

2006년 미국특허분쟁지도

(최근 CAFC 특허분쟁을 중심으로)

제1장 개요

제1절 추진배경	1
제2절 분석대상	2
제3절 보고서 구성	2

제2장 최근 미국특허분쟁 현황

제1절 일반현황	4
1. 연도별 항소처리건수	4
2. 산업분야별 전체동향	5
3. ISSUE별 전체동향	6
제2절 ISSUE별 분쟁현황	7
1. 특허성관련 분쟁현황	7
2. 청구범위해석관련 분쟁현황	9
3. 특허침해관련 분쟁현황	10
4. Equitable Defense관련 분쟁현황	11
5. 구체수단관련 분쟁현황	12
제3절 산업분야별 / 기술별 분쟁현황	13
1. 산업분야별 분쟁현황	13
1) 일반현황	13
2) 산업분야별 / ISSUE별 분쟁현황	16
3) 산업분야별 승패소 현황	17
4) 산업분야별 특허권자의 승패소 현황	18

2. 세부기술별 분쟁현황	19
1) 세부기술별 주요 분쟁현황	19
2) 세부기술별 승패소 현황	20

제4절 판사별 분쟁현황

1. 판사별 전체현황	21
2. 주요판사의 산업분야별 현황	22
3. 주요판사의 ISSUE별 현황	23
4. 주요판사별 승패소 현황	24
1) 주요판사의 산업분야별 승패소 현황	24
2) 주요판사의 ISSUE별 승패소 현황	26
5. 판사별 환송현황	27

제5절 원·피고별 분쟁현황

1. 주요 원·피고별 분쟁현황	28
1) 주요 원고의 현황	28
2) 주요 피고의 현황	29
2. 주요 원·피고별 / 산업분야별 분쟁현황	30
1) 주요 원고의 산업분야별 분쟁현황	30
2) 주요 피고의 산업분야별 분쟁현황	32
3. 주요 원·피고의 ISSUE별 분쟁현황	34
1) 주요 원고의 ISSUE별 분쟁현황	34
2) 주요 피고의 ISSUE별 분쟁현황	35
4. 주요 원·피고별 승패소 현황	36
1) 주요 원고의 산업분야별 승패소 현황	36
2) 주요 피고의 산업분야별 승패소 현황	37
3) 주요 원고의 ISSUE별 승패소 현황	38
4) 주요 피고의 ISSUE별 승패소 현황	39

제6절 지방법원(1심법원)별 분쟁현황

1. 주요 지방법원(1심법원)별 분쟁현황	40
------------------------	----

2. 주요 지방법원(1심법원)의 산업분야별 분쟁현황	41
3. 주요 지방법원(1심법원)의 ISSUE별 분쟁현황	43
4. 주요 지방법원(1심법원)별 승패소 현황	44
1) 산업분야별 승패소 현황	44
2) ISSUE별 승패소 현황	45
5. 주요 지방법원(1심법원)별 환송현황	46

제7절 주요 대리인별 분쟁현황

1. 주요 대리인 현황	47
2. 주요 대리인별 / 산업분야별 현황	48
3. 주요 대리인별 / ISSUE별 현황	49
4. 주요 대리인별 승패소 현황	50
1) 산업분야별 승패소 현황	50
2) ISSUE별 승패소 현황	51

제8절 소결

6. 이중특허(Double Patenting)	142
---------------------------	-----

제2절 청구범위해석(Claim Construction)

1. 청구범위해석 일반	151
2. Means plus Function Claim Language	179
3. Intrinsic Evidence / Extrinsic Evidence	189
4. Transitional Language	194
5. 한정성(Definiteness)	199

제3절 특허침해(Patent Infringement)

1. 특허침해 일반	205
2. 균등론	220
3. 출원경과 금반언(Prosecution History Estoppel)	232
4. 직접침해	246
5. 간접침해	258
6. 고의침해(Willful Infringement)	266

제4절 Equitable Defense, 구체수단 및 기타

1. Equitable Defense	273
1) 불공정행위(Inequitable Conduct Before the PTO)	273
2) 특허권남용(Patent Misuse)/독점금지소송(Antitrust Claim)	284
3) 해태(Laches)	397
4) 금반언(Estoppel)	304
5) 특허소진이론(Patent Exhaustion)	309
6) Research Exception (35 U.S.C. § 271(e)(1))	314
2. 구체수단	320
1) 구체수단 일반	320
2) 침해금지명령(Injunction)	327
3) 특허표시·사실상 고지(Marking, Notice)	338
4) 금전배상(Monetary Damages)	345
5) Extraterritorial Effect of Patents	353

제3장 Issue별 판례 심층분석

제1절 특허성 (Patentability)	54
1. 신규성 (102조 a, b, c, d, e, f, g항)	54
1) On-Sale Bar	54
2) Public Use	61
3) Experimental Use	73
4) Anticipation	80
5) Prior Invention (102조 g)	86
2. 자명성 (103조 a, b, c)	92
3. Utility	109
4. 명세서 기재 요건 (112조 1, 2, 3, 4, 5, 6번째 구분)	117
5. 발명자 요건 (Inventorship)	133

6) 연방특허법 우선적용(Federal Patent Law Preemption)	359
3. 기타	367
1) Ownership	367
2) 의약품특허존속기간연장	377

부록	382
1. 최근 미국특허소송 손해배상액 순위 목록	382
2. 판례 찾아가기	383

제1장 개요

제1절 추진배경

• 80년대 이후 우리나라의 수출 및 산업의 무게중심은 섬유, 자동차, 철강 등 전통적인 제조업에서 컴퓨터, 의약품, 핸드폰 등과 같은 첨단기술 산업으로 이동함에 따라 이 분야의 주도권을 쥐고 있던 미국, 유럽, 일본 등의 기업과의 경쟁이 심화되었고, 또한 첨단기술산업에 대한 정부의 지속적인 성장 정책과 기업의 R&D 투자노력 등의 결과로 핸드폰과 컴퓨터 등의 분야에서는 이들 선진국의 기업들을 압도하는 개가를 올리기도 하였다.

• 이에 위기의식을 느낀 선진국의 기업들은 자신들이 가진 원천기술에 대한 특허권을 이용하여 특허침해소송을 국내외에서 제기함으로써 우리 기업들의 경쟁력 약화를 노리고 있으며, 최근에는 국내기업을 대상으로 특허소송이 점차로 증가하여 선진국으로부터의 특허공세는 점차 심각한 수준으로 심화될 전망이다.

• 미국의 경우 정부는 시장에서의 경쟁에 있어서 특허기술선점의 중요성을 깨닫고 일찍부터 정부 주도하에 주요 원천기술에 대한 특허권을 확보하여 이를 이용한 공격적 전략을 체계적으로 준비해 왔으며 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.

• 위와 같은 국가경제에 미치는 위기상황의 심각성 및 우리 기업을 외국의 특허 공격으로부터 보호해야한다는 사명감을 인식하고 치밀한 사전조사와 준비를 거쳐

국내 최초로 미국내 특허소송 판례를 분석한 “미국특허분쟁지도” 및 관련 소송용어를 정리한 “특허분쟁용어사전”을 발간하여 특허관련업계의 큰 호응을 얻었다.

- 이에 2005년도 사업추진 과정에서 제기된 관련 업계의 요구사항을 수렴·보완하여 2006년도에는 질적인 면에서 한층 더 심화된 ‘주제별’ 미국특허분쟁지도를 작성하게 되었다.

제2절 분석대상

- 2006년도 미국특허분쟁지도의 분석대상 및 주요 분석내용은 아래와 같다

- ☐ 분석대상 : 미국연방항소법원(CAFC)판결문
- ☐ 분석대상기간 : 2004년 1월 ~ 2006년 4월
- ☐ 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
 - 각 Issue별 법원의 경향변화 및 흐름도

제3절 보고서 구성

- 첫째, 이 보고서의 제2장에서는 최근 미국특허분쟁의 현황을 다양한 각도에서 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 맞춤형 비스를 시도하였다. 그 결과 전문가그룹이 예상한 바와 같이 각 기술 또는 산업별로 주된 쟁점분야가 다르게 나타났다. 예를 들면, 일반적으로 청구범위해석이 주된 쟁점사항이었으나, 전기/전자분야에서는 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 문제가 된 이슈와 관련된 기존의 대표판례까지 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.

- 셋째, 본 보고서의 부록(4권)에서는 이 보고서에서 분석대상으로 한 최근 판례 전부의 자세한 사항을 이슈별로 게재하였다. 그러므로 이 보고서를 이용하는 기업이 관심 있는 판례에 대한 보다 자세한 정보를 손쉽게 얻을 수 있도록 하였다. 부록에 게재된 판결 역시 주요 서지사항, 사건개요, 법원의 판결이유 및 승·패소 요인을 철저히 분석함으로써 판결문의 단순 요약물 넘어 그 판결의 의미까지 쉽게 파악할 수 있도록 하였다.

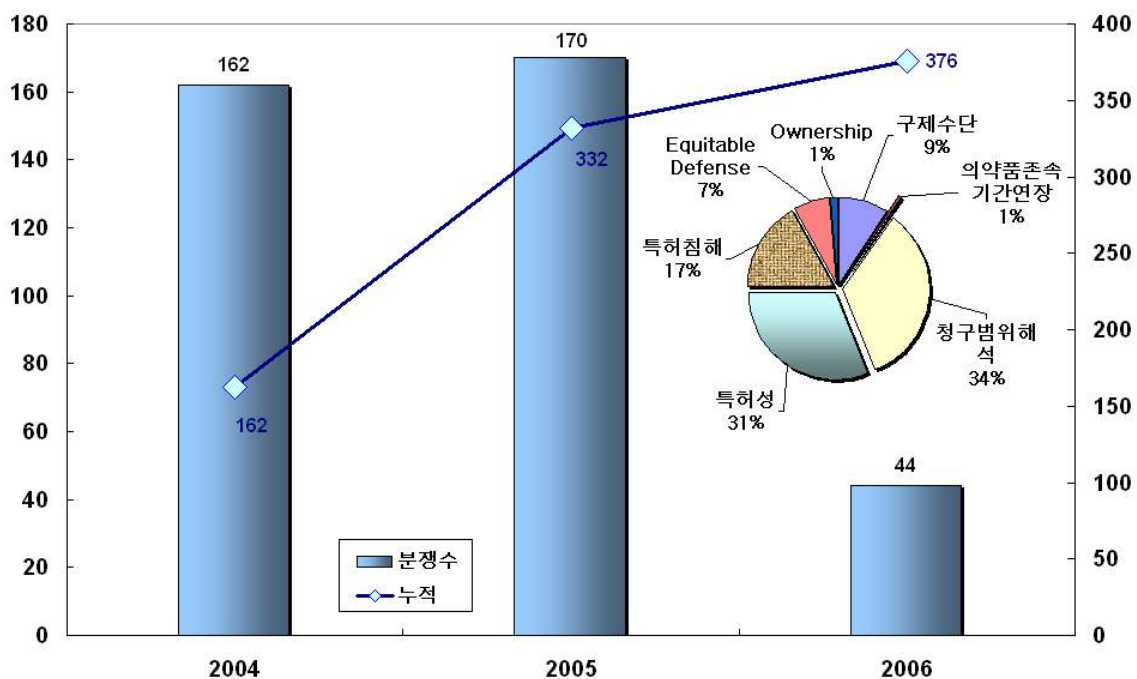
제2장 최근 미국특허분쟁현황

제1절 일반현황

1. 연도별 항소처리건수

◦ 그림 1은 최근 연방항소법원(CAFC)의 항소처리건수로서, 2004년도 이후부터 2006년 4월까지 CAFC에서 처리된 분쟁사건에 대한 전체동향을 나타낸 것이다.

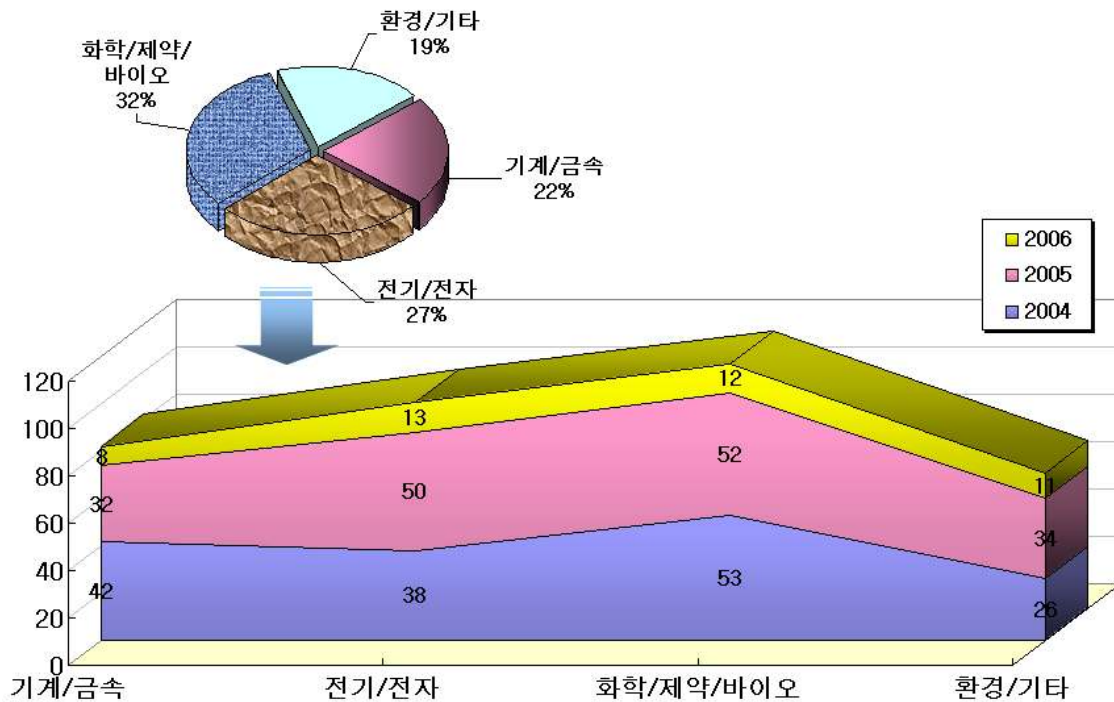
◦ 2004년에는 162건에 대한 판결이 있었으며, 2005년에는 170건으로 완만한 증가 추세를 이룬다고 볼 수 있어 2006년에는 170건 이상의 판결이 있을 것으로 예상된다. 주요 분쟁사례는 특허성, 청구범위해석 및 특허침해 등을 둘러싼 것으로, 특히 청구범위해석 및 특허성에 관한 것이 중요 이슈가 되었던 분쟁이 전체의 약 65%를 차지하고 있다.



<그림 1> 연도별 항소처리건수

2. 산업분야별 전체동향

- 그림 2는 특허분쟁의 산업분야별 전체동향을 나타낸 것이다.
- 화학/제약/바이오분야가 32%로 가장 높은 비중을 차지하고, IT산업과 관련된 전기/전자분야 27%의 비중을 차지하는 등 이들 2분야가 전체분쟁비중의 61%를 차지하는 것으로 나타났다.
- 특히, 전기/전자분야 및 환경/기타분야에 관련된 건이 2004년에 비해 2005년에 대폭 증가한 것으로 나타났다.

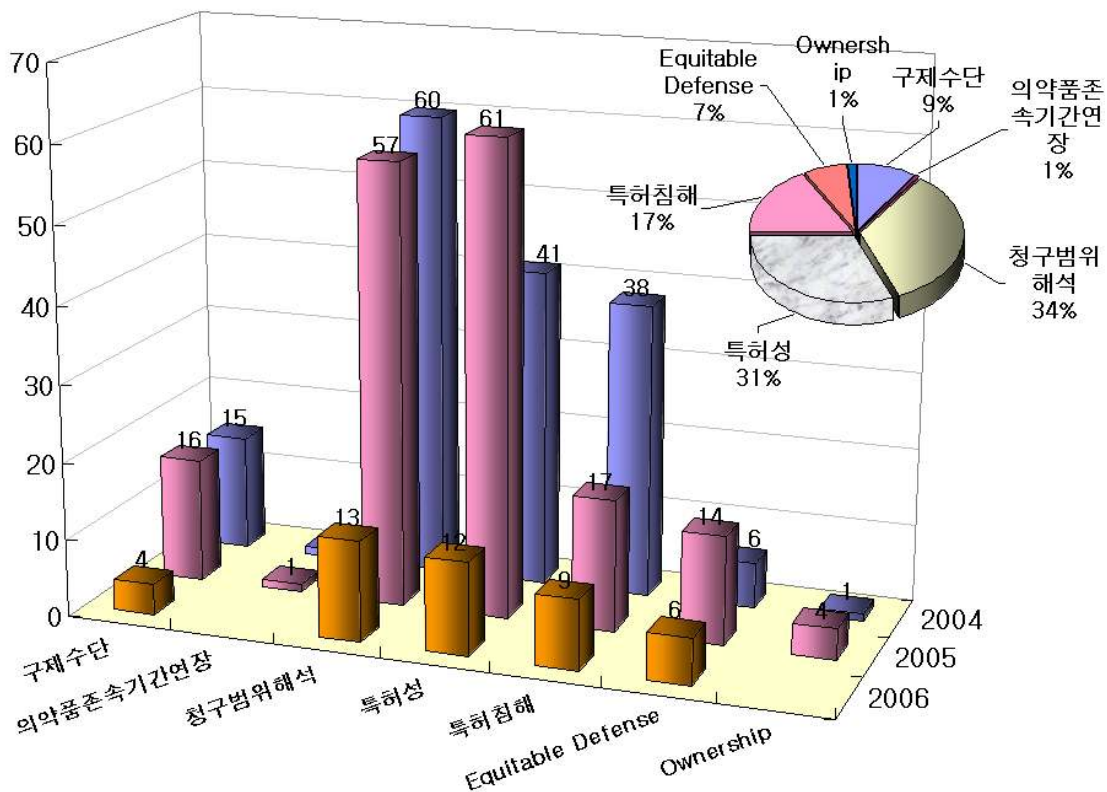


<그림 2> 산업분야별 전체동향

3. ISSUE별 전체동향

• 그림 3은 특허분쟁의 ISSUE별 전체동향을 나타낸 것이다.

• 청구범위해석에 관련된 건이 34%, 특허성에 관련된 건이 31%로 전체의 65%를 차지하였고, 이 외에도 특허침해에 관련된 건이 17%를 차지하는 것으로 나타났다. 특히, 특허성에 관련된 건은 2005년에 2004년보다 대폭 증가한 것으로 나타났다.



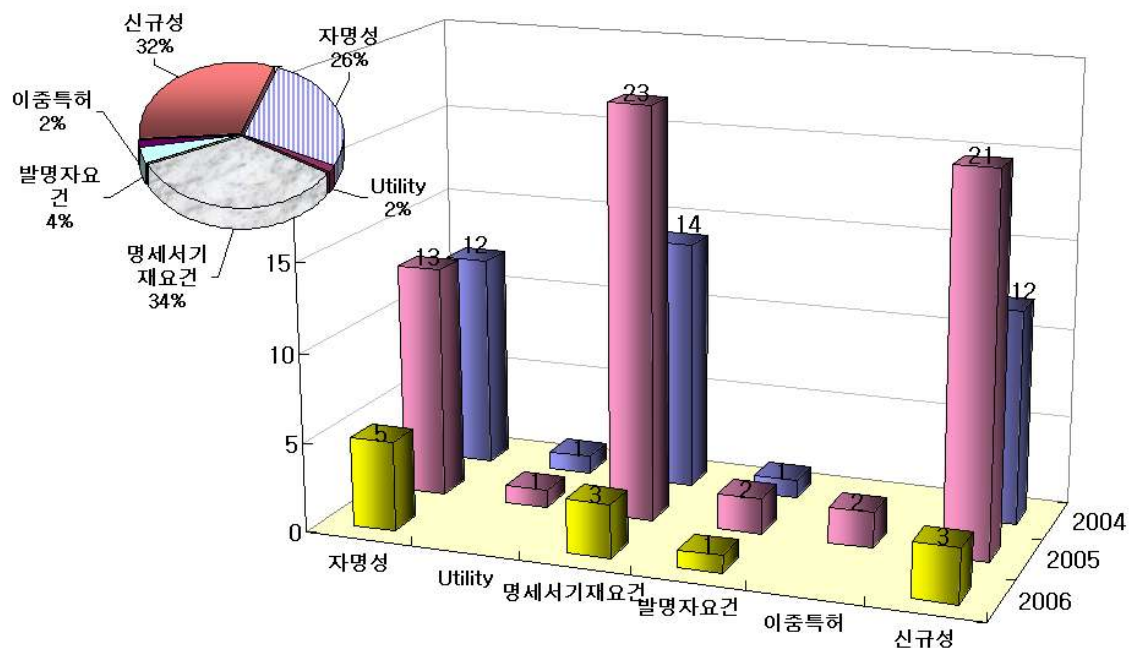
<그림 3> ISSUE별 분쟁현황

제2절 ISSUE별 분쟁현황

1. 특허성관련 분쟁현황

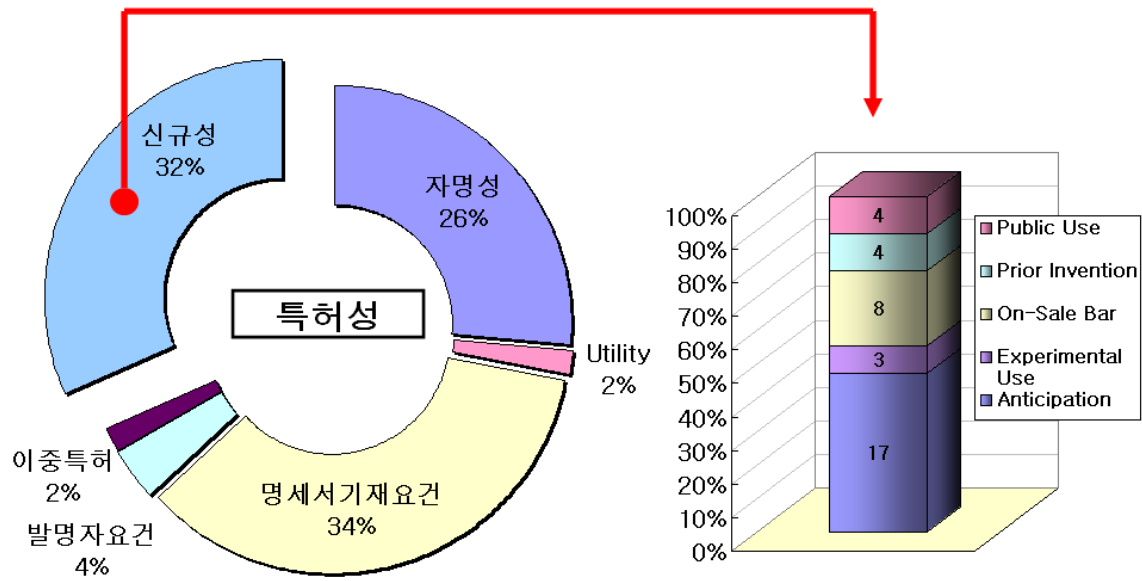
• 그림 4는 특허성에 관련된 분쟁의 동향을 세부 ISSUE별로 나타낸 것이고, 그림 5는 특허성 중 신규성에 관련된 분쟁의 동향을 나타낸 것이다.

• 명세서 기재요건에 관한 건이 34%의 비중을 차지하고, 신규성에 관한 건이 32%를 차지하며, 자명성에 관한 건이 26%를 차지하는 등 이들 3분야가 전체 분쟁사건의 92%를 차지하는 것으로 나타났으며, 명세서 기재요건과 신규성에 관한 건은 증가추세라고 볼 수 있다.



<그림 4> 특허성관련 분쟁현황

• 신규성에 관련된 분쟁은 예견가능성(Anticipation)이 17%를 차지하였고, 공연판매(On-Sale Bar)가 8%를 차지하였으며, 그 뒤로 공연실시(Public Use), 선행발명(Prior Invention), 시험실시(Experimental Use)의 순으로 나타났다.

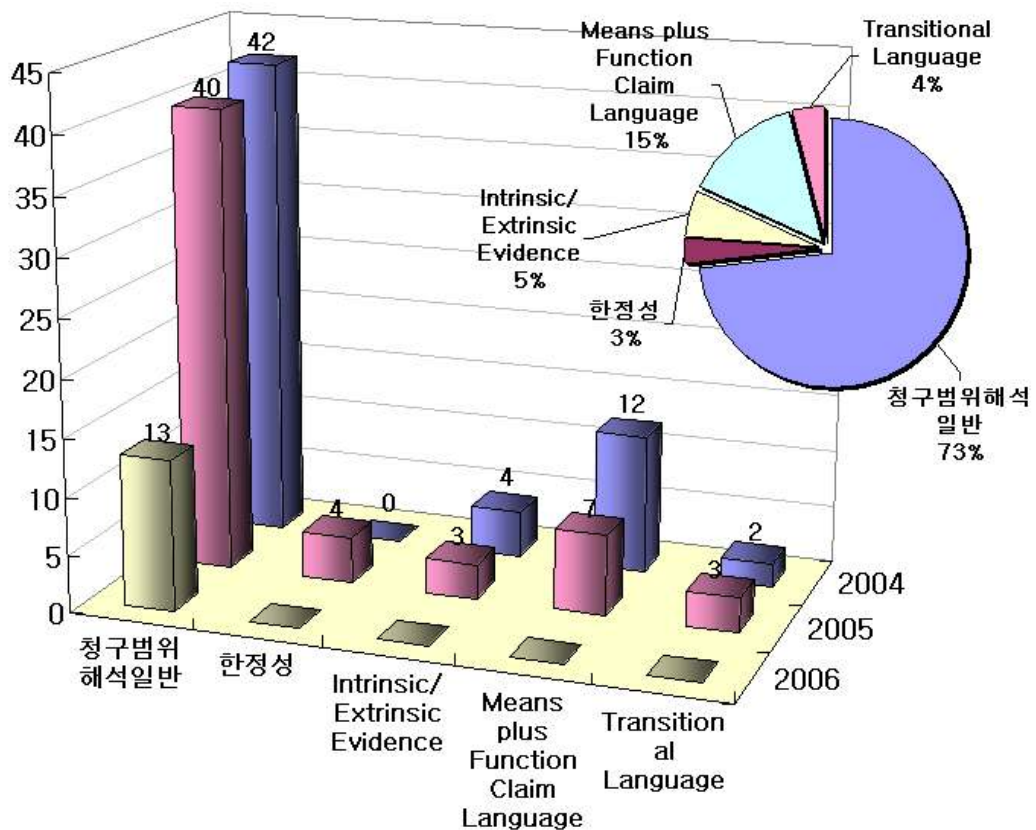


<그림 5> 특허성 관련 분쟁현황

2. 청구범위해석관련 분쟁현황

• 그림 6은 청구범위해석에 관련된 분쟁의 동향을 세부 ISSUE별로 나타낸 것이다.

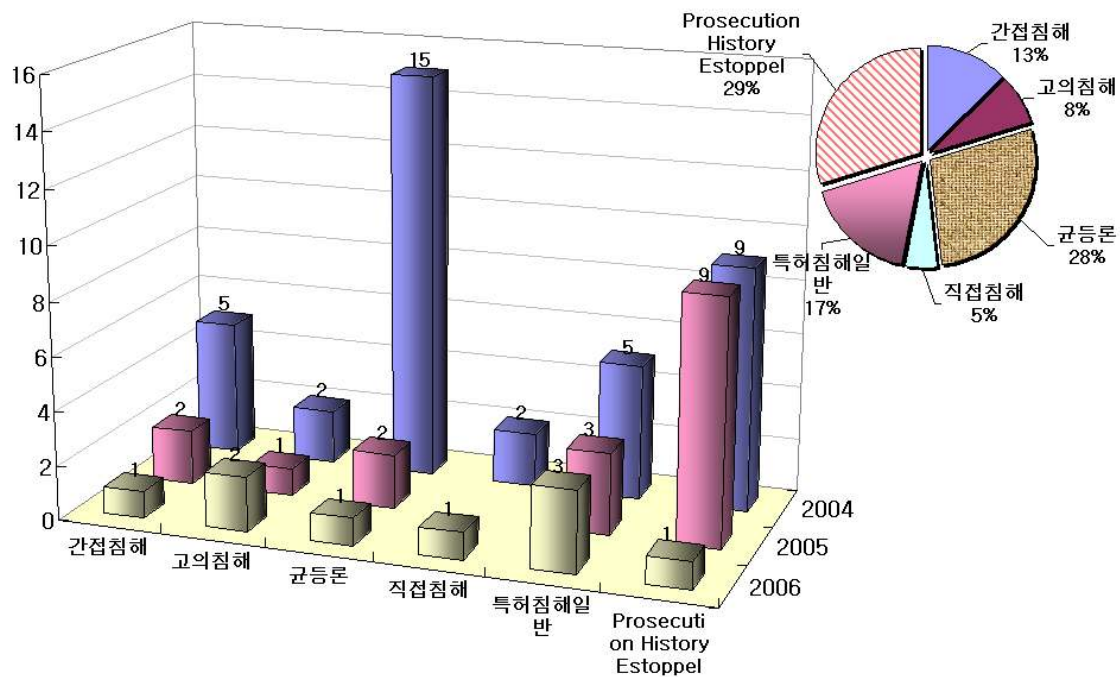
• 청구범위해석 일반에 관한 건이 95건으로 무려 73%의 비중을 차지하고 있으며, 기능식 청구항(Mean plus Function Claim Language)의 해석과 관련된 건은 15%를 차지하고 있다. 특히, 기능식 청구항(Mean plus Function Claim Language) 관련분쟁은 2004년도에 다른 해에 비해 높은 비율을 나타내고 있으나 이후 감소하는 추세라 볼 수 있다.



<그림 6> 청구범위해석관련 분쟁현황

3. 특허침해관련 분쟁현황

- 그림 7은 특허침해에 관련된 분쟁의 동향을 세부 ISSUE별로 나타낸 것이다.
- 균등론 및 출원경과 금반언(Prosecution History Estoppel)에 관련된 건이 전체사건의 57%를 차지하고 있으며, 특히 2004년도에는 균등론에 관한 비율이 가장 높았으나 이후 급격히 감소한 것으로 나타났다. 특허침해일반을 비롯한 나머지 ISSUE들에 관하여는 매년 비슷한 건수의 분쟁이 발생된 것으로 나타났다.

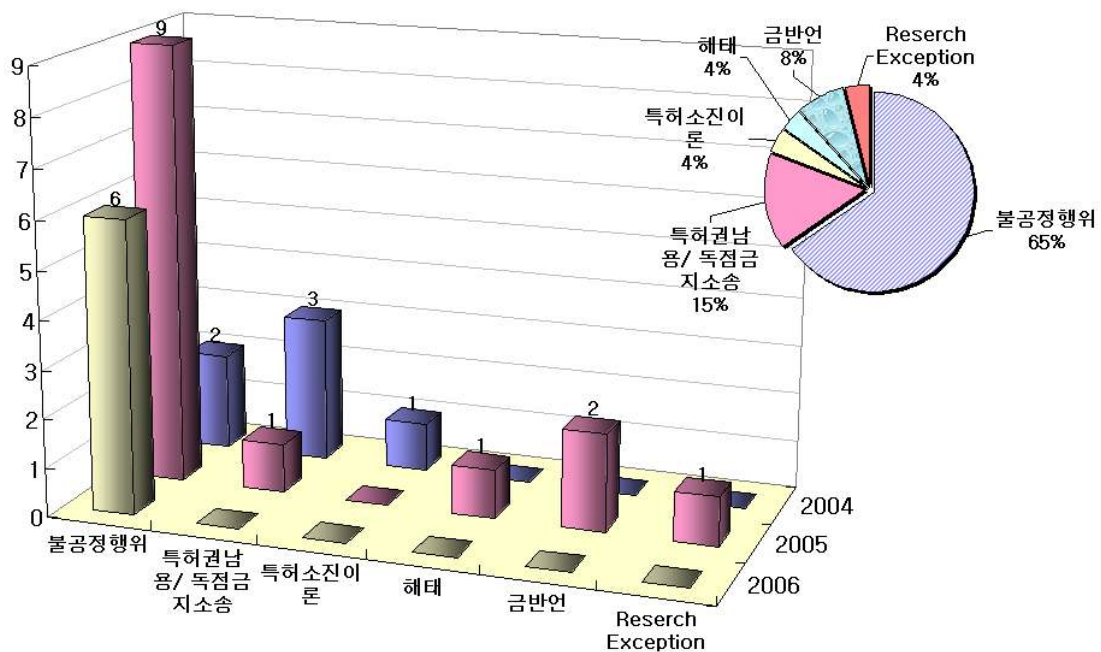


<그림 7> 특허침해관련 분쟁현황

4. Equitable Defense관련 분쟁현황

• 그림 7은 Equitable Defense(형평법상의 방어)에 관련된 분쟁의 동향을 세부 ISSUE별로 나타낸 것이다.

• 불공정행위와 관련된 방어건수의 비중이 65%로 전체의 대부분을 차지하고 있으며, 그 외 특허권남용/독점금지소송에 관련된 방어건수가 15%, 금반언(Estoppel)에 관련된 방어건수가 8%를 차지하는 것으로 나타났다.

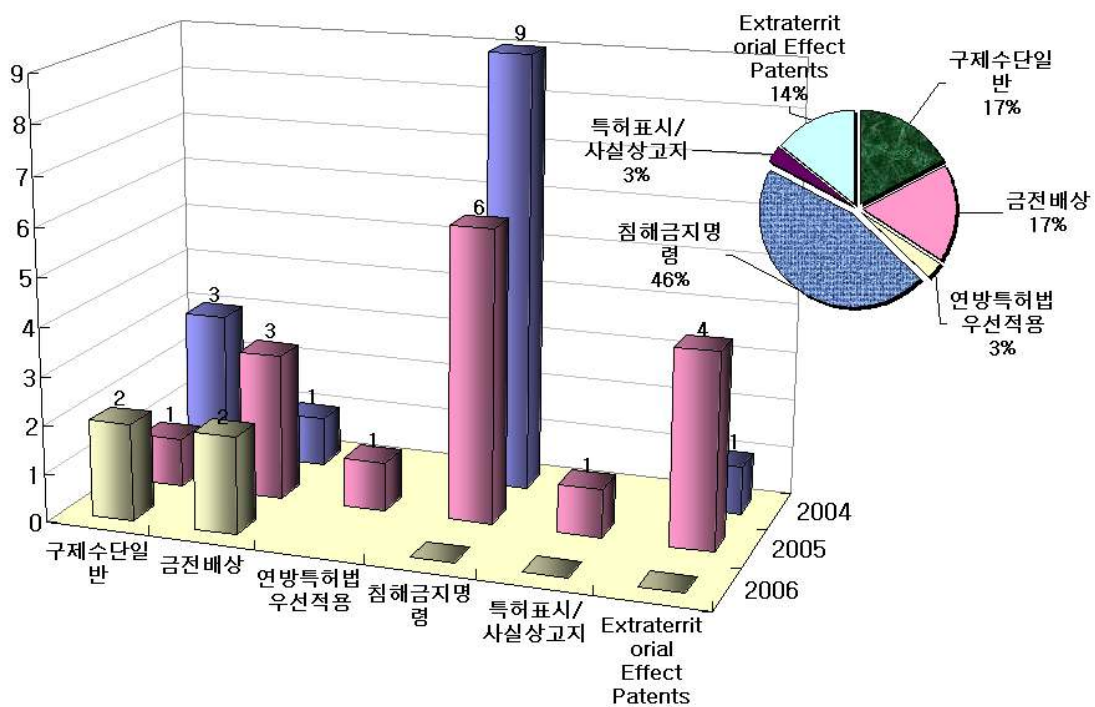


<그림 8> Equitable Defense관련 분쟁현황

5. 구제수단관련 분쟁현황

• 그림 8은 특허침해에 대한 특허권자의 구제수단과 관련된 분쟁의 동향을 세부 ISSUE별로 나타낸 것이다.

• 침해금지명령에 관한 건이 15건으로 가장 높은 46%의 비중을 차지하였으며, 이를 통해 특허침해에 대한 특허권자의 구제수단으로 침해금지명령이 일반적으로 이용되고 있다고 보여진다. 그 외, 금전배상청구 및 구제수단일반에 관한 건이 각각 17%의 비중을 차지하고 있다.



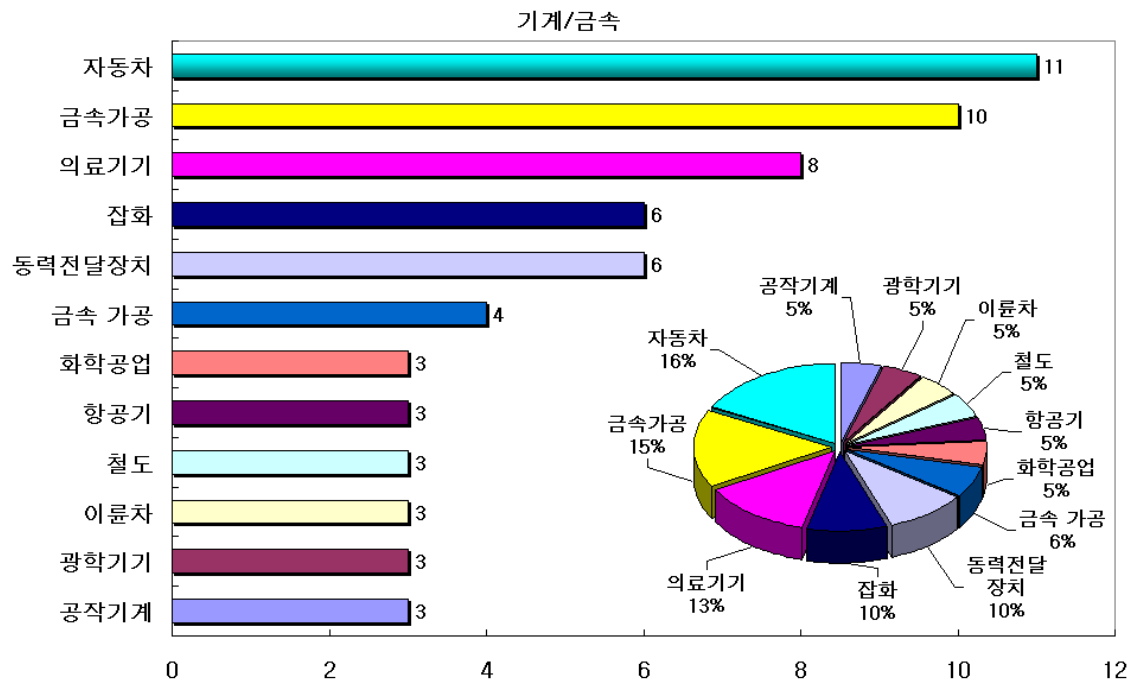
<그림 9> 구제수단관련 분쟁현황

제3절 산업분야별 / 기술별 분쟁현황

1. 산업분야별 분쟁현황

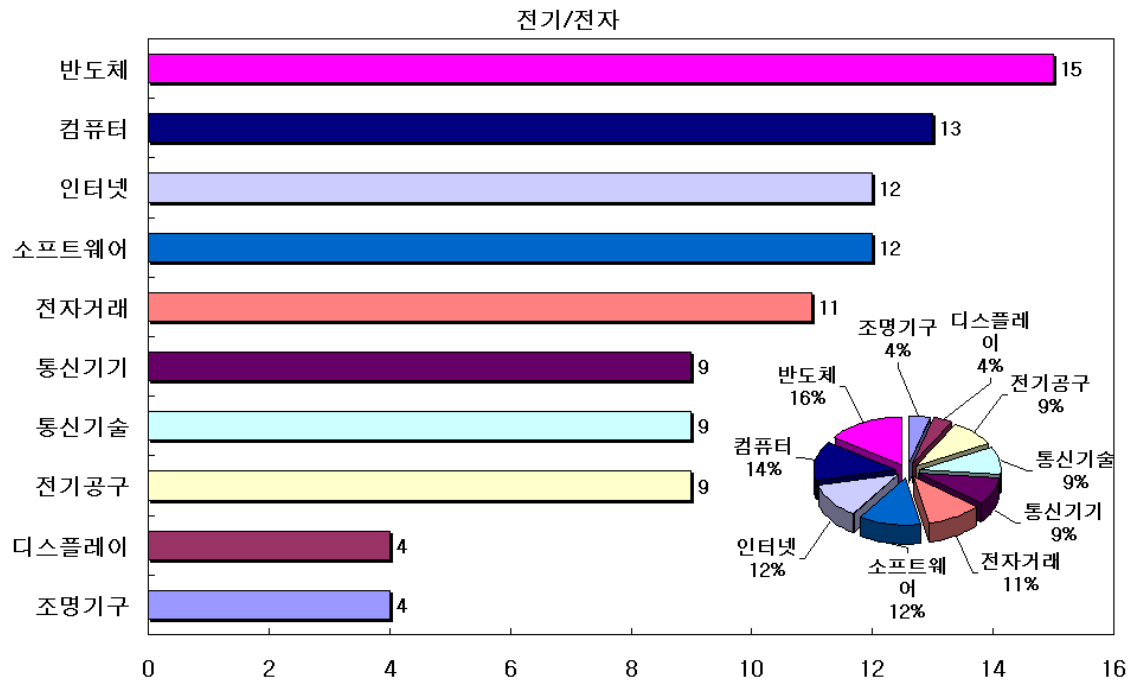
1) 일반현황

• 그림 10 내지 13은 산업분야별 분쟁현황을 세부기술로 구분하여 나타낸 것이다.



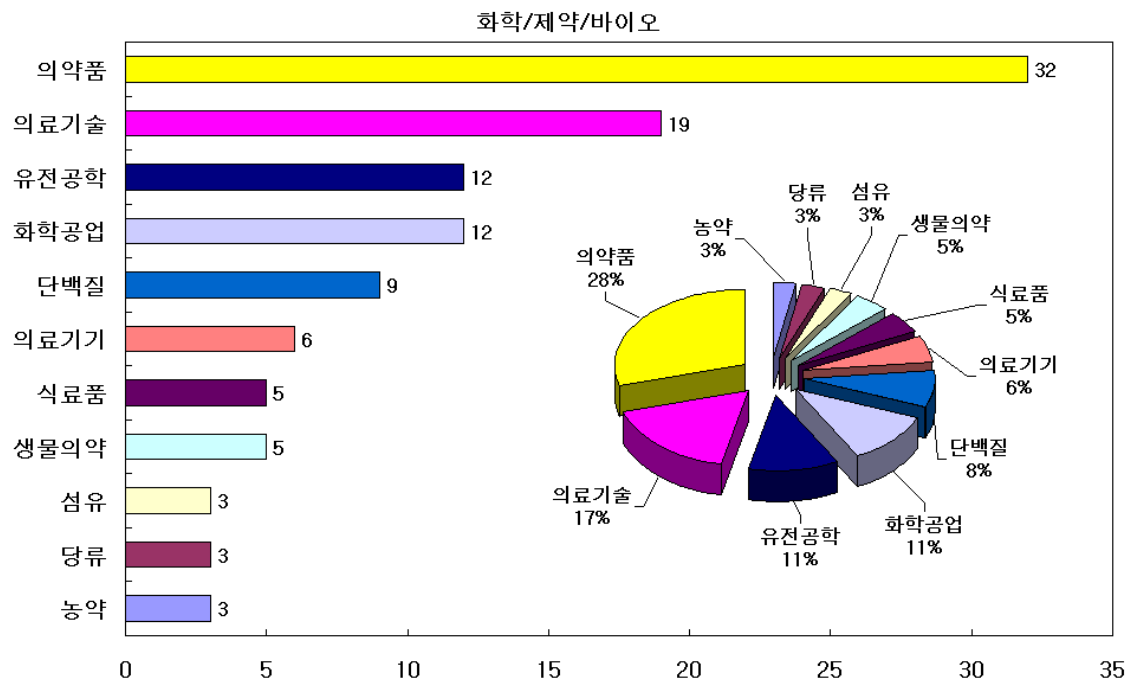
<그림 10> 기계/금속분야의 분쟁현황

• 기계/금속분야에서는 자동차에 관한 건이 11건으로 가장 많았으며, 다음으로 금속가공에 관한 건이 10건, 의료기기에 관한 건이 8건 등의 순으로 상위 12개 기술분야가 전체의 76%를 차지하는 것으로 나타났다.



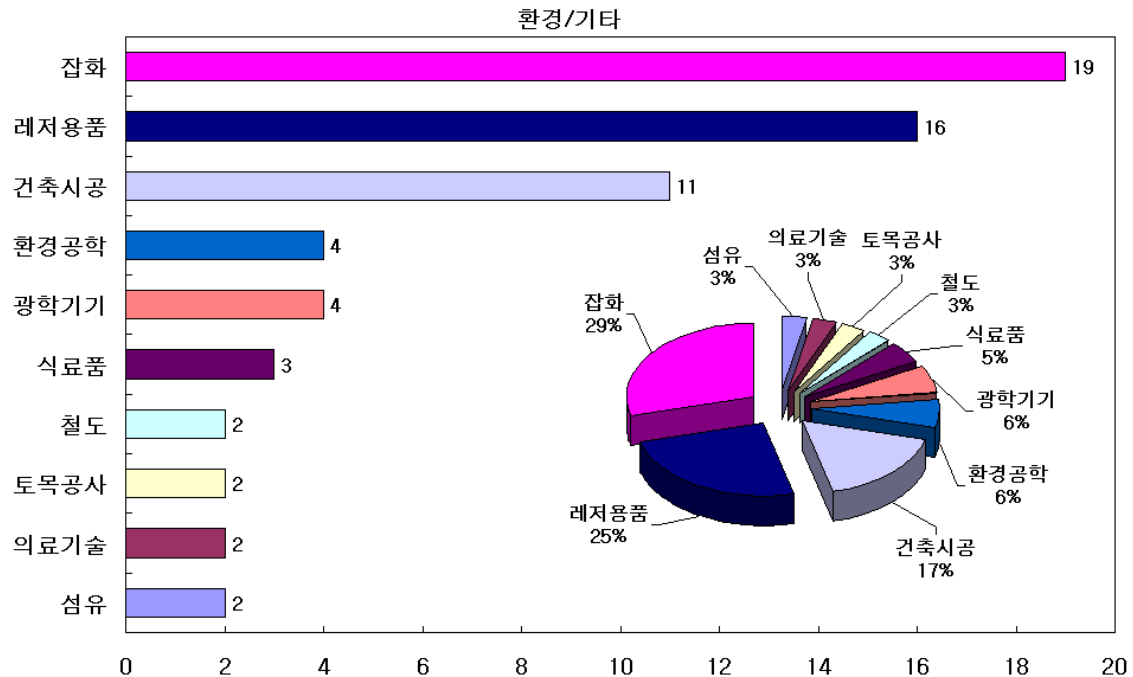
<그림 11> 전기/전자분야의 분쟁현황

- 전기/전자분야에서는 반도체에 관한 건이 15건으로 가장 많았으며, 컴퓨터에 관한 건은 13건, 인터넷에 관한 건은 12건으로 뒤를 이었으며, 상위 10개 기술분야가 전체의 96%에 이르고 있다.



<그림 12> 화학/제약/바이오분야의 분쟁현황

- 화학/제약/바이오분야에서는 의약품 관련건이 32건, 의료기술 관련건이 19건이었으며, 유전공학 관련건도 12건이 되었다. 상위 11개 기술분야가 전체의 93%에 달하는 것으로 나타났다.

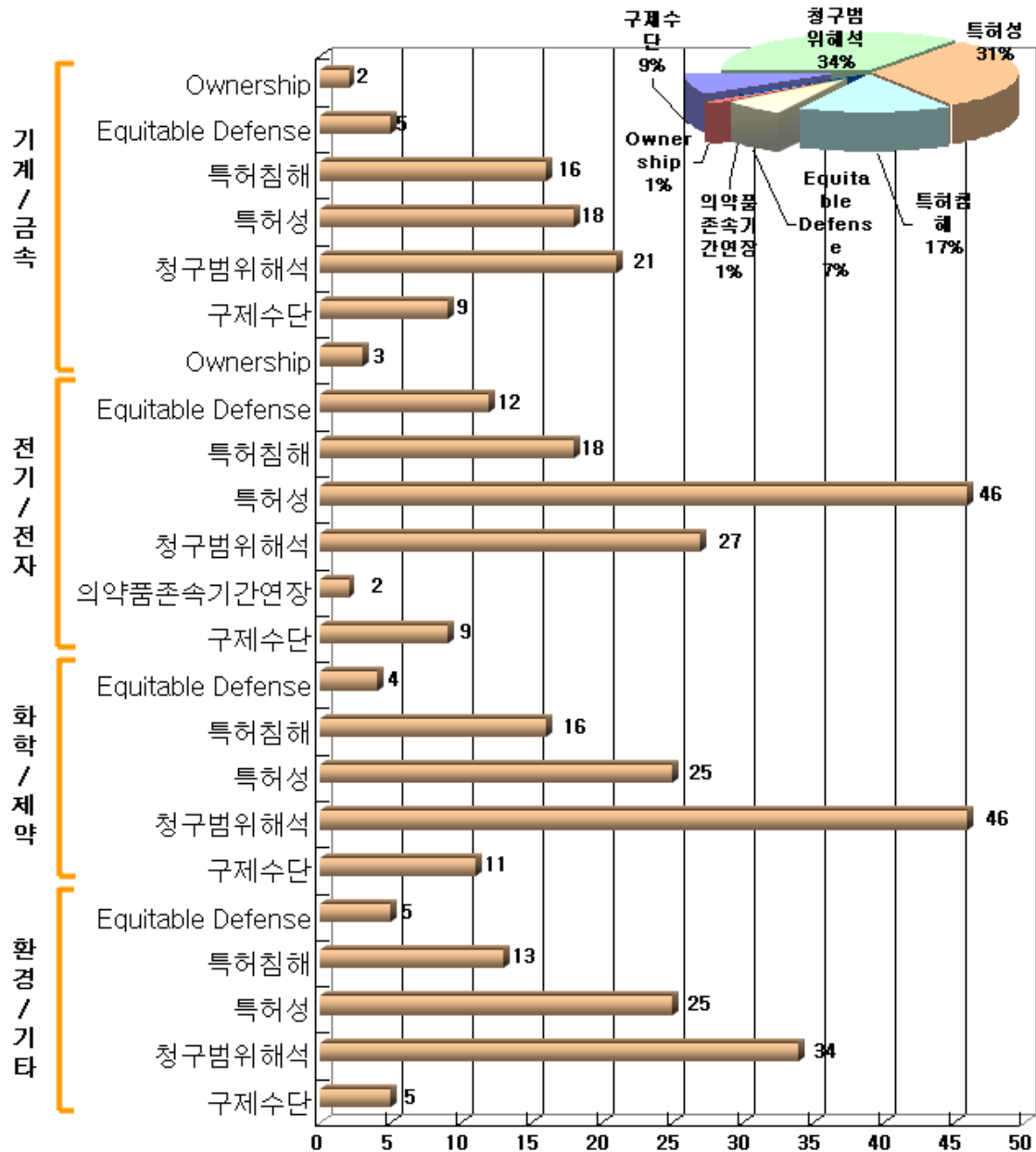


<그림 13> 환경/기타분야의 분쟁현황

- 환경/기타분야에서는 잡화에 관한 건이 19건으로 가장 많았으며, 레저용품이 16건, 건축시공이 11건 등의 분포를 보이고 있다.

2) 산업분야별 / ISSUE별 분쟁현황

◦ 그림 14는 산업분야별 분쟁현황을 ISSUE별로 구분하여 나타낸 것이다.



<그림 14> 산업분야별 / ISSUE별 분쟁현황

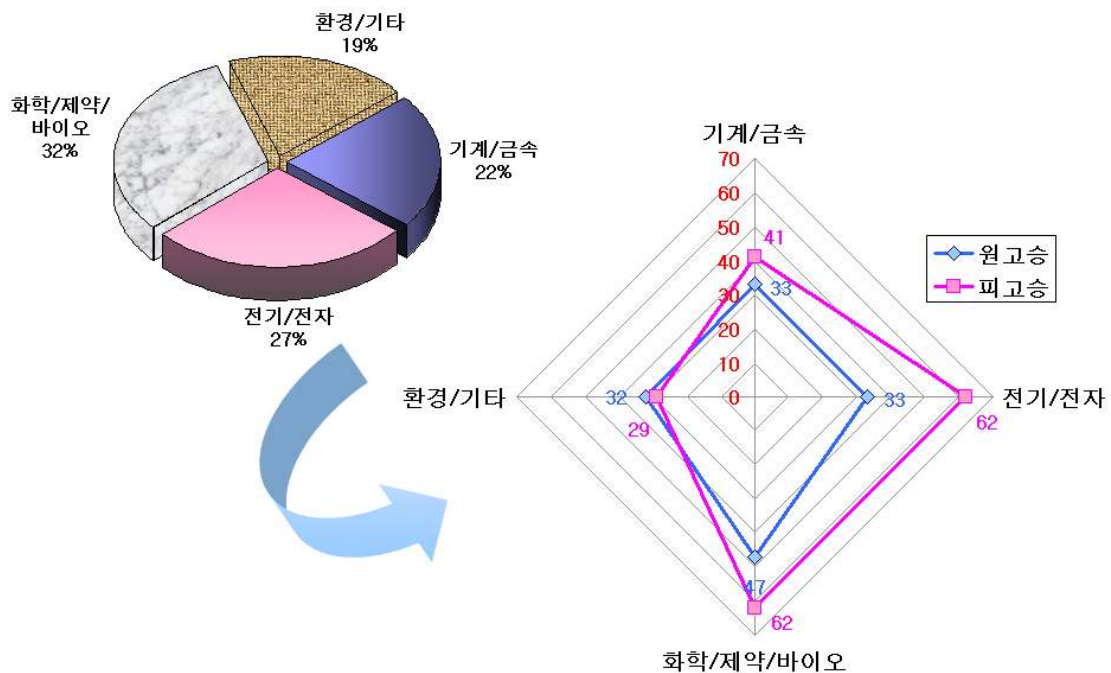
◦ 전체적으로 청구범위해석에 관련된 분쟁이 34%, 특허성에 관련된 분쟁이 31%, 특허침해에 관련된 분쟁이 17%로서 이들 3가지 ISSUE가 전체에서 82%를 차지하는 것으로 나타났다.

• 특히, 기계/금속, 화학/제약/바이오 및 환경/기타분야에서는 청구범위해석에 관련된 분쟁이 가장 많았지만, 전기/전자분야에서는 특허성에 관련된 분쟁이 46건으로 가장 많은 것으로 나타났다.

3) 산업분야별 승·패소 현황

• 그림 15는 산업분야별 승·패소 현황으로서, CAFC에서의 원고 및 피고의 승·패소 현황을 산업분야별로 나타낸 것이다.

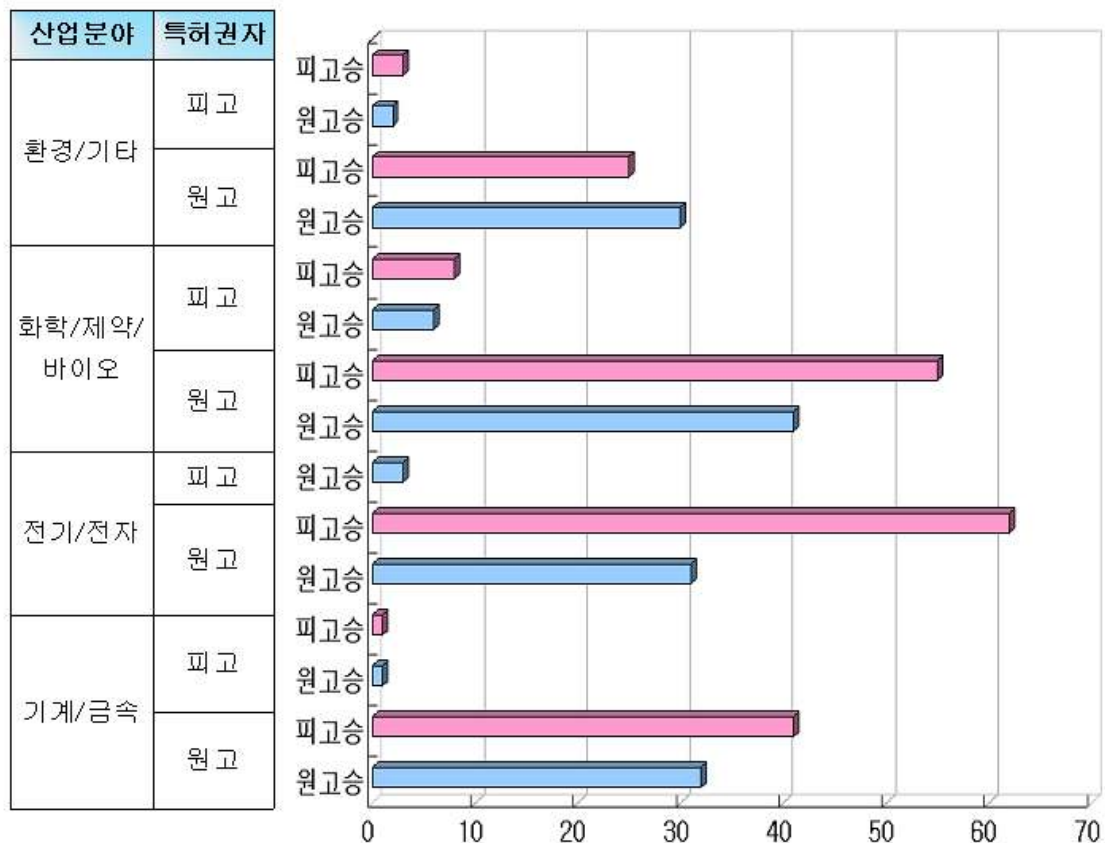
• 환경/기타분야를 제외하고는 원고승소보다 피고승소가 많으며, 특히 전기/전자분야에서 피고승소가 원고승소수보다 2배 정도 많은 것으로 나타나, 전체적으로 피고승소율이 원고승소율보다 높은 것으로 나타났다.



<그림 15> 산업분야별 승·패소 현황

4) 산업분야별 특허권자의 승·패소 현황

- 그림 16은 특허권자의 승·패소 현황을 산업분야별로 나타낸 것이다.
- 특허관련분쟁에서 특허권자가 피고인 경우는 매우 드물었으며, 특허권자가 원고로서 소송을 제기하는 것이 대부분인 것으로 나타났다.
- 특허권자가 피고인 경우는 특허권자의 승·패의 비율에 별 차이가 없었으나, 특허권자가 원고인 경우는 차이가 심한 것으로 나타났다. 즉, 환경/기타분야에서는 원고인 특허권자의 승소율이 높았지만, 기계/금속분야와 전기/전자분야 및 화학/제약/바이오분야에서는 원고인 특허권자의 승소율이 낮았으며, 특히 전기/전자분야에서는 원고인 특허권자의 승소율이 매우 낮은 것으로 나타났다.

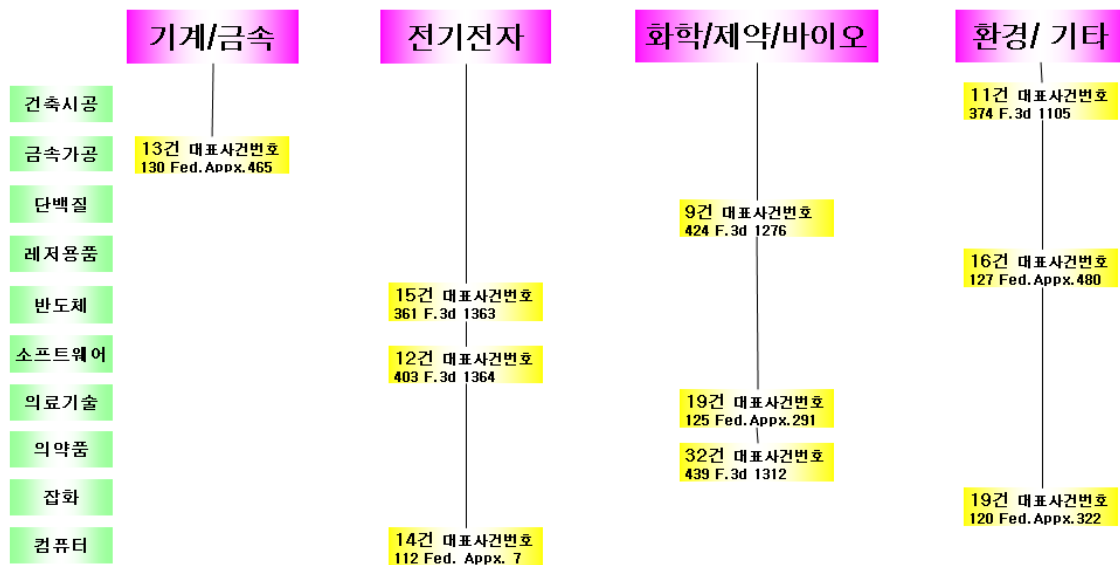


<그림 16> 산업분야별 특허권자의 승·패소 현황

2. 세부기술별 분쟁현황

1) 세부기술별 주요 분쟁현황

- 그림 17은 산업분야별 분쟁현황을 주요세부기술에 대하여 나타낸 것이다.
- 기계/금속분야에서는 금속가공에 관련된 분쟁이 13건을 차지하였으며, 전기/전자분야에서는 반도체 15건, 컴퓨터 14건, 소프트웨어 12건을 차지하여 최근 IT산업과 관련하여 분쟁사례가 많음을 알 수 있다.
- 또한, 화학/제약/바이오분야에서는 의약품 32건, 의료기술 19건, 단백질 9건을 차지하여 최근의 바이오산업의 급진적인 발전을 반영하고 있음을 알 수 있다. 환경/기타분야에서는 잡화 19건, 레저용품 16건, 건축시공 11건으로 나타났다.

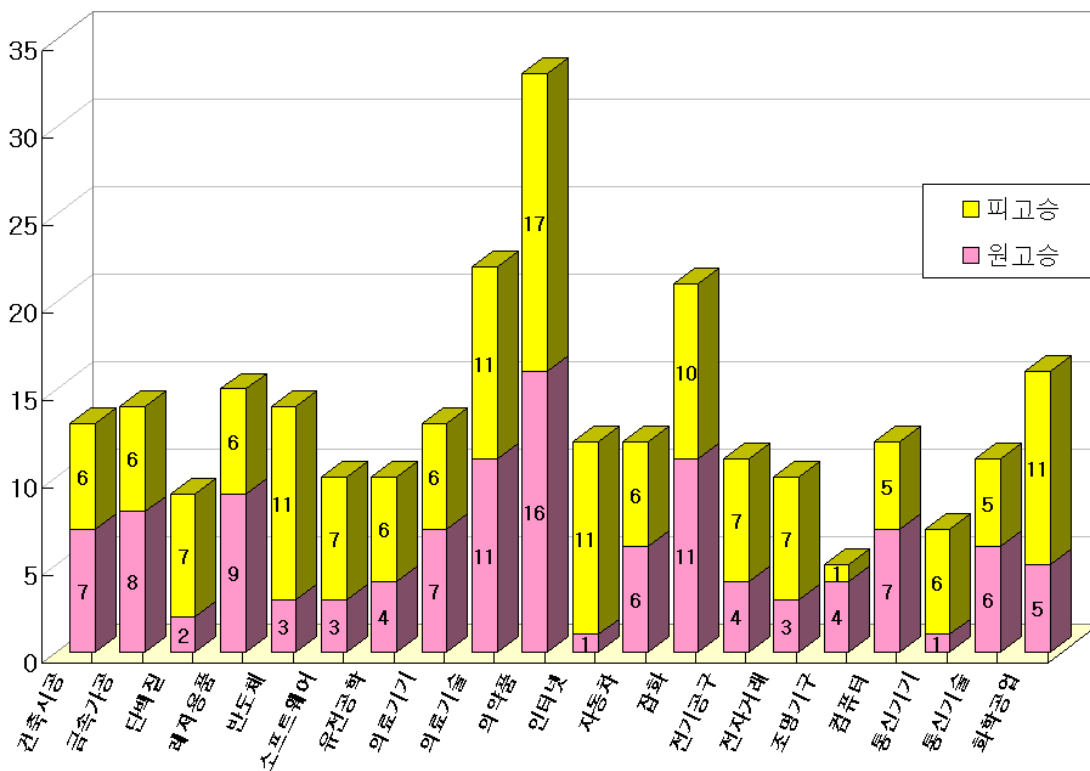


<그림 17> 세부기술별 주요 분쟁현황

2) 세부기술별 승·패소 현황

◦ 그림 18은 세부기술별 승·패소 현황을 나타낸 것이다.

◦ 건축시공, 금속가공, 레저용품에 관련된 분쟁에서는 원고승소율이 높지만, 단백질, 반도체, 소프트웨어, 유전공학, 인터넷, 전기공구, 전자거래 등에 관련된 분쟁에서는 피고승소율이 높게 나타나고 있으며, 의료기기, 의약품, 의료기술, 자동차, 잡화 등은 원고 및 피고의 승소율이 균등한 비율로 나타나고 있다. 전기/전자분야에 속하는 세부기술인 반도체, 소프트웨어, 인터넷, 전기공구, 전자거래 등에 관련된 분쟁에서 대체로 피고승소율이 높게 나타나고 있다.

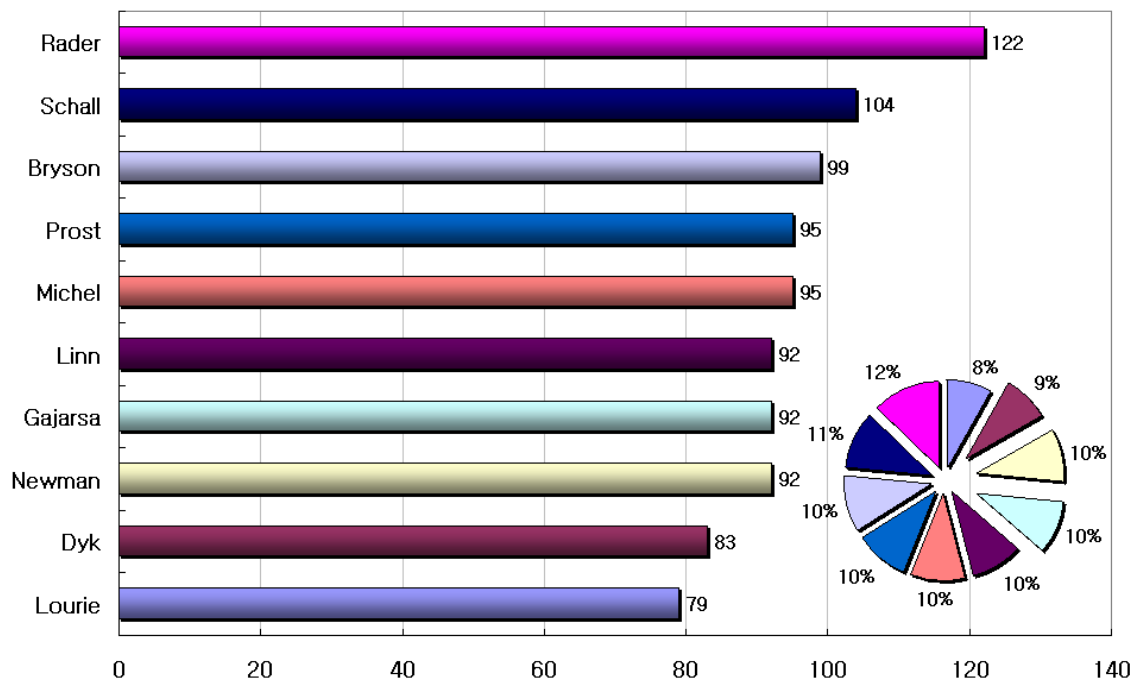


<그림 18> 세부기술별 승·패소 현황

제4절 판사별 분쟁현황

1. 판사별 전체현황

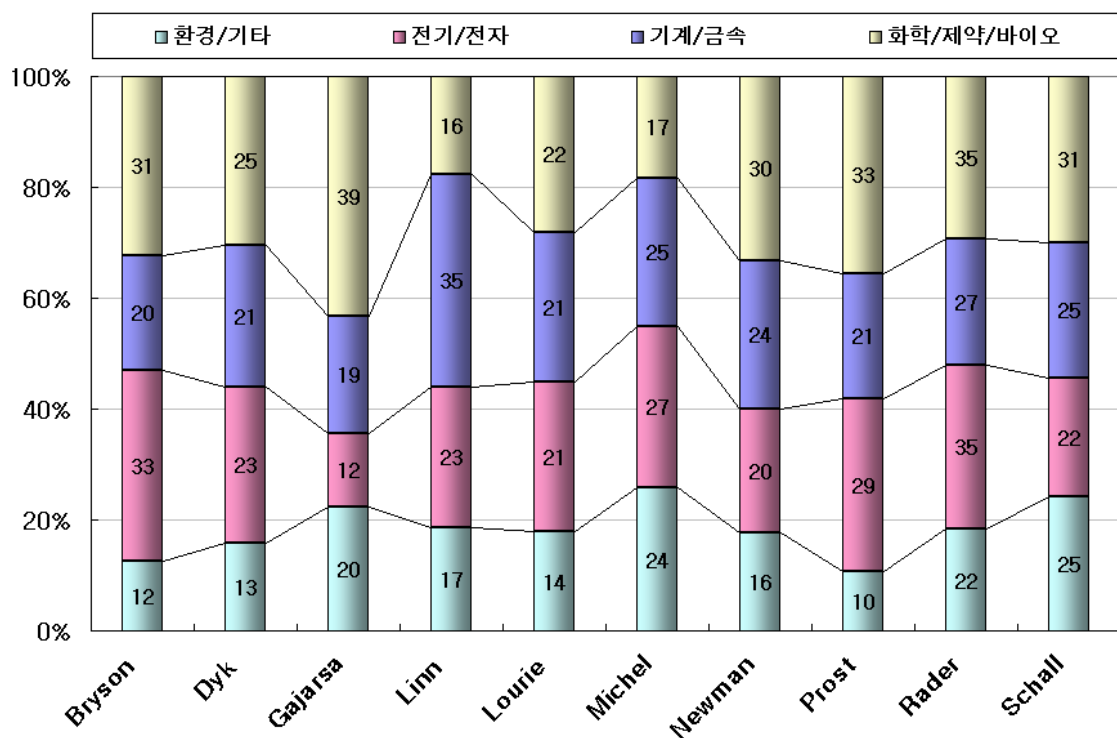
- 그림 19는 판사별 전체현황으로서, CAFC의 판사별 담당사건을 나타낸 것이다.
- 판사별 현황을 살펴보면, Rader판사가 가장 많은 122건의 분쟁사건을 담당한 것으로 나타났으며, 이 외에도 Schall, Bryson, Prost, Michel, Linn, Gajarsa, Newman 등의 상위판사들은 전체 376건의 사건 중 각각 90건 이상의 사건을 담당한 것으로 나타났다.



<그림 19> 판사별 전체현황

2. 주요 판사의 산업분야별 현황

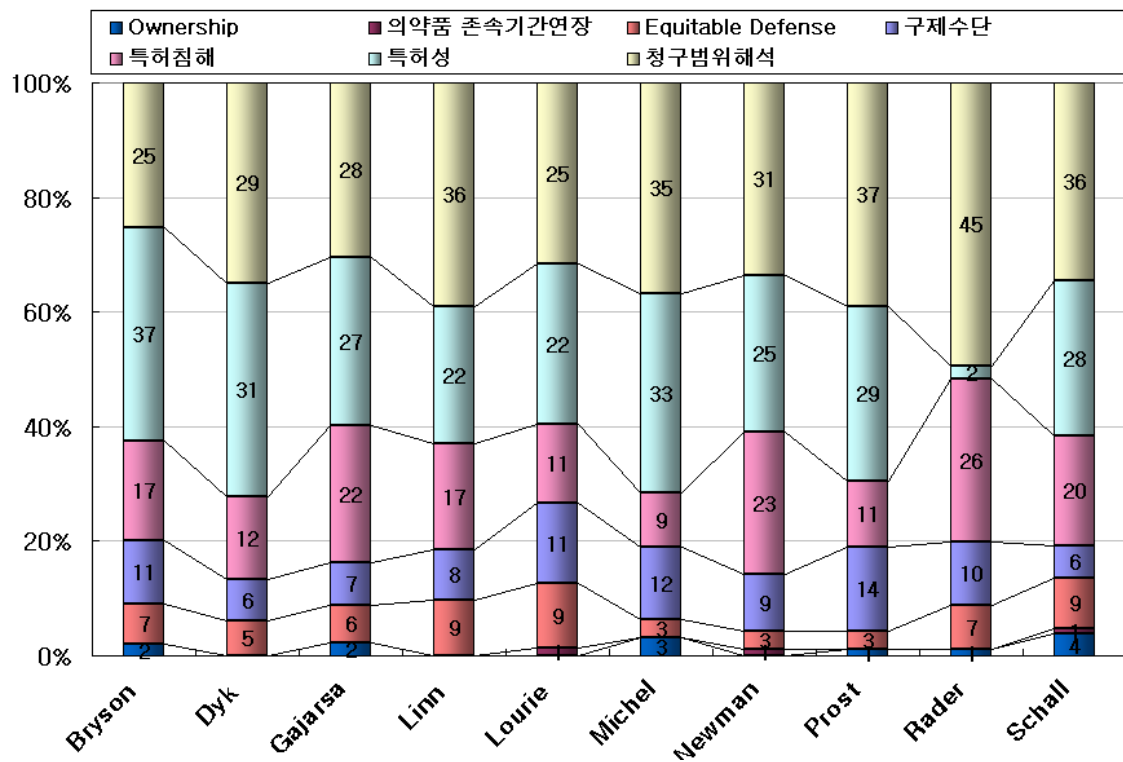
- 그림 20은 판사별 현황을 산업분야별로 구분하여 나타낸 것이다.
- 대부분의 상위판사들이 산업 전분야에 대한 사건을 담당하는 것으로 나타났고, 가장 많은 사건을 담당한 Rader 판사의 경우 4개 산업분야 전반에 걸쳐 비교적 균등한 건수의 사건을 담당한 것으로 나타났고, 대부분의 판사가 이와 유사한 형태를 나타내고 있다.
- 다만, Gajarsa 판사는 다른 분야에 비해 화학/제약/바이오에 관련된 사건을 많이 담당하였고, Linn 판사는 기계/금속분야에 관련된 사건을 많이 담당한 것으로 나타났다.



<그림 20> 산업분야별 판사현황

3. 주요판사의 ISSUE별 현황

- 그림 21은 판사별 현황을 ISSUE별로 구분하여 나타낸 것이다.
- 대부분의 판사가 청구범위해석과 특허성 및 특허침해에 관련된 사건을 많이 담당한 것으로 나타났다.
- 가장 많은 사건을 담당한 Rader판사의 경우 청구범위해석에 관련된 사건은 가장 많은 45건을 담당하였지만, 특허성에 관련된 건은 2건에 불과한 것으로 나타났다.

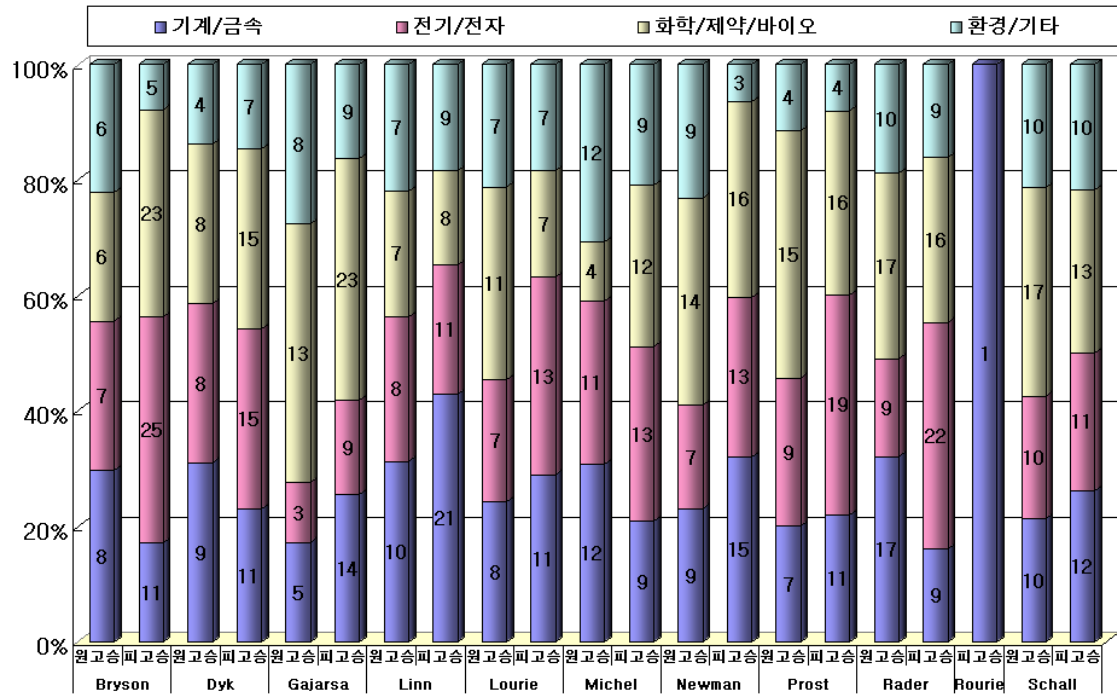


<그림 21> ISSUE별 판사현황

4. 주요판사별 승·패소 현황

1) 주요판사의 산업분야별 승·패소 현황

- 그림 22는 상위판사별 승·패소 현황을 산업분야별로 구분하여 나타낸 것이다.
- Rader 판사의 경우 기계/금속분야에 관련된 분쟁에서는 원고승소가 많았으나, 전기/전자에 관련된 분쟁에서는 피고승소가 많았으며, 화학/제약/바이오 및 환경/기타분야에 관련된 분쟁에서는 원고승소와 피고승소가 균등한 수준으로 나타났다.
- Schall, Michel 및 Newman 판사의 경우에는 원고 및 피고의 승소건수가 대체로 균등한 수준으로 나타났다.
- Bryson 판사는 피고승소가 특히 많았으며, 전기/전자분야와 화학/제약/바이오분야에 관련된 분쟁에서는 대부분 피고승소의 경향을 띠는다고 볼 수 있다.
- Prost 판사는 전기/전자분야에 관련된 분쟁에서 원고승소가 많았으며, Linn 판사의 경우는 기계/금속분야에 관련된 분쟁에서, 그리고 Gajarsa 판사의 경우는 전기/전자 및 화학/제약/바이오분야에 관련된 분쟁에서 피고승소가 많은 것으로 나타났다.



<그림 22> 주요판사의 산업분야별 승·패소 현황

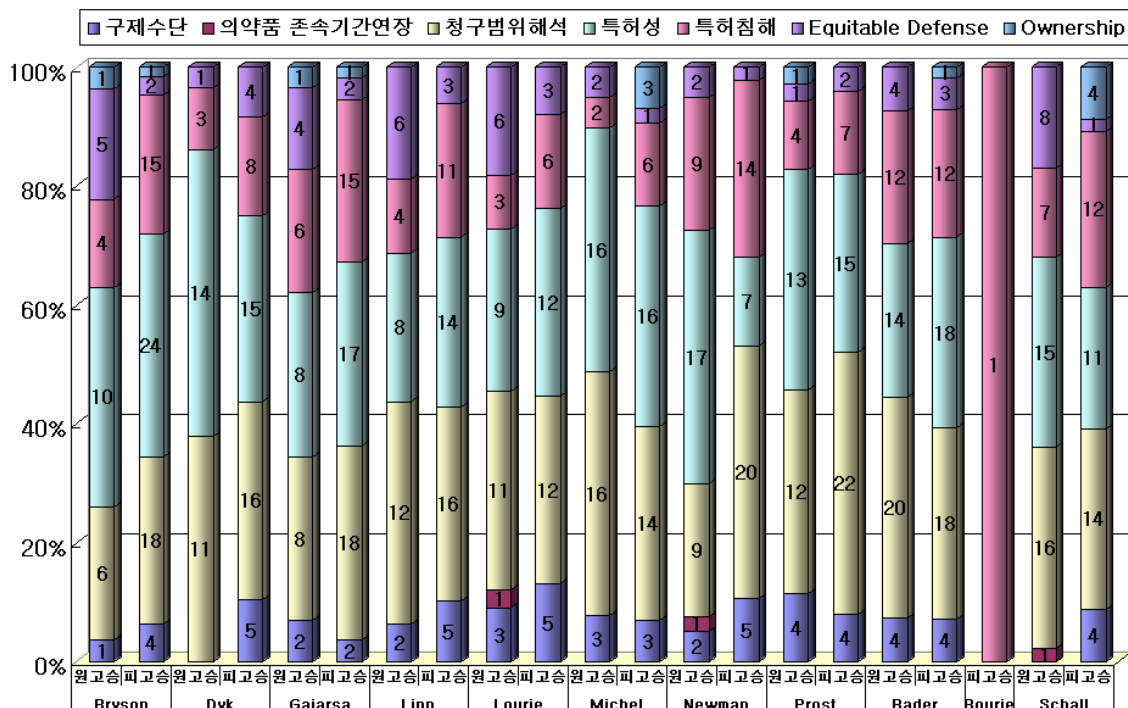
2) 주요 판사의 ISSUE별 승·패소 현황

• 그림 23은 판사별 승·패소 현황을 ISSUE별로 구분하여 나타낸 것이다.

Rader 판사는 각 ISSUE별로 원고승소와 피고승소가 균등한 수준이며, Schall 판사의 경우도 대체로 균등한 수준이라고 볼 수 있지만, 구제수단 및 Ownership에 관련된 분쟁에서는 전부 피고승소인 것이 특색이다.

• Bryson 및 Gajarsa판사의 경우는 Equitable Defense 및 Ownership을 제외한 나머지 ISSUE에 관련된 분쟁에서는 피고승소가 원고승소보다 월등하게 많은 것으로 나타났다.

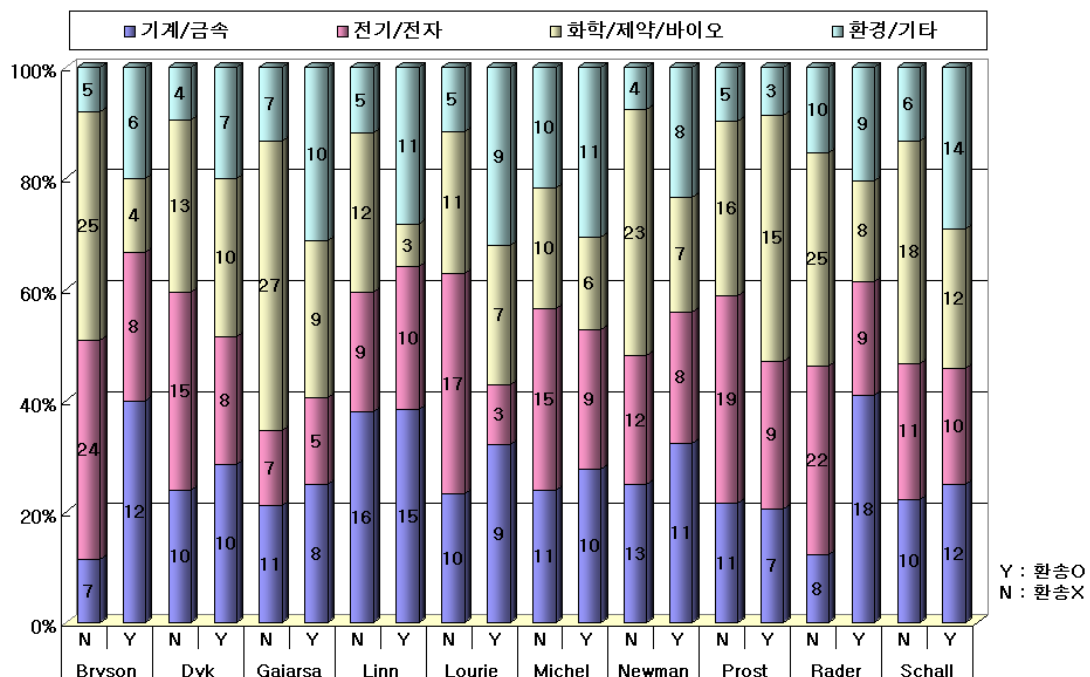
• Prost 판사의 경우 청구범위해석 및 특허침해에 관련된 분쟁에서 피고승소가 많은 점과 Ownership에 관련된 분쟁에서 원고승소만 있는 점이 특색이며, Michel 판사의 경우 특허침해에 관련된 분쟁에서 피고승소가 많은 점과 Ownership에 관련된 분쟁에서는 전부 피고승소인 점이 특색이다.



<그림 23> 주요판사의 ISSUE별 승·패소 현황

5. 판사별 환송현황

- 그림 24는 판사별 환송여부를 산업분야별로 구분하여 나타낸 것이다.
- 판사들의 대부분이 40%이상의 환송율을 보이고 있지만, Bryson 및 Gajarsa 판사의 경우는 40%미만인 것으로 나타났다. Schall 판사가 52%로 가장 높은 환송율을 보이고 있으며, 특히 환경/기타분야에서 환송율이 높은 것으로 나타났다.
- 기계/금속분야에서는 Rader, Linn 및 Bryson 판사의 환송건수가 가장 많았으며, 전기/전자분야에서는 대부분의 판사가 환송율이 낮은 것으로 나타났다. 또한, 화학/제약/바이오분야에서는 Prost 판사가 가장 환송건수가 많았으며, 환경/기타 분야에서는 Schall 판사가 가장 환송건수가 많았다.



<그림 24> 판사별 환송현황

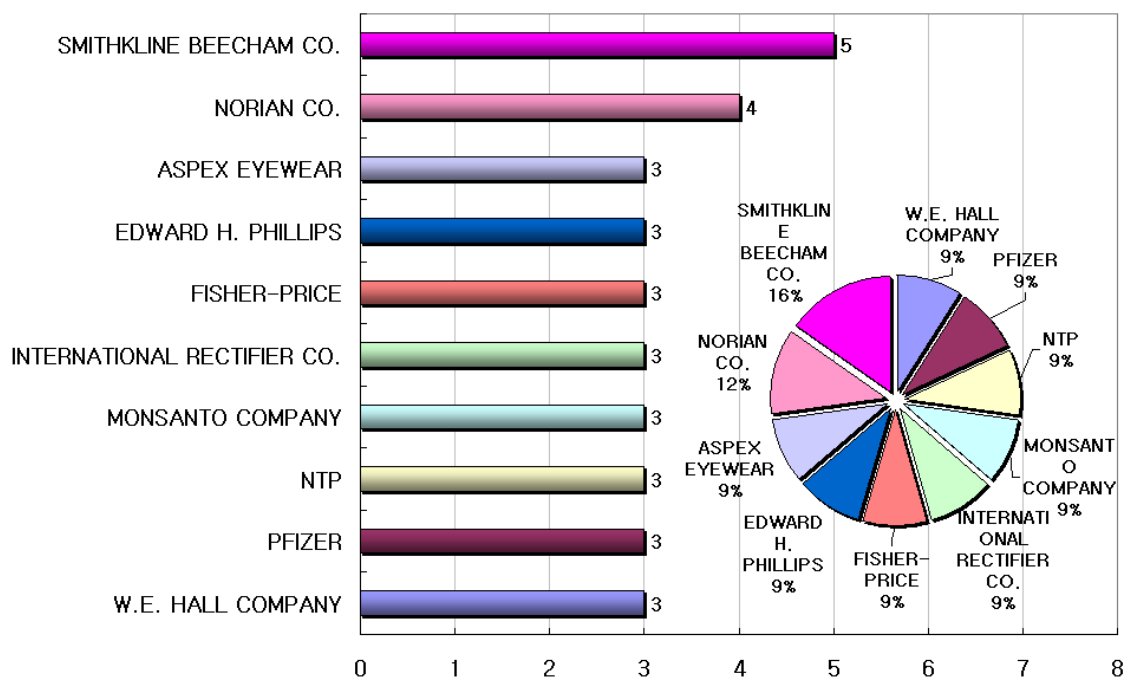
제5절 원·피고별 분쟁현황

1. 주요 원·피고별 분쟁현황

1) 주요 원고의 현황

• 그림 25는 주요 원고의 현황을 나타낸 것이다.

• SMITHKLINE BEECHAM CO.가 5건(16%)으로 가장 많이 제소한 것으로 나타났고, NORIAN CO.는 4건(12%), 그 외 기업들은 각 3건(9%)의 제소를 한 것으로 나타났다.

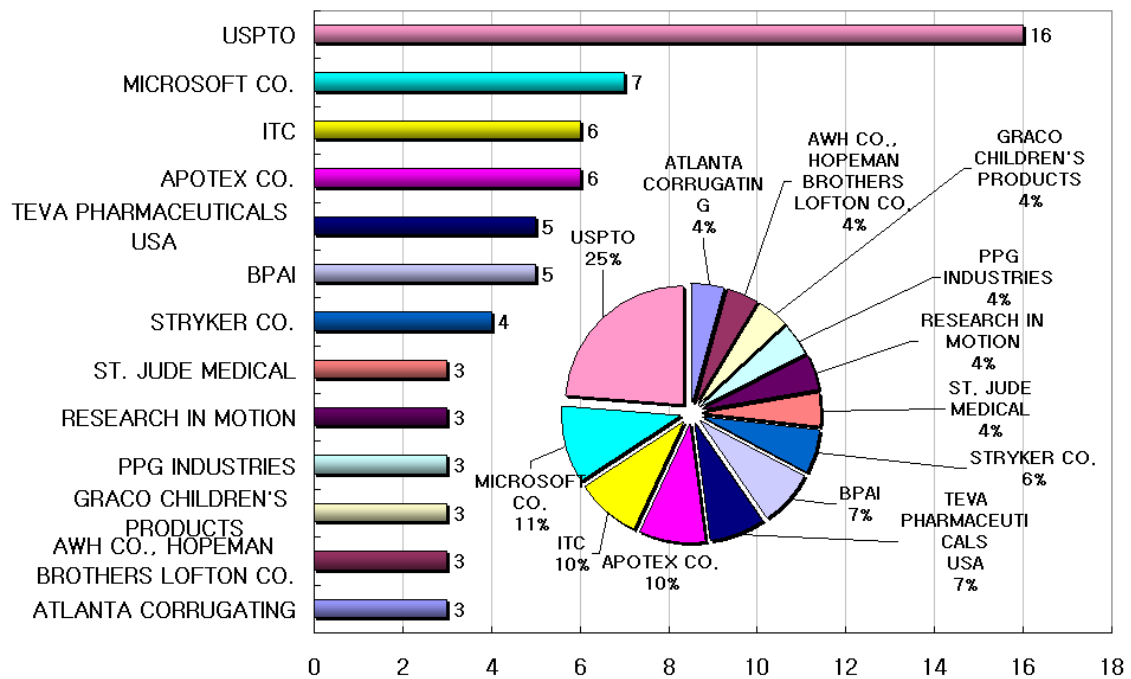


<그림 25> 주요 원고 현황

2) 주요 피고의 현황

• 그림 26은 주요 피고의 현황을 나타낸 것이다.

• 미국특허상표청(USPTO)이 16건(25%)으로 가장 많았으나 이는 특허출원의 거절에 대한 불복과 관련된 것이다. 특허권의 침해와 관련된 경우로서는 MICROSOFT CO.가 7건(11%)으로 가장 많은 제소를 당했으며, 미국무역위원회(ITC) 및 APOTEX CO.가 각각 6건(10%), TEVA PHARMACEUTICALS USA 5건(7%)을 차지하였다.

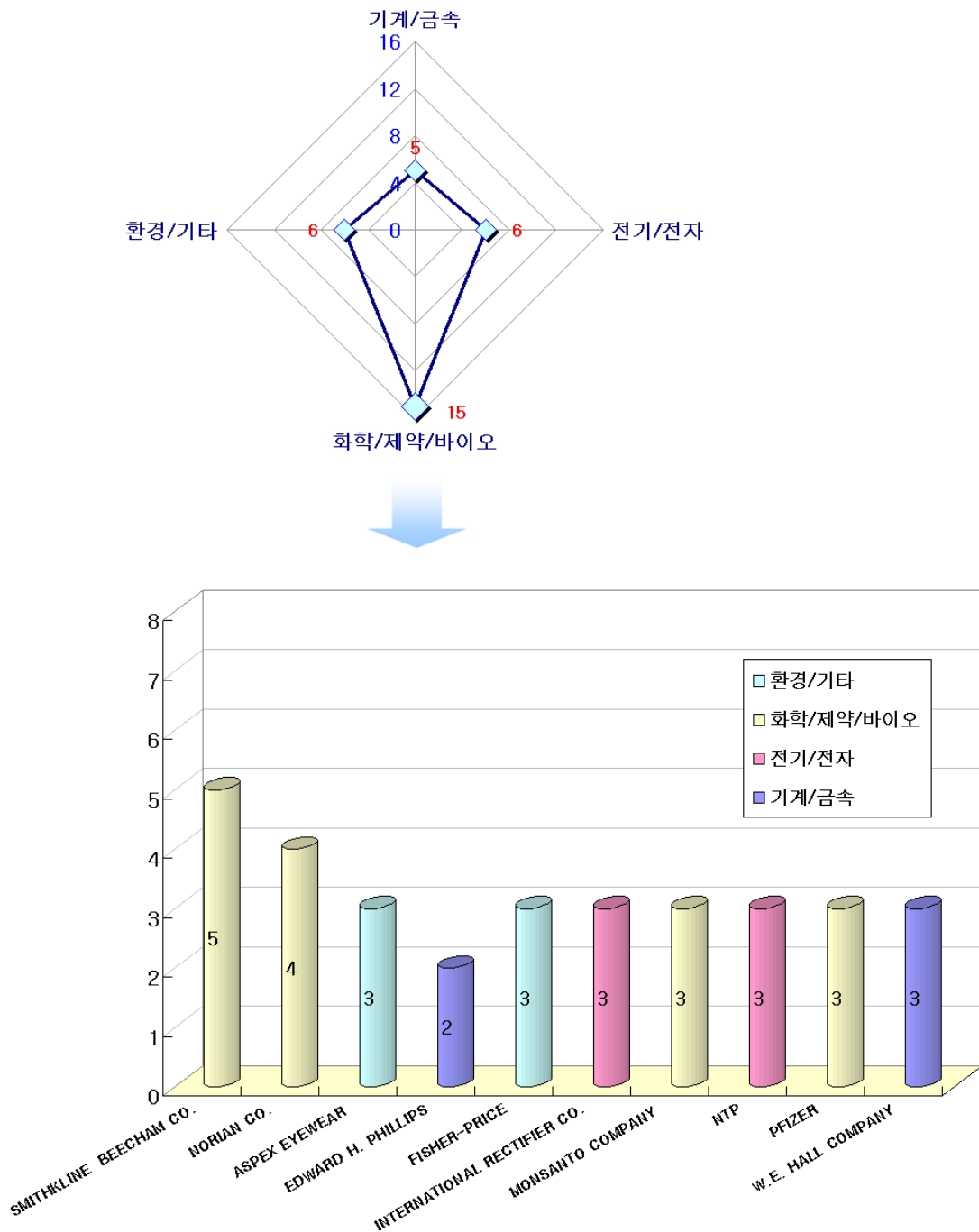


<그림 26> 주요 피고의 현황

2. 주요 원·피고별 / 산업분야별 분쟁현황

1) 주요 원고의 산업분야별 분쟁현황

• 그림 27은 주요 원고의 분쟁현황을 산업분야별로 구분하여 나타낸 것이다.

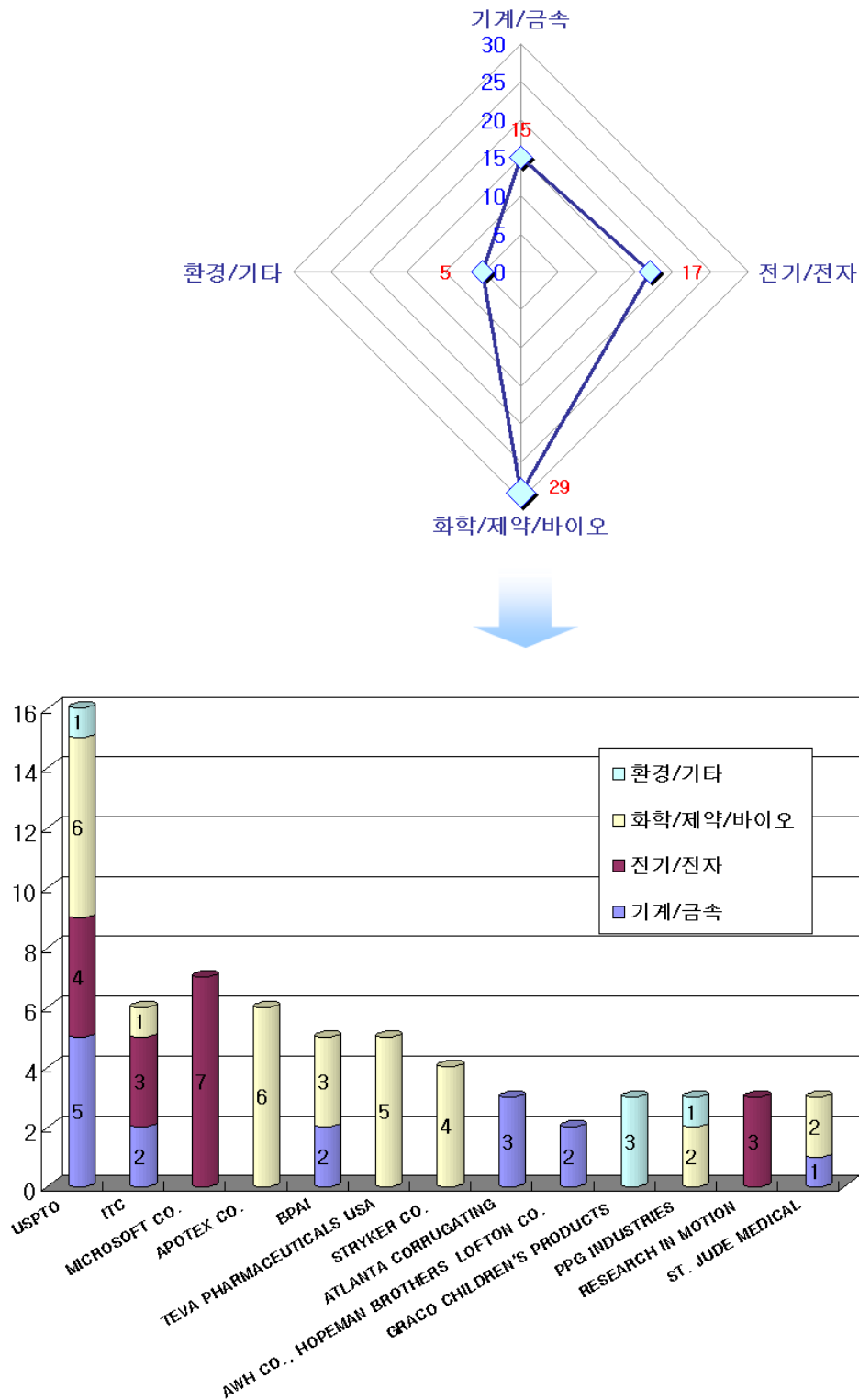


<그림 27> 주요 원고의 산업분야별 분쟁현황

- 전체적으로 화학/제약/바이오분야에 관한 제소건이 15건으로 가장 많았으며, 특히 SMITHKLINE BEECHAM CO., NORIAN, MONSANTO COMPANY 및 PFIZER가 화학/제약/바이오분야에 관한 제소를 많이 한 것으로 나타났다.

2) 주요 피고의 산업분야별 분쟁현황

- 그림 28은 주요 피고의 분쟁현황을 산업분야별로 구분하여 나타낸 것이다.



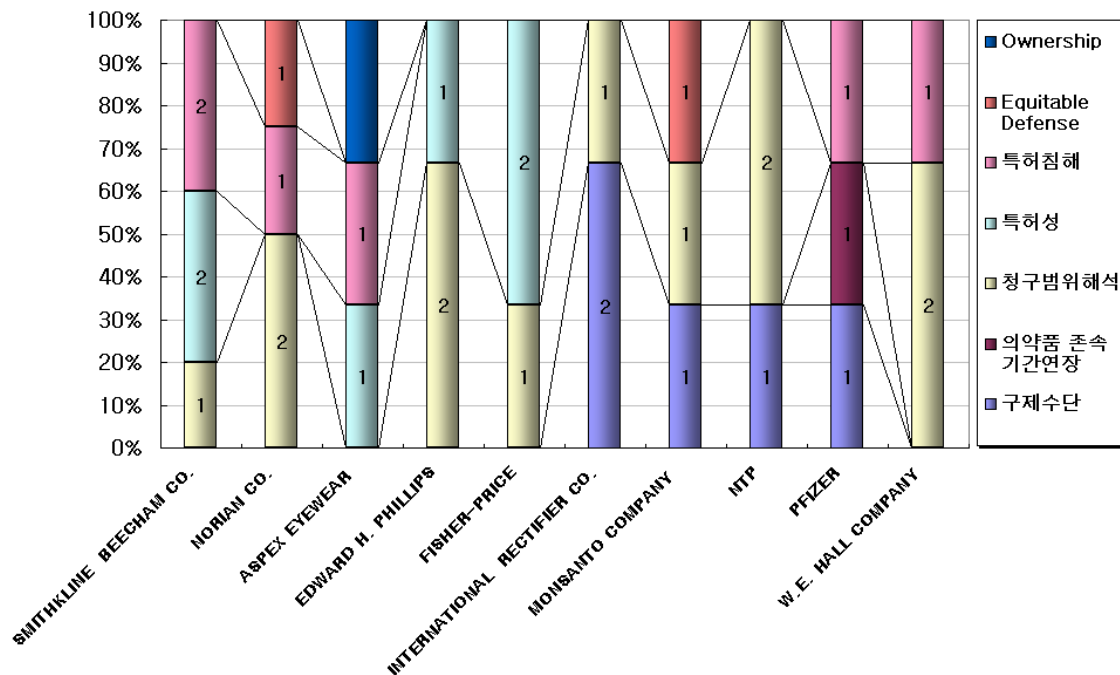
<그림 28> 주요 피고의 산업분야별 분쟁 현황

- 전체적으로 화학/제약/바이오분야에 관련된 제소건이 29건으로 가장 많았으며, 전기/전자분야에 관한 건이 17건, 기계/금속분야에 관한 건이 15건을 차지하였다. MICROSOFT CO.는 전기/전자분야에 관하여 7건의 제소를 당하였고, APOTEX CO.는 화학/제약/바이오분야에 관하여 6건의 제소를 당한 것으로 나타났다.

3. 주요 원·피고의 ISSUE별 분쟁현황

1) 주요 원고의 ISSUE별 분쟁현황

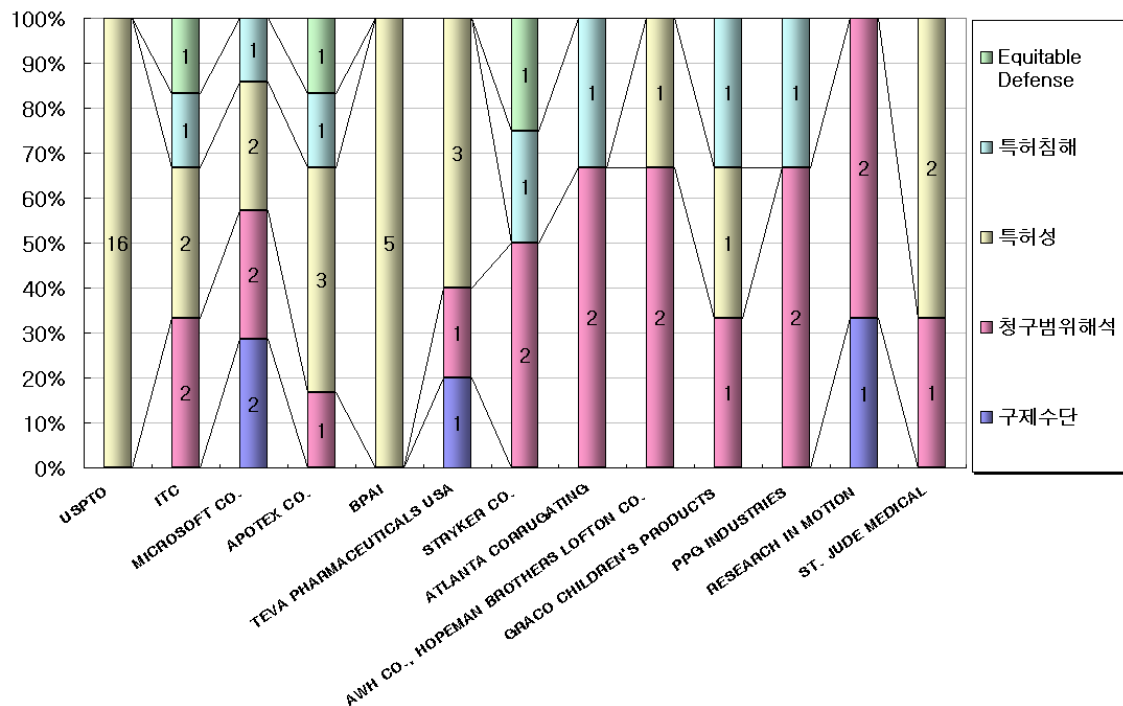
- 그림 29는 주요 원고의 분쟁현황을 ISSUE별로 구분하여 나타낸 것이다.
- 청구범위해석에 관련된 분쟁이 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 다음으로 특허성, 특허침해 및 구제수단에 관련된 분쟁이 많은 것으로 나타났다. 특히, 5건의 가장 많은 제소를 한 SMITHKLINE BEECHAM CO.의 경우 특허침해, 특허성 및 청구범위해석 등 여러 ISSUE와 관련하여 분쟁이 있었던 것으로 나타났다.



<그림 29> 주요 원고의 ISSUE별 분쟁현황

2) 주요 피고의 ISSUE별 분쟁현황

- 그림 30은 주요 피고의 분쟁현황을 ISSUE별로 구분하여 나타낸 것이다.
- 특허성과 청구범위해석에 관련된 분쟁이 대부분을 차지하였다. 이는 특허침해를 이유로 특허권자가 제소한 경우, 피고가 특허의 무효를 주장할 때 특허성과 청구범위해석이 주 ISSUE가 되기 때문인 것으로 볼 수 있다.
- 권리침해와 관련해서 MICROSOFT CO.가 여러 ISSUE에 걸쳐 가장 많은 7건의 제소를 당하였고, APOTEX CO.가 6건으로 두 번째로 많은 제소를 당한 것으로 나타났다.



<그림 30> 주요 피고의 ISSUE별 분쟁현황

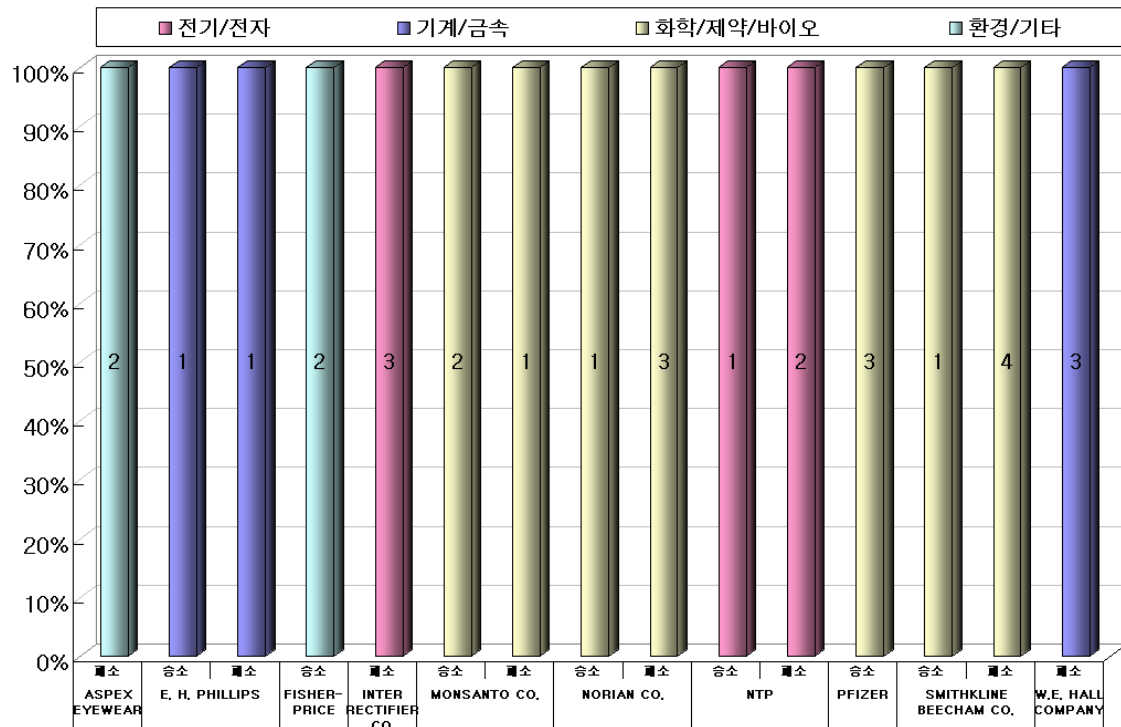
4. 주요 원·피고별 승·패소 현황

1) 주요 원고의 산업분야별 승·패소 현황

◦ 그림 31은 주요 원고의 승·패소 현황을 산업분야별로 구분하여 나타낸 것이다.

◦ EDWARD H. PHILLIPS, FISHER -PRICE, MONSANTO COMPANY 및 PFIZER는 승소율이 높지만, ASPEX EYEWEAR, INTERNATIONAL RECTIFIER CO., NORIAN CO., NTP, SMITHKLINE BEECHAM CO. 및 W.E. HALL COMPANY는 패소율이 높은 것으로 나타났다.

