

최근 미국특허분쟁 현황

특허청 전자소자심사와 김건형

본 내용은 특허청 연구용역 사업의 결과보고서인 2007 미국 특허분쟁지도의 내용 중 일반현황과 이슈별 분쟁현황, 산업분야별/기술별 분쟁현황의 내용 중 주요 부분을 발췌 편집한 것입니다.

1. 일반현황

1.1 연도별 항소처리 건수

최근 연방항소법원(CAFC)의 항소처리건수로서, 2004년도 이후부터 2007년 4월까지 CAFC에서 처리된 분쟁사건에 대한 전체동향을 **그림 1**에 나타내었다.

2004년에는 163건에 대한 판결이 있었으며, 2005년에는 171건으로 증가하였으나 2006년에는 116건으로 다소 감소하였고, 2007년은 4월까지 40건의 판결이 있었으며 2006년과 비슷한 수준으로 120여 건의 판결이 있을 것으로 예상된다. 주요 분쟁사례는 특허성, 청구범위해석 및 특허침해 등을 둘러싼 것으로, 특히 특허성 및 청구범위해석에 관한 것이 주요 이슈가 되었던 분쟁이 전체 분쟁의 64% 정도를 차지하고 있다.

1.2 산업분야별 전체동향

특허분쟁의 산업분야별 전체동향을 **그림 2**에 나타내었다. 화학/제약/바이오분야가 34%로 가장 높은 비중을 차지하고 있고, IT 산

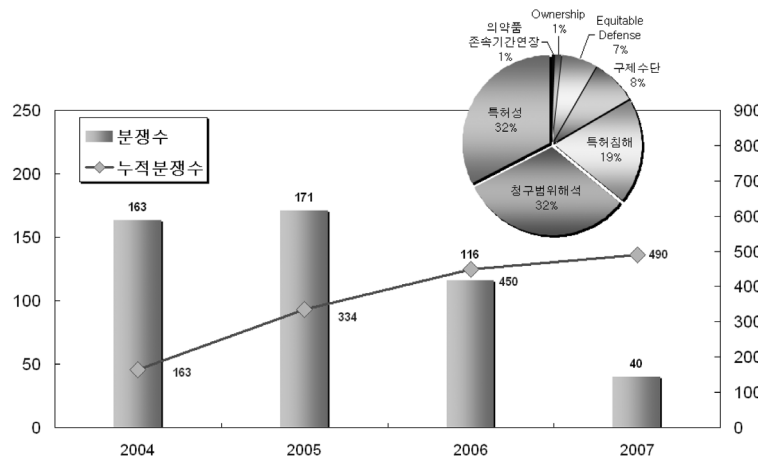


그림 1. 연도별 항소처리건수.

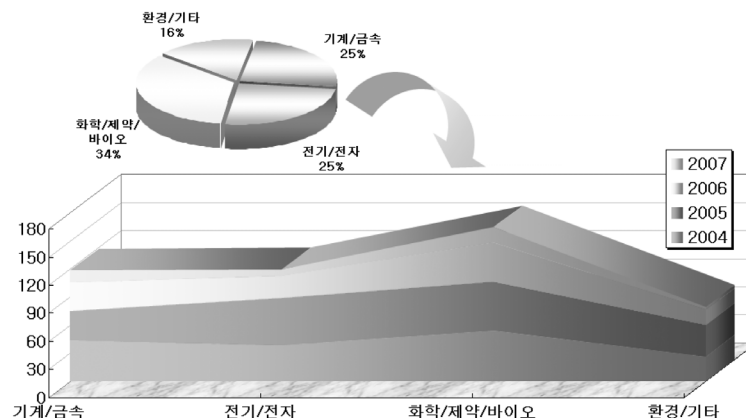


그림 2. 산업분야별 전체동향.

업과 관련된 전기/전자분야와 기계/금속분야가 각각 25%의 비중을 차지하고 있다. 특히, 전기/전자분야 및 환경/기타분야에 관련된 건은 2005년에 비해 2006년에 대폭 감소한 것으로 나타났다.

1.3 이슈별 전체동향

특허분쟁의 이슈별 전체동향을 **그림 3**에 나타내었다. 청구범위해석에 관련된 건이 32%, 특허성에 관련된 건이 32%로 전체의 64%를 차지하였고, 이 외에도 특허침해에 관련된 건이 19%를 차지하는 것으로 나타났다. 특히, 특허성 및 청구범위해석에 관련된 건은 2005년에 비해 2006년에 대폭 감소한 것으로 나타났다.

