '450특허는 일반적으로 알칼리 또는 알칼리토금속 탄산염 사용이 고리화 및 변색을 방지하는 것을 기재하고 있다. 원고 중 Warner-Lambert는 '450특허의 특허권자이며, Schwarz는 ACE 억제물은 모엑시프릴에 관한 전용실시권자이다. Schwarz는 피고가 ANDA 제출함에 따라 '450특허의 청구항1, 5-8, 12, 16을 침해했다고 주장하였다.

- 이에 피고는 비침해라는 약식재판을 신청하였다. 약식재판의 구두 주장에서 Schwarz는 피고의 의약품이 '450특허를 문언침해하지 않았다고 규정하였고, 이에 1심법원은 단지 균등론 하의 침해에 관련된 중요한 사실이 실제 쟁점이 될 수 있는지를 결정할 필요가 있었다. 1심법원은 발명자에 의한 주장 및 '450특허의 출원 과정 동안 심사관에 의한 명백한 거절이유에 대한 대응에서 독립 청구항 각각에 대한 보정이 주장에 기초한 금반언의 원칙이 초래되지는 않았지만, 보정에 기초한 금반언의 원칙이 초래된 것으로 결정하였다. 원래, 독립 청구항은 “안정제를 포함하는 금속” 및 “알칼리 또는 알칼리토금속 염”을 각각 기술하였다. 그러나 거절이유에 따라 “알칼리 또는 알칼리토금속 탄산염”을 기술하였다. 1심법원은 청구항의 변경은 권리범위를 축소하는 보정이며, 알칼리 및 알칼리 또는 알칼리토금속 탄산염을 제외하고 안정제를 포함하는 모든 금속 및 알칼리 또는 알칼리토금속 염을 추정적으로 포기하는 것이라고 인정하였다. 또한 1심법원은 Schwarz가 포기의 추정을 반박하는데 실패하였다고 인정하였다. 그 이유는 산화마그네슘이 탄산마그네슘의 예견 가능한 균등물이 아니고, 산화마그네슘의 사용과 직접적으로 관련이 없는 축소 보정에 대한 명확한 이유가 없기 때문이다. 결국, 1심법원은 Schwarz가 피고에 의해 사용된 산화마그네슘이 알칼리 또는 알칼리토금속 탄산염의 균등물이라고 요구하는 것이 금반언으로 금지되었기 때문에 피고의 의약품은 원고의 '450특허를 침해하지 않는다고 판결하였다. 이에 '450특허의 전용실시권자인 Schwarz가 항소하였다.

(3) History Map

2007/10/12	연방순회항소법원 (CAFC)	1심 확정 (침해 불인정)
504 F.3d 1371		
↑		
2006/10/20	미네소타 지방법원	전용실시권자가 침해 소송 제기 (침해 불인정)
2006 U.S. Dist. LEXIS 76340		

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 피고는 특허권자인 Warner-Lambert가 1심법원의 판결에 항소하지 않았기 때문에 Schwarz가 본 항소를 제기할 자격이 부족하다고 주장하였다. 자세히 살펴보면, 피고는 Schwarz가 단지 특허권에 있어서 모든 실질적 권리를 소유하고 있지 않는 '450특허의 전용실시권자이며, 피고가 필수 조건의 문제로서 Warner-Lambert를 1심법원에 참가시켰다고 주장하였다. 또한 피고는 이와 같은 사법권 규칙이 항소에도 적용되어지며, 따라서 Warner-Lambert가 없이는 Schwarz가 항소할 자격이 부족하다고 주장하였다. 피고는 또한 Warner-Lambert가 항소에 참가할 지라도 항소를 선택한 것이 아니기 때문에 항소법원이 Schwarz의 결점을 회복하기 위해 항소기간 동안의 참가를 허락하는 것은 적절하지 못하다고 주장하였다.
- 이에 Schwarz는 자신이 항소할 자격을 가지고 있기 때문에 Warner-Lambert가 항소에 참가할 필요성이 없다고 주장하였다. Schwarz는 전용실시권자가 특허권자를 침해 소송에 가입시키는 조건은 법적인 조건이라기보다는 세부적 조건이라고 명시하였다. 또한 Schwarz는 Warner-Lambert가 항소할 권리를 가지고 있다면 항소심에서 참가자는 재판받을 수 있다고 언급하였다.
- 항소법원은 전용실시권자에 의해 여러 차례 제기된 침해소송에서 특허권자의 참가의 필요성을 언급한 것은 전용실시권자가 특허에 있어서 모든 실질적 권리를 가지고 있지 않은 경우라고 언급하였다. 이에 항소법원은 특허권자가 항소를 하지 않을지라도, 전용실시권자가 1심법원에 침해 소송을 제기함에 있어서 특허권자를 참가시킬 때, 전용실시권자는 항소할 권리를 잃지 않는다고 결론 내렸다.

- 다음으로 Schwarz는 출원경과 금반언의 원칙이 본 소송에서는 적용될 수 없다고 주장하면서, 그 이유로 산화마그네슘을 포함하는 조성물 및 제조 방법을 절대 청구항에 기재하지 않았다고 하였다. 따라서 청구항이 수정되었을 때 이에 대한 포기 없었다고 주장하였다. Schwarz는 '450특허의 상세한 설명에 있어서 최초 명세서의 청구항에 “안정제를 포함한 금속” 및 “알칼리 또는 알칼리토금속 염”이라는 문구는 당업자의 입장에서 단지 알칼리 또는 알칼리토금속 양이온, 탄산염, 붕산염 또는 규산염 음이온으로 이해할 수 있다고 주장하였다. 따라서 산화마그네슘은 결코 최초 청구항의 범위에 속하지 않으므로, 출원경과 금반언의 원칙이 적용될 수 없다고 주장하였다. Schwarz는 또한 포기의 추정을 적용한다 할지라도 산화마그네슘이 알칼리 또는 알칼리토금속 탄산염의 예측 가능한 균등물인지 여부가 주요 쟁점이 될 수 있다고 주장하였다. 결국, Schwarz는 보정에 대한 질문에서 산화마그네슘과 같은 균등물로서 관계가 없는 것을 주장하였기 때문에 출원경과 금반언의 원칙이 적용될 수 없다고 주장하였다.
- 피고는 최초 청구항이 산화마그네슘을 포함하고 있으며, 보정함으로써 산화마그네슘을 포기한 것으로 대응하여 주장하였다. 즉, 산화마그네슘은 일반적인 의미로서 “안정제를 포함하는 금속” 및 “알칼리 또는 알칼리토금속 염”이라고 주장하였다. 왜냐하면, 산화마그네슘은 금속을 포함하면서, 안정제이기 때문이다. 피고는 '450특허의 상세한 설명에서 “안정제를 포함하는 금속” 및 “알칼리 또는 알칼리토금속 염”에 대한 용어가 좀 더 좁게 정의되지 않았다고 주장하였다. 또한, 피고는 산화마그네슘은 청구항이 보정될 당시에 약제 조성물에 있어서 잘 알려진 안정제라는 것에 논쟁의 여지가 없기 때문에 균등물로서 산화마그네슘의 예측 가능성은 중요 쟁점이 될 수 없다고 주장하였다. 게다가, 피고는 출원과정에서 탄산염에 대한 한정 사항을 추가하는 것이 특허를 받기 위한 것 말고 다른 이유가 없는 것으로 보이기 때문에 Schwarz가 보정에 대한 이론적 근거가 심사관의 거절이유와 단지 관계가 없다고 요구할 수 없다고 주장하였다.
- 항소법원은 1심법원이 균등론 하에 Schwarz의 침해 주장이 출원경과금반언의 원칙에 의해 제한되는 것을 인정한 것에 오류가 없다는 피고의 주장에 동의하였다. 또한, 1심법원의 약식판결에 대해 다시 검토를 하면서, 약식판결의 적정성, 출원경

과 금반언의 원칙의 항소법원의 견해, 대법원의 견해를 인용하였다. 여러 증거들을 바탕으로 항소법원은 산화마그네슘이 '450특허의 최초 청구항과 수정된 청구항 사이의 범위에 명확히 들어가기 때문에 산화마그네슘에 대한 추정의 포기가 적용될 수 있다는 1심법원의 판단을 지지하면서, 축소 보정이 산화마그네슘의 사용과는 관계가 없기 때문에 추정의 포기가 반복되어야 한다는 Schwarz의 주장에 동의하지 않았다. 항소법원은 여러 가지 증거를 바탕으로 피고의 주장에 동의하면서 '450특허의 1심법원에서의 비침해 판결을 확정하였다.

※ 주요 인용판례

- Propat Int'l Corp. v. Rpost, Inc., 473 F.3d 1187, 1193 (Fed. Cir. 2007)
- Intellectual Prop. Dev., Inc. v. TCI Cablevision of Cal., 248 F.3d 1333, 1347-48 (Fed. Cir. 2001)
- Independent Wireless Telegraph Co. v. Radio Corp. of America, 269 U.S. 459, 46 S. Ct. 166, 70 L. Ed. 357, 1926 Dec. Comm'r Pat. 294 (1926)
- Conoco, Inc. v. Energy & Envtl. Int'l, L.C., 460 F.3d 1349, 1357 (Fed. Cir. 2006)
- Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., 535 U.S. 722, 740-41, 122 S. Ct. 1831, 152 L. Ed. 2d 944 (2002)

(5) 승·패소 요인 분석

- Schwarz는 항소심에서 출원경과 금반언의 원칙이 본 소송에서는 적용될 수 없다고 주장하면서, 그 이유로 산화마그네슘을 포함하는 조성물 및 제조방법을 절대 청구항에 기재하지 않았다고 주장하면서, 청구항이 수정될 당시 이에 대한 포기도 없었다고 주장하였다. 반면에, 피고는 산화마그네슘은 청구항이 보정될 당시에 약제 조성물에 있어서 잘 알려진 안정제라는 것에 논쟁의 여지가 없기 때문에 균등물로서 산화마그네슘의 예측 가능성은 중요 쟁점이 될 수 없다고 주장하였다.
- 그러나, 항소심에서 Schwarz는 보정 당시에 당업자에 의해 안정제로서 산화마그네슘이 잘 알려져 있었다는 점에 대해서는 심각하게 다투지 않고, 오히려 예측 가능

한 균등물이라는 주장을 위해 ACE 억제물의 특정 약물 분류에 대한 또는 순환계의 특정 감소경로에 대항하는 안정제로서 알려졌다고 주장하였다.

- 결국 산화마그네슘이 약제 조성물 분야에서 안정제로써 잘 알려져 있었기 때문에, 항소법원은 Schwarz 스스로 산화마그네슘이 예측 가능한 균등물이 아니라는 것을 증명함으로써 포기의 추정을 반복하도록 항소법원을 설득하지 못하였다.

No. 4 Verizon Services Corp. v. Vonage Holdings Corp.

(1) 기본 서지사항

원고	VERIZON SERVICES CORP. / VERIZON LABORATORIES, INC. / VERIZON COMMUNICATIONS, INC.
원고측 대리인	Farr & Taranto (Washington, DC) / McGuireWoods LLP (Virginia) / Winston & Strawn LLP (Illinois)
피고	VONAGE HOLDINGS CORP. / VONAGE AMERICA, INC.
피고측 대리인	Steptoe & Johnson LLP (Washington, DC)
사건번호	503 F.3d 1295 / 2007 U.S. App. LEXIS 22737 / 84 U.S.P.Q.2D (BNA) 1609 / 42 Comm. Reg. (P & F) 860
판결일자	2007/09/26
판사	MICHEL / GAJARSA / DYK
1심법원(판결일)	District Court for the Eastern District of Virginia (2007)
관련 특허	US 6,282,574 / US 6,104,711 / US 6,359,880
관련 법령	35 U.S.C. § 271
관련 기술	인터넷전화
관련 Issue	출원경과금반언

(2) 사건개요

- 원고는 인터넷 전화에 사용할 수 있는 도메인 이름을 인터넷 프로토콜로 번역할 수 있는 기능을 갖는 서버에 관한 3건의 특허(이하 '574특허, '711특허, '880특허)

를 보유하고 있다. 원고는 피고의 인터넷기반 전화서비스가 자신의 특허를 침해했다고 버지니아 동부지방법원에 소송을 제기했다. 1심법원에서 배심원은 피고가 원고의 3건의 특허 모두를 침해하였다고 평결을 내렸고, 1심법원은 \$58,000,000의 손해배상 및 5.5%의 장래의 침해에 대한 실시료를 지급하며 특허침해를 영구적으로 중지하라는 판결을 내렸다. 이에 피고가 항소하였다.

- 2002년 이래로 피고는 VoIP를 통해 가입자에게 전화 서비스를 제공하고 있다. 피고의 서비스와 전통적인 전화서비스와 가장 큰 차이점은 피고의 시스템이 전화 신호를 전송할 때 PSTN을 사용하기 보다는 인터넷을 사용하는 것이다. 피고의 가입자가 PSTN 상의 비가입자에게 전화를 걸면, 피고의 시스템은 인터넷을 통해 신호를 전송하고, PSTN으로 신호를 중계한다. 피고의 시스템은 전화신호를 전기적으로 전송하기 위해 가입자들에 연결된 인터넷을 사용한다.
- 본 소송과 관련이 있는 원고의 3건의 특허들은 인터넷전화에 관한 발명을 청구하고 있지는 않다. 오히려 '574특허 및 '711특허의 기본적인 목적은 확장된 이름 번역을 위한 서버를 제공하는 것이다. 이런 서버는 목적에 제한되지 않는 인터넷전화의 실행되기에 유용하다. 상세한 설명은 발명이 도메인네임을 IP주소로 번역하는 기존의 도메인네임시스템을 보장하는 방법에 대해 설명하고 있다. 발명은 더 많은 수의 번역을 허락함으로써 시스템을 보장하고 있다. '880특허는 무선전화기가 시스템에 등록 및 전화를 걸도록 하는 “localized wireless gateway system”에 관한 것이다. 상세한 설명에 따르면, 무선전화기는 인터넷 및 게이트웨이에 연결된 기지국의 송수신기에 등록될 수 있다.
- 원고는 피고의 시스템의 형태가 원고의 특허에 기재된 한정사항에 대응된다고 주장하였다. 피고 시스템의 관련된 첫 번째 형태는 피고 가입자에 의해 입력된 전화번호의 전송에 관한 것이다. 피고 시스템은 전화번호를 SIP Invite로서 알려진 일련의 텍스트로 된 전화번호를 전송한다. 전화번호는 후에 추출되어 피고의 서버에 의해 변환된다. 원고는 이러한 추출이 '574특허 및 '711특허에서 청구항 각각에서 필요한 번역에 대응된다고 주장하였다. 피고는 SIP invite로부터의 전화번호 추출이 번역이 될 수 있다는 것을 인정하지 않았으며, 원고 특허에서 번역의 의미는 프

로토콜이 상위레벨 프로토콜에서 하위레벨 프로토콜로 변화되는 것을 포함하여야 한다고 주장하였다. 피고는 또한 '574특허 및 '711특허의 청구항에서 몇몇 용어는 상세한 설명에 기초하여 제한되어야만 하며, 만일 제한된다면 피고의 제품은 한정 사항을 만족하지 않는다고 주장하였다. 원고는 몇몇 피고의 제품이 '880특허의 청구항1, 6-8을 침해한다고 주장하였다. 이러한 제품은 피고 가입자 소유의 기지국과 상호작용하는 전통적인 무선전화기 및 도시전역에서 무선인터넷을 사용할 수 있는 wi-fi 장치들을 포함한다. 피고는 '880특허와 관련된 수많은 주장을 하였다. 특히, '880특허에서 “localized wireless gateway system”은 여러 가지 방법에서 제한되도록 해석되어야만 한다고 주장하였다. 첫 번째로 피고의 장치들은 수백 피트 범위 내에서 동작하는 반면에, 피고는 원고 특허에서 시스템은 단지 수 피트 범위에서 작동되는 시스템으로 한정되어야 한다고 주장하였다. 피고는 또한 게이트웨이 자체로 음성신호를 압축/압축해제 및 패킷화/패킷분해를 수행한다고 주장하였다.

(3) History Map

2007/09/26	연방순회항소법원 (CAFC)	일부 인용, 일부 파기 및 환송
503 F.3d 1295		
↑		
2007	버지니아 동부지방법원	원고 침해 소송 제기 (침해 인정)

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 항소심에서 피고는 먼저 1심법원이 세 건의 특허 각각에 있어서 수많은 적절한 청구항 용어들을 잘못 해석하였다고 다투었다. 하지만, 항소법원은 '574특허 및 '711특허의 청구항 용어를 해석한 1심법원의 배심원단 평결에 오류가 없다고 결론 내렸다.
- 항소법원은 '880특허에서 청구항1, 6-8의 “localized wireless gateway system”이 수 피트 이내의 범위에서 작동이 필요하다는 해석을 못한 1심법원의 실수에 오류가

있는지를 고려하였다. 피고는 “localized wireless gateway system” 용어를 “a plurality of base station transceivers with a limited range of a few feet and a packet service gateway that compresses/decompresses and packetizes voice singnals”로 해석하여야 한다고 제안하였다. 피고는 위와 같이 용어를 제한하는 '880특허와 연관된 패밀리특허의 소송과정에서 특허권자에 의한 발언 때문에, 게이트웨이는 단지 수 피트 내의 전송범위로 제한된다고 주장하였다.

- 항소법원은 1심법원이 “localized wireless gateway system” 용어의 해석에 있어서, 시스템이 수 피트 이내의 범위에 동작하는 것으로 제한되는 것이 필요하다는 것을 인정하지 않은 것이 잘못되었다고 결론 내렸다. 이에 '880특허에 대해서는 환송을 하였으며, 이에 따라 '880특허와 관련된 침해증지에 대해서는 파기 하였다.
- 결국 항소법원은 1심법원이 몇몇 청구항 용어의 의미 해석에 대해 배심원단에게 지시를 한 부분에 오류가 있다는 점을 고려하여, '880특허에 대한 침해에 대해서는 새로운 재판부에 환송 하였다. 또한, '880특허와 관련된 침해증지 판결에 대해서는 파기 하였다. 또한, \$58,000,000의 손해배상 및 5.5%의 장래의 침해에 대한 실시료를 지급하라는 판결도 파기하였다.

※ 주요 인용판례

- Cybor Corp. v. FAS Techs., Inc., 138 F.3d 1448, 1456 (Fed. Cir. 1998)
- Texas Instruments, Inc. v. U.S. Int'l Trade Comm'n, 805 F.2d 1558, 1563 (Fed. Cir. 1986)
- MBO Labs., Inc. v. Becton, Dickinson & Co., 474 F.3d 1323, 1333 (Fed. Cir. 2007)
- Microsoft Corp. v. Multi-tech Sys., Inc., 357 F.3d 1340, 1350 (Fed. Cir. 2004)
- Honeywell Int'l, Inc. v. ITT Indus., 452 F.3d 1312, 1318-19 (Fed. Cir. 2006)
- Interactive Gift Express, Inc. v. Compuserve Inc., 256 F.3d 1323, 1335 (Fed. Cir. 2001)

(5) 승·패소 요인 분석

- 1심법원은 배심원단에게 “localized wireless gateway system” 용어를 수 피트 이내라는 한정사항을 포함하지 않고 단지 “local area” 한정되는 것으로 해석하도록 지시하였다. 이에 대해, 피고는 '880특허와 관련된 다른 특허의 소송과정에서 특허권자가 “localized wireless gateway system”이 수 피트 범위내의 전송범위로 한정된다고 주장하였다는 점을 다투었다.
- 이에, 항소법원은 원심에서 피고가 '880특허 침해여부를 배심원들이 판단함에 있어서 법원이 배심원들에게 특허출원 경과를 반영하여 “localized wireless gateway system”이 단지 수 피트(few feet) 이내의 거리에 국한되도록 지시를 하였어야 함에도 불구하고, 그 범위를 제한 없이 적용하도록 하는 오류를 범하였음을 지적하였다.
- 항소법원은 원심의 '880특허에 대한 침해에 대한 판단을 과기 환송하도록 했다. 나머지 두 특허의 침해에 대해서는 원심을 인용하였으며, 손해배상액에 대해서는 다시 재판하도록 환송을 하였다.

No. 5 L.B. Plastics, Inc. v. Amerimax Home Products, Inc.

(1) 기본 서지사항

원고	L.B. PLASTICS, INC.
원고측 대리인	Finnegan, Henderson, Farabow Garrett & Dunner (Washington, DC)
피고	AMERIMAX HOME PRODUCTS, INC. / AMERIMAX DIVERSIFIED PRODUCTS, INC.
피고측 대리인	Morris, Manning & Martin, LLP (Georgia)
사건번호	499 F.3d 1303 / 2007 U.S. App. LEXIS 21821 / 84 U.S.P.Q.2D (BNA) 1341
판결일자	2007/09/12
판사	NEWMAN / RADER / DYK
1심법원(판결일)	District Court for the Western District of North Carolina (2006)
관련 특허	US 6,463,700
관련 법령	35 U.S.C. § 271
관련 기술	물받이 가드
관련 Issue	출원경과금반언

(2) 사건개요

- 원고는 낙수흡통 내에서 잔해물들이 필터링되는 동안 강수가 자유롭게 흐를 수 있도록 하기 위해 일반적인 낙수흡통에 접착될 수 있는 장치인 낙수흡통 가드를 발명하여 특허출원하였다. 최초 청구항에서 이러한 낙수흡통 가드는 열 용접(Heat welding)에 의해 메시 레이어(Mesh Layer)에 접착되는 것으로 기재되어 있었는데, 최초 청구항은 부분적인 용접방식을 통한 접착 방식을 제시한 '754특허로 인해 심사관에 의해 거절되었다. 이를 극복하기 위해 원고는 최초 청구항에 낙수흡통 가드와 메시 레이어가 연속적인 열 용접(Continuous Heat Weld)에 의해 접착된다는 내용을 추가함으로써 특허 (이하 '700특허)를 획득하게 되었다.
- 이후, 원고는 피고인 경쟁사의 낙수흡통 가드에서 메시 스크린(Mesh Screen)을 가드패널에 접착시키기 위해 사용되는 접착제(Hot Glue Adhesive)는 '700특허의 연속적인 열 용접에 포함되는 것이므로 피고는 '700특허를 문언적으로 침해하고 있고, 용접(Weld)과 피고의 접착제(Hot Glue Adhesive) 균등한 것이므로 균등론에 의해서도 피고는 '700특허를 침해하고 있다고 주장하면서 노스캐롤라이나 서부지방법원에 특허침해소송을 제기했다.
- 먼저, 1심법원은 문언적 침해와 관련하여, 피고의 과정은 열 용접을 포함하지 않기 때문에 피고의 낙수흡통 가드는 '700특허를 문언적으로 침해하지 않는 것이라 판단하였다. 구체적으로, 지방법원은 '700특허의 청구항에서 용접이라는 용어가 정의되어 있지 않지만, “용접”이라는 용어는 사전적으로 플라스틱들을 열에 의해 단일화하기 위한 것 또는 플라스틱들이 함께 흐르도록 하는 것을 의미하는 것으로서 이러한 사전적 정의는 명세서에서 기재된 “fuse”라는 것과 일치하는 것이고, 이러한 “fuse”라는 용어는 서로 접착될 요소들을 용해시키지 않는 방법인 접착제를 배제하는 것이며, 피고의 낙수흡통 가드에 사용되는 접착제는 그것이 접착시키는 구성요소들을 용해시키지 않는다는 것에 대해서는 논쟁의 여지가 없으므로 문언적 침해에 대해서는 비침해로 판단하였다.
- 다음으로, 균등론에 의한 침해와 관련하여, 1심법원은 두 가지의 이유를 들어 비침

해로 판단하였다. 첫 번째로는, 용접 및 접착제를 이용한 접착 모두 다른 2개의 객체를 결합시키는 기능을 한다는 점에서는 동일하지만 용접은 2개의 객체들의 분자가 서로 결합되도록 함으로써 2개의 객체가 접착되지만 접착제에 의한 접착은 2개의 객체가 제3의 물질을 매개로 하여 접착된다는 점에서 접착의 방법 및 결과가 다르다는 전문가의 증언을 이유로 비침해로 판단하였다. 두 번째로, 접착제를 포함한 다른 접착수단의 존재에도 불구하고 원고는 낙수홈통 가드의 레이어들의 결합을 위해 단지 열 용접(Hot Welding) 또는 용접에 관련된 것만 청구하였으므로 원고는 출원경과 참작의 원칙에 따라 균등론의 주장이 금지된다는 이유로 비침해로 판단하였다. 이에 원고는 항소하였다.

(3) History Map

2007/09/12	연방순회항소법원 (CAFC)	1심 인용
499 F.3d 1303		
↑		
2006 U.S. Dist. LEXIS 34254	노스캐롤라이나 서부지방법원	침해 소송 제기 (비침해 판결)

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 먼저, 원고는 문언적 침해와 관련하여, 1심법원이 용접이라는 용어를 잘못 해석하였고, 따라서 비침해를 인정한 1심법원의 약식판결은 부당하다고 주장하였다. 이에 대해, 항소법원은 일반적이며 기술적인 사전들은 논쟁의 대상이 되는 “용접(Weld)”이라는 용어를 서로 결합될 부분들의 용해(melting)가 요구되는 것이라고 정의함으로써 용접에 대한 1심법원의 용어 해석을 명확하게 지지하고 있고, 명세서에서 용접과정을 설명하기 위해 사용된 “fuse”라는 용어의 정의는 용접에 대한 1심법원의 해석과 일치하므로 용접이라는 용어에 대한 1심법원의 용어 해석은 정당하다고 판단하였다. 또한, 피고의 낙수홈통 가드에서 메시 레이어는 위에서 해석되어진 “용접”에 의해 가드 패널에 접착되는 것이 아니라는 것은 논쟁의 여지가 없으므로, 이러한 사실에 기반하여 비침해를 인정한 1심법원의 판단은 정당하다고 판

단하였다.

- 한편, 원고는 균등론에 의한 침해를 주장하였고, 피고는 '700특허의 명세서는 접착제를 포함하는 선행하는 접착수단들을 '700특허의 범위에 포함되지 않는다는 것을 명확히 하고 있기 때문에 원고는 균등론에 의한 침해주장을 할 수 없다고 반박하였다.
- 이에 대해, 항소법원은 먼저 명세서에서 청구항의 문언적 범위로부터 대안이 되는 특정 선행기술을 배제하거나 대안이 되는 특정 선행기술들을 비판하는 경우, 특허권자는 이 대안을 포섭하기 위한 균등론을 주장할 수 없다고 전제하면서 '700특허의 명세서는 선행하는 접착수단을 비판하고 있기 때문에 원고는 균등론을 주장할 수 없다고 판단하였다. 구체적으로, 원고는 '700특허의 명세서에서 낙수흡통 가드에 관련된 다른 선행기술에서 사용되는 접착수단들은 일반적으로 덜 효과적이면서 더 많은 비용, 시간, 및 노동력이 소모됨에 반해 본 발명은 효과적이고 안전한 접착이 가능하게 한다고 기재하고 있고, 이러한 선행 접착수단에 접착제가 포함되는 것에는 의심의 여지가 없으며, 원고는 이러한 선행기술들로부터 본 발명을 구별하기 위해 “연속적으로 용접되는 접합”이라는 용어를 추가하여 청구항을 한정하였기 때문에 이 기술분야의 당업자라면 본 발명이 일반적으로 접착제를 원하지는 않았다는 것은 명확하게 판단할 수 있을 것이므로 이러한 조건 하에서 원고는 접착제의 의한 접합을 포함시키기 위해 균등론을 주장할 수는 없을 것이라고 판단하였다. 이에 따라 항소법원은 원고가 균등론에 호소할 수 없다고 판단한 1심법원의 판결을 지지하였다.

※ 주요 인용판례

- Trilogy Communs., Inc. v. Times Fiber Communs., Inc., 109 F.3d 739, 744 (Fed. Cir. 1997)
- Warner-Jenkinson Co. v. Hilton-Davis Chem. Co., 520 U.S. 17, 35, 117 S. Ct. 1040, 137 L. Ed. 2d 146 (1997)
- Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1314-19 (Fed. Cir. 2005)

- Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722, 733, 122 S. Ct. 1831, 152 L. Ed. 2d 944 (2002)
- Dawn Equipment Co. v. Kentucky Farms Inc., 140 F.3d 1009 (Fed. Cir. 1998)

(5) 승·패소 요인 분석

- 원고는 피고의 낙수흡통 가드에서 가드 패널과 메시 레이어를 접착시키기 위해 사용되는 접착제는 가드 패널과 메시 레이어를 용접에 의해 접착시킨다고 기재된 청구항의 문언적 권리범위에 포함되므로 문언적 침해를 구성하며, 그렇지 않더라도 용접에 의한 접합과 접착제의 의한 접합은 균등의 범위에 속하는 것이므로 균등론에 의한 침해를 구성하는 것이라 주장하였다.
- 이에 대하여 1심법원은 용접의 사전적 의미는 접합 대상이 되는 부분들의 용해가 필수적으로 요구되는 작업이나 접착제에 의한 접합은 이러한 용해가 수반되지 않으므로 피고의 낙수흡통 가드는 원고의 특허에 대한 문언적 침해를 구성하지 않는다고 판단하였다. 또한, 용접에 의한 접착은 2개의 객체의 분자들의 결합이 요구되거나 접착제의 의한 접합은 제3물질의 매개가 요구된다는 점에서 접착의 방식 및 이로 인한 결과가 다르므로 FWR 테스트에 의할 때 균등론에 의한 침해가 인정되지 않으며, 이와는 별도로 원고가 다른 접착 수단들 중 청구항에서 접착수단으로써 용접만을 한정하여 청구하였으므로 출원경과 참작의 원칙에 따라 균등론에 의한 침해가 인정되지 않는다고 판단하였다.
- 한편, 항소법원은 1심법원에 의한 용접이라는 용어에 대한 해석은 정당하다고 판단하고, 피고의 낙수흡통 가드에서 가드패널은 용접에 의해 메시 레이어에 접착되는 것이 아니라는 것은 논쟁의 여지가 없으므로 문언적 침해를 부정한 1심법원의 판결을 지지하였다. 또한, 원고가 명세서에서 선행기술들을 비판하는 내용을 기재하였고, 이러한 선행기술에는 접착제에 의한 접착이 포함된다는 것은 자명하며, 또한 원고가 선행기술들과 본 발명을 구분하기 위해 “연속적으로 용접된 접합”이라는 한정어를 추가하였기 때문에 이 기술분야에서의 당업자들은 본 발명이 접착제에 의한 접합을 의도하지는 않았다는 것을 명백히 알 수 있으므로 원고가 균등론에 호

소할 수는 없다고 판단하면서 균등론에 의한 침해를 부정한 1심법원의 판결을 지지하였다.

No. 6 Harvey D. Gillespie v. Dywidag System International USA

(1) 기본 서지사항

원고	HARVEY D. GILLESPIE
원고측 대리인	Cahill, von Hellens & Glazer, P.L.C. (Arizona)
피고	DYWIDAG SYSTEMS INTERNATIONAL, USA
피고측 대리인	Marshall, Gerstein & Borun LLP (Illinois)
사건번호	501 F.3d 1285 / 2007 U.S. App. LEXIS 21274 / 84 U.S.P.Q.2D (BNA) 1051
판결일자	2007/09/06
판사	NEWMAN / SCHALL / BRYSON
1심법원(판결일)	District Court for the District of Utah (2005)
관련 특허	US 5,230,589 / US 5,259,703
관련 법령	35 U.S.C. §271
관련 기술	탄광 지붕 볼트
관련 Issue	출원경과금반언

(2) 사건개요

- Gillespie(원고)는 탄광 지붕을 지지하고 강화시키는데 사용하는 볼트에 대한 특허 (이하 '589특허 등)를 보유하고 있는 특허권자이다. 원고는 Dywidag(피고)가 자신의 특허권을 침해하고 있음을 이유로 유타 지방법원에 제소했다. 법원은 문언적 침해라는 판결을 내렸고, 이에 피고가 항소했다.
- 1심법원에서 '589특허 등의 구성요소 중 “drive collar”와 관련된 구성을 제외한 나머지 구성요소들에 대해서는, 피고가 동일하게 실시하고 있음을 인정했다. 따라서, 1심법원에서 쟁점이 된 사항은, '589특허 등의 구성요소 중 “drive collar”와 그

“outer surface” 구성이, 피고의 볼트(침해품)를 회전시키기 위한 구조를 포함하는 것으로 해석할 수 있는지 여부였다.