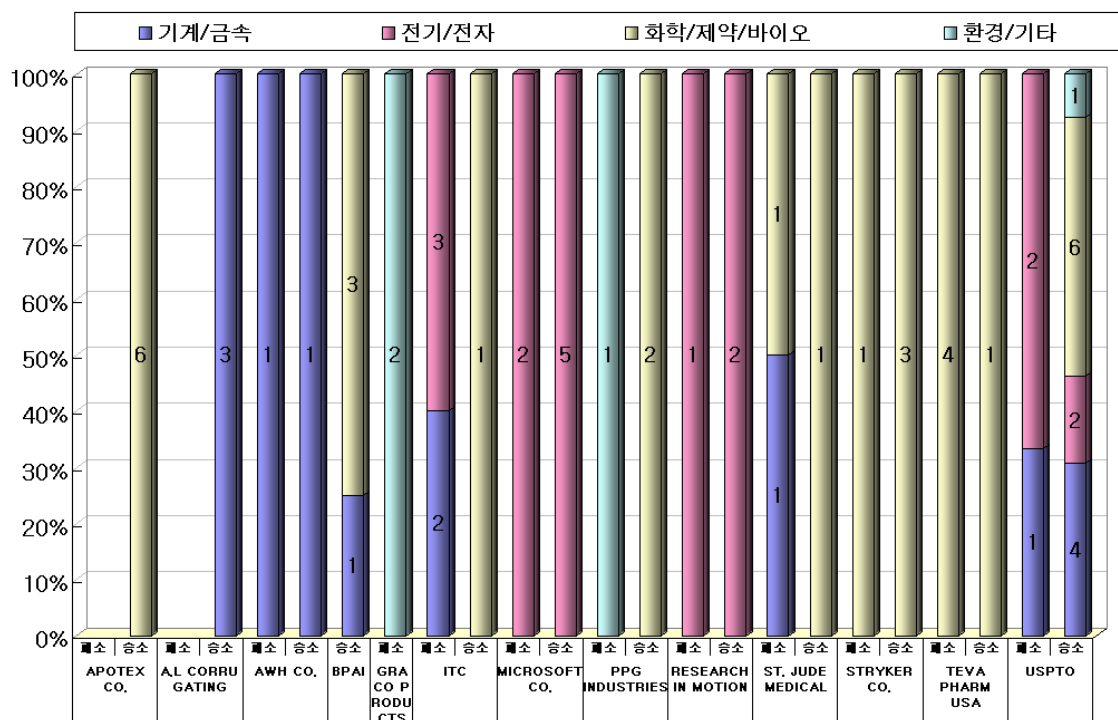
◦ 특히, FISHER-PRICE는 환경/기타분야에서, PFIZER는 화학/제약/바이오분야에서 100%의 승소율을 보인 반면, ASPEX EYEWEAR는 환경/기타분야에서, INTERNATIONAL RECTIFIER CO.는 전기/전자분야에서, W.E. HALL COMPANY는 기계/금속분야에서 100%의 패소율을 보이고 있다.



<그림 31> 주요 원고의 산업분야별 승·패소 현황

2) 주요 피고의 산업분야별 승·패소 현황

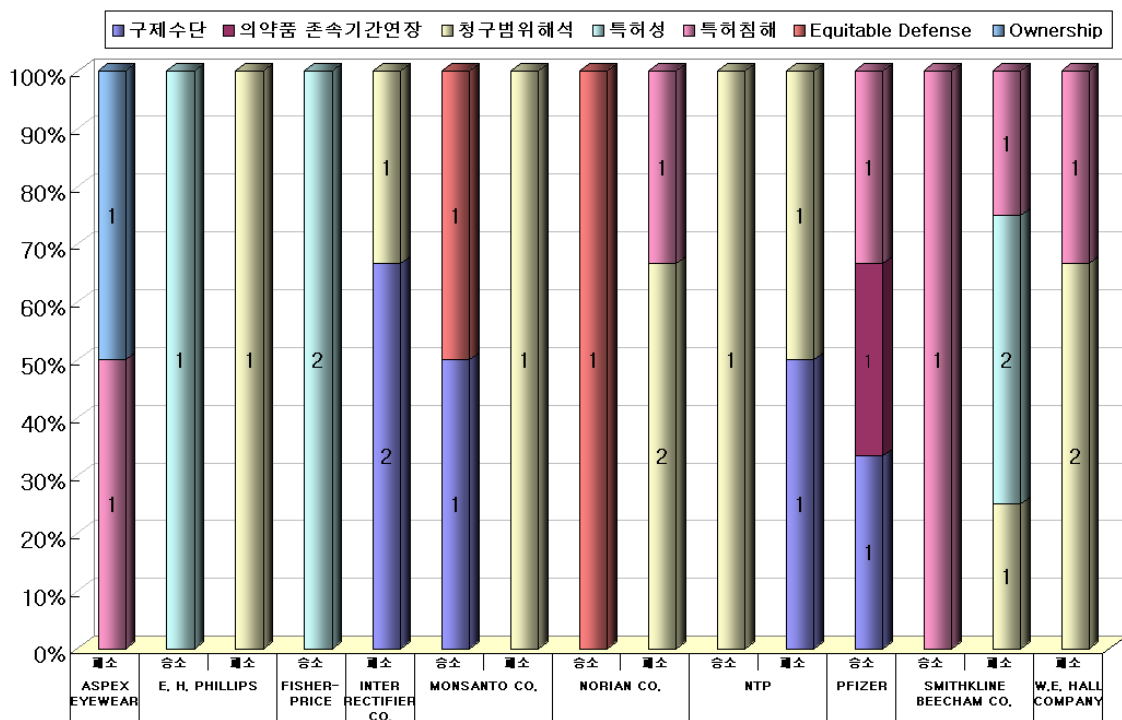
- 그림 32는 주요 피고의 승·패소 현황을 산업분야별로 구분하여 나타낸 것이다.
- 전체적으로 피고의 승소율이 높은 것으로 나타났지만, GRACO CHILDREN'S PRODUCTS, ITC, TEVA PHARMACEUTICALS USA의 경우에는 패소율이 높은 것으로 나타났다.
- 특히, APOTEX CO.는 화학/제약/바이오분야에서, A.L CORRUGATING는 전기/전자분야에서 100%의 승소율을 보인 반면, GRACO CHILDREN'S PRODUCTS는 환경/기타분야에서 100%의 패소율을 보이고 있다.



<그림 32> 주요 피해의 산업분야별 승·패소 현황

3) 주요 원고의 ISSUE별 승·패소 현황

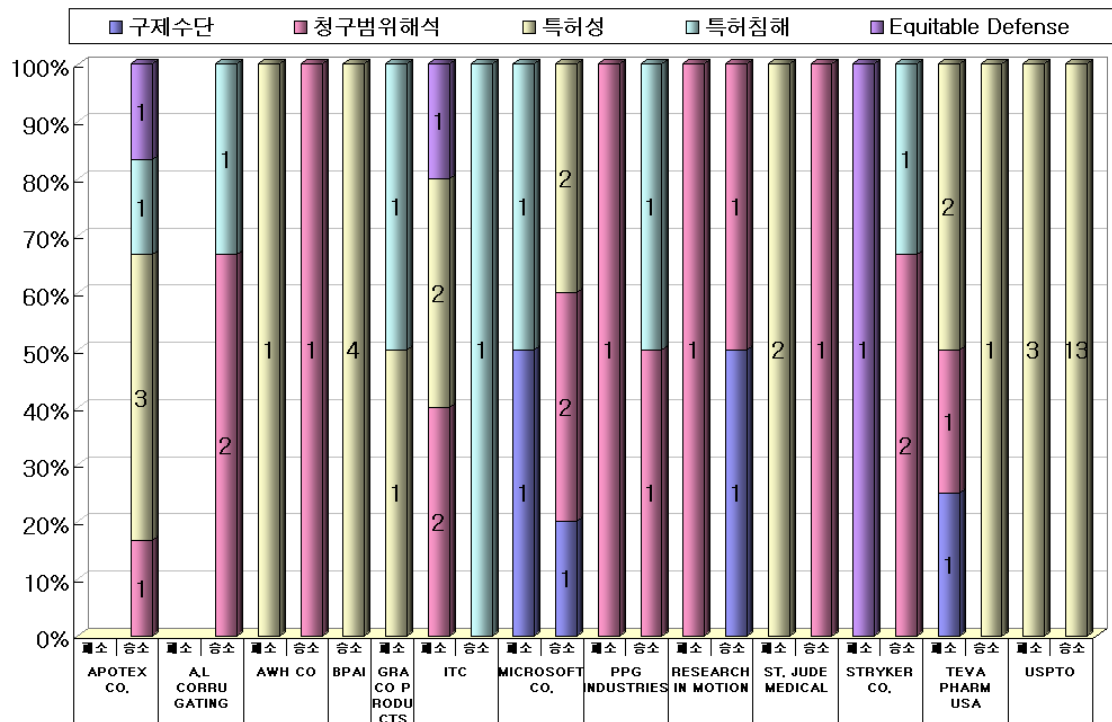
- 그림 33은 주요 원고의 승·패소 현황을 ISSUE별로 구분하여 나타낸 것이다.
- 청구범위해석에 관련된 분쟁에서는 대부분 원고가 패소한 것으로 나타났고, 특허성에 관련된 분쟁에서는 원고가 승소한 경우가 많은 것으로 나타났다.



<그림 33> 주요 원고의 ISSUE별 승·패소 현황

4) 주요 피고의 ISSUE별 승·패소 현황

- 그림 34는 주요 피고의 승·패소 현황을 ISSUE별로 구분하여 나타낸 것이다.
- APOTEX CO. 및 ATLANTA CORRUGATING는 여러 ISSUE에 관련하여 제소를 당하였으나 전부 승소한 것으로 나타난 반면, ITC는 청구범위해석 및 특허성에 관련된 분쟁에서 패소한 경우가 많은 것으로 나타났다.
- MICROSOFT CO.도 많은 제소를 당하였지만 청구범위해석과 특허성에 관련된 분쟁에서 승소가 많은 것으로 나타났다.



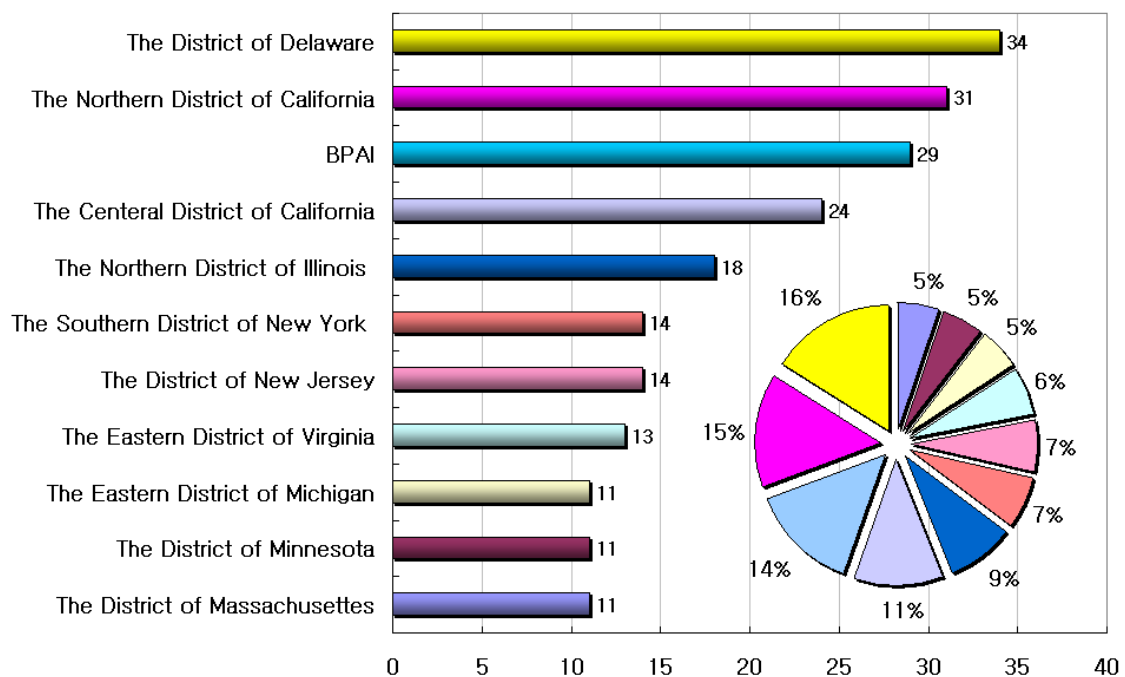
<그림 34> 주요 피고의 ISSUE별 승·패소 현황

제6절 지방법원(1심법원)별 분쟁현황

1. 주요 지방법원(1심법원)별 분쟁현황

• 그림 35는 CAFC에 항소된 사건의 1심법원 중 주요법원에 대한 현황을 나타낸 것이다.

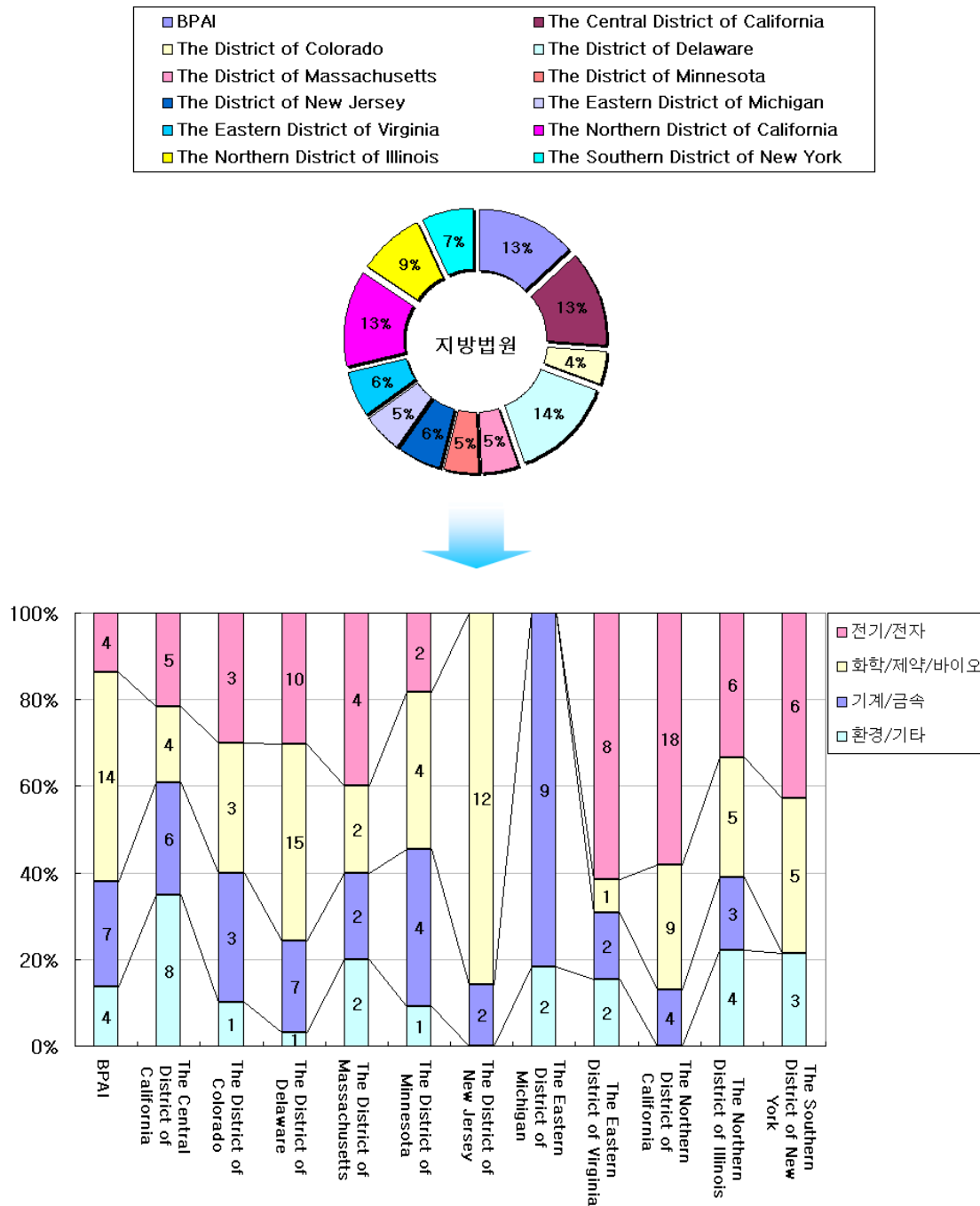
• The District of Delaware에서 34건으로 가장 높은 비중인 16%를 차지하였고, The Northern District of California에서 31건으로 15%, BPAI에서 29건으로 14%, The Central District of California에서 24건으로 11%의 비중을 차지하여, 상기 4곳의 지방법원(1심법원)에 전체분쟁사건의 56%이상이 제소되는 것으로 나타났다.



<그림 35> 주요 지방법원(1심법원)별 분쟁현황

2. 주요 지방법원(1심법원)의 산업분야별 분쟁현황

• 그림 36은 주요 지방법원(1심법원)의 분쟁현황을 산업분야별로 구분하여 나타낸 것이다.



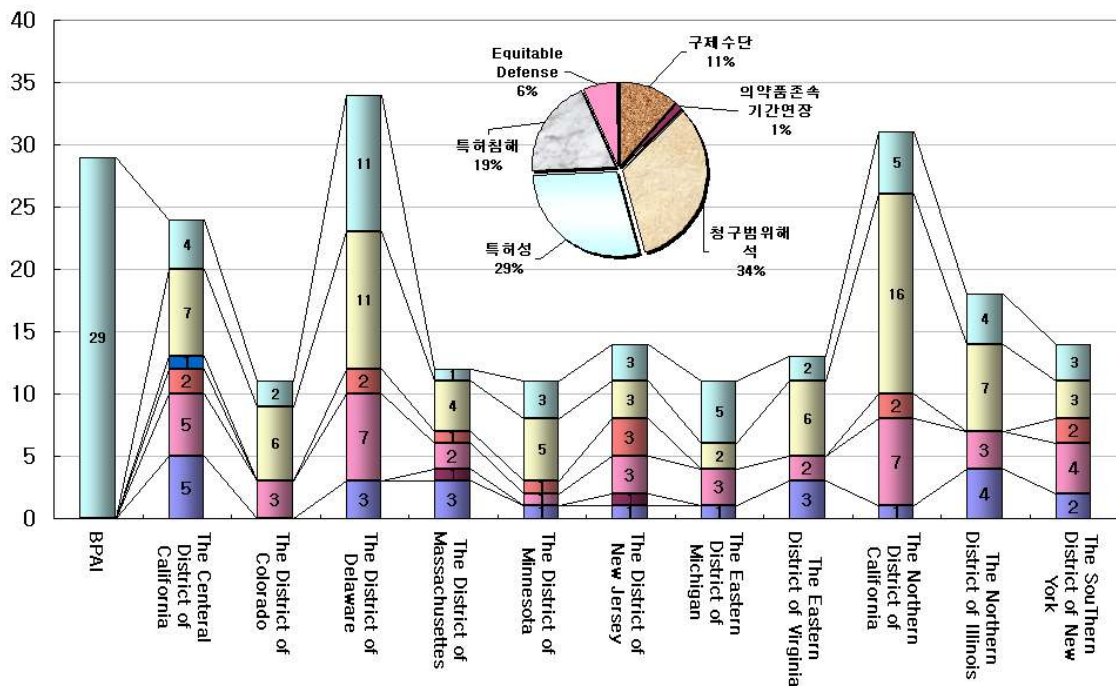
<그림 36> 주요 지방법원(1심법원)의 산업분야별 분쟁현황

• 기계/금속분야에 관련된 분쟁은 The Eastern District of Michigan, 전기/전자 분야에 관련된 분쟁은 The Northern District of California, 화학/제약/바이오 분야에 관련된 분쟁은 The District of Delaware, 환경/기타분야에 관련된 분쟁은 The Central District of California에 가장 많았던 것으로 나타났다.

• 가장 많은 분쟁이 있었던 The District of Delaware의 경우 화학/제약/바이오 분야에 관련된 분쟁이 15건, 전기/전자분야에 관련된 분쟁이 10건으로 이 2분야에 관한 분쟁이 많았던 것으로 나타났으며, The Northern District of California의 경우 전기/전자분야에 관련된 분쟁이 18건으로 다른 지방법원(1심법원)에 비해 특히 많은 분쟁이 있었던 것으로 나타났다.

3. 주요 지방법원(1심법원)의 ISSUE별 분쟁현황

- 그림 37은 주요 지방법원(1심법원)의 분쟁현황을 ISSUE별로 구분하여 나타낸 것이다.
- 가장 많은 분쟁이 있었던 The District of Delaware의 경우 특허성, 청구범위 해석 및 특허침해에 관련된 분쟁이 많았으며, The Northern District of California의 경우 청구범위해석에 관련된 분쟁이 다른 ISSUE에 비해 압도적으로 많은 것으로 나타났다.



<그림 37> 주요 지방법원(1심법원)의 ISSUE별 분쟁현황

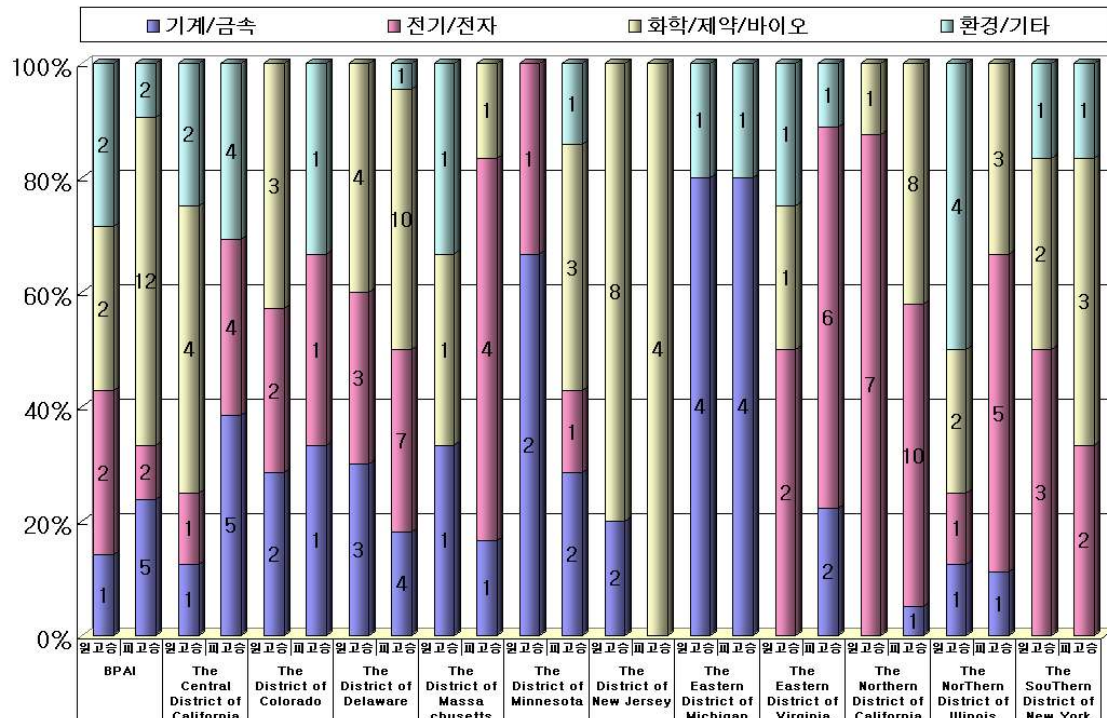
4. 주요 지방법원(1심법원)별 승·패소 현황

1) 산업분야별 승·패소 현황

• 그림 38은 주요 지방법원(1심법원)의 승·패소 현황을 산업분야별로 구분하여 나타낸 것이다.

• The District of Delaware의 경우 원고승소가 11건으로서 원고승소율이 33% 정도에 그치는 것으로 나타났고, 특히 화학/제약/바이오분야에서 원고패소의 경우가 많은 것으로 나타났으며, The Northern District of California의 경우도 원고승소가 8건으로 원고승소율이 30%에 불과한 것으로 나타났다.

• 그 외의 대부분의 지방법원(1심법원)도 대체로 원고승소율이 낮았지만, The District of New Jersey의 경우에는 원고승소가 10건으로 원고승소율이 무려 71%로 가장 높은 원고승소율을 보이고 있다.



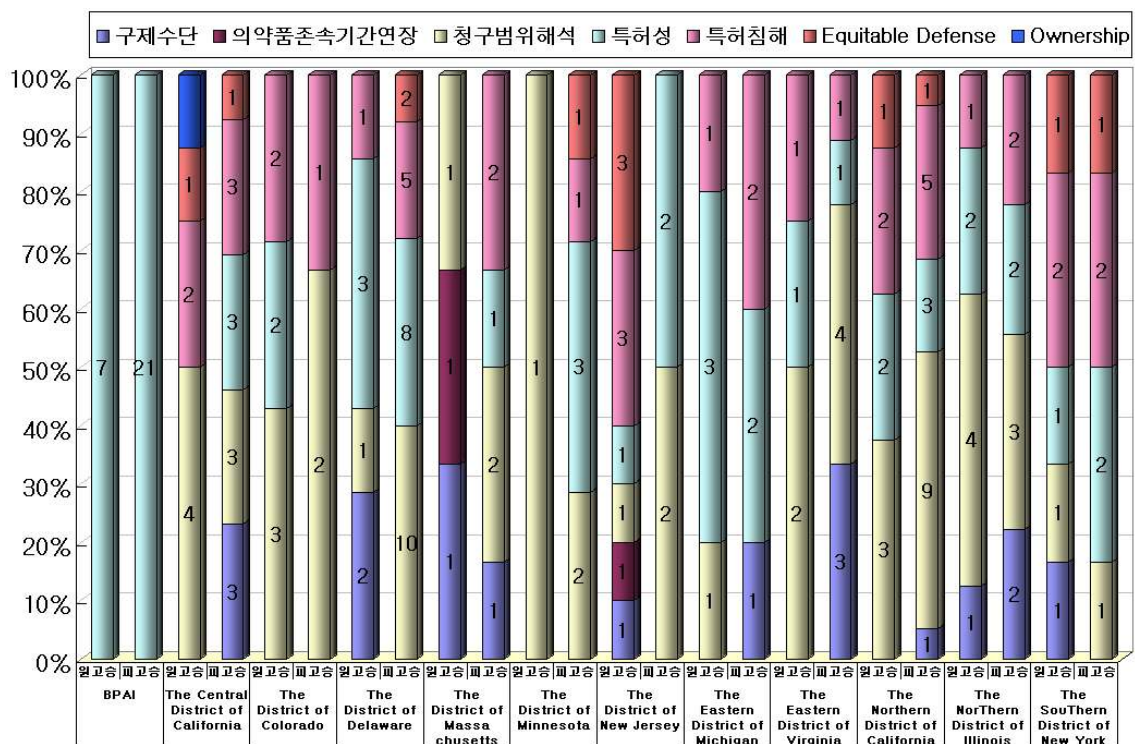
<그림 38> 주요 지방법원(1심법원)의 산업분야별 승·패소 현황

2) ISSUE별 승·패소 현황

• 그림 39는 주요 지방법원(1심법원)의 승·패소 현황을 ISSUE별로 구분하여 나타낸 것이다.

• The District of Delaware의 경우 구제수단에 관한 건은 전부 원고승소이지만, 청구범위해석과 특허성 등 그 외 ISSUE에 대한 건은 피고승소가 많은 것으로 나타났다.

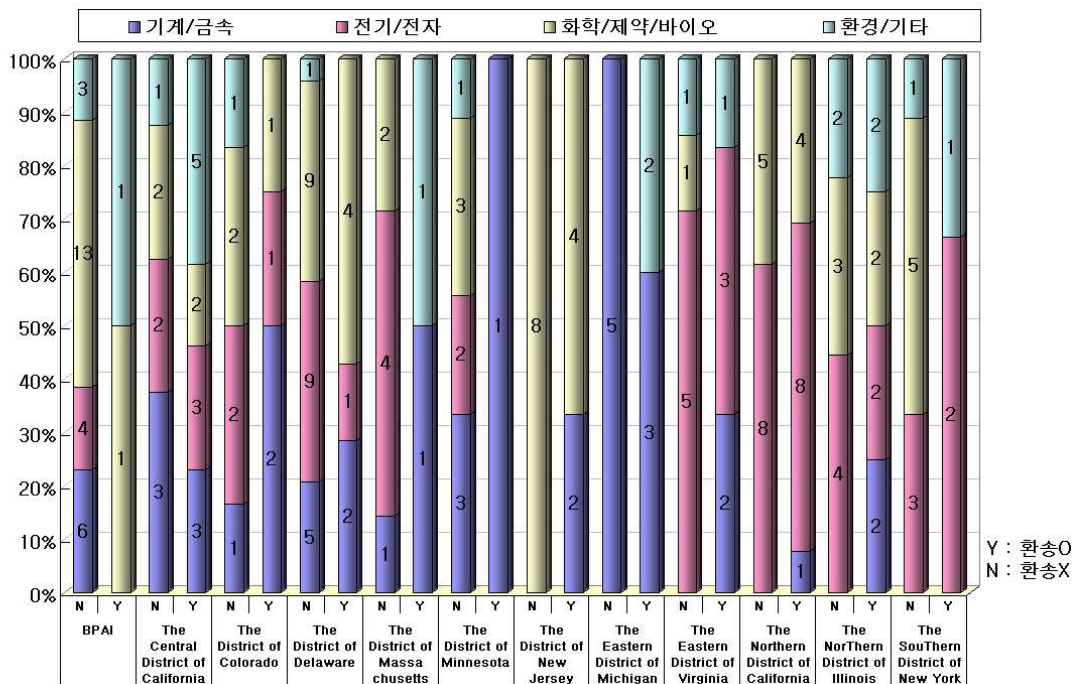
• The Central District of California의 경우에는 청구범위해석에 관하여는 원고승소가 많았으나 나머지 ISSUE에 관하여는 피고승소가 많았다.



<그림 39> 주요 지방법원(1심법원)의 ISSUE별 승·패소 현황

5. 주요 지방법원(1심법원)별 환송현황

- 그림 40은 주요 지방법원(1심법원)별 환송현황을 나타낸 것이다.
- The Central District of California에로의 환송율이 62%로 가장 높은 비율을 나타내었고 특히 환경/기타분야에서 환송율이 높은 것으로 나타났다.
- The Eastern District of Michigan 및 The Northern District of California도 각각 50%의 환송율을 보이고 있으며, 전반적으로 환경/기타분야에서 환송율이 높은 것으로 나타났다.

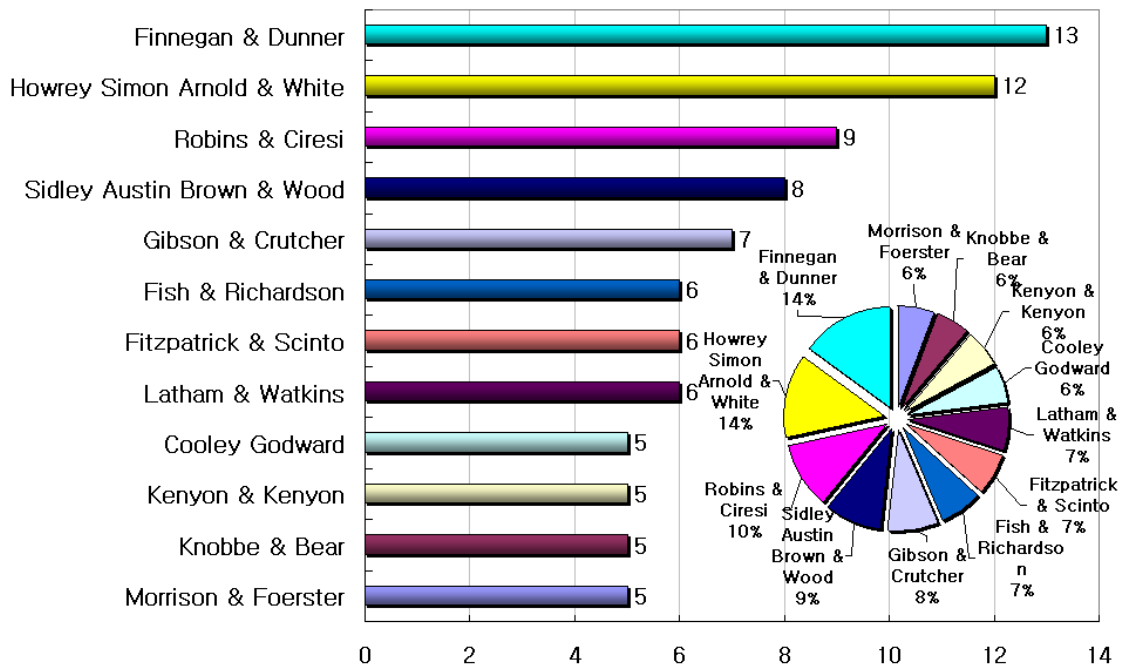


<그림 40> 주요 지방법원(1심법원)별 환송현황

제7절 주요 대리인별 분쟁현황

1. 주요 대리인 현황

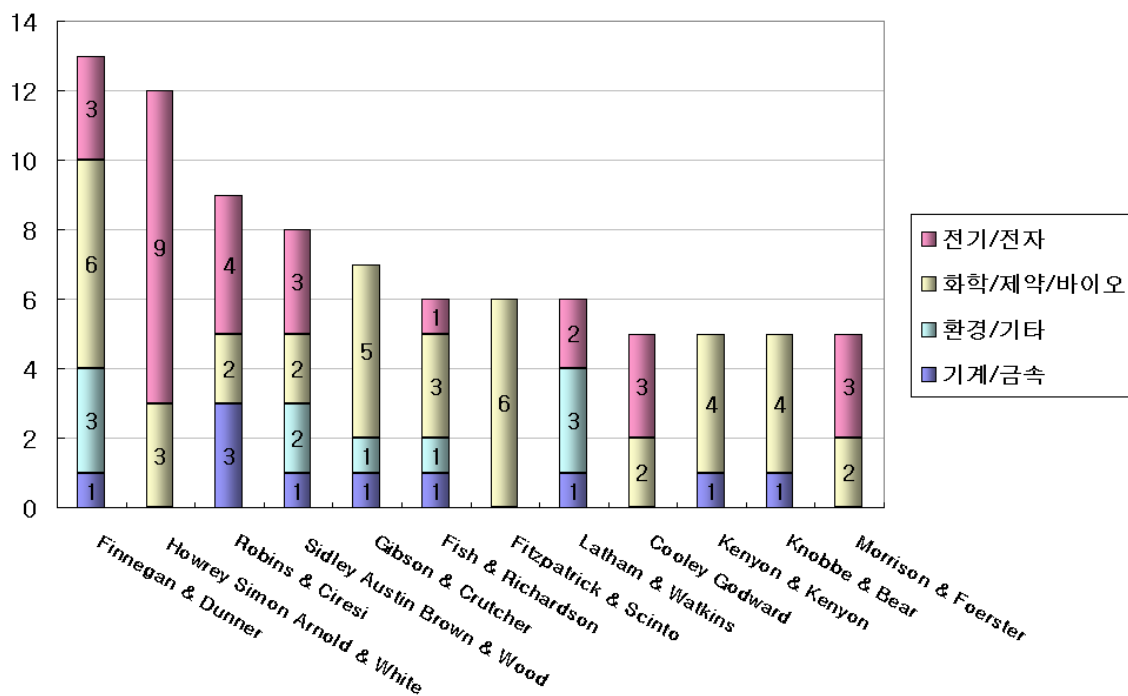
- 그림 41은 주요 대리인의 전체현황을 나타낸 것이다.
- Finnegan & Dunner가 13건으로 가장 많은 사건을 대리한 것으로 나타났으며, Howrey Simon Arnold & White가 12건, Robins & Ciresi가 9건, Sidley Austin Brown & Wood가 8건을 대리한 것으로 나타났다.



<그림 41> 주요 대리인 현황

2. 주요 대리인별 / 산업분야별 현황

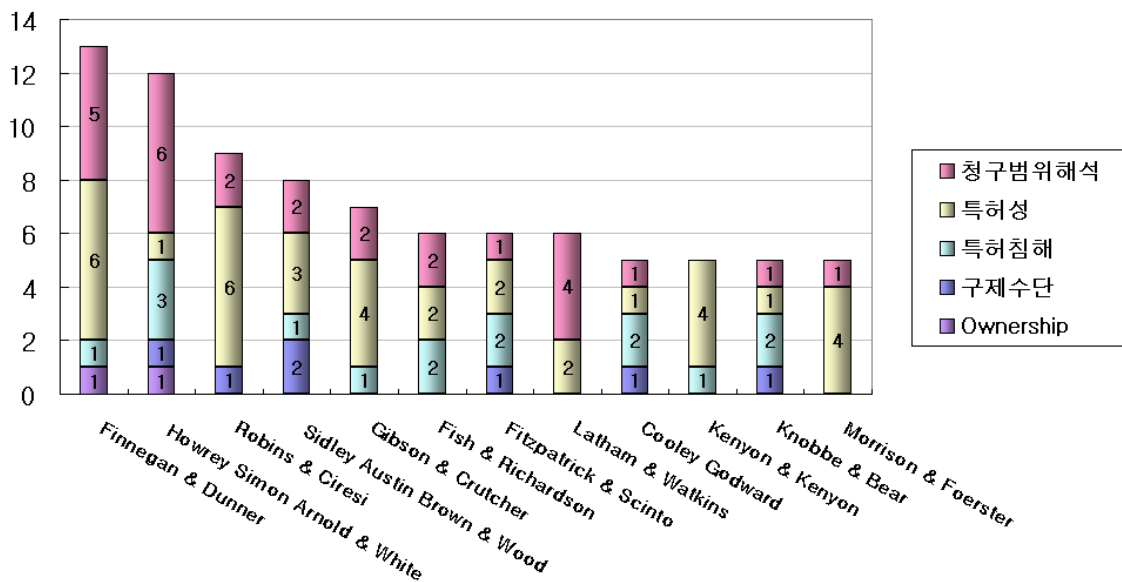
- 그림 42는 주요 대리인의 현황을 산업분야별로 구분하여 나타낸 것이다.
- 화학/제약/바이오분야에 관련된 분쟁에서 대리를 한 경우가 46%로 가장 높은 비중을 차지하였고, 전기/전자분야에 관련된 분쟁이 32%, 기계/금속분야 및 환경/기타분야는 각각 11%의 비중을 차지한 것으로 나타났다.
- 가장 많은 사건을 대리한 Finnegan & Dunner는 화학/제약/바이오분야에 관한 대리건수가 많았고, Howrey Simon Arnold & White는 전기/전자분야에 관한 대리건수가 많은 것으로 나타났다.



<그림 42> 주요 대리인의 산업분야별 현황

3. 주요 대리인별 / ISSUE별 현황

- 그림 43은 주요 대리인의 현황을 ISSUE별로 구분하여 나타낸 것이다.
- 특허성과 청구범위해석에 관련된 분쟁에서 대리를 한 경우가 전체비중의 73%를 차지한 것으로 나타났으며, Finnegan & Dunner 및 Robins & Ciresi는 특허성과 청구범위해석에 관련된 분쟁을 주로 대리한 것으로 나타났으며, Howrey Simon Arnold & White는 청구범위해석과 특허침해에 관련된 분쟁을 주로 대리한 것으로 나타났다.



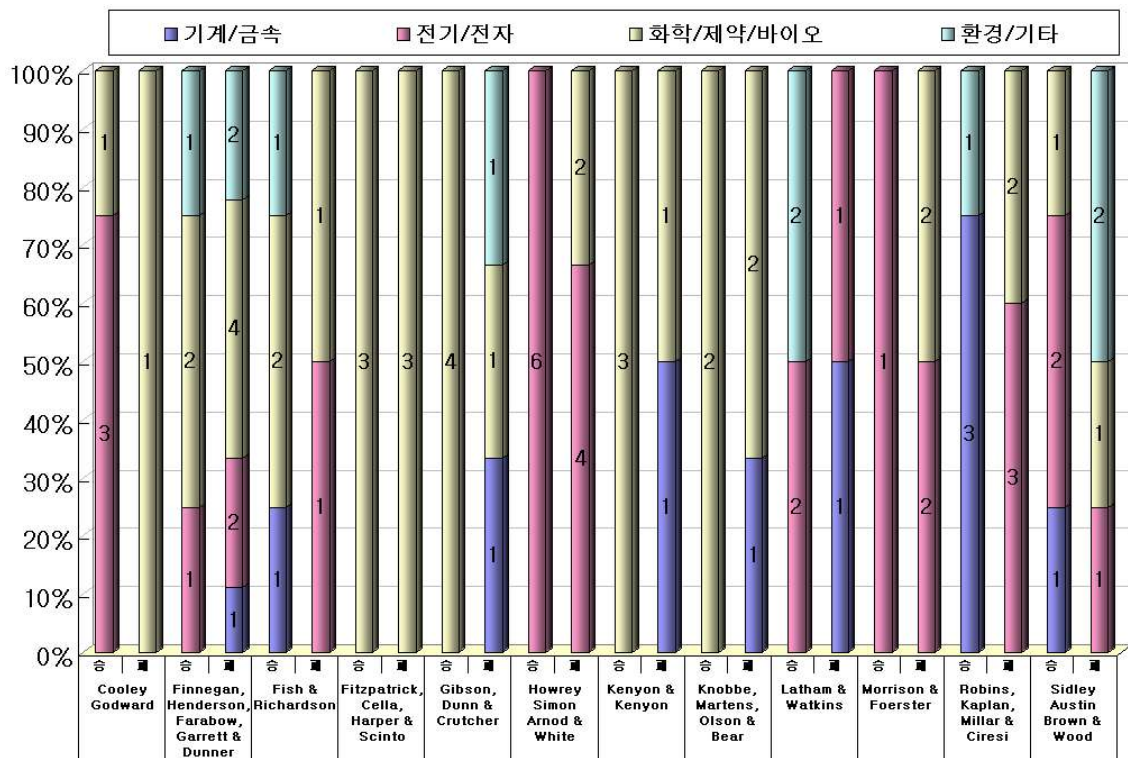
<그림 43> 주요 대리인의 ISSUE별 현황

4. 주요 대리인별 승·패소 현황

1) 산업분야별 승·패소 현황

• 그림 44는 주요 대리인의 승·패소 현황을 산업분야별로 구분하여 나타낸 것이다.

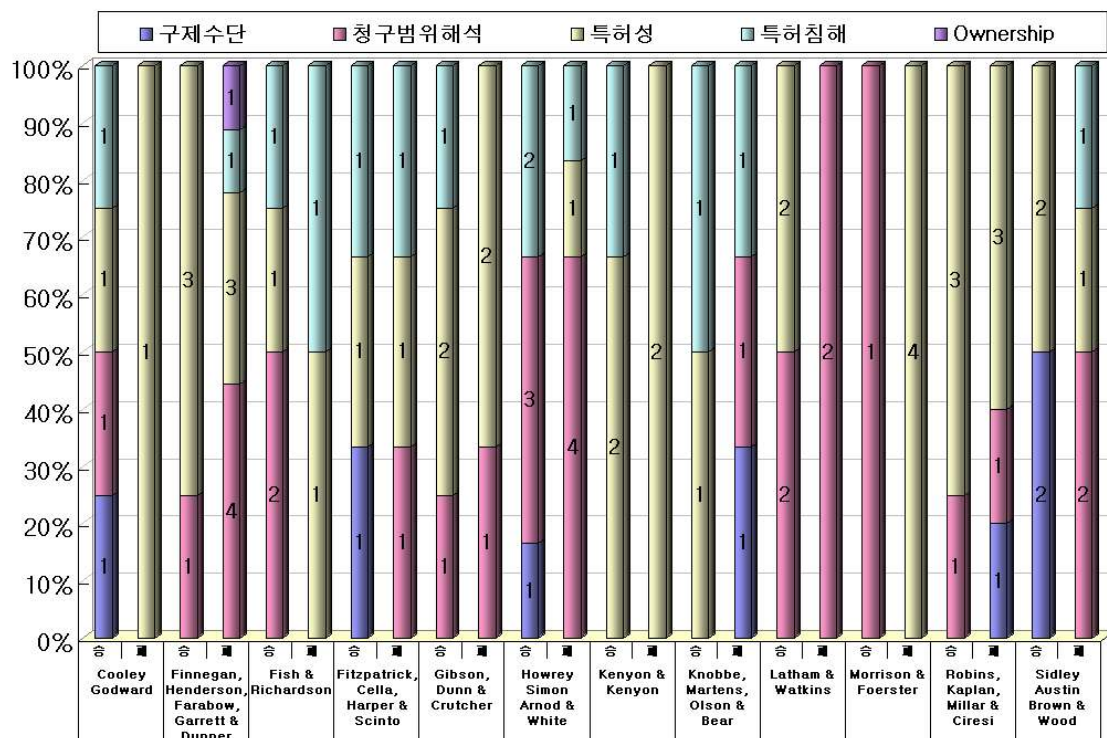
• 대리건수가 가장 많은 Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner는 30%대의 낮은 승소율을 보이고 있으며, Cooley Godward가 비록 대리건수는 적지만 전기/전자분야에서 전부 승소하는 등 80%의 가장 높은 승소율을 보이고 있다. 또한, Fish & Richardson와 Latham & Watkins도 여러분야에 걸쳐 승소건수가 많아 67%의 높은 승소율을 나타내고 있는 반면, Morrison & Foerster는 20%의 저조한 승소율을 보이고 있다.



<그림 44> 주요 대리인의 산업분야별 승·패소 현황

2) ISSUE별 승·패소 현황

- 그림 45는 주요 대리인의 승·패소 현황을 ISSUE별로 구분하여 나타낸 것이다.
- Cooley Godward가 비록 대리건수는 적지만 80%의 가장 높은 승소율을 보이고 있으며, Fish & Richardson와 Latham & Watkins도 여러분야에 걸쳐 승소건수가 많아 67%의 높은 승소율을 나타내고 있다. 반면, Morrison & Foerster는 20%의 저조한 승소율을 보이고 있으며, 가장 많은 건수를 대리한 Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner도 30%의 낮은 승소율을 보이고 있다.



<그림 45> 주요 대리인의 ISSUE별 승·패소 현황

제8절 소결

- 앞에서 살펴본 바와 같이, 최근 미국의 특허분쟁사건 중 매년 160여건 이상이 연방항소법원(CAFC)에 항소되고 있으며, 화학/제약/바이오분야와 전기/전자분야에 관한 건이 전체의 61%로서 주류를 이루고 있다. 특히, 의약품, 반도체, 컴퓨터 기술에 관련된 분쟁이 빈번하게 발생되고 있으며, 최근 바이오산업과 IT산업의 발전에 따라 더욱 증가될 것으로 보인다.
- 특허분쟁의 주요 ISSUE는 청구범위해석과 특허성에 관한 것이 대부분으로 전체의 65%를 차지하고 있다.
- 지방법원 중 가장 많은 분쟁사건이 다루어진 곳은 The District of Delaware이며 전체분쟁의 16%에 달하는 사건이 취급되었으며, 특히 화학/제약/바이오분야와 전기/전자분야에 관한 분쟁사건이 가장 많은 것으로 나타나 Delaware지역에서 이들 2분야에 관한 분쟁이 잦은 것으로 보인다.
- 각 지방법원별로 원고의 승소율이 50%미만으로 저조한 경향을 보이고 있지만, The District of Colorado와 The District of New Jersey에서는 무려 70%이상의 원고승소율을 보여, 산업분야별이나 ISSUE별로 차이가 있기는 하지만 대체로 이 두 곳의 지방법원은 비교적 원고에게 유리한 판결을 하는 경향이 있는 것으로 보인다.
- 지방법원의 판결에 대해 2004년부터 2006년 4월까지 연방항소법원(CAFC)에 항소된 사건은 총 376건으로서, 이러한 항소사건에서 연방항소법원은 피제소자인 피고에게 유리한 판결 경향을 보이고 있으며, 약 55%에 해당하는 사건을 지방법원으로 환송시키고 있다.
- 연방항소법원(CAFC)의 판사마다 산업분야나 ISSUE에 대한 성향차이가 있어서 판결의 승·패에 큰 차이가 있으며, 대체로 원고승소율이 낮은 것으로 나타나지만, 상위판사들 중 Schall 판사가 약 50%로 가장 높은 원고승소율을 보이고 있으며, 가장 많은 사건을 담당한 Rader 판사도 49%의 원고승소율을 보여 다른 판사들

에 비해서는 비교적 높은 원고승소율을 보이고 있다. 반면, Bryson 판사는 약 30%의 매우 낮은 원고승소율을 보이고 있으며, 나머지 판사들은 30~40%대의 원고승소율을 보이고 있다.

따라서 미국에서 특허소송을 진행하고자 하는 경우에는, 최근의 미국의 특허분쟁 사건에서 전반적으로 피고승소율이 높은 점과 판결의 승·패여부가 산업분야별(세부기술별), ISSUE별, 지방법원별, 판사별로 판결의 승·패여부가 달라질 수 있는 점을 감안하여, 비교적 원고에게 유리한 판결을 내리는 법원을 산업분야나 ISSUE를 고려하여 신중하게 선택하여야 할 것이다.

제3장 Issue별 판례 심층분석

제1절 특허성 (Patentability)

1. 신규성 (102조 a, b, c, d, e, f, g항)

가. On-Sale Bar

§ 시사점

• 35 U.S.C. §102(b)특허법 제102조 제(b)항에 따르면 “발명이 미국 특허출원일로부터 1년을 초과하는 기간(이하 ‘기준일’이라 한다.) 전에 미국 내에서 판매된 경우”에는 특허를 거절하여야 한다. on-sale bar의 해석은 법률문제인데, 특허는 유효하다고 추정되므로(35 U.S.C. §282) 특허의 무효를 주장하는 자가 다음의 사항에 대한 명확하고 확실한 증거를 제시하여야 한다: ①본원특허의 출원일의 전일로부터 1년 이전에 명확한 판매 또는 청약이 존재함, 그리고 ②그 판매 또는 청약의 목적물로부터 본원특허발명을 완전히 예견할 수 있어야 한다.

• 미국 대법원에 의하면, 판매의 청약과 관련해서 on-sale bar의 적용 요건은 ① 상업적 판매의 청약일 것과 ②본원발명이 특허를 위해서 준비되어 있었을 것이다. 그리고 두 번째 요건은 ①기준일 이전에 본원발명을 실시하였거나 ②기준일 이전에 당업자가 본원발명을 실시하기에 충분할 정도로 그 도면 또는 설명을 발명자가 준비한 것이 입증된다면 두 번째 요건은 충족된다.

• 발명품의 판매가 아닌 특허에 관한 권리의 판매는 동규정의 ‘판매’에 해당하지 아니한다. 장래의 연구개발의 결과 창작될 발명에 대한 특허의 라이선스 제의는 그 발명의 판매를 위한 청약에 해당하지 아니한다.

• on-sale bar의 첫 번째 요건을 충족할 수 있는 청약이란 승낙하면 구속력 있는 계약이 될 수 있는 것을 의미한다. 즉, 여기서 필요한 공식적인 청약이란 상대방

의 승낙을 구하고 승낙하면 계약이 체결된다고 상대방이 이해할 정도의 명백한 의사표시를 하는 것을 의미한다. 만약 청약에 대한 승낙 이외에 추가적인 의사표시가 있어야 계약이 체결될 것이라는 것을 청약의 상대방이 알거나 알 이유가 있었다면, 이는 청약이 될 수 없다.

• 결국 청약의 여부는 다음의 사항을 고려해서 결정할 사실판단의 문제이다: ①협상상황, ②주고 받은 문서의 문구, ③이전 문서의 조건, ④당사자간의 이전의 거래관계 등이다.

• 출원인의 납품회사가 출원인에게 교부한 가격표(In-line Quotation)는 다음과 같은 근거로 이는 on-sale bar의 적용 요건인 청약으로 인정받지 못했다: ① 가격표의 전달은 일반적으로 긴 협상의 시작일 뿐이라는 증언이 있었다; ② 가장 마지막의 가격표는 기준일 이후까지 승인받지 못하였다; ③ 피고는 실제로 청약자로 주장되는 아시아 판매상으로부터의 어떤 증거도 제출하지 못하였다. 즉, 가격표의 전달은 그 이후에도 오랜 기간 동안의 협상이 있어야 하므로 가격표에 대한 단순한 승낙의 의사표시만으로 계약이 체결될 수 있는 상황이 아니었다.

• 로열티에 관한 언급은 있었으나 판매량에 관한 언급이 없는 편지도 이에 대한 승낙으로 인해 그 내용이 계약으로서의 구속력을 가질 수 없다는 이유로 청약이 아니라고 판단하였다.

• 특허발명에 관한 도면이 기준일 이전에 존재하였음을 근거로 on-sale bar의 적용을 주장하는 경우에는 “당업자가 그 도면만을 보고 특허발명을 실시하는 것이 가능하다.”는 입증이 있어야 한다.

• 또한 on-sale bar의 적용을 위해서는 기본적으로 판매의 청약의 목적물로 주장되는 것이 특허발명의 내용에 포함되어 있다는 것이 입증되어야 한다. 예를 들면 출원인과 출원인의 고객과의 사이에 체결된 공급계약서에 따라 출원인이 납품한 부품의 명단은 결정적인 증거가 될 수 있다.

• 그리고 미생물을 이용한 발명에 있어서는 출원시 기탁된 미생물이 출원인이 양

도한 미생물과 동일한 경우에도 판매의 목적물에 특허발명의 내용이 포함되어 있었다는 증거가 된다.

- 마지막으로 출원인의 특허발명은 물건발명과 방법발명을 모두 포함하고 있는데, 물건발명에 대해서 on-sale bar가 적용되면, 특별한 사정이 없는 한 방법발명에 대해서도 적용된다.

§ 판례경향변화

- 미국은 그동안 선발명주의를 채택하였으므로, 원칙적으로는 선출원 여부에 관계 없이 선발명을 입증한 자에게 특허권이 부여되었다. 그러나 선발명주의체제 하에서는 특허권의 존속기간을 실질적으로 연장하기 위해서 의도적으로 출원을 지연할 인센티브가 존재한다. 이를 방지하기 위해서 미국 특허법 §102(b)는 “출원발명이 미국내외에서 특허되거나 간행물(printed publication)에 기재된 후 또는 미국 내에서 공연히 사용되거나(public use) 판매된(on sale) 때부터 1년을 초과한 기간 후에 출원된 경우에는 특허를 거절하여야 한다.”고 규정하였다.

- 그러나 on-sale 이라고 해서 반드시 특허발명품이 판매되었을 것을 요구하는 것이 아니다. 단 한번의 판매도 on-sale을 충족함은 물론이고, 단 한번의 ‘청약’도 on-sale bar를 구성할 수 있다.¹⁾

- 주의할 점은 판매 또는 판매의 청약의 목적물은 특허권 자체가 아닌 특허발명품이어야 한다는 것이다. 그러므로 특허권 자체의 판매나 라이선스를 위한 계약은 on-sale bar를 충족할 수 없다.²⁾

- on-sale bar의 요건과 관련하여 문제가 되었던 쟁점은 “발명품의 제작(physical construction of invention)이 요구되는지의 여부”였는데, 법원의 입장은 일관되지 아니하였다. Timely Products Corp. v. Arron 사건에서 법원은 판매시점에 발명품이 없었다면 on-sale bar는 적용할 수 없다고 판시하였으나,³⁾

1) Intel Corp. v. US ITC, 946 F.2d 821 (Fed.Cir. 1991)

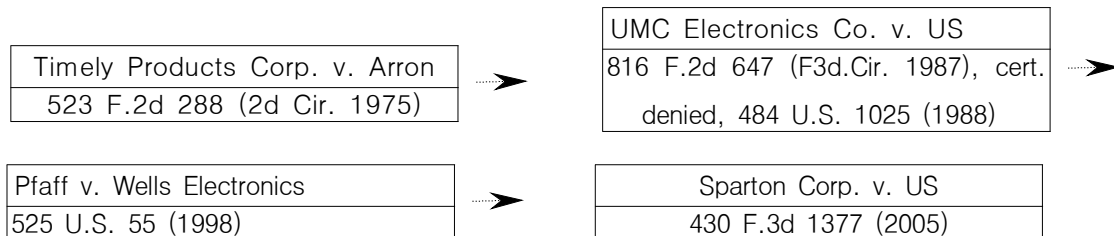
2) Elan Corporation, PLC v. Andrx Pharmaceuticals, Inc. 366 F.3d 1336 (Fed.Cir. 2004)

UMC Electronics Co. v. US 사건에서 법원은 발명품의 제작은 필요 없다고 판시하였다.⁴⁾

• 위의 쟁점에 대해서 연방대법원은 다음과 같은 두 개의 판단기준을 제시하였다.⁵⁾ 첫째, 발명품이 상업적 판매를 위한 청약의 목적물이었을 것, 둘째, 그 당시 발명이 특허출원할 준비가 되어 있었을 것이다.

• Pfaff 판결 이후에는 일관되게 on-sale bar의 적용을 위해서 위의 두 요건을 적용하고 있다.⁶⁾

• On-sale bar에 대한 판례의 흐름도



3) 523 F.2d 288 (2d Cir. 1975).

4) 816 F.2d 647 (F3d.Cir. 1987), cert. denied, 484 U.S. 1025 (1988).

5) Pfaff v. Wells Electronics, 525 U.S. 55 (1998).

6) Sparton Corp. v. US, 430 F.3d 1377 (2005).

§ 최근 분쟁현황

No	원고	피고	판결일자	관련 기술(제품)
A-1_1	Enzo Biochem	Gen-probe 등	2005/09/30	임균발생 박테리아와 핵산의 탐침자
A-1_2	General Motors	General Electric 등	2005/07/28	압축 및 유성베어링
A-1_3	J a n s s e n Pharmaceutica	Eon Labs Manufacturing	2005/06/13	sugar core을 항균약품 으로 코팅한 중합체
A-1_4	<u>S p a r t o n</u> <u>Corporation</u>	<u>United States</u>	<u>2005/02/28</u>	<u>음파탐지기부표 배치</u> <u>시스템</u>
A-1_5	Poly-America	GSE Lining Technology	2004/09/14	쓰레기매립지 차단막
A-1_6	Fisher-Price	Safety 1st 등	2004/08/16	유아용 용기
A-1_7	H o n e y w e l l International	Hamilton Sundstrand	2004/06/02	비행기 공기주입 조절 장치
A-1_8	Elan Corporation	A n d r x Pharmaceuticals	2004/05/05	항 염증약

§ 주요 판례 심층분석

■ No : A-1_4

1) 기본 서지사항

원고	Sparton Corporation
원고측 대리인	Steven Kreiss (Washington D.C.)
피고	United States
피고측 대리인	Gary L. Hausken (U.S.)
사건번호	430 F.3d 1377 / 2005 U.S.App. LEXIS 25210 / 77 U.S.P.Q.2D (BNA) 1140
판결일자	2005/02/28
판사	Michel / Archer Schall
1심법원(판결일)	Court of Federal Claims (2003/08/04)
관련 특허	US 3,921,120 / US 4,029,233
관련 법령	35 U.S.C. §102(b)
관련 기술	음파탐지기부표 배치 시스템 ('120 특허') 음파탐지기부표 형판(retainer plate) ('233 특허')

2) 사건개요

- 원고는 해군에서 잠수함 등을 탐지할 때 필요한 음파탐지기 배치 시스템('120 특허'. 1973년 3월 29일 출원)과 음파탐지기 형판('233 특허')에 대해서 특허를 보유하고 있었다.

- 한편 원고는 1971년 3월 17일에 ECP(Engineering Change Proposal. 기술변경제안)를 해군에 제출하며, 현재의 해군의 음파탐지기부표에 이중수심탐지기능(dual depth operating capability: 500피트 또는 1000피트의 깊은 수심과 얇은 수심에서 모두 탐지가 가능한 기능)을 적용할 것을 제안하였다. ECP에 기재된 음파탐지기부표장치는 투하를 위한 다수의 부분으로 된 판으로 구성되어 있었다. 그러나 ECP의 발행 이후에 원고는 하나의 부분으로 구성된 투하판을 개발하였고 이에 대한 '120 특허와 '233 특허결정을 받았다. 그런데 '120 특허와 '233 특허는 모두 청구범위를 '하나의 부분으로 구성된 투하판'으로 제한하였다.

- 1992년에 원고는 피고를 상대로 피고가 원고의 동의 없이 원고의 특허를 사용한 것을 이유로 손해배상을 청구하였다.

- 피고는 35 U.S.C. §102(b)의 on-sale bar를 이유로 원고 특허의 무효를 주장하며 약식청원을 하였고 1심 법원은 이를 인용하였다. 이에 원고는 시험적 사용의 예외(experimental use exception)를 주장하였으나 법원은 이를 부인하였다. 이에 원고는 항소하였다.

3) History Map

2005/02/28	CAFC	파기환송
399 F.3d 1321		
↑		
2003/08/04	연방청구법원	특허 무효 판단 (on-sale bar)
57 Fed.Cl. 455		

4) Issue에 대한 법원의 판단

- 이 사건에서의 쟁점은 on-sale bar 적용의 기준점인 1972년 3월 29일 이전에 원고가 제출한 ECP에 기재된 음과탐지기부표의 내용이 원고 특허의 내용을 포함하는가의 여부이다.

- 우선 항소법원은 “on-sale bar의 적용 요건은 ①상업적 판매의 청약일 것과 ②본원발명이 특허를 위해서 준비되어 있었을 것이다. 그리고 두 번째 요건은 ①기준점 이전에 본원발명을 실시하였거나 ②기준점 이전에 당업자가 본원발명을 실시하기에 충분할 정도로 그 도면 또는 설명을 발명자가 준비한 것이 입증된다면 두 번째 요건은 충족된다.”고 하였다.

- 그런데 항소법원은 ECP에 기재된 장치는 다수의 부분으로 구성되었는데, 원특허의 청구범위는 하나의 부분으로 구성된 것으로만 한정하였으므로, ECP에서는 원고 특허발명이 판매를 위한 청약이 된 것으로 볼 수 없고, 따라서 on-sale bar는 적용될 수 없다고 판시하였다.

- 주요 인용판례

- Pfaff v. Wells Elecs., Inc. 525 U.S. 55 (1998).
- Scaltech, Inc. v. Retec/Tetra, L.L.C., 269 F.3d 1321 (Fed.Cir. 2001).

5) 승·패소 요인 분석

- 이 사건에서 피고는 on-sale bar를 근거로 원고의 특허가 무효라고 주장하였다. 그러나 on-sale bar의 적용을 위해서는 기본적으로 판매의 청약의 목적물로 주장되는 것이 원고의 특허발명의 내용에 포함되어 있어야 하는데, 피고가 이를 입증하지 못 하였으므로 on-sale bar는 적용되지 아니하였고 원고의 특허는 유효하다고 판단되었다.

나. Public Use

§ 시사점

- 미국 특허법 제102조 제(b)항에서는 “발명이 미국 특허출원 1년 이상의 기간 전에 미국 내에서 공개적으로 사용된 경우에도” 출원인에게 특허권이 부여되지 아니하도록 정하고 있다. 동 조항을 적용함에 있어 크게 두 가지 판단기준이 적용된다. 먼저 특허출원 전에 발명이 완전하며 특허권을 위하여 준비가 이루어져 있었는지와 둘째는 그 발명이 공개적으로 사용되었거나 판매되었는지 여부이다.

- ‘public use’와 관련된 사건에서 주로 문제가 되는 경우는 간행물에 의한 public use의 성립 여부와 발명을 이용한 실험행위가 public use에 해당하는지의 여부이다. 최근 판례 중 간행물과 관련해서는 세미나에서 파워포인트를 이용해 발표한 경우와 인용증거가 캐나다의 특허출원서류인 경우 각각 public use로 인정할 수 있는가의 여부가 쟁점이 되었다.

- 특허발명의 내용이 간행물에 실린 경우가 공개적 사용에 해당하는지의 여부에 대해 법원은 다음과 같이 판단기준을 제시하였다: ‘간행물’은 기준일 이전에 당업

자들이 인용자료에 충분히 접근가능하였던 경우에만 인정된다. 배포 및 일반공중의 접근가능성의 여부는 선행기술자료가 간행되었는가의 여부를 법적으로 판단함에 있어서 핵심적인 요소이다. 일반공중의 접근가능성은 어떠한 인용자료가 §102(b)의 간행물인가를 판단함에 있어서 기초적인 기준이다.

- 법원은 ‘일반공중의 접근가능성의 여부’는 사안별로 결정하여야 한다고 하고, 이 사건에 있어서의 ‘일반공중의 접근가능성’의 판단요소로 다음의 4가지를 제시하였다: ①발명의 발표 기간, ②발표회 참석자의 전문성의 정도, ③합리적인 발표자가 발표된 자료의 복제를 예상할 수 있었는가의 여부, ④ 발표된 자료의 복제의 용이성 등이다.

- 법원은 ‘일반공중의 접근가능성’의 판단기준을 발명의 내용을 파워포인트로 발표한 사건에 적용하며 다음과 같이 판단하였다: 단순히 슬라이드를 구두설명과 함께 보여준 것 자체만으로는 §102(b)의 간행물이라 할 수 없다. 그러나 발표회 참가자들이 당업자들이었다는 점, 14장의 슬라이드 중 당업자들이 모르고 있었던 부분은 2~3장에 불과했다는 점, 발표회 발표자료를 복제하지 않는 관행도 없었으며 복제를 금지하는 조치도 취하지 않았다는 점 등의 사정이 있는 경우에는 출원인의 발표는 일반공중의 접근이 가능했던 간행물에 해당한다고 판결하였다.

- 캐나다의 특허출원서류를 미국에서 특허출원된 발명의 public use를 인정하기 위한 인용증거인 간행물로 볼 수 있는가의 여부도 문제가 되었었다. 법원은 그 판단기준을 “합리적인 당업자가 캐나다 특허청의 인용특허출원 자료를 찾을 수 있었겠는가”의 여부로 하였다. 이는 결국 간행물 여부의 판단에 있어서 당업자들의 접근가능성의 문제를 의미한 것이다.

- 법원은 일단 캐나다에서 출원된 인용특허의 목적이 본건특허의 기재내용과 거의 유사하다는 점을 주목하였다. 그리고 인용특허는 카테고리화 및 색인화가 되어 있었다. 이러한 상황 하에서 합리적인 당업자라면 인용특허를 찾아 낼 수 있어, 공중이 접근가능하므로 §102(b)에 의해서 무효라고 판결하였다.

- public use의 두 가지 판단기준을 적용함에 있어 “실험을 위한 사용”은 발명의

공개적 사용이나 특허를 위한 준비 완료 기준을 충족하지 못하게 한다. 즉 실험을 위해 사용한 것은 공개적으로 이를 사용한 것이 될 수 없기도 하지만 동시에 특허를 위한 준비가 완료되지 않았음을 의미하기도 한다. 발명에 대한 공개적 사용이 있었는지 여부를 판단하기 위해서는 i) 그 사용이 공중에 의해 접근 가능하였는가 또는 ii) 그 발명을 상업적으로 사용하였는가를 살펴보아야 한다. 상업적 사용이 있었다는 것은 발명의 공개적 사용이 있었다는 중요한 증거가 되지만 판매가 상업적 사용이 되기 위해서는 비밀청약 이상의 행위가 요구된다.

- 그러므로 결론적으로 발명의 공개적 사용을 판단하기 위해서는 실험관련 증거의 판단, 공개 행위의 성질, 사용에 대한 공중의 접근성, 사용을 목격한 자들에게 부과된 비밀유지의무, 상업적 사용을 판단해야 한다.

- 법원은 만약 특허권자가 자신의 다른 발명행위를 위하여 이전의 특허발명을 이용한 것이 이전 특허권의 무효사유가 될 수 없다고 판단하였다. 물론 권리자가 자신의 다른 발명을 위하여 이전발명을 사용한 행위가 공개적으로 이루어진 경우에는 public use에 해당하겠지만 그러한 사용이 비밀성을 유지할 수 있는 상황에서 이루어진 것이라면 public use가 될 수 없다는 것이다. 그러나 발명의 사용이 비밀성을 유지하는 상황에서 이루어졌다는 것만으로는 충분하지 않으며 비밀성이 유지되었으며 동시에 상업적으로 사용되었다고 볼 수 없어야 한다.

§ 판례경향변화

- 미국은 그동안 선발명주의를 채택하였으므로, 원칙적으로는 선출원 여부에 관계 없이 선발명을 입증한 자에게 특허권이 부여되었다. 그러나 선발명주의체제 하에서는 특허권의 존속기간을 실질적으로 연장하기 위해서 의도적으로 출원을 지연할 인센티브가 존재한다. 이를 방지하기 위해서 미국 특허법 §102(b)는 “출원발명이 미국내외에서 특허되거나 간행물(printed publication)에 기재된 후 또는 미국 내에서 공연히 사용되거나(public use) 판매된(on sale) 때부터 1년을 초과한 기간 후에 출원된 경우에는 특허를 거절하여야 한다.”고 규정하였다.

- public use가 인정되면 특허가 거절된다는 규정의 의미는 발명자에 의한 사용

은 신규성의 상실사유가 아니라는 의미이다. 따라서 발명자 자신에 의한 사용, 그 종업원 또는 고용인에 의한 사용, 또는 발명자의 동의 없이 공연히 사용된 경우에는 public use로 인정할 수 없다.

- 1793년 특허법은 단순히 “출원 전에 알려지거나 사용된 발명”은 특허 받을 수 없다고 규정되어 있었으므로, 문언해석을 하면 발명자 본인의 사용까지 포함될 수 있었다. 그러나 *Pennock v. Dialogue* 사건에서 연방대법원은 “사용된 발명”에 발명자 본인에 의한 사용은 포함되지 않는다고 해석하였고,⁷⁾ 후에 이를 성문화한 것이 public use 규정이다.

- 그러나 이후 법원은 public use의 의미를 넓게 해석해서 단 하나의 발명품을 한명의 제3자에게 교부한 경우에도 비밀준수에 관한 아무런 언급이 없었던 경우에는 public use를 인정하였다.⁸⁾

- 따라서 그 비밀성이 엄격하게 유지된 경우에는 public use가 아니며 특허를 받을 수 있게 된다.⁹⁾

- printed publication의 의미도 매우 넓게 해석된다. 따라서 외국의 도서관에 비치된 단 한권의 외국어로 작성된 학위논문도 printed publication으로 인정해서 특허를 거절할 수 있다.¹⁰⁾

- printed publication의 여부의 판단기준은 공중의 접근가능성이다. 그러므로 대학도서관에 비치된 논문이라도 카탈로그 또는 색인화되어 있지 않아서 공중이 접근할 수 없다면 printed publication으로 인정받을 수 없다.¹¹⁾

- 결국 printed publication의 여부의 판단기준은 공중의 접근가능성의 여부를 묻는 사실판단의 문제이다. 최근에도 법원은 printed publication의 여부는 당업자

7) 27 US 1 (1829).

8) *Egbert v. Lippmann*, 104 U.S. 333 (1881).

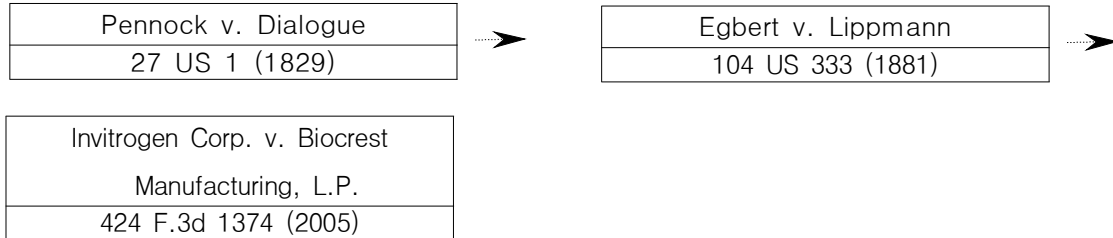
9) *Invitrogen Corp. v. Biocrest Manufacturing, L.P.*, 424 F.3d 1374 (2005).

10) *In re Hall*, 781 F.2d 897 (Fed.Cir. 1986).

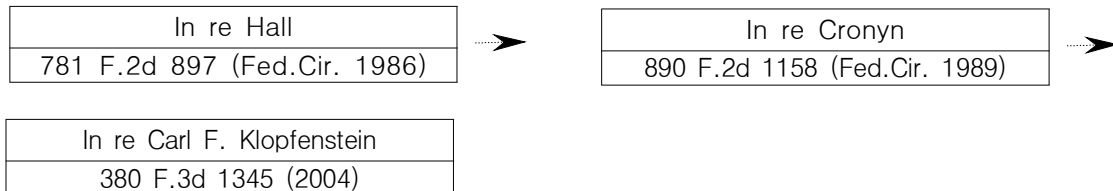
11) *In re Cronyn*, 890 F.2d 1158 (Fed.Cir. 1989).

의 접근가능성의 여부에 따라 판단된다고 하였다.¹²⁾

• Public Use에 대한 판례의 흐름도



• Printed Publication에 대한 판례의 흐름도



§ 최근 분쟁현황

No	원고	피고	판결일자	관련 기술(제품)
A-2_1	Mark Bruckelmyer	Ground Heaters 등	2006/04/20	언 땅을 녹이는 방법
<u>A-2_2</u>	<u>Invitrogen</u>	<u>Biocrest manufacturing 등</u>	<u>2005/10/05</u>	<u>가변형 대장균 생성기술</u>
A-2_3	Rosco	Mirror Lite	2005/01/19	학교버스용 타원형 거울
<u>A-2_4</u>	<u>Carl F. Klopfenstein and John L. Brent, Jr</u>	<u>USPTO</u>	<u>2004/08/18</u>	<u>콩(섬유질)을 이용한 음식제조</u>

§ 주요 판례 심층분석

■ No : A-2_2

1) 기본 서지사항

12) In re Carl F. Klopfenstein, 380 F.3d 1345 (2004).

원고	Invitrogen Corp.
원고측 대리인	Parsons Behle & Latimer (Utah)
피고	Biocrest manufacturing, L.P. Stratagene Holding Corp. Stratagene, Inc.
피고측 대리인	Patton Boggs LLP(Virginia)
사건번호	424 F.3d 1374 / 76 U.S.P.Q.2D (BNA) 17
판결일자	2005/10/05
판사	Rader
1심법원(판결일)	District Court for the Western District of Texas(2001/03/12)
관련 특허	US 4,981,797 / US 5,324,590
관련 법령	35 U.S.C.S 102(b)
관련 기술	가변형 대장균 생성기술

2) 사건개요

- 원고는 특정온도에서 대장균을 배양하여 외부DNA를 수요하기 쉬운 상태로 만드는 기술의 특허(이하 '797특허'라 함)를 보유하고 있다. 원고는 이러한 기술을 이용하여 특허 출원일 1년 이전부터 원고회사 내부에서 대장균을 비상업용으로 배양하고 있었으며 이 사실은 외부에 알리지 않았다. 반면 피고는 원고의 특허에서 제시하고 있는 기술을 이용하여 적응성이 높은 대장균을 만들었다.

- 원고는 피고를 '797 특허 침해로 텍사스 서부 지방법원에 제소하였고 1심에서 법원은 피고의 피침해(Non-infringement) 약식청원(Summary Judgment)을 허가하였고 원고는 청구항 해석의 잘못을 근거로 항소하였고 항소법원은 이를 인정, 사건을 1심법원으로 환송하였다.

- 1심법원은 항소법원의 청구항 해석에 기초하여 피고의 침해를 인정하였으나 Public Use 35 USC 102(b)를 이유로 '797 특허의 무효를 인정하였다. 이에 원고는

향소하였다.

3) History Map

2005/10/05	CAFC	특허 valid 침해 인정
원고승		
↑		
2004/2/12	텍사스서부 지방법원	특허 invalid 판단 <i>indefinite (X)</i> <i>public use (O)</i>
피고 승		
↑		
2003/05/07	CAFC	청구항 재해석 후 1심에 송환
송환		
↑		
2001/11/02	텍사스 서부 지방법원	비침해 판단
피고 약식 승		

4) Issue에 대한 법원의 판단

- 연방순회항소법원은 지방법원에서 내린 피고의 원고 특허권 침해와 원고의 특허청구범위에 불명료성이 존재하지 않는다는 결정은 그대로 확정하였으며 주로 출원 전 공개사용으로 인하여 특허권이 무효인지에 대해서만 중점적으로 판단하였다.

- 특허법 제102조 제(b)항에서는 “발명이 미국 특허출원 1년 이상의 기간 전에 미국내에서 공개적으로 사용되거나 판매된 경우를... 제외하고...” 출원인에게 특허권이 부여됨을 정하고 있다. 동 조항을 적용함에 있어 크게 두 가지 판단기준이 적용된다. 먼저 특허출원 전에 발명이 완전하며 특허권을 위하여 준비가 이루어져 있었는지와 둘째는 그 발명이 공개적으로 사용되었거나 판매되었는지 여부이다.

- 두 가지 판단기준을 적용함에 있어 “실험을 위한 사용”은 발명의 공개적 사용이나 특허를 위한 준비 완료 기준을 충족하지 못하게 한다. 즉 실험을 위해 사용

한 것은 공개적으로 이를 사용한 것이 될 수 없지만 동시에 특허를 위한 준비가 완료되지 않았음을 의미하기도 한다. 발명에 대한 공개적 사용이 있었는지 여부를 판단하기 위해서는 i) 그 사용이 공중에 의해 접근 가능하였는가 또는 ii) 그 발명을 상업적으로 사용하였는가를 살펴보아야 한다. 상업적 사용이 있었다는 것은 발명의 공개적 사용이 있었다는 중요한 증거가 되지만 판매가 상업적 사용이 되기 위해서는 비밀청약 이상의 행위가 요구된다.

- 그러므로 결론적으로 발명의 공개적 사용을 판단하기 위해서는 실험관련 증거의 판단, 공개 행위의 성질, 사용에 대한 공중의 접근성, 사용을 목격한 자들에게 부과된 비밀유지의무, 상업적 사용을 판단해야 한다.

- 지방법원은 원고가 특허청구된 방법을 특허출원 1년 이상 전에 자신의 실험실에서 다른 연구계획을 발전시켜서 상업적 이득을 얻기 위하여 사용하였으므로 신규성이 결여되어 있다고 판단하였다. 반면에 동일 사안에 대하여 항소법원은 만약 특허권자가 자신의 발명을 출원 1년 이상 이전에 공개적으로 사용하거나 판매한 경우를 제외하고 권리자가 자신의 다른 발명행위를 위하여 이전의 발명을 이용한 것이 이전 특허권의 무효사유가 될 수 없다고 판단하였다. 물론 권리자가 자신의 다른 발명을 위하여 이전발명을 사용한 행위가 공개적으로 이루어진 경우에는 공개적 사용에 해당하겠지만 그러한 사용이 비밀성을 유지할 수 있는 상황에서 이루어진 것이라면 공개적 사용이 될 수 없다는 것이다. 그러나 한편 발명의 공개적 사용이 비밀성을 유지하는 상황에서 이루어졌다는 것만으로는 충분하지 않으며 비밀성이 유지되었으며 동시에 상업적으로 사용되었다고 볼 수 없어야 한다.

- 결론적으로 순회항소법원은 원고가 자신의 발명을 타인에게 수여하지도 판매하지도 않았으며 엄격하게 비밀성이 유지되는 상황에서 이를 사용하였으므로 피고 주장과는 달리 특허권의 무효를 인정할 수 없다는 결정을 내렸다.

• 주요 인용판례

- All Dental Prodx, LLC v. Advantage Dental Products, Inc., 309 F.3d 774 (Fed.Cir.(N.Y.) 2002)
- Allied Colloids Inc. v. American Cyanamid Co., 64 F.3d 1570

(Fed.Cir.(Va.) 1995)

- Bernhardt, L.L.C. v. Collezione Europa USA, Inc., 386 F.3d 1371 (Fed.Cir.(N.C.) 2004)

5) 승·패소 요인 분석

- 원고는 피고의 특허권 침해를 주장한 반면 피고는 원고의 특허권 침해를 부정함과 동시에 비록 피고가 원고의 특허권을 침해했다고 인정된다 하여도 원고의 특허권 자체가 무효임을 항변하였다. 피고는 무효사유로서 신규성의 부재, 청구범위의 불명료 등을 주장하였으나 그 중 신규성의 부재와 청구범위의 불명료성만이 법원에서 고려되었다.
- 항소법원에서의 주요 쟁점 사항은 원고발명이 특허출원 전에 공개적으로 사용되었는가 여부이다. 법원은 이를 판단함에 있어 제한된 범위에서의 사용이 공개적 사용으로 볼 수 있는가와 상업적 사용이 있는가를 고려하였다.
- 원고는 출원 전 발명의 사용이 비밀성이 유지되는 환경에서 실험실에서 제한적으로 사용되었으며 이를 타인에게 제공하거나 상품화하여 판매한 바가 없으므로 상업적 사용이 있었다고 보기 어렵다고 주장하였다.
- 반면 피고는 실험실에서만 원고가 발명을 사용한 것은 인정하지만 다른 발명을 위하여 특히 상업적 목적을 가지고 다른 발명을 하기 위하여 특허발명을 사용한 것은 발명의 상업적 사용으로 볼 수 있다고 주장하였다.
- 그러나 원고가 특허발명의 사용에 비밀성을 유지하였다는 것과 특허발명을 판매한 적이 없다는 사실에 의해 공개사용의 주장을 반박할 수 있었던 반면 피고는 상품화하기 전단계의 상업화를 위한 실험이나 연구가 상업적 사용이 될 수 있음에 대하여 법원을 충분히 설득하지 못하였다.

■ No : A-2_4

1) 기본 서지사항

원고 (출원인)	Carl F. Klopfenstein and John L. Brent, Jr. (In re)
원고측 대리인	Hovey Williams LLP (Missouri)
피고	-
피고측 대리인	Associate Solicitor, USPTO
사건번호	380 F.3d 1345 / 72 U.S.P.Q.2D (BNA) 1117
판결일자	2004/08/18
판사	Michell / Schall / Prost
1심법원(판결일)	BPAI (2002/04/10)
관련 특허	Application Serial No. 09 / 699,950
관련 법령	35 U.S.C. §102(b)
관련 기술	콩의 떡잎에서 짜낸 섬유를 이용한 음식제조방법

2) 사건개요

• 출원인은 2000년 10월 30일에 ‘콩의 떡잎에서 짜낸 섬유를 이용한 음식제조방법(extruded soy cotyledon fiber. SCF)’을 특허출원(이하 ‘950 출원’이라 함)하였으나 심사관은 public use로 인한 신규성 상실을 이유로 특허를 거절하였다. 이에 출원인은 항소하였다.

• ‘950 출원은 포유류에게 SCF를 먹이면 고밀도 리포 단백질(HDL)의 콜레스테롤 레벨은 높이는 반면 림프액의 콜레스테롤 레벨을 낮추는 효과가 있다고 기재하였다. 그런데 SCF를 짜내는 방법이 콜레스테롤 레벨을 낮춘다는 것은 이미 SCF 분야의 당업자들에게 알려져 있었다. 당업자들에게 알려져 있는 앎은 부분은 이중으로 짜내는 방법이 위의 효과를 증가시키며 보다 강력한 결과를 산출한다는 것이다.

• 1998년 10월과 11월, 출원인은 동료인 Liu와 함께 American Association of

Cereal Chemists(AACC)와 Agriculture Experiment Station(AES)에서 ‘압출공정을 이용한 식이섬유의 콜레스테롤감소작용의 향상’이라는 제목으로 모두 이틀 반 동안 14장으로 구성된 슬라이드 발표를 하였다(이하 ‘Liu 인용자료’라 한다).

• 출원인과 특허심판원(BPAI)은 다음과 같은 사실에 합의하였다: ①Liu 인용자료는 '950 출원발명의 모든 한정요소를 공개하였다. ②컨퍼런스에서는 참가자에 대해서 필기를 금지하는 어떠한 의사표시도 없었다. ③슬라이드의 내용은 배포되지 아니하였다. ④위의 발표는 어떠한 도서관이나 데이터베이스에도 목록화되거나 색인화되지 아니하였다.

• 심사관과 특허심판원은 출원인의 발명의 모든 청구항은 Liu 인용자료와 기타자료에 의해서 예견가능하였거나 자명하다는 이유로 특허거절하였다. 이에 대해서 출원인은 발표물의 배포나 받아 적었다는 증거도 없고 어떠한 도서관이나 데이터베이스에도 목록화되거나 색인화되지 아니하였으므로 Liu 인용자료는 ‘간행물(printed publication)’로 볼 수 없다며 항소하였다.

3) History Map

2004/08/18	CAFC	특허거절 public use
380 F.3d 1345		
↑		
2001/11/02	특허심판원(BPAI)	특허거절 public use
—		

4) Issue에 대한 법원의 판단

• 항소법원에서의 쟁점은 ‘Liu 인용자료가 35 U.S.C. §102(b)의 간행물에 해당하는가’의 여부였다.

• 이에 대해 법원은 다음과 같이 판단기준을 제시하였다: ‘간행물’은 기산점 이전에 당업자들이 인용자료에 충분히 접근가능하였던 경우에만 인정된다. 배포 및 일

반공 중의 접근가능성의 여부는 선행기술자료가 간행되었는가의 여부를 법적으로 판단함에 있어서 핵심적인 요소이다. 일반공중의 접근가능성은 어떠한 인용자료가 §102(b)의 간행물인가를 판단함에 있어서 기초적인 기준이다. 단순히 슬라이드를 구두설명과 함께 보여준 것 자체만으로는 §102(b)의 간행물이라 할 수 없다.

- 법원은 ‘일반공중의 접근가능성의 여부’는 사안별로 결정하여야 한다고 하고, 이 사건에 있어서의 ‘일반공중의 접근가능성’의 판단요소로 다음의 4가지를 제시하였다: ①발명의 발표 기간, ②발표회 참석자의 전문성의 정도, ③합리적인 발표자가 발표된 자료의 복제를 예상할 수 있었는가의 여부, ④ 발표된 자료의 복제의 용이성

- 법원은 발표회 참가자들이 당업자들이었다는 점, 14장의 슬라이드 중 당업자들이 모르고 있었던 부분은 2~3장에 불과했다는 점, 발표회 발표자료를 복제하지 않는 관행도 없었으며 복제를 금지하는 조치도 취하지 않았다는 점 등을 이유로 출원인의 발표는 간행물에 해당한다고 판결하였다.

- 주요 인용판례

- In re Cronyn, 890 F.2d 1158 (Fed.Cir. 1989).

5) 승·패소 요인 분석

- 이 사건에서 출원인은 선례를 인용하며 배포와 색인은 간행물성을 충족하기 위한 요건이었음을 주장하였으나, 법원은 간행물성의 여부를 판단하는 기준은 공중의 접근가능성이며 배포와 색인이 반드시 있어야 하는 것은 아니라고 하였다.

- 따라서 이 사건에서 항소법원은 지금까지의 판결에서보다 간행물성의 인정범위를 더욱 넓혔으며, 따라서 간행물성으로 인한 public use bar를 근거로 한 특허의 무효판결 또는 거절결정의 여지는 더욱 커졌다고 할 수 있다.

다. Experimental Use

§ 시사점

◦ public use나 on-sale bar의 경우에도 출원인 또는 특허권자가 발명내용을 향상시킬 (또는 발명을 완성시킬) 목적으로 실험을 하였다면 특허는 무효가 되지 아니한다. 이를 experimental use의 예외라 한다. 즉, 발명자 본인 또는 발명자의 감독 하에 있는 자가 발명의 완성을 위해서 수행한 시험은 public use가 아니다.

◦ 법원은 experimental use의 여부에 대한 입증책임은 이를 주장하는 자에게 있으며, experimental use을 한다는 ‘주관적 의도’만으로는 부족하고 이를 입증하는 ‘객관적 증거’가 있어야 한다고 하고, 이를 판단하는 데에 필요한 13개의 고려사항을 예시적으로 다음과 같이 열거하였다: 공개적 시험의 필요성, 발명자의 시험에 대한 통제의 정도, 발명의 성격, 시험기간, 대가의 지급 여부, 비밀준수의무의 존재여부, 시험기록의 존재여부, 시험 실시자, 시험기간 동안의 상업적 이용의 정도, 실제 사용조건하에서 발명을 평가해야하는 것이 합리적인지의 여부, 시험이 체계적으로 수행되었는지의 여부, 시험기간 동안 발명자가 계속해서 발명을 감시했는지의 여부, 잠재적 고객과의 접촉의 성격. 법원은 위에 열거된 고려사항 중 ①발명자의 시험에 대한 통제와 ②시험기록은 반드시 존재해야 experimental use을 인정할 수 있으며, ③고객이 시험인지를 알았는가의 여부도 결정적인 고려사항이다.

◦ 그리고 법원은 제시한 13개의 고려사항 가운데, 특허권자의 시험 통제 및 감시 여부, 그리고 고객, 즉 on-sale의 상대방의 시험인식 여부를 필수적 입증사항으로 요구하였다.

◦ 그런데 FDA의 영업허가를 얻기 위한 의약품으로서의 유효성, 안전성을 위한 시험의 경우 발명은 이미 완성되어 있었으므로 이는 experimental use의 예외로서 인정되지 아니하였다.

§ 판례경향변화

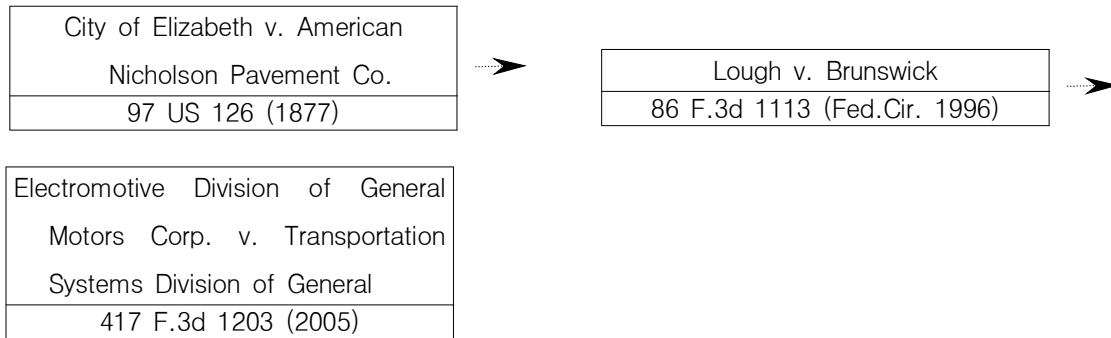
- On-sale bar 또는 public use bar에 해당하더라도 그 사용이 experimental use에 해당하면 신규성은 상실되지 아니한다. On-sale bar 또는 public use bar가 선발명주의를 악용하는 것을 방지하기 위한 제도라면, experimental use는 보다 완전하고 적절하게 테스트된 기술에 대한 공중의 이익을 반영한 제도이다.¹³⁾
- Lough v. Brunswick 사건에서 법원은 experimental use의 여부를 판단함에 있어서 종합적인 정황을 고려하여야 한다고 하며, 다음과 같은 고려사항을 제시하였다: 실험샘플의 수와 실험기간, 실험기간 동안의 기록과 보고서, 비밀준수의무의 존재여부, 특허권자가 상업적 이익을 얻었는지의 여부, 실험에 대한 발명자의 통제여부, 발명의 특정 측면에 맞게 디자인된 실험의 여부, 기술의 은닉 등을 통해 일반 공중이 실험에 접근하는 것을 방지하였는지의 여부 등이다.¹⁴⁾
- 최근의 사건에서 법원은 experimental use의 여부에 대한 입증책임은 이를 주장하는 자에게 있으며, experimental use을 한다는 ‘주관적 의도’만으로는 부족하고 이를 입증하는 ‘객관적 증거’가 있어야 한다고 하고, 이를 판단하는 데에 필요한 13개의 고려사항을 예시적으로 다음과 같이 열거하였다: 공개적 시험의 필요성, 발명자의 시험에 대한 통제의 정도, 발명의 성격, 시험기간, 대가의 지급 여부, 비밀준수의무의 존재여부, 시험기록의 존재여부, 시험 실시자, 시험기간 동안의 상업적 이용의 정도, 실제 사용조건하에서 발명을 평가해야 하는 것이 합리적인지의 여부, 시험이 체계적으로 수행되었는지의 여부, 시험기간 동안 발명자가 계속해서 발명을 감시했는지의 여부, 잠재적 고객과의 접촉의 성격 등이다.¹⁵⁾

13) City of Elizabeth v. American Nicholson Pavement Co., 97 US 126 (1877).

14) Lough v. Brunswick, 86 F.3d 1113 (Fed.Cir. 1996).

15) Electromotive Division of General Motors Corp. v. Transportation Systems Division of General Electric Co, 417 F.3d 1203 (2005).

• Experimental use에 대한 판례의 흐름도



§ 최근 분쟁현황

No	원고	피고	판결일자	관련 기술(제품)
<u>A-3_1</u>	<u>General Motors</u>	<u>General Electric</u>	<u>2005/07/28</u>	<u>압축 및 유성베어링</u>
A-3_2	Lisle Corp.	A.J. Manufacturing	2005/02/11	내측타이 로드장치
A-3_3	S m i t h k l i n e Beecham	Apotex Corp	2004/04/23	결정성 파록세틴 염 산염 반수화물

§ 주요 판례 심층분석

■ No : A-3_1

1) 기본 서지사항

원고	Electromotive Division of General Motors Corporation
원고측 대리인	Brooks, Kushman P.C. (Michigan)
피고	Transportation Systems Division of General Electric Company Daido Industrial Bearings, Ltd.
피고측 대리인	Robins, Kaplan, Miller & Ciresi L.L.P. (Minnesota)
사건번호	417 F.3d 1203 / 75 U.S.P.Q.2D (BNA) 1650
판결일자	2005/07/28
판사	Michel / Plager / Linn
1심법원(판결일)	District Court for the Eastern District of Michigan (2003/07/21)
관련 특허	US 5,169,242 / US 5,567,056
관련 법령	35 U.S.C.S §102(b)
관련 기술	-디젤기관차 엔진의 터보과급기에서 사용되는 압축베어링 (‘242 특허) -유성기어방식 기차의 터보과급기에서 사용되는 유성베어링 (‘056 특허)

2) 사건개요

◦ 원고는 디젤기관차 엔진의 터보과급기에서 사용되는 압축베어링(‘242 특허’. 1990년 11월 27일 출원)과 유성기어방식 기차의 터보과급기에서 사용되는 유성베어링(‘056 특허’. 1994년 9월 29일 출원)에 대해서 특허를 보유하고 있다. 원고는 이러한 기술을 이용하여 기관차, 기관차 엔진 및 부품을 설계 또는 제작하고 있었는데, 이 사건에서 문제된 것은 두 종류의 베어링이었다. 두 베어링 모두 터보과급기에 장착되어 원고가 판매하는 기관차의 엔진에 탑재되었다.

◦ 새 베어링을 개발하면 원고는 시판 전에 두 단계의 테스트 프로그램을 실시한

다. 첫 번째 단계에서는 실내에서 새 베어링의 내구성과 신뢰성을 테스트하고, 두 번째 단계에서는 실제로 기관차의 운전에 사용하여 그 내구성을 확인한다.

◦ 피고에 대해서 위의 두 특허의 침해를 근거로 소송을 제기하였다.

◦ 피고는 35 U.S.C. §102(b)의 on-sale bar를 근거로 원고의 특허가 무효라는 내용의 약식청원을 한 반면, 원고는 특허발명의 판매는 시험을 위한 것이었으므로 on-sale bar가 적용되지 않아 특허는 유효라는 내용의 약식청원을 하였다. 1심법원은 피고의 약식청원을 인용한 반면 원고의 약식청원은 거절하였다.

◦ 특허 1심법원은 다음을 이유로 원고의 experimental use 주장을 부인하였다:
 ①원고와 원고의 고객 모두 테스트 데이터, 진척보고서 기타 기록을 가지고 있지 않다. ②원고가 주장하는 시험기간 동안 원고는 많은 수의 압축베어링과 유성베어링의 신제품을 판매하였다. ③원고는 시험에 실패한 터보과급기를 시험규약의 일부로서가 아닌 일상적인 영업과정에서 검사하였다.

◦ 이에 원고는 항소하였다.

3) History Map

2005/07/28	CAFC	특허무효 (1심판결 인용)
417 F.3d 1203		
↑		
2003/07/21	미시건 동부 지방법원	비침해 판단 특허무효 (on-sale bar 인정, experimental use 부인)
275 F.Supp.2d 850		

4) Issue에 대한 법원의 판단

◦ 이 사건에서의 쟁점은 원고의 test가 35 U.S.C. §102(b)의 on-sale bar의 적용 면제를 할 수 있는 experimental use에 해당하는지의 여부이다. 즉, ‘원고의 판

매가 experimental use에 해당하여 on-sale bar가 면제될 수 있는가의 여부'인데, 법원은 “판매의 주된 목적이 시험이며 상업적 이익이 아닌 경우”에 experimental use이 인정된다고 하였다.

◦ 압축베어링의 경우, 법원은 다음을 이유로 experimental use을 부인한 1심법원의 판결을 인용하였다: 원고가 Norfolk Southern사에 압축베어링을 공급한 것이 새로 개발된 압축베어링의 2단계 시험을 위한 것이었다면, 그 압축베어링의 시판 이전에 Norfolk Southern사가 자신의 기관차의 압축베어링을 원고의 압축베어링으로 교체했어야 하는데, 이를 증명하는 기록이 전혀 없다.

◦ 유성베어링의 경우에도 다음을 이유로 experimental use을 부인하였다. 법원은 우선 experimental use의 여부에 대한 입증책임은 이를 주장하는 자에게 있으며, experimental use을 한다는 ‘주관적 의도’만으로는 부족하고 이를 입증하는 ‘객관적 증거’가 있어야 한다고 하고, 이를 판단하는 데에 필요한 13개의 고려사항을 예시적으로 다음과 같이 열거하였다: 공개적 시험의 필요성, 발명자의 시험에 대한 통제 정도, 발명의 성격, 시험기간, 대가의 지급 여부, 비밀준수의무의 존재 여부, 시험기록의 존재 여부, 시험 실시자, 시험기간 동안의 상업적 이용의 정도, 실제 사용조건하에서 발명을 평가해야 하는 것이 합리적인지의 여부, 시험이 체계적으로 수행되었는지의 여부, 시험기간 동안 발명자가 계속해서 발명을 감시했는지의 여부, 잠재적 고객과의 접촉의 성격. 법원은 위에 열거된 고려사항 중 ①발명자의 시험에 대한 통제와 ②시험기록은 반드시 존재해야 experimental use을 인정할 수 있으며, ③고객이 시험인지를 알았는가의 여부도 결정적인 고려사항이다.

◦ 우선 발명자의 시험통제와 관련해서 법원은 “원고는 새로 개발된 유성베어링이 장착된 기관차의 운행과 관련해서 아무런 지침도 주지 않았으며 그 밖에 어떠한 지시나 제한도 하지 아니하였고, 기관차를 운행해야 할 특별한 시험조건도 요구하지 아니하였다.”는 이유로 발명자는 어떤 통제도 행사하지 아니하였다고 판단하였다.

◦ 발명자의 시험 감시와 관련해서 법원은 “원고는 시험을 하는 Union Pacific사

에 대해서 새로 개발한 유성베어링의 작동과 내구성에 관해서 어떠한 코멘트 또는 데이터를 받지도, 요구하지도 아니하였으므로 시험을 감시하였다고 볼 만한 어떠한 증거도 없다”고 하였다.

◦ 고객이 발명의 시험 여부를 알고 있었는가의 여부와 관련해서도 법원은 이를 인정할 아무런 입증이 없다고 하였다.

◦ 위와 같은 사실인정을 바탕으로 법원은 on-sale bar의 적용에 있어서 experimental use의 면제를 인정할 수 없다고 결론을 내렸다.

◦ 주요 인용판례

- Allen Eng'g Corp. v. Bartell Indus., Inc., 299 F.3d 1336 (Fed.Cir. 2002).
- Paragon Podiatry Lab., Inc. v. KLM Labs., Inc., 984 F.2d 1182 (Fed.Cir. 1993).

5) 승·패소 요인 분석

◦ 이 판결에서 원고는 on-sale bar의 적용을 면제받기 위해서 experimental use을 주장하였다. 그러나 experimental use의 여부를 판단함에 있어서 그 입증책임은 이를 주장하는 자, 즉 원고에게 있었으나 원고는 입증책임을 다하지 못하였다.

◦ 법원은 experimental use은 원고의 주관적인 의도만으로는 부족하고 객관적인 증거의 제출을 요구하였다. 그리고 법원은 제시한 13개의 고려사항 가운데, 특허권자의 시험 통제 및 감시 여부, 그리고 고객, 즉 on-sale의 상대방의 시험인식 여부를 필수적 입증사항으로 요구하였다.

◦ 그러나 원고는 이에 관한 기록을 거의 제출하지 못해서 결국 시험적 면제를 인정받지 못하였다. 법원에 의하면 원고는 on-sale의 상대방에게 시험이 수행되어야 할 조건을 전달하였다는 것, 시험결과에 대한 코멘트를 요구하였다는 것, 상대방에게 시험이라는 것을 통지한 문서 등을 증거로서 제출하였어야 했다.

라. Anticipation

§ 시사점

- 특허법 §102조하에서 선행기술에 의해서 본건특허기술이 예견가능한 경우에는 본건 특허발명은 신규성을 상실하여 특허를 받을 수 없다. 예견가능성과 관련해서는 주로 본건 특허발명의 청구항의 한정이 선행기술에 명확히 나타나 있지 않은 경우에도 예견가능성을 인정할 수 있는가의 여부와 예견가능성에 대한 입증책임이 문제가 된다.
- 법원은 “원고특허를 문언침해 하였을 선행기술은 예견가능성이 있다.”는 원칙을 밝혔다. 예견가능성으로 인한 신규성 상실과 관련된 쟁점은 다음과 같은 것들이 있다.
- 우선 선행기술이 본건특허발명의 명세서에 기재된 한정요소를 명시하지 않은 경우, 즉, 위의 기준에 따르면 선행기술이 본건특허를 문언침해하지 않는 경우에도 예견가능성이 있다고 볼 수 있는가의 쟁점이 있었다.
- 이에 관해 항소법원은 “비록 청구항의 한정요소가 명시적으로 선행기술에서 공개되어 있지 아니하여도, 잠재되어 있다면 선행기술의 예견가능성을 인정할 수 있다.”고 해서 잠재된 한정요소를 근거로 하는 예견가능성을 인정하였다. 그러므로 예를 들어, 선행기술에 특별한 실시예가 없더라도 당업자의 접근가능성과 실시가능성만 있으면 예견가능성은 인정될 수 있다.
- 일반적으로 선행기술의 명시적인 공개로부터 흘러나온 자연스러운 결과라면, 그 발명의 한정 또는 전체발명은 그 결과에 내재되어 있으며 일반공중의 영역에 있는 것이다. 일부 사안에서는 내재적 특성은 선행기술의 새로운 효과 또는 성질이 기도 한데, 이 경우 이 특성을 새롭게 구체화한 것만으로는 특허를 받을 수 없다. 그러므로 예견가능성의 여부를 판단할 때에는 선행기술의 공개 당시에 원고특허의 특성이나 효과도 같이 공개되었는가의 여부에 관계없이, 그 선행기술에 존재하는 자연스럽고 내재적인 결과가 원고특허에 있는지의 여부를 본다.

- 이를 내재성의 원칙이라 한다. 즉, 명시적인 공개가 없더라도, 선행기술이 본원 특허의 한정요소를 포함하거나 기능상 필연적으로 연관되어 있으면 예견가능성이 있는 것이라고 하였다. 또한 선행기술의 공개 당시에 당업자가 그 내재적인 특성이나 기능을 모르고 있었어도 예견가능성은 성립할 수 있다.

- 입증책임과 관련해서, 예견가능성에 관한 증언은 ①당업자가 해야 하며, ②모든 구성요소를 확인해야 하고, ③그 구성요소를 해석해야 하며, ④각각의 모든 구성요소가 선행기술에서 어떻게 공개되어 있는지에 관해 자세히 설명해야 한다. 만약 증인이 단순히 예견가능성이 있다고 결론만을 말한다면 이는 불충분한 증언이다.

- 또한 예견가능성을 판단할 때는 제출된 선행기술의 증거가 전반적으로 합리적인 배심원으로 하여금 예견가능성의 결론을 내릴 수 있기에 충분할 만큼 명확하고 확신을 주는 것인가의 여부이다. 따라서 여러 개의 증거자료 중 하나의 증거자료에만 예견가능성이 인정되어도 원고의 특허는 무효가 된다.

- 특수한 문제로서 신규성을 규정한 §102에 있어서 예견가능성의 전제가 되는 선행기술의 실시가능성은 명세서의 기재요건을 정한 §112의 실시가능성과는 다른 개념이다. 즉, 만약 어떠한 기술이 특정한 효용을 달성하기 위해서 어떻게 사용해야 하는지에 관해서 완전히 공개되지 아니하였다면, 그러한 공개는 특허결정을 위한 명세서 기재요건은 충족하지 못하는 것이지만, 신규성 상실의 전제인 예견가능성은 충족시킬 수 있다.

§ 판례경향변화

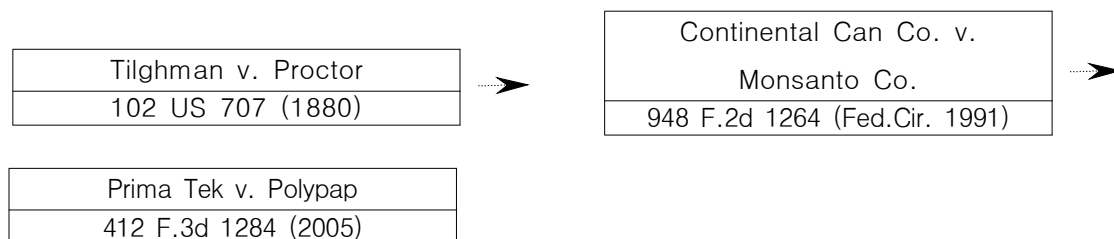
- 선행기술에 의해서 예견가능한 발명은 신규성이 없다. 원칙적으로 출원발명의 모든 구성요소가 하나의 선행기술에 의해서 공개된 경우에만 예견가능성이 인정된다.

- 그러나 출원발명의 구성요소, 예를 들면 그 기술적 효과가 하나의 선행기술에 의해서 공개되었지만, 그 선행기술의 창작자는 출원발명에서 목적으로 하는 기술

적 효과를 이해하지 못한 경우에는 예견가능성이 부인된다. 이를 Accidental Anticipation이라 한다.¹⁶⁾

• 반면, 선행기술의 창작자가 출원발명에서 목적으로 하는 기술적 효과를 이해하지 못한 경우에도, 그리고 선행기술이 출원발명의 모든 구성요소를 공개하지 아니한 경우에도 그 이해하지 못한 기술적 효과나 미공개 부분이 당업자가 공개된 부분을 보고 이해할 수 있는 부분이라면 예견가능성이 인정된다. 이를 내재성의 원칙(doctrine of inherency)이라 한다.¹⁷⁾ 최근에는 Prima Tek II, LLC. v. Polypap, SARL 사건에서 법원은 내재성의 원칙을 다시 한 번 확인하였다.¹⁸⁾

• Anticipation에 대한 판례의 흐름도



16) Tilghman v. Proctor, 102 US 707, (1880).

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

18) 412 F.3d 1284 (2005).

§ 최근 분쟁현황

No	원고	피고	판결일자	관련 기술(제품)
A-4_1	Revolution Eyewear	Aspex Eyewear	2006/03/30	보조안경
A-4_2	Nicholas V. Perricone	M e d i c i s Pharmaceutical	2005/12/20	화상방지 및 노화치료 방법
A-4_3	Novo Nordisk	Bio-technology General Corp 등	2005/10/05	유전자 재조합 DNA 기술
A-4_4	B r o a d c a s t Innovation 등	C h a r t e r Communications 등	2005/08/19	방송 DB시스템
A-4_5	S e a c h a n g e International	C-COR	2005/06/29	디스크 저장 방법과 장치
A-4_6	N o r t h p o i n t Technology	MDS America 등	2005/06/28	위성 송수신 장치
A-4_7	Gary H. Rasmusson	S m i t h k l i n e Beecham	2005/06/27	전립선암 치료방법
A-4_8	<u>Prima Tek II 등</u>	<u>Polypap, S.A.R.L.</u> <u>등</u>	<u>2005/06/22</u>	<u>꽃다발 전시용 조립품</u>
A-4_9	Upsher-Smith Laboratories	Pamlab, L.L.C 등	2005/06/17	악성빈혈 방지 비타민
A-4_10	Mercexchange, L.L.C.	eBay 등	2005/05/16	상품판매시스템
A-4_11	Arthrocare Corp.	Smith & Nephew	2005/05/10	전자수술용 탐침자
A-4_12	Sentry Protection Products 등	E a g l e Manufacturing	2005/03/11	차량용 보호대
A-4_13	James F. Crish 등	USPTO	2004/12/21	DNA 분자
A-4_14	K o i t o Manufacturing 등	Turn-Key-Tech 등	2004/08/23	플라스틱 강화방법
A-4_15	Aspex Eyewear 등	Michael A. Nicodema 등	2004/08/12	보조렌즈
A-4_16	Jack Richard Simpson	USPTO	2004/06/09	골판지 절단용 다이
A-4_17	John Ngai 등	USPTO	2004/05/13	RNA 증식기술

§ 주요 판례 심층분석

■ No : A-4_8

1) 기본 서지사항

원고	Prima Tek II. L.L.C. Southpac Trust International, Inc.
원고측 대리인	Dunlap, Coddling & Rogers, P.C. (Oklahoma)
피고	Polypap, S.A.R.L. Philippe Charrin Andre Charrin
피고측 대리인	Baker & McKenzie (Illinois)
사건번호	412 F.3d 1284 / 75 U.S.P.Q.2D (BNA) 1219
판결일자	2005/06/22
판사	Gajarsa / Plager / DYK
1심법원(판결일)	District Court for the Southern District of Illinois (2004)
관련 특허	US 5,410,856 / US 5,615,532
관련 법령	35 U.S.C. §102(b)
관련 기술	꽃다발의 전시를 위한 조립품과 방법

2) 사건개요

• 원고와 피고는 꽃제품 시장에서의 경쟁자들인데, 원고는 꽃다발의 전시를 위한 조립품과 방법에 관한 특허(‘856 특허’와 ‘532 특허’)를 가지고 있다. 그런데 원고는 피고의 꽃다발을 담을 수 있는 1회용 용기로 변환시킬 수 있는 반원형의 플라스틱 제품이 자신의 특허를 침해하였다고 주장하며 일리노이 남부 지방법원에 소송을 제기하였다.