2. 이슈별 분쟁현황

2.1 특허성 관련 분쟁현황

특허성에 관련된 분쟁의 동향을 세부 이슈별로 **그림 4**에 나타내

었고, **그림 5**에는 특허성 중 신규성에 관련된 분쟁의 동향을 나타내었다. **그림 4**에 나타난 바와 같이, 특허성에 관련된 분쟁은 신규성에 관한 건이 34%, 명세서 기재요건에 관한 건이 33%, 자명성에 관한 건이 27%를 차지하는 등 이들 3분야가 전체 분쟁사건의 94%의 비중을 차지하는 것으로 나타났으며, 명세서 기재요건과 신규성에 관한 건은 2006년에 감소하였으나 자명성에 관한 건은 완만한 증가추세를 보이고 있다.

또한, 특허성 중 가장 높은 비중을 차지한 신규성에 관련된 분쟁은 Anticipation(선행기술)이 29건, On-Sale Bar(공연판매)가 13건을 차지하였으며, 그 뒤로 Prior Invention(선행발명), Public Use(공연실시), Experimental Use(시험실시)의 순으로 나타났다.

2.2 청구범위해석 관련 분쟁현황

청구범위해석에 관련된 분쟁의 동향을 세부 이슈별로 **그림 6**에 나타내었다. 청구범위해석 일반에 관한 건이 116건으로 무려 74%의 비중을 차지하고 있으나 감소하는 추세를 보이고 있다. Mean

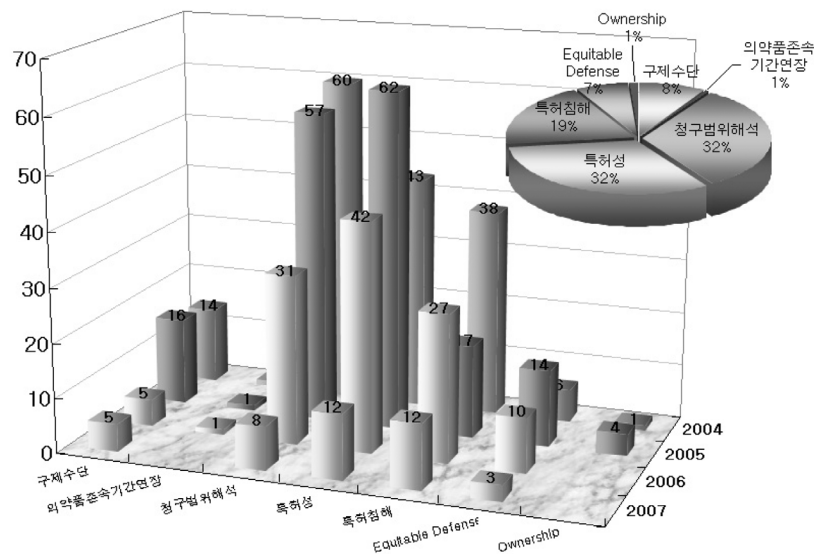


그림 3. ISSUE별 분쟁현황.

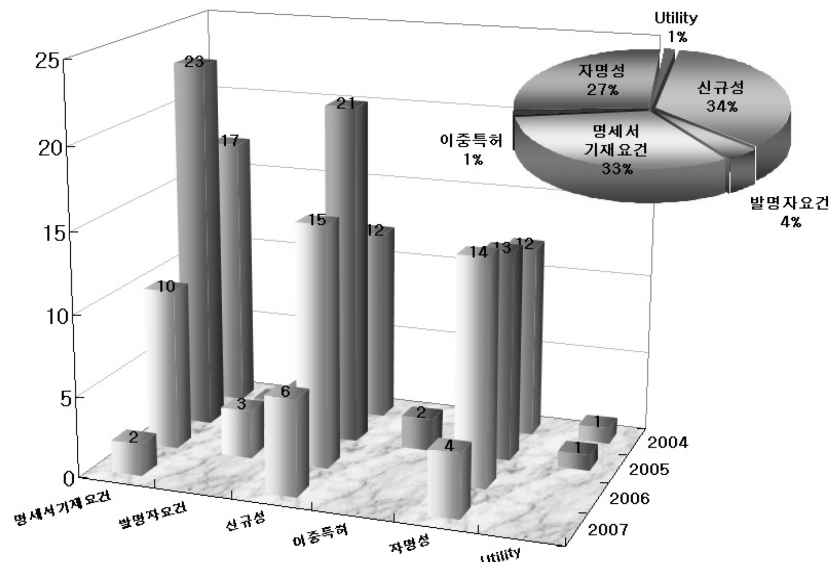


그림 4. 특허성 관련 분쟁현황.

plus Function Claim Language(기능식 청구항)의 해석과 관련된 건은 14%를 차지하고 있는데, 특히 2004년도에 다른 해에 비해 높은 비율을 나타내고 있으나 이후 감소하는 추세를 보이고 있다.

