

The  
United  
States  
of  
America



The Commissioner of  
Patents and Trademarks

*Has received an application for a patent for a new and useful invention. The title and description of the invention are enclosed. The requirements of law have been complied with, and it has been determined that a patent on the invention shall be granted under the law.*

Therefore, this 5,860,492

United States Patent

*Grants to the person(s) having title to this patent the right to exclude others from making, using, offering for sale, or selling the invention throughout the United States of America or importing the invention into the United States of America for the term set forth below, subject to the payment of maintenance fees as provided by law.*

*If this application was filed prior to June 8, 1995, the term of this patent is the longer of seventeen years from the date of grant of this patent or twenty years from the earliest effective U.S. filing date of the application, subject to any statutory extension.*

*If this application was filed on or after June 8, 1995, the term of this patent is twenty years from the U.S. filing date, subject to any statutory extension. If the application contains a specific reference to an earlier filed application or applications under 35 U.S.C. 120, 121 or 365(c), the term of the patent is twenty years from the date on which the earliest application was filed, subject to any statutory extension.*

*J. Todd Johnson*

Acting Commissioner of Patents and Trademarks

*Marjorie V. Turner*

Attest

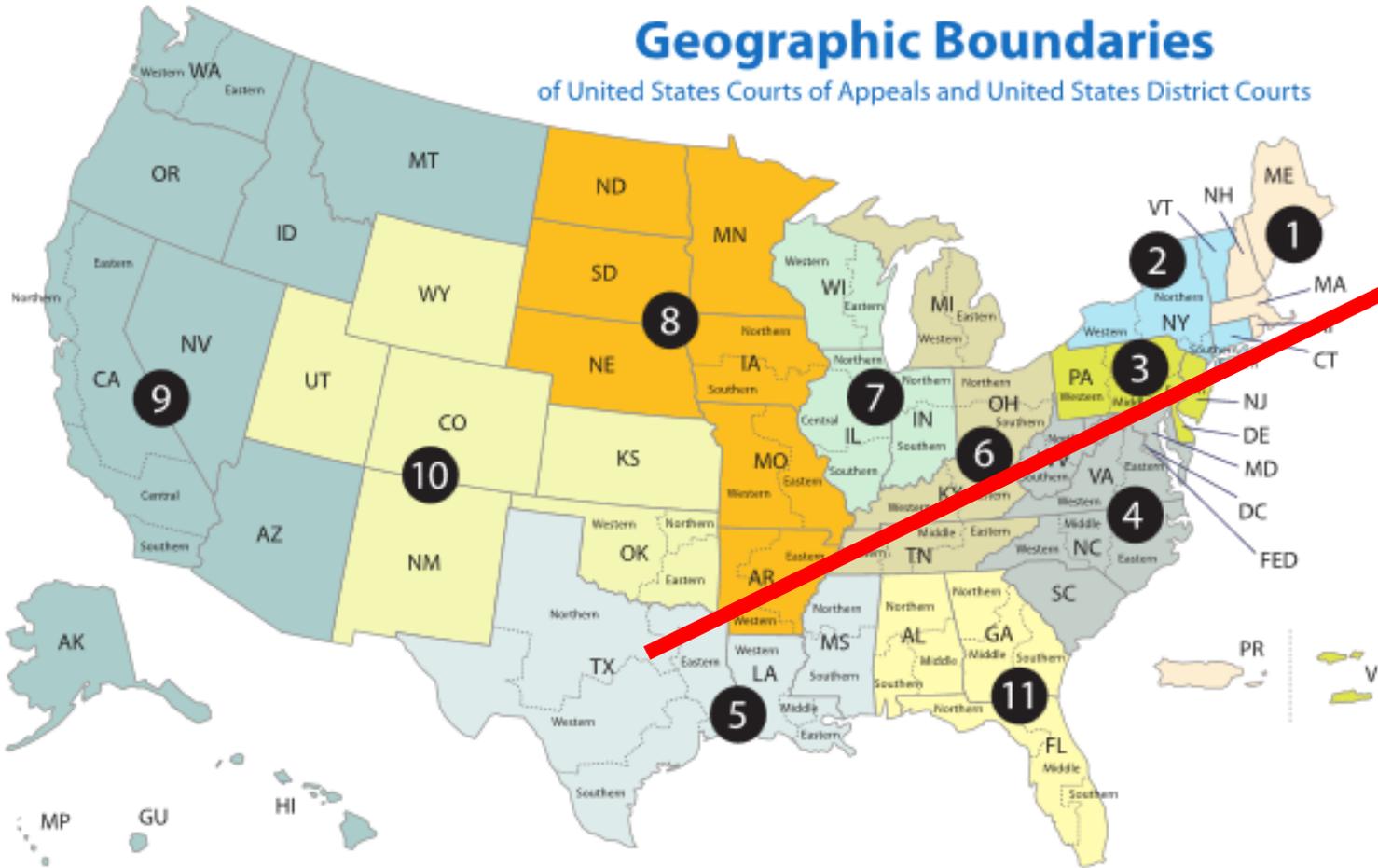
# 미국의 특허 체계

및 텍사스 북부지방법원(UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE NORTHERN DISTRICT OF TEXAS)의 소개

