



저작자표시-비영리-동일조건변경허락 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.
- 이차적 저작물을 작성할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



동일조건변경허락. 귀하가 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공했을 경우에는, 이 저작물과 동일한 이용허락조건하에서만 배포할 수 있습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

공병구 법학석사 학위논문

방법특허의 ITC 소송에서의 지위

및 그 효용성에 관한 연구

- 최근의 미국판례를 중심으로 -

2015 년 2 월

서울대학교 대학원

법학대학원 지식재산 전공

공 병 구

방법특허의 ITC 소송에서의 지위

및 그 효용성에 관한 연구

- 최근의 미국판례를 중심으로 -

지도교수 정 상 조

이 논문을 법학석사 학위논문으로 제출함

2014 년 10 월

서울대학교 대학원
법과대학 지식재산 전공
공 병 구

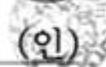
공병구의 석사 학위논문을 인준함

2015 년 2 월

위 원 장 _____ 박 준 석



부위원장 _____ 권 영 준



위 원 _____ 정 상 조



국문초록

미국 ITC 특허소송에 있어서, 수입후 국내에서 사람의 행위나 장치의 동작에 의해 방법 청구항의 특허침해가 발생하는 경우, 이 방법 청구항과 연관되는 물품을 세관에서 수입금지시킬 수 있을 것인가?

수입 후 방법특허를 침해하는 데 사용되는 물품이 수입되면, 여전히 국내산업발전을 저해할 수 있어, 국내산업을 보호하기 위해 고안된 ITC기관을 설립목적에 비추어 이러한 물품을 수입 금지하는 것이 당연하다는 주장이 있는 반면, 수입당시에는 방법 청구항을 침해하지 않기 때문에 수입이 허가되어야 한다는 주장 또한 맞서게 되는 바, 이에 대한 핵심쟁점은 ITC의 특허침해판단시점이 "수입당시의 시점"으로 볼 수 있는가 하는 것이 되겠다.

만약 특허침해의 판단시점을 "수입당시"로 보게 되면, 방법 청구항의 직접침해는 수입당시의 시점에서 발생하지 않게 되는 바, 특허권자의 입장에서 취할 수 있는 방안은, 우선 수입된 물품으로 인해 수입 후에 방법 청구항의 직접침해가 발생한다는 것을 선 입증한 후, 수입업자의 관련물품의 수입행위가 국내의 직접침해가 발생하도록 유도하거나 기여했다는 식의 간접침해의 책임이 피고에게 있음을 입증함으로써, 수입금지의 구체책을 얻어 낼 수 있겠다.

하지만, 이러한 수입업자가 취할 수 있는 방안 중에서도, 전자의 방법 청구항의 직접침해와 관련하여서는 관련된 물품의 판매나, 수입행위만으로는 바로 방법 청구항의 침해입증이 될 수 있는 사안이 아니며, 또한 그 입증책임의 수준이 상당히 높은 장애물을 가지고 있고, 후자에서 언급한 바와 같이 비록 직접침해를 입증한 후 간접침해를 입증하고자 하여도, 특허권자는 피고 침해자의 침해사실에 대한 인지여부, 적극적 침해유도행위, 물품의 특허침해용도 외의 범용성을 가지는지 여부 등의 간접침해입증 요건을 충족해야 되는 부담을 안게 된다.

따라서, 이러한 방법 청구항을 소유한 특허권자의 입장에서는 소송에서의 그 입지를 과도하게 제한한다 하겠는데, 과연 상기의 방법 청구항의 침해에 대한 판단시나리오가 ITC법조항에서 또는 이전의 판례법에 비추어 일관된 것인지와 ITC기관의 존립목적에 부합하는 판단기준인지에 대해서는 논의가 필요한 시점이 아닌가 한다.

이러한 법률적 쟁점과는 별도로, 위에서 언급한 대로 방법 청구항에 관한 ITC에서의 침해판단시점이 수입당시로 한정하여 해석하게 되고, 또한 관련한 직접 또는 간접침해에 대해 높은 입증수준을 요구한다면, 방법 청구항이 소송에서 특히 ITC소송에서 가지는 지위는 상당히 제한적일 수 있어, ITC에서 피소된 제조업체 등은 이러한 논리를 적극 활용하여 방어할 필요가 있으며, 방법 청구항을 가지고 제조하고자 하는 특허권자는 소송의 제기 전 간접 침해를 포함한 침해입증에 대해 더 철저한 준비가 이루어져야 하겠다.

주요어 : 특허 침해, 방법 청구항, ITC 특허소송, 직접침해, 간접침해, 침해 입증
학 번 : 2013-21300

목 차

제1장 서 론

제1절 연구의 목적 -----	01
제2절 연구의 범위 -----	03

제 2장 미국 ITC소송에서의 방법특허의 ‘침해시점’에 관한 쟁점

제 1절 서설 -----	06
제 2절 법적근거 및 해석 -----	08
I. §337(a)(1)(B)(i) 조항의 발전 -----	08
II. 1988 수정안 이전의 ‘침해시점’에 대한 해석 : 연관성(Nexus) 테스트의 적용 -----	11
III. 1988 수정안 이후의 ‘침해시점’에 대한 해석 : 연관성(nexus) 테스트의 변화 -----	15
제 3절 중요사례 연구 : <i>Electronic Devices</i> 사건	
I. 서설 -----	19
II. 사건의 배경 및 판결 -----	20
III. ‘침해시점’과 관련한 새로운 법 해석 : 연관성(nexus)테스트를 파기함. -----	27
IV. <i>Electronic Devices</i> 사건에서의 법 해석에 대한 연구 및 비판 -	30
제 4절 관련 후속 판례의 연구	
I. <i>Rovi v. Netflix</i> 사례 -----	38
II. 기타 관련 후속 판례 -----	40
제 5절 소결 -----	43

제 3장 방법특허의 "직접침해"입증에 대한 쟁점

제 1절 서설 -----	44
제 2절 방법 청구항에 대한 직접 침해판단 -----	46
I. All Element Rule의 적용 -----	46
II. “물건의 판매“와 “청구된 방법의 수행“의 침해판단에서의 관련성 -----	52

III. 특허권자의 침해입증에 관한 쟁점 -----	55
제 3절 소결 -----	58
제 4장 방법특허의 "간접침해"에 근거한 ITC의 수입금지에 관한 쟁점	
제 1절 서설 -----	60
제 2절 미국특허의 간접침해 일반에 관한 소개 -----	63
I. 간접침해로서의 유도침해 -----	63
II. 간접침해로서의 기여침해 -----	65
제 3절 <i>Suprema</i> 사건 이전 ITC에서의 방법 청구항의 간접침해 입증을 요구한 사건들. -----	68
I. 피고가 간접침해 책임의 부재를 입증하지 못해 수입 금지된 사례 -----	68
II. 원고가 피고의 간접침해를 입증하지 못해 수입 금지가 실패된 사례 -----	70
제 4절 중요 사례 연구 : <i>Suprema</i> 사건	
I. 사건의 배경과 판결 -----	72
II. 본 사건에 대한 비판 -----	80
III. <i>Suprema</i> 사건의 실무적인 관점에서의 시사점. -----	82
제 5절 소결 -----	87
제 5장 결론 -----	88
참고문헌 -----	94
Abstract -----	100

제1장 서론

제1절 연구의 목적

미국 국제무역위원회("International Trade Commission, "ITC")는 명칭에서 암시하는 바와 같은 국제기관이 아니라 미국 상무성(Department of Commerce)에 속한 정부산하기관으로서, 미국 무역조항(Tariff Act)의 337섹션¹⁾하에서 수입된 물품의 지적재산권(intellectual property)과 관련한 분쟁을 결정하는 준 사법적인 기관이라 하겠다. ITC는 특허를 침해하는 물품의 수입을 금지하기 때문에, 미국특허권자에게는 특허침해에 관한 소송을 함에 있어 지방법원 외의 또 다른 포럼으로서 작용한다 하겠다.²⁾

ITC 특허소송은 일년 내외의 아주 빠른 판결을 획득할 수 있다는 점과 더불어, 제조업체간의 다툼인 경우 경쟁제품의 시장진입을 막을 수 있기 때문에 구제를 구하는 강력한 조치가 되며, 특허전문회사(NPE, Patent Troll)의 경우 제조회사를 상대로 위협의 수단으로서의 강력한 협상 지렛대를 제공하고 있다.

1) 무역에 관한 조항의 337 섹션은 다음과 같이 기술하고 있다. 섹션 337은 ITC에 대해 아래에 열거된 수입을 금지하는 권한을 부여한다.

섹션 (A) - 미국내 산업을 파괴하도록 위협하거나 상당한 피해를 줄 수 있는 불공정 경쟁방법과 관련한 물품

섹션 (B) - 미국내 산업에서 실시되고 있는 미국특허나 등록된 저작권을 침해하는 물품

섹션 (C) - 미국의 등록된 상표를 침해하는 물품

섹션 (D) - 등록된 마스크 워크(mask work, 반도체 칩 표면에 인쇄되는 회로 패턴)을 침해하는 반도체

따라서, 불공정행위는 특허, 상표, 저작권, 그리고 반도체 마스크 워크의 침해행위를 포함하게 되며, 또한 나아가 영업비밀, 과대광고 그리고 다른 불공정행위도 포함할 수도 있다. 하지만, 90%에 이르는 대부분의 사건은 섹션 (B)에 기술된 특허침해와 관련되어 있다.

2) 신경섭, 미국특허침해 소송론, 2011년 11월 발행 제 1쇄, (주)시그마프레스 p. 741

최근의 ITC소송에서 제기되는 특허기술은 IT산업의 급성장세에 힘입어 스마트폰을 비롯한 스마트 디바이스가 많은 부분을 차지하고 있다. 여기에 특허전문회사들이 최근까지 소송을 남발해 왔던 바, ITC소송에 쓰인 특허기술의 내용들을 들여다 보면, 많은 연구를 필요로 하는 고도의 기술이 접목된 특허들도 많이 있으나, 제품의 사용 시나리오를 포함한 상대적으로 기술집약적이지 않은 소위 아이디어 성격의 특허들 또한 많이 등장하고 있는 편이다. 이러한 제품의 사용시나리오에 관한 특허는 기술의 이해가 상대적으로 쉬워서 재판부를 상대로 기술이해의 관점에서 설득력이 높고, 특허괴물의 입장에서는 손쉽게 특허를 획득할 수 있는 분야이기 때문에 최근의 소송에서 많이 등장하고 있는 것으로 보인다.

이와 같은 소송특허들을 내용적인 관점에서 들여다 보면, 제조특허의 기술들은 추상적인 아이디어를 포함하는 경우가 많은 바, 미국대법원에서 최근의 판결³⁾등을 통해 이러한 특허들이 소송에서 제기되지 않도록 제동을 걸고 있는 추세이다.

하지만, 특허의 형식적인 관점에서 살펴보면, 제품의 사용시나리오 등에 관한 아이디어들은 스텝으로 이루어진 방법 청구항의 형식으로 기재가 많이 되고 있는데, 이러한 방법 청구항에 대해서는 ITC기관이나 항소법원에서 어떠한 기준을 가지고 침해판단을 하는지에 대해서는 아직까지 집중하여 연구 및 논의되지 못하는 측면이 있는 듯 하다.

본 논문은, 미국기업이나 미국시장에 선진입한 글로벌 경쟁사에 의해, 우리 기업들의 제품들이 미국세관에서 특허침해, 특히 방법특허에 기하여 수입금지될 수 있는 경우에 대비하여 대응논리를 제공하는 한편, 미국시장을 겨냥

3) *Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International, et al.*, 미국대법원 사건번호 No. 13.298., 판결일 June 19, 2014

해 특허를 작성 및 출원하는 이들에게 미국소송에서 보다 효용가치를 지닌 특허작성에 관한 지침을 제공하는 데, 의의를 두고 작성이 되었다.