2.3 특허침해 관련 분쟁현황

특허침해에 관련된 분쟁의 동향을 세부 이슈별로 그림 7에 나타내었다. 특허침해 일반, 균등론 및 File History Estoppel(출원경과

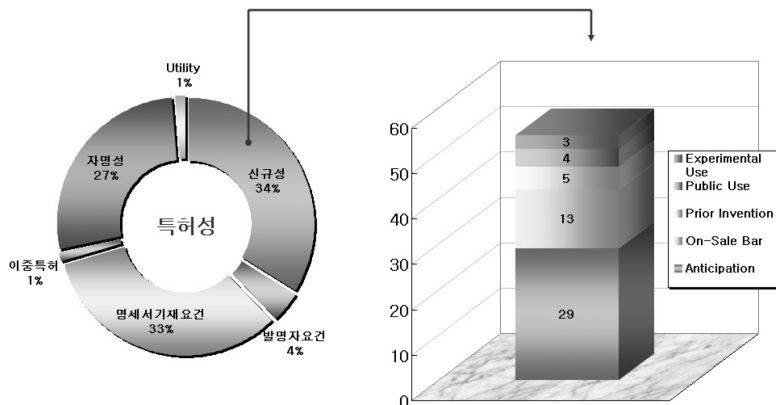


그림 5. 신규성 관련 분쟁현황.

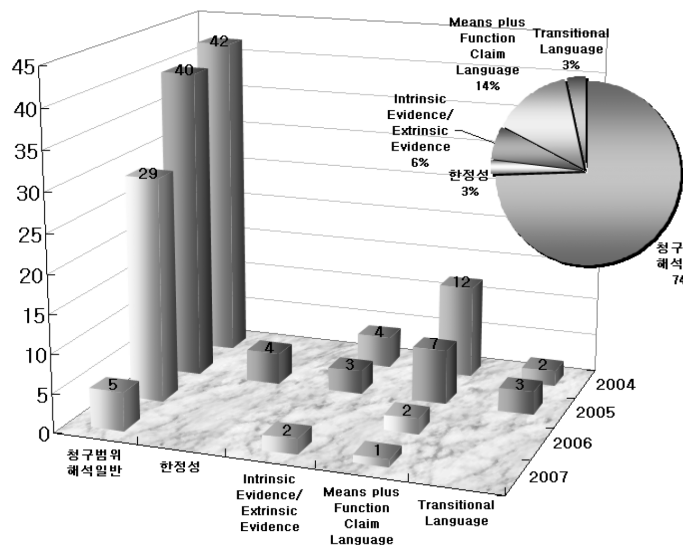


그림 6. 청구범위해석 관련 분쟁현황.

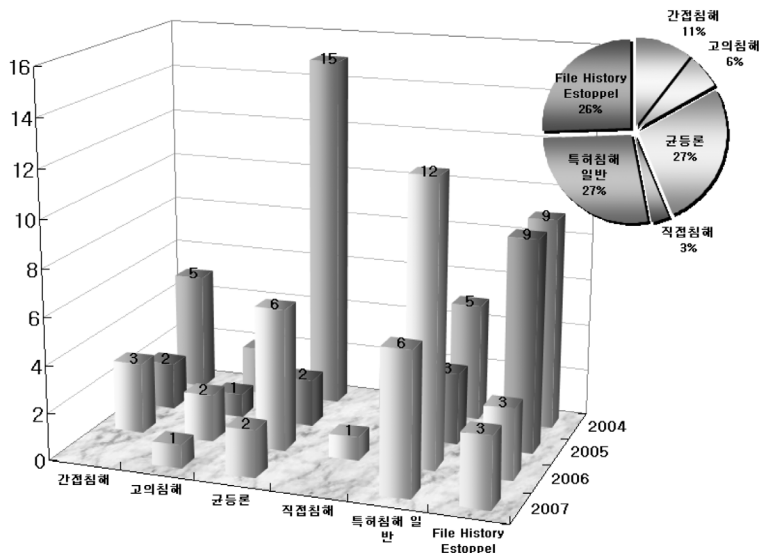


그림 7. 특허침해 관련 분쟁현황.

