



[연재 일정 안내]

연재	목 차	
2006. 1월호	제1장 특허분쟁의 환경	1. 특허분쟁개요 2. 미국특허소송
2006. 2월호	제2장 판례로 본 미국특허 분쟁현황	1. 연방지방법원
2006. 3월호		2. 연방항소법원
2006. 4월호	제3장 ITC 분쟁현황	1. ITC개요
		2. ITC절차의 순서
		3. 전제연도별 제소현황
		4. 지역별 제소현황
		5. 지역별 산업별 제소현황
		6. 동북아지역의 결정유형별 동향
		7. 한국산 반도체 컴퓨터 분야 ITC 제소현황
2006. 5월호	제4장 주요 제품별 분쟁현황	1. 분석대상 및 수록내용 2. 반도체 관련 소송현황
2006. 6월호	제5장 분쟁특허분석	1. 분석대상
		2. 반도체 관련 분쟁대상 특허분석(사례)
	보고서 활용을 위한 제언	

* 상기 내용은 국제특허분쟁지도 보고서의 요약본이며, 상세 내용은 분쟁대미 특허 정보넷 (<http://www.patentmap.or.kr>)에서 보실 수 있습니다.

VI. 주요 제품별 분쟁현황

1. 분석대상 및 수록내용

연방항소법원 판례를 산업별/제품별 분류를 통해 총 16개 품목(159건)에 대한 판례 심층 분석을 실시했다.

각 품목별로 주요 소송업체, 판결현황, 판결진행경과, 대응방안 등을 종합적으로 제시함으로써 외국기업의 유사 소송사건에 적극적으로 대처할 수 있는 가이드 역할을 수행했다.

- 16개 품목에 대한 판결문 분석과 각 판례에 대한 소송 진행 경과 상황을 한 눈에 파악할 수 있는 History Map(소송흐름도)작성
- 각 판례별 소송 쟁점 특허에 대한 요지리스크

품 목	분석건수	품 목	분석건수
반도체	43	해충내성식물	6
TV 및 디스플레이	23	제초제내성식물	6
신발	12	내시경	6
프린터기 및 복사기	12	정보저장장치	5
인공보철물	11	진단기술	4
통신시스템	8	인간성장호르몬	4
안경	7	보안시스템	4
다용도 운동기구	6	안테나	3

[표 1] 심층 판례 분석대상 품목 및 건수



트 작성 및 제공

분석대상 품목

다음 절에서는 본 보고서상의 분석테마 중 하나인 “반도체”에 대한 실제 사례를 소개하고자 한다.

2. 반도체 관련 소송현황(實例)

가. 일반현황

반도체 관련된 소송은 회로, Package, 제조공정 및 제조장비 등 다양한 기술을 포함하고 있으며, Foundry Service 및 장비 공급 등의 주체가 제3자인 경우가 있어 소송 형태가 복잡한 것이 특징이다.

반도체 장비 관련 건이 15건으로 가장 많고, 제조공정 및 Layer구조 관련 건이 13건, 회로 관련 12건, Package 관련 3건으로 구성됐다.

지방법원에서는 피고가 승소한 사건이 더 많고 CAFC에서는 비슷한 승소율을 보여주고 있으나 원고가 승소한 경우가 좀 더 많다.

특허침해를 한 피고 입장에서는 1심에서 승소할 확률이 2심에서 보다는 좀더 크기 때문에 1심에서 승소하기 위해 최선을 다하고 2심까지는 가지 않는 전략이 필요하고, 특허권자 입장에서는 지방법원에서 패소하면 특허권 보호 강화를 위해 설립된 CAFC 까지 소송을 계속하는 것이 유리할 수도 있음을 보여 준다.

나. 주요 소송업체

항소인 : TI, ATMEL, Intel, Harris, CFMT, TEGAL, International Rectifier, Applied Materials, Northern Telecom, Semiconductor Energy Lab 등

피항소인 : Mitsubishi, NEC, Samsung, Intel, Cypress, Toshiba, Tessera, Microsoft, Tokyo Electron Company, Matsushita, Winbond, IXYS 등

항소인은 주로 미국 업체들이고 피항소인은 주로 일본, 한국, 대만 업체들이 많고, 반도체 장비 업체들에 의한 소송이 빈번하게 발생하였다.

다. 판례분석(반도체 관련 소송 43건)

판례서지사항, 소송배경, 주요 법률쟁점, 소송 관련 특허에 대해서 한눈에 파악할 수 있도록 작성

라. 판례 History map (작성 예)

상기건에 대한 소송 진행 상황 흐름 파악

마. 소결

미국에서 반도체관련 소송건은 대부분 미국 업체들이 제기한 것이다.