보다 자세하게는 본 논문은, 미국 ITC특허소송을 포함한 특허소송에서 제품의 사용시나리오라든지, 제품 자체의 작동 프로세스 등의 방법 청구항을 가진 특허에 대해 침해관점에서 어떠한 판단기준을 가지고 적용되고 있는지, 그 판단기준의 근거는 무엇인지에 대해 살펴보고, 각 당사자의 입장에서의 시사점을 확인해 보고자 하는 데 그 목적이 있다.

제2절 연구의 범위

방법 청구항들을 포함한 특허들이 ITC소송에서 수입금지의 근거로서 주장되어질 경우에, 특허 침해물품을 수입금지하고자 하는 목적을 지닌 ITC기관의 권한이 침해물품 뿐만 아니라 침해행위에도 미칠 수 있을 것인가 하는 점은 중요한 법률적 쟁점이 될 수 있다. 즉, 수입시점에서 실질적으로 이루어지지 않고 수입 후에야 침해가 발생하는 방법 청구항을 근거로 세관에서 방법 청구항과 관련한 물품을 압류할 수 있는 가는 사실이 문제이기 보다는 법률적 문제로서 다가온다.

즉, 수입금지의 기초가 되는 침해판단의 시점을 "수입당시"로 한정하여 볼 것인가? 아니면, "수입 후의 행위"에까지 확장하여 판단할 수 있는 것인가?

본 논문에서는 이 쟁점을 ITC 무역법 조항에 기재된 문구와 법 조항의 과거 수정안에 담긴 입법부의 의도 등을 근거로 ITC의 방법 청구항의 침해판단시점에 대해 연구해 보고자 한다.

또한 최근 몇 년 전 이러한 쟁점을 정면으로 다루면서, 새로운 법 해석을 내린 사건⁴⁾이 있어 해당 판례와 이후의 후속판례를 검토하여, 법적 판단의 흐름을 확인해 보고자 한다.

또한 방법특허와 관련한 중요한 법률적 쟁점 중 하나는 방법 청구항의 직접침해의 입증에 관한 것이라 할 수 있다. (이는 비단 ITC소송뿐만 아니라, 미국내에서 발생하는 지방법원 소송에서도 준용하여 적용될 수 있다고 본다) ITC에서 “수입당시”에 방법 청구항이 직접침해될 수 없다’라고 한다면, 특허권자의 입장에서는 직접침해 대신에, 수입 후에 직접침해를 야기한 간접침해행위에 기하여 수입금지 요청을 하는 방안을 생각해 볼 수 있는데, 이 경우 간접침해 입증에 위해서는, 방법 청구항의 직접침해여부의 판단이 먼저 선행되어야 한다. 왜냐하면, 간접침해를 입증하기 위해서는 간접침해행위의 기반이 되는 직접침해행위가 먼저 입증이 되어야 하기 때문이다. 즉, 방법청구항의 간접침해에 기하여 물품을 수입금지시키고자 할 때, 직접침해입증이 필요한 것인데, 방법특허에 대해서는 이러한 직접침해의 입증 또한 특수한 면이 있다. 예를 들어 방법청구항의 실시예에 관여되는 물품을 판매했다는 사실이 바로 방법청구항을 직접침해했다고 볼 수 있는가의 문제와 만약 그렇지 않다면, 특허권자의 입장에서는 어떠한 입증수준을 만족시켜야 하는가의 문제가 쟁점이 될 수 있다.

이러한 방법청구항의 직접침해입증의 쟁점과 관련하여, 특허법상의 침해와 관련한 법조항을 근거로 연구해 보고자 하며, 관련한 판례는 어떠한 입장을 내놓고 있는지를 확인해 보고자 한다.

만약 특허권자가 ITC에서 관련한 물품의 수입을 금지시키기 위해 위와 같은 직접침해입증에 관한 장애물을 넘었다면, 마지막으로 남은 것이 간접침해입증을 통한 수입금지 요청이라 할 수 있는데, 이에 대해서는 어떠한 제약사항

4) *Certain Electronic Devices with Image Processing Systems*, 337-724, U.S. International Trade Commission ; ITC 최종판결일 Nov. 21, 2011

이 있는지와 그 판단은 어떠한 기준 하에서 적용되는지 살펴보고자 한다.

이상의 방법 청구항이라는 특성으로 인해 미국소송, 주요하게는 미국 ITC소송에서 발생할 수 있는 법률적 쟁점들에 대해 논의하여 방법 청구항의 효용성에 대해 마지막으로 짚어보고, 이러한 쟁점들이 소송에서의 당사자들에게는 어떠한 시사점이 있는지 고찰해 보도록 하겠다.

제2장 미국 ITC소송에서의 방법특허의 ‘침해시점’ 에 관한 쟁점

제1절 서설

2011년 12월에 ITC위원회의 최종판결이 있었던 *Certain Electronic Devices* ITC사건에서, 337섹션의 위반은 "수입당시에(at the time of importation)" 침해하는 물품을 수입하는 것으로 한정되어야 한다⁵⁾고 결정을 내린 바 있다. 이에 대해 후속 판결들도 이와 같은 결정들을 다수 인용하였으며, 최근 ITC 사건이 연방항소법원으로 항소된 사건에서도 이 같은 결정을 인용⁶⁾함으로써, 미국무역법 19.U.S.C의 §1337섹션에 근거하여 미국 ITC기관의 수입금지에 관한 권한이 상당히 제한되었다 할 수 있겠다.

따라서, 특허권자는 단지 수입 후에 특허의 방법 청구항을 침해하는 방식으로 사용이 되는 물품을 수입하는 회사를 상대로, 수입금지 명령을 얻어내는 것이 더욱 어려워지게 될 것으로 보인다.

이러한 연방항소법원의 결정은 침해행위로부터 미국지적재산권을 보유한 이들을 보호하고자 했던 입법부의 의도와는 상충되는 결론으로도 비춰진다.⁷⁾

5) *Certain Elec. Devices with Image Processing Sys., Components Thereof and Associated Software*, Inv. No. 337-TA-724, ITC위원회 최종판결문, pp. 13-14 (Nov. 21, 2011)

6) *Suprema, Inc. v. ITC*, No. 2012-1170, 연방항소법원 판결문, pp 7-9 (Fed. Cir. Dec. 13, 2013) (아래사건에서의 판단근거를 인용하면서 언급함 : *Certain Elec. Devices with Image Processing Sys., Components Thereof, and Associated Software*, Inv. No. 337-TA-724).

7) 미국 무역법 19 U.S.C. § 1337 (2012)의 특허침해에 대한 수입금지 조항에서 침해에 관한 물품의 침해판단에 있어 “수입당시에(at the time of importation)”이라는 문구가 없기 때문에, 과연 침해의 판단시점이 “수입당시”로 좁게 볼 수 있는가 하는 의문이 생긴다. 또

실제, 미국무역에 관한 법인 §337섹션은 특허를 침해하는 미국내 수입된 제품을 금지시키지만, 그 섹션에 포함되어 있는 조항이 수입된 물품이 "수입된 당시에 at the time of importation"에 침해를 해야만 하는지에 대해 언급이 없다.⁸⁾

"수입당시에"라는 문구가 범조항에 없다는 의미는 입법부가 관련 무역법조항을 입법화할 때 수입된 제품을 가지고 수입 후에 미국내에서 직접침해를 하는 수입업자의 행위를 무역법 §337섹션의 범위에 포함시켜서 광범위하게 미국산업을 보호하고자 의도했기 때문이 아닐까 하는 생각이 들지만,⁹⁾ 여하튼 *Electronic Devices*사건에서는 이러한 입법취지와는 달리, ITC에서는 침해의 판단시점을 "수입당시에(at the time of importation)"으로 보고 있어서, 수입시점에서 직접침해의 행위가 발생하지 않는 방법 청구항은 본 사건을 계기로 ITC소송에서의 지위가 떨어졌다고 볼 수 있겠다.

본 2장에서는, ITC소송에서의 방법특허의 '침해시점'의 판단에 관하여, ITC나 법원은 어떠한 법적근거를 가지고 해석해 왔는지를 고찰해 보고, '침해시점'에 관한 새로운 해석을 내림과 동시에 과거의 침해판단 시점에 관한 테스트를 파기한 중요한 사례인 *Electronic Devices*사건(337-TA-724)을 분석해 보고, 이 판결이 미치는 영향 및 그 의미를 확인해 보고자 한다.

한 미국 무역법 U.S.C. § 1337의 1988년 수정안에서는 반대로 이전 범조항에 존재하던 "수입당시에"라는 문구가 생략되었기 때문에 이 때의 수정안은 오히려 ITC기관이 국내산업을 더욱 두텁게 보호하고자 특허침해에 대한 수입금지의 권한을 입법부에서 더 강화해 준 것으로 보이는 바, 최근의 *Certain Electronic Devices*사건은 이러한 입법부의 범취지에 상반된 결과를 내놓은 것이 아닌가 사료된다.

8) "수입당시에서의" 물건의 상태에 대한 어떠한 문구도 포함하고 있지 않은 미국무역법 19 U.S.C. § 1337(a)(1)(B)(i)조항을 *Certain Elec. Devices*, Inv. No. 337-TA-724 사건의 판결문(USITC Pub. 4374 at 13-14)에서 언급한 내용 즉 '§337조항 하에서의 침해분석은 "수입당시에서의" 물품의 상태를 참조하여 결정한다'는 내용과 비교해 보면, 본 판결이 범조항의 문언적인 해석과 차이가 있음을 알 수 있다.

9) 각주 7) 참고

제2절 법적 근거 및 이의 해석

I. §337(a)(1)(B)(i) 조항의 발전

미국 ITC의 수입되는 물품에 관한 수입금지에 관한 법은 19 U.S.C §337섹션, 구체적으로는 §337(a)(1)(B)(i) 조항에 기술되어 있다.

1988년 이전의 §337섹션은 "물품의 수입에 있어서의 불공정한 경쟁방법이나 행위"를 금지하는 것으로 규정하고 있다.¹⁰⁾ 이 때에는, 비록 지적재산권에 관한 사항이 명시적으로 법조항에 포함되어 있지 않았음에도 불구하고, ITC기관은 특허침해를 구성하는 제품을 수입금지 시키는 광범위한 권한을 가지는 것으로 해석되어 왔다고 볼 수 있는데, 일례로 1988년 수정안 이전의 무역법의 §337섹션의 법 적용 하에서, 일부 ITC 특허소송 사건들이 "수입 후에" §337조항을 위반하는 수입업자의 직접침해행위도 관련한 물품의 수입금지의 대상으로 판단한 바가 있었다.¹¹⁾

이러한 상황에서, 입법부인 의회는 1988년에 §337섹션에 지적재산권을 침해하는 물품의 수입을 금지한다는 내용을 추가하게 되는데, 이는 1988년 이전 버전보다 지적재산권에 기한 국내산업보호를 강화한 조치로 보인다. 지적재산권에 기한 강화된 조치로 보는 이유를 아래의 개정 전 법조문의 문구와

10) http://www.usitc.gov/tariff_affairs/modifications_hts.htm 19 U.S.C. § 1337(a) (1982)조항은 19 U.S.C. § 1337(a) (1988)에 의해 수정이 되었다. ; 미국 무역에 관한 1930(년에 입법화된) 법률의 337섹션은 수입품과 관련한 불공정한 행위와 경쟁의 불공정한 방법을 금지함으로써, 미국내에서 침해하는 물품의 판매나 수입을 위법한 것으로 규정하고 있다. 1988(년에 수정된) 무역과 경쟁에 관한 일괄법률안은 337섹션이 수입된 물품이 미국특허나 기타 상표나 저작권과 같은 권리를 침해하는 것을 입증하여 더 쉽고, 저렴한 비용으로서 국내산업을 보호하고자 하는 목적으로 수정이 되었다.