- '589특허 등의 청구항에서 “drive collar”는, 구동메커니즘(설치를 위해 볼트를 회전시키는 장치)을 수용하는 구동헤드로 정의되는 “outer surface”를 가지는 것으로 특정되어 있다. 피고의 실시제품은 볼트헤드의 일단에서 함몰된 홈 방식에 의해 회전된다.
- 위 사항에 대해, 피고는 자신의 실시제품은 볼트를 회전시키기 위한 구조가 볼트헤드 또는 collar의 “outer surface”가 아닌 “inner surface”에 위치하는 점, '589특허 등의 등록과정에서 원고는 볼트를 회전시키기 위한 구조가 “drive collar”의 “outer surface”에 있는 구성을 인용발명들과 차별화될 수 있는 특징으로 다툼 바 있는 점을 주장하면서, 자신의 실시제품은 구동헤드로 정의되는 “outer surface”를 가지는 “drive collar”를 포함하지 않기 때문에 문언적 침해가 아니라 주장하였다.
- 1심법원은 위와 같은 피고의 주장을 받아들이지 않았다. 1심법원은, '589특허 등의 청구항에서 “outer surface”가 구동헤드의 외주면을 의미하는 것이 아니고, “Dywidag(피고)의 실시제품인 볼트의 일단에 있는 사각형 홈”과 '589특허 등의 구동메커니즘을 수용하는 구동헤드로 정의되는 “outer surface”가 동일하다고 판단하면서, 문언적 침해에 해당한다고 판결하였다.

(3) History Map

2007/09/06 501 F.3d 1285	연방순회항소법원 (CAFC)	1심 파기
↑		
2005 2005 U.S. Dist. LEXIS 42978	유타 지방법원	침해 소송 제기 (문언적 침해 판결)

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 항소심에서 피고는 다음과 같이 주장하였다. '589특허 등은 등록과정에서 US 4,798,501(이하 Spies)에 의해 거절된 바 있는데, Spies는 도구에 의해 회전될 수 있도록 일단에 홈이 형성된 헤드를 포함하는 고정장치를 개시하고 있다. 원고는, Spies의 일단에 있는 collar는 그 외면이 원통형이어서 탄광지붕 볼팅머신에 맞물림 될 수 없기 때문에, '589특허 등은 Spies와 차별된다고 주장한 사실이 있다. 이로부터, '589특허 등의 출원경과가 1심법원의 청구항 해석과 다름을 주장하였다.
- 이에 대해, 원고는 '589특허 등은 Spies가 “drive collar” 구성 외에 다른 구성도 개시하고 있지 못하기 때문에 등록된 것인 바 피고의 주장과 같이 청구항을 제한 해석할 수 없고, 청구항에서 “outer surface”가 육각형 collar의 외면을 의미하는 것이 아니라고 주장하였다.
- 항소법원은 '589특허 등의 볼트가 도구에 의해 맞물리고 회전되는 구조가 Spies와 대비하여 유일한 차이점이 아니라는 것은 인정되지만, '589특허 등의 등록과정에서 원고가 “outer”를 볼트헤드의 외주면을 지칭하는 것으로 명확하게 사용하면서 평탄한 외주면을 가진 Spies와 각진 외주면을 가진 '589특허 등은 차이가 있다고 주장한 사실이 있다. 따라서 원통형의 외주면을 포함하는 피고의 실시제품은 '589특허 등을 침해하지 않는다고 판결하였다.

※ 주요 인용판례

- Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1312 (Fed. Cir. 2005),
- Cybor Corp. v. FAS Techs., Inc., 138 F.3d 1448, 1456 (Fed. Cir. 1998)
- Phillips, 415 F.3d at 1312, Phillips, 415 F.3d at 1315, Phillips, 415 F.3d at 1314
- North American Container, Inc. v. Plastipak Packaging, Inc., 415 F.3d 1335, 1345-46 (Fed. Cir. 2005)
- Springs Window Fashions L.P. v. Novo Indus., L.P., 323 F.3d 989, 995 (Fed. Cir. 2003)
- Wilson Sporting Goods Co. v. Hillerich & Bradsby Co., 442 F.3d 1322, 1326

(Fed. Cir. 2006)

(5) 승·패소 요인 분석

- 1심법원은 '589특허 등의 출원경과를 참작하기 보다는, “drive collar”가 탄광지붕 볼트의 구동 메커니즘을 수용할 수 있는 형태이면 그 외주면이 육각형 또는 다른 어떤 모양으로도 형성될 수 있다는 명세서에 기재된 내용들에 주목하여, 문언적 침해를 인정하였다.
- 그러나, 항소법원은 '589특허 등의 등록과정에서 원고가 인용발명으로 제시된 평탄한 외주면을 가진 Spies와 각진 외주면을 가진 '589특허 등은 차이가 있고, 이 과정에서 “outer surface”가 “drive collar”의 외주면을 지칭하는 용어로 명확하게 사용한 사실, 즉 출원 경과에 주목하여 1심법원의 판결을 취소하였다.
- '589특허 등은 각진 외주면을 가지는 “drive collar” 구성 외에 Spies와 차별화될 수 있는 다른 구성요소를 포함하는 것으로 보여지나, 원고는 '589특허 등의 등록과정에서 각진 외주면을 가지는 “drive collar”가 인용발명인 Spies와 차별화될 수 있는 주요 특징임을 명확하게 주장하였다. 결국, 이것이 소송결과에 중대한 영향을 미친 것으로 판단된다.

No. 7 Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.

(1) 기본 서지사항

원고	FESTO CORPORATION
원고측 대리인	Hoffmann & Baron, LLP (New York)
피고	SHOKETSU KINZOKU KOGYO KABUSHIKI CO., LTD. / SMC PNEUMATICS, INC.
피고측 대리인	Oblon, Spivak, McClelland, Maier & Neustadt (Virginia) / Wilmer, Cutler, Pickering, Hale and Dorr LLP (Massachusetts)
사건번호	493 F.3d 1368 / 2007 U.S. App. LEXIS 15942 / 83 U.S.P.Q.2D (BNA) 1385
판결일자	2007/07/05
판사	MICHEL / NEWMAN / DYK
1심법원(판결일)	District Court for the District of Massachusetts (2005/06/10)
관련 특허	US 4,354,125
관련 법령	35 U.S.C. § 271
관련 기술	이송장치
관련 Issue	출원경과금반언

(2) 사건개요

- 원고는 생산라인의 제품 이송 장치에 부착되는 추진부재를 실린더 위에 미끌어져서 움직이게 설치하고 이 추진부재는 자성물질로 만들어진 실린더 모양의 슬리브(sleeve)가 결합된 피스톤의 자력에 의해 움직이는 것을 특징으로 하는 특허(이하 '125특허')를 보유하고 있었다. 원고는 경쟁회사가 자신의 특허를 침해하고 있다고 주장하면서 매사추세츠 지방법원에 특허침해소송을 제기했다.
- 지방법원의 최초 판결은 '125특허의 피스톤은 양쪽 끝에 자성물질로 만들어진 슬리브를 가지고 있고, 피고도 피스톤을 구비하고 피스톤에 알루미늄 슬리브가 부착되어 있는 것이 균등물에 해당하여 침해이며 피해보상액 \$4,322,456을 피고가 원고에게 지불하라고 판결했다. 이에 피고는 항소하였으나 항소법원은 균등론에 의한 침해라고 지방법원의 판결을 확정하는 판결을 내렸다. 피고는 다시 대법원에 상고하

였으며, 대법원은 항소법원의 침해판결을 파기하고 심사경과 금반언원칙의 적용여부에 대하여 Warner-Jenkinson 대법원 판례(Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17, 117 S. Ct. 1040, 137 L. Ed. 2d 146 (1997))를 적용하여 검토하라는 명령과 함께 사건을 항소법원으로 환송하였다.

- 항소법원은 원고의 '125특허는 최초 출원시에 피스톤에 밀폐수단(sealing means)을 부착한 것을 특징으로 하는 것으로 청구항이 작성되어 있었으나 기재불비를 이유로 하는 거절을 극복하기 위해 피스톤의 양쪽 끝에 자성물질로 만들어진 슬리브가 있고 이 슬리브를 감싸는 밀폐 링을 구비하고 있는 것을 한정요소로 추가하는 축소보정이 되어 절대적인 금반언의 원칙(absolute bar of prosecution history estoppel)을 적용하게 됨으로써 피고의 제품은 원고 특허를 침해하지 않는다고 판결했다. 이에 불복한 원고가 대법원에 상고 했다.
- 대법원에서는 원고가 특허출원 심사과정 중에 특허성을 허여받기 위한 목적으로 축소보정을 하였더라도 다음의 세 가지 경우에는 항소법원에서 판결한 절대적인 금반언 원칙을 적용하지 않는다고 판결했다. 첫째, 출원인이 청구항을 축소 보정할 당시에 현재 이슈가 되고 있는 균등물이 미래에 나올 것으로 예측할 수 없었거나, 둘째, 청구항의 보정 내용이 현재 이슈가 되고 있는 균등물과 직접적인 연관이 없고 다른 방향으로 관련되는 보정(tangential relation)일 경우, 셋째, 출원인이 현재 이슈가 되고 있는 균등물을 청구항에 기재할 것으로 기대되지 않는 경우라고 판결하면서 균등론 적용 여부를 다시 판단하라고 항소법원에 사건을 환송했다.
- 상기 세 가지 판단 기준 모두 법적 판단 사항이지만, 첫 번째 판단 기준인 예측가능성(foreseeability)은 객관적인 사실이 확인되어야 하므로 지방법원에 사실 관계를 확인할 것을 명령하였다. 지방법원에서는 전문가들의 증언을 통해 예측 가능하다는 판결을 내렸다.

(3) History Map

2007/07/05 493 F.3d 1368	연방순회항소법원 (CAFC)	비침해 확정
2005/06/10 2005 U.S. Dist. LEXIS 11621	매사추세츠 지방법원	Foreseeable 금반언원칙 적용 비침해
2003	연방순회항소법원 (CAFC)	Foreseeability는 Factual Issue
2001	대법원	금반언원칙이 적용되는 3가지 예외 보정 형태
1999	연방순회항소법원 (CAFC)	심사경과 금반언 원칙 적용 축소보정은 Absolute Bar 적용
1997	대법원	심사경과 금반언 원칙 적용에 대해 파기 환송
1995	연방순회항소법원 (CAFC)	균등론에 의한 침해 확정
1994/10/27 No. 88-1814	매사추세츠 지방법원	균등론에 의한 침해 \$4,322,456 피해보상

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 본 사건에서 항소법원에서 다루는 단 한 가지 이슈는 원고의 '125특허의 출원 심사 과정에서 피스톤의 밀폐수단에 대하여 심사관이 내린 기재불비 거절을 극복하기 위해 자성물질로 만들어진 슬리브와 밀폐 목적의 링으로 구성되는 것으로 축소 보정할 때, 알루미늄 합금으로 만들어진 밀폐 슬리브도 사용될 수 있는 대체물이 될 수 있음을 출원인이 예측할 수 있었는지 그 여부를 검토하는 것이라고 판단하였다.
- 원고는 '125특허의 원출원서에 슬리브의 구성물질을 한정하지 않았다가 심사관의 거절이유를 극복하고자 자성물질로 만들어진 슬리브로 청구항을 한정 보정하였고 또한 선행기술에서도 알루미늄으로 만들어진 슬리브가 포함되어 있는 것을 출원인

의 알 수 있었다는 것은 알루미늄 슬리브가 자성물질로 만들어진 슬리브의 다른 실시예가 될 수 있음을 당업자는 예측할 수 있었다고 항소법원은 판단하였다.

- 예측 가능한 다른 실시예를 청구항 보정시 포함시키지 않은 것은 금반언의 원칙이 적용되고 이슈가 되는 제품을 권리범위에 포함시킬 목적으로 균등론을 적용하는 것이 제한된다. 본 사건에서는 금반언의 원칙이 적용되어 균등론이 적용될 수 없기 때문에 '125특허의 권리범위는 피고 제품과 다음의 2가지 측면에서 차이가 있다. 즉, 첫째, 피스톤의 슬리브가 자성물질로 만들어 졌다는 점과, 둘째, 원고 특허의 피스톤에는 양쪽 끝에 부착된 2개의 가이드 링과 한쪽에만 부착된 밀폐 링으로 구성되어 있는 점이 서로 달라 문언침해가 아니므로 균등론을 적용해야 하는데 출원인이 심사과정 중에 행한 보정에서 예측 가능한 대체기술을 누락시킴으로써 금반언의 원칙이 적용되어 균등론을 적용할 수 없게 되고 상기 2가지 차이점 때문에 지방법원의 판결을 인정하고 비침해 판결을 확정하였다.

※ 주요 인용판례

- Glaxo Wellcome, Inc. v. Impax Labs., Inc., 356 F.3d 1348, 1355 (Fed. Cir. 2004)
- Ranbaxy Pharms. Inc. v. Apotex, Inc., 350 F.3d 1235, 1241 (Fed. Cir. 2003)
- Talbert Fuel Sys. Patents Co. v. Unocal Corp., 347 F. 3d 1355, 1359 (Fed.Cir.2003)
- Pioneer Magnetics, Inc. v. Micro Linear Corp., 330 F.3d 1352, 1357 (Fed. Cir. 2003)
- Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17, 117 S. Ct. 1040, 137 L. Ed. 2d 146 (1997)

(5) 승·패소 요인 분석

- 원고는 '125특허의 출원심사과정 중에 거절을 극복하기 위한 청구항 보정에서 성능이 우수하다고 예상했던 자성물질이 포함된 이송장치로 한정하는 보정을 했는데 심사관이 제시한 거절이유가 특허법 112조의 기재불비에 있는데도 불구하고 과도

하게 권리범위를 축소한 것으로 판단된다. 심사관이 청구항의 내용을 정확하게 이해하지 못한 것이 거절이유이었다면 심사관과 인터뷰 등을 통하여 발명내용을 구두로 더욱 정확히 설명할 수 있었다면 출원심사과정에 금반언의 원칙이 적용되는 청구항 보정이 필요하지 않았을 수도 있었다고 판단된다.

- 원고 Festo는 본 사건을 10년이 넘는 오랜 기간 동안 지방법원부터 대법원까지 항소, 상고, 다시 파기 환송의 판결을 두 번 이상 왕복하여 진행하면서 균등론에 대한 판결 동향이 점점 불리해지는 것을 감지하지 못한 것 같다.
- 항소법원은 본 판례의 가장 중요했던 이슈인 예측가능성에 대하여 기술전문가들의 의견이 알루미늄으로 만들어진 슬리브가 자성물질로 만들어진 슬리브의 대체부품이 될 수 있다는 의견과, 원고의 독일특허출원에서 제시된 선행기술이 알루미늄으로 만들어진 슬리브를 개시하고 있었으므로 출원인이 알루미늄으로 제작된 슬리브가 다른 실시예가 된다는 것을 알고 있었다는 점을 인정하여 원고 출원인이 균등물이 될 것을 예측할 수 있었는데도 불구하고 청구항을 보정하면서 기존 원출원서에 포함되어 있던 알루미늄 슬리브를 제외시킨 것은 금반언의 원칙이 적용된다고 판단한 것이 원고 피소의 원인이 되었다.

No. 8 Donald C. Hutchins v. Zoll Medical Corp.

(1) 기본 서지사항

원고	DONALD C. HUTCHINS
원고측 대리인	대리인 없음 (pro se)
피고	ZOLL MEDICAL CORPORATION
피고측 대리인	Goodwin Procter LLP (Massachusetts)
사건번호	492 F.3d 1377 / 2007 U.S. App. LEXIS 15809 / 83 U.S.P.Q.2D (BNA) 1264
판결일자	2007/07/03
판사	MICHEL / NEWMAN / DYK
1심법원(판결일)	District Court for the District of Massachusetts (2006)

관련 특허	US 5,913,685
관련 법령	35 U.S.C. §271
관련 기술	심폐소생술 등 응급처치용 상호작용 컴퓨터 지시 시스템
관련 Issue	출원경과금반언

(2) 사건개요

- 원고는 긴급구조요원이 현장에서 심폐소생술 등 응급처치술을 수행할 때에 부상자의 나이, 의식상태 등의 부상 상태를 컴퓨터에 입력하면 컴퓨터가 자동화된 음성 및 영상신호 및 지시 등을 통하여 긴급구조요원이 심폐소생술 등의 응급처치술을 단계별로 안내할 수 있는 상호작용 컴퓨터 지시 시스템에 대한 특허(이하 '685특허')를 보유하고 있었다. 원고는 피고 의료기관이 사용하는 휴대용 장치가 '685특허'를 침해한다고 주장하면서 매사추세츠 지방법원에 소송을 제기했다.
- 지방법원은 피고의 장치가 축약된 명령어 세트 컴퓨터형(Reduced Instruction Set Computer) 마이크로프로세서를 사용하는데 반해, 원고의 특허는 일반 목적 컴퓨터형 (General Purpose Computer) 마이크로프로세서를 사용하는 것으로 한정되어 있다는 이유로 비침해 약식판결을 내렸고, 이에 원고가 항소했다.

(3) History Map

2007/07/03 492 F.3d 1377	연방순회항소법원 (CAFC)	비침해 확정
↑		
2006 2004 U.S. Dist. LEXIS 29081	매사추세츠 지방법원	비침해

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 항소법원은 원고가 '685특허'의 출원 심사과정에서 전용 마이크로프로세서를 사용하는 선행기술과 차별시키기 위해 “일반 목적 컴퓨터”라는 용어를 모든 독립청구항의 전제부에 추가하는 축소 보정을 했고 따라서 이 축소보정은 모든 종속항들도

축소 보정한 것에 반해 피고의 장치에는 명령어 축약형 마이크로프로세서(RISC)를 채용한 것이었다. 그러므로 원고가 출원심사과정에서 선행기술과 차별시키기 위해 청구항의 전제부를 보정함으로써 출원경과 금반언의 원칙이 적용되어 청구범위가 축소되는 동시에 균등론을 적용할 수 없다고 판단했다.

- 또한 원고의 특허는 상호작용 표시 입력장치를 구비하고 있는데 반해 피고의 장치에는 인체에 직접 연결하는 센서가 구비되어 있으며 응급구출 요원이 부상자의 상태를 입력할 수 있는 표시장치가 구비되어 있지 않다고 판단했다.
- 상기 2가지 사항을 이유로 피고의 장치는 원고의 특허권리범위를 벗어났으므로 비침해라고 판결했다.

※ 주요 인용판례

- Daubert v. Merrell Dow Pharms., Inc., 509 U.S. 579, 592, 113 S. Ct. 2786, 125 L. Ed. 2d 469 (1993)
- Sturm v. Boker, 150 U.S. 312, 329-30, 14 S. Ct. 99, 37 L. Ed. 1093 (1893)
- Jones v. Radio Corp. of Am., 131 F. Supp. 83, 83 (S.D.N.Y. 1955)
- KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., 127 S. Ct. 1727, 1740, 167 L. Ed. 2d 705 (2007)

(5) 승·패소 요인 분석

- 원고는 '685특허의 출원심사과정에서 전용 마이크로프로세서를 사용하는 선행기술과 차별시키기 위해 “일반 목적 컴퓨터”라는 용어를 모든 독립 청구항의 전제부에 추가하는 축소 보정을 함으로써 권리 범위가 일반 목적 컴퓨터를 사용하는 것으로 한정되고 동시에 출원경과 금반언의 원칙이 적용되게 되어 균등론을 적용하여 권리범위를 확대 해석할 수 있는 여지도 없애 버렸다. 전제부에 기재된 내용이 통상 권리범위 해석시에 한정요소로 작용하지 않지만 심사과정 중에 선행기술과 차별시키기 위해 보정한 경우에는 한정요소로 작용하게 되는 것이다.
- 또한 원고의 특허는 상호작용 표시 입력장치를 청구항의 구성요소로 구비하고 있

는데 반해 피고의 장치에는 인체에 직접 연결하는 센서가 구비되어 있으며 응급구출요원이 부상자의 상태를 입력할 수 있는 표시장치가 구비되어 있지 않았다. 원고가 청구항을 작성할 때 입력장치 만으로도 충분한 청구요소를 디스플레이 기능이 포함된 입력장치로 과도하게 한정하여 청구항을 작성한 것도 명세서 작성시 주의를 소홀히 한 결과라고 판단된다.

3.3.4 직접침해

□ 최근 분쟁현황

No.	원고	피고	판결일자	관련기술
1	Finisar Corp.	DirecTV Group, Inc.	2008/04/18	고속 위성이나 케이블 연결을 통한 방송 체계
2	BMC Resources, Inc.	Paymentech, L.P.	2007/09/20	현금거래 처리방법

□ 판례별 심층분석

No. 1 Finisar Corp. v. DirecTV Group, Inc.

(1) 기본 서지사항

원고	FINISAR CORPORATION
원고측 대리인	Larry R. Laycock, Workman Nydegger (Salt Lake City, Utah)
피고	THE DIRECTV GROUP, INC. / DIRECTV HOLDINGS LLC / DIRECTV ENTERPRISES LLC / DIRECTV OPERATIONS LLC / HUGHES NETWORK SYSTEMS, INC. / DIRECTV, INC.
피고측 대리인	Gregory A. Castanias, Jones Day (Washington, DC)
사건번호	523 F.3d 1323 / 2008 U.S. App. LEXIS 8404
판결일자	2008/04/18
판사	MICHEL / RADER / MOOR
1심법원(판결일)	The United States District Court for the Eastern District of Texas (2006/07/07)
관련 특허	US 5,404,505
관련 법령	35 U.S.C. §102 / 35 U.S.C. §112
관련 기술	고속 위성이나 케이블 연결을 통한 방송 체계
관련 Issue	직접침해 / 간접침해

(2) 사건개요

- 원고의 특허(이하 '505특허')는 특정 요구에 따라 또는 특정 시간과 반복비율에 데이터베이스 층(tier)의 전송을 예정하기(schedule) 위한 시스템과 방법에 관한 것으로서, 가입자가 초고속 위성이나 케이블의 연결을 통하여 비디오와 오디오 프로그램에 연결할 수 있는 정보 방송 시스템이다. 이에 따라 가입자들이 가장 인기 있고 최첨단을 걷는 영화나 다른 프로그램을 요청할 필요가 없이 시스템은 요청할 것 같은 프로그램을 예상하여 정기적으로 선언된 스케줄에 따라 사용자에게 이들 프로그램을 방송한다. 그러므로 사용자와 정보제공자(서버) 사이의 상호작용의 대부분은 일방향성(unidirectional)이며 이는 서버가 심지어는 요청 없이도 가입자에게 데이터의 대부분을 전송하는 것을 의미한다.
- 예정된 전송을 위하여 시스템은 더 인기가 있는 데이터는 더 자주 전송한다. 이를 위하여 시스템은 정보 데이터베이스를 인기를 기준으로 서로 다른 층으로 분류한다. 다음으로는 시스템은 데이터의 각 층을 특정 반복 비율로 전송한다. 그러므로 시스템은 데이터베이스안의 모든 정보를 체계구조로 정리한다. 이 점에서 '505특허'의 명세서는 청구된 발명을 큰 도서관의 정보에 접근하는 것과 유사하게 표시하고 있다. 명세서는 또한 청구발명을 책과 CD와 같이 다른 정보분배체계와 비교함으로써 이 체계가 책과 CD의 복사본의 우송을 사라지게 함으로써 배포비용의 상당액을 절감한 것으로 평가하고 있다. 피고 중 하나인 DirecTV는 1994년 미국에서 직접 각 가정으로 위성 방송을 하기 시작하였다. 가입자들은 가입자의 TV 세트에 부착하는 세트탑(set-top) 박스와 함께 작은 안테나와 이와 연계된 전자공학을 통하여 방송체제에 접근할 수 있다.
- DirecTV는 일반적으로 선회프로그램, 재생프로그램, 조건부 접근정보와 프로그램 가이드 정보라는 네 가지 유형의 정보를 방송한다. 선회프로그램은 대량의 DirecTV 방송을 구성한다. 이 유형의 프로그램은 CNN, Comedy Central, ESPN과 동물의 행성과 같은 다른 TV 채널을 재방송하거나 선회방송한다. 이들 채널의 소유자들은 프로그램의 방송을 편성하지만 DirecTV는 그렇지 않다. 따라서 DirecTV가 어느 정도 선회프로그램을 통제하거나 프로그램하는 지에 대하여 당사자들 사

이에 논란이 있다. 다른 회사가 다양한 채널로부터 스케줄 정보를 수집하고 DirecTV는 이 회사의 스케줄을 채택할 뿐이다. 재생프로그램은 건당 유료 관람과 이와 비슷한 유형으로 구성된다. 선회프로그램과는 달리 DirecTV는 직접 이 재생 프로그램의 방송을 계획한다. 조건부 접근정보는 승인된 가입자가 프로그램에 대하여 지불을 하고 선택된 프로그램을 받는 것을 말한다. DirecTV는 암호화된 형식으로 방송된 정보에 대한 접근을 통제한다. 최종적으로 DirecTV는 사용자에게 다양한 채널 상의 현재 또는 장래의 프로그램에 대한 정보를 제공하는 전자 프로그램 가이드를 포함한다.

- 원고는 DirecTV에 대하여 특허권 침해소송을 제기하였다. Markman 청문과 청구항 해석명령 후에 1심은 침해라고 주장된 청구항 중 7개 청구항이 비한정성(indefiniteness)로 인하여 무효라고 주장하였다. 심리개시 전에 원고는 침해가 주장된 청구항 중 하나의 청구항에 대한 침해소송을 취하하였다. 배심원들은 DirecTV가 7개 청구항에 대하여 특허권을 침해(직접침해, 유도침해 및 기여침해)하였다고 결론지으면서 DirecTV의 침해가 악의적이기 때문에 합리적 실시료에 상당하는 금액인 \$78,900,000에 달하는 손해배상액을 인정하였다. 1심법원은 배심원의 평결을 유지하였지만 다만 유도침해 기여침해는 인정하지 않았다. 또한 1심법원은 원고가 신청한 강제집행요청을 거부하고 강제실시권을 부여하였으며 증가된 손해배상액인 \$25,000,000를 인정하였다. 원고는 DirecTV가 판결 후에 신청한 법률적 문제로서의 판단이나 새로운 심리를 인정하지 않았다. 이에 원고와 피고 모두 항소하였다.

(3) History Map

2008/04/29	연방순회항소법원 (CAFC)	직접적 특허침해 불인정, 청구항 해석의 오류, 침해와 청구항의 유효성에 관한 새로운 심리개시 위해 1심으로 반송
523 F. 3d 1374		
↑		
2006/07/07	텍사스 지방법원	직접적 특허침해 인정 강제이행 불인정
2006 U.S. Dist. LEXIS 76830		

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 피고는 1심법원의 두 청구항 상의 용어 해석과 배심원에 의한 문언적 침해평결 및 특허유효성, 악의적 특허침해 문제에 대하여 항소하였다. 원고는 1심법원에 의한 강제이행 불인정, 강제실시권 부과와 청구항 일부의 무효 결정에 대하여 교차 항소하였다. 먼저 청구항 해석에 대하여 항소법원은 1심법원의 판결에 대한 존중 없이 이를 재검토하였다. 법원은 청구항에 사용된 용어의 의미에 대하여 발명 당시에 해당 분야에서 일반적 기술을 가진 자의 관습적 이해에 따라 해당 용어가 일반적이고 관습적 의미를 가지는 것으로 해석한다. 청구항 해석에 있어 청구항과 발명의 나머지 부분들은 발명에 대한 출원경과와 더불어 1차적 자원이다. 반면 사전과 전문가 증언과 같은 유용한 부대적 증거는 더 설득력 있는 본질적 증거를 극복할 수 없다.
- '505특허의 해당 청구항은 다른 주의 법원에서도 논의되었다. 항소법원은 통일성과 정확성을 위하여 다른 주 법원의 청구항 해석도 검토하였다. 피고는 항소법원에 의한 “정보 데이터베이스”와 “메모리 저장 장치로의 다운로드”라는 두 용어의 해석에 대하여 항소하였다. 1심법원은 “정보 데이터베이스”를 접근할 수 있는 컴퓨터화된 정보의 수집을 의미하는 것으로 해석하였다. 항소법원은 1심법원에 의한 해석이 청구된 것과 같은 정보 데이터베이스가 단순한 접근성을 넘어 검색가능성을 요구하기 때문에 지나치게 광범위하다고 보았다. 분리해서 볼 때 정보 데이터베이스는 매우 광범위한 의미를 가진다. 그러나 문맥에서 파악할 때 이 용어는 데이터베이스의 일부를 언급, 추가하고, 할당하고 전달할 것을 요구하는 구조/framework 안에서 반복적으로 나타난다. 결국 이들 데이터베이스의 기능과 능력은 검색가능성임을 전제로 한다.
- '505특허명세서는 정보 데이터베이스를 협의의 의미로 이해하는 것을 지지한다. '505명세서는 사용자가 큰 데이터베이스의 모든 내용에 상당히 빨리 접근할 수 있음을 확인하였으나 주어진 시간에 사용자에게 유용한 데이터의 양은 매우 제한적이라고 보았다. 즉 명세서는 데이터베이스의 검색을 강조한다. 항소법원은 이러한 해석이 반드시 전자 법률 검색 시스템에 사용되는 전문검색을 포함하지 않는다고

강조하였다. 정보 데이터베이스의 참조 데이터를 위한 청구항에서 뒤에 언급된 체계색인은 청구된 방법이 검색특징을 포함해야 한다는 것을 거부하기 보다는 확인한다. 그런 체계색인은 정보 데이터베이스에서 정보를 검색하는 것을 용이하게 한다. 그러므로 청구항은 1심법원의 청구항해석이 제공하는 것보다 더 특정한 정보 데이터베이스를 구상하고 있다. 이에 반하여 서적의 경우에는 책 뒤에 있는 색인이 특정용어가 본문에서 나타나는 페이지 번호를 연결시켜 놓고 있다. 그런 색인은 본문의 페이지가 매겨져 있지 않거나 순서대로 배열되어 있지 않다면 아무런 가치도 없게 된다.

- 1심법원은 책에서 찾을 수 있는 색인과의 유사성을 인정하기를 거부하였다. 특히 1심법원은 '505특허에 기재된 다음의 페이지를 언급하였다. “패킷 ID와 추가적인 정보를 포함하는 각각의 색인은 전체 정보 데이터를 포함하는 하나의 체계적 구조를 형성한다.” 그러나 이 페이지가 '505특허가 하나의 데이터 아이템에 의해 전체 정보 데이터베이스를 언급할 수 있는 가능성을 허용한다 하여도 그 다음 문장은 더 특별히 소프트웨어가 정보 데이터베이스에 모든 데이터를 언급하는 색인체계를 생성하는 복수의 색인을 요구하고 있다. 그러므로 '505특허에 따르면 색인은 색인들의 체계로 구성되며 이는 정보 데이터베이스 안의 모든 데이터를 언급한다. 항소법원은 카드 색인 목록 체계와의 관련성에 대하여 언급하면서, 청구항의 정보 데이터베이스는 색인 그 자체가 의미하는 내항성(navigability)과 함께 적어도 비례하는(commensurate) 검색특징을 포함해야만 한다고 보았다. 그러므로 항소법원은 '505특허에서 사용된 정보 데이터베이스를 컴퓨터화 된 정보의 집합으로서 접근될 수 있고 검색될 수 있으며, 이로부터 선택된 정보가 검색되고 검색능력이 적어도 체계적으로 배열된 색인들의 검색능력과 같이 적어도 특정한 것으로 해석한다.
- 메모리 저장 장치로의 다운로드에 대하여 1심법원은 데이터 필터가 필터 데이터에 특정된 데이터 패키지를 전송시키는 것으로 해석한다. 그러나 항소법원은 단순한 데이터의 전송 이상을 요구하면서도 데이터는 그대로 보유할 것을 요구하는 것으로 인식한다. 그러므로 항소법원은 청구항들은 다운로드가 나중 사용자를 위한 데이터 또는 전송된 데이터의 검색을 유지할 것을 요구하는 것으로 해석한다. 따라서 청구항 그 자체는 다운로드를 메모리, 보유(retention), 유지와 연결시킨다. '505

특허 명세서에는 특허 이런 해석을 지지한다. '505특허 명세서는 발명을 CD나 종이에 의한 공개에 대한 대안으로 언급하고 있다. 이들 대안들은 모두 다운로드되거나 공개된 데이터의 유지나 보유를 포함하고 있다. 항소법원은 청구항차별의 원칙(doctrine of claim differentiation)이 법원의 해석을 강화한다고 보았다. 이 원칙에 따라 메모리 저장 장치로의 다운로드를 해석하여 법원은 빠르게 사라지거나 일시적인 보유는 이 청구항에서 정의된 다운로드가 되지 않는다고 판단하였다.