회로 관련 특허 보다는 양산 장비 및 공정 기술 관련 특허 분쟁이 많았으며, 주로 아시아 지역 업체들이 피소되는 경우가 많다.

지방법원에서의 1심 판결은 피소자가 승소한 경우가 많은데 비해, 연방 항소 법원에서의 2심 판결은 특허권자인 원고가 승소한 경우가 많다.

지역별로는 California 지역에서 가장 많은 소송이 제기되었고, 그 다음으로 Virginia, Texas,

<ul style="list-style-type: none"> ▣ 소송번호 : 96-1052 	<ul style="list-style-type: none"> ▣ 판결일자 : 1996-12-06
<ul style="list-style-type: none"> ▣ 판결번호 : 102 F.3d 534/1996 U.S. App. LEXIS 31361/41 U.S.P.Q.2D (BNA) 1023 	
<ul style="list-style-type: none"> ▣ 원고 : PATRICIA WIENER 	<ul style="list-style-type: none"> ▣ 피고 : NEC
<ul style="list-style-type: none"> ▣ 항소인 : 원고 	<ul style="list-style-type: none"> ▣ 피항소인 : 피고
<ul style="list-style-type: none"> ▣ 제1심지방법원 : 연방캘리포니아북부지방법원 (San Jose) 	<ul style="list-style-type: none"> ▣ 제2심법원 : 연방항소법원
<ul style="list-style-type: none"> ▣ 제1심 승소자 : 피고(NEC) 	<ul style="list-style-type: none"> ▣ 제2심 승소자 : 피고(NEC)
<ul style="list-style-type: none"> ▣ 관련 특허 기술 : Semiconductor Read Only Memory (ROM)의 Byte 단위 Output Circuit 	
<ul style="list-style-type: none"> ▣ 특허 소송 사유 : 특허권 침해 	
<ul style="list-style-type: none"> ▣ 참조조문 : 35 U.S.C.S. § 271/112 para.6/287 	
<ul style="list-style-type: none"> ▣ 소송배경 <p>원고는 NEC의 Video RAM이 본인의 특허 3,771,145 (제목: "Addressing an Integrated Circuit Read-Only Memory)을 침해한다는 이유로 소송함.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ▣ 주요 내용 <p>피고의 행위가 문언 침해가 아니더라도, 특허권자는 균등론 (Doctrine of Equivalents)을 근거로 피고 제품이 "performs substantially same function, in substantially the same way, to produce substantially the same result as the claimed invention."을 보여줌으로써 균등 침해를 주장할 수 있다. 또한 본 사건의 특허처럼, "means plus function" 형태의 청구항인 경우에는 명세서가 개시하는 실시예와 그 균등물까지만으로 제한적으로 균등론을 적용한다.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ▣ 주요 특허쟁점 claim 비교분석 	
<ul style="list-style-type: none"> ▷ 특허쟁점 claim : ROM 출력회로에서 row line이 활성화된 후, 여기에 연결된 column line을 byte 단위로 순차적으로 출력하는 회로 	
<ul style="list-style-type: none"> ▷ 1심 상동 	<ul style="list-style-type: none"> ▷ 2심 상동
<ul style="list-style-type: none"> ▣ 주요 법률쟁점 	
<ul style="list-style-type: none"> ▷ 1심 · Claim Interpretation : 피고승 · Patent Marking : 원고승 	<ul style="list-style-type: none"> ▷ 2심 · Claim Interpretation : 피고승 · Patent Marking : vacated as moot (비침해판결 때문에)
<ul style="list-style-type: none"> ▣ 제1심결론: NEC RAM 출력회로는 column line이 출력 port에 직접 연결되어 byte단위로 출력하는 것이 아니라 addressing된 row에 연결된 모든 data를 register에 저장 후, byte단위로 출력함이 다름. 	<ul style="list-style-type: none"> ▣ 제2심결론 : 좌동
<ul style="list-style-type: none"> ▣ 의견: 원고측이 Expert의 Doctrine of Equivalent에 의한 침해 주장 외에는 Burden of Proof을 만족하지 못한 것이 패인의 한 요인이 됨. 	
<ul style="list-style-type: none"> ▣ 배상액 : Damage 없음. 소송비용은 각자 부담 	
<ul style="list-style-type: none"> ▣ 소송 관련 특허 <p>주요 쟁점특허 : 원고 미국특허 No. 3,771,145의 9,10,12,13항은 ROM 출력회로에서 row line이 활성화된 후, 여기에 연결된 column line을 byte 단위로 순차적으로 출력하는 회로를 클레임하고 있으나, 피고 NEC RAM 출력회로는 column line이 출력 port에 직접 연결되어 byte단위로 출력하는 것이 아니라 addressing된 row에 연결된 모든 data를 register에 저장 후, byte단위로 출력함이 다름.</p>	