• 1심법원은 피고의 특허침해를 판결하였고 이에 피고는 항소하였다.

3) History Map

2005/06/22	CAFC	특허무효
412 F.3d 1284		
↑		
2004	일리노이 남부 지방법원	특허침해
316 F.Supp.2d 693		

4) Issue에 대한 법원의 판단

- 이 사건에서는 선행기술의 예견가능성이 문제가 되었는데, 원고의 특허에는 꽃다발 용기의 입구에 주름진 얇은 판이 있었는데, 피고의 선행기술에는 이것이 명시적으로 공개되어 있지 아니하였으며, 피고도 이를 인정하였다.
- 그러나 피고는 비록 자신의 선행기술에 주름진 얇은 판이 명시적으로 공개되어 있지 않아도, 그 한정요소는 내재되어 있다고 주장하였다.
- 그러므로 이제 쟁점은 예견가능성의 판단에 있어서 선행기술에 내재된 한정까지 인정할 수 있는가의 여부였고, 또한 실제로 이 사건에서 위의 주름진 얇은 천이 선행기술에 내재되었다고 볼 수 있는가의 여부였다.
- 우선 첫 번째 쟁점에 관해 항소법원은 “비록 청구항의 한정요소가 명시적으로 선행기술에서 공개되어 있지 아니하여도, 잠재되어 있다면 선행기술의 예견가능성을 인정할 수 있다.”고 해서 잠재된 한정요소를 근거로 하는 예견가능성을 인정하였다.
- 항소법원은 다음의 증거들을 근거로 피고가 제출한 선행기술에 주름이 잠재되어 있고 원고의 특허는 무효라고 판결하였다: ①선행기술의 도면을 보면 꽃다발의 용기 입구의 천에 많은 구멍이 있고 그 구멍들을 끈이 통과하도록 되어 있다. 따라서 그 끈을 통과시켜 조여 묶으면 그 천에는 주름이 잡힐 수밖에 없다. ②위의 사실에 대한 증언이 있었다. ③위의 증언과 증거에 대해서 원고는 반증을 제시

하지 못 하였다.

◦ 주요 인용판례

- MEHL/Biophile Int'l Corp. v. Milgraum, 192 F.3d 1362 (Fed.Cir. 1999).
- Schering Corp. v. Geneva Pharms., Inc. 339 F.3d 1373 (Fed.Cir. 2003).

5) 승·패소 요인 분석

◦ 이 사건에서 원고의 특허인 꽃다발 꽃이는 처음부터 그 용기의 입구에 주름이 잡혀 있는 것으로 기재되어 있었고, 피고의 선행기술의 꽃다발 꽃이는 끈으로 조이면 주름이 잡히고 풀면 주름이 없어지는 구조로 되어 있었다.

◦ 따라서 명세서의 기재만으로 보면 선행기술에는 주름이라는 한정표현이 없지만 끈을 조이면 결국 주름이 생기기 때문에 결국 한정요소가 내재되어 있다고 법원은 판결하였다.

마. Prior Invention (§102 g)

§ 시사점

◦ 특허법 §102(g)는 “발명을 먼저 착상하고 나중에 구체화한 자(항소인)가 발명을 나중에 착상한 자(피항소인)의 착상일 이전부터 선착상자의 발명의 구체화일까지 구체화를 위한 상당한 노력을 하였음을 입증하면 선발명자로 인정된다”고 규정하고 있다.

◦ 또한 §102(g)는 미국 내에서 선발명이 있는 경우에 특허권을 받을 수 없다는 내용을 담고 있다. 그리고 선발명의 여부를 판단할 때에는 ①각 발명의 착상일과 실체화일, ②타인의 착상 이전부터 먼저 착상하고 나중에 실체화한 자의 상당한 노력을 고려하여야 한다고 규정하고 있다.

- §102(g)에 의해서 본건특허를 무효로 하려면 선행발명이 존재하는 것으로 충분치 아니하고 선행발명자가 착상당시 본건특허의 중요 구성요소를 알고 이해하고 있었어야 한다.

- 항소법원은 우선 §102(g)가 적용되는 상황을 다음의 두 가지로 분류하였다: ① 발명자가 자기만 그 발명을 사용할 목적으로 계획적으로 발명을 일반공중으로부터 숨기는 “의도적인 은닉상황”, ② 발명자가 부당하게 발명의 공개를 지연하는 사실로부터 포기 또는 은닉이 추론되는 경우 등이다.

- 항소법원은 착상시점과 관련해서 다음과 같은 판단기준을 제시하였다: 발명과정에서의 실험의 실패가 실시할 수 있을 정도의 명확하고 영구성 있는 완전한 사상을 인정할 수 있을 만큼 발명자의 사상이 특정되어 있지 않음을 보일 경우에는 발명은 아직 착상이 되었다고 볼 수 없다.

- 발명의 착상이 있다고 인정받기 위해서는 다음과 같은 증거가 필요하다: ① 실제로 최초의 발명이라는 사실, ② 발명의 특징에 관한 이해(이 사건에서는 Goff 박사가 자신의 발명에 RNase H가 없다는 사실을 알고 있는 것을 의미) 등이다.

- 이에 대해서 항소법원은 “상당한 노력에 대한 보강증거의 인정여부에 있어서는 모든 증거를 종합해서 발명의 구체화를 위한 상당한 활동이 있었는지의 여부를 결정해야 하며, 이는 합리성의 원칙에 따라 결정하고 특정의 행위가 있었을 것을 요구하지는 아니한다.”고 판단기준을 밝혔다.

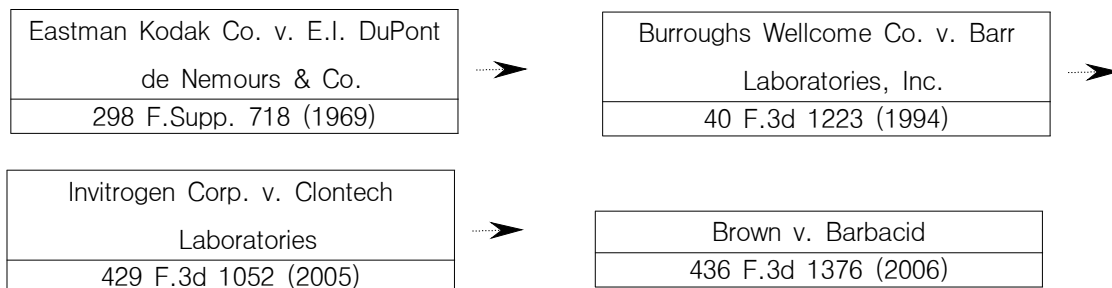
§ 판례경향변화

- 미국은 선발명주의를 채택하였으므로 선발명자 즉 발명을 먼저 착상(conception)한 자에게 특허권이 주어진다. 그러나 후발명자, 즉 선발명자보다 늦게 착상한 자가 선발명자보다 먼저 발명을 실시(reduce to practice)한 경우에는 후발명자에게 특허권이 주어진다. 다만, 이 경우에도 선발명자가 후발명자의 착상일 이전부터 계속해서 발명의 보호와 개선을 위해서 상당한 노력(due diligence)을 하였다면 선발명자에게 특허권이 주어진다. (미국 특허법 §102(g))

• 발명의 착상(conception)이란 발명자가 명확하고 영구적이고 특정된 기술적 사상을 창작한 것을 의미한다. 그러나 착상된 발명으로 인정받기 위해서는 당업자가 용이하게 실시할 수 있을 정도는 되어야 한다.¹⁹⁾ 최근 판결에서는 발명의 착상이 있다고 인정받기 위해서는 ①실제로 최초의 발명이라는 사실과 함께, ②발명의 특징을 이해하고 있었다는 것을 입증하여야 한다고 하였다.²⁰⁾ 또한 발명의 착상일에 관한 입증이 없는 경우 발명의 실시일을 발명의 착상일로 본 판결도 있다.²¹⁾

• '발명의 실시(reduction to practice)'는 특허출원을 하거나 발명품을 제작함으로써 입증할 수 있다.²²⁾ 만약 선발명자, 즉 선착상자가 후발명자보다 먼저 발명을 실시하였다면 당연히 선발명자가 특허권을 가진다. 그러므로 문제는 후발명자가 선발명자보다 먼저 실시를 한 경우에 발생한다. 원칙적으로는 먼저 발명을 실시한 후발명자에게 특허권이 주어지지만, 선발명자가 후발명자의 착상이전부터 계속해서 발명의 개선을 위해서 노력하였다면 선발명자가 특허권을 가진다.

◦ Prior Invention 적용에 관한 해석의 흐름도



19) Burroughs Wellcome Co. v. Barr Laboratories, Inc., 40 F.3d 1223 (1994).

20) Invitrogen Corp. v. Clontech Laboratories, 429 F.3d 1052 (2005).

21) Brown v. Barbacid, 436 F.3d 1376 (2006).

22) Eastman Kodak Co. v. E.I. DuPont de Nemours & Co., 298 F.Supp. 718 (1969).

§ 최근 분쟁현황

No	원고	피고	판결일자	관련 기술(제품)
A-5_1	Michael S. Brown 등	Mariano Barbacid 등	2006/02/02	효소 억제 화합물
A-5_2	<i>Invitrogen</i>	<i>Clontech Laboratories</i>	<u>2005/11/18</u>	<u>유전자 변형 효소</u>
A-5_3	E o l a s Technologies	Microsoft	2005/03/02	인터넷 웹브라우저
A-5_4	Christopher J. Stevens	Shigeru Tamai	2004/05/04	수정펜 디스펜서

§ 주요 판례 심층분석

■ No : A-5_2

1) 기본 서지사항

원고	Invitrogen Corp.
원고측 대리인	Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Washington, DC)
피고	Clontech Laboratories, Inc.
피고측 대리인	Patton Boggs LLP (Virginia)
사건번호	429 F.3d 1052
판결일자	2005/11/18
판사	Michel / Rader / Gajarsa
1심법원(판결일)	District Court for the District of Maryland (2000/09/21)
관련 특허	US 5,244,797 / US 5,688,005 / US 6,063,608
관련 법령	35 U.S.C. §102(g)(2)
관련 기술	DNA에 복제된 유전자 변형된 역전사효소

2) 사건개요

• 원고는 DNA에 복제된 유전자 변형된 역전사효소(RT)에 관한 특허(이하 ‘797 특허’ 등이라 함)를 보유하고 있다. 그런데 원고가 개발한 RT에는 RNase H가 없었다. 원고는 피고가 원고의 특허를 침해하였다고 주장하며 메릴랜드 지방법원에 소송을

제기하였다.

- 1심법원은 선행발명의 존재를 이유로 §102(g)를 근거로 원고의 특허는 무효라는 약식판결을 내렸고, 이에 원고는 항소하였다.
- 원고의 발명은 1987년 1월 27일에 실체화되었다. 한편, 피고에 의해서 주장된 선행발명은 Columbia 대학교의 두 과학자에 의해 1984년에 만들어졌는데, 그 당시 두 과학자는 자신들이 발명한 변형 유전자에 RNase H가 없다는 사실을 몰랐고, 후에 알았다.
- 1심법원은 선행발명자는 1984년 12월에 H7과 H8의 변형유전자를 생산했을 때, 또는 위의 두 변형유전자를 배열한 1986년 1월에 발명을 착상하였으며, 1987년 3월에 RNase H가 없다는 것을 입증하였을 때 구체화한 것이라고 판단하였다.

3) History Map

2005/11/18	CAFC	파기환송
429 F.3d 1052		
↑		
2000/09/21	메릴랜드 지방법원	특허무효
224 F.3d 1320		

4) Issue에 대한 법원의 판단

- 이 사건에서는 §102(g)(2)가 적용규정이었는데, 동 조항은 미국 내에서 선행발명이 있는 경우에 특허권을 받을 수 없다는 내용을 담고 있다. 그리고 선행발명의 여부를 판단할 때에는 ①각 발명의 착상일과 실체화일, ②타인의 착상 이전부터 먼저 착상하고 나중에 실체화한 자의 상당한 노력을 고려하여야 한다고 규정하고 있다.
- 이 사건에서는 선행발명자로서 주장되는 Goff 박사가 착상한 내용을 언제 실체

화하였는가가 쟁점이 되었다.

- 항소법원은 우선 착상의 내용은 ①유전자 변형된 ②역전사효소로서 ③RNase H가 없고, ④DNA 폴리머라아제는 있는 것으로 확정하고 그 착상과 실체화 시점을 판단하였다.

- 항소법원은 착상시점과 관련해서 다음과 같은 판단기준을 제시하였다: 발명과정에서의 실험의 실패가 실시할 수 있을 정도의 명확하고 영구성 있는 완전한 사상을 인정할 수 있을 만큼 발명자의 사상이 특정되어 있지 않음을 보일 경우에는 발명은 아직 착상이 되었다고 볼 수 없다.

- 발명의 착상이 있다고 인정받기 위해서는 다음과 같은 증거가 필요하다: ①실제로 최초의 발명이라는 사실, ②발명의 특징에 관한 이해(이 사건에서는 Goff 박사가 자신의 발명에 RNase H가 없다는 사실을 알고 있는 것을 의미)등이다.

- 그런데 이 사건에서 선행발명자인 Goff 박사가 자신의 발명이 RNase H를 포함하고 있지 아니하다는 사실을 원고의 발명 전에 알고 있었다는 것의 입증은 객관적 증거를 요구하므로, Goff 박사의 증언만으로는 부족하고 이에 관한 보강증거 또는 증언이 필요하였다.

- 그러나 이에 관한 보강증거의 증거력을 항소법원은 인정하지 아니하였고, 다시 심리할 것을 명하며, 파기환송하였다.

- 주요 인용판례

- Beech Aircraft Corp. v. Edo Corp., 990 F.2d 1237 (Fed.Cir. 1993).
- Hybritech Inc. v. Monoclonal Antibodies, Inc. 802 F.2d 1367 (Fed.Cir. 1986).
- Burroughs Wellcome Co. v. Barr Labs., Inc., 40 F.3d 1223 (Fed.Cir. 1994).

5) 승·패소 요인 분석

- 이 사건에서 피고는 선행발명의 입증을 통해서 원고의 특허를 무효로 만들려 시도하였고, 피고의 발명과 내용이 같은 선행발명도 존재하였다.
- 그러나 §102(g)(2)에 의해서 원고의 특허를 무효로 하려면 선행발명이 존재하는 것으로 충분치 아니하고 선행발명자가 착상 당시 원고 특허의 중요 구성요소를 알고 이해하고 있었어야 한다.
- 이 사건에서 원고특허의 중요 특징은 RNase H가 없다는 것인데, 문제는 선행발명자가 원고특허의 착상 이전에 그 사실을 알고 있었다는 것을 입증하지 못하였다는 것이다.
- 물론 이 사건의 선행발명자는 알고 있었다고 증언을 했지만, 그 여부에 관해서는 객관적 증거가 요구되기 때문에 보강증거 또는 증언이 필요했지만, 항소법원을 설득할 만한 증거를 제출하지 못했기 때문에 파기환송되었다.

2. 자명성 (103조 a, b, c)

§ 시사점

- 출원발명은 선행기술과의 차이가 그 기술분야의 통상의 지식을 가진 자가 출원발명의 발명시 선행기술로부터 당해 출원발명의 대상이 그 전체로서 자명할 정도 밖에 되지 않을 경우 그 진보성 결여로 인해 특허 받을 수 없다(Invalidity for Obviousness, 특허법 103(a)항)
 - 출원발명의 진보성 또는 자명성 여부에 판단은 궁극적으로는 법률적 판단에 속하지만, 이와 같은 법률적 판단을 하기 위한 전제조건으로서 다음과 같은 사실적 판단이 선행되어야 한다.
- 1) 선행기술의 범위 및 내용

- 2) 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 레벨
- 3) 특허청구범위와 선행기술 사이의 차이
- 4) 진보성(비자명성)을 나타내는 2차적 고려사항(상업적 성공, 기술적 숙원의 해결 등)

• 발명의 자명성이 복수 개의 선행기술에 근거할 경우, 그 자명성에 대한 입증책임이 있는 자는 특허청구범위의 모든 구성요소가 선행기술들에 개시되어 있음은 물론이고, 당업자가 이들 선행기술들을 특허청구범위에 기재된 방식으로 결합하기 위한 motivation, suggestion 또는 teaching을 보여야 한다.

• 선행기술들의 결합에 대한 motivation, suggestion 또는 teaching은 다음과 같은 증거에 의해 명시적 또는 묵시적으로 나타날 수 있다.

- 1) 선행기술 자체 내의 기재
- 2) 당업자의 지식(특정 선행기술이 해당 기술분야에서 흥미있는 또는 중요한 것이라는 사실에 대한 지식 정도)
- 3) 해결하려고 하는 과제의 성격(선행기술이 해결하려고 하는 과제가 출원발명의 기술적 과제와 일치하는 경우)

• 발명의 자명성을 먼저 입증하여야 입증책임은 특허출원의 경우 심사관에게, 특허침해소송에 있어서는 그 특허의 무효를 주장하는 자에게 있는데, 특허청구범위에 기재되어 있는 모든 구성이 선행기술에 개시되어 있음과 이 선행기술을 변형하거나 선행기술들을 결합하기 위한 motivation, suggestion 또는 teaching의 존재를 입증하면 일단 prima facie case of obviousness가 성립된 것으로 인정되며 이를 반박(rebut)할 입증책임은 상대방으로 전환된다.

• 일단 prima facie case of obviousness가 성립되어 이를 반박할 입증책임이 전환되면, 자명성의 추정을 깨뜨리기 위하여 일반적으로 사용되는 것으로는 다음과 같은 것들이 있다.

- 1) 선행기술 대비 발명이 갖는 기대치 못한 효과(unexpected result)
- 2) 2차적 고려사항(상업적 성공, 기술적 숙원의 해결 등)

• 선행기술 대비 발명이 갖는 기대치 못한 효과를 입증하여 발명의 진보성을 인정받기 위해서는 대비되는 선행기술이 제시된 선행기술 중 출원/특허발명과 가장 유사한 것이어야 한다. 한편, 진보성 판단의 2차적 고려사항으로서 상업적 성공을 주장하기 위해서는 발명의 기술적 가치와 상업적 성공 사이에 긴밀한 관계(nexus)가 있음을 입증하여야 하며, 발명이 오래된 기술적 숙원을 해결한 것에 해당한다고 주장하기 위해서는 그에 대한 구체적이고 실질적인 증거를 제출하여야 한다.

§ 판례경향변화

• 현재 특허법에 명문화되어 있는 진보성에 관한 내용은 원래 판례법에 의해 확립되었다. 진보성이라는 특허요건이 처음 등장한 것은 미 연방대법원의 1850년 *Hotchkiss v. Greenwood*²³⁾ 사건에서인데 이 때 법원은 발명으로서의 독창성(ingenuity)과 특이성(skill)을 요구하였고, 미 의회는 1952년 진보성에 관한 내용을 명문화하여 특허법에 포함시켰다.

진보성 판단에 있어 구체적 방법을 제시하고 있어 현재까지도 가장 많이 인용되고 있는 판례는 *Graham v. John Deere Co.*²⁴⁾ 사건이다. 이 판례에서 미 연방대법원은 진보성 판단에 있어 4가지 사실에 대한 구체적 판단, 즉 1) 선행기술의 범위와 내용, 2) 당업자의 수준, 3) 특허청구범위의 발명과 선행기술의 차이, 및 4) 2차적 고려 사항들에 해한 사실적 판단이 선행되어야 한다고 판시하였다.

Graham v. John Deere Co. 사건 이후로 진보성 판단에 대한 구체적 기준들이 판례들을 통하여 정립되어 왔는데, 그 중요 판례들을 살펴보면 아래와 같다.

먼저, 1974년에 관세 및 특허에 관한 항소법원(CCPA)은 진보성으로 거절하기 위해서는 특허청구항에 기재되어 있는 모든 한정요소가 선행기술에 의해 반드시 교시 또는 제시되어 있어야 한다고 판시하였다.²⁵⁾

1988년 *In re Fine* 사건에서 연방순회항소법원은 발명의 자명성이 복수 개의 선행기술에 근거할 경우, 그 자명성에 대한 입증책임이 있는 자는 특허청구범위의 모든 구성요소가 선행기술들에 개시되어 있음은 물론이고, 당업자가 이들 선행기

23) *Hotchkiss v. Greenwood*, 52 U.S. 248 (1850)

24) *Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S. 1 (1966)

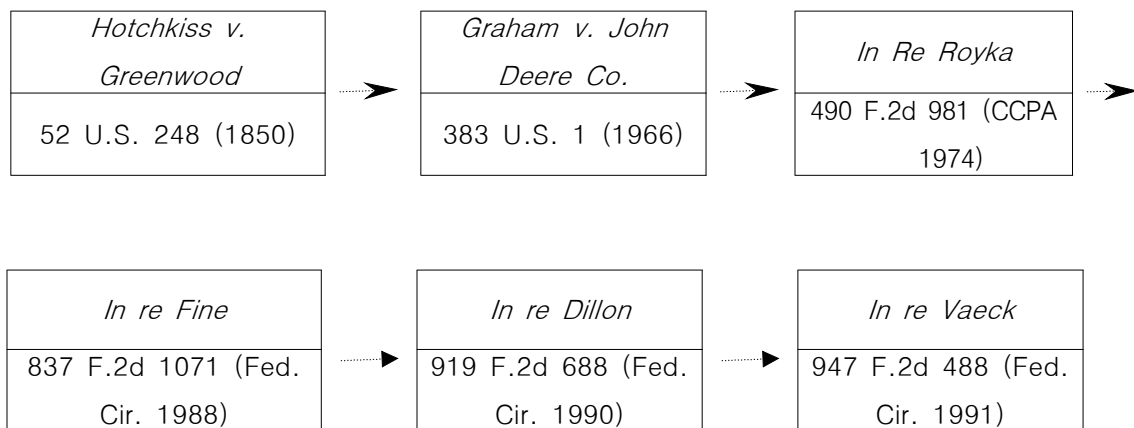
25) *In re Royka*, 490 F.2d 981 (CCPA 1974)

술들을 특허청구범위에 기재된 방식으로 결합하기 위한 motivation, suggestion 또는 teaching이 선행기술 자체 또는 당업자의 일반적 지식에 의해 발견되는 경우에 자명성이 인정된다고 판시하였다.²⁶⁾

한편, 1990년 연방순회항소법원은 출원 또는 특허 발명의 진보성은 그 발명과 관련된 특정 사실에만 기초하여 그 자체만을 가지고 판단(per se rule)할 것이 아니라, 모든 상황을 종합적으로 고려하여 판단(totality of circumstances)하여야 함을 전원합의체로 판결하였으며, 일단 prima facie case of obviousness가 성립되면 이를 반박할 입증책임은 출원인에게 전환되는데 자명성의 추정을 깨뜨리기 위하여 사용될 수 있는 것으로 1) 선행기술 대비 발명이 갖는 기대치 못한 효과(unexpected result) 및 2) 2차적 고려사항(상업적 성공, 기술적 숙원의 해결 등)이 있을 수 있다고 판시하였다.²⁷⁾

한편, motivation, suggestion 또는 teaching과 함께 진보성 부정에 있어 반드시 제시되어야 할 것으로 연방항소법원은 이들에 의하여 선행기술들을 결합할 경우 특허청구된 발명을 성공적으로 발명할 수 있다는 것이 합리적으로 인정될 수 있어야 한다고 판시하였다.²⁸⁾

• Obviousness에 관한 판례의 흐름도



26) In re Fine, 837 F.2d 1071 (Fed. Cir. 1988)

27) In re Dillon, 919 F.2d 688 (Fed. Cir. 1990)

28) In re Vaeck, 947 F.2d 488 (Fed. Cir. 1991)

§ 최근 분쟁현황

No	원고	피고	판결일자	관련 기술(제품)
A-6_1	Leonard R. Kahn	USPTO	2006/03/22	맹인용 읽기 장치
A-6_2	Kao Corporation 등	Unilever 등	2006/03/21	여드름 제거용 화장품
A-6_3	Michael C. Scroggie	USPTO	2006/03/13	웹 페이지 생성용 컴퓨터 시스템
A-6_4	Medichem, S.A.	Rolabo, S.L.	2006/02/03	알레르기 치료 원료
A-6_5	Scott E. Johnston	USPTO	2006/01/30	나선형 파이프
A-6_6	S i b i a Neurosciences	USPTO	2005/11/29	리포터 유전자
A-6_7	C. Douglass Thomas	USPTO	2005/09/30	컴퓨터를 이용한 여론 조사 방법
A-6_8	Cross Medical Products	M e d t r o n i c Sofamor Danek	2005/09/30	외과용 임플란트
A-6_9	Sujeet Kumar 등	USPTO	2005/08/15	산화 알루미늄 입자
A-6_10	Joseph Battiston	USPTO	2005/07/15	튀김 방지용 번기
A-6_11	Eli Lilly	T e v a Pharmaceuticals	2005/07/13	월경전신드롬(PMS)의 치료 방법
A-6_12	Upsher-Smith Laboratories	Pamlab 등	2005/06/17	비타민 보충 조성물
<u>A-6_13</u>	<u>P r i n c e t o n Biochemicals</u>	<u>Beckman Coulter</u>	<u>2005/06/09</u>	<u>전기를 이용한 입자분리 방법</u>
A-6_14	Kenneth Harris 등	USPTO	2005/05/25	터빈 엔진 날개용 니켈 초합금
A-6_15	Syntex LLC 등	Apotex 등	2005/05/18	안약 조성물
A-6_16	Isco International	Conductus 등	2005/02/03	이동통신 기지국용 수신 전단부
A-6_17	Merck & Co	T e v a Pharmaceuticals	2005/01/28	골다공증 예방 및 치료 방법
A-6_18	Teleflex 등	KSR International	2005/01/06	차량용 페달 어셈블리
A-6_19	Iron Grip Barbell	USA Sports	2004/12/14	웨이트 플레이트(weight plate)
A-6_20	Alza Corporation 등	Mylan Laboratories 등	2004/12/10	마취성 펜타닐의 경피 투여 시스템

No	원고	피고	판결일자	관련 기술(제품)
A-6_21	Bruce Beasley	USPTO	2004/1207	비디오 디스플레이
A-6_22	Daniel S. Fulton	USPTO	2004/12/02	신발 밑창
A-6_23	C a r d i a c Pacemakers 등	St. Jude Medical 등	2004/08/31	심장자극기
A-6_24	K n o l l Pharmaceutical company	T e v a Pharmaceuticals USA	2004/05/19	통증 치료 조성물
A-6_25	Terrance Dale Nylon	USPTO	2004/04/07	제초제 살포 모드 (mode)
A-6_26	Gen-Probe	Vysis	2004/03/05	핵산 진단 분석용 키트(kit)
A-6_27	H. William Morgan, JR.	USPTO	2004/02/05	액체 여과기
<u>A-6_28</u>	<u>Richard Ruiz and Foundation Anchoring Systems</u>	<u>A.B. Chance</u>	<u>2004/01/29</u>	<u>전기 전송용 스크루 앵커 시스템</u>
A-6_29	Lavaughn F. Watts, Jr.	USPTO	2004/01/15	컴퓨터용 열 관리 시 스템
<u>A-6_30</u>	<u>Scimed Life Systems</u>	<u>Johnson & Johnson</u>	<u>2004/01/14</u>	<u>혈관 삽입용 스텐트 (stents)</u>

§ 주요 판례 심층분석

■ No : A-6_13

1) 기본 서지사항

원고	Princeton Biochemicals, Inc.
원고측 대리인	Greenberg Traurig, LLP
피고	Beckman Coulter, Inc.
피고측 대리인	Knobbe, Martens, Olson & Bear, LLP
사건번호	411 F.3d 1332 / 75 USPQ2D (BNA) 1051
판결일자	2005/06/09
판사	RADER / SCHALL / GAJARSA
1심법원(판결일)	District Court for the District of New Jersey(2004/06/17)
관련 특허	US 5,045,172
관련 법령	35 U.S.C.S 103(a)
관련 기술	생물학적 물질의 조사를 모세 전기이동

2) 사건개요

• 전기장 분위기에서 서로 상이하게 충전된 입자들의 이동 속도 차이를 이용하여 입자들을 분리하는 전기 이동 분리 방법 중의 하나인 모세 전기 이동 장치에 관한 특허권을 보유하고 있던 원고는, 해당 특허권을 침해하였다는 이유로 피고를 상대로 뉴저지 연방지방법원에 특허권 침해소송을 제기하였다.

• 피고는 원고의 특허가 선행기술에 의해 진보성을 상실한 것이기 때문에 무효에 해당함을 주장하였다.

• 배심원은 원고의 특허가 선행기술 대비 그 진보성이 인정되며 피고의 제품은

원고의 특허권을 침해한다는 취지의 평결을 하였고, 이에 대해 피고는 연방지방법원에 법률적 판결(judgment as a matter of law: JMOL)을 구하는 신청하였다.

- 연방지방법원은 피고의 JMOL 신청을 받아들여 원고 특허의 진보성을 인정하는 취지의 배심원 평결은 실질적 증거(substantial evidence)에 의해 뒷받침되지 않는다고 판결하였다.
- 이에 원고는 CAFC에 항소하였다.

3) History Map

2005/06/09	CAFC	지방법원의 판결 승인
411 F.3d 1332		
↑		
2004/06/17	뉴저지 지방법원	invalidity 인정 obviousness
2004 U.S. Dist. LEXIS 11918		

4) Issue에 대한 법원의 판단

- 특허발명은 모세 전기이동 장치에 관한 것으로서 총 8개의 구성요소를 포함하고 있었다.
- 총 2개의 선행기술이 거론되었는데, 특허발명의 8개 구성요소 모두가 이들 선행기술에 개시되어 있다는 것에는 양당사자 간에 이론이 없었다. 따라서 항소심에서의 유일한 논점은 선행기술들에 개시된 구성요소들을 결합하기 위한 motivation이 있었는지의 여부이었다.
- 출원/특허 발명의 진보성을 판단하는데 있어서 각 구성요소를 개별적으로 비교 관찰할 것이 아니라 발명 전체로서 평가("as a whole" assessment)하여야 한다. 즉, 해당 출원/특허 발명을 인지하지 못하고 있던 당업자가 해당 발명 시에 발명자가 인식하였던 문제점을 직면하였을 경우 선행기술들에 개시되어 있던 구성요

소들을 해당 출원/특허 발명의 방식대로 결합하는 것이 용이한지의 여부를 따져 보아야 한다. 즉, 진보성을 부정하기 위해서는 결합의 motivation 또는 suggestion이 있었음을 입증하여야 한다.

- 본 사건의 경우 선행기술 1은 총 8개의 특허발명 구성요소 중 첫 번째부터 여섯 번째 구성요소들을 개시하고 있었고, 선행기술 2는 일곱 번째 구성요소를 개시하고 있었으며, 여덟 번째 구성요소에 대해서는 원고 특허의 발명자 스스로 자신이 발명한 부분이 아니며 특허발명의 특징부에 해당하지도 않는다고 취지의 진술을 하였기 때문에 특허발명의 구성요소 모두가 선행기술에 의해 개시되어 있다고 실시하였다.

- 또한, 결합의 motivation과 관련하여, 당업자의 지식수준으로부터 그러한 motivation을 찾을 수 있다는 전문가 증언에 대하여 원고가 이를 반박할 아무런 증거를 제출하지 못하였으며, 더욱이 해결하려고 하는 과제로부터도 이러한 결합의 motivation을 찾을 수 있다고 하였다. 즉, 특허발명이 해결하려고 하는 문제점에 대하여 선행기술 자체에 그 문제를 해결하기 위한 수단이 그 효과와 함께 기재되어 있기 때문에 결합의 motivation이 인정되며, 따라서 특허발명의 진보성을 인정할 수 없다고 판결하였다.

• 주요 인용판례

- In re Rouffet, 149 F.3d 1350 (Fed. Cir. 1998)
- SIBIA Neurosciences, Inc. v. Cadus Pharm. Corp., 225 F.3d 1349 (Fed. Cir. 2000)

5) 승·패소 요인 분석

- 선행기술들이 출원/특허 발명의 구성요소들을 모두 개시하고 있다는 사실만으로 해당 발명의 진보성을 부정할 수는 없고, 그 구성요소들의 결합에 대한 motivation이 있었음을 입증하여야 하는데, 이러한 motivation에 대한 입증은 당업자의 지식수준 또는 해결하려고 하는 과제 자체로부터 찾을 수도 있다. 결국, 본 사건은 당업자의 지식수준 및 해결하려고 하는 과제로부터 선행기술에 개시된 구성요소들의 결합에 대한 motivation이 인정되어 특허발명의 진보성이 부정된

것이다.

■ No : A-6_28

1) 기본 서지사항

원고	Richard Ruiz and Foundation Anchoring Systems, Inc.
원고측 대리인	Blumnefeld, Kaplan & Sandweiss, P.C.
피고	A.B. Chance Company
피고측 대리인	Armstrong Teasdale LLP
사건번호	357 F.3d 1270
판결일자	2004/01/29
판사	Newman / Michel / Rader
1심법원(판결일)	District Court for the Eastern District of Missouri (2003)
관련 특허	US 5,139,368 / US 5,171,107
관련 법령	35 U.S.C.S 103(a)
관련 기술	전기 전송 타워 지지용 스크루 앵커 시스템(Screw Anchor System)

2) 사건개요

• 피고는 전기 전송 타워 지지용 스크루 앵커 시스템에 관한 사업을 실시하고 있었고 그에 관한 특허를 보유하고 있었는데 그 내용은 foundation을 보강하기 위하여 metal bracket과 함께 스크루 앵커를 사용하는 것이었다. 원고는 피고 제품의 판매 대행업을 하던 중 동일 아이템에 관하여 다른 제조업체를 설립하고 피고와 경쟁 체제로 돌입하였다. 이에 피고는 원고와의 판매 대리 계약을 파기하였다. 피고의 특허를 의식하고 있던 원고는 피고를 상대로 특허 침해 확인의 소 및 특허 무효 확인의 소를 제기하였고, 피고는 특허 침해를 주장하는 반소를 제기하였다.

- 특허 무효에 대한 issue에 있어서 몇 가지 선행기술들이 제시되었는데, 그 중 하나가 Richard Fuller와 Stan Rupiper가 1980년대 말경부터 사용하였던 스크루 앵커이었는데, 이것은 foundation에 걸리는 load를 스크루 앵커에 전달하기 위한 수단으로서 metal bracket 대신에 concrete hanunch를 채택하였다는 사실을 제외하고는 특허와 동일하였다. 한편, 선행기술로서 제시된 또 다른 문헌은 Gregory의 특허였는데, Gregory 특허는 metal bracket을 사용하는 foundation을 개시하고 있었다.
- 즉, 특허의 스크루 앵커에 관한 것은 Fuller-Rupiper에 개시되어 있었고, 특허의 metal bracket에 관한 것은 Gregory 특허에 개시되어 있었으므로, 이 사건에 있어서 issue는 과연 Fuller-Rupiper와 Gregroy의 결합/조합을 위한 motivation이 있었는지의 여부 및 진보성 판단을 위한 2차적 고려 사항들에 관한 것이었다.
- 연방지방법원은 원고가 피고의 특허를 침해하기는 하지만 피고의 특허가 obviouness로 인해 무효라는 판결을 내렸고, 이에 피고는 CAFC에 항소하였다. CAFC는 상기 선행기술들을 결합/조합하기 위한 motivation의 여부를 더 판단하라는 지시와 함께 사건을 연방지방법원으로 다시 환송하였다. 이에 연방지방법원은, 상기 선행기술들을 결합/조합하기 위한 motivation을 foundation의 보강에 관한 문제 자체의 성격에서 찾았고, 피고가 제시한 상업적 성공 및 전문가의 회의적 견해와 같은 2차적 고려 사항들에 대해 그 증거력이 약하다고 치부하면서, 결론적으로 obviousness에 근거한 특허 무효 판결을 다시 하였다.
- 이에 피고는 CAFC에 항소하였다.

3) History Map

2004/01/29	CAFC	특허 진보성을 인정할 수 없음.
357 F.3d 1270		
↑		
2003/03/10	미주리 동부 지방법원	진보성 결여로 인한 특허 무효라는 약식 판결(summary judgment)
2003 U.S. Dist. LEXIS 24044		

4) Issue에 대한 법원의 판단

• 특허출원 또는 특허 발명과 선행기술들의 차이점을 파악할 때, 103조는 특허 claimed invention을 전체로서(as a whole) 판단할 것을 특허 요구하고 있다. “as a whole”로 판단하라는 것은 결국 발명의 부분을 별도로 분리하여 선행기술과 단순히 비교하는 것을 금지하는 것이다. 이러한 “as a whole” requirement가 없다면 A+B+C로 구성된 발명의 진보성을 평가하는데 있어, A, B, 및 C를 각각 개시하고 있는 3개의 선행기술을 찾는 것만으로 상기 발명의 진보성을 부정할 수 있게 될 것이다. 그러나 이것은 hindsight reasoning에 다름 아닌 것이고, 이럴 경우 기존의 특징 내지 원리들을 새로운 방식으로 결합함으로써 새로운 결과를 창출하는 것(대부분의 발명이 이에 해당한다고 볼 수 있음)에 대한 가치를 평가 절하하게 되는 문제점이 있다. 따라서 심사관이나 법원은 복수개의 선행기술의 결합/조합에 근거하여 발명의 진보성을 부정할 때에는 선행기술들의 결합/조합을 위한 motivation 또는 suggestion의 존재를 반드시 제시하여야 한다.

• 법원 또는 심사관은 발명이 해결하려고 하는 과제 또는 문제점 자체의 성격으로부터 선행기술들의 결합/조합을 위한 motivation을 찾을 수 있다. 이와 같이 발명이 해결하려고 하는 과제 또는 문제점 자체로부터 선행기술의 결합/조합을 위한 motivation을 찾을 수 있는 경우는 특허 발명이 단순한 기계 관련 기술에 관한 것일 경우 특허 관련이 있다.

• 본 사건의 경우, 두 개의 선행기술들이 정확히 특허발명이 해결하려고 하는 과제, 즉 기존 구조물의 foundation의 보강이라는 과제와 직결되는 것들이기 때문

에 당업자가 기존의 빌딩 foundation을 보강하기 위하여 당업자는 상기 두 개의 선행기술들을 찾아보게 될 것이고, 결국 Fuller-Rupiper method의 스크루 앵커와 Gregory 특허의 metal bracket을 자연스럽게 결합하게 되었을 것이라고 판단한 연방지방법원의 판결이 옳았다.

• 한편, 피고가 진보성 판단의 2차적 고려사항의 하나로서 주장한 상업적 성공은 특허 기술의 우월성에 기인한 것이라기보다는 해당 산업에서 오랜 시간동안 사업을 해옴으로써 피고가 얻은 경험에 기인한 것이라고 보아야 하기 때문에, 이 부분에 있어서도 연방지방법원의 판결을 정당하였다.

• 주요 인용판례

- In re Roufett, 149 F.3d 1350 (Fed. Cir. 1998)
- Pro-Mold v. Great Lakes Plastics, 75 F.3d 1568, (Fed. Cir. 1996)

5) 승·패소 요인 분석

• 여러 선행기술들의 조합에 의한 진보성 부정의 경우 결합의 motivation 또는 suggestion에 의해 뒷받침되어야 하는데, 그 결합이 종래 기술들의 단순 조합일 경우 결합의 motivation/suggestion은 nature of the problem에 의해 뒷받침될 수 있는 반면, 그 결합을 위한 부가적 특징이 수반되는 경우에는 nature of the problem만으로는 motivation/suggestion의 근거가 될 수 없다고 할 것이다. 따라서 본 사건의 경우 선행기술들의 결합을 위한 부가적 특징이 있음을 주장하여야 했다.

■ No : A-6_30

1) 기본 서지사항

원고	Scimed Life Systems, Inc.
원고측 대리인	-
피고	Johnson & Johnson
피고측 대리인	-
사건번호	87 Fed. Appx. 729 / 2004 U.S. App. LEXIS 510
판결일자	2004/01/14
판사	Clevenger / Bryson / Gajarsa
1심법원(판결일)	US District Court for District of Delaware
관련 특허	US 5,733,303 / US 5,843,120 / US 5,972,018
관련 법령	35 U.S.C.S 103(a)
관련 기술	혈관 삽입용 벌룬 팽창 스텐트(ballon expandable stents)

2) 사건개요

• 원고는, 피고가 혈관 삽입용 벌룬 팽창 스텐트에 관한 자신의 특허 3개를 침해하였다고 주장하면서 피고를 델라웨어 연방지방법원에 제소하였다.

• 이에 대해 델라웨어 연방지방법원의 배심원은, 원고가 침해되었다고 주장하는 claims들 중에서 오직 하나의 claim만이 유효하고 피고에 의해 침해되었다는 판결을 내렸다. 그러자 원고는 JMOL(judgment as a matter of law)를 구하는 post-trial motion을 제기하였으나, 델라웨어 연방지방법원은 이 motion을 deny하였다.

• 이에 원고는 CAFC에 항소하였다.

3) History Map

2004/01/14	CAFC	나머지 claims들에 대하여 obviousness를 이유로 invalid 결정한 지방법원의 판결 affirm
87 Fed. Appx. 729		
↑		
2002	델라웨어 지방법원	3개의 특허 중 오직 1개의 claim만이 valid and infringed이고, 나머지 claims들은 written description requirement 및 obviousness에 의해 invalid 라고 판결
225 F.Supp.2d 422		

4) Issue에 대한 법원의 판단

- 원고는, 연방지방법원의 판결 중 자신의 특허에 대한 침해 및 무효 여부 모두에 대하여 appeal하였으나, obviousness에 의한 특허 무효 판결이 substantial evidence에 의해 지지되고 있다고 아래와 같이 판단하였기 때문에 CAFC는 침해 문제에 대한 구체적 판단은 하지 않았다.
- Obviousness로 인한 무효 여부에 대한 판단을 하는데 있어서, 첫 번째 단계는 특허청구범위를 해석하는 것이고, 두 번째 단계는 선행 기술이 적절히 해석된 특허청구범위를 자명하게 하는지의 여부를 결정하는 것이다.
- 선행기술이 특허청구범위를 자명하게 하는지의 여부를 결정하기 위해서는, 1) 선행기술의 내용 및 범위에 대한 확정; 2) 선행기술과 특허청구범위의 차이점 파악; 3) 당업자의 기술적 수준 파악; 및 4) 비자명성에 대한 객관적 증거들 고려 등이 수행되어야 한다.
- 설령 특허청구범위의 모든 구성요소들이 여러 선행기술에 존재한다고 하더라도, 그 선행기술들의 구성을 결합시키기 위한 동기(motivation)가 그 선행기술에 포함되어 있지 않다면 obvious로 판단되지 않는다.

• 인용참증들의 결합에 대한 suggestion 또는 motivation은 명시적으로 기재될 필요까지는 없고, 단지 1) 선행기술 그 자체를 참조로 하여 입증될 수 있고; 2) 특허청구범위의 발명이 해결하려고 하는 종래기술의 문제점의 성격 자체를 참조로 하여 입증될 수도 있으며; 또는 3) 당업자의 가지고 있는 기술적 지식을 참조로 하여 입증될 수도 있다.

• 원고는 연방지방법원이 obviousness를 판단하는데 있어 가장 기본이 되는 특허청구범위 해석에 있어 오류를 범하였다고 주장하였으나, claim language와 연방지방법원의 해석 사이에 어떠한 차이가 있는지에 대하여 정확히 설명하고 있지 못하다고 지적하면서 CAFC는 연방지방법원의 특허청구범위 해석에 오류가 없었다고 판결하였다.

• 원고는 또한 특허발명이 해결하려고 하였던 종래기술의 문제점을 인용참증은 해결하지 못한다고 주장하였으나, 인용참증도 역시 상기 문제점을 해결하는 것이 존재한다는 것에 대한 substantial evidence가 존재하기 하기 때문에 위와 같은 원고 주장도 역시 이유 없다고 판결하였다.

• 설령 특허청구범위의 모든 구성요소들이 여러 선행기술에 존재한다고 하더라도, 그 선행기술들의 구성을 결합시키기 위한 동기(motivation)가 입증되지 않았다는 원고의 주장에 대하여, CAFC는 연방지방법원에서 행하여진 증언에 의하면 당업자가 실제로 특허청구범위의 구성요소들을 결합한 적이 있고 그와 같은 착상에 대하여 특허출원을 한 적이 있다는 사실로부터, 상기 motivation이 충분히 입증되었다고 판결하였다.

• 한편, 원고는 상기 당업자의 특허출원은 그 진행 과정에서 결국 abandon 되었기 때문에 motivation을 입증하기 위한 증거로서 충분하지 않다고 주장하였으나, CAFC는 "motivation의 존재 여부를 입증하는데 있어 당업자의 실제 출원 사실이 갖는 증거력을 측정하는데 있어서, 그 출원이 abandon 되었던 주관적 이유는 전혀 관계가 없는 것이고, 중요한 것은 당업자라는 가상적 인물이 상기 출원의 존재로부터 어떠한 영감을 얻었을 것인가이다"라는 이유로, 상기 인용참증들의 결합에 대한 motivation 존재를 인정하였다.

- 주요 인용판례

- Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966)
- Riverwood Int'l Corp. v. Mead Corp., 212 F.3d 1365 (Fed. Cir. 2000)
- C.R. Bard, Inc. v. M3 Sys. Inc., 157 F.3d 1340 (Fed. Cir. 1998)
- Med. Instrumentation and Diagnostics Corp. v. Elekta, AB, 344 F.3d 1205 (Fed. Cir. 2003)
- Amazon. com, inc. v. Barnesandnoble.com, inc., 239 F.3d 1343 (Fed. Cir. 2001)

5) 승·패소 요인 분석

- Obviousness를 판단하기에 앞서 특허청구범위의 정확한 해석이 선행되어야 한다는 점을 argue-point로 하여 연방지방법원의 특허청구범위 해석에 있어서의 오류를 지적한 것까지는 좋았으나, 그에 대한 논리적 근거 내지는 입증이 충분치 않았다는 점이 패인의 하나로 작용하였다.

- 또한, Obviousness에 의해 특허출원이 거절되거나 또는 특허가 무효되기 위해서는 특허청구범위에 기재된 모든 구성요소가 인용참증들에 개시되어 있어야 한다는 점, 및 이들 구성요소가 모두 인용참증들에 개시되어 있어도 이들 인용참증들을 서로 결합시키기 위한 suggestion 또는 motivation이 있어야 한다는 점에서 연방지방법원 판결에 오류가 있었다는 점을 주장하였다는 점에서 그 방향은 옳았다고 할 것이나, 결국 그 주장을 지지하기 위한 입증이 불충분하였다.

3. Utility

§ 시사점

- 발명이 실질적이고 실용적인 산업상 이용가능성을 결여할 경우 특허가 허여되지 않는다. 따라서 특허출원은 그것이 명세서에 개시된 내용 자체로서 공중에 즉각적인 이익을 가져다 줄 수 있는 것이어야 한다. 따라서 명세서에 기재된 것 이상의 내용을 더 살펴보아야만 해당 발명의 유용성을 파악 가능한 것은 산업상 이용가능성 또는 유용성을 결여한 것으로 간주된다.

- 특허발명의 산업상 이용 가능성(Utility) 결여를 주장하는 자는 *prima facie case of lack of utility*를 입증하여야 하는데, 일반적으로 이것은 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 출원인 또는 특허권자가 주장하는 산업상 이용 가능성에 대하여 의심을 하는 것이 모든 정황에 비추어 볼 때 합리적이라는 것을 보임으로써 입증할 수 있다.

- 발명이 의도된 목적을 달성할 수 있도록 동작을 하는지의 여부는 사실 판단에 관한 것이다.

§ 판례경향변화

- “Utility(유용성)”에 관한 특허요건은 35 U.S.C. 제101조에 규정되어 있는데 “useful”이라는 단어로 이 요건을 설명하고 있다. 이 요건은 특허 받을 발명의 대상이 과연 유용한 발명인가를 결정하는 것으로 특허권자가 독점권을 갖는 대가로 반드시 사회에 어떠한 이익을 주어야 한다는 최초의 특허법 정신이 바탕이 된 것이라 볼 수 있다.

이와 같이 특허발명은 사회에 어떠한 이익을 안겨 주어야 하는데 요구되는 이익의 정도에 대해서는 논란이 있어 왔다. 이에 대하여 *Brenner v. Manson*²⁹⁾ 사건에서 미 연방대법원은, 제조방법에 대한 특허가 유용성을 갖기 위해서는 만들어진 물질이 단순히 공중에 해가 되지 않는다는 것만으로는 부족하고 반드시 사회적으

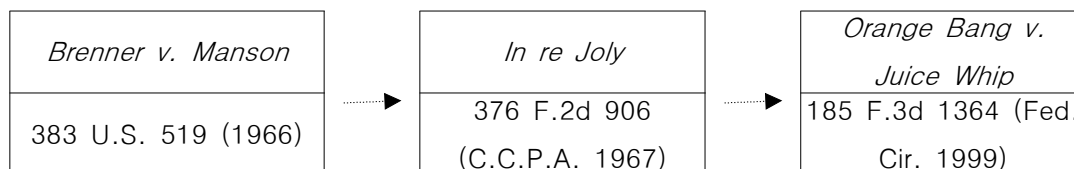
29) *Brenner v. Manson*, 383 U.S. 519 (1966)

로 상당히 유용한 측면이 있어야 한다고 판시하였다. 이 사건에서 법원은 발명일 현재 알려진 유용한 용도가 없고 단지 미래의 과학적 연구에만 유용한 것만으로는 특허를 받을 수 없다고 판시하였다.

또한, 1967년 *In re Joly* 사건³⁰⁾에서 관세 및 특허 항소 법원(CCPA)은 발명 자체로는 유용성이 없고 다만 다른 물질을 만들기 위한 중간체(intermediate)로 사용되는 물질의 경우에는 유용성이 없다고 판시하였다.

한편, 소비자를 기만하는 발명의 경우 유용성이 인정될 수 있는지의 여부에 대하여 1999년 연방순회항소법원은 *Orange Bang v. Juice Whip* 사건³¹⁾에서, 비록 소비자를 기만할 여지가 있는 발명일지라도 다른 특허요건을 만족한다면 유용성이 없다는 이유로 특허성이 부정되지 않는다고 판시하였다.

• Utility에 대한 판례의 흐름도



§ 최근 분쟁현황

No	원고	피고	판결일자	관련 기술(제품)
<u>A-7_1</u>	<u>Dane K.Fisher and Raghunath V. Lalgudi</u>	<u>USPTO</u>	<u>2005/09/07</u>	<u>핵산서열</u>
<u>A-7_2</u>	<u>John Dash and Patric Keefe</u>	<u>USPTO</u>	<u>2004/12/10</u>	<u>열 에너지 생산 방법</u>

30) *In re Joly*, 376 F.2d 906 (CCPA 1967)

31) *Orange Bang v. Juice Whip*, 185 F.3d 1364 (Fed. Cir. 1999)

§ 주요 판례 심층분석

■ No : A-7_1

1) 기본 서지사항

원고	Dane K.Fisher and Raghunath V. Lalgudi
원고측 대리인	-
피고	USPTO
피고측 대리인	-
사건번호	421 F.3d 1365
판결일자	2005/09/07
판사	MICHEL / RADER / BRYSON
1심법원(판결일)	BPAI
관련 특허	US Pat. Serial No.: 09 / 619,643
관련 법령	35 U.S.C.§ 101 and 112
관련 기술	핵산서열

2) 사건개요

- 출원인은 옥수수에서 단백질을 암호화하는 ESTs(expressed sequence tags)로 지칭되는 5개의 순수핵산서열과 관련하여 특허출원하였다.
- 특허청은 상기 출원발명이 산업상 이용가능성이 결여되어 있고(lack of utility) 실시불가능(lack of enablement)하다는 이유로 거절결정하였다.
- 이에 불복한 출원인은 BPAI에 항소하였다. 그러나 BPAI도 이러한 특허청의 거절결정을 유지하였다.

- 이에 출원인은 CAFC에 항소하였다.

3) History Map

2005/09/07	CAFC	BPAI의 승인결정에 대해 Affirm
421 F.3d 1365		
↑		
-	BPAI	lack of utility and enablement 거절에 대해 승인
-		
↑		
-	USPTO	lack of utility and enablement
출원 번호: 09 / 619,643		

4) Issue에 대한 법원의 판단

- 본 발명은 ESTs(expressed sequence tags)로 지칭되는 5개의 순수핵산서열과 관련된 것으로서, 본 발명의 명세서에는 5개의 순수핵산서열에 대해서 7개의 용도를 개시하고 있다.

특허청(피고)은 본 발명의 명세서에 개시된 용도가 청구된 5개의 순수핵산서열에 대한 구체적인 것이 아니고 일반적인 순수핵산서열에 대한 것이라고 주장하였다.

출원인(원고)은 특허청이 상기 주장을 하면서 제시한 판단표준은 ESTs의 산업상 이용가능성을 판단하는데 통상적으로 적용되는 표준보다 너무 높은 표준을 적용하고 있으며, 명세서에는 청구된 ESTs에 대해서 7개의 구체적인 용도를 개시하고 있다고 주장하였다.

또한, 출원인은 본 발명에 따른 ESTs의 상업적 성공이 그에 대한 산업상 이용가능성을 뒷받침하는 것이라고 주장하면서 그에 대한 증거를 제시하였다.

- 법원은 본 발명이 35 U.S.C. § 101 and 112의 규정에 의한 요건을 만족하지 못하다는 원심판결내용을 유지하였다.

첫째, 특허청이 산업상 이용가능성 유무 사이의 판단 표준으로 제시한 것은 ESTs의 산업상이용가능성을 판단하기 위한 새로운 테스트가 아니라 Brenner에서 제시한 표준에 따른 것으로서 법률적으로 정당한 표준에 해당한다고 판시하면서,

본 발명에 청구된 ESTs는 단순히 용도 테스트의 대상이 되는 것일 뿐 그 대상에 대한 과학적인 연구가 수행되어 그 용도가 최종적으로 입증된 것이 아니라고 판시하였다. 그에 더하여, 출원인이 청구된 ESTs의 용도와 관련하여 주장하는 내용은 단순한 용도에 대한 가설적인 가능성에 대한 것일 뿐 구체적으로 입증된 것이 아니라고 판시하였다.

둘째, 법원은 출원인이 청구된 ESTs의 상업적 성공과 관련하여 제출한 증거는 본 발명에 따른 ESTs의 상업적 성공을 입증하기 위한 자료로 볼 수 없다고 판시하였다.

즉, 상업적 성공을 입증하기 위해서는 농업관련 회사가 본 발명의 ESTs를 구입하였다거나 그에 대한 관심을 표명하였다는 등의 자료를 증거로 제출해야 할진대 출원인이 제출한 자료는 ESTs에 대한 단순한 데이터베이스, 복제세트, 마이크로어레이 등에 관한 것이므로, 비록 발명에 대한 상업적 성공이 그 발명에 대한 산업상 이용가능성을 뒷받침할 수 있다고 해도 출원인이 제출한 자료는 본 발명의 ESTs의 상업적 성공을 뒷받침하기에 충분치 못하다고 판시하였다.

• 주요 인용판례

- In re Ziegler, 992 F.2d 1197, 1200 (Fed. Cir. 1993)
- In re Gartside, 203 F.3d 1305, 1315 (Fed. Cir. 2000)

5) 승·패소 요인 분석

- 핵산서열과 관련된 발명의 경우 그 용도를 기재함에 있어서는 청구하고 있는 핵산서열 각각에 대한 구체적인 용도가 실험적으로 뒷받침될 수 있을 정도로 기재되어야 한다는 것이다.

- 발명의 상업적 성공이 발명의 산업상 이용가능성을 판단하는데 기준이 될 수

있으며, 발명의 상업적 성공을 입증하기 위해서는 실제 발명이 Market에서 어느 정도 판매되는 지 여부를 입증해야 한다.

■ No : A-7_2

1) 기본 서지사항

원고	John Dash and Patric Keefe
원고측 대리인	-
피고	USPTO
피고측 대리인	-
사건번호	118 Fed.Appx.488
판결일자	2004/12/10
판사	MAYER / PLAGER / PROST
1심법원(판결일)	BPAI
관련 특허	US Pat. Serial No.: 08 / 439,712
관련 법령	35 U.S.C.§ 101 and 112
관련 기술	전해질 셀을 이용하여 열 에너지를 생산하는 방법

2) 사건개요

- 출원인은 전해질 셀을 이용하여 열 에너지를 생산하는 방법과 관련하여 특허출원하였다.
- 특허청은 상기 출원발명이 산업상이용가능성이 결여되어 있고(lack of utility) 실시불가능(lack of enablement)하다는 이유로 거절결정하였다.
- 이에 불복한 출원인은 BPAI에 항소하였다. 그러나 BPAI도 이러한 특허청의 거

결정을 유지하였다.

- 이에 출원인은 CAFC에 항소하였다.

3) History Map

2004/12/10	CAFC	BPAI의 승인결정에 대해 Affirm
118 Fed.Appx.488		
↑		
-	BPAI	lack of utility and enablement 거절에 대해 승인
-		
↑		
-	USPTO	lack of utility and enablement
출원 번호: 08 / 439,712		

4) Issue에 대한 법원의 판단

• 출원인(원고)은 심사관의 심사에 다음과 같은 잘못이 있다고 주장하였다. 첫째, 심사관은 청구항의 preamble에 기재된 “producing heat energy”를 제한요소로 고려하여, “heat energy”를 냉핵융합에 의해 생산되는 “excess energy”로 해석한 잘못이 있고, 둘째, 심사관은 산업상 이용가능성의 증명을 출원인에게 부과한 잘못이 있고, 비록 산업상 이용가능성의 증명을 출원인이 한다고 하더라도 출원인이 제출한 증거자료는 본 발명이 산업상 이용가능성이 있음을 충분히 입증할 수 있음에도 이를 인정하지 않은 잘못이 있다는 것이다.

• 출원인의 주장에 대해서, 첫째, 특허청(피고)은 출원인이 다른 거절이유에 대해서 답변하면서 preamble에 기재된 “producing heat energy”가 선행기술과 구별되는 본 발명의 특징이라고 주장하고 있으므로 이는 제한요소로 볼 수 있고 본 발명의 명세서에는 “heat energy”가 “excess energy”라고 명확히 정의되어 있다고 주장하였고, 둘째, 특허청은 출원인이 제출하지 않은 다른 여러 과학문헌에 기재된 내용을 근거로 본 발

명이 산업상 이용가능성이 없다고 주장하였다.

• 법원은 특허청의 판단에 잘못이 없다고 하면서 원심판결내용을 유지하였다.

첫째 이슈와 관련해서는, 출원인은 선행기술에 의한 거절에 대해서 답변하면서 “producing heat energy”가 본 발명의 기술적 특징이라고 주장하고 있으므로 “producing heat energy”가 비록 “preamble”에 기재되어 있다고 하더라도 이는 본 발명의 제한요소라고 판시하였다.

둘째 이슈와 관련해서는, 출원인은 특허청이 제시한 과학문헌은 본 발명에 따른 방법으로 실험한 내용에 대해서 개시하고 있지 않으므로 부적법한 것이라고 주장하고 있지만, 발명의 실시가능성을 판단함에 있어서 발명 내용에 따라 실험한 내용만을 고려하는 것이 아니고, 출원인이 제출한 증거 및 특허청이 제출한 증거를 고려할 때 본 발명에 따른 방법이 “excess energy”를 생산한다고 볼 만한 충분한 증거가 없다고 판시하였다.

• 주요 인용판례

- In re Gartside, 203 F.3d 1305, 1315 (Fed. Cir. 2000)
- Cybor Corp. v. FAS Techs., Inc., 138 F.3d 1448, 1454 (Fed. Cir. 1998)
- In re Swartz, 232 F.3d 862, 863 (Fed. Cir. 2000)

5) 승·패소 요인 분석

• 청구항의 “preamble”에 있다는 이유만으로 발명의 제한요소가 되지 않는다고 볼 수는 없고 출원인이 거절에 대한 대응시 답변한 내용을 바탕으로 “preamble”에 기재된 내용도 발명의 제한요소가 될 수 있다.

• 발명의 실시가능성을 판단함에 있어서는 그 발명내용과 동일하지 않다 하더라도 그 발명의 실시여부를 판단하기에 충분한 모든 자료를 종합 판단하여 발명의 실시가능성을 판단한다.

4. 명세서 기재 요건 (112조 1, 2, 3, 4, 5, 6번째 구문)

§ 시사점

◦ 미국 특허법 112조는 명세서 기재 요건을 정의한 조항이다. 미국 헌법이 규정한 특허법의 목적은 산업기술의 발전을 도모하기 위함인데³²⁾, 112조는 상기 목적을 달성하는 수단으로서 매우 중요한 특허법 조항이다. 왜냐하면, 발명자가 자신의 발명을 특허 출원하여 출원일로부터 20년간 배타적인 독점권을 허여 받기 위해서는 자신의 발명을 112조의 요건을 만족하는 수준으로 명세서에 기재하여 일반 공중에게 개시하게 함으로써 일반 공중이 기존 특허 발명을 이해하고 새로운 발명을 만들어 낼 수 있기 때문이다. 이런 이유 때문에 특허 출원 심사시에 112조 기재 요건을 가장 기본적으로 심사하게 되는 것이다.

◦ 미국 특허법 112조의 6개 조항을 요약하면 다음과 같다:

1) 명세서는 발명을 만들고 사용하는 방법 및 순서를 완전하고 a) 명확하고 간결하고 정확한 용어(full, clear, concise, and exact terms)를 사용하여 기재함으로써 해당 기술 분야에 종사하거나 가장 근접한 분야에 종사하는 당업자가 출원 발명을 b) 용이하게 실시할 수 있어야 하며 발명자가 출원 당시 완성한 c) 최적의 실시예(best mode)를 제시해야 한다. 상기 a), b), c) 세 가지 요건은 서로 독립적이므로 한 가지 요건이라도 만족하지 못하면 특허 받을 수 없다.

2) 명세서는 출원인이 자신의 발명이라고 주장하는 발명 기술 각각을 구분되게 한개 또는 그 이상의 청구항에 포함해야 한다.

3) 청구항은 독립항 또는 종속항이나 다중 종속항의 형태로 작성될 수 있다.

4) 3항에 있어서 종속항은 먼저 기재된 독립항을 반드시 참조해야 하고, 추가 권리 한정 요소를 명시해야 하며, 임의의 종속항이 참조하는 먼저 기재된 청구항의 모든 권리 한정 요소를 다 포함하는 것으로 해석해야 한다.

32) U.S. Constitution Article I, § 8, clause 8.

5) 다중 종속항은 먼저 기재된 복수개의 청구항을 참조하며 참조한 모든 청구항의 권리 한정 요소를 한 청구항씩 선택적으로(즉, 각 청구항을 or로 연결) 포함한 범위에 추가 권리 한정 요소를 더 포함하는 것으로 해석해야 한다. 다중 종속항은 다른 다중 종속항이 참조하는 기초 청구항이 될 수 없다.

6) 임의의 청구 요소 (claim element)는 특정 기능을 수행하는 수단 또는 단계만 개시하고 그 기능을 설명하는 구조, 물질, 또는 동작의 개시 없이도 표현할 수 있다. 이런 청구항을 해석할 때에는 명세서가 개시한 해당 구조, 물질 또는 동작과 이에 균등한 것을 포함하는 것으로 해석한다.

◦ 최근 미국 연방항소법원에서 다룬 112조의 주요 이슈는 112조 1항과 112조 6항이므로 이들 2가지 이슈에 대하여 연방항소법원의 경향 변화를 하기와 같이 정리한다.

§ 판례경향변화

1) 112조 1항

◦ 특허법 112조 1항에서 규정한 용이 실시 요건을 만족하는 명세서가 되기 위해서는 명세서에 기재된 내용으로 당업자가 발명을 실시할 때 과도한 실험 없이 발명을 구현할 수 있어야 하는데, 과도한 실험의 필요성을 판단할 때는 복수개의 사실적 기준에 따라 판단해야 한다. 즉, (1) 필요한 실험의 양, (2) 출원서가 실험을 가르쳐 주는 정도, (3) 제대로 동작하는 샘플의 존재 여부, (4) 발명의 특성, (5) 선행기술의 상태, (6) 해당 기술 분야의 상대적인 기술 수준, (7) 기술의 발전 방향 예측 가능성, (8) 청구범위의 넓은 정도 등을 복합적으로 판단해야 한다.

◦ 새롭게 개발되는 신규 기술일수록 출원일 당시 당업자가 이를 잘 모를 수 있으므로, 이럴 경우에는 청구범위를 지지하는 모든 발명 내용을 출원서에 기재요건 및 용이 실시 요건을 만족하도록 충분히 자세하게 실시예를 작성해야 한다. 즉, 화합물 발명일 경우에는 출원일 당시 발명자가 알고 있는 조성 화합물의 모든 종

류를 기재해야 하며 기재된 정도로만 권리 범위를 인정받을 수 있는 바와 같이, 신규 발명일수록 발명자가 알고 있는 가능한 모든 실시예를 기재할 필요가 있다.

◦ 모출원이 임의의 種(species) 또는 하위개념의 조합물(subcombination)을 개시하고 있는 상황에서 모출원의 출원일을 우선권 주장하는 자출원에서 類(genus) 또는 상위개념의 조합물(combination)을 청구한다면 모출원이 개시한 실시예 만으로도 자출원의 권리범위를 혼돈 없이 충분히 지지할 수 있어야 한다.

2) 112조 6항

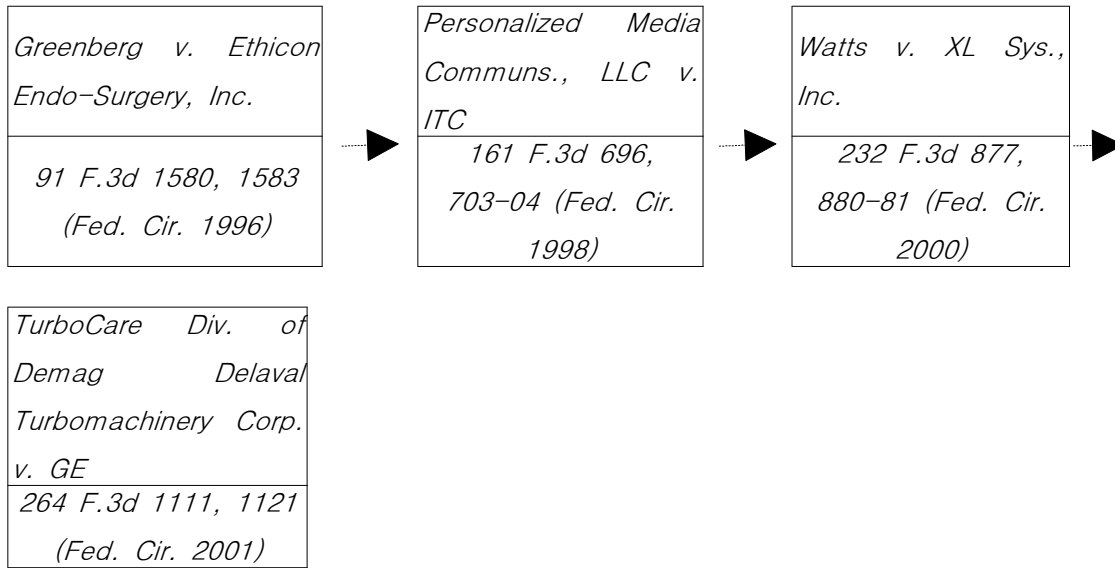
◦ 수단 + 기능 (means-plus-function) 청구항을 포함하는 출원서는 명세서 내에 상응하는 수단의 구조를 개시하지 않으면 기재 불비로 특허 받을 수 없다. 수단 + 기능 청구항의 청구범위 해석은 청구항에 기재된 기능과 동일한 기능을 수행하는 고발된 침해물이 발명의 상세한 설명에서 묘사한 수단과 같거나 균등한 구조를 가지고 있는가를 확인한다.

◦ 청구 요소가 수단(means)으로 시작하지 않는 경우, 수단 + 기능 형태가 아니라고 반박 가능한 전제(rebuttable presumption)가 주어진다. 하지만, "means"로 시작하지 않고 구조적인 의미를 가지는 용어로 시작했더라도 그 청구 요소나 명세서 상에 해당 청구 요소의 구조적인 개시가 전혀 없다면 구조 + 기능 형태의 청구항으로 해석해야 한다.

◦ 이와는 반대로, 청구 요소가 기능적인 의미를 가지는 용어(~ mechanism for ~)형태로 작성되었다 하더라도 청구항이나 명세서에서 해당 mechanism의 구조를 개시하고 있다면 수단 + 기능 형태로 해석하지 않는다.

◦ 결론적으로, 청구항에서 사용된 용어가 순수하게 기능만을 의미하고 있어 청구항에서는 구조적인 의미가 전혀 없으며, 명세서에서 해당하는 기능을 수행하는 수단의 구조를 개시하고 있을 때만 수단 + 기능 형태의 청구항으로 해석해야 한다.

◦ 수단 + 기능 형태의 청구항 해석 관련 판례 흐름도



§ 최근 분쟁현황

No	원고	피고	판결일자	관련 기술(제품)
A-8_1	A T H L E T I C ALTERNATIVES	BENETTON TRADING USA	2006/03/31	스포츠 라켓
A-8_2	KAO CORPORATION	UNILEVER	2006/03/21	여드름 제거용 화장품
A-8_3	E N E R G I Z E R HOLDINGS	ITC	2006/01/25	무수은 건전지
A-8_4	IPXL HOLDINGS	AMAZON.COM	2005-11-21	전자 자금거래 시스템
A-8_5	FISHER-PRICE	GRACO CHILDREN'S PRODUCTS	2005/11/04	접이식 아동용 그네
A-8_6	FARIS W. MCMULLIN	FRANCIS C. CARROLL	2005/10/31	운동화용 미끄럼 방지 장치
A-8_7	LIZARDTECH	EARTH RESOURCE MAPPING	2005/10/04	영상압축 기술
A-8_8	AIRBOSS RAILWAY PRODUCTS	PANDROL USA	2005/09/19	철로 고정 시스템
A-8_9	DANIEL J. CAPON 등	USPTO	2005/08/12	유전자 생산기술
A-8_10	T E V A PHARMACEUTICALS	WARNER-LAMBERT	2005/08/11	고혈압 억제제
A-8_11	MARLEY MOULDINGS	MIKRON INDUSTRIES	2005/08/08	합성수지
A-8_12	DATAMIZE	P L U M T R E E SOFTWARE	2005/08/05	전자 광고 시스템
A-8_13	EDWARD H. PHILLIPS	AWH CORPORATION 등	2005/07/15	혜손 방지용 접히는 철 판
A-8_14	SANDISK	P R E T E C ELECTRONICS	2005/07/08	플래쉬 메모리
A-8_15	N O R T H P O I N T TECHNOLOGY	MDS AMERICA	2005/06/28	안테나
A-8_16	GARY H. RASMUSSEN 외	S M I T H K L I N E BEECHAM	2005/06/27	전립선암 치료 방법
A-8_17	DEFAULT PROOF CREDIT CARD SYSTEM	HOME DEPOT U.S.A.	2005/06/16	선불카드 발행 시스템
A-8_18	GROUP ONE LTD	HALLMARK CARDS	2005/05/16	리본을 말아서 만드는 장치
A-8_19	STEVEN M. HOFFER	MICROSOFT 등	2005/04/22	대화식 전자 상거래 네트 워크
A-8_20	SPACE SYSTEMS 등	LOCKHEED MARTIN	2005/04/20	위성의 위치 조절 방법

No	원고	피고	판결일자	관련 기술(제품)
A-8_21	SMITHKLINE BEECHAM	APOTEX	2005/04/08	항 우울증 치료제
A-8_22	T R A N Q U I L PROSPECTS	H O W M E D I C A OSTEONICS	2005/03/28	관절 보철의 이식
A-8_23	IEX CORPORATION	BLUE PUMPKIN SOFTWARE	2005/02/02	전화 콜센터
A-8_24	MCKECHNIE VEHICLE COMPONENTS USA	LACKS INDUSTRIES	2005/01/21	자동차 바퀴 장식
A-8_25	MARK A. FREEMAN 등	GERBER PRODUCTS 등	2005/01/06	음료용 누수 방지 칸막이
A-8_26	John Dash and Patric Keefe	USPTO	2004/12/10	열 에너지 생산 방법
A-8_27	ARNOLD C. BILSTAD 등	G E O R G E WAKALOPULOS 등	2004/10/07	살균 장치
<u>A-8_28</u>	<u>C A R D I A C</u> <u>PACEMAKERS 등</u>	<u>ST. JUDE MEDICAL</u> <u>등</u>	<u>2004/08/31</u>	<u>심장박동 방지 장치</u>
A-8_29	UTICA ENTERPRISES	FEDERAL BROACH AND MACHINE	2004/08/19	정밀 가공용 공구
A-8_30	SAFETY 1ST 등	FISHER-PRICE	2004/08/16	유아 운반 장치
A-8_31	INNOVA 등	SAFARI WATER F I L T R A T I O N SYSTEMS	2004/08/11	필터형 병마개
A-8_32	DAVID WALLACH 등	USPTO	2004/08/11	단백질
A-8_33	ELSTER ELECTRICITY	SCHLUMBERGERSE MA	2004/07/30	전원 공급 장치
A-8_34	HIGH CONCRETE STRUCTURES	NEW ENTERPRISE STONE AND LIME	2004/07/29	대형 구조물 방향 조정 장치
A-8_35	VLT Inc.	A R T E S Y N TECHNOLOGIES 등	2004/05/24	전력 트랜스포머 코어
<u>A-8_36</u>	<u>INTIRTOOL, LTD.</u>	<u>T E X A R</u> <u>CORPORATION</u>	<u>2004/05/10</u>	<u>철판에 천공하는 휴대 도 구</u>
<u>A-8_37</u>	<u>CHIRON</u>	<u>GENENTECH</u>	<u>2004/03/30</u>	<u>단일세포 항체</u>
A-8_38	BANCORP SERVICES	HARTFORD LIFE INSURANCE	2004/03/01	생명 보험 관리 시스템
A-8_39	UNIVERSITY OF ROCHESTER	G.D. SEARLE & CO 등	2004/02/13	염증 효소 활동 억제 방법
<u>A-8_40</u>	<u>JOHN P. CURTIS 등</u>	<u>USPTO</u>	<u>2004/01/06</u>	<u>치아 청결용 실</u>

§ 주요 판례 심층분석

■ No : A-8_28

1) 기본 서지사항

원고	CARDIAC PACEMAKERS, INC. 외
원고측 대리인	Oblon, Spivak, McClelland, Maier & Neustadt, P.C. (Alexandria, Virginia)
피고	ST. JUDE MEDICAL, INC. 외
피고측 대리인	Gibson, Dunn & Crutcher LLP, of Palo Alto, California
사건번호	381 F.3d 1371 / 2004 U.S. App. LEXIS 18386 / 72 U.S.P.Q.2D (BNA) 1333
판결일자	2004/08/31
판사	NEWMAN / FRIEDMAN / RADER
1심법원(판결일)	인디애나주 남부 지방 법원 (2002/07/05)
관련 특허	US 4,407,288
관련 법령	35 U.S.C.S 112 ¶1 / ¶6
관련 기술	비정상적인 심장박동 방지 장치

2) 사건개요

◦ 원고는 체내 이식 가능한 심장박동 조절기 관련 '288 특허가 다수의 피고에 의해 침해 되었다는 이유로 특허침해 소송을 제기하였으나 1심에서 비침해, 무효판정이 내려졌다.

◦ 이에 불복한 특허권자가 연방항소법원에 항소하고 피고는 특허권리 연장 판결에 대하여 불복하여 반대 항소하였다.

◦ 연방 항소 법원은 특허의 유효성을 인정했으며 청구항 4번이 Means + Function 클레임이 아니라고 판정하였다.

3) History Map

2005/05/16	CAFC	약식판결 번복 사건 환송
2005 U.S. LEXIS 3960		
↑		
2005/05/04	인디애나 남부 지방법원	피고 비침해 약식 승
2005 U.S. Dist. LEXIS 8484		
↑		
2004/08/31	CAFC	1심 판결승인
381 F.3d 1371 / 2004 U.S. App. LEXIS 18386 / 72 U.S.P.Q.2D (BNA) 1333		
↑		
2002/07/05	인디애나 남부 지방법원	비침해 무효
U.S. Dist. LEXIS 14767		

4) Issue에 대한 법원의 판단

◦ 첫 번째 이슈는 원고특허권자가 최적의 실시예(Best Mode) 요건을 만족시켰는가이다. 1심에서는 특허권자가 최상의 배터리를 특허에 개시하지 않았다는 이유로 최적의 실시예(Best Mode) 요건을 만족하지 못했으며 이 이유로 특허는 무효로 판정되었다.

◦ 연방항소 법원에서는 배터리는 특허 청구범위에 속하지 않는 것이므로 출원 명세서에 기재할 의무가 없다는 이유로 1심의 무효 판결을 파기했다. 항소법원은 특허 청구항에서 특허권리로서 주장하지 않는 발명 기술은 일반인들에게 개시할 의무가 없으므로 청구되지 않은 발명 내용은 최적의 실시예(Best Mode) 요건을 만족할 이유가 없다고 판시했다.

◦ 두 번째 이슈는 청구항의 전제부가 "A method ... comprising the steps of ..."로 작성되었을 때, 청구항 본문(body) 부분의 모든 청구 요소(claim element)

들을 step + function 클레임으로 해석해야 하는가이다. 1심에서는 전제부가 상기와 같이 작성된 경우에는 112조 6번째 구문에 의해 명세서가 개시한 실시예와 그 균등 step으로 한정하여 청구항을 좁게 해석해야 하는 바, 비침해 판결을 내렸다.

◦ 연방항소 법원에서는 청구항의 전제부가 "the method comprises the steps of"로 되어 있더라도 각각의 청구 항목(claim element)이 자동으로 step + function 클레임이 되는 것은 아니라고 판정했다. 반대로 청구 항목이 "step for"로 시작하지 않을 경우에는 step + function 클레임이 아니라고 추정된다. 청구 범위는 청구항의 형태에 따라 결정되기 보다는 항상 명세서와 출원포대를 토대로 해석되어야 한다. 원고의 특허 명세서는 상기 "determining" 단계를 특정 방법으로 한정하지 않고 다양한 형태의 방법이 사용될 수 있음을 명확하게 개시하고 있으므로 좁게 해석할 필요가 없다고 판결했다.

◦ 주요 인용판례

- 최적의 실시예 (Best Mode) : Engel Industries, Inc. v. Lockformer Co., 946 F.2d 1528, 1532 (Fed. Cir. 1991)
- Step + Function : O.I. Corp. v. Tekmar Co., 115 F.3d 1576, 1582 (Fed. Cir. 1997), Kinik Co. v. U.S. International Trade Comm'n, 362 F.3d 1359, 1365 (Fed. Cir. 2004)

5) 승·패소 요인 분석

◦ 피고가 특허 청구범위 해석의 기본적인 판례들을 연구하는 노력이 다소 부족했던 것으로 판단된다. Step + Function 클레임 형태에 대한 원고 특허권자의 주장은 매우 잘 다듬어져 있었다.

■ No : A-8_36

1) 기본 서지사항

원고	INTIRTOOL, LTD.
원고측 대리인	Law Office of Walter D. Ames (Virginia)
피고	TEXAR CORPORATION
피고측 대리인	Baker, Donelson, Bearman, Caldwell & Berkowitz (Georgia)
사건번호	365 F.3d 1289/2004 U.S. App. LEXIS 9055 / 70 U.S.P.Q.2D (BNA) 1780
판결일자	2004/05/10
판사	LOURIE / SCHALL / LINN
1심법원(판결일)	District Court for the Eastern District of Texas (2003/03/31)
관련 특허	US 5,022,253
관련 법령	35 U.S.C.S 112 ¶1
관련 기술	겹친 철판에 천공하는 휴대 도구 (hand held punch plier)

2) 사건개요

◦ 원고는 1986년 9월 9일에 등록된 서로 겹치는 얇은 철판들에 구멍을 뚫고 서로 연결할 수 있는 도구에 관련된 1건의 특허 (이하 ‘253 특허’ 라 함)를 보유하고 있었다.

◦ 원고는 ‘253특허 기술을 사용한 도구를 만들어, 1992년부터 1993년까지 도구 판매업자인 피고에게 공급하였으나, 1993년 7월 피고가 유사한 공급업체가 싼 가격으로 공급하고 있으니 가격을 낮추어 줄 것을 요구했고 이를 거부하자 피고는 유사한 경쟁사 제품을 판매하게 되었다. 원고는 2000년 4월, 피고가 판매하는 도구가 원고의 ‘253특허를 침해한다는 이유로 피고를 특허침해로 제소하였고, 1심에서 원고의 ‘253특허는 기재불비와 출원 중 특허청에 행한 부당행위에 의해 무효 및 권리주장불가(Unenforceable)로 판결되었다. 이에 상기 두 가지 판결사항에 대하여 불복하여 항소하였다.

3) History Map

2004/05/10 365 F.3d 1289 / 2004 U.S. App. LEXIS 9055 / 70 U.S.P.Q.2D (BNA) 1780	CAFC	원심 파기 환송 기재불비 (x) 불법행위 (x) 해태 (x)
↑		
2003/03/31 No. 4:00cv118	텍사스 동부 지방법원	기재불비에 의한 무효 불법행위로 인한 침해주장불능 해태로 과거분피해보상 불가

4) Issue에 대한 법원의 판단

◦ 연방항소법원은 '253 특허 청구항 1의 전제부(Preamble) "겹치는 철판을 구멍을 뚫고 동시에 서로 붙이는 휴대 천공 도구"("hand-held punch pliers for simultaneously punching and connecting overlapping sheet metal")는 청구항의 제한 요소가 아니라고 판결함으로써 연방지방법원의 1심 판결을 뒤집었다.

◦ 1심에서는 첫째 출원서가 “동시에 구멍을 내고 붙이는” 휴대 천공 도구를 설명하지 못하므로 기재불비에 해당하고, 둘째 출원인이 천공과 붙이는 동작이 동시에 일어나지 않음을 알면서도 특허청에 동시에 발생함을 거짓 주장했다고 판결했다.

◦ 하지만 연방항소법원은 전제부가 청구범위의 제한요소로 작용하는 경우는, 첫째 전제부가 필수 구성요소를 열거하거나, 둘째 전제부가 청구항에 생명, 의미 및 활력을 주는데 필요한 경우만 그러하다고 했다. '253특허는 클레임의 바디(body, 전제부와 천이부를 제외한 부분)가 구조적으로 완전한 발명을 개시하므로 전제부를 삭제하더라도 청구발명의 구조나 실시단계에 영향이 없다면 출원 중에 선행기술과 구별하기 위해 전제부에 확실한 의존을 하지 않고서는 일반적으로 전제부가 제한요소가 될 수 없다고 하면서, 청구항 1의 전제부에 개시된 “simultaneously punching and connecting”은 매우 자세하게 작성된 청구항에 아무것도 추가하는 것이 없으므로 청구항에 생명, 의미, 활력을 준다고 할 수 없다고 판결하였다.

◦ 주요 인용판례

- 기재불비 : Pitney Bowes, Inc. v. Hewlett-Packard Co., 182 F.3d 1298 (Fed. Cir. 1999)

5) 승·패소 요인 분석

◦ 피고는 기재불비에 대한 판례 중에서 피고에게 불리한 판례를 찾아 미리 대비하지 못했던 것 같다. 본 소송에서 청구항 바디 부분이 매우 자세하게 구조를 개시하고 있는데, 피고가 주장한 판례는 구조가 불완전하게 개시되어 있을 때 인용 가능한 것이었다.

◦ 원고가 승소할 수 있었던 점은, 전제부에 기재된 “punching and connecting”이 단순한 발명의 목적 부분을 소개하는 정도라는 점을 설득시킨 점과 문제의 청구항 자체가 매우 세밀한 부분을 클레임하고 있어 전제부의 유무에 상관없이 권리 범위 해석이 정확하다는 것을 설득한 점 등이다.

■ No : A-8_37

1) 기본 서지사항

원고	CHIRON CORPORATION
원고측 대리인	Morrison & Foerster LLP (San Francisco)
피고	GENENTECH, INC.
피고측 대리인	Clifford Chance (New York)
사건번호	363 F.3d 1247 2004 / U.S. App. LEXIS 5830 / 70 U.S.P.Q.2D (BNA) 1321
판결일자	2004/03/30
판사	RADER / ARCHER / BRYSON
1심법원(판결일)	District Court for the Eastern District of California (2002/06/24)
관련 특허	US 6,054,561
관련 법령	35 U.S.C.S 112 ¶1
관련 기술	인간의 c-erbB-2 항원에 합쳐지는 단일세포 항체

2) 사건개요

◦ 원고는 유방암 세포의 번식을 방지하는 단일세포 항체 관련 특허 6,054,561(이하 '561 특허'라 함)을 등록 받은 후, 피고가 판매중인 Herceptin 이라는 유방암 치료제가 '561 특허를 침해했다는 이유로 소송을 제기하였다.

◦ '561특허는 1984년부터 출원된 일련의 CIP(Continuation In Part, 일부 계속 출원) 출원을 통해 등록된 것으로 1심에서 1984년 출원과 1985년 및 1986년에 출원된 CIP 출원의 출원일까지 우선권 주장을 할 수 없다면 선행기술에 의해 무효된다는 것을 소송 당사자간 서로 합의(Stipulation) 했다.

3) History Map

2004/05/10 363 F.3d 1247 / 2004 U.S. App. LEXIS 5830 / 70 U.S.P.Q.2D (BNA) 1321	CAFC	원심 확정 기재불비 (O)
↑		
2002/06/24 2002 U.S. Dist. LEXIS 19127	캘리포니아 동부 지방법원	기재불비에 의한 무효

4) Issue에 대한 법원의 판단

◦ 연방항소법원은 '561 특허의 모출원이 1984년 2월 출원될 당시 출원서에서 '561 특허가 클레임하는 c-erbB-2 항원에 합쳐지는 인공적으로 만들어진 단일세포 항체를 특허법 112조 1항의 기재 요건과 용이 실시 요건(Enablement)을 만족하는 정도로 개시하고 있지 않으므로 무효라고 판결하였다. 법원은 상기 항체를 성공적으로 만든 것을 개시한 최초의 공개자료가 '561 특허의 출원일 이후인 1984년 5월에 개시된 것이므로 '561특허의 모출원은 상기 항체에 대하여 기재요건 및 용이 실시 요건을 만족하는 개시를 못하고 있다고 판정하였다.

◦ 특허법 112조 1항의 용이 실시 요건을 만족하려면 당업자가 기재된 내용으로 발명을 실시할 경우 과도한 실험없이 발명을 구현할 수 있어야 하는데, 과도한 실험의 필요성을 판단할 때는 복수개의 사실적 기준에 따라 판단해야 한다. 즉, (1)

필요한 실험의 양, (2) 출원서가 실험을 가르쳐 주는 정도, (3) 제대로 동작하는 샘플의 존재 여부, (4) 발명의 특성, (5) 선행기술의 상태, (6) 해당 기술분야의 상대적인 기술 수준, (7) 기술의 발전방향 예측 가능성, (8) 청구범위의 넓은 정도 등을 복합적으로 판단해야 한다.

◦ 주요 인용판례

- J.E.M. Ag Supply, Inc. v. Pioneer Hi-Bred Int'l, Inc., 534 U.S. 124, 142, 151 L. Ed. 2d 508, 122 S. Ct. 593 (2001)

5) 승·패소 요인 분석

◦ 새롭게 개발되는 신규 기술인 경우에는 당업자의 지식이 이를 잘 알고 있음을 증명하기가 곤란한데, 이럴 경우에는 청구범위를 충분히 지지하는 모든 발명 내용을 출원서에 기재요건 및 용이 실시 요건을 만족하도록 실시예를 작성해야 하는데 원고의 모출원이 이를 만족하지 못한 것이 패소의 원인이 되었다.

■ No : A-8_40

1) 기본 서지사항

원고	JOHN P. CURTIS 외
원고측 대리인	Kenyon & Kenyon (New York)
피고	BPAI
피고측 대리인	Office of the Solicitor, USPTO
사건번호	354 F.3d 1347 / 2004 U.S. App. LEXIS 65 / 69 U.S.P.Q.2D (BNA) 1274
판결일자	2004/01/06
판사	CLEVENGER / DYK / PROST
1심법원(판결일)	USPTO, BPAI (2002/09/19)
관련 특허	US 5,209,251
관련 법령	35 U.S.C.S 112 ¶1
관련 기술	치아 청결용 실 (Dental Floss)의 마찰 증가용 코팅

2) 사건개요

◦ 원고 출원인이 모출원으로부터 2회에 걸친 부분계속(Continuation In Part)출원 후에 재심사 및 재등록을 합친 출원 ('251특허'와 '297 Reissue 출원')에서 후출원의 청구범위를 지지할 만한 모출원 07/282,962 출원의 명세서가 기재불비라는 이유로 최종 거절을 당하였고 이를 특허심판저촉 심사부(BPAI)에 심판의뢰 하였으나, 특허심사관의 최종 거절을 확정하였다.

◦ 이에 불복한 특허권자가 연방항소법원에 항소하였다.

◦ 연방 항소 법원은 특허심판저촉심사부의 거절을 확정하였다.

3) History Map

2004/01/06 354 F.3d 1347 / 2004 U.S. App. LEXIS 65 / 69 U.S.P.Q.2D (BNA) 1274	CAFC	원심 확정
↑		
2002/09/19 In re Curtis, NO. 2002-1721	BPAI	기재요건 불비 특허 거절

4) Issue에 대한 법원의 판단

◦ 후출원의 청구범위를 지지하는 모출원서의 실시예가 개시하는 내용이 임의의 種(species) 또는 하위개념의 조합물(subcombinations)의 작용에 있어 예측 불가능성을 나타낸다면 후출원의 청구항에서 청구하는 類(genus) 또는 상위개념의 조합물(combination)을 발명자가 출원일 당시 소유한 발명이라 할 수 없다.

◦ 마찰력을 높여 주는 물질 종류인 Microcrystalline Wax (MCW) 한 개의 種이 Polytetrafluoroethylene (PTFE) 에 부착하여 마찰계수를 높여 주는 類를 대표한다고 할 수 없으므로 MCW 한 개만을 실시예로 개시한 모출원이 기재요건 및

용이 실시 요건을 다 갖추어 후출원에서 청구하는 PTFE에 부착되어 마찰력을 높이는 일반적인 물질 전체를 개시했다고 할 수 없다. 그러므로 후출원은 기재불비에 의해 거절되는 것이 합당하다.

◦ 주요 인용판례

- In re Smythe, 480 F.2d 1376, 1383 (CCPA 1973)
- Tronzo v. Biomet, Inc., 156 F.3d 1154, 1158 (Fed. Cir. 1998)
- Regents of the Univ. of Cal. v. Eli Lilly & Co., 119 F.3d 1559, 1566 (Fed. Cir. 1997)

5) 승·패소 요인 분석

◦ 출원인이 넓은 권리범위로 후출원 발명의 특허권을 청구하였지만, 우선권의 기반이 되는 모출원에서 개시한 실시예가 후출원의 청구범위를 충분히 지지할 수 있도록 화합물의 다양한 종류를 개시하지 못해 거절사정이 확정되었다.

5. 발명자 요건 (Inventorship)

§ 시사점

- 특허의 공동 발명자임을 주장하기 위해서는 해당 특허발명의 착상에 어떠한 기여를 하였다는 주장 이외에 그 주장을 뒷받침할 만한 구체적 증거를 제시하여 입증하여야 한다. 발명에 공헌을 하였다는 입증하기 위한 구체적 증거는 다양한 형태를 가질 수 있는데, 특허발명의 발명시 작성된 기록이 가장 강력한 증거가 될 수 있지만 정황 증거도 그 증거력을 인정받을 수 있다. 또한, 제3자의 증언도 역시 공동발명자임을 입증하는데 사용될 수 있다.

- 공동 발명자임을 주장하는 자가 그 사실을 뒷받침할 만한 아무런 증거도 제출하지 않은 채 오직 자기 자신의 진술만을 의지하는 경우 승산이 거의 없다. 물론 이미 기재된 발명자보다 해당 기술 분야에서 월등한 학력 및 경력을 갖고 있을 경우 그 진술의 신빙성 인정에 도움은 되지만 해당 사건에서 제시된 다른 반대 증거들과 비교하여 보았을 때 그 증거력이 명확하고 설득력 있게 보이지 않을 경우 결국 공동 발명자로 인정될 수 없다.

- 특허 출원시 발명자를 정확하게 기재할 것이 요구되며 만약 실제 발명자가 발명자 이름에서 누락되어 있는 것이 명확하고 설득력 있는 증거로 입증된다면 그 특허는 무효가 된다. 다만, 특허권자는 발명자 기재의 실수가 고의가 아니라는 것을 보일 경우 특허법 256조에서 규정하는 발명자 정정에 의해 발명자를 수정할 수 있으며 이 경우 연방지방법원은 발명자 수정을 인정함으로써 그 특허가 무효되는 것을 막아야 한다.

- inventorship을 판단할 때 가장 중요한 것은 “발명의 착상”을 누가 하였는지의 여부인데, 공동 발명자의 경우 그 각자가 발명의 착상에 일정 부분 기여를 하여야 하며, 공동 발명자임을 주장하는 자는 발명의 착상에 자신이 기여하였다는 것을 뒷받침하는 증거(corroborating evidence)를 반드시 제시하여야 한다.

- 한편, 발명자가 발명의 완성을 위하여 타인에게 도움을 요청할 수 있는데, 이

경우 특정 부분에 대해 발명자의 부탁에 따라 도움을 준 제3자는 공동 발명자가 될 수 없다.

§ 판례경향변화

• 일반적으로 inventorship이 문제가 되는 경우는 공동 발명의 경우인데, 미연방 대법원은 발명자에게 일반적으로 잘 알려진 원리를 제공하거나 관련 기술에 대한 일반적인 설명만을 제공만 하였을 뿐 출원발명에 대한 확정적이고 명확한 아이디어를 제공하지 않은 자는 공동 발명자가 될 수 없다고 판시하였고,³³⁾ 1952년에 제정된 현재의 특허법 116조에서는, 공동 발명자라 하더라도 (1) 물리적으로 함께 또는 동시에 발명을 위한 연구를 하였을 필요는 없고, (2) 발명에 대하여 모두가 동일한 형태 또는 정도의 기여를 하였을 필요는 없으며, (3) 그 각각이 출원발명의 모든 청구항에 대하여 기여를 하였을 필요도 없음을 명시하였다.

반면에, 실제 발명자가 발명을 착상한 후에 그 발명을 완성하는 과정에서 그 발명자를 단순히 도와주는 것만으로는 공동 발명자가 될 수 없다고 연방항소법원은 *Hobbs v. U.S. Atomic Energy Comm'n.* 사건에서 판시하였다.³⁴⁾ 따라서, 발명자로서의 적격성을 판단하는데 있어 중요한 것은 누가 발명의 착상을 하였느냐는 것이다.

이러한 “발명의 착상”에 대하여, 연방순회항소법원은 *Hybritech, Inc. v. Monoclonal Antibodies, Inc.* 사건에서 발명의 착상을 “실제로 적용될 수 있는 완벽하고 동작 가능한 발명에 대한 명확하고도 확고부동한 아이디어가 마음속에 형성되는 것”으로 규정하였다.³⁵⁾

한편, 연방항소법원은 *Price v. Symsek* 사건에서 특허의 공동 발명자임을 인정받기 위해서는 해당 특허발명의 착상에 어떠한 기여를 하였다는 주장 자체만으로는 부족하고 이외에 그 주장을 뒷받침할 만한 구체적 증거를 제시하여 입증하여야 하며, 발명자의 증언이 충분히 증거에 뒷받침되었는지의 여부는 “rule of reason” 분석, 즉 “발명자의 증언에 대한 신뢰성을 정확히 판단하기 위하여, 관련된 증거들은 모두 평가하여야 한다”고 판시하면서, 그 뒷받침하는 구체적 증거들

33) *O'Reilly v. Morse*, 56 U.S. 62(1853)

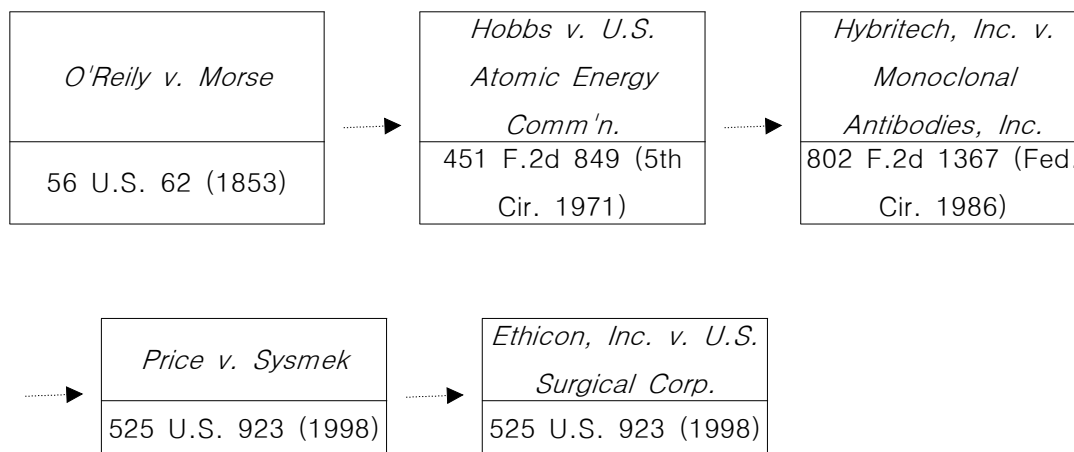
34) *Hobbs v. U.S. Atomic Energy Comm'n.*, 451 F.2d 849 (5th Cir. 1971)

35) *Hybritech, Inc. v. Monoclonal Antibodies, Inc.*, 802 F.2d 1367 (Fed. Cir. 1986)

은 다양한 형태를 가질 수 있는데, 예를 들면 공동 발명자임을 주장하는 자가 발명시에 작성하였던 문서 또는 제3자의 증언 등도 공동 발명자임을 뒷받침하는 구체적 증거가 될 수 있다고 판시하였다.³⁶⁾

한편, *Ethicon, Inc. v. U.S. Surgical Corp.* 사건에서 연방순회항소법원은 청구항이 means-plus-function의 형태로 작성되어 있을 경우 그 기능을 수행하는 것으로서 명세서에 기재되어 있는 구체적 구성들 중 어느 하나를 착상하였다는 것이 인정되면 해당 청구항 발명에 대한 공헌이 인정되어 공동 발명자 적격을 갖는다고 판시하였다.³⁷⁾

• Inventor 적격성에 대한 판례의 흐름도



§ 최근 분쟁현황

No	원고	피고	판결일자	관련 기술(제품)
<u>A-9_1</u>	<u>Fredric A. Stern</u>	<u>Trustee of Columbia Univ. 등</u>	<u>2006/01/17</u>	<u>녹내장 치료방법</u>
<u>A-9_2</u>	Checkpoint Systems	All-Tag Security S.A.	2005/06/20	공진 라벨 (resonance label)
<u>A-9_3</u>	Alex Bellehumeur	Jerome Bonnett	2005/03/08	팩(PUCK)
<u>A-9_4</u>	<u>Gemstar-TV 등</u>	<u>ITC</u>	<u>2004/09/16</u>	<u>TV 셋탑 박스</u>

36) *Price v. Symsek*, 988 F.2d 1187 (Fed. Cir. 1993)

37) *Ethicon, Inc. v. U.S. Surgical Corp.* 525 U.S. 923(1998)

§ 주요 판례 심층분석

■ No : A-9_1

1) 기본 서지사항

원고	Fredric A. Stern
원고측 대리인	Patterson, Tuente, Skaar & Christensen, P.A. (Minneapolis, Minnesota)
피고	Trustee of Columbia Univ. / Laszlo Z. Bito
피고측 대리인	Cooper & Dunham LLP (New York, NY)
사건번호	434 F.3d 1375
판결일자	2006/01/17
판사	MAYER / RADER / LINN
1심법원(판결일)	District Court for the Southern District of New York (2005/02/17)
관련 특허	US 4,599,353
관련 법령	35 U.S.C. 116
관련 기술	녹내장 치료방법

2) 사건개요

- Columbia 대학의 한 교수 실험실에 한 학기 동안 리서치 연구원으로 근무를 한 바 있던 원고는 그 교수의 특허발명에 대하여 자신이 공동 발명자이기 때문에 그 특허에 대하여 공동 발명자로서 추가하여 줄 것을 요구하는 소송을 제기하였다.
- 원고가 자신이 특허발명에 기여하였다고 주장하는 부분은 특허청구범위 상의 “안압을 감소시키기 위하여”라는 문구이었다.
- 연방지방법원은 이에 대하여 원고가 상기 문구에 해당되는 부분에 대하여 자신이 기여하였다는 사실을 입증할 수 있는 명확하고 납득할만한 증거(clear and

convincing evidence)를 제출하지 못하였다는 이유로 원고 패소 판결을 하였다.

- 이에 원고는 CAFC에 항소하였지만, CAFC는 원고가 발명의 착상에 대하여 기여한 바가 전혀 입증이 되지 않았음을 이유로 연방지방법원의 판결을 승인하였다.

3) History Map

2006/01/17	CAFC	- 연방지방법원의 판결 승인
434 F.3d 1375		
↑		
2005/02/17	뉴욕 남부 지방법원	- 원고의 inventorship 불인정
2005 U.S. Dist. LEXIS 2418		

4) Issue에 대한 법원의 판단

- 일반적으로 inventorship을 판단할 때 가장 중요한 것은 “발명의 착상”을 누가 하였는지의 여부인데, 공동 발명자의 경우 그 각자가 발명의 착상에 일정 부분 기여를 하여야 한다.
- 공동 발명자임을 주장하는 자는 발명의 착상에 자신이 기여하였다는 것을 뒷받침하는 증거(corroborating evidence)를 제시하여야 한다.
- 다만, 공동 발명자가 되기 위해서 특허발명의 전체 청구항에 대하여 모두 기여를 하여야 하는 것은 아니고, 어느 하나의 청구항에 대해서만 발명의 기여가 있으면 족하다.
- 발명의 착상은 완전히 작동하는 발명에 대한 명확한 아이디어가 발명자의 마음에 형성되는 것으로 정의되는데, 당업자가 별도의 과도한 노력 없이 업계의 평균 지식만으로도 발명을 구현할 수 있을 정도의 아이디어가 발명자의 마음에서 정의된 때 발명의 착상이 완성된 것으로 본다.

• 본 사건의 경우, 원고는 특허발명에 대한 이해가 전혀 없었고, 프로스타글란딘이라는 호르몬이 안압에 영향을 미친다는 것도 발견하지 못하였고, 프로스타글란딘을 지속적으로 영장류의 눈에 주입할 경우 안압이 낮은 상태로 유지된다는 사실도 발견하지 못하였고, 프로스타글란딘을 사용함으로써 안압을 낮출 수 있다는 아이디어도 생각해 내지 못하였으며, 특허발명의 발명자, 즉 columbia 대학의 교수와 공동 연구를 한 것도 아니었기 때문에, 원고의 inventorship을 인정하지 않은 연방지방법원의 판결은 정당하였다고 판결하였다.

• 주요 인용판례

- Burroughs Wellcome Co. v. Barr Lab., 40 F.3d 1223, (Fed. Cir. 1994)
- Ethicon, Inc. v. U.S. Surgical Corp., 135 F.3d 1456 (Fed. Cir. 1998)
- Hybritech Inc. v. Monoclonal Antibodies, Inc., 802 F.2d 1367 (Fed. Cir. 1986)

5) 승·패소 요인 분석

• inventorship을 판단할 때 가장 중요한 것은 “발명의 착상”을 누가 하였는지의 여부인데, 공동 발명자의 경우 그 각자가 발명의 착상에 일정 부분 기여를 하여야 하며, 공동 발명자임을 주장하는 자는 발명의 착상에 자신이 기여하였다는 것을 뒷받침하는 증거(corroborating evidence)를 반드시 제시하여야 한다.

• 본 사건의 경우 원고는 자신이 발명의 착상에 기여하였다는 사실을 뒷받침할만한 증거(corroborating evidence)를 전혀 제시하지 못하여서 공동 발명자로서 인정받지 못하였다.

■ No : A-9_4

1) 기본 서지사항

원고	Gemstar-TV Guide International, Inc./ Starsight Telecast, Inc.
원고측 대리인	Hale and Dorr LLP (Boston, Massachusetts) / Hogan & Hartson L.L.P. (New York, New York)
피고	International Trade Commission / Scientific-Atlanta, Inc.(참가자)
피고측 대리인	Morrison & Foerster LLP (Los Angeles, California)
사건번호	383 F.3d 1352 / 72 U.S.P.Q.2D (BNA) 1609
판결일자	2004/09/16
판사	MICHEL / CLEVENGER / LINN
1심법원(판결일)	U.S. ITC(2002/08/30)
관련 특허	US 5,479,268 / US 5,809,204 / US 4,706,121
관련 법령	35 U.S.C.S. 116
관련 기술	디지털 케이블 텔레비전 셋탑 박스의 쌍방향 프로그램 가이드

2) 사건개요

- 디지털 케이블 텔레비전 셋탑 박스의 쌍방향 프로그램 가이드에 관한 것으로서 시청자가 텔레비전 프로그램 일정표를 통해 특정 프로그램에 대한 정보를 찾아보고 시청 또는 녹화를 위한 사전 예약을 가능하게 하는 것을 특징으로 하는 발명에 대해 3개의 특허를 보유하고 있던 원고는 피고를 상대로 ITC에 제소하였다.
- 이에 대해 ITC는, 3개의 특허에 대한 청구범위 해석을 한 후 피고의 제품이 원고의 3개 특허를 침해하지 않는다고 판결하였다.
- 또한 ITC는, 3개의 특허 중 1개의 경우는 실제 발명자를 특허 출원시에 누락하였기 때문에 그 특허에 대한 권리 행사가 불가능하다고 판결하였다.

• 이에 원고는 CAFC에 항소하였다. CAFC는 1개의 특허에 대해서는 ITC의 특허 청구범위 해석이 적절하였기 때문에 그 특허에 대한 특허 비침해 결정은 적절하였지만, 나머지 2개의 특허에 대해서는 그 특허청구범위 해석에 오류가 있었기 때문에 ITC의 특허 비침해 결정을 파기하였으며, 특허의 비강행성 결정이 내려진 1개 특허에 대해서는 누락되었다고 인정된 발명자가 특허의 공동 발명자임을 뒷받침할 만한 구체적 증거가 제시되지 않았기 때문에 공동 발명자임을 인정할 수 없고 따라서 ITC의 특허권 비강행성 판결을 파기하였다.

3) History Map

2004/09/16	CAFC	-1개의 특허에 대한 비침해 판결 승인 -2개의 특허에 대해서는 청구범위 해석의 오류를 들어 침해 판결 파기 -1개의 특허에 대한 비강행성 판결 파기
383 F.3d 1352		
↑		
2002/08/30	ITC	3개의 특허에 대해 비침해 판결 1개의 특허에 대해 비강행성 판결
2002 ITC LEXIS 812		

4) Issue에 대한 법원의 판단

• 특허발명의 진정 발명자가 아닌 자를 발명자로 기재하거나, 반대로 진정 발명자를 누락시킨 경우 특허권의 무효 사유에 해당하는데, 특허는 일단 등록되면 유효한 것으로 추정되기 때문에 그 기재된 발명자도 진정 발명자로 추정된다.

• 만약 여러 명이 공동으로 발명을 하였을 경우에는 특허를 공동으로 출원하여야 한다. 공동 발명자 여부를 판단하는 방법은 첫째, 논란이 되는 특허 청구항을 정확하게 해석하는 것이고, 둘째, 그 공동 발명자가 해당 발명에 기여하였다고 주장하는 부분과 해석된 청구항을 비교하는 것이다.

• 어떤 자가 특허의 공동 발명자임을 주장하기 위해서는 해당 특허발명의 착상에

어떠한 기여를 하였다는 것을 그러한 주장 이외에 그 주장을 뒷받침할 만한 구체적 증거를 제시하여 입증하여야 한다.

- 발명에 공헌을 하였다는 입증하기 위한 구체적 증거는 다양한 형태를 가질 수 있는데, 특허발명의 발명시 작성된 기록이 가장 강력한 증거가 될 수 있지만 정황 증거도 그 증거력을 인정받을 수 있다. 또한, 제3자의 증언도 역시 공동 발명자임을 입증하는데 사용될 수 있다.

- 본 사건의 경우, 공동 발명자임을 주장하는 자가 그 사실을 입증하기 위하여 제출한 것이라고는 그 자신의 진술 밖에 없었다. ITC는 이 자가 상대방보다 월등한 학력을 갖고 있기 때문에 그의 진술의 신빙성이 인정되고 따라서 공동발명자임도 인정된다고 하였다. 그러나 특허발명과 관련된 학력 또는 경력이 발명의 착상에 대한 공헌을 입증하기 위한 증거로 사용될 수 있으나 본 사건의 경우 다른 반대 증거들과 비교하여 보았을 때 그 증거력이 명확하고 설득력 있게 보이지 않기 때문에 결국 공동 발명자로 인정할 수 없다고 CAFC는 판결하였다.