- '505특허명세서는 어떤 점에서는 예상되는 정보청구에 대하여 데이터의 다운로드를 일시적 버퍼(buffer)로서 사용하고 후의 요구에서 새로운 정보의 수신에 따라 새로 씌여지는 스마트 캐쉬(cache)로 기술하고 있다. 아홉째 단의 스마트 캐쉬에 대한 토론은 다운로드가 일시적이지 않은 데이터를 보유할 능력을 요구한다는 증거이다. 또한 명세서는 스마트 캐쉬로부터 선택된 데이터는 사용자의 하드 디스크 상의 다른 영역으로 이동될 수 있다고 기술하고 있는 반면에 스마트 캐쉬로부터 사용되지 않은 데이터는 새로운 데이터가 그 위에 씌여지게 된다. 더 나아가 '505 특허의 11단은 버퍼링과 다운로드를 구별하고 있다. 즉 위성부터 수신된 데이터 다발은 고리 버퍼(ring buffer)에 저장되고 고리버퍼는 그 결과 선택된 다발이 가입자의 주전산기에 다운로드되기 전에 걸리는 최대한의 가능한 지연에 따라 사이즈가 달라진다. 그러므로 특허에서 사용된 다운로드는 단순히 정보의 일시적 보유 이상의 것을 요구한다고 법원은 판결하였다.
- 문언적 침해는 사실문제로서 배심원에 의해 결정된다. 만약 배심원의 평결이 청구항의 잘못된 해석에 근거하고 있다면 잘못된 해석과 바른 해석 사이의 차이에 따라 법원은 법률문제로서의 판단이나 새로운 심리를 명해야 할 것이다. 이 사건에서 피고는 적절한 정보 데이터베이스와 메모리 저장 장치로의 다운로드에 대한 해석 하에서는 침해가 성립되지 않는다고 주장하였다. 이에 대하여 항소법원은 1심 법원이 너무 넓게 정보 데이터베이스를 해석하였다고 보고 이러한 잘못된 해석이 배심원의 침해평결에 미친 영향을 분석하였다. 그 결과 항소법원은 1심의 잘못된 해석이 배심원의 평결에 영향을 미쳤다고 볼 수 없다고 보았다. 그 이유는 정보 데이터베이스의 정확한 해석과 배심원 평결의 기초가 된 해석과의 차이는 체계적으로 배열된 색인의 특정성에 있기 때문이다. 피고는 색인에 대한 1심의 해석과 침해

평결에 대하여 항소하지 않았기 때문에 정보 데이터베이스에 관한 1심법원의 해석이 무해하다고 판단하였다.

- 항소법원은 메모리 저장 장치로의 다운로드를 희망하는 데이터를 이후의 접근을 위하여 저장할 수 있는 장치로의 전송으로 해석하였는데 이는 침해판단에 관하여 배심원에 의해 사용된 해석과 상이하다. 배심원은 보유능력을 데이터베이스가 가질 것을 고려해야 한다는 지시를 받은 바 없기 때문에 침해에 대한 배심원 평결은 피고의 시스템에 이것이 포함될 것을 요구하지 않는다. 더욱이 다운로드의 의미는 반드시 메모리 저장장치의 데이터에 대한 처리를 이야기 하고 있지 않는다. 그 결과 항소법원은 배심원의 침해평결은 무효화하였다. 문제가 된 청구항들은 또한 침해자가 하나 또는 그 이상의 예정된 전송 시간을 할당할 것을 요구한다. 이러한 제한은 청구항16의 세 번째 단계인 예정(scheduling)단계로부터 나온다. 이 단계에서는 정보 데이터베이스의 선택부분이라는 용어를 사용하고 있는데 이를 1심법원은 전송을 위해 선택된 정보 데이터베이스의 각 부분으로 해석하고 있다고 피고는 주장한다. 반면에 1심법원은 언급된 정보 데이터베이스의 선택부분을 우선순위가 매겨진 층들로서 그 안에서 각 층의 정보 데이터베이스의 모든 선택된 부분은 대응하는 반복비율로의 전송을 전송 목적으로 선택된 정보 데이터베이스의 각 부분을 정보의 하나 또는 그 이상의 그룹으로 대치하거나 선택된 반복비율로 각각의 그룹을 전송하는 것을 의미하는 것으로 해석하였다.
- 각각이 의미하는 바에 대하여 1심법원의 해석에 따르면서 피고는 원고가 피고의 데이터베이스의 선택된 부분이 예정된 전송시간으로 각각 할당되는 것을 증명해야 한다고 주장하였다. 기록에 따르면 피고의 데이터베이스의 프로그램의 3%만이 “예정된”의 의미에 맞은 재생프로그램을 구성한다. 나머지 97%는 제3의 콘텐츠 제공자들로부터 수신된 선회프로그램이다. 피고는 이들 제3의 예정프로그램은 피고와 무관하기 때문에 자신은 침해행위를 하지 않았다고 주장하였다. 그럼에도 불구하고 1심법원의 해석에 관한 피고의 이해에 따르면 청구항16은 모든 전송된 정보를 위한 계획을 요구하지 않는다. 오히려 청구항은 전송을 위해 선택된 정보 데이터베이스의 각각의 부분을 위한 스케줄을 특정한다. 그러므로 청구항은 다른 예정되지 않은 방법으로 다른 데이터의 전송을 위한 여지를 남긴다. 따라서 항소법원은

각 당사자들은 피고가 예정된 전송시간을 그 콘텐츠의 3%를 차지하는 재생프로그램에 할당했다는 것에 동의하였기 때문에 문제가 된 피고의 시스템이 주장된 청구항의 예정된 단계를 만족시킨다는 결론을 내리기 위한 충분한 증거를 배심원이 가지고 있었다고 판결하였다.

- 선행행위에 의한 신규성 상실도 배심원에 의해 다루어져야 하며 청구항별로 판단되어야 한다. 청구항이 신규성이 상실되었다고 보기 위해서는 하나의 선행기술의 언급이 각각의 청구항 상의 제한을 명시적 또는 명확하게 공개하고 있어야 한다. 그러나 각 요소의 공개가 충분하지 않다면 항소법원은 신규성 상실은 청구항에서와 같이 배열된 청구발명의 모든 요소들이 하나의 공개된 선행기술에서 발견될 수 있을 것을 요구한다고 보았다. 이 사건에서는 신규성을 상실하게 하는 선행기술은 1983년 Jan Gecsei의 영상정보(videotex)체제의 구성이다. 영상정보는 텔레비전, 통신과 컴퓨터기술의 혼합에 근거한 대량통신수단으로 기술될 수 있으며 전혀 새로운 기술이 아닌 기존 기술의 결합의 형태라고 할 수 있다. 청구항16과 관련하여 원고의 전문가는 영상정보 구성이 예정(schedule), 전송과 분리단계를 알려주지는 않는다고 증언하였다. 그러므로 이 선행기술은 정보를 층으로 분리하는 것, 정보의 전송과 전송 일정짜기를 공개한다. 그러나 항소심에서 문제가 된 것은 이들 요소들 사이의 관계이다. 그러므로 신규성이 상실되기 위해서는 선행기술은 데이터베이스의 부분을 층으로 나누는 것과 예정된 전송시간을 층 안에서 선택된 부분에 할당하는 것을 공개해야만 한다.
- 신규성 상실을 판단하기 위해 항소법원은 영상정보 구성을 자세하게 검토하였다. 법원은 영상정보를 설명한 참고문헌의 제10장 175페이지에서 영상정보를 설명한 문장이 두 가지의 반복비율과 함께 두 층을 공개하고 있다고 판단하면서 특히 배심원이 이 문장이 양 층에서 페이지에 예정된 전송시간의 할당을 공개하지 않는다고 합리적으로 결론지을 수 있는지를 고려해야만 했다. “또는 미리 결정된 예정에 따라”가 문장의 끝과 쉼표 뒤에 나타나기 때문에 항소법원은 배심원이 전 문장에서 언급된 페이지들의 양 층보다 오히려 덜 중요하거나 덜 자주 업데이트된 페이지들만을 위한 대안으로서 이 단락을 해석할 수 있었는지를 검토해야만 한다고 보았다. 법원은 이를 위하여 비슷한 상황을 다루고 있는 이전 판결을 검토하였다. 이

를 통하여 법원은 지시하고 수식하는 단어와 단락은 반대되는 의도가 드러나지 않는 경우에는 마지막 선행사만을 언급하는 것으로 보았다. 반면 수식어가 쉽표에 의하여 선행사와 분리되는 경우에 수식어는 이들 선행사의 각각에 적용되는 것으로 이해되어야 한다.

- 법원은 이들 선례들이 조문의 해석에 적용될 영어문법 원칙에 대하여 논하고 있지만 실제로 문제가 된 것은 선행기술의 의미라고 보았다. 그리고 이들 선행기술은 해당분야의 일반적 기술을 가진 자의 이해를 분석하는 작업을 요구한다. 반면에 조문의 해석은 해당분야의 기술자라는 요소를 요구하지 않고 대신에 법에 대한 객관적이고 정책적인 판단을 요구한다. 그러므로 배심원의 평결이 전체적으로 모호해서 검토될 수 없는 것이 되지 않게 하기 위하여 항소법원은 영어문법이나 용법에 대한 이해를 배심원의 책임으로 돌렸다. 더욱이 법원은 해당문장의 전체 문맥을 검토하였다. 그렇게 판단할 때 해당 문장은 데이터베이스의 고립된 부분이 아니라 데이터의 전체 체계를 토론하고 설명하고 있다. 해당분야에서 일반적 기술을 가진 자는 이 문장을 고려대상이 되는 층들의 각각을 위한 다양한 선택권을 제공하는 것으로 해석한다. 그러므로 항소법원은 “미리 결정된 예정에 따라” 전의 쉽표는 일반적으로 이해를 가진 페이지와 덜 자주 업데이트되는 페이지를 언급하는 것으로 판단하였다. 그럴 경우 이 문장은 데이터의 층이 특정 간격으로 미리 결정된 예정에 따라 반복되는 것을 의미한다.
- 법원은 단지 175페이지 이외에 176페이지에서도 신규성 상실을 지지하는 근거를 찾아냈다. 이들을 전체적으로 보면 층으로의 데이터베이스 부분의 분리와 이들 층 안에서 데이터베이스 부분으로 예정된 전송시간의 할당을 알아낼 수 있다. 즉 이들은 청구항16의 “예정된”, “전송” 및 “분리”단계의 상호 연계된 요건을 공개하고 있다. 그러므로 항소법원 청구항16의 신규성 상실을 근거로 한 무효판단을 위한 피고의 법률적 문제로서의 판단(JMOL)을 1심법원이 부정한 것을 뒤집었다. 또한 법원은 청구항16에 대한 이러한 판단을 근거로 청구항17, 22, 24, 26, 39, 44에 대해서도 동일한 결정을 내렸다.

- 법원은 자명성 판단에 관한 1심법원의 JMOL을 검토함에 있어 자명성에 관한 법률 문제와 실질적 증거를 위한 근거가 되는 사실관계에 대하여 1심법원의 판결을 존중함이 없이 배심원의 결론을 검토하였다. 이들 근거가 되는 사실관계로는 선행기술의 범위와 내용, 선행기술과 청구항 사이의 차이, 관련 기술분야에서 선행기술의 수준, 이차적 고려, 그 밖에 자명성 판단을 위해 널리 알려진 객관적 표시 등이다. 항소법원은 청구항16에 대하여 신규성위반이라는 결론을 위에서 이미 내린 바 있으므로 이를 바탕으로 하면 청구항16을 구성하는 요소들은 선행기술의 일부가 된다. 청구항17, 22, 24, 26은 모두 청구항16에 대한 종속항이며 청구항39, 44는 청구항16과 동일하거나 매우 유사한 청구항의 제한요소를 포함하고 있다. 그러므로 항소법원은 청구항17, 22, 24, 26, 39, 44에 관한 자명성 판단에 관한 피고의 JMOL 청구를 거부한 1심법원의 판결을 파기하고 1심으로 사건을 이송하였다.
- 악의적 침해에 대하여 선례는 인상된 손해배상액을 인정하는 악의적 침해의 입증 을 위해서는 적어도 객관적인 부주의(recklessness)가 요구된다고 보았다. 피고는 자신이 '505특허를 침해하지 않았다는 변호사의 의견을 구하였다. 이러한 의견을 바탕으로 피고는 자신의 시스템을 사용하였다. 1심법원은 피고가 특허의 유효성에 대해서는 의견을 묻지 않는 것을 탓했지만 만일 침해가 인정되지 않는다면 '505특허의 유효성 문제는 피고와 아무런 상관이 없는 문제이다. 그러므로 만약 피고가 '505특허의 비침해 또는 '505특허의 무효 가운데 적어도 하나의 문제에 대하여 변호사의 자문을 받았다면 피고의 행위는 악의적 침해를 구성하지 않는다. 또한 원고는 피고가 자신이 피고에게 보낸 편지 때문에 이미 1997년에 '505특허에 대해서 알고 있었음에도 불구하고 변호사자문도 구하지 않은 상태에서 2004년 자신이 소송을 제기하기 전까지 이에 대하여 악의적으로 답변을 하지 않았다고 주장한다. 그러나 기록에 의하면 원고는 2003년까지 자신이 피고에 대한 청구원인을 가지고 있다는 것을 몰랐다는 것을 들어 피고의 해태주장을 성공적으로 방어하였다고 한다. 사법적 금반언의 원칙에 따라 만약 원고가 2004년까지 문제점을 인식하지 못하였다면 1997년 피고가 악의적으로 답변을 회피했다는 주장은 타당하지 않다. 그러므로 피고의 악의적 침해가 인정되지 않는다.
- 원고도 1심법원의 특허의 불확정 무효 결정에 대하여 교차 항소하였다. 특허법 제

112조 따르면 청구항은 출원인 자신이 발명으로 간주하는 특허대상에 대하여 특정하여 지적하고 청구할 것을 요구하고 있다. 따라서 명세서에는 해당분야에서 일반적 기술을 가진 자가 기능식 청구항에서 기능을 표현하는 수단에 상응하는 구조를 인지하거나 이해할 수 있도록 해야 한다. 1심법원은 청구항1, 2, 7, 9, 10, 11에서 사용된 “수단”이라는 용어는 이 청구항들을 기능식 청구항이 되게 한다. 그럼에도 불구하고 '505특허는 이 청구항 용어에 상응하는 구조에 관하여 거의 공개하고 있지 않다. 공개된 구조가 알고리즘을 실행하기 위하여 프로그램된 컴퓨터인 컴퓨터에 의해 실행되는 기능식 청구항을 위해서는 공개된 구조는 일반목적 컴퓨터이어서는 안 되며, 오히려 공개된 알고리즘을 실행하기 위한 특정목적 컴퓨터이어야 한다. 그러므로 '505특허는 적어도 해당분야의 일반적 기술을 가진 자가 만족할 수 있을 정도의 필요한 구조를 제공하는 충분한 정도의 알고리즘을 공개해야 한다.

- 1심법원이 '505특허 명세서에서 기술하고 있는 구조가 청구항을 명확하게 하기 위해 필요한 최소한의 공개요건을 만족시키지 않는다고 결정한 것은 정확하다는 것이 항소심의 판단이다. 따라서 기능을 수행하기 위한 수단에 관하여 구체적 내용을 전혀 제공하지 않으면서 단지 소프트웨어라고 기술하는 것으로 충분하지 않다. 특허권자가 특정기능을 실행하기 위한 수단에 대하여 특허권을 청구하면서 그 기능을 실행하기 위한 구조로서 일반목적 컴퓨터만을 공개하는 것은 순수하게 기능적 청구이다. 그러므로 1심법원이 청구항1, 2, 7, 9, 10, 11과 37이 불명료성으로 인하여 무효라고 판결한 것에 오류가 없다는 것이 항소법원의 결정이다.
- 청구항16이 신규성이 없고 청구항1, 2, 7, 9, 10, 11이 불명료하다고 결정한 법원의 판결이 옳기 때문에 청구항17, 22, 24, 26, 39, 44에 대해서만 검토를 위하여 1심으로 반송한다는 것이 항소심의 최종 결정이다. 반송 후에 메모리 저장장치로의 다운로드의 적절한 해석과 청구항16에서 배열된 것과 같이 청구항16의 모든 요소들을 공개함과 동시에 영상정보 구조의 적절한 이해에 비추어, 1심법원은 이들 여섯 개의 청구항에 대한 침해와 유효성을 재검토할 필요가 있다고 항소법원은 판결하였다.

※ 주요 인용판례

- Cyber Corp. v. FAS Techs., Inc., 138 F. 3d 1448 (Fed. Cir. 1998)
- Phillips v. AWH Corp., 415 F. 3d 1303 (Fed. Cir. 2005)
- Comcast Markman Order, 2007 U.S. Dist. LEXIS 28994
- ACCo Brands, Inc. v. ABA Locks Mfr. Co., 501 F. 3d 1307 (Fed. Cir. 2007)
- Hakim v. Cannon Avent Group, PLC, 479 F. 3d 1313 (Fed. Cir. 2007)
- Celeritas Techs. v. Rockwell Int'l Corp., 150 F. 3d 1354 (Fed. Cir. 1998)
- Anhydrides & Chemicals, Inc. v. United States, 130 F. 3d 1481 (Fed. Cir. 1997)
- Kahn Lucas Lancaster, Inc. v. Lark Int'l Ltd., 186 F. 3d 210 (2d Cir. 1999)
- Dippin' Dots, Inc. v. Mosey, 476 F. 3d 1337 (Fed. Cir. 2007)
- WMS Gaming, Inc. v. Int'l Game Tech., 184 F. 3d 1339 (Fed. Cir. 1999)

(5) 승·패소 요인 분석

- 청구항 상의 용어의 의미는 발명 당시에 해당 분야에서 일반적 기술을 가진 자의 관습적 이해를 기준으로 일반적이고 관습적 의미를 가지는 것으로 해석해야 한다. 또한 그 용어를 분리, 독립적으로 파악할 것이 아니라 문맥 안에서 어떠한 의미를 갖는지를 검토하여야 한다. 실제 문맥 안에서 해당 용어는 일반적으로 가지고 있는 의미보다 더 좁은 의미로 해석될 수 있다. 이 사건에서 원고는 “데이터베이스”가 청구항을 기재한 명세서 안에서는 협의로 이해될 수 있다는 사실을 간과하였다.
- 문언적 침해는 사실문제로서 배심원에 의해 결정되어야 하지만, 배심원의 평결이 청구항에 대한 잘못된 해석에 근거하고 있다면 잘못된 해석과 바른 해석 사이의 차이가 어느 정도인지에 따라 법원은 법률문제로서의 판단이나 새로운 심리를 명하게 된다. 이 사건에서 정보 데이터베이스의 정확한 해석과 잘못된 해석과의 차이는 체계적으로 배열된 색인의 특정성에 있었다. 이러한 차이에도 불구하고 피고는 색인에 대한 1심의 해석이라든지 침해평결에 대하여 항소하지 않았으며, 이러한 행위를 근거로 법원은 정확한 해석과 부정확한 해석 사이의 차이가 새로운 판결을 요구할 수 있는 정도에 이르지 않았다는 결정을 내렸다.

- 선행기술에 의해 청구항의 신규성이 상실되었다고 보기 위해서는 하나의 선행기술의 언급이 각각의 청구항 상의 제한을 명시적 또는 명확하게 공개하고 있어야 한다. 그러나 만약 각 요소의 공개가 충분하지 않다면 청구항에서와 같이 배열된 청구발명의 모든 요소들이 하나의 공개된 선행기술에서 발견될 수 있어야 신규성이 상실된다. 항소심에서 실제 문제가 된 것은 이들 요소들의 존재가 아니라 이들 요소들 사이의 관계였으며, 이 사건에서 신규성이 상실되기 위해서는 선행기술이 데이터베이스의 부분을 층으로 나누는 것과 예정된 전송시간을 층 안에서 선택된 부분에 할당하는 것을 공개하고 있어야 했다. 법원은 원고의 특허에서 이러한 특성들을 발견하였다.
- 사실문재인 자명성 판단은 선행기술의 범위와 내용, 선행기술과 청구항 사이의 차이, 관련기술분야에서 선행기술의 수준, 이차적 고려, 그 밖에 자명성 판단을 위해 널리 알려진 객관적 표시 등을 기준으로 판단된다. 이 사건에서는 청구항16이 신규성 위반 결정이 나자 청구항16을 포함하고 있는 청구항들은 모두 자명성 판단의 대상이 된다. 그러나 1심법원은 청구항16에 대한 종속항의 자명성 여부에 대하여 판단하기를 거부하였고 이러한 결정은 항소심에서 파기된다.
- 악의적 침해를 회피하기 위해서는 침해라고 주장되는 행위를 하기 전에 변호사로부터 침해가 성립되지 않는다는 자문을 받는 것으로 충분하며 해당특허의 무효성에 대한 자문까지 받을 것이 요구되는 것은 아니다. 또한 원고는 피고가 자신이 피고에게 보낸 편지 때문에 이미 1997년에 특허발명의 내용을 알고 있었음에도 불구하고 변호사자문도 구하지 않은 상태에서 2004년 자신이 소송을 제기하기 전까지 이에 대하여 악의적으로 답변을 하지 않았다고 주장한다. 그러나 해태 문제가 발생하자 자신은 2004년까지는 문제점을 인식하지 못했다고 주장한다. 이러한 모순적 행위는 사법적 금반언에 해당하여 인정되지 않는다. 따라서 원고의 악의적 침해주장은 주관적 요건의 입증을 적절히 하지 못해 실패했다.
- 청구항은 특허대상에 대하여 한정하여 권리를 청구할 것이 요구되며 따라서 기능식 청구항의 명세서는 해당분야에서 일반적 기술을 가진 자가 기능을 표현하는 수단에 상응하는 구조를 인지하거나 이해할 수 있도록 특정되어야 한다. 그럼에도

불구하고 원고의 특허는 청구항 용어에 상응하는 구조에 관하여 거의 공개하고 있지 않다. 이 사건에서 문제가 된 컴퓨터에 의해 실행되는 기능식 청구항을 위해서는 공개된 구조는 일반목적 컴퓨터이어서는 안 되며, 공개된 알고리즘을 실행하기 위한 특정목적 컴퓨터이어야 한다. 그러므로 적어도 해당분야의 일반적 기술을 가진 자가 만족할 수 있을 정도의 필요한 구조를 제공하기 위해서는 충분한 정도의 알고리즘이 공개되어야 한다. 그러나 원고의 특허 명세서에서는 기능식 청구항의 구조를 알 수 있는 정도의 공개가 이루어지지 않았으며 이는 명확성의 원칙을 만족시키지 않는 것으로 법원은 판단하였다.

No. 2 BMC Resources, Inc. v. Paymentech, L.P.

(1) 기본 서지사항

원고	BMC RESOURCES, INC.
원고측 대리인	Fulbright & Jaworski L.L.P. (Texas)
피고	PAYMENTECH, L.P.
피고측 대리인	Hitchcock Evert, LLP (Texas)
사건번호	498 F.3d 1373 / 2007 U.S. App. LEXIS 22413
판결일자	2007/09/20
판사	RADER / GAJARSA / PROST
1심법원(판결일)	District Court for the Northern District of Texas (2006/05/24)
관련 특허	US 5,718,298 / US 5,870,456
관련 법령	35 U.S.C. § 271
관련 기술	현금거래 처리방법
관련 Issue	직접침해

(2) 사건개요

- 원고는 개인식별번호를 사용하지 않고 지급거래를 처리할 수 있는 방법에 대한 특허(이하 '298 특허 및 '456특허)를 보유하고 있는 특허권자(BMC)이다.
- BMC가 보유하고 있는 '298특허 등은 개인식별번호(PIN, personal identification

number) 없이 지급거래를 수행하기 위한 방법에 관한 것으로, 표준전자식 전화기와 데빗카드 네트워크 간에 인터페이스를 제공한다. '298특허 등은 통화자가 접속 코드, 계좌번호, 지급카드번호, 및 지급액을 입력하도록 알려주는 양방향 음성 응답기를 포함하고, 이를 통해 얻은 정보를 지급 네트워크, 은행 또는 금융기관에 전달한다. 즉, '298특허 등은 지불거래중개사, 지급 네트워크, 카드인증 금융기관 등을 포함하는 복수의 주체들의 공동행위를 통해 이루어지는, 개인식별번호 없이 (PIN-less) 지급거래를 처리할 수 있는 방법에 관한 것이다.

- BMC는 Paymentech가 '298특허 등을 침해하고 있다고 판단하여, Paymentech에게 특허 라이선스를 허여받아 사용할 것을 요구하였다. 그러나 Paymentech는 자신이 '298특허 등의 모든 단계들을 실시하고 있지 않기 때문에 '298특허 등을 침해하고 있지 않는다면, BMC의 라이선스 계약체결 제의를 거절하였다.
- 이에, BMC(원고)는 Paymentech(피고)가 자신의 특허권을 침해하고 있음을 이유로 텍사스 북부지방법원에 제소했다. 법원은 Paymentech(피고)가 '298특허 등의 모든 단계들을 실시하고 있지 아니함을 이유로 비침해 약식판결을 내렸고, 이에 BMC(원고)가 항소했다.

(3) History Map

2007/09/20	연방순회항소법원 (CAFC)	1심 인용
498 F.3d 1373		
↑		
2006/05/24	텍사스 북부지방법원	특허권자 침해 소송 제기 (비침해 약식판결)
2006 U.S. Dist. LEXIS 37746		

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 본 소는 35 U.S.C §271(a) 관련하여, Paymentech(피고)가 침해에 책임이 있는지에 관한 '단일 클레임에 대한 다수 당사자의 협력 침해'의 문제로 귀결된다. 침해자가

직접적으로 특허의 모든 단계를 수행하지는 않지만 관여되어 있거나 침해를 조장하는 경우에는 다수 당사자에 의한 협력 침해가 적용될 수 있다. 이때 다수 당사자에 의한 협력 침해는 다수 당사자(주체)들 간에 “특별한 관계”가 있음을 입증함에 의해 성립되며, 다수 주체의 독립적 행위는 침해요건이 되지 않는다.

- 직접침해에 있어서는 모든 단일 클레임 내 모든 element에 대한 실시가 요구되므로, 침해자가 Process 혹은 method 특허의 모든 단계를 수행하였을 경우에만 침해 사실이 발생한다. Paymentech(피고)가 BMC(원고)가 보유한 '298특허 등의 청구항에 포함된 모든 단계를 수행하지 않는다는 점에 대해서는, BMC(원고)와 Paymentech(피고) 사이에 다툼이 없는 바, 항소법원은 직접침해에는 해당되지 않는다고 판단하였다.
- 항소법원에서 BMC(원고)는 Paymentech(피고)가 접속코드, 계좌번호, 지급카드번호 및 지급액 등의 정보를 지급네트워크에 제공하는 것이 Paymentech(피고)의 교사 또는 지시에 의한 것이라고 주장하였으나, 항소법원은 BMC(원고)가 이를 입증할만한 충분한 증거를 제시하지 못하였다고 판단하였다. 따라서 Paymentech(피고)가 '298특허 등의 청구항에 포함된 모든 단계들을 실행하기 위한 실행요인이라 할 수 없으므로, 침해에 해당하지 않는다고 판단하였다.
- 결국, 항소법원은 Paymentech(피고)의 침해가 성립하기 위해서는 '298특허 등의 청구항에 포함된 모든 단계들을 Paymentech(피고) 또는 그 고객이나 관련 금융기관이 실시하여야 한다고 전제하고, 이를 위해 '298특허 등의 일부 단계를 실시하는 회사와 Paymentech(피고)의 관련성에 대한 입증이 필요하다고 판단했다. 항소법원은 Paymentech(피고)는 현금 네트워크에 대한 데이터를 다른 주체에게 제공하는 단계를 실시하고 있기는 하지만, 그 데이터를 다른 주체에게 사용하도록 교사 또는 지시하지는 않았고, 거래의 최종단계를 완성하는 금융기관과의 계약관계를 입증하는 증거가 불충분하다고 판단했다. 따라서 Paymentech(피고)가 그와 해당 없는 단계를 구현하는 무관한 주체의 행위까지 책임져야할 이유가 없으므로, Paymentech(피고)의 행위는 '298특허 등에 대한 침해를 구성하지 않는다면, 1심 법원의 판결을 인용하였다.

※ 주요 인용판례

- Wilson Sporting Goods Co. v. Hillerich & Bradsby Co., 442 F.3d 1322, 1326 (Fed. Cir. 2006)
- Applied Med. Res. Corp. v. U.S. Surgical Corp., 448 F.3d 1324, 1331 (Fed. Cir. 2006)
- Warner-Jenkinson Corp. v. Hilton Davis Corp., 520 U.S. 17, 117 S. Ct. 1040, 137 L. Ed. 2d 146 (1997)
- Canton Bio-Med., Inc. v. Integrated Liner Techs., Inc., 216 F.3d 1367, 1370 (Fed. Cir. 2000)
- Gen. Foods Corp. v. Studiengesellschaft Kohle mbH, 972 F.2d 1272, 1274 (Fed. Cir. 1992)
- Joy Technologies v. Flakt, Inc., 6 F.3d 770, 773 (Fed. Cir. 1993)
- Dynacore Holdings Corp. v. U.S. Philips Corp., 363 F.3d 1263, 1272 (Fed. Cir. 2004)
- Cross Med. Prods. v. Medtronic Sofamor Danek, 424 F.3d 1293, 1311 (Fed. Cir. 2005)
- Fromson v. Advance Offset Plate, Inc., 720 F.2d 1565, 1568 (Fed. Cir. 1985)
- Faroudja Labs v. Dwin Elecs., Inc., 1999 U.S. Dist. LEXIS 22987 (N.D. Cal. Feb. 24, 1999)
- Mobil Oil Corp. v. Filtrol Corp., 501 F.2d 282, 291-92 (9th Cir. 1974)
- Shields v. Halliburton Co., 493 F. Supp. 1376, 1389 (W.D. La. 1980)
- Sage Prods. Inc. v. Devon Indus. Inc., 126 F.3d 1420, 1425 (Fed. Cir. 1997)

(5) 승·패소 요인 분석

- BMC(원고)는 단일주체에 의해 수행될 수 있는 범위의 청구항을 구성할 수 있음에도, 4개의 독립적인 주체가 서로 다른 실행단계를 수행하는 단일 청구항을 구성하였다.
- 이러한 BMC(원고)의 '298특허는 다수 실행주체의 각 실행사항이 조합된 방법을 청구하는 것인 바, Paymentech(피고) 단일로는 침해사실을 구성하지 못하는 본 사안

에 있어, 침해를 주장하기 위해서는 Paymentech(피고)가 해당 실행주체간의 단계별 실행을 조장하여 완결된 침해가 성립된다는 사실을 입증하여야 했다. 그러나 BMC(원고)는 단일한 정보의 흐름 사항 외에, 이에 대한 충분한 증거를 제시하지 못함으로써 법원을 설득하지 못하였다. 결국, 이것이 소송결과에 중대한 영향을 미친 것으로 판단된다.

3.3.5 간접침해

□ 최근 분쟁현황

No.	원고	피고	판결일자	관련기술
1	MEMC Elec. Materials, Inc.	Misubishi Materials Silicon Corp.	2007/09/20	반도체 실리콘 웨이퍼 생산기술
2	Boynnton	Headwaters, Inc.	2007/07/29	석탄응집기술
3	Pharmastem Therapeutics, Inc.	Viacell, Inc.	2007/07/09	혈관 및 면역질환 치료방법 및 줄기세포 조성물
4	Wechsler	Macke International Trade, Inc.	2007/05/18	휴대용 애완동물 음용수 운반장치

□ 판례별 심층분석

No. 1 MEMC Elec. Materials, Inc. v. Mitsubishi Materials Silicon Corp.