법원장 바바라 린(CHIEF JUDGE BARBARA M. G. LYNN)

# Geographic Boundaries

of United States Courts of Appeals and United States District Courts



텍사스 북부

94개소 지방법원

13개소 항소법원  
(11개 순회법원 및  
Washington D.C.의  
D.C. 순회법원과  
연방순회법원)

연방순회법원은  
지방법원판결에  
대한 모든 특허  
항소심을 심리함.

# 텍사스 북부지방법원

법정 7개소: Abilene, Amarillo, **Dallas**, Fort Worth, Lubbock, San Angelo, Wichita Falls

- 8인의 상근 종신 판사
- 4개의 판사직 공석
- 4인의 원로급 판사
- 9인의 치안판사(magistrate judge)

- 2016년 접수된 8,164건 중
  - 특허사건은 52건
- 2016년 판결 선고된 6,516건 중
  - 특허사건은 72건

북부지방을 주(州)로 가정하는 경우 미국 전역에서 10번째로 소송 규모가 큰 지역이며(와이오밍 주 전체보다 더 큼) 심지어 영국 전체보다 더 큼.

한국보다 규모가 큼.





텍사스 댈러스의 얼 카벨 연방빌딩(EARLE CABELL FEDERAL BUILDING IN DALLAS, TEXAS)

# 특허의 법적 근거

- 헌법상
- 법률상
- 사법적
- 규제적

# 헌법상 권한

의회는 저자와 발명가에게 각각 그들의 저작물과 발명에 대해 일정 기간 동안 배타적인 권리를 보장함으로써 과학과 유용한 기술의 발전을 촉진하고자 ...의 권한을 갖는다.

--미국 헌법, Art. I, Sec. 8, clause 8

# 특허의 배타적 권리

미국 특허는 특허 보유자(“특허권자”)에게 20년간 “타인이 자신의 발명을 미국에서 제작, 이용, 판매 제의, 판매하거나 미국으로 수입하는 것을 배제” 할 수 있는 권리를 가진다.

Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc., 581 U.S. \_\_\_\_ (2017) (citing 35 U.S.C. 154(a)).

# 특허대상 판단기준: 35 U.S.C. § 101

- 새롭고 유용한 절차, 기계, 제조법, 결합방법 또는 그에 대한 새롭고 유용한 개량물을 발명하거나 발견한 자는 특허를 얻을 수 있다.
- 사법적 판단 제외:
  - 자연법칙
  - 자연현상
  - 추상적 아이디어

# 신규성 판단기준: 35 U.S.C. § 102

- 청구발명은 그 출원일 전에 이미 특허등록되었거나, 간행물에 공개되었거나, 일반에 의해 사용되고 있거나 판매 중이거나 달리 일반에 공개되지 않은 한 특허를 받을 수 있다.
- 신규성이 결여된 발명은 “예견된 발명 (anticipated)”이다.
  - “각각의 개별 요소가 ... 단일의 선행기술에 명시적 또는 묵시적으로 기재되어 있는 경우 그 청구항은 예견된 것이다.” *Verdegaal Bros. v. Union Oil Co. of California*, 814 F.2d 628, 631 (Fed. Cir. 1987).

# 진보성 판단기준: 35 U.S.C. § 103

- 청구발명과 선행기술의 차이가 청구발명의 출원일 전에 당해 분야의 당업자가 전체적으로 자명하다고 판단했을 정도라면 해당 발명은 특허를 받을 수 없다.
- 특허는 자명한 발명을 보호할 수 없고 특허물을 자명한 방식으로 수정한 발명도 보호할 수 없다.