11) *Certain Apparatus for the Continuous Production of Copper Rod*, Inv. No. 337-TA-52, USITC Pub. 1017, p. 21 (Nov. 23, 1979) 사건 참조 : (위원회는 피소 물품을 수입한 후에 방법 청구항을 직접적으로 침해함으로써, 수입업자는 § 337 조항을 위반했다고 판결함.).

개정 후 법조문의 문구를 비교하여 보면 쉽게 알 수 있다.

(1) 수정안 이전의 ITC의 수입 금지대상¹²⁾

미국내로 물품의 수입과 물품의 소유권자, 수입업자, 수하인 또는 이들의 대리인에 의한 판매에 있어서, 위법하다고 판명되는 불공정한 행위와 불공정한 경쟁방식(을 금지한다.)

Unfair methods of competition and unfair acts in the importation of articles into the United States or in their sale by the owner, importer, consignee, or agent of either . . . are declared unlawful

(2) 수정안 이후의 ITC 수입 금지대상 (상기의 부분에 아래의 내용이 추가됨.)¹³⁾

(i) 유효하고 행사가능한 미국특허를 침해하는 물품을, 소유자, 수입업자, 또는 수하인에 의해 미국내로 수입하는 행위, 수입을 위한 판매행위, 수입 후에 미국내에서의 판매(를 금지한다.)

"[t]he importation into the United States, the sale for importation, or the sale within the United States after importation by the owner, importer, or consignee of articles that - (i) infringe a valid and enforceable United States patent"

수정안 이후의 버전은 수정안 이전의 버전에 대해 지적재산권에 대한 항목을 추가하면서 세분화한 것을 확인할 수 있다. 이는 특허침해에 관한 조문이 이전에 없었다가 생긴 것으로서 특허침해에 대한 법적 판단을 통해서도 수입금지를 시킬 수 있다는 사항을 명확하게 가져가고자 한 것으로 보인다. 이러한 취지의 내용은 수정 당시에 발간된 보고서에서도 나타난다.¹⁴⁾

12) 각주 9)에 있는 사이트 참고

13) 각주 9)에 있는 사이트 참고

14) 미 법무부에서 발간한 보고서, H.R. REP. No. 100-576, at 112 (1988). ; 방식과 조치에 관한 위원회의 리포트에서 밝히길, "수정안의 근본적인 목적은...미국재산권을 침해하는

그럼 여기서 본 2장에서 쟁점이 되는 사안인 수입금지의 대상이 위법한지의 “판단시점“에 있어서 어떠한 차이가 있는지 살펴보자. 수정안 이전이나 이후 버전 모두를 살펴볼 때, ITC가 행사할 수 있는 수입 금지의 대상에 대해서만 나열하고 있을 뿐, 금지의 대상이 되는 위법행위가 수입시점에 있어야 하는 것인지, 수입 후에 발생해도 적용이 되는 것인지에 대해서는 양자 모두 언급이 없다.

비록, 수정된 §337조항에는 미국내로 특허를 침해하는 수입을 금지하지만, 수정된 조항에서조차도 “수입당시에(at the time of importation)” 수입된 물품이 수입당시에 침해해야 한다고는 언급하고 있지는 않은 것이다.

즉, 수입금지의 판단시점이 언제인지에 대해서는 수정안 이전이나 이후에서나 명확하게 기재하지 않은 것이다.

그렇다면, 일단, 수정안 이전 버전에서, “수입 후”의 방법 청구항의 침해에 근거하여 방법 청구항의 실시와 관련된 물품의 수입을 금지한 사례의 적용 논리는 수정안 이후의 버전에서도 그대로 적용되는 것이 적어도 법조항의 문언적인 해석측면에서는 맞는 것이 아닌가 생각한다.

즉, 수정안 이후의 버전이 수정안 이전의 버전을 대체하는 것이 아니고 지적 재산권에 관한 부분을 추가하는 것이라면, 수입금지의 대상에 대한 판단시점은 더 협소하게 해석될 이유는 없는 것으로 보이는 것이다.

물품의 수입으로부터 미국기업들이 직면한 증대되는 문제점들을 해결하고자, 337섹션의 효력을 강화하는 것이다..” 이후의 컨퍼런스 위원회의 리포트에서도 유사하게 설명하길, “이 부분의 목적은 337섹션을 수정하여, 미국내 지적재산권의 모호를 위한 효과적인 구제책을 더 효과적으로 부여하고자 하는 것이다.” (The report of the Committee on Ways and Means explained, “The fundamental purpose for the amendments . . . is to strengthen the effectiveness of section 337 in addressing the growing problems being faced by U.S. companies from the importation of articles which infringe U.S. intellectual property rights.”¹²⁷ The subsequent conference committee report similarly explained, “The purpose of this part is to amend section 337 . . . to make it a more effective remedy for the protection of United States intellectual property rights.”)

이렇듯, 침해시점을 어디에 두고 판단하는지에 대해 법조항에 기재되어 있지 않다면, 이 쟁점은 법조항을 해석한 법원의 판단에 의존할 수 밖에 없는 사안으로 보인다.

이에, 수정안 전후를 기점으로 ITC에서 침해를 판단하는 시점을 구체적으로 어떻게 적용했는지를 아래에서 좀 더 세부적으로 확인해 보도록 한다.

II. 1988 수정안 이전의 ‘침해시점’에 대한 법원의 해석

：연관성(Nexus) 테스트의 적용

1988년 수정안 이전에는, ITC가 지적재산권을 침해하는 물품이 침해하는지에 대해 그 시점을 판단할 때 쓰던 테스트가 “연관성(nexus)”테스트였다고 할 수 있다.

여기서 언급하는 “연관성(nexus)”테스트라는 것은 비록 물품자체가 수입되는 순간 직접적으로 특허를 비롯한 지적재산권의 침해를 구성하지는 않지만, 이 물품이 수입이 된 이후에 미국내에서 특허의 침해행위, 예를 들면, 방법 청구항에 기재된 내용대로 그 물품이 사용되어 침해를 구성하게 되면, 비록 침해가 수입 후에 발생하였다 하더라도, 수입 후 발생한 침해행위와 수입당시의 물품 사이에는 “연관성”이 존재하기 때문에, 즉 수입 후의 침해에 그 물품이 필연적으로 관여하였기 때문에, 수입금지 대상이 될 수 있다는 논리가 적용되는 테스트라고 할 수 있겠다.

이러한 테스트를 적용하여 1988년 이전에 다수의 사건들은, 물품이 “수입이 된 이후” 수입업자 또는 다른 당사자에 의해 방법청구항 등의 직접침해를 구성하는 경우 해당 물품의 수입행위가 수입 후 방법청구항의 직접침해와 충분한 연관성을 가진다 하여 §337조항의 위반결정을 내려 왔었다.

즉, 관련법조항에서는 수입시점에 대한 기재가 없지만, 관례법에서 “연관성” 테스트를 적용하면서, 방법 청구항의 판단시점을 “수입 후”에까지 확장해서 보았던 것이다.

구체적으로 아래에서 이러한 “연관성”테스트가 1988년 이전에 어떻게 적용되었는지를 사례를 통해 확인해 보도록 하겠다.

1. 수입 후 방법 청구항을 침해하는 행위와 침해에 사용되는 물품을 수입한 행위사이의 연관성을 인정한 사례

In Certain Apparatus for the Continuous Production of Copper Rod 사건에서, ITC는 미국내에서 구리를 생산할 목적으로, 추후 수입이 된 다음 사용이 될 롤링 스탠드(구리가공장치)의 판매는 가공방법을 청구한 US 3,317,994 특허를 침해하여 §337(a)조항에 근거하여 위반이라는 결론을 내렸다.¹⁵⁾ US '994 특허는 구리제품의 단면적을 줄이기 위해 구리막대를 압축하기 위해 뜨거운 롤링작업에 의해 고온 포밍을 하는 방법에 관한 특허였고, 이 청구된 방법에서, 캐스팅 기계와 밀링 기계사이에 필요한 압축을 가하기 위해 롤링 스탠드를 사용하는 것을 청구하고 있었다.¹⁶⁾ 즉 청구항에서, 사건에서 수입 금지의 대상이 된 roll stand를 사용하여 구리제품을 가공하는 방법을 개시했던 것이다.

피고는 Krupp GmbH와 Krupp International, Inc (“Krupp”)이 포함이 되었는데, 피고 Krupp사는 구리 개스팀과 롤링 시스템을 사용하는 제조방법을 고객의 텍사스 설비에 설치를 했었다.¹⁷⁾

15) 사건번호 337-TA-52 판결문, 원문출처:

<http://www.usitc.gov/publications/337/pub1017.pdf>

16) 사건번호 337-TA-52 판결문 p.7-8 ; 기재된 방법은 구리 막대의 단면적이 적어도 36% 이상 압축되도록 하는 방법임. 특허는 구리막대를 연성가공하는 동안 흠집이나 분리될 수 있는 저항력을 만들어 내기 때문에 효용성이 있는 것으로서 방법을 묘사하고 있음.

ITC는 Krupp의 캐스팅 및 롤링 시스템의 디자인과 국내 판매 및 설치, 그리고 시스템의 사용이 Krupp엔지니어들에 의해 텍사스에서 가동 운영된 사실이 미국특허 US '994특허의 방법 청구항을 직접침해한다고 결론을 내렸다.¹⁸⁾ 따라서, ITC는 수입 후의 방법 청구항의 직접침해에 근거하여 수입업자에 의한 위반이 있었음을 결론을 내렸다.¹⁹⁾ 특히, 수입업자는 장비를 수입하고 텍사스회사에 판매하고, 초기 가동을 하는 동안 장비를 사용함으로써 방법 청구항을 침해하였다 하였다.²⁰⁾

2. 수입 후 침해와 수입당시 물품의 연관성이 인정되어 수입 후 침해를 한 당사자들에게 침해금지명령을 ITC에서 발동한 사례

다른 사건 *Certain Molded Sandwich Panel Inserts and Methods for Their Installation*에서, ITC는 ITC의 관할은 수입당시에 발생하는 실제적이고 물리적인 프로세스나 행위에 국한되지 않는다고 설명을 하였다.²¹⁾ 본 사건에서, ITC는 미국특허들 US 3,282,015, US 3,271,498와 US 3,392,225특허들의 방법 청구항들을 침해하는 금형 샌드위치 패널 삽입물²²⁾에 대한 판매와 수

17) 사건번호 337-TA-52 판결문 p.15-16

18) 사건번호 337-TA-52 판결문 p.15

19) 사건번호 337-TA-52 판결문 p.14-16, 18.

20) 사건번호 337-TA-52 판결문 p.15

21) *Certain Molded-In Sandwich Panel Inserts and Methods for Their Installation*, Inv. No. 337-TA-99, USITC Pub. 1246 (Apr. 9, 1982), 원문 출처 : <http://www.usitc.gov/publications/337/pub1297.pdf> (위원회의 최종판결문 중 의견제시부를 확인해 보면, '수입 후에 미국내에서 수입된 물품을 사용한 구매자로서의 피고는 방법 청구항을 직접침해한다'라고 판시함.); *Aktiebolaget Karlstads Mekaniska Werkstad v. ITC*, 705 F.2d 1565, 1578-79 (Fed. Cir. 1983) 참고, 항소법원은 '수입업자가 청구된 발명의 구성품을 수입하고, 그러한 구성품을 수입후에 제지장치에서 조립한 상황에서 장치의 결합에 의한 직접침해가 발생한다'고 하며 이에 근거하여 위반결정을 내림.)