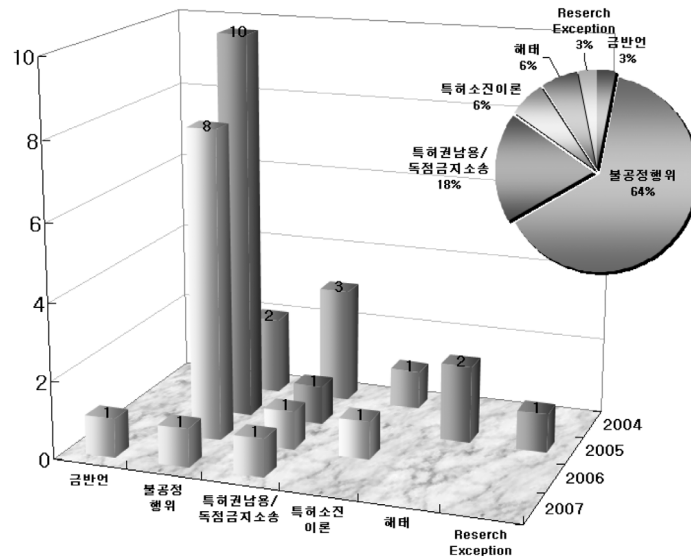


그림 8. Equitable Defense 관련 분쟁현황.

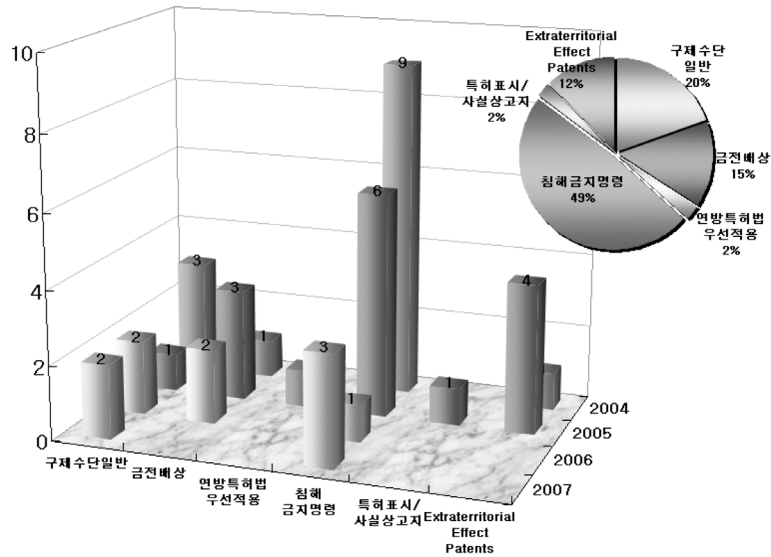


그림 9. 구제수단 관련 분쟁현황.

금반언)에 관련된 건이 전체 사건의 80%를 차지하고 있어 특허침해와 관련하여서는 이 3가지 이슈에 대한 분쟁이 집중되고 있음을 보이고 있다. 특히, 2006년과 2007년에는 특허침해 일반에 관련된 건이 가장 많은 것으로 나타났다.

2.4 형평법상의 방어(Equitable Defense) 관련 분쟁현황

형평법상의 방어에 관련된 분쟁의 동향을 세부 이슈별로 그림 8에 나타내었다. 불공정행위와 관련된 방어건수의 비중이 64%로 전체의 대부분을 차지하고 있으며, 그 외 특허권남용/독점금지소송에 관련된 방어건수가 18%, 특허소진이론에 관련된 방어건수가 6%를 차지하는 것으로 나타났다.

2.5 구제수단 관련 분쟁현황

특허침해에 대한 특허권자의 구제수단과 관련된 분쟁의 동향을 세부 이슈별로 그림 9에 나타내었다. 침해금지명령에 관한 건이 19건으로 가장 높은 49%의 비중을 차지하였으며, 특허침해에 대한 특허권자의 구제수단으로 침해금지명령이 일반적으로 이용되고 있다

고 보인다. 그 외, 구제수단일반 및 금전배상청구에 관한 건이 각각 20%와 15%의 비중을 차지하고 있다.

3. 산업분야별/기술별 분쟁현황

3.1 산업분야별 분쟁현황

3.1.1 일반현황

산업분야별 분쟁현황을 세부기술로 구분하여 각각 상위 10개 분야에 대한 분쟁현황을 그림 10 내지 13에 나타내었다. 기계/금속 분야에서는 일반기계 및 금속가공에 관한 건이 각각 14건으로 가장 많았으며, 다음으로 자동차에 관한 건이 13건, 잡화와 의료기기에 관한 건이 각각 10건 등을 차지하였으며, 동력전달장치, 기계부품, 동작기계 등의 순으로 나타났다.