• 주요 인용판례

- Jamesbury Corp. v. United States, 518 F.2d 1384 (Ct. Cl. 1975)
- Hess v. Advanced Cardiovascular Sys., 106 F.3d 976 (Fed. Cir. 1997)
- Ethicon, Inc. v. U.S. Surgical Corp., 135 F.3d 1456 (Fed. Cir. 1998)
- Trovan, Ltd. v. Sokymat SA, 299 F.3d 1292 (Fed. Cir. 2002)
- Sandt Tech., Ltd. v. Resco Metal & Plastics Corp., 264 F.3d 1344 (Fed. Cir. 2001)

5) 승·패소 요인 분석

- 특허의 공동 발명자임을 주장하기 위해서는 해당 특허발명의 착상에 어떠한 기여를 하였다는 주장 이외에 그 주장을 뒷받침할 만한 구체적 증거를 제시하여 입증하여야 한다. 발명에 공헌을 하였다는 입증하기 위한 구체적 증거는 다양한 형태를 가질 수 있는데, 특허발명의 발명시 작성된 기록이 가장 강력한 증거가 될 수 있지만 정황 증거도 그 증거력을 인정받을 수 있다. 또한, 제3자의 증언도 역시 공동 발명자임을 입증하는데 사용될 수 있다.

- 공동 발명자임을 주장하는 자가 그 사실을 뒷받침할 만한 아무런 증거도 제출하지 않은 채 오직 자기 자신의 진술만을 의지하는 경우 승산이 거의 없다. 물론 이미 기재된 발명자보다 해당 기술 분야에서 월등한 학력 및 경력을 갖고 있을 경우 그 진술의 신빙성 인정에 도움은 되지만 해당 사건에서 제시된 다른 반대 증거들과 비교하여 보았을 때 그 증거력이 명확하고 설득력 있게 보이지 않을 경우 결국 공동 발명자로 인정될 수 없다.

6. 이중특허(Double Patenting)

§ 시사점

- 중복특허란 동일한 발명(statutory double patenting)이나 동일한 발명에 자명한 정도의 변형을 가한 것(non-statutory double patenting/obviousness-type double patenting)에 대하여 둘 이상의 특허등록을 받는 것을 말하는데, 이러한 중복특허는 엄격하게 금지되고 있다. 중복특허를 금지하는 일차적인 이유는 동일한 기본 개념을 갖는 연속적인 특허의 등록으로 인한 특허기간의 연장을 방지하는 것이다. 중복특허에 대한 처리 문제에 대하여 판례는 두 가지 방안을 제시하고 있는데, 1) 동일한 발명에 대한 특허는 절대적으로 금지하는 입장으로서는 후속 특허의 등록을 거절하도록 하는 방안과, 2) 소위 자명형 중복특허에 대해서는 잔류특허존속기간에 대한 권리불요구(terminal disclaimer)를 통해 실질적인 특허기간 연장 문제를 막을 수 있도록 하는 방안이다.

한편, 미국 특허의 존속기간이 최초 출원일로부터 20년으로 개정되면서 중복특허로 인한 존속기간의 연장 효과에 대한 우려는 없어졌다. 그러나 중복특허를 양도할 때의 문제점 등을 고려하면 중복특허 금지는 필요한 것으로 판단되고 있다.

- 심사관의 한정요구에 의해 분할출원이 수행되어지는 경우 원출원 또는 분할출원을 상호간에 참증으로써 사용할 수 없지만, 분할출원이 원출원 과정에서 발행된 심사관의 한정요구에 의해 수행되어진 것이 아닌 경우에는 분할출원이 원출원의

중복특허에 해당한다고 볼 수 있다.

- 한편, 존속기간이 만료된 특허의 존속기간을 부당하게 확장하기 위해, 그 특허의 청구항에서 청구된 제품의 선구물질을 청구하며 그 필수구성 요소만을 감소시킨 출원은 그 원특허가 청구하고 있는 제품과 그 구성 및 구조가 동일한 것이어서 자명성 타입의 중복특허에 해당할 가능성이 대단히 높다.

§ 판례경향변화

- Double Patenting은 크게 35 U.S.C. 101에 근거한 Statutory Double Patenting과 판례에 의해 정립된 Non-Statutory Double Patenting(Obiouness-type Double Patenting으로 지칭되기도 함)으로 대별되는데, 이러한 Non-Statutory Double Patenting의 근거로서 관세 및 특허에 관한 항소법원(CCPA)은, In re Schneller 사건에서 어느 특허가 그 존속기간이 만료되었을 경우 그 특허와 동일한 발명은 물론이고 그로부터 당업자에게 자명한 발명까지도 자유롭게 실시할 수 있다는 가정 하에 공중이 행동할 수 있어야 하며, 자명성 타입의 double patenting rejection의 기본적 근거는 배타적 권리를 영위할 수 있는 기간이 불공정하게 연장되는 것을 방지한다는 데 있다고 판시하였다.³⁸⁾

한편, 관세 및 특허에 관한 항소법원(CCPA)은 In re Ockert 사건에서 Statutory Double Patenting에 의한 rejection은 두 발명이 완전히 동일한(identical) 경우에 한해 제한적으로 적용된다고 판시하였으며³⁹⁾, In re Vogel 사건에서 제 1출원 발명이 제 2출원발명에 의해 문헌적으로 침해되는 동시에 그 제 2출원발명을 문헌적으로 침해하는지의 여부를 Statutory Double Patenting의 테스트 기준으로 제시하였다.⁴⁰⁾

한편, Double Patenting에 근거하여 심사관이 rejection을 통지할 수 있는 시기에 관하여 법원은, In re Mott 사건에서, 두 개의 출원이 계류 중인 상황에서 만약 어느 하나가 등록되어 그 특허청구범위가 확정되면 double patenting에 해당될 여지가 있을 경우 그 두 개의 출원이 계류 중인 상황에서도 어느 하나의 출원

38) In re Schneller, 397 F.2d 350 (CCPA 1968)

39) In re Ockert, 245 F.2d 467 (CCPA 1957)

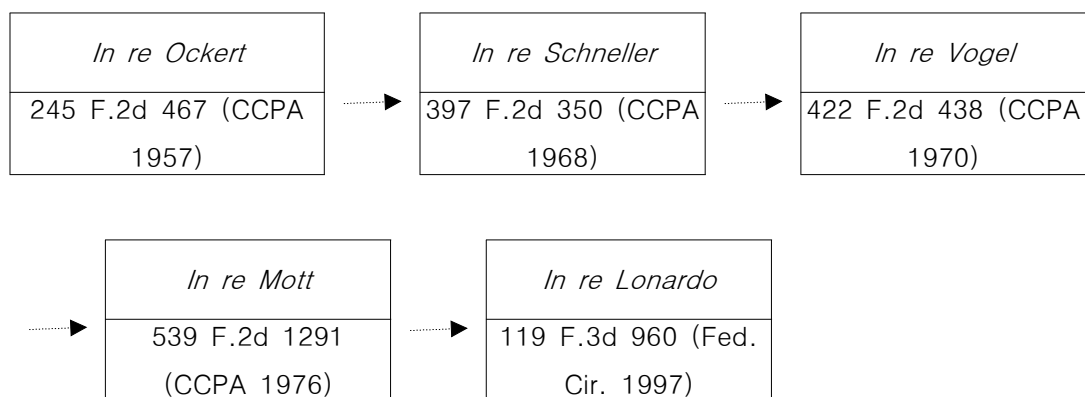
40) In re Vogel, 422 F.2d 438 (CCPA 1970)

이 등록되는 것을 기다릴 필요 없이 심사관이 미리 “provisional” double patenting 에 근거하여 거절을 할 수 있다고 판시하였다.⁴¹⁾

이러한 Double Patenting 이슈가 특허등록 후에 재심사(reexamination)의 청구 이유가 될 수 있는지의 여부에 대하여 연방순회항소법원은 In re Lonardo 사건에서, 일단 특허가 등록된 이후에도 이러한 double patenting에 관한 이슈는 특허성에 관한 실체적 문제에 해당하기 때문에 재심사에서 다루어질 수 있는 이슈에 해당함을 명확히 하였다.⁴²⁾

Double Patenting에 관한 중요 판례를 살펴보면 아래와 같다.

• Double Patenting에 대한 판례의 흐름도



§ 최근 분쟁현황

No	원고	피고	판결일자	관련 기술(제품)
<u>A-10_1</u>	<u>Setsuo Fujimura</u> <u>등</u>	<u>USPTO</u>	<u>2005/03/31</u>	<u>영구 자석용 합금</u>
<u>A-10_2</u>	<u>BRISTOL-MYERS</u> <u>SQUIBB 등</u>	<u>PHARMACHEMIE</u> <u>B.V.</u>	<u>2005/03/17</u>	<u>악성 종양 치료 방</u> <u>법</u>

41) In re Mott, 539 F.2d 1291 (CCPA 1976)

42) In re Lonardo, 119 F.3d 960 (Fed. Cir. 1997)

§ 주요 판례 심층분석

■ No : A-10_1

1) 기본 서지사항

원고	Setsuo Fujimura / Masato Sagawa/Yutaka Matsuura / Hitoshi Yamamoto / Norio Togawz
원고측 대리인	-
피고	USPTO
피고측 대리인	-
사건번호	130 Fed. Appx. 465
판결일자	2005/03/31
판사	BRYSON / GAJARSA / PROST
1심법원(판결일)	BPAI
관련 특허	US Pat. Serial No.: 08 / 395,638
관련 법령	35 U.S.C.S 101
관련 기술	영구 자석용 합금

2) 사건개요

• 영구 자석용 합금을 발명한 출원인은 이를 특허출원하였다. 특허청구범위를 살펴보면, 영구 자석용 합금은 완전한 결정체 구조(fully crystalline)로서, 철(Fe), 코발트(Co), 브롬(B), 희토류 원소(R)로 구성되며, 청구항에서는 이러한 구성 물질들의 비율이 정의되어 있다.

• 특허청은 출원인의 특허출원을 “이방성 소성공정을 통해 형성되는 영구 자석”에 관한 출원인의 등록특허(제4,859,255)를 기초로 하여 자명성 타입의 중복특허라 하여 거절하였다.

- 이에 불복한 출원인은 BPAI에 항소하였다. 그러나 BPAI도 이러한 특허청의 거절결정을 승인하였고, 출원인은 CAFC에 항소하였다.

3) History Map

2005/03/31	CAFC	BPAI의 거절 승인
130 Fed. Appx.465		
↑		
-	BPAI	US PTO의 거절 승인
No. 2003-2030		
↑		
-	USPTO	Obviousness-type double patenting으로 거절
출원 번호: 08 / 395,638		

4) Issue에 대한 법원의 판단

- 출원발명은 영구 자석용 합금에 관한 것이다.
- 본 출원에 대한 자명성 타입 중복 특허의 근거가 된 출원인의 등록특허와 본 출원과의 차이점은, 영구 자석용 합금의 구성 물질인 희토류 원소 중 R1을 구성할 수 있는 물질의 개수, 희토류 원소 R2에 포함된 Nd 및/또는 Pr의 함유량, 및 R1의 함유량 뿐이었다.
- 출원인은 BPAI가 본 출원의 핵심 기술 사상과 '255특허의 핵심 기술 사상이 어떻게 중복 되는지를 밝히는 데 실패하였다고 주장하였다.
- 이에, CAFC는 '255특허와 본 출원의 중복성 분석에 관해, 본 출원과 '255특허의 청구된 물질이 그 구성(composition)과 구조(structure)의 유사성을 판단한 BPAI의 의견은 적절한 것이라고 판시하였다. 구체적으로, BPAI는 그 구성에 있어서, 본 출원과 '255특허는 동일한 합금 구성을 나열하고 있고 단지 차이는 본 출원은 소성공정 이전의 합금을 청구하고 있고, '255특허는 소성공정 이후의 결

과물인 자석을 청구하고 있다고 판단하였는데, 이러한 BPAI의 논리는 충분히 명확한 것이라고 판시하였다.

• 또한, “정방정계(tetragonal)의 결정구조를 갖는 합금 또는 자석”이라고 기재하고 있는 본 출원의 청구항 및 '255특허의 청구항에 기재된 언어와, 상기 합금이 “결정질의 X-ray 회절 패턴들”로 나타나거나 합금은 “정방정계 시스템의 새로운 결정계 구조를 포함 한다”라고 기재된 상세한 설명에 근거하여 본 출원의 청구항에 추가된 “fully crystalline”은 '255특허에 개시된 영구자석에 어떤 구조적인 한정을 가하는 것이 아니라고 판단한 BPAI의 중복성 분석은 적절한 것이라고 판시하였다.

• 한편, 출원인은 본 출원의 청구항에서 청구하고 있는 합금 이외에 다른 물질로도 '255특허에서 청구하고 있는 자석을 만들 수 있으므로 본 출원과 '255특허는 구분되는 것이라고 주장하였지만, 소성공정을 통해 형성된 영구자석을 생성할 수 있는 다른 선구물질(precursor)들이 존재한다는 것은 문제가 되지 않고, '255특허에 기초하여 영구 자석의 선구물질이 되는 합금을 발명하는 것이 당업자에게 자명한지 여부만이 문제가 되는 것이라 판단하였다. '255특허는 본 출원의 합금이 소성된 형태를 나열하고 있고, 출원인은 소성공정을 통해 합금의 구성이 변경된다는 것을 제시한 바 없어 심사관의 거절을 지지한 BPAI의 결정은 정당한 것이라고 판시하였다.

• 주요 인용판례

- In re Hyatt, 211 F.3d 1367, 1371(Fed. Cir. 2000)

5) 승·패소 요인 분석

• 존속기간이 만료된 특허의 존속기간을 부당하게 확장하기 위해, 그 특허의 청구항에서 청구된 제품의 선구물질을 청구하며 그 필수구성요소만을 감소시킨 본 출원은 상기 특허가 청구하고 있는 제품과 그 구성 및 구조가 동일한 것이어서 자명성 타입의 중복특허에 해당한다고 판단한 것이다.

■ No : A-10_2

1) 기본 서지사항

원고	BRISTOL_MYERS SQUIBB COMPANY / RESEARCH CORPORATION TECHNOLOGIES, INC.
원고측 대리인	Sidley Austin Brown&wood
피고	PHARMACHEMIE B.V.
피고측 대리인	Palmer&Dodge, LLP
사건번호	130 Fed. Appx. 465
판결일자	2005/03/17
판사	NEWMAN / MICHEL / BRYSON
1심법원(판결일)	District Court for District of New Jersey(2002/07/25)
관련 특허	US 4,657,927
관련 법령	35 U.S.C.S 121
관련 기술	백금 배위 화합물 및 그러한 화합물을 포함하는 혼합물로 악성 종양을 치료하는 방법

2) 사건개요

• 백금 배위 화합물 및 그러한 화합물을 포함하는 혼합물로 악성 종양을 치료하는 방법에 관한 특허권(4,657,927호)을 보유하고 있는 원고는 FDA의 승인을 위해 이러한 특허에 포함되는 의약품을 제출한 피고에게 특허침해 소송을 제기하였고, 피고는 이러한 원고의 특허는 US 4,140, 707특허와 자명성 타입 중복특허이므로 무효라고 주장하였다.

• 이에 대해 지방법원은 '927특허는 35 U.S.C. §121조 규정을 만족하는 분할출원으로 인한 특허이므로, '707특허는 '927특허의 참증으로써 사용될 수 없으므로 '927특허는 자명성 타입 중복특허가 아니라고 약식 판결하였다.

• 이에 피고는 '927특허가 자명성 타입 중복특허가 아니라는 지방법원의 판결에

대해 CAFC에 항소하였다.

3) History Map

2004/03/17	CAFC	validity: 자명성 타입의 중복특허가 아님
381 F.3d 1371		
↑		
2002/07/25	뉴저지 지방법원	invalidity: 자명성 타입의 중복특허
2002 U.S. Dist. LEXIS 27230		

4) Issue에 대한 법원의 판단

• 특허권자는 백금 배위 화합물 및 이를 포함하는 혼합물을 이용하여 악성 종양을 치료하는 방법에 관한 것으로서, 구체적으로 이러한 화합물, 치료방법 및 혼합물을 subject matter로 청구하는 출원을 하였고('989출원'), 2번의 한정요구(restriction requirement)(1973 한정요구, 1974 한정요구)를 받은 후 계속출원('955출원')을 제출하고 원출원을 취하하였다. 이후 계속출원의 진행과정에서 다시 한정요구를 받은 후 2번의 분할출원을 시도하였는데, 이 중 하나의 분할출원이 '927특허가 된 것이다.

• 본 사건의 이슈 중 하나는 원고가 중복특허를 배제하기 위해 분할출원 규정인 35 U.S.C. §121조를 주장할 수 있는지 여부이다. 35 U.S.C. §121조는 심사관의 한정요구에 따라 분할출원을 수행한 경우, 분할출원이나 원출원 또는 이들 중 등록된 어떤 것에 관해서는 특허청이나 법원에서 서로에 대해 참증으로써 사용될 수 없다는 내용을 기재하고 있다. 따라서 '955출원의 분할출원인 '927특허가 35 U.S.C. §121조의 규정을 만족하는지 여부, 즉 '955출원의 분할출원이 심사관의 한정요구에 의해 수행된 것인지가 본 사건의 이슈 중 하나이다.

• 지방법원은 '927특허의 모체가 되는 '955출원의 분할출원은 1973 한정요구의 결과로 한정요구에 따라 수행된 것이라고 판시하였다. 비록 1973 한정요구가 '955출원의 분할출원에 대해 발행된 것은 아니지만 지방법원은 1973 한정요구가

취소되거나 철회된 적이 없는 이상 1973 한정요구는 여전히 유효한 것이고 1973 한정요구가 치료방법 및 혼합물에 관한 특허의 획득은 분할출원을 이용할 것을 요구하였기 때문이라고 하였다. 따라서 '927특허는 35 U.S.C. §121조 규정을 만족하는 것이어서 '707 특허는 그 참증으로써 사용될 수 없어 '927특허는 중복특허가 아니라 판단하였다.

- 이에 대해, 피고는 1973 한정요구는 '927특허의 모체가 되는 분할출원의 제출시에 유효하지 않은 것이었고, 따라서 '927특허는 1973 한정요구의 결과로 제출된 것이라 할 수 없다고 주장하였다.

- CAFC는 1977년에 제출된 '955출원은 '989출원의 모든 청구항들을 다시 제시하면서 새로운 절차를 수행하였다는 점, 심사관은 '955출원에 대한 심사과정에서 1973 한정요구와는 구분되는 새로운 한정요구(1977 한정요구)를 발행하였다는 점(1973 한정요구에서는 화합물을 치료방법 및 혼합물과 분리할 것을 지시하였지만, 1977 한정요구에서는 화합물을 방법 또는 혼합물과 그룹핑한 그룹을 제시하였다) 및 비록 최초의 한정요구와 동일하거나 비슷한 한정요구가 재차 발행된다고 하더라도, 각각의 한정요구는 별도의 출원에 대해서 각각 발행된 것이라는 점 등을 이유로 1973 한정요구가 자동적으로 '927 특허의 모체가 되는 '955출원의 분할출원에 대해서도 여전히 유효하다고 볼 수 없다고 판단하였다. 이러한 이유로 1973 한정요구가 '955출원과 관련하여서도 여전히 유효하다는 결론을 기초로 한 지방법원의 약식판결을 파기하고 사건을 지방법원으로 환송하였다.

• 주요 인용판례

- Geneva Pharms., Inc. v. Glaxosmithkline PLC, 349 F.3d 1373, 1378, 1381 (Fed. Cir. 2003)
- Symbol Teches., Inc. v. Opticon, Inc., 935 F.2d 1569 (Fed. Cir. 1991)

5) 승·패소 요인 분석

- 분할출원이 심사관의 한정요구에 의해 수행되어지는 경우, 원출원 또는 분할출원을 상호간에 참증으로써 사용할 수 없지만, 본 사건에 있어서는 분할출원이 원출원 과정에서 발행된 심사관의 한정요구에 의해 수행되어진 것으로 볼 수 없어, 분할출원이 중복특허에 해당한다고 본 것이다.

제2절 청구범위해석(Claim Construction)

1. 청구범위해석 일반

§ 시사점

• 특허 청구범위 해석은 특허의 권리 범위를 확정하여 권리자의 침해 주장이 근거가 있는지를 판단하거나 피고의 특허 무효 주장에 있어서도 특허요건을 판단하는 기초로 특허침해 소송에 있어서 무엇보다 중요한 부분이다. 또한, 특허 침해 소송의 첫 관문으로 실지로 많은 소송 사건이 초기에 청구범위 해석만으로 조기 종결되는 경우가 빈번하다. 따라서 무엇보다 청구범위 해석에 있어 일관성 있는 기준의 중요성이 강조되었고 이는 연방순회 항소법원의 창설의 주요 근거가 되기도 하였다.

• 선행 판례를 통해 적립된 청구범위 해석의 절차상의 주요 법리는 다음과 같다.

- 1) 청구범위 해석은 법률상의 문제로 배심원이 아닌 판사가 판단한다.
- 2) 청구범위 해석의 문제는 연방법원의 독점 관할에 속한다.
- 3) 지방법원의 판결을 검토함에 있어 연방순회 항소법원에서는 1심의 판결을 법률적 판단만 반복할 수 있는 de novo 기준을 적용하여 판결한다.

• 따라서 항소심에서는 청구범위 해석에 대한 1심의 판결에 아무런 제약을 받지 않고 판결할 수 있으며 침해 비침해 판단 시 사실 판단이 추가로 필요한 경우 사건을 다시 환송할 수 있다.

• 특허 청구범위를 해석함에 있어 판사는 각각의 청구항에 새로운 의미를 부여할 수 없으며 반드시 청구항에 기재된 용어에 근거하여 해석하여야 한다. 청구범위를 너무 좁게 해석하면 권리범위가 좁아져 침해혐의를 받은 자에 유리하게 되며 넓

게 해석되는 경우 권리범위가 넓어져 권리자에게 유리하게 된다. 따라서 대다수의 사건에서 권리자는 청구범위를 넓게 해석하도록 법원의 판단을 유도한다. 그러나 청구범위가 과도하게 광의로 해석되는 경우는 특허 무효 주장을 인정하게 할 수도 있다.

- 일반적으로 특허 청구범위 해석의 법리는 모호하여 기준을 정하기가 애매하며 해당 사건의 주어진 fact에 기준에 판단이 좌우된다는 주장이 지속되어 오고 있다. 단 기본적인 해석의 원칙은 규정되어 있다. 청구범위를 해석하는데 있어 법원이 참고할 수 있는 것은 명세서 등의 내재적 증거와 사전 및 외부 전문가 증언 등의 외재적 증거가 있으며 이때, 내재적 증거가 외재적 증거보다 우선하여 적용되어야 한다. 또한 내재적 증거 중에서도 다음과 같은 순으로 우선 적용되어야 한다.

- 1) 청구항 문구 자체
- 2) 특허 명세서 (Specification)
- 3) 출원경과서류 (Prosecution History)

- 청구항 해석 시 법원은 우선 청구항 문구 자체에서 정의하는 내용대로 범위를 해석하며 이때 출원인이 용어에 새로운 의미를 부과했는지 아니면 부여하지 않았는지가 관건이 된다. 당업자 의미가 모호한 문구가 있을 경우 명세서, 또는 심사처리 이력에서 정의 또는 의미를 제한하여 재정의 하는 바는 없는지를 고려하여 해석해야 한다. 또한 내재적 증거만으로는 불명확한 경우에만 모호한 문구의 사전적인 의미 또는 전문가 증언 등의 외재적인 증거를 고려하여 해석할 수 있다.

- 청구항 문구를 통해 출원인이 특정 용어에 명확하고 정확하게 새로운 의미를 부여한 경우 출원인이 의도한바 대로 새로이 해석되어야 하며 이 새로운 의미가 명확히 정의되었는지 여부는 명세서, 출원경과 서류에서 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인지할 수 있을 정도로 명확히 일반적인 의미와의 차이점을 지적하고 있는 지로 판단한다. 명확히 재정의 되지 않은 경우 또한 출원인이 새로운 의미를 부여하지 않은 것으로 보고 용어의 통상적인 의미로 해석이 된다. 이때에도 통상의 지식을 가진 자가 이해할 수 있는 일반적인 의미로 해석이 된다.

§ 판례경향변화

• 특허 청구범위 해석에 있어 지속적으로 이슈가 된 것은 청구항 문구해석 시 사전, 참고서 등의 외재적 증거를 어디까지 적용해야 할 것인가였다. 연방항소법원에서도 사전적 의미와 명세서 및 출원경과 중에서 정의된 의미 중 어느 쪽이 우선해서 적용되어야 하는지 해당 특허의 종류와 사건의 사실판단에 따라 일관적이지 않은 판단을 내려온 것이 사실이다. 때문에 지방법원에서 판결 시에 어떤 법리를 적용하여야 할지 명확한 가이드가 없었고 항소심에서 높은 사건 환송율을 보이는 것도 이 때문이라는 목소리도 높아지고 있다.

• 관련하여 연방항소법원에서는 90년대 Vitronics 사건⁴³⁾으로 획이 그어지는 내재적 증거 우선의 판결을 내렸으며 해당 판결에서 “청구항 문구, 명세서, 출원경과 서류” 순의 해석의 법리를 명확히 하였다. 또한 대다수의 사건에서의 청구범위 해석이 이러한 순의 내재적 증거만으로 가능하다고 강조하였다. 이러한 Vitronics의 판결의 법리는 Pitney Bowes Inc. 사건⁴⁴⁾에서 다시 한 번 확정지어졌으며 이로 인해 사전적 의미보다 내재적인 증거를 우선시 하겠다는 연방순회항소법원의 의지가 확고해졌다.

• 이러한 항소법원의 경향은 2002년 Texas Digital Systems 판결⁴⁵⁾에 와서 새로운 전환점을 맞았다. 항소법원은 청구범위 해석에 있어 사전, 백과사전, 참고서류는 청구범위 해석에 있어 중요한 판단요소가 된다고 판결하여 이후 Texas Digital Systems 판결은 사전적 해석에 과도한 의미를 두어 청구항 문구 등의 내재적 증거를 간과하는 판례를 다수 이끌게 되었다.

• 연방항소법원은 2005년 Phillips 판결⁴⁶⁾에 이르러 이런 사전적 의미에 치우치는 청구범위 해석론에 마침표를 찍고자 하였다. 항소법원은 청구범위 해석 시 무

43) Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc., 90 F.3d 1576 (Fed. Cir. 1996)

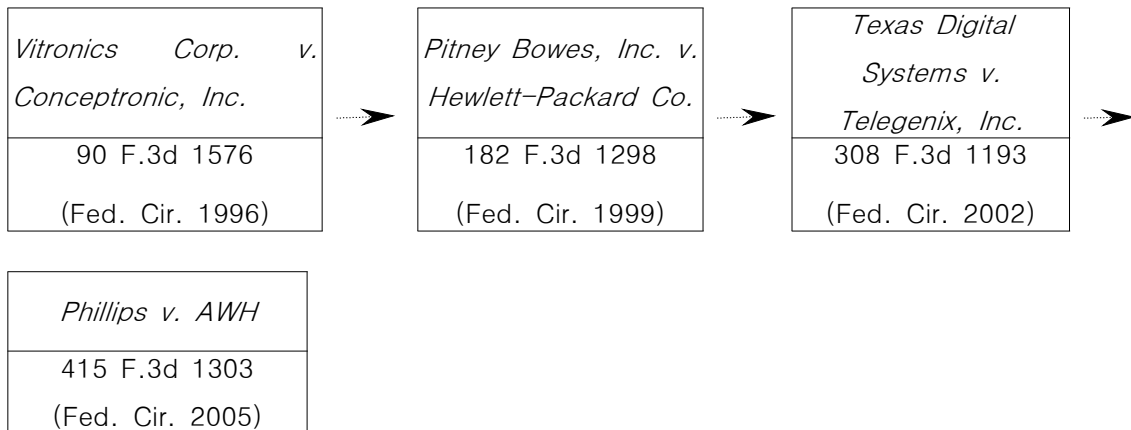
44) Pitney Bowes, Inc. v. Hewlett-Packard Co., 182 F.3d 1298 (Fed. Cir. 1999)

45) Texas Digital Systems v. Telegenix, Inc., 308 F.3d 1193 (Fed. Cir. 2002)

46) Phillips v. AWH, 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005)

엇보다 내재적 증거를 통한 의미 해석이 우선되어야 함을 다시 한 번 명확히 하여 Vitronics 판례의 의미를 부활시켰다. 사전적 의미가 용어의 일반적인 의미를 해석하는데 참고가 될 수 있는 것은 확실하나 어떤 경우에도 청구항 문구나 명세서, 출원경과 서류상의 용어의 의미를 대체하지는 않는다고 명확히 결론을 짓게 되었다.

• 특허 청구범위 해석에 대한 판례의 흐름도



§ 최근 분쟁현황

No	원고	피고	판결일자	관련 기술(제품)
B-1_1	Lava Trading	Sonic Trading Managemen	2006/04/19	증권거래용 소프트웨어
B-1_2	Phillips Electronics	Contec 등	2006/04/18	리모트 컨트롤
B-1_3	Semitool	Dynamic Micro Systems	2006/04/06	반도체 웨이퍼
B-1_4	On Demend Machine	Ingram Industries 등	2006/03/31	출판 기술
B-1_5	Wilson Sporting Goods	Hillerich & Bradsby	2006/03/23	소프트볼 방망이
B-1_6	Exigent Technology	Atrana Solutions	2006/03/22	자금이체 처리 시스템
B-1_7	Arlaine & Gina Rockey	Cordis Corp.	2006/03/16	의료 기구 (Stent)
B-1_8	Harold Schoenhaus 등	Genesco 등	2006/03/15	발 교정 기구
B-1_9	Fiber Optic Designs 등	S e a s o n a l Specialties	2006/03/03	장식용 전구
B-1_10	S m i t h k l i n e Beecham 등	Apotex Corp. 등	2006/02/24	항우울제
B-1_11	Curtiss-Wright Flow Control Corp.	Velan	2006/02/15	원유 정제용 드럼통 뚜껑 제거방법
B-1_12	Varco, L.P	Pason Systems USA	2006/02/01	드릴
B-1_13	Minebea Co	Think Outside 등	2006/01/25	컴퓨터 키보드
B-1_14	Koepnick Medica	Alcon Laboratories 등	2005/12/28	안구 수술
B-1_15	Cannon Rubber Limitid	The First Years	2005/12/28	착유기(젖을 빨아내는 기 구)
B-1_16	Shuffle Master	Vendingdata	2005/12/27	카드 섞는 기구
B-1_17	Joseph Grayzel	St. Jude Medical 등	2005/12/23	혈관에 삽입되는 도뇨관 덮개
B-1_18	IP Innovation	Ecollege.com 등	2005/11/29	컴퓨터 소프트웨어
B-1_19	Microstrategy Incorporated	Business Objects, S.A 등	2005/11/17	정보전달 시스템
B-1_20	Joseph v. Kapusta	Gale Corp.	2005/11/15	TV용 동축 케이블 오류 검사기기

No	원고	피고	판결일자	관련 기술(제품)
B-1_21	J. Ole Sorensen	ITC 등	2005/10/31	자동차
B-1_22	Dane Industries	A m e r i t e c Industries	2005/10/26	쇼핑카트
B-1_23	World Kitchen 등	Z y l i s s Haushaltwaren A 등	2005/10/14	샐러드 스피너
B-1_24	Cytologix Corp.	Ventana Medical System	2005/09/21	현미경의 슬라이드
B-1_25	Free Motion Fitness	C y b e x International 등	2005/09/16	트레이닝용 운동기구
B-1_26	Ron Nystrom	Trex Company 등	2005/09/14	건축용 외장 바닥재
B-1_27	Biagro Western Sales	Grow More	2005/09/13	화학비료
<u>B-1_28</u>	<u>N e t w o r k Commerce 등</u>	<u>Microsoft</u>	<u>2005/09/08</u>	<u>인터넷 전자 콘텐츠 구매</u>
B-1_29	Ocean Innovations 등	Rick Archer 등	2005/08/19	선박용 선착장
B-1_30	T a p Pharmaceutical Products	O W L Pharmaceuticals 등	2005/08/18	전립선암 치료제
B-1_31	Pause Technology	Tivo Inc.	2005/08/16	디지털 비디오 리코더
B-1_32	Harris Corp.	Ericsson Inc.	2005/08/05	휴대폰 관련기술
B-1_33	Collegenet	Applyyourself	2005/08/02	온라인서비스 소프트웨어
B-1_34	Ntp, Inc.	Research in Motion	2005/08/02	전자메일 송수신 기술
B-1_35	Beckson Marine	NFM	2005/07/28	-
B-1_36	Carl Landers	Sideways	2005/07/27	우물을 파는 기술
B-1_37	Transonic Systems	N o n - I n v a s i c e M e d i c a l Technologies	2005/07/25	신장 투석 기구
B-1_38	North American Container	P l a s t i p a k Packaging 등	2005/07/14	플라스틱 그릇
<u>B-1_39</u>	<u>Edward H. Phillips</u>	<u>AWH Corp. 등</u>	<u>2005/07/12</u>	<u>금속 판 제조 기술</u>
B-1_40	Izumi Products Co.	Koninklijke Philips Electronics N.V 등	2007/07/07	전기면도기

No	원고	피고	판결일자	관련 기술(제품)
B-1_41	The Lockformer	PPG Industries 등	2005/06/30	유리창
B-1_42	PC Connector Solutions	Smartdisk 등	2005/05/06	컴퓨터 주변장치
B-1_43	Steven M. Hoffer	Microsoft 등	2005/04/22	인터넷
B-1_44	Sunny Fresh Foods	Michael Foods 등	2005/04/15	살균된 계란 제품
B-1_45	N a z o m i Communications	ARM Holdings 등	2005/04/11	프로그래밍 언어
B-1_46	Rhodia Chimie	PPG Industries	2005/04/11	실리콘
B-1_47	Nellcor Puritan Bennett	Masimo Corp.	2005/04/08	의료기기
B-1_48	E. Michael Mattox	Infotopia 등	2005/03/23	운동기구
B-1_49	ASM America	Genus	2005/03/16	반도체
B-1_50	Medrad, Inc	MRI Devices Corp.	2005/03/16	MRI용 전자기파 코일
B-1_51	Iowa State University 등	Wiley Organics 등	2005/03/07	검노방법
B-1_52	Leon Stambler	RSA Security 등	2005/02/11	인터넷 보안
B-1_53	NCR Corp.	Palm, Inc. 등	2005/01/06	PDA
B-1_54	Matthew Stephens 등	Tech international 등	2004/12/29	검노
B-1_55	NTP	Research In Motion	2004/12/14	개인 이메일 장치
B-1_56	Centricut 등	The Esab Group	2004/12/06	절단 공구
B-1_57	Catalina Marketing International	Coolsavings.com 등	2004/11/19	전자쿠폰
B-1_58	M e d p o i n t e Healthcare	Pharmacal Co	2004/11/17	제약
B-1_59	I n s i t u f o r m Technologies 등	CAT Contracting 등	2004/10/04	배관
B-1_60	Astrazeneca AB	M u t u a l Pharmaceutical	2004/09/30	제약

No	원고	피고	판결일자	관련 기술(제품)
B-1_61	Irdeto Access	Echostar Satellite Corp. 등	2004/09/14	디지털 방송 제어 기술
B-1_62	Lighting World	Birchwood Lighting	2004/09/03	조명
B-1_63	N A T I O N A L INSTRUMENTS	THE MATHWORKS	2004/09/03	컴퓨터 프로그램
B-1_64	Home Diagnostics	Lifescan	2004/08/31	혈당측정
B-1_65	Dana Corp.	American Axile	2004/08/27	자동차 구동축
B-1_66	L i f e s t r e a m Diagnostics	P o l y m e r Technology Systems 등	2004/08/25	콜레스테롤 구분장치
B-1_67	Power Mosfet Technologies 등	Siemens AG 등	2004/08/17	반도체 파워장치
B-1_68	Neomagic Corp.	T r i d e n t Microsystems	2004/08/05	노트북
B-1_69	Mars, Inc.	H.J. Heinz 등	2004/07/29	애완용 동물 사료
B-1_70	Edward H. Phillips	AWH Corp. 등	2004/07/21	-
B-1_71	AFG industries 등	Cardinal Ig 등	2004/07/13	적외선 차단 유리창
B-1_72	Eric Wasinger	Levi Strauss & Co.	2004/07/08	직물 탈색
B-1_73	Ron Nystrom	TREX	2004/06/28	마루 바닥재
B-1_74	University of California	Actagro, LLC	2004/06/09	인광성 비료
B-1_75	Metabolite Lab.	America Holdings	2004/06/08	비타민
B-1_76	W.E. Hall Company	A t l a n t a Corrugating	2004/06/07	금속 파이프
B-1_77	Edward Systems Technology	Digital Control Systems	2004/05/18	대기오염 측정장치
B-1_78	A m e r i c a n Academy of Science Tech Center	Novell	2004/05/13	컴퓨터 네트워크
B-1_79	H o u s e y Pharmaceuticals	Bristol-Meyers Squibb 등	2004/05/07	단백질 반응 판별 법
B-1_80	S c a n n e r Technologies	ICOS Vision Systems	2004/04/23	전자 칩 검수 장치

No	원고	피고	판결일자	관련 기술(제품)
B-1_81	Ultratech Steppe	ASM Lithography	2004/03/30	반도체 회로 제조
B-1_82	Monsanto	Bayer BioScience N.V.	2004/03/30	병충해 예방
B-1_83	Globetrotter Software	Elan Computer Group 등	2004/03/23	DRM
B-1_84	Premier Networks	L u c e n t Technologies	2004/03/22	전화 시스템
<u>B-1_85</u>	<u>International Rectifier Corp.</u>	<u>IXYS Corp.</u>	<u>2004/03/18</u>	<u>반도체</u>
B-1_86	Dr. Robert F. Weiss 등	Reebok	2004/03/09	운동화 쿠션 기술
B-1_87	American Seating	USSC Group	2004/02/26	차량용 시트
<u>B-1_88</u>	<u>SuperGuide Corp.</u> <u>등</u>	<u>DirecTV 등</u>	<u>2004/02/12</u>	<u>쌍방향 전자 TV</u>
B-1_89	Intergraph Corp.	Intel Corp.	2004/02/11	컴퓨터
<u>B-1_90</u>	<u>Lievel-Flarsheim</u>	<u>Medrad</u>	<u>2004/02/11</u>	<u>주사기</u>
B-1_91	Microsoft 등	M u l t i - t e c h Systems 등	2004/02/03	음성 전송 컴퓨터 시스템
B-1_92	Epcon Gas System 등	B a u e r Compressors	2004/02/02	사출성형
B-1_93	Schwarz Pharma 등	T e v a Pharmaceuticals USA	2004/01/29	고혈압 치료제
B-1_94	Liquid Dynamics Corp.	V a u g h a n Company	2004/01/23	하수처리

§ 주요 판례 심층분석

■ No : B-1_28

1) 기본 서지사항

원고	Network Commerce, Inc./ CRS, LLC
원고측 대리인	Rohde & Van Kampen PLLC (Seattle, WA)
피고	Microsoft Corporation
피고측 대리인	Klarquist Sparkman, LLP (Portland, OR)외 1사
사건번호	422 F.3d 1353
판결일자	2005/09/08
판사	DYK / Mayer / Friedman
1심법원(판결일)	District Court for the Western District of Washington (2001/12/06)
관련 특허	US6,073,124
관련 법령	-
관련 기술	인터넷

2) 사건개요

- 원고는 인터넷 전자 콘텐츠 구매에 관련된 특허 US6,073,124 (이하 ‘124특허’라 함)를 보유하고 있다. 피고의 미디어 플레이어는 인터넷 상에서 오디오나 비디오 콘텐츠를 구매하여 플레이가 가능한 제품이며 메타파일은 이러한 플레이어 상에서 작동을 위한 오디오 비디오 콘텐츠 정보에 관한 파일이다. 원고는 피고의 미디어 플레이어와 메타파일이 자사의 ‘124특허를 침해한다고 주장하며 워싱턴 서부 지방법원에 소송을 제기하였다.
- 1심법원은 청구항 해석을 통해 이슈가 된 “download component”의 의미를 해석하였고 이에 기해 피고의 비침해 약식 승을 인정했다.

- 항소법원은 1심법원의 청구항 해석에 오류가 없다고 판단하고 1심의 판결을 최종 확정하였다.

3) History Map

2005/09/08	CAFC	1심 판결 확정
422 F.3d 1353		
↑		
2003/03/10	워싱턴 서부 지방법원	피고 비침해 약식판결
260 F.Supp.2d 1042		
↑		
2002/10/29	워싱턴 서부 지방법원	청구항 해석
260 F.Supp.2d 1034		

4) Issue에 대한 법원의 판단

- 연방순회항소법원은 지방법원의 “download component”의 해석에 오류가 없다고 판단하고 피고의 비침해 약식청원을 인정한 결정을 최종 확정하였다. “download component”의 해석에 비추어 피고의 미디어 플레이어나 메타파일에 해당 구성요서가 결여되어 침해가 아니라고 판단했다.

- 청구항 해석에 있어서 청구항 용어를 먼저 검토하여야 하며 일반적인 사전적인 의미를 파악하여야 한다. 또한 당업자 수준의 의미 해석을 적용해야 한다. 이러한 청구항 언어에서 의미 해석이 모호한 경우 명세서나 출원경과 서류를 참고하여 의미를 해석하여야 한다.

- 항소법원은 해당 청구 언어에 일반적으로 이해되는 의미는 없으나 명세서 내용을 분석하여 의미를 해석하였다. 1심법원의 판단과 같이 “download component”의 의미가 전달받은 파일이나 프로그램을 의미하며 이때 (i) 자료가 저장된 컴퓨터가 아닌 다른 컴퓨터에서 파일이나 프로그램을 전달 받아야 하며 (ii) 전자 데

이터 다운로드를 조정해야 하며, (iii) boot 프로그램을 통해 OS와 직접 작용해야 한다고 판단하였다.

- 항소법원은 또한, 해당 용어의 해석이 출원경과 중에 달라진 바 없다고 판단했다. 따라서 1심법원의 “download component”의 의미 해석에 오류가 없다고 판단했다. 피고의 미디어 플레이어나 메타파일에는 따라서 “download component”가 포함되어 있고 '124특허를 침해하지 않는다고 판결하였다.

- 결론적으로 순회항소법원은 1심법원의 피고 비침해 약식판결을 최종 승인하였다.

- 주요 인용판례

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

5) 승·패소 요인 분석

- 본 항소심 판결에서의 관건은 “download component”의 의미 해석이다.

원고는 1심법원의 해당 청구용어의 해석에 오류를 주장하고 특히 boot 프로그램을 필수적으로 요구한 것은 너무 제한적인 해석이라고 하였다.

- 항소법원은 원고의 주장이 원고 측의 전문가 증인의 증언에 기초하고 있으나 이러한 전문가 증인이 다른 근거 없이 자신의 증언만을 제시하는 경우 법정에서 구속력을 가지지 않는다고 재차 명시하였다. 따라서 다른 증거를 제시하지 못하고 전문가 증인의 증언에만 기대어 주장한 원고는 핵심 청구용어 해석에 있어 항소법원을 설득하는데 실패하였다.

- 항소법원은 “download component”가 일반적으로 이해되는 해석이 없으나 명세서를 통해 1심법원의 해석에 오류가 없다고 판단하였다. 따라서 항소법원은 해당 용어의 해석을 인정하고 또한 1심법원의 피고 비침해 약식 판결을 최종 확정하였다.

■ No : B-1_39

1) 기본 서지사항

원고 (항소인)	Edward H. Phillips
원고측 대리인	Carl F. Manthei (Boulder, CO)
피고	AWH Corporation/ Hopeman Brothers, Inc. / Lofton Corporation
피고측 대리인	Faegre & Benson LLP (Boulder, CO)
사건번호	415 F.3d 1303
판결일자	2005/07/12
판사	Bryson (opinion bv) / en banc (전원 합의체)
1심법원(최초기소일)	District Court for the District of Colorado (1997)
관련 특허	US 4,677,798
관련 법령	35 U.S.C.S. §112 para.6.
관련 기술	금속 판 제조 기술

2) 사건개요

• 원고는 보호벽 공정에 활용될 수 있는 금속 판 제조에 관련된 특허 US 4,677,798 (이하 ‘798특허’라 함)를 보유하고 있다. 원고는 피고와 라이선스 관계에 있었으나 1990년경 해당 계약 관계는 종료되었다. 계약이 종료된 이후에도 피고는 원고의 수차례 경고에도 원고의 기술을 사용한 금속 판 판매를 지속하였다.

• 원고는 1997년 피고를 ’798 특허 침해로 콜로라도 지방법원에 제소하였다. 1심법원에서는 ’798특허의 기술이 피고가 사용하는 기술과 다르다고 판단 비침해 약식판결을 선고하였고 원고는 이에 항소하였다. 항소법원에서는 1심의 약식판결과 같이 피고의 비침해를 인정하였으나 원고의 신청을 받아들여 전원 합의체로(en banc) 사건을 재심의 하기로 결정하였다.

3) History Map

2006/02/21	US Supreme Court	상고심 거절
367 F.3d 1359		
↑		
2005/07/12	CAFC	1심 파기, 사건 환송
415 F.3d 1303		
↑		
2004	CAFC	1심 판결 확정
363 F.3d 1207		
↑		
2003/01/21	콜로라도 지방법원	피고 비침해 약식판결
-		

4) Issue에 대한 법원의 판단

• 연방순회항소법원은 1심의 비침해 판단과 의견을 같이한 항소심에 대한 원고의 재심의 신청을 인정 전원합의체로 사건을 다시 판결하기로 하였다. 본 전원합의체 재심의에 있어 주요 이슈는 청구용어 “baffles”의 의미 해석이었다. 항소법원은 일단 “baffles”의 해석 시 명세서에 해당 용어에 있어 means가 적용되는 사항이 아니므로 Means-plus-Function의 §112 para.6의 해석이 적용되지 않는다고 판단하며 1심과 의견을 달리한 종전의 항소심의견을 확인하였다.

• 주요 관건은 “baffles”의 의미 해석에 있어서 예각의 금속판만을 의미하는 것으로 제한되어야 하는 것인지 혹은 90도의 직각의 구성도 포함하는 것인지 여부였다. 1심에서는 Means-plus-Function의 해석에 준하여 예각만을 의미하는 것으로 한정되어야 한다고 판단하였으나 항소심에서는 Means-plus-Function의 해석이 적용되지는 않으나 일반적인 “baffles”의 의미가 명세서에서 한정된 의미로 쓰였으므로 예각만을 의미하는 것으로 해석됨이 옳다고 판단하였다.

• 본 전원합의체 재심의에서는 사전 해석과 명세서 의미가 청구항 해석에서 가지는 의미를 재확인 함으로써 청구항 해석의 법리를 명확히 하고자 하였다. 사전 상의 의미가 청구항 해석에 있어서 어느 정도 중요한 기능을 하는 것은 사실이나 무엇보다 선행되어 참고해야 하는 것은 청구항 자체, 명세서 등의 내재적 증거라고 판단했다. 청구항 의미 해석, 청구범위 한정에 있어서 우선적으로 명세서 상에서 어떻게 정의하고 있는지, 내재적 증거 상으로 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 어떻게 이해할 수 있는지가 관건이 된다고 판결하였다.

• 본 사건에 있어서는 “baffles”의 의미가 명세서에서 예각에만 준한다는 한정적인 의미로 설명된 바가 없으므로 이는 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 보았을 때 예각에만 한정되는 것이 아닌 일반적인 의미에서의 “baffles”로 해석된다고 판결하였다.

• 항소법원에서는 재심을 통해 “baffles”의 의미는 각도에 상관없이 벽을 구성하는 금속 판 내부를 일컬으며 무게를 지탱하며, 탄탄하게 결합되어 있고, 장애물을 차단하는 등의 명세서에 명시된 기능을 수행할 수 있는 모든 차단 벽을 의미한다고 판시하였다.

• 결론적으로 순회항소법원은 이슈가 된 “baffles”의 의미를 제한적으로 해석한 원 항소심의 판결을 파기하고 재해석된 청구항에 준해 침해 판단을 위해 사건을 1심에 환송하였다.

• 주요 인용판례

- Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc., 90 F.3d 1576 (Fed. Cir. 1996)
- Texas Digital Systems v. Telegenix, Inc., 308 F.3d 1193 (Fed. Cir. 2002)

5) 승·패소 요인 분석

• 원고는 출원 과정에 있어 금속 판에 대한 청구항 범위를 예각에 준한 상태로

한정하지 않아 의도적이었던 비의도적이었던 이러한 명세서 작성 시의 전략이 승소의 요인이 되었다. 특히, Means-plus-Function의 해석이 적용되지 않은 것도 결국 이슈가 된 “baffles”의 청구에 있어 means의 용어와 결합하지 않은 명세서 작성의 skill이 근간이 된 것이므로 원고의 승소 요인은 철저히 명세서 작성의 전략이라고 할 수 있을 것이다.

• 청구항 해석에 있어서 좁은 의미의 해석을 요하는 경우는 출원인의 그러한 명확한 의도가 명세서에 드러나 있거나 당업자 수준에서의 판단이 보통 그렇게 좁은 의미로 해석된다고 입증이 되어야 한다. '798 특허의 경우 원고는 그러한 의도를 명세서에 명기하지 않았으며 오히려 해당 금속 판이 수행하여야 하는 여러 목적을 열거하여 당업자 수준에서 금속 판의 각도는 이슈가 아니라는 설득이 가능했다. 따라서 항소법원은 재심의를 통해 1심의 비침해 약식 판결을 번복하여 사건을 다시 환송하였다.

■ No : B-1_85

1) 기본 서지사항

원고	International Rectifier Corporation
원고측 대리인	Vinson & Elkins LLP (Austin, TX)
피고	IXYS Corporation
피고측 대리인	Townsend & Townsend and Crew LLP (San Francisco, CA)
사건번호	361 F.3d 1363 / 70 U.S.P.Q.2d (BNA)1209
판결일자	2004/03/18
판사	Lynn / Newman / Prost
1심법원(판결일)	District Court for the Central District of California (2002/06/04)
관련 특허	US4,959,699 / US5,008,725 / US5,130,767
관련 법령	-
관련 기술	반도체

2) 사건개요

• 원고는 수직 평면형 MOS (금속-산화물-반도체 구조의 전자소자)트랜지스터 (VPPM 이라 함)에 관한 3 건의 특허를 보유하고 있다. 각각 US4,959,699; US5,008,725; US5,130,767 (이하 ‘699특허’, ‘725특허’, ‘767특허’라 함) 해당 기술의 원 발명가이자 원고 회사의 설립자 아들인 Lidow는 1970년대 말에 스탠포드 대학에서 박사학위를 하는 동안 피고의 지원 하에 VPPM 관련 기술을 개발 중이던 여러 박사, 교수들과 교류가 있었다.

• 원고는 1990년에 상기 특허를 등록하고 1987년에서 1996년 사이 수차례 피고에 특허 침해 경고과 함께 라이선스를 요구했고 96년경에는 두 회사간의 인수 합병 노력도 결국 실패로 돌아갔다. 96년에서 2000년 사이에 원고는 경쟁사에 대

한 대대적인 특허권 보호에 돌입하여 피고 회사의 부품 납품회사인 삼성전자에 대해 특허침해의 소를 제기했다. 사건은 합의에 의해 종결 되었으며 삼성에 대해 영구 침해금지 명령이 내려졌다. 유사한 일련의 사건 뒤에 원고는 마침내 피고를 상대로 캘리포니아 중앙지법에 소를 제기하였고 피고는 해태와 금반언의 적극적 반론(affirmative defense)을 제기했다.

- 1심법원에서는 피고의 적극적 반론을 모두 인정하지 않고 원고가 주장한 총 48항의 청구항에 대해 모두 침해를 인정하는 약식 판결을 내렸다.
- 이에 피고는 1심법원의 침해인정 약식 판결과 적극적 반론 불인정에 대해 항소하였다.

3) History Map

2004/03/18	CAFC	1심 판결반복, 일부 비침해 판단 후 1심 송환
361 F.3d 1363		
↑		
2002/06/04	캘리포니아 중앙 지방법원	원고 약식 승
-		

4) Issue에 대한 법원의 판단

- 3건 특허에서 침해로 제기된 48개의 청구항 중 특히 이슈가 되는 것은 “polygonal,” “annular,” “adjoining” 세 부분의 청구항 용어에 대한 해석이다. 본 항소 법원에서는 1심법원의 해당 청구항 해석 시 오류가 있었다고 판단하고 세 청구항 용어에 대해 재해석하고 그 해석에 따라 “adjoining”과 관련된 청구항에 대해서는 피고의 비침해로 판결하였다. 그 외 두 청구항 용어와 관련해서는 침해에 대한 재심의를 위해 사건을 1심에 환송했다.
- “polygonal”에 대해 1심법원에서는 대략적으로 다각형의 모양을 지니고 있는 형태를 의미하는 것으로 반드시 꼭지각이 명확하고 직선으로 구성된 형태의 일반

적인 다각형일 필요는 없다고 해석했다. 항소법원은 "polygonal" (다각형)의 사전적 의미는 끝과 끝이 맞붙은 직선의 조합으로 이루어진 닫혀진 평면을 의미한다고 되어 있는 점과 명세서, 도면에서도 이러한 사전적 의미가 그대로 표현되어 있는 점을 지적했다. 일반적인 사전적 의미와 명세서에서 사용된 의미가 같고 출원인이 명확하게 새로운 의미를 정의하지 않았기 때문에 "polygonal"의 의미는 사전적 의미 외의 의미로 해석되어서는 안된다고 판단하였고 따라서 1심법원의 해석은 오류라고 판결했다.

- "annular"에 대해 1심법원은 링 형태의 도형으로 반드시 원형일 필요는 없고 또한 반드시 내부와 외부 형태가 같은 도형일 필요는 없다고 판단했다. 항소법원은 일반적인 사전적 의미로는 원형의 링을 의미하나 명세서에서 사용된 용어의 의미는 그보다 더 넓게 원 이외의 도형도 중심부가 비어 있는 형태이면 "annular"로 인정한 것을 확인했다. 그러나 명세서나 도면에서 사각형 링, 오각형 링 등을 나타내는 것은 1심법원의 해석과 같이 내 외부가 다른 형태의 링까지 범위를 명시적으로 확대한 것은 아니었기 때문에 사전적 의미가 그렇게까지 확대되는 것은 출원인의 의도가 아니었다고 판단하였다.

- 마지막으로 "adjoining"에 대해 1심법원은 "adjoining"과 "adjacent"가 유사어로 "adjacent"는 일반적으로 반드시 접촉하거나 닿아 있을 필요 없이 거리적으로 가까움을 말한다고 해석하였다. 그러나 항소법원은 1심법원이 인용한 사전 외에 해당 특허와 동시대의 여러 다른 사전상의 의미를 검토하여 "adjoining"은 "adjacent"과 비교하여 공통의 접점을 가지는 경우를 의미한다는 사용예에 주목하여 "adjoining"은 한 점이나 라인 상 맞붙어 있는 상태를 의미한다고 판단하였다.

- 결론적으로 순회항소법원은 1심 법원이 해당 청구항 용어를 해석함에 있어 오류를 범했다고 판단하고 이어 침해에 대한 판단을 진행하였다. 항소법원에서 재해석한 내용을 1심법원의 사실 판단에 적용한 결과 "adjoining"에 관련한 청구항은 비침해로 판단하고 그 외 청구항에 대해서는 침해판단을 위해 사건을 1심에 환송하였다.

- 주요 인용판례

- Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc., 90 F.3d 1576, (Fed. Cir. 1996)
- Brookhill-Wilk 1, LLC v. Intuitive Surgical, Inc., 334 F.3d 1294 (Fed. Cir. 2003)

5) 승·패소 요인 분석

- 원고는 소송을 제기함에 있어 분쟁이 이미 이전부터 있어 왔음에도 불구하고 소송을 제기하는데 시간을 지체하였을 뿐 아니라 이미 피고와 기술개발 이전부터 모종의 교류가 있어 왔기에 피고는 원고에 적극적 반소로써 해태와 금반언을 제기하여 사건의 정황을 피고에 유리하도록 이끌었다.

- 1심법원은 문제가 되는 청구항 용어를 원고의 주장에 따라 보다 넓은 범위로 해석하였으나 피고는 1심법원의 해석이 법률적으로 문제가 있음을 주장하였다. 사전적 의미가 원고의 주장과 같이 넓게 정의하고 있지 않을 뿐 아니라 출원인 자신도 그러한 사전적 해석의 의미 확장을 명세서 상에서 명시한 바가 없었다고 주장하였다. 항소 법원은 피고의 편을 들어 사전적 해석에 논란이 없고 원고가 명세서에서 그러한 일반적 해석의 의미 확장을 명기하지도 않았기 때문에 의미를 축소하여 재해석 하였다.

- 결론적으로 항소법원은 “adjoining”에 관련해서는 1심판결을 번복하여 피고의 비침해를 인정하고 그 외 청구항에 대해서는 재해석된 의미를 적용해 재심의 하라고 판결했다.

■ No : B-1_88

1) 기본 서지사항

원고	SuperGuide Corporation / Gemstar Development Corporation
원고측 대리인	Alston & Bird LLP (Charlotte, NC)
피고	DirecTV / Hughes / Thomson / EchoStar
피고측 대리인	Jones, Day, Reavis & Pogue (LA, CA) 외 2사
사건번호	358 F.3d 870 / 69 U.S.P.Q.2D (BNA) 1865
판결일자	2004/02/12
판사	Prost / Mayer / Michel
1심법원(판결일)	District Court for the Western District of North Carolina (2000/06/27)
관련 특허	US4,751,578 / US5,038,211 / US5,293,357
관련 법령	-
관련 기술	쌍방향 전자 TV 프로그램 가이드

2) 사건개요

• 원고는 쌍방향 전자 프로그램 가이드에 관련하여 3건의 특허를 보유하고 있다. US4,751,578/ US5,038,211 / US5,293,357 (이하 ‘578특허’ ‘211특허’, ‘357특허’라 함) 해당 특허는 유저가 자신이 선호하는 프로그램 정보만을 TV 스크린에 나타나게 하는 기술에 관련된 것으로 원고 중 한 명인 SuperGuide는 원 특허권자이며 Gemstar는 SuperGuide의 독점 라이선시이다. 피고는 각각 위성방송 사업자 또는 셋톱박스 장치 제조사이다.

• 원고 SuperGuide는 피고가 자신의 세 건의 특허를 침해한다는 이유로 노스캐롤라이나 서부지방법원에 소송을 제기했으며 피고는 곧 원고의 독점 라이선시인 Gemstar에 대하여 클레임을 제기 소송의 당사자로 추가하였다.

- 1심법원은 피고 전원에 대해 비침해 판결을 내리고 피고의 약식청원을 승인했다. 이에 원고는 청구항 해석에 오류가 있었다고 주장하며 1심법원의 약식판결을 항소하였다.

3) History Map

2004/04/13	CAFC	재심의 거절
-		
↑		
2004/02/12	CAFC	1심 판결번복, 사건 환송
358 F.3d 870		
↑		
2002/07/22	노스캐롤라이나 서부 지방법원	피고 비침해 약식 승
211 F.Supp.2d 725		
↑		
2001/10/25	노스캐롤라이나 서부 지방법원	청구항 해석
169 F.Supp.2d 492		

4) Issue에 대한 법원의 판단

- 원고의 항소의 주 이슈는 1심법원의 청구 범위 해석상의 오류였으며 이에 연방 항소법원은 문제가 제기된 청구 범위를 재해석하고 1심법원의 의미 해석을 일부 수정하였다. 따라서 항소법원은 재해석된 청구 범위에 따라 새로이 침해 판단을 하도록 사건을 1심에 환송하였다.

(i) '578특허

'578특허에서 문제가 된 것은 해당 청구항 용어 중 시그널과 주파수, 믹서 등의 의미 해석에 있어 아날로그 방식만을 의미하는지 아니면 디지털 방식까지 포함하는지의 여부였다. 항소법원은 디지털 방식이 '578특허 출원 당시 당업자들 간에 알려진 기술이었을 뿐 아니라 명세서 상에서 출원인이 구태여 아날로그

방식만으로 청구범위를 명시적으로 한정할 바가 없기 때문에 해당 특허의 청구범위를 아날로그에만 한정해서는 안 된다고 판단했다. 또한 '578 특허 상의 "search"의 의미 해석에 있어서도 RAM 상의 모든 정보를 다 조사하여야 하는 것은 아니라고 판단했다. 따라서 1심법원의 위 내용에 관련한 '578특허의 청구범위 해석은 오류가 있었다고 판단하여 항소법원은 원고의 주장에 따라 청구범위를 재해석 하였다.

(ii) '211특허

'211특허에서 이슈가 된 것은 "at least one of A, B, C and D"의 해석과 "meet"의 해석이었다. 1심법원에서는 "at least one of A, B, C and D"의 해석이 A, B, C, D 중 적어도 하나라는 의미가 아니라 at least one of는 A, B, C, D를 각각 수식하는 것으로 보고 and로 연결되었기 때문에 A, B, C, D를 모두 포함되어야 한다고 판단했다. 항소법원은 특허 and의 일반적인 사전적 해석과 기능에 기해 1심법원의 해석 방식에 동의하였다. 또한 이슈가 된 "meet"의 해석에 대해서는 이미 원고가 1심의 심의 중에 피고가 주장한 "equal to or matching"의 의미로 인정한 사실을 확인하고 항소법원에서 다른 의미로 주장할 수 없다고 판결했다. 따라서 '211특허는 1심법원의 해석에 동의하여 의미를 재해석하지 않았다.

(iii) '357특허

'357특허에서 항소법원은 "automatically electronically converting", "For directly controlling a recording device", "event timer"의 의미 해석에 있어서 명세서 내용을 상세히 분석한 뒤 1심법원의 의미 해석에 오류가 있었다고 판단하여 의미를 재해석 하였다.

• 결론적으로 순회항소법원은 3건 특허에 관해 일부의 청구 범위 해석 시 1심법원의 오류를 인정하여 재해석 한 뒤 재해석된 의미상의 침해 비침해 판단을 위하여 사건을 환송했다.

• 주요 인용판례

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

1985)

- Electro Med. Sys. S.A. v. Cooper Life Sci., Inc., 34 F.3d 1048 (Fed. Cir. 1994)
- Amgen Inc. v. Hoechst Marion Roussel, Inc., 314 F.3d 1313 (Fed. Cir. 2003)

5) 승·패소 요인 분석

• 1심법원의 세 건 특허의 청구범위 해석에 대한 항소법원의 판단은 엇갈렸으나 결론적으로 일부 청구범위에 대해서는 원고에 유리하게 의미를 재해석하여 사건을 환송함에 따라 피고는 항소 법원에 대해 일부 주장에 설득력이 부족했다는 판단이 가능하다.

• 판단의 관건이 된 것은 청구항의 의미 해석이었다. 원고는 명확하지 않은 청구항 용어의 의미를 청구항 내용에 우선적으로 근거해서 해석하고자 했으나 피고는 출원경과 중의 내용에 더 집중하여 청구항 해석의 우선 순위를 곡해하였다.

• 특허 '578특허의 아날로그 디지털 논란에 있어서 피고가 출원 중에 원고가 디지털 방식을 포함한다고 명시한 바가 없으므로 제한되어야 한다고 주장한 반면 원고는 명세서에서 특별히 방식에 제한을 둔 바가 없으며 출원 시에도 그러한 제한적 의도를 표시한 바가 없다고 주장하였다. Means-Plus-Function 형식의 경우에만 후에 개발된 새로운 기술이 제한되며 Means-Plus-Function의 형식이 아닌 경우는 청구항에서 정의한 의미에 따라 달라진다. 따라서 항소법원은 우선적으로 고려가 되어야 하는 것은 청구항을 이해하는 것이며 '578특허는 방식에 제한을 두려하지 않았으므로 출원경과 중에 특허가 포함하는 방식을 모두 말하지 않은 것이 청구범위를 한정해서는 안 된다고 판결하였다.

• 출원 경과 서류가 청구 범위 해석 시 유용한 자료로 쓰이는 것은 사실이나 구체적이고 명확한 표현이 없었다면 그러한 출원 경과 서류가 출원인이 의도적으로 청구 범위를 제한하고자 하였다고 추정하기 위한 증거가 될 수는 없다.

• 결론적으로 항소법원은 세 건의 특허에 대한 1심법원의 청구항 해석을 검토하고 일부 내용을 재해석 하여 사건을 다시 1심에 환송했다.

■ No : B-1_90

1) 기본 서지사항

원고	Lievel-Flarsheim Company / Mallinckrodt Inc.
원고측 대리인	Wood, Herron & Evans, LLP (Cincinnati, OH)
피고	Medrad, Inc.
피고측 대리인	Howrey Simon Arnold & White, LLP (Washington DC) Reed Smith LLP (Pittsburgh, PA)
사건번호	358 F.3d 898 / 69 U.S.P.Q.2D (BNA) 1801
판결일자	2004/02/11
판사	Bryson / Dyk / Lourie
1심법원(판결일)	District Court for the Southern District of Ohio (2000/06/27)
관련 특허	US5,456,669 / US5,658,261 / US5,662,612 / US5,928,197
관련 법령	-
관련 기술	주사기

2) 사건개요

• 원고는 치료에 쓰이는 주사기 기능을 향상시킨 파워 인젝터에 관련하여 4건의 특허를 보유하고 있다. US5,456,669 / US5,658,261 / US5,662,612 / US5,928,197 (이하 ‘669특허’, ‘261특허’, ‘612특허’, ‘197특허’라 함) ‘669특허’와 ‘261특허’는 서로 관련된 특허로 파워 인젝터 내부에 주사기를 장착하는 것에 관련된 기술이고 ‘612특허’와 ‘197특허’도 역시 서로 연관되어 있고 내부 주사기 구조 및 피스톤 컨트롤 방법 등에 관한 기술이다.

- 원고는 피고가 자사의 특허를 침해한다는 이유로 오하이오 남부 지방법원에 소송을 제기하였고 피고는 곧 특허무효의 항변을 신청했다.
- 1심법원은 피고의 제품에 대한 비침해 약식 판결을 내렸고 특허무효의 항변에 대해서는 판단을 하지 않고 기각하였다. 이에 원고는 1심 판결을 항소하였다.

3) History Map

2005/10/28	오하이오 남부 지방법원	-
-		
↑		
2004/04/02	CAFC	재심의 거절
-		
↑		
2004/02/11	CAFC	1심판결반복, 사건환송
358 F.3d 898		
↑		
-	오하이오 남부 지방법원	비침해 약식판결
-		

4) Issue에 대한 법원의 판단

- 항소심에서의 주 이슈는 1심법원의 청구항 해석 특히, “pressure jacket”과 “physical indicia”에 대한 해석에 오류가 없었나 하는 것이다.

(i) “pressure jacket”

원고는 피고가 '669특허의 7개 청구항과 '261특허의 20개 청구항을 침해했다고 주장했으며 서로 유사한 청구 범위를 해석하는데 있어 1심법원은 주사기가 장착되는 부분에 “pressure jacket”이 반드시 요구된다고 판단하였다. 청구항 내용에서 언급된 바 없으나 1심법원은 모든 사용예에서 “pressure jacket”이 주사기가 장착된 부분에 쓰이고 있을 뿐 아니라 청구항에서 주사기가 장착되는 부분이 구

체적으로 어디인지 모호하여 “pressure jacket”이 해석에 적용되어야 한다고 판단하였다.

그러나 항소법원은 “사용예가 청구항 범위를 한정할 수는 없다”는 청구항 해석의 법리를 다시 한 번 확인하여 1심법원의 해석을 오류라고 판단했다. 명시적이고 구체적인 의미 한정이 없는 경우 사용예에서 공통적으로 쓰였다고 하여 또는 단 하나의 사용예에서 나타나는 방식이라 하여 청구항의 범위를 사용예에 한정해서는 안 된다는 것이다.

항소법원은 법리를 적용하여 주사기가 장착되는 부분이 모호하다 하더라도 사용예를 들어 범위를 한정해서는 안 된다고 판단하였다. 뿐만 아니라 출원 경과 중에 원고가 “pressure jacket”을 사용하지 않는 피고의 제품을 알고 있었고 청구항 범위를 이에 합당하게 포괄적으로 작성한 사실을 확인하였다. 따라서 “pressure jacket”이 필수 요소라고 판단한 1심 법원의 해석을 오류라고 판결했다.

(ii) physical indicia

원고는 또한 피고가 '612특허의 4개의 청구항과 '197특허의 18개의 청구항을 침해했다고 주장하였으며 이때 주요 이슈는 “physical indicia”의 해석이었다. 구체적으로 “physical indicia”와 주사기 내용물과 어떤 관련성을 가져야 하느냐에 대한 청구항 해석이 논란이 되었다. 지방법원은 “physical indicia”는 주사기 내용물에 대한 직접적인 관별성을 가져야 한다고 판단하였으나 원고는 간접적 판단 형태의 피고 제품까지 범위에 포함한다고 주장하였다.

항소법원은 청구항 내용상에서 “직접적”이라는 제한이 없음을 확인하고 또한 출원 경과 중에도 이러한 한정은 없었다고 판단했다. 따라서 “physical indicia”는 피고가 주장하듯 “직접적 관별성”의 한정이 있어서는 안 된다고 1심법원의 해석에 오류를 인정했다.

• 결론적으로 순회항소법원은 4건 특허 상의 이슈가 된 두 용어 해석에 관해 청구범위 해석을 다시 하고 약식판결을 번복하여 1심에서 다시 침해 판단을 하도록 사건을 환송하였다.

- 주요 인용판례

- Tex. Digital Sys., Inc. v. Telegenix, Inc., 308 F.3d 1193 (Fed. Cir. 2002)
- Teleflex, Inc. v. Ficos N. Am. Corp., 299 F.3d 1313 (Fed. Cir. 2002)
- Northrop Grumman v. Intel Corp., 325 F.3d 1346 (Fed. Cir. 2003)

5) 승·패소 요인 분석

- 원고의 결정적인 승리 요인은 특허 출원 경과 서류 상 내용이었다. 사건의 주요 이슈가 된 것은 “pressure jacket”과 “physical indicia” 두 용어의 해석에 대한 논란이었다.

- 판단의 관건이 된 것은 출원 경과 서류였다. 원고가 출원 당시 이미 피고의 “pressure jacket”이 없이 구동되는 제품에 관해 인지하고도 해당 특허 청구 범위에 구체적으로 “pressure jacket”에 관하여 한정하고 있지 않았다는 사실이 원고는 해당 범위한정을 하려는 의도가 없었다는 주장에 힘을 실어 주었고 항소법원을 설득하는데 성공하였다.

- 특히 '612 특허, '197 특허 상의 “physical indicia” 청구항 용어 해석에 있어 출원 경과 중의 선행기술과의 신규성 반박 내용이 피고는 청구항 범위에 대한 한정이 되었다고 주장하였으나 주장의 논리가 약하였다. 원고는 피고가 전개했듯이 두 건의 선행기술이 이슈가 되는 “직접적 판별성”과 관련이 있는지에 대한 주장을 펼치는 대신에 선행기술이 “physical indicia”를 판별하는 기술과 아예 관련이 없었다는 논리를 제기했다.

- 따라서 항소법원은 원고의 주장을 인정하여 해당 두 건의 선행기술에 의해 청구범위가 한정된 것은 사실이나 이는 이슈인 “physical indicia”가 가지는 판별성이 직접적인 것인지 간접적인 것인지에 대한 범위 한정은 아니라고 판단했다.

- 결론적으로 원고는 출원경과서류를 효과적으로 활용하여 항소법원 설득에 성공하였고 항소법원은 1심법원의 청구항 해석을 오류라고 판결한 후 사건을 다시 1

심에 환송했다.

2. Means plus Function Claim Language

§ 시사점

- 미국 특허 청구항을 작성하는 방법으로서 발명 구성요소의 구조 또는 물질의 명칭을 직접적으로 인용하지 않고 구성요소를 특정 기능을 수행하는 수단(means) 또는 단계(step)로 표현할 수 있다. 이와 같은 청구항 형식을 means-plus-function 기재방식이라고 한다. 우리말로는 기능적 수단 형태로 표현된 구성요소라고도 번역하기도 한다.

- 이러한 means-plus-function 기재방식을 사용한 청구항은 그 구성요소의 표현에 있어서 여러 구조 또는 물질들을 포괄하는 방식으로 표현되기 때문에 자칫 넓은 특허권리범위를 갖는 것으로 오해할 수 있으나 오히려 그 반대의 결과를 가져온다.

- 청구항에 "means"라는 용어를 사용하게 되면 means-plus-function 한정으로서 해당 구성요소의 해석에 있어서 특허법 제112조 ¶6의 적용을 받는 것으로 추정된다. 따라서 그 경우에는 침해품과의 대비에 있어서, 명세서에 기재되어 있는 해당 구조나 그 균등물과 대비를 하게 된다. 즉, means-plus-function으로 표현된 구성요소는 인용된 기능을 수행하는 모든 가능한 수단을 의미하는 것이 아니고 그보다 좁게 해석될 수 있다. 구체적으로는 means-plus-function으로 표현된 구성요소는 인용된 기능을 수행하는 것으로서 특허 명세서에 개시된 구조 또는 물질과 동일하거나 균등한 것으로 한정되어 해석되는 것이다.

- 그러나 상기 이러한 추정은 전복(rebuttable)할 수 있는 것이므로 청구항에 해당 기능을 수행할 수 있게 하는 충분한 구조에 대한 설명이 있으면 means-plus-function 의 표현이라는 추정을 전복시켜 특허법 제112조 ¶6의 적

용을 받지 않는다.

- 한편, 청구항에 “means”라는 용어를 사용하지 않은 경우에는 means-plus-function 한정이 아니므로 특허법 제112조 ¶6의 적용을 받지 않는 것으로 추정된다. 그러나 청구항에 해당 기능을 수행할 수 있는 충분한 구조적 기재가 없는 경우에는 이러한 추정이 깨지고 특허법 제112조 ¶6의 적용을 받게 된다.

- 한편, 특허법 제112조 ¶6의 적용을 받아 명세서중에 기재된 해당 구조 및 그 균등물을 파악하는 데 있어서는 출원경과와 같은 내재적 증거들이 고려될 수 있다.

- 따라서, 침해소송시에 청구항을 해석함에 있어서 단순히 “means”라는 표현이 있는지 여부만을 확인할 것이 아니라, 청구항에 기재되어 있는 기능 먼저 분석하고, 그러한 기능을 달성할 수 있는 구조가 충분히 명료하게 기재되어 있는지 여부를 검토할 필요가 있다.

§ 판례경향변화

- 과거에는 미연방대법원은 “means”라는 표현이 사용된 청구항에 대하여 기능적 표현으로 불명확하다는 이유로 무효라는 판단⁴⁷⁾을 하였으나, 1954년에 현재의 특허법 제112조 ¶6가 도입되었다. 그 후 In re Donaldson 판결⁴⁸⁾에서 연방순회 항소법원은 means-plus-function limitation을 사용한 청구항은 그 권리범위 해석에 있어서는 물론 특허청 심사과정에서 특허성의 판단에 있어서도 특허법 제112조 ¶6가 적용되어야 한다고 판시함으로써 means-plus-function limitation의 해석에 대하여 법원과 특허청의 해석이 일치해야 한다고 판결하였다. 한편, Kemco Sales v. Control Papers Co. 판결⁴⁹⁾을 통해 “means”라는 용어가 사용될 경우에는 특허법 제112조 ¶6가 적용되는 것이 추정되나 청구항에 해당 기능

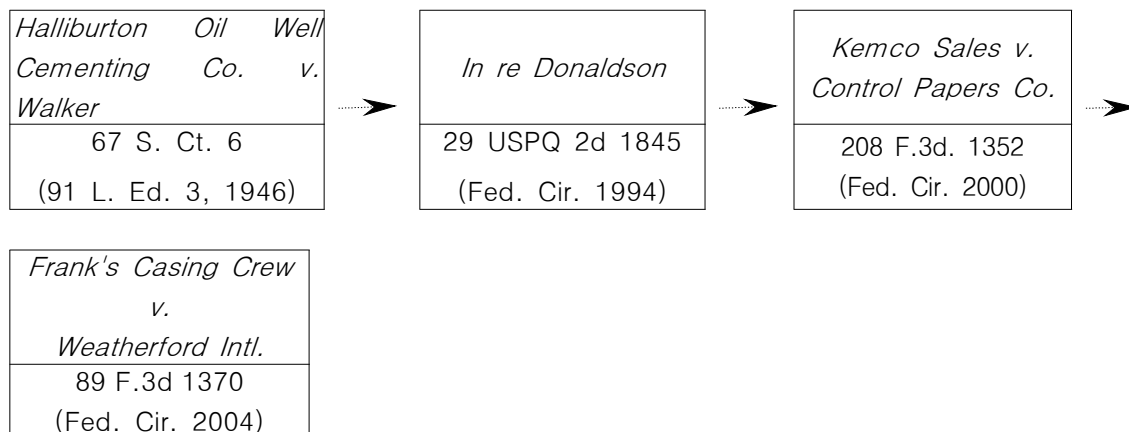
47) Halliburton Oil Well Cementing Co. v. Walker, 67 S. Ct. 6, (91 L. Ed. 3, 1946)

48) In re Donaldson, 29 USPQ 2d 1845, (Fed. Cir. 1994)

49) Kemco Sales v. Control Papers Co., 208 F.3d. 1352, (Fed. Cir. 2000)

을 수행하기 위한 구조가 충분히 명료하게 기재되어 있으면 그 추정은 전복될 수 있다는 기준이 확립되었으며, John D. Watts v. XL Sys. 판결을 통해 “means” 용어를 사용되지 않은 경우에는 그 반대로 means-plus-function limitation이 아닌 것으로 추정되나 해당 구성요소의 기능을 수행하기 위한 구조가 충분히 명료하기 기재되어 있지 않다면 이러한 추정이 전복될 수 있다는 기준이 확립되었다. 한편, Frank's Casing Crew v. Weatherford Intl 판결⁵⁰⁾을 통해 법원은 특허법 제112조 4항 하에서의 구조적 균등물은 means-plus-function 청구항의 문언적 침해에 해당하는 것이라고 판단하고, 특허법 제112조 4항 하에서의 구조적 균등물과 균등론의 판단에 있어서의 중요한 차이는 시간의 문제이며, 특허출원일 이전에 제시된 균등물은 제112조 4항에 따르는 구조적 균등물인지 여부를 판단하여야 하며, 출원일 이후에 제시된 균등물은 균등론에 따른 침해분석을 하여야 한다는 기준을 제시하였다.

• Means-Plus-Function Limitation 에 대한 판례의 흐름도



50) Frank's Casing Crew v. Weatherford Intl., 89 F.3d 1370, (Fed. Cir. 2004)

§ 최근 분쟁현황

No	원고	피고	판결일자	관련 기술(제품)
B-2_1	MICHAEL P. CALLICRATE	W A D S W O R T H MANUFACTURING	2005/10/31	동물 거세 기술
B-2_2	JVW ENTERPRISES	I N T E R A C T ACCESSORIES	2005/10/03	비디오 게임기
B-2_3	CROSS MEDICAL PRODUCTS	M E D T R O N I C SOFAMOR DANEK	2005/09/30	수술용 임플란트
B-2_4	KYLE BATEMAN 등	POR-TA TARGET	2005/09/01	탄환 저지 장치
B-2_5	OWEN MUMFORD USA	SURGILANCE	2005/06/07	프리커(pricker)
B-2_6	NOMOS CORP.	BRAINLAB	2005/02/04	병변 위치 확인 시스템
B-2_7	MARK A. FREEMAN 등	GERBER PRODUCTS 등	2005/01/06	병마개
B-2_8	VERSA CORP.	A G - B A G INTERNATIONAL	2004/12/14	퇴비 포장 기계
B-2_9	<u>FRANK'S CASING CREW & RENTAL TOOLS</u>	<u>WEATHERFORD INTERNATIONAL</u>	<u>2004/11/30</u>	<u>석 파이프 천공 기술</u>
B-2_10	NABIL N. GHALY	HASBRO, INC 등	2004/09/29	전자 게임
B-2_11	GEMSTAR-TV 등	SCIENTIFIC-ATLANT A	2004/09/16	케이블 TV 셋톱 박스
B-2_12	<u>L I N E A R TECHNOLOGY</u>	<u>R I M P A L A L I N E A R CORP. 등</u>	<u>2004/08/17</u>	<u>전압 조정기</u>
B-2_13	JAMES F. MCNULTY, JR	T A S E R INTERNATIONAL	2004/07/07	전기쇼크 총 장치
B-2_14	TI GROUP	SIEMENS VDO AUTOMOTIVE CORP 등	2004/06/30	연료 펌프
B-2_15	ANIMATICS CORP.	QUICKSILVER CONTROLS 등	2004/06/08	직류모터
B-2_16	ZIMMER	H O W M E D I C A OSTEONICS CORP.	2004/05/26	인공관절
B-2_17	EDWARD H. PHILLIPS	AWH CORP. 등	2004/04/08	내핵손성 건물 모듈
B-2_18	S U M M I T TECHNOLOGY	NIDEK	2004/03/26	안과수술 장치
B-2_19	THE TORO COMPANY	DEERE & COMPANY	2004/01/20	잔디흙 고르는 장치

§ 주요 판례 심층분석

■ No : B-2_9

1) 기본 서지사항

원고	FRANK'S CASING CREW & RENTAL TOOLS, INC.
원고측 대리인	Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, L.L.P. (Washington, DC) / Fellers, Snider, Blankenship Bailey & Tippins, P.C. (Oklahoma)
피고	WEATHERFORD INTERNATIONAL, INC.
피고측 대리인	Fulbright & Jaworski, L.L.P. (Texas) Crowe & Dunlevy P.C. (Oklahoma)
사건번호	389 F.3d 1370 / 2004 U.S. App. LEXIS 24660 / 73 U.S.P.Q.2D (BNA) 1065
판결일자	2004/11/30
판사	RADER / FRIEDMAN / DYK
1심법원(판결일)	District Court for the Western District of Oklahoma (2003/05/28)
관련 특허	US 5,049,020
관련 법령	35 U.S.C.S 112 ¶6
관련 기술	유정 쇄 파이프 위치 조정 및 천공 기술

2) 사건개요

• 원고는 유정탑에 장착된 원격 조정 쇄 파이프를 천공 기술의 특허(이하 '020특허'라 함)를 보유하고 있다. 원고는 피고가 특허를 침해하고 있다고 하여 침해소송을 제기하였다.

• 지방법원은 피고의 비침해 약식판결 청원(Summary Judgment)을 허가하였고 원고는 청구항 해석의 잘못을 근거로 항소하였다.

3) History Map

2004/11/30 <i>389 F.3d 1370 / 2004 U.S. App. LEXIS 24660 / 73</i> <i>U.S.P.Q.2D (BNA) 1065</i>	CAFC	청구항 재해석 후 1심에 송환
↑		
2003/05/28 <i>2003 U.S. Dist. LEXIS 26147</i>	오클라호마 서부 지방법원	비침해 판단

4) Issue에 대한 법원의 판단

• 연방순회항소법원은 '020특허의 청구항 중 “means for selectively pivoting”이라는 구성요소가 means-plus-function 형식으로 기재되어 있으므로, 특허법 제112조 112 ¶6의 적용을 받는다고 하였다. 따라서 해당 구성요소의 해석은 먼저 청구항에 기재된 기능을 특정하고 그 기능을 달성하기 위해 명세서에 기재하고 있는 구조를 결정하여야 한다고 실시하였다.

• 법원은 명세서 중에 실시예에서 보건의대 상기 문제의 구성요소는 플레이트 또는 리프팅 실린더가 리프트 플레이트에 연결된 구조로 되어 있고, '020특허의 심사 경과를 살펴보면, 원고는 인용특허와 차별성을 설명하기 위해 리프트 플레이트를 기본적으로 포함하고 있는 것으로 해석된다고 판단하였다. 또한 청구항에 사용된 동일한 용어 동일한 의미로 일관적으로 해석해야 하므로 '020특허의 상기 구성요소는 리프트 플레이트를 포함하는 것으로 해석하였다.

• 항소법원은 제112조 ¶6 하에서의 구조적 균등물은 means-plus-function 청구항의 문언적 침해에 해당하는 것이며, 균등물이라고 주장하는 구조가 명세서에 기재된 구조와 실질적으로 동일한 방식으로 청구항의 기능을 수행하여 실질적으로 동일한 결과를 달성하는지 판단하여야 한다고 판시하였다. 그리고, 제112조 ¶6 하에서의 구조적 균등물과 균등론의 판단에 있어서의 중요한 차이는 시간의 문제이며, 특허출원일 이전에 제시된 균등물은 제112조 ¶6 하의 균등론에 적용될 여지가 없으며, 출원일 이후에 제시된 균등물은 균등론에 따른 침해분석을 하여야

한다고 하였다.

• 따라서 항소법원은 피고 제품의 “lifting mechanism without a lift plate”는 특허출원 이전에 사용되었으므로 균등론에 의한 침해 분석할 필요가 없이, 침해가 성립하지 않는다고 판단하였다.

• 주요 인용판례

- Omega Eng'g, Inc. v. Raytek Corp., 334 F.3d 1314 (Fed. Cir. 2003)
- Fin Control Sys. Pty, Ltd. v. OAM, Inc., 265 F.3d 1311 (Fed. Cir. 2001)
- Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc., 833 F.2d 931 (Fed. Cir. 1987)

5) 승·폐소 요인 분석

• 원고는 특허심사 과정에서 인용참증과의 차별성을 부각시키는 의견서를 제출하였는데, 피고는 침해소송에서 '020특허의 구성요소를 해석하는데 이를 제시함으로써 피고 제품의 구성요소가 포함되지 않도록 해석하여야 한다고 주장하였다.

• 항소법원은 피고의 주장을 받아들여 means-plus-function 청구항의 해석에 있어서 문언 침해의 기준을 청구항의 기능을 달성하기 위한 구조와 동일 또는 그에 균등한 구조인지 여부를 판단하여야 한다고 설시하고, 이를 판단하기 위해 명세서 및 출원심사경과를 검토하였다.

• 피고는 균등론이 적용되는 균등물과 제112조 ¶6 하의 구조적 균등물은 출원시를 기준으로 그 전후에 따라 적용여부가 결정된다고 재판부를 설득하여, 피고의 제품은 출원 이전에 존재하던 것이므로 균등론이 적용될 여지가 없다는 판결을 이끌어 내었다.

■ No : B-2_12

1) 기본 서지사항

원고	LINEAR TECHNOLOGY CORPORATION
원고측 대리인	Howrey Simon Arnold & White, LLP (Washington, DC)
피고	IMPALA LINEAR CORPORATION 외 5사
피고측 대리인	Heller Ehrman White & McAuliffe LLP (California) Brown & Bain, P.A. (Arizona)
사건번호	379 F.3d 1311 / 2004 U.S. App. LEXIS 17108 / 72 U.S.P.Q.2D (BNA) 1311
판결일자	2004/08/17
판사	NEWMAN / SCHALL / LINN
1심법원(판결일)	District Court for the Northern District of California(2001/09/21)
관련 특허	US 5,481,178
관련 법령	35 U.S.C.S 112 ¶6
관련 기술	전압 조정기

2) 사건개요

- 원고는 배터리와 같은 요동적인 입력 전압원으로부터 소정의 일정한 전압 출력을 에너지 소모기기에 제공할 수 있도록 설계된 전압 조정기에 관련된 기술의 특허(이하 '178특허'라 함)를 보유하고 있다. 원고는 스위칭 전압 조정기 제조회사인 피고 회사들이 '178특허를 침해하였다고 제소하였다.
- 지방법원은 피고는 피침해 약식판결 청원을 허가하였고 피고가 주장하는 발명자 누락과 관련하여 문제의 발명자는 '178특허의 발명자가 아니라는 원고의 약식판결 청원을 허가하였다. 이에 원고는 항소하였다.

3) History Map

2004/08/17 379 F.3d 1311 / 2004 U.S. App. LEXIS 17108 / 72 U.S.P.Q.2D (BNA) 1311	CAFC	청구항 재해석 후 1심에 송환
↑		
2001/09/21 2001 U.S. Dist. LEXIS 25905	캘리포니아 북부 지방법원	비침해 판단

4) Issue에 대한 법원의 판단

- 양당사자들은 특허 청구항의 “circuit” 및 “circuitry”라는 한정요소가 means-plus-function 형식으로서 특허법 제112조 ¶6의 적용을 받는지 여부에 대해 다투었다.
- 지방법원에서는 상기 한정요소는 표현된 기능을 충분히 수행할 수 있는 구조가 청구항 중에 기재되어 있는 것으로 당업자가 해석할 수 있으므로 means-plus-function 형식이 아니라는 원고의 주장을 배척하고, 특허법 제112조 ¶6의 적용을 받는다고 판단하였다.
- 원고는 청구항에 “means”라는 용어를 사용하지 않았으므로 특허법 제112조 ¶6의 적용을 받지 않는다고 주장하였고, 피고는 “circuit” 또는 “circuitry”라는 용어는 너무 포괄적인 일반용어이므로 특허법 제112조 ¶6의 적용을 받아야 한다고 반박하였다.
- 이에 대하여 연방순회항소법원은 “means” 용어가 사용되지 않은 청구항은 특허법 제112조 ¶6가 적용되지 않는 추정이 적용되며, 이에 대해서는 피고가 해당 구조가 청구항에서 말하고 있는 기능을 수행하기에 충분하지 못한 불명확한 구조임을 입증함으로써 그 추정을 전복시켜야 한다고 실시하였다. 또한, 청구항 용어가 충분한 구조를 설명하고 있는지를 판단하기 위해서는, 해당 기술분야에서 이해되고 있는 용어인지를 판단하여야 하며, 당업자의 이해여부를 판단하기 위해 기술사전에 기재되어 있는 “circuit”이라는 용어가 구조를 내포하고 있다는 것을 인정

하여, 이 용어는 사전적 의미로부터 해당 기능을 수행하는 구조를 충분히 기재하고 있으므로 특허법 제112조 1항의 적용을 받지 않는다고 판단하였다.

• 또한, 항소법원은 “second means for generating a first control signal.....to vary the duty cycle”이라는 표현은 mean-plus-function 한정이며 이에 대한 구조는 명세서 중에 기재된 “pulse width modulation (PWM)”을 포함시켜야 한다는 원고의 주장을 받아들여, 이를 배척했던 지방법원의 오류를 지적하였다.

• 결론적으로 순회항소법원은 원고가 지방법원의 비침해 판결을 파기환송하였다.

• 주요 인용판례

- CCS Fitness, Inc. v. Brunswick Corp., 288 F.3d 1359 (Fed. Cir. 2002)
- Watts v. XL Sys., Inc., 232 F.3d 877 (Fed. Cir. 2000)
- Apex Inc. v. Raritan Computer, Inc., 325 F.3d 1364 (Fed. Cir. 2003)

5) 승·패소 요인 분석

• 원고는 “means”라는 용어를 특허청구항에 사용하지 않은 경우는 특허법 제112조 1항의 적용을 받지 않는다는 주장이 적용됨을 주장하여 그 주장을 전복시킬 입증 책임이 피고에게 있음을 주장하였고 법원은 이러한 원고의 주장을 받아들였다.

• 항소법원은 특허법 제112조 1항의 적용 여부를 판단함에 있어서 해당 용어가 기능을 수행하는 구조를 충분히 내포하고 있는 용어인지 여부를 판단하여야 한다고 보고 이를 판단하기 위해서는 기술사전 등 당업자의 이해 수준을 판단할 수 있는 자료를 참작하여야 한다고 판시하였다.

• 원고는 이에 대한 충분한 자료를 제시하여 입증함으로써 특허법 제112조 1항의 적용을 받지 않는다는 것을 입증함으로써 지방법원의 오류를 지적하여 비침해라는 판결을 파기환송시키는 판결을 끌어내었다.

3. Intrinsic Evidence / Extrinsic Evidence

§ 시사점

- 침해 소송에 있어서 최우선적으로 검토할 사항은 청구항의 해석이다. 청구항을 해석함으로써 특허의 권리범위를 해석하고 또한, 피고측에서 특허 무효주장이 있을 경우 무효여부에 대한 판단이 가능해지기 때문이다.
- 따라서 청구항에 기재되어 있는 언어들을 해석하는 것이 특허소송에 있어서 가장 중요하고도 빈번한 쟁점이 된다. 따라서 경우에 따라서는 특허 청구항의 해석에 대한 문제 해결이 때로는 전체 특허 분쟁을 일거에 종식시키기도 한다.
- 이렇게 중요한 청구항의 해석의 일관성을 담보하기 위해 미국은 1982년 연방순회항소법원(CAFC)을 창설하였으며, 청구항의 해석은 언어로 작성된 청구항의 용어를 해석하는 것으로 법률에 관한 문제이기 때문에 배심원이 아닌 판사가 결정해야 할 사안이라는 입장을 확립하고 있다. 따라서 Markman 판결 이후 미국 법원은 현재까지 청구항의 해석 기준에 대한 많은 판례가 있다.
- 청구항의 해석에 있어서 특정 용어가 쟁점이 될 경우, 법원은 해당 용어가 특허 출원시 당업자에게 어떠한 의미로 이해될 수 있는지를 검토하게 된다. 그리고 이 점을 판단하는 데에 가장 일차적인 자료는 내재적 기록이다. 내재적 기록에는 명세서, 출원경과가 포함되며, 명세서에 기재된 인용참증도 내재적 증거로 쟁점이 되는 용어의 해석에 이용될 수 있다. 내재적 기록은 제3자가 특허권의 권리범위를 확인할 수 있는 공식적인 기록이라는 점에서 외재적 증거에 우선하며, 내재적 기록만으로 특허권리범위의 해석에 충분한 경우가 보통이다.
- 따라서, 침해소송시 청구항을 해석할 때에는 이러한 자료들을 면밀히 검토하여 청구항에 기재된 구성요소들이 유리하게 해석될 수 있도록 활용할 필요가 있다.
- 한편, 외재적 증거들로서 전문가의 증언, 논문자료 등이 쟁점이 되는 용어의 해석에 참고로 사용될 수 있으나, 이것은 어디까지나 내재적 증거로서 해당 용어의

의미가 명확하지 않을 경우이다. 또한, 외재적 증거는 내재적 증거로부터 파악된 용어의 의미에 반하는 해석을 하도록 사용할 수 없으므로 주의해야 한다.

- 이러한 외재적 증거들을 고려하였음에도 불구하고 해당 용어의 의미 또는 범위가 모호한 경우에는 법원은 불명확성(indefiniteness)을 근거로 해당 청구항을 무효라고 판단할 수 있다.

§ 판례경향변화

- *Liebscher v. Boothroyd*⁵¹⁾에서 미관세 특허법원은 특정 용어의 의미를 해석함에 있어서 다양한 정의 중에서 임의적으로 선택할 것이 아니라 주어진 청구항에서 사용된 단어로 의도된 의미를 파악하여야 한다고 판시하였으며, *Autogiro Co. of Am. v. United States*⁵²⁾에서는 청구항의 의미를 해석하는 데에 있어서 가장 일차적인 자료는 내재적 기록이라고 하였다. 그리고 *Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc.*⁵³⁾에서 이러한 내재적 기록으로서 명세서, 출원경과 및 명세서 중에 기재된 선행기술이 포함된다고 하였다.

한편, *Texas Digital Sys., Inc. v. Telegenix, Inc.* 판례⁵⁴⁾를 통해 비록 사전적 의미를 청구범위 해석에 이용할 수 있으나, 사전에 기재된 여러 의미 중에는 청구된 발명과 무관한 의미도 있기 때문에 내재적 기록을 항상 검토하여 발명자가 사용한 의도에 따라서 용어의 의미를 해석하여야 한다고 하였다.

외재적 증거와 관련해서는 *Intel Corp. v. VIA Techs., Inc.*⁵⁵⁾을 통해서 외재적 증거는 내재적 증거로부터 확인되는 청구항의 의미를 바꿀 수 없다고 판시하였다.

51) *Liebscher v. Boothroyd*, 46 C.C.P.A. 701, 258 F.2d 948, 1958 Dec. Comm'r Pat. 437 (CCPA 1958)

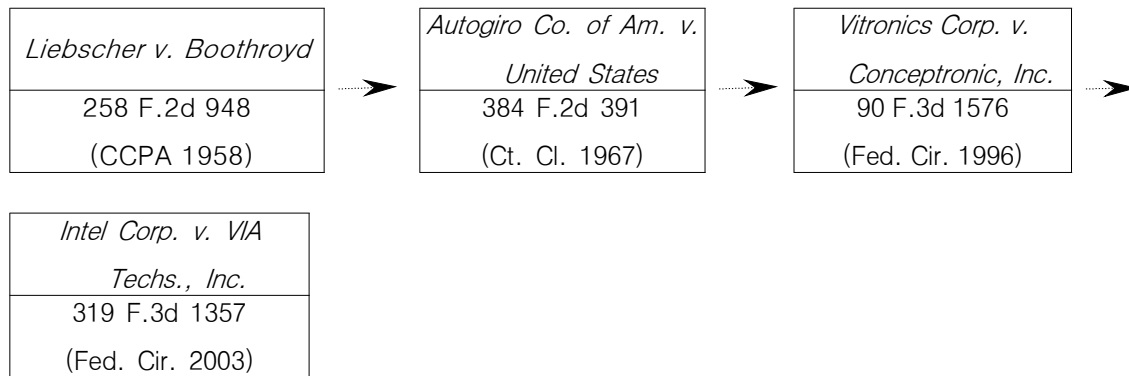
52) *Autogiro Co. of Am. v. United States*, 181 Ct. Cl. 55, 384 F.2d 391 (Ct. Cl. 1967)

53) *Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc.*, 90 F.3d 1576 (Fed. Cir. 1996)

54) *Texas Digital Sys., Inc. v. Telegenix, Inc.*, 308 F.3d 1193 (Fed. Cir. 2002)

55) *Intel Corp. v. VIA Techs., Inc.*, 319 F.3d 1357 (Fed. Cir. 2003)

• Intrinsic Evidence/ Extrinsic Evidence 에 대한 판례의 흐름도



§ 최근 분쟁현황

No	원고	피고	판결일자	관련 기술(제품)
B-3_1	BOSS CONTROL	BOMBARDIER 등	2005/06/08	전력 단절 장치
B-3_2	P L A Y T E X PRODUCTS	PROCTER & GAMBLE	2005/03/17	탐폰
<u>B-3_3</u>	<u>V-FORMATION</u>	<u>BENETTON GROUP</u> <u>등</u>	<u>2005/03/15</u>	<u>인라인 스케이트</u>
B-3_4	C.R. BARD, INC 등	UNITED STATES SURGICAL CORP.	2004/10/29	탈장 치료용 기구
B-3_5	O N - L I N E TECHNOLOGIES	BODENSEEWERK PERKIN-ELMER GMB 등	2004/10/13	적외 분광기용 가스 셀
B-3_6	SIEMENS DEMATIC CORP. 등	VANDERLANDE INDUSTRIES NEDERLAND BV	2004/05/03	분류 장치
B-3_7	N O V A R T I S PHARMACEUTICALS CORP.	EON LABS MANUFACTURING	2004/04/02	면역억제제

§ 주요 판례 심층분석

■ No : B-3_3

1) 기본 서지사항

원고	V-FORMATION, INC.
원고측 대리인	Hanes & Schutz, P.C. (Colorado)
피고	BENETTON GROUP SPA 외 8사
피고측 대리인	Fish & Richardson, P.C. (Massachusetts)
사건번호	401 F.3d 1307 / 2005 U.S. App. LEXIS 4248 / 74 U.S.P.Q.2D (BNA) 1042
판결일자	2005/03/15
판사	MAYER / RADER / PROST
1심법원(판결일)	District Court for the Southern District of New York (2002/11/19)
관련 특허	US 5,803,466 / US 6,045,143 / US 5,873,584
관련 법령	35 U.S.C.S §271
관련 기술	인라인 스케이트

2) 사건개요

• 원고는 인라인 스케이트에 대한 특허(이하 ‘466특허’, ‘143특허’ 및 ‘584특허’ 라 함)를 보유하고 있다. 원고는 경쟁업체인 피고가 제조한 인라인 스케이트가 특허를 침해하였다고 소송을 제기하였다.

• 지방법원은 피고의 비침해 약식판결 청원을 받아들였다. 이에 원고가 항소하였다.

3) History Map

2005/03/15 401 F.3d 1307 / 2005 U.S. App. LEXIS 4248 / 74 U.S.P.Q.2D (BNA) 1042	CAFC	비침해 판단
↑		
2002/11/19 2002 U.S. Dist. LEXIS 22394 (S.D.N.Y., Nov. 19, 2002)	뉴욕 남부 지방법원	비침해 판단

4) Issue에 대한 법원의 판단

• 연방순회항소법원은 특허 청구항의 해석에 있어서 가장 기본이 되는 것은 명세서를 포함하는 내재적 증거이며, 명세서 중에 기재된 선행 기술 역시 내재적 증거로서 청구항의 용어 해석에 고려되어야 된다고 전제하고, '466특허의 청구항에서 “방출할 수 있도록 부착된 (releasably attaching)” 이라는 용어의 의미는 명세서에 특허 선행기술에 영구적으로 부착된 것과 차별성을 갖는 것으로 개시하고 있기 때문에 이로부터 해당 특허의 용어는 “쉽게 제거 또는 교체할 수 있는”이라는 뜻으로 해석하고 “리벳(rivet)”은 당업자가 쉽게 방출할 수 있도록 부착된 것이 아닌 것으로 해석된다고 판단하였다.

• 따라서 연방순회법원은 ‘리벳’을 사용하고 있는 피고의 제품은 특허의 청구항의 범위에 포함되는 것이 아니므로 침해가 아니라고 판단하였다.

• 주요 인용판례

- Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc., 90 F.3d 1576 (Fed. Cir. 1996)

5) 승·패소 요인 분석

• 특허 청구항에 기재된 용어의 의미는 청구항 그 자체의 의미에 의해서 해석되고, 그 경우 명확하지 않을 경우는 내재적 기록을 참고로 해석된다. 이 내재적 증거로는 명세서 기재내용 뿐만 아니라 명세서에 개시된 선행기술도 포함된다. 따라서 선행기술을 기재함으로써 그 선행기술의 내용으로부터 해당 청구항의 용어의 해석이 제한을 받을 수 있다.

- 피고는 명세서에 기재된 선행기술의 내용을 면밀히 분석함으로써쟁점이 되는 용어를 제한하여 해석하여야 하는 근거를 냄으로써 법원을 설득할 수 있었다.

4. Transitional Language

§ 시사점

- 미국 특허출원 명세서에 있어서 청구항은 전제부 (preamble)와 본체부 (body) 사이에 전환부 (transitional language)로 이루어진다. 특히 청구항의 권리범위를 해석함에 있어서 전환부 (transitional language)는 매우 중요한 역할을 한다.
- “comprising”이라는 전환부는 본체부에 기재되어 있는 구성요소 모두를 포함하면서 동시에 기재되어 있지 않은 부가적 구성요소도 포함할 수 있는 것으로 해석되기 때문에 이러한 전환부를 갖는 청구항을 개방형 청구항 (open claim)이라고 한다. 즉 “comprising”은 청구항에 기재된 구성요소 이외에 다른 구성요소도 포함하는 것으로 보아 침해물이 청구항의 구성요소 이외에 다른 구성요소를 갖고 있더라도 침해로 판단될 수 있는 포괄적인 청구범위를 갖게 해준다.
- “consisting of”라는 전환부가 사용되는 경우에는 그 청구항은 보다 제한된 권리범위를 갖는다. 이 전환부를 사용하는 경우에는 오직 본체부에 기재되어 있는 구성요소만을 포함하는 의미를 갖기 때문에 폐쇄형 청구항 (closed claim)이라고도 일컫는다. 따라서 청구항에 기재된 구성요소 이외에는 권리범위에 포함되지 않는 것으로 해석되므로, 침해물이 청구항의 구성요소를 모두 갖고 있더라도 다른 구성요소를 추가로 포함하고 있는 경우에는 침해로 해석되지 않는다.
- 그 중간에 해당되는 것이 “consisitng essentially of” 형태로서 청구항에 기재된 구성요소 이외에 다른 구성요소를 갖고 있더라도 이 구성요소가 해당 발명과 구별될 수 있는 현저한 효과를 달성하게 하는 것이라면 해당 청구항의 권리범위에 속하지 않는 것으로 해석될 수 있다.

• 따라서, 특허의 구성요소 이외에 부가적인 구성요소를 갖는 침해품의 경우 특허의 청구항이 “consisting essentially of ”로 되어 있다면, 그 부가적 구성요소가 전체 특허발명에 미치는 영향 정도를 따져보아서 만약 그 영향이 지대할 경우에는 침해가 성립하지 않으며, 반대로 그 경향이 사소한 경우에는 침해가 성립하는 것으로 해석할 수 있다.

• 그러므로, 미국 특허 청구항의 작성에 있어서 transitional language의 선택은 특허의 권리범위에 직접적으로 영향을 미칠 수 있는 중요한 사항이므로, 그 선택에 유의할 필요가 있다. 또한, 심사과정에서 선행기술과의 대비를 통해 그 차이점을 부각시키기 위해 청구항을 보정하는 경우에도 추후 발생할지도 모르는 특허분쟁 가능성에 대비하여 transitional language의 선택에 유의할 필요가 있다.

§ 판례경향변화

• *Moleculon Research Corp. v. CBS, Inc.*⁵⁶⁾에서 법원은 “comprising”은 개방형 용어로 청구항에 한정된 이외에 다른 특징도 추가할 수 있는 기술을 포함하는 것으로 해석하였다. 또한 *PPG Indus. v. Guardian Indus. Corp.*⁵⁷⁾에서는 “consisting of”의 표현은 폐쇄형 용어로 청구항에 기재된 구성요소를 모두 포함하고 있더라도 다른 구성요소가 추가로 있을 경우에는 침해가 되지 않는다고 판단했다.

한편, *Crystal Semiconductor Corp. v. TriTech Microelectronics Int'l, Inc.*⁵⁸⁾에서는 “comprising”이 있는 청구항은 개방형으로 추정되며 침해자는 그렇지 않다는 의미를 명세서나 출원기록 중에서 입증하여야 그 추정을 전복시킬 수 있다고 함으로써 “comprising”이 절대적으로 개방형 청구항으로 해석되는 것이 아님을 설시하였다.

“consisting of”의 제한적 해석의 범위에 대해서는 *Norian Corp v. Stryker Corp.*⁵⁹⁾에서는 청구항에 나열된 구성요소의 특성으로 보아 전혀 무관한 구성요소가

56) *Moleculon Research Corp. v. CBS, Inc.*, 793 F.2d 1261 (Fed. Cir. 1986)

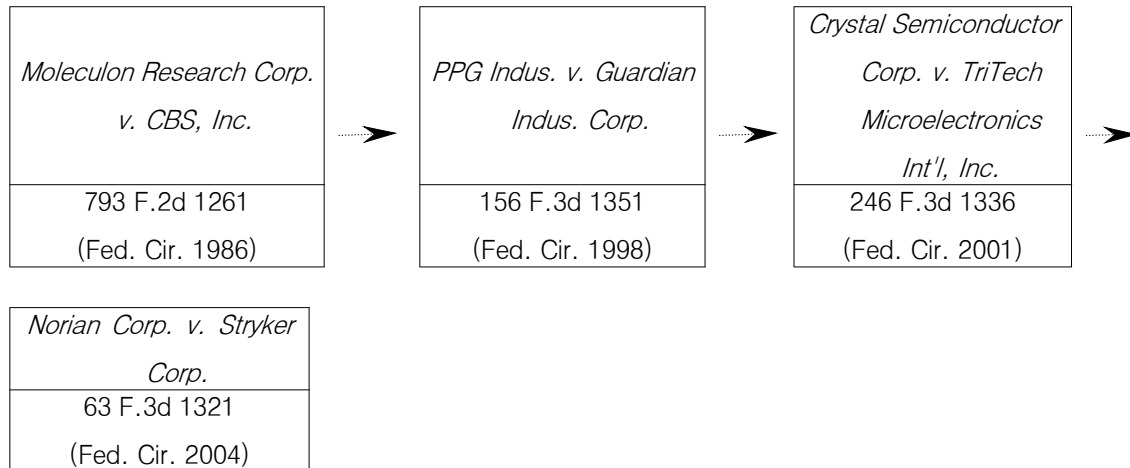
57) *PPG Indus. v. Guardian Indus. Corp.*, 156 F.3d 1351 (Fed. Cir. 1998)

58) *Crystal Semiconductor Corp. v. TriTech Microelectronics Int'l, Inc.*, 246 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2001)

59) *Norian Corp. v. Stryker Corp.*, 363 F.3d 1321 (Fed. Cir. 2004)

침해제품에 포함되어 있는 경우에는 이 무관한 요소는 이 제한적 해석에 고려할 사항이 아니라고 판단함으로써, 그 제한성의 범위의 판단에는 청구항의 구성요소의 특성을 고려하여 그와 연관성 여부를 먼저 판단하여야 함을 제시하였다.