(1) 기본 서지사항

원고	MEMC ELECTRONIC MATERIALS, INC.
원고측 대리인	Senniger Powers (Missouri) / Howrey, LLP (California)
피고	MITSUBISHI MATERIALS SILICON CORPORATION / MITSUBISHI SILICON AMERICA CORPORATION / SUMITOMO MITSUBISHI SILICON CORPORATION / SUMCO USA CORPORATION / SUMCO USA SALES CORPORATION
피고측 대리인	Rader, Fishman & Grauer PLLC (Michigan)
사건번호	248 Fed. Appx. 199 / 2007 U.S. App. LEXIS 22434
판결일자	2007/09/20

판사	SCHALL / PLAGER / DYK
1심법원(판결일)	District Court for the Northern District of California (2007/08/13)
관련 특허	US 5,919,302
관련 법령	35 U.S.C. § 271(c)
관련 기술	반도체 실리콘 웨이퍼 생산기술
관련 Issue	간접침해

(2) 사건개요

- 원고는 반도체 단일결정 실리콘 웨이퍼를 실질적으로 결함이 없도록 생산할 수 있는 방법에 관한 특허(이하 '302특허')를 보유하고 있다. 원고는 피고가 경쟁회사인 삼성 오스틴 반도체에 납품하는 실리콘 웨이퍼가 자신의 특허를 침해하고 있다고 하며 캘리포니아 북부지방법원에 특허침해소송을 제기했다. 1심법원은 피고가 특허를 직접 및 간접침해를 하지 않았다는 약식판결을 내렸고, 이에 원고가 항소했다.
- 항소법원은 피고가 웨이퍼를 미국에서 판매하거나 청약하였다는 증거가 없으므로 직접침해가 성립하지 않는다는 원심을 지지하는 반면 간접침해에 대해서는 삼성의 직접침해에 대한 쟁점을 다룰 여지가 있다고 하여 파기 환송하였다. 1심법원은 삼성이 해당 특허를 직접침해하지 않았으므로 피고의 유도침해 주장은 성립하지 아니한다고 판단하고, 특허가 재현 불가능하므로 무효라는 약식판결을 하였다. 이에 원고 및 피고 모두가 항소했다.
- 항소법원은 원고측 전문가 보고서 및 관련 선언서의 시험방법에 대한 내용을 증거로서 부적격하다고 배척함에 따라 문제의 기술이 특허청구항의 조건을 만족시키지 못하므로 삼성의 직접침해가 성립하지 않게 됨으로써 피고의 유도침해가 성립하지 않음 확인했다. 또한, “hot zone”을 설계하기 위해 과도한 실험이 필요한지 여부에 대해서는 다투어볼 쟁점이 있다고 판단하여 이 부분에 대한 원심의 판결을 파기 환송했다.

“본 판결은 비공개 또는 비판례 사건이므로 판례로서 인용할 수 없음”

No. 2 Boynton v. Headwaters, Inc.

(1) 기본 서지사항

원고	PHILIP E. BOYNTON / CLARENCE W. BOYNTON / RICHARD M. BOYNTON / NORMA ANN LOGAN / RENELDA J. WESTFALL / SHANNON NONN / AARON SCOTT BERNARD / ALAN F. BERNARD / LINDA R. BERNARD / DAVID ALAN BERNARD
원고측 대리인	Jeffrey A. Greene (Tennessee)
피고	HEADWATERS, INC.
피고측 대리인	Workman Nydegger (Utah)
사건번호	243 Fed. Appx. 610 / 2007 U.S. App. LEXIS 18001
판결일자	2007/07/29
판사	SCHALL / BRYSON / HOLDERMAN
1심법원(판결일)	District Court for the Western District of Tennessee (2006/02/02)
관련 특허	US 5,238,629
관련 법령	35 U.S.C. §271(b)
관련 기술	석탄응집기술
관련 Issue	간접침해

(2) 사건개요

- 원고는 석탄응집기술을 개발 및 상용화하는 회사인 First Adtech의 투자자들로서 자신들의 의사와는 무관하게 피고회사가 제3자로부터 해당 특허에 대한 라이선스를 양도받자, 피고회사에 대해 침해소송을 테네시 서부지방법원에 제기했다.
- 지방법원은 피고가 특허기술을 실질적으로 실시하고 있음을 원고가 입증하지 못하자 지방법원은 원고의 침해소송을 기각했고, 이에 원고가 항소했다. 항소법원은 원고의 간접침해 주장에 대하여 피고는 라이선스를 받은 자로부터 라이선스를 양도받아 실시한 것이며, 라이선스를 받은 자는 특허에 대한 직접침해자가 될 수 없으므로 간접침해가 성립할 수 없다는 판결을 내렸다.

“본 판결은 비공개 또는 비판례 사건으로 판례로서 인용할 수 없음”

No. 3 Pharmastem Therapeutics, Inc. v. Viacell, Inc.

(1) 기본 서지사항

원고	PHARMASTEM THERAPEUTICS, INC.
원고측 대리인	Perkins Coie, LLP (California)
피고	VIACELL, INC. / CRYO-CELL INTERNATIONAL, INC. / CORCELL, INC. / CBR SYSTEMS, INC. / BIRTHCELLS TECHNOLOGY, INC. / BIO-CELL, INC.
피고측 대리인	Goodwin Procter LLP (Massachusetts) / Dilworth Paxson LLP (Pennsylvania) / Drinker Biddle & Reath LLP (Pennsylvania) / Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP (California)
사건번호	491 F.3d 1342 / 2007 U.S. App. LEXIS 16245 / 83 U.S.P.Q.2D (BNA) 1289
판결일자	2007/07/09
판사	NEWMAN / BRYSON / PROST
1심법원(판결일)	District Court for the District of Delaware (2004/09/15)
관련 특허	US 5,004,681 / US 5,192,553
관련 법령	35 U.S.C. § 271 / § 103
관련 기술	혈관 및 면역질환 치료방법 및 줄기세포 조성물
관련 Issue	간접침해 / 자명성

(2) 사건개요

- 원고는 태줄혈액을 채취하여 향후 사용 가능성을 점검한 후 저온보관 했다가 조혈 줄기세포들이 파괴된 환자들에게 혈액 및 면역체계를 회복시키기 위해 주입 치료하는 방법 및 그 조성물에 대한 특허 2건(이하 '681특허, '553특허)을 보유하고 있었다. '553특허는 '681특허의 일부계속출원(continuation-in-part) 특허였다. 원고는 피고가 추후 사용을 위해 태줄혈액을 채취하여 냉동보관해주는 서비스를 제공하는 것이 자신의 특허를 침해하는 것이라고 주장하며 델라웨어 지방법원에 침해소송을 제기했다.
- 지방법원에서 배심원단은 피고가 원고 특허 2건 모두를 침해했으며 특허 2건 모두

는 유효하고 피고가 제기한 원고의 불법행위 및 불공정행위 방지법 위반에 대한 반소를 거절하는 평결을 내렸으나, 지방법원 재판부는 평결불복법률심리(Judgment as a Matter of Law, JMOL)를 통해 원고 특허들에 대하여 비침해 판결을 내렸고 무효를 주장하는 피고의 JMOL 신청을 기각하는 판결을 내렸다. 이에 원고 및 피고가 각각 항소했다.

(3) History Map

2007/07/09	연방순회항소법원 (CAFC)	비침해 확정, 유효판결 파기 환송, 기여침해 아님 확정
491 F.3d 1342		

↑

2004/09/15	델라웨어 지방법원	비침해, 특허 유효, 기여침해 아님
2004 U.S. Dist. LEXIS 18638		

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 항소법원은 피고의 태즈혈액성분이 원고의 특허에서와 같이 성인의 조혈세포와 면역체계를 복원하기에 충분한 줄기세포를 함유하고 있지 않으므로 침해가 아니라는 원심을 지지했다. 또한, 간접기여침해 주장에 대하여, 기여침해가 성립하려면 침해물을 구성하는 부품을 판매 또는 판매제의를 하는 요건이 필요한데, 피고는 단순히 환자들의 요청에 따라 태즈혈액을 채집하여 저온보관 했다가 신생아의 가족들에게 판매하는 역할을 했을 뿐이고 전문의들에게 냉동혈액을 판매하지도 않았으며 전문의들이 냉동혈액을 해동하여 줄기세포를 환자에게 주입하는 특허 방법을 실시하므로 복원방법 특허를 간접침해하지 않았다고 판단했다.
- 또한 항소법원은 특허 무효판단에 대하여 선행기술 자료가 태즈혈액에는 높은 농도의 원중세포가 있고 이것이 태아기관에서 골수로 조혈세포들이 옮겨가는 원인이 됨을 개시하고 있어 당업자가 이 선행기술 자료를 봤을 때, 태즈혈액 중에 높은 농도의 줄기세포가 존재한다는 것을 충분히 추론할 수 있으므로 원고의 특허기술은 선행기술로부터 자명한 것이므로 진보성 결여로 무효라고 판결하였다.

※ 주요 인용판례

- Daubert v. Merrell Dow Pharms., Inc., 509 U.S. 579, 592, 113 S. Ct. 2786, 125 L. Ed. 2d 469 (1993)
- Sturm v. Boker, 150 U.S. 312, 329-30, 14 S. Ct. 99, 37 L. Ed. 1093 (1893)
- Jones v. Radio Corp. of Am., 131 F. Supp. 83, 83 (S.D.N.Y. 1955)
- KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., 127 S. Ct. 1727, 1740, 167 L. Ed. 2d 705 (2007)

(5) 승·패소 요인 분석

- 피고가 신생아의 가족들에게 판매한 신생아의 탯줄혈액 성분에는 원고의 특허에서 청구하는 바와 같이 성인의 조혈세포와 면역체계를 복원하기에 충분한 줄기 세포를 함유하고 있지 않다는 점을 주장할 수 있을 만큼 청구항 해석을 정확히 했다.
- 간접기여침해 이슈에 대하여 기여침해가 성립하려면 침해물을 구성하는 부품을 판매 또는 판매제의를 하는 요건이 필요한데, 피고가 단순히 환자들의 요청에 따라 탯줄혈액을 채집하여 저온 보관하였다가 신생아의 가족들에게 전달하는 서비스의 판매행위는 특허법 271조 (c)항에 규정하는 간접기여침해에 해당하지 않는다는 정확한 특허법 해석을 했다. 반면에 원고는 이러한 피고의 행위가 유도침해 (active inducement of infringement)에 해당될 수 있는데도 불구하고 기여침해 이슈만을 제기한 것은 현명한 소송전략이라 할 수 없다.
- 또한, 특허 무효판단에 대하여 당시 대법원 판례로서 진보성 요건의 기준을 강화했던 KSR 대법원 판례를 인용하여 선행기술 자료와 본 발명의 차이는 당업자가 충분히 추론할 수 있는 정도라는 것을 주장한 것 등이 본 소송에서 피고가 승소한 주요 요인이 되었다.

No. 4 Wechsler v. Macke International Trade, Inc.

(1) 기본 서지사항

원고	LAWRENCE I. WECHSLER
원고측 대리인	Wechsler & Wechsler, P.C. (New York)
피고	MACKE INTERNATIONAL TRADE, INC. / ANTHONY O'ROURKE
피고측 대리인	Sheppard Mullin Richter & Hampton LLP (California)
사건번호	486 F.3d 1286 / 2007 U.S. App. LEXIS 11605 / 82 U.S.P.Q.2D (BNA) 1742
판결일자	2007/05/18
판사	MAYER / GAJARSA / PROST
1심법원(판결일)	District Court for the Central District of California (2005)
관련 특허	US 5,636,592
관련 법령	35 U.S.C. § 271(b)
관련 기술	휴대용 애완동물 음용수 운반장치
관련 Issue	간접침해

(2) 사건개요

- 원고는 휴대용 애완동물 음용수 운반장치에 대한 특허(이하 '592특허')를 보유하고 있다. 본 발명의 장치는 애완동물이 물을 편리하게 마실 수 있도록 저수부분과 마실 수 있는 부분을 분리시켜서 물이 넘치는 것을 방지하고, 물의 양을 조절할 수 있도록 하였다. 또한 긴 접시와 같은 모양과 빨대와 같은 보조장치를 함께 가지고 있어서, 동물의 특징에 따라 사용할 수 있게 하였다.
- 피고(Mr. O'Rourke)는 피고회사의 회장이며 유일한 주주로서 자신의 1998년 초에 특허출원을 하였으며, 1998년 후 반부터 'Handi-Brink'라는 이름으로 본 제품을 판매하였다. 그러던 중, 1999년도에 본 발명 출원을 심사받는 과정에서 원고의 '592특허'에 대해서 알게 되었다. 피고는 '592특허'를 개인적으로 분석하여 선행기술에 의해 무효라는 판단을 내리고 제품을 생산하였다. 한편, 피고는 피고회사의 변호사를 통해 원고회사의 라이선스 협상을 하다가 결렬되자 '592특허'를 회피하도록 디

자인했지만, 피고회사는 여전히 원래의 디자인으로 제품을 생산하였다. 이에 원고가 피고를 특허침해로 캘리포니아 중앙지방법원에 제소했다.

- 지방법원은 원고가 주장한 바대로 '원고의 특허권을 유도 침해하는데 있어서 피고 회사의 일개인 주주가 개인적인 책임이 있다'라고 하는 '법률심(JMOL : Judgment as a matter of law)'을 받아들여서, 피고가 피고회사의 침해행위를 유도한 개인적인 책임이 있다고 판결을 내렸다. 또한 캘리포니아 중앙지방법원은 피고의 침해행위에 따른 원고의 피해액(Lost Profit)은 대략적으로 \$630,000에 달하며, 적절한 특허료(Reasonable Royalties)로서 \$25,000을 원고에 대가로서 지급하도록 판결하였다. 이에 피고가 항소법원에 항소했다.
- 항소법원은 법인이 특허침해를 한 경우, 회사의 주주가 주식을 소유했다는 이유만으로 책임을 물을 만한 구체적인 근거가 없으며, 그 회사의 주주인 개인에게 책임을 묻기 위해서는 개인의 특별한 유죄를 입증하여야 하는데, 본 사건의 경우 피고에게 피고회사에 대한 '분신적인 책임(alter ego liability)'이 개인에 있다는 유죄가 입증되지 않았으므로 유도침해로 책임을 물을 수 없다고 판단하여 원심을 부분 파기했다.

(3) History Map

2006/05/26 448 F.3d 1357	연방순회항소법원 (항소법원)	원심 부분파기 및 부분인정, 유도침해는 비침해판결
↑		
2006/06/15 Interference No. 105,187	캘리포니아 중앙지방법원	유도침해 판결, Damage Award 부가

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 항소법원은, 지방법원이 배심원의 특별판결(주주의 개인적인 책임이 없다는 판결)을 부적절하게 무시하였기 때문에, 피고가 피고회사(Macke)에 의한 침해를 유도한 책임이 있다고 하는 법률심 판결은 파기되어야 한다고 판결하였다.

- 지방법원의 논리에 의하면, 사업체를 운영한 사람이라면 회사가 고의적인 특허침해행위를 하였을 경우 이에 대한 개인적인 책임도 피할 수 없다는 것이다. 하지만, 항소법원의 판사들은 이는 판례와 일치되지 않는 논리라고 지적하면서, 선행판례(Hoover Group vs. Custom Metalcraft)에서 지적하였듯이, 회사 구조가 허위가 아닌 경우에는 유도침해에 대한 개인의 책임은 개인과실에 의하여 입증되어야 한다고 판시하였다.
- 또한 항소법원은 침해액(Lost Profit Damages)에 대한 배심원의 판단은 실질적인 계산의 증빙에 의하여 뒷받침되지 않았기 때문에, 침해액의 이슈에 대한 법률심을 부정한 지방법원의 판결도 파기되어야 한다고 판결하였다.
- 또한, 지방법원이 원고가 분신적인 책임론에 대한 실질적인 사실관계 이슈를 적절하게 제기시키는 것에 실패하였다고 정확하게 결론 냈기 때문에, 피고회사는 피고(O'Rourke)의 분신(alter ego)으로서의 책임성이 없다고 하는 약식판결(Summary Judgement)을 내린 것은 정당하다고 찬성해주었다.

※ 주요 인용판례

- Hoover Group, Inc. v. Custom Metalcraft, Inc., 84 F.3d 1408, 1412 (Fed. Cir. 1996)
- Water Techs. Corp. v. Calco, Ltd., 850 F.2d 660, 668 (Fed. Cir. 1998)
- SRI Intern., Inc. v. Advanced Tech. Labs., Inc., 127 F.3d 1462, 1464 (Fed. Cir. 1997)

(5) 승·패소 요인 분석

- 원고는 첫째, 피고(O'Rourke)개인이 직접침해가 이뤄질 수 있도록 기여 또는 타인들을 복돋웠으며 그 결과 '592특허의 간접침해에 대한 개인적인 책임이 있다고 주장하였다. 그러나 이에 대한 항소법원의 기존 판례(Hoover Group vs. Custom Metalcraft)를 인지하지 못해서 회사체의 부정행위가 곧 회사의 임원 개인의 책임으로 직결되어야 한다는 잘못된 논리를 주장하게 되었다. 이는 항소법원의 선행판

결과 일치하지 않는 주장으로서, 항소법원의 지적을 받았으며, 피고(O'Rourke)가 피고회사(Macke)에 침해를 유도하는 개인적인 과실을 입증할 수 있는 증빙자료를 제출하지 못하였음에 패소원인이 있다고 하겠다.

- 또한, 지방법원에서의 배심원들이 수여해준, 침해액(Lost Profit)에 대하여도 그 침해액의 산출근거를 정확하게 구체적인 시장자료 및 매출액 자료로서 제시하지 못하였으므로, 이에 대한 근거가 부족하여 원심판결을 파기 당하게 되었다.

3.3.6 고의침해

□ 최근 분쟁현황

No.	원고	피고	판결일자	관련기술
1	O2 Micro Int'l Ltd.	Beyond Innovation Tech. Co., Ltd.	2008/04/03	낮은 볼트의 직류를 높은 볼트의 교류로 전환하는 전환(inverter) 제어기
2	ACCO Brands, Inc.	ABA Locks Manufacturer Co., Ltd.	2007/09/12	컴퓨터 보안용 잠금 시스템
3	Convolve, Inc. and MIT	Seagate Technology, LLC	2007/08/20	컴퓨터 디스크 드라이브

□ 판례별 심층분석

No. 1 O2 Micro Int'l Ltd. v. Beyond Innovation Tech. Co., Ltd.

(1) 기본 서지사항

원고	O2 MICRO INTERNATIONAL LIMITED
원고측 대리인	James Pooley, Morrison & Foerster LLP (Palo Alto, California)
피고	BEYOND INNOVATION TECHNOLOGY CO., LTD. / FSP GROUP and SPI ELECTRONIC CO., LTD. / LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE CO., LTD.
피고측 대리인	Stanley Young, Heller Ehrman LLP (Menlo Park, California) / Gregory W. Carr, Carr LLP (Dallas, Texas) / Mao-Sen Yieh, Law Offices of Mao-Sen Yieh (Houston, Texas)
사건번호	521 F.3d 1351 / 2008 U.S. App. LEXIS 7053 / 86 U.S.P.Q.2D (BNA) 1304

판결일자	2008/04/03
판사	LOURIE / CLEVENGER / PROST
1심법원(판결일)	The United States District Court for the Eastern District of Texas (2007/03/21)
관련 특허	US 6,804,129 / 6,259,615 / 6,396,722
관련 법령	-
관련 기술	낮은 볼트의 직류를 높은 볼트의 교류로 전환하는 전환(inverter) 제어기
관련 Issue	고의침해

(2) 사건개요

- 이 사건에서 문제가 된 원고의 특허(이하 '129특허, '615특허, '722특허)는 직류를 교류로 전환하는 회로에 대한 것으로 이는 낮은 볼트의 직류를 높은 볼트의 교류로 전환하는 일명 전환 제어기이다. 이 회로는 냉음극형광램프(CCFL)에 전달되는 전원의 양을 통제하기 위하여 사용된다. CCFL은 노트북 컴퓨터와 TV의 스크린을 역광으로 비추기 위하여 사용된다. 건전지 또는 다른 직류전원에 의해 전원이 공급되었을 때, CCFL은 교류전원에서 실행되도록 디자인되어 있기 때문에 직류-교류 전환회로를 사용한다. 이는 귀환 통제 폐회로를 사용하여 교류전원으로부터 CCFL로 전달되는 전원의 양을 통제하기 위하여 사용하는 전환회로이다. 전환회로는 드라이브와 부하(load) 사이에 놓이는 많은 스위치를 포함한다. 그러므로 스위치가 켜졌을 때(ON time)의 중복을 조정함에 의해 회로는 부하에 전달되는 전원의 양을 정확하게 통제할 수 있다.
- 전환회로는 스위치의 ON time에 영향을 미치기 위하여 귀환 통제 폐회로를 사용한다. 정상적인 상황에서는 드라이브 회로는 비교신호를 수신하고 이를 스위치의 ON time을 조정하기 위하여 사용하며 이를 통해 부하에 대해 가해지는 전원을 통제하게 된다. 개(open)회로 조건에서는 손실로부터 회로를 보호하기 위하여 귀환(feedback) 신호는 전류 감지 비교기(comparator)의 참고값(reference value)과 비교된다. 이 참고값은 시스템에 의해 허용되는 최고전류와 최저전류 값을 가지고 있어서, 귀환신호값이 허용되는 범위 내에 해당되는 경우에는 스위치 38을 통과하여 흐르는 것을 허용하는 반면 범위 밖인 경우에는 전류 감지 비교기가 최소볼트

를 스위치 38의 비교 신호로 대체한다. 출원과정에서 심사관은 자명성을 이유로 등록을 거절하였다. 이에 원고는 독립청구항의 각각에 추가적 제한을 했다. 특히 원고는 '615특허의 청구항1을 수정하여 귀환 통제 폐회로가 기술된 귀환 신호가 미리 결정된 문턱값(threshold) 이상인 경우에만 스위치의 실행상태를 통제하도록 요구하였다. 이런 개정을 통하여 심사관은 특허권을 허용하였다.

- 피고 BiTEK는 전환 통제기를 제조, 판매하는 자이고 SPI/FSP와 Chang은 BiTEK의 전환 통제기를 이용하여 전환 모듈을 제조, 판매하는 자이다. 이에 원고는 피고들을 상대로 특허침해소송을 제기하였다. 피고의 전환 통제기도 귀환 통제 폐회로를 가진다. 그러나 피고는 자신의 전환 통제기는 두 가지 점에서 특허권의 제한을 만족시키지 않는다고 주장하였다. 첫 번째 경우는 불이 켜지지 않은 램프가 불이 켜질 때 귀환 신호가 미리 결정된 문턱값 이하가 되고 귀환 회로가 부하에 전달되는 전원을 통제하게 되는데 이것이 청구항 상의 요건을 침해하게 된다는 것이다. 두 번째 경우는 BiTEK의 BIT3193에만 적용되는데 이 제품은 32 마이크로세컨드 동안의 지연을 이행하도록 한다. 이 지연기간동안 귀환회로는 귀환신호가 기결정된 문턱값 이하로 떨어지는 32 마이크로세컨드 동안 전원을 통제하기 위하여 귀환신호에 의존하도록 디자인되어 있다.
- 항소심에서 “단지 ~한다면”이라는 청구항 상의 제한을 만족시키지 않는다고 주장하면서 피고는 청구항에 대한 침해를 회피하기 위하여 이 두 상황에 전적으로 의존하였다. 반면에 원고는 피고가 밝힌 두 가지 상황에는 적용되지 않지만 피고 제품의 작동에 관한 피고의 주장에 대하여 논쟁하면서 청구항이 적용되면 여전히 피고의 제품은 침해라고 주장하였다. 원고가 제기한 소송에서 당사자들은 동일한 법원에서 진행 중인 다른 사건에서 나온 이 사건에 동일하게 적용될 수 있는 청구항 해석 명령에 동의하였다. 그러나 당사자들은 이외에 많은 용어들에 대한 해석을 법원에 청구하였다. 이 중 “단지 ~이라면”만이 항소심에서 계속하여 논란이 되었다. Markman 공청회에서 1심법원은 이 용어를 둘러싼 당사자들의 논쟁을 예외가 있을 수 있는지 아닌지에 관한 논쟁이라고 요약하였다. 그러나 Markman 명령에서 1심법원은 이 용어에 대한 해석은 이미 잘 이해되고 있는 용어이기 때문에 따로 해석할 필요가 없다고 결정하였다.

- 심리전 절차에서 피고는 원고가 균등론에 따르면 침해소송을 제기할 수 없다고 주장하였다. 1심법원은 처음에는 이 청구를 받아들였다. 그러나 보충적 의견을 고려한 후에 법원은 입장을 변경하여 원고는 균등론에 따라서도 침해를 주장할 수 있다고 결정하였다. 본안 심리에서 “단지~이라면”은 당사자들에 의해 다투어진 핵심쟁점이었다. 원고는 문언침해나 균등론 모두에 따라 피고의 제품이 이 청구항 상의 제한을 만족시켰음을 주장하였고 피고는 그 반대를 주장하였다. 더욱이 당사자 모두 이 용어가 예외를 허용하는지에 대한 논쟁을 하였다. 배심원들은 토의 후에 각 피고들이 각 특허의 각각의 주장된 청구항의 침해를 유도하였다고 결정하였다. 배심원들은 또한 피고 Chang이 기여침해를 하였으며 피고 모두 악의적 침해를 하였다고 평결하였다. 이에 피고들은 항소하였다.

(3) History Map

2008/04/03 521 F. 3d 1351	연방순회항소법원 (CAFC)	고의침해 불인정, 영구적 금지청구 불인정
↑		
2007/03/21 2007 U.S. Dist. LEXIS 25948	텍사스 지방법원	고의침해 인정, 영구적 금지청구 인정

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 항소심에서 피고는 문언적 침해와 균등론에 따른 침해 모두에 대한 해석에 대하여 1심이 오류를 범하였다고 주장하였다. 또한 피고는 배심원은 균등론에 따라 침해를 인정하는 것이 허용되지 않는다고 주장하였다. 이에 대하여 항소심은 차례로 검토하였다.
- 문언침해에 대하여 당사자들은 1심법원이 “단지 ~이라면”을 해석하는데 있어 법률적 오류를 범했는지에 대하여 다투었다. 먼저 원고는 피고가 “단지~이라면”이라는 용어의 해석이 부족한 것으로 배심원의 지시에 대하여 반대하지 않았기 때문에 이 용어의 해석에 대하여 이의를 제기하는 것을 포기하였다고 볼 수 있다고 주장하였다. 이에 대하여 피고는 Markman 공청회의 목적은 해당청구항의 의미를 결정하기

위한 것이고 청구항 해석 명령은 항상 법원이 배심원에게 청구항의 범위에 관하여 어떻게 지시할 것인가를 이야기하고 있기 때문에 이 문제는 Markman 단계에서 이미 충분히 논의되고 결정되었기 때문에 피고는 이에 대하여 반대할 필요가 없었고 답변하였다. 항소법원은 피고의 의견에 동의하였다. 1심법원은 Markman 공청회 다음에 청구항 해석 명령을 발하였고 공청회에서 당사자들의 입장은 이미 완전하게 논의가 되었다. 그러므로 피고는 그들의 반대를 새로이 주장할 필요가 없었다는 것이 항소심의 결정이다.

- 원고는 항소심에서 새로운 청구항 해석을 주장함에 의해 피고가 주장된 “단지 ~이라면”에 대한 청구항 해석을 포기하였다고 주장하였다. 그리고 현재 피고가 “단지 ~라면”에 대하여 주장하는 것은 예외가 허용되지 않는다는 것이라고 주장하였다. 이에 대하여 피고는 자신들의 청구항 해석에 대한 입장을 변경하였다 하여도 청구항 해석 자체는 동일하다고 주장하였다. 항소법원은 이러한 피고의 입장에 동의하였다. “당사자가 항소심에서 새로운 쟁점을 제기한다면 포기가 일어날 수 있는 반면 당사자가 단순히 청구항 해석의 범위를 지지하는 새롭거나 추가적인 논쟁을 제안한다면 포기가 언제나 일어났다고 할 수 없다.” 피고는 1심에서와 동일한 청구항 해석을 제시하면서 다만 이를 지지하는 다른 논쟁을 하였을 뿐이다. 그러므로 항소법원은 피고가 이들 논쟁을 통하여 청구항 해석을 포기한 것으로 볼 수 없다고 결정하였다.
- 피고는 1심법원이 청구항 “단지 ~이라면”에 대하여 해석을 하지 않은 것은 당사자들이 이에 대하여 논란을 벌이고 있기 때문에 오류라고 주장하였다. 피고의 관점에서는 이 용어에 대한 해석을 하지 않음으로써 법원은 배심원에 법적문제의 해결을 요구한 것이라고 주장하였다. 그리고 배심원이 예외가 허용된다는 잘못된 법적 결론을 근거로 평결을 내리도록 허용함으로써 1심법원이 오류를 범하였다고 주장하였다. 이에 반하여 원고는 이미 당사자들이 이 용어가 보통의 의미를 가진 보통의 용어라는 점에 동의하였기 때문에 추가적인 해석이 필요하지 않았다고 주장하였다. 청구항해석의 목적은 침해라고 주장되는 특허청구항의 의미와 범위를 결정하기 위한 것이다. 그리고 당사자들이 청구항의 적절한 범위에 대하여 실질적으로 논쟁을 하는 경우에는 배심원이 아닌 법원이 이 논쟁을 해결해야만 한다.

- 많은 사건에서 청구항 용어의 의미는 해당분야의 일반적 기술을 가진 자에 의해 이해될 수 있는 것과 같이 명백하지는 않다. “단지 ~이라면”에 대하여 원고는 예외가 허용되는 것으로 해석한 반면 피고는 예외가 허용되지 않는 것으로 해석하였다. 그리고 피고는 점화전 단계(pre-ignition)와 32 마이크로세컨드 지연에서 “단지 ~이라면”이 충족되지 않는다고 주장하였다. 항소법원은 문제가 된 청구항을 해석하지 않은 1심법원의 결정에 오류가 있다고 판단하였다. 이러한 청구항 범위에 관한 문제는 법률문제로서 1심법원은 이 문제를 용어의 해석에 관한 문제이지 범위에 관한 문제가 아니기 때문에 이를 판단할 필요가 없다고 보았다. 그러나 청구항 상의 용어가 하나 이상의 의미를 가지거나 해당 용어의 일반적 의미를 적용하여 문제를 해결하는 것이 사안의 해결에 적절하지 않은 경우에 청구항의 해석의 불필요하다고 보거나 청구항 상의 용어가 단순하고 일반적인 의미를 갖는다고 결정하는 것은 적절하지 않다. 이 사건에서 당사자들은 해당용어가 보통의 의미를 갖는다는 점에 동의한 후에 그 범위에 관하여 논하였다. 그러므로 이 사건에서 해당용어가 일반적 의미를 갖는다는 결정이 당사자들의 논쟁을 해결해주지 못한다.
- 법원이 “단지 ~이라면”의 적절한 범위를 결정해 주지 않자 당사자들은 이 문제에 대한 논쟁을 배심원에게 하였다. 그러나 항소법원은 “단지 ~이라면”의 의미와 법적 중요성에 관한 당사자들의 논쟁을 배심원에게 한 것은 부적절하다는 입장을 보였다. 항소법원은 그러나 1심법원이 특허청구항 상의 모든 제한을 해석해야 하는 것은 아니라는 점을 인정하였다. 오히려 청구항 해석은 침해판단에서 사용하기 위하여 특허권자가 청구항에 의해 보호받고자 했던 것을 설명하기 위해 필요하거나 이를 명확하게 하기 위하여 논의된 의미와 기술적 범위의 해결문제라고 볼 수 있다. 그러므로 당사자들이 청구항의 범위에 관한 논쟁을 제기하였을 때 이를 해결해야 하는 것의 법원의 의무이다. 따라서 항소법원은 1심법원이 이 용어의 해석을 위하여 가장 적절한 위치에 있기 때문에 이 문제를 1심으로 파기 환송하였다.
- 피고가 주장한 균등론은 원특허청구항에서는 드러나 있지 않지만 사소한 변경을 통하여 만들어낼 수 있는 청구항에 대한 중요하지 않은 변화에 대하여 특허권을 인정하는 것을 말한다. 그러나 특허청구항이 출원과정에서 좁혀진 경우에는 출원 경과와 균등론의 적용을 제한한다. 항소심에서 피고는 1심법원이 배심원에게 균등

론에 근거하여 침해여부를 판단하도록 하는 오류를 범했다고 주장하였다. 피고에 따르면 문제가 된 “단지~이라면”은 선행기술을 이유로 한 특허취소를 극복하기 위하여 추가된 것이기 때문에 Festo 추정이 적용되어야 한다. 또 피고는 원고가 이 추정을 극복하지 못했기 때문에 원고는 피고의 제품이 균등론에 따라 침해를 구성한다는 것을 주장해서는 안된다고 주장하였다. 따라서 배심원에게 균등론에 따라 침해여부를 판단하도록 한 것은 오류라고 피고는 주장하였다.