22) *Certain Molded-In Sandwich Panel Inserts and Methods for Their Installation*, Inv. No. 337-TA-99, USITC Pub. 1297, at 3 (Sept. 17, 1982), 원문출처:

입행위가 §337조항을 위반한다고 판결을 내렸다.²³⁾ 피소된 금형샌드위치 패널삽입물은 일본에서 제조되어 피고인 The Young Engineers, Inc.(TYE)에 의해 미국내로 수입이 되었고, TYE에 의해 캘리포니아에 기반을 둔 Hitco회사, Aerospace Division of UOP, Inc. ("Aerospace"), 그리고, Weber Aircraft Division of Kidde, Inc. (Weber Aircraft)사로 판매가 되었다.²⁴⁾

Hitco사와 Weber Aircraft사는 미국내에 있는 회사들이다. 따라서 이들 회사들이 주장한 바는, 그들은 §337조항에서 규정한 소유자도 수입업자도, 수하인이나 중개인도 아니기 때문에 §337조항의 위반여부의 판결에 있어 그들이 위반대상이 되는 결정을 내리는 것에 대해서 ITC는 권한이 없다고 주장을 했다.²⁵⁾ ITC는 이러한 주장을 기각 하면서, "337(a)조항에 있는 "or"라는 단어의 사용한 이유는, ITC의 관할이 수입의 실제적이고 물리적인 과정 중에 발생하는 행위에만 국한되지 않기 때문이라고 설명했다.

또한 '만약 수입행위와 수입 후의 불공정한 방법이나 행위사이에 어떠한 연관성이 있다면, ITC의 관할은 수입 후의 행위에도 적용될 수 있다'라고 설명했다. ITC는 Hitco, Weber Aircraft 그리고, Aerospace가 TYE로부터 수입된 금형삽입물을 구매했기 때문에, 그 회사들은 수입된 물품의 판매에 연루가 되어 "연관성"을 가진다고 설명했다.²⁶⁾ 결과적으로 ITC는 TYE가 제조특허에 청구된 방법 청구항의 사용에 있어서의 수입된 금형삽입물을 판매하지 못하도록 압류명령과 더불어 일반적 수입금지 명령을 내렸고, Hitco, Weber 회사들에 대해서도 수입된 금형삽입물을 청구된 방법으로 사용하지 못하도록

<http://www.usitc.gov/publications/337/pub1297.pdf>, (위원회의 최종판결문 중 의견제시부에서의 언급을 보면, '샌드위치 패널은 두 가지 스킨 시트사이에서 허니콤 코어구조를 유지함에 의해 아주 가벼운 구조를 가지고 있다'라고 설명하고 있음. 또한 이러한 코어부는 가벼운 물질 또는 레진으로 구성되며, 이는 허니콤 구조로 형성되어 있다'라고 설명함.

23) U.S. Patent No. 3,282,015 (filed Apr. 20, 1962); U.S. Patent No. 3,271,498 (filed Jan. 27, 1964); U.S. Patent No. 3,392,225 (filed June 21, 1965)

24) 사건번호 337-TA-99, 판결문 p.3, 15.

25) 사건번호 337-TA-99, 판결문 p.4

26) 사건번호 337-TA-99, 판결문 p.4-5.

록 명령을 내렸다.²⁷⁾

즉, 이상의 1988년 수정안 이전의 사례들을 살펴보면, 수입된 물품과 수입 후의 물품과 관련한 침해행위사이의 연관성을 인정하여, 수입당시에는 직접 침해하지 않는 물품을 수입금지시킬 수 있도록 ITC는 광범위한 권한을 가지고 있었다고 할 수 있겠다.

III. 1988 수정안 이후의 ‘침해시점’에 대한 해석

: 연관성(nexus) 테스트 적용의 변화 및 파기

1988년의 수정안 이후에도 상당기간 동안은 수정안 이전의 “연관성”테스트를 적용하여, 침해시점에는 물품이 직접침해를 하지 않더라도 수입금지명령을 발동한 판결들은 지속이 되었다. 즉, 1988년 이후의 다수의 사건들이 ITC뿐만 아니라 연방항소법원으로 항소된 사건들조차도 “수입 후”에 직접침해가 발생하는 경우 침해에 연루된 물품에 대해 위반결정을 내린 사례들이 많았다.

예를 들면, *SiRF Technology, inc. v. ITC* 사건을 살펴 보면,²⁸⁾ 연방항소법원은 피고가 물품이 수입 된 이후에 그 물품을 가지고 방법 청구항의 수행했기 때문에 이 행위가 즉 수입후의 행위가 §337조항의 위반을 형성하는 직접침해라는 결정을 내리면서, 1988수정안 이전의 ITC와 행정판사의 결론을 그대로 가져갔다고 할 수 있다.²⁹⁾ 본 사건은 미국정부에 의해 수행이 되는 위성항법시스템이 GPS기술영역의 여섯 건의 특허와 관련된 사건이었다.³⁰⁾ 인

27) 사건번호 337-TA-99, 판결문 p.21

28) *SiRF Technology, Inc. v. ITC*, 601 F.3d 1319 (Fed. Cir. 2010), 연방항소법원 판결문

출처:<http://www.ca9.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/09-1262.pdf>

29) *SiRF Technology, Inc. v. ITC*, 연방항소법원판결문 p.13

30) *SiRF Technology, Inc. v. ITC*, 연방항소법원판결문 p.15-16

공위성들과 그들의 궤도는 적어도 4개의 위성들이 지구의 어떠한 지점에 대해서도 일직선으로 배열되도록 배치된다. GPS시스템 그 자체는 특허되지 않았으나, 다양한 장치 시스템, GPS위성신호를 가공하는 방법들은 특허되었다.³¹⁾ 예를 들어, 보조 GPS (Assisted-GPS, A-GPS)가 항법메세지가 그들의 목적지에 도달하는 것을 확신시킬 수 있도록 개발이 되었다. A-GPS시스템에서는 항법 메세지는 수신정거장에 의해 방해받지 않는 상태에서 수집이 되고, 컴퓨터 서버를 경유하여 GPS수신기에 전달이 되었다.³²⁾ 이러한 소송에 쓰인 특허는 기존의 A-GPS기술에 대한 다양한 개선사항들을 담고 있었다.

SiRF사는 GPS신호처리에 있어서 특허의 직접침해와 간접침해를 했다는 이유로 피소되었다. SiRF사가 특정 GPS칩을(즉 최종사용자의 GPS장치에 결합이 되면, 그 장치가 GPS시스템을 사용하여 절대적인 위치를 계산하도록 고안된 칩) 개발, 생산, 판매했기 때문이었다. SiRF의 소프트웨어는 SiRF칩에 프로그램화되어 담겨졌으며, GPS수신기에 대해 현재의 위치정보를 계산하도록 수행이 되었다. 특허권자이자 원고는 그러한 장치 생산자(즉 SiRF사의 칩들을 GPS장치에 설치를 한 회사들)를 직접 그리고 간접침해로 고소하였다. 이러한 회사들은 모든 SiRF칩을 최종사용자 및 소비자의 GPS장치에 결합을 시켰고, 또한 서비스를 위한 중간 서버를 유지했었다.³³⁾ SiRF칩과 소프트웨어를 결합한 GPS장치들은 미국내 수입이 되고, 판매되었다.³⁴⁾

ITC는 SiRF사와 다른 피고인들의 이름으로 수입이 되었거나, 해외에서 생산된 GPS장치들을 수입금지 시키는 제한적 수입금지 명령을 내렸다³⁵⁾. ITC는 또한 공동침해 이론하에서, SiRF와 두 다른 장치 생산자를 포함하여, 미국내

31) *SiRF Technology, Inc. v. ITC*, 연방항소법원판결문 p.16

32) 항법 메세지는 인터넷이나 무선 전화네트워크와 같은 연결을 통해서 컴퓨터 서버로 전송이 된다.

33) *SiRF Technology, Inc. v. ITC*, 연방항소법원판결문 p.5

34) *SiRF Technology, Inc. v. ITC*, 연방항소법원판결문 p.5

35) *SiRF Technology, Inc. v. ITC*, 연방항소법원판결문 p.2

본 수입금지 명령은 외국에서 생산되어 SiRF에 의해 수입된 제품과 외국에서 생산되고 SiRF의 이름으로 수입된 제품 모두에 적용된다.

관련장비를 가지고 운영을 해 온 피고들에 대해 정지명령(cease and desist) 또한 내렸다.³⁶⁾

즉, ITC는, SiRF사에 의해 개발된 특정 칩이 타사의 GPS장치에 설치되어 수입된 상황에서, 이 GPS가 소비자 등에 의해 사용이 됨으로서 원고의 방법 특허를 침해할 때, 이 방법특허와 관련한 장비를 수입하는 데 연루된 회사들, 즉 SiRF사와 언급한 GPS장치생산자들이 침해의 책임이 있다고 보고, 수입금지 명령을 내린 것이라 하겠다.

항소심에서, SiRF는 청구항들은 단지 SiRF의 고객들과 GPS장치의 최종사용자에 의해 수행이 될 때에만 침해가 발생한다고 주장을 하였다. 즉, 수입 후에 침해되는 것이지 수입당시에 침해가 되는 것이 아니라는 논리에서의 주장이었다.

나아가 SiRF는 고객들과 최종 사용자와 함께 공동침해가 되는 경우에만 특허를 침해할 수 있다고 주장했다.³⁷⁾ SiRF는 나아가 공동침해의 요건들은 만족이 되지 않았다고 주장을 했는데, 이는 SiRF가 고객이나 최종 소비자에 대해 지시와 감독의 관계에 있지 않기 때문이라고 설명했다. 연방항소법원에 대해 동의하지 않았고, 청구된 방법 청구항은 단일당사자에 의해 수행이 될 수 있고, 수행이 되었다고 결론을 내렸다.³⁸⁾ 실제로, 행정판사³⁹⁾는 항소심 이전의 결정에서, SiRF사는 수입 후 미국내에서 수입된 제품들을 테스트하는 행위에 의해 직접적으로 원고의 방법 청구항을 침해한다고 결정을 하였다.⁴⁰⁾

36) *SiRF Technology, Inc. v. ITC*, 연방항소법원판결문 p.2

37) 즉 방법 청구항의 일부 한정사항은 SiRF에 의해 수행이 되지만, 다른 일부 한정사항은 최종소비자들에 의해 수행이 되어 SiRF에 의해서 모든 청구항의 요소가 수행이 되지 않아 직접침해가 없으며, 단지 침해가 발생한다면, 최종소비자들과 함께 공동침해를 구성한다는 주장이다.

38) *SiRF Technology, Inc. v. ITC*, 연방항소법원판결문 p.16-17

39) Administrative Law Judge (“ALJ”, ITC 행정판사)

40) *Certain GPS Devices and Prods. Containing Same*, Inv. No. 337-TA-602, USITC

즉 본 사건은, §337조항에 대한 1988 수정안 이후에서도, 수입된 물품이 수입당시에는 침해라 하지 않지만, 수입업자의 수입후의 직접침해가 발생하는 상황에서 수입금지 명령을 내린 결정에 대해 항소심에서도 인용한 사건이라 하겠다.⁴¹⁾

주목할 만한 점은 위의 판결은 2010년 연방항소법원 판결임을 고려해 볼 때, 1988년 이후 상당한 기간동안 “연관성”테스트에 의한 광범위하게 ITC의 수입금지에 관한 권한이 행사되어 왔음을 주지할 필요가 있다.

이러한 “연관성”테스트는 2011년도의 *Electronic Devices*사건⁴²⁾을 계기로 변화를 가져오기 시작한다. *Electronic Devices*사건에서, ITC는 수입 후 침해에 대해 §337조항의 1988년 수정안을 바탕으로 새로운 해석에 기반하여 판결을 내렸다고 볼 수 있다. 본 사건에서 ITC는 “연관성”테스트는 §337조항의 1988년 수정안 이전에 만들어져 적용되어 온 것’이며, ‘1988년 수정안 이후의 버전에서는 “더 이상 적용되지 않는 구식의 것(obsolete)”이라 표현하였

Pub. 4137, at 202-03 (Aug. 8, 2008) (Initial Determination).

