

미국 연방순회항소법원, ‘고의적’ 특허침해에 대한 종전 판례 변경

미 연방순회항소법원(CAFC)은 침해가능성에 대한 자문을
구하지 않은 행위와 침해가능성에 대한 자문의견을 공개하지
않은 행위는 고의적 침해의 성립 요건이 되지 않는다고
함으로써 종전의 판례를 변경함.

미 국 연방순회항소법원은 Knorr-Bremse Systeme v. Dana Corp and Haldex Brake, 01-1357 사건과 관련하여 2004년 9월 13일, 전원합의체(en banc)로 “고의적(willful)” 특허침해의 결정에 대한 판결을 내렸는데, CAFC의 이번 판결은 소송 중에 자신의 특허권을 분석함에 있어서 얻은 법적 조언의 내용을 밝히기를 거부하는 피고에 대해서 처벌을 내리는 20년 된 판례를 뒤집은 것으로, 특허 변호사들로부터 환영을 받았다.

이전의 판결에 의하면 고의적 침해에 대한 판단에서 법적 조언 내용의 제출을 거부한 피고인에 대하여 법관 혹은 배심원이 부정적인 추정을 하도록 되어 있었다.

Knorr Bremse社(독일기업)는 대형트럭에서 사용되는 공기 디스크 브레이크 기술에 대한 미국 특허(No. 5,927,445)권자로 Dana社와 Haldex Brake社를 특허침해로 미국 버지니아 지방법원에 특허침해소송을 제기했다.

배심원 평결에서 피고가 원고의 특허를 침해하였다고 판단하였다.

동 사건 심리에서 피고는 “변호사-의뢰인 비밀 유지 특권(attorney-client privilege)”을 이용하여

유럽 및 영국의 변호사에게 Knorr의 특허권에 관해 얻은 법률 자문 내용을 밝히기를 거부하였다.

이에 미국 버지니아 지방법원은 (법률자문 내용을 밝히지 않은 것은) 그 자문 내용이 불리하기 때문이라고 판단하고 특허침해 판결을 내렸다.

이번 CAFC 판결에서는 만약 피고가 “변호사-의뢰인간의 비밀유지 특권”을 사용하여 자문 도중에 얻은 침해가능성의 의견을 공개하지 않았다면 이것으로 인한 불리한 추정(adverse inference)이 적절하지 않다고 했다.

그리고, CAFC는 만약 피고가 침해가능성에 대한 법률적 조언을 얻지 않았다면 불리한 추정이 적절한 것인지에 대해서도 그렇지 않다고 판결했다.

이로써 침해 가능성에 대한 자문을 구하지 않은 행위와 침해가능성에 대한 자문 의견을 공개하지 않은 행위는 더 이상 고의적 침해에 대한 판단 요소가 되지 않는다.

참고로 고의적 침해는 일반 손해배상금의 3배(징벌적 손해배상)와 변호사비용까지 부담하게 된다(35 USC §284).

미국 O2Micro사, LCD관련 특허침해로 삼성전자 제조

미 국 캘리포니아 소재 O2Micro사는 한국의 삼성전자를 상대로 텍사스 동부지방법원에 삼성전자가 생산 판매하는 LCD 모니터, LCD TV, 기타 LCD 제품과 관련하여 손해배상과 금지가처분신청을 포함한 특허침해소송을 제기했다.

문제가 된 LCD관련 미국특허는 특허번호 6,259,615 / 6,396,722 / 6,501,234 / 6,707,264 등 4개 특허로 알려졌다.

O2Micro사는 LCD 변환기술과 관련된 미국 특허를 최소 13개 가지고 있으며 이외 몇몇 관련 특허를 출원중으로 알려졌다.

이번 소송제기는 동사가 이전에 대만의 지방법원에 제기하였던 삼성전자에 대한 특허침해소송에 이어진 소송으로서 대만지방법원은 삼성전자에 대하여 일정한 교환기를 이용하는 삼성전자의 Sync master LCD 모니터의 판매, 사용, 수입, 전시, 광고 등을 금지하는 소송전 가처분을 내린 바 있다.

이번 소송의 대상이 된 O2Micro사의 대만특허는(대만특허 번호 152,318) 동사의 미국특허 6,259,615의 대만출원 특허였다.

미국 APPLE컴퓨터사, 「APPLE」 관련 상표소송 화해

미국의 컴퓨터 대기업인 미국애플사는 영국음반회사인 애플사와의 '애플(apple)' 관련 상표소송에서 거액의 화해금을 지급할 전망.

미 국 예술잡지인 버라이어티에 의하면 「APPLE」상표를 둘러싼 소송에서 미국 PC 대기업인 애플 컴퓨터사가 비틀즈가 설립한 영국 음반회사인 애플사에 대하여 거액의 화해금을 지급할 것으로 전망했다.

소송관계자는 「화해금은 사상 최고액이 될지도 모른다」고 한다.

화해내용에 대해서는 영국 애플사가 애플 컴퓨터사의 대주주로 되고, 폴·메카토니가 임원으로

취임할 가능성도 있다고 전했다.

「애플」상표를 둘러싸고는 1991년, 애플 컴퓨터사가 음악 매체에 상표를 사용하지 않겠다는 화해가 성립하여, 화해금으로서 영국 애플사측에 약 2,650만 달러를 지급한 바 있다.

그런데 애플 컴퓨터사가 작년부턴 온라인 음악 서비스사업에 진출하자 영국 애플사가 1991년 협약위반을 이유로 자국 법원에 제소했다.