전기/전자분야에서는 소프트웨어에 관한 건이 17건으로 가장 많

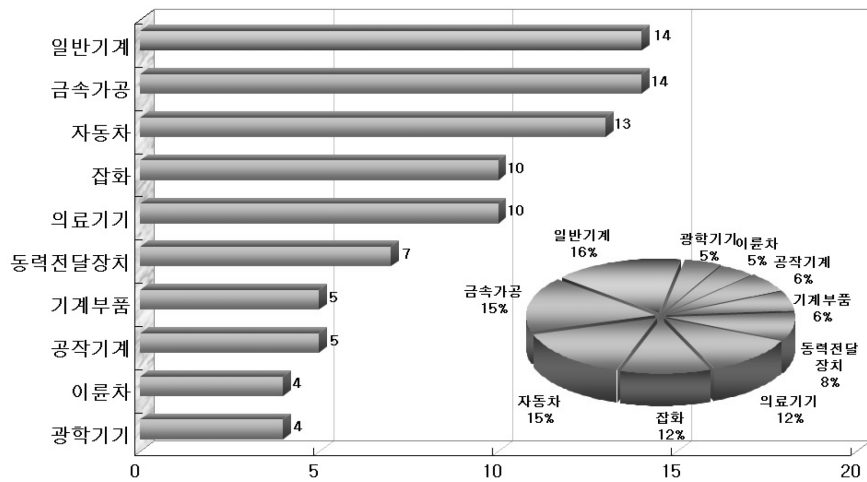


그림 10. 기계/금속분야의 분쟁현황.

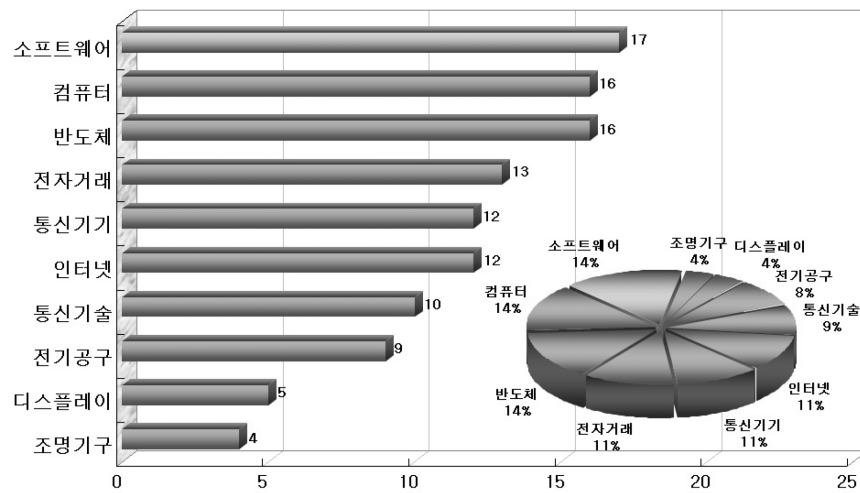


그림 11. 전기/전자분야의 분쟁현황.

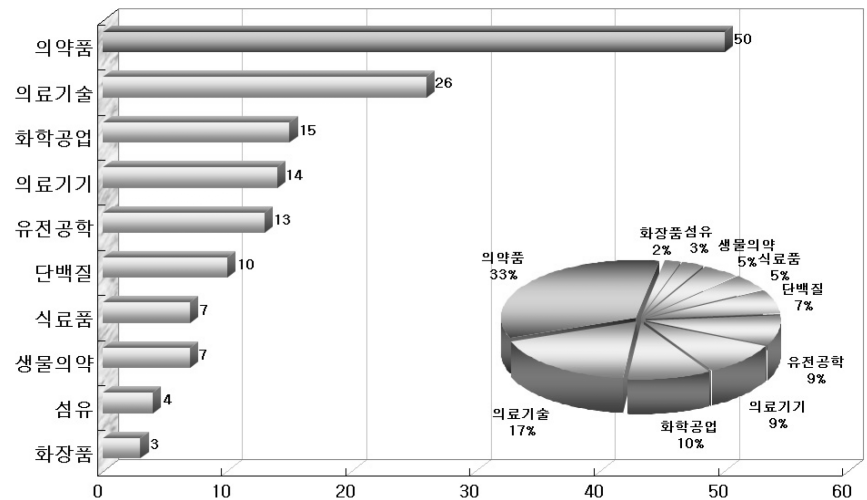


그림 12. 화학/제약/바이오 분야의 분쟁현황.