# 특허 불복 및 집행



특허청  
(Patent and Trademark  
Office, "PTO")



소송

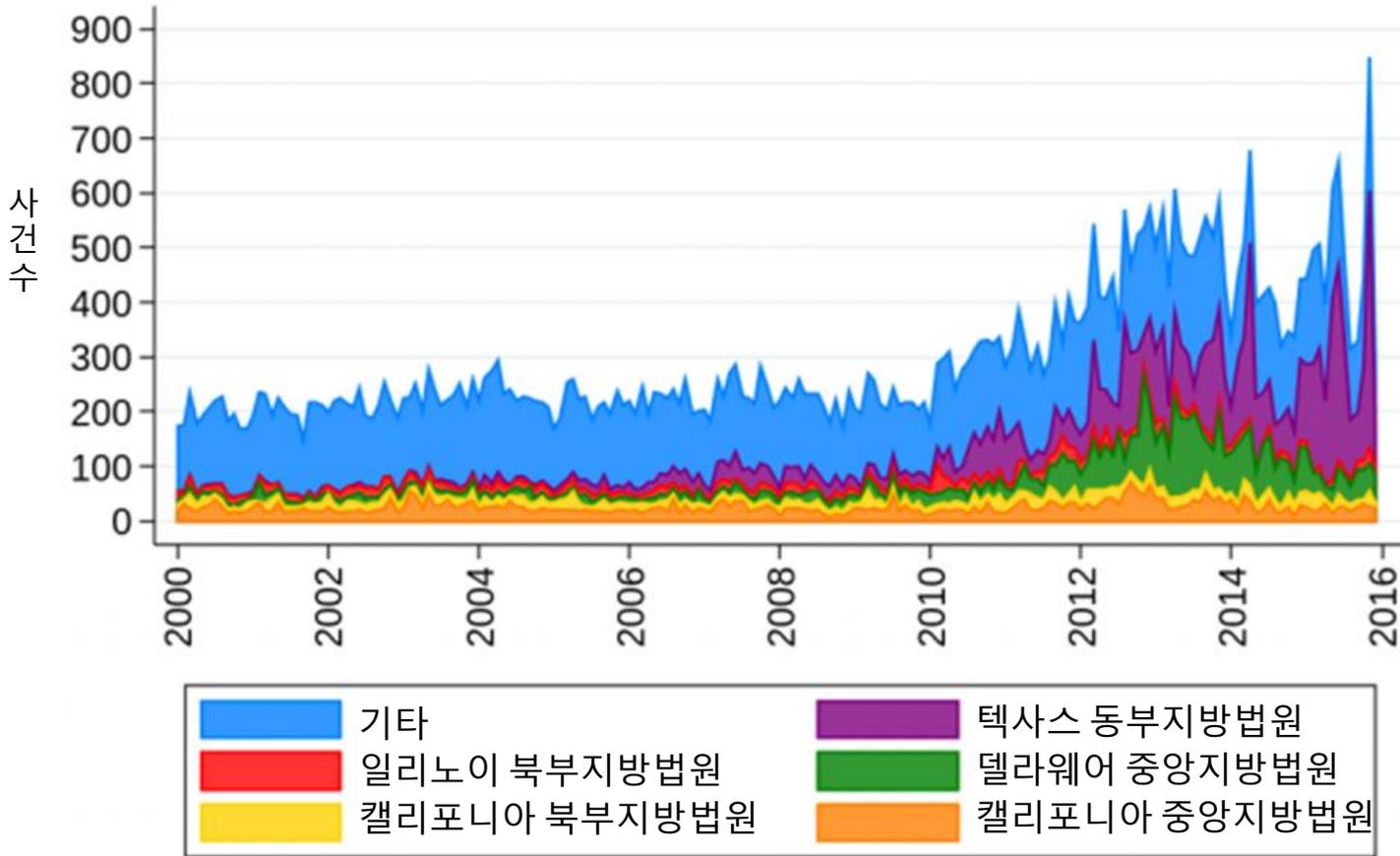


미국 국제무역위원회  
(International Trade  
Commission, "ITC")

## 소송을 통한 특허 불복 및 집행

- 많은 특허 분쟁이 소송으로 진행되나, 그 중 대부분은 화해로 종결됨.
- 2010년 이후 있는 특허 사건의 대부분이 3개 지구 (district)에서 제출됨.
- 특허관리전문회사(Non-practicing entities, “NPE”)가 보유한 하도 실시하지 않는 특허들의 집행을 위해 소송을 제기하는 경우가 많음.
  - 특허소송의 67%가 NPE에 의해 제기됨.
  - 일부 사건은 청구 본안에 대한 본격적인 공방 없이 화해로 종결됨.