• Transitional Language에 대한 판례의 흐름도



§ 최근 분쟁현황

No	원고	피고	판결일자	관련 기술(제품)
B-4_1	NORIAN CORP.	STRYKER CORP.	2005/12/06	골 재생제 키트
B-4_2	THE GILLETTE	E N E R G I Z E R HOLDINGS	2005/04/29	면도기
B-4_3	O U T L A S T TECHNOLOGIES	F R I S B Y TECHNOLOGIES	2005/03/30	부직포
B-4_4	W.E. HALL	ATLANTA CORRUGATING	2004/06/07	금속 파이프
B-4_5	<i>NORIAN CORP.</i>	<i>STRYKER CORP.</i>	<i>2004/04/06</i>	<i>골 재생제 키트</i>

§ 주요 판례 심층분석

■ No : B-4_5

1) 기본 서지사항

원고	NORIAN CORPORATION
원고측 대리인	Pennie & Edmonds, LLP (New York)
피고	STRYKER CORPORATION
피고측 대리인	McAndrews, Held & Mallow, Ltd (Illinois)
사건번호	363 F.3d 1321 / 2004 U.S. App. LEXIS 6545 / 70 U.S.P.Q.2D (BNA) 1508
판결일자	2004/04/06
판사	NEWMAN / FRIEDMAN / SCHALL
1심법원(판결일)	District Court for the Northern District of California (2002/06/18)
관련 특허	US 5,336,264 / US 6,002,065
관련 법령	35 U.S.C.S §271
관련 기술	골 재생제 키트

2) 사건개요

• 원고는 신속하게 경화되는 인산칼슘 조성물로 뼈나 치아를 재생시키는 방법 및 키트의 성분들을 혼합하여 신속하게 경화되는 인산칼슘 조성물을 만들 수 있는 키트에 관한 특허 (이하 '264 특허' 및 '065 특허'라 함)를 보유하고 있다. 피고회사는 인산 테트라칼슘 및 인산 디칼슘이라는 제품을 팔면서 사용설명서를 배부하였는데, 이 설명서에는 피고의 제품과 인산나트륨을 혼합하여 신속하게 경화되는 시멘트를 만드는 방법에 대해 설명하고 있었다. 그 후 피고는 자신의 제품과 인산나트륨을 함께 포장하여 팔면서 그 안에 이들을 혼합할 수 있는 약수저를 함께 동봉하여 판매하였다. 이

에 원고는 피고에게 특허침해 소송을 제기하였다.

• 피고는 비침해, 특허 무효 및 특허 행사불능을 주장하였다. 이에 대해 지방법원은 피고의 약식판결 청원을 받아들여 피고는 '065특허를 비침해 하였으며, '264 특허가 유효하다면 피고는 유도침해를 하였고, 원고는 특허에 대해 불공정한 행위를 하지 않았다고 판결하였다. '264특허에 대해서 배심원은 신규성이 없으며 자명하므로 무효라고 판단하였으나 지방법원은 이러한 배심원 평결을 일부 뒤집었으나 여전히 특허가 자명하므로 무효라고 판단하였다. 이에 원고 피고 모두 항소하였다.

3) History Map

2005/12/06 <i>432 F.3d 1356 / 2005 U.S. App. LEXIS 26528 / 77 U.S.P.Q.2D (BNA) 1242</i>	CAFC	특허 비침해 판단
↑		
2004/12/03 <i>2004 U.S. Dist. LEXIS 29053</i>	캘리포니아 북부 지방법원	특허 비침해 판단
↑		
2004/04/06 <i>363 F.3d 1321 / 2004 U.S. App. LEXIS 6545 / 70 U.S.P.Q.2D (BNA) 1508</i>	CAFC	일부특허 무효 침해 판단
↑		
2002/06/18 <i>2002 U.S. Dist. LEXIS 26032</i>	캘리포니아 북부 지방법원	일부 특허무효 침해 판단

4) Issue에 대한 법원의 판단

• 지방법원은 피고 제품에 약수저를 동봉하여 팔고 있는데, '065특허는 이 부분에 대한 구성이 없으며 청구항의 전환부를 “consisting of”를 사용하고 있으므로 '065 특허에 약수저의 구성요소는 포함된다고 볼 수 없어 침해가 성립하지 않는

다고 판단하였다.

- 이에 연방순회항소법원은 “consisting of”가 청구항에 기재된 구성요소에만 한정하여 침해여부를 판단하도록 제한하는 것임이 분명하나, 발명과 무관한 것까지 제한하는 의미는 아니라고 하였다. 즉 '065특허에서 키트를 구성하는 것은 모두 화학성분들로서 비화학적 성분까지 제한하는 것은 아니라고 보았다. 따라서 침해 제품에 '065특허의 모든 구성요소들이 있으며, 약수저는 청구항에서 발명과는 무관한 것이므로 이것의 존재유부는 특허침해 판단에 영향을 미치지 않으므로 침해가 성립한다는 판단을 하였다.

- 주요 인용판례

- Vehicular Techs. Corp. v. Titan Wheel Int'l, Inc., 212 F.3d 1377 (Fed. Cir. 2000)

5) 승·폐소 요인 분석

- 피고는 자신의 제품에는 특허 청구항의 구성요소에 추가 구성요소가 있으므로 청구항이 “consisting of”라는 폐쇄형 전제부를 사용하고 있으므로 침해가 성립하지 않는다고 주장하였다.

- 그러나 원고는 비록 “consisting of”의 폐쇄형 전제부를 사용하였다 하더라도 해당 특허의 키트의 구성이 모두 화학물질로만 한정되어 있기 때문에 그로 인해 한정되는 것은 다른 화학물질을 추가한 경우 침해가 성립되지 않는 것으로 해석되는 것이지, 피고제품과 같이 특허의 구성과 전혀 무관한 약수저를 추가한 것과는 대비할 수 없다고 재판부를 설득함으로써 침해라는 판단을 끌어내었다.

5. 한정성(Definiteness)

§ 시사점

• 미국 특허법은 특허의 청구항을 작성함에 있어서 당업자가 그 권리범위를 이해할 수 있도록 명확하게 작성할 것을 요구하고 있다. 특허 청구항은 제3자에게 특허의 권리범위를 알려주어, 그 범위에 포함되는 기술을 특허권자의 허락 없이 사용할 수 없다고 하는 것을 고지하는 역할을 한다. 그러므로, 미국 법원에서는 특허 청구항이 명확하게 기재될 것을 지속적으로 요구해왔다.

• 청구항의 명확성의 판단은 청구항의 일반적인 해석과 같은 원칙에 따른다. 즉, 청구항이 명확하게 기재되었는지 여부의 판단은 명세서 및 출원경과와 같은 내재적 증거를 검토하여 판단한다. 예를 들어, 당업자가 청구항의 기재내용을 특허명세서에 비추어 명확하게 해석하고 이해할 수 있다면 이 요건은 만족된 것으로 판단된다. 또한, 청구항의 기재내용이 해당 발명이 속한 기술 분야의 상황이나 발명의 내용 등에 비추어 명확하게 이해될 수 있다면 청구항은 명확하게 기재된 것으로 해석될 수 있다.

• 따라서 출원시 청구항 작성시에 명확성을 갖도록 하는 것이 매우 중요하며, 청구항에 사용한 용어가 당업자가 일반적으로 명확하게 이해할 수 있는 용어가 아닐 경우에는 명세서에 그 의미를 상세하게 기재할 필요가 있다.

• 특허 침해로 피소된 피고의 입장에서는 해당 특허의 청구항을 면밀히 분석하여 불명료한 부분이 없는지 철저히 분석할 필요가 있다. 청구항이 명세서 내용에 비추어 명료하게 해석될 수 있다고 판단될 경우에는 비록 특허를 무효시킬 수는 없지만, 적어도 명세서 내용에 의거하여 권리범위를 축소하여 해석하게 할 수는 있기 때문이다.

§ 판례경향변화

• *United Carbon Co. v. Binney Co.*⁶⁰⁾ 에서 미연방대법원은 특허받고자 하는 청구항을 명확히 작성하여 침해자에게 합당한 경고가 될 수 있어야 한다고 하였고, *Orthokinetics, Inc. v. Safety Travel Chairs, Inc.*⁶¹⁾에서 법원은 특허의 명확

60) *United Carbon Co. v. Binney Co.*, 317 U.S. 228 (1942)

61) *Orthokinetics, Inc. v. Safety Travel Chairs, Inc.*, 806 F.2d 1565, 1576 (Fed. Cir. 1986)

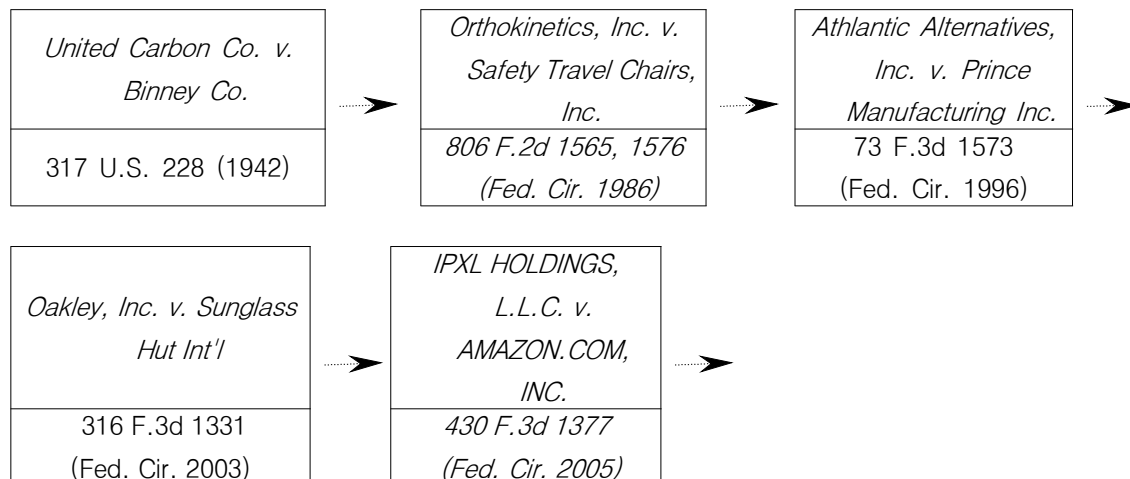
성은 당업자가 명세서의 내용으로부터 청구항의 권리범위를 이해할 수 있으면 인정된다고 판단했다.

*Athlantic Alternatives, Inc. v. Prince Manufacturing Inc.*⁶²⁾에서는 청구항을 해석하는 것이 쟁점이 될 경우 청구항을 무효로 하기보다는 좁게 해석하는 쪽을 지지하였다.

*Oakley, Inc. v. Sunglass Hut Int'l*⁶³⁾에서는 불명확성은 청구항 해석의 원칙에 따라 해석해야 하며, 따라서 내재적 증거를 기본으로 외재적 증거를 참조하여 판단해야 한다고 판시하였다.

한편, 연방순회항소법원은 *IPXL HOLDINGS, L.L.C. v. AMAZON.COM, INC*⁶⁴⁾에서 하나의 청구항에 상이한 다른 분류의 두 발명을 기재하는 것은 당업자가 청구항의 범위가 무엇인지 알 수 없으므로 불명료한 기재로서 무효라고 판단했다.

• Definiteness에 대한 판례의 흐름도



62) *Athlantic Alternatives, Inc. v. Prince Manufacturing Inc.*, 73 F.3d 1573 (Fed. Cir. 1996)

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

64) *IPXL HOLDINGS, L.L.C. v. AMAZON.COM, INC.*, 430 F.3d 1377 (Fed. Cir. 2005)

§ 최근 분쟁현황

No	원고	피고	판결일자	관련 기술(제품)
<u>B-5_1</u>	<u>IPXL HOLDINGS</u>	<u>AMAZON.COM</u>	<u>2005/11/21</u>	<u>전자 금융거래 시스템</u>
B-5_2	FISHER-PRICE	G R A C O C H I L D R E N ' S P R O D U C T S	2005/11/04	유아용 조립식 그네
B-5_3	DATAMIZE, LLC	P L U M T R E E S O F T W A R E	2005/08/05	전자 키오스크 저작 프로그램
B-5_4	H O W M E D I C A O S T E O N I C S C O R P .	T R A N Q U I L P R O S P E C T S	2005/03/28	골수내 보철 기술

§ 주요 판례 심층분석

■ No : B-5_1

1) 기본 서지사항

원고	IPXL HOLDINGS, L.L.C.
원고측 대리인	Robins, Kaplan, Miller & Ciresi LLP (Minnesota)
피고	AMAZON.COM, INC
피고측 대리인	Kirkland & Ellis LLP (Illinois)
사건번호	430 F.3d 1377 / 2005 U.S. App. LEXIS 25120 / 77 U.S.P.Q.2D (BNA) 1140
판결일자	2005/11/21
판사	CLEVENGER / RADER / SCHALL
1심법원 (판결일)	District Court for the Eastern District of Virginia (2004/09/24)
관련 특허	US 6,149,055
관련 법령	35 U.S.C.S §112 ¶2
관련 기술	전자 금융거래 시스템

2) 사건개요

• 원고는 자동현금인출기나 판매점 단말기를 포함하는 전자 자금 송금 시스템과 같은 전자 금융 거래를 수행하는 시스템에 관한 특허 (이하 '055 특허'라 함)를 보유하고 있다. 원고는 피고의 인터넷의 물품 구매를 하게 할 수 있는 원클릭 시스템이 자신의 특허를 침해하였다고 소송을 제기하였다.

• 지방법원은 피고의 비침해약식판결 청원을 받아들여 '055특허가 무효이며 침해가 아니라는 판단을 하고, 피고의 주장에 따라 예외적으로 원고에게 피고의 변호사비용 및 소송비용을 지불하라고 판결했다. 이에 원고가 항소했다.

3) History Map

2005/11/21 430 F.3d 1377 / 2005 U.S. App. LEXIS 25120 / 77 U.S.P.Q.2D (BNA) 1140	CAFC	특허 무효 및 비침해 판단
↑		
2004/09/24 2005 U.S. Dist. LEXIS 32621	버지니아 동부 지방법원	특허 무효 및 비침해 판단

4) Issue에 대한 법원의 판단

• 본 사건의 쟁점은 청구항 25가 장치와 방법 발명을 모두 청구하고 있는데 그것이 무효사유가 되는지 여부이었다.

• 연방순회항소법원은 청구항이 당업자에게 발명의 권리범위를 합리적으로 이해할 수 없도록 기재되어 있는 것은 불명확한 (indefinite) 것이며, 이는 특허법 제 112조 ¶2의 발명의 주제를 특별히 지적하고 명확하게 기재하여야 하는 규정에 위배되는 것이라고 하였다. 그리고 하나의 청구항에는 하나의 발명을 기재하여야 하는 것이며, 장치와 방법과 같은 범규정상의 별개의 분류에 속하는 두 개의 발명을 기재하는 것은 청구항을 불명확하게 하는 것이라고 하였다. 이는 현실적으로 청구항 제품의 제조자 또는 판매자는 청구항을 직접침해하는 것인지, 아니면 사용

자의 행위에 대하여 기여침해를 하는 것인지 알 수 없게 되기 때문이다. 즉, 경쟁자가 해당 청구항의 권리범위의 한계를 정확히 알 수 없게 된다는 문제가 있다.

- 이에 연방순회항소법원은 해당 청구항은 장치에 대한 발명과 방법에 대한 발명을 모두 청구하고 있어 불명확한 것으로 판단되므로 무효라고 판단했다.

- 주요 인용판례

- Amgen, Inc. v. Chugai Pharm. Co., 927 F.2d 1200 (Fed. Cir. 1991)

5) 승·패소 요인 분석

- 청구항 기재의 중요성이 강조되는 판결이라고 할 수 있다. 원고는 청구항에 발명의 시스템의 구성요소를 기재하면서 동시에 사용자가 입력수단을 사용하는 방법에 대하여 기재하였다. 이에 대해 법원은 사용자가 해당 방법을 수행할 경우 특허 시스템을 제조하는 제조업자나 판매자는 직접침해인지 기여침해인지의 문제가 불분명하여 해당 특허 청구항의 범위를 특정할 수 없게 되므로 특허법 제112조 제2를 위반하는 것이라고 판단했다.

- 청구항 기재에 있어서의 오류로 인하여 특허가 무효가 되는 사례를 보여주고 있다.

제3절 특허침해(Patent Infringement)

1. 특허침해 일반

§ 시사점

- 미국은 특허법 제271조에서 특허권 침해에 관하여 규정하고 있는데, (a)에서는 문언침해와 균등론을, (b)에서는 침해의 유인을, (c)에서는 기여침해를, (f)에서는 외국에서의 행위가 침해를 구성하는 경우를, (g)에서는 방법의 특허의 침해를 규정하고 있다.

- 특허권 침해의 판단은 크게 두 가지 단계로 구성되어 있다. 첫 번째 단계는 원고 특허 청구항의 보호범위와 의미를 확정하고, 두 번째 단계는 해석된 특허청구범위와 피고의 물품을 비교하여 침해여부를 결정하는 것이다. 이처럼 청구항은 특허권의 범위를 결정하는 기준이 되며 발명의 특허성, 유효성, 침해를 판단하는 수단이 된다. 따라서 청구항의 해석은 특허권 침해판단의 기본이며 이는 청구항에서 사용된 용어의 의미를 확정하는 것으로부터 출발해야 한다.

- 청구항 상의 용어를 해석함에 있어 법원은 해당용어의 일반적 의미를 통하여 그 의미를 확정하게 되는데, 만약 이렇게 판결에 의해 확정된 용어의 정의가 적용되지 않기 위해서는 세 가지 예외에 해당되어야 한다. 첫째는 용어를 정의한 판결에서는 제시되지 않았던 새롭고 상이한 증거가 나타난 경우이고 둘째는 법원의 주요 판결이 변화된 경우이며 셋째는 이의 적용이 명백히 정의에 반한 경우이다.

- 미국 특허법도 속지적 성향이 강하여 역외적 효력이 인정되지 않는다. 따라서 미국 특허법에 의해 직접침해 또는 간접침해가 성립하기 위해서는 해당물품이 물리적으로 미국 영토 내에 존재하거나 미국 내에서 결합되었을 것을 필요로 한다. 따라서 미국에서 부품이 디자인되었거나 생산과 처분에 대한 지시가 전달된 것만으로는 그 침해행위에 대하여 미국 특허법이 적용되기 어렵다.

- 특허권 침해에 대한 항변사유의 하나로 수리와 교체가 있다. 수리나 교체의 항

변이 인정되는 근거는 특허권의 소진이론이며 이때 소진이론은 국내적 소진을 의미한다. 따라서 수리나 교체의 항변을 주장하기 위해서는 미국 내에서의 판매가 전제가 되어야 하며, 외국에서 판매되어 미국으로 수입된 물건에 대해서는 소진이론에 근거한 수리의 항변을 주장할 수 없다.

- 침해행위에는 직접침해 이외에 침해의 유인 내지 기여침해와 같은 간접침해가 있다. 간접침해가 성립하기 위해서는 직접침해 이외에 침해를 유인하려는 고의의 의사가 있어야 한다. 이처럼 간접침해는 일반적 또는 특별한 단계의 의사를 필요로 하는데 당사자는 정황증거를 통하여 고의의 의사를 증명할 수 있다.

§ 판례경향변화

- 특허체제가 발달한 이래 특허권은 금전적 가치를 가진 권리로 인식되었고, 중대한 경제적 가치를 가진 특허발명의 침해는 민법상의 불법행위의 일종으로 간주되었다. *Carbice Corporation of America v. American Development Corporation*에서도 특허침해는 그것이 직접침해 또는 간접침해인지를 불문하고 민법상의 불법행위의 하나이며 특허권자의 일정권리의 침해를 의미한다고 하고 있다. 이처럼 불법행위의 일종으로 간주되던 특허침해는 연방항소법원에 의하여 민법 상(보통법상)의 불법행위인 동시에 특허법 위반행위로 인정되기 시작하였다.⁶⁵⁾

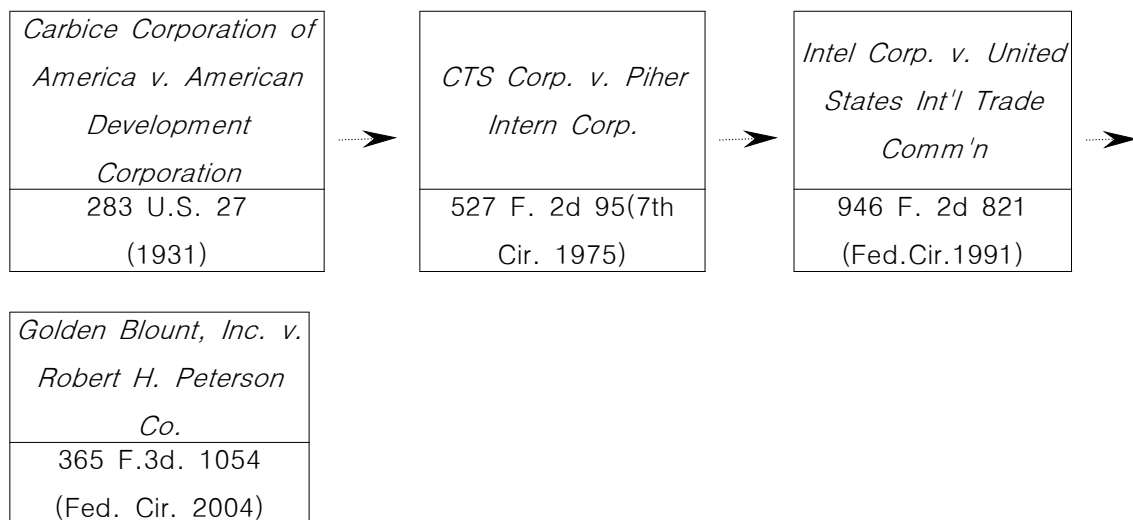
- 특허권자는 타인에 의한 특허발명의 제작, 사용, 판매를 위한 제공, 판매 또는 수입을 금지할 수 있다. 이중 판매를 위한 청약과 수입은 우루과이 라운드 TRIPS의 영향으로 외국법과의 조화를 위하여 1994년 특허법을 개정하여 침해행위의 유형으로 추가되었다. 그러나 동 법이 개정되기 이전에도 판매를 위한 청약과 수입행위를 금지하지 않는 경우에는 특허권자의 권리행사가 제한을 받을 수 있어서 판례에 의해 두 행위가 금지되어오던 것을 1994년 법률의 개정을 통하여 명문화하였다고 할 수 있다. 즉 특허법이 개정되기 이전인 1991년 *Intel Corp. v. United States Int'l Comm'n*에서 항소심법원은 미국 내에서 이루어진다면 특허권 침해를 구성하는 행위에 의해 제작된 물품의 수입행위는 특허권의 침해를 구성한

65) CTS Corp. v. Piher Intern Corp., 527 F. 2d 95(7th Cir. 1975).

다고 판결한 바 있다. 법률에 명문규정이 없는 상태에서도 수입행위를 금지할 수 있었던 것은 특허권의 소진이론 때문이었다. 그러나 동 이론의 적용이 언제나 용이하지 않은 상태에서 자국민이 불이익을 당할 수 있으며 이러한 문제점은 1994년 법률개정을 통하여 원천적으로 해결되었다고 할 수 있다.

• 어떠한 행위가 특허권 침해로 구성하는지는 특허법 제271조에 엄격하게 구속되며, 제271조에서 기술하고 있지 않은 행위는 특허권 침해가 되지 않는다. 따라서 침해를 위한 단순한 모의나 급박한 침해가능성의 존재만으로는 특허권 침해가 성립되지 않는다. 특허권 침해는 항소심법원에 의해 확립된 이 단계 테스트를 통해 결정되는데, *Golden Blount Inc. v. Robert H. Peterson Co.*에서도 법원은 특허권 침해를 판단하기 위해서는 청구항의 해석과 청구항과 침해라고 추정되는 물건의 비교라는 두 단계 분석을 필요로 함을 분명히 하고 있다.

• 특허침해에 대한 판례의 흐름도



§ 최근 분쟁현황

No	원고	피고	판결일자	관련 기술(제품)
C-1_1	LAMPS PLUS 등	PATRICK S. DOLAN, DESIGN TRENDS	2006/01/17	전등
C-1_2	F I E L D T U R F INTERNATIONAL	SPRINTURF 등	2006/01/05	합성잔디
C-1_3	GOLDEN EAGLE USA	CONSOLIDATED INDUSTRIAL CORP.	2006/01/04	표면 보호 매트
C-1_4	DOREL JUVENILE GROUP	GRACO CHILDREN'S PRODUCTS	2005/11/07	아동용 자동차 시트
C-1_5	AIR TURBINE TECHNOLOGY	ATLAS COPCO AB 등	2005/06/07	터빈
C-1_6	PHONOMETRICS	H O S P I T A L I T Y INTERNATIONAL	2005/01/12	전화요금 계산기
C-1_7	SLIP TRACK SYSTEMS	METAL LITE	2004/12/01	트랙 벽 조립품
C-1_8	<i>AFG Industries</i>	<i>Cardinal IG 등</i>	<i>2004/07/13</i>	<i>유리창문</i>
C-1_9	<i>FUJI PHOTO FILM</i>	<i>JAZZ PHOTO 등</i>	<i>2005/01/14</i>	<i>즉석카메라</i>
C-1_10	ERIC WASINGER	LEVI STRAUSS & CO	2004/07/08	염색직물
C-1_11	<i>GERALD N. PELLEGRINI</i>	<i>ANALOG DEVICES</i>	<i>2004/07/08</i>	<i>모터 드라이브 회로</i>

§ 주요 판례 심층분석

■ No : C-1_8

1) 기본 서지사항

원고	AFG Industries INC. / Ashai Glass Company, LTD.
원고측 대리인	Maier & Neustadt, P.C.(Virginia)
피고	Cardinal IG Company, INC. / ANDERSEN Windows, INC.
피고측 대리인	Sidley Austin Brown & Wood LLP(Texas)
사건번호	375 F.3d 1367 / 2004 U.S. App. LEXIS 14342 / 71 U.S.P.Q.2D (BNA) 1678
판결일자	2004/07/13
판사	Newman / Michel / Rader
1심법원(판결일)	District Court for the Eastern District of Tennessee (2002/10/01)
관련 특허	US 4,858,532
관련 법령	35 U.S.C.S. 271
관련 기술	코팅을 한 유리창문

2) 사건개요

• 원고는 적외선을 차단하여 유리를 통한 열전도를 감소시키기 위하여 아연산화물과 은으로 구성된 5개의 층에 의해 코팅을 한 유리창문에 대하여 특허('532특허')를 보유하고 있다. 반면 피고는 마그네트론 스퍼터 침전물을 사용하여 방사율이 낮은 유리를 생산·판매하고 있는 자이다. 피고의 방법은 은과 아연으로 구성되어 있는 구역을 유리가 통과하도록 하여 침전물이 유리에 쌓이도록 하는 것이다.

• 원고는 피고를 '532 특허 침해로 테네시 동부 지방법원에 제소하였고 1심에서 법원은 피고의 비침해(Non-infringement) 약식청원(Summary Judgment)을 허가하였

다. 이에 원고는 청구항 해석의 잘못을 근거로 항소하였고 항소법원은 이를 인정, 사건을 1심법원으로 환송하였다.

- 1심법원은 항소법원의 청구항 해석을 인정하지 않고 피고의 약식청원을 인정하였으며 이에 원고는 1심법원의 청구항 해석에 잘못이 있음을 주장하며 항소하였다.

3) History Map

2004/07/13	CAFC	청구항 재해석 후 침해판다 1심에 환송
375 F. 3d 1367		
↑		
2002/10/01	테네시 동부 지방법원	청구항 재해석 후 비침해 판단
2002 U.S. Dist. LEXIS 27554		
↑		
1999/01/05	CAFC	청구항 재해석 후 1심에 송환
178 F.3d 1312		
↑		
1996	테네시 동부 지방법원	비침해 판단
-		

4) Issue에 대한 법원의 판단

- 원고는 1심법원의 침해판결은 청구항에 대한 잘못된 판단에서 비롯되었다고 주장하였다. 이에 연방순회항소법원은 청구항을 해석함에 있어 청구항에 사용된 용어와 기술된 내용을 그 근거로 하였으며, 이 사건에서는 특히 선행기술과 비교하여 청구항을 해석하였다. 법원은 이러한 기준을 바탕으로 문제가 된 “층(layer)”을 “실질적으로 동일한 화학혼합물에 의한 물질의 두께 그러나 코팅의 시각적 특성에 상당한 정도의 영향을 미치지 않는 두께를 가지는, 사이에 끼워 넣은 장식(interlayer)은 포함되지 않음”으로 정의하였다.

- 연방순회항소법원의 “layer”에 대한 해석에도 불구하고 지방법원이 침해를 인

정하지 않자 항소법원은 피고가 원고의 특허권을 침해하였는가를 판단하였다. 특허권 침해를 판단하기 위해서는 두 가지 단계가 적용된다. 첫 번째 단계는 원고 특허 청구항의 보호범위와 의미를 확정하는 것이며, 두 번째 단계는 해석된 특허 청구범위와 피고의 물품을 비교하여 침해여부를 확정하는 것이다. 이 경우 이미 연방항소법원에 의해 정의가 내려진 청구항의 용어들에 대해서는 다시 이를 지방법원에서 다룰 수 없다. 만약 판결에 의해 확정된 용어의 정의가 적용되지 않기 위해서는 세 가지 예외에 해당되어야 한다. 첫째는 용어를 정의한 판결에서는 제시되지 않았던 새롭고 상이한 증거가 나타난 경우이고 둘째는 법원의 주요 판결이 변화된 경우이며 셋째는 이의 적용이 명백히 정의에 반하는 경우이다. 그러나 본 사건은 이들 예외의 어느 경우에도 해당하지 않으므로 첫 번째 연방법원이 내린 용어에 대한 정의가 계속하여 적용된다.

• 그러므로 항소법원은 침해의 두 번째 단계에 대해서만 판단을 내릴 수 있다. 이에 대하여 하급심법원이 층을 만드는 방법이 상이하면 그 물품구조의 특성이 달라진다고 판단한 반면, 항소법원은 특정 구조가 특허청구항 상의 “층”에 해당하는가는 그 물품의 생산방법에 의해 영향을 받지 않는다고 판단하였다. 즉 원고의 특허는 물품에 대한 것이며 방법에 대한 특허가 아니므로 원고와 피고의 물품이 동일하다면 그 생산방법이 상이하다 하여도 특허권 침해를 구성한다. 이에 피고는 자신의 물품은 티타늄 산화물의 두꺼운 층을 가지고 있다고 주장하였으나 모든 피고의 물품이 티타늄 산화물 층을 가지는 것은 아니다. 따라서 법원은 확정된 특허청구범위를 적용할 때 피고가 원고의 특허를 침해하였는가를 다시 판단해야 한다는 결론을 내렸다.

• 주요 인용판례

- Vanguard Prods. Co. v. Parker Hannifin, 234 F. 3d 1370 (Fed. Cir. 2000)
- Intergraph Corp. v. Intel Corp, 253 F. 3d 695 (Fed. Cir. 2001)
- 3M Innovative Props. Co. V. Avery Dennison Corp., 350 F. 3d 1365 (Fed. Cir. 2003)

5) 승·패소 요인 분석

- 원고가 특허권 침해를 주장한 반면 피고는 청구항을 해석할 때 피고의 물품이 원고물품의 특허청구범위에 해당하지 않음을 주장하였다. 즉 피고는 자신의 물품은 원고의 물품과는 상이하게 티타늄 층이 포함되어 있어서 침해가 아니라고 주장하였다.
- 이에 원고는 피고의 물품에 언제나 티타늄 층이 존재하는 것은 아니고 비록 그 생산방법이 상이하다 하여도 최종 물품이 동일하다면 침해라고 주장하였다. 법원은 원고의 주장을 받아들였고 침해를 인정하였다.
- 피고는 하급심 법원에서는 자신의 물품과 원고의 물품이 상이한 방법을 통해 만들어진 상이한 물건임을 주장하여 인정을 받았으나, 아연과 은으로 인한 아연산화물 층 이외에 다른 산화물 층이 포함되어 있다는 주장을 항소법원에 대하여 설득력 있게 펴지 못하였다.

■ No : C-1_9

1) 기본 서지사항

원고	FUJI PHOTO FILM CO., LTD.
원고측 대리인	Stroock & Stroock & Lavan LLP(New York)
피고	JAZZ PHOTO CORP. / JAZZ PHOTO HONG KONG LTD. / JACK BENUN
피고측 대리인	Budd Larner PC(New Jersey)
사건번호	394 F.3d 1368 / 2005 U.S. App. LEXIS 687 / 73 U.S.P.Q.2D (BNA) 1678
판결일자	2005/01/14
판사	Clevenger / Rader / Linn
1심법원(판결일)	District Court for the District of New Jersey (2003/03/18)
관련 특허	US 4,833,495
관련 법령	35 U.S.C.S. 271
관련 기술	즉석 카메라

2) 사건개요

• 원고는 즉석카메라에 대한 특허권자로서 단 한 번의 사용 후 폐기되는 즉석카메라를 제조·판매하였다. 그러나 한 번 사용 후 폐기하는 것에 대한 대중적 거부감으로 인하여 원고는 1991년부터 즉석카메라에 대한 재활용을 시작하였다. 이후 원고는 피고 등 몇 개 회사들이 사용된 즉석카메라의 껍질을 외국에서 수입하여 필름을 재충전한 후 판매하고 있다는 사실을 알게 되고 국제무역위원회에 피고를 제소하였다.

• 국제무역위원회는 피고의 행위가 허용되지 않는 재생에 해당한다는 결론을 내렸다. 원고는 무역위원회의 최종 결정이 나오기 전에 특허권 침해를 청구원인으로 하여 손해배상과 금지명령을 청구하였다. 항소법원은 피고의 행위가 허용되지 않

는 재생산이 아니라 소진이론에 의해 허용되는 수리에 해당한다고 함으로써 국제 무역위원회와는 다른 입장을 취하였다.

- 5주에 걸친 배심원 심리 후에 하급심법원은 특허권 침해와 합리적 실시료에 상당하는 금액을 손해배상액으로 인정하였다. 그러나 원고는 인상된 손해배상액과 영구적 금지명령을 청구하면서 항소하였다.

3) History Map

2005/01/04	CAFC	(1심법원 판결 확정) 침해 인정
394 F. 3d 1368		인상된 손해배상액과 영구적 금지명령은 불인정
↑		
2003/03/18	뉴저지 지방법원	침해 인정
249 F. Supp. 2d 343		인상된 손해배상액과 영구적 금지명령은 불인정
↑		
1999/02/24	ITC (국제무역위원회)	허용되지 않은 재생산으로 인정
1999 ITC LEXIS 202, Inv. No. 337-TA-406		

4) Issue에 대한 법원의 판단

- 항소법원은 하급심법원이 인상된 손해배상액과 영구적 금지명령을 인정하지 않은 이유를 재량권의 남용이라는 관점에서 검토하였다. 또한 피고의 행위가 침해에 대한 항변사유인 수리에 해당하는지를 판단하였다.

- 이때 피고는 우세한 증거를 가지고 수리의 항변을 입증해야 할 책임을 지게 된다. 피고는 증거로서 비디오테이프와 사장의 증언을 제시하였다. 그러나 법원은 피고가 입증책임을 다하지 못하였다는 결론을 내렸다.

- 피고의 소진이론 적용 주장에 대하여 항소법원은 미국 내에서 판매된 물품에

대해서만 소진이론에 따라 수리의 항변이 적용될 수 있으며, 미국 외에서 판매된 상품에 대해서는 미국에서 소진이론을 주장할 수 없다고 판단하였다.

- 침해의 유인 내지 간접침해는 직접침해와 침해를 유인하려는 고의의 의사가 있어야 한다. 이는 일반적 또는 특별한 단계의 의사를 필요로 하는데 원고는 정황증거를 통하여 고의의 의사를 증명할 수 있을 것이다. 피고가 원고로부터 라이선스를 받고자 시도했었다는 사실이 이러한 의사를 증명할 충분한 정황증거가 될 수 있을 것이라고 법원은 판단하였다.

- 침해에 악의가 있었는지는 침해가 발생한 상황 전체를 고려해서 결정해야 한다. 여기서 악의가 인정되기 위해서는 피고가 원고의 특허발명에 대한 인식을 하고 있었으며 그럼에도 불구하고 적극적 침해행위를 하였을 것을 필요로 한다.

- 인상된 손해배상액을 산정함에 있어서 원고는 국제무역위원회의 결정을 제시하면서 침해에 악의적 의사가 있었음을 배심원들에게 주장해야 했었는데 원고는 이를 적극적으로 주장하지 않았음으로 인상된 손해배상액을 인정하지 않은 하급심 법원의 결정에 잘못됨이 없다.

- 영구적 금지명령이 인정되기 위해서는 특정성과 합리성이 존재해야 하는데 원고의 금지명령청구는 이러한 요건을 만족시키지 못하였다. 더욱이 금지명령의 인정은 당사자간의 사실확정에서 정한 바와 상치되고 국제무역위원회의 결정을 통하여 인정되는 금지명령에 포함됨으로 인정될 수 없었다.

- 주요 인용판례

- Golden Blount, Inc. v. Robert H. Peterson Co., 365 F.3d 1054, 1058 (Fed. Cir. 2004)
- Odetics, Inc. v. Storage Tech. Corp., 185 F.3d 1259, 1272-74 (Fed. Cir. 1999)
- Int'l Rectifier Corp. v. SamsunElecs. Co., 361 F.3d 1355, 1360 (Fed. Cir. 2004)
- Knorr-Bremse Systeme Fuer Nutzfahrzeuge GmbH v. Dana Corp., 383

F.3d 1337, 1342 (Fed. Cir. 2004)

- Insituform Techs., Inc. v. Cat Contracting, Inc., 385 F.3d 1360, 1378 (Fed. Cir. 2004)

5) 승·패소 요인 분석

- 원고는 국제무역위원회의 결정을 바탕으로 특허권 침해를 용이하게 이끌어낼 수 있었다. 반면 인상된 손해배상액을 청구하기 위해서는 피고의 행위에 악의가 있었음을 적극적으로 입증하여야 하며 그 과정에서 국제무역위원회의 결정을 인용해야 했음에도 불구하고 하지 않아서 청구가 받아들여지지 않았다.
- 반면 피고가 침해에 대한 항변사유로서 수리를 주장하기 위해서는 그 전제로서 소진이론이 적용될 수 있어야 한다. 그럼에도 불구하고 피고가 해외에서 원고의 물품을 구매한 행위에는 소진이론이 적용될 수 없고 따라서 수리의 항변이 인정될 수 없었다. 더욱이 소진이론이 적용된다 하여도 피고의 행위가 재생과 수리 가운데 수리에 해당하는 것으로 인정되기는 어려웠을 것으로 보인다.

■ No : C-1_11

1) 기본 서지사항

원고	GERALD N. PELLEGRINI
원고측 대리인	Worcester Electromagnetics Partnership, (Massachusetts)
피고	ANALOG DEVICES, INC.
피고측 대리인	Hale & Dorr (Massachusetts)
사건번호	375 F.3d 1113 / 2004 U.S. App. LEXIS 14017 / 71 U.S.P.Q.2D (BNA) 1630
판결일자	2004/07/08
판사	Lourie / Rader / Bryson
1심법원(판결일)	District Court for the District of Massachusetts (2003/05/07)
관련 특허	US 4,651,069
관련 법령	35 U.S.C.S. 271(f)(1)
관련 기술	무술(술이 없는) 모터 드라이브 회로

2) 사건개요

• 원고는 무술 모터 드라이브 회로에 대한 특허권자이고(‘069특허’), 피고는 ADCMC라고 명명된 칩 라인을 포함한 반도체 칩을 개발·생산하는 자이다. 이에 원고는 피고의 ADCMC 칩과 다른 요소들의 결합에서 원고 특허권의 직접침해와 간접침해를 발견할 수 있다고 주장하였다.

• 여기서 피고의 ADCMC 칩이 미국 밖에서만 제작, 판매, 운송되었다는 사실에 대해서는 당사자간에 다툼이 없다. 따라서 하급심 법원은 미국 특허법의 역외적(미국 밖에서의) 효력을 인정할 수 없기 때문에 특허권 침해가 아니라는 판결을 내렸다. 이러한 판결에 대하여 원고는 피고가 미국 내에 본사를 두고 있기 때문에 피고의 칩의 생산과 처분에 대한 지시는 미국에서 나온 것이라 할 수 있어서 문제의 칩이 미국에서 공급된 것으로 간주될 수 있다는 주장을 하였으나 인정되지 않았다. 이에 원고는 항소하였다.

3) History Map

-	대법원	certiorari 불인정
543 U.S. 1003		
↑		
2004/07/08	CAFC	비침해 확정
375 F.3d 1113		
↑		
2003/05/07	매사추세츠 지방법원	비침해 판단
2003 U.S. Dist. LEXIS 7598		

4) Issue에 대한 법원의 판단

• 본 사건은 미국 외에서 제작되어 물리적으로 결코 미국으로부터 또는 미국으로 운송된 적이 없는 부품에 대해서도, 미국에서 그 부품이 디자인되었거나 그 생산과 처분에 대한 지시가 미국에서 전달된 경우에 35 USC sec. 271(1)에서 규정하고 있는 미국으로 또는 미국으로부터 공급되거나 공급이 야기된 것으로 볼 수 있는 지가 논란이 되었다.

• 원고는 피고가 자신의 모든 송장에 해당 물품이 미국 수출규제법에 따라 미국으로부터 수출된 것이라는 설명문구를 부착하였으므로 피고가 ADMC를 미국으로부터 수출한 것으로 간주할 수 있다고 주장하였다. 또한 원고는 피고가 해당 미국 법의 혜택을 누림과 동시에 미국 특허법에 따른 책임을 회피하는 것은 허용되어서는 안 된다고 요구하였다.

• 피고는 해당문구는 주의를 위해 부착된 것이며 해당물품이 미국에 물리적으로 존재했던 것을 나타내기 위한 것은 아니라고 반박하였다. 또한 이미 150년 전부터 미국대법원은 미국 특허법이 미국 영토라는 한계를 벗어나서 적용되거나 적용되려고 해서는 안 된다는 판단을 내린 바 있다고 주장하였다.

• 법원은 피고의 의견에 동의하면서 특허법 제271조(f)(1)은 해당물품이 물리적으로

로 미국 영토 내에 존재하고 미국 내에서 결합한 경우에, 특허법을 침해하는 방법으로 미국 밖에서 그 부분을 결합하도록 적극적으로 유도하는 방법으로 판매되거나 수출되거나 하는 경우에만 적용될 수 있다고 판단하였다.

- 따라서 피고의 물품은 물리적으로 미국 내에서 생산, 사용, 판매 또는 판매를 위한 청약, 수입, 공급된 적이 없기 때문에 미국 특허법의 적용을 받지 않으며 특허권 침해를 구성하지 않는다.

- 주요 인용판례

- Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp., 406 U.S. 518, 32 L. Ed. 2d 273 (1972) -
- Rotec Indus. inc. v. Mitsubishi, 215 F. 3d 1246 (Fed. Cir. 2000)
- Brown V. Duchesne, 60 U.S. (19 How.) 183 (1857)

5) 승·패소 요인 분석

- 미국 특허법의 역외적 효력이 인정되지 않기 때문에 미국 특허법이 적용되기 위해서는 침해물품의 생산, 사용, 수출 등과 같이 침해물품이 미국 내에서 물리적으로 존재하였을 것을 필요로 한다.

- 피고의 물품이 미국 내에서 물리적으로 존재한 사실이 없는 경우에 단순히 미국에서 디자인되었다거나 처분이나 생산을 위한 지시가 미국에서 나왔다는 것만으로는 이를 물리적으로 존재했던 것으로 간주할 수 없다는 것이 법원의 입장이다.

- 더 나아가 원고는 미국 수출규제법의 적용을 받는다는 송장을 피고가 사용한 것이 미국에서 상품이 수출된 것과 동일시될 수 있다는 주장을 하였으나 법원에 의해 받아들여지지 않았다.

- 결론적으로 특허법은 속지적 성향이 강하며 미국 법원도 특허법의 역외적 효력을 인정하지 않고 있다.

2. 균등론

§ 시사점

- 미국특허분쟁에서의 균등론에 의한 침해인지 여부를 판단하기 위해서는 Hilton Davis 판례에서 제시된 방법으로, 일반적으로 기능, 방법, 결과의 3부분 비교(Three part test)와 치환가능성(Interchangeability)의 공지여부 두 가지를 살펴 보아야 한다. 특허권자는 만일 침해품이 동일한 결과를 얻기 위해 실질적으로 동일한 방법으로 실질적으로 동일한 기능을 수행한다면 균등론을 적용하여 침해를 주장할 수 있다. 즉 균등함을 결정하기 위해서는 방법(way), 기능(function), 결과(result)가 실질적으로 동일한지 여부를 살펴보아야 한다. 또한 균등물이라 하더라도 치환하는 것 자체가 당업자라면 특허발명 구성의 기재에서 당연히 예측할 수 있는 것인지 치환가능성의 공지여부도 고려해야 한다.

- 균등론에 의거해서 특허권의 효력 범위를 넓게 인정할 수 있는 정도는 그 특허기술이 속한 기술분야의 사정에 따라 다르다. 특허기술이 기본 발명 또는 개척발명일 경우는 단순한 개량발명의 경우보다 균등론이 넓은 범위의 특허권의 효력을 인정할 것이다.

- 침해품의 구성요소가 발명당시에는 존재하지 않았거나 또는 그 구성요소의 균등성을 알 수 없었지만 침해시점에서는 균등성이 인정되는 경우에 역시 침해가 인정되는지에 대해서, 법원은 “특허권자가 자신의 발명과 균등한 가치를 지닌 기술을 모두 예측해야 하는 것은 아니다”라고 함으로써 사전에 균등성 또는 호환성을 예측하지 못했을 경우라도 후에 관찰하여 균등론의 요건을 갖추었으면 특허권의 침해가 성립한다고 판결했다. 이에 관해서는 Hilton Davis 사건에서도 동일하게 판결되었다.

- 한편, 최근의 CAFC 항소법원에서의 균등론 관련 판결의 동향은, Hilton Davis 판례를 인용하면서 지적하였듯이, 청구항 해석에 있어서 청구항 전체적인 의미를 훼손하는 부분적 해석은 배제되어야 한다는 점도 염두에 두어야 한다. CAFC의

소송에서 패소당사자의 주된 패소이유는 청구항 해석의 무리수를 두었고, 선행판례들을 통한 균등론 원칙을 폭넓고 깊게 이해하지 못한데서 비롯되었다고 할 수 있는데, 특히 명세서에서 개관적으로 지지받을 수 있는 전체적인 의미로서의 청구항 해석을 해주어야 하는데, 특정용어 정의나 일부에 한정된 부분적 해석을 확대 주장하는 경향이 있었고, 이는 CAFC 항소법원 판사들로부터 자주 지적되었다.

◦ 최근 균등론 관련 판례에서는 두 개의 주요한 대비사항이 있다.

1) 첫 번째로, Warner-Jankinso 판례에서 지적하듯이 모든 제한사항 규칙 (all limitations rule)은 발명의 전체적인 관점과는 대조적으로, 매 제한사항에 근거하여 균등물을 도출해내도록 요구된다. 이는, Pennwalt v. Durand 판례에서도 판시하기를, "특허 청구항에 포함된 각각의 요소들은 특허발명의 범위를 정의해내는 실질적인 재료로 작용해야 하고, 발명의 전체적인 관점이 아닌, 청구항 개별적인 요소에 대하여 균등론이 적용되어야 한다"고 하였다.

2) 둘째로, 침해대상 제품 또는 제조공정의 한 요소가 만약 전체적으로 그 제한사항을 손상시키거나 무효화 한다면, 청구된 발명의 제한사항과 균등물이 될 수 없다. Lockheed Martin v. Space Sys. 판례에서 지적하듯이, "단지 개별적인 제한사항에 대해서라도, 균등론의 적용은 전체적인 관점에서의 요소를 효과적으로 제거하도록 그렇게 넓게 작용되는 것은 허용되지 않는다는 점을 명확히 하는 것은 매우 중요하다"고 하였다. Bell Arl. v. Covad Comm. 판례에서도 마찬가지로, "균등론 하에서의 침해의 발견이 특정의 청구된 요소를 전체적으로 무효화하는 것이라고 판단하였다면, 법원은 균등론 하에서의 침해는 없다고 판결하여야 한다.

◦ 결론적으로, 균등론을 적용함에 있어서는 Asyst Techs. 판례에서도 지적하듯이, 제한사항 법칙(all limitations rule)은 만약 균등론(doctrine of equivalents)을 적용하여 전체적인 청구항 제한사항을 훼손시킨다면 균등론을 적용할 수 없다고 하였다. 항소법원은 또한, Freedman Seating v. Am. Seating 판례를 본 소송에 적용하면서 설명하기를, 청구항의 제한사항을 훼손할 여지가 있는 균등물을 찾을 수 있는 공식은 별도로 존재하지 않기 때문에, 그 제한사항 법칙을 어기게 될 수밖에 없다. 반대로, 법원은 각 경우들의 환경을 전체적으로 고려하여 균등물로 주장되는 것이 관련 있는 청구항 제한사항의 의미가 훼손되지 않게 하면서 청구항의 발

명 요소로 실질적인 변화 없이 인정될 수 있는지의 여부를 결정하여야 한다고 하였다.

◦ 미국특허분쟁을 다루는 기업입장에서는, 균등론을 적용하는 데에 있어서, 무엇보다도 중요한 “출원경과 금반언의 원칙”에 대하여는 미국 항소법원 및 대법원에서 판결한 일련의 Festo사건들(Festo I ~ Festo IX 까지 9건의 판례들을 어떻게 균등론에 적용할 것인가? 에 대하여 주안점을 두고 정리할 필요 있음)을 중심으로 재정리가 필요하고, 본 미국분쟁보고서의 “출원경과 금반언의 원칙”관련 부분에서 균등론과의 관련성과 함께 정리되어 있으므로 참조바랍니다. 주요한 일면만 보자면, 균등론을 적용하는데 있어서, 무엇보다도 출원과정에서 종래기술을 극복하기 위하여 청구항의 보정을 시도한 경우에, 보정전의 청구항의 범위부터 청구항의 보정후의 범위는 포기하는 것이 되므로, 대부분 균등론 적용의 범위와 상충하고 있어서 특허권자에게는 그 동안 Festo 판례들을 통하여 재정립되기 전까지의 거의 무한정적으로 균등론을 주장해왔던 자세에 일대 변혁을 가져오게 되었다. 이와 같은 균등론과 출원경과 금반언의 원칙사이의 주안점은 모든 특허분쟁을 다루는 기업에서는 필히 염두에 두어야 할 것으로 사료되고 있다.

§ 판례경향변화

◦ 균등론으로 침해판단이 시작된 Winans 사건 이래로 Graver Tank사건에서 “균등론은 문언적 침해가 없는 경우에 적용된다. 균등론에 의하면 협의 받은 물건이나 방법이 문언적으로는 특허 받은 물건 또는 방법을 침해하지 않더라도 그와 현저히 같은 방법으로 현저히 같은 기능을 수행하므로써 침해를 인정할 수 있다”고 하였다. 본 사건에서 원고 Winans는 석탄 등의 운반용 차량에 관한 특허를 가지고 있었다. 이 차량의 형상을 원추대 형상으로 함으로써 석탄에 의한 중량부하를 평균화하는 특징을 가지고 있었음에 비하여 피고 Denmead는 유사하지만 8각추대의 형상을 갖는 차량을 생산하였는바 이에 대해 연방대법원은 단순한 형상을 변경함으로써 실질적으로 발명의 원리를 이용하고 있음을 인정하여 침해 판결을 내렸다. 즉, 구성요소의 일부가 달라서 문언적으로는 특허권을 침해하지 않는다 하더라도 그 다른 구성요소가 균등한 정도의 수단에 해당한다면 특허권을 침해하는 것으로 판단될 수 있다고 하여 Graver Tank 사건에서와 같이 균등론의 적용

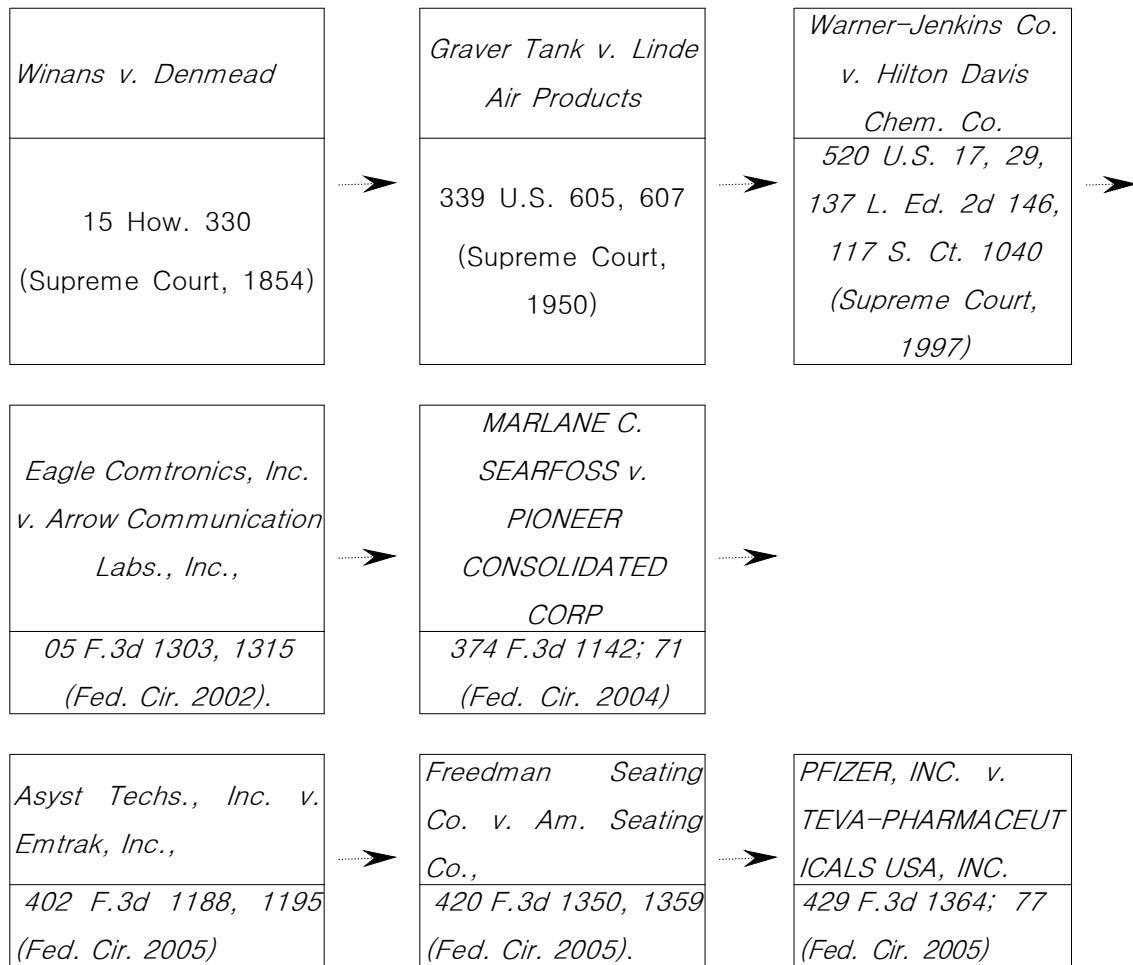
을 구체화 시켰다. 따라서 균등론이란 특허권자의 권리범위를 문언적 범위대로만 인정을 하게 되면 사실상은 특허권자의 기술적 사상과 동일하지만 사소한 변경으로 인해 침해를 피하게 되는 등 특허권자의 권리범위가 부당하게 축소되거나 유명무실화되는 것을 방지하여 실질적인 보호가 이루어지도록 하기 위해 등장한 해석원칙이다.

- Hilton Davis 판례 이후에 균등론 사건들은 대부분 이를 인용하여 판시하는 경향이 뚜렷하다. Eagle v. Arrow판례에서와 같이, 침해대상제품의 한 요소와 청구항의 제한사항 사이에서 그들 요소들 사이에서의 차이점이 통상의 지식을 가진 자에게 ‘비현실적’이라면, 그들 상호간을 균등물로 볼 수 있다. 침해대상제품과 청구항의 제한사항 사이에서의 차이점이 ‘비현실적’인지의 여부를 결정하는데 있어서는, 다음과 같은 공식이 있다, 1) 실질적으로 동일한 기능을 하는지, 2) 실질적으로 동일한 방법을 사용하는지, 3) 실질적으로 동일한 결과를 가져왔는지의 여부를 살펴보고 나서 결정할 수 있다.

- 또한, 2004년도 Marlane 판례에서 CAFC 항소법원은 Warner-Jenkinson v. Hilton Davis 판례를 인용하면서, 단 한 개의 요소에 있어서라도, 균등론의 적용은 그 요소를 전체적인 관점에서 효과적으로 제거할 정도로 그렇게 넓게 해석하는 것은 허용될 수 없다는 점이 매우 중요하다고 지적하였다.

- 최근의 경향으로서는 Festo 사건 이후의 균등론 사건들 중 2005년도 판결된 3건의 사건이 주목할 만한데, Asyst Techs. 판례, Freedman 판례 및 Pfizer판례에서 지적하였던, 청구항 전체적인 환경을 고려하여 특정 청구항 제한사항에 대한 의미를 훼손하지 않는 범위에서의 균등론의 적용원칙에도 하자가 없이 균등론을 적용할 수 있는 근간이 될 수 있었다.

◦ 균등론에 대한 판례의 흐름도



§ 최근 분쟁현황

No	원고	피고	판결일자	관련 기술(제품)
C-2_1	BICON, INC.	THE STRAUMANN COMPANY	2006/03/20	치과용 임플란트
<u>C-2_2</u>	<u>PFIZER</u>	<u>T E V A</u> <u>PHARMACEUTICALS</u> <u>USA</u>	<u>2005/11/22</u>	<u>고혈압치료제</u>
C-2_3	FREEDMAN SEATING CO.	AMERICAN SEATING CO.	2005/08/11	자동차용 시트
C-2_4	WILLIAM A. BUDDE	HARLEY-DAVIDSON	2004/10/05	연료 공급 시스템
C-2_5	NABIL N.GHALY	HASBRO, INC.	2004/09/29	게임기
C-2_6	THE TORO COMPANY	W H I T E CONSOLIDATED INDUSTRIES 등	2004/09/13	진공 송풍기
C-2_7	ALTICOR INC	U L T R A - S U N TECHNOLOGIES	2004/07/20	UV 방사에너지
C-2_8	STATE OF C A L I F O R N I A DEPARTMENT OF TRANSPORTATION	TYCOR WALLS	2004/07/15	간이벽 설치장치
C-2_9	N O V A R T I S PHARMACEUTICALS CORP.	A B B O T T LABORATORIES	2004/07/08	약품
<u>C-2_10</u>	<u>A S Y S T</u> <u>TECHNOLOGIES</u>	<u>EMTRAK</u>	<u>2004/07/08</u>	<u>반도체</u>
C-2_11	MARLANE C. SEARFOSS	P I O N E E R CONSOLIDATED CORP.	2004/07/06	트럭 커버
C-2_12	TI Group Automotive Systems	VDO North America	2004/06/30	연료 탱크
C-2_13	MILTON D. G O L D E N B E R G IMMUNOMEDICS	CYTOGEN, INC 등	2004/06/23	종양 위치 감지법
C-2_14	T H O M A S LEOUTSAKCOS	COLL'S HOSPITAL PHARMACY 등	2004/05/04	환자 침상용 장치
C-2_15	DR. HARY GAUS	CONAIR CORP.	2004/04/01	감전 쇼크 방지 기술
C-2_16	Ciena Corp.	CORVIS CORP.	2004/03/22	-
C-2_17	SULZER TEXTIL A.G.	PICANOT N.V.	2004/02/17	에어젯 직물기
C-2_18	PSC Computer Products	F o x c o n n International 등	2004/01/20	히트싱크용 리테이 너 클립

§ 주요 판례 심층분석

■ No : C-2_2

1) 서지적 사항

원고	PFIZER, INC.
원고측 대리인	Fitzpatrick, Cella, Harper & Scinto
피고	TEVA PHARMACEUTICALS USA, INC.
피고측 대리인	Knobbe, Martens, Olson & Bear, LLP,
사건번호	429 F.3d 1364 / 77 U.S.P.Q.2D (BNA) 1257
판결일자	2005/11/22
판사	NEWMAN / RADER / PROST
1심법원(판결일)	District Court for the District of New Jersey
관련 특허	US 4,743,450
관련 법령	35 USC § 271 (e) (2) (4)
관련 기술	고혈압치료제

2) 사건개요

◦ 뉴저지 지방법원은 원고가 제기한 특허침해행위 방지를 위한 가처분 신청(Preliminary Injunction)을 받아들였다. 이에 피고는 항소법원에 항소하였다.

◦ 원고는 퀴아프릴(quinapril) 과 같은 효소로 변환되는 엔지오텐신 (Angiotensin Converting Enzyme "ACE") ACE 억제제를 함유하는 제약 성분에 관한 미국특허 제 4,743,450 호 ('450특허')를 보유하고 있다. ACE 억제제는 통상적으로 혈압의 높은 압력으로 인한 고혈압증을 치료하는데 사용되고 있다.

3) History Map

2005/11/22	CAFC	1심 판결유지
429 F.3d 1364		
↑		
-	뉴저지 지방법원	침해인정 가처분결정
-		

4) Issue에 대한 법원의 판단

◦ 피고는 제한사항 법칙 (all limitations rule)이 균등론(doctrine of equivalents)을 적용하는 것을 방지한다고 주장하였는데, 원고가 미정질의 셀룰로오스가 청구항의 “당류(saccharide)”와 균등물이라고 주장할 수는 없다고 하였는데, 그 이유는 ‘당류’, ‘당류들’이라는 청구항의 제한사항들의 전체적인 의미를 훼손할 우려가 있기 때문이라고 주장하였다.

◦ Asyst Techs. 판례에서 지적하듯이, 제한사항 법칙(all limitations rule)은 만약 균등론(doctrine of equivalents)을 적용하여 전체적인 청구항 제한사항을 훼손시킨다면 균등론을 적용할 수 없다고 하였다.

◦ 항소법원은 또한, Freedman Seating v. Am. Seating 판례를 본 소송에 적용하면서 설명하기를, 청구항의 제한사항을 훼손할 여지가 있는 균등물을 찾을 수 있는 공식은 별도로 존재하지 않기 때문에, 그 제한사항 법칙을 어기게 될 수밖에 없다. 반대로, 법원은 각 경우들의 환경을 전체적으로 고려하여 균등물로 주장되는 것이 관련 있는 청구항 제한사항의 의미가 훼손되지 않게 하면서 청구항의 발명 요소로 실질적인 변화 없이 인정될 수 있는지의 여부를 결정하여야 한다고 하였다.

◦ 결론적으로 항소법원은, 청구항과 관련된 상황을 전체적으로 고려하여, “당류”가 “설탕”을 의미하도록 추론되었을지라도, 미정질의 셀룰로오스가 “당류”라는 제한사항의 의미를 훼손하지 않고 발명의 요소들로부터 실질적인 변화를 가져오지 않게 균등물로서 인정될 수 있다고 결론을 내렸다.

◦ 주요 인용판례

- *Asyst Techs., Inc. v. Emtrak, Inc.*, 402 F.3d 1188, 1195 (Fed. Cir. 2005)
- *Freedman Seating Co. v. Am. Seating Co.*, 420 F.3d 1350, 1359 (Fed. Cir. 2005)

5) 승·패소 요인 분석

◦ 원고가 1심 법원으로부터 균등론 하에서의 침해주장으로 가처분 신청을 받아내고, 또한 피고가 이에 불복해 항소한 항소심에서도 균등론에 대한 침해주장을 인정받을 수 있었다. 이는 원고의 청구항 작성이 바람직했다고 할 수 있는데, 항소심의 판사들은 실제로, ‘미정질의 셀룰로오스’라는 의미를 설명과 같고, 가수분해를 억제하는 기능을 수행하는 의미로 보았다. 또한, 미정질의 셀룰로오스와 다당류는 단당류를 여러 개 가지고 있는 것으로 보았고, 이는 설탕의 블록들이 모여서 이뤄진 것으로 보았다. 이러한 유사점들은 항소법원의 판사들로 하여금, Asyst 및 Freedman 판례에서 지적하였던, 청구항 전체적인 환경을 고려하여 특정 청구항 제한사항에 대한 의미를 훼손하지 않는 범위에서의 균등론의 적용원칙에도 하자가 없이 균등론을 적용할 수 있는 근간이 될 수 있었다. 이것이 바로 원고의 승소 이유의 핵심사항으로 판단된다.

■ No : C-2_10

1) 서지적 사항

원고	ASYST TECHNOLOGIES, INC
원고측 대리인	Fenwick & West LLP
피고	EMTRAK, INC.,
피고측 대리인	Howrey Simon Arnold & White, LLP
사건번호	402 F.3d 1188 / 74 U.S.P.Q.2D (BNA) 1272
판결일자	2004/07/08
판사	MICHEL / NEWMAN / BRYSON,
1심법원(판결일)	District Court for the Northern District of California.
관련 특허	US 4,974,166 / US 5,097,421
관련 법령	-
관련 기술	반도체제조공정에서 품질검사 시스템

2) 사건개요

◦ 원고는 반도체 제조공정에서 필수적으로 사용되는 품질 검사 시스템에 관한 미국특허 제 4,974,166호('166특허')와 미국특허 제 5,097,421호('421특허') 두 건에 대하여 캘리포니아 북부 지방법원에 피고를 특허침해 소송하였다. 1심법원은 피고의 비침해 약식청원을 받아들여 비침해 판결을 하였고, 이에 원고는 항소하였다.

◦ 항소심은 1심 법원의 비침해 판결에 대하여 청구항해석의 잘못을 지적하여 2001년에 파기환송 하였으나, 1심법원은 '421특허에 대하여 비침해 약식청원을 받아들였다. 그리고 '166특허에 대한 침해주장을 기각하였다. 이에 원고는 재항소 하였다. 본 항소심에서는 청구항 1항 및 2항에 대한 약식청원은 옳바르다고 할 수 있으나, 독립항 뿐만 아니라, 다른 종속항에 대하여도 항소심의 판결의 효력이

미쳐야한다고 판시하면서, 이 부분에 대하여 파기환송 하였다.

3) History Map

2005/03/22	CAFC	비침해판결유지
402 F.3d 1188		
↑		
2003/10/09	캘리포니아 북부 지방법원	비침해판결
C-98-20451		

4) Issue에 대한 법원의 판단

◦ 항소심은 1심법원의 균등론 하에서의 침해이슈에 대한 부분은 동의하였다. 즉, “unmounted”와 “mounted on”에 대한 청구항 용어 해석문제에 있어서, “unmounted”를 “mounted”와 균등물로 보기 위하여는, “mounted on”으로 읽혀야 한다고 보았다. 1심 법원에서 Warner-Jenkinson v. Hilton Davis 판례를 인용하면서 지적하였듯이, 균등론은 (doctrine of equivalents) 전체 청구항 제한사항을 훼손하지 않는 범위에서만 적용할 수 있고, 이 경우에 “all elements rule”을 적용할 수 있다고 하였다. 이 판례는 “상세한 경우는 배제”한다는 원칙에서의 균등론 원칙을 적용하여야 하는 것을 말해주고 있다.

본 소송에서 “mounted”를 상세하게도 “unmounted”를 배제하고 있다고 말할 수 있다는 것이다. SciMed vs. Advanced Cardiovascular 판례에서도 “all elements rule”과 “특정물 배제원칙 (specific exclusion)”에 대하여 지적하고 있다.

또한, Moore v. Standard 판례에 따르면, 청구항 제한사항을 해석하는데 있어서, 대다수의 의미를 따라서 청구항 해석을 하지 않고, 그런 대세의 흐름에 역행하는 소수의 의미를 따르는 모순된 논리는 배제되어야 한다고 하였다. Athletic v. Prince 판례에서 지적하였듯이, 특정물 배제원칙은 ‘all elements rule’의 부수적인 원칙으로 보고 있다.

본 소송에서는 균등론의 적용의 범위가 “mounted on”이라는 제한사항과 함께 의

미를 훼손시키지 않고서 "unmounted" 시스템에 도달할 수 있도록 확장시킬 수는 없다고 한 1심 법원의 판결은 맞다고 판시하였다. 그러므로 '421특허의 청구항 1항에 대한 문언적(literal infringement) 및 균등론(doctrine of equivalents) 하에서의 비침해 약식청원에 대하여는 유지 판결하였다.

◦ 그러나 '421특허의 청구항 2항에 대하여는 “센스 수단”에 대하여는 부가적인 기능에 대하여까지 포함할 수 있는 정도로 청구항의 균등론 주장을 인정하였다. Radio v. MTD 판례를 인용하면서, 항소심은 “부가적인 기능이 만약 특허의 모든 발명요소들의 청구항과 같이 적용되어 있다면, 비록 부가적인 기능일지라도, 침해는 피해갈 수 없다고 하였다. 따라서 센스수단의 의미가 균등론에 의하여 컨테이너를 센싱하거나, 센싱 프로토콜을 시작 및 준비하는 것까지의 부가적인 기능까지 확장할 수 있다고 판시하였다. 또한 청구항 2항에 대한 종속항까지 항소심의 판결의 효력이 미쳐야 한다고 지적하면서 1심 법원에서 나머지 침해이슈에 대하여 다뤄져야 한다고 부분적 파기환송(vacated in part and remanded) 하였다.

◦ 주요 인용판례

- *Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co.*, 520 U.S. 17, 29, 137 L. Ed. 2d 14
- *SciMed Life Sys. v. Advanced Cardiovascular Sys.*, 242 F.3d 1337, 1346 (Fed. Cir. 2001) 6, 117 S. Ct. 1040 (1997).
- *Moore U.S.A., Inc. v. Standard Register Co.*, 229 F.3d 1091, 1106 (Fed. Cir. 2000)
- *Athletic Alternatives, Inc. v. Prince Mfg., Inc.*, 73 F.3d 1573, 1582 (Fed. Cir. 1996)
- *Radio Steel & Mfg. Co. v. MTD Prods., Inc.*, 731 F.2d 840, 848 (Fed. Cir. 1984)
- *Johnson & Johnston Associates v. R.E. Service Co.*, 285 F.3d 1046 (Fed. Cir. 2002)
- *Maxwell v. J. Baker, Inc.*, 86 F.3d 1098 (Fed. Cir. 1996)

5) 승·패소 요인 분석

◦ 원고는 피고의 비침해 주장과 이에 대한 1심 법원의 약식청원 인정에 대하여 청구항별로 반박을 하였는데, 특히 '421특허 청구항 2항에 대한 '부가적 기능' 부분에 대한 침해주장을 정확한 판례(Radio v. MTD판례)를 인용하면서 효과적으로 침해논리를 만들었다. 이에 매우 효과적으로 항소심의 부분과기환송을 이끌어 낼 수 있었다.

3. 출원경과 금반언(Prosecution History Estoppel)

§ 시사점

◦ 일반적으로 균등론(Doctrine of Equivalent)이 권리자의 특허권리범위를 확대하기 위해 특허권자에 의해 사용되는 반면 출원경과 참작의 원칙은 권리자의 권리 범위 확대를 제한하기 위해서 방어하는 입장에서 주장하는 것이 일반적이다. 출원경과 참작의 원칙은 출원경과 금반언의 원칙(Doctrine of Prosecution History Estoppel)이라고도 하는데, 특허권자는 출원서의 심사경과 중에 포기했던 사항을 후에 다시 자신의 권리범위에 포함시키기 위한 목적으로 청구범위를 해석하거나 균등론을 주장할 수 없다는 내용이다.

◦ 만약 보정이 특허를 얻기 위하여 이루어진 것이고 그 보정이 특허의 범위를 감축한 것이라면, 출원경과 금반언의 원칙은 적용된다. 예를 들어 §112(기재불비) 보정이 정말로 표면적인(cosmetic) 것이라면, 그러한 보정은 특허의 범위를 감축한 것이 아니며 금반언도 형성하지 아니한다. 반면에, §112 보정이 필수적이었고 특허의 범위를 감축한 것이라면, 그것이 단지 보다 나은 설명을 위한 경우라도 출원경과 금반언의 원칙은 적용된다.

◦ 보정에 관한 금반언의 원칙의 적용은 절대적인 금반언(absolute bar approach)이 아닌 상대적인 금반언(flexible bar approach)에 따른다. 보정에 의해 발명자는 자신의 특허가 최초 청구범위만큼 넓지 않음을 인정하였다고 할 수 있으나, 보정되었다고

하여 청구범위가 다른 사람이 균등물을 만들어낼 수 없을 정도로 완전하게 기재되었다고는 할 수 없다. 또한, 청구범위가 보정에 의해 감축되었다고 하여 보정시 예측하지 못하였고, 정당하게 포기된 것으로 해석되는 범위를 넘는 균등물을 포기하였다고 볼 이유가 없으며, 보정을 한 이유와 오직 미미한 관계를 갖는 부분에 대하여 균등론을 주장하는 것을 막을 이유도 없다.

◦ 출원경과 금반언(prosecution history estoppel)의 원칙에 관련된 이슈를 분석할 때에는 특허성을 인정받기 위해 기존의 청구항을 삭제하고 더 좁은 청구항을 유지한 경우 이는 청구항을 직접 감축 보정한 경우와 똑같이 추정 효과를 갖는다. 즉 특허법의 조항을 지키기 위해 하는 감축 보정은(자진 보정 또는 청구항 삭제 모두 포함) 출원경과 금반언의 적용을 받을 수 있다.

◦ 따라서, 거절을 피하기 위해 더 넓은 범위의 청구항을 삭제하고 더 좁은 청구항을 유지한 경우 원 청구범위의 제한사항(limitation) 및 등록된 청구범위 사이의 모든 균등범위는 포기되는 것으로 추정된다.

◦ 특허 침해에 있어 균등론 포기의 추정(presumption)은 반증이 가능한 것으로 i) 그 주장되는 균등물이 예측 가능하였는지, ii) 그 삭제 또는 보정의 이유가 그 문제가 되는 균등물과 별 관련이 없거나(tangential) 또는 iii) 특허권자가 그 문제가 되는 균등물을 명세서에 기술하는 것이 합리적이라고 예측될 수 없었던 경우에는 추정을 깰 수 있다. 특허법의 조건을 만족하기 위해 행해진 축소 보정은 금반언을 적용할 수 있는 것으로(균등론을 주장할 수 없는 것으로) 추정된다. 그러나 특허권자는 보정할 당시 그 균등물을 정당하게 기술할 수 없었던 이유가 있거나, 보정을 한 이유가 문제가 되는 그 균등물과 별 관련이 없거나 (tangential), 또는 보정 당시 그 균등물을 예측할 수 없었던(비예측성) 경우에는 그 추정을 깰 수 있다.

◦ 본 추정 및 그 반증에 있어, 비예측성은 보정 당시 해당 기술분야의 당업자에게 예측이 불가능했는지를 기준으로 한다. 일반적으로 주장되는 균등물이 해당 분야에 나중에 개발된 기술이거나 알려지지 않았다면 예측할 수 없었던 것으로 본다. 반대로, 항상 예측가능한 것은 아니지만, 오래된 기술은 예측가능할 가능성이 더 크다. 만약 주장되는 균등물이 발명 분야에서 선행기술로 알려지면 보정 당시에

예측가능한 것으로 본다. 그 특징에 의해 객관적인 비예측성의 판단은 사실에 입각한 이슈이므로 그 결정에 있어서 지방 법원은 전문가 증언(expert testimony)을 듣거나 관련된 다른 외부 증거를 고려할 수 있다.

- CAFC 항소법원은 보정한 시기에 침해자의 균등물이 예측 가능하였는지 여부에 대해 현재의 기록에 언급되어 있지 않으므로 원고가 균등론 포기의 추정을 반증하였는지에 대해 판단하여야 할 구체적인 사실이 확인되었는지 또는 여전히 남아 있는지에 대하여 판단하여 지방법원으로 파기환송의 여부를 결정하게 된다.

- 최근 판례들에서, 항소법원에서의 주로 다뤄졌던 쟁점 사항은 원고가 출원시 특허법의 요건에 의한 거절을 극복하기 위해 축소보정을 한 경우 차후 균등론을 주장할 수 있는가 여부이며, 법원은 이를 판단함에 있어 보정 당시 논란이 되는 균등물을 예측할 수 있는가를 고려하였다. 보정의 경우 추가된 부분은 다른 종류의 물질과 구분하기 위해 추가한 것일 뿐, 축소 보정이 아니라고 주장되는 경우가 많았는데, 축소 보정이라 하더라도 보정시 새로운 내용을 추가할 수 없었으므로 균등론 추정을 반증하는 것이라 주장하였으며 또한 소송특허의 주성분 및 침해 제품 주성분이 기능적으로 균등물이라 주장한 사건이 있었다. 그러나 CAFC 항소법원은 특허법의 요건에 의한 거절을 극복하기 위해 보정을 하는 경우 축소보정으로 보며, 보정시 새로운 내용을 추가할 수 없는 경우에도 부분계속출원(continuation-in-part application)을 통해 추가로 인정받을 수 있거나 균등론에 의해 보호를 받을 수 있고, 보정 당시 원고 특허 및 피고 제품의 주성분이 균등물이라고 관련 업계의 당업자들에게 알려져 있는지에 대한 내용이 없는 경우에는 판단해야 할 구체적인 사실사항이 남아 있으므로 지방법원에 파기 환송하는 이유가 된 판례들이 있다.

- 다시 강조하면, 출원경과 금반언(prosecution history estoppel)의 원칙에 관련된 이슈를 분석할 때에는 특허성을 인정받기 위해 기존의 청구항을 삭제하고 더 좁은 청구항을 유지한 경우 이는 청구항을 직접 감축 보정한 경우와 똑같이 추정 효과를 갖는다. 즉 특허법의 조항을 지키기 위해 하는 감축 보정은 출원 절차 금반언의 적용을 받을 수 있다. 따라서 거절을 피하기 위해 더 넓은 범위의 청구항을 삭제하고 더 좁은 청구항을 유지한 경우 원 청구범위의 제한사항(limitation) 및 등록된 청구범

위 사이의 모든 균등범위는 포기되는 것으로 추정된다는 점을 염두에 두어야 한다. 특히 침해에 있어 상기 균등론 포기의 추정은 반증이 가능한 것으로 i) 그 주장되는 균등물이 예측 가능하였는지, ii) 그 삭제 또는 보정의 이유가 그 문제가 되는 균등물과 별 관련이 없거나(tangential) 또는 iii) 특허권자가 그 문제가 되는 균등물을 명세서에 기술하는 것이 합리적이라고 예측될 수 없었던 경우에는 추정을 깰 수 있다.

§ 판례경향변화

- 최근 판례에서는 특허권자들의 균등론 주장에 있어서, Festo I, II, III 판례들의 교훈을 무시한 채, 무리하게 균등론을 주장하였다. 이는 종래기술을 극복하기 위한 출원과정에서의 보정을 보정된 청구항의 범위사이에서의 균등물에 대하여는 포기한다는 가정이 성립되고, 따라서 원고가 주장하는 균등물은 이러한 가정에 의하여 주장할 수 없게 되었다. 물론, 명백한 출원포대의 증거에 의하여 ‘포기 간주 가정’ 또한 반박할 수 없게 된 빌미가 된 판례들도 많았다.

- 대법원의 최종확인이 있기 전까지 한때 항소법원은 최초의 약식판결에 있어서의 이러한 균등론 이슈에 대하여는 결론에 이르지 못하였다. 왜냐하면, Festo I 판결이 출원포대 금반언의 원칙(prosecution History Estoppel)이 균등론(doctrine of equivalents)에 의한 침해주장을 전면 금지하였고, 이후에 대법원에서의 Festo II 판결 및 본 항소법원에서의 Festo III 판결이 있었기 때문이다. 이후 항소법원은 1심 법원의 약식판결을 재고하였지만, 여전히 원고는 균등론에 의한 침해주장을 할 수는 없다고 판단하였다. 이유는 원고가 Festo 가정(Festo Presumption)을 반박하는데 실패하였기 때문이다.

- Festo 판례가 나올 2002~2003사이에 발생된, 균등론에 의한 청구항해석의 소송은 CAFC/지방법원에서 다뤄진 대부분의 사건을 재심리 또는 항소를 통하여 ‘금반언’의 원칙의 재정립을 시도하는 계기가 되었다.

- Festo 판례 이후에, Talbert Fuel 판례에서와 같이, 항소법원은 무엇보다도, 보정할 당시, “주장하고 있는 균등물과는 직접적 관련성이 있는지의 여부”에 대하여

검토하였다. 결론적으로 특허권자가 최초출원 청구항과 보정된 청구항 사이에서의 균등범위를 포기하였다는 가정을 반박하는 데에 대한 그 성공여부가 곧, 균등론에 의한 침해주장을 할 수 있는지의 여부와 직결된다고 할 수 있다. 따라서 특허출원 과정에서의 심사관의 거절이유 대응은 이러한 판례들의 경향을 충분히 반영하여 매우 신중하게 보정 당시 생각해낼 수 있는 균등물과의 관계를 충분히 분석해내야 하며 종래기술을 극복할 주장 포인트와의 상관관계를 고려하여 청구항의 보정 사항에 반영하는 것이 필요하다.

• 최근 판례 중, 주목할 만한 판례는 2004년도의 Glaxo Wellcome 판례로서, 이 판례에서는 특허 심사관의 거절 통지는 본래의 청구항이 특허 받을 수 없다는 것을 나타내고, 출원인이 항소할 수 있음에도 불구하고 보정하여 제출하는 경우 특허 받은 청구항이 기존의 청구항의 범위에 미치지 못한다는 것을 인정하는 것으로 받아들여진다. 또한, 특허법의 조건을 만족하기 위해 행해진 축소 보정은 금반언을 적용할 수 있는 것으로(균등론을 주장할 수 없는 것으로) 추정된다. 그러나 특허권자는 보정할 당시 그 균등물을 정당하게 기술할 수 없었던 이유가 있거나, 보정을 한 이유가 문제가 되는 그 균등물과 별 관련이 없거나(tangential), 또는 보정 당시 그 균등물을 예측할 수 없었던(비예측성) 경우에는 그 추정을 깰 수 있다. 그리고 하나의 특허에 있어 같은 청구항 용어에 대해 다른 특별한 이유가 없는 경우 청구항마다 균등론의 범위를 다르게 판단할 수 없다. 따라서 출원절차 중에 청구항 보정을 통해 포기한 주제(subject matter)에 대해서는 같은 용어를 갖고 있는 다른 청구항에 있어서도 같이 적용된다. 그러나 보정된 용어를 포함하고 있지 않는 청구항에 대해서는 금반언이 적용되지 않는다.

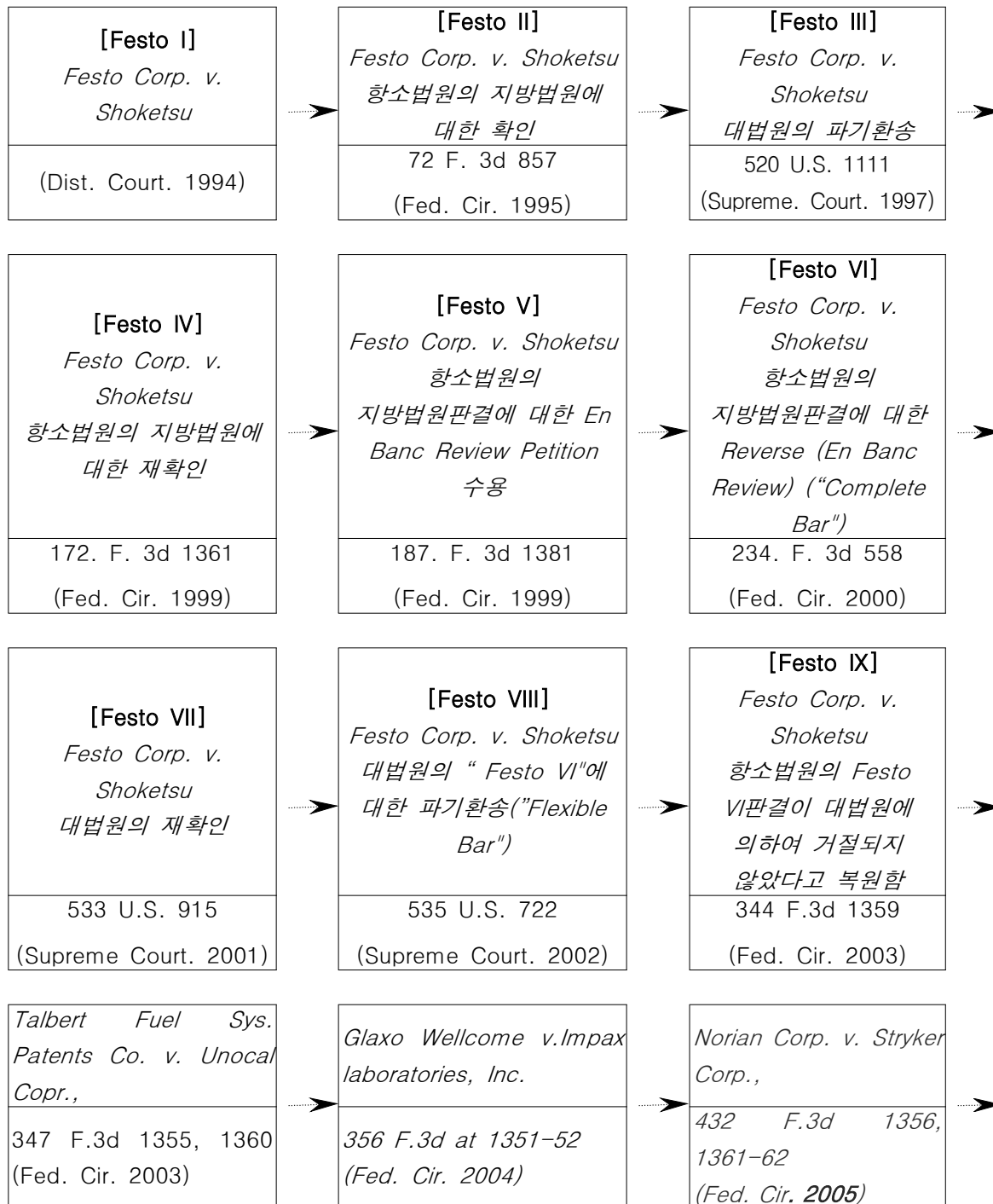
• 또한, 본 Glaxo Wellcome 판례에서 주목해야 할 것은, 출원경과 금반언은 출원인이 스스로 언급하지 않아도 심사관의 통지에 대한 반응을 통해서도 적용될 수 있다는 점이다. 만약 특허권자가 심사관의 통지나 요청에 반박하지 않거나 묵인하는 경우 그 것에 의해 금반언의 원칙이 적용될 수 있기 때문이다. 본 사건에서 지방법원은 원고인 Glaxo Wellcome 이 실시불가능에 따른 거절을 극복하기 위해 축소 보정을 하였으므로 그 부분에 대해서 금반언의 추정이 생기고, 원고가 이를 반증하지 못하여서 비침해라 판단하였다. CAFC 항소법원은 원고가 보정한 시기에 피고의 균등물이 예측 가능하였는지 여부에 대해 현재의 기록을 살펴본

결과 예측 가능한 균등물임을 입증할 충분한 증거가 있어 지방법원의 비침해 약식청원을 유지하였다.

- 2005년도 주요 최근판례에서 주목해야 할 사건은, *Norian v. Stryker Corp.* 판례로서, 이 사건에서는 종래기술을 극복하기 위하여 청구항의 특정 제한사항을 (본 사건에서는 니켈-크롬 촉매제만을) 포기하면 된다는 것은 그 발명대상에 대하여 제한된다고 하여 포기하는 것만을 의미하지는 않는다. 반면에 특정 종래기술을 극복하기 위하여 절대적으로 필요했다기 보다는 좀 더 보정서를 통하여 포기하게 된 경우가 자주 발생한다. 이런 경우에는 특허권자에게 그 최종적으로 등록 받은 청구항의 범위를 인정해준다. 그리고 출원인이 무엇을 포기했어야 했었던 것들만을 포기한 것과 같이 해석된 청구항에 대하여는 추후 권리주장을 할 수 없도록 한다(Norian 판례 인용).

Norian 판례에서, 원고는 출원과정에서 종래기술을 극복하기 위하여 차별화 포인트로서 주장한 크롬촉매제에 대하여 필요이상으로 권리범위를 축소시킴으로써 추후 균등론으로 충분히 침해 주장 가능할 수 있는 청구항의 범위까지 포기한 셈이 되어버렸다. 이는 출원과정에서 종래기술의 철저한 분석 및 본 발명과의 차별성을 정확히 찾아내고, Festo 판례의 가정(Presumption)에 대한 권리포기사유에 해당되지 않도록 주의하여야 한다. 또한 소송에서의 특정 청구항의 용어 해석에 있어서도 사전적 의미와 명세서 및 출원포대에서의 의미를 적절하게 활용하지 못하여 패소의 원인이 된바 있다.

◦ 출원경과 금반언에 대한 판례의 흐름도



§ 최근 분쟁현황

No	원고	피고	판결일자	관련 기술(제품)
C-3_1	ASPEX EYEWEAR	MIRACLE OPTICS	2006/03/02	안경 구조
C-3_2	<i>NORIAN CORP.</i>	<i>STRYKER CORP.</i>	<u>2005/12/06</u>	<u>의학용 반죽키트</u>
C-3_3	BIAGRO WESTERN SALES	GROW MORE	2005/09/13	식물용 비료
C-3_4	A Q U A T E X INDUSTRIES	T E C H N I C H E SOLUTIONS	2005/08/19	속옷
C-3_5	R E S E A R C H PLASTICS	F E D E R A L PACKAGING CORP.	2005/08/18	코킹튜브구조
C-3_6	ATOFINA	GREAT LAKES CHEMICAL CORP.	2005/08/18	크롬촉매제
C-3_7	STEPHEN K. TERLEP	THE BRINKMANN CORP.	2005/08/16	LED
C-3_8	Alfred Salazar	P&G	2005/07/08	칫솔
C-3_9	RHODIA CHIMIE	PPG Industries	2005/04/11	충전용 실리카
C-3_10	B u s i n e s s Objects.S.A.	Microstrategy	2005/01/06	컴퓨터 DB 검색
C-3_11	Sram Corp.	AD-II Engineering	2004/08/18	자전거 기어
C-3_12	W.E. Hall Company	A t l a n t a Corrugating, LLC.	2004/06/07	파이프
C-3_13	Honeywell	H a m i l t o n Sundstrand Corp.	2004/06/02	항공기용 엔진
C-3_14	William T. Pordy, Carberry Corp.	Land O'Lakes, Inc.	2004/04/30	커피 크림
C-3_15	Mycogen Plant Science 등	Monsanto	2004/02/20	유전자
C-3_16	<i>S m i t h k l i n e Beecham Corp.</i>	<i>E x c e l Pharmaceuticals</i> 등	<u>2004/01/29</u>	<u>알약</u>
C-3_17	Glaxo Wellcome	Impax laboratories	2004/01/29	알약
C-3_18	I N S I T U F O R M TECHNOLOGIES	CAT CONTRACTING	2004/01/21	튜브

§ 주요 판례 심층분석

■ No : C-3_2

1) 기본 서지사항

원고	NORIAN CORPORATION
원고측 대리인	Jones Day
피고	STRYKER CORPORATION
피고측 대리인	McAndrews, Held & Malloy, Ltd
사건번호	432 F.3d 1356 / 77 U.S.P.Q.2D (BNA) 1242
판결일자	2005/12/06
판사	NEWMAN / RADER / BRYSON
1심법원(판결일)	District Court for the Northern District of California.(2004/12/03)
관련 특허	US 6,002,065
관련 법령	-
관련 기술	의학용 및 뼈소자로 사용되는 나트륨 인산염 반죽키트

2) 사건개요

◦ 원고인 Norian社 는 의학 및 치과용의 뼈소자로서 사용되는 나트륨 인산염 반죽 합성을 빠른 시간 안에 준비해줄 수 있는 도구세트에 관한 미국특허 제 6,002,065호(‘065특허’)를 보유하고 있다. 원고는 피고인 STRYKER 를 특허침해 소송 했다.

◦ 본 소송은 1심 법원에서 적절하지 않은 청구항 해석에 기반한 비침해 약식청원(summary judgment)을 받아들인 판례를 파기 환송한 이후 1심 재판결에 대하여 또다시 원고는 항소법원에 두 번째로 항소하였다. 첫 번째 파기환송 이후, 1심 법

원은 다른 청구항의 제한사항에 근거한 청구항 해석에 기반한 비침해 약식청원을 받아들였고, 본 항소심은 이를 유지하였다.

◦ 청구항의 제한사항은 “하나의 나트륨 인산염(“a sodium phosphate”)에 관한 것으로서, 한 개 또는 두 개의 나트륨 인산염으로부터 준비된 용액을 의미하는 지 아니면 “단 하나의 나트륨 인산염으로부터 준비된 용액”으로 한정되는지의 여부를 다루는 것이다.

3) History Map

2005/12/06	2차 CAFC	1심 판결 유지
432 F.3d 1356		

2004/12/03	캘리포니아 북부 지방법원	비침해 판결
2004 U.S. Dist. LEXIS 29053		

↑

2004	1차 CAFC	파기환송
363 F.3d 1321		

4) Issue에 대한 법원의 판단

◦ 원고는 청구항의 “물과 나트륨 인산염으로 이뤄진 용액”의 문구를 여러 개의 나트륨 인산염으로부터 만든 용액을 포함할 수 있도록 넓게 해석되어야 한다고 주장하였다. 원고의 주장의 근거는 여러 종류의 나트륨 인산염을 물에 집어 넣으면 이온들로 해리되고 어떤 종류의 나트륨 인산염이나 하는 관점과는 상관없이 동일한 이온이 최종 결과물인 용액으로 되기 때문이라고 하였다.

◦ 항소법원은 1심 판결을 지지하면서, 청구항 8항에서의 나트륨의 소스와 염산을 기술하는 방식에 차이점이 있다고 지적하였다. 즉, “적어도 한 개의 나트륨소스와 적어도 한 개의 염산소스”라고 기술한 이후에도 만약 특허권자가 적어도 한 개의 종류의 나트륨 인산염을 의미하고자 했다면 청구항의 두 번째 부분에도 첫 번째

부분에서와 같이 동일하게 사용하였어야 했다고 지적하였다.

◦ KCJ vs. Kinetic 판례에서 논의했듯이, 오픈형(Open-ended)타입 청구항 (consisting of ~)에서 “a”를 일반적으로 "one or more"로 해석될 수 있으나, 이러한 일반적인 규칙은 명세서 또는 출원과정(Prosecution History)에서 한 개라는 의미로 사용되었다면 적용할 수 없다고 지적하고 있다. Abtox판례에서도 마찬가지로, 출원과정(Prosecution History)에서의 “단일”의 개념으로 한정된 “a”는 한 개 또는 그 이상으로 해석될 수 없다고 지적하였다.

◦ 주요 인용판례

- *KCJ Corp. v. Kinetic Concepts, Inc.*, 223 F.3d 1351, 1356 (Fed. Cir. 2000)
- *AbTox, Inc. v. Exitron Corp.*, 122 F.3d 1019, 1023-27 (Fed. Cir. 1997)

5) 승·패소 요인 분석

◦ 원고는 출원과정에서 “나트륨 인산염 용액”을 “물과 나트륨 인산염으로 이뤄진 용액”으로 보정하였다. 담당변리사는 물과 단일 용질로 구성된 용액으로 한 키트를 청구하는 것으로 제한하였다. 또한 명세서에서의 표를 이용한 설명부분도 물과 나트륨인산염으로 구성된 용액으로 한정되고 있음을 보여주는 증거가 된다.

◦ 이는 1심법원과 항소법원에서 공히 지적하듯이, 원고의 출원과정에서의 보정은 청구항의 범위를 좁혀서 제한하여 특허성(patentability)을 확보하여야 하기 때문에, Norian 은 청구항 제8항의 상당한 정도의 범위로 포기하게 되었다고 해석하였다. Norian 은 청구항의 용액을 좀 더 넓게 청구할 수 있었더라도, 청구항의 용어에서의 보정상의 불일치성 등의 잘못을 지적하면서 범위를 좁혀서 해석할 수밖에 없게 되었다.

■ No : C-3_16

1) 기본 서지사항

원고	Smithkline Beecham Corp.(Glaxo)
원고측 대리인	Morgan Lewis & Bockius LLP(New York)
피고	Excel Pharmaceuticals, Inc. / ABA Co.
피고측 대리인	Cooley Godward LLP(California)
사건번호	356 F.3d 1357 / 69 U.S.P.Q.2D (BNA) 1712
판결일자	2004/01/29
판사	RADER / PLAGER / GAJARSA
1심법원(판결일)	District Court for the Eastern District of Virginia / District Court for the District of New Jersey
관련 특허	US 5,427,798
관련 법령	-
관련 기술	부프로피온을 포함하는 알약의 지속적 효과

2) 사건개요

• 원고는 부프로피온(bupropion hydrochloride)을 포함하는 알약의 지속적인 효과를 주는 특허(이하 '798특허'라 함)를 보유하고 있는데, 여기서 주성분은 하이드로옥시프로필 메틸셀룰로스(hydroxypropyl methylcellulose, 이하 'HPMC')이다. 원고는 이 특허를 이용하여 항우울제 및 금연보조제를 제조할 수 있었다. 반면 피고는 원고의 특허와 같은 효과를 갖으면서도 HPMC 대신 폴리비닐 알코올(polyvinyl alcohol, 이하 'PVA')을 주성분으로 하는 제품을 만들어 미국 식품의약품국(Food and Drug Administration)을 통해 원고의 '798특허를 침해하지 않는다는 증명을 하고 신약품 신청(ANDA)을 하였다.

• 원고는 피고의 신약품 신청 통지를 받고 피고를 '798 특허 침해로 버지니아 및 뉴

저지 지방법원에 제소하였고 1심에서 버지니아 지방법원은 피고의 비침해(Non-infringement) 및 출원 절차 금반언(Prosecution History Estoppel)에 의해 균등론 적용 금지를 이유로 약식청원(Summary Judgment)을 허가하였고 뉴저지 지방법원은 동일한 버지니아 판결에 대한 기판력(res judicata) 효과로 보고 기각하였다. 원고는 출원절차 금반언의 해석 잘못을 근거로 통합 항소하였고 항소법원은 구체적인 사실이 해결되지 않았음을 인정, 약식청원을 파기하고 1심법원으로 환송하였다.

3) History Map

2004/01/29	CAFC	특허 valid 침해 인정
356 F. 3d 1357		
↑		
2002	버지니아 서부 지방법원 (뉴저지 지방법원)	비침해 판단
214 F. Supp. 2d at 581		

4) Issue에 대한 법원의 판단

- 특허 심사관의 거절 통지는 본래의 청구항이 특허 받을 수 없다는 것을 나타내고, 출원인이 항소할 수 있음에도 불구하고 보정하여 제출하는 경우 특허 받은 청구항이 기존의 청구항의 범위에 미치지 못한다는 것을 인정하는 것으로 받아들여진다.

- 또한, Festo VIII 사건을 인용한 Glaxo Wellcome 사건(356 F.3d at 1351-52 citing Festo VIII, 535 U.S. at 740-41)에서와 같이, 특허법의 조건을 만족하기 위해 행해진 축소 보정은 금반언을 적용할 수 있는 것으로(균등론을 주장할 수 없는 것으로) 추정된다. 그러나 특허권자는 보정할 당시 그 균등물을 정당하게 기술할 수 없었던 이유가 있거나, 보정을 한 이유가 문제가 되는 그 균등물과 별 관련이 없거나 (tangential), 또는 보정 당시 그 균등물을 예측할 수 없었던(비예측성) 경우에는 그 추정을 깰 수 있다.

• 본 추정 및 그 반증에 있어, 비예측성은 보정 당시 해당 기술분야의 당업자에게 예측이 불가능했는지를 기준으로 한다. 일반적으로 주장되는 균등물이 해당 분야에 나중에 개발된 기술이거나 알려지지 않았다면 예측할 수 없었던 것으로 본다. 반대로, 항상 예측가능한 것은 아니지만, 오래된 기술은 예측가능할 가능성이 더 크다. 만약 주장되는 균등물이 발명 분야에서 선행기술로 알려지면 보정 당시에 예측가능한 것으로 본다. 그 특징에 의해 객관적인 비예측성의 판단은 사실에 입각한 이슈이므로 그 결정에 있어서 지방 법원은 전문가 증언(expert testimony)을 듣거나 관련된 다른 외부 증거를 고려할 수 있다.

• 지방법원은 원고가 실시불가능에 따른 거절을 극복하기 위해 축소 보정을 하였으므로 그 부분에 대해서 균등론을 주장할 수 없고, 따라서 피고 제품의 주성분이 원고 특허와 다르므로 비침해라고 판단하였다. 반면에 항소법원은 보정시 그 균등물이 예측가능한지를 파악하여야 하고, 이에 따라 균등론의 적용여부가 결정된다고 판단하였다.

• 결론적으로 항소법원은 원고가 보정한 시기에 피고의 균등물이 예측 가능하였는지 여부에 대해 현재의 기록에 언급되어 있지 않으므로 원고가 균등론 포기의 추정을 반증하였는지에 대해 판단하여야 할 구체적인 사실이 남아 있으므로 1심 판결을 받아들일 수 없다는 결정을 내렸다.

• 주요 인용판례

- *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.*, 535 U.S. 722, 736, 152 L. Ed. 2d 944, 122 S. Ct. 1831(2002) (*Festo VIII*)
- *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.*, 344 F.3d 1359(Fed. Cir. 2003) (*Festo IX*)
- *Kolmes v. World Fibers Corp.*, 107 F.3d 1534, 1539 (Fed. Cir. 1997)

5) 승·패소 요인 분석

• 항소법원에서의 주요 쟁점 사항은 원고가 출원시 특허법의 요건에 의한 거절을 극복하기 위해 축소보정을 한 경우 차후 균등론을 주장할 수 있는가 여부이다. 법원은 이를 판단함에 있어 보정 당시 논란이 되는 균등물을 예측할 수 있는가를

고려하였다.

• 원고는 보정의 경우 추가된 부분은 다른 종류의 물질과 구분하기 위해 추가한 것일 뿐, 축소 보정이 아니라고 주장하였고, 축소 보정이라 하더라도 보정시 새로운 내용을 추가할 수 없었으므로 균등론 추정을 반증하는 것이라 주장하였으며 또한 원고 특허의 주성분 및 피고 제품 주성분이 기능적으로 균등물이라 주장하였다.

• 그러나 법원은 특허법의 요건에 의한 거절을 극복하기 위해 보정을 하는 경우 축소보정으로 보며, 보정시 새로운 내용을 추가할 수 없는 경우에도 부분계속출원(continuation-in-part application)을 통해 추가로 인정받을 수 있거나 균등론에 의해 보호를 받을 수 있고, 보정 당시 원고 특허 및 피고 제품의 주성분이 균등물이라고 관련 업계의 당업자들에게 알려져 있는지에 대한 내용이 없으므로 원고의 주장을 받아들이지 않았지만, 판단해야 할 구체적인 사실사항이 남아있음을 이유로 파기 환송하였다.

4. 직접침해

§ 시사점

• 일반적으로 특허침해소송은 특허청구범위의 해석에 대해 다툼이 있는 경우와 없는 경우로 대별될 수 있는데, 특허청구범위의 해석에 다툼이 있는 경우에는 피고의 입장에서는 특허 비침해와 함께 특허 무효를 동시에 주장하는 것이 바람직하다. 즉, 자신이 제시한 특허청구범위 해석을 따를 경우에는 특허 비침해에 해당하고, 상대방인 원고가 제시한 특허청구범위 해석을 따를 경우 특허 무효에 해당한다고 주장하는 것이다.

이 때 진보성 결여를 이유로 특허 무효를 주장할 경우, 해당 특허청구범위 해석에 따라 특허청구범위의 모든 구성요소를 파악하고 이들 구성요소가 선행기술들에 의해 개시되어 있음을 주장할 수는 있지만, 이들 선행기술들의 결합에 대한

motivation, suggestion 또는 teaching은 별도로 입증하여야 한다는 점에 주의하여야 한다.

- 35 USC 271(g)에서 규정하고 있는 방어수단, 즉 제조된 물건이 후속 공정에 의해 상당히 변화되었다는 주장 또는 그렇게 제조된 물건이 다른 제품을 구성하는 하나의 사소한 성분 또는 부품에 지나지 않는다는 주장은 특허 침해를 이유로 ITC에 제조된 경우 방어수단으로서 주장할 수 없다.

- 특허침해소송을 당한 피고는 특허 사용에 대한 정당한 권한으로 묵시적 실시권을 주장할 수 있다. 판례에 의해 정립된 소모이론 또는 묵시적 실시권 이론에 의하면, 정당한 권한을 가진 자로부터 특허발명을 아무런 조건 없이 정당하게 구매한 경우 그 구매자는 당해 제품에 대하여 사용, 수리(repair), 및 재판매 권한을 묵시적으로 허락 받은 것으로 간주된다.

주의할 점은, 정당하게 구입한 특허제품에 대한 “수리(repair)”는 묵시적 실시권에 의하여 정당한 권한이 부여된 것으로 인정되는 반면, 그에 대한 “재생산(reconstruction)”은 특허권의 침해가 된다는 사실이다.

각각에 대해 별도로 특허를 받지 않은 구성요소들로 이루어진 조합 특허의 경우, 그 대상이 전체적으로 보았을 때 쓸모없게 된 후에 실질적으로 새로운 물건을 만들어 낸 경우에 한해 특허발명에 대한 ‘재생산’이 성립하는 것이지, 각각의 구성요소들에 대한 단순한 대체는, 같은 부분을 계속해서 대체하든지 또는 다른 부분을 연달아 대체하든지 간에, 한 번에 한 부분만을 대체한다면 묵시적 실시권에 의해 정당한 권한이 주어지는 ‘수리’에 해당하기 때문에, 결국 이러한 특허권자의 입장에서는 조합 발명 이외에 각 구성 부품에 대한 권리화도 동시에 추구하여야 할 것이다.

§ 판례경향변화

- 일반적으로 특허침해소송에서는 피소자의 실시가 특허발명의 권리범위에 속하는지의 여부 및 그 특허발명의 특허성이 종종 다투어지는데, 이러한 특허침해 및 특허성 여부는 정확한 특허청구범위 해석을 요구한다. 따라서 특허정책 및 법원의 신뢰성을 담보하기 위해 특허청구범위 해석에 일관성 있는 기준을 적용할 필요성

이 있게 되었고, 연방항소법원은 1995년 *Markman v. Westview Instruments* 사건에서 특허청구범위 해석은 언어로 작성된 특허청구범위의 용어를 해석하는 것으로서 법률에 관한 문제이기 때문에 배심원이 아닌 판사가 결정하여야 할 사안이라고 판결함으로써 특허청구범위 해석의 주체를 판사로 명확히 하였고, 이 판결은 미 연방대법원에서 확정되었다.⁶⁶⁾

• 일반적으로 특허권의 직접침해는 문언적 침해와 균등론에 의한 침해로 대별되는데, 이 중 문언적 침해는 특허청구범위의 한정사항이 침해자의 실시 제품에서 그대로 읽히는지의 여부로 판단을 하게 된다. 문언적 침해에서 주로 논란이 되었던 것은 35 USC 제112조 ¶ 6의 규정에 의한 기능적 수단(means-plus-function)의 형태로 기재된 구성요소가 있는 청구항이었다. 이 경우 문언적 침해가 인정되는 것은 i) 그 구성요소와 동일한 기능을 수행하는 것으로서 특허 명세서에 개시된 수단과 동일한 구조를 갖는 수단을 채택하거나, ii) 상기 구성요소와 동일한 기능을 수행하는 것으로서 특허 명세서에 개시된 수단과 균등한 구조를 갖는 수단을 채택한 경우로 한정된다. 이 때 문언적 침해를 위한 균등한 구조로 인정되기 위한 조건으로 연방순회항소법원은 1999년 *Al-Site Corp. v. VSI Int'l Inc.* 사건에서 당해 특허의 설정등록이 있을 당시 사용이 가능하였어야 한다는 전제가 요구되기 때문에 그 후에 개발된 기술에 있어서는 기능적 수단의 형태로 기재된 청구항에 대한 문언적 침해가 성립될 수 없고, 다만 균등론에 의한 침해 여지가 있을 뿐이라고 판시하였다.⁶⁷⁾

• 한편, 1950년 *Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co.* 사건⁶⁸⁾에서 미 연방대법원에 의해 처음으로 인정된 균등론은 금반언의 원칙(Prosecution History Estoppel)에 의해 제한될 수 있는데, 그 대표적인 판례로서 *Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co.* 사건⁶⁹⁾에서 미 연방대법원은 이유가 불분명한 보정이 출원 과정에서 있었던 경우 그 보정이 특허성과 관련이 있는 것으로 일단 추정하여 금반언의 원칙을 적용하되, 특허권자가 보정 이유(특허성과 관련이 없다는)를 제시하고 그 이유가 법원에 의해 금반언의 원칙의

66) *Markman v. Westview Instruments*, 517 U.S. 370 (1996)

67) *Al-Site Corp. v. VSI Int'l Inc.*, 174 F.3d 1308 (Fed. Cir. 1999)

68) *Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co.*, 339 U.S. 605 (1950)

69) *Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co.*, 520 U.S. 17 (1997)

적용을 배제시킬 수 있을 정도라고 판단되면 그 추정의 효력이 상실되어 균등론이 적용될 수 있을 것이라고 판시하였다.

• 또한, Festo Co. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd. 사건⁷⁰⁾에서 미 연방대법원은 특허법에서 규정하고 있는 법정요건(112조 포함)을 만족시키기 위하여 권리범위를 축소하는 보정을 하는 경우에는 금반언의 원칙이 적용되어 균등론이 적용될 수 없는 것으로 추정되되, 구체적 사안에 있어 특허권자가 특정 균등물이 특허출원 당시에는 예측불가능 하였음을 보이거나, 보정의 근본적 이유가 당해 균등물과 관계가 없음을 보이거나, 또는 보정 당시 당해 균등물을 포함하도록 청구항을 기재하리라고 기대할 수 없었던 그 밖의 타당한 이유를 보이면 추정의 효력은 상실되고 균등론에 의한 침해가 성립될 수 있다고 판시하였다.