- 항소법원은 출원과정 금반언의 원칙이 “단지 ~이라면”이 적용되는 것을 금지한다는 피고의 의견에 동의하였다. 이 제한은 출원과정에서 특허권을 받기 위하여 청구항을 협의 수정함에 의해 추가된 것이고 따라서 Festo 추정이 이 제한에 적용되어 원고는 균등론의 적용을 주장할 수 없다. 대법원에 따르면 이러한 추정은 세 가지 방법을 통해 극복될 수 있으며 그 방법의 하나로서 원고는 균등론이 실행불가능하거나 특허권자가 주장된 균등론을 기술할 수 없었던 다른 이유가 있었어야만 한다. 그러나 당사자들은 이에 대하여 논의하지 않았고 따라서 항소법원은 협의의 수정이 균등론을 벗어난 것인지에 대하여 논하였다. 특허권자가 균등론 이탈론에 근거하여 Festo 추정을 반박하기 위해서는 특허권자가 협의의 수정을 한 객관적 이유에 초점을 맞추어야 한다. 균등론이 “단지 ~이라면”이라는 제한에도 유용하다는 결론을 내리면서 1심법원은 단순히 수정이 문제가 된 균등과 이탈적 관계를 가진다는 원고의 주장에 초점을 맞추었다. 그러나 항소법원은 1심법원의 설명을 참조하지 않고 출원경과와 1심에 대한 당사자들의 주장을 검토하였다.
- 출원과정에서 심사관은 '615특허를 Gradzki에 비추어 자명한 것으로 등록을 거절하였다. 이에 원고는 “단지 ~이라면”을 독립항에 추가하면서 청구항1을 수정하였다. 원고가 주장하는 바와 같이 출원경과 금반언의 원칙은 유연성을 가지며 엄격한 이론은 아니다. 원고는 “단지 ~이라면”이라는 용어가 기결정 문턱값 이상이거나 이하인 귀환 신호에 답변하는 귀환체제에 대하여 권리를 청구함에 의해 Gradzki와 구별된다고 주장하면서 이는 램프의 점화 동안과 기타 일정치 않은 상태의 작동 동안 귀환신호가 사용되는지에서 벗어났다고 주장하였다. 그러나 항소법원은 이러한 주장이 이유 없다는 입장을 취하였다. 원고가 수정을 한 객관적으로 명백한 이유는 청구항 상의 용어가 명확하게 기술하고 있는 바와 같이 귀환신호가 기 결정

된 문턱값 이상인 경우에만 귀환회로가 작동할 것을 요구하기 위해서이다. 그러므로 1심법원이 균등론 하에서 침해여부를 판단하도록 배심원에게 허용한 것은 오류라는 것이 항소법원의 최종적 결론이다.

- 이런 이유로 항소법원은 침해와 영구적 강제집행에 대한 배심원의 평결을 무효화하고 이와 일치되는 절차를 위하여 사건을 1심으로 파기 환송하였다.

※ 주요 인용판례

- Cardiac Pacemakers, Inc. v. St. Jude Med., Inc., 381 F. 3d 1371 (Fed. Cir. 2004)
- CCS Fitness, Inc. v. Brunswick Corp., 288 F. 3d 1359 (Fed. Cir. 2002)
- Markman v. Westview Instruments, Inc., 52 F. 3d 967 (Fed. Cir. 1995)
- Nystrom v. TREX Co., 424 F. 3d 1136 (Fed. Cir. 2005)
- Biotec Biologische Naturverpackungen GmbH & Co. KG v. Biocorp, Inc., 249 F. 3d 1341 (Fed. Cir. 2001)
- U.S. Surgical Corp., v. Ethicon, Inc., 103 F. 3d 1554 (Fed. Cir. 1997)
- Int'l Rectifier Corp. v. IXYS Corp., 515 F. 3d 1353 (Fed. Cir. 2008)

(5) 승·패소 요인 분석

- 원고는 피고가 “단지~이라면”이라는 용어의 해석에 관한 배심원의 지시에 대하여 반대하지 않았기 때문에 이 용어의 해석에 대하여 이의를 제기하는 것을 포기하였다고 볼 수 있다고 주장한 반면 피고는 법원이 Markman 공청회 다음에 청구항 해석 명령을 발하였고 따라서 청구항 해석 문제는 이미 Markman 단계에서 충분히 논의되고 결정되었기 때문에 피고는 이에 대하여 반대할 필요가 없었다고 주장하였다. Markman 공청회의 목적은 청구항의 해석에 있고 이를 집중적으로 행하는 절차이다. 그러므로 이 절차 이후에 계속하여 청구항 해석에 이의를 제기하지 않았다 하여 원고의 주장과 같이 청구항 해석에 대한 이의제기를 포기한 것으로 볼 수는 없다.

- 원고는 항소심에서 피고가 새로운 청구항 해석을 주장함에 의해 1심에서 이루어진 청구항 해석을 포기하였다고 주장하였다. 그러나 피고는 청구항 해석을 지지하는 입장을 변경한 것이지 청구항 해석 자체에 대한 입장을 변경한 것은 아니라고 주장하였다. 법원도 이를 인정하여 “당사자가 항소심에서 새로운 쟁점을 제기한다면 포기가 일어날 수 있는 반면 당사자가 단순히 청구항 해석의 범위를 지지하는 새롭거나 추가적인 논쟁을 제안한다면 포기가 일어났다고 볼 수 없다.”는 입장을 취하였다.
- 1심법원은 당사자들 모두가 이의를 제기한 청구항 “단지 ~이라면”에 대하여 해석을 하지 않았다. 그 이유로 법원은 이 용어가 보통의 의미를 가지는 것으로 해석하면 되기 때문에 법원이 해석을 할 필요가 없다고 설명하였다. 그러나 해당 용어가 보통의 의미로 이해된다 하여도 그 범위에 관하여 논란이 있다면 법원은 판단을 내렸어야 하며 이를 하지 않은 것은 오류라는 것이 항소심의 입장이었다. 그리고 특허청구항의 범위에 대하여 판단해야 하는 배심원이 아닌 법원의 역할이다.
- 특허청구항이 출원과정에서 좁혀진 경우에는 균등론의 적용이 제한된다. 피고에 따르면 문제가 된 “단지~이라면”은 선행기술을 이유로 한 특허취소를 극복하기 위하여 추가된 것이기 때문에 Festo 추정이 적용되어야 하며 원고는 이 추정을 극복하지 못했기 때문에 균등론에 따른 침해주장을 할 수 없다는 입장을 취하였다. 이때 특허권자가 Festo 추정을 반박하기 위해서는 협의의 수정을 한 객관적 이유에 초점을 맞추어야 한다. 원고가 수정을 한 객관적으로 명백한 이유는 청구항 상의 용어가 명확하게 기술하고 있는 바와 같이 귀환신호가 기 결정된 문턱값 이상인 경우에만 귀환회로가 작동할 것을 요구하기 위해서이다. 그러므로 균등론에 의한 침해주장이 인정될 수 없다. 그리고 이 사건과 같이 특허청구항의 범위에 관한 문제를 근거로 한 균등론에 따른 침해여부를 배심원에게 판단하도록 한 것은 오류라는 것이 법원의 입장이다.

No. 2 ACCO Brands, Inc. v. ABA Locks Manufacturer Co., Ltd.

(1) 기본 서지사항

원고	ACCO BRANDS, INC.
원고측 대리인	Howrey LLP (Texas)
피고	ABA LOCKS MANUFACTURER CO., LTD. / BELKIN COMPONENTS
피고측 대리인	Bryan Cave LLP (New York)
사건번호	501 F.3d 1307 / 2007 U.S. App. LEXIS 21822 / 84 U.S.P.Q.2D (BNA) 1267
판결일자	2007/09/12
판사	LOURIE / SCHALL / PROST
1심법원(판결일)	District Court for the Eastern District of Texas (2006/03/28)
관련 특허	US 5,502,989
관련 법령	35 U.S.C. §285
관련 기술	컴퓨터 보안용 잠금 시스템
관련 Issue	고의침해

(2) 사건개요

- 원고는 개인컴퓨터와 같은 장치의 도난방지를 위한 잠금시스템에 관한 것으로 “컴퓨터의 물리적 안전장치”라는 명칭의 3건의 특허(이하 '878특허, '557특허, '989특허)를 보유하고 있다. 그 중에서 본 소송과 관련이 있는 특허는 '989특허이며, 그 중에서 청구항10에서 구성요소인 핀(pin)에 대한 한정사항에 대한 해석이 문제가 되었다.
- 피고 중 1인은 침해제품인 key lock과 combo lock의 제조업자(이하 ABA)이며, 1인은 미국 내 공급업자(이하 Belkin)이다. 2002년 5월 원고는 ABA와 Belkin을 key lock과 combo lock이 법정에서 주장된 원고의 3건의 특허의 청구항들을 침해하였다고 주장하면서 소송을 제기하였다. 2004년 1월, 1심법원은 약식판결에서, combo lock은 '989특허 또는 '878특허도 침해하지 않았으며, key lock은 '878특허를 침해하지 않았다고 판결하였다. 1심법원은 피고들의 나머지 신청들은 받아들여

지 않았다.

- 2004년 5월 17일에서 20일에는 '989특허 및 '557특허에 관한 침해 및 무효여부에 대한 배심재판이 진행되었다. 편 한정사항의 청구항 해석에 기초를 두면, key lock은 반드시 두 가지 방식으로 동작을 하며, 한 가지는 침해지만, 다른 한 가지는 침해가 될 수 없다는 것이, 재판 중에 배심원들에게 알려지게 되었다. 침해하는 방법은 원고의 전문가가 입증하였으며, 침해하지 않는 방법인 “press-to-lock”방법은 Belkin이 key lock 제품에 포함된 사용설명서대로 고객이 사용하도록 지시하는 방법에 나타나있다. 양 당사자는 “press-to-lock”방법을 사용자가 실행할 때, 직접침해는 발생하지 않는다는 것을 인정하였다.
- 배심원단은 피고들이 고의적으로 '989특허 및 '557특허 침해를 유도하였다는 것을 인정하였다. 배심원단은 피고들에 대해 손해배상을 인정하였으나, 제품에 유형에 따라 손해배상을 할당하지는 않았다. 또한, 1심법원은 법적문제로서, '557특허의 청구항들은 무효라고 판결하였다. 결과, combo lock은 '557특허를 침해하지 않은 것으로 판결이 내려졌다. 배심원단의 손해배상인정이 key lock과 combo lock을 구분해서 할당하지 않았고, 1심법원에서 combo lock이 '989특허를 침해하지 않았다고 인정하였기 때문에, 1심법원은 손해배상액 판결을 유보하였다. 2005년 12월, key lock의 '989특허 침해로 인한 손해배상액을 결정하기 위한 두 번째 배심재판이 열렸다. 배심원단은 피고들의 모든 key lock 판매제품들은 침해를 유도하였다고 인정하였다. 이에 1심법원은 미국특허법 285조의 예외적인 사건에 해당하며, ABA와 Belkin에게 증액된 손해배상액과 변호사 비용을 지불하도록 판결을 내리면서, ABA에게는 3배의 손해배상액을 Belkin에게는 2배의 손해배상액을 인정하였다. 이에 Belkin만이 항소하였다.

(3) History Map

2007/09/12	연방순회항소법원 (CAFC)	일부 파기, 일부 인용
501 F.3d 1307		
↑		
2005/03/30, 2006/03/28	텍사스 동부지방법원	침해 소송 제기 (피고의 유도침해 인정)
2005 U.S. Dist. LEXIS 14511 2006 U.S. Dist. LEXIS 21868		

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 항소심에서 Belkin은 유도침해와 고의성에 대한 배심원단의 인정은 구체적인 증거에 의해 지지될 수 없다고 주장하였다. Belkin에 따르면, 사용설명서에는 Belkin의 고객이 실제로 원고의 key lock을 침해방식대로 사용하였거나 Belkin이 고객이 그와 같은 방법으로 key lock을 사용하도록 독려했다는 어떠한 증거도 없다고 하였다. 대신에, Belkin은 사용설명서에는 침해방식에 대한 어떠한 기재도 없으며, 잠금장치를 작동시키기 위해 비침해 방법은 “press-to-lock”를 고객이 사용하도록 지시하는 것을 나타내고 있다고 주장하였다. Belkin은 게다가 배심원단의 손해배상액 인정은 구체적 증거에 의해 지지될 수 없으며, 1심법원이 증가된 배상액 및 변호사비용의 인정에 대한 재판권을 남용하였다고 주장하였다.
- 이에 원고는 구체적인 증거는 배심원단의 유도침해를 지지한다고 응답하였다. 원고에 따르면, “press-to-lock” 방법과 비교하여 볼 때, 도면은 가장 자연적이고 직관적인 방식이기 때문에, 적어도 몇 번은 key lock 사용자들이 침해방식으로 잠금 장치를 사용하는 것을 증거가 보여준다고 한다. 원고는 특히 Belkin이 '989특허에 대해 알고 있었고, 스스로 비침해 의견을 획득하는데 실패하였기 때문에, 증거는 배심원단의 고의성 인정을 지지한다고 다투었다. 게다가, 원고는 손해배상액 판결은 구체적인 증거에 의해 지지되며, 1심법원이 손해배상액 증액과 변호사 비용 부과에 대한 재판권을 남용하지 않았다고 주장하였다.
- 항소법원은 사용설명서가 Belkin이 '989특허의 침해를 유도하였다는 판결을 지지

할 만한 구체적인 증거로 부족하다는 Belkin에 주장을 인정하였다. 따라서, 항소법원은 사용설명서에는 직접침해의 배심원단의 인정을 지지할만한 구체적 증거가 부족하다는 것을 인정하였기 때문에, 침해를 유도하였다는 배심원단의 평결은 지지될 수 없으므로, 1심법원의 유도침해에 대한 판결을 번복하였다. 이와 같은 결론에 따라, 항소법원은 고의성에 의한 배상액 증액과 변호사비용 부과에 대한 1심법원의 판결을 파기하였다.

※ 주요 인용판례

- Summit Tech. Inc. v. Nidek Co., 363 F.3d 1219, 1223 (Fed. Cir. 2004)
- TI Group Auto. Sys. (N.Am.), Inc. v. VDON. Am., L.L.C., 375 F.3d 1126, 1133 (Fed. Cir. 2004)
- Minn. Mining & Mfg. Co. v. Chemque, Inc., 303 F.3d 1294, 1304-05 (Fed. Cir. 2002)
- DSU Med. Corp. v. JMS Co., Ltd., 471 F.3d 1293, 1304 (Fed. Cir. 2006)
- Dynacore Holdings Corp. v. U.S. Philips Corp., 363 F.3d 1263, 1275-76 (Fed. Cir. 2004)
- Linear Tech. Corp. v. Impala Linear Corp., 379 F.3d 1311, 1326 (Fed. Cir. 2004)
- Hilgraeve Corp. v. Symantec Corp., 265 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2001)

(5) 승·패소 요인 분석

- 항소법원은 원고가 직접침해의 필수조건을 입증하는 것을 실패한 것을 증거가 나타나고 있다고 인정하였다. 직접침해가 입증되었다는 주장을 지지하면서, 원고는 침해방법을 설명한 ABA의 key lock 제품과 함께 제공되는 설명서에서의 전문가 증언을 지적하였다. 또한 원고는 그와 같은 증거가 key lock이 침해방식으로 사용될 수 있다는 것을 확립할 수 있는 증거라고 다투었다.
- 그러나, 원고의 주장은 설득력이 없었다. 직접침해를 입증하기 위해서는 특허권자는 직접침해의 특정한 예를 지적하거나 제조된 제품이 반드시 소송과 관련된 특허

를 반드시 침해한다는 것을 보여주어야 한다. 또한, 당사자들은 제조된 제품이 침해방식과 비침해 방식의 두 가지 방식으로 동작할 수 있다는 것을 다투지 않았다. 결국, 제조된 제품이 어떤 때에는 비침해 방식으로 사용될 수 있기 때문에, 제조된 제품은 반드시 '989특허를 침해하지는 않는 것이다. 또한, 증거는 원고가 직접침해의 특정한 예를 지적하는 것을 실패하였다는 것을 보여주고 있다.

- 결국 여러 증거와 원고의 주장을 기초로 하여, 항소법원은 유도침해가 성립하기 위해서는 직접침해가 존재하고 피고가 알면서도 침해를 유도하여야 하는데, 본 건의 경우 피고는 제품을 공급하며 비침해적 사용을 기재한 사용설명서를 제공하고 있는바, 고의적으로 침해를 유도하고 있다고 볼 수 없다고 판단하였다.

No. 3 Convolve, Inc. and MIT v. Seagate Technology, LLC

(1) 기본 서지사항

원고	Convolve, Inc. / MIT
원고측 대리인	Cadwalader, Wickersham & Taft LLP (New York)
피고	SEAGATE TECHNOLOGY, LLC
피고측 대리인	McDermott Will & Emery LLP (Washington, DC)
사건번호	497 F.3d 1360 / 2007 U.S. App. LEXIS 19768 / 83 U.S.P.Q.2D (BNA) 1865
판결일자	2007/08/20
판사	NEWMAN / MAYER / LOURIE / RADER / SCHALL / BRYSON / GAJARSA / LINN / DYK / PROST
1심법원(판결일)	District Court for the Southern District of New York (2007)
관련 특허	US 4,916,635 / US 5,638,267 / US 6,314,473
관련 법령	35 U.S.C. § 284
관련 기술	컴퓨터 디스크 드라이브
관련 Issue	고의침해

(2) 사건개요

- 원고는 컴퓨터 디스크 드라이브에 대한 특허 3건(이하 '635특허, '267특허 및 '473특허)으로써 뉴욕 남부지방법원에 침해소송을 제기하고, 피고가 자신의 특허를 고의적으로 침해하였다고 주장했다.
- 피고는 피소된 직후 외부변호사에게 침해 및 특허의 유효성 관련 의견을 요청하였고 외부의견 변호사는 기 등록된 2건의 특허 '635특허와 '267특허에 대하여 대부분 청구항이 무효이며 비침해라고 판단하였고 나중에 등록된 '473특허에 대하여는 등록되어 특허권리가 확정될 때 까지 소송을 중지시킬 것과 상기 '267특허가 침해주장 불가할 수도 있다는 의견을 제기했다.
- 1심법원은 피고가 고의침해가 아님을 주장하면서 원고의 소송 통지가 있는 직후에 외부변호사로부터 무효, 비침해 및 침해주장이 불가하다는 의견을 받았다는 주장에 대해 변호사-의뢰인 비밀유지특권과 변호사 업무 통신에 대한 비밀유지특권을 포기하는 것이라 하여 관련 의견변호사의 자료 및 심리변호사의 검토자료까지 제출하라는 명령을 내렸고, 이에 피고는 진행 중이던 증거확보절차(discovery)의 중지와 소송 중 항소 절차를 신청하였으나 1심법원에서 신청을 거절한 이후에 피고는 항소법원에 다시 이러한 1심법원의 명령들을 취소시키기 위한 청원을 하였다.

(3) History Map

2007/08/20 497 F.3d 1360	연방순회항소법원 (CAFC)	비밀유지특권의 포기에 대한 재심청원 허여
↑		
2005/02/25 2007 U.S. App. LEXIS 2457	뉴욕 남부지방법원	소송중지 및 소송 중 항소신청 불허

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 항소법원은 피고의 청원에 대하여 다음과 같은 질문을 제기하였다. 첫째, 피고가

고의침해를 방어하기 위해 외부변호사의 의견을 받았을 때 이것이 변호사-의뢰인 비밀유지특권과 변호사 업무 결과물에 대한 비밀유지특권의 포기로 확대된다면 심리변호사(trial counsel)의 의견에 대한 비밀유지특권까지도 포기된 것으로 볼 것인가? 둘째, 변호사 업무 결과물에 대한 비밀유지특권에는 어느 정도의 영향을 미치는가? 셋째, 변호사-의뢰인 비밀유지특권 관련하여 Underwater Devices 판례와 법정주의 의무에 대하여 본 법정이 다시 검토해야 하는가? 등 3가지 질문을 제기하였다.

- 항소법원은 우선 소송 중에 상부 법원에 명령 청원을 하여받기 위한 세 가지 요건을 본 사건이 다 만족한다고 판단했다. 상기 세 가지 요건은, 1) 이전에 없었던 최초의 중요한 이슈가 제기 되었는가? 2) 최종 판결까지 검토되지 않으면 비밀유지특권이 사라져 버릴 것인가? 3) 재검토 없는 즉각적인 판결이 특권을 약화시키는 본 이론의 발전을 저해할 것인가? 등인데 본 사건에서는 상기 세 가지 요건을 다 만족하므로 항소법원에서 본 청원을 검토하게 되었다.
- 항소법원은 피고가 고의침해에 대한 실질적인 통지를 받은 이후에는 어떠한 침해 가능성이 있는 행위를 시작하기 전에 침해여부를 검토해야 할 법정주의의무를 가지고 있다고 하면서 최근 판례들을 인용하여 고의침해 피고가 침해의견을 구하지 않았다는 것이 고의성을 추정하게 되는 것은 아니며 고의침해 피고가 변호사-의뢰인 비밀유지특권이나 변호사 업무 관련 비밀유지특권을 주장하면 부정적인 추정을 허락하는 것은 아니라고 판단하면서 사내 변호사로부터 의견을 구했을 경우에는 동일한 사항에 대하여 관련된 모든 자료에까지 비밀유지특권이 없어지지만 피고에게 전달되지 않은 의견서에 대하여는 비밀유지특권이 없어지지 않는다고 판단했다.
- 항소법원은 특허권자가 고의침해를 입증하기 위해서는 특허권자의 유효한 특허에 대하여 피고가 침해될 가능성이 매우 높다고 객관적으로 판단되는 행위를 했다는 것을 명확하게 확신시키는 정도의 증거능력으로 주장해야 한다고 판단했다. 고의침해 제소를 당한 피고가 피소 이후 특허권의 유효성에 대한 의문을 제기하거나 침해에 대한 의문을 제기하게 되면 고의침해가 될 가능성이 낮아진다. 반대로 고의침해 여부는 고의침해로 제소되기 전에 침해행위로써 판단되어야 하며 제소 이

후에 의견 변호사로부터 검토 의견을 받은 것 때문에 심리 변호사의 검토의견에 대하여도 비밀유지특권을 박탈하는 것은 관련법의 목적과 효과를 감안했을 때 타당하지 못하다고 판단했다. 즉, 변호사-의뢰인간 비밀유지특권과 관련해서는 피고가 침해여부 판단에 대한 자문을 받았기 때문에 고의적 침해가 아님을 주장할 경우, 상기 특권에 대한 포기가 되어 변호사-의뢰인 간의 모든 문서를 법원에 제출하여야 하지만, 해당 특권의 포기는 의뢰인과 자문을 준 변호사 관계에서만の特권 포기이지 소송 대리인과 의뢰인간의 특권 포기가 아니므로 소송대리인과 의뢰인간의 관련 서류는 비밀유지특권이 여전히 존재할 수 있음을 확인하였다.

- 변호사 업무에 대한 비밀유지특권에 대한 포기와 관련해서 특별히 예외적인 경우를 제외하고는 심리변호사에게 까지는 상기 특권 포기가 적용되지 않는다고 판단했다. 예외적인 경우는 변호사 업무결과물에 대한 필요성과 그 결과물이 없는 상태에서 소송을 진행하기가 과도하게 곤란한 경우에 해당하는 것으로, 일반적으로 사실적인 내용에 대한 변호사 업무 결과물 보다는 변호사의 지적인 분석 결과물로서 소송전략 등인 경우에는 특권이 유지될 확률이 더 크다고 판단하였다. 항소법원은 본 사건에서 피고의 심리변호사의 유형 및 무형 업무결과물 모두에 대하여 비밀유지특권이 유지되어야 한다고 판결했다.

※ 주요 인용판례

- In re Echostar Commc'ns. Corp., 448 F.3d 1294 (Fed. Cir. 2006)
- Underwater Devices Inc. v. Morrison-Knudsen Co., 717 F.2d 1380, 1389-90 (Fed. Cir. 1983)
- Knorr-Bremse Systeme Fuer Nutzfahrzeuge GmbH v. Dana Corp., 383 F.3d 1337, 1343 (Fed. Cir. 2004) (en banc)
- Safeco Ins. Co. of Am. v. Burr, 551 U.S., 127 S. Ct. 2201, 167 L. Ed. 2d 1045 (June 4, 2007)
- Upjohn Co. v. United States, 449 U.S. 383, 389, 101 S. Ct. 677, 66 L. Ed. 2d 584 (1981)
- Crystal Semiconductor Corp. v. TriTech Microelectronics International, Inc., 246

F.3d 1336, 1352 (Fed. Cir. 2001)

— In re Martin Marietta Corp., 856 F.2d 619, 624 (4th Cir. 1988).

(5) 승·패소 요인 분석

- 원고는 피고가 고의침해를 방어하기 위해 외부변호사의 의견을 받았을 때 이것이 변호사-의뢰인 비밀유지특권과 변호사 업무결과물에 대한 비밀유지특권의 포기로 확대되어야 한다고 주장하였으나, 비밀유지특권의 포기가 의견변호사와 심리변호사에 대하여 별도로 작용하며 고의침해 행위 여부를 판단하게 되는 시점에서 의견을 준 변호사에게는 특권의 포기가 될 가능성이 큰 반면에 소송 중에 소송대리를 하는 심리변호사의 의견에 대하여는 비밀유지특권이 포기되지 않을 경우가 더 많다는 것을 제대로 판단하지 못한 것이 패소의 원인이 되었다.

형평법상 방어(Equitable Defense)

3.4

3.4.1 불공정행위(Inequitable Conduct Before the PTO)

□ 최근 분쟁현황

No.	원고	피고	판결일자	관련기술
1	Monsanto Co.	Bayer Bioscience N.V.	2008/04/24	유전자 도입(transgenic)
2	Nilssen	Osrán Sylvania, Inc.	2007/10/10	형광전구
3	Mckesson Info. Solutions, Inc.	Bridge Medical, Inc.	2007/05/18	환자 인증 시스템

□ 판례별 심층분석

No. 1 Monsanto Co. v. Bayer Bioscience N.V.

(1) 기본 서지사항

원고	MONSANTO COMPANY
원고측 대리인	Susan K. Knoll, Howrey LLP (Houston, Texas)
피고	BAYER BIOSCIENCE N.V.
피고측 대리인	George Pazuniak, Womble Carlyle Sandridge & Rice, PLLC (Wilmington, Delaware)
사건번호	275 Fed. Appx. 992 / 2008 U.S. App. LEXIS 8742
판결일자	2008/04/23
판사	BRYSON / GAJARSA / LINN
1심법원(판결일)	The United States District Court for the Eastern District of Missouri (2007/04/12)
관련 특허	US 5,545,565 / US 5,767,372 / US 6,107,546 / US 5,254,799
관련 법령	35 U.S.C. §285
관련 기술	유전자 도입(transgenic)
관련 Issue	불공정행위 / 구제수단 일반

(2) 사건개요

- 원고 Monsanto는 피고가 가진 네 개의 특허('565특허, '372특허, '546특허, '799특허)의 유효성과 실행가능성에 대하여 이의를 제기하면서 원고의 유전자 도입(transgenic) 옥수수가 피고의 이들 네 특허를 침해하지 않았다고 주장하였다. 이 사건과 관련하여 이미 두 번의 항소가 이루어졌는데 이전의 항소심에서 법원은 문제의 네 특허가 피고의 불공정행위로 인하여 실행불가능하다고 판단하였다. 뒤이어 이 사건의 1심법원은 원고에게 변호사비용을 인정하였는데 피고는 이에 항소하였다.

“본 판결은 비공개 또는 비판례 사건이므로 판례로서 인용할 수 없음”

No. 2 Nilssen v. Osram Sylvania, Inc.

(1) 기본 서지사항

원고	OLE K. NILSSEN / GEO FOUNDATION, LTD.
원고측 대리인	Jenner & Block LLP (Washington, DC)
피고	OSRAM SYLVANIA, INC. / OSRAM SYLVANIA PRODUCTS, INC
피고측 대리인	Kirkland & Ellis LLP (Illinois)
사건번호	504 F.3d 1223 / 2007 U.S. App. LEXIS 23733 / 84 U.S.P.Q.2D (BNA) 1811
판결일자	2007/10/10
판사	MAYER / LOURIE / LINARES
1심법원(판결일)	District Court for the Northern District of Illinois (2006)
관련 특허	US 4,857,806 / US 5,164,637 / US 5,233,270 / US 5,343,123 / US 5,402,043 / US 5,416,386 / US 5,432,409 / US 5,479,074 / US 5,481,160 / US 5,510,680 / US 5,510,681 / US 4,677,345 / US 5,047,690 / US 5,189,342 / US 5,341,067
관련 법령	35 U.S.C. §271
관련 기술	형광전구
관련 Issue	불공정행위

(2) 사건개요

- 원고는 형광전구에 관한 15건의 특허(이하 '806특허 등')를 보유하고 있는 특허권자(이하 Nilssen)와 그 전용실시권자이다. 원고는 피고 회사들을 자신의 특허를 침해했다고 일리노이즈 북부지방법원에 제소했다. 1심법원은 '806특허 등의 등록과정에서 불공정한 행위를 하였다고 하여 특허권을 행사할 수 없다는 판결을 내렸고, 이에 원고가 항소했다.
- Nilssen은 전기조명 제품과 관련된 수많은 특허를 발명자이다. 이번 소송의 쟁점은 피고에 의해 침해되었다고 주장된 11건의 특허 및 재판 전에 포기된 4건을 포함하는 Nilssen의 15건의 특허이다. '806특허 등은 소형 형광전구 및 가스충전 램프용 안정기에 관한 것이다. 안정기는 저주파 교류전력을 가스충전램프 동작에 필요한 고주파 전력으로 변환시킨다.
- Nilssen은 1998년에 비영리 자선조직인 Geo Foundation(이하 Geo)을 설립했다. Geo는 2000년 6월 이후로, Nilssen의 전용실시권자이다. 그 이전에 Nilssen은 Philips 전자(이하 Philips)에 '806특허 중 몇 개에 실시권을 허여하였으나, Geo에 전용실시권을 허용한 후 그 이전의 실시권은 파기 되었다. 이에 Geo는 Philips에 다시 실시권을 허여하였다. 원고는 피고에 의해 생산되고 판매된 전기 안정기가 '806특허 등 11건의 특허를 침해한다고 주장하였다. 이에 피고는 원고 특허 등록과정에서 불공정 행위를 하였다고 주장하였다. 이에, 1심법원은 피고가 주장한 원고의 불공정 행위에 대해 다음과 같이 결론을 내렸다.
- 먼저, 1심법원은 소송에서 '806특허 등에 대한 소규모 사업자 유지료에 대한 Nilssen의 부정확한 지불이 불공정 행위를 구성하는지 여부를 고려하였다. Nilssen은 Philips와 '806특허 등의 사용에 관한 몇 가지의 협정을 맺고 있다. 1심법원은 이러한 협정이 '806특허 등에 대한 라이선스를 위한 실시권 또는 의무를 발행하고, Philips가 500명 이상의 종업원을 가지고 있는 것을 알았기 때문에, Nilssen은 '806특허 등에 대해 대규모 사업자 유지료를 지불할 의무가 있다고 결론 내렸다. 따라서 1심법원은 '806특허 등이 대규모 사업자 유지료를 지불하지 않은 불공정 행위

때문에 특허권이 제한된다고 결론 내렸다.

- 그 밖에 1심법원은 Nilssen이 고의적으로 '806특허 등에서 몇 개 특허의 우선일을 정확하지 않게 주장하였으며, 소송에 관련되어 있는 청구항에 대하여 다른 소송사실을 감추었고, 심사과정에서 선행기술을 고의적으로 제출하지 않는 등 불공정 행위를 하여 원고의 특허권 행사가 제한된다고 판결하였다.

(3) History Map

2007/10/10	연방순회항소법원 (CAFC)	1심 인용
504 F.3d 1223		
↑		
2006/03/29	일리노이즈 북부지방법원	원고의 불공정 행위에 의한 특허권 행사 제한
2006 U.S. Dist. LEXIS 47234		

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 항소심에서 원고는 1심법원이 피고에 대해 더 이상 주장하지 않은 4건의 특허에 대해 특허권의 행사가 제한된다는 판결이 잘못되었다고 주장하였다. 원고는 1심법원이 불공정 행위 때문에 소송에 관련되지 않는 특허의 권리 행사가 제한되는지에 대해 고려하는 것에 앞서, 먼저 소송과 관련된 특허와 불공정 행위 때문에 특허권 행사가 제한된다고 피고가 주장한 특허 사이에 충분히 밀접한 관계가 있는지에 대해 먼저 고려하여야 했다고 주장하였다. 피고는 이에 4건의 특허는 다른 관련된 특허에 대한 조사하기 전에 이미 불공정 행위 때문에 특허권의 행사가 제한되는 것으로 인정 되었다고 주장하였다. 항소법원은 4건의 특허와 관련된 불공정 행위가 추가적으로 관련된 특허들이 특허권 행사가 제한되는지 여부에 대한 결정에 앞서 4건의 특허의 특허권 행사가 제한된다는 1심법원의 판결에 문제가 없다고 결론 내렸다.
- Geo의 실시권 설정 이전의 유지료 지불에 있어서, 원고는 특허 사용에 관한 협정 중 CFLA는 실시권에 대한 어떠한 의무도 없고, 따라서 CFLA는 협정에 포함된 특

허에 관한 소규모 사업자 유지료를 지불할 개인 발명가로서의 자격을 Nilssen으로부터 박탈할 수 없다고 주장하였다. 피고는 CFLA가 규약의 일반적인 의미로서 Philips에 실시권에 대한 의무를 발생시킨다고 대응하였다. 이에 항소법원은 1심법원이 CFLA가 Nilssen으로부터 협정에 관련된 특허의 소규모 사업자 수수료를 지불할 자격을 박탈하는 판결에 잘못이 없다고 결론 내렸다.