았으며, 컴퓨터와 반도체에 관한 건이 각 16건, 전자거래가 13건, 통신기기 및 인터넷에 관한 건이 각각 12건으로 뒤를 잇고 있는 것으로 나타났다.

화학/제약/바이오분야에서는 의약품 관련 건이 50건으로 33%의 가장 높은 비중을 차지하고 있었으며, 의료기술 관련 건이 26건, 화학공업 관련 건이 15건을 차지했으며, 의료기기, 유전공학, 단백질,

식료품, 생물, 의약, 섬유, 화장품 등의 순으로 나타났다.

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

3.1.2 산업분야별/이슈별 분쟁현황

산업분야별 분쟁현황을 이슈별로 구분하여 **그림 14**에 나타내었다. 전체적으로 특허성 및 청구범위해석에 관련된 분쟁이 각각 32%를 차지하였으며, 특허침해에 관련된 분쟁이 19%를 차지하여 이들 3가지 이슈가 전체에서 83%를 차지하는 것으로 나타났다.

특히, 기계/금속, 전기/전자 및 환경/기타분야에서는 청구범위해석에 관련된 분쟁이 가장 많았지만, 화학/제약분야에서는 특허성에 관련된 분쟁이 70건으로 가장 많은 수를 차지했다.

3.1.3 산업분야별 승·패소 현황

산업분야별 승·패소 현황으로서, CAFC에서의 원고 및 피고의 승·패소 현황을 사업분야별로 **그림 15**에 나타내었다. 전체적으로 피고의 승소율이 원고승소율보다 높은 것으로 나타났으며, 특히 전기/전자분야에서는 피고의 승소수가 원고의 승소수보다 2배 정도 많은 것으로 나타났다.

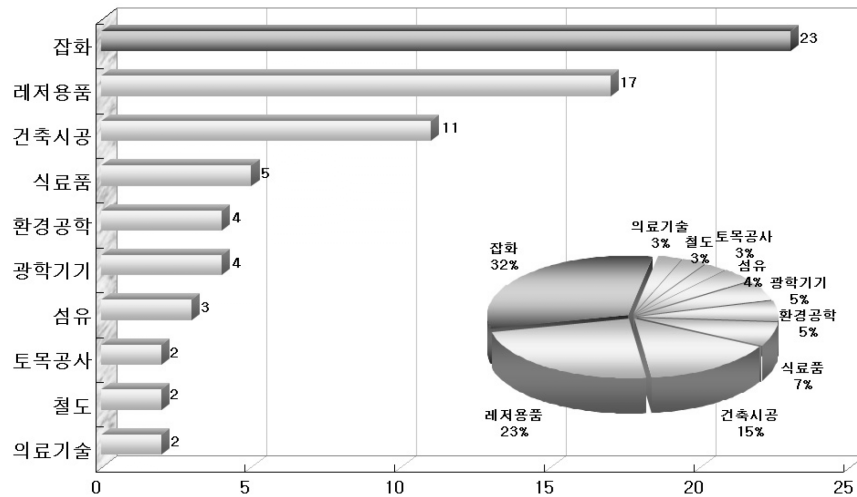


그림 13. 환경/기타분야의 분쟁현황.