41) 수입 후에 침해가 발생하는 상황에서 337조항 하에서 책임이 본래적으로 존재한다는 추가적인 사례와 관련하여 아래 사례들 참고. *Enercon GmbH v. Int’l Trade Comm’n*, 151 F.3d 1376, 1378, 1385-86 (Fed. Cir. 1998) (방법 청구항의 직접침해에 근거하여 337조항의 위반을 결정함.); *Certain Biometric Scanning Devices, Components Thereof, Associated Software, and Prods. Containing Same*, Inv. No. 337-TA-720, USITC Pub. 4366, at 3, 8, 21-22 (Oct. 24, 2011) (위원회의 최종판결문) (수입 후에 수입업자가 국내에서 개발한 소프트웨어를 피소 수입 스캐너에 설치하고, 미국내에서 그 설치된 장비를 테스트함에 의해 청구된 방법을 수행하는 경우에 대해 방법 청구항의 직접침해에 근거하여 337조항의 위반을 결정함.); *Certain Hardware Logic Emulation Sys. and Common Components Thereof*, Inv. No. 337-TA-383, USITC Pub. 3154, at 1-2 (Aug. 21, 1998) (위원회의 최종판결문 중 의견제시부) (국내 피고가 시스템의 일부분 예를 들면 소프트웨어를 수입하여 그 소프트웨어를 미국내에서 생산된 다른 구성품과 결합하여 침해하는 조합을 만들어 내고, 특허된 방법을 수행하도록 그 시스템을 테스트한 경우에 대해 방법 청구항과 시스템청구항의 직접침해를 구성하여, 337조항을 위반함을 결정함.).

42) *Certain Elec. Devices with Image Processing Sys., Components Thereof, and Associated Software*, Inv. No. 337-TA-724

다.⁴³⁾ *Certain Electronic Devices* 이후의 중요한 사건이라 할 수 있는 *Suprema* 사건⁴⁴⁾에서의 연방항소법원도 "논점은 수입당시에 물품의 침해하는 성격에 있다"며 이에 동의하는 것으로 보여진다.

즉, *Electronic Devices* 사건은 "연관성" 테스트에 변화 내지 파기를 일으킨 사건으로서, ITC에서의 침해시점을 판단하는 데 있어, 중요한 변혁을 가져온 사건이라 할 수 있어 이하의 절에서 별도로 세부적으로 다루어 보도록 한다.

제 3절 중요사례 연구 : *Electronic Devices* 사건 (337-TA-724)

I. 서설

미국특허법의 특허침해에 관한 §271조의 조항 중, 직접침해에 관한 (a)항을 살펴보면⁴⁵⁾ 특허된 발명을 미국 내로 수입을 한 자 역시, 특허권을 침해하는 것으로 보고 있다.

여기에 ITC기관의 수입금지 명령의 근거가 되는 수입행위에 있어서의 불공

43) 필자의 견해로는 앞서의 사건 *SiRF Technology, Inc. v. ITC*, 에서도 살펴보았듯이 수정안 이후에도 연관성 테스트가 한동안 지속되어 왔다는 사실을 확인해 볼 때, *Electronic Devices* 사건에서의 관련한 언급내용은 약간 설득력이 떨어지지 않나 생각한다.

44) *Suprema, Inc. v. ITC*, No. 2012-1170, (Fed. Cir. Dec. 13, 2013)

45) §271. 특허침해

(a) 이 법에 달리 규정된 경우를 제외하고 누구든지 아무 권한 없이 미국 내에서 특허권의 존속 기간 내에 특허 받은 발명을 미국 내에서 생산, 사용, 판매, 판매의 청약을 하거나 미국 내로 수입을 한 자는 특허권을 침해한 것으로 본다.

정한 관행을 제시하고 있는 337조항 (19 U.S. Code §1337 - Unfair practices in import trade)과 연계해서 확인해 보면, 미국내로 수입되는 "물품(article)"이 특허침해를 했을 경우 수입금지의 대상이 됨을 알 수 있다.⁴⁶⁾

하지만, 이러한 "물품"을 수입금지시키는 침해의 판단시점이 수입당시인지, 또는 수입후의 침해행위에 대해서도 소급해서 적용하여 수입금지시킬 수 있는 것인지에 대해서는 쟁점이 되는 사항이라 하겠다. 앞서서 다룬 바와 같이 이 쟁점은 ITC나 연방항소법원이 무역법의 1988수정안 이전의 "연관성"테스트가 그대로 적용하느냐 그렇지 않느냐에 달려 있다 하겠다.

아래에서 다루는 사례는 ITC의 337섹션의 관련조항이 방법 청구항을 가진 특허의 침해에 대해 어떠한 입장을 내놓았는지를 확인할 수 있는 사례라 하겠다.

II. 사건의 배경 및 판결

살피볼 판례는 ITC사건번호 337-TA -724사건⁴⁷⁾ 즉, *Electronic Devices*사건이다.

46) 19 U.S. Code §1337 - Unfair practices in import trade)

(a) 불공정한 행위들; 포함되는 산업사례; 정의

(1) 단락 (2)에 정의된 바에 따라, 본 섹션(337섹션)의 다른 조항에서 언급한 것에 추가하여, 커미션에 의해 확인된 다음에 따르는 행위들은 불공정한 행위들이다.

(B) 미국내로의, 수입업자, 소유주, 수탁자에 의한, 수입, 수입을 위한 판매, 또는 수입후의 미국내 판매되는 물품(article)로서,

(i) 유효하고 행사가능한 미국특허 또는 유효하고 행사가능한 저작권법(Title 17) 하에 등록된 저작권을 침해하는 경우.

47) *Certain Electronic Devices with Image Processing Systems, Components Thereof and Associated Software*, Inv. No. 337-TA-724

본 사건은 S3 Graphics(이하 “S3G”)라는 회사가 Apple사를 상대로 2010년 5월 19일 미국특허 US 6,658,146특허 외 3건의 특허를 가지고 ITC에 제소하면서 진행된 사건으로서, 2011년 7월 1일, 행정판사(Administrative Law Judge)는 Apple사가 S3G사의 특허를 침해하였다는 판결(Initial Determination)을 내리면서⁴⁸⁾, 수입금지명령을 권고하였다. 이후 ITC의 위원회는 행정판사의 판결을 번복하면서, 비침해판결을 내렸다.

본 사건에서, S3G사는 피고인 Apple사가 S3G의 특허를 침해하는 소프트웨어와 전자제품을 수입한 후에 판매, 수입을 위한 판매, 수입에 의해서 §337 조항을 위반했다는 주장에 근거하여, ITC기관이 §337조항 하에서 조사를 개시할 것을 요청했다. 특히, S3G사는 Apple이 특허 US 6,683,978의 청구항 11항⁴⁹⁾의 방법 청구항 및 US 6,658,146특허의 16항⁵⁰⁾을 침해한다고 주장했다. S3G에 따르면, Apple은 Apple이 이미지 데이터 파일을 인코딩하는 것을 포함하는 애플리케이션 소프트웨어를 포함한 피소된 제품을 생산, 사용, 판매, 수입할 때 직접적으로 청구항 11항을 침해한다고 주장을 하였다. S3G는 나아가, Apple회사가 청구항 11항을 애플리케이션 소프트웨어 개발자와 소비자가 침해하도록 유도하고 있다고 주장을 했다. 또한 S3G는 Apple사가 맥북과 관련된 Apple사의 소프트웨어제품을 수입하고 판매함으로써, 그리고 청구된 방법을 수행함으로써 미국특허 US '146특허의 청구항 16항을 직접적으로 침해하고 있다고 주장했다. S3G는 추가적으로 Apple이 16항의 청구된 방법을 수행하도록 소프트웨어개발자를 유도하였다고 주장했다.

48) 미국 ITC의 판결절차를 살펴보면, 행정판사(“ALJ”)의 판결(“Initial Determination“이라 한다.)이후 통상 3개월 이후 위원회(“Commission“)에 의해 최종결정(“Final Determination“이라 한다.)이 내려지는 식으로 이루어진다.

49) '978특허의 청구항 11항은 특정 이미지 데이터 포맷을 청구하고 있음.

U.S. Patent No. 6,683,978 (filed Nov. 17, 1999).

50) '146특허의 청구항 16항은 이미지 데이터를 압축하는 특정 방법을 청구하고 있음. U.S. Patent No. 6,658,146 (filed Jul. 12, 1999).

앞서 언급했다시피, 행정판사 (Administrative Law Judge, ALJ)는 판결문에서 Apple이 "Mac OS"노트북컴퓨터를 수입함으로써 §337조항을 위반했다고 결론을 내렸다. 또한, 행정판사는 Apple이 US '978특허의 청구항 11항과 US '146특허의 청구항 16항을, Apple사가 "Mac OS"장치를 미국내에서 테스트할 때 침해한다고 결정을 내렸다. 행정판사는 이러한 테스트 도중에 Apple이 청구항 11항에 의해 정의된 포맷하에서 데이터를 만들고 사용했다는 것을 지적했다.

행정판사는 나아가 Apple사의 테스트 행위는 US '146특허의 방법 청구항 16항에 정의된 데이터 압축스텝을 수행한다고 결정을 내렸다. Apple사는 수입된 "Mac OS"장치는 미국내로 수입될 당시에 어떠한 침해하는 데이터를 포함하고 있지도 않기 때문에 §337위반행위는 있을 수 없다고 주장했다. 하지만, 행정판사는 이에 동의하지 않았고, "수입의 의미는 침해하는 시스템의 한 부분인 하드웨어나 소프트웨어가 수입될 때에도" 만족한다고 결정을 내렸다.⁵¹⁾ 추후에, 즉 수입된 이후에 특허청구항을 침해하도록 사용되는 부품을 수입하는 것을 확인한 행정판사는 ITC가 Apple사가 피소된 제품을 수입하는 것을 금지하는 한정 수입금지명령(Limited Exclusion Order)을 내렸다.

이에 대해 ITC위원회는 다음과 같이 행정판사의 판결을 검토하여 의견을 내놓았다.

특히, S3G사의 제조특허 중 US 6,658,146 ("146특허")특허의 방법 청구항 16항과 관련하여, 위원회는 Apple이 피소컴퓨터를 수입했을 때 특허된 방법 청구항을 직접적으로 침해하지 않는다고 결정을 내렸는데, 이는 '수입행위 자체는 쟁점이 되는 방법 청구항의 스텝들을 실시하는 행위가 아니기 때문'이라고 설명하였다. 즉, 수입당시에 방법 청구항의 직접침해가 발생하지 않는다는 주장이었다. ITC의 위원회는 또한 연방항소법원의 기존 판결들을 사례로 들면서, "침해책임의 관점에서, 방법 청구항과 장치 청구항사이에 명확한

51) *Certain Electronic Devices with Image Processing Systems, Components Thereof and Associated Software*, Inv. No. 337-TA-724 행정판사의 판결문 p. 17-18

구분을 해 왔다”라는 점을 지적하였다.⁵²⁾ 그러면서, 단순히 특허된 방법을 수행하는데 사용될 수 있는 장치를 수입하는 것은 그러한 방법에 관한 청구항을 직접침해하는 것으로 성립될 수 없다고 판시하였다.⁵³⁾ 따라서, ITC 위원회는 미국내에서 Apple사에 의한 어떠한 판매도, 수입시점에 있어서의 방법 청구항의 직접적인 침해를 구성하지 않는다고 결론을 내렸다. ⁵⁴⁾

여기서, S3G가 Apple이 침해하였다고 주장하는 ‘146특허의 청구항 16항을 살펴보자.

[선택된 색 공간에서 정의된 컬러 점들의 제 1세트를 갖는 원래의 이미지가 블록을 압축하는 방법에 있어서 :

기하학적 요소는 컬러 포인트들의 제 1 세트의 무게 중심에 장착 할 때 관성 최소 모멘트를 갖는 컬러 포인트들의 제 2 세트를 포함하도록 컬러 포인트들의 제 1 세트에 기하학적 요소 피팅하는 단계;

컬러 포인트의 두 번째 세트에서 코드 워드들의 세트를 계산하는 단계;

코드 워드들의 세트를 사용하여 계산 한 색상의 세트를 계산하는 단계;

계산 된 색 중 하나 또는 코드 워드 중 하나와 컬러 포인트들의 제 1

52) 위원회가 이러한 설명을 하면서 언급한 판례는 *Cardiac Pacemakers, Inc. v. St. Jude Medical, Inc.*, 576 F.3d 1348, 1363-64 (Fed. Cir. 2009)(relevant portions en banc). 이다.