- 한편, Geo의 실시권 설정 이후의 유지료 지불에 있어서, 원고는 비영리조직으로 고려될 수 없다는 1심법원의 결론은 그와 같은 결론의 법적 근거도 없으며, Nilssen이 Geo가 적합한 비영리단체라는 합법적인 대리인의 의견에 기초한다는 증거를 제출하였기 때문에 전체적으로 지지될 수 없다고 주장하였다. 원고는 또한 Geo에 의해 실시권이 설정된 특허에 대한 소규모 사업자 유지료 지불에 대한 Nilssen의 설명이 합리적이라고 주장하였다. 또한, Nilssen은 대규모 사업자에 특허에 대한 실시권을 허여한 비영리조직은 여전히 소규모 수수료를 지불할 자격이 있다고 믿고 있었다고 증언하였다. 피고는 1심법원이 특히 Nilssen이 비영리조직을 규정하는 법규의 설명을 인식하지 못했는지에 대한 Nilssen의 증언이 믿을 만하다고 인정하지 않았다. 또한, 피고는 1심법원이 Geo가 가짜인 것을 알아냈다고 언급하면서, 이에 대한 근거는 제공하지 않았다. 이에 항소법원은 Geo가 소송과 관련된 특허에 대한 실시권을 허여한 후에 Nilssen이 소규모 사업자 지위를 주장하였기 때문에 소송과 관련된 모든 특허에 대해 특허권의 행사가 제한된다는 1심법원의 판결에 잘못이 없다는 피고의 주장에 동의하였다.
- 원고는 본 소송과 관련된 법은 출원인이 선행기술을 극복 또는 제외시키기 위해 더 빠른 날짜를 주장한다면 우선일의 부적절한 요구는 단지 특허성의 문제라는 판결이 내려져야 한다고 주장하였다. 이에 피고는 Nilssen이 출원과정에서 의도적으로 우선일을 바꾸었다고 주장하였다. 또한, 원고는 1심법원이 Nilssen의 MPEP 위반 여부를 결정하기 위해 모토롤라 소송과 관련된 특허의 주제와 본 소송의 특허와 관련된 청구항의 적절한 비교를 하지 못했다고 주장하였다. 이에 피고는 Nilssen이 모토롤라 소송에서 자신의 특허를 침해한 제품을 제소한 제품을 본 소송에서도 제소하였다고 응답하였다. 그리고 원고는 1심법원이 원고의 특허의 출원과정에서 인용발명인 Franke 특허가 매우 중요하다고 인정한 것은 명백히 잘못되었

다고 주장하였다. 왜냐하면, Franke 특허가 X-ray 장치에 관한 것인 반면, 1심법원에 의해 인용된 원고의 특허 청구항은 표준 램프 소켓에 맞을 만큼 충분히 작은 가스충전 램프 및 스크류 베이스가 필요하기 때문이다. 피고는 1심법원이 당업자가 Frank 특허의 가르침을 가스충전 램프로 적용할 수 있다는 전문가의 증언에 의존하였다고 응답하였다. 이와 같은 원고와 피고의 주장을 검토한 결과 항소법원은 1심법원이 원고의 불공정 행위로 인해 원고의 특허권의 행사가 제한된다는 판결에는 아무런 문제점이 없다고 하여 1심법원의 판결을 인용하였다.

※ 주요 인용판례

- Impax Labs., Inc. v. Aventis Pharm. Inc., 468 F.3d 1366, 1375 (2006)
- Honeywell Int'l Inc. v. Universal Avionics Sys. Corp., 488 F.3d 982, 999 (Fed. Cir. 2007)
- Ferring B.V. v. Barr Labs., Inc., 437 F.3d 1181, 1187-88 (Fed. Cir. 2006)
- Consolidated Aluminum Corp. v. Foseco Int'l Ltd., 910 F.2d 804 (Fed. Cir. 1990)
- Carnes Co. v. Stone Creek Mech., Inc., 412 F.3d 845, 853 (7th Cir. 2005)
- Li Second Family Ltd. P'shp v. Toshiba Corp., 231 F.3d 1373, 1380 (Fed. Cir. 2000)

(5) 승·패소 요인 분석

- 1심법원에서는 특허권자가 재판 바로 전에 간단히 4건의 특허에 소송을 철회하였다 할지라도 1심법원은 15건의 특허 모두에 대해 소송을 진행하였고, 특허권자의 불공정 행위 때문에 특허권의 행사가 제한된다고 판결이 내려졌다.
- 항소법원은 15건의 특허 모두에 대해 특허권의 행사가 제한이 된다는 1심법원의 판결을 인용하였다. 특허권자가 특허에 대한 이익을 실시권자에 양도한 이후에 소규모 사업자 지위를 주장하였고, 특허에 관한 소송에 영향을 미칠 다른 소송에 연 관되었던 사실을 감추었으며, 심사기간 동안 중요한 선행기술을 감추었으며, 부정확한 우선일을 주장하였으며, 특허권자의 주장을 지원하는 진술서를 제출한 전문

가와 금전적인 관계에 있었던 것을 감추었던 것에 대해 각각 다른 이유를 들어 1심법원의 판결이 잘못되었다고 주장하였으나 항소법원을 설득하지 못하였다.

- 한편, 원고 중 한 사람인 Nilssen은 본인이 특허와 관련된 주제를 어느 누구보다 잘 알고 있고 특허법에 대한 지식이 충분하기 때문에 대리인 없이 소송을 수행하였다. 그러나 특허 등록과정은 복잡한 것으로, 발명자를 위해 특허를 효과적으로 등록받기 위해서 기술적 및 법률적 자질이 모두 필요하나 Nilssen은 소송 수행에서 몇몇 실수를 하였고 이것이 소송 결과에 영향을 미친 것으로 판단된다.

No. 3

Mckesson Information Solutions, Inc. v. Bridge Medical, Inc.

(1) 기본 서지사항

원고	MCKESSON INFORMATION SOLUTIONS, INC.
원고측 대리인	Morgan Lewis & Bockius LLP (California) / Winston & Strawn LLP (California)
피고	BRIDGE MEDICAL, INC.
피고측 대리인	Morrison & Foerster LLP (California)
사건번호	487 F.3d 897 / 2007 U.S. App. LEXIS 11606 / 82 U.S.P.Q.2D (BNA) 174
판결일자	2007/05/18
판사	NEWMAN / CLEVINGER / BRYSON
1심법원(판결일)	District Court for the Eastern District of California (2006/06/13)
관련 특허	US 4,857,716
관련 법령	35 U.S.C. § 271 / 37 C.F.R. § 1.56
관련 기술	환자 인증 시스템
관련 Issue	불공정행위

(2) 사건개요

- 원고는 환자를 확인하고 인증하는 시스템에 관한 특허(이하 '716특허')를 보유하고 있다. 이 특허발명은 환자의 손목에 있는 바코드를 읽는 휴대용 소형기기와 모뎀

을 통하여 환자의 건강상태와 검사결과 등의 정보를 베이스 스테이션에 통신하고 이들 정보를 의사 또는 간호사들이 실시간으로 점검하고 업데이트 할 수 있는 시스템에 관한 것이다. 원고는 피고에 대해 '716특허를 침해했다고 캘리포니아 동부 지방법원에 침해소송을 제기했다.

- 지방법원은 원고가 해당 특허의 심사과정에서 3개의 중요한 선행기술을 제출할 의무(IDS)를 지키지 않았다는 점에 근거하여 미국연방규정인 37 C.F.R § 1.56 조항에 의한 불공정행위(Inequitable Conduct)로 특허를 행사할 수 없다는 판결을 내렸다. 이에 원고가 항소했다.
- 이에 항소법원은 원고가 해당 특허의 심사과정에서 신규성에 중요한 영향을 미칠 수 있는 선행기술 자료를 제출하지 않았으며 이에 대한 합당한 설명을 하지 않는 것으로 보아 고의적으로 제출하지 않은 것으로 판단하여 불공정한 행위로 인한 특허권 행사불가라는 원심을 지지했다.

(3) History Map

2007/05/18	연방순회항소법원 (CAFC)	원심확정
487 F.3d 897		
↑		
2006/06/13	캘리포니아 동부지방법원	Inequitable Conduct한 의한 특허권 행사불가 판결
U.S. Dist. LEXIS 76517		

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 원고는 출원심사과정에서, 1987년 4월 6일 심사관의 거절이유에 답변하기 위하여 특허출원서 제06/862,278('278출원서)의 종속항6을 사실상 포기하고, 지금의 등록 특허 독립항1을 제출하였다. 답변서의 변호사 의견으로서 제시한 내용은, 참증자료에서는 바코드를 스캔하여 통신하는 방식에 대한 공지는 되어있다. 그러나 정작 바코드를 스캔하여 얻은 정보를 3개 노드가 유기적으로 실시간으로 통신하는 시스템에 대한 공지를 없다고 주장하였다. 즉, 환자 손목의 바코드를 읽는 휴대용 판독

장치와 환자정보를 상호 보내고 받는 베이스 스테이션 컴퓨터와 이 정보를 읽고 의약처분을 하거나, 주사액을 준비하는 의사와 간호사의 단말기를 포함한 이들 3개 노드가 실시간으로 통신하는 시스템은 공지되어 있지 않다는 것이다.

- 1987년 12월 8일, 심사관은 보정된 청구항1에 대하여도 참증자료의 다른 조합에 의하여 거절의 판단을 유지하였다. 그러나 종속항6에 대하여는 모든 제한사항을 포함한 독립항으로 재작성한다면 등록을 허락하겠다고 하였다. 1988년 6월 8일에 출원인은 본 심사관의 제안을 받아들여서, '278출원서를 포기하고 계속출원서(continuation application) 제07/205,527호를 제출하였다. 1989년 2월에 심사관은 본 특허를 허여하였고, 1989년 8월 15일에 '716특허가 등록되었다.
- 같은 기간에 출원인은 또 다른 특허출원서 제06/862,149호('149 출원서)를 다른 심사관(Robert Lev)에 출원 중이었는데, 본 출원발명은 '716특허와 유사한 발명이었다. 이때 출원인은 이 두 개의 특허출원서의 공지기술(prior art)을 공지(initially disclose, 특허심사규정에 의한 IDS 규정에 따라)하였다. 문제는 '149출원서에는 독립항15 및 16을 포함하고 있었는데, 주요 발명요소로서 공지기술대비 구별 포인트인 '3자 통신(three-node communication)'을 포함하고 있었다.
- 1987년 2월 26일에, 심사관 Lev는 '278출원서에서의 참증인 Blum참증과 Pejas참증의 조합에 의하여 진보성이 없다는 이유로 거절하였다. 이전 심사관인 Trafton의 거절이유에는 '278출원서가 '3자 통신'에 진보성이 없다는 동일한 이유로 거절한바 있었으나, Blum참증과 Pejas참증의 조합에 대하여는 언급하지 않았다. 이때에 문제는 출원인이 '149출원서가 공존하고 있다는 사실은 공지했으나, 심사관 Lev에 의한 거절이유에 상기 두 개의 참증의 조합이 청구항15와 청구항16의 거절에 관련이 있다는 사실은 심사관 Trafton에 공지하지 않았다.
- 출원인은 1987년 8월 26일에 청구항15에 '실시간 데이터 통신'이라고 한정하여 특허를 받게 되었다. 추후 심사관들 사이에 전화인터뷰가 진행되어 참증의 미공개에 대하여 의견을 나누었다. 그 결과 일부 참증은 타심사관에 공지가 되지 않은 상태에서 심사가 진행되었고, 이런 과정을 통하여 그 이후로도 2건의 계속출원이 출원

되고 등록되었다. 여전히 출원인은 일개 심사에서 발견된 참증을 타개 심사에서는 공지하지 않았고, 이는 특허성 쟁점에서 논의되어야 할 '3자 통신'여부가 심사되지 않을 수 있었다는 의문을 남기게 되었다.

- 항소법원은 캘리포니아 동부 지방법원에서의 이와 관련된 참증의 부분적인 공지에 따른 불공정 행위에 해당된다고 판단함에 대하여 올바른 판단이었다고 확정하고 있으며, '716특허의 출원과정에서, 첫째로 참증(Baker 특허)의 존재를 밝히지 않았고, 둘째로 '149출원서에 대한 심사관의 거절시의 참증 조합을 밝히지 않았으며, 셋째로, '372특허를 등록받는 과정에서의 중요한 자료를 빼놓은 점이 명확하게 발견되었고, 증명되었다는 점을 인정하였다. 따라서 항소법원은 지방법원의 판단 중에서 에러를 찾을 수 없었고, '716특허는 불공정 행위에 의하여 특허권을 주장할 수 없다고 원심 판결을 확정하였다.

※ 주요 인용판례

- Dayco Products, Inc. v. Total Containment, Inc., 329 F.3d 1358, 1367 (Fed. Cir. 2003)
- Moins PLC v. Textron Inc., 48 F.3d 1172, 1190 (Fed. Cir. 1995)
- Brasseler, U.S.A. I, L.P. V. Stryker Sales Corp., 267 F.3d 1370 (Fed. Cir. 2001)

(5) 승·패소 요인 분석

- 원고는 '716특허의 출원과정에서 심사관이 특허성을 판단할 때 매우 결정적인 참증 자료의 공지를 정상적으로 하지 않았다. 이는 특허규정미국연방규정인 37 C.F.R § 1.56 조항에 의한 불공정행위(Inequitable Conduct)로 특허를 행사할 수 없음을 인지하지 못하였던 점이 패소의 가장 큰 요인이다.
- 원고가 '716특허의 권리행사 전에 또는 적어도 침해소송을 제기하기 전에는 권리대상 특허의 '권리안정성'에 대하여 사내 내부적으로 면밀히 확인하고 소송을 제기함에도 불구하고, 그 확인과정이 미비하였다고 판단되며, 권리행사 중이라도 그 불공정 행위를 선발견하고 '화해(Settlement)' 모드로 조기 전환하여 소액으로 타결하는

전략을 택했어야 한다고 판단된다. 전체적으로 권리 안정성에 대한 내부확인이 매우 미약하였던 점이 패소의 요인이다.

3.4.2 특허연구특례(Patent Research Exception)

□ 최근 분쟁현황

No.	원고	피고	판결일자	관련기술
1	Integra Lifesciences I, Ltd.	Merck KGaA	2007/07/27	RGD 펩타이드

□ 판례별 심층분석

No. 1	Integra Lifesciences I, Ltd. v. Merck KGaA
-------	--

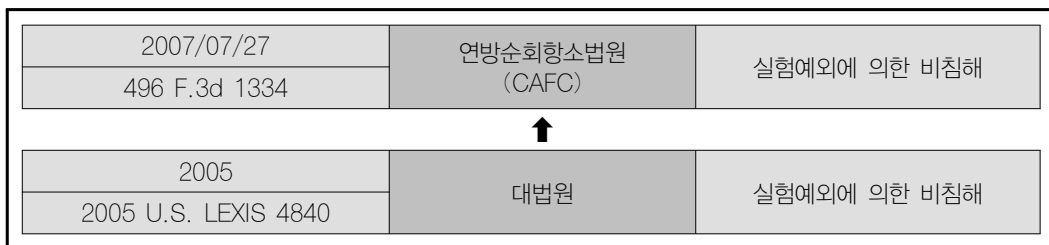
(1) 기본 서지사항

원고	INTEGRA LIFESCIENCES I, LTD. / THE BURNHAM INSTITUTE / TELIOS PHARMACEUTICALS, INC.
원고측 대리인	Campbell & Flores LLP (California) / McDermott, Will & Emery (Washington, DC)
피고	MERCK KGaA / THE SCRIPPS RESEARCH INSTITUTE / DR. DAVID A. CHERESH
피고측 대리인	Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, L.L.P. (Washington, DC) / Heller Ehrman White & McAuliffe, LLP (California) / Howrey Simon Arnold & White, LLP (California)
사건번호	496 F.3d 1334 / 2007 U.S. App. LEXIS 17930 / 83 U.S.P.Q.2D (BNA) 1673
판결일자	2007/07/27
판사	NEWMAN / RADER / PROST
1심법원(판결일)	District Court for the Southern District of California (2001/03/26)
관련 특허	US 4,988,621 / US 4,792,525 / US 5,695,997 / US 4,879,237 / US 4,789,734
관련 법령	35 U.S.C. § 271(e)(1)
관련 기술	RGD 펩타이드
관련 Issue	Research Exception

(2) 사건개요

- 원고는 혈관신생에 관여하는 아미노산의 RGD 서열을 가지는 특정 펩타이드에 대한 특허(이하 '621특허 등)를 보유하고 있었다. 아미노산의 RGD 서열은 펩타이드 체인 속에 아르기닌(R), 글리신(G), 아스파르트산(D)의 서열로 구성되어 있었다. 원고의 '621특허 등은 비세포적인 펩타이드 상관관계를 가지고 다양한 세포간 작용을 함으로써 세포의 부착과 방어세포의 부착을 증진시키는 것을 특징으로 하는 것이었다.
- 원고는 피고 회사들이 상기 펩타이드에 대한 효능 및 작용기전 등에 대한 실험을 하려고 하자 자신의 특허를 침해하였다고 하여 캘리포니아 남부지방법원에 침해소송을 제기했다.
- 지방법원과 항소법원은 피고의 행위가 특허를 침해하는 것이라 판단하였고, 이에 피고가 대법원에 상고하였다. 대법원은 피고의 실험행위가 실제 FDA에 제출하는 자료 자체가 아니지만 그 결과를 통해 궁극적으로 FDA에 IND(Investigational New Drug)신청에 합리적으로 관련된 특정 생물학적 방법 및 생리학적 효과를 확인하는 것이므로 특허법 제271(e)(1)의 실험적 사용에 대한 특허침해의 예외에 해당되는 것이므로 피고는 특허를 침해한 것이 아니라는 판결을 내렸다. 이에 본 사건은 대법원에서 항소법원으로 파기 환송되었다.

(3) History Map



(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 항소법원은 대법원의 판결에 따라 피고의 행위는 과학적 연구과정 및 신약물 개발을 촉진하고자 입법한 특허법 제271(e)(1)의 실험적 사용에 대한 특허침해의 예외에 해당되는 것이므로 피고의 실험 행위는 특허를 침해한 것이 아니라는 판결을 내렸다.

※ 주요 인용판례

- Merck KGaA v. Integra Lifesciences I, Ltd., 545 U.S. 193, 125 S. Ct. 2372, 162 L. Ed. 2d 160 (2005)
- Weisgram v. Marley Co., 528 U.S. 440, 454, 120 S. Ct. 1011, 145 L. Ed. 2d 958 (2000)
- Abtox, Inc. v. Exitron Corp., 122 F.3d 1019, 1030 (Fed. Cir. 1997)

(5) 승·패소 요인 분석

- 피고의 실험 행위가 실제 FDA에 제출하는 자료 자체가 아니지만 그 결과를 통해 궁극적으로 FDA에 IND(Investigational New Drug)신청에 합리적으로 관련된 특정 생물학적 방법 및 생리학적 효과를 확인하는 것이므로 특허법 제271(e)(1)의 실험적 사용에 대한 특허침해의 예외에 해당되는 것이었다.

구제수단

3.5

3.5.1 구제수단 일반

□ 최근 분쟁현황

No.	원고	피고	판결일자	관련기술
1	Samsung Elec. Co., Ltd.	Rambus, Inc.	2008/04/29	디램(dynamic random access memory)
2	Datatreasury Corp.	Wells Fargo & Company	2008/04/16	중앙 수표 청산(clearing) 시스템
3	Judkins	HT Window Fashion Corp.	2008/04/08	창문덮개를 제조하는 방법

□ 판례별 심층분석

No. 1 Samsung Elec. Co., Ltd. v. Rambus, Inc.

(1) 기본 서지사항

원고	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
원고측 대리인	David J. Healey, Weil, Gotshal & Manges LLP(Houston, Texas)
피고	RAMBUS, INC.
피고측 대리인	Richard G. Taranto, Farr & Taranto (Washington, DC)
사건번호	523 F.3d 1374 / 2008 U.S. App. LEXIS 9230
판결일자	2008/04/29
판사	RADER / SCHALL / FARNAN
1심법원(판결일)	The United States District Court for the Eastern District of Virginia (2006)
관련 특허	US 5,953,263 / US 5,954,804 / US 6,032,214 / US 6,034,918
관련 법령	35 U.S.C. §285
관련 기술	디램(dynamic random access memory)
관련 Issue	구제수단 일반

(2) 사건개요

- 피고 Rambus는 DRAM(dynamic random access memory)에 관한 특허(이하 '265, '804, '214, 및 '918특허)에 대한 권리자로서 원고 삼성이 자신의 특허를 침해하였다는 소를 제기하였다. 이에 원고는 피고의 특허가 무효이며 실행불가능하고 따라서 특허침해가 일어나지 않았다고 주장하였다. 이들이 관련된 전 소송(Rambus Inc. v. Infineon Techs., AG)에서 항소법원은 1심법원의 청구항 해석과 사기의 결정에 오류가 있다고 판결한 바 있다. 이때 1심법원으로 반송된 사안에 대하여 1심법원은 증거인멸에 대하여 논의하였다. 그 결과 법원은 피고 Rambus가 증거를 인멸하였기 때문에 깨끗하지 못한 손의 원칙의 적용을 받는다고 판결하였다. 따라서 판결이 뒤바뀔 것을 염려한 Rambus는 Infineon과 합의를 하였고 법원은 사안을 각하시킨 바 있다.
- Infineon과의 합의 약 5개월 후 Rambus는 삼성을 상대로 확인의 소를 버지니아 지방법원에 제기하였다. 이후 Rambus는 사안을 삼성에 대한 침해소송이 제기 중인 캘리포니아 지방법원으로 이전하였다. 그러나 삼성은 Infineon에 대한 판결결과를 알고 있었고 이미 결정된 증거인멸 판결을 근거로 부가적 사안에 대한 금반언의 원칙(collateral estoppel)의 적용을 받기 위하여 사안을 버지니아 법원에서 심리하기를 원하였다. Hynix와 관련하여 캘리포니아 지방법원에서 진행 중인 소송에서 증거인멸에 대한 동일 주장에 대하여 법원은 Hynix의 주장에도 불구하고 Infineon 사건의 판결 전 합의에 근거하여 동일 사안에 대한 금반언의 원칙을 인정하지 않았다. 피고는 2005년 9월 문제가 된 네 개의 특허와 관련하여 삼성을 상대로 소를 제기하지 않는다는 합의서(covenant)를 제출하고 침해소송을 취하하였다.
- 2005년 피고 Rambus는 삼성이 요청한 변호사비용을 지불하겠다는 서면제의를 하였다. 그러나 삼성은 이를 받아들이지 않고 변호사 비용에 대한 소를 유지하겠다고 고집하였다. 2006년 1심법원은 피고가 소송의 충분히 초기 단계에서 소를 취하하였고 증거인멸과 변호사비용 사이에 인과관계를 찾을 수 없기 때문에 변호사비용을 인정할 수 없다고 판결하였다. 그러나 법원은 한편으로 비록 변호사비용이 인정되지는 않았지만 이 사건에서 원고 삼성이 승소하였다는 것을 인정하였다. 이

에 피고 Rambus는 항소하였다.

(3) History Map

2008/04/29 523 F. 3d 1374	연방순회항소법원 (CAFC)	원고의 변호사비용 청구 각하 결정
↑		
2006 439 F. Supp. 2d 524	버지니아 지방법원	변호사비용 불인정

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 피고는 1심법원의 판결에 대하여 항소함과 동시에 관할권 부족으로 사안을 각하시킬 것으로 요구하였다. 피고에 따르면 자신이 변호사비용에 대한 사안에 대하여 승소한 자이기 때문에 1심법원의 결정에 대하여 반대하는 소송을 제기할 수 있는 당사자 적격이 부족하다고 주장하였다. 피고의 주장에 따르면 항소법원이 관할권을 가지고 있지 않기 때문에 피고가 원고에게 변호사비용을 지불하겠다는 서면제의를 한 것을 고려하면 삼성의 변호사비용에 대한 사안은 논쟁성이 없어서 1심법원은 삼성의 변호사비용에 대한 청구를 판단할 관할권이 없다고 주장하였다. 따라서 피고는 항소법원이 1심법원의 판결을 무효화하고 삼성의 청구를 기각하라는 지시와 함께 사안을 1심으로 반송해야 한다고 주장하였다.
- 당사자 적격은 항소를 청구하는 자에 의해 만족되어야 한다. 따라서 법원은 Rambus에 의한 변호사비용 지불 제안이 사안의 논쟁성을 없게 만들어서 1심법원은 이 문제를 다룰 관할권을 가지고 있지 않다고 볼 수 있는지를 판단해야 한다. 선례에 따르면 완전한 손해배상지급의 제안은 변호사비용에 대한 소송을 가쟁성이 없게 만든다. 그러나 1심법원은 이들 선례들이 제재의 부과와 관련성을 갖지 않기 때문에 선례로서의 구속력이 없다고 판단하였다. 대신에 법원은 사건의 가쟁성이 없는 경우라고 제재를 부과하기 위한 관할권을 법원이 갖는다고 판결한 세개의 선례에 구속력을 인정하였다.

- 항소법원도 이들 세 판례의 구속력을 인정하여 주소송의 완료될 때까지 부가적 사안들에 대한 판단이 연기된다는 입장을 취하였다. 이들 부가적 사안으로는 소송비용, 변호사비용, 모욕죄 절차 등을 들 수 있다. 그러나 항소법원은 이 법에서 문제가 된 사안은 주 소송으로부터 나온 부가적 사안에 대한 것이 아니라는 입장을 취하였다. 따라서 변호사비용에 대한 합의를 넘어 법원이 관할권을 갖는 것이 아니다. 변호사비용은 매우 예외적인 경우에만 인정되고 법원은 해당 사안이 변호사비용을 인정받을 수 있을 정도의 예외적인 경우인가를 판단해야 한다. 이때 예외성에 대한 판단은 변호사비용 부과를 위한 요건으로서 예외성의 인정이 독립된 제재가 되지는 않는다. 그러므로 1심법원은 예외성 인정에 대한 관할권을 가지지 않으므로 변호사비용에 대한 소송이 완료된 이후에 법원이 다시 예외성을 평가를 할 수 있는 관할권을 갖는 것은 아니다.
- Rambus가 변호사비용에 대한 제안을 한 이후에는 변호사비용에 대한 소송은 가쟁성이 없어진다. 그러므로 법원은 이미 완료된 변호사비용에 대한 소송을 계속할 관할권을 갖지 않는다. 항소법원은 이러한 결론에 대하여 1심법원의 의견진술이 허용될 수 없는 것이기 때문에 관할권이 없이 이루어진 1심법원의 의견을 무효화하였다. 법원은 변호사비용의 부과에 대하여 본질적 권한을 갖는다. 1심법원은 제재부과에 대한 본질적 권한이 있음을 인식하였음에도 이러한 권한을 사용하는 것을 거절하였다. 결론적으로 완전한 금액의 손해배상 제안은 원고와 피고 사이의 가쟁성을 종결시킨다. 그런 점에서 1심법원은 변호사비용을 판단할 관할권이 없으며 따라서 항소법원은 관할권 없이 원고 삼성의 변호사비용청구를 거절하고 증거인멸에 관한 판결을 내린 1심법원의 명령을 무효화하였다.

※ 주요 인용판례

- Ne. Fla. Chapter, Associated Gen. Contractors of Am. v. Jacksonville, 508 U.S. 656 (1993)
- Geisz v. Household Bank, 176 F. 3d 1012 (7th Cir. 1999)
- Cooter & Gell v. Hartmarx Corp., 496 U.S. 384 (1990)
- Willy v. Coastal Corp., 503 U.S. 131 (1992)

- Perkins v. Gen. Motors Corp., 965 F. 2d 597 (8th Cir. 1992)
- Chathas v. Local 134 IBEW, 233 F. 3d 508 (7th Cir. 2000)
- Chambers v. NASCO, Inc., 501 U.S. 32 (1991)

(5) 승·패소 요인 분석

- 삼성은 Rambus가 여러 회사를 상대로 제기한 침해소송에 대하여 Rambus에 대하여 불리한 결정을 내린 바 있는 버지니아 법원에서 소송을 유지할 수 있어 그로 인하여 전 판결의 유리한 결과를 인용하여 승소할 수 있었다. 그러나 변호사비용 인정에 대하여 삼성은 피고가 변호사비용의 지불을 제안했음에도 불구하고 이를 거부하고 소송을 제기하였다. 이에 1심법원은 사안에 대해서는 원고가 승소하였지만 변호사비용이 인정될 수 없다는 입장을 취하였다. 그러나 선례에 따르면 일단 당사자들 사이에 손해구제와 관련된 합의가 이루어진 경우에는 이와 관련된 법원의 관할권은 소멸되는 것이기 때문에 피고에 의한 제안이 있는 후에는 이 사건은 가쟁성이 없어져 소가 각하되었어야 한다. 그럼에도 불구하고 1심법원은 변호사비용 지불문제에 대하여 다루었으며 이는 잘못된 행위로서 항소법원은 1심법원이 삼성의 청구를 각하했어야 한다는 입장을 취하였다.

No. 2 Datatresury Corp. v. Wells Fargo & Company

(1) 기본 서지사항

원고	DATATREASURY CORP.
원고측 대리인	Karl A. Rupp, Provost Umphrey, L.L.P. (Dallas, Texas)
피고	WELLS FARGO & COMPANY / WELLS FARGO BANK, N.A. / BANK OF AMERICA CORP. / BANK OF AMERICA, N.A. / U.S. BANCORP / U.S. BANK, N.A. / WACHOVIA CORP. / WACHOVIA BANK, N.A. / SUNTRUST BANKS, INC. / SUNTRUST BANK / BB&T CORP. / BRANCH BANKING / TRUST CO. / BANCORPSOUTH, INC. / BANCORP SOUTH BANK / COMPASS BANCSHARES, INC. / COMPASS BANK / CULLEN/FROST BANKERS, INC. / THE FROST NATIONAL BANK / FIRST HORIZON NATIONAL CORP. / FIRST TENNESSEE BANK, N.A. / HSBC NORTH AMERICA HOLDINGS, INC. / HSBC BANK USA, N.A. / HARRIS BANKCORP, INC. / HARRIS, N.A. / NATIONAL CITY CORP. /

	NATIONAL CITY BANK / ZIONS BANCORP. / ZIONS FIRST NATIONAL BANK / BANK OF NEW YORK CO., INC. / THE BANK OF NEW YORK CO., INC. / UNIONBANCAL CORP. / UNION BANK OF CALIFORNIA, N.A. / BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD. / CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. / COMERICA INC. / COMERICA BANK & TRUST, N.A. / FIRST CITIZENS BANCSHARES, INC. / FIRST CITIZENS BANK & TRUST COMPANY, KEYCOR / KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION / LASALLE BANK CORP. / DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS / LASALLE BANK, N.A. / M&T BANK CORP. / M&T BANK / THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. / PNC BANK, N.A. / SMALL VALUE PAYMENTS COMPANY, LLC / REMITCO, LLC / THE CLEARING HOUSE PAYMENTS COMPANY, LLC / FIRST DATA CORP. / TELECHECK SERVICES, INC. / ELECTRONIC DATA SYSTEMS CORP. / UBS AMERICAS, INC. / THE BANK OF NEW YORK / VIEWPOINTE ARCHIVE SERVICES, LLC.
피고측 대리인	Jay F. Utley, Baker & McKenzie LLP (Dallas, Texas)
사건번호	522 F.3d 1368 / 2008 U.S. App. LEXIS 8127 / 86 U.S.P.Q.2D (BNA) 1440
판결일자	2008/04/16
판사	MAYER / BRYSON / FOGEL
1심법원(판결일)	The United States District Court for the Eastern District of Texas (2007)
관련 특허	US 5,265,007 / US 5,583,759 / US 5,717,868 / US 5,930,778
관련 법령	-
관련 기술	중앙 수표 청산(clearing) 시스템
관련 Issue	구제수단 일반

(2) 사건개요

- 2003년 피고 Wells Fargo & Company(WFC)의 지사들 중에 하나인 Wells Fargo Services Corp.(WFSC)는 e-Banc LLC(e-Banc)와 WMR e-Pin LLC(WMR)과 소프트웨어 라이선스에 관한 계약을 체결하였다. 이 합의에서는 WFSC에게 통신망을 통한 결산 서비스를 제공하기 위한 능력을 부여하는 소프트웨어를 포함한 소프트웨어에 대한 권리를 부여하였다. 2004년 WFSC는 WMR과 특허 라이선스 계약(PLA)을 체결하였다. WFSC와 WMR 사이의 라이선스 계약은 이 사건과 관련된 여섯 개의 조항을 포함하고 있다. 그 조항 중 하나는 라이선스 계약의 해석이나 적용에 관

해서는 중재에 의할 것을 규정하고 있다. 또한 PLA에서는 이 합의가 미네소타주법의 적용을 받는다는 점을 명시하고 있다. 그러나 이 사건의 원고와 피고 모두 이 PLA의 당사자는 아니다.