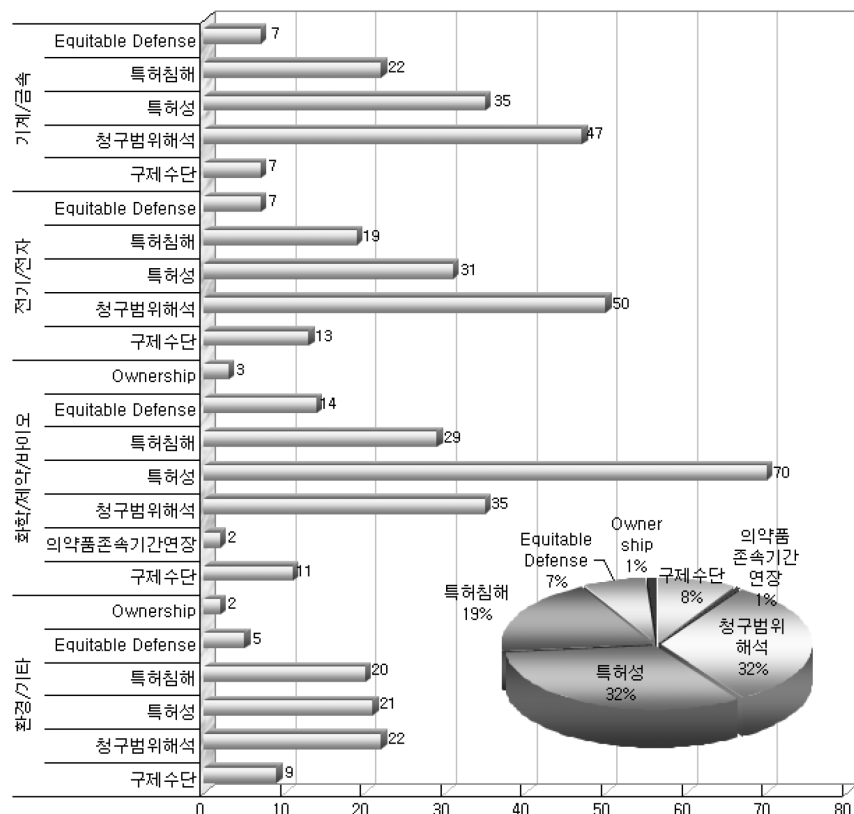


그림 14. 산업분야별/이슈별 분쟁현황.

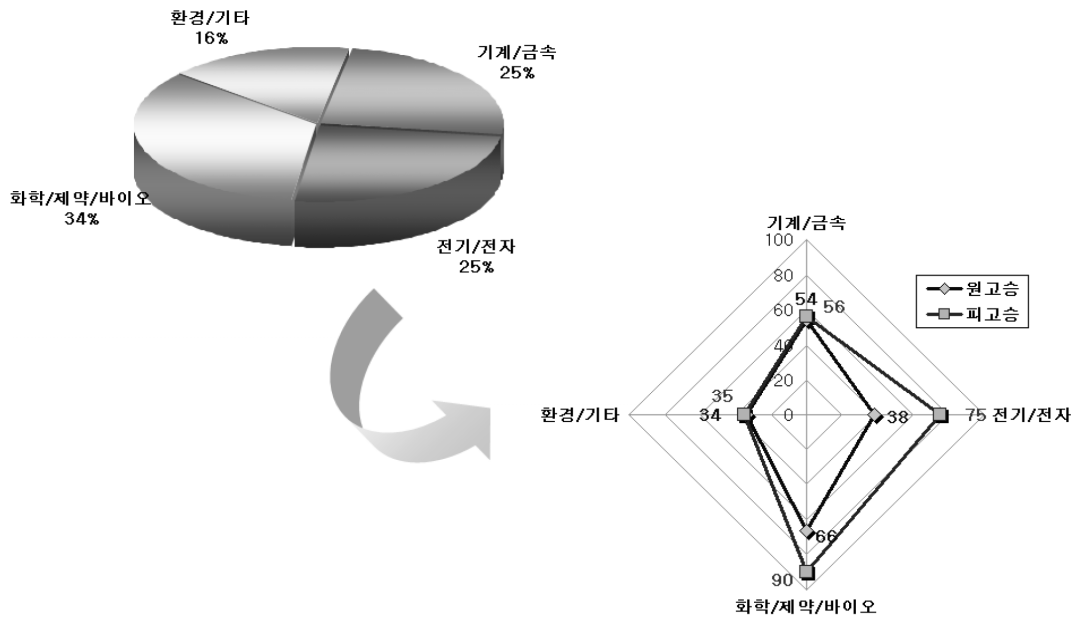


그림 15. 산업분야별 승·패소 현황.

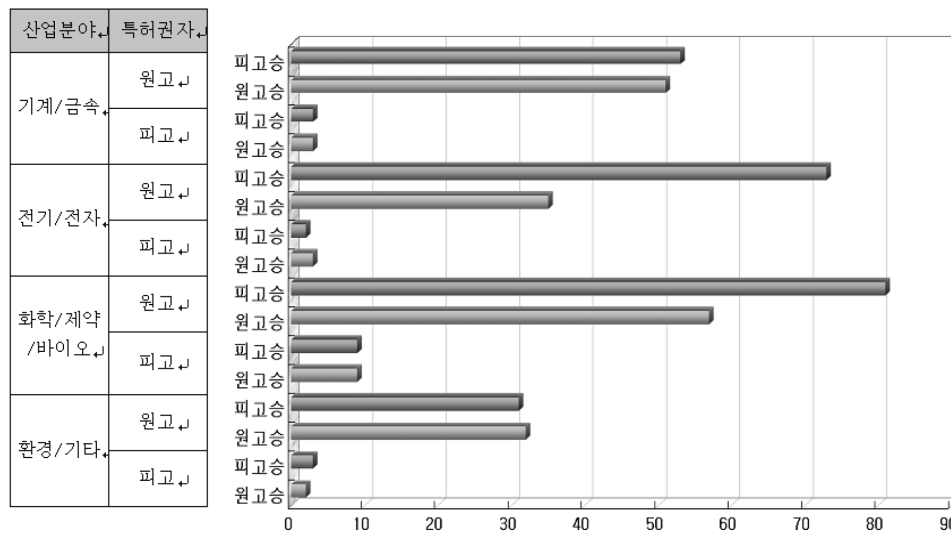


그림 16. 산업분야별 특허권자의 승·패소 현황.