• 위와 같은 균등론은 그 적용의 범위가 무한정으로 인정되는 것은 아닌데, 1999년 Marquip Inc. v. Fosber Am. Inc. 사건⁷¹⁾에서 연방순회항소법원은, 균등론을 주장한다고 하더라도 선행기술에 의해 특허 받을 수 없었을 것으로 여겨지는 범위까지 자신의 권리범위를 무한정 주장할 수 없음을 명확히 하였다. 또한, 2002년 Johnson & Johnson Associates Inc. v. R.E. Service Co., Inc. 사건⁷²⁾에서 연방항소법원은 명세서에는 개시되어 있으나 특허청구범위에서 누락된 발명을 특허권의 설정 등록 이후에 특허권의 권리범위로 다시 끌어들이기 위하여 균등론을 주장하는 것은 그 누락 이유와는 상관없이 허용되지 않는다고 판시하였다.

• 한편, 특허권의 직접침해가 성립되기 위해서는 특허발명의 침해자의 실시 행위가 정당한 권한에 근거하지 않아야 하는데, 정당하게 구입한 특허 제품에 대한 수리(repair)는 묵시적 실시권에 의하여 정당한 권한이 부여된 것으로 인정되는 반면 그에 대한 재생산(reconstruction)은 특허권의 침해가 된다. 재생산이 아닌 수리로 인정되어 특허권의 비침해가 인정된 대표적인 판례로는 Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co. 사건⁷³⁾이 있다.

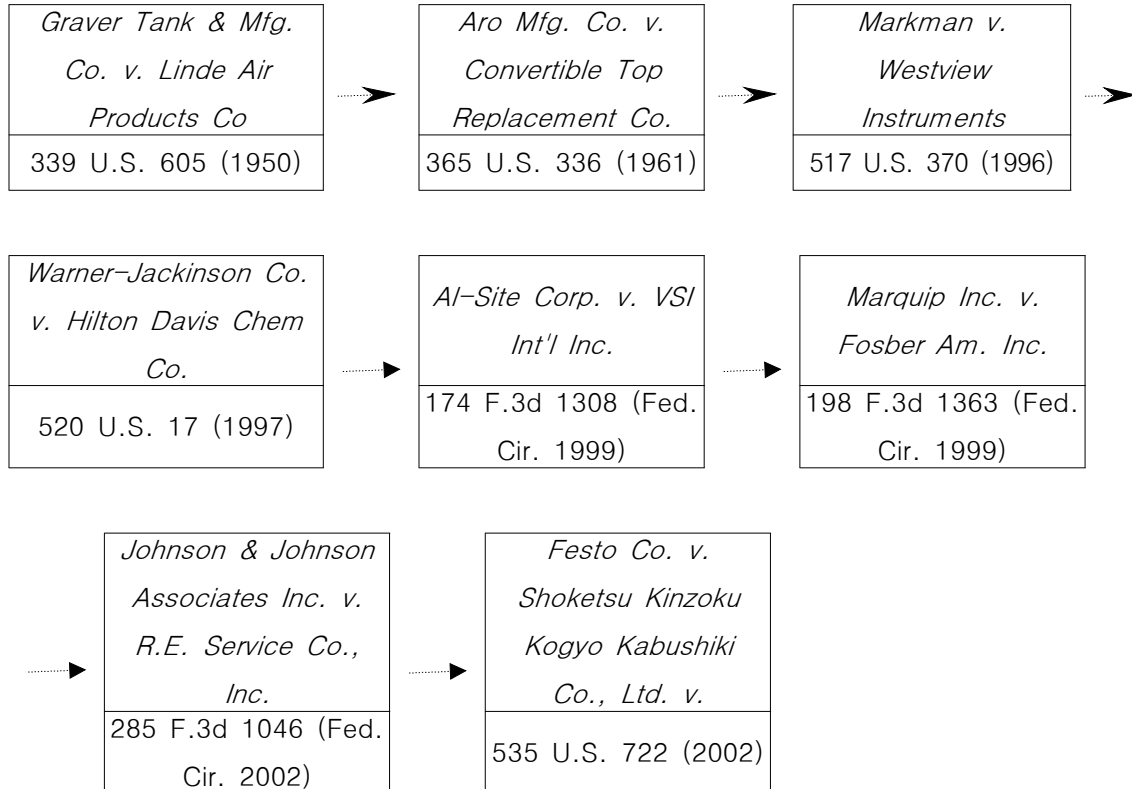
70) Festo Co. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd. 535 U.S. 722 (2002)

71) Marquip Inc. v. Fosber Am. Inc., 198 F.3d 1363 (Fed. Cir. 1999)

72) Johnson & Johnson Associates Inc. v. R.E. Service Co. Inc., 285 F.3d 1046 (Fed. Cir. 2002)

73) Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co. 365 U.S. 336 (1961)

◦ 직접침해(Direct Infringement)에 대한 판례의 흐름도



§ 최근 분쟁현황

No	원고	피고	판결일자	관련 기술(제품)
C-4_1	<i>Jazz Photo Corp.</i>	<i>Fuji Photo Film</i>	2006/02/28	일회용 카메라
C-4_2	<i>Kinik</i>	<i>ITC</i>	2004/03/25	연마제
C-4_3	Golight	Wal-Mart Stores	2004/01/20	휴대용 서치 라이트

§ 주요 판례 심층분석

■ No : C-4_1

1) 기본 서지사항

원고	Jazz Photo Corporation
원고측 대리인	Neville Peterson LLP
피고	Untited States / Fuji Photo Film Co., Ltd.(참가신청자)
피고측 대리인	Stroock & Stroock & Lavan LLP
사건번호	439 F.3d 1344
판결일자	2006/02/28
판사	NEWMAN / ROURIE / SCHALL
1심법원(판결일)	U.S. Court of International Trade(2004)
관련 특허	15개의 미국특허
관련 법령	35 U.S.C.S. 271
관련 기술	일회용 카메라

2) 사건개요

• Fuji사가 본 사건의 원고인 Jazz를 포함한 27개사를 상대로 이들의 일회용 카메라 수입이 자신의 특허를 침해하는 것이기 때문에 관세법 337조를 위배한다는 이유로 ITC에 제소함으로써 본 사건이 시작되었다. ITC는 이와 같은 Fuji사의 주장을 받아들여 특정 일회용 카메라에 대해 수입 배제 명령(Exclusion Order)을 발행하였다. 그러나 CAFC에 의해 그 수입배제명령의 대상이 되는 물품의 범위가 축소되었는데, 미국에서 일단 판매가 이루어진 것으로서 특허법적으로 허용되는 수리를 받은 것에 해당하는 것은 그 수입 배제 명령의 대상에서 제외되었다.

• 그러던 중 본 사건의 원고인 Jazz가 수입하려던 일회용 카메라를 선적한 배가 미국 세관에 의해 그 입항이 거부되었다. 세관은 Jazz가 선적된 일회용 카메라가

상기 수입 배제 명령의 대상에 포함되지 않음을 입증하지 못하였다고 판단한 것이었다. Jazz는 세관의 입항 거부 결정에 이의를 신청하였으나 받아들여지지 않자 미국 국제무역법원(U.S. Court of International Trade)에 소를 제기하였다.

- 이에 대해 국제무역법원은, 입항 거부를 당한 배 안에 선적된 일회용 카메라 중에서 Photo Recycling에 의해 제공된 카메라 기본 구조를 이용하여 재활용된 일회용 카메라는 미국에서 처음으로 판매가 된 후 적법하게 수리된 것에 해당하기 때문에 그 입항이 허용되어야 한다고 판결하였다.

- 이에 피고는 CAFC에 항소하였지만, CAFC는 국제무역법원의 판결을 승인하였다.

3) History Map

2006/02/28	CAFC	국제무역법원의 판결 승인
439 F.3d 1344		
↑		
2004	미국 국제무역법원	특허침해여부: 비침해 인정
353 F.Supp.2d 1327		

4) Issue에 대한 법원의 판단

- 일반적으로, 특허권자 또는 그에 상응하는 권리를 가진 자에 의해 특허 물품이 아무런 제한 없이 판매되었을 경우 이렇게 판매된 제품의 사용 또는 재판매 대해서 특허권을 행사할 수 없게 되어 특허권이 소모(exhaustion)된다. 또한, 특허 제품이 미국 내에서 합법적으로 판매된 경우 그 구매자 역시 특허권의 소모 이론에 따른 이익을 향유할 수 있게 된다.

- 본 사건의 경우 Photo Recycling에 의해 제공된 기본 구조들 중 약 80%는 인화 장소를 구비하는 미국 내의 소매업자로부터 그 기본 구조(shell)를 구매한 것이고, 약 10 내지 15%는 미국 내의 개인 인화업자 또는 도매상으로부터 그 기본

구조를 구한 것이며, 약 10 내지 12%는 미국 내의 기본 구조 수집가로부터 구한 것이라는 증언이 있었다.

- Jazz는 Photo Recycling으로부터 제공된 기본 구조들을 이용하여 재활용된 일회용 카메라 각각이 미국 내에서 처음으로 판매되었다는 사실을 직접적으로 입증할 수 있는 증거를 제출하지는 못하였지만, CAFC는 위와 같은 정황 증거(circumstantial evidence)만으로도 충분하다고 하였고, 따라서 Photo Recycling으로부터 제공된 기본 구조들을 이용하여 재활용된 일회용 카메라는 미국 내에서 처음으로 판매(First Sale)되었던 것에 해당한다고 판결하였다.

- 한편, 각각에 대해 별도로 특허를 받지 않은 구성요소들로 이루어진 조합 특허의 경우, 그 대상이 전체적으로 보았을 때 쓸모없게 된 후에 실질적으로 새로운 물건을 만들어 낸 경우에 한해 특허발명에 대한 ‘재생산’이 성립하는 것이지, 각각의 구성요소들에 대한 단순한 대체는, 같은 부분을 계속해서 대체하든지 또는 다른 부분을 연달아 대체하든지 간에 한 번에 한 부분만을 대체한다면, 묵시적 실시권에 의해 정당한 권한이 주어지는 ‘수리’에 해당한다.

- 본 사건의 경우 CAFC는, Photo Recycling으로부터 제공된 기본 구조들을 이용하여 일회용 카메라를 재활용하는데 사용되었던 처리 공정들 각각은 합법적으로 허용되는 수리(permissible repair)에 해당한다고 판단한 국제무역법원의 판결이 충분한 증거에 의해 뒷받침된다고 판결하였다.

- 결론적으로, Photo Recycling으로부터 제공된 기본 구조들을 이용하여 재활용된 일회용 카메라는 미국 내에서 처음으로 판매되었던 것들을 수리한 것에 해당하므로 특허권의 소모 이론에 의해 특허를 침해하지 않는 것이라고 판결하였다.

- 주요 인용판례

- Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 365 U.S. 336 (1961)

5) 승·폐소 요인 분석

- 판례에 의해 정립된 소모이론 또는 묵시적 실시권 이론에 의하면, 정당한 권한을 가진 자로부터 특허발명을 아무런 조건 없이 정당하게 구매한 경우 그 구매자는 당해 제품에 대하여 사용, 수리(repair) 및 재판매 권한을 묵시적으로 허락 받은 것으로 간주된다.
- 주의할 점은, 정당하게 구입한 특허제품에 대한 “수리(repair)”는 묵시적 실시권에 의하여 정당한 권한이 부여된 것으로 인정되는 반면, 그에 대한 “재생산(reconstruction)”은 특허권의 침해가 된다는 사실이다.
- 각각에 대해 별도로 특허를 받지 않은 구성요소들로 이루어진 조합 특허의 경우, 그 대상이 전체적으로 보았을 때 쓸모없게 된 후에 실질적으로 새로운 물건을 만들어 낸 경우에 한해 특허발명에 대한 ‘재생산’이 성립하는 것이지, 각각의 구성요소들에 대한 단순한 대체는, 같은 부분을 계속해서 대체하든지 또는 다른 부분을 연달아 대체하든지 간에, 한 번에 한 부분만을 대체한다면 묵시적 실시권에 의해 정당한 권한이 주어지는 ‘수리’에 해당하기 때문에, 결국 이러한 특허권자의 입장에서는 조합 발명 이외에 각 구성 부품에 대한 권리화도 동시에 추구하여야 할 것이다.

■ No : C-4_2

1) 기본 서지사항

원고	Kinik Company
원고측 대리인	Morgan, Lewis & Bockius LLP (New York, NY)
피고	International Trade Commission / 3M(소송참가자)
피고측 대리인	Heller Ehrman White & McAuliffe LLP (Washington, DC)
사건번호	362 F.3d 1359 / 70 U.S.P.Q.2D (BNA) 1300
판결일자	2004/03/25
판사	NEWMAN / BRYSON / LINN
1심법원(판결일)	ITC(2002/03/29)
관련 특허	US 5,620,489
관련 법령	35 U.S.C. 271(g) / 19 U.S.C 1337(a)(1)(B)(ii)
관련 기술	연마제

2) 사건개요

- 연마제(abrasive articles)에 관한 방법 특허를 보유하고 있던 3M은 대만으로부터 연마제를 수입하여 미국 내에서 판매하던 Kinik를 상대로 ITC에 제소하였다.
- ITC는 Kinik에 의해 대만으로부터 수입되는 연마제가 특허발명의 방법에 의해 대만에서 제조되었기 때문에 35 USC 271(g) 규정에 의해 특허침해에 해당한다고 결정하였다.
- 한편, Kinik는 대만으로부터 수입되는 연마제는 특허방법에 의해 제조된 후 후속 공정에 의해 상당히 변화된 것이기 때문에 35 USC 271(g)에서 규정하고 있는 방어수단의 적용을 받을 수 있다고 주장하였으나, ITC는 35 USC 271(g)에서 규정하고 있는 방어수단은 19 U.S.C.S. 1337(a)(1)(B)(ii)에 따라 제소된 사건에

서는 그 적용이 배제되기 때문에 위와 같은 Kinik의 주장은 이유 없다고 결정하였다.

- 이에 Kinik는 CAFC에 항소하였고, CAFC는 35 USC 271(g)에서 규정하고 있는 방어수단은 19 U.S.C.S. 1337(a)(1)(B)(ii)에 따라 제소된 사건에서는 그 적용이 배제된다는 ITC의 결정은 승인하였지만, 대만으로부터 수입되는 연마제는 3M의 특허방법에 의해 제조된 것이 아니라고 판결하였다.

3) History Map

2004/03/25	CAFC	특허침해여부: 침해 불인정
462 F.3d 1359		
↑		
2002/03/29	ITC	특허침해여부: 침해 인정
337-TA-449		

4) Issue에 대한 법원의 판단

- 35 USC 271(g)에 의하면, 방법특허에 따라 외국에서 제조된 물건을 정당한 권한 없는 자가 미국으로 수입하거나, 미국 내에서 사용, 판매, 또는 판매를 위한 청약을 하는 행위는 특허권의 침해로 보되, i) 그렇게 제조된 물건이 후속 공정에 의해 상당히 변화되었거나, ii) 그렇게 제조된 물건이 다른 제품을 구성하는 하나의 사소한 성분 또는 부품에 지나지 않게 된 경우에는 상기 방법특허에 의해 제조된 것으로 보지 않는다.

- 본 사건의 이슈 중 하나는 35 USC 271(g)에서 규정하고 있는 방어수단이 19 U.S.C.S. 1337(a)(1)(B)(ii)에 따라 제소된 사건에서도 주장 가능한지의 여부이었다. 이에 대해 CAFC는, 35 USC 271(g) 규정의 근거가 되었던 1988년의 방법특허 수정법안(Process Patent Amendments Act: PPAA)의 기재, 즉 “이 수정법안은 1930년에 통과된 Tariff Act의 제337조에 의해 특허권자가 가지는 가능한 구제수단에 어떠한 영향도 미치지 않는다”라는 기재에 근거하여, 35 USC 271(g)

에서 규정하고 있는 방어수단은 19 U.S.C.S. 1337(a)(1)(B)(ii)에 따라 제소된 사건에서는 그 적용이 배제된다는 ITC의 결정을 승인하였다.

- 본 사건의 또 다른 이슈는, 연마제 제조에 사용되는 액상 바인더(liquid binder)와 매트릭스 파우더(matrix powder) 사이의 부피비에 대한 명세서 상의 내용이 비록 특허청구범위에 명시되어 있지는 않으나 특허청구범위 해석에 있어 제한으로 작용될 수 있는지의 여부이었다.

- 이에 대해 CAFC는, 명세서에서 발명이 넓은 개념으로 기술되어 있고 그에 대한 구체적인 실시예들이 함께 기재되어 있는 경우에는 특허청구범위가 그 구체적인 실시예들로 한정되지 않는 것이 사실이지만, 본 사건의 경우 특허발명 자체가 명세서 상에서 상기 부피비에 대한 구체성을 갖는 것으로 기술되어 있을 뿐만 아니라 출원과정에서 선행기술과의 차별화를 위하여 그러한 부피비를 강조하였기 때문에, 특허발명은 액상 바인더의 부피가 매트릭스 파우더의 부피를 상당히 초과하는 경우로 한정되어야 한다고 판시하였고, 따라서 매트릭스 파우더보다 훨씬 적은 부피의 액상 바인더가 사용되는 피고의 수입 제품은 특허권을 침해하지 않는다고 판결하였다.

• 주요 인용판례

- Duncan v. Walker, 533 U.S. 167 (2001)
- Slimfold Mfg. Co. v. Kinkead Indus., Inc., 810 F.2d 1113 (Fed. Cir. 1987)
- Intel Corp. v. United States Int'l Trade Comm'n, 946 F.2d 821 (Fed. Cir. 1991)

5) 승·패소 요인 분석

- 35 USC 271(g)에서 규정하고 있는 방어수단, 즉 제조된 물건이 후속 공정에 의해 상당히 변화되었다는 주장 또는 그렇게 제조된 물건이 다른 제품을 구성하는 하나의 사소한 성분 또는 부품에 지나지 않는다는 주장은 특허 침해를 이유로 ITC에 제소된 경우 방어수단으로서 주장할 수 없다.

- 명세서에서 발명이 넓은 개념으로 기술되어 있고 그에 대한 구체적 실시예들이 함께 기재되어 있는 경우에는 특허청구범위가 그 구체적 실시예들로 한정되지 않지만, 특허발명 자체가 명세서 상에서 구체성을 갖는 것으로 기술되어 있고 출원 과정에서 선행기술과의 차별화를 위하여 그러한 구체성이 강조되어 있는 경우에는 특허청구범위 해석시 그러한 구체성이 권리범위를 제한하는 작용을 할 수 있다.

5. 간접침해

§ 시사점

- 미국특허법 제271조(c)항은 특허된 기계, 제조품, 화합물이나 조성물의 주요 구성요소 또는 발명의 주요부를 구성하는 특허된 방법을 실시하기 위해 사용하는 재료나 장치를 그 특허를 침해하는 용도로 사용되기 위해 특별히 만들어진 것을 알면서 판매를 제의하거나 판매하거나 수입하는 자는 간접침해자로서 책임을 진다고 규정하고 있다. 이러한 간접침해 요건은 첫째, 특허발명의 부품 또는 특허방법에서 사용되는 재료 또는 장치를 판매할 것, 둘째, 당해 부품이 특허발명의 요부에 해당할 것, 셋째, 당해 부품이 특허침해의 실행을 위해 특별히 제작된 것을 알고 있을 것, 넷째, 당해 부품이 다른 용도에도 사용 가능한 일반 부품이 아닐 것 등이다.

- 간접침해관련 2004년도 판결인 Metabolite v. Lab Corp. 판례에서와 같이, 항소법원은 "적극적인 유도침해는 피고의 공개 자료의 기술내용과 특허된 방법의 사용을 독려하는 것에 근거를 두고 찾을 수 있다"고 지적하였다. 이 사건에서, 항소법원은 "직접침해가 없더라도, 미국법 제 35조 271항 (b), (c)에 의거하여, 만약 방법항을 직접침해하는 방식으로 사용하는 고객에게 침해제품을 판매한다면, 그 방법항에 대한 기여침해 또는 유도침해를 주장할 수 있다"고 R.F. Del v. Keystone 판례⁷⁴⁾를 인용 및 지적하고 있다. 즉, "능동적인 유도 또는 기여침해는 직접침해의

존재에 따라서 좌우된다.” 또한, Joy Tech. v. Flakt 판례⁷⁵⁾를 인용하면서 지적하기를, 다툼이 되는 행위에 대한 직접침해가 없이는 유도 또는 기여침해는 있을 수 없다고 판시하였다. 따라서 위와 같은 직접침해가 성립되어야만, 원고가 주장하는 피고 제품의 간접침해는 인정받을 수 있는 기본이 되었다. 미국 특허법 제 271 조 (b)항을 보면 “특허의 침해를 능동적으로 유도하는 자는 침해자로서 간주될 수 있다.” 라고 되어 있다. 법조항에 명시되지는 않았지만, 당연히 유도 침해에 대한 의도가 있었는지는 증빙의 대상이다. 본 사건에서 항소법원은 Hewlett Packard v. Bausch & Lomb 판례⁷⁶⁾를 인용하면서, “실제적인 의도의 증빙은 침해를 구성하는 행위의 요인으로서 능동적인 유도행위를 발견하는데 필수적인 요건사항이다”라고 판시하였다. 따라서 Metabolite 사건에서의 1심 법원의 배심원들은 이에 대한 사실을 확인하고자 하였고, 최종적으로 피고의 서류에서 호모시스테인을 올려줌으로써 비타민B와 엽산의 부족상태와 상호작용한다는 것을 발견하였기 때문에 이는 명백하게 능동적인 유도침해의 의도가 있었다고 판단하게 되었다.

◦ Metabolite 사건에서의 원고인 Metabolite의 항소는 매우 적절하다고 할 수 있다. 1심 법원은 기여침해 또는 유도침해를 증빙하기 위한 증거를 명백하고 충분하게 수집하지 않은 상태에서 피고의 고객이 직접침해를 하지 않았다고 단정 지었고, 따라서 직접침해가 없으므로, 간접침해도 없다고 결론을 내렸다. 이에 대하여 본 항소를 통하여 증거불충분에 대하여 항소심의 파기환송을 이끌어낼 수 있었고, 다시 1심 법원에서 피고의 간접침해를 다시 입증할 수 있는 전기를 마련하였다. 특히, 청구항의 해석에서 Cybor Corp. 판례에서 요구되는 정확한 침해분석, 즉, 두 단계 법칙⁷⁷⁾을 제대로 따르지 못하였고, 이에 따라 문언적 침해에 대하여도 적절하게 결론을 내지 못한 상태에서, 일방적으로 피고의 유도침해행위에 의한 기여침해를 판단하였기 때문이다. 직접침해가 인정되지 않은 상태에서는 어떠한 간접침해, 특히 본 사건에서처럼 기여침해는 있을 수 없기 때문이다. 피고의 적절한 항소대응으로 간접 침해이슈에 대하여 파기환송을 이끌어 냈고, 다시 1심

74) *R.F. Del., Inc. v. Pac. Keystone Techs., Inc.*, 326 F.3d 1255, 1267 (Fed. Cir. 2003)

75) *Joy Techs., Inc. v. Flakt, Inc.*, 6 F.3d 770, 774 (Fed. Cir. 1993)

76) *Hewlett Packard Co. v. Bausch & Lomb Inc.*, 909 F.2d 1464, 1469 (Fed. Cir. 1990)

77) 침해분석에 있어서 “두 단계 법칙”: 1) 특허 청구항의 의미와 범위를 결정해야 한다. 그리고 2) 적절하게 해석된 청구항과 침해대상 제품과 비교하여야 한다. *Cybor Corp.*, 138 F.3d at 1454.

법원에서 승소할 수 있는 계기를 마련할 수 있었다.

§ 판례경향변화

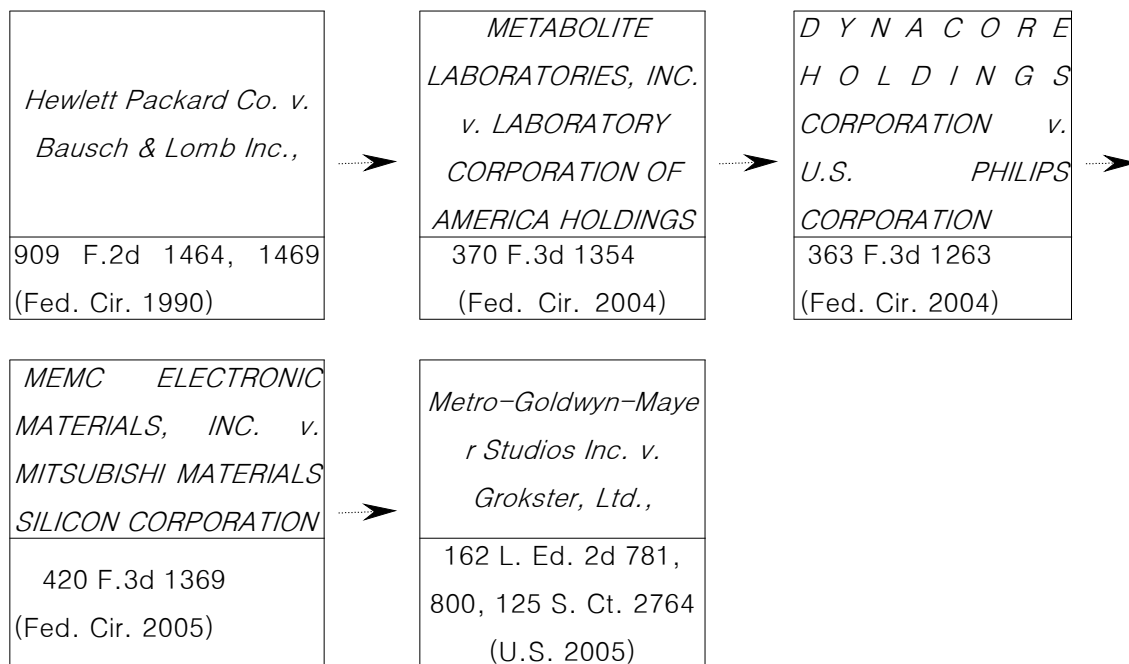
• 최근 CAFC 항소법원의 간접침해이슈 관련하여 주요 판례 중 하나는, MEMC ELECTRONIC MATERIALS, INC. v. MITSUBISHI MATERIALS SILICON CORPORATION 판례로서, 본 사건에서 항소법원은 간접침해부분에 대하여는 원고가 제시한 피고와 삼성오스틴과의 이메일 통신내용과 과거 삼성직원에게 대한 증언 내용에서 간접침해를 유도하는 적극적인 의도를 확인하였다. 이 부분에 있어서는 Metro-Goldwyn-Mayer v. Grokster 판례를 인용하면서, "침해하는 사용을 광고하거나, 침해하는 사용을 어떻게 관련짓는 것인지 등과 같은, 직접침해를 일으키는 적극적인 단계에 대한 증거는 제품이 침해하였다는 것을 보여주는 확실한 의도가 있다"고 하였다. Metabolite v. Lab Corp. 판례를 인용하면서, 항소법원은 "적극적인 유도 침해는 피고의 공개자료의 기술내용과 특허된 방법의 사용을 독려하는 것에 근거를 두고 찾을 수 있다"고 지적하였다. 또한, 피고회사와 삼성오스틴간의 이메일 내용은 배심원들로 하여금 삼성오스틴이 미국에서 잠재적인 침해행위를 할 수 있다는 것을 인식할 수 있는 충분한 정황 증거가 될 수 있다고 지적하였다. 이는 Fuji Photo Film 판례 및 Water Techs 판례를 인용하면서, "침해를 유하는 의도는 모든 정황으로부터 살펴보고 찾아낼 수 있다"고 하였다. 결론적으로 간접침해에 대한 의도가 있다고 판단하여 1심 판결 중 간접침해에 대하여는 부분 파기환송 하였다.

• 또한, 최근 판례 중 주목해야 할 판례는, DYNACORE HOLDINGS CORPORATION v. U.S. PHILIPS CORPORATION 판례로서, 원고는 피고들의 본사가 직접적으로 침해하는 LAN을 사용하는 것 이외에도, 미국특허법 제 271 (b)에 의한 유도 침해와, 제 271(c)에 의한 기여침해를 한다는 것을 모두 주장하였다. 항소법원은 이 또한 원고가 본 항소심에서 승소하기 위하여는, 직접침해 및 간접침해가 법적이론에 의하여 성립하는지를 증명하여야 한다고 하였다. 이 사건에서 단 하나의 침해이슈는 침해대상제품의 제조자들이 원고의 미국소송특허에 직접 또는 간접침해가 되는지의 여부이다. Caterpillar v. Deere 판례⁷⁸⁾를 인용하면서 항소법원은 "유도 침해 또는 기여침해를 포함한 간접침해는 직접침해자가 간접침해 혐의를 받은 피고

78) *Caterpillar, Inc. v. Deere & Co.*, 224 F.3d 1374, 1379 (Fed. Cir. 2000)

들 이외의 다른 자들 일지라도 직접침해가 존재하는지에 대해서만 제기될 수 있다"고 지적하였다. 또한, Jansen v. Rexall 판례⁷⁹⁾에서는 고객이 특허권자의 특허를 직접 침해하는 침해혐의에 근거하여 피고이자 부품공급자가 간접침해로서 인정되는 경우였음을 상기하였다. 원고의 지방법원 소송은 침해주장 대상인 LAN기술을 IEEE1394 통신 표준기술에서의 그 사용여부에 대한 직접침해를 면밀히 분석하지 못한 상태에서 소송을 제기한 실수를 저질렀다. 항소법원에서도 마찬가지로 그 직접침해를 인정하지 않았다. 제품과 청구항의 제한사항의 비교에서 명백하게 서로 다르다는 점이 인정되었다. 직접침해가 없는 당연히 간접침해도 없기 때문에, IEEE1394 표준기술을 사용하는 LAN을 사용한 피고회사들을 상대로 한 소송에서 패소하게 되었다.

◦ 간접침해에 대한 판례의 흐름도



79) *Jansen v. Rexall Sundown, Inc., 342 F.3d 1329, 1334 (Fed. Cir. 2003)*

§ 최근 분쟁현황

No	원고	피고	판결일자	관련 기술(제품)
C-5_1	G L E N A Y R E ELECTRONICS	PHILLIP JACKSON	2006/04/11	음성 메일
C-5_2	<i>MEMC ELECTRONIC MATERIALS</i>	<i>M I T S U B I S H I MATERIALS SILICON CORP.</i>	<i>2005/08/22</i>	<i>반도체 웨이퍼</i>
C-5_3	AT&T	MICROSOFT	2005/07/13	컴퓨터 운영시스템
C-5_4	L I N E A R T E C H N O L O G Y CORP.	Maxim Integrated Products	2004/08/07	전압조정기
C-5_5	HOCKERSON-HALB ERSTADT	JSP FOOTWEAR	2004/06/23	운동화
C-5_6	M E T A B O L I T E LABORATORIES	AMERICA HOLDINGS	2004/06/08	비타민 등 검사법
C-5_7	GOLDEN BLOUNT	ROBERT H. PETERSON CO	2004/04/19	벽난로 버너
C-5_8	D Y N A C O R E HOLDINGS CORP.	U.S. PHILIPS CORP.	2004/03/31	통신 기술(LAN)

§ 주요 판례 심층분석

■ No : C-5_2

1) 서지적 사항

원고	MEMC ELECTRONIC MATERIALS, INC.
원고측 대리인	Senniger Powers, of St. Louis, Missouri
피고	MITSUBISHI MATERIALS SILICON CORPORATION
피고측 대리인	Rader, Fishman & Grauer PLLC
사건번호	420 F.3d 1369 / 76 U.S.P.Q.2D (BNA) 1276
판결일자	2005/08/22
판사	NEWMAN / SCHALL / DYK
1심법원(최초기소일)	District Court for the Northern District of California
관련 특허	US 5,919,302
관련 법령	35 U.S.C.S § 271
관련 기술	반도체 웨이퍼

2) 사건개요

◦ 원고는 미국특허 제 5,919,302 호(‘302특허’)의 특허권자이다. 원고는 피고들이 ‘302특허를 미국특허법 제271조 (a)에 의한 직접침해 및 (b)에 의한 유도침해를 하였다고 캘리포니아 북부 지방법원에 특허침해소송을 제기하였다. 그러나 1심 법원에서는 피고들의 비침해 약식청원(summary judgment)을 받아들였다. 직접침해 및 간접침해가 없다는 것이다. 지방법원은 피고들은 침해제품의 미국내 청약(offer for sale) 및 판매(sale) 행위에 대한 증빙이 없다는 것을 지적하였다. 이에 원고는 항소 법원에 항소하였다. 그러나 항소법원은 1심 법원의 판결 중에서 직접침해 행위에 대하여는 원고가 충분한 증거를 제시하지 못하였기 때문에 제271 (a)에 의한 직접침해

는 없다고 확인하였으나, (b)에 의한 유도침해 행위에 대한 증거에 대하여는 1심 법원에서 다시 사실확인을 해야 하는 이슈라고 부분적 파기환송하였다.

3) History Map

2005/08/22	CAFC	간접침해 판결 부분 파기환송
420 F.3d 1369		
↑		
2004/04/22	캘리포니아 북부 지방법원	비침해판결 (유도침해)
2004 U.S. Dist. LEXIS 29332		

4) Issue에 대한 법원의 판단

◦ 원고는 반도체 업계에서 실리콘 웨이퍼를 생산 제조하는 공급업체이다. '302특허는 집적회로와 같은 전자부품을 제조할 때 '웨이퍼'와 같은 형태로, 단결정 실리콘으로 분류되는 반도체를 준비하는 기술에 관한 것이다.

◦ 피고인 SUMCO USA는 미쓰비시가 스미토모와 함께 미국에 만든 조인트 벤처회사이다. 피고는 주장하기를 삼성전자 미국 오스틴공장(Samsung Austin)에 피고의 제품을 직접적으로나 간접적으로 판매하지 않았다는 것이며, 단지 삼성전자 일본(Samsung Japan)에 판매하였다는 것이다. 또한 피고는 주장하기를 미국에 있는 삼성전자 오스틴에 의한 직접적이고 능동적인 유도 침해를 구성하는 행위를 하지 않았다고 하였다.

◦ 이와 반면에, 원고는 주장하기를 삼성재팬은 삼성오스틴에 웨이퍼를 판매하기 위한 '수도관'(중간 연락책이란 의미)에 불과하다고 하였고, 피고회사는 삼성오스틴에 실질적인 기술자료 지원 및 삼성오스틴의 스펙에 따라서 웨이퍼를 제조함으로써, 삼성오스틴이 '302특허를 침해하도록 유도하였다고 주장하였다.

◦ 본 소송에서 항소법원은 간접침해부분에 대하여는 원고가 제시한 피고와 삼성오스틴과의 이메일 통신내용과 과거 삼성직원에 대한 증언 내용에서 간접침해를 유도하는 적극적인 의도를 확인하였다. Metro-Goldwyn-Mayer v. Grokster 판례를 인용하면서, "침해하는 사용을 광고하거나, 침해하는 사용을 어떻게 관련짓는 것인지 등

과 같은, 직접침해를 일으키는 적극적인 단계에 대한 증거는 제품이 침해하였다는 것을 보여주는 확실한 의도가 있다"고 하였다.

◦ *Metabolite v. Lab Corp.* 판례에서도, 항소법원은 "적극적인 유도침해는 피고의 공개자료의 기술내용과 특허된 방법의 사용을 독려하는 것에 근거를 두고 찾을 수 있다"고 지적하였다. 또한, 피고회사와 삼성오스틴간의 이메일 내용은 배심원들로 하여금 삼성오스틴이 미국에서 잠재적인 침해행위를 할 수 있다는 것을 인식할 수 있는 충분한 정황 증거가 될 수 있다고 지적하였다. 이는 *Fuji Photo Film* 판례 및 *Water Techs* 판례를 인용하면서, "침해를 유하는 의도는 모든 정황으로부터 살펴보고 찾아낼 수 있다"고 하였다. 결론적으로 간접침해에 대한 의도가 있다고 판단하여 1심 판결 중 간접침해에 대하여는 부분 판기환송 하였다.

◦ 주요 인용판례

- *Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. v. Gorkster, Ltd.*, 162 L. Ed. 2d 781, 800, 125 S. Ct. 2764 (U.S. 2005)
- *Metabolite Labs., Inc. v. Lab. Corp. of Am. Holdings*, 370 F.3d 1354 (Fed. Cir. 2004)
- *Fuji Photo Film Co.*, 394 F.3d at 1378
- *Water Techs.*, 850 F.2d at 669

5) 승·패소 요인 분석

◦ 원고의 항소는 매우 적절하다고 할 수 있다. 1심 법원은 기여침해 또는 유도침해를 증빙하기 위한 증거를 명백하고 충분하게 분석하지 않은 상태에서 피고와 고객회사간의 어떠한 간접침해행위가 없었다고 결론을 내렸지만, 항소법원에서는 양당사간의 주고받은 이메일 내용으로 미뤄볼 때, 간접침해를 유도하는 의도가 충분히 있다는 정황을 발견하였다. 따라서 유도침해에 대한 정황증거에 대하여는 1심 법원에서 추가로 사실 확인해야할 사항이라고 파기 환송하였다.

6. 고의침해(Willful Infringement)

§ 시사점

- 타인의 특허권에 대해 알고 있는 자는 자신이 그 특허권을 침해하고 있는지를 성실히 조사할 적극적인 의무가 있다. 이러한 확인조사 및 특허침해에 대한 회피 노력을 하지 않은 채 단순히 모방한 경우에는 침해의 고의(willful infringement)가 있다고 본다.
- 만일 확인결과 특허권을 침해하고 있지 않다고 믿고 계속적으로 그 제품을 제조·판매한 경우에는 침해자의 의도, 비침해라고 믿게 된 근거의 타당성을 고려하여 고의성 여부를 판단하게 된다.
- 고의침해에 대한 책임을 면하기 위해서는 자신의 제품과 관련된 타인의 특허를 알게 된 후에 그 제품이 타인의 특허를 침해했는지 여부에 관해 변호사로부터 법률적 의견을 구할 필요가 있다. 물론 법률전문가로부터 자문을 구하는 것 자체가 고의성을 완전히 배제시키지는 않지만 고의성 판단에 있어서 중요한 요소가 된다.
- 침해가 의도적이거나 고의적인 경우에는 배상액을 3배까지 증액할 수 있으며, 소송의 고의제기, 고의지연 등 악의적인 행위에 대해서는 특허법 제285조상의 “예외적인 경우”에 해당되어 변호사 비용 및 소송비용까지도 배상할 수 있다.

§ 판례경향변화

- Underwater Devices, Inc. v. Morrison-Knudsen Co.에서 법원은 다른 특허권에 대해 알고 있는 자는 자신이 타인의 특허권을 침해하고 있는지를 성실히 조사할 적극적인 의무가 있다고 하였다. 또한 신의성실에 기한 적극적 의무로서 특허침해를 회피하기 위해 변호사의 법률적 의견을 구하는 것도 포함된다고 하였다.
- Rite-Hite Corp. v. Kelley Co.에서 법원은 고의침해의 판단은 타인 특허에 대한 적극적 조사, 복제, 침해의 기간, 피고의 예방적 조치, 침해의 동기 등 모든 정

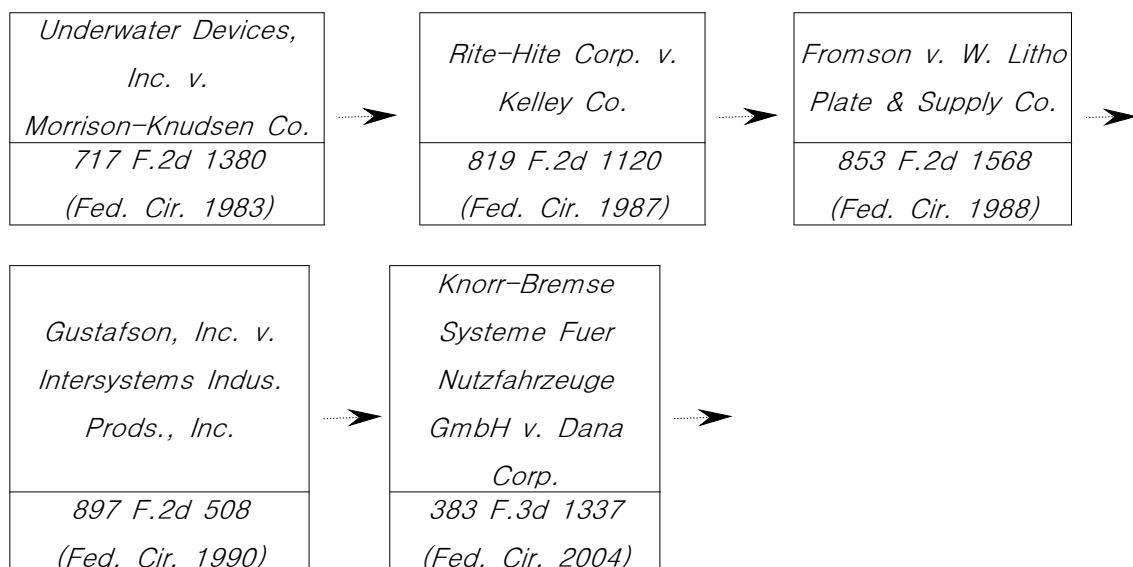
황을 고려하여 판단하여야 한다고 하였다.

• *Fromson v. W. Litho Plate & Supply Co.*에서 법원은 변호사·고객간의 비밀 유지특권(attorney-client privilege)을 이유로 특허침해에 관한 변호사의 의견을 획득하지 못할 경우 피고는 적극적 의무에 대한 이행을 증명할 수 없으므로 고의 침해 판단에 부정적 추정(adverse inference)을 하게 된다고 하였다.

• *Gustafson, Inc. v. Intersystems Indus. Prods., Inc.*에서 법원은 고의의 판단 기준으로서 ‘객관적 기준(타인의 특허에 대한 조사의무)’이 아닌 전통적인 ‘주관적 기준(i.e. intentional or deliberate)’을 적용함으로써 두 기준의 적용에 일관성을 보이지 못했다.

• *Knorr-Bremse Systeme Fuer Nutzfahrzeuge GmbH v. Dana Corp.*에서 법원은 변호사·고객간의 비밀유지특권 때문에 법률의견을 얻지 못하거나 개진하지 않은 사실 자체가 침해의 고의성을 판단함에 있어서 불리한 추정(adverse inference)으로 작용될 수 없다고 판시함으로써 기존의 입장을 바꾸었다.

• Willful Infringement에 대한 판례의 흐름도



§ 최근 분쟁현황

No	원고	피고	판결일자	관련 기술(제품)
C-6_1	APPLIED MEDICAL RESOURCES CORP.	UNITED STATES SURGICAL CORP	2006/01/24	수술용 도구
C-6_2	nCube CORP.	Sea Change International	2006/01/09	데이터 저장·검색 방법
C-6_3	IMONEX SERVICES	W. H. MUNZPRUFER DIETMAR TRENNER GMBH	2005/05/23	동전 수집기
C-6_4	<i>Knorr-Bremse Systeme fuer Nutzfahrzeuge GmbH</i>	<i>Dana Corp. 등</i>	<i>2004/09/13</i>	<i>트럭용 브레이크</i>
C-6_5	GLAXO GROUP 등	APOTEX, INC.	2004/07/24	항생제

§ 주요 판례 심층분석

■ No : C-6_4

1) 기본 서지사항

원고	Knorr-Bremse Systeme Fuer Nutzfahrzeuge GmbH
원고측 대리인	Sanok, Crowell & Moring (Washington, DC)
피고	Dana Corporation / Haldex Brake Products AB / Haldex Brake Products Corporation
피고측 대리인	Efros, Rader, Fishman & Grauerf (Washington, DC)
사건번호	383 F.3d 1337 / 72 U.S.P.Q.2D (BNA) 1560
판결일자	2004/09/13
판사	Mayer / Newman / Lourie / Clevenger / Rader / Schall / Bryson /Gajarsa / Linn/ DYK
1심법원(판결일)	District Court for the Eastern District of Virginia (1999/07/27)
관련 특허	US 5,927,445
관련 법령	35 U.S.C.S. 285 / 35 U.S.C.S. 284.
관련 기술	트럭의 공기 디스크 브레이크

2) 사건개요

• 원고(Knorr-Bremse)는 트럭, 트랙터 트레일러 등에 사용되는 공기 디스크 브레이크 기술을 보유하고 있는 회사이다. 피고인 Dana(미국회사)와 Haldex(스웨덴 회사) 등은 스웨덴에 있는 Haldex에 의해 생산된 공기 디스크 브레이크를 미국에서 판매하기로 합의하고, Mark II 모델을 위한 Haldex 브레이크 약100단위를 미국으로 수입하였다. 이 브레이크는 Dana의 18대 트럭과 잠재적 고객을 위한 트럭에 장착되었다.

• 1999년 원고는 유럽에서 Haldex를 상대로 특허침해 소송을 제기한 것과 미국에서 관련 특허(이하 ‘445특허’)가 취득되었다는 것을 Dana에게 알려주었다. 그

리고 2000년 5월 원고는 피고를 상대로 특허침해 소송을 제기하였다. 같은 해 9월 피고는 MarkIII 모델에 맞게 변경된 브레이크 디자인에 관해 비침해 확인을 구하는 약식청원(summary judgment)을 신청하였다. 이에 원고는 다시 MarkII 브레이크에 대해 문언적 침해(literal infringement)를 그리고 MarkIII 브레이크에 대하여 균등론 하에서 특허침해를 주장하였다.

- 1심 법원은 MarkII에 대하여 문언적 침해의 약식판결(summary judgment)을 내렸고, MarkIII에 관한 문제를 심리할 것을 결정하였다. 그런데 MarkII에 관한 특허침해 결정이 내려진 이후에도 피고들은 동 제품을 계속적으로 판매하였다. 이후 판사에 의한 재판(bench trial)에서 1심 법원은 MarkIII 브레이크에 관해서도 문언적 침해를 인정하였다.

- 고의침해(willful infringement)에 관하여 1심 법원은 모든 정황을 검토한 후 피고들의 MarkII 브레이크의 사용은 고의침해를 구성한다고 판시하였다. 또한 침해 판단 이후에도 피고는 지속적으로 동 특허를 사용하였으므로 고의침해가 인정된다고 하였다. 그리고 이는 특허법 제285조상의 예외적인(exceptional) 경우에 해당되므로 MarkII와 관련된 변호사비용의 배상을 인정하였다. 이에 고의침해 및 변호사비용과 관련된 판결에 대해서만 피고는 항소하였다.

3) History Map

2004/09/13	CAFC	침해의 고의성 및 변호사비용 판단 파기·환송
383 F.3d 1337		
↑		
2001/03/07	버지니아 동부 지방법원	고의 침해 판단 변호사비용 일부 인정
No. 00-803-A		

4) Issue에 대한 법원의 판단

• 항소법원은 고의침해에 대한 판단은 특허권 존재 자체에 대한 인식과 경시 및 과실 등 전체적인 정황을 고려하여 판단해야 한다고 하였다. 또한 고의침해의 판단에 있어서 중요한 것은 법에 부합하는 행위를 할 의무가 있는지 여부이다. 만일 잠재적 침해자가 특허침해에 관한 통지를 받았다면, 그는 자신이 특허를 침해하였는지 여부를 확인할 적극적인 의무를 갖게 된다. 그러므로 잠재적 침해행위를 시작하기 전에 특허침해여부에 관해 변호사로부터 적절한 법률적 의견을 구할 수 있을 것이다. 그러나 변호사로부터 법률자문을 구한 경우더라도 반드시 고의성이 배제되는 것은 아니다.

• 한편, 사안에서 Haldex는 유럽과 미국에 있는 변호사로부터 원고가 보유한 특허에 관하여 법률자문을 구하였으나 ‘변호사와 고객간의 특별관계 (attorney-client privilege)’로 인하여 법률적 의견을 얻지 못하였고 이러한 사실을 법원에 통지하였다. 또한 피고는 원고로부터 ’445특허 등에 관해 원고로부터 통지를 받았으나 스스로 독립된 법률자문을 구하지 않았고 Haldex의 위 진술에 의존하였다. 1심 법원은 위 사실이 침해의 고의성을 판단함에 있어서 불리하게 작용한다고 판시하고 침해의 고의를 인정하였다.

• 그러나 항소법원은 변호사·고객간의 비밀유지특권 때문에 법률의견을 얻지 못하거나 개진하지 않은 사실 자체가 침해의 고의성을 판단함에 있어서 불리한 추정으로 작용될 수 없다고 판시하고는 1심 법원의 고의판단을 파기·환송하였다. 이에 따라 고의성 판단이 인정되지 않음으로 변호사비용에 관한 1심 법원의 배상판결도 파기·환송되었다.

• 주요 인용판례

- *McLaughlin v. Richland Shoe Co.*, 486 U.S. 128 (1988).
- *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 377 U.S. 476 (1964).
- *Gustafson, Inc. v. Intersystems Indus. Prods., Inc.*, 897 F.2d 508 (Fed. Cir. 1990).
- *Underwater Devices, Inc. v. Morrison-Knudsen Co.*, 717 F.2d 1380

(Fed. Cir. 1983).

- Stickle v. Heublein, Inc., 716 F.2d 1550 (Fed. Cir. 1983).
- Johns Hopkins Univ. v. Cellpro, Inc., 152 F.3d 1342 (Fed. Cir. 1998).

5) 승·패소 요인 분석

- 침해가 의도적이거나 고의적인(willful infringement) 경우에는 배상액을 3배까지 증액할 수 있으며, 고의 침해뿐만 아니라 소송의 고의제기, 고의지연 등 남용적 행위에 대해서는 예외적인 경우에 한하여 변호사 비용 및 소송비용까지도 배상시킬 수 있다.

- 원고는 피고의 특허침해행위의 고의성을 입증하여 변호사비용을 청구하고자 하였다. 특허침해에 관한 통지를 받은 피소자는 자신의 제품이 특허침해를 하였는지를 적극적으로 조사할 의무가 있으며 일반적으로 변호사의 적절한 법률적 의견을 구할 경우 고의성이 배제될 수 있다.

- 그러나 반대로 법률자문을 구했으나 변호사 고객간 비밀유지특권으로 인하여 전문가의 의견을 얻지 못하거나 얻는다고 하더라도 그 의견을 밝힐 수 없는 경우에는 그 사실이 고의성을 추정하는 불리한 자료로 활용될 수 없다.

제4절 Equitable Defense, 구제수단 및 기타

1. Equitable Defense

가. 불공정 행위(Inequitable Conduct Before the PTO)

§ 시사점

◦ 출원인 또는 그 대리인은 출원과정에서 정직과 신의칙(duty of candor and good faith)에 따라 그들이 알고 있는 범위 내에서 당해 출원발명의 특허성을 판단함에 있어서 중요한 자료를 특허청에 제출할 개시의무(duty to disclose)가 있다(37 C.F.R. 제1.56조(a)). 특허 출원과정에서 출원인이 이러한 개시의무를 위반할 경우 특허침해 소송의 피소자는 특허청에 대한 불공정행위(inequitable conduct)를 방어수단으로 주장하여 당해 특허의 실시를 제한할 수 있다.

◦ 피소자가 불공정행위 항변을 주장하기 위해서는 다음의 4요건들을 명확하고 설득력 있는 증거로서 항변하여야 한다. ①중요한 사실에 대한 허위진술 또는 중요한 자료의 미제출, ②출원인의 ‘기만의 의도(intent to deceive)’, ③허위진술 및 미제출 자료의 일정정도(threshold level)의 중요성(materiality)이 있어야 한다. ④모든 정황을 고려해 볼 때 그 자료의 중요성 및 기만의 의도가 당해 특허실시를 금지시킬 만큼 부주의하거나 비난받을 정도이어야 한다.

◦ 기만의 의도(intent)는 정황증거로서 추정되며 그 추정은 자료의 중요성(materiality) 정도를 통하여 판단할 수 있다.

◦ 특허청 규칙 제56조에서(37 C.F.R. 제1.56조), 중요한 자료는 출원서 등에 이미 인용된 자료와 ‘중복되지 않는 것’으로서 ①특허 청구항의 특허성을 부정하는 자료, 또는 ②특허청의 거절이유를 반박하는 주장 또는 특허성의 존재에 대한 주장에 있어서 출원인 등이 취했던 입장과 모순되는 자료이다.

§ 판례경향변화

- Precision Instrument Manufacturing, Co. v. Automotive Maintenance Machinery Co.에서 대법원은 특허권을 행사하는 자는 불공정하지 않아야 한다는 "unclean hand" 이론을 적용하여 특허권자의 허위진술서(false affidavits) 제출행위를 '공공의 이익(public policy)'에 반하는 불공정한 것으로 보았다. 그러나 법원은 특허출원인의 의무 및 불공정행위에 관한 명확한 기준을 제시하지 못하였다. 이 판결 이전(1945년)에는 특허침해 소송에서 불공정행위 항변의 적용을 받아들이지 않으려는 경향이 있어 왔다.
- 1949년 3월에 제정된 특허청 규칙("Rules of Practice in Patent Cases") 제 56조(37 C.F.R. § 1.56)에서 기만적 행위(fraud)를 금지하면서도 불공정행위에 관한 명시적 규정을 두지 않았다. Martin v. Ford Alexander Corp.에서 법원은 특허침해 소송에서 항변으로서 주장할 수 있는 불공정행위의 엄격한 3가지 요건을 제시하였는데, 첫째 명확하고 설득력 있는 허위진술에 대한 증거, 둘째 불공정행위에 대한 의도(intent)를 직접적인 증거로 입증, 셋째 허위진술이 없었더라면 당해 출원발명이 거절되었을 정도의 자료의 중요성(materiality)을 입증하여야 한다.
- 1952년 개정 특허법이 진보성 요건(non-obvious subject matter)을 규정함에 따라 Trio Process Corp. v. L. Goldstein's Sons, Inc. 사건 등에서 법원은 개시의무의 범위를 진보성 및 신규성과 관련된 공지기술까지 확대하였다.
- Merck v. Danbury Pharmacal 에서 법원은 자료의 중요성(materiality)에 관하여 개시하였더라면 당해 출원발명이 거절되었을 정도의 중요성까지 요구하는 것은 아니라고 하였다.
- Refac Int'l v. Lotus Dev. Corp.에서 법원은 허위의 진술서(Affidavit)는 항상 중요한 자료라고 판시하였다.
- Lipman v. Dickinson에서 법원은 기만의도(intent to deceive)를 직접증거가

아닌 정황 증거에 의해서도 추정할 수 있다고 하였고, 그 추정여부는 자료의 중요성 정도를 고려하여 판단할 필요가 있다고 하였다.

- *Purdue Pharma v. Endo Pharms*에서 법원은 정황증거에 의한 기만의 의도(intent)를 판단함에 있어서 미제출 자료의 중요성(materiality)을 명백하고 설득력 있는 증거로 입증하였다면 특허출원자의 '선의(good faith)'를 추정하기 어렵다고 하였다. 또한 출원인이 자신의 발명에 대하여 과학적으로 입증할 능력이 없고 출원서류 전반에 걸쳐 반복적으로 사용한 기만적 표현으로부터 고의를 추정할 수 있다고 하였다.

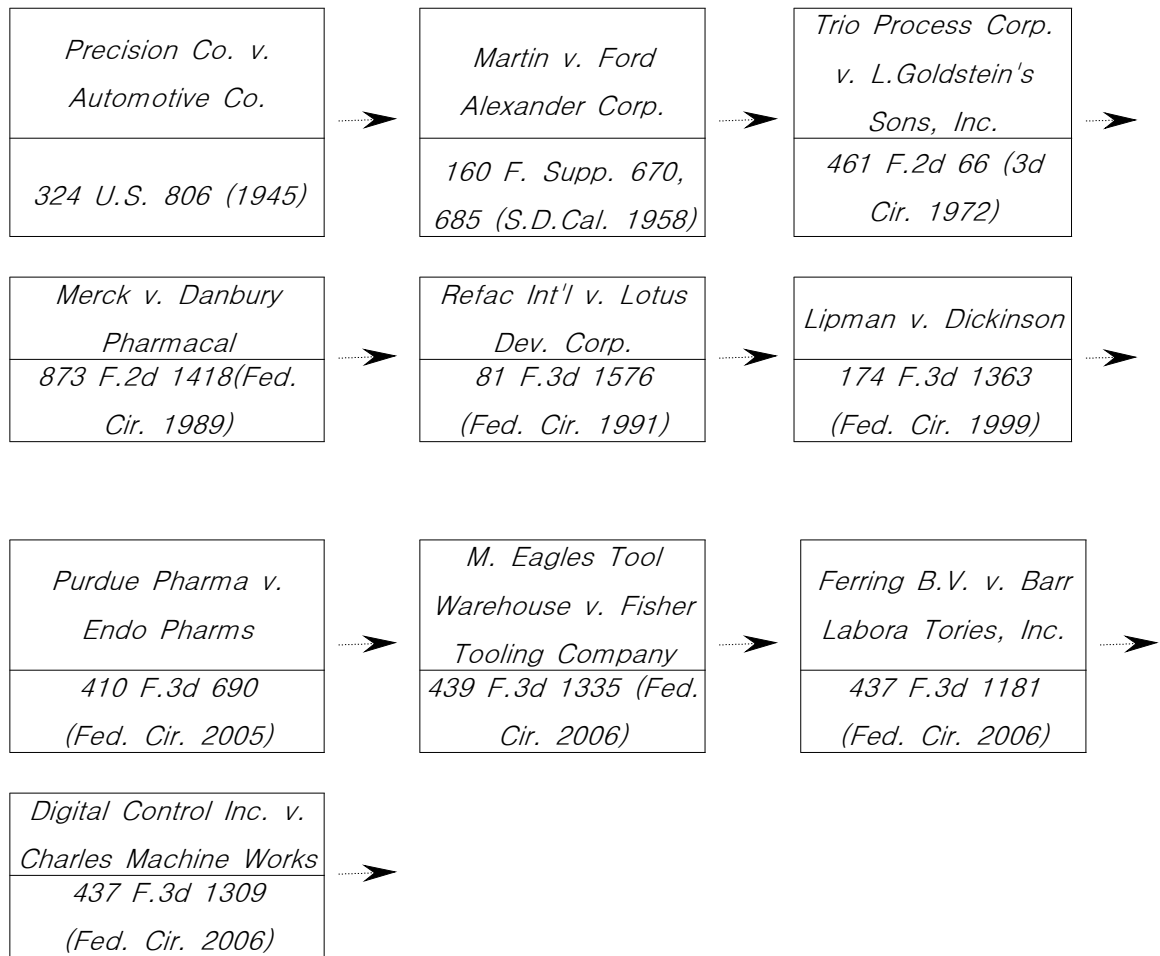
- *M. Eagles Tool Warehouse v. Fisher Tooling Company*에서 법원은 약식판결(summary judgement) 단계에서 불공정행위를 판단함에 있어서는 상당한 신중을 기울여야 한다고 하였고, 선행기술을 개시하지 않은 것이 중과실(gross negligence)에 해당되는 경우에도 그것이 바로 기만적 의도(intent to deceive)를 구성하지 않는다는 것을 재확인하였다.

- *Ferring B.V. v. Barr Labora Tories, Inc.*에서 법원은 출원인이 진술서의 작성인과의 과거 관계를 개시하지 않은 것은 허위진술의 중요성(materiality)에 해당되며, 또한 중요성(materiality)의 정도가 상당하고 또한 그 중요성을 알거나 알고 있어야만 한다는 명백한 증거를 피소자가 제시하는 경우에는 특허권자의 선의(good faith)를 추정하기 어렵다고 판시함으로써 불공정행위의 적용범위를 확대시켰다.

- *Digital Control Inc. v. Charles Machine Works*에서 법원은 기존의 “합리적 심사관(reasonable examiner)”기준⁸⁰⁾에 따르면 미제출 자료 및 허위진술의 중요성(materiality)이 인정되는 반면 1992년 개정된 Rule 56에 따르면 그 중요성이 인정되지 않는 경우에도 여전히 불공정행위를 인정하기 위해 요구되는 일정 정도의 중요성(level of materiality) 요건을 충족할 수 있다고 하였다.

80) 합리적 심사관 기준에 따르면 미제출 자료 또는 허위진술의 '중요성(materiality)'을 인정하기 위해서는 '합리적인 심사관(reasonable examiner)'이라면 특허를 인정할 것인지를 결정할 때 당해 선행기술을 고려할 것이라는 입증이 요구된다.

◦ 불공정행위에 대한 판례의 흐름도



§ 최근 분쟁현황

No	원고	피고	판결일자	관련 기술(제품)
D-1_1	Aventis Pharma S.A.	Amphastar Pharms	2006/04/10	혈액응고 방지물질
D-1_2	ATOFINA	GREAT LAKES CHEMICAL	2006/03/23	촉매
D-1_3	M. EAGLES TOOL WAREHOUSE	FISHER TOOLING COMPANY	2006/02/27	오토바이 용품
D-1_4	JOHN FORCILLO	LEMOND FITNESS	2006/02/17	헬스용 자전거
<u>D-1_5</u>	<u>FERRING B.V.</u>	<u>B A R R LABORATORIES</u>	<u>2006/02/15</u>	<u>의약</u>
<u>D-1_6</u>	<u>DIGITAL CONTROL</u>	<u>THE CHARLES MACHINE WORKS</u>	<u>2006/02/08</u>	<u>굴착기</u>
D-1_7	TAP Pharmaceutical Products	O W L PHARMACEUTICALS	2005/08/18	전립선 암 치료제
D-1_8	PHARMACIA CORP.	P A R PHARMACEUTICAL	2005/08/10	녹내장 치료제
D-1_9	James A. Frazier	Roessel Cine Photo Tech	2005/08/02	사진기 렌즈
D-1_10	Purdue Pharma L.P.	Endo Pharms	2005/06/07	통증치료 약물
D-1_11	SYNTEX	APOTEX	2005/05/18	안구염증 치료제
D-1_12	EVIDENT CORP.	Church & Dwight Co.	2005/02/22	치약
D-1_13	I S C O INTERNATIONAL	CONDUCTUS	2005/02/03	기지국의 수신기
D-1_14	ROSCO	MIRROR LITE	2005/01/19	거울
D-1_15	B R U N O I N D E P E N D E N T LIVING AIDS	ACORN MOBILITY SERVICES	2005/01/11	장애인용 계단승강 기
D-1_16	Intirtool	Texar Corp.	2004/05/10	금속판 편칭기술
D-1_17	NORIAN CORP.	STRYKER CORP.	2004/04/06	뼈 및 치아의 치료기 술

§ 주요 판례 심층분석

■ No : D-1_5

1) 기본 서지사항

원고	FERRING B.V.
원고측 대리인	Mondolino, Morgan, Lewis & Bockius, LLP (New York)
피고	BARR LABORATORIES, INC
피고측 대리인	Daniel F. Attridge, Kirkland & Ellis LLP (Washington, DC)
사건번호	437 F.3d 1181
판결일자	2006/02/15
판사	NEWMAN / MAYER / DYK
1심법원(판결일)	District Court for the Southern District of New York (2005/02/07)
관련 특허	US 5,407,398 / US 3,497,491
관련 법령	35 U.S.C.S 271(e)(2)
관련 기술	의약 합성물 및 그 복용방법

2) 사건개요

• 의약 합성물 및 그 복용방법에 관한 특허(이하 ‘398특허’라 함)를 보유한 원고(Ferring)는 특허침해를 이유로 피고(Barr)를 제소하였다. 피고는 원고의 불공정 행위와 비침해를 이유로 약식청원을 하였고 1심법원은 피고의 주장을 받아들여 원고의 특허무효 및 비침해를 판시하였다. 이에 원고는 항소하였다.

3) History Map

2006/02/15	CAFC	1심 판정 확정
437 F.3d 1181		
↑		
2005/02/07	뉴욕 남부 지방법원	불공정행위 판정
2005 U.S. Dist. LEXIS 3597		

4) Issue에 대한 법원의 판단

• 항소법원은 출원인 또는 그 대리인의 경우 출원과정에서 정직과 신의칙(duty of candor and good faith)에 따라 그들이 알고 있는 범위 내에서 당해 출원발명의 특허성을 판단함에 있어서 중요한 자료를 특허청에 제출할 개시의무(duty to disclose)가 있다고 하였다.

• 또한 피소자가 불공정행위 항변을 주장하기 위해서는 ①출원인의 ‘기만의 의도(intent to deceive)’ 및 중요한 사실에 대한 허위진술, 중요한 자료의 미제출 등에 있어서 ‘당해 자료의 중요성(materiality)’이 일정정도(threshold level) 있었음을 증명해야 한다. 그리고 ②모든 정황을 고려해 볼 때 그 자료의 중요성 및 기만의 의도가 당해 특허실시를 금지시킬 만큼 부주의하거나 비난받을 정도이어야 한다.

• '398특허의 출원과정에서 심사관은 선행기술('491특허')과 당해 출원특허간의 차이점에 관해 제3자로부터 출원인의 주장을 지지할 수 있는 증거를 확보하라는 제안을 하였다. 출원 전에 발명자들은 원고 회사에 고용되어 있으면서 장래의 '398특허'에 대한 모든 권리를 양도하였다.

• 자료의 중요성과 관련하여, 항소법원은 발명자들이 3명의 과학자로부터 진술서(affidavit)를 받아 심사관에게 제출하였지만 그 중 적어도 1명(원고의 연구책임자였음)이 발명자와 8주 동안 일을 함께 하였으며 당해 출원발명에 대해서도 잘 알고 있다는 사실을 심사관에게 통지하지 않았다고 하면서, 이러한 사실을 통지하지

않은 것은 일정 정도의 중요성(materiality)이 있다고 판시하였다.

- 기만적 의도(intent to deceive)와 관련하여, 항소법원은 합리적인 설명이 없는 가운데 중요한 자료의 미개시(non-disclosure) 사실을 알고 있는 정황으로부터 기만적 의도를 추정할 수 있다고 하였다. 또한 고도의 중요성(materiality)이 존재하고 그 중요성을 알거나 알고 있어야만 한다는 명백한 증거를 제시하는 경우에는 특허권자의 선의(good faith)를 추정하기 어렵다고 하였다.

- 사안에서 발명자 중 적어도 2명은 과거관계의 중요성을 알고 있었고, 또한 원고가 진술자 중 1명에게 연구비를 지원하였다는 사실로부터 항소법원은 기만의 의도가 있었다고 판시하였다. 이러한 사실을 종합해 볼 때 항소법원은 원고의 불공정행위를 인정한 1심 판결을 지지하였다.

• 주요 인용판례

- Warner-Lambert Co. v. Teva Pharms. USA, Inc., 418 F.3d 1326 (Fed. Cir. 2005).
- Pharmacia Corp. v. Par Pharm., Inc., 417 F.3d 1369 (Fed. Cir. 2005).
- Dayco Prods., Inc. v. Total Containment, Inc., 329 F.3d 1358 (Fed. Cir. 2003).
- Paragon Podiatry Lab., Inc. v. KLM Labs., Inc., 984 F.2d 1182 (Fed. Cir. 1993).
- Refac Int'l, Ltd. v. Lotus Dev. Corp., 81 F.3d 1576 (Fed. Cir. 1996).

5) 승·패소 요인 분석

- 피고는 당해 특허의 출원과정에서 심사관에게 제출한 진술서의 작성자 중의 일부가 출원자와 밀접한 관계를 맺고 있었다는 증거를 제시하여 허위진술의 중요성(materiality)을 입증하였다.

- 또한 피고는 발명자 중 적어도 2명은 과거관계의 중요성을 알고 있었고, 또한 원고가 진술자 중 1명에게 연구비를 지원하였다는 사실을 입증하여 원고의 불공정행위를 인정받았다.

- 반면 원고는 자료의 허위제출에 대한 합리적인 설명을 하지 못함으로써 자신의 불공정행위를 반증하지 못했다.

■ No : D-1_6

1) 기본 서지사항

원고	DIGITAL CONTROL INCORPORATED
원고측 대리인	Jakes, Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP (Washington, DC)
피고	THE CHARLES MACHINE WORKS(CMW)
피고측 대리인	Tomlinson, Tomlinson & O'Connell, P.C.(Oklahoma)
사건번호	437 F.3d 1309
판결일자	2006/02/08
판사	MICHEL / CLEVENGER / SCHALL
1심법원(판결일)	District Court for the Western District of Washington. (2004/03/22)
관련 특허	US 5,767,678 / US 6,008,651 / US 6,232,780
관련 법령	37 C.F.R 1.131
관련 기술	굴착기

2) 사건개요

- 원고(Digital Control)는 굴착기에 관한 특허(이하 ‘678특허’, ‘651특허’, ‘780특허’)를 보유하고 있었는데 피고를 상대로 특허침해소송을 제기하였다. 피고는 원고의 불공정행위(inequitable conduct)를 이유로 특허무효를 주장하였다.

- 1심 법원은 당해 특허들의 출원시 원고가 중요한 선행기술에 관한 자료를 기만의 의도를 가지고 특허청에 제출하지 않았다고 판시하고 불공정행위를 인정하였

다. 이에 원고는 항소하였다.

3) History Map

2006/02/08	CAFC	불공정행위 판단 파기·환송
437 F.3d 1309		
↑		
2004/03/22	워싱턴 서부 지방법원	불공정행위 인정
2004 U.S. Dist. LEXIS 29319		

4) Issue에 대한 법원의 판단

• 항소법원은 우선 미제출 또는 허위진술의 중요성(materiality)을 인정한 1심 법원의 약식판결(summary judgement)에 관하여 검토하였다. 법원은 미제출 또는 허위진술의 중요성(materiality)이 있기 위해서는 합리적인 심사관이 특허를 인정할 것인지를 결정함에 있어서 당해 선행기술을 고려할 것이라는 것을 입증하여야 한다고 하였다. 그러나 이 기준은 1992년 PTO 규칙 제56조가 개정되면서 materiality의 기준을 좁게 설정하였다.

※ 특허청 규칙 제56조(37 C.F.R. 제1.56조)에서, 중요한 자료는 ①특허 청구항의 특허성을 부정하는 자료, 또는 ②특허청의 거절이유를 반박하는 주장 또는 특허성의 존재에 대한 주장에 있어서 출원인 등이 취했던 입장과 모순되는 자료이다.

• 항소법원은 새로운 Rule 56에 따르면 미제출 자료 및 허위진술의 중요성이 인정되지 않는 경우라도 기존의 “reasonable examiner”기준에서는 그 중요성이 인정된다면 여전히 불공정행위를 인정하기 위해 요구되는 일정 정도의 중요성(level of materiality) 요건을 충족할 수 있다고 하였다. Rule 56은 불공정행위를 판단함에 있어서 중요한 하나의 가이드라인으로 활용되고 있을 뿐이며 다른 기준의 적용을 제한하지 못한다고 하였다.

- 1심 법원은 ‘합리적 심사관(reasonable examiner)’기준 하에서 출원자인 Mercer박사가 Rule 131 선언서(declaration)상에 허위로 진술한 것과 선행기술인 Rorden 특허를 제출하지 않은 것을 중요성(materiality)이 있는 것으로 판단하였다. 항소법원은 우선 1심 법원의 Rule 131 선언서(declaration)상의 허위진술에 관한 판단을 지지하면서도, Rorden 특허에 관한 자료 미제출에 관한 1심 판단을 거부하였다.

- 1심 법원은 '780특허와 유사한 다른 특허출원이 Rorden 특허에 의해서 거절되었기 때문에 선행기술인 Rorden 특허의 미제출은 특허성 판단에 중요하다고 하였다. 그러나 항소 법원은 Rorden 특허는 이미 인용된 자료와 중복되는(cumulative) 것으로 보아 중요성(materiality)이 없다고 판시하였다.

- 항소법원은 기만적 의도(intent to deceive)에 대한 판단은 출원인의 진술서 등을 모든 정황을 고려하여 판단하여야 한다고 하였다. 1심 법원은 발명자로서 Mercer박사의 풍부한 경험과 특허소송에서 전문가 증인으로서 활동한 사실을 고려하여 개시의무에 대한 Mercer박사의 인식을 추정한 것과 그의 주요 고객으로부터 피고의 제품에 대해 강제할 수 있는 특허권의 획득 압력을 받고 있었다는 사실로부터 자료 미제출에 대한 동기가 있었다고 판단하였다. 또한 소송에서 Mercer박사의 진술은 일관성이 없이 계속하여 변경되어 신뢰성이 없었다고 하였다. 그러나 항소법원은 1심 법원의 분석은 선행기술인 Rorden 특허의 미제출에 관한 것과 Rule 131 선언서의 허위진술에 대한 것이 혼합되어 있어서 원고의 불공정행위에 대한 기만의 의도의 존부를 확인할 수 없다고 하였다. 즉 기만의 의도에 관한 사실관계의 발견은 축적적 선행기술의 시비곡직에 따라 달라질 수 있으므로 명확하지 않다고 하였다.

- 따라서 항소법원은 Rule 131 허위진술의 중요성(materiality)에 관한 1심 법원의 판단을 지지하면서도, Rorden 특허의 미제출의 중요성(materiality) 판단 및 불공정행위 판단을 과기·환송하였다.

- 주요 인용판례

- Norian Corp. v. Stryker Corp., 363 F.3d 1321 (Fed. Cir. 2004).

- Molins PLC v. Textron, Inc., 48 F.3d 1172 (Fed. Cir. 1995).
- Union Pac. Res. Co. v. Chesapeake Energy Corp., 236 F.3d 684 (Fed. Cir. 2001).
- Dayco Prods., Inc. v. Total Containment, Inc., 329 F.3d 1358 (Fed. Cir. 2003).
- Purdue Pharma L.P. v. Endo Pharms. Inc., 2006 U.S. App. LEXIS 2887 (Fed. Cir. Feb. 1, 2006).

5) 승·패소 요인 분석

• 자료의 중요성(materiality)을 판단함에 있어서 허위 자료 및 미제출 자료는 출원서 등에 이미 인용된 자료와 ‘중복되지 않은 것’으로서 특허성을 부정하거나 특허청의 거절이유를 반박하는 주장에 있어서 출원인의 입장과 모순되는 내용 등을 포함하고 있어야 한다.

• 사안에서 피고는 자료의 중요성을 주장하기 위하여 Mercer박사의 Rule 131 선언서(declaration)상에 허위진술과 선행기술인 Rorden 특허의 미제출을 증거로서 제출하였다. 그러나 후자의 경우는 출원서에 이미 인용된 자료와 중복되는 정보로서 자료의 중요성 요건을 만족하지 못했다. 또한 이를 근거로 판단한 기만의 의도(intent to deceive) 분석은 적절하지 못하여 항소법원으로부터 받아들여지지 않았다. 따라서 자료의 중요성을 주장하기 위하여 제출되는 증거는 출원서에 이미 인용된 자료와 중복되지 않는지를 우선적으로 살펴보아야 한다.

나. 특허권남용(Patent Misuse)/독점금지소송(Antitrust Claim)

§ 시사점

• 특허침해 피소자는 특허권 남용이론(Patent misuse)을 방어수단으로 주장할 수 있다. 남용행위의 판단은 특허권을 허락된 범위를 벗어나 활용함으로써 특허법의 목적에 반하고 공공의 이익을 저해하는 경우(public policy approach)와 독점금

지법을 위반한 경우(antitrust approach)로 나눌 수 있다. 법원이 특허권 남용을 인정하게 되면 권리자는 그 남용행위가 제거될 때까지 특허권을 행사할 수 없게 된다.

- 특허권 남용행위는 독점금지법의 제소근거로서의 역할을 하며 독점금지법 위반은 자동적으로 특허권 남용을 구성하게 된다. 그러나 특허권 남용행위가 바로 독점금지법 위반이 되는 것은 아니다. 전자의 대표적인 예로서 특허권을 이용한 차별적 거래거절행위, 끼워팔기(tying) 행위 등이 있다.

- CAFC는 다른 어떤 연방순회법원보다도 親특허적 성향(Pro-patent)을 띠고 있어서 특허권 남용(Patent misuse)을 인정한 다른 항소법원의 판결에 반대의견을 내놓기도 하였다.⁸¹⁾ 따라서 특허침해소송에서 우리나라 기업이 피소자의 입장이라면 특허남용을 항변수단으로서 주장하기 위해서는 권리자의 독점금지법 위반을 입증할 만한 설득력 있는 증거자료의 확보가 선행되어야 한다.

§ 판례경향변화

- Motion Picture Co. v. Universal Film Co.에서 연방대법원은 특허제품을 실시 허락하면서 非특허 부품의 구매를 강제할 수 없다고 하면서 특허권 남용에 관해 인식을 시작하였고, Morton Salt Co. v. Suppiger Co.에서 대법원은 미국 수정 헌법 제8조를 근거로 특허권이 제한된 독점권임을 강조하면서 특허권자가 그 권리를 비특허품 시장에서의 경쟁을 제한하는데 사용하는 것은 공공정책(public interest)에 반하는 행위로서 특허권 남용에 해당된다고 판시하였다.

- Brulotte v. Thys Co.에서 연방 대법원은 특허권의 존속기간이 만료된 이후에도 실시료를 요구하는 행위를 남용행위로 보았다.

- Eastman Kodak Co. v. Image Technical Services, Inc.에서 미국 연방대법원

81) Xerox 판결(In re Indep. Serv. Org. Antitrust Litig., 203 F.3d 1322 (Fed. Cir. 2000))에서 CAFC는 특허권자의 반경쟁적 거래거절행위에 대하여 독점금지법 위반을 인정한 제9 연방항소법원의 판결(Image Technical Services, Inc. v. Eastman Kodak Co., 125 F.3d 1195 (9th Cir. 1998))을 정면으로 비판하고 시장 확장을 위한 특허권자의 권리행사를 보호하였다.

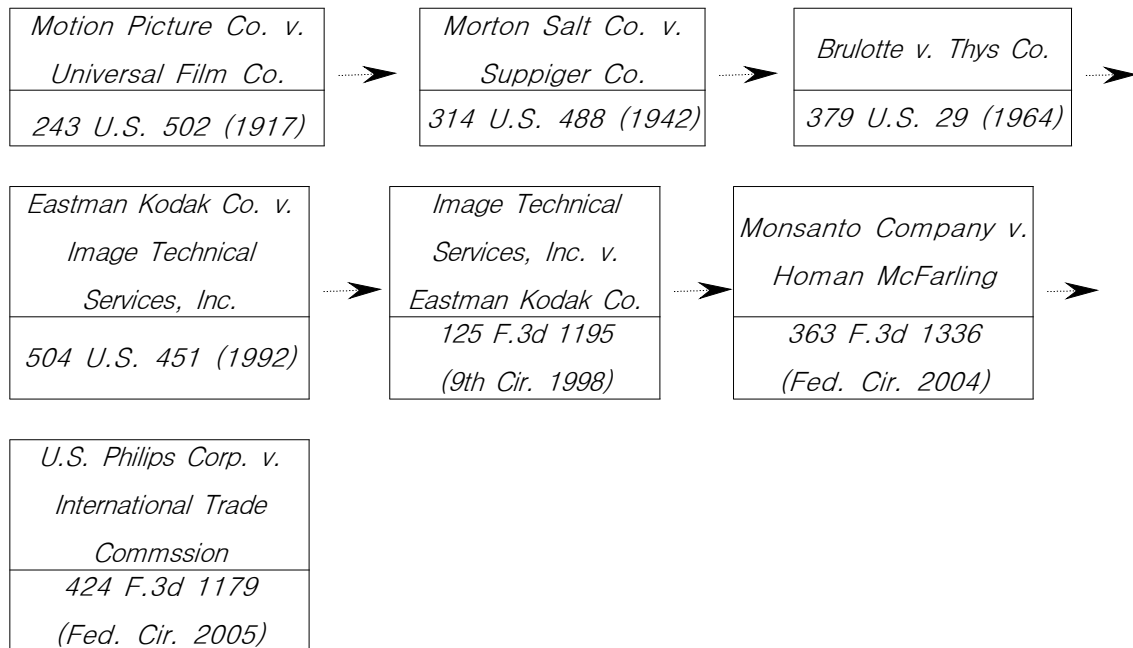
은 한 시장에서의 시장지배력을 가진 특허권자가 끼워팔기(tying)를 통하여 다른 시장을 독점화할 경우 권리남용은 물론 독점금지법상의 적용을 받을 수 있다고 판시하였다. 대법원은 1988년 개정된 특허법 제271(d)(5)에 따라 끼워팔기 행위가 남용에 해당되기 위해서는 시장지배력이 있어야 하며 특허권의 보유 자체로부터 시장지배력을 추정할 수는 없다고 하였다.

- Image Technical Services, Inc. v. Eastman Kodak Co.에서 법원은 시장지배력을 가진 특허권자에 의한 차별적 거래거절행위가 하류시장(downstream market)에 반경쟁적인 효과를 발생시키는 경우에 특허권 남용 및 독점금지법 위반이 될 수 있다고 하였다.

- Monsanto Company v. Homan McFarling에서 법원은 라이선스계약에 의해서 특허권자의 씨로부터 생산된 곡물의 씨를 사용하지 못하게 하는 것은 특허권의 정당한 범위를 벗어난 것이 아니므로 특허남용에 해당하지 않는다고 하였다. 원고의 1세대 씨를 활용하여 생산된 콩으로부터 나온 2세대 씨는 1세대 씨의 복제에 상응하는 것이기 때문이라고 설명하였다.

- U.S. Philips Corp. v. International Trade Commssion에서 법원은 비록 패키지 라이선스가 끼워팔기(tying) 형태를 취하고 있는 경우라도 라이선시 licensee)에게 패키지 내의 특허 사용의 선택권을 부여하고, 또 비필수적 특허 부분에 대한 별도의 추가 비용을 부과시키지 않는 경우에는 기존의 강제적 끼워팔기와 달리 권리남용에 해당되지 않는다고 하였다.

◦ 특허남용(Patent misuse)에 대한 판례의 흐름도



§ 최근 분쟁현황

No	원고	피고	판결일자	관련 기술(제품)
<u>D-2_1</u>	<u>U.S. PHILIPS CORP.</u>	<u>ITC</u>	<u>2005/09/21</u>	<u>CD-RW 제조기술</u>
D-2_2	UNITHERM FOOD SYSTEMS 등	SWIFT-ECKRICH	2004/07/12	고기 굽는 방법
<u>D-2_3</u>	<u>MONSANTO</u>	<u>HOMAN MCFARLING</u>	<u>2004/04/09</u>	<u>유전자 변형기술</u>
D-2_4	Q-PHARMA	THE ANDREW JERGENS	2004/03/08	세포조직 치료

§ 주요 판례 심층분석

■ No : D-2_1

1) 기본 서지사항

원고	U.S. PHILIPS CORPORATION
원고측 대리인	A. Douglas Melamed, Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP (Washington, DC)
피고	INTERNATIONAL TRADE COMMISSION
피고측 대리인	Clara Kuehn, United States International Trade Commission (Washington, DC)
사건번호	424 F.3d 1179 / 76 U.S.P.Q.2D (BNA) 1545
판결일자	2005/09/21
판사	BRYSON / GAJARSA / LINN
1심법원(판결일)	ITC (2004/03/25)
관련 특허	US 5,001,692 / US 5,740,149 / US 5,060,219
관련 법령	19 U.S.C.S 1337(a)(1)(B) / 35 U.S.C.S 271(d)
관련 기술	CD-RW 제조기술

2) 사건개요

• 원고는 CD-R(recordable compact discs)과 CD-RW(rewritable compact discs)의 제조기술과 관련된 특허를 보유하고 있는데, 이 특허는 패키지 라이선스를 통해서 실시되었다. 원고는 라이선스를 위하여 4가지 특허 풀(pools)을 제공해 오다 2001년에 특허를 '필수(essential)'와 '비필수(nonessential)'로 분류하고 이를 추가 패키지 옵션으로 제공하였다.

• 1990년 말에 원고는 Princo(Princo Corporation and Princo America Corporation)와 GigaStorage(GigaStorage Corporation Taiwan과 GigaStorage Corporation USA) 및 Linbeg(Linberg Enterprise Inc.)와 패키지 라이선스 계약

을 체결하였다. 그러나 계약체결에 들어간 뒤 얼마 되지 않아 위 3개 그룹사들이 라이선스 비용지불을 중단하자 원고는 관세법 제337조(a)(1)(B)항 위반 즉 원고의 6개 특허를 침해한 CD-R 및 CD-RW가 미국으로 수입되어 있다는 이유로 ITC(International Trade Commission)에 위 3개 그룹사를 제소하였다.

- 행정판사 앞에서 심리를 진행함에 있어서 3개 그룹사들은 원고를 상대로 특허권 남용(patent misuse) 항변을 제기하였다. 즉 CD-R 또는 CD-RW를 제조함에 있어서 필요한 특허라이선스를 원고로부터 취득하기 위해서는 제조에 불필요한 다른 특허라이선스도 구입해야 하는 강요를 받았다는 것이다. 특히 ‘필수’특허로 분류되어 있는 것 중에는 제조에 사실상 필요치 않은 특허들도 포함되어 있으며 이들에 대한 다양한 대체재가 존재한다고 주장하였다.

- 행정판사는 우선 3개 그룹사들이 원고의 6개 특허를 침해하였음을 인정하면서도, 당해 특허들은 원고의 남용행위로 인하여 실시가능하지 않다고 판시하였다. 뿐만 아니라 패키지 라이선스 계약은 끼워팔기(tying) 약정에 해당하는 것으로서 독점금지법 위반을 구성한다고 판시하였다.

- 원고는 행정판사의 결정에 대하여 ITC가 재심사해 줄 것을 청구하였으나, ITC는 원고의 라이선스 관행은 끼워팔기에 해당하는 것으로서 그 자체로서 특허남용(per se patent misuse)에 해당한다고 결정하였다. 위원회에 따르면, Farla, Iwasaki, Yamamoto, Lokhoff 특허들은 CD-R 또는 CD-RW를 제조함에 있어서 필수적이지 않으며, 이러한 비필수적 특허는 개별적 선택적으로 라이선스 되어야 한다고 보았다.

- ITC 판단의 대안적 근거로서, 원고의 패키지 라이선스 관행이 비록 당연 특허남용(per se patent misuse)에 해당되지 않는다고 하더라도 합리성의 원칙(rule of reason)하에서도 여전히 남용행위에 해당된다고 하였다. 즉, 비필수적 특허를 필수특허에 끼워 파는 행위의 반경쟁적 효과는 경쟁적 효과보다 크며, 대체적 기술의 사용을 방해하고 경쟁자에게 손해를 준다고 판단하였다. 위원회의 결정에 대하여 원고는 항소하였다.

3) History Map

2005/09/21	CAFC	ITC 결정 파기 환송
424 F.3d 1179		
↑		
2004/03/25	ITC	특허남용 및 독점금지법 위반 판단
Inv. No. 337-TA-474		

4) Issue에 대한 법원의 판단

• 특허남용은 특허침해에 대한 항변으로서 제시할 수 있는 형평법 원리이다. 만일 특허권자가 법률에 의해 주어진 권한의 범위를 넘어선 권리행사를 통하여 반경쟁적 이윤을 추구한다면 특허침해 피소자는 특허남용 항변을 주장할 수 있다. 그리고 특허권자가 자신의 특허권을 지렛대 작용을 하여 라이선시 licensee)로 하여금 특허제품이 아닌 제품에 대해서도 로열티를 지불하도록 하는 것은 남용행위에 해당된다.

• 항소법원은 특허남용이 성립하기 위해서는 반경쟁적 효과의 존부가 중요하므로 끼워팔기 약정에 대한 남용법리에 의한 분석은 독점금지법상의 분석과 밀접한 관련이 있다고 하였다. 또한 끼워팔기 약정은 일정한 사실관계에 따라 당연법리(per se rule) 또는 합리성의 원칙(rule of reason)에 따라 판단될 수 있다. 예컨대, 특허권자가 특허 라이선스를 하면서 다른 독립된 물건의 구입 또는 계약체결을 강요하는 경우에는 당연법리가 적용되어 그 자체를 특허남용으로 보았다.

• 그러나 의회는 입법을 통하여 남용적 끼워팔기가 성립되기 위해서는 특허권자의 시장지배력이 입증되어야 한다고 규정하였다(특허법 제271조(d)(5)). 따라서 특허권자가 시장지배력이 없다면 비록 특허 라이선스에 다른 독립된 제품의 구입을 강요한다고 하더라도 그것 자체가 권리남용에 해당하는 것은 아니다. 항소법원은 대체성이 없는 CD 제품의 특이성을 고려하여 원고의 시장지배력을 인정한 행정판사의 결론을 지지하였다.

• 그러나 항소법원은 원고가 라이선시 licensee)에게 패키지 중 어떠한 특허라도 사용할 수 있도록 선택권을 주었으며, 무슨 특허를 사용하든지 또는 얼마나 많은 특허를 사용하든지 여부에 관계없이 통일된 라이선스 비용을 적용하였음을 인정하였다. 특히 원고의 패키지 라이선스는 이용자들이 비필수적 특허를 사용하도록 강요하지 않았다고 판시하였다. 이러한 점에서 원고의 라이선싱 계약은 독점금지법을 위반한 Paramount 사건에서와 같이 원치 않는 패키지 라이선스를 구입하도록 강요하는 것과는 구별된다고 하였다. 또한 동 법원은 원고가 라이선시에게 원고의 경쟁자에 의해서 제공되는 대체적 기술의 사용을 제한하지 않았다고 보았다.

• 또한 항소법원은 비필수적 특허 부분에 대하여 추가 로열티가 부과되었다는 증거가 없다고 판시하였다. 예컨대, 원고는 비필수적 특허의 사용 여부에 관계없이 일정한 비용을 부과하고 있기 때문에 그 사용에 대한 가격의 상승이 있었다고 보기 어렵다.

• 또한 위원회는 합리성의 법리(rule of reason) 하에서도 당해 패키지 라이선스의 반경쟁적 효과를 입증할 대체기술의 실질적 존재에 관한 증거를 제시하지 못했고, 또 원고 특허를 사용하고 있는 제조사들이 비필수 특허를 거절하고 있다는 증거도 제시하지 못했다.

• 항소법원에 따르면, 위원회는 per se 법리를 적용함으로써 특허의 개별적 거래로부터 발생하는 거래비용(transaction costs), 즉 개별적 특허에 대한 로열티의 산정 및 특허침해 감시 비용의 문제를 인식하지 못했다.

• 한편 항소법원은 원고의 패키지 라이선스 계약에 있어서 로열티는 제품에 사용된 특허의 수에 기초하지 않고 제품의 생산량을 기준으로 정함으로써 미래의 잠재적 분쟁을 해소하고 있다고 판시하였다. 이는 원고의 패키지 라이선스의 효율적인 특징을 부각시킨 것이다.

• 주요 인용판례

- Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992).
- C.R. Bard, Inc. v. M3 Sys., Inc., 157 F.3d 1340 (Fed. Cir. 1998).

- Virginia Panel Corp. v. MAC Panel Co., 133 F.3d 860 (Fed. Cir. 1997).
- Monsanto Co. v. McFarling, 363 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2004).
- United States v. Paramount Pictures, Inc., 334 U.S. 131 (1948)
- United States v. Loew's, Inc., 371 U.S. 38 (1962).

5) 승·패소 요인 분석

• 특허남용에 해당되는 끼워팔기(tying)는 분리 가능하고 독립된 라이선스 또는 제품의 구입을 조건으로 하여 주된 라이선스 또는 제품을 구입하도록 강요하는 경우이다. 이 사건에서 원고는 자신의 라이선싱 패키지의 형태는 기존의 강제적 끼워팔기 라이선스와 다르다는 것을 적절히 입증하였다. 즉 당해 패키지 계약은 라이선시(licensee)에게 패키지 내의 어떠한 특허라도 사용할 수 있도록 선택권을 부여하였으며, 또 비필수적 특허 부분에 대한 별도의 추가 비용을 부과하지 않았다는 점을 설득력 있게 주장하였다.

• 끼워팔기 행위가 특허남용에 해당되기 위해서는 특허권자의 시장지배력을 입증해야 하며 특허 보유 자체로부터 시장지배력을 추정할 수는 없다. 이 사안에서 법원은 대체성이 부족한 CD제품시장의 특수성을 고려하여 원고의 시장지배력을 인정하였다.

• 그러나 ITC는 당해 패키지 라이선스의 반경쟁적 효과를 입증할 증거로서 ‘비필수 특허’에 대한 제조사들의 거절이나 대체기술의 실질적 존재에 관한 자료를 제시하지 못했다. 또한 원고의 패키지 라이선스의 효율성 및 거래비용 절감 효과에 관한 문제도 인식하지 못했다.

■ No : D-2_3

1) 기본 서지사항

원고	MONSANTO COMPANY
원고측 대리인	Waxman, Wilmer, Cutler & Pickering (Washington, DC)
피고	HOMAN MCFARLING
피고측 대리인	Jim Waide, Waide & Associates, P.A.(Mississippi)
사건번호	363 F.3d 1336 / 70 U.S.P.Q.2D (BNA) 1481
판결일자	2004/04/09
판사	LOURIE / PLAGER / CLEVINGER
1심법원(판결일)	District Court for the Eastern District of Missouri (2002/11/15)
관련 특허	US 5,633,435 / US 5,352,605
관련 법령	7 U.S.C 2321 / 28 U.S.C 1295(a)(1) / 7 U.S.C 2543
관련 기술	유전자 변형기술

2) 사건개요

• 원고(Monsanto)는 ROUNDUP이라는 제초제를 생산하면서 또한 ROUNDUP READY라는 유전자 변형 기술을 판매하고 있다. 원고는 ROUNDUP READY 기술을 사용하여 콩 종자 속에 특수한 유전자를 삽입함으로써 ROUNDUP 제초제에만 영향을 받는 콩을 개발하였다. 따라서 ROUNDUP 제초제를 전체 들판에 뿌려도 ROUNDUP READY 콩 종자에는 아무런 영향을 주지 않고 잡초만을 제거할 수 있게 된다.

• 이 사건에서 문제가 된 Monsanto 기술계약서(Technology Agreement)에는 총 6개의 특허가 있는데 그 중 2개의 특허(이하 ‘435특허’ 및 ‘605특허’)에 대하여 Monsanto는 특허침해를 주장하였다. 원고는 ROUNDUP READY 기술을 2가지 라이선스 형태로 제공하였는데, 첫째 농민을 대상으로 판매되는 glyphosate에 내

성(耐性)이 있는 종자 씨를 생산하는 기업들에게 원고는 특허 유전자를 사용허락 하면서 이들 기업이 이를 자신들의 씨에 넣을 수 있는 권한을 주었다. 잡초를 무차별적으로 죽이는 glyphosate은 ROUNDUP 제초제에도 포함되어 있다.

- 둘째, 원고는 종자 회사가 농부에게 씨를 판매할 때 일정한 조건을 부여하였는데, 예컨대 ROUNDUP READY 기술이 포함된 씨를 구입하거나 심을 때에는 오직 한 시즌동안만 상업적 곡물을 심기 위해 Monsanto 유전자 기술이 포함된 씨를 사용할 수 있고, 또 이러한 씨를 타인에게 주거나 다시 심기 위해서 이 씨로부터 생산된 곡물을 저장해서도 아니 된다. 또한 기술계약은 농부의 계약위반에 대한 구체적인 손해배상도 명시하고 있었는데, 예컨대 기술비용의 약120배에 해당하는 액수를 규정하고 있다.

- 한편 미시시피에서 농지를 경작하고 있는 피고는 1998년 ROUNDUP READY 쿡 종자를 1000 자루 구매하면서 기술계약(Technology Agreement)을 체결하였다. 피고는 자신의 곡물로부터 1500 부셀의 씨를 저장하였고, 1999년에 이를 자신의 농지에 다시 심었다는 것을 인정하였다. 또한 1998년 피고는 일부 씨를 제3자에게 제공하였는데 이의 일부 샘플을 원고가 입수하였다.

- 2000년 1월에 원고는 피고에 대하여 '435특허 및 '605특허에 대한 침해와 기술계약 위반으로 소송을 제기하였다. 이에 대하여 피고는 원고가 Plant Variety Protection Act ("PVPA"), 독점금지법, 특허권 남용법리(patent misuse doctrine) 및 최초판매의 원칙(First-sale doctrine)을 위반하였을 뿐만 아니라 기술계약서상의 손해배상액은 부당하다는 형평성의 항변을 제기하였다.

- 1심 법원은 원고의 침해금지 가처분(preliminary injunction) 신청을 받아들였다. 항소법원은 1심법원의 결정을 인용하였다. 그리고 원고는 '605특허에 대한 침해, 기술계약 위반 및 피고의 모든 항변에 대하여 약식청원(summary judgment)을 하였고, 1심 법원은 손해배상에 관한 부분을 제외하고는 원고의 주장을 모두 받아들였다. 1심법원은 '605특허 침해에 대한 손해배상에 관하여 원고가 주장하는 기술비용에 피고에 의해 재심어진 씨 자루의 수를 곱한 것의 120배가 아니라 라이선스 비용에 구입한 씨 자루의 수를 곱한 것의 120배($120 \times \$6.50 \times 1000$ 자

루)라고 결정하였다. 이에 피고는 항소하였다.

3) History Map

2004/04/09	CAFC	특허침해 인정, 실제 손해배상액 산정을 위해 1심에 환송
363 F.3d 1336		
↑		
2002/11/15	미주리 동부 지방법원	특허침해, 계약위반 인정, 형평성 항변 거부
No. 4:00CV84 CDP		

4) Issue에 대한 법원의 판단

- 피고는 원고가 특허제품에 非특허제품을 부당하게 끼워팔기(tying)한 것은 특허권 남용(patent misuse)에 해당한다고 주장하였다. 특허남용은 특허침해에 대한 항변으로서 제시할 수 있는 형평법 원리로서, 만일 특허권자가 법률에 의해 주어진 권한의 범위를 넘어선 권리행사를 함으로써 반경쟁적 이윤을 추구한다면 특허남용이 될 수 있다. 그러나 어떤 거래상 제한에 합리적인 것으로서 특허권의 범위 내에 있는 경우라면 특허남용 항변은 받아들이지 않을 것이다.

- 항소법원은 끼워팔기를 특허남용의 대표적인 예로 제시하였는데, 즉 특허권자가 라이선시(licensee)에게 특허제품에 사용되는 非특허제품의 구입을 조건으로 특허라이선싱을 하는 경우가 이에 해당한다고 설명하였다. 그러나 사안에서 피고는 특허남용을 거론할 정도의 구체적인 끼워팔기 주장을 제기하지 않은 채 단순히 끼워팔기라는 용어만을 적시하는데 그쳤다.

- 다만, 피고의 끼워팔기(tying) 항변은 구입한 씨로부터 생산하여 나온 곡물의 씨를 다시 활용하는 것을 금지하고 있는 라이선스 조항에 초점을 두었다. 즉 기술계약서(Technology Agreement)에 의해서 원고의 씨로부터 생산된 곡물을 재심기를 위해서 저장하는 행위를 금지시키는 것은 특허남용에 해당한다는 것이다. 피고의 주장에 대하여 항소법원은 원고의 특허상품을 이용하여 생산된 결과물에 대한 제한은 특허권의 정당한 범위를 벗어난 것이라고 볼 수 없다고 하였다. 예컨

대, 원고의 1세대 씨를 활용하여 생산된 콩으로부터 나온 2세대 씨는 1세대 씨와 거의 동일한 복제에 해당된다고 설명하였다. 따라서 2세대 씨에 대한 원고의 권한은 1세대 씨에 관한 '435특허권과 동일한 것으로 볼 수 있다.

• 항소법원은 피고의 독점금지법 위반 주장에 대하여 특허남용 항변을 부정한 근거와 동일한 이유를 들어 피고의 끼워팔기 주장도 부정하였다.

• 한편, 피고는 특허가 포함된 씨의 저장행위를 금지시키는 원고의 행위는 'Plant Variety Protection Act(PVPA)'를 위반한 것이라고 주장하였으나, 항소법원은 이를 받아들이지 않았다. 즉 PVPA는 등록된 식물의 씨를 저장할 수 있는 권리를 보장하고 있는데 특허(utility patent) 받은 식물의 씨도 이 법의 보호대상이 된다. 그러나 이와 동시에 이 법은 특허권자가 씨의 저장을 라이선스 계약에 의해 금지시키는 것을 제한하고 있지는 않다.

• 마지막으로 항소법원은 기술계약서(Technology Agreement)상에 기술비용의 120배에 해당하는 손해배상예정금 조항은 유효하다는 1심 판결을 파기·환송하였다. 동 사건에 적용되는 미조리주법(Missouri law)은 손해배상예정금(liquidate damages) 조항과 벌금(penalty) 조항을 구별하고 전자의 경우에만 유효한 것으로 명시하고 있다. 또한 손해배상예정금은 합리적인 금액이어야 한다. 항소법원은 원고의 계약서상의 손해배상예정금 조항은 마치 벌금 조항과 같은 것으로서 불합리하므로 유효하지 않다고 판시하였다.

• 주요 인용판례

- Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992).
- C.R. Bard, Inc. v. M3 Sys., 157 F.3d 1340 (Fed. Cir. 1998).
- B. Braun Med., Inc. v. Abbott Labs., 124 F.3d 1419 (Fed. Cir. 1997).
- Senza-Gel Corp. v. Seiffhart, 803 F.2d 661 (Fed. Cir. 1986).
- In re Indep. Serv. Orgs. Antitrust Litig., 203 F.3d 1322 (Fed. Cir. 1999).
- J.E.M. AG Supply, Inc. v. Pioneer Hi-Bred International, Inc., 534 U.S. 124 (2001).

- Diffley v. Royal Papers, Inc., 948 S.W.2d 244 (Mo. Ct. App. 1997).

5) 승·패소 요인 분석

- 피고는 특허남용을 주장함에 있어서 구체적인 입증자료 없이 ‘끼워팔기(tying)’라는 용어만을 제시하는 소극적 자세를 보였다. 피고는 항변의 핵심을 원고의 씨로부터 생산된 곡물의 씨의 재사용 금지에 둘 것이 아니라, 라이선스상의 제한이 Monsanto의 콩을 생산케 하는 유전자의 특성이 없는 콩 생식질을 다른 사업자로 부터 구입하는 것을 방해한다는 항변이 보다 설득력이 있어 보인다.

- 특허권 침해소송에서 피소자들의 항변사유로서 특허권 남용과 함께 제기할 수 있는 항변이 원고의 독점금지법 위반을 들 수 있다. 특허권 남용행위는 독점금지법의 제소근거로서의 역할을 하며 독점금지법 위반은 자동적으로 특허권 남용을 구성하게 된다. 그러나 특허권 남용행위가 자동적으로 독점금지법 위반을 구성하는 것은 아니며 반경쟁적 효과, 시장지배력 등의 추가입증이 필요하다. 따라서 사안에서 피고의 특허남용 항변이 법원에 의해 받아들여지지 않았기 때문에 원고의 끼워팔기 행위에 대한 독점금지법 위반 주장 역시 받아들여지지 않았다.

- 한편, 피고는 원고의 기술비용의 120배에 해당하는 손해배상예정금(liquidate damages) 조항의 불합리성을 적절히 주장하였다. 미주리주법(Missouri law)은 손해배상예정금(liquidate damages) 조항과 벌금(penalty) 조항을 구분하고, 전자의 경우만을 그 효력을 인정하고 있다. 다만, 그 산정액수는 합리적인 것이어야 한다.

다. 해태(Laches)

§ 시사점

- 특허권자가 침해사실을 알았거나 알 수 있었음에도 불구하고 정당한 이유없이 불합리하게 소제기를 지연하였고, 그로 인하여 피소자에게 심각한 불이익을 안겨

준 경우에 피소자는 특허권자의 해태(laches)를 주장하여 침해책임을 면할 수 있다.

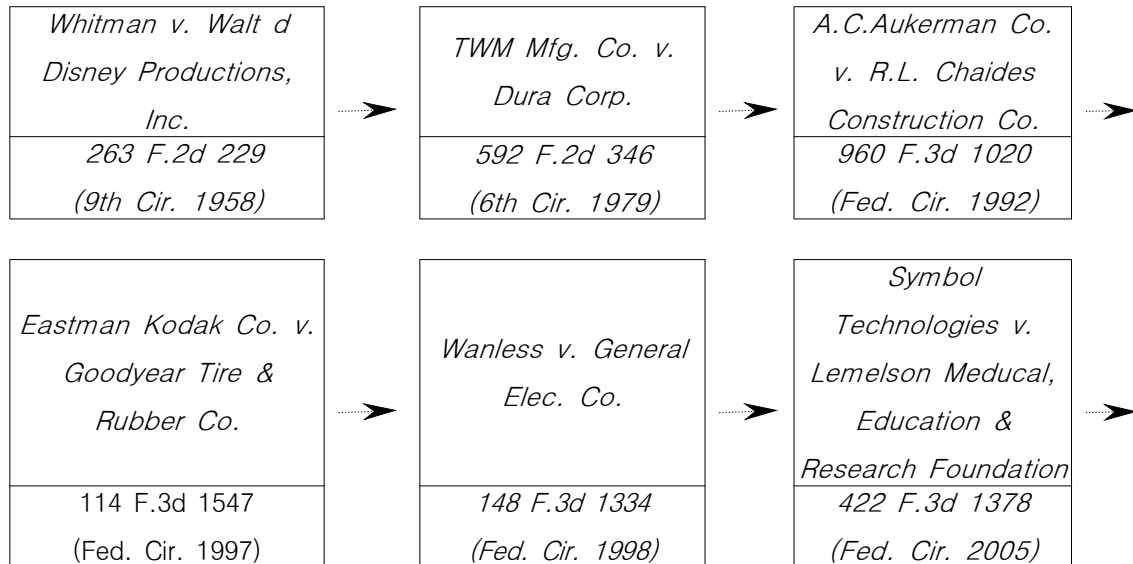
- 특히 특허권자가 침해사실을 알았거나 알 수 있었음에도 불구하고 제소를 6년 이상 지연했다는 사실을 피소자가 입증하게 되면 해태(laches)를 추정하게 된다.

§ 판례경향변화

- Whitman v. Walt d Disney Productions, Inc.에서 법원은 법정제한이 없는 특허침해 소송의 제기기간을 특허권의 존속기간 및 해태에 관한 6년의 법정기간이 이를 조절시키고 있다고 하였다.
- TWM Mfg. Co. v. Dura Corp.에서 법원은 특허발명이 피소자에 의해서 복제된 경우에는 해태판단에 있어서 특허권자를 유리하게 만든다고 하였다.
- A.C.Aukerman Co. v. R.L. Chaides Construction Co.에서 법원은 해태의 2가지 요건이 만족되는 경우라도 특허침해가 악의적인 경우에는 형평법상 해태의 주장을 받아들이지 않을 수 있다고 하였다. 또한 소송지연의 합리적 이유로서 동일 특허에 대하여 다른 소송을 진행 중인 경우, 피소자와 협상 중인 경우, 파산이나 병환이 있는 경우, 전시(戰時)의 경우 등을 제시하였다.
- Eastman Kodak Co. v. Goodyear Tire & Rubber Co.에서 법원은 특허권자가 특허권의 양수인인 경우에 양도인의 지연기간도 승계된다고 하였다.
- Wanless v. General Elec. Co.에서 법원은 특허발명과 유사한 제품 또는 유사한 기술을 포함하고 있는 제품의 판매, 광고, 판촉 및 공공연한 실시 등과 같은 의심스러운 행위가 있는 경우 특허권자는 특허침해 여부를 조사할 의무가 존재하기 때문에 그 시점을 기준으로 지연기간을 기산한다고 하였다.
- Symbol Technologies, INC. v. Lemelson Meducal, Education & Research Foundation에서 법원은 특허권자가 18년에서 39년에 걸쳐 출원을 불합리하고 이

해할 수 없을 정도로 지연한 후에 특허를 취득하였고, 이에 대한 합리적 이유를 제시하지 못한 경우에는 출원해태(prosecution laches)에 해당될 수 있다고 판시함으로써 출원해태를 잘 인정하지 않던 그간의 경향에 전환점을 주었다.

• 해태(laches)에 대한 판례의 흐름도



§ 최근 분쟁현황

No	원고	피고	판결일자	관련 기술(제품)
<u>D-3</u>	<u>S Y M B O L</u> <u>TECHNOLOGIES</u>	<u>L E M E L S O N</u>	<u>2005/09/09</u>	<u>바코드 기술</u>
		<u>M E D I C A L ,</u>		
		<u>EDUCATION &</u>		
		<u>R E S E A R C H</u>		
		<u>FOUNDATION</u>		

§ 주요 판례 심층분석

■ No : D-3

1) 기본 서지사항

원고	SYMBOL TECHNOLOGIES, INC.
원고측 대리인	Jesse J. Jenner, Ropes & Gray LLP (New York)
피고	LEMELSON MEDICAL, EDUCATION & RESEARCH FOUNDATION, LP
피고측 대리인	Richard G. Taranto, Farr & Taranto(Washington, DC)
사건번호	422 F.3d 1378/ 76 U.S.P.Q.2D (BNA) 1354
판결일자	2005/09/09
판사	MAYER / LOURIE / BRYSON
1심법원(판결일)	District Court for the District of Nevada(2004)
관련 특허	US 3,081,379 / US 4,979,029 / US 4,338,626 / US 4,984,073 / US 5,023,714 / US 5,128,753 / US 5,144,421 / US 5,351,078
관련 법령	35 U.S.C 282
관련 기술	바코드 기술

2) 사건개요

• 피고(Lemelson)는 약 185개의 특허를 양수받아 보유하고 있었는데, 이 사안과 관련된 특허는 바코드(bar code) 기술에 관한 것이다. 피고는 1954년과 1956년에 출원한 특허에 대하여 원출원의 출원일을 인정받고자 주장하였다. 1956년에 출원한 발명은 1963년에 특허등록(이하 ‘379특허’)을 하였는데, 이 특허를 취득하기 전 같은 해에 피고는 54년과 56년 출원에 대한 일부계속출원(continuation-in-part: CIP)을 하였고, 1972년에 또 다른 CIP를 제출하였다. 그리고 1977년부터 1993년 사이에 무려 16개의 특허출원서를 제출하여 14개의 특허를 취득하였다.

• 원고들(Symbol 등)은 바코드 스캐너와 레이저 및 CCD 바코드 리더를 포함한 관련 제품을 디자인하고 제조하여 판매하는 사업자이다. 그런데 Symbol의 제품을 사용하고 있는 고객들에게 피고는 특허침해 경고장을 발송하였고, 이에 Symbol은 피고의 특허에 대하여 유용성, 예견(anticipation), 진보성, 해태(latches), 불공정행위 등의 이유로 특허무효 및 비침해 확인을 구하는 소송(declaratory judgment)을 제기하였다.