53) *Certain Electronic Devices with Image Processing Systems, Components Thereof and Associated Software*, Inv. No. 337-TA-724, ITC위원회의 최종판결문 p.17 ; ‘특허된 방법을 수행할 수 있는 장치를 수입하는 행위는 271조 (f)항에 기한 침해의 행위가 아닌데, 이는 그 조항이 구성품(물건)에 대한 것이지 방법에 관한 조항이 아니기 때문이다’라고 언급함; 이러한 설명을 하면서 *NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd.*, 418 F. 3d 1282, 1319(Fed. Cir. 2005)사건을 인용함. Inv. No. 337-TA-724, ITC위원회의 최종판결문 p.17 ; 위원회는 인용문에서 “입법부는 일관되게, 271조 (a)항에 근거한 방법 청구항의 침해는 사용에 국한되어야 한다는 것으로 이해해왔음을 명확히 했다.”라고 언급함.

54) *Ricoh Co., Ltd, v. Quanta computer Inc.*, 550 F.3d 1325, 1335 (Fed. Cir. 2008) (‘소프트웨어의 판매는 특허된 방법의 직접침해가 “그프로세스자체의 수행”이기 때문에 소프트웨어의 판매가 방법 청구항의 침해를 구성할 수는 없다.’) 이상, 본 사건의 커미션이 최종 결정문에서 인용함.

세트의 각각의 컬러를 제 1 세트의 각각에 대한 색인을 생성하도록 매핑하는 단계; 및

매핑하여 컬러 포인트들의 제 1 세트 및 코드 워드들의 세트의 각각을 컬러 포인트들의 제 1 세트를 표현하도록 생성 인덱스를 사용하는 단계; 로 이루어진 방법.⁵⁵⁾

위에서 보는 바와 같이 특허는 “방법에 있어서”라고 표현되어 방법 청구항을 구성하며, 여러 단계들, 예를 들어 “피팅하는 단계”, “계산하는 단계”, “매핑하는 단계” 등으로 표현된 장치 내에서 수행되는 단계임을 알 수 있다. 비록 행위자의 행위로 이루어진 것이 아닌 장치의 특정 기능이 수행하는 행위도 수입당시에 직접침해를 구성하는 데 판단의 대상이 되는 방법 청구항인 것이다. 즉, 장치의 본연적인 “기능”을 청구한 것이지 방법의 실제적인 “수행”이 아니지 않는가 하는 견해도 있을 수 있으나, 기재형식이 방법으로 명확히 기재한 이상, 기능적 청구항이라 할 수 없는 것이고 방법 청구항이 분명한 것이다.

이상에서 나타난 청구항 16항에 나타난 방법 청구항의 직접침해에 대한 유일한 기록증거로 볼 수 있는 것은 Apple이 Mac OS 장치를 내부적으로 미국내에서 테스트했다는 것을 보이는 자료였다. 이를 근거로, S3G사는 Apple사가 추후에 미국내에서 S3G사의 방법특허를 직접침해할 수 있는 “연관성

55) A method of compressing an original image block having a first set of color points defined within a selected color space, comprising:

fitting a geometric element to the first set of color points so that the geometric element includes a second set of color points having a minimal moment of inertia when fitted to the center of gravity of the first set of color points;

computing a set of codewords from the second set of color points;

computing a set of computed colors using the set of codewords;

mapping each of the first set of color points to one of the computed colors or one of the codewords to produce an index for each of the first set of color points; and

using the indices produced by the mapping each of the first set of color points and the set of codewords to represent the first set of color points.

(nexus)"를 가진 컴퓨터를 수입했기 때문에, Apple이 337조항을 위반했다고 주장했다. 하지만, ITC위원회는 이러한 S3G사의 주장에 동의하지 않았다.

수입시점에서 Apple사가 S3G사의 방법 청구항에 기한 특허침해 즉 직접침해가 없다는 판결을 내린 위원회는 간접침해의 법 규정 하에서 방법 청구항 16항을 근거로 337(a)(1)(B)(i)조항을 침해했는지 다시 검토를 했다. 참고로 간접침해에 근거한 ITC의 수입금지여부는 본 논문의 4장에서 심도 있게 다루도록 하며, 본 사건에서는 간략하게 언급하도록 하겠다.

여기서 위원회는 전례인 337-TA-285사건을 인용하면서⁵⁶⁾, 방법 청구항에 기한 337섹션의 위반이 이슈가 되는 경우에, 337(a)(1)(B)(i)섹션의 규정에 나타난 “물품(article)”은 직접침해 뿐만 아니라, 간접침해에 사용되는 물품에까지도 적용이 된다고 판시하였다. 즉, 법으로 규정된 간접침해이론은 수입된 물품에 대한 직접침해가 수입 후에 발생할 경우에는, ‘수입당시의 시점’에서 ‘수입 후 직접침해’를 이르게 한 간접침해행위가 있었다면, 관련된 물품에 대해서는 수입금지시킬 수 있다고 설명한 것이다.⁵⁷⁾

즉, 방법 청구항은 “수입시점”에서는 직접침해하지 않아서 수입금지의 근거가 될 수는 없지만, 수입 후 발생하는 직접침해를 야기시킬 만한 간접침해행위가 수입당시에 있다면 수입금지시킬 수도 있다는 여지를 남겨 둔 것이다.

따라서, 이러한 ITC위원회의 의견에 따르면, S3G는 만약 제조특허의 방법

56) *Certain Chemiluminescent Compositions, and Components Thereof and Methods of Using, and Products Incorporating the Same*, Inv. No. 337-TA-285, USITC Pub. 2370, Initial Determination at 38 n. 12 (March 1991) (방법 청구항의 간접침해에 기한 337조항의 위반을 확인하는 것). *Alloc, Inc. v. Int'l TradeCommin*, 사건 역시 참고 342 F.3d 1361, 1374 (Fed. Cir. 2003) (방법 청구항에 기한 337섹션의 위반이 계류 중일 때 간접침해를 분석함.).

57) 수입시점에서 간접침해와 연관된 물품에 대해 수입금지시킬 수 있는지의 문제는 4장에서 상세히 다루고 있다.

청구항 16항의 간접침해를 증명했다면, 337섹션의 위반을 증명할 수도 있었을 것으로 보인다. 하지만, S3G는 이를 증명하지 못했다고 보았기 때문에, ITC위원회는 ALJ의 판결을 인용하였다. 즉, S3G가 특허의 방법 청구항 16항을 침해하는 물품이 수입된 이후의 판매나 수입을 위한 판매 또는 수입을 증명하지 못했기 때문에, 직접적으로나 간접적으로나 S3G는 방법 청구항 156항의 침해에 기한 337섹션의 위반을 보여주지 못한 것이다.

이에 대해, S3G는 337조항이 방법 청구항의 간접침해에 연루된 물품들에 미칠 수 있으나, 방법 청구항을 직접적으로 침해하는 수입업자에 의해 사용된 물품에까지 미치지 않는다고 판단하는 것은 입법부가 허용한 광범위한 구제책, 즉 이전의 “연관성”테스트를 적용하여 침해시점을 넓게 보아서 여러 당사자들에게 침해의 책임을 지우게 해 왔던 전례와는 모순이 있다고 주장을 하였다.

이러한 주장에 대해, ITC위원회는 S3G사의 주장은 337섹션의 실제적인 조항으로부터 벗어난 전제로부터 출발하는 것이라 하였다, 또한 위원회가 이해한 S3G사의 주장은 ‘Apple사가 수입된 물건을 미국내에서 특허된 방법을 수행하기 위해 사용했기 때문에 Apple사가 337섹션 하에서 책임을 져야 한다고 주장하고 있는 것’이라 언급하였으나, ITC위원회는 이러한 S3G사의 주장은, 간접침해행위가 입증되지 않은 상황에서는, ITC는 Apple사의 국내에서의 사용행위에 대해서까지 337조항의 위반을 적용할 근거를 찾을 수 없다고 설명하였다.

ITC위원회는 나아가, 특허된 방법의 “사용(use)”는 271조 (a)항⁵⁸⁾에 기한 침해를 구성할 수는 있으나, 그러한 방법의 국내사용은⁵⁹⁾, 337(a)(1)(B)(i)조항의 위반에 대한 충분한 근거가 되지 못한다고 하였다.

결론적으로, ITC위원회는 S3G사가 Apple이 미국 US ‘978특허의 청구항 11

58) 특허의 직접침해행위를 정의하고 있다.; §271. 특허침해 (a) 이 법에 달리 규정된 경우를 제외하고 누구든지 아무 권한 없이 미국 내에서 특허권의 존속 기간 내에 특허 받은 발명을 미국 내에서 생산, 사용, 판매, 판매의 청약을 하거나 미국 내로 수입을 한 자는 특허권을 침해한 것으로 본다.

59) 미국특허를 침해하는 물품의 “수입”이나 “판매”와 연관된 사용을 말한다.

항에 있는 한정사항을 수입당시에 만족한다는 절반이상의 입증책임 (Preponderance evidence)의 기준을 충족시키지 못했다고 결정하였고, 나아가, S3G는 Apple이 청구항 11항의 한정사항을 만족하는 미국내에서의 수입된 물품을 판매했다는 역시 절반이상의 가능성의 입증수준으로 증명하지 못했다고 결론을 내렸다. 또한 S3G가 어떠한 특허청구항에 대한 간접침해를 입증하지 못했다는 ITC 행정판사의 결정을 인용(수용)하였다. 또한 미국특허 US '146특허의 16항에서의 방법 청구항의 침해와 관련하여서는, ITC위원회는 Apple사가 수입된 장치를 미국특허 US '146특허의 16항에서의 청구된 스텝을 수행하도록 국내에서 사용한 것은 간접침해의 증거가 없는 상황에서 관련 337섹션의 조항을 위반했다고 볼 수 없다고 설명하면서, 미국 US '146 특허 청구항 16항에 있는 방법 청구항을 Apple사가 사용하여 위반결정을 내린 행정판사의 판결을 파기하였다.

III. '침해시점'과 관련한 새로운 법 해석

： §337조항의 위반여부에 대해 연관성(nexus)테스트를 파기함.

본 사건에서 가장 주목해야 할 점은 연관성테스트의 파기라고 할 수 있다.

ITC위원회는 청구항 16항에 나타난 방법 청구항에 대해 Apple사가 Mac OS 장치를 내부적으로 미국내에서 테스트한 사실을 주목했다. 이것은 미국내에서 방법 청구항을 직접침해한 증거로 볼 수 있는 것이었다. 이 점에 대해, S3G는 Apple이 미국내에서 방법 청구항의 직접침해를 하고, 또한 이 방법 청구항과 "연관성nexus"를 가진 컴퓨터를 수입했기 때문에, Apple이 337조항을 위반했다고 주장했다. 즉, S3G는 이 사건 전까지 유지되어 왔던 "연관성" 테스트를 들고 정면으로 ITC의 해석에 맞선 것이다. 하지만, 하지만, 앞서 설명했다시피 ITC위원회는 이러한 S3G사의 주장에 동의하지 않았는데 이것

은 더 이상 “연관성”테스트가 적용되지 않는다는 것을 보여준 결과라고 하겠다.

이러한 “연관성”테스트를 ITC위원회는 과연 어떠한 관점에서 보았는지를 살펴보자.