3.1.4 산업분야별 특허권자의 승·패소 현황

특허권자의 승·패소 현황을 산업분야별로 그림 16에 나타내었다. 특허관련분쟁에서 특허권자가 피고인 경우는 드물었으며, 특허권자가 원고로서 특허침해에 관한 소송을 제기하는 것이 대부분인 것으로 나타났다. 특허권자가 피고인 경우는 특허권자의 승·패의 비율에 별 차이가 없었으나, 특허권자가 원고인 경우는 차이가 심한 것으로 나타났다. 즉, 기계/금속분야에서는 원고인 특허권자의 승소율이 다소 낮은 것으로 나타났지만, 전기/전자분야와 화학/제약/바이오분야에서는 특허권자의 승소율이 매우 낮은 것으로 나타났으며, 환경/기타분야에서만 특허권자인 원고의 승소율이 높은 것으로 나타났다.

3.2 세부기술별 분쟁현황

3.2.1 세부기술별 주요 분쟁현황

산업분야별 분쟁현황을 주요 세부기술에 대하여 그림 17에 나타내었다. 기계/금속분야에서는 일반기계에 관련된 분쟁이 14건을 차지하였으며, 전기/전자분야에서는 반도체 16건, 소프트웨어 17건, 컴퓨터 16건을 차지하여 최근 IT 산업과 관련한 분쟁사례가 많은 것으로 나타났다. 또한, 화학/제약/바이오분야에서는 의약품 50건, 의료기술 26건, 의료기기 14건으로 의료분야에 관한 분쟁이 가장 많은 것으로 나타나고 있으며, 환경/기타분야에서는 잡화 23건, 건축시공 17건으로 나타났다.

3.2.2 세부기술별 승·패소 현황

세부기술별 승·패소 현황을 그림 18에 나타내었다. 전체적으로 피고의 승소율이 원고승소율보다 높은 것으로 나타났으며, 특히 금속가공, 일반기계, 컴퓨터, 레이저용품, 의료기기, 잡화분야에서는 원고승소



그림 17. 세부기술별 주요 분쟁현황.

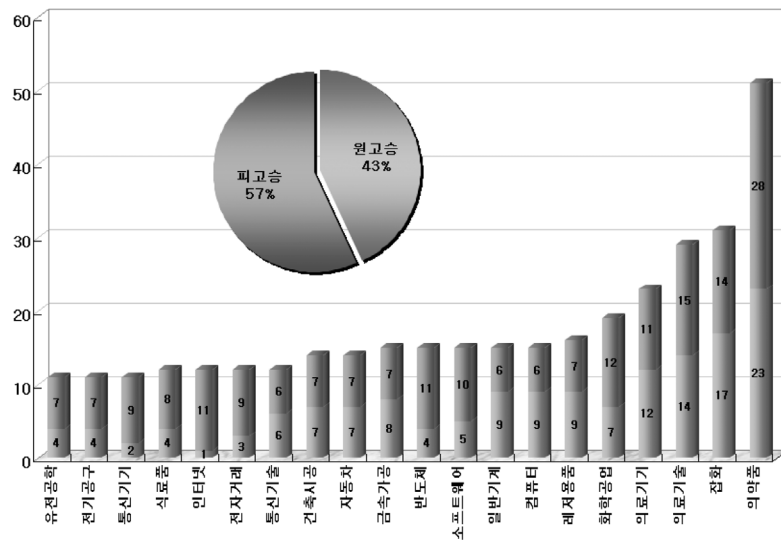


그림 18. 세부기술별 승·패소 현황.

율이 높은 것으로 나타났지만, 이를 제외한 대부분의 분야에서는 피고의 승소율이 높게 나타나고 있으며, 건축시공 및 자동차 분야에서는 원고 및 피고의 승소율이 균등한 비율로 나타나고 있다. 한편, 전

기/전자분야에 속하는 세부기술인 반도체, 소프트웨어, 인터넷, 전기공학, 전자거래 등에 관련된 분쟁에서는 다른 분야에 비해 피고의 승소율이 높은 것으로 나타나고 있다.