• 한편, 피고는 이 사안에서 논쟁이 될 만한 법적 이슈가 없으며 소송지연의 해태에 관한 충분한 진술이 없으므로 소각하 청구를 제기하였으나, 1심 법원은 동 사안에서 심리를 할 만한 소이익이 존재한다고 판시하였다(Symbol I). 한편 법원은 원고의 해태항변 제기를 배척하였다. 이에 원고는 중간 항소(interlocutory appeal)를 제기하였다.

• 항소법원은 원고의 해태항변에 대해 심리할 필요가 있다고 보고, 1심 법원의 각 하판결을 파기·환송하였다(Symbol II).

• 환송된 사안에서, 1심 법원은 출원과 특허등록 기간사이의 불합리한 지연(18년-39년)에 대하여 피고의 해태를 인정하였고, 또한 실시가능성 부족으로 당해 특허를 무효로 보았다. 또한 법원은 원고의 특허침해를 부정하였다(Symbol III).

• 한편 피고는 1963년 특허출원에 대해서도 원출원의 출원일을 인정받고자 하였으나 1심 법원은 64년 출원과 이전의 출원(54년 출원)이 CIP를 인정할 만큼의 충분한 관련성을 갖지 못하였다고 하여 피고의 주장을 받아들이지 않았다.

• 또한 1심 법원은 피고의 특허 명세서에서 당업자가 실시하거나 이용할 수 있도록 충분한 정보를 설명하고 있지 않으므로 당해 특허는 실시가능하지 않고 무효라고 판시하였다. 한편 원고에 의해서 제기된 예견 및 불공정행위 항변은 증거 불충분으로 받아들여지지 않았다. 이에 피고는 항소하였다.

3) History Map

2005/09/09	CAFC	1심 판결 인용
422 F.3d 1378		
↑		
2004	네바다 지방법원	해태인정 침해부정
301 F. Supp. 2d 1147		
↑		
2002	CAFC	해태에 대한 소이익 인정 1심에 환송
277 F.3d 1361		
↑		
2000/03/21	네바다 지방법원	원고 소이익 인정 해태항변 각하
No. 99-CV-0397		

4) Issue에 대한 법원의 판단

• 1963년 출원이 1954년 출원의 출원계속(continuing application)이라는 피고의 주장에 대하여 항소법원은 63년 출원을 출원계속으로 인정하지 않았다. 원출원(54년 출원)의 출원일을 인정받기 위해서는 63년 출원의 내용이 54년 출원을 상당부분을 인용하고 있어야 하는데 63년 출원은 원출원에 대한 단순한 관련자료에 불과하였다.

• 피고 특허의 실시가능성을 부정한 1심 법원의 판결에 대하여 피고는 자신의 특허명세서에는 3가지 영역을 포함하고 있으므로 이들 영역에 관한 종합적인 지식을 가진 당업자이거나 아니면 개별 영역의 당업자로 구성된 팀을 기준으로 판단해야 한다고 주장하였다. 그러나 항소법원은 관련 전문가의 증언을 토대로 피고의 주장을 받아들이지 않았다.

• 한편, 항소법원은 해태를 형평법상의 항변이라고 정의하고, 불합리하고 이해할 수 없는 출원의 지연 끝에 특허를 취득하는 것은 출원해태(prosecution laches)

에 해당되며 특허권자는 특허권을 행사하지 못할 수도 있다고 하였다. 또한 해태항변은 특허제도를 터무니없이 남용하는 경우에만 예외적으로 인정되며, 특허청의 제한요건에 부합하기 위하여 부분출원을 하는 것은 합리적 이유가 될 수 있다. 그러나 영업상 목적으로 기존에 허용되었던 청구항을 그대로 포함시켜 출원을 반복적으로 함으로써 특허취득을 지연하는 것은 특허제도의 남용에 해당될 수 있다고 설명하였다.

- 피고의 특허출원과 특허취득 사이의 시간은 각각 18년에서 39년의 기간이 소요되었고, 이것은 출원계속이나 부분출원계속을 하더라도 특허법에서 기대되는 정도의 기간이라고 볼 수 없다. 또한 항소법원은 피고가 출원과정에서 자신의 사업에 미칠 부정적 영향을 인식하고 중대한 과실에 의해서 출원지연을 하였다는 것을 알게 되었다. 따라서 항소법원은 1심 법원의 해태판단과 그에 따른 피고 특허의 실시부정을 지지하였다.

- 주요 인용판례

- Woodbridge v. United States, 263 U.S. 50 (1923).
- Webster Electric Co. v. Splitdorf Electrical Co., 264 U.S. 463 (1924).

5) 승·패소 요인 분석

- 피고는 63년 출원에 대하여 54년 출원의 출원일을 인정받고자 하였으나, 양자간에 충분한 관련성을 갖지 못하여 법원으로부터 주장이 받아들여지지 않았다. 실제로 피고의 54년 출원서에는 170페이지의 텍스트와 104개의 도표를 담고 있는 반면, 63년 출원은 118페이지의 별개의 텍스트와 28개의 별개의 도표를 구성되어 있고 54년 출원의 글과 도표를 63년 출원서에서 반복하지도 않았다.

- 피고는 18년에서 39년에 걸쳐 출원을 불합리하고 이해할 수 없을 정도로 지연한 후에 특허를 취득하였는데 이에 대한 설득력 있는 지연이유를 설명하지 못하였기 때문에 결국 법원은 이를 출원해태(prosecution laches)에 해당하는 것으로 보았다.

라. 금반언(Estoppel)

§ 시사점

• 특허침해 소송의 피소자는 다음 3가지 요건을 입증하여 ‘신의칙상의 금반언(equitable estoppel)’의 항변을 주장할 수 있다.

1. 특허권자 피소자에 대하여 특허권을 행사하지 않을 것이라는 오해를 불러일으키는 행동을 하였고(misleading communication),
2. 그러한 특허권자의 행동을 피소자가 신뢰하였으며(reliance),
3. 피소자가 그로 인하여 상당한 손해를 입었음(prejudice).

• 특허권자의 오해를 불러일으킬 만한 행동으로는 특정진술, 작위, 무작위 또는 진술의무가 있을 경우의 침묵 등이 있으며, 금반언이 인정되면 피소자에 대한 과거의 침해행위는 물론 장래의 침해에 대해서도 손해배상 및 침해금지를 청구하지 못한다.

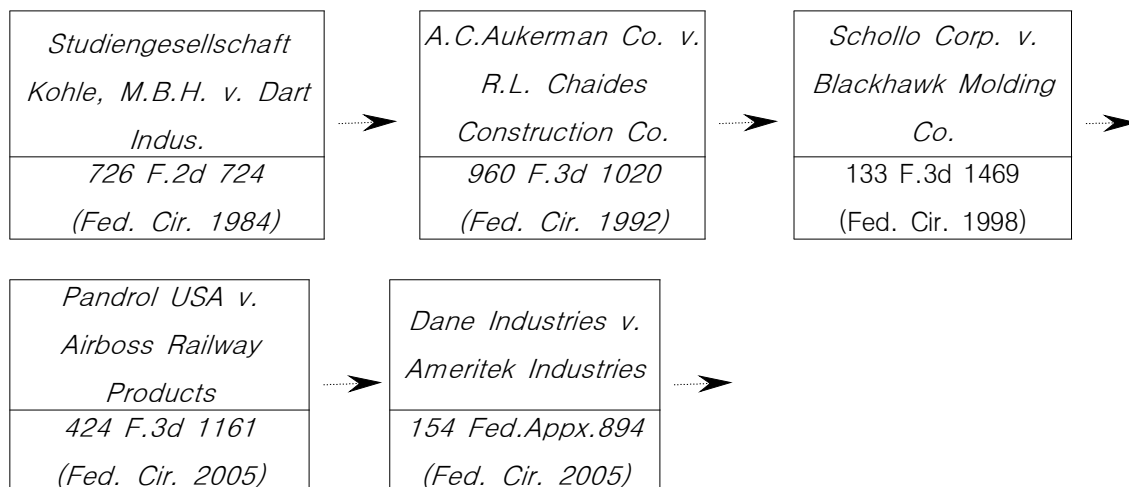
• 또한 특허권을 양도한 자가 이후에 양수된 특허의 무효를 주장하는 경우에 소송 당사자는 ‘양도인의 금반언의 원칙(doctrine of assignor estoppel)’을 적용하여 무효주장에 항변할 수 있다.

§ 판례경향변화

• Studiengesellschaft Kohle, M.B.H. v. Dart Indus.에서 법원은 진술의무가 있거나 또는 특허권자의 지속적인 침묵이 피소자에 대하여 특허권을 행사하지 않을 것이라는 동의로 인정될 여지가 있는 경우에는 침묵도 신의칙상의 금반언의 대상이 된다고 하였다.

• A.C.Aukerman Co. v. R.L. Chaides Construction Co.에서 법원은 신의칙에 의한 금반언(equitable estoppel) 요건을 모두 만족하는 경우에도 다른 모든 증거들을 고려하여 형평에 따라 금반언의 주장을 배척할 수도 있다고 하였다. 또한 해태(laches)와는 달리 불합리한 지연은 금반언의 추정요소가 아니라고 하였다.

- Schollo Corp. v. Blackhawk Molding Co.에서 법원은 피소자가 특허분쟁을 회피하기 위한 노력의 일환으로 특허침해 여부에 대한 의견을 특허권자에게 구하였으나 특허권자가 침묵하자 이를 신뢰하여 제품을 판매한 경우에 신의칙상의 금반언을 인정하였다.
- Pandrol USA v. Airboss Railway Products에서 법원은 ‘양도인의 금반언의 원칙’에 따라 특허권의 양도인이 양도 후에 그 특허의 유효성에 대해 증언할 수 없다고 하였다.
- Dane Industries v. Ameritek Industries에서 법원은 동일한 특허권에 대하여 양도인과 고용관계에 있는 소송당사자는 당해 특허의 무효를 주장할 수 없다고 하였다.
- 금반언(Estoppel)에 대한 판례의 흐름도



§ 최근 분쟁현황

No	원고	피고	판결일자	관련 기술(제품)
D-4_1	DANE INDUSTRIES	A M E R I T E K INDUSTRIES	2005/10/26	쇼핑카트
D-4_2	PANDROL USA	AIRBOSS RAILWAY PRODUCTS	2005/09/19	철도트랙

§ 주요 판례 심층분석

■ No : D-4_2

1) 기본 서지사항

원고	PANDROL USA
원고측 대리인	Rubenstein, Gottlieb, Rackman & Reisman, P.C. (New York)
피고	AIRBOSS RAILWAY PRODUCTS, INC.
피고측 대리인	Johnson, Shook, Hardy & Bacon, L.L.P. (Missouri)
사건번호	424 F.3d 1161 / 76 U.S.P.Q.2D (BNA) 1524
판결일자	2005/09/19
판사	CLEVINGER / RADER / DYK
1심법원(판결일)	District Court for the Western District of Missouri (2003/10/15)
관련 특허	US 5,110,046
관련 법령	35 U.S.C.S. § 112
관련 기술	철도트랙 잠금 시스템 기술

2) 사건개요

• 이 사건은 약간 복잡한 소송경위를 가지고 있다. 최초로 1심 법원이 Pandrol의 철도트랙 잠금시스템에 관한 특허(이하 '046특허')에 대해 비침해 약식판결(summary judgement of noninfringement)을 내렸고, 항소법원은 이를 파기·환송하였다.

• 환송된 사건에서 1심 법원은 '046특허에 대한 Airboss의 특허침해를 인정하고 금지명령 및 손해배상을 인정하였다. 항소법원은 1심 법원의 침해판결을 인용하

면서도 손해배상 인정 및 특허무효 문제에 관해 심리정지 명령을 파기하였다.

- 이에 1심 법원은 다시 '046특허 명세서가 특허법 제112조의 요건을 만족하지 못하므로 무효라는 피고의 주장을 심리한 결과 '046특허는 동 조항의 요건을 충족한다는 판결을 하였다. 이에 피고는 항소하였다.

3) History Map

2005/09/19	CAFC	1심 판결 인용
424 F.3d 1161		
↑		
2003/10/15	미주리 서부 지방법원	발명의 명세서 기재(제112조) 요건 충족 판결
No. 99-0182-CV-W-SOW		
↑		
2003	CAFC	특허침해 판결 인용 특허무효에 관한 심리정지 명령 파기
320 F.3d 1354		
↑		
2002/03/28	미주리 서부 지방법원	특허침해 판결
No. 99-0182		
↑		
2001/03/27	CAFC	1심 판결 파기·환송
10 Fed. Appx. 837		
↑		
-	미주리 서부 지방법원	비침해 약식판결
-		

4) Issue에 대한 법원의 판단

- 항소법원은 '046특허의 명세서가 발명의 명세서 기재(written description) 요건을 충분히 만족하였다는 1심 법원의 판결을 확정하였다. 항소법원에 따르면, 이 기재요건의 목적은 출원시점을 기준으로 출원 발명의 범위를 명확히 하기 위한 것으로서, 최초의 명세서가 작성된 후 청구항이 추가되거나 수정된 경우에는 최초의 명세서도 수정되거나 추가된 청구항에 관하여 기술하고 있어야 한다. 만일 그렇지 않을 경우에는 수정·추가된 청구항에 대해 특허를 받지 못할 수도 있다.
- 출원과정에서 원고는 '046특허의 최초 명세서와 청구항을 수정하였는데, 항소법원이 원고의 최초 명세서를 검토한 결과 수정된 청구항에 관해 상세한 기술을 담고 있음을 확인하였다.
- 한편, 항소법원은 '양도인의 금반언 원칙(doctrine of assignor estoppel)'을 적용하여 양도인인 Mr. Young의 증언을 배척한 1심 법원의 판결을 지지하였다. 형평법상의 항변인 '양도인의 금반언의 원칙'은 특허권을 양도한 자가 이후에 양수된 특허의 무효를 주장을 할 수 없다는 원칙이다. 따라서 양도인 Mr. Young은 자신이 양도한 특허 유효성에 반하는 증언을 할 수 없으므로 1심 법원의 증언 배척은 적절하다고 할 수 있다.
- 주요 인용판례
 - Amgen Inc. v. Hoechst Marion Roussel Inc., 314 F.3d 1313 (Fed. Cir. 2003)
 - *In re* Ruschig, 54 C.C.P.A. 379 F.2d 990 (CCPA 1967).
 - Union Oil Co. of Cal. v. Atl. Richfield Co., 208 F.3d 989 (Fed. Cir. 2000).
 - Diamond Scientific Co. v. Ambico, Inc., 848 F.2d 1220 (Fed. Cir. 1988).

5) 승·패소 요인 분석

- 특허법 제112조에서 출원시점을 기준으로 출원 발명의 범위를 명확히 하기 위하여 출원인은 발명의 명세서 기재(written description) 요건을 정하고 있다. 즉

최초의 명세서가 작성된 후 청구항이 추가되거나 수정된 경우에는 최초의 명세서도 수정되거나 추가된 청구항에 관하여 기술하고 있어야 하는데, 사안에서 원고는 최초의 명세서와 청구항에 대한 수정을 명세서에 자세하게 기술하고 있어서 당해 요건을 충족하였다.

- ‘양도인의 금반언의 원칙’은 특허권을 양도한 자가 이후에 양수된 특허의 무효를 주장을 할 수 없다는 원칙이다. 피고는 양도인 Mr. Young을 증인으로 채택하여 당해 특허의 무효를 주장하려고 하였으나 양도인의 금반언 원칙에 따라 양도인 Mr. Young은 자신이 양도한 특허의 유효성에 반하는 증언을 할 수 없었으므로 1심 법원에 의해 배척되었다.

마. 특허소진이론(Patent Exhaustion)

§ 시사점

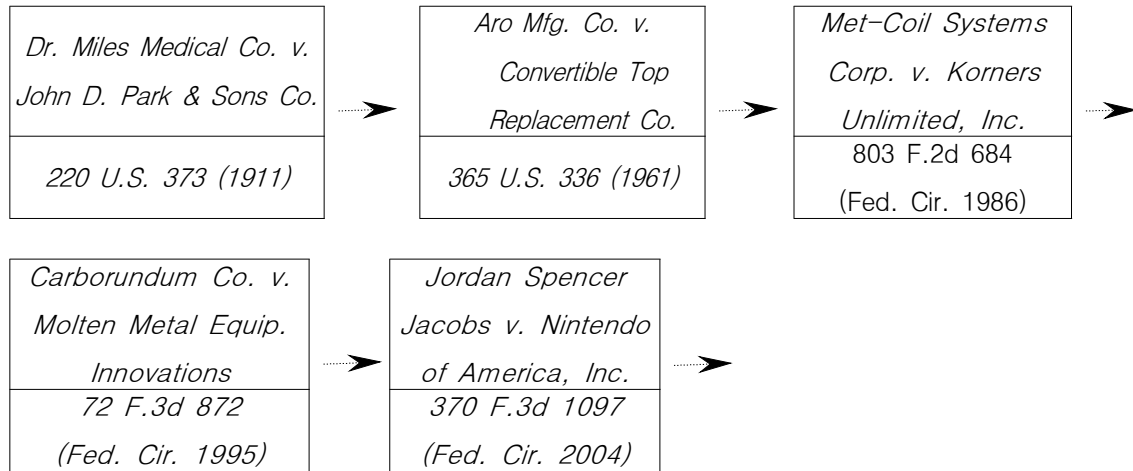
- 특허소진이론(exhaustion theory)에 따르면 정당한 권원을 가진 자로부터 특허 발명을 조건 없이 정당하게 구매한 자는 당해 제품에 대하여 사용, 수리 및 재판 매하더라도 특허권을 침해하는 것은 아니다. 다시 말해, 특허물건이 일단 적법하게 판매된 이후에는 특허권자는 그 물건에 대한 배타적 권리를 더 이상 행사할 수 없다. 특허물건의 첫 판매는 배타적 특허권을 소진시키므로 적법한 구입자는 자유롭게 그 물건을 사용, 수리, 재판매할 수 있다고 하여 이를 ‘최초판매의 원칙(First-sale Doctrine)’이라고도 한다.

- 특허제품에 대한 소유권 이전을 의도한 특허권자가 당해 제품을 구입한 자의 권리를 제한할 수 없으며 특허제품의 이전이 실시허락이나 리스의 범주 내에 있을 경우에만 권리소진이론을 회피할 수 있다.

§ 판례경향변화

- Dr. Miles Medical Co. v. John D. Park & Sons Co.에서 연방대법원은 물건의 양도에 대한 포괄적 제한은 비록 그 물건이 비밀스런 방법에 의해 생산되었다고 하더라도 일반적으로 무효가 된다고 하였다.
- Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co에서 연방대법원은 특허물품의 정당한 구매자는 당해물품의 낡거나 고장난 부분을 교체하거나 수선(repair)할 권한을 가지며, 다만 그것이 새로운 재생산(reconstruction)에 해당될 경우에는 특허권을 침해한 것으로 본다고 하였다.
- Met-Coil Systems Corp. v. Korners Unlimited, Inc.에서 법원은 특허권의 대상은 아니지만 특허발명의 실시애 사용되는 물품을 정당하게 구입한 경우에도 당해 특허권에 대해 묵시적 실시권이 발생한다고 하였다. 다만 그 물품이 특허발명의 실시 외에 다른 용도가 있어서는 안 되며, 판매시 당해 물품의 사용에 대한 제한이 명시되어 있지 않아야 하며 정황으로 보아 실시권의 설정에 대한 묵시적 합의가 내포되어 있는 것이 명백하여야 한다고 하였다.
- Carborundum Co. v. Molten Metal Equip. Innovations에서 법원은 특허권의 대상은 아니지만 특허발명의 실시애 사용되는 물건을 구매하였을 경우에 주어지는 묵시적 실시권의 범위는 판매 당시의 정황에 의해 달리 판단되지 않는 한 그 물건의 라이프 사이클 동안만으로 제한된다고 하였다.
- Jordan Spencer Jacobs v. Nintendo of America, Inc.에서 법원은 특허권자와 제조사간의 특허실시에 관한 계약에 따라 적법하게 제작된 제품을 구입한 자가 그 제품을 자신의 제품생산의 일부에 활용하는 것은 묵시적으로 허락되었다고 보았다.

• 특허소진이론에 대한 판례의 흐름도



§ 최근 분쟁현황

No	원고	피고	판결일자	관련 기술(제품)
<u>D-5</u>	<u>JORDAN SPENCER</u> <u>JACOBS</u>	<u>NINTENDO</u> <u>OF</u> <u>AMERICA</u>	<u>2004/05/28</u>	<u>비디오게임</u>

§ 주요 판례 심층분석

■ No : D-5

1) 기본 서지사항

원고	JORDAN SPENCER JACOBS
원고측 대리인	Fisher, Rushmer, Werrenrath, Dickson, Talley& Dunlap, P.A.(Florida)
피고	NINTENDO OF AMERICA, INC
피고측 대리인	Gunther, Latham & Watkins LLP (New York)
사건번호	370 F.3d 1097 / 71 U.S.P.Q.2D (BNA) 1055
판결일자	2004/05/28
판사	MICHEL / BRYSON / LINN
1심법원(판결일)	District Court for the Middle District of Florida (2003)
관련 특허	US 5,059,958
관련 법령	35 U.S.C. 271
관련 기술	비디오게임 제어기 기술

2) 사건개요

• 원고(Jacobs)는 비디오게임 제어기 기술에 관한 특허(이하 ‘985특허’)를 보유하고 있었는데, 피고(Nintendo)를 상대로 특허침해 소송을 제기하기 이전에 관련 H/W 제조업자를 상대로 직접침해(direct infringement) 소송을 제기하였다. 또한 원고는 Analog사가 가속도계(accelerometers)라고 불리는 특허부분을 다른 피고들에게 제공하였다고 주장하면서 ‘유도침해 및 기여침해(inducement & contributory infringement)’로 당해 회사를 제소하였다. 즉 Analog사는 직접적으로 특허침해에 관여하지는 않았지만 피고들이 동 회사로부터 제공받은 특허부분을 활용하는데 일정한 기여를 하였다고 주장하였다. 이후 양당사자는 합의에 이르렀으나 원고는 Nintendo를 상대로 다시 특허침해 소송을 제기하였다.

• 피고는 비침해 약식청원(summary judgment of non-infringement)을 신청하면서 자신의 Kirby 게임에 필요한 가속도계를 Analog로부터 공급받고 있는데 원고와 Analog 간의 계약에 의하여 자신은 '958특허를 실시할 권리를 가졌다고 주장하였다. 1심 법원은 피고의 주장을 받아들여 비침해를 인정하였다. 원고와 Analog사간의 계약서에 따르면 Analog사는 피고에 의해 생산·판매되는 기울기 감지통제 박스(tilt-sensitive control boxes)에서 활용되는 '가속도계'를 판매할 수 있다. 따라서 당해 합의서는 필연적으로 그 사용에 대한 묵시적 실시권(implied license)을 피고에게 주었다고 보았다.

3) History Map

2004/05/28	CAFC	1심 판결 인용
370 F.3d 1097		
↑		
2003	플로리다 중부 지방법원	비침해 판단
85 Fed. Appx. 738		

4) Issue에 대한 법원의 판단

• 항소심에서 원고는 Analog사와의 계약서에 따르면 오직 Analog사에 의해 제작된 제어박스(control boxes)만 생산·판매할 권리를 부여한 것이지 Analog사 고객에 의해 제작된 제어박스에 가속도계(accelerometers)를 사용할 권리를 부여한 것은 아니라고 주장하였다. 그러나 항소법원은 Analog의 경우 게임 제어기 생산을 사업의 내용으로 하고 있지 않기 때문에 Analog와 원고 사이에 그러한 내용에 관하여 협의하였다고는 볼 여지가 없다고 하였다.

• 또한 이 합의서에 따르면, Analog가 가속도계를 생산하고 판매하더라도 '958특허에 대한 침해책임을 묻지 않는다는 내용을 담고 있는데, 만일 원고가 Analog의 고객에게 Analog의 가속도계를 사용하는 것을 묵시적 라이선스에 의해 허락하지 않았다고 한다면 이 합의서로부터 Analog가 얻을 이익은 전혀 없다고 보았다. 따라서 항소법원은 원고가 Analog와의 합의 계약에 의하여 Analog의 고객에게 묵

시적 하위 실시권(implied sublicense)을 제공한 것이라는 1심 법원의 판결을 인용하였다.

• 주요 인용판례

- Glass Equip. Dev., Inc. v. Besten, Inc., 174 F.3d 1337 (Fed. Cir. 1999).
- AMP, Inc. v. United States, 182 Ct. Cl. 86, 389 F.2d 448 (Ct. Cl. 1968).
- United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241 (1942).

5) 승·패소 요인 분석

• 원고는 Analog사와의 특허사용에 관한 합의서에서 'tilt-sensitive control 장치'에 필요한 Analog사의 가속도계의 생산·판매를 명백히 허용하였는데, 이는 Analog가 생산한 가속도계를 구입하여 tilt-sensitive control 장치를 생산·판매한 피고에게 묵시적 실시권(implied license)이 제공된다는 점을 간과하였다. 만일 원고가 피고의 사용을 제한하기 위해서는 원고와 Analog사간의 합의서에 일정한 조건을 명시할 필요가 있다.

• 반면, 피고는 당해 계약의 내용에 묵시적 실시권이론(doctrine of implied license)을 적절히 적용하여 항변에 성공하였다. 특허소진이론(exhaustion theory)이라고도 불리는 이 원칙에 따르면 정당한 권원을 가진 자로부터 특허발명을 조건 없이 정당하게 구매한 자는 당해 제품에 대하여 사용, 수리 및 재판매할 권한을 묵시적으로 허락 받은 것으로 간주한다.

바. Research Exception (35 U.S.C. § 271(e)(1))

§ 시사점

• 1984년 제정된 『의약품 가격 경쟁 및 특허권 존속기간 연장에 관한 법률 (Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act)』 (일명 'Hatch-Waxman Act'라고 불림)에 추가된 35 USC 제271조(e)(1)에 따라 미국

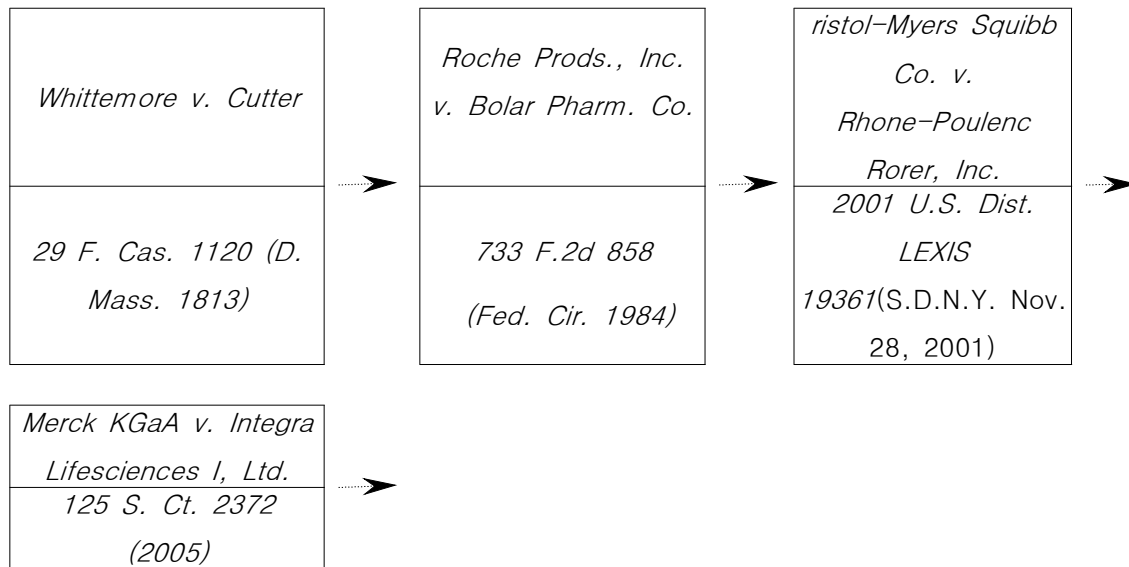
식약청(FDA)으로부터 신약 등에 대한 허가를 받기 위해 제출할 데이터를 산출하기 위한 실험은 특허권의 침해에 해당되지 않는다.

- 이 법률이 제정됨으로써 기존 의약품의 특허권이 소멸되기 전이라도 후발 제약회사는 해당 의약품의 판매 준비단계로서 특허 의약품을 생산하거나 그 효과에 대한 임상실험 등을 하는 데 사용할 수 있게 되어 의약품을 시장에 신속히 내놓을 수 있게 되었다.

§ 판례경향변화

- *Whittemore v. Cutter*에서 법원은 보통법(common law)상에서 특허침해에 대한 항변으로서 실험적 사용을 인식하기 시작하였다.
- *Roche Prods., Inc. v. Bolar Pharm. Co.*에서 법원은 특허의약품의 기간이 만료되기 이전에 지네릭 의약품회사(producers of generics)가 FDA로부터 신약허가를 위한 데이터 산출하기 위하여 해당 특허의약품을 실험하는 것은 특허침해를 구성한다고 하였다(Hatch-Waxman Act의 제정 전).
- *Bristol-Myers Squibb Co. v. Rhone-Poulenc Rorer, Inc.*에서 법원은 FDA의 의약품 승인절차와 관련된 것과 같은 종류의 정보를 상대적으로 직접적인 산출을 위하여 특허를 사용할 경우 제271조(e)(1)의 면책범위에 포함된다고 하였다.
- *Merck KGaA v. Integra Lifesciences I, Ltd.*에서 연방 대법원은 특허법 제271조(e)(1)의 면책범위를 개발 및 법률상 요구되는 정보제출과 관련된 합리적인 모든 특허발명의 사용에까지 미친다고 하였다. 특히 이 조항은 FDA에 대한 정보제출에만 한정하여 미치지 않고 의약품의 제조·사용·유통을 규제하는 모든 연방 법률상 요구되는 자료제출을 위한 특허 의약품의 모든 합리적 사용을 포함한다고 하였다.

• Research Exception에 대한 판례의 흐름도



§ 최근 분쟁현황

No	원고	피고	판결일자	관련 기술(제품)
<u>D-6</u>	<u>I N T E G R A</u> <u>LIFESCIENCES I, LTD.</u>	<u>MERCK KGaA</u>	<u>2005/06/13</u>	<u>약품</u> <u>(트리펩타이드)</u>

§ 주요 판례 심층분석

■ No : D-6

1) 기본 서지사항

원고	INTEGRA LIFESCIENCES I, LTD.
원고측 대리인	Mauricio A. Flores
피고	MERCK KGaA
피고측 대리인	E. Joshua Rosenkranz
사건번호	545 U.S. 193 / 125 S. Ct. 2372
판결일자	2005/06/13
판사	Scalia
항소 법원(판결일)	Court of Appeals for the Federal Circuit(2003)
1심 법원(판결일)	District Court for the Southern District of California(2001/03/06)
관련 특허	US 4,988,621 / US 4,792,525 / US 5,695,997 / US 4,879,237
관련 법령	35 U.S.C. 271(e)(1)
관련 기술	트리펩타이드

2) 사건개요

• 원고(Integra)는 트리펩타이드(tripeptide) 관련 5개의 특허(이하 ‘RGD 펩타이드’)를 보유하고 있었다. 1988년 피고(Merck KGaA)는 Cheresch 박사에 의해 수행되는 혈관에 관한 연구에 기금을 지원하였는데, 이 연구과정에서 Cheresch 박사는 원고의 특허 구성요소를 이용하여 치료할 수 있는 방법을 발견하였다. 이 연구 결과는 저명한 의학잡지에 게재되었고 언론의 관심도 받았다. 1995년 7월 첫 연구지원 계약이 종료되자 피고와 Scripps 연구소 및 Cheresch 박사는 이전 연구를 기반으로 한 3년간의 신약개발 연구계약을 다시 체결하였다. 2차 개발연구에서 Cheresch 박사는 피고가 제공해 준 ‘RGD 펩타이드’에 관해 실험을 실시하였고,

이후 피고 등은 새롭게 개발한 약을 식약청(Food and Drug Administration: FDA)으로부터 승인받기 위하여 IND(investigational new drug application)신청서를 제출하였다.

• 1996년 원고는 자신의 특허를 실험을 위해 제공한 Merck KGaA를 상대로 특허침해 소송을 제기하였다. 1심 법원은 1995년 이전에 피고가 RGD 펩타이드를 사용한 것은 보통법(common law)상의 실험면제(research exemption)에 해당된다고 보았으나, 1995년 가을 이후의 특허사용이 과연 보통법에 의해 면책이 되는지에 관해서는 의문을 제기하였다. 배심원은 피고가 원고의 특허를 침해하였다고 판결하였다. 이에 피고는 항소하였다.

• 항소법원은 1심 법원의 판결 중 일부 인용하고 일부 파기하였다. 즉 피고의 노력에 의한 Scripps 결과물은 FDA에 정보를 제공하기 위한 임상적 실험이 아니라 신약의 구성성분을 알아내기 위한 생물학적 연구이었기 때문에 271(e)(1)상의 보호를 받지 못한다는 1심 법원의 판결을 인용하였다. 한편 항소법원은 피고의 손해배상액의 변경신청을 거절한 1심 결정을 파기·환송하였다.

• 이에 피고는 대법원에 서류이송원(Writ of certiorari)을 제출하여 사건의 재심을 신청하였다.

3) History Map

2005/06/13	Supreme Court	항소법원 판결 파기·환송
545 U.S. 193		
↑		
2003	CAFC	1심 법원 판결 인용
331 F.3d 860		
↑		
2001/03/06	캘리포니아 남부 지방법원	일부 실험면제 판단 일부 특허침해 판단
Case No. 96-CV-1307		

4) Issue에 대한 법원의 판단

- 연방대법원은 특허침해에 대한 면책을 규정하고 있는 특허법 제271조(e)(1)를 해석함에 있어서 그 면책범위를 개발 및 법률상 요구되는 정보제출과 관련된 합리적인 모든 특허발명의 사용에까지 미친다고 하였다. 예컨대 사안에서 법률상 요구되는 자료를 FDA에 제출하기 위하여 특허 구성요소에 대해 실시한 첫 번째 임상실험은 이 범위에 포함된다.

- 항소법원이 제271조(e)(1)의 면책범위를 FDA에 대한 정보제출을 위한 경우로만 한정하여 해석한 반면, 연방대법원은 의약품의 제조·사용·유통을 규제하는 모든 연방 법률에서 요구되는 자료제출을 위한 특허 의약품의 모든 합리적 사용도 동 조항상의 면책범위에 포함된다는 보다 넓은 시각을 가졌다. 따라서 대법원은 피고의 행위가 제271조(e)(1)의 면책범위에 포함된다는 것을 충분한 입증자료에 의해 설명하고 있으므로 항소법원의 결정을 파기·환송하였다.

• 주요 인용판례

- Eli Lilly & Co. v. Medtronic, Inc., 496 U.S. 661 (1990).

5) 승·패소 요인 분석

- 이 사안은 신약개발을 위해 원고의 특허 의약품을 사용한 피고의 행위가 특허법 제271조(e)(1)의 실험면책에 포함되는지에 관한 문제로서, 1심 법원과 항소법원은 그 면책범위를 좁게 해석하여 피고의 특허침해를 인정하였다. 그러나 피고는 동 조항에 관해 보다 넓은 시각을 가지고 있는 대법원에 적절한 기일(판결일로부터 90일) 내에 서류이송원(Writ of certiorari)을 제출하여 항소심의 결과를 파기하는 성과를 얻었다.

- 비록 대법원은 재심리 결정을 하지는 않았지만, 피고는 대법원의 결정에 따라 제271조(e)(1)의 실험면책 범위에 관해 보다 광범위한 해석을 적용하여 재심리해 줄 것을 항소법원에 요청할 수 있게 되었다.

2. 구제수단

가. 구제수단 일반

§ 시사점

• 특허법에서는 침해에 대한 구제수단으로 금지처분, 금전적 손해배상 및 변호사 비용을 규정하고 있다. 또한 악의적 침해라고 하는 매우 예외적인 경우에는 손해배상액을 세배까지 증가시키는 것을 인정한다. 그러나 미국 특허법에서는 특허권 침해에 대한 구제수단으로 형사적 제재를 인정하지 않으며 저작권법에서 정하고 있는 것과 같은 방법의 법정손해배상액도 인정하지 않는다.

• 일반적으로 특허소송은 막대한 변호사의 시간을 요구한다. 따라서 특허법 제 285조에서는 예외적인 경우에 승소당사자에 대하여 합리적 변호사비용의 청구를 인정하고 있으나 실제로 그러한 비용이 인정되는 경우는 매우 드물다. 변호사비용의 인정은 전적으로 하급심법원의 재량사항이며, 패소 당사자의 악의적이거나 불공정한 행위로 인하여 승소당사자에게 변호사비용을 부담시키는 것이 상당히 부당하다고 인정되는 경우에만 인정된다.

• 일반적 침해와 대비하여 침해에 악의적 요소가 있다고 인정되는 경우에는 일반적 손해배상액 이외에 손해배상액을 세배까지 인상하는 것이 허용된다. 이때 악의적 침해의 인정을 위한 주관적 요소인 악의는 침해자가 자신의 물품과 기존 특허물품과의 충돌가능성에 대하여 변호사의 사전 자문을 거치지 않았다는 것이 주요 근거가 될 수 있다. 이외에도 침해자가 특허권자의 재산권을 경시한 범위, 불법행위의 의도성 또는 기타 비윤리적 또는 침해적·상업적 행위의 명백성 등이 악의적 침해인정의 근거가 될 수 있다. 악의적 침해가 인정된다 하여도 인상된 손해배상액과 변호사비용의 인정은 강제사항이 아니라 재량사항이다.

• 만약 손해배상이 인정될 수 있는 둘 이상의 원인이 충돌하는 경우에, 법원은 보다 큰 금액이 인정되는 원인에 의하여 다른 원인 사유가 소멸된다는 입장을 취하

고 있다. 따라서 이중의 손해배상 청구는 인정되지 않는다. 법원의 손해배상액에 관한 결정은 법률에 대한 오류에 의한 결정, 명백히 오류가 있는 사실발견 또는 재량권의 남용에 해당하는 명백한 판결의 오류라는 기준을 근거로 검토된다.

- 구체적 손해배상액의 산정에 있어 일실이익이 하나의 기준이 될 수 있다. 이때 일실이익은 단순히 피고가 판매한 상품을 기준으로 하는 것이 아니라 피고의 침해가 없었다면 원고가 판매할 수 있었을 상품을 기준으로 해야 한다. 따라서 피고가 판매하였다가 침해물품으로 조립되지 않고 반환되어 돌아온 물건의 가치도 손해배상액의 산정에 포함시키는 것은 적절하지 않다.

- 특허법에서 인정되는 배제권은 재산권 개념의 핵심으로 침해와 특허권의 유효가 인정된다면 영구적 금지처분이 인정되어야 하는 것이 일반원칙이다. 다만 법원은 공공의 이익을 보호하기 위하여 아주 예외적인 경우에는 금지처분을 부정하는 재량권을 발휘할 것이다. 그러므로 특허권자가 실시권을 인정할 의사를 표명했다는 사실이 금지처분을 부정해야 할 근거가 될 수 없다.

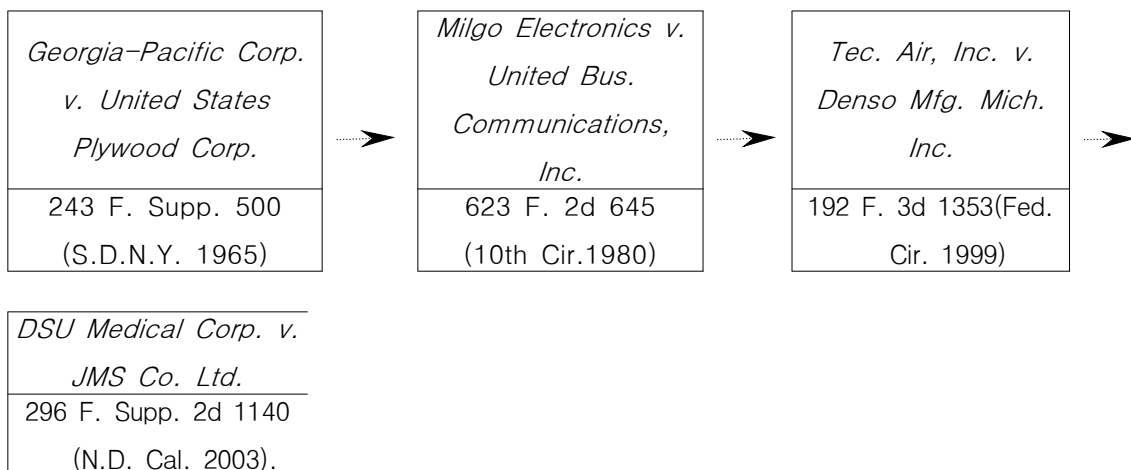
§ 판례경향변화

- 손해배상액은 침해행위로 인하여 권리자에게 발생한 모든 손해를 전보해 주는 것을 원칙으로 하며, 산정의 기준이 되는 것은 합리적 실시권료이다. 합리적 실시권료는 손해배상에 있어 최소한의 금액이며 이외에도 악의적 침해의 경우에는 변호사비용, 소송비용, 판결 전 이자 등이 추가로 인정된다. 상표법과는 달리 특허법에서는 손해배상액을 일실이익이라는 관점에서 정의하고 있지 않다. 특히 특허법이 개정되기 이전에는 일실이익의 개념이 포함되어 있었으나 그러한 용어가 삭제된 것은 합리적 실시권료를 근거로 한 손해배상액과 일실이익을 구분하기 위한 것이라는 의견이 지배적이었다. *Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp.*에서 법원은 침해물품의 판매로부터 피고가 취한 이익은 손해의 전보를 위한 적절한 수단이 아니며 손해배상액은 합리적 실시료를 근거로 산정되어야 한다고 판단하였다. 그러나 만약 특허권자가 “침해행위가 없었더라면 침해자의 판매액을 얻을 수 있었을 것”이라는 요건을 입증할 수 있다면 손해배상액으로서 일실이익을 받을 수 있을 것이다. *Milgo Electronic Corp. v. United*

*Business Communications, Inc.*에서 법원은 침해행위가 없었더라면 특허권자가 할 수 있었을 판매행위로 인한 이익을 손해배상액으로 받을 수 있다고 판단하였다. 이때 비록 침해물품의 판매에 의하여 침해자가 어떠한 이익을 취하지 못하였다 하여도 특허물품의 판매로 인하여 권리자에게 발생한 손해의 전보는 적절한 것이라고 보았다.

손해배상액의 산정은 물품전체의 시장가치가 기준이 되어야 하며, 특허요소와 비특허요소 모두가 결합하여 이루어진 구체적 침해물품의 시장가치에 의하여 결정된다. *Tec. Air, Inc. v. Denso Mfg. Mich. Inc.*에서도 특허권과 연관된 물품의 특성이 소비자의 요청의 근거가 되는 경우에는 전체 물품의 시장가치를 고려해야 한다고 하고 있다. 즉 특허요소와 비특허요소가 결합하여 하나의 물품을 구성하는 경우에는 전체시장가치를 고려하는 것이 필요하며 이때 비특허된 부분은 특허발명과 기능적 관련성이 있을 것이 요구된다. 또한 특허권을 침해하지 않는 대체물이 존재하지 않는다는 것이 특허권자의 일실이익을 인정함에 있어 고려해야 할 판단요소는 될 수 있지만 비침해적 대체물의 판매(존재)가 곧 특허권자의 일실이익이라고는 할 수 없다. *DSU Medical Corp. v. JMS Co. Ltd.*에서도 비침해적 대체물의 판매에 의해 야기된 이익은 비록 “그러한 행위가 없었더라면”이라는 인과법칙에 해당한다 하여도 특허법에 따라 배상받을 수 있는 손해의 범위에 해당하지 않는다고 하고 있다.

•구제수단에 대한 판례의 흐름도



§ 최근 분쟁현황

No	원고	피고	판결일자	관련 기술(제품)
E-1_1	JOHN FORCILLO	LEMOND FITNESS 등	2006/02/17	자전거
E-1_2	GOLDEN BLOUNT	ROBERT H. PETERSON CO.	2006/02/15	벽난로의 버너
E-1_3	MERCEXCHANGE	eBAY 등	2005/03/16	웹사이트
E-1_4	KNORR-BREMSE SYSTEME FUER NUTZFAHRZEUGE GMBH	DANA CORP. 등	2004/09/13	차량용 브레이크
E-1_5	MONSANTO	KEM L. RALPH	2004/09/07	제초제
<u>E-1_6</u>	<u>JUICY WHIP</u>	<u>ORANGE BANG 등</u>	<u>2004/09/03</u>	<u>음료수 자동판매기</u>

§ 주요 판례 심층분석

■ No : E-1_6

1) 기본 서지사항

원고	JUICY WHIP, INC.
원고측 대리인	Brooks Kushman, P.C. (Michigan)
피고	ORANGE BANG, INC. 외 3사
피고측 대리인	Abelman, Frayne & Schwab (New York)
사건번호	382 F.3d 1367 / 2004 U.S. App. LEXIS 18730 / 72 U.S.P.Q.2D (BNA) 1385
판결일자	2004/09/03
판사	Newman / Lourie / Linn
1심법원(판결일)	District Court for the Central District of California (2003/07/30)
관련 특허	US 5,575,405
관련 법령	35 U.S.C.S 284 / 35 U.S.C.S. 285
관련 기술	음료수 자동판매기

2) 사건개요

• 원고는 음료판매를 촉진하기 위하여 판매되는 음료의 형상을 모방한 음료자동판매기(‘405특허’)에 관한 특허권자로서, 원고의 특허발명은 일반적인 사전혼합음료 자동판매기와는 달리 시럽 농축물과 물을 각각 저장하고 이를 나중에 판매되기 전에 혼합하는 방법을 취하고 있다. 원고의 ’405특허는 또한 투명한 그릇의 형태를 취하고 있어서 시각적 인상을 주어 판매를 유도하고 박테리아의 성장을 억제하는 역할을 한다. 원고는 피고를 상대로 장기간의 특허침해소송을 제기하였고 이에 하급심법원은 특허권의 무효를 인정하였으나 항소심법원은 이를 파기·환송하였다.

- 이에 항소심법원은 특허권의 유효성과 그의 침해를 인정하였으나 인상된 손해배상액, 일실이익, 변호사비용은 인정하지 않았다. 이에 원고는 항소하였다.

3) History Map

2004/09/03	CAFC	인상된 손해배상, 변호사비용 불인정 확정 일실이익불인정 파기· 환송
382 F. 3d 1367		
↑		
2003/07/30	캘리포니아 중부 지방법원	특허유효 및 침해인정 인상된 손해배상, 변호사비용, 일실이익 불인정
No. CV 96-08148 ABC		
↑		
2002	CAFC	특허의 무효결정 파기·환송
292 F. 3d 728		
↑		
2002/12/16	캘리포니아 중부 지방법원	특허의 무효
2002 U.S. Dist. LEXIS 27576		

4) Issue에 대한 법원의 판단

- 항소심법원은 법률에 대한 오류에 의한 결정, 명백히 오류가 있는 사실발견 또는 재량권의 남용에 해당하는 명백한 판결의 오류라는 기준을 근거로 법원의 손해배상 결정을 검토하였다. 이중 인상된 손해배상과 변호사비용의 인정은 법원의 재량사항이며 따라서 재량권의 남용이라는 관점에서 검토되었다.

- 항소심에서 원고는 시럽에 대한 판매의 일실에 근거한 일실이익이론을 배심원에게 제시할 기회를 하급심법원이 박탈한 오류가 있다고 주장하였다. 원고는 특허 음료 판매기와 불특허된 시럽 사이에 기능적 관계가 존재하고 그러므로 둘 사이의 적절한 연계성의 존재가 일실이익의 배상청구를 정당화한다고 주장하였다. 이에 대하여 항소심법원은 원고의 주장을 받아들여 하급심법원이 원고가 일실이익이론을 뒷받침하기 위한 사실을 설명하는 것을 허용하지 않음으로써 재량권을 남

용하였다고 판단하였다. 즉 하급심법원은 자동판매기와 시럽 사이에 어떠한 기능적 관계도 없다고 결정함으로써 명백한 오류를 범하였다.

• 시럽이 원고 특허의 핵심인 시각적 외관을 만들어내기 위하여 자판기와 함께 기능하기 때문에 자동판매기와 시럽은 사실상 하나의 조립품 또는 완전한 기계의 일부분이라고 할 수 있다. 일부 제한적인 상호교환 불가능성에도 불구하고 두 부분은 하나의 결과를 얻기 위하여 같이 작용한다. 둘은 기능적 관계에 있다고 할 수 있고 특허물품과 사용된 비특허물품의 기능적 관계는 그 기구가 다른 물질과 함께 사용될 수 있다든지 비특허물질이 다른 기구와 함께 사용될 수 있다는 사실에 의하여 제한되지 않는다. 그러므로 항소심법원은 하급심법원이 원고에게 시럽에 대한 판매기회상실로 인한 일실이익의 이론을 위한 증거를 배심원에게 제시할 기회를 박탈함으로써 법률상의 오류를 범하였다고 결론지었다.

• 그러나 항소심법원은 인상된 손해배상액과 변호사비용을 인정하지 않음으로 인하여 그 재량권을 남용하지 않았다는 하급심법원의 결정에 동의하였다. 그 근거로 먼저 항소심법원의 전례는 악의적 침해의 인정은 단순히 인상된 손해배상액의 부여를 인정하는 것이지 이를 강제하고 있지는 않다고 판단하였다. 둘째 하급심법원의 전례에 대한 철저한 분석에 의한 결론에 대하여 항소심이 이의를 제기할 부분이 없다는 입장을 취하였다. 결론적으로 하급심법원은 침해자의 행위의 유죄성의 정도, 소송 중의 행위등과 같은 다양한 요소들을 고려하여 적절한 결론을 도출하였다고 인정됨으로 항소심법원은 변호사비용을 부정한 하급심법원의 결정을 확정하였다.

• 주요 인용판례

- Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., 56 F.3d 1538 (Fed. Cir. 1995)
- Tec Air, Inc. v. Denso Mfg. Mich., Inc., 192 F.3d 1353 (Fed. Cir. 1999)
- Modine Mfg. Co. v. Allen Group, Inc., 917 F.2d 538 (Fed. Cir. 1990)
- Transclean Corp. v. Bridgewood Servs., 290 F.3d 1364 (Fed. Cir. 2002)

5) 승·패소 요인 분석

- 원고는 일실이익 주장에 관한 이론을 배심원에게 제출할 수 있는 기회를 가질 것을 하급심법원에 요청하였으나 법원은 이를 받아들이지 않았다. 항소심법원은 따라서 일실이익에 관한 원고의 주장을 배제한 하급심법원에 재량권의 오류가 있다고 인정하였다.

- 일실이익을 산정하기 위한 이론으로 원고는 기능적 연계성 이론을 주장하였다. 이 이론에 의하면 특허 받은 기계와 특허 받지 않을 물품이 상호연계성이 있어서 특허발명을 위하여 비특허 물품을 이용해야 하는 관계가 존재하는 경우에 그 기계와 물품은 기능적으로 하나라고 인정되며 따라서 비특허물품에 대한 판매기회를 상실한 것이 직접 특허발명의 침해에 의한 일실이익이 될 수 있다.

나. 침해금지명령(Injunction)

§ 시사점

- 특허법 제283조에서는 법원이 형평성의 원칙에 따라 합리적이라고 생각하는 조건으로 금지명령을 내리는 것을 인정하고 있으며, 이때 법원은 금지명령의 범위를 결정할 수 있는 재량권을 가지고 있다.

- 그러나 대법원 판결은 금지명령을 받은 당사자에게 법률을 위반하지 않을 것을 지시하는 광범위한 금지명령은 무효라는 입장을 나타내고 있다. 금지명령은 그 조건이 특정되어 있어야 하고 원고의 재판청구서나 기타 문서를 언급하지 않으면서 합리적으로 자세하게 금지되는 행위가 기술되어야 하며, 금지명령에 대한 실질적 통지를 받은 자로 그 적용범위가 한정되어야 한다.

- 금지명령이 인정되기 위해서는 원고의 승소가능성이 최우선적으로 입증되어야 한다. 승소가능성의 입증은 위해서는 피고가 원고의 특허를 침해하였으며 원고의

특허가 유효하다는 두 가지 요건을 만족시켜야 한다.

- 예비적 금지명령은 일상적으로는 인정되지 않는 강렬하고 특별한 조치이다. 예비적 금지명령을 청구하기 위해서는 소송에서의 승리가능성, 금지명령 불인정시에 회복할 수 없는 손해발생, 당사자들에게 발생하는 고통의 형량, 공공의 이익을 전체적으로 고려하여야 한다. 그러나 실제로 금지명령을 인정해야 하는가는 법원의 재량사항에 속한다.

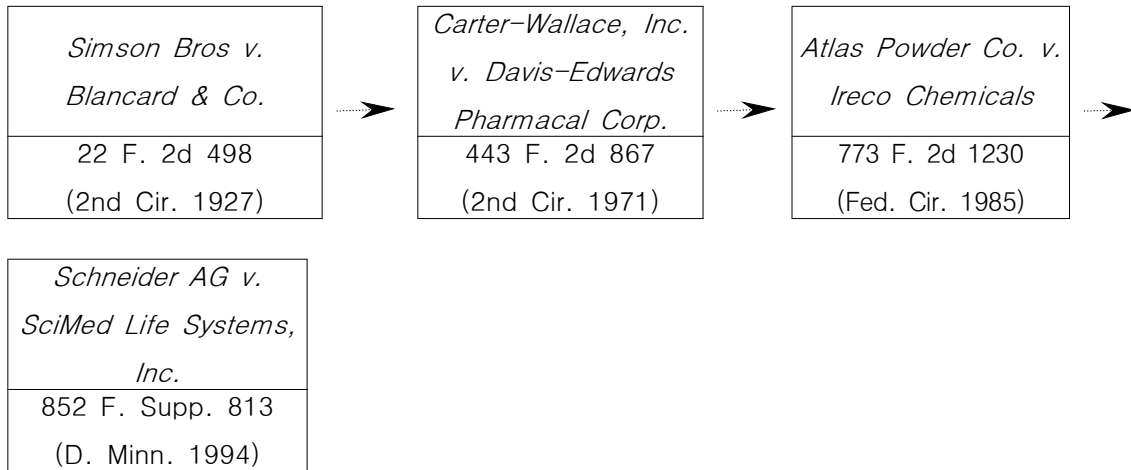
§ 판례경향변화

- 유효한 특허권의 존재와 그 침해에 대하여 의문이 없는(beyond question) 예외적인 경우를 제외하고 예비적 금지명령이 인정되지 않는다는 원칙이 이미 1900년대 초기에 확고하게 형성되었다. 특히 연방순회항소법원이 설립되기 이전에는 하급심법원이 특허침해에 대하여 예비적 금지명령을 내리는 것을 꺼려했다. 미국 특허상표청의 절차에 대한 신뢰가 이러한 저항의 주 원인이었다. *Carter Wallace, Inc. v. Davis-Edwards Pharmacal Corp.*에서 법원은 열심히 일하고 있는 심사관에 의해 행해지는 등록절차를 통하여 인정된 특허권을 근거로 구제를 인정하는 것은 그 의도된 목적을 벗어나 특허권의 유효성을 추정하게 된다고 하고 있다. 그러나 연방순회항소법원이 설립되면서 이러한 소극적인 법원의 입장에 변화가 왔으며, 항소법원은 기존의 “의문없이”라는 기준의 적용을 거절하고 “명백한 입증(clear showing)”의 요건을 적용하기 시작하였다. *Atlas Powder Co. v. Ireco Chemicals*에서는 일단 특허권자가 특허권의 유효성과 계속적 침해를 “명백하게 입증한” 경우에는 치료불가의 손해는 당연히 추정될 것이라는 입장을 취하였다.

- 최근에는 하급심법원이 특허권보호에 있어 강한 공공이익을 주장하고 있다. 따라서 법원이 예비적 금지명령의 인정에 부정적인 반면 아주 극도의 경우에만 공공의 건강, 안전 또는 환경적 이유를 근거로 영구적 금지명령을 제한하거나 금지할 수 있다. 예를 들어 *Schneider AG v. SciMed Life Systems, Inc.*에서 침해자는 외과의사들에 의해 사용되는 빠르게 교환되는 카테터를 판매하고 있었는데 피해자의 카테터가 시중의 다른 카테터보다 더 안전하고 우수하다는 증거가 존재

하지 않음에도 불구하고 일부 의사들은 피고의 침해물품을 선호하였다. 따라서 법원은 피고의 침해가 인정됨에도 바로 금지명령을 인정하지 않고 1년의 유예기간을 두어서 침해물품을 사용하는 의사들이 다른 카테터로 전환할 수 있는 시간을 부여한 후 영구적 금지명령을 인정하였다.

• 침해금지명령에 대한 판례의 흐름도



§ 최근 분쟁현황

No	원고	피고	판결일자	관련 기술(제품)
<u>E-2_1</u>	<u>PFIZER 등</u>	<u>T E V A</u> <u>PHARMACEUTICALS</u> <u>USA</u>	<u>2005/11/22</u>	<u>의약품</u>
E-2_2	ALLTRADE TOOLS	OLYMPIA GROUP	2005/10/05	다용도 걸이대
E-2_3	MALLINCKRODT 등	MASIMO CORP.	2005/09/07	산소농도계
E-2_4	GILLETTE	E N E R G I Z E R HOLDINGS	2005/04/29	면도기
E-2_5	CYTOLOGIX CORP.	VENTANA MEDICAL SYSTEMS	2005/02/11	-
E-2_6	AERO PRODUCTS INTERNATIONAL	INTEX RECREATION CORP. 등	2005/01/26	지지(SUPPORT) 체제
E-2_7	AMERICA HOLDINGS	CHIRON CORP.	2004/09/30	간염바이러스 검출
<u>E-2_8</u>	<u>International Rectifier</u> <u>Corp.</u>	<u>IXYS Corp.</u>	<u>2004/09/13</u>	<u>반도체</u>
E-2_9	CORDIS CORP.	BOSTON SCIENTIFIC CORP.	2004/05/28	약물 추출 관 스텐트
E-2_10	ECOLAB	JOHNSON DIVERSEY	2004/04/06	윤활제 혼합물
E-2_11	INTERNATIONAL RECTIFIER CORP	S A M S U N G ELECTRONICS 등	2004/03/18	트랜지스터
E-2_12	KEMIN FOODS	P I G M E N T O S VEGETALES DEL CENTRO S.A. DE C.V.	2004/03/17	루테인 추출방법
E-2_13	ROCKET JEWELRY BOX	Q U A L I T Y INTERNATIONAL PACKAGING	2004/02/12	보석상자 디자인
E-2_14	NATIONAL STEEL CAR	CANADIAN PACIFIC RAILWAY	2004/01/29	기차
E-2_15	INLINE CONNECTION CORP.	ATLANTECH ONLINE	2004/01/16	데이터의 전송 기구 (Splitter)
E-2_16	A E R A T I O N SOLUTIONS	DANIE L H. DICKM AN 등	2004/01/15	공기 확산기

§ 주요 판례 심층분석

■ No : E-2_1

1) 기본 서지사항

원고	PFIZER, INC. / WARNER-LAMBERT COMPANY, LLC
원고측 대리인	Fitzpatrick, Cella, Harper & Scinto (New York)
피고	TEVA PHARMACEUTICALS USA, INC. / RANBAXY PHARMACEUTICALS, INC. / RANBAXY LABORATORIES LIMITED
피고측 대리인	Knobbe, Martens, Olson & Bear, LLP (California)
사건번호	429 F.3d 1364 / 2005 U.S. App. LEXIS 25123 / 77 U.S.P.Q.2D (BNA) 1257
판결일자	2005/11/22
판사	Newman / Rader / Prost
1심법원(판결일)	District Court for the District of New Jersey (2005/03/31)
관련 특허	US 4,743,450
관련 법령	35 U.S.C.S. 102 / 103 / 35 U.S.C.S. 283
관련 기술	효소를 전환하는 엔지오텐신을 포함하고 있는 의약품 혼합물

2) 사건개요

• 원고는 효소를 전환하는 엔지오텐신(ACE)을 포함하고 있는 의약품 혼합물(‘450 특허’)에 관한 특허권자로서, ‘450특허는 키나프릴을 포함한 많은 ACE 억제제들이 혈액순환, 가수분해와 산화로 인하여 쉽게 하강하는 특징을 가지고 있다. 이에 원고는 순환, 가수분해, 산화의 문제점을 극복한 키나프릴을 아큐프릴(R)로서 판매하였다.

• 피고 Teva는 최초로 아큐프릴(R)을 일반의약품으로서 판매하기 위한 승인을 미국 식품의약청에 신청하였다. 신청서를 접수하고 피고는 인증서를 얻기 위한 요건

을 충족시키기 위하여 '450특허가 무효라는 주장을 하였다. 이에 원고는 특허침해소송을 제기함으로써 이에 답하였다. 하급심법원은 문제가 된 "Saccharides"에 대한 당사자간의 합의를 확정하는 명령을 발하였다.

- 후에 다른 피고 Ranbaxy도 Teva와 동일하게 R에 대한 승인을 식품의약청에 신청하면서 자신의 R이 '450특허를 침해하지 않았음을 주장하였다. 비침해를 주장하면서 Ranbaxy은 Teva와 원고간의 이전 소송에서의 "Saccharides"에 대한 합의를 준수하였음을 주장하였다. 이후 Ranbaxy는 자신의 R을 판매함에 있어 Teva의 협조를 요청하였고 Teva는 Ranbaxy의 물품을 판매하기 시작한다.
- 원고는 Teva와 Ranbaxy를 상대로 특허침해소송을 제기하면서 예비적 금지명령을 청구하였다. 하급심법원은 원고가 청구한 예비적 금지명령을 인정하였고 피고들은 항소하였다.

3) History Map

2005/11/22	CAFC	금지명령 확정
429 F. 3d 1364		
↑		
2005/03/31	뉴저지 지방법원	금지명령 인정
2005 U.S. Dist. LEXIS 29050		

4) Issue에 대한 법원의 판단

- 법원은 특허권의 침해를 방지하기 위하여 금지명령을 인정할 권한을 가지고 있다. 금지명령이 인정되기 위해서는 승소가능성, 회복불능의 손해, 당사자에게 발생할 손해의 형량 및 공공의 이익을 고려하여 법원이 적절한 재량권을 행사하여야 한다.
- 원고의 승소가능성을 판단하기 위해서는 피고의 침해를 확정해야 하고 이를 위해서는 특허청구항을 해석해야 한다. 특허청구항은 해당 분야의 일반적 지식을 가

진 자가 발명 당시에 해당 청구항을 어떻게 이해하였는가를 기준으로 해석된다.

• '450특허는 “Saccharides”라고 명명된 부분에서 “Saccharides”가 설탕에 한정되지 않음을 분명히 하면서 “매니톨, 락토스와 기타 설탕들이 선호됨”이라는 표현을 사용하고 있다. 따라서 여기서 매니톨이 설탕이 아님은 분명하며 비록 매니톨이 설탕의 하나로서 언급된 것으로 인정한다 하여도 이는 좀 더 광범위하고 그럼에도 불구하고 덜 선호되는 종류가 있음을 가리키는 것으로 볼 수 있다. 그러므로 연방순회항소법원은 '450특허 전체로서 판단할 때 “Saccharides”에 대한 인용들이 그에 관한 정의를 구성하고 있지는 않는 것으로 판단하였으며, “Saccharides”로 분류되는 물질그룹들이 “polysaccharides”를 포함한다고 해석하였다. 그러므로 항소심법원은 하급심법원의 “Saccharides”에 대한 해석에 오류가 없다고 결론지었다.

• 다음으로 침해여부를 결정하기 위하여 법원은 해석된 청구항과 문제가 된 물품이나 방법을 비교해야 하고, 침해를 인정받기 위해서 원고는 문언적 침해나 균등론에 의한 침해가 있었음을 입증해야 한다. 항소심법원은 피고에 의한 원고 특허권에 대한 문언적 침해를 인정하면서, 청구항의 해석은 기술이 발전됨에 따라 변화되기 때문에 그에 따라 청구항의 해석이 달라져야 한다고 판단하였다. 그러나 청구항을 재해석한다 하여도 하급심법원이 균등론에 의한 침해를 인정한 것은 잘못된 판결이라는 피고의 주장은 타당하지 않다는 것이 항소법원의 결론이다.

• 피고는 또한 금지명령이 인정되지 않는 경우에 원고에게 발생할 회복불능의 손해를 판단함에 오류가 있다고 주장하였다. 법원이 이러한 판단을 하게 된 것은 원고의 특허권이 침해되었다는 것을 전제로 하며, 피고의 특허권 침해가 인정되지 않는 단계에서는 이의 인정은 부당하다는 것이다. 이에 연방순회항소법원은 이 사건에서와 같이 만약 원고 특허권자가 유효한 특허에 대한 침해가 발생할 강한 개연성을 입증한 경우에는 원고에게 회복할 수 없는 손해가 발생하리라고 추정함에 오류가 없다고 판단하였다. 그리고 이러한 추정의 효과를 받지 않기 위해서는 피고가 금지명령의 불인정에 의하여 원고에게 회복불능의 손해가 발생하지 않을 것을 적극적으로 입증해야 한다. 이 때 피고 이외에 다른 침해자가 여전히 시장에 존재한다는 것이 회복불능의 손해발생 가능성을 부정하지는 않는다.

• 또한 원고가 피고를 상대로 한 소제기를 부당하게 연기하였다는 것이 회복불능의 손해발생 가능성을 부인한다는 또 다른 주장에 대해서 항소법원은 Teva가 이미 시장에서 일반의약품에 대한 전속적 권한을 가지고 있는 상태에서 원고가 피고를 상대로 즉각적인 소를 제기할 필요성이 적었다는 점을 지적하고 있다. 더 나아가 원고는 피고 Ranbaxy가 해당물품을 판매하기 시작한 후 2개월 이내에 소를 제기하였으므로 부당하게 소를 연기한 것으로 볼 수 없다.

• 당사자에게 발생할 손해의 형량에 있어서는 피고가 해당물품의 생산을 위한 준비를 완료했다는 것이 금지명령이 인정되지 않는 경우에 원고가 침해행위로 인하여 특허권자로서 누려야 할 전속적 권리에 대한 손상을 입게 된다는 것보다 더 과중하지 않다고 판단하였다.

• 마지막으로 공공의 이익에 대한 평가에 있어서는 일반의약품에 대한 생산을 승인함으로써 낮은 가격으로 일반인에게 의약품을 공급함에 의한 이익은 특허발명자에게 일정기간 독점권을 부여함으로써 발명을 장려하고자 하는 공공의 이익보다 크지 않다고 항소법원은 판단하였다. 따라서 피고는 금지명령을 인정한 하급심법원의 결정을 파기할만한 증거를 제출하지 못하였고 항소법원은 하급심법원의 금지명령인정을 확정하였다.

• 주요 인용판례

- Jeneric/Pentron, Inc. v. Dillon Co., 205 F.3d 1377 (Fed. Cir. 2000)
- Nutrition 21 v. United States, 930 F.2d 867 (Fed. Cir. 1991)
- Cybor Corp. v. FAS Techs., Inc., 138 F.3d 1448 (Fed. Cir. 1998)
- Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005)
- Dynacore Holdings Corp. v. U.S. Philips Corp., 363 F.3d 1263 (Fed. Cir. 2004)
- PSC Computer Prods. Inc. v. Foxconn Int'l, Inc., 335 F. 3d 1353 (Fed. Cir. 2004)
- Datascope Corp. v. Kontron Inc., 786 F.2d 398 (Fed. Cir. 1986)

5) 승·패소 요인 분석

- 금지명령이 인정되기 위한 네 가지 요건을 다툼에 있어서 피고는 공공의 이익이라는 점에 초점을 맞추어, 특허권을 인정하는 특허법이 공공의 이익을 위한 측면도 있지만 발명자 개인을 보호하기 위한 측면을 강하게 가진 법이라는 것을 고려하지 않는 주장을 많이 하였다.
- 가장 핵심적인 논점은 과연 피고가 원고의 특허권을 침해했는지 여부이다. 이는 원고 특허청구항의 해석을 전제로 하고 이때 피고는 원고의 특허청구항에 기재된 용어를 단순화하여 해당 용어의 사전적 의미와 다른 해석을 시도함으로써 불침해를 인정받지 못하였다.
- 피고는 회복불능의 손해의 존재에 대해서도 자신 이외에 아직 소를 제기당하지 않은 다른 침해자가 시장에 존재함을 주장하면서 이를 부정하였다. 그러나 본 사안과 무관한 제3침해자가 존재한다는 것이 피고의 행위에 영향을 미친다고 할 수 없으며, 침해소송의 제기여부와 그 시기는 원고가 적절히 결정해야 할 사안이며 빠른 시간 안에 소를 제기하지 않았다 하여 손해가 존재하지 않는다고 할 수 없다.
- 당사자간의 발생가능 손해의 형량에서도 피고는 자신이 이미 생산설비를 갖추는 등에 많은 투자를 하였음을 주장하였지만 불법행위에 근거한 설비투자가 합법적인 권리자 보호보다 더 높이 평가받을 가능성은 없다.
- 공공의 이익평가 면에서도 피고는 일반인이 더 싼 값에 의약품을 구입할 수 있게 된다는 것이 피고의 불법행위를 정당화할 수 있다고 판단한 오류를 범하였다. 일단 공공의 이익은 합법적인 행위가 있음을 전제로 하며, 다수에게 경제적, 보건·의료적 이익을 줄 수도 있다는 사실에 의하여 그 행위자의 불법행위 자체가 정당화되지는 않는다.

■ No : E-2_8

1) 기본 서지사항

원고	International Rectifier Corporation
원고측 대리인	Vinson & Elkins LLP (Texas)
피고	IXYS Corporation
피고측 대리인	Townsend and Townsend and Crew LLP (California)
사건번호	383 F.3d 1312 / 2004 U.S. App. LEXIS 19181 / 72 U.S.P.Q.2D (BNA) 1571 / 59 Fed. R. Serv. 3d (Callaghan) 792
판결일자	2004/09/13
판사	Lourie / Plager / Prost
1심법원(판결일)	District Court for the Central District of California
관련 특허	US 6,476,481
관련 법령	Rule 65(d) of the Federal Rules of Civil Procedure
관련 기술	반도체 장치 패키지

2) 사건개요

• 이 사건의 핵심은 특허권자에게 인정된 금지명령의 범위가 지나치게 광범위하지는 않는지 그렇다면 적절한 금지명령의 범위는 어디까지인지를 정하는 것이다. 원고는 반도체 장치 패키지에 대한 특허권(‘481특허’)의 양수인으로서 특허권이 인정된 날 피고를 상대로 침해소송을 제기하였다. 이에 피고는 소제기 후 2주내에 자신의 반도체에 대한 디자인을 변경하였다.

• 피고는 자신의 반도체의 원 디자인이 원고의 특허권을 침해한 것을 인정하여 원고가 제기한 특허권 침해에 관한 약식청원에 대하여 다투지 않았다. 그러나 피고는 판결의 형식이나 영구적 금지명령에 대해서는 반대하였다. 피고의 항변에도

불구하고 하급심 법원은 영구적 금지명령을 인정하였고 이에 피고는 항소하였다.

3) History Map

2004/09/13	CAFC	영구적 금지명령의 무효화
383 F. 3d 1312		
↑		
-	캘리포니아 중부 지방법원	영구적 금지명령 인정
-		

4) Issue에 대한 법원의 판단

- 연방민사소송법 제65조(d)에서 금지명령의 형식과 범위에 대해서 정하고 있는데, 이를 해석 적용한 대법원 판결에서는 금지명령을 받은 당사자에게 법률을 위반하지 않을 것을 지시하고 있는 광범위한 금지명령은 무효라는 입장을 취하고 있다. 특허침해라는 관점에서는 단순히 특허침해를 금지하는 영구적 금지명령은 지나치게 광범위한 것으로 인정된다.

- 단순한 특허침해에 대한 금지명령은 특정조건과 금지되어야 하는 행위에 대한 합리적이고 자세한 설명이 부족하기 때문에 금지명령에 관한 법적요건을 만족시키지 못한다. 그런데 이 사건 하급심법원의 금지명령은 이러한 법률상의 요건을 만족시키지 못하며 그 범위에 있어서도 지나치게 광범위하여, 침해물품이라고 인정되는 물품이나 침해물품과 매우 유사한 물품에 대해서만 인정되었다고 볼 수 없다.

- 항소심법원은 하급심법원이 특정 조건들을 만족시키기 위하여 금지명령을 구성함에 있어 포괄적인 입장을 취할 수 있음은 인정되지만, 그것이 연방민사소송법 제65조(d)의 범위를 벗어나서 금지명령을 내릴 수 있음을 의미하는 것은 아니라고 보았다. 이에 항소심법원은 금지명령의 무효를 선언하고 하급심법원으로 사건을 환송하였다.

• 피고는 원고의 금지명령청구범위가 지나치게 광범위하며 금지명령의 청구범위는 원고의 소제기 후 변경된 피고의 디자인에 대해서는 미치지 않아야 한다고 주장하였다. 이에 법원은 원고가 자신의 금지명령청구범위를 소제기 후 변경되기 전의 반도체 디자인에 한정하는 보충적 소장을 제출해야만 하는지 여부는 전적으로 원고의 선택에 달려있으며 법원이 이를 강제할 수 없다고 판단하였다. 그러나 변경된 디자인도 원고의 특허권을 침해했는지 여부에 관하여 당사자의 청구 제기 전에 하급심 법원에서 이를 통합하여 다루는 것은 적절하지 않다.

• 주요 인용판례

- NLRB v. Express Publ'g Co., 312 U.S. 426 (1941)
- KSM Fastening Sys., Inc. v. H.A. Jones Co., 776 F.2d 1522 (Fed. Cir. 1985)
- Arbek Mfg., Inc. v. Moazzam, 55 F. 3d 1567 (Fed. Cir. 1995)

5) 승·패소 요인 분석

• 미국 연방민사소송법에 따르면 금지명령은 그 조건이 특정되어 있어야 하고 원고의 재판청구서나 기타 문서를 언급하지 않으면서 합리적으로 자세하게 금지되는 행위가 기술되어야 하며, 금지명령에 대한 실질적 통지를 받은 자로 그 적용범위가 한정되어야 한다.

• 그러나 원고는 특허권이 인정되고 바로 침해소송을 제기한데다 피고가 원고의 소송에 대응하여 자신의 물품에 대하여 변경을 가했음에도 적절하게 금지명령의 범위를 한정하지 않음으로써 지나치게 광범위하게 금지명령이 청구된 것으로 판단되었다.

다. 특허표시·사실상 고지(Marking, Notice)

§ 시사점

• 특허법 제287조(a)에서 특허권자와 그 사용자가 특허물품에 대하여 특허권 또

는 그 약자와 특허번호를 부착할 것을 규정하고 있다. 만약 특허물품에 대하여 직접적인 표시가 불가능한 경우에는 라벨을 특허물품이나 그 포장에 부착하여야 한다. 그러나 표시가 강제되는 것은 아니며 다만 표시를 하지 않은 경우에는 침해자가 특허권침해에 대한 통지를 받은 이후에 일어난 침해행위에 대해서만 구제가 인정된다.

- 법원의 제292조의 해석에 따르면 만약 특허도 받지 않은 물품에 “특허”라는 용어가 표시되거나 그 물품이 특허를 받았다는 것을 의미하는 어떠한 단어나 수가 표시된 경우에, 그러한 행위는 공중을 기만하려는 목적에서 이루어진 것으로 볼 수 있고 벌금이 부과된다.

- 불법적 표시를 주장하기 위해서는 네 가지 요건을 입증해야 한다. 첫째, 그 물품이 특허된 것임을 표시하는 표시 둘째, 잘못된 부착 셋째, 불특허된 물품 넷째, 공중을 기만하려는 의사이다.

- 그러나 정당한 청구항의 해석 후에 불법표시 행위자가 진실로 그러나 착오에 의하여 자신이 표시한 물품이 특허권에 의해 보호된다고 신뢰한 경우에는 공중에 대한 기만의사가 없는 것으로 볼 수 있다.

§ 판례경향변화

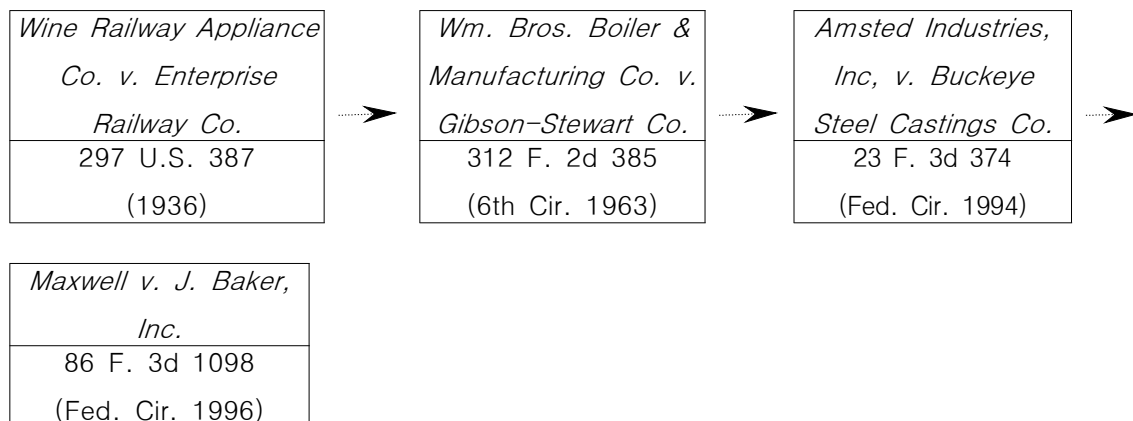
- 특허표시나 사실상의 고지는 공중에 대한 정보제공의 의미를 가지며 상품에 구체화된 지적재산권의 상태를 알 수 있는 수단을 제공한다. 그러므로 특허물품을 제작하거나 판매하지 않는 특허권자는 표시의무가 없다. *Wine Railway Appliance Co. v. Enterprise Railway Equip. Co.*에서는 특허물품을 생산하지 않는 특허권자는 표시의무가 없으며, 다만 손해배상청구를 하기 위하여 침해자에 대하여 실질적 통지를 하면 충분하다고 하고 있다. 1952년 이전 특허법에서는 특허권의 표시가 의무사항(must)으로 규정되어 있었는데 1952년 이후에는 이를 선택사항(may)으로 변경하였다. 그러므로 표시에 따른 비용이나 불편을 고려할 때 특허권자는 표시를 하지 않는 선택을 할 수도 있다. 이때 만약 특허권자가 특허권의 표시를 하지 않은 경우에는 침해에 대한 소송을 제기하는 것이 실질적 통지를

대신할 수 있으며, 비록 특허권의 인정과 동시에 표시를 시작하지 않았다 하여도 표시 시작일로부터 실제적 침해발생일 사이의 손해배상이 부정되지 않는다. *Wm. Bros. Boiler & Manufacturing Co. v. Gibson-Stewart Co.*에서 제6항소법원은 비록 특허권자가 특허권이 인정된 날로부터 9개월이 지난 기간동안 특허표시를 하지 않았다 하여도 표시에 관한 법률규정에 따라 표시를 한 날부터 손해배상을 받을 권리가 있다고 판결하였다.

*Amsted Industries, Inc. v. Buckeye Steel Castings Co.*에서는 그 요소가 특허발명의 일부로서 사용되는 경우를 제외하고 실제로 사용되는 경우가 없는 특허발명의 핵심요소를 판매하는 특허권자는 그 특허번호를 그 요소에 부착하거나 완성된 특허물품에 그러한 표시행위를 할 것을 자신의 고객들에게 요구해야 한다고 하고 있다. 또한 특허침해에 대한 실질적 통지를 위하여 특정 침해사실을 알리면서 어떠한 물품이나 장치가 특허권을 침해한 것으로 보이는가도 같이 통지하여야 한다고 판단하였다.

표시행위의 적절성을 판단하기 위해서는 특허법에 부합하는 “실질적으로 일관성이 있고 계속적인” 표시가 존재하는가를 판단해야 한다. 이의 판단을 위하여 법원은 “합리성의 원칙(rule of reason)”을 적용한다. *Maxwell v. J. Baker, Inc.*에서는 특허발명을 이용해 제작된 신발의 95%에만 특허권에 대한 적절한 표시가 이루어진 경우에, 합리성의 원칙을 적용하여 판단하면 특허권자의 발명이 실질적으로 일관되고 계속적으로 표시되었다고 볼 수 있다고 판결하였다.

• 특허표시 ·사실상 고지에 대한 판례의 흐름도



§ 최근 분쟁현황

No	원고	피고	판결일자	관련 기술(제품)
<u>E-3</u>	<u>C L O N T E C H</u> <u>LABORATORIES</u>	<u>INVITROGEN CORP.</u>	<u>2005/05/05</u>	<u>유전자</u>

§ 주요 판례 심층분석

■ No : E-3

1) 기본 서지사항

원고	CLONTECH LABORATORIES, INC.
원고측 대리인	Patton Boggs LLP (Virginia)
피고	INVITROGEN CORPORATION
피고측 대리인	Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Washington,DC)
사건번호	424 F.3d 1374 / 76 U.S.P.Q.2D (BNA) 17
판결일자	2005/05/05
판사	Clevenger / DYK / Prost
1심법원(판결일)	District Court for Western District of Delaware(2003)
관련 특허	US 5,244,797 / US 5,405,776 / US 5,668,005 / US 6,063,608
관련 법령	35 U.S.C.S 292
관련 기술	알엔아제(RNase) H 활성이 부족한 역전사효소 (transcriptase)를 암호화하는 복제된 유전자

2) 사건개요

- 피고는 알엔아제 H 활성이 부족한 역전사효소를 암호화하는 복제된 유전자(‘797특허’등)에 대한 특허권자로서 알엔아제 H 부족 RT (SS)와 SSII을 판매하면서 문제가

된 네 가지 특허권을 표시하였다. 또한 SSII와 많은 cDNA 목록에도 문제가 된 몇몇 특허권이 표시되었다.

• 경쟁자인 원고는 피고가 복제된 유전자에 관한 일정물품에 대하여 특허권이 부여되지 않았음에도 특허권을 부여받은 것으로 잘못 표시하였다고 주장하였다. 하급심법원은 원고가 불법적 표시를 주장하기 위해서는 네 가지 요건을 입증해야 한다고 판단하였다. 그 네 가지 요건은 첫째, 그 물품이 특허된 것임을 표시하는 표지 둘째, 잘못 된 부착 셋째, 불특허된 물품 넷째, 공중을 기만하려는 의사이다. 증거로서 1991, 1996, 2000에 행해진 실험결과가 제출되었는데 그에 따르면 피고는 적어도 이러한 일련의 실험을 통하여 해당물품이 문제가 된 특허의 보호대상이 아님을 인식했다고 할 수 있다. 그럼에도 불구하고 피고는 자신의 잘못된 표시를 정정하지 않았으며 이는 공중을 기만할 의사가 있는 것으로 해석될 수 있다. 따라서 하급심법원은 원고의 불법적 표시주장을 인정하였고 이에 피고는 항소하였다.

3) History Map

2005/05/05	CAFC	불법적 특허표시 인정 파기 환송
406 F. 3d 1347		
↑		
2003	델라웨어 지방법원	불법적 특허표시 인정
263 F. Supp. 2d 780		

4) Issue에 대한 법원의 판단

• 피고는 하급심법원이 기만의사를 판단하기 위하여 적용해야 할 법적 기준을 잘못 이해하였으며 특허권의 보호범위에 해당하지 않는 경우에 표시를 금지하는 것으로 특허법 제292조를 잘못 해석하였다고 주장하였다. 연방순회항소법원의 제292조의 해석에 따르면 만약 특허도 받지 않은 물품에 “특허”라는 용어가 표시되거나 그 물품이 특허를 받았다는 것을 의미하는 어떠한 단어나 수가 표시된 경우에, 그러한 행위는 공중을 기만하려는 목적에서 이루어진 것으로 볼 수 있고 벌금이 부과된다.

• 여기서 물품이 특허를 받지 않았다 함은 그 상품에 표시된 적어도 하나의 특허권에 의해 보호되지 않는다는 것을 의미한다. 만약 해당 물품이 특허를 받은 것으로 잘못 표기된 경우에 공중을 기만하려는 목적에서 그러한 표기행위가 이루어졌는가에 대한 판단이 필요한지가 문제가 된다. 이에 대하여 연방순회항소법원은 만약 정당한 청구항의 해석 후에 불법표시 행위자가 진실로 그러나 착오에 의하여 자신이 표시한 물품이 특허권에 의해 보호된다고 신뢰한 경우에는 공공에 대한 기만의사가 없는 것으로 볼 수 있다고 판단하였다.

• 여기서 기만의 의사란 자신이 말하는 것과 사실이 다르다는 것을 인식하면서 행동하고 그로 인하여 그 의사표시의 수신자가 표현이 사실이라는 잘못된 생각을 하게 되는 것을 말한다. 따라서 불법적 표시를 했다고 주장되는 자가 해당물품이 적절하게 표시되었다는데 대하여 합리적 신뢰가 존재하지 않는다는 것이 우월적 증거에 의해 입증되지 않는다면 불법행위 책임은 인정되지 않는다. 항소심에서 원고는 하급심법원이 2000년 실험에 의해 표시된 물품이 특허에 의해 보호되지 않는다는 것이 입증되었다고 판단한 것은 정당하다고 주장하였다. 이에 대하여 연방순회항소법원은 2000년 실험결과는 실험자가 손으로 직접 쓴 1차 데이터와 그에 대한 분석으로서 피고에게 RT가 SSII의 RN아제 H 활성부족보다 더 많이 RN아제 H 활성이 부족하다는 사실에 대한 분명한 통지를 형성한다고 결론지은 하급심법원의 결론은 잘못된 것이라는 결정을 하였다.

• 다음으로 cDNA 목록이 불법적인 표시를 가지고 있다는 주장은 잘못된 것이라는 하급심법원의 판단에 오류가 있다는 주장에 대해서 피고는 cDNA 목록이 문제가 된 4개의 특허범위에 해당한다고 주장한 바가 없다. 그러므로 항소심법원은 cDNA에 관한 하급심법원의 판단이 정당하다고 결정하였다.

• 피고의 도구(Kits)의 불법표시와 관련해서는 만일 하급심법원이 SS나 SSII가 청구범위에서 정한 요건을 만족시키지 못한다는 사실에 근거를 두고 결정을 내린 범위에서는 그 결정이 취소되어야 하겠지만 하급심법원이 불법적 표시가 있었고 피고가 이를 알고 있었다는 사실을 믿었을 만한 다른 이유가 있는 경우에는 그러한 판단의 정당성이 다시 검토되어야 할 것이다.

• 연방순회항소법원의 판결을 종합해보면, 항소법원은 SS, SSII가 '797특허, '776특허, '005특허에서 기술하고 있는 조건을 만족시키지 못하고, cDNA가 '005특허의 조건을 만족시키지 못하며, 도구(kits)가 관련특허들의 조건을 만족시키지 못함을 알면서도 특허권이 존재한다는 불법적 표기가 되었다는 결론을 내렸다. 그러나 항소심법원은 SS와 SSII가 실질적으로 어떠한 알엔아제 H 제한을 만족시키지 못한다는 점에 대해서 통지를 받았다는 하급심법원의 판단은 잘못되었다고 판단하면서, 그에 근거한 불법표시 결정은 잘못된 것이라고 판결하였다.

• 주요 인용판례

- Arcadia Mach. & Tool, Inc. v. Sturm, Ruger & Co., 786 F.2d 1124 (Fed. Cir. 1986)
- Brose v. Sears, Roebuck and Co., 455 F.2d 763 (5th Cir. 1972)
- Seven Cases of Eckman's Alternative v. United States, 239 U.S. 510 (1916)
- Wine Ry. Appliance Co. v. Enterprise Ry. Equipment Co. 297 U.S. 387 (1936)

5) 승·패소 요인 분석

• 특허권자가 자신의 특허에 대하여 특허권의 표시를 하도록 하는 이유는 생산된 물품에 대한 지적재산권 유무를 일반인이 쉽게 판별하도록 하기 위함이다. 또한 특허권이 존재하지 않는 부분에 대해서는 이를 자유롭게 사용할 수 있도록 함으로써 완전하고 자유로운 경쟁을 촉진하도록 하는 것이 표시제도의 목적이다. 그러나 특허권에 대한 잘못된 표시는 특허권자가 해당물품에 대한 독점권을 가지고 있는 것으로 일반인에게 잘못된 인식을 심어줌으로써 특허권자가 진정한 권리자인지를 판단하게 하는 비용을 초래하게 된다. 따라서 이 제도에서는 특허권자가 자신의 특허권의 범위를 넘어서는 물품에 대해서까지 특허권이 존재하는 것으로 표기하는 행위를 규제한다.

• 그러나 불법적 표시에 의한 규정을 적용받기 위해서는 특허권자의 기만의사를 필요로 한다. 여기서 기만의 의사는 의사표시자가 자신의 내적 신뢰와는 다른 의

사를 표시하고 그로 인하여 이를 수신하는 자가 잘못된 판단을 하게 되는 경우에 성립한다. 이를 위해서는 특허발명을 이용하여 생산된 일련의 상품에 대하여 특허권자가 특허권의 보호범위 내에 속한다는 것을 신뢰하였는가와 그러한 신뢰의 근거가 무엇인가가 문제가 된다.

- 이 사건에서 피고는 자신이 생산한 일련의 상품에 자신이 보유한 일련의 특허권 표시를 하였다. 여기서 과연 피고가 그들 상품에 그러한 특허권이 존재하였다고 신뢰한 것에 충분한 근거가 존재하는지가 법원에 의해 판단되었고 법원은 피고가 이러한 신뢰를 우월적 증거에 입증하지 못한 경우에는 불법적 표시가 있었다고 판단할 수 있다.

라. 금전배상(Monetary Damages)

§ 시사점

- 특허법 제284조에서 손해배상액 산정에 관하여 규정하고 있다. 제284조는 특허침해를 전보하기에 적절한 손해배상액이 인정되어야 하며, 그 금액이 침해자에 의한 발명의 사용으로 인한 합리적 실시료 이하가 되어서는 안된다고 하고 있다. 현실에서 특허권자는 입증이 가능한 경우에는 실시료 대신에 일실이익을 청구하고 있으며 실시료는 일실이익을 입증하지 못한 경우에 손해산정의 기준이 된다.

- 승소당사자에게만 손해배상청구권이 인정되는데, 이때 승소당사자란 “소송상의 쟁점에서 승소하여 구제를 받음으로써 당사자간의 법률관계가 변화된 자”를 말한다. 승소당사자가 되기 위한 요건은 당사자가 소송에 따른 일정한 법률상의 구제를 인정받고 그로 인하여 소송상의 당사자간의 법률관계가 변화하였는가 여부이다. 승소당사자가 누구인가는 전체 소송목적과 소송결과와의 관계에 의해 결정된다.

- 악의적 침해, 출원과정에서의 사기와 같이 연방민사소송법 제11조를 위반한 소송에 관한 중요한 부적절 행위가 있는 경우에 그 사건은 예외적인 사건에 해당된다. 만약 소송과정에서의 부당한 행위나 특허취득과정에서의 부당행위가 없는 경

우에도 첫째, 주관적으로 소송이 악의에서 제기되었고 둘째, 객관적으로 소송제기의 근거가 없다는 두 가지 요건을 만족시키는 경우에는 특허권자에 대하여 제재가 가해진다.

- 특허법 제285조에서는 예외적인 경우에는 승소당사자에게 변호사비용이 인정된다고 규정하고 있다. 이때 특허권자가 자신에게 편리한 소송지를 구하기 위하여 침해자가 제기한 확인의 소와는 별개의 침해소송을 다른 재판적에서 청구한 것이나 침해행위의 중단을 요청하는 편지를 보낸 것, 원고에게 실시권을 인정하지 않겠다고 한 것 등은 변호사비용이 인정되는 예외에 해당할 정도의 행위로는 판단되지 않는다.

- 특허법 제284조에서는 산정된 손해배상액의 세배까지 손해배상액을 상승시킬 수 있도록 근거규정을 두고 있으며, 이때 인상된 손해배상액의 인정여부나 그 구체적 액수의 결정은 하급심법원의 재량사항이다. 비록 법률규정에서는 인상된 손해배상액이 인정되는 경우를 특정하고 있지 않지만 법원은 특허권자의 권리에 대한 심각한 경시행위가 있는 경우, 즉 악의적 침해의 경우에 이를 인정하고 있다.

- 직접적인 침해 이외에 특허권에 대한 간접침해를 주장하기 위해서는 직접적인 침해자가 존재해야 한다. 그리고 제조자가 자신이 제조한 물품을 소비자에게 판매함으로써 소비자의 직접침해행위를 유인하거나 그에 기여하였다고 인정되는 경우에는, 즉 간접침해가 성립하는 경우에는 간접침해에 대한 손해배상액은 권리자가 소비자 즉 직접적 침해자에 대한 소송을 통하여 인정되었을 금액에 상당하는 액수가 될 것이다.

§ 판례경향변화

- 특허법이 규정하고 있는 침해를 전보하기에 적절한 손해배상액이 무엇인가에 대하여, *Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Co.*에서 대법원은 특허권자와 그 실시권자가 침해에 의해 겪게 된 손해가 그 기준이 되며 이는 침해자의 침해가 없었더라면 특허권자나 실시권자가 얼마나 이익을 볼 수 있었는가 하는 구체적 판단을 통하여 결정된다고 하였다. 즉 침해를 전보하기에 적절한 손해배상

액이란 침해가 발생하지 않았더라면 존재했을 재정상태로 특허권자를 돌려놓는 것을 말한다.

그러나 이렇게 산정된 손해배상액이 합리적 실시료 이하가 되어서는 안된다. 따라서 합리적 실시료를 산정해야 하는데 *Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp.*에서 그 기준을 제시하고 있다. 동 판결에서 제시한 기준은 1)문제가 된 특허에 대하여 실시권이 설정되었더라면 받았을 실제적 실시료 2)유사한 특허에 대한 실시권을 얻기 위하여 침해자가 지불한 실시료 3)다른 판매를 촉진시키기 위하여 특허발명을 판매한 효과 4)특허발명의 이점 5)비침해 대체물의 존재 6)침해자에게 기대되는 이익 및 7)산업계의 실시권 인정 관행이다.

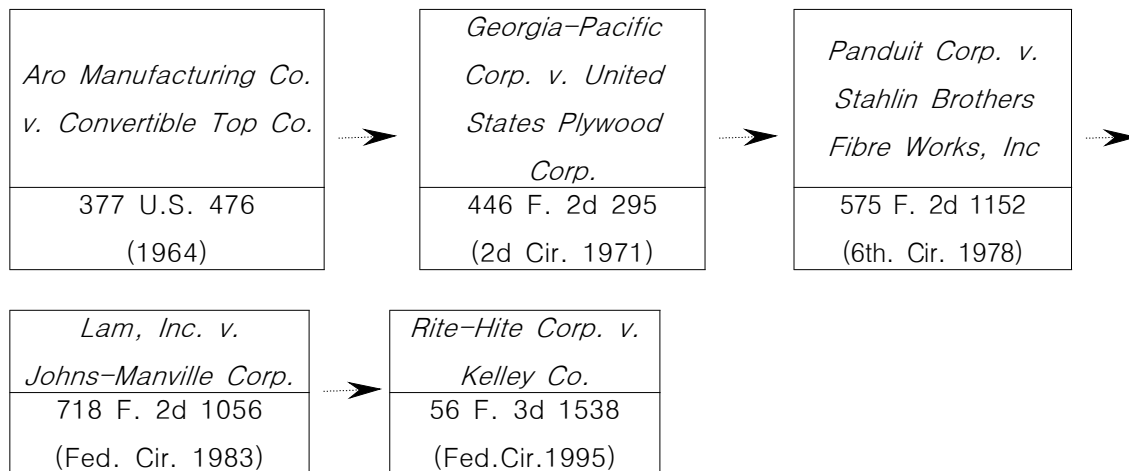
두 가지 요건이 만족되는 경우에만 합리적 실시료 대신에 일실이익을 기준으로 손해배상액을 산정하게 된다. 첫째는 침해가 없었더라면(but for) 특허권자가 침해자에 의해 이루어진 판매를 할 수 있었을 것을 입증하여야 한다. 즉 침해자의 판매행위와 특허권자의 손실 사이의 인과관계를 입증해야 한다. 이의 입증을 위하여 전통적으로는 *Panduit Corp. v. Stahl Brothers Fibre Works, Inc.*에 의해 확립된 기준이 적용되었다. *Panduit* 기준에 의하면 인과관계를 위하여 특허권자는 1)특허물품에 대한 수요가 존재하고 2)비침해 대체물이 존재하지 않으며 3)특허권자나 실시권자가 수요를 충족시킬 수 있는 제조와 마케팅 능력을 가지고 있으며 4)특허권자에 의해 만들어졌을 이익의 양을 입증해야 한다. 그러나 일반적으로 특허권자와 침해자가 관련 시장의 유일한 행위자로 인정되는 경우에는 *Panduit* 기준에도 불구하고 인과법칙을 만족시키는 것으로 인정된다. *Lam, Inc. v. Johns-Manville Corp.*에서 법원은 두 공급자만으로 이루어진 시장에서 일어난 특허침해소송에서 손해배상액의 범위가 합리적 실시료로 제한될 필요는 없으며 특허권자는 침해가 없었으면 얻을 수 있었을 일실이익을 배상받을 수 있다고 판결하였다.

두 번째 일실이익이 인정되기 위한 요건으로는 주장된 손해가 합리적으로 예측가능해야 한다. *Rite-Hite Corp. v. Kelley Co.*에서 연방항소법원은 특허권자가 주장하는 모든 손해가 배상될 수는 없다고 하면서 침해자가 일실이익이 발생할 것임을 합리적으로 예측할 수 있었으므로 일실이익을 손해배상액으로 지급해야 한다고 판결하였다. 이때 만약 일실이익이 인정되지 않는다면 경합의 문제가 발생해

서 두 번째 특허기술을 사용한 설비와 경쟁하기 위하여 첫 번째 특허기술을 이용한 설비를 개발하고 첫 번째 특허기술을 이용한 설비와 경쟁하기 위하여 두 번째 특허기술을 이용한 설비를 개발하는 결과가 발생할 것이다.

그러나 비특허물품이 특허물품이나 특허방법과 함께 판매되는 경우나 특허기술이 보다 큰 상품이나 상업적 방법의 한 구성요소를 차지하는 경우와 같이 기존의 두 기준의 적용에 의해 해결할 수 없는 사안들이 발생한다. 따라서 법원은 이들 새로운 사안들에 대해서는 “전체시장가치 원칙(entire market value rule)”을 적용하고 있다.

• 금전배상에 대한 판례의 흐름도



§ 최근 분쟁현황

No	원고	피고	판결일자	관련 기술(제품)
E-4_1	PARENTAL GUIDE OF TEXAS	THOMSON	2006/04/21	텔레비전
E-4_2	GLENAYRE ELECTRONICS	PHILLIP JACKSON 등	2006/04/11	전화 신호 조절장치
E-4_3	<u>UNION CARBIDE CHEMICALS 등</u>	<u>SHELL OIL 등</u>	<u>2005/10/03</u>	<u>촉매제</u>
E-4_4	ENGINEERED PRODUCTS	DONALDSON COMPANY	2005/08/31	공기필터
E-4_5	BROOKS FURNITURE MANUFACTURING	DUTAILIER	2005/01/04	흔들의자
E-4_6	INLAND STEEL	LTV STEEL 등	2004/04/09	철 산화 억제기술

§ 주요 판례 심층분석

■ No : E-4_3

1) 기본 서지사항

원고	UNION CARBIDE CHEMICALS / PLASTICS TECHNOLOGY CORPORATION / UNION CARBIDE CORPORATION
원고측 대리인	Jenner & Block LLP (Illinois)
피고	SHELL OIL COMPANY / SHELL CHEMICAL COMPANY / CRI CATALYST COMPANY
피고측 대리인	Slusser Wilson & Partridge LLP, of Houston, Texas
사건번호	425 F.3d 1366 / 2005 U.S. App. LEXIS 21425 / 76 U.S.P.Q.2D (BNA) 1705
판결일자	2005/10/03
판사	Mayer / Rader / Prost
1심법원(판결일)	District Court for the District of Delaware (2004/06/09)
관련 특허	US 4,916,243
관련 법령	35 U.S.C.S. 271(f)
관련 기술	에틸렌 산화물 상품을 위한 은 촉매제

2) 사건개요

• 피고는 에틸렌 산화물 상품을 위한 은촉매제에 대한(‘243특허’) 특허권자인 원고를 상대로 특허권무효에 관한 확인의 소를 제기하였다. 이에 대응하여 한 달 후에 원고는 피고의 특허권 침해를 주장하는 소를 제기하였다. 두 소송은 델라웨어 법원에서 통합심리가 이루어졌고, 심리 결과 하급심법원은 피고의 특허권 무효주장과 비침해 주장을 받아들였다. 그러나 항소심법원은 하급심법원의 결정을 일부는 확정하고 일부는 파기 환송하였다.

• 다시 열린 배심원 심리에서 피고가 에틸렌 산화제에 관한 특허권을 침해한 것으로 인정되었으며, 더 나아가 피고는 촉매제의 판매를 통하여 특허에 대한 기여 침해도 인정된다고 판단되었다. 따라서 배심원은 원고의 손해배상 청구를 받아들였다. 즉 하급심법원은 피고의 특허침해를 인정하고 영구적 금지청구를 받아들이면서 손해배상청구를 인정하였다. 그러나 손해배상액을 산정함에 있어 하급심은 피고의 수출액을 포함시키지 않았다. 이에 원고와 피고 모두 항소하였다.

3) History Map

2005/10/03	CAFC	특허침해 확정 손해배상액 산정은 파기 환송
425 F. 3d 1366		
↑		
2004/06/09	델라웨어 지방법원	특허침해와 손해배상액 인정
2004 U.S. Dist. LEXIS 10730		
↑		
2002/09/20	CAFC	일부확정 일부파기 환송
308 F. 3d 1167		
↑		
2001/08/28	델라웨어 지방법원	특허무효 및 비침해 인정
163 F. Supp. 2d 426		

4) Issue에 대한 법원의 판단

• 실시료 산정에 있어 하급심법원은 피고의 침해물품 판매행위가 해당특허의 유일한 양수인의 모회사에 미친 영향에 관한 증거를 인정하였다. 그러나 그 모회사는 해당특허물품을 제조, 사용 또는 판매하지는 않고 있었으며, 피고는 모회사가 단순히 비전속적 실시권자로서 침해로부터 어떠한 법적인 손해도 입지 않았음을 주장하였다. 이러한 주장을 하면서 피고는 침해행위가 모회사 상품에 미친 영향에 관한 증거가 특허권 보유사로 하여금 모회사의 일일이익에 관한 손해배상을 청구

할 수 있도록 허용하지 않을까 염려하였다.

• 그러나 항소심법원은 본 사건에서는 선례와는 달리 모회사가 전적으로 자회사를 소유하고 있으며 그로 인하여 모회사와 자회사간의 관계는 권리자와 실시권자의 관계 이상을 구성하고 있다고 판단하였다. 즉 이들 두 회사간의 진정한 관계 때문에 특허권자는 그 모회사와의 경쟁관계를 고려하지 않고는 어떠한 회사와도 협상을 하지 않을 것으로 판단된다. 그런데 피고는 원고의 모회사와 직접적인 경쟁관계에 있고, 그에 따라 특허권자와의 모든 협상에는 모회사의 이해관계가 고려될 것이라는 것은 자명하다. 그러므로 항소심법원은 하급심이 손해배상액을 산정함에 있어 이러한 상황을 고려하여 협상에 의한 실시료를 산정한 것은 정당하다고 판단하였다.

• 그러므로 항소심법원은 하급심법원이 합리적 실시료 산정을 위하여 이러한 증거를 인용함에 있어 그 재량권을 남용하지 않았다고 판단하였다. 더욱이 하급심법원은 침해물품으로 인하여 파생되는 물품의 생산에 따라 피고에게 발생한 이익까지도 손해배상액 산정에 있어 고려하였다. 따라서 항소심법원은 실시료 산정근거의 범위를 결정함에 있어 배심원이 일괄판매 등에 관한 증거를 고려하도록 한 것에 하급심법원에 오류가 없다고 판단하였다.

• 피고는 항소심에서 하급심이 수출에 관한 제271조(f)가 방법에 관한 청구항에 대해서는 적용되지 않는다고 판단한 것에 오류가 있다고 주장하였다. 문제가 된 제271조(f)(2)에서는 특허발명품의 부품의 수출에 대하여 규정하고 있는데, 과연 해당조문이 방법의 발명의 실시를 통하여 사용되는 부품에 대해서도 적용되는지에 관하여, 항소심법원은 법조문이 방법의 발명과 기타 형태의 발명을 구별하지 않고 있다고 판단하였다.

• 제271조가 이 사건에도 적용된다고 보았을 때 피고는 외국에 있는 자회사에 해당 촉매제를 공급하였으므로 수출에 따른 손해배상책임도 인정되어야 한다. 그럼에도 불구하고 하급심법원은 수출에 따른 손해를 손해배상액 산정에서 제외하였으며 그러한 행위에 재량권의 남용이 있었다고 인정된다.

• 마지막으로 악의적 침해가 있었는지에 대하여, 원고는 특허권이 인정된 직후 피고가 그 사실을 알게 되었음에도 불구하고 법률적 조언도 얻지 않은 상태로 계속해서 침해방법을 사용한 것을 악의적 침해로 볼 수 있다고 주장하였다. 그러나 하급심법원은 피고가 법률적 조언을 얻지 않은 것을 부정적으로 평가하지 않기로 결정하였으며 그에 따라 배심원은 그 사실을 평결에 반영하지 않았다. 더욱이 피고는 피고회사의 사내변호사가 최근 부여된 특허권을 점검하는 과정에서 원고의 특허를 발견하였고 그 사내 변호사의 특허권 해석을 통하여 침해를 구성하지 않는다는 판단을 근거로 해당물품의 생산행위를 시작하였기 때문에 악의적 침해행위를 한 것으로 인정될 수 없다.

• 주요 인용판례

- Ortho Pharm. Corp. v. Genetics Institute, Inc., 52 F.3d 1026 (Fed. Cir. 1999)
- Eolas Techs. v. Microsoft Corp., 399 F.3d 1325 (Fed. Cir. 2005)
- AT&T Corp. v. Microsoft Corp., 414 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2005)
- NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd., 418 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2005)

5) 승·패소 요인 분석

• 손해배상액 산정, 특히 특허법 제271조 (f)의 적용에 있어 피고는 “patented invention”을 단어 자체가 가지고 있는 의미에 충실하게 특허물품에 한정된다고 해석한 반면 법원은 이를 특허발명으로 해석하여 물건에 대한 특허만이 아니라 방법에 대한 특허에도 적용된다고 판단하였다.

• 또한 침해물품의 수출액도 손해배상액에 포함시켜야 하는지에 대하여 원고는 이를 포함시켜야 한다고 주장하는 반면 피고는 그렇지 않다고 주장하였다. 그러나 이 사건에서는 피고가 외국에 있는 자신의 자회사에 직접 물품을 수출하였고 그로 인하여 외국에서 침해물품이 판매되도록 하였으므로 국내에서 구매된 물건이 외국에서 사용된 경우와는 달리 수출에 따른 금액도 손해배상액에 포함되어야 한다.

• 인상된 손해배상액을 인정하기 위한 악의적 침해여부에 대해서는, 피고가 침해

물품을 사용하게 된 계기가 사내 변호사에 의한 최근 특허의 검색과정에 있으며, 그 사내변호사에 의한 특허청구항에 대한 해석을 근거로 사용하였음으로 비록 형식적인 변호사의 자문을 구하지 않았다고 하여 악의적 침해가 있다고 보기 어렵다. 그러나 원고는 피고가 특허권이 부여된 것을 알면서도 계속해서 해당특허의 사용행위를 한 것 및 형식적으로 변호사의 자문을 구하지 않은 것을 근거로 악의적 침해를 주장하였으나 법원에 의해 받아들여지지 않았다.

마. Extraterritorial Effect of Patents(특허법의 역외적 효력)

§ 시사점

- 특허법 제271조(f)(1)은 해당부품이 물리적으로 미국 영토 내에 존재하고 미국 내에서 결합할 수 있음에도 특허법을 침해하는 방법으로 미국 밖에서 그 부분을 결합하도록 적극적으로 유도하는 방법으로 판매되거나 수출되거나 하는 경우에 특허권 침해가 인정됨을 규정하고 있다.
- 제271조(f)(1)이 제정된 이유는 미국 특허법이 적용되기 위해서는 침해물품의 생산, 사용, 수출 등과 같이 침해물품이 미국 내에서 물리적으로 존재할 것을 요건으로 하며 특허법의 역외적 효력이 인정되지 않음으로 인하여 이를 회피하고자 하는 행위가 발생하는 것을 방지하기 위함이다.
- 그러나 제271조에 관한 정책을 고려할 때 방법의 발명과 물건의 발명을 다르게 취급하고자 하는 정책적 의도는 발견할 수 없다. 방법의 발명은 하나 또는 그 이상의 작용 단계로 구성되어 있고 따라서 방법의 발명에 대한 침해가 성립하기 위해서는 해당특허의 모든 단계가 사용되어야 한다. 따라서 방법의 발명 각각의 모든 단계들이 미국 내에서 행해진 경우에만 제271조(a)에 따라 방법의 발명이 미국 내에서 사용된 것으로 볼 수 있다.