## 월별, 법원별 특허 소송 2000-2015년



출처: 미국 특허청(Patent and Trademark Office),  
*The Drastic Rise in Patent Litigation (2000-2015)*

# 미국 특허법 관련 최근 주요 판례 (1)

TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC, 581 U.S. \_\_\_\_ (2017)

•특허 사건에서 피고가 (1) 거주자이거나 (2) 침해행위를 하고 정규의 고정 사업장을 가지고 있는 곳은 어디나 재판지로 적절하다. 법원은 특허 사건으로 거주지의 판단을 한정하면서 법인의 특허 관련 피고는 그 설립지가 거주지가 된다고 판시하였다.

•통상적으로 재판지는 피고의 거주지에 따라 결정된다. 이와 같은 협의의 정의에 따라 원고들은 피고들이 재판지에 “정규의 고정 사업장”을 두고 있음을 입증할 수 밖에 없었다.

- 많은 수의 회사들이 델라웨어 주에 설립되어 있음.  
델라웨어에 접수되는 사건 수는 증가하고 텍사스 동부지역은 감소할 개연성이 크다.

•Raytheon Co. v. Cray, Inc. 사건에서, 텍사스 동부지구 Gilstrap 판사는 회사가 어느 지역에 “정규의 고정 사업장”을 가지고 있는지를 판단하기 위한 목적으로 이하 네 가지 요소로 구성된 정황판단 테스트(the circumstances test)를 판시하였다:

- 피고가 해당 지역에 물리적인 사업장을 가지는가
- 피고가 해당 지역에 사업장을 두고 있다는 진술을 하였는가.
- “매출을 포함하되 이에 한정하지 않고, 피고가 해당 재판지의 사업장으로부터 이익을 얻는 정도”
- “현지 고객 지원, 지속적인 계약 관계 또는 목표 마케팅 등을 포함하되 이에 한정하지 않고, 피고가 해당 지역 내의 기존 또는 잠재적 고객, 소비자, 사용자, 법인과 목표 중심 방식으로(in a targeted way) 상호작용하는 정도”

# 특허소송의 재판지 집중(Forum Concentration)

2015년:

- 미국 전체 특허 사건의 44%가 텍사스 동부지방법원에 제기됨; 미국 전체 특허 사건의 29%가 Gilstrap 판사를 지정하여 제기됨.
- 9%가 델라웨어 지방법원에 제기됨.
- 5%가 캘리포니아 중앙지방법원에 제기됨.

2016년:

- 37%가 텍사스 동부지방법원에 제기됨; 미국 전체 특허 사건의 25%가 Gilstrap 판사를 지정하여 제기됨.
- 10%가 델라웨어 지방법원에 제기됨.
- 6%가 캘리포니아 중앙지방법원에 제기됨.

2017년(7월 28일까지):

- 26%가 텍사스 동부지방법원에 제기됨; 17%가 Gilstrap 판사를 지정하여 제기됨.
- 17%가 델라웨어 지방법원에 제기됨.
- 8%가 캘리포니아 중앙지방법원에 제기됨.

2017년 델라웨어에 제기된 사건 수가 증가한 점이 주목할 만함.

# 미국 특허법 관련 최근 주요 판례(2)

- *Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.*, 581 U.S. \_\_\_\_ (2017)
  - 특허소진이론은 특허권자가 판매가 완료된 개별 특허 제품에 대해서 권리를 행사할 수 없다는 내용의 이론임.
  - 법원은 특허권자의 판매가 미국이 아닌 해외에서 이루어졌다 하더라도 이와 무관하게 특허소진이론은 적용된다고 판시함.

# 다국적 특허 소송

- 대규모 다국적 기업들이 특허 소송에 연루되는 경우가 많음.
- 애플(Apple)은 2016. 1. 1.부터 2017. 7. 28.까지 총 62건의 특허 사건에 당사자로 참여하였음.
- 삼성(또는 그 자회사)은 동기간에 총 77건의 특허 사건에 당사자로 참여하였음.
- 애플(Apple)과 삼성은 거의 항상 피고의 지위였음.
- 민사 및 상사의 해외증거조사에 관한 헤이그 협약 (Hague Evidence Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters)에 따라 국제적인 증거개시절차(discovery)가 진행됨.