- 2006년 WMR은 자신의 특허권 4개를 원고에게 양도하였다. 2006년 원고는 특허침해에 대한 소를 제기하였으며, 2007년 피고는 청구의 기각이나 진행 중인(pending) 중재를 정지할 것을 요청하였다. 피고는 PLA에 따르면 원고가 자신들에 대한 침해소송을 제기할 수 없다고 주장하였다. 피고는 PLA 하에서 특허라는 용어는 광범위하게 해석되어야 한다고 주장하였다. 이런 해석을 바탕으로 원고는 특허의 양수인으로서 소송을 제기하지 않기로 한 약정과 중재조항을 포함한 PLA의 구속을 받는다고 주장하였다. 2007년 1심법원은 기각청구와 중지요청을 인정하지 않았다. 1심은 두 가지 논점에 대하여 결정하였다. 첫째 원고는 PLA에 따라 중재에 응할 것이 강제되어야 한다. 둘째, 문제의 특허가 PLA의 범위에 포함되는지 여부이다.
- 미네소타주법을 적용하면서 1심법원은 원고가 자신의 특허권에 대하여 또는 특허권자인 WMR의 승계인으로서 PLA의 중재규정의 구속을 받는다고 결정하였다. 또한 1심법원은 PLA의 단순한 해독은 특허라는 단어가 이 사건 상의 특허를 포함한다는 결론을 지지하지 않는다고 판결하였다. 이에 피고는 항소하였고, 항소법원은 1심 판결을 확정하였다.

No. 3 Judkins v. HT Window Fashion Corp.

(1) 기본 서지사항

원고	REN JUDKINS
원고측 대리인	Lynn J. Alstadt, Buchanan Ingersoll & Rooney PC (Pittsburgh, Pennsylvania)
피고	HT WINDOW FASHION CORP.
피고측 대리인	Arne M. Olson, Olson & Hierl (Chicago, Illinois)
사건번호	529 F.3d 1334 / 2008 U.S. App. LEXIS 7423 / 86 U.S.P.Q.2D (BNA) 1352
판결일자	2008/04/08
판사	MICHEL / BRYSON / KENNELLY
1심법원(판결일)	The United States District Court for the Western District of Pennsylvania (2007)
관련 특허	US 7,182,120 / 5,692,550
관련 법령	15 U.S.C. §1125
관련 기술	창문덮개를 제조하는 방법
관련 Issue	구제수단 일반

(2) 사건개요

- 원고는 1990년대 초에 창문덮개를 제조하기 위한 소위 T19 방법을 개발하고 이에 대한 특허출원(08/412,875, 이하 '875출원')을 1991년에 변호사와 의논하였다. 그러나 그는 1995년까지 특허출원을 하지 않았다. 1996년 다른 발명자가 유사한 제품에 대하여 특허출원하였고 그 다음해에 특허(이하 '550특허')가 인정되었다. 이 '550특허'는 Newell Window Furnishing에게 양도되었다. 1998년 Newell은 '550특허'에 대한 침해소송을 제기하였지만 원고는 이 소송의 당사자가 아니었다. 그러나 그의 T19는 선행기술로서 분석되었고 그는 법원에서 변호사와 함께 증언을 하였다. 1998년 초 원고는 '550특허'와 자기 자신이 출원한 '282출원'('875출원'의 계속) 사이의 간섭(interference)을 구하였다. 1999년 간섭이 인정되고 이로부터 나온 절차가 이 소송의 근거가 되었다.

- 1999년 1심법원은 피고가 '550특허가 원고의 발명에 의해 신규성을 상실했다는 것을 입증하지 못하였다고 판결하였다. 특히, 법원은 원고가 4년 동안이나 특허출원을 연기한 때문에 자신의 발명을 은닉하거나 포기하였다는 추론을 피고가 반박하지 못했다고 판단하였다. 그러나 법원은 '550특허가 무효라고 판결하였다. 이런 1심법원의 결정은 항소심에서 확정되었다. 또한 2001년 항소위원회는 원고가 자신의 발명(08/756,28, 이하 '282출원)을 포기하였다고 결정하였다. 또 Newell도 특허권이 무효라는 결정을 받았다. 2001년 위원회의 결정 후 원고 Judkin은 위원회의 결정을 뒤집고 '550특허발명이 자신의 발명에서 나왔다는 결정을 구하였다. 2003년 Judkin과 Newell 사이의 합의가 도출된 후 Judkin은 자신이 발명을 포기하였다는 위원회의 결정을 무효화하는 소를 법원에 제기하였다. 이에 법원은 원고가 발명을 은닉하지 않았다는 결정을 내리면서 원고가 특허권을 가지고 있지 않다는 위원회의 결정을 취소하였다. 이에 위원회는 원고의 '282출원에 대하여 '550특허보다 우선권을 인정하고 그 결과 원고는 2007년 '120특허를 획득하였다.
- 특허가 인정되기 전, 원고는 피고의 소비자들과 잠재적 소비자들에 원고의 상품이 특허권을 침해하는 것일 수도 있다는 경고장을 보냈다. 이에 피고는 원고의 경고장 송부를 중단시키기 위한 소를 제기하였다. 이에 원고는 침해소송을 제기하였다. 1심법원은 피고는 악의를 입증하지 못했고 원고의 특허가 무효라는 추정을 극복하지 못했다는 결정을 내렸다. 그러므로 피고는 상표 및 부정경쟁방지법 상의 청구에서 성공에 대하여 전제가 되는 가능성을 보여주지 못했다고 결정하였다. 피고는 '282출원과정에 대하여 언급하면서 '120특허가 단지 특허체제의 남용에 불과하다고 주장하였다. 1심법원은 피고가 상표 및 부정경쟁방지법(Lanham Act) 제43(a)에 근거하여 승소할 가능성을 충분히 입증하지 못하였다고 판결하였다. 또한 법원은 법원의 결정에 의하여 당사자들에게 발생할 치료할 수 없는 손해의 균형도 고려해야 한다고 하면서, 이러한 손해의 균형은 예비적 강제집행을 위한 피고의 청구를 부정하기 위한 대체적 근거일 수 있다고 결론지었다. 이에 피고는 항소하였다.

(3) History Map

2008/04/08	연방순회항소법원 (CAFC)	예비적 강제집행과 변호사비용 및 비용에 관한 1심법원 결정 확정
2008 U.S. App. LEXIS 7423		
↑		
2007	펜실베이니아 지방법원	예비적 강제집행 불인정 변호사비용과 비용 불인정
514 F. Supp. 2d 753		

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- Lanham Act 상의 예비적 강제집행의 인정 여부는 절차법적인 문제이며 연방순회 항소법원의 전속적 관할이 인정되지도 않는 문제이다. 따라서 항소법원은 이 사건이 제기된 해당 항소법원의 절차법을 적용하였다. 제3항소법원에서는 강제집행을 구하는 자가 네 가지 요소를 입증해야 한다고 한다. 1) 강제집행을 청구한 당사자가 소에서 승소할 가능성, 2) 강제집행이 인정되지 않는다면 청구당사자가 치유할 수 없는 손해를 입게 되는 범위, 3) 청구당사자가 아닌 자가 강제집행이 인정되면 치유할 수 없는 손해를 입게 되는 범위, 4) 공공의 이익이다.
- 첫 번째 요소는 1심에서 원고에게 강제집행을 인정하지 않은 이유이기 때문에 여기서 판단해야 할 가장 중요한 요소이다. 이때 피고의 행위가 악의에 의해 이루어졌다는 것을 입증하는 것이 필요하다. 악의란 주관적이기도 하고 객관적이기도 한 요소이지만 특히 후자가 반드시 필요하다. 법원은 특허권자가 자신의 권리를 알리는 것을 금지하는 강제집행은 주의해서 사용되어야 하며 매우 예외적인 경우에만 인정된다는 입장을 취하였다. 항소법원은 강제집행을 부정한 1심법원의 결정이 재량권의 남용에서 비롯되었는지를 판단하였다. 제3항소법원의 법에 따르면 법원의 결정이 명백히 오류가 있는 사실판단이나 법의 부적절한 적용이나 오류가 있는 법의 결정에서 비롯된 경우에만 인정된다.
- 다음으로 피고는 승소가능성에 대한 1심법원의 판단에 오류가 있다고 주장하였다. 그러나 항소법원은 1심법원이 피고에게 예비적 강제집행을 인정하지 않음에 대하여 재량권을 남용하지 않았다는 결정에 동의하였다. 항소법원은 관련 요건들을 판

단하는데 있어 법원이 명백한 오류를 범하지 않았으며 피고에게 승소가능성이 없다고 결정함에 있어 오류가 있는 법률 또는 사실상의 전제를 근거로 하지 않았다. 먼저 '120특허의 출원과정에서의 원고의 행위에 대한 증거는 법원으로 하여금 이 증거를 무시해야 하고 만일 인정한다면 명백히 오류가 있는 사실을 근거로 판단한 것이 된다는 피고의 주장을 법원이 인정해야 하며, 악의를 나타내고 있지 않다는 것이 법원의 생각이다. 또한 원고와 Newell 간에 공모에 의한 합의가 있었으며 1심법원이 진실성의 의무라든지 아니면 다른 명백한 부정행위를 간과하였다는 피고의 주장도 항소법원을 설득시키지 못했다.

- 다음으로 피고는 1심법원이 부적절하게 원고가 자신의 발명을 포기하였다는 결정의 중요성을 고려하지 않았다고 주장하였다. 1심법원은 '120특허가 인정되었을 때 그 유효성에 관하여 반대되는 결정을 해야 할 어떠한 결정도 존재하지 않는다고 결정한 바 있다. 항소법원은 1심법원이 부당하게 이전 판결의 실체에 의문을 제기하였다는 주장에 동의하지 않았다. 오히려 1심법원은 주어진 대로 결정을 받아들이고 그러나 다른 증거에 비추어 악의의 처분이 확정되지 않는다고 판단했을 뿐이다. 이러한 결정은 이 판결에 영향을 미치는 반대되는 결론을 가진 선례에 대하여 언급하고 우호적인 선례와 비우호적인 선례 사이의 균형을 잡으려고 한 점에서도 잘 반영되어 있다. 그러므로 1심법원의 행위가 명백한 오류의 정도에 이르렀다는 점에 대하여 항소법원은 동의하지 않았다.
- 피고는 1심법원이 불공정행위를 이유로 무효라고 결정되어야 할 특허권의 유효성 추정에 근거하여 판단한 오류를 범했다고 주장하였다. 그러나 항소법원은 불공정행위의 가능성이 명백하지 않으며 그러므로 예비적 강제집행을 인정하지 않은 것이 재량권의 남용이 아니라고 보았다. 피고는 또한 악의를 판단함에 있어 객관적인 무근거 기준을 사용하지 않음에 의하여 오류를 범하였다고 주장하였다. 그러나 항소법원은 1심법원이 잘못된 기준을 적용하였다는 점에 동의하지 않았다. 더 나아가 1심법원은 자신의 의견에서 원고의 청구가 객관적으로 근거가 없지 않음을 이미 여러 차례 언급한 바 있다. 따라서 1심법원이 피고의 예비적 강제집행 청구를 거부한 것은 정당하며, 항소법원은 이러한 1심법원의 결정을 확정하였다.

- 원고는 피고의 항소가 경솔한 것이라고(frivolous) 주장하면서 변호사 비용과 소송 비용을 청구하였다. 법원은 이 청구를 기각하면서 항소가 명백히 가능성이 없고 법률적으로, 사실적으로 전혀 가능한 근거 없이 제기되었다는 것에 대하여 의문이 없는 경우에만 변호사비용과 소송비용에 대한 청구를 인정한다는 입장을 취하였다. 법원은 원고가 피고에 의한 항소가 명백히 가능성이 없다는 점을 입증하지 못하였다고 보았다. 따라서 항소법원은 원고가 청구한 변호사비용과 소송비용을 인정하지 않았다.

※ 주요 인용판례

- Mikohn Gaming Corp. v. Acres Gaming, Inc., 165 F. 3d 891 (Fed. Cir. 1998)
- NcNeil v. Heartland Sweeteners, LLC, 511 F. 3d 350 (3d Cir. 2007)
- Zenith Elecs. Corp. v. Exzec, Inc., 182 F. 3d 1340 (Fed. Cir. 1999)
- Tate Access Floors, Inc. v. Interface Architectural Resources, Inc., 279 F. 3d 1357 (Fed. Cir. 2002)
- Am. Civil Liberties Union of N. J. v. Black Horse Pike Reg'l Bd. of Educ., 84 F. 3d 1471 (3d Cir. 1996)
- Molins PLC v. Textron, 48 F. 3d 1172 (Fed. Cir. 1998)
- Burlington In연, Inc. v. Dayco Corp., 849 F. 2d 1418 (Fed. Cir. 1988)
- Chemical Eng'g Corp. v. Marlo, 754 F. 2d 331 (Fed. Cir. 1984)

(5) 승·패소 요인 분석

- Lanham Act 상의 예비적 강제집행의 인정 여부는 연방순회항소법원의 전속적 관할이 인정되지도 않으며, 항소법원에서 재판이 진행되는 경우에도 이 사건이 제기된 해당 항소법원의 절차법을 적용한다. 따라서 이 사건에서는 소송이 제기된 제3 항소법원의 절차법이 적용되었다.
- 이 소송에서는 예비적 강제집행의 인정여부에 대하여 다투었다. 이를 위해서는 먼저 강제집행이 청구된 행위가 악의에 의해 이루어졌다는 것이 입증되어야 하는 것이 중요하며 이때 악의는 객관적으로 파악되어야 한다. 또한 문제가 된 사안과 같

이 특허권자가 자신의 권리를 알리는 것을 금지하는 강제집행은 주의해서 사용되어야 하며 매우 예외적인 경우에만 인정된다.

- 원고는 피고의 항소가 경솔한 것이라고(frivolous) 주장하면서 변호사 비용과 소송 비용을 청구하였다. 그러나 항소가 명백히 가능성이 없고 법률적으로, 사실적으로 전혀 가능한 근거 없이 제기되었다는 것에 대하여 의문이 없는 경우에만 변호사비용과 소송비용에 대한 청구를 인정한다. 따라서 변호사비용과 소송비용은 매우 엄격한 요건을 충족시키는 경우에만 인정된다. 원고는 피고에 의한 항소가 명백히 가능성이 없다는 점을 입증해야만 하고 실제로는 그렇지 못하였다. 이에 항소법원은 원고가 청구한 변호사비용과 소송비용을 인정하지 않았다.

3.5.2 침해금지명령

□ 최근 분쟁현황

No.	원고	피고	판결일자	관련기술
1	Amado	Microsoft Corp.	2008/02/26	스프레드시트로 자동 전산화기능
2	Canon, Inc.	GCC International Ltd.	2008/01/25	토너카트리지
3	Outside the Box Innovations, LLC	Travel Caddy, Inc.	2008/01/15	공구 가방
4	MPT, Inc.	Marathon Labels, Inc.	2007/12/12	재활용 컨테이너의 라벨링 장치

□ 판례별 심층분석

No. 1 Amado v. Microsoft Corp.

(1) 기본 서지사항

원고	CARLOS ARMANDO AMADO
원고측 대리인	Morrison & Foerster LLP (Los Angeles, CA)
피고	MICROSOFT CORPORATION
피고측 대리인	Arnold & Porter LLP (Washington, DC)
사건번호	517 F.3d 1353/ 2008 U.S.App. LEXIS 4065/ 86 U.S.P.Q.2D (BNA) 1090
판결일자	2008/02/26
판사	Bryson / Clevenger / Lynn
1심법원(판결일)	The United States District Court for the Central District of California (2007/03/13)
관련 특허	US 5,293,615
관련 법령	-
관련 기술	스프레드시트로 자동 전산화기능
관련 Issue	침해금지명령

(2) 사건개요

- 원고는 스프레드시트로 자동 전산화하는 기술에 관한 특허(이하 '615 특허')를 보유하고 있다. 해당 특허는 구체적으로 재계산 명령어를 입력하면 자동으로 데이터베이스의 기록을 연결하여 정보를 자동으로 리포맷하고 로딩하여 스프레드시트로 연계하는 인터페이스에 관한 기술이다. '615특허는 스프레드시트와 데이터베이스 프로그램을 호환하는 기능에 관한 발명이다.
- 원고는 피고의 여러 버전으로 된 오피스 프로그램이 자신의 특허를 침해한다며 소송을 제기했고 배심원 판결로 1심에서는 침해가 인정되었다. 1심법원은 영구 침해 중지 명령을 내렸다. 단, 해당 침해중지 명령은 피고가 불법 카피당 \$2.00의 공탁금을 예치하는 조건으로 항소심 완료시점까지 효력 중지로록 하였다. 원고와 피고는 1심의 결정에 대해 항소하였으나 항소심에서는 1심의 결정이 확정되었다.

(Amado I)

- 1심에서는 최근의 대법원 판결에 기한 피고의 침해중지명령 파기 요청에 대해 재심이 진행되어 피고의 요청이 승인되었다. 또한, 손해배상액 판단에 있어 불법 카피 당 \$0.12를 원고에 지급하라고 명령하였다. 원고와 피고는 1심법원의 결정에 항소하였다.

(3) History Map

2008/02/26 517 F.3d 1353	연방항소법원 (CAFC)	원심 일부확정 / 일부환송
↑		
2007/03/13	캘리포니아 지방법원	특허침해금지명령 파기
↑		
2006	캘리포니아 지방법원	특허침해금지명령

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 본 사건에서 이슈는 영구침해금지명령의 요건을 강화한 최근의 대법원 판결이 본 사건에 적용가능한가의 여부이다. 원고는 해당 대법원 판결이 Amado I 판결일 이전이기는 하나 이미 Amado I 항소심을 위한 준비서면 제출이 완료된 시점이었고 침해중지명령은 항소심 범위에 포함되어 있지 않아 피고는 최근 대법원 판결을 기준으로 침해중지 명령에 대한 재심을 청구할 수 없다고 주장하였다.
- 최근 미국 연방대법원에서는 eBay 판결을 통해 특허침해가 인정되면 자동으로 중지명령을 내렸던 관행을 뒤집어 전통적인 4요소 테스트를 적용하여 피고가 특허침해를 한 경우라 하더라도 1) 원고가 회복할 수 없는 피해를 입었고, 2) 금전적 손해배상으로는 보상이 어렵고, 3) 원고와 피고의 곤란함의 정도를 비교형량하고, 4) 침해금지명령이 공익에 반하는 바는 없는 지를 잘 판단하여 결정해야 한다는 판결을 내렸다. 피고는 eBay 사건의 판결일이 Amado I 이전임을 들어 eBay의 기준을

적용하여 자신에 대한 침해금지명령을 파기해 줄 것을 요청했다.

- 항소법원은 사건에 영향을 미칠 수 있는 상급법원의 판결이 항소심 판결 이전에 내려지는 경우 해당 상급법원의 사건이 해당 항소심에 영향을 줄 수 있다고 판시했다. 단, 이러한 영향 가능성은 당사자가 항소심 심결 이전에 해당 최근판결을 들어 달리 주장할 수 있는 합리적인 기회가 있었음에도 주장하지 않은 경우에는 적용되지 않는다고 판단하였다.
- 항소법원은 eBay 사건은 본 사건의 준비서면 제출일 후, 구두심리일 이전에 내려진 것으로 피고에게는 이슈를 제기할 기회가 있었다고 보았다. 피고는 오히려 이러한 기회를 재판부에서 질의하였음에도 자신의 입장을 밝히지 않았다. 따라서 항소법원은 피고가 이슈를 제기할 수 있는 권리를 포기했다고 판단하였다.
- 단, 항소법원은 침해금지명령을 내리거나 취소할 수 있는 재량권은 1심법원에 있으며 이미 내려진 명령 자체를 처음부터 없던 것으로 할 수 없다 하더라도 현 시점에서 효력을 중지하는 결정을 할 수 있다고 판단하였다. 따라서, 원래부터 없었던 명령으로 해달라는 피고의 청원은 기각하나 현시점에서 대법원 판결에 기해 해당 침해금지명령을 유지할 것인지 여부에 대한 판단은 1심법원의 몫이라고 판결하였다. 따라서, 침해금지명령을 파기한 1심법원의 결정을 확정하였다.

※ 주요 인용판례

- eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 126 S.Ct. 1837 (U.S. 2006)
- MercExchange, LLC v. eBay, Inc., 401 F.3d 1323 (Fed.Cir.(Va.) 2005)
- Microsoft Corp. v. AT & T Corp., 127 S.Ct. 1746 (U.S. 2007)
- Engel Industries, Inc. v. Lockformer Co., 166 F.3d 1379 (Fed.Cir.(Mo.) 1999)
- Paice LLC v. Toyota Motor Corp., 504 F.3d 1293 (Fed.Cir.(Tex.) 2007)

(5) 승·패소 요인 분석

- 항소법원은 궁극적으로 침해금지명령에 대한 유지여부 판단은 1심법원이 재량으로

결정할 수 있는 부분으로 보아 피고의 주장을 일부 수용했다. 금지명령의 경우 형평법에 기반하여 발달한 것으로 이익형량에 비추어 결정될 수 있다. 따라서, 1심법원에서 재량권을 갖고 현시점에서 유지할 것인가에 대한 판단을 독자적으로 행할 수 있다. 피고가 비록 항소심 진행 중에 본인에 유리한 상급법원의 판결이 있었음에도 이슈제기의 시기를 놓쳤으나 이는 형평법 이슈인 금지명령 유지여부에 관한 것으로 다행히 금지명령 파기결정을 득할 수 있었다.

No. 2 Canon, Inc. v. GCC International Ltd.

(1) 기본 서지사항

원고	CANON, INC
원고측 대리인	Fitzpatrick, Cella, Harper & Scinto (New York)
피고	GCC INTERNATIONAL LIMITED / GCC Management Limited / Gatehill International Limited / Q-Imaging (USA), INC / TALLYGENICOM LP
피고측 대리인	Wolf, Greenfield & Sacks, P.C. (Massachusetts)
사건번호	263 Fed. Appx. 57 / 2008 U.S. App. LEXIS 2429
판결일자	2008/01/25
판사	Michel / Dyk / Garbis
1심법원(판결일)	The United States District Court for the Southern District of New York (20074/11/16)
관련 특허	US 6,336,018
관련 법령	35 U.S.C. § 283
관련 기술	토너카트리지
관련 Issue	침해금지명령

(2) 사건개요

- 원고는 토너카트리지와 관련한 '018특허를 보유하고 있다. 원고는 피고의 교체용 토너 카트리지가 원고의 '018특허를 침해하고 있다고 주장하면서 뉴욕 남부 지방 법원에 소를 제기하였다. 1심법원은 원고의 주장을 받아들여 임시금지처분 명령을 내렸고, 이에 피고는 항소하였다. 항소법원은 원고가 피고의 토너카트리지가 원

고의 특허를 침해하고 있다는 것을 상당히 입증하였고 피고의 교체용 토너카트리지의 판매로 인하여 특허상품의 가격잠식과 시장에서의 원고의 시장경쟁력의 손실이라는 회복불능의 침해는 임시금지가처분을 허용하기에 충분하다고 판결하였다. 따라서 항소법원은 1심법원의 판결을 자유재량의 남용으로 볼 수 없다고 하면서 결정을 확정하였다.

“본 판결은 비공개 또는 비판례 사건이므로 판례로서 인용할 수 없음”

No. 3 Outside the Box Innovations, LLC v. Travel Caddy, Inc.

(1) 기본 서지사항

원고	OUTSIDE THE BOX INNOVATIONS, LLC
원고측 대리인	Myers & Kaplan, LLC (Georgia)
피고	TRAVEL CADDY, INC
피고측 대리인	Banner & Witcoff, Ltd (Illinois)
사건번호	260 Fed. Appx. 316 / 2008 U.S. App. LEXIS 813
판결일자	2008/01/15
판사	Bryson / Archer / Dyk
1심법원(판결일)	The United States District Court for the Northern District of Georgia (2007/03/27)
관련 특허	US 6,991,104
관련 법령	28 U.S.C. § 1292
관련 기술	공구 가방
관련 Issue	침해금지명령

(2) 사건개요

- 반소(counterclaimant)를 제기한 피고(특허권자)는 공구를 저장하고 운반하기 위한 상자와 관련한 '104특허를 보유하고 있다. 피고는 원고의 공구가방들이 원고의 '104특허를 침해하고 있다고 주장하면서 조지아 북부 지방법원에 임시금지가처분을 구하는 소를 제기하였다. 1심법원은 피고가 침해를 주장하는 특허 청구항을 해

석한 후 원고의 공구가방들이 피고의 특허 청구항의 일부를 침해하고 있다고 인정하였으나, 일부 청구항에 대하여 피고가 원고의 침해를 입증하지 못하였다는 것을 근거로 피고의 임시금지 가처분의 소를 기각하였다. 이에 피고는 항소하였고, 항소법원은 1심법원의 판결을 확정하였다.

“본 판결은 비공개 또는 비판례 사건이므로 판례로서 인용할 수 없음”

No. 4 MPT, Inc. v. Marathon Labels, Inc.

(1) 기본 서지사항

원고	MPT, INC
원고측 대리인	Baker & Hostetler LLP (Ohio)
피고	MARATHON LABELS, INC / POLYMERIC CONVERTING, LLC
피고측 대리인	Hedman & Costigan, P.C. (New York)
사건번호	258 Fed. Appx 318 / 2007 U.S. App. LEXIS 28911
판결일자	2007/12/12
판사	Schall / Moore / Moran
1심법원(판결일)	The United States District Court for the Northern District of Ohio (2007/01/19)
관련 특허	US 5,417,790 / US RE 37,164
관련 법령	-
관련 기술	재활용 컨테이너의 라벨링 장치
관련 Issue	침해금지명령

(2) 사건개요

- 원고는 재활용 컨테이너의 라벨링을 위한 장치에 대한 '790특허와 '164특허를 보유하고 있는데, 원고는 피고의 침해가 주장되는 Smart Surface Placard(SSP) 상품이 원고의 특허를 침해하였다고 주장하면서 오하이오 북부지방법원에 소를 제기하였다. 1심법원의 배심원은 피고가 특허침해에 기여하였고 문제가 된 침해를 유도하였기 때문에 고의 침해가 있다고 판결하였다. 이에, 1심법원은 피고에게 영구금지 명령을 내렸고, 또한 배심원의 고의침해 판결을 뒤집는 JMOL(judgment as a

matter of law) 판결을 내렸다. 이에 원고와 피고 모두 항소하였다.

- 항소법원은 1심법원의 금지명령(injunction)이 재량권의 남용(abuse of discretion) 인지를 검토하였는데, 동 법원은 원고의 특허가 방법에 대한 특허이지 장치에 대한 특허가 아니고 피고의 기계장치의 미국 내외의 모든 판매를 영구적으로 금지하고 있으며, 또한 원고와 피고는 미국 밖에서의 판매와 멕시코에서 피고의 기계장치를 재판매하는 자에 대한 미국 내부에서 판매를 침해라고 주장하지 않고 있음에도 불구하고 1심법원이 모든 피고 기계장치의 판매를 금지하는 것은 재량권을 넘어서는 판단이며 미국 밖에서의 피고 상품의 판매는 금지하지 않아야 한다고 판결하였다. 항소법원은 원심을 일부 확정하고 일부 파기하여 환송하였다.

“본 판결은 비공개 또는 비판례 사건이므로 판례로서 인용할 수 없음”

No. 5 Canon, Inc. v. GCC International Ltd.

(1) 기본 서지사항

원고	CANON, INC
원고측 대리인	Harper & Scinto (New York)
피고	GCC INTERNATIONAL LIMITED / GCC MANAGEMENT LIMITED / GATEHILL INTERNATIONAL LIMITED / Q-IMAGING(USA) INC / TALLYGENICOM LP
피고측 대리인	Greenfield & Sacks, P.C. (Massachusetts)
사건번호	2007 WL 4005018 / 2007 U.S. App. LEXIS 26584
판결일자	2007/11/16
판사	Michel / Dyk / Garbis
1심법원(판결일)	The United States District Court for the Southern District of New York (2006/08/29)
관련 특허	US 6,336,018
관련 법령	35 U.S.C. §283
관련 기술	교체용 토너카트리지
관련 Issue	침해금지명령

(2) 사건개요

- 원고는 토너 카트리지를 교체할 수 있는 레이저 프린터기와 레이저 팩스머신을 제조하고 판매하는 비즈니스를 하는데, 해당 상품의 토너카트리지와 관련한 '018특허를 양수한 양수인(assignee)이고, 피고는 원고의 레이저프린터기와 레이저 팩스머신에 사용할 수 있는 토너 카트리지를 판매하는 사업을 하는 자이다. 원고는 피고의 토너카트리지가 원고가 양도 받은 '018특허를 침해하고 있음을 이유로 소를 제기하였다.
- 이에 대해, 피고는 원고의 '018특허가 의미하는 토너카트리는 프린트기 또는 팩스기와 함께 구성된 결합상품을 지칭하는 것으로 해석되었고, 이 해석에 따르면, 전체 상품과 결합된 것이 아니라 토너카트리지만을 판매한 피고의 행위는 허용이 되는 수리에 대한 원칙(the doctrine of permissible repair)에 따라 침해가 아니라고 주장하였다. 그러나 1심은 원고의 '018특허에서 청구항58은 토너카트리지만을 의미하는 것이지 결합상품을 의미하고 있는 것이 아니므로 허용이 되는 수리원칙이 적용될 내용이 아니며, 설령 청구항58이 결합체의 한 부분으로 토너카트리지를 해석한다 하여도 원고의 승소개연성(likelihood of success)이 상당히 높다고 하였다. 또한, 사실상 토너카트리지를 개조하고 교체하는 것은 교체되지 않는 부분들의 전체가치에 부당한 것이며, 이는 특허 상품의 시장점유율의 손실뿐만 아니라 상당한 정도의 가격침식을 야기할 수 있음을 인정하여 피고가 '018특허의 청구항58에 해당하는 상품을 제조, 사용하거나 판매하는 행위를 금지하는 침해금지가처분(preliminary injunction)판결을 내렸다. 이에 피고는 항소하였고, 항소법원은 1심법원의 판결을 확정하였다.

“본 판결은 비공개 또는 비판례 사건이므로 판례로서 인용할 수 없음”

3.5.3 특허표시·사실상 고지(Marking, Notice)

□ 최근 분쟁현황

No.	원고	피고	판결일자	관련기술
1	GP Industries, Inc	Eran Industries, Inc.	2007/09/20	낙수홈통 커버

□ 판례별 심층분석

No. 1 GP Industries, Inc. v. Eran Industries, Inc.