ITC 행정판사의 결정을 재심하는 과정에서, ITC위원회는 §337(a)(1)(B)(i)⁶⁰⁾에 있는 문구를 해석했고, 법 조항은 §337조항의 위반행위의 기초를 구성하는 세 가지 구체적인 행위를 정의했다. (1) 수입, (2) 수입을 위한 판매, 그리고 (3) 수입후의 판매⁶¹⁾가 그것들이다. ITC 위원회는 그 다음 “유효하고 행사가능한 미국특허”를 “침해하는 물품”⁶²⁾을 포함하는 금지행위와 관련된 물품의 법정요건을 정의하였다.⁶³⁾ 또한 ITC위원회는 §337 법조항의 이전에 적용된 사례들 검토하였고, 수입된 물품과 수입 후에 일어나는 침해행위사이의

60) § 337 조항의 관련한 부분(19 U.S.C. § 1337(a)(1)(B)(i)-(ii) (2012))은 아래와 같이 정의하고 있다.:

(a) 위법한 행위들; 포함되는 산업; 정의

(1) 단락 (2)에 따라서, 법의 다른 조항에 열거된 사항에 더해서, 위원회는 다음의 나열된 사항들을 위법한 것으로 본다.

(B) 물품의 소유자, 수입업자, 또는 수하인에 의해 미국내로의 수입, 미국내에서 수입을 위한 판매로서 해당하는 물품이 -

(i) 미국내에서 유효하고 행사가능한 특허를 침해하거나 미국저작권법(Title 17)에 규정된 유효하고 행사가능한 저작권을 침해하는 물품이거나

(ii) 유효하고 행사가능한 미국특허의 청구항에 의해 임하는(침해를 구성하는) 프로세스에 의해 제조되거나 생산되거나 가공되는 물품인 경우

(a) Unlawful activities; covered industries; definitions

(1) Subject to paragraph (2), the following are unlawful, and when found by the Commission to exist shall be dealt with, in addition to any other provision of law, as provided in this section:

...
(B) The importation into the United States, the sale for importation, or the sale within the United States after importation by the owner, importer, or consignee, of articles that?

(i) infringe a valid and enforceable United States patent or a valid and enforceable United States copyright registered under title 17; or

(ii) are made, produced, processed, or mined under, or by means of, a process covered by the claims of a valid and enforceable United States patent.

61) *Certain Elec. Devices with Image Processing Sys., Components Thereof, and Associated Software*, Inv. No. 337-TA-724, USITC Pub. 4374, at 13 (Nov. 21, 2011)

(위원회판결문의 의견제시부 참고.).

62) 337-TA-724 위원회 최종판결문(Commissions’s Final Determination) p.12.

63) 337-TA-724 위원회 최종판결문(Commissions’s Final Determination) p. 13, 17.

“연관성”만을 단순히 보여주는 것은 “유효하고 행사가능한 미국특허”를 “침해하는 물품”⁶⁴⁾의 판매 내지 수입이 금지되어야 한다는 것을 보여주지 못한다고 설명하였다.⁶⁵⁾⁶⁶⁾

즉 본 사건에서, ITC위원회는 특허침해에 기한 §337위반행위가 성립하기 위해서는 수입과 특허침해사이에서의 “연관성(nexus)”가 더 이상 충분한 조건이 아니라고 한 것이다.

또한 유도침해나 기여침해에 대한 증거가 없는 상태에서, ITC는 Apple사가 수입 후에 수정이 된 컴퓨터를 국내에서 순수히 테스트한 것은 §337조항 하에서 금지된 행위의 하나가 아니라는 결론을 내렸다. 요약하면, ITC는, 수입의 행위와 특허침해의 “연관성”을 보여주는 것만으로는 특허침해에 기한 §337조항의 위반을 형성하는 데 충분한 것이 되지 못한다고 논거를 들면서, *Electronic Devices*사건에서 §337조항의 위반행위가 없었다고 결론을 내렸다.⁶⁷⁾ ITC는 특허침해에 기한 §337조항의 위반을 형성하기 위해서는, 제조자는 피소된 제품이 “수입당시“에, 직접적으로나 간접적으로, 실제적으로 침해한다는 사실을 입증해야 한다고 설명했다.

그럼 이러한 ITC위원회의 판결에 투영된 해석이 상급법원인 연방항소법원이나 대법원의 판결이 아니라는 점에서, 즉, 어떤 관점에서는 1심의 판결이라는 점에서 과연 후속판결에 영향을 미칠 수 있는 중요한 의미를 가질 수 있는 것으로 볼 수 있겠는가에 관한 의문을 표시할 수도 있겠다.

아쉽게도 *Electronic Devices*사건은 연방항소법원에 항소되었지만, 당사자들

64) 337-TA-724 위원회 최종판결문(Commissions’s Final Determination) p. at 12.

65) 337-TA-724 위원회 최종판결문(Commissions’s Final Determination) p. at 13, 17.

66) ITC위원회가 이러한 논리를 이끌어내기 위해 이전의 판결문을 분석하는 과정에서 “연관성”테스트와 관련해서, 몇몇 중요한 문구를 무시하였다는 비판적인 의견도 있다. (Article by Sokal, Allen M., AIPLA Quarterly Journal, Fall 2013 ; Federal Circuit Discards the “Nexus” Test for Direct Infringement at the ITC, Potentially Narrowing the Scope and Effectiveness of § 337)

67) 337-TA-724 위원회 최종판결문(Commissions’s Final Determination) p. 17-18.

이 협상으로 합의하는 바람에 상급법원의 의견을 확인할 수는 없었다.

하지만, 이후의 *Suprema v. ITC* 사건에서 연방항소법원은 *Electronic Devices* 사건에서의 ITC의 논리를 그대로 수용하게 되는 바⁶⁸⁾, *Electronic Devices* 사건에서의 과거까지 지속되어 왔던 “연관성(nexus)” 테스트의 파기는 이제 많은 ITC 사건을 구속하는 논리로 실질적으로 자리 잡았다고 할 수 있겠다.

IV. *Electronic Devices* 사건에서의 법 해석에 대한 연구 및 비판

이상의 *Electronic Devices* 사건에서의 “연관성” 테스트의 파기는 ITC의 권한을 상당히 축소시키는 결과를 가져온 것으로 볼 수 있다. 예를 들면, 수입된 물품이 국내에서 방법 청구항의 침해로 이용되고 이것이 국내산업에 악영향을 미칠 수 있음에도 불구하고, 이러한 물품을 수입시점에서 직접침해에 근거하여 금지시킬 수 있는 권한이 없어진 것이다.⁶⁹⁾

이를 두고, 본 판결이후에 나온 몇몇 기고문들은 이를 정면으로 비판하고 있다. 이 중 연관성 테스트는 여전히 계속 적용되어야 한다고 주장하는 쪽⁷⁰⁾에서 내세우는 근거를 정리해서 살펴보면, 첫째, “법조항은 ‘수입당시에 특허를 직접침해해야 한다’ 한정사항을 담고 있지 않으며, 입법적 연혁을 살펴보아도 이러한 것을 설명할 의회의 의도도 설명된 바가 없다.⁷¹⁾” 라는 것이다.

68) 본 논문의 이후의 *Suprema v. ITC* 연방항소법원사건에서 구체적으로 다시 다루도록 한다.

69) 물론, 수입 후의 방법 청구항의 직접침해에 대해, 수입당시에 간접침해행위가 있었다라고 한다면, 간접침해에 근거하여 수입금지시킬 수 있는 여지는 남아 있다 하겠다. (이 부분은 4장의 간접침해 이슈와 연계하여 자세히 다루도록 한다.)

70) Article by Sokal, Allen M., AIPLA Quarterly Journal, Fall 2013 ; Federal Circuit Discards the “Nexus” Test for Direct Infringement at the ITC, Potentially Narrowing the Scope and Effectiveness of § 337

71) 19 U.S.C. § 1337 (2012) 참고 (“수입당시에(at the time of importation)”이라는 문구가

둘째, ‘이 결정은 ITC와 연방항소법원의 전례와 상충되는 것이다’라는 논리이다.

이러한 비판을 담은 기고문들은, ITC의 내린 “침해시점”을 수입당시로 제한하는 판결에 대해 다음과 같은 두 가지 관점에서 타당성 및 설득력이 부족하다고 하고 있으며, ITC는 이에 대해 의견을 내 놓고 있는 바 쟁점이 되는 다툼사항에 대해 살펴보겠다.

1. ITC위원회의 판단이 섹션 337의 수정안에 담긴 입법부의 의도와 일치하는지의 관점

Electronic Devices 사건에서의 연방항소법원 항소심⁷²⁾에서(비록 사건이 합의되는 바람에 항소심의 결정을 얻을 수는 없었지만), ITC는 범조항에 있는 문구를 보면, 침해하지 않는 물품을 수입하는 것은 위법하지 않다는 것은 명확하기 때문에, 연방항소법원은 결정을 내리는 데 의회의 의도를 고려할 필요가 없었다는 주장을 하였었다.⁷³⁾

하지만, 입법부의 의도와 관련해서는, 입법부에서 발의한 1988수정안은 특허나 다른 지적재산권의 침해와 관련하여 337조항의 영역에 대한 새로운 제한을 두려고 의도한 것이 아니라, §337조항을 그 권리의 행사에 관하여 강화시키고자 의도한 수정안이었다라고 보는 여론이 많다. 왜냐하면, 수정안 이전에는 지적재산권 침해에 기반한 수입금지를 자세히 다루지 않았고, 수정안 이후에 이러한 내용들이 추가되는 식으로 수정되었기 때문이다. 또한 앞서도 언급했지만, 국회의 관련 위원회에서의 보고서에서도 수정안의 근본적인 목

결여되어 있음.); H.R. REP. No. 100-40, at 155 (1987) 참고 (무역법에 관한 1988수정안은 지적재산권에 관하여 ITC의 포럼으로서 강화하기 위한 의도에서 만들어진 것임.)

72) 연방항소법원으로 항소는 되었으나 당사자 합의로 동 법원의 판결은 없다.

73) 피항소인(ITC)의 공개된 변론서 (항소 변론서에 대한 답변서) p. 31-33, *S3 Graphics Co. v. Int'l Trade Comm'n*, No. 2012-1127 (Fed. Cir. June 12, 2012).

적을 ‘미국재적재산권을 침해하는 물품의 수입으로부터 미국기업이 직면한 문제에 제대로 대처하기 위해 337조항의 효력을 강화하는 데 있다’라고 했기 때문이다.

따라서, 만약 특허침해의 행위가 1988년 이전의 §337조항을 침해한다면, 그와 같은 행위는 1988년 이후의 §337조항 역시 위반하게 되는 것이 맞는 논리라는 것이다.

이러한 비판에 대해, ITC위원회는 다음과 같은 입장을 가지고 있는 것으로 보인다.

Electronic Devices 사건에서의 ITC위원회는 이 사건의 결정이 의회의 의도와 일치하는 것을 보여주기 위해, *John Mezzalingua Associates v. International Trade Commission* 사건⁷⁴⁾ 사건을 인용했었다. §337조항의 입법연혁이 의회는 ITC가 특허의 행사가 아닌 무역의 규제에 대한 중심적 목적을 이해했다는 것을 보여주는 주장을 뒷받침하기 위해 인용한 것이다. 본 인용에서 ITC위원회는 §337조항의 입법연혁과 관련하여, ITC는 근본적으로 무역에 관한 포럼이지, 지적재산권에 관한 포럼이 아니다라는 것이 입법의도였다는 것을 보여 주고자 했던 것으로 보인다.⁷⁵⁾

즉, ITC의 입장은 수정안 등에 담긴 의회의 의도를 무역규제의 관점에서 더 비중을 두어 해석하면서, 지적재산권에 대해 권한을 강화한 것으로 보는 것을 거부한 것으로 보인다.

2. 이전의 ITC 사건에서의 동일한 쟁점에서의 논리와 일관되는지의 관점.

74) *John Mezzalingua Associates v. Int'l Trade Comm'n*, 660 F.3d 1322 (Fed. Cir. 2011).

75) 항소심에서의 ITC 변론서(Brief of Appellee) p. 31-32 (citing *John Mezzalingua*, 660 F.3d at 1327-28 (“입법부는 ITC는 근본적으로 무역에 관한 포럼이지, 지적재산권에 관한 포럼이 아니다., “ITC의 목적은 국내산업과 수입되는 물품 간의 다툼에 대해 관장하는 것이다.”).