# 미국 특허청(PTO)의 특허불복절차

- PTO에 특허 유효성 관련 불복절차를 제기하는 방법은 다음 네 가지와 같음:
  - 결정계 재심사(*Ex parte* reexamination)
  - 당사자계 심사(*Inter partes* review) (현재까지 가장 많이 이용되는 방법)
  - 등록후 심사(Post-grant review)
  - 관련사업방법 심사
- 위 방법은 각각 입증책임, 청구마감기간, 기간제한, 청구가능사안의 범위, 금반언 결과, 수수료, 증거개시절차(discovery) 제한, 청구가능당사자 제한, 청구당사자의 절차참여가능 한도 등에서 상이함
- 불복심판은 특허심결항소심판부(Patent Trial & Appeal Board)에서 심리함. 동 심판부는 텍사스 동부지방법원과 델라웨어 지방법원을 제외하고는 가장 많은 특허 사건을 담당하는 재판지임.

# PTO 통계(2015 – 2017.3)

4,563건의 당사자간(*inter partes*) 특허 불복신청 사건 중:

- 1,317건의 신청 전면 기각
- 840건의 신청이 심판개시결정 전에 화해로 종결되거나 기각됨
- 829건의 신청이 심판개시결정 후에 화해로 종결되거나 기각됨
- 1,029건의 심판에서 특허 전면 무효 결정
- 248건의 심판에서 특허 유효성 일부 인정
- 300건의 심판에서 특허 유효성 인정

# 미국 국제무역위원회

(INTERNATIONAL TRADE COMMISSION, "ITC")

- 연방기관
- 미국세관에 침해 수입품의 미국 내 반입 금지를 명령할 수 있음
- 행정법판사(administrative law judges)의 심리 및 ITC의 심사를 포함하는 조사를 실시함
- 그 외에 덤핑, 상표, 영업비밀, 저작권 소송에 대한 판결도 내림
  - 그럼에도 불구하고 대부분은 특허침해사건임
- 사건 대부분이 지방법원 소송과 병행하여 진행됨.

# ITC 2016 통계

- 2016년에 시작된 조사 건수는 54건
  - 특허관리전문회사(NPE)가 제기한 조사 건수는 5건
- 2016년에 종결된 조사 건수는 46건
  - 48% 화해 종결
  - 17% 자발적 취하
  - 본안에 대한 심리 후 판결 선고된 건수는 16건
    - : 이 중 11건에 대해 위반 판단
  - 이 중 12건에 대한 판결이 2017년 3분기까지 선고됨
    - : 11건에 대해 위반 판단
  - 평균조사기간은 11개월

# 특허 관련 파일럿(시범) 프로그램

- 법령에 의해 “지방법사들의 특허 사건 전문성 향상을 도모하기 위하여” 시행된 10년 지속 프로그램
- 13개의 시범 법원 소속 판사들은 같은 지방에서 자원 의사를 표명하지 않은 판사의 특허 사건을 자신에게 이첩 되도록 지정할 수 있음
- 위 시범 법원 소속인 329인의 판사 중 66인(20%)이 자신을 “지정”함
- 시범 법원의 특허 사건 중 76%가 지정 판사에게 배정됨
- 지정 판사는 특허 소송의 경험이 상대적으로 많은 편임
- 시범 사건들은 종결 속도가 빠름

# 텍사스 북부지방법원의 파일럿(시범) 프로그램 현황

- 3인의 판사 참여
- 2011-2016년에 339건의 특허 사건이 접수됨
- 이 중 291건의 사건(86%)가 지정 판사에게 배정됨

# 미국 법학원(Inns of Court)

- 사회적, 전문적 법조인 협회
- 350개 이상의 법학원이 있음
- 이 중 일부는 특정 분야에 특화되어 있음
- 회원구성:
  - Masters of the Bench: 판사, 경험 풍부한 변호사, 법학 교수
  - Barristers: 경험이 풍부하나 아직 마스터 자격은 얻지 못한 변호사
  - Associates: 경험이 적은 변호사
  - 학생: 법학도

# IP 법학원(INNS OF COURT)

- 미국에는 다수의 IP 특화 법학원이 있고 이들은 Linn Inn Alliance 소속임
  - 7개의 IP 중심 법학원의 Master of the Bench로서 최초 IP 특화 법학원 설립에 중차대한 역할을 한 연방순환판사 Richard Linn의 이름을 따라 명명됨
- 2013년, 미국이 아닌 해외로는 처음으로 미국 법학원(American Inn of Court)이 도쿄에 설립됨
  - 창립 멤버는 도쿄에 거주하는 일본 변호사와 미국 변호사로 구성됨
- 글로벌 IP 및 특허 부문 전반에 걸친 조율과 협력을 도모하기 위하여 유사한 기타 기관이 설립될 수 있음