(1) 기본 서지사항

원고	GP INDUSTRIES, INC. / A GUTTER SOLUTION, LLC / CENTRAL ALUMINUM SUPPLY COR. / EXOATIONS OF ATLANTA, LLC / FIRST CHOICE GUTTERS AND SIDING, INC. / GENERAL STAMPING, INC. / GUTTERS FOR LESS, INC. / GUTTER DEFENDER, INC. / GUTTERSDIRECT.COM, LLC / LAKESIDE GUTTER PRODUCTS, INC. / SCOTT KATZ / OMAHA GUTTER & SIDING CO. / SELA ROOFING AND REMODELING, INC. / JAMES L. SIPES / SPECIALTY TOOL AND MACHINE, INC. / DANIEL STAVA / GREGORY M. STAVA / SUL-CO, INC. / DOYLE J. SULLIVAN / ROONE UNGER / WW DISTRIBUTORS, LLC / LANCE D. BAILEY / RANDALL R. BAILEY / BRIAN M. BECK / DAVID R. HERDRICH / JOSHUA HESSE / MARK HURD
원고측 대리인	Kirton & McConkie (Utah)
피고	ERAN INDUSTRIES, INC. / JAMES E. BACHMAN
피고측 대리인	Hovey Williams LLP (Missouri)
사건번호	500 F.3d 1369 / 2007 U.S. App. LEXIS 22411
판결일자	2007/09/20
판사	NEWMAN / LOURIE / PROST
1심법원(판결일)	District Court for the District of Nebraska (2006/11/08)
관련 특허	US 5,557,891
관련 법령	35 U.S.C. § 287
관련 기술	낙수홈통 커버
관련 Issue	구제수단

(2) 사건개요

- 피고는 낙수홈통 커버에 대한 특허(이하 '891특허')를 보유하고 있다. 원고 중 GPI는 2005년 5월 내지 8월 사이에 그만둔 피고의 이전 종업원들에 의해 설립된 회사로서, 홈통커버를 개발 및 판매하는 회사이다. 2006년 1월 31일 피고는 대리인을 통해 제품 공급업자 및 계약자들에게 GPI가 '891특허를 침해하는 홈통커버를 제조 및 판매할 계획이라는 서신을 보냈다. 2006년 2월 GPI는 자신의 제품이 특허를 침해하지 않는다는 판결을 구하는 비침해 및 특허무효와 시행력 결여 확인의 소를 네브라스카 지방법원에 제기하고 불법사업방해에 대하여 Nevask Deceptive Trade Practices Act 위반을 주장했다. 다음날, 피고는 GPI에 대해 '891특허 침해 및 영업비밀 횡령에 대한 소를 제기하였다. 1심법원은 개시 및 재판을 위해 위의 소들을 병합하였다.
- 2006년 3월 31일, GPI는 소송계류 중의 홈통커버를 제조 및 판매를 못하게 하며, 시장에 근거 없는 침해 주장을 하는 것 대한 금지 가처분 신청을 하였다. 2006년 5월 10일 피고는 공급업자들 및 계약자들에게 GPI의 제품들이 영업비밀 디자인의 횡령에 기초하였다는 것을 알리는 두 번째 서신을 보냈다.
- 1심에서 피고는 서신 발신 전, 원고의 제품을 검토하였음을 입증하지 못하였고, 피고가 확보한 제품이 원고의 판매품임을 입증하려는 피고측 노력이 없었다. 또한, 두 편의 서신 내용이 특별히 야비하고 힐난 및 협박조였으며, 원고의 설립자인 前 피고의 임직원의 퇴직 시점 상, 보복성 영업방해가 짐작되며, 유사한 다른 제품에 대해서는 피고는 침해주장을 하지 않았다.
- 이에 따라, 1심법원은 피고의 행위는 의도적인 허위에 근거한 bad faith임을 인정하여 피고가 현재 또는 장래의 고객에게 서신을 보내는 것을 금지하는 가처분 명령을 내렸고, 이에 피고가 항소하였다.

(5) History Map

2007/09/20	연방순회항소법원 (CAFC)	1심 파기
500 F.3d 1369		
↑		
2006/11/08	네브라스카 지방법원	비침해 확인의 소 제기 (특허권자인 피고에 가처분 명령)
2006 U.S. Dist. LEXIS 83450		

(6) Issue에 대한 법원의 판단

- 가처분 신청이 받아들여지기 위해서는 본안 승소 가능성, 회복 불가능한 손해 발생, 공평성, 공공의 이익과 같은 4가지 요건이 만족되어야 한다.
- 또한 가처분 승인 결정을 대상으로, 기록의 총체적인 검토 후에 명백한 오류 및 판결권 남용 성립의 증거가 있을 경우, 가처분 승인은 파기될 수 있으며, 특허권자의 권리에 대한 고지권이 금지될 때에 법원은 연방특허법과 판례를 적용하여 해당 특허권의 고지가 적절하였는지 검토할 수 있다.
- 먼저 35 U.S.C § 287 (authorizing a patentee to “give notice to the public” of a patent) 하에 누구나 본인의 특허권에 대해 타인에게 고지할 권리를 가지며, 따라서 고지 금지 명령은 오직 예외적인 조건하에서 신중하게 적용되어야 하는 강력한 명령으로 그 실행이 매우 드물다. 본 사건에서 법원은 고객 및 잠재 고객과 자사의 특허권에 대해 논하는 것을 가처분 금지한 것은 사법권 남용이라는 원고의 주장을 인정한다.
- 피고가 주장하는 불법 영업방해의 근거가 되는 서신은 원고가 자사의 특허권 및 이의 행사 의도를 고지한 것으로 볼 수 있으며 연방 특허법은 악의적 의지가 없는 잠재 침해자 및 잠재 침해 행위에 대한 고지권을 인정한다.
- 악의적 행위가 성립하려면 이를 주장하는 측에서 침해 주장이 객관적으로 근거 없음을 입증해야 한다. 따라서 가처분금지 명령의 합당 여부는 피고의 주장이 객관

적으로 근거 있는가의 문제로 귀결된다.

- 1심법원은 단지 서신이 악의적 행위에 합치된다고 하였으나 이는 악의적 의지의 요건이 아니다. 또한 원고는 ‘피고의 주장이 객관적으로 근거 없음’을 입증하지 못함으로써 악의적 의지 요건을 만족시키지 못했다.
- 1심법원 결정의 결정인 ‘피고가 원고의 제품을 검토한 사실을 입증하지 못했다는 주장이나, 다른 제조업자들에게는 침해를 주장하지 않았다는 사실 등은 객관적인 사실이라고 보기 어렵다. 따라서 항소법원은 1심법원이 가처분 명령을 남용한 것으로 보고 원심을 파기 환송하였다.

※ 주요 인용판례

- Tex. Instruments Inc. v. Tessera, Inc., 231 F.3d 1325, 1329 (Fed. Cir. 2000)
- Mikohn Gaming Corp. v. Acres Gaming, Inc., 165 F.3d 891, 898 (Fed. Cir. 1998)
- Va. Panel Corp. v. MAC Panel Co., 133 F.3d 860, 869 (Fed. Cir. 1997)
- Profl Real Estate Investors, Inc. v. Columbia Pictures Indus., Inc., 508 U.S. 49, 60, 113 S. Ct. 1920, 123 L. Ed. 2d 611 (1993)
- Hunter Douglas, Inc. v. Harmonic Design, Inc., 153 F.3d 1318, 1336 (Fed. Cir. 1998)

(5) 승·패소 요인 분석

- 사건의 발단인 피고의 서신에 대해 법원은 특허권에 대한 고지는 고유권리로써 금지되기 어려운 권리행사이며, 단 이러한 고지행위에 악의적 의지는 없어야 한다고 판시하였다.
- 이에 피고에게 가처분금지 명령을 한 원심이 인정되기 위해서는 피고가 악의적 의지를 가지고 있었음이 입증되어야 하며, 이는 객관적인 근거를 통해 지지될 수 있다고 하였다.

- 그러나 가처분판결에 있어 피고의 권리행사로 해석될 수 있는 특허권 고지행위가 왜곡되고 의도된 고발행위라는 단지 주관적인 고려만 있었고, 법원을 설득하기 위한 확실한 객관적 사실을 제시하지는 못하였다.
- 결국 항소법원은 특허권자에게는 자신의 특허의 존재를 고지할 권리가 있으며, 이를 위해 서신을 보내는 것은 그것이 악의에 의한 것이 아니라면 금지할 수 없다고 판단하고, 원고는 피고의 주장이 객관적인 근거가 없다는 것을 입증할 수 없다면 피고의 행위를 금지할 수 없다고 하여 원심을 파기 환송했다.

3.5.4 금전배상

□ 최근 분쟁현황

No.	원고	피고	판결일자	관련기술
1	Digeo, Inc.	Audible, Inc.	2007/11/01	전자통신과 정보저장을 위한 시스템과 장비
2	Mitutoyo Corp.	Central Purchasing, LLC	2007/09/05	물체이동 측정 장치
3	Monsanto Co.	Homan McFarling	2007/05/24	제초제 내성 종자

□ 판례별 심층분석

No. 1 Digeo, Inc. v. Audible, Inc.

(1) 기본 서지사항

원고	DIGEO, INC
원고측 대리인	Black Lowe & Graham PLLC (Washington)
피고	AUDIBLE, INC
피고측 대리인	DLA Piper US LLP (Washington)
사건번호	505 F. 3d 1362 / 2007 U.S. App. LEXIS 25510 / 85 U.S.P.Q.2D (BNA) 1246
판결일자	2007/11/01
판사	Michel / Moore / Cote

1심법원(판결일)	The United States District Court for the Western District of Washington (2006/12/01)
관련 특허	US 5,734,823
관련 법령	35 U.S.C. §285
관련 기술	전자통신과 정보저장을 위한 시스템과 장비
관련 Issue	금전배상

(2) 사건개요

- 원고는 전자통신과 정보저장을 위한 시스템과 장비에 대한 '823특허를 출원일 당시의 양도인으로부터 파산재단 공매(bankruptcy estate sale)를 통해 취득하였다. '823특허는 4명의 공동발명으로 개발된 장비로 본 사안에 '823특허의 출원일에 미국특허상표청은 '823특허 공매와 관련한 위임장(Power of Attorney)을 발행하였는데, 특허청에 따르면 해당 장비의 공동발명가들은 한 명의 발명가가 사망하였다고 생각하였고, 사망했다고 간주된 발명가의 위임장은 형제였던 공동발명가의 집행하에 사인되어 발행되었다고 한다. 그러나 서류기록에는 사망했다고 간주된 발명가의 사망을 입증하는 어떠한 자료도 포함되어 있지 않았다.
- 원고는 “원고 자신은 823특허와 관련하여 침해를 이유로 소를 제기할 권리를 포함한 모든 권리와 소유권 그리고 이익을 가진다”고 밝히면서 특허침해를 이유로 피고를 고소하였다. 그러나 피고는 사망하였다고 간주된 발명가가 생존해 있다는 사실과 그 발명가의 형제가 해당 위임장과 양도서류에 사인하지 않았다는 사실을 발견하여, 생존한 발명가로부터 '823특허의 출원일에 소급하는 라이선스를 확보하였다. 피고는 원고가 '823특허권을 완벽하게 소유하지 못하여 당사자 적격이 부족하고 피고가 적절한 라이선스를 가졌음을 근거로 재판을 각하해 달라는 약식판결을 청구하였다.
- 1심법원은 약식판결에서 본 사안에서 특허권의 양도는 위조(forgery)이기 때문에 원고는 적절한 지위를 얻을 수 없다고 판단하였고, 또한 생존한 발명가의 명시적인 계약체결의무에 근거하여 원고가 형평법상의 특허권을 가지는지의 여부가 중대한 논의가 되는 사항이기에 피고에게 유리한 판결을 내렸다.

(3) History Map

2007/11/01 505 F. 3d 1362	연방순회항소법원 (CAFC)	1심 판결 확정
↑		
2006/12/01 2006 U.S. Dist LEXIS 97266	워싱턴 서부지방법원	특허권 침해: 재청구 불가 기각 특허권의 무효: 재청구 가능 기각 피고에게 변호사 비용 부과
↑		
2006/08/24 -	워싱턴 서부지방법원	원고의 소 기각

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 1심법원은 본 사안에서 특허권의 양도는 사망하였다고 간주된 발명가의 공동발명가였던 형제의 집행하에 사인했거나 그러한 권한을 부여했다는 증거가 없음을 지적하면서 위조(forgery)라는 용어를 사용하였으나, 그러한 용어의 사용이 사건의 당사자를 위조범이라고 인정하는 것은 아니라고 하였다.
- 항소법원에서 피고는 원고가 소송을 제기하기에 앞서 사전 조사를 적절하게 수행하지 않았다는 것을 피고의 입증 책임(burden of proof)으로 전환하는 오류를 범했다고 주장하면서 View Engineering 사건을 예로 들었으나, 항소법원은 피고가 예로 든 사건은 소송을 제기하기에 앞서 당사자가 적절한 사전조사를 수행하지 못한 경우 해당 당사자에게 연방법 제11조의 제제(sanction)를 부과하는 규정을 적용하였으나, 본 항소법원은 제285조를 적용하여 1심법원과 동일하게 예외적인 경우에는 법원의 재량으로 변호사비용을 부과할 수 있다고 하여 1심 결정을 인정하였다.
- 사망하였다고 주장되는 발명가가 생존해 있고, 해당 위임장과 양도서류는 공동발명가였던 형제에 의하여 사인된 것이 아니라는 피고의 추가증거를 기각한 1심법원의 판결에 대하여 항소법원은 피고의 청구는 원고가 태만한 사전조사를 수행했다는 비현실적인 추측에 근거한 것이고, 또한 피고가 증거로 제시하는 양도서와 사망확인서의 부재가 이러한 것을 입증하는 증거가 될 수 없다고 하면서 1심법원의 판결을 확정하였다.

※ 주요 인용판례

- Forest Labs., Inc. v. Abbott Labs., 339 F.3d 1324 (Fed. Cir. 2003)
- View Eng'g, Inc. v. Robotic Vision Sys., 208 F.3d 981 (Fed. Cir. 2000)
- Haynes Int'l Inc. v. Jessop Steel Co., 8 F.3d 1573 (Fed. Cir. 1993)
- Springs Window Fashions L.P. v. Novo Indus., L.P., 323 F.3d 989 (Fed. Cir. 2003)

(5) 승·패소 요인 분석

- 원고는 특허권자의 경우 해당 특허와 관련하여 침해를 이유로 소를 제기할 권리를 포함한 모든 권리와 소유권 그리고 이익을 가진다고 하면서 피고의 특허 침해를 이유로 소를 제기하였으나, 1심법원은 양도서류와 위임장이 위조되었음을 이유로 원고의 소를 기각하였고, 변호사 비용과 관련하여 피고는 원고가 소를 제기하기 전에 사전조사를 적절히 수행하지 않았고 이에 대한 1심법원의 입증책임에 대한 판단에 오류가 있음을 주장하였으나 항소법원은 이를 받아들이지 않았다.

No. 2

Mitutoyo Corp. v. Central Purchasing, LLC

(1) 기본 서지사항

원고	MITUTOYO CORPORATION / MITUTOYO AMERICA CORP. / HEXAGON METROLOGY NORDIC AB
원고측 대리인	Oloff & Berridge, PLC (Virginia)
피고	CENTRAL PURCHASING, LLC
피고측 대리인	Sills Cummis Epstein & Gross P.C. (New York)
사건번호	499 F.3d 1284 / 2007 U.S. App. LEXIS 21158 / 84 U.S.P.Q.2D (BNA) 1001
판결일자	2007/09/05
판사	MAYER / RADER / MOORE
1심법원(판결일)	District Court for the Northern District of Illinois (2005/04/20)
관련 특허	US 4,743,902
관련 법령	35 U.S.C. §
관련 기술	물체이동 측정 장치
관련 Issue	금전배상

(2) 사건개요

- 원고는 물체의 상대적인 이동을 전자적으로 측정하는 장치에 관한 특허(이하 '902 특허')를 보유하고 있었다. 원고는 피고가 자신의 특허를 침해하고 있다고 하며 일리노이즈 북부지방법원에 특허침해소송을 제기했다.
- 1심법원은 피고가 원고의 특허를 침해하였다고 판결하였으나 고의 침해는 인정하지 않았다. 고의 침해를 인정하지 않은 이유로 1심법원은 원고가 소송을 제기하면서 소장에서 고의 침해를 충분히 주장하지 않았기 때문에 연방민사소송법에서 규정하는 소장의 기재요건을 만족시키지 못했다고 설시하였고, 이에 원고가 항소하였다.
- 또한, 1심법원은 피고의 특허 침해로 인한 원고의 손해배상액을 산정함에 있어서 원고와 피고의 제품 시장이 overlap되지 않기 때문에 손실이익(loss profit)에 근거한 손해배상액을 산정하지 않고 합리적 실시료(reasonable royalty)에 근거하여 손해배상액을 산정하였다. 다만, 합리적 실시료에 근거하여 손해배상액을 산정함에 있어 피고의 매출액에 대하여 29.2%의 로열티율을 적용하는 것 외에도 피고의 고객의 매출액에 대해서도 29.2%의 로열티율을 적용하여 총 손해배상액을 산정하였고, 이에 피고가 항소했다.
- 항소법원은 1심법원에서 원고의 고의적 침해 주장에 대해 충분히 심리하지 않은 잘못이 있음을 지적하는 한편, 손해배상액을 산정함에 있어 피고의 매출액 외에 피고의 고객의 매출액에까지 로열티율을 적용하여 총 손해배상액을 산정한 것에 대한 오류를 지적하며 원심을 파기 환송했다.

(3) History Map

2007/09/05	연방순회항소법원 (CAFC)	- 고의침해 관련 원심 파기 - 손해배상액 산정 관련 원심 파기
499 F.3d 1284		
↑		
2006/03/09	일리노이 북부지방법원	- 고의침해 불인정 - minimum royalty에 기초한 손해배상액 산정
2006 U.S. Dist. LEXIS 9301		

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 1심법원은 원고의 고의침해 주장을 각하하면서 그 이유로서 원고가 소장에서 고의 침해와 관련된 주장을 충분히 하지 않았고 그에 대하여 약식판결을 신청하지도 않았기 때문에 연방민사소송법에서 요구하는 법적요건을 만족하지 못하였다고 실시하였다.
- 그러나, 연방민사소송법에서 규정하는 소장의 기재요건은 원고가 주장하는 바를 피고가 파악하여 답변을 할 수 있을 정도로만 소장에 원고의 주장이 기재되어 있으면 족하고, 중요 사실관계에 대해 당사자간에 다툼이 있을 경우에는 오히려 약식판결을 신청할 수 없으므로 원고가 약식판결을 신청하지 않았다는 이유로 고의 침해를 주장하지 않은 것으로 볼 수 없을 뿐만 아니라, 본 사건의 경우 원고가 소장에서 “피고의 침해행위는 '902특허의 존재를 명확히 인정한 상태에서 행하여졌고 그 행위는 고의적이었으며, 이러한 사실은 미국특허법에서 규정하는 손해배상액의 증액이 적용될 수 있을 정도로 본 사건을 예외적으로 만들고 있다”고 기재하고 있을 뿐만 아니라, 1995년에 피고가 '902특허에 대한 무효 및 비장행성을 주장하는 확인의 소를 제기하였다는 증거를 제출함으로써 2002년 이전에 피고가 '902특허의 존재에 대하여 인지하고 있었음을 증명하였음을 이유로, 항소법원은 고의 침해에 대한 원고의 주장을 각하한 1심법원의 결정을 파기하였다.
- 한편, 항소법원은 특허 침해에 대한 손해배상액을 산정함에 있어 합리적 실시료 대신에 손실이익액에 근거하기 위해서는 특허권자가 해당 침해행위가 없었더라면 침해자의 판매량만큼 자신의 판매량이 늘어났었을 것이라는 것을 입증하여야 한다고

설시하면서, 본 사건의 경우 원고제품과 피고제품은 그 복잡도 및 가격 면에 있어서 상당한 차이가 있어 이들 제품들 사이에 overlap이 발생하지 않기 때문에 원고가 받을 손해배상액을 산정함에 있어 합리적 실시료에 근거하여야 한다는 1심법원의 판단은 옳았다고 판시하였다.

- 다만, 합리적 실시료에 근거하여 손해배상액을 산정함에 있어서 피고의 매출액에 피고 고객의 매출액까지 더한 액수에 실시료율을 곱하여 최종 배상액을 계산한 것은 그 근거가 없다고 판시하였다. 즉, 피고와 상기 피고의 고객이 예를 들어 본사-자회사와 같은 밀접한 관계에 있지 아니하기 때문에 피고가 원고와 특허실시계약을 함에 있어 이러한 방법으로 실시료를 산정하는데 동의하였을 것이라는 타당한 증거가 미약하다고 지적하면서 위와 같은 방법에 의해 산정된 손해배상액과 관련한 1심법원의 판결을 파기하였다.

※ 주요 인용판례

- Christensen v. County of Boone, 483 F.3d 454 (7th Cir. 2007)
- Ferguson Beauregard/Logic Controls, Division of Dover Res., Inc. v. Mega Sys., LLC, 350 F.3d 1327 (Fed. Cir. 2003)
- Poly-Am., L.P. v. GSE Lining Tech., Inc., 383 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2004)
- BIC Leisure Prods. v. Windsurfing Int'l, 1 F.3d 1214 (Fed. Cir. 1993)
- Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., 56 F.3d 1538 (Fed. Cir. 1995)
- Applied Med. Res. Corp. v. U.S. Surgical Corp., 435 F.3d 1356 (Fed. Cir. 2006)

(5) 승·패소 요인 분석

- 특허권자가 특허침해소송을 제기함에 있어 손해에 대하여 3배 보상을 받기 위해서는 소장에 피고의 침해행위가 고의로 이루어졌음을 기재하여야 하는데, 그 기재 정도는 피고가 그 소장을 읽어보고 이러한 원고의 고의침해 주장을 인식할 수 있을 정도이면 족하다.

- 한편, 합리적 실시료에 의해 특허침해에 따른 손해배상액을 산정함에 있어서, 실시료를 적용할 총매출액은 피고의 총매출액이며, 만약 피고의 제품이 피고의 모회사 또는 자회사에 팔린 후 다시 재판매될 경우에는 그 모회사 또는 자회사의 매출액까지 총매출액을 계산하는데 있어 합산될 수 있다. 이와 달리, 피고의 제품을 사서 이를 되파는 기업이 피고와 아무런 관계가 없는 회사라면 이 기업의 매출액은 피고가 원고에게 배상하여야 할 손해배상액의 산정에 있어서 계산되어서는 안 된다.

No. 3 Monsanto Co. v. Homan McFarling

(1) 기본 서지사항

원고	MONSANTO COMPANY
원고측 대리인	Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP (Washington, DC) / Husch & Eppenger, LLC (Missouri)
피고	HOMAN McFARLING
피고측 대리인	Keker & Van Nest, L.L.P. (California)
사건번호	488 F.3d 973 / 2007 U.S. App. LEXIS 12099 / 82 U.S.P.Q.2D (BNA) 1942
판결일자	2007/05/24
판사	LOURIE / RADER / BRYSON
1심법원(판결일)	District Court for the Eastern District of Missouri (2004)
관련 특허	US 5,633,435 / US 5,352,605
관련 법령	35 U.S.C. § 284
관련 기술	제초제 내성 종자
관련 Issue	금전배상

(2) 사건개요

- 원고는 제초제에 내성을 갖도록 유전자 변형을 시킨 식물 종자에 대한 특허(이하 '435특허 및 '605특허)를 보유하고 있다. 원고는 특허 받은 식물 종자를 피고에게 판매하였으며, 판매 시 기술계약을 통해 재배포된 종자를 다시 심지 않도록 약정했다. 피고가 이 약정을 어기고 2년 연속으로 재배포하여 얻은 종자를 심자 원고는 피

고를 특허침해로 미주리 동부지방법원에 제소했다. '435특허는 효소 유전자 변형한 DNA분자(genetically modified enzyme)를 가지고 있는 식물세포를 청구항으로 하고 있으며, '605특허는 변형된 효소의 성장을 용이하게 한 촉진자의 유전자적 배열(genetic promotor sequence)을 포함한 식물세포를 청구항으로 하고 있다.

- 지방법원은 특허침해를 인정하여 침해금지 가처분 결정을 내렸다. 이에 피고가 항소했다. 항소법원은 피고의 독점금지법 위반 및 특허권 남용의 주장을 배척하였으며, 손해배상으로 합리적 로열티를 산정하는 데 있어서 기술료만을 지불하여야 한다는 피고의 주장을 배척하고, 종자와 기술료 모두를 지급하라는 판결을 내렸다.

(3) History Map

2007/05/24	연방순회항소법원 (CAFC)	원심판결 모두 인정 (배상액 \$375,000확정)
488 F.3d 973		
↑		
2004	미주리 동부지방법원	침해 및 가처분인정, 배상액 판결
2004 U.S. App. Lexis 6968		

(4) Issue에 대한 법원의 판단

- 원고인 Monsanto사는 특허 받은 종자를 제품한 하였는데, 제품명은 'Roundup Ready'라는 간장콩 종자이었으며, 일부 계약된 회사들을 통하여 일반 구매자들에게 판매하고 있다. 판매 시 구매자는 '기술계약서(Technology Agreement)'에 서명을 하도록 권고하고 있다. 본 계약서는 '435특허 및 '605특허를 구매자에게 여러 조건하에서 허여하고 있다. 가장 중요한 조건중 하나는 Monsanto사로부터 구매한 종자로 다시 재배를 하지 않는다는 것이며, 매년마다 새로운 종자를 Monsanto사로부터 구매하여야 한다는 것이었다. Monsanto사는 구매자가 매번 구매시 종자 한 가마당 \$6.5씩의 로열티를 부가한다는 것도 포함되어 있다.
- 피고인 McFarling씨는 1998년 Roundup Ready제품을 구매하였고, '기술계약서'에 서명하였다. 당해연도 농사를 지어 거두어들인 간장콩 농작물로부터 종자를 보존

하여 1999년에도 농사를 지었다는 이는 ‘기술계약서’의 명백한 위반행위였다. 또한 2000년도에도 동일한 방법으로 거두어들인 농작물에서 종자를 보존하여 다시금 농사를 지어 이윤을 남겼다. 이러한 사실을 알게 된 Monsanto사가 피고를 상대로 미주리 동부법원에 가처분 소송을 제기하였는데, 가처분을 받아들여 피고로 하여금 Roundup Ready제품에 의한 농사를 할 수 없게 하였고, 항소법원은 이러한 판결을 인정하였다.

- 배상금에 대한 판결에서 배심원은 애초의 특허료인 포대당 \$6.5를 상당히 초과한 \$40을 부가하였는데, 이는 Monsanto사가 배상액 전문가를 통하여 산정한 \$80.65(1999년분) 과 \$73.20(2000년분) 보다는 적은 특허료임에도 불구하고, 피고는 애초 ‘기술계약서’에 제시된 특허료인 \$6.5를 넘지 않는 로열티가 부가되어야 한다고 주장하면서, 항소하였다.
- 이에, 항소법원은 미국특허법 35 U.S.C. § 284조에서 규정한 적정 특허료 (Reasonable royalty)는 “침해행위에 대한 충분한 보상이며, 침해자에 의한 발명의 사용에 대한 적정 특허료보다 적을 필요는 없다”고 하였다. 통상적으로 ‘적정 특허료’의 가장 좋은 표본은 ‘잘 형성된 특허료(established royalty)’라고 할 수 있는데, 이는 누군가 가정적으로 동의했을 조건을 추측할 필요성을 제거 할 수 있기 때문 이라고 판시하였다.
- Monsanto사는 기술계약서를 통하여 모든 구매자들에게 \$6.50이라는 일정률로 특허료를 부가는 특허라이센스 프로그램(Patent Licensing Program)을 가지고 있었고, 항소법원은 이를 적정 특허료로 인정하였고, 또한 Monsanto사는 배상액 전문가가 분석한 관점 중에서, 피고가 Monsanto사의 종자를 사용하지 않을 경우에 얻을 수 있는 수확량과 Monsanto사의 개량종자를 사용했을 때의 수확량을 비교하여 종래의 경우 보다 개량의 경우에서 더 많은 수확을 거두어들였기 때문에, 이 부분에 대하여 \$6.50 이외에 에이커당 \$26~\$36의 추가이익을 낼 수 있었다고 분석하였고, 이 부분을 더 부가하여야 한다고 주장하였다. 지방법원은 이를 상당부분 받아들여 최종 배상액을 부가하였고, 총 \$375,000으로 확정하였다. 항소법원은 이를 인정하였다.

※ 주요 인용판례

- Birdsall v. Coolidge, 93 U.S. 64
- Nickson Indus., Inc. v. Rol Mfg. Co.
- Hanson v. Alpine Valley Ski Area, Inc., 718 F.2d 1075

(5) 승·패소 요인 분석

- 피고의 종자구매행위 및 계약내용의 위반 행위는 명백한 특허침해 및 계약위반사항으로 구제받을 수 없는 것으로 판단된다. 특히 적절한 특허료 부가에 대한 다툼에서, 피고는 계약서상에 기재된 최초의 로열티만을 염두에 둔 채 종자 포대당 \$6.5를 초과해서는 안 된다는 입장을 펴면서 항소하였는데, 이는 미국특허법 35 U.S.C. § 284 조 에서 규정한 적정 특허료(Reasonable royalty)는 “침해행위에 대한 충분한 보상이며, 침해자에 의한 발명의 사용에 대한 적정 특허료보다 적을 필요는 없다”는 원칙을 알지 못한 데서 그 패소의 원인이 있다 하겠다.

3.6.1 의약품 존속기간 연장

□ 최근 분쟁현황

No.	원고	피고	판결일자	관련기술
1	Somerset Pharmaceuticals, Inc.	Dudas	2007/07/31	경피용 패치

□ 판례별 심층분석

No. 1 Somerset Pharmaceuticals, Inc. v. Dudas

(1) 기본 서지사항

원고	SOMERSET PHARMACEUTICALS, INC.
원고측 대리인	Vinson & Elkins L.L.P. (Washington, DC)
피고	JON W. DUDAS / USPTO
피고측 대리인	-
사건번호	500 F.3d 1344 / 2007 U.S. App. LEXIS 18231 / 84 U.S.P.Q.2D (BNA) 2023
판결일자	2007/07/31
판사	MICHEL / PROST / MOORE
1심법원(판결일)	District Court for the District of Delaware (2007/06/29)
관련 특허	US RE 34,579
관련 법령	35 U.S.C. § 156(d)
관련 기술	경피용 패치
관련 Issue	의약품존속기간연장

(2) 사건개요

- 원고는 자신의 '579특허의 권리 존속기간을 1년 남짓 남기고 의약품의 안정성을 확인하기 위해 임상 실험기간 동안 사용하지 못한 것을 고려하여 권리 존속기간을 연장해 줄 것을 청원했다.
- 원고는 이후 델라웨어 지방법원에 특허청에서 존속기간 연장을 위한 검토를 하는 동안 특허존속기간을 연장하는 것을 법원이 특허청에 명령을 내리고 존속기간을 연장하는 것을 검토하는 동안 중간존속기간 연장을 가처분 내려 줄 것을 청원하였으나 1심법원은 이를 거절했다. 항소법원은 원고의 가처분신청에 대하여 첫 번째 요건인 승소할 확률이 없다는 이유로 이를 거절한 1심의 기각판결을 확정했다.

“본 판결은 비공개 또는 비판례 사건으로 판례로서 인용할 수 없음”

■ 참여인력

편찬기관	특허청
	구영민 팀장 (산업재산보호팀) 강택중 사무관 (산업재산보호팀) 류승호 사무관 (산업재산보호팀)
지문위원	
	김택성 부장/미국변호사 (삼성전자) 배동석 차장 (LG전자) 손승우 교수 (단국대학교) 오세은 변호사/미국변호사 (NHN) 육소영 교수/미국변호사 (충남대학교) 황광연 변리사/미국변호사 (천문특허법률사무소) 김수진 변리사 (유니스특허법률사무소) 윤의섭 변리사 (유니스특허법률사무소)
주관기관	한국발명진흥회
	홍성일 팀장 (정보활용지원팀) 김재권 과장 (정보활용지원팀) 정승원 계장 (정보활용지원팀) 전정림 주임 (정보활용지원팀) 정진상 주임 (정보활용지원팀)

본 보고서는 특허청 용역사업의 결과입니다. 본 보고서의 내용을 인용할 때에는 반드시 특허청 연구사업의 결과임을 밝혀주시기 바랍니다.

2008년 특허분쟁대비 지재산 정보지원사업

미국특허분쟁지도

발 행 | 특허청 산업재산보호팀

대전시 서구 둔산동 920번지 정부대전청사 4동

전화 042)481-8144, 팩스 042)472-3464

www.kipo.go.kr

한국발명진흥회 정보활용지원팀

서울시 강남구 역삼동 647-9번지 한국지식재산센터

전화 02)3459-2817, 팩스 02)3459-2859

www.kipa.org

www.patentmap.or.kr

발행일 | 2008년 12월

인 쇄 | 경성문화사



미국특허분쟁지도



대전시 서구 둔산동 920번지 정부대전청사 4동
특허청 산업재산보호팀
전화 042)481-8144 팩스 042)472-3464
www.kipo.go.kr



서울시 강남구 역삼동 647-9번지 한국지식재산센터
한국발명진흥회 정보활용지원팀
전화 02)3459-2817 팩스 02)3459-2859
www.kipa.org / www.patentmap.or.kr