§ 판례경향변화

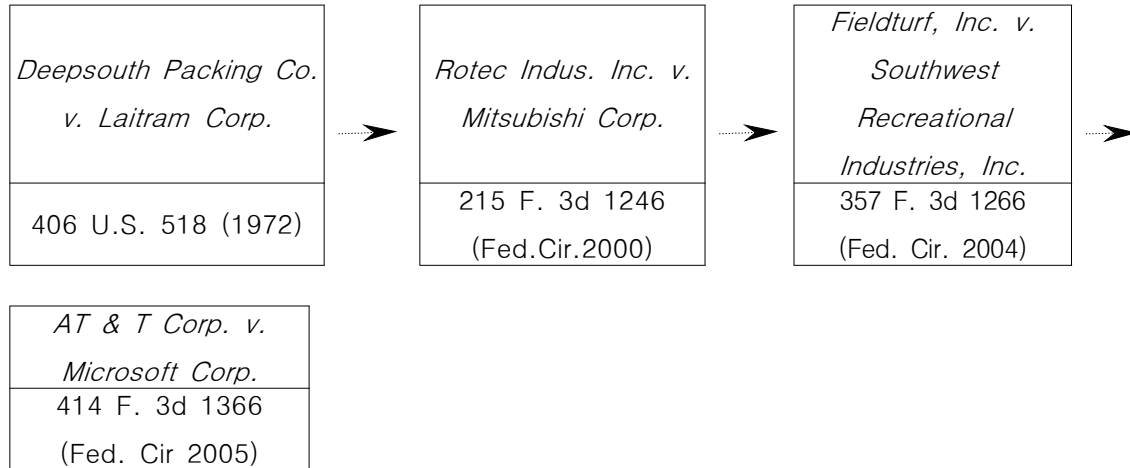
• 특허법의 역외적 효력에 관한 제271(f)(1)은 *Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp.* 판결 결과 제정되었다. 즉 제271조(f)(1)이 제정되기 전에는 미국 내에서 특허물건의 부품을 제작하고 침해를 회피하기 위하여 외국으로 수출·조립하는 행위가 합법적으로 가능하였다. *Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp.*에서 법원은 비록 결합특허의 요소들이 전체를 구성하도록 조립될 수 있거나 조립되리라고 기대되는 경우라 하여도 그 결합특허의 구성요소들의 수출을 금지할 수 없다고 판결하였다. 법원은 그 근거로 침해를 규정한 제271조에서 수출을 금지할 수 있는 근거를 찾을 수 없다고 하고 있다.

그러나 제271조(f)(1)이 제정되고, 이의 적용에 따라 외국에서의 침해물품 조립을 위한 수출이 금지되었지만, 제271조가 적용되기 위해서는 여전히 그 물건의 부품이 미국에서 물리적으로 존재하였을 것을 필요로 한다. *Rotec Indus. Inc. v. Mitsubishi Corp.*에서는 피고의 침해물품의 구성요소 모두가 외국에서 생산되었고 운반요소들의 대다수도 외국에서 생산되었기 때문에, 제271조의 공급이나 공급을 야기하는 행위가 미국 내에서 일어났다고 할 수 없다고 판단하였다. 따라서 침해물품의 부품 중 일부만이 미국에서 생산되어서 침해물품의 부품의 실질적인 부분이 미국에서 공급되었다고 볼 수 없는 경우에는 제271조(f)(1)이 적용되지 않는다. *Fieldturf, Inc. v. Southwest Recreational Industries, Inc.*에서는 특허발명을 구성하는 네 가지 요소 중 하나의 요소만을 미국에서 수출한 것은 특허발명의 실질적인 요소를 미국에서 제공한 것으로 볼 수 없어서 제271조(f)(1)에 따른 특허권의 침해를 인정할 수 없다고 판결하였다. 법원은 특허발명의 보호와 미국특허법의 역외적 효력 불인정 사이에 충돌을 인정하면서도, 하나의 요소의 수출만으로는 특허발명의 실질적 요소를 제공한 정도로까지 평가될 수 없다고 판단하였다.

더 나아가 특허법의 역외적 효력을 정한 제271조(f)(1)은 물건의 발명 외에 방법의 발명에도 적용되며, 이때 침해행위에 기여하는 행위가 미국 내에서 이루어졌는가는 해당기술의 관점에서 판단된다. *AT & T Corp. v. Microsoft Corp.*에서는 제271조(f)(1)이 그 “구성요소” 및 “공급”이라는 용어를 사용한 것에 미루어 물건의 발명에만 적용되며 방법의 발명에는 적용되지 않는다는 주장에 대하여, 이의 적용을 방법의 발명에만 한정하려는 입법의도를 발견할 수 없으며 발명의 개념에

는 물건의 발명과 방법의 발명 모두가 포함됨으로 제271조(f)(1)은 물건의 발명과 방법의 발명 모두에 적용된다고 판결하였다.

• Extraterritorial Effect에 대한 판례의 흐름도



§ 최근 분쟁현황

No	원고	피고	판결일자	관련 기술(제품)
E-5_1	MEMCELECTRONIC MATERIALS	MITSUBISHI MATERIALS SILICON CORP. 등	2005/08/22	실리콘
E-5_2	NTP	RESEARCH IN MOTION	2005/08/02	E-mail 시스템
<u>E-5_3</u>	<u>AT&T</u>	<u>MICROSOFT</u>	<u>2005/07/13</u>	<u>디지털 언어 코더</u>
E-5_4	E O L A S TECHNOLOGIES 등	MICROSOFT	2005/03/02	컴퓨터 소프트웨어
E-5_5	GERALD N. PELLEGRINI	ANALOG DEVICES	2004/07/08	모터 드라이브 회로

§ 주요 판례 심층분석

■ No : E-5_3

1) 기본 서지사항

원고	AT&T CORP.
원고측 대리인	Cooley Godward LLP (California)
피고	MICROSOFT CORPORATION
피고측 대리인	Woodcock Washburn LLP (Pennsylvania)
사건번호	414 F.3d 1366 / 2005 U.S. App. LEXIS 14082 / 75 U.S.P.Q.2D (BNA) 1506
판결일자	2005/07/13
판사	Mayer / Lourie / Rader
1심법원(판결일)	District Court for the Southern District of New York(2004/03/05)
관련 특허	US RE 32,580
관련 법령	35 U.S.C.S 271 (f)
관련 기술	디지털 언어 코더(coder)

2) 사건개요

- 피고 마이크로소프트사는 자신의 최상의 상품의 국제배포를 촉진하기 위하여 제한된 수의 윈도우(R) 소프트웨어의 마스터판을 해외 컴퓨터 제조자와 승인된 외국 복제자들에게 공급하였다. 이들은 외국에서 조립된 외국의 소비자에게 판매되는 컴퓨터에 설치하기 위한 윈도우(R)의 많은 복제본을 생산하기 위하여 마스터판을 복제하였다. 이 마스터판은 미국에서 생산되어 소위 금 마스터디스크 또는 전자전달의 형식으로 외국으로 보내진 것이다.
- 원고는 수출된 윈도우(R)의 마스터판에는 일정 언어코드가 내재되어 있는데 이 코

드를 컴퓨터에 설치했을 때 원고의 특허권을 침해하게 된다고 주장하였다. 원고에 의해 제기된 소송의 진행 도중에 피고는 윈도우(R)의 외국에서 판매로 인한 제271조(f)에 따른 책임을 입증하기 위한 증거를 제외시키고자 청구하였다. 피고는 그 이유로 소프트웨어는 무형의 정보로서 제271조(f)에서 규정하고 있는 특허물품의 구성요소에 해당하지 않으며, 비록 윈도우(R)이 구성요소가 될 수 있다 하여도 어떠한 실질적 구성요소도 미국에서 공급된 적이 없다고 주장하였다.

• 당사자들은 제271조(f)에 따른 특허권의 비침해에 관한 약식청원을 신청하였으나 하급심법원은 피고에 의한 제271조의 “구성요소”나 “공급”에 대한 해석을 받아들이지 않았다. 그 이유로 소프트웨어의 특허성은 이미 일반적으로 받아들여지는 사실이며, 법조문상의 “구성요소”는 특정유형의 구조물에 한정되는 것으로 볼 수 없다는 점을 들고 있다. 미국에서 송부된 마스터판을 가지고 외국에서 제작된 복제본에 대하여 하급심법원은 수출을 통한 침해의 회피를 금지하는 법조문의 목적을 고려할 때 제271조(f)의 적용을 피할 수 없다고 판결하였다. 따라서 제271조(f)에 따라 피고에게 침해책임이 인정되었고 이에 피고는 항소하였다.

3) History Map

2005/07/13	CAFC	침해판단
414 F. 3D 1366		제271조의 역외적 효력 확정
↑		
2004/03/05	뉴욕 남부 지방법원	침해 판단
2004 U.S. Dist. LEXIS 3340		제271조의 역외적 효력 인정

4) Issue에 대한 법원의 판단

• 항소심법원은 소프트웨어도 특허발명의 “구성요소”가 될 수 있으며, 미국에서 수출된 마스터판을 가지고 외국에서 복제된 소프트웨어가 미국에서 공급된 것으로 볼 수 있는지에 대해서도 긍정적으로 판단하였다. 피고는 윈도우(R)의 외국에서의 복제행위에 대해서는 그 물품이 미국에서 또는 미국으로부터 공급된 것이 아니기 때문에 배상책임이 인정되지 않는다고 주장하였다. 그러나 항소심법원은

책임이 부과되지 않는다는 피고의 주장을 받아들이지 않았다.

- 법 조문의 해석은 만일 의회에서 다른 의미를 가진 것으로 의도하지 않았다면 그 용어가 일반적, 상식적 의미를 갖는 것으로 해석해야 한다. 이러한 방법으로 공급이라는 단어를 해석할 때 소프트웨어가 일반적으로 공급되는 방법을 고려하여야 한다. 소프트웨어 기술의 특성 상 소프트웨어의 공급은 복제본의 생성을 필요로 한다. 그러므로 복제는 소프트웨어 배포의 일부분이다. 따라서 소프트웨어의 구성요소를 위해서는 하나의 복제본을 복제의 의도를 가지고 외국에 송부하는 행위가 공급행위에 해당한다고 할 수 있다. 따라서 이러한 송부행위가 제271조에 따른 배상책임을 야기하게 된다.

- 항소심법원은 손해배상의 범위를 정함에 있어 외국에서 조립된 컴퓨터에 탑재된 각각의 디스크 당 책임을 인정해야 한다는 피고의 주장을 거부하면서 소프트웨어기술의 특성을 고려할 때 하나의 디스크를 통해서 외국에서 팔리는 모든 소프트웨어를 공급할 수 있다고 인정하였다. 그리고 그러한 복제방법을 통하여 외국에서 만들어진 모든 소프트웨어가 미국에서 공급된 것으로 인정될 수 있다고 보았다. 또한 피고는 전자적 방법에 의해 송부된 소프트웨어는 디스크를 통하여 송부된 소프트웨어와 동일하게 다루어져서는 안된다고 주장하였다. 그러나 항소심법원은 수출을 위해 사용된 매체에 따라 제271조의 책임이 달라지지는 않는다고 판단하였다. 그러므로 문제의 소프트웨어가 전자적 방법으로 외국으로 보내진 것인지 디스크를 통하여 보내진 것인가는 제271조의 적용에 있어 상이점이 없다고 보았다.

- “공급”이라는 용어를 해석함에 있어서도 제271조 제정의 입법의도를 고려해야 한다. 의회가 제271조를 제정한 목적은 미국에서 특허발명의 구성요소를 제조하고 조립을 위하여 외국에 운송하는 방법을 통하여 침해에 대한 책임을 회피하는 행위를 방지함에 있다. 그리고 이 조항은 그 목적을 달성하기 위하여 광의로 해석되어야 한다. 따라서 항소심법원은 본조에 대한 의회의 입법의도는 수출이 미국 내에서의 행위에 의하여 조장된 경우에 역외적 효력을 갖도록 인정함에 있다고 판단하였다.

◦ 주요 인용판례

- Eolas Techs. Inc. v. Microsoft Corp., 399 F.3d 1325 (Fed. Cir. 2005)
- Romero v. United States, 38 F.3d 1204 (Fed. Cir. 1994)
- Williams v. Taylor, 529 U.S. 420, 146 L. Ed. 2d 435, 120 S. Ct. 1479 (2000)
- Haggar Co. v. Helvering, 308 U.S. 389, 84 L. Ed. 340, 60 S. Ct. 337, 1940-1 C.B. 237 (1940)
- Tcherepnin v. Knight, 389 U.S. 332, 19 L. Ed. 2d 564, 88 S. Ct. 548 (1967)

5) 승·패소 요인 분석

◦ 제271조의 적용에 있어 피고는 미국에서 이루어진 행위는 소프트웨어를 금 마스터디스크에 담아서 송부하거나 전자적 방법으로 송부한 것일 뿐 외국에서 컴퓨터를 조립하여 직접 소프트웨어를 설치한 것이어서 미국에서는 침해행위가 존재하지 않는다고 주장하였다. 그러나 항소심법원은 제271조의 “공급”이라는 용어는 해당기술의 관점에서 해석되어야 하고, 컴퓨터 소프트웨어의 경우에는 하나의 소프트웨어를 디스크에 담아 송부하거나 전자적인 방법으로 송부하는 것이 가능함으로 물리적 물품의 송부가 없었다 하여도 제271조의 공급이 있었다고 보았다.

◦ 항소심법원은 제271조의 구성요소는 제271조의 입법의도 또는 이를 해석한 선례를 살펴볼 때 물건의 발명에만 한정하는 것이 아니라 방법의 발명에도 적용된다는 입장을 취하였다. 그럼에도 불구하고 피고는 제271조의 용어의 사전적 의미를 고려할 때 구성요소(부품)를 가질 수 있는 것은 물건의 발명에 한정되는 것으로 이를 해석하였다.

바. 연방특허법 우선적용(Federal Patent Law Preemption)

§ 시사점

◦ 우선적용 조항에 의하여 연방법과 충돌하는 주법은 효력이 없다. 연방법의 우선

적용에는 명백한 우선적용, 분야별 우선적용 또는 충돌 우선적용의 세 가지 유형이 있다. 연방법이 명백한 우선적용을 규정하고 있지 않고 의회가 특정 분야의 독점성을 의도하지도 않는 경우에 충돌 우선적용의 문제가 발생한다. 충돌 우선적용이란 주법이 연방의회가 추구하는 완전한 목적을 달성하고 이행하는데 방해가 되는 경우를 말한다.

- 특허권자는 연방특허권보호에 더하여 주법에 의한 구제도 받을 수 있다. 그러나 특허보호에 관한 주법이 연방법과 불일치하거나 연방법과 양립할 수 없는 경우에는 우월성 조항에 의하여 연방특허법이 우선적용된다.

- 이미 공개되어 일반인에 의해 공유되고 있는 기술적 정보에 대하여 부당이득을 주장하기 위해서는 공개된 지식에 의해 비용이 감소된 이외에 특별히 그 정보에 의해 사용자의 이익이 증가된 부분이 존재해야 한다. 특허권의 침해를 주장하지도 않고 영업비밀의 침해 또는 계약상의 비밀유지의무의 침해 등을 주장하지 않으면서 특허권의 침해와 유사한 실시료 상당의 액을 부당이득으로 청구하는 것은 특허법의 목적에 반하고 따라서 특허법의 우선적용을 받게 되어 그에 반하는 주법은 효력을 상실한다.

§ 판례경향변화

- 발명보호의 근거가 될 수 있는 주법으로는 주 부정경쟁방지법, 주 영업비밀법, 플러그 몰드법 등을 들 수 있다. 이들 법들은 경쟁자에 의해 행해지는 상업적으로 비윤리적 행위를 그 대상으로 하고 있다. 특허에 관하여 이들 주법과 상충하는 연방법의 적용범위가 어디까지인가에 대하여 플러그 몰드법에 관한 *Bonito Boast* 판결, 영업비밀에 관한 *Kewanee Oil* 판결, 부정경쟁방지법에 관한 *Compco Corp.* 판결 등 일련의 대법원 판례가 존재한다. 그러나 가장 기본이 되는 원칙은 주법의 적용이 연방의회가 추구하는 목적 달성에 방해가 되어서는 안된다는 것이다.

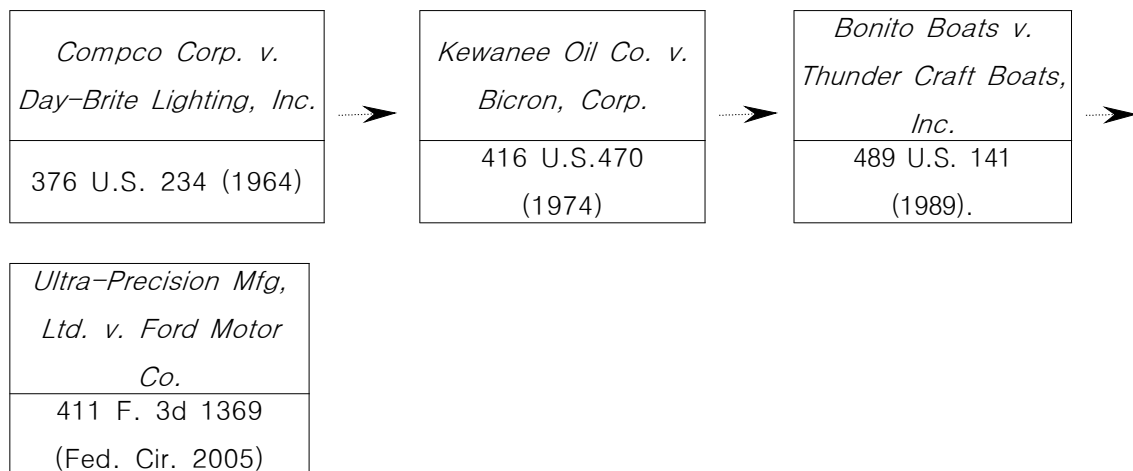
*Compco Corp. v. Day-Brite Lighting, Inc.*에서 대법원은 주 부정경쟁방지법이 피고가 불특허된 물품을 제조하는 것을 금지하여서는 안된다고 하면서, 주 원리가

일정물품의 제조와 마케팅에 있어 바람직하지 않은 행위에 대하여 보호를 인정할 수는 있지만 연방특허법에 의해 전적으로 규제를 받고 있는 제조에 대하여 보호를 인정할 수는 없다고 하고 있다. 즉 연방특허법에 의해 보호가 인정되지 않는 물품에 대하여 주 부정경쟁방지법에 의해 보호를 인정할 수는 없다고 하고 있다.

그러나 지적재산권에 관한 모든 주 원칙들이 연방법과 충돌하는 것은 아니다. *Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.*에서 대법원은 비록 그 기술이 특허에 의해 보호되지 않는 것이라 하여도 주 영업비밀법은 원고에 의해 개발된 산업기술의 공개를 금지할 수 있다고 판결하였다. 영업비밀법은 반드시 연방정책에 저촉되는 것은 아니며 발명이 아닌 다른 대상을 그 보호객체로 하고 있다. 따라서 그 범위에서 특허권과 영업비밀법은 공존할 수 있고 우선적용조항도 적용되지 않는다.

1989년 *Bonito Boats v. Thunder Craft Boats, Inc.*에서도 연방법에 의해 보호 대상이 될 수 없는 지적창작물에 대하여 주법에 의해 특허권 같은 보호를 인정할 수 없다는 사실을 확인하였다. 2005년 *Ultra-Precision Mfg. Ltd. v. Ford Motor Co.*에서는 영업비밀도 아니고 그렇다고 특허에 의한 보호 대상도 아닌 기술적 정보가 이미 공개되어 공유되고 있는 경우에 그 공개된 지식에 의해 사용자의 비용이 감소된 이외에 특별히 그 정보에 의해 사용자의 이익이 증가된 부분이 존재해야만 그 기술적 정보에 대하여 부당이득을 주장할 수 있다고 하고 있다.

• 연방특허법 우선적용에 대한 판례의 흐름도



§ 최근 분쟁현황

No	원고	피고	판결일자	관련 기술(제품)
<u>E-6</u>	<u>ULTRA-PRECISION MANUFACTURING</u>	<u>FORD MOTOR</u>	<u>2005/06/15</u>	<u>컴프레셔용 PD튜브</u>

§ 주요 판례 심층분석

■ No : E-6

1) 기본 서지사항

원고	ULTRA-PRECISION MANUFACTURING, LTD.
원고측 대리인	Sommers, Schwartz, Silver & Schwartz, P. C (Michigan)
피고	FORD MOTOR COMPANY
피고측 대리인	Brooks Kushman P. C. (Michigan)
사건번호	411 F.3d 1369 / 2005 U.S. App. LEXIS 11237 / 75 U.S.P.Q.2D (BNA) 1065
판결일자	2005/06/15
판사	Mayer / Clevenger / Linn
1심법원(판결일)	District Court for the Eastern District of Michigan(2004/03/30)
관련 특허	US 5,236,312
관련 법령	35 U.S.C.S 271
관련 기술	컴프레셔의 가스방향을 변경하기 위한 PD튜브

2) 사건개요

- 1980년대 중반 피고는 에어컨 컴프레셔의 소음과 진동을 감소시키기 위한 프로젝트를 전개하였다. 1987년 피고는 일정 해결책을 찾았고 이는 4,929,157 특허

가 된다. '157특허는 콤프레셔의 바깥부분에 진동 제어관을 설치하였는데 비록 피고의 '157특허가 압력에 의한 진동을 감소시키지만 콤프레셔에 있는 액체냉각제의 축적으로 인한 손상을 야기할 수 있어서 피고는 실제 상업적으로 이를 이용하지는 않았다.

- 1988년에 피고의 종업원은 원고회사의 구성원을 소음, 진동 등의 문제를 해결하는데 도움을 얻고자 만난다. 원고회사의 구성원들은 전 피고회사의 종업원들이어서 이들은 자동차산업을 위한 원형설비를 생산하고 디자인하는 업무에 종사하고 있었다. 피고의 요청에 따라 피고의 문제점을 해결하기 위하여 모임을 가진 뒤 원고회사의 구성원들은 그 해결방안을 찾아내기로 한다. 그러나 이 해결방안의 사용에 관하여 어떠한 서면계약이나 비밀유지계약도 체결하지 않는 상태에서 이들은 피고를 위해 일을 시작한다. 이후 구성원들은 문제의 콤프레셔를 분해한 뒤 문제 해결방안을 생각해낸다. 구성원들은 자신이 생각해낸 PD 튜브를 실험을 위하여 피고에게 송부하고 피고는 실험 후 구성원들의 튜브가 자신이 설정한 한계수치에 미달하여 실험이 성공적이었음을 알린다.

- 이후 구성원들은 자신이 개발한 튜브에 대한 특허를 출원하고 인정된 '482특허와 '647특허를 원고에게 양도한다. 1990년 구성원들은 피고의 종업원들을 만나 PD튜브를 피고의 차에 부착하는 것을 의논하고 동 튜브를 부착한 콤프레셔를 실험을 위하여 피고에게 송부한다. 그러나 후에 원고는 피고 회사의 종업원으로부터 구성원들이 동 튜브를 피고 이외의 회사에게도 판매하려고 노력하는 행위가 비효율적이라는 불만의 편지를 받는다. 더 나아가 동 편지에서 피고의 종업원은 PD튜브가 피고의 시스템에서는 잘 작동하지 않는다는 것을 통지하였다. 피고가 자신의 상품에 흥미가 없다는 것을 안 원고는 다른 기업으로 판매대상을 바꾸었다. 피고 회사의 종업원은 계속하여 콤프레셔의 문제점 해결을 위하여 노력하였고 그 결과물에 대하여 '312특허를 취득하였다.

- 1993년부터 피고는 그 종업원이 디자인한 콤프레셔를 창작한 자동차를 출시하였고 이를 알게 된 원고는 일자형의 머플러를 갖지 않는 피고의 에어컨 콤프레셔가 원고의 특허권을 침해하였다는 생각을 하게 된다. 이에 원고는 피고를 상대로 부당이득, 발명자의 정정, 상업적 부정이용, 계약위반을 근거로 소송을 제기하였

다. 그러나 원고는 특허권침해, 영업비밀의 부당이용, 비밀유지계약위반을 주장하지는 않았다. 후에 원고는 계약위반주장을 철회하였고 상업적 부당이용은 약식청원에 의해 해결되었다. 따라서 부당이득의 문제와 발명자의 정정 문제만 당사자 사이에 해결되지 않은 채 법원의 결정을 기다리게 된다.

- 원고는 부당이득에 관한 약식청원을 청구하였으나 하급심법원은 이를 받아들이지 않았다. 그 이유로 원고는 미시간주법 하에서 부당이득을 주장하였고 미시간주법에 따르면 원고의 아이디어에 대한 소유형식은, 피고가 그 기술정보로부터 이익을 얻은 범위를 배심원이 결정하는데 있어 중대한 요소가 되지 못한다고 한다. 법원은 연방법의 우선적용의 문제를 제기하면서, 그러나 연방법이 부당이득의 경우에는 우선적용되지 않는다고 판결하였다.

- 발명자에 대하여 원고는 원고의 구성원들만이 발명자라고 주장하던 것을 철회하여 원고의 구성원들과 피고회사의 구성원들이 공동발명자라고 주장하였다. 이후 피고는 연방특허법이 원고의 부당이득에 관한 주장에 우선적용된다고 주장하였다. 이에 원고는 피고가 그 답변서에 이를 제시하지 않음으로써 우선적용에 관한 항변을 포기하였으며 부당이득이 연방법의 우선적용을 받지 않는다고 주장하였다.

- 하급심법원은 피고가 심리전 명령 이전에 우선적용 항변을 제기하였으므로 이를 포기한 것으로 볼 수 없다고 판결하였다. 또한 하급심법원은 원고가 그 입장을 변경하여 피고사의 종업원들을 공동발명자로 인정하기 전까지는 새로운 항변이 존재하지 않는다고 설명하면서 원고가 그 구성원들이 유일한 발명자라고 주장했음을 언급하였다. 이후 하급심법원은 피고 승소판결을 내린다. 이에 원고는 항소하였으나 항소사유 불충분으로 하급심으로 파기 환송되었다. 하급심에서는 특허되지 않고 '482특허와 '647특허를 통해 공개된 개념에 대한 피고의 부당사용을 근거로 한 원고의 주장은 연방법의 우선적용대상이 아니라고 판단하였다. 또한 하급심법원은 원고가 공동발명자들로부터 이익을 돌려받을 수 없다고 결정하였다. 하급심법원은 최종적으로 원고의 구성원들이 공동발명자가 아니라고 결정하였다. 이에 원고는 항변포기, 우선적용, 공동발명자에 관한 법원의 결정에 대하여 항소하였다.

3) History Map

2005/06/15	CAFC	발명자의 정정 연방특허법 우선적용 부당이득주장 포기 확정
411 F. 3D 1369		
↑		
2004/03/30	미시간 동부 지방법원	발명자의 정정 연방특허법 우선적용 부당이득주장 포기
2004 U.S. Dist. LEXIS 28081		
↑		
2003/07/23	CAFC	증거처분적인 판결의 최종성 부족으로 인한 파기 환송
338 F. 3d 1353		
↑		
2002/09/05	미시간 동부 지방법원	연방특허법 우선적용 발명자의 정정
비공개		

4) Issue에 대한 법원의 판단

• 우월성 조항에 의하여 연방법과 충돌하는 주법은 효력이 없다. 연방법의 우선적용에는 명백한 우선적용, 분야별 우선적용 또는 충돌 우선적용의 세 가지 유형이 있다. 그런데 부당이득에 관해서는 연방특허법이 명백한 우선적용을 규정하고 있지 않고 의회가 부당이득법 분야의 독점성을 의도하지도 않았기 때문에 충돌 우선적용의 문제가 발생한다. 충돌 우선적용이란 주법이 연방의회가 추구하는 완전한 목적을 달성하고 이행하는데 방해가 되는 경우를 말한다. 연방법은 연방특허법에 따라 보호되지 않는 발견에 대하여 특허권과 유사한 보호를 인정하는 주법에 우선한다.

• 이 사건은 피고의 제조, 판매, 사용행위로 인한 원고의 손해에 대하여 부당이득의 청구를 인정하는 것이 연방의회가 추구하는 목적을 달성하고 이행하는데 방해가 되는가를 판단하였다. 원고는 특허권이 부여되면서 일반인에게 그 기술정보를 공개하였을 때 일반인이 얻게 되는 이익 이상의 증가분에 대하여는 권리를 주장

할 수 없다. 그러나 원고는 하급심법원이 원고의 부당이득에 관한 주장이 연방법에 의해 우선적용을 받으며 우선적용되는 방법 이외의 부당이득의 측정방법을 주장할 것을 권유하였음에도 자신의 주장을 변경하지 않았다.

• 원고는 피고와 비밀유지관계가 존재한다든지 자신의 기술정보가 영업비밀이라는 주장을 하지 않았다. 원고는 계속해서 자신은 피고가 자신의 기술을 사용한 상품을 판매, 제조, 사용함에 의하여 절약한 비용을 근거로 손해배상을 할 것을 청구하였으나 그 기술은 특허를 받은 것도 아니고 이미 원고의 특허에 의해 일반인에게 공개된 것이다. 특허법은 일반적으로 공개된 발견 후에 그 불특허된 발견을 근거로 실시료에 상당하는 금액을 보상받은 것을 금지하고 있다. 이 경우에도 원고는 일반인에게 이미 공개된 원고의 기술을 근거로 실시료에 상당하는 금액을 피고로부터 보상받으려 하고 있다고 항소심법원은 판단하였다. 만약 원고의 기술정보에 의하여 피고가 일반적으로 누리게 된 이익이 증가하지 않았다면 주 부당이득법에 따라 특허권의 실시료에 상당하는 금액을 받고자 하는 행위는 연방법의 우선적용을 받게 된다. 따라서 항소심법원은 원고의 부당이득 청구에 대하여 연방법의 우선적용을 결정한 하급심법원의 판결을 확정하였다.

• 주요 인용판례

- B & M Die Co.v. Ford Motor Co., 167 Mich. App. 176, 421 N.W.2d 620 (Mich. Ct. App. 1988)
- University of Colo. Found., Inc. v. American Cyanamid Co., 342 F.3d 1298 (Fed. Cir. 2003)
- Fitzgerald v. Mallinckrodt, Inc., 681 F. Supp. 404 (E.D. Mich. 1987)
- Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp., 416 U.S. 470, 40 L. Ed. 2d 315, 94 S. Ct. 1879 (1974)
- Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc., 489 U.S. 141, 103 L. Ed. 2d 118, 109 S. Ct. 971 (1989)
- Hines v. Davidowitz, 312 U.S. 52, 67, 85 L. Ed. 581, 61 S. Ct. 399 (1941)

5) 승·패소 요인 분석

- 이미 공개되어 일반인에 의해 공유되고 있는 기술적 정보에 대하여 부당이득을

주장하기 위해서는 공개된 지식에 의해 비용이 감소된 이외에 특별히 그 정보에 의해 그 사용자의 이익이 증가된 부분이 존재해야 한다. 특히 특허법은 특허권이 부여된 기술의 이용행위에 대하여 기술료에 상당하는 손해배상액을 청구할 수 있도록 하고 있으며, 그러므로 특허권이 부여되지 못한 기술정보의 이용행위에 대하여 기술료에 상당하는 손해배상을 청구하는 것은 특허법의 목적에 반한다고 할 수 있다.

• 따라서 원고가 특허권의 침해를 주장하지도 않고 영업비밀의 침해 또는 계약상의 비밀유지의무의 침해 등을 주장하지 않으면서 특허권의 침해와 유사한 실시료 상당의 액을 부당이득으로 청구하는 것은 특허권의 목적에 반하고 따라서 특허법의 우선적용을 받게 되어 그에 반하는 주법은 효력을 상실한다. 따라서 원고가 그 주장의 근거로 삼은 주법은 연방법에 반하여 효력이 상실되기 때문에 원고의 주장은 법원에서 인정되지 않았다. 만약 원고가 하급심법원의 권고대로 부당이득을 주장하는 근거와 그 산정방법을 변경하였다면 우선적용의 효력을 받지 않을 수 있어 그 결과가 달라질 수 있었으리라 예상된다.

3. 기타

가. Ownership

§ 시사점

• 특허침해소송을 제기하기 위해서는 원고가 특허권자, 특허권의 정당한 승계자, 또는 그 특허에 대한 전용실시권자이어야 하는데, 이 때 전용실시권자로서 특허침해소송의 원고 적격을 인정받기 위해서는 해당 특허에 대한 모든 실질적 권리(all substantial rights)를 소유하고 있음을 입증하여야 한다.

• 통상적으로 특허권에 대한 전용실시권은 계약에 의해 설정되게 되는데, 이때 특허권에 대한 모든 실질적 권리를 이전한다는 계약 당사자의 의도가 계약서에 명

확히 나타나도록 주의하여야 한다.

- 라이선스가 설정되어 있는 경우에는 그 라이선스 계약이 심각히 불이행되는 경우가 아니라면 침해소송의 개연성을 객관적으로 느낄 수 없는 상황이기 때문에 당사자간에 실질적인 다툼이 존재한다고 인정되지 않는다. 또한, 소송을 제기하지 않을 것이라는 명시적 또는 묵시적 약속인 라이선스 계약이 일단 체결되면 그 계약 체결 당시의 상황이 어떠하였는지를 묻지 않고 당사자간에 실질적 다툼이 없는 것으로 간주된다. 따라서 라이선스 계약의 대상이 되었던 특허의 무효 또는 특허 비침해를 확신하였을 경우에는 라이선스 계약에 대한 불이행을 선행함으로써 당사자간의 실질적 다툼을 발생시킨 후 특허 무효 및 특허 비침해에 대한 확인의 소를 제기하였어야 한다.

- 공유인 특허권에 대하여 전용실시권을 설정할 경우 그 공유자 전원을 계약의 상대 당사자로 하여야만 그 특허에 대한 모든 실질적 권리를 보유할 수 있다는데 유의하여야 한다.

- 특허침해 사건의 경우 원고가 소 제기 시에 원고적격이 없었으면 이와 같은 하자는 치유될 수 없는 것으로서 소가 반드시 각하되어야 하지만, 원고가 소 제기 시에 원고적격을 가지고 있었을 경우 중간에 그 흠결이 발생하더라도 판결 전에 치유되기만 하면 그 흠결이 극복될 수 있다.

- 그러나, 소송 중에 발생한 원고 적격의 흠결 발생에 대하여 의도적으로 공개하지 않았고 그로 인해 상대방이 절차적 손해를 입을 경우에는 형평에 맞는 벌칙(sanction)이 가해질 수 있음을 명심하여야 한다.

- 특허발명의 발명자들 중 어느 한 사람으로부터라도 그 특허권에 대한 지분을 양도받으면 그 양수인은 특허에 대한 소유권의 이익을 향유할 수 있다.

- 다만, 복수의 발명자들 중 어느 한 사람으로부터 밖에 그 지분을 양도받지 못한 경우에는 단독으로 그 특허침해소송을 제기할 수는 없고, 다른 공동 소유자들과 함께 소를 제기하여야 한다. 그러한 의미에서 공유의 특허권 행사는 필요적 공동

소송에 해당한다고 할 것이다.

§ 판례경향변화

• 일반적으로 ownership이 문제가 되는 경우는 공동 발명의 경우이다. 미 연방대법원은 발명자에게 일반적으로 잘 알려진 원리를 제공하거나 관련 기술에 대한 일반적인 설명만을 제공만 하였을 뿐 출원발명에 대한 확정적이고 명확한 아이디어를 제공하지 않은 자는 공동 발명자가 될 수 없다고 판시하였다.⁸²⁾

일단 공동발명자로 인정이 되면 특허 받을 수 있는 권리가 공동발명자에게 원칙적으로 공유로 귀속되게 되며, 단독 발명의 경우라도 특허발명을 다수에게 양도할 경우 그 특허권이 그 다수의 양수자에게 공유로 귀속되게 된다.

미 연방대법원은 *Waterman v. Mackenzie* 사건⁸³⁾에서, 특허권에 대한 소유권이 공유일 경우 그 공동 소유권자들 모두가 특허침해소송의 원고가 되어야 하기 때문에 공동 소유권자들 중 어느 하나라도 특허침해소송을 제기할 의사가 없을 경우 침해소송 자체가 제기될 수 없다고 판시하였다. 이에 대해서 미 연방대법원은 2가지 예외를 인정하였는데, a) 공동 소유권자 중 하나가 제3자에게 전용실시권을 설정하였을 경우에는 그 제3자가 자신의 이름으로 소송을 제기할 수 있도록 허용하여야 하며⁸⁴⁾, b) 특허권에 대한 공동 소유권자 사이에 맺어진 계약에 의해 소송 제기에 대한 거부권 행사를 포기한 자가 있을 경우 나머지 공동 소유권자들은 그 포기한 자를 강제로 소송의 원고로 참여시킬 수 있다⁸⁵⁾.

한편, 연방항소법원은 *SmithKline Diagnostics, Inc. v. Helena Labs, Corp.* 사건⁸⁶⁾에서, 적어도 하나의 청구항 발명에 대한 공헌이 인정될 경우 공동발명자로서 전체 특허발명에 대하여 완전하고도 동등한 특허권을 행사할 수 있다고 판시하였다.

한편, 공유에 의해 소유되는 특허권의 경우 공동 소유권자 각각이 그 특허권에 대한 실시권(license)을 설정할 수 있는데, *Ethicon, Inc. v. U.S. Surgical Corp.*⁸⁷⁾

82) *O'Reilly v. Morse*, 56 U.S. 62(1853)

83) *Waterman v. Mackenzie*, 138 U.S. 252 (1891)

84) *Independent Wireless Telegraph Co. v. Radio Corp. of Am.*, 269 U.S. 459 (1926)

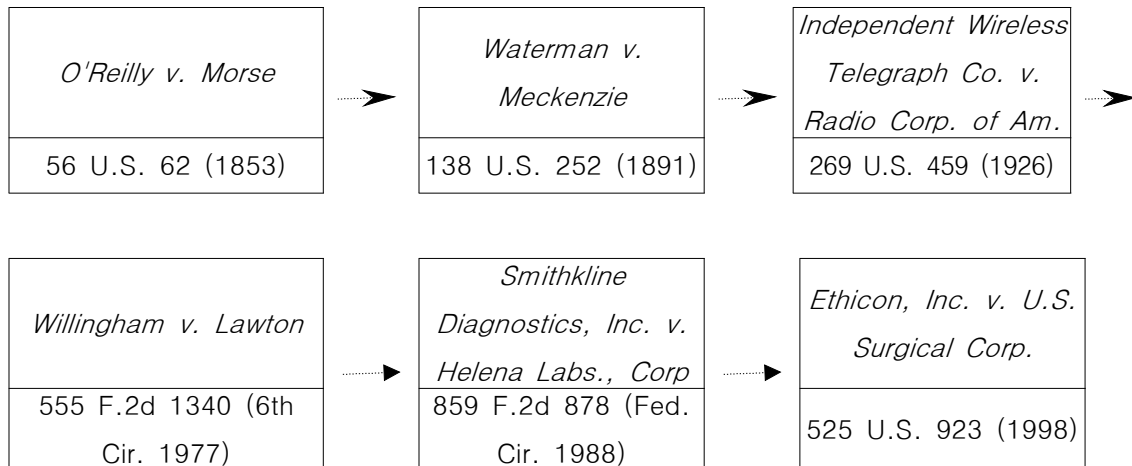
85) *Willingham v. Lawton*, 555 F.2d 1340 (6th Cir. 1977)

86) *Smithkline Diagnostics, Inc. v. Helena Labs., Corp.*, 859 F.2d 878 (Fed. Cir. 1988)

87) *Ethicon, Inc. v. U.S. Surgical Corp.* 525 U.S. 923(1998)

사건에서 미 연방대법원은, 특허발명에 대한 공헌이 인정되어 공동 발명자로서의 지위가 인정될 경우 그 전체 특허발명에 대한 실시권을 설정할 수 있고 그렇게 실시권 설정을 받은 자에 대해서는 나머지 공동 소유권자가 특허침해소송을 제기할 수 없다고 판시하였다.

• Ownership에 대한 판례의 흐름도



§ 최근 분쟁현황

No	원고	피고	판결일자	관련 기술(제품)
F-1_1	Medimmune	Centocor, Inc. 등	2005/06/01	기능성 단백질
F-1_2	Aspex Eyewear 등	E'lite Optik	2005/03/24	안경
F-1_3	Schreiber Food	Beatrice Cheese 등	2005/03/22	식료품 밀봉 장치
F-1_4	<i>I s r a e l</i> <i>Bio-Engineering Project</i>	<i>Amgen 등</i>	<i>2005/03/15</i>	<i>류마티스 관절염 치료</i>
F-1_5	<i>Fieldturf, Inc.</i>	<i>S o u t h w e s t</i> <i>R e c r e a t i o n a l</i> <i>Industries</i>	<i>2004/02/04</i>	<i>인조 잔디</i>

§ 주요 판례 심층분석

■ No : F-1_4

1) 기본 서지사항

원고	Israel Bio-Engineering Project
원고측 대리인	Robins, Kaplan, Millar & Ciresi L.L.P. (Minneapolis, MN)
피고	Amgen Inc.외 4인
피고측 대리인	Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, L.L.P. (Washington, DC)
사건번호	401 F.3d 1299 / 74 U.S.P.Q.2D (BNA) 1198
판결일자	2005/03/15
판사	BRYSON / GAJARSA / PROST
1심법원(판결일)	U.S. District Court for the Central District of California (2004/02/18)
관련 특허	US 5,981,701
관련 법령	Fed. R. Civ. P. 56(c)
관련 기술	류마티스 관절염 치료 방법

2) 사건개요

• 원고(이하 “A”)는 특허권의 양도 조건 하에 financier(이하 ”B”)에게 자금을 제공하는 계약을 하였고, B도 마찬가지로 특허권의 양도 조건 하에 C의 연구소에 자금을 제공하기로 계약을 하였다.

• 그 와중에, 상기 연구소의 연구원이 자신의 발명을 C에게 양도하였다. A는 상기 두 개의 계약을 별개로 취급할 것이 아니라 그 전체로서 하나의 계약이 있는 것처럼 해석되어야 한다고 주장하였다. 즉, C가 해당 특허권을 B에게 양도할 계약법상의 의무가 있고, B는 A에게 해당 특허권을 양도할 계약법상의 의무가 있기 때문에, 결국 상기 특허권에 대한 소유권은 A에게 있다고 주장함과 동시에, 상기

발명을 한 연구원은 사실상 B의 종업원이기 때문에 B와 C 사이의 계약 여부에 상관없이 당해 발명에 대한 소유권은 A에게 있다고 주장하면서, 이 특허권에 기하여 피고를 상대로 특허 침해 소송을 제기하였다.

• 연방지방법원은 상기 2개의 계약을 그 전체로서 하나의 계약처럼 취급되어야 한다는 원고의 주장은 이유 없으며, 특허권은 C의 소유라는 취지의 판결을 하였다.

• 이에 원고는 CAFC에 항소하였고, CAFC는 상기 2개의 계약을 그 전체로서 하나의 계약처럼 취급하여야 한다는 원고의 주장은 이유 없지만, 특허발명을 발명한 연구원이 사실상 B의 종업원임을 주장하면서 원고가 제시한 증거들을 살펴보면 이 연구원들이 B의 종업원이라고 여길 충분한 근거가 있기 때문에, 이 부분에 대해서는 추가적 사실심리가 필요하고 판결하였다.

3) History Map

2005/03/15	CAFC	- 2개의 계약을 별개로 취급하여야 한다는 부분 승인. - 발명자가 B의 종업원인지의 여부에 대해서 추가적 사실심리 필요함을 지적
401 F.3d 1299		
↑		
2004/02/18	캘리포니아 중부 지방법원	- 2개의 계약을 별개로 취급 - C에게 특허 소유권 인정
2004 U.S. Dist. LEXIS 27465		

4) Issue에 대한 법원의 판단

• A와 B 사이에 존재하는 계약과 B와 C 사이에 존재하는 계약을 그 전체로서 하나의 계약처럼 취급할 수는 없다. 왜냐하면 A는 B와 C 사이의 계약의 당사자가 아니기 때문에 C에 귀속된 특허권을 B에게 양도할 것을 강요할 수 없기 때문이다.

- 한편, 원고가 주장하는 바와 같이 특허를 발명한 연구원이 C의 종업원이 아닌 B의 종업원일 경우에는 그 특허권이 B의 소유가 될 것이고, 그 경우에 A는 B와 맺은 계약에 근거하여 B에게 특허권의 양도를 요구할 수 있게 된다.

- 따라서, 특허를 발명한 연구원이 B의 종업원인지 아니면 C의 종업원인지가 본 사건에 있어 중요한 사항인데, 원고가 제시한 증거들, 즉 한 발명자는 B로부터 급여를 받고 있고, 2명의 다른 발명자는 B로부터 급여를 받는 발명자의 관리, 감독 하에 있으며, 마지막 남은 발명자는 금전적 보상을 받으면서 B에게 컨설팅을 해 주는 자임을 보여주는 증거들은 과연 발명자들이 B의 종업원인지 아니면 C의 종업원인지에 관한 논쟁을 불리일으키기에 충분하기 때문에 CAFC는 이 부분에 대하여 추가적 사실심리가 더 필요하다고 판결하였다.

• 주요 인용판례

- Ethicon, Inc. v. U.S. Surgical Corp., 135 F.3d 1456 (Fed. Cir. 1998)
- Hunt v. Cromartie, 526 U.S. 541 (1999)

5) 승·패소 요인 분석

- 특허발명의 발명자들 중 어느 한 사람으로부터라도 그 특허권에 대한 지분을 양도받으면 그 양수인은 특허에 대한 소유권의 이익을 향유할 수 있다.

- 다만, 복수의 발명자들 중 어느 한 사람으로부터 밖에 그 지분을 양도받지 못한 경우에는 단독으로 그 특허침해소송을 제기할 수는 없고, 다른 공동 소유자들과 함께 소를 제기하여야 한다. 그러한 의미에서 공유의 특허권 행사는 필요적 공동소송에 해당한다고 할 것이다.

■ No : F-1_5

1) 기본 서지사항

원고	Fieldturf, Inc. / Fieldturf International, Inc.
원고측 대리인	Hogan & Hartson L.L.P. (Washington, DC)
피고	Southwest Recreational Industries, Inc.
피고측 대리인	Stoll, Keenon & Park LLP (Lexington, Kentucky)
사건번호	357 F.3d 1266 / 69 U.S.P.Q.2D (BNA) 1795
판결일자	2004/02/04
판사	MAYER / MICHEL / SCHALL
1심법원(판결일)	U.S. District Court for the Eastern District of Kentucky(2002)
관련 특허	US 4,337,283
관련 법령	35 U.S.C.S. 100 / 35 U.S.C.S. 281
관련 기술	인조 잔디

2) 사건개요

• 인조잔디에 관한 발명을 하여 특허출원을 한 발명자는 그 특허출원이 계류 중인 1980년에 그에 대한 모든 권리를 Hass 소유의 MSSS에 양도하였다.

이어서 MSSS를 계승한 MSSSI 및 Hass는 1994년에 Prevost 및 그 소유의 STC에게 ‘283 특허에 대한 전용실시권을 설정하는 계약을 하였는데 이때 MSSSI 및 Hass는 여전히 인조잔디에 대한 개발, 전시, 상업화, 및 판매를 할 수 있는 권리를 보유하는 것으로 하였을 뿐만 아니라 자신들이 특허권 행사를 거부할 경우에 한하여 STC 및 Prevost가 해당 특허권을 행사할 수 있게 하였다.

이어서 1998년에 Hass와 Prevost는 이전의 전용실시권 설정 계약을 대체하는 또 다른 전용실시권 설정 계약을 맺었다.

1999년 STC는 상기 전용실시권 설정 계약으로부터 주어지는 자신의 권리를 Fieldturf에게 양도하는 계약을 하였고, 이 계약에 근거하여 Fieldturf는 자신이 ‘283 특허에 대한 전용실시권자임을 주장하면서 피고를 상대로 특허권 침해소송

을 켄터키 동부 지방법원에 제기하였다.

- 이에 대해 연방지방법원은, Fiedturf가 '283 특허에 기한 특허권 침해소송을 제기할 수 있는 원고 적격(standing)을 갖추고 있지 못함을 이유로 소송을 각하(dismiss)하였다.
- 이에 원고는 CAFC에 항소하였지만, CAFC 역시 Fiedturf의 원고 적격을 인정하지 않음으로써 연방지방법원의 각하 결정을 승인하였다.

3) History Map

2004/02/04	CAFC	지방법원의 각하 결정 승인
357 F.3d 1266		
↑		
2002	켄터키 동부 지방법원	원고적격: exclusive licensee 불인정
235 F.Supp.2d 708		

4) Issue에 대한 법원의 판단

- 특허침해소송을 제기하기 위해서는 원고가 특허권자, 특허권의 정당한 승계자, 또는 그 특허에 대한 전용실시권자이어야 한다.
- 전용실시권자로서 특허침해소송의 원고 적격을 인정받기 위해서는 해당 특허에 대한 모든 실질적 권리(all substantial rights)를 소유하고 있음을 입증하여야 하며, 만약 그러한 모든 실질적 권리를 가지고 있지 않을 경우에는 그 특허의 특허권자 또는 특허권의 정당한 승계인과 함께 공동 당사자가 될 경우에 한해 특허침해소송을 제기할 수 있다.
- 본 사건의 경우 원고는 자신이 특허권에 대한 전용실시권자임을 주장하고 있으므로 해당 특허권에 대한 모든 실질적 권리를 보유하고 있음을 증명하여야 하였는데, 원고는 1998년에 Hass와 Prevost 사이에 맺어진 계약에 근거하여 자신이

특허권에 대한 모든 실질적 권리를 보유하고 있음을 증명하고자 했다.

- 어떤 계약에 의해 특허에 대한 모든 실질적 권리가 이전되는지의 여부를 판단하기 위해서는 계약 당사자의 의도를 파악하고 그 계약에 의해 승인된 내용이 무엇인지를 정확히 파악하여야 하는데, 1998년 계약의 경우 특허권 행사 권한이 MSSSI 및 STC 중 누구에게 있는지에 대한 명확한 기재가 없으며, 또한 MSSSI가 '283 특허의 실시예에 대한 개발, 전시, 상업화 및 판매 권한을 여전히 보유하고 있는지에 대해서도 명확한 기재가 없었다.

- 이와 같은 상황에서 CAFC는, STC에게 특허권 행사 권한을 명시적 또는 묵시적으로 인정하지 않고 있는 이상 상기 계약은 단지 통상실시권의 설정에 불과한 것이며, 실시권 설정자가 특허발명에 대한 개발, 전시, 상업화 및 판매의 권한을 보유하고 있는 이상 실시권을 설정받은 자가 특허에 대한 모든 실질적 권리를 보유하고 있다고도 볼 수 없으므로 원고는 특허권에 대한 전용실시권자라고 볼 수 없다고 판시하였다.

- 따라서, 원고는 단독으로 특허권의 침해소송을 제기할 수 있는 원고 적격을 결하고 있기 때문에 소송을 각하한 연방지방법원의 판결을 정당하였다고 판결하였다.

• 주요 인용판례

- Mentor H/S, Inc. v. Med. Device Alliance, Inc., 240 F.3d 1016 (Fed. Cir. 2001)
- State Contracting & Eng'g Corp. v. Condotts Am., Inc., 346 F.3d 1057 (Fed. Cir. 2003)
- Abbott Lab. v. Diamedix Corp., 47 F.3d 1128 (Fed. Cir. 1995)

5) 승·패소 요인 분석

- 특허침해소송을 제기하기 위해서는 원고가 특허권자, 특허권의 정당한 승계자, 또는 그 특허에 대한 전용실시권자이어야 하는데, 이 때 전용실시권자로서 특허침해소송의 원고 적격을 인정받기 위해서는 해당 특허에 대한 모든 실질적 권리(all

substantial rights)를 소유하고 있음을 입증하여야 한다.

- 통상적으로 특허권에 대한 전용실시권은 계약에 의해 설정되게 되는데, 이때 특허권에 대한 모든 실질적 권리를 이전한다는 계약 당사자의 의도가 계약서에 명확히 나타나도록 주의하여야 한다.

나. 의약품특허존속기간연장

§ 시사점

- 의약품, 의약품의 용도 및 그 제조방법에 대한 특허는 의약품을 상업적으로 판매하기 전에 미국 식약청의 검토를 받게 되는데, 그 검토기간으로 인하여 특허를 실시하지 못한 기간에 대하여 미국 특허법에서는 특허권 존속기간의 연장이 가능하도록 규정하고 있다.
- 특허 존속기간 연장 제도의 일차적인 목적은 새로운 의약품이나 의료기구의 발명에 대한 실시에 있어서 해당 제품의 판매를 위해 법률적으로 요구되는 허가 검토에 소요되는 시간으로 인한 불이익을 줄이기 위한 것이다.
- 그러나, 미국의 특허권 존속기간 연장제도(Hatch-Waxman Act)는 입법과정에서 원천 기술을 확보한 다국적 제약회사와 제네릭 의약품을 생산하는 제약회사간의 줄다리기의 영향으로 매우 복잡한 규정을 갖게 되었다. 제2의 의약품 생산자가 약식신약허가(ANDA)를 신청하여 오렌지북에 등재되면 특허권자에게 45일간 독점적으로 침해소송을 제기할 수 있는 기회를 주는 것, 특허권자가 45일 이내에 침해 소송을 제기하게 되면 자동으로 30개월간 약식신약허가 심사가 중지되는 것, 최초의 제네릭 허가를 받은 회사는 180일간 독점적으로 판매할 권리를 부여 받는 것 등이 그것이다. 한편, 2003년 12월 8일자로 개정된 해치왁스만 법은 특허권자가 45일간 소송을 제기하지 않을 경우 ANDA를 신청한 제네릭 회사는 특허 비침해 및 무효 확인의 소를 제기할 수 있도록 하였다.

• 이와 같이 의약품 특허의 권리행사는 미국 식약청의 허가절차와 관련하여 해치 왁스만법으로 부르는 특허의 존속기간 연장, 오렌지북 등재 및 ANDA 절차와 관련하여 소송과 심사중지절차에 관한 별도의 법이 있다. 따라서 의약품의 미국 특허와 관련해서는 이 법에 대한 철저한 분석을 통해 권리 행사를 하거나 제네릭 의약품시장에 접근할 필요가 있다.

§ 최근 분쟁현황

No	원고	피고	판결일자	관련 기술(제품)
<u>F-2_1</u>	<u>T E V A</u> <u>PHARMACEUTICALS</u>	<u>PFIZER</u>	<u>2005/01/21</u>	<u>우울증 치료제</u>
F-2_2	PFIZER	DR. REDDY'S LAB.	2004/02/27	항고혈압제

§ 주요 판례 심층분석

■ No : F-2_1

1) 기본 서지사항

원고	TEVA PHARMACEUTICALS USA, INC.
원고측 대리인	Goodwin Procter LLP (Massachusetts) Kenyon & Kenyon (New York)
피고	PFIZER INC.
피고측 대리인	White & Case LLP (New York)
사건번호	395 F.3d 1324 / 2005 U.S. App. LEXIS 1078 / 74 U.S.P.Q.2D (BNA) 1088
판결일자	2005/01/21
판사	MAYER / CLEVENGER / SCHALL
1심법원(판결일)	District Court for the District of Massachusetts (2003/12/08)
관련 특허	US 4,356,518 / US 5,248,699
관련 법령	35 U.S.C.S §271(e)(2)
관련 기술	우울증 치료제

2) 사건개요

• 원고는 제네릭 약품 제조업체로서 피고가 특허권을 갖고 있는 우울증 치료제인 염산 세트랄린(상품명 “졸로프트”, 이하 ‘518특허’ 및 ‘699특허’라 함)을 생산판매할 준비과정으로서 미국 식약청에 약식신약허가('ANDA')를 신청했다. 그 신청의 근거로서 원고는 ‘518특허가 특허만료될 때까지는 그 제네릭 약품을 판매하지 않겠다고 선언하는 해치왁스만법의 문단 III 증명(paragraph III certification)을 하였고, ‘699특허에 대해서는 침해가 아니며, 가사 침해라 하더라도 ‘699특허는 무효라는 선언을 동법의 문단 IV 증명을 제출했다. 해치왁스만 법에 따라서 피고는 원고의 약식신약허가 신청사실을 통보받았고 이 통보일로부터 45일간 원고의 확인의 소 제기를 배제하

고 피고만의 소송제기기간을 부여받았으나 침해소송을 제기하지 않았다. 이 45일 지난 후 원고는 특허 비침해 및 무효 확인의 소를 제기했다.

3) History Map

2005/01/21 <i>395 F.3d 1324 / 2005 U.S. App. LEXIS 1078 / 74</i> <i>U.S.P.Q.2D (BNA) 1088</i>	CAFC	사실상의 분쟁이 없음 관할권 없음
↑		
2003/12/08 <i>2003 U.S. Dist. LEXIS 21940</i>	메사추세츠 지방법원	사실상의 분쟁이 없음 관할권 부재로 소 각하

4) Issue에 대한 법원의 판단

- 해치왁스만법에 따르면, 제네릭 약품 판매를 위해 단락 IV증명과 함께 약식신약 허가(ANDA)를 신청하는 경우에는 이를 특허권자에게 알려주고 특허권자에게 45일간 독점적으로 침해소송을 제기할 수 있는 기회를 준다. 특허권자가 45일 이내에 침해 소송을 제기하게 되면 식약청은 해당 소송이 해결되거나 특허의 존속기간이 만료되지 않는 한 자동으로 30개월간 약식신약허가 심사를 중지한다. 특허권자가 45일 이내에 침해소송을 제기하지 않으면, 식약청은 ANDA 심사를 진행하고 허가를 받을 경우 최초의 제네릭 허가를 받은 회사는 180일간 독점적으로 판매할 권리를 부여받는다. 그런데, 이 해치왁스만 법은 2003년 12월 8일자로 개정되어, 특허권자가 45일간 소송을 제기하지 않을 경우 ANDA를 신청한 제네릭 회사는 특허 비침해 및 무효 확인의 소를 제기할 수 있도록 개정했다. 그리고 이 개정법은 2003. 12. 8.자 이후에 허가를 신청하고, 그 이전에는 단락 IV 증명이 없었던 경우에 적용되는 것으로 규정하고 있다.

- 따라서, 연방순회항소법원은 이 건의 경우는 해치왁스만 법은 적용되지 않는다고 판단하고, 지방법원에 확인의 소를 제기할 수 있는 요건인 사실상의 분쟁이 존재하는지 여부에 대한 판단을 정확하게 했는지 여부를 검토했다.

- 사실상의 분쟁의 존재여부는 두 가지 요건을 필요로 한다. 첫째는 확인의 소를

제기하는 원고가 소송을 직면할 것이라는 명시적 위협이 있었거나 그러한 합리적인 우려를 일으킬 만한 행위를 특허권자가 하였어야 하며, 둘째, 확인의 소를 제기하는 원고가 침해할 수 있는 활동 또는 그러한 활동을 하려는 의도로 구체적인 단계를 밟았음을 제시해야 한다.

- 이에 대해 법원은 원고가 ANDA를 신청한 것은 두 번째 요건을 만족시킨다는 점에 대해서는 양 당사자가 다툼이 없으며, 첫 번째 요건에 대해서는 특허권자가 오렌지북에 특허존재 사실을 기재한 것은 단순히 해치웁스만 법에서 요구하는 대 한 것일 뿐이며, 그것이 명시적으로 특허침해소송을 제기하겠다는 위협을 하였다거나 그것이 침해소송을 직면할 것이라는 합리적인 우려를 일으킬 만한 행위라고 볼 수 없다고 판단했다.

- 따라서 연방순회법원은 원고가 특허권 비침해 및 무효 확인 소송을 제기할 만 한 사실상의 분쟁이 없었다고 판단하여 소송을 각하하였다.

• 주요 인용판례

- Andrx Pharms., Inc. v. Biovail Corp., 276 F.3d 1368 (Fed. Cir. 2002)
- BP Chems. Ltd. v. Union Carbide Corp., 4 F.3d 975 (Fed. Cir. 1993)

5) 승·패소 요인 분석

- 원고는 자신이 추후 발매하게 될 제네릭 약품에 대하여 자신이 제1 제네릭 약 품 신청업체가 아님에도 확인의 소송을 제기하여 판결을 받음으로써 180일의 독 점 판매기간을 획득하기 위해 피고의 특허에 대해 비침해 및 무효 확인의 소를 제기하였다. 그러나 피고는 원고의 ANDA 신청을 알고서도 경고를 하거나 침해소 송을 제기하지 않는 전략적인 대응을 함으로써 확인의 소의 요건이 구성될 수 없 도록 하였다.

- 특허된 의약품의 제네릭 약품의 식약청 허가와 관련하여 해치웁스만 법을 철저 히 검토함으로써 특허권자가 소기의 목적(자신이 협상한 제네릭 제약회사를 제1 제네릭 발주업체로 하여 180일간의 독점 판매기간을 갖도록 함)을 달성한 사례라 할 수 있다.

부록

부록 1. 최근 미국특허소송 손해배상액 순위 목록⁸⁸⁾

배상액 ⁸⁹⁾	당사자	연월	비고 ⁹⁰⁾
\$520,562,000	Eolas v. Microsoft	2005년 3월	파기환송
\$140,000,000	CARDIAC PACEMAKERS v. ST. JUDE MEDICAL	2004년 8월	파기환송
\$111,212,000	UNION CARBIDE v. SHELL OIL	2005년 10월	파기환송
\$64,500,000	APPLIED MEDICAL RESOURCES v. U.S. Surgical	2006년 1월	확정
\$53,704,000	NTP v. RESEARCH IN MOTION	2005년 8월	파기환송
\$45,000,000	Honeywell v. Hamilton Sundstrand	2004년 6월	파기환송
\$23,000,000	UNITHERM FOOD v. SWIFT-ECKRICH	2004년 7월	파기환송
\$15,807,000	ENGINEERED PRODUCTS v. DONALDSON	2005년 8월	파기환송
\$10,500,000	MERCEXCHANGE v. eBay	2005년 3월	확정
\$8,900,000	INNOVA/PURE WATER v. SAFARI WATER	2004년 8월	파기환송
\$7,150,000	PolyAmerica v. GSE Lining Technology	2004년 9월	파기환송
\$7,000,000	SLIP TRACK SYSTEMS v. METAL LITE	2004년 12월	파기환송
\$4,009,000	FUJI PHOTO v. JAZZ PHOTO	2005년 1월	확정
\$4,000,000	PARENTAL GUIDE OF TEXAS v. THOMSON	2006년 4월	확정
\$2,937,000	MONSANTO v. KEM L. RALPH	2004년 9월	확정
\$2,650,000	GLENAYRE ELECTRONICS v. PHILLIP JACKSON	2006년 4월	확정
\$1,400,000	IMONEX SERVICES v. W.H. MUNZPRUFER DIETMAR TRENNER	2005년 5월	확정
\$1,287,000	GOLDEN BLOUNT v. ROBERT H. PETERSON	2006년 2월	파기환송
\$1,019,000	METABOLITE v. AMERICA HOLDINGS	2004년 6월	확정
\$900,000	SAFETY 1ST v. FISHER-PRICE	2004년 4월	확정
\$780,000	MONSANTO v. HOMAN MCFARLING	2004년 4월	파기환송
\$464,000	Golight v. Wal-Mart Stores	2004년 1월	확정
\$65,000	ROCKET JEWELRY BOX v. QUALITY INTERNATIONAL PACKAGING	2004년 2월	확정

88) 2004년 1월부터 2006년 4월까지의 CAFC판례 대상으로 하였음

89) 판결문상에 특허침해에 대한 손해배상액(고의 침해 등으로 증액된 배상액 포함)을 기준으로 하였음

90) 항소심(CAFC)에서 최종 확정된 배상액인지, 아니면 1심으로 파기환송된 것인지 여부

부록 2. 판례 찾아가기(Index)

㉠ 특허성(Patentability)

1. On-Sale Bar

- √ A-1_1 『Enzo Biochem. v. Gen-probe』 ⇒ 부록 I, page 2
- √ A-1_2 『General Motors. v. General Electric』 ⇒ 부록 I, page 6
- √ A-1_3 『Janssen Pharmaceutica. v. Eon Labs』 ⇒ 부록 I, page 9
- √ A-1_4 『Sparton Corp. v. United States』 ⇒ 부록 I, page 10
- √ A-1_5 『Poly-America. v. GSE Lining Tec.』 ⇒ 부록 I, page 13
- √ A-1_6 『Fisher-Price. v. Safety 1st』 ⇒ 부록 I, page 16
- √ A-1_7 『Honeywell . v. Hamilton Sundstrand』 ⇒ 부록 I, page 19
- √ A-1_8 『Elan Corp. v. Andrx Pharmaceuticals』 ⇒ 부록 I, page 22

2. Public Use

- √ A-2_1 『Mark Bruckelmyer. v. Ground Heaters』 ⇒ 부록 I, page 29
- √ A-2_2 『Invitrogen. v. Biocrest manufacturing』 ⇒ 부록 I, page 32
- √ A-2_3 『Rosco. v. Mirror Lite』 ⇒ 부록 I, page 36
- √ A-2_4 『Carl F. Klopfenstein. v. USPTO』 ⇒ 부록 I, page 37

3. Experimental Use

- √ A-3_1 『General Motors. v. General Electric』 ⇒ 부록 I, page 44
- √ A-3_2 『Lisle Corp. v. A.J. Manufacturing』 ⇒ 부록 I, page 48
- √ A-3_3 『Smithkline Beecham. v. Apotex Corp.』 ⇒ 부록 I, page 51

4. Anticipation

- √ A-4_1 『Revolution Eyewear. v. Aspex Eyewear』 ⇒ 부록 I, page 56
- √ A-4_2 『Nicholas V. Perricone v. Medicis Pharm』 ⇒ 부록 I, page 57
- √ A-4_3 『Novo Nordisk. v. Bio-technology』 ⇒ 부록 I, page 60
- √ A-4_4 『Broadcast Innovation. v. Charter Com』 ⇒ 부록 I, page 63
- √ A-4_5 『Seachange International. v. C-COR』 ⇒ 부록 I, page 66
- √ A-4_6 『Northpoint Technology. v. MDS America』 ⇒ 부록 I, page 69

- √ A-4_7 『Gary H. Rasmusson. v. Smithkline Beecham』 ⇒ 부록 I, page 72
- √ A-4_8 『Prima Tek II. v. Polypap, S.A.R.L.』 ⇒ 부록 I, page 75
- √ A-4_9 『Upsher-Smith Lab. v. PamLab』 ⇒ 부록 I, page 78
- √ A-4_10 『Mercexchange. v. eBay』 ⇒ 부록 I, page 81
- √ A-4_11 『Arthrocare Corp. v. Smith & Nephew』 ⇒ 부록 I, page 83
- √ A-4_12 『Sentry Protection. v. Eagle Manufacturing』 ⇒ 부록 I, page 86
- √ A-4_13 『James F. Crish. v. USPTO』 ⇒ 부록 I, page 89
- √ A-4_14 『Koito Manufacturing. v. Turn-Key-Tech』 ⇒ 부록 I, page 92
- √ A-4_15 『Aspex Eyewear. v. Michael A. Nicodema』 ⇒ 부록 I, page 95
- √ A-4_16 『Jack Richard Simpson. v. USPTO』 ⇒ 부록 I, page 97
- √ A-4_17 『John Ngai. v. USPTO』 ⇒ 부록 I, page 98

5. Prior Invention (102조 g)

- √ A-5_1 『Michael S. Brown. v. Mariano Barbacid』 ⇒ 부록 I, page 103
- √ A-5_2 『Invitrogen. v. Clontech Lab』 ⇒ 부록 I, page 106
- √ A-5_3 『Eolas Tec. v. Microsoft』 ⇒ 부록 I, page 109
- √ A-5_4 『Christopher J. Stevens. v. Shigeru Tamai』 ⇒ 부록 I, page 112

6. 자명성 (103조 a, b, c)

- √ A-6_1 『Leonard R. Kahn. v. USPTO』 ⇒ 부록 I, page 118
- √ A-6_2 『Kao Corporation. v. Unilever』 ⇒ 부록 I, page 122
- √ A-6_3 『Michael C. Scroggie. v. USPTO』 ⇒ 부록 I, page 125
- √ A-6_4 『Medichem, S.A. v. Rolabo, S.L.』 ⇒ 부록 I, page 128
- √ A-6_5 『Scott E. Johnston. v. USPTO』 ⇒ 부록 I, page 131
- √ A-6_6 『Sibia Neurosciences. v. USPTO』 ⇒ 부록 I, page 134
- √ A-6_7 『C. Douglass Thomas. v. USPTO』 ⇒ 부록 I, page 137
- √ A-6_8 『Cross Medical. v. Medtronic Sofamor』 ⇒ 부록 I, page 140
- √ A-6_9 『Sujeet Kuma. v. USPTO』 ⇒ 부록 I, page 143
- √ A-6_10 『Joseph Battiston. v. USPTO』 ⇒ 부록 I, page 146
- √ A-6_11 『Eli Lilly. v. Teva Pharmaceuticals』 ⇒ 부록 I, page 149
- √ A-6_12 『Upsher-Smith Lab. v. PamLab』 ⇒ 부록 I, page 152
- √ A-6_13 『Princeton Biochem. v. Beckman Coulter』 ⇒ 부록 I, page 154

- √ A-6_14 『Kenneth Harris. v. USPTO』 ⇒ 부록 I, page 157
- √ A-6_15 『Syntex. v. Apotex』 ⇒ 부록 I, page 160
- √ A-6_16 『Isco International. v. Conductus』 ⇒ 부록 I, page 163
- √ A-6_17 『Merck & Co. v. Teva Pharmaceuticals』 ⇒ 부록 I, page 166
- √ A-6_18 『Teleflex. v. KSR International』 ⇒ 부록 I, page 169
- √ A-6_19 『Iron Grip Barbell. v. USA Sports』 ⇒ 부록 I, page 172
- √ A-6_20 『Alza Corp. v. Mylan Lab.』 ⇒ 부록 I, page 175
- √ A-6_21 『Bruce Beasley. v. USPTO』 ⇒ 부록 I, page 177
- √ A-6_22 『Daniel S. Fulton. v. USPTO』 ⇒ 부록 I, page 180
- √ A-6_23 『Cardiac Pacemakers. v. St. Jude Medical』 ⇒ 부록 I, page 183
- √ A-6_24 『Knoll Pharm. v. Teva Pharm』 ⇒ 부록 I, page 186
- √ A-6_25 『Terrance Dale Nylen. v. USPTO』 ⇒ 부록 I, page 189
- √ A-6_26 『Gen-Probe. v. Vysis』 ⇒ 부록 I, page 192
- √ A-6_27 『H. William Morgan, JR. v. USPTO』 ⇒ 부록 I, page 195
- √ A-6_28 『Richard Ruiz. v. A.B. Chance』 ⇒ 부록 I, page 198
- √ A-6_29 『Lavaughn F. Watts, Jr.. v. USPTO』 ⇒ 부록 I, page 201
- √ A-6_30 『Scimed Life . v. Johnson & Johnson』 ⇒ 부록 I, page 205

7. Utility

- √ A-7_1 『Dane K.Fisher. v. USPTO』 ⇒ 부록 I, page 214
- √ A-7_2 『John Dash. v. USPTO』 ⇒ 부록 I, page 217

8. 명세서 기재 요건

- √ A-8_1 『ATHLETIC ALTERNATIVES. v. BENETTON』 ⇒ 부록 I, page 224
- √ A-8_2 『KAO CORP. v. UNILEVER』 ⇒ 부록 I, page 225
- √ A-8_3 『ENERGIZER HOLDINGS. v. ITC』 ⇒ 부록 I, page 228
- √ A-8_4 『IPXL HOLDINGS. v. AMAZON』 ⇒ 부록 I, page 231
- √ A-8_5 『FISHER-PRICE. v. GRACO CHILDREN'S』 ⇒ 부록 I, page 234
- √ A-8_6 『FARIS MCMULLIN. v. FRANCIS CARROLL』 ⇒ 부록 I, page 237
- √ A-8_7 『LIZARDTECH. v. EARTH RESOURCE』 ⇒ 부록 I, page 240
- √ A-8_8 『AIRBOSS RAILWAY. v. PANDROL』 ⇒ 부록 I, page 243
- √ A-8_9 『DANIEL J. CAPON. v. USPTO』 ⇒ 부록 I, page 245

- √ A-8_10 『TEVA PHAR. v. WARNER-LAMBERT』 ⇒ 부록 I, page 248
- √ A-8_11 『MARLEY MOULDINGS. v. MIKRON』 ⇒ 부록 I, page 251
- √ A-8_12 『DATAMIZE. v. PLUMTREE SOFTWARE』 ⇒ 부록 I, page 254
- √ A-8_13 『EDWARD H. PHILLIPS. v. AWH CORP』 ⇒ 부록 I, page 257
- √ A-8_14 『SANDISK. v. PRETEC ELECTRONICS』 ⇒ 부록 I, page 260
- √ A-8_15 『NORTHPOINT TEC. v. MDS AMERICA』 ⇒ 부록 I, page 263
- √ A-8_16 『GARY H. RASMUSSEN. v. SMITHKLINE』 ⇒ 부록 I, page 266
- √ A-8_17 『DEFAULT PROOF CREDIT. v. HOME DEPOT』 ⇒ 부록 I, page 269
- √ A-8_18 『GROUP ONE . v. HALLMARK CARDS』 ⇒ 부록 I, page 272
- √ A-8_19 『STEVEN M. HOFFER. v. MICROSOFT』 ⇒ 부록 I, page 275
- √ A-8_20 『SPACE SYSTEMS. v. LOCKHEED MARTIN』 ⇒ 부록 I, page 278
- √ A-8_21 『SMITHKLINE BEECHAM. v. APOTEX』 ⇒ 부록 I, page 281
- √ A-8_22 『TRANQUIL PROSPECTS. v. HOWMEDICA』 ⇒ 부록 I, page 284
- √ A-8_23 『IEX CORP. v. BLUE PUMPKIN』 ⇒ 부록 I, page 287
- √ A-8_24 『MCKECHNIE VEHICLE. v. LACKS INDU.』 ⇒ 부록 I, page 288
- √ A-8_25 『MARK A. FREEMAN. v. GERBER』 ⇒ 부록 I, page 291
- √ A-8_26 『John Dash. v. USPTO』 ⇒ 부록 I, page 294
- √ A-8_27 『ARNOLD BILSTAD. v. GEORGE WAKALOPULOS』 ⇒ 부록 I, page 295
- √ A-8_28 『CARDIAC PACEMAKERS. v. ST. JUDE MEDICL』 ⇒ 부록 I, page 297
- √ A-8_29 『UTICA. v. FEDERAL BROACH』 ⇒ 부록 I, page 300
- √ A-8_30 『SAFETY 1ST. v. FISHER-PRICE』 ⇒ 부록 I, page 301
- √ A-8_31 『INNOVA. v. SAFARI WATER』 ⇒ 부록 I, page 302
- √ A-8_32 『DAVID WALLACH. v. USPTO』 ⇒ 부록 I, page 305
- √ A-8_33 『ELSTER ELECTRIC. v. SCHLUMBERGERSEMA』 ⇒ 부록 I, page 308
- √ A-8_34 『HIGH CONCRETE v. NEW ENTERPRISE』 ⇒ 부록 I, page 310
- √ A-8_35 『VLT. v. ARTESYN TEC.』 ⇒ 부록 I, page 313
- √ A-8_36 『INTIRTOOL. v. TEXAR CORP』 ⇒ 부록 I, page 314
- √ A-8_37 『CHIRON. v. GENENTECH』 ⇒ 부록 I, page 317

- √ A-8_38 『BANCORP SERVICES. v. HARTFORD LIFE』 ⇒ 부록 I, page 320
- √ A-8_39 『UNIV. OF ROCHESTER. v. G.D. SEARLE』 ⇒ 부록 I, page 322
- √ A-8_40 『JOHN P. CURTIS. v. USPTO』 ⇒ 부록 I, page 325

9. 발명자 요건(Inventorship)

- √ A-9_1 『Fredric A. Stern. v. Trustee of Columbia Univ.』 ⇒ 부록 I, page 334
- √ A-9_2 『Checkpoint Systems. v. All-Tag Security』 ⇒ 부록 I, page 337
- √ A-9_3 『Alex Bellehumeur. v. Jerome Bonnett』 ⇒ 부록 I, page 340
- √ A-9_4 『Gemstar-TV v. ITC』 ⇒ 부록 I, page 343

10. 이중특허(Double Patenting)

- √ A-10_1 『Setsuo Fujimura v. USPTO』 ⇒ 부록 I, page 350
- √ A-10_2 『BRISTOL_MYERS v. PHARMACHEMIE B.V.』 ⇒ 부록 I, page 353

㉔ 청구범위해석(Claim Construction)

1. 청구범위해석 일반

- √ B-1_1 『Lava Trading v. Sonic Trading Managemen』 ⇒ 부록 II, page 2
- √ B-1_2 『Phillips. v. Contec』 ⇒ 부록 II, page 4
- √ B-1_3 『Semitool. v. Dynamic Micro Systems』 ⇒ 부록 II, page 6
- √ B-1_4 『On Demend Machine. v. Ingram Industries』 ⇒ 부록 II, page 9
- √ B-1_5 『Wilson Sporting v. Hillerich & Bradsby』 ⇒ 부록 II, page 12
- √ B-1_6 『Exigent Tec. v. Atrana Solutions』 ⇒ 부록 II, page 15
- √ B-1_7 『Arlaine & Gina Rockey. v. Cordis Corp.』 ⇒ 부록 II, page 18
- √ B-1_8 『Harold Schoenhaus. v. Genesco』 ⇒ 부록 II, page 20
- √ B-1_9 『Fiber Optic Designs. v. Seasonal Specialties』 ⇒ 부록 II, page 23
- √ B-1_10 『Smithkline Beecham. v. Apotex Corp.』 ⇒ 부록 II, page 25
- √ B-1_11 『Curtiss-Wright Flow Control Corp. v. Velan』 ⇒ 부록 II, page

- √ B-1_12 『Varco, L.P. v. Pason Systems』 ⇒ 부록Ⅱ, page 31
- √ B-1_13 『Minebea Co. v. Think Outside』 ⇒ 부록Ⅱ, page 34
- √ B-1_14 『Koepnick Medica. v. Alcon Lab.』 ⇒ 부록Ⅱ, page 36
- √ B-1_15 『Cannon Rubber Limitid. v. The First Years』 ⇒ 부록Ⅱ, page 37
- √ B-1_16 『Shuffle Master. v. Vendingdata』 ⇒ 부록Ⅱ, page 39
- √ B-1_17 『Joseph Grayzel. v. St. Jude Medical』 ⇒ 부록Ⅱ, page 41
- √ B-1_18 『IP Innovation. v. Ecollege.com』 ⇒ 부록Ⅱ, page 43
- √ B-1_19 『Microstrategy Incorporated. v. Business Objects』 ⇒ 부록Ⅱ, page 45
- √ B-1_20 『Joseph v. Kapusta. v. Gale Corp.』 ⇒ 부록Ⅱ, page 48
- √ B-1_21 『J. Ole Sorensen. v. ITC』 ⇒ 부록Ⅱ, page 50
- √ B-1_22 『Dane Industries. v. Ameritec Industries』 ⇒ 부록Ⅱ, page 53
- √ B-1_23 『World Kitchen. v. Zyliss Haushaltwaren A』 ⇒ 부록Ⅱ, page 54
- √ B-1_24 『Cytologix Corp. v. Ventana Medical System』 ⇒ 부록Ⅱ, page 57
- √ B-1_25 『Setsuo Fujimura. v. Cybex International』 ⇒ 부록Ⅱ, page 60
- √ B-1_26 『Ron Nystrom. v. Trex Company』 ⇒ 부록Ⅱ, page 63
- √ B-1_27 『Biagro Western Sales. v. Grow More』 ⇒ 부록Ⅱ, page 66
- √ B-1_28 『Network Commerce . v. Microsoft』 ⇒ 부록Ⅱ, page 69
- √ B-1_29 『Ocean Innovations . v. Rick Archer』 ⇒ 부록Ⅱ, page 72
- √ B-1_30 『Tap Pharm. v. OWL Pharm』 ⇒ 부록Ⅱ, page 75
- √ B-1_31 『Pause Tec. v. Tivo Inc.』 ⇒ 부록Ⅱ, page 79
- √ B-1_32 『Harris Corp. v. Ericsson Inc.』 ⇒ 부록Ⅱ, page 82
- √ B-1_33 『Collegenet. v. Applyyourself』 ⇒ 부록Ⅱ, page 85
- √ B-1_34 『Ntp, Inc. v. Research in Motion』 ⇒ 부록Ⅱ, page 88
- √ B-1_35 『Beckson Marine. v. NFM』 ⇒ 부록Ⅱ, page 91
- √ B-1_36 『Carl Landers. v. Sideways』 ⇒ 부록Ⅱ, page 92
- √ B-1_37 『Transonic Systems. v. Non-Invasice Medical Tec.』 ⇒ 부록Ⅱ, page 94
- √ B-1_38 『North American Container. v. Plastipak Packaging』 ⇒ 부록Ⅱ, page 96
- √ B-1_39 『Phillips. v. AWH Corp.』 ⇒ 부록Ⅱ, page 99
- √ B-1_40 『Izumi Products . v. Koninkljkje Philips Electro.』 ⇒ 부록Ⅱ,

page 102

- √ B-1_41 『The Lockformer. v. PPG Industries』 ⇒ 부록Ⅱ, page 103
- √ B-1_42 『PC Connector Solutions. v. Smartdisk』 ⇒ 부록Ⅱ, page 104
- √ B-1_43 『Steven M. Hoffer v. Microsoft』 ⇒ 부록Ⅱ, page 107
- √ B-1_44 『Sunny Fresh Foods. v. Michael Foods』 ⇒ 부록Ⅱ, page 110
- √ B-1_45 『Nazomi Communications v. ARM Holdings』 ⇒ 부록Ⅱ, page 111
- √ B-1_46 『Rhodia Chimie v. PPG Industries』 ⇒ 부록Ⅱ, page 114
- √ B-1_47 『Nelcor Puritan Bennett. v. Masimo Corp.』 ⇒ 부록Ⅱ, page 117
- √ B-1_48 『E. Michael Mattox. v. Infotopia』 ⇒ 부록Ⅱ, page 120
- √ B-1_49 『ASM America. v. Genus』 ⇒ 부록Ⅱ, page 121
- √ B-1_50 『Medrad, Inc. v. MRI Devices Corp.』 ⇒ 부록Ⅱ, page 124
- √ B-1_51 『Iowa State University. v. Wiley Organics』 ⇒ 부록Ⅱ, page 127
- √ B-1_52 『Leon Stambler. v. RSA Security』 ⇒ 부록Ⅱ, page 128
- √ B-1_53 『NCR Corp. v. Palm, Inc.』 ⇒ 부록Ⅱ, page 129
- √ B-1_54 『Matthew Stephens . v. Tech international』 ⇒ 부록Ⅱ, page 130
- √ B-1_55 『NTP. v. Research In Motion』 ⇒ 부록Ⅱ, page 133
- √ B-1_56 『Centricut. v. The Esab Group』 ⇒ 부록Ⅱ, page 135
- √ B-1_57 『Catalina Marketing. v. Coolsavings.com』 ⇒ 부록Ⅱ, page 138
- √ B-1_58 『Medpointe Healthcare. v. Pharmacal Co』 ⇒ 부록Ⅱ, page 139
- √ B-1_59 『Insituform Tec. v. CAT Contracting』 ⇒ 부록Ⅱ, page 140
- √ B-1_60 『Astrazeneca AB. v. Mutual Pharm.』 ⇒ 부록Ⅱ, page 145
- √ B-1_61 『Irdeto Access. v. Echostar Satellite Corp.』 ⇒ 부록Ⅱ, page 148
- √ B-1_62 『Lighting World. v. Birchwood Lighting』 ⇒ 부록Ⅱ, page 151
- √ B-1_63 『NATIONAL INSTRUMENTS. v. THE MATHWORKS』 ⇒ 부록Ⅱ, page 155
- √ B-1_64 『Home Diagnostics. v. Lifescan』 ⇒ 부록Ⅱ, page 156
- √ B-1_65 『Dana Corp. v. American Axile』 ⇒ 부록Ⅱ, page 159
- √ B-1_66 『Lifestream Diagnostics. v. Polymer Tec.』 ⇒ 부록Ⅱ, page 160
- √ B-1_67 『Power Mosfet Tec. v. Siemens AG』 ⇒ 부록Ⅱ, page 161
- √ B-1_68 『Neomagic Corp. v. Trident Microsystems』 ⇒ 부록Ⅱ, page 164

- √ B-1_69 『Mars, Inc. v. H.J. Heinz』 ⇒ 부록Ⅱ, page 165
- √ B-1_70 『Phillips. v. AWH Corp.』 ⇒ 부록Ⅱ, page 168
- √ B-1_71 『AFG industries. v. Cardinal Ig』 ⇒ 부록Ⅱ, page 169
- √ B-1_72 『Eric Wasinger. v. Levi Strauss & Co.』 ⇒ 부록Ⅱ, page 172
- √ B-1_73 『Ron Nystrom. v. TREX』 ⇒ 부록Ⅱ, page 173
- √ B-1_74 『Univ. of California. v. Actagro, LLC』 ⇒ 부록Ⅱ, page 177
- √ B-1_75 『Metabolite Lab. v. America Holdings』 ⇒ 부록Ⅱ, page 178
- √ B-1_76 『W.E. Hall Company. v. Atlanta Corrugating』 ⇒ 부록Ⅱ, page 181
- √ B-1_77 『Edward Systems Tec v. Digital Control Systems』 ⇒ 부록Ⅱ, page 184
- √ B-1_78 『American Academy of Science Tech Center. v. Novell』 ⇒ 부록Ⅱ, page 186
- √ B-1_79 『Housey Pharm. v. Bristol-Meyers Squibb』 ⇒ 부록Ⅱ, page 190
- √ B-1_80 『Scanner Tec. v. ICOS Vision Systems』 ⇒ 부록Ⅱ, page 194
- √ B-1_81 『Ultratech Steppe. v. ASM Lithography』 ⇒ 부록Ⅱ, page 198
- √ B-1_82 『Monsanto. v. Bayer BioScience N.V.』 ⇒ 부록Ⅱ, page 200
- √ B-1_83 『Globetrotter Software. v. Elan Computer Group』 ⇒ 부록Ⅱ, page 203
- √ B-1_84 『Premier Networks. v. Lucent Tec.』 ⇒ 부록Ⅱ, page 206
- √ B-1_85 『International Rectifier Corp. v. IXYS Corp.』 ⇒ 부록Ⅱ, page 209
- √ B-1_86 『Dr. Robert F. Weiss. v. Reebok』 ⇒ 부록Ⅱ, page 213
- √ B-1_87 『American Seating. v. USSC Group』 ⇒ 부록Ⅱ, page 215
- √ B-1_88 『SuperGuide Corp. v. DirecTV』 ⇒ 부록Ⅱ, page 219
- √ B-1_89 『Intergraph Corp. v. Intel Corp.』 ⇒ 부록Ⅱ, page 223
- √ B-1_90 『Lievel-Flarsheim. v. Medrad』 ⇒ 부록Ⅱ, page 224
- √ B-1_91 『Microsoft. v. Multi-tech Systems』 ⇒ 부록Ⅱ, page 228
- √ B-1_92 『Epcon Gas System . v. Teva Pharm.』 ⇒ 부록Ⅱ, page 231
- √ B-1_93 『Schwarz Pharma. v. USPTO』 ⇒ 부록Ⅱ, page 232
- √ B-1_94 『Liquid Dynamics Corp. v. Vaughan Compan』 ⇒ 부록Ⅱ, page 233

2. Means plus Function Claim Language

- √ B-2_1 『MICHAEL P. CALLICRATE. v. WADSWORTH.』 ⇒ 부록 II, page 242
- √ B-2_2 『JWV ENTERPRISESt. v. INTERACT ACCESSORIES』 ⇒ 부록 II, page 244
- √ B-2_3 『CROSS MEDICAL . v. MEDTRONIC SOFAMOR』 ⇒ 부록 II, page 247
- √ B-2_4 『KYLE BATEMAN. v. POR-TA TARGET』 ⇒ 부록 II, page 250
- √ B-2_5 『OWEN MUMFORD. v. SURGILANCE』 ⇒ 부록 II, page 251
- √ B-2_6 『NOMOS CORP. v. BRAINLAB』 ⇒ 부록 II, page 252
- √ B-2_7 『MARK A. FREEMAN. v. GERBER PRODUCTS』 ⇒ 부록 II, page 255
- √ B-2_8 『VERSA CORP. v. AG-BAG INTERNATIONAL』 ⇒ 부록 II, page 256
- √ B-2_9 『FRANK'S CASING. v. WEATHERFORD』 ⇒ 부록 II, page 259
- √ B-2_10 『NABIL N. GHALY. v. HASBRO, INC』 ⇒ 부록 II, page 262
- √ B-2_11 『GEMSTAR-TV. v. SCIENTIFIC-ATLANTA』 ⇒ 부록 II, page 263
- √ B-2_12 『LINEAR TEC. v. IMPALA LINEAR CORP.』 ⇒ 부록 II, page 266
- √ B-2_13 『JAMES F. MCNULTY, JR. v. TASER INTERNATIONAL』 ⇒ 부록 II, page 269
- √ B-2_14 『TI GROUP. v. SIEMENS』 ⇒ 부록 II, page 270
- √ B-2_15 『ANIMATICS CORP. v. QUICKSILVER CONTROLS』 ⇒ 부록 II, page 273
- √ B-2_16 『ZIMMER v. HOWMEDICA OSTEONICS CORP.s』 ⇒ 부록 II, page 274
- √ B-2_17 『PHILLIPS. v. AWH CORP.』 ⇒ 부록 II, page 275
- √ B-2_18 『SUMMIT TEC. v. NIDEK』 ⇒ 부록 II, page 278
- √ B-2_19 『THE TORO COMPANY. v. DEERE & COMPANY』 ⇒ 부록 II, page 281

3. Intrinsic Evidence / Extrinsic Evidence

- √ B-3_1 『BOSS CONTROL. v. BOMBARDIER 』 ⇒ 부록 II, page 288
- √ B-3_2 『PLAYTEX PRODUCTS. v. PROCTER & GAMBLE』 ⇒ 부록 II, page 291

- √ B-3_3 『V-FORMATION. v. BENETTON GROUP』 ⇒ 부록Ⅱ, page 294
- √ B-3_4 『C.R. BARD, INC. v. UNITED STATES SURGICAL CORP.』 ⇒ 부록Ⅱ, page 296
- √ B-3_5 『ON-LINE TEC. v. BODENSEEWERK PERKIN-ELMER』 ⇒ 부록Ⅱ, page 298
- √ B-3_6 『SIEMENS. v. VANDERLANDE INDUSTRIES』 ⇒ 부록Ⅱ, page 301
- √ B-3_7 『NOVARTIS PHARM. v. EON LABS』 ⇒ 부록Ⅱ, page 303

4. Transitional Language

- √ B-4_1 『NORIAN CORP. v. STRYKER CORP.』 ⇒ 부록Ⅱ, page 310
- √ B-4_2 『THE GILLETTE. v. ENERGIZER HOLDINGS』 ⇒ 부록Ⅱ, page 313
- √ B-4_3 『OUTLAST TEC. v. FRISBY TEC.』 ⇒ 부록Ⅱ, page 316
- √ B-4_4 『W.E. HALL. v. ATLANTA CORRUGATING』 ⇒ 부록Ⅱ, page 318
- √ B-4_5 『NORIAN CORP. v. STRYKER CORP.』 ⇒ 부록Ⅱ, page 320

5. 한정성(Definiteness)

- √ B-5_1 『IPXL HOLDINGS. v. AMAZON.COM.』 ⇒ 부록Ⅱ, page 326
- √ B-5_2 『FISHER-PRICE. v. GRACO CHILDREN'S .』 ⇒ 부록Ⅱ, page 329
- √ B-5_3 『DATAMIZE, LLC. v. PLUMTREE SOFTWARE.』 ⇒ 부록Ⅱ, page 330
- √ B-5_4 『HOWMEDICA OSTEONICS. v. TRANQUIL PROSPECTSP.』 ⇒ 부록Ⅱ, page 333

㉔ 특허침해(Patent Infringement)

1. 특허침해 일반

- √ C-1_1 『LAMPS PLUS. v. PATRICK S. DOLAN, DESIGN.』 ⇒ 부록Ⅲ, page 2
- √ C-1_2 『FIELDTURF INTERNATIONAL. v. SPRINTURF.』 ⇒ 부록Ⅲ, page 3
- √ C-1_3 『GOLDEN EAGLE. v. CONSOLIDATED INDUSTRIAL.』 ⇒ 부록Ⅲ, page 6

- √ C-1_4 『DOREL JUVENILE. v. GRACO CHILDREN'S .』 ⇒ 부록Ⅲ, page 7
- √ C-1_5 『AIR TURBINE TEC. v. ATLAS COPCO AB.』 ⇒ 부록Ⅲ, page 9
- √ C-1_6 『PHONOMETRICS. v. HOSPITALITY INTERNATIONAL.』 ⇒ 부록Ⅲ, page 12
- √ C-1_7 『SLIP TRACK SYSTEMS. v. METAL LITE.』 ⇒ 부록Ⅲ, page 13
- √ C-1_8 『AFG Industries. v. Cardinal IG.』 ⇒ 부록Ⅲ, page 16
- √ C-1_9 『FUJI PHOTO FILM. v. JAZZ PHOTO.』 ⇒ 부록Ⅲ, page 19
- √ C-1_10 『ERIC WASINGER. v. LEVI STRAUSS & CO.』 ⇒ 부록Ⅲ, page 22
- √ C-1_11 『GERALD N. PELLEGRINI. v. ANALOG DEVICES.』 ⇒ 부록Ⅲ, page 23

2. 균등권

- √ C-2_1 『BICON. v. THE STRAUMANN.』 ⇒ 부록Ⅲ, page 30
- √ C-2_2 『PFIZER. v. TEVA PHARM.』 ⇒ 부록Ⅲ, page 33
- √ C-2_3 『FREEDMAN SEATING . v. AMERICAN SEATING.』 ⇒ 부록Ⅲ, page 36
- √ C-2_4 『WILLIAM A. BUDDE. v. HARLEY-DAVIDSON.』 ⇒ 부록Ⅲ, page 38
- √ C-2_5 『NABIL N.GHALY. v. HASBRO, INC.』 ⇒ 부록Ⅲ, page 41
- √ C-2_6 『THE TORO COMPANY. v. WHITE CONSOLIDATED.』 ⇒ 부록Ⅲ, page 44
- √ C-2_7 『ALTICOR INC. v. ULTRA-SUN TEC.』 ⇒ 부록Ⅲ, page 47
- √ C-2_8 『STATE OF CALIFORNIA. v. TYCOR WALLS.』 ⇒ 부록Ⅲ, page 48
- √ C-2_9 『NOVARTIS PHARM. v. ABBOTT LAB.』 ⇒ 부록Ⅲ, page 49
- √ C-2_10 『ASYST TEC. v. EMTRAK.』 ⇒ 부록Ⅲ, page 52
- √ C-2_11 『MARLANE C. SEARFOSS. v. PIONEER CONSOLIDATED.』 ⇒ 부록Ⅲ, page 55
- √ C-2_12 『TI Group. v. VDO North America.』 ⇒ 부록Ⅲ, page 58
- √ C-2_13 『MILTON D. GOLDENBERG . v. CYTOGEN.』 ⇒ 부록Ⅲ, page 62
- √ C-2_14 『THOMAS LEOUTSAKCOS. v. COLL'S HOSPITAL.』 ⇒ 부록Ⅲ, page 67

- √ C-2_15 『DR. HARY GAUS. v. CONAIR CORP.』 ⇒ 부록Ⅲ, page 70
- √ C-2_16 『Ciena Corp. v. CORVIS CORP.』 ⇒ 부록Ⅲ, page 74
- √ C-2_17 『SULZER TEXTIL A.G. v. PICANOT N.V.』 ⇒ 부록Ⅲ, page 75
- √ C-2_18 『PSC Computer Products. v. Foxconn.』 ⇒ 부록Ⅲ, page 79

3. 출원경과 금반언(Prosecution History Estoppel)

- √ C-3_1 『ASPEX EYEWEAR. v. MIRACLE OPTICS.』 ⇒ 부록Ⅲ, page 90
- √ C-3_2 『NORIAN CORP. v. STRYKER CORP.』 ⇒ 부록Ⅲ, page 91
- √ C-3_3 『BIAGRO WESTERN SALES. v. GROW MORE.』 ⇒ 부록Ⅲ, page 94
- √ C-3_4 『AQUATEX. v. TECHNICHE SOLUTIONS.』 ⇒ 부록Ⅲ, page 97
- √ C-3_5 『RESEARCH PLASTICS. v. FEDERAL PACKAGING.』 ⇒ 부록Ⅲ, page 100
- √ C-3_6 『ATOFINA. v. GREAT LAKES CHEMICAL CORP.』 ⇒ 부록Ⅲ, page 103
- √ C-3_7 『STEPHEN K. TERLEP. v. THE BRINKMANN CORP.』 ⇒ 부록Ⅲ, page 106
- √ C-3_8 『Alfred Salazar. v. P&G.』 ⇒ 부록Ⅲ, page 110
- √ C-3_9 『RHODIA CHIMIE. v. PPG Industries.』 ⇒ 부록Ⅲ, page 114
- √ C-3_10 『Business Objects.S.A. v. Microstrategy.』 ⇒ 부록Ⅲ, page 117
- √ C-3_11 『Sram Corp. v. AD-II Engineering.』 ⇒ 부록Ⅲ, page 121
- √ C-3_12 『W.E. Hall Company. v. Atlanta Corrugating, LLC.』 ⇒ 부록Ⅲ, page 123
- √ C-3_13 『Honeywell. v. Hamilton Sundstrand Corp.』 ⇒ 부록Ⅲ, page 126
- √ C-3_14 『William T. Pordy, Carberry Corp. v. Land O'LakesK.』 ⇒ 부록Ⅲ, page 129
- √ C-3_15 『Mycogen Plant Science. v. Monsanto.』 ⇒ 부록Ⅲ, page 132
- √ C-3_16 『Smithkline Beecham Corp. v. Excel Pharm.』 ⇒ 부록Ⅲ, page 135
- √ C-3_17 『Glaxo Wellcome. v. Impax laboratories.』 ⇒ 부록Ⅲ, page 138
- √ C-3_18 『INSITUFORM TEC. v. CAT CONTRACTING.』 ⇒ 부록Ⅲ, page 142

4. 직접침해

- √ C-4_1 『Jazz Photo Corp. v. Fuji Photo Film.』 ⇒ 부록Ⅲ, page 152
- √ C-4_2 『Kinik v. ITC』 ⇒ 부록Ⅲ, page 156
- √ C-4_3 『Golight. v. Wal-Mart Stores』 ⇒ 부록Ⅲ, page 159

5. 간접침해

- √ C-5_1 『GLENAYRE ELECTRONICS. v. PHILLIP JACKSON.』 ⇒ 부록Ⅲ, page 168
- √ C-5_2 『MEMC ELECTRONIC MATERIALS. v. MITSUBISHI.』 ⇒ 부록Ⅲ, page 171
- √ C-5_3 『AT&T. v. MICROSOFT.』 ⇒ 부록Ⅲ, page 174
- √ C-5_4 『LINEAR TEC. v. Maxim Integrated Products.』 ⇒ 부록Ⅲ, page 178
- √ C-5_5 『HOCKERSON-HALBERSTADT. v. JSP FOOTWEA.』 ⇒ 부록Ⅲ, page 180
- √ C-5_6 『METABOLITE LAB. v. AMERICA HOLDINGS.』 ⇒ 부록Ⅲ, page 181
- √ C-5_7 『GOLDEN BLOUNT. v. ROBERT H. PETERSON CO .』 ⇒ 부록Ⅲ, page 184
- √ C-5_8 『DYNACORE HOLDINGS CORP. v. U.S. PHILIPS CORP.』 ⇒ 부록Ⅲ, page 187

6. 고의침해(Willful Infringement)

- √ C-6_1 『APPLIED MEDICAL RESOURCES. v. U.S. SURGICAL』 ⇒ 부록Ⅲ, page 196
- √ C-6_2 『nCube CORP. v. SeaChange International』 ⇒ 부록Ⅲ, page 200
- √ C-6_3 『IMONEX SERVICES v. W.H. MUNZPRUFER DIETMAR』 ⇒ 부록Ⅲ, page 203
- √ C-6_4 『Knorr-Bremse Systeme. v. Dana Corp.』 ⇒ 부록Ⅲ, page 206
- √ C-6_5 『GLAXO GROUP. v. APOTEX, INC.』 ⇒ 부록Ⅲ, page 209

㉔ Equitable Defense

1. 불공정 행위(Inequitable Conduct Before the PTO)

- √ D-1_1 『Aventis Pharma. v. Amphastar Pharms.』 ⇒ 부록IV, page 2
- √ D-1_2 『ATOFINA v. GREAT LAKES CHEMICAL.』 ⇒ 부록IV, page 3
- √ D-1_3 『M. EAGLES TOOL. v. FISHER TOOLING.』 ⇒ 부록IV, page 5
- √ D-1_4 『JOHN FORCILLO. v. LEMOND FITNESS.』 ⇒ 부록IV, page 8
- √ D-1_5 『FERRING B.V. v. BARR LAB.』 ⇒ 부록IV, page 9
- √ D-1_6 『DIGITAL CONTROL. v. THE CHARLES MACHINE.』 ⇒ 부록IV, page 12
- √ D-1_7 『TAP Pharm. v. OWL PHARM.』 ⇒ 부록IV, page 15
- √ D-1_8 『PHARMACIA CORP. v. PAR PHARM.』 ⇒ 부록IV, page 18
- √ D-1_9 『James A. Frazier. v. Roessel Cine Photo.』 ⇒ 부록IV, page 21
- √ D-1_10 『Purdue Pharma L.P. v. Endo Pharms.』 ⇒ 부록IV, page 24
- √ D-1_11 『SYNTEX. v. APOTEX.』 ⇒ 부록IV, page 27
- √ D-1_12 『EVIDENT CORP v. Church & Dwight Co.』 ⇒ 부록IV, page 30
- √ D-1_13 『ISCO INTERNATIONAL. v. CONDUCTUS.』 ⇒ 부록IV, page 33
- √ D-1_14 『ROSCO. v. MIRROR LITE.』 ⇒ 부록IV, page 36
- √ D-1_15 『BRUNO INDEPENDENT LIVING. v. ACORN MOBILITY.』 ⇒ 부록IV, page 37
- √ D-1_16 『Intirtool. v. Texar Corp.』 ⇒ 부록IV, page 40
- √ D-1_17 『NORIAN CORP. v. STRYKER CORP.』 ⇒ 부록IV, page 44

2. 특허권남용(Patent Misuse)/독점금지소송(Antitrust Claim)

- √ D-2_1 『U.S. PHILIPS. v. ITC.』 ⇒ 부록IV, page 51
- √ D-2_2 『UNITHERM FOOD SYSTEMS. v. SWIFT-ECKRICH.』 ⇒ 부록IV, page 55
- √ D-2_3 『MONSANTO. v. HOMAN MCFARLING.』 ⇒ 부록IV, page 58
- √ D-2_4 『Q-PHARMA. v. THE ANDREW JERGENS.』 ⇒ 부록IV, page 62

3. 해태(Laches)

- √ D-3 『SYMBOL TEC. v. LEMELSON MEDICAL.』 ⇒ 부록IV, page 68

4. 금반언(Estoppel)

- √ D-4_1 『DANE INDUSTRIES. v. AMERITEK INDUSTRIES.』 ⇒ 부록IV, page 75
- √ D-4_2 『PANDROL USA. v. AIRBOSS RAILWAY.』 ⇒ 부록IV, page 78

5. 특허소진이론(Patent Exhaustion)

√ D-5 『JORDAN SPENCER JACOBS. v. NINTENDO.』 ⇒ 부록Ⅳ, page 83

6. Research Exception (35 U.S.C. § 271(e)(1))

√ D-6 『INTEGRA LIFESCIENCES. v. MERCK KGaA.』 ⇒ 부록Ⅳ, page 88

㉔ 구제수단

1. 구제수단 일반

√ E-1_1 『JOHN FORCILLO. v. LEMOND FITNESS.』 ⇒ 부록Ⅳ, page 94

√ E-1_2 『GOLDEN BLOUNT. v. ROBERT H. PETERSON.』 ⇒ 부록Ⅳ, page 96

√ E-1_3 『MERCExchange. v. eBay.』 ⇒ 부록Ⅳ, page 101

√ E-1_4 『KNORR-BREMSE SYSTEME. v. DANA CORP.』 ⇒ 부록Ⅳ, page 105

√ E-1_5 『MONSANTO . v. KEM L. RALPH.』 ⇒ 부록Ⅳ, page 108

√ E-1_6 『JUICY WHIP. v. ORANGE BANG.』 ⇒ 부록Ⅳ, page 113

2. 침해금지명령(Injunction)

√ E-2_1 『PFIZER. v. TEVA PHARM.』 ⇒ 부록Ⅳ, page 120

√ E-2_2 『ALLTRADE TOOLS. v. OLYMPIA GROUP.』 ⇒ 부록Ⅳ, page 125

√ E-2_3 『MALLINCKRODT. v. MASIMO CORP.』 ⇒ 부록Ⅳ, page 127

√ E-2_4 『GILLETTE. v. ENERGIZER HOLDINGS.』 ⇒ 부록Ⅳ, page 129

√ E-2_5 『CYTOLOGIX CORP. v. VENTANA MEDICAL.』 ⇒ 부록Ⅳ, page 132

√ E-2_6 『AERO PRODUCTS. v. LEMOND FITNESS.』 ⇒ 부록Ⅳ, page 133

√ E-2_7 『AMERICA HOLDINGS. v. CHIRON CORP.』 ⇒ 부록Ⅳ, page 134

√ E-2_8 『International Rectifier. v. IXYS Corp.』 ⇒ 부록Ⅳ, page 137

√ E-2_9 『CORDIS CORP. v. BOSTON SCIENTIFIC CORP.』 ⇒ 부록Ⅳ, page 140

√ E-2_10 『ECOLAB. v. JOHNSON DIVERSEY.』 ⇒ 부록Ⅳ, page 141

√ E-2_11 『INTERNATIONAL RECTIFIER. v. SAMSUNG.』 ⇒ 부록Ⅳ, page

143

- √ E-2_12 『KEMIN FOODS. v. PIGMENTOS VEGETALES.』 ⇒ 부록Ⅳ, page 145
- √ E-2_13 『ROCKET JEWELRY. v. QUALITY INTERNATIONAL.』 ⇒ 부록Ⅳ, page 146
- √ E-2_14 『NATIONAL STEEL CAR. v. CANADIAN PACIFIC.』 ⇒ 부록Ⅳ, page 150
- √ E-2_15 『INLINE CONNECTION. v. ATLANTECH ONLINE.』 ⇒ 부록Ⅳ, page 151
- √ E-2_16 『AERATION SOLUTIONS. v. DANIEL H. DICKMAN .』 ⇒ 부록Ⅳ, page 152

3. 특허표시·사실상 고지(Marking, Notice)

- √ E-3 『CLONTECH LAB. v. INVITROGEN CORP.』 ⇒ 부록Ⅳ, page 158

4. 금전배상(Monetary Damages)

- √ E-4_1 『PARENTAL GUIDE OF TEXAS. v. THOMSON.』 ⇒ 부록Ⅳ, page 165
- √ E-4_2 『GLENAYRE ELECTRONICS. v. PHILLIP JACKSON.』 ⇒ 부록Ⅳ, page 169
- √ E-4_3 『UNION CARBIDE. v. SHELL OIL.』 ⇒ 부록Ⅳ, page 173
- √ E-4_4 『ENGINEERED PRODUCTS. v. DONALDSON CO.』 ⇒ 부록Ⅳ, page 177
- √ E-4_5 『BROOKS FURNITURE. v. DUTAILIER.』 ⇒ 부록Ⅳ, page 179
- √ E-4_6 『INLAND STEEL . v. LTV STEEL.』 ⇒ 부록Ⅳ, page 183

5. Extraterritorial Effect of Patents

- √ E-5_1 『MEMCELECTRONIC MATERIALS. v. MITSUBISHI.』 ⇒ 부록Ⅳ, page 189
- √ E-5_2 『NTP. v. RESEARCH IN MOTION.』 ⇒ 부록Ⅳ, page 193
- √ E-5_3 『AT&T. v. MICROSOFT.』 ⇒ 부록Ⅳ, page 197
- √ E-5_4 『EOLAS TEC. v. MICROSOFT.』 ⇒ 부록Ⅳ, page 201
- √ E-5_5 『GERALD N. PELLEGRINI. v. ANALOG DEVICES.』 ⇒ 부록Ⅳ, page 205

6. 연방특허법 우선적용(Federal Patent Law Preemption)

- √ E-6 『ULTRA-PRECISION MANUFACTURING. v. FORD.』 ⇒ 부록IV, page 211

㉔ 기타

1. Ownership

- √ F-1_1 『Medimmune. v. Centocor, Inc.』 ⇒ 부록IV, page 220
 √ F-1_2 『Aspex Eyewear. v. E'lite Optik.』 ⇒ 부록IV, page 224
 √ F-1_3 『Schreiber Food. v. Beatrice Cheese.』 ⇒ 부록IV, page 227
 √ F-1_4 『Israel Bio-Engineering Project. v. Amgen.』 ⇒ 부록IV, page 230
 √ F-1_5 『Fieldturf, Inc. v. Southwest Recreational Industries.』 ⇒ 부록IV, page 233

2. 의약품특허존속기간연장

- √ F-2_1 『TEVA PHARM. v. PFIZER.』 ⇒ 부록IV, page 240
 √ F-2_1 『PFIZER. v. DR. REDDY'S LAB.』 ⇒ 부록IV, page 243