이후 진행상황	원고	PATRICIA WIENER	연방항소법원 1/10/1997	피고승	
	피고	NEC	1997 U.S. App. LEXIS 795	Rehearing거절	
↑					
해당 건	원고	PATRICIA WIENER	연방항소법원 12/06/1996	부분승	
	피고	NEC	102 F.3d 534/ 1996 U.S. App. LEXIS 31361/ 41 U.S.P.Q.2D (BNA) 1023	3,771,145특허 비침해판단	
↑					
이전 진행상황	원고	PATRICIA WIENER	연방캘리포니아북부지방법원 7/17/1995	3,771,145특허 비침해판단	
	피고	NEC	1995 U.S. Dist. LEXIS 20659		
	↑				
	원고	PATRICIA WIENER	연방캘리포니아북부지방법원 3/8/1994	피고승	
피고	NEC	848 F. Supp. 124/ 1994 U.S. Dist. LEXIS 3483	원고측 증거제출 관련 청원거절		

[그림 28] 판례별 History map(소송 흐름도)

Delaware주에서 많은 소송이 제기되었다.

바. 대응방안

공격 대응

상대 회사를 제소하기 위해서는 그 업체가 사

용하는 기술을 오랜 기간 주시하면서 목적 지향적인 공격 특허 만들기 전략을 추진해야 한다.

상대 회사가 사용하는 기술을 계속 출원을 통해 추적함으로써 강력한 공격 특허를 만들 수 있고, 출원 기간이 길어지면서 등록 후 Enforce 가

능한 권리 기간이 줄어들어 단점이 있으나 최근 특허 기술의 Life Time이 짧아지고 있는 상황하에서는 권리 기간의 단축이 상기 공격 대응 전략을 포기할 만큼 큰 문제는 아닐 것으로 생각된다.

방어 대응

• 비침해 주장

All Element Rule에 의해 제소 제품이 Claim Element 중 한 개라도 포함하지 않는 것이 있다면 일단은 문언 침해는 아니다.

문언 침해가 아니더라도 Doctrine of Equivalents에 의해 누락된 클레임 요소가 균등물에 해당되는지 검토해야 하는데, 만약 누락된 클레임 요소 관련하여 File History Estoppel이 있으면 균등론을 적용할 수 없으므로 Intrinsic evidence (명세서 및 File wrapper 까지만 포함)로 File History Estoppel 존재 여부를 검토한다.

• 무효 주장

침해라고 판단되는 특허에 대하여 무효화를 추진해야 한다. 특허 무효화는 특허권자에게는 가장 위협적인 대응 방법이 된다.

특히, 특허 클레임을 통해 로열티 수입으로 사업을 운영하는 Licensing company에게는 특허가 무효되면 회사 자산이 없어지는 것이므로 무효 자료 제시가 가장 효과적인 대응 방법이 된다.

미국 특허는 신규성, 자명성 판단 기준이

유럽이나 일본에 비하여 높지 않기 때문에 특허 유효성 관련 분쟁이 상당히 많다.

미국 특허법 102조 신규성, 103조 자명성 관련 법 조항을 만족하는 선행 기술을 찾거나, 101조 Patentable invention, 112조 명세서 작성 요건 등을 포함한 출원 과정 중에 출원인이 지켜야 할 출원 및 심사 절차 관련 의무 사항을 이행하지 못한 것이 있는지 확인해야 한다.

• Unenforceability

특허권자가 소송 절차를 위반하거나 불공정 행위 등을 하는 경우에는 그 사안에 대하여 특허권리를 활용할 수 없으므로 이러한 사안이 있는지 검토해야 한다.

• 대리인 선임

미국 소송에서는 대리인의 역할이 승패를 좌우한다고 해도 과언이 아니다.

유능한 대리인을 다양한 채널을 통해 발굴하고, 평소에 관계를 유지해 두어야 소송 발생시에 선임하고 싶어도 Conflict of Interest 때문에 선임하지 못하는 문제를 사전에 예방할 수 있다.

다음호에 계속

발·특2006. 5 |