Electronic Devices 사건에서 직접침해의 판단시점을 “수입당시”로 한정해 해석이 과연 이전의 판례에서도 지지되는 것으로 볼 수 있는가? 앞서도 간략히 언급한 바가 있지만, *Electronic Devices* 사건에서의 ITC의 판결이 있기 전까지는 “수입당시”를 침해를 판단하는 시점으로 보지 않은 판례가 다수였다. 심지어, 미국내에서의 침해행위와 수입과의 “연관성”을 가지는 한, 그리고 국내에서 방법 청구항의 침해를 구성하는 행위를 한 이상, 이러한 피고들은 §337위반으로부터 자유롭지 못했다. 즉, 수입 후의 침해행위에 근거하여 관련한 물품들의 수입을 금지시켜 온 것이다. 당연히, 1988년 전에 발생했던 사건들은 “연관성nexus” 테스트를 거쳤고, 수입업자의 수입후의 직접침해, 예를 들어 수입된 물품을 가지고 테스트하는 행위를 포함한 행위는 수입업자가 직접침해하는 것으로 되어 337섹션을 위반하는 것이 되었다.⁷⁶⁾ 1988 수정안 이후에도 ITC와 연방항소법원은 계속해서 수입 후의 수입업자의 직접침해는 필수적인 “연관성”이 존재하는 한 §337을 위반하는 것으로 결정을 내려왔었다. 즉, 수입당시에 방법 청구항을 침해하지 않더라도, 수입 후에 방법 청구항을 침해한다면, 수입당시의 물품과 수입후의 방법 청구항 사이의 “연관성”을 인정하여 수입금지를 시켜온 것으로서, 침해시점을 수입당시와 수입후의 행위까지 넓게 보아 왔던 것으로 보여진다.

그럼, ITC는 과연 어떠한 기존판결을 들어서, 수입시점에서 방법 청구항 등이 직접침해가 있어야 한다는 것이 지지된다고 했을까? 여기에서, ITC가 *Electronic Devices* 사건에서 그들의 해석을 지지한다고 주장하는 사건들을 살펴 볼 필요가 있겠다.

Electronic Devices 사건에서 ITC는 §337섹션의 좁은 해석, 즉 “침해시점”을 수입당시로 한정해서 본다는 것은 새로운 것이 아니라고 주장⁷⁷⁾하는 근거로서, 항소심에서 두 건의 이전 판결을 인용했다. : *Certain Chemiluminescent*

76) *SiRF Technology, Inc. v. ITC*, 601 F. 3d 1319, 1331 (Fed. Cir. 2010)

77) ITC의 항소심에서의 변론서 (Brief of Appellee) p. 33.

*Compositions, and Components Thereof and Methods of Using, and Products Incorporating the Same*⁷⁸⁾ 와 *Certain Cardiac Pacemakers and Components Thereof*⁷⁹⁾ 사건들이 바로 ITC가 인용하는 사건들이다. 우선 두 사건들을 살펴보기에 앞서, ITC에서 인용된 판결들은 재심되지 않았는데, 이 점은 ITC의 주장이 확고하게 이전의 판례에 의해 지지된다는 주장을 하는데 약간 설득력을 떨어뜨리는 면이 있지 않나 생각된다.

In Certain Chemiluminescent Compositions 사건을 먼저 살펴보자. 특허권자이자 원고인 Cyanamid사는 “발광목걸이”에 관한 특허를 가지고 제소를 했으며, 이러한 “발광목걸이”를 만드는 데 필수적인 발광성분과 관련 구성품의 판매와 수입이⁸⁰⁾ 337섹션을 위반한다고 주장하였다.⁸¹⁾ 즉, 특허는 “발광목걸이”에 관한 것이어서 수입 당시의 발광성분과 관련 구성품은 특허에 대해 직접침해를 구성할 수가 없는 것이고, 수입 후 발광성분과 구성품들이 조립되어 “발광목걸이”가 될 때 수입 후 국내에서 직접침해를 구성하는 것이었다.

이러한 상황에서, Cyanamid사는, 프랑스의 생산업자가 미국내로 발광목걸이를 만들 수 있는 발광물질과 관련 구성품들을 수입하는 행위에 의해서 Cyanamid사의 미국특허를 침해한다고 주장하였고, 이에 대해 Cyanamid는 특허와 상표침해에 대해 약식판결을 요청했었다.

약식판결을 신청하는 과정에서, Cyanamid사는 방법특허 청구항의 각각의 한정사항들은, 소비자들이 직접 그러한 목걸이가 발광이 되도록 사용했을 때

78) *Certain Chemiluminescent Compositions, and Components Thereof and Methods of Using, and Products Incorporating the Same*, Inv. No. 337-TA-285, USITC Pub. 2370 (Mar. 22, 1989) (Initial Determination).

79) *Certain Cardiac Pacemakers and Components Thereof*, Inv. No. 337-TA-162 (ITC. Mar. 21, 1984) 행정판사의 판결문(Initial Determination) p. 1.

80) *Certain Chemiluminescent Compositions*, Inv. No. 337-TA-285, (Initial Determination), p.2

81) *Certain Chemiluminescent Compositions*, Inv. No. 337-TA-285, (Initial Determination).

직접침해를 구성한다는 것을 보임으로서, 프로세스특허를 간접침해하는 것을 설명하였다.⁸²⁾ 피고는 이에 상반되는 증거를 제출하지 않았고, 행정관사는 간접침해에 대한 약식판결을 인정하는 결정을 내렸다.⁸³⁾

이 사건을 두고, *Electronic Devices* 사건에서의 ITC는 수입당시에는 “발광목걸이”특허에 대해 수입된 발광성분과 관련구성품들이 직접침해가 발생하지 않기 때문에, 수입 후에 유도침해나 기여침해 등의 간접침해에 부득이하게 의존하여 수입금지판결을 내린 사건으로 해석한 것이다. 즉, 수입당시에서의 직접침해에 대한 판단하에서는 직접침해가 발생하지 않기 때문에 간접침해 책임으로 수입금지명령을 내린 것으로 본 것이다.

하지만, 이 사건에 대한 ITC의 해석을 살펴보면, 특허권자는 수입 후에 “발광목걸이”가 조립되어 특허의 직접침해를 한다는 주장을 하지 않았었다. 특허권자는 발광목걸이를 판매한 이들에 대해 수입업자가 판매를 하도록 유도하고 기여를 했다는 간접침해만을 근거로 들어서, 수입금지 주장을 했는데, 만약 특허권자가 수입 후의 직접침해행위가 있다는 주장과 이러한 직접침해에 수입된 물품(발광물질과 관련구성품)들이 연관성이 있다고 주장했다면, 이러한 주장에 기해서도 수입금지를 시켰을 수도 있는 가능성 또한 있다고 본다. 즉 이러한 주장은 과거의 판례에서 지지되는 “연관성”테스트와 관련한 것인데, 이러한 부분이 이전의 사건에서 쟁점이 되지 않았기 때문에, 즉 간접침해 책임으로 수입금지시켰다는 사실이, 수입 후 직접침해에 기해 수입금지시키지 않았다고 보는 것은 약간 무리가 있는 해석이 아닌가 하는 필자의 생각이 든다.

즉, 연관성테스트를 적용하지 않은 사건을 가지고 ITC가 “연관성”테스트가

82) *Certain Chemiluminescent Compositions, Inv. No. 337-TA-285*, (Initial Determination) p. 35

83) *Certain Chemiluminescent Compositions, Inv. No. 337-TA-285*, (Initial Determination) p. 42.

과기된 것처럼 해석하는 것은 논리상 부족한 면이 있지 않나 생각이 드는 것이다.

다음으로, ITC가 *Electronic Devices* 사건에서 인용한 다른 사건인 *In Cardiac Pacemakers* 사건을 살펴보자. 원고는 “심장박동조율기”에 관한 특허를 보유하고 있었고, 이 특허를 가지고, 피고인 Cordis사를 제소했다. 피고인 Cordis사는 수입된 부품들인 석영과 루비방진 튜브를 구매한 후 조립하여 심장박동조율기를 만들어서 판매를 하였었다.⁸⁴⁾ Cordis는 미국내 업체로서 단지 수입된 물품을 이용해서 피소제품을 만들어서 판매한 것인데, 수입금지를 관장하는 ITC가 국내에서 조립하여 판매한 행위에 대해 물적관할이 있을까 하는 의구심이 들 수도 있는 부분이나⁸⁵⁾, 여하튼 본 사건에서 ITC는 Cordis가 수입된 부품을 포함한 심장박동조율기를 생산하고 판매했기 때문에 물적관할이 있다고 결론을 내렸다. 그럼에도 불구하고, ITC는 두 부품의 수입행위와 국내에서 발생한 침해 사이에는 연관성이 보여지지 않았으므로, Cordis는 337섹션을 위반하지 않았다고 결론을 내렸다.

그런데, *Electronic Devices* 사건의 항소심에서 ITC위원회는 *in Cardiac Pacemakers* 사건에서의 행정판사의 결론에 대해 해석하길, 그 사건의 행정판사는 “수입당시에(at the time of importation)”의 시점에서 석영과 루비 부품을 분석했는데, 수입당시의 이 부품들은 “전체 심장박동조율기를 형성하지 않기 때문에, 제소된 특허에서 언급된 청구항의 모든 구성요소를 직접침해하지 않았다.”⁸⁶⁾라고 보았다. 즉, *Electronic Devcies* 사건의 항소심에서 ITC위원회는 *Cardiac Pacemakers* 사건을 포함하여 기존의 사건들에서도 침해시점을 판단하는 데 있어서 “수입당시”로 보고 판단했다는 것을 들고 있는 것이다.

84) *Certain Cardiac Pacemakers and Components Thereof*, Inv. No. 337-TA-162, ITC 행정판사의 결정문(Initial Determination) p. 1-2.

85) ITC관할에 대한 저자의 사건

86) *Electronic Devices* 사건의 항소심에서 피항소인의 변론서 p.34 (*Certain Cardiac Pacemakers*, Inv. No. 337-TA-162 사건을 인용하고 있음.)

그런데, *Cardiac Pacemakers* 사건에서의 ITC위원회의 판결문을 살펴보면, 위원회는 "at the time of importation"이라는 용어를 사용하지 않았었고⁸⁷⁾ 대신에 위원회는 단지 수입과 직접침해 사이에 요구되는 연관성은 "두 가지 수입된 성분들이 전체 심장박동조율기를 형성하지 않기 때문에 청구항의 따라서 모든 구성품을 침해할 수 없다."라는 이유를 들어 수입금지시킬 수 없다고 한 바⁸⁸⁾ 마찬가지로, *Electronic Devices* 사건에서의 ITC가 전례에 의해 지지된다고 하는 해석은 논리상 비약적인 면이 있지 않나 하는 생각이 든다.

즉, 전례의 사건에서 연관성테스트를 하지 않았다는 것이 이 테스트를 과기했다고 보는 것은 또한 약간의 논리상의 무리가 있지 않는가 하는 것이다.

이러한 점들이 논쟁으로 남아 있어, *Electronic Devices* 사건에서의 ITC 해석은 앞서 언급한 바와 같이 항소심에서 검토되지 않은 면이 있어 더욱 아쉬움을 남기고 있다.

이러한 사항들에 비추어, *Electronic Devices* 사건에서의 판결을 비판하는 이들은, '§337조항의 위반이 발생했는지를 결정하는 데 있어 연관성테스트가 계소해서 적용되는 것이, 이전의 판례법이나 법적 원칙에도 부합할 뿐만 아니라, 입법부의 의도에도 부합하는 것이다.'⁸⁹⁾라고 주장하고 있는 것이다.

87) *Certain Cardiac Pacemakers*, Inv. No. 337-TA-162, ; 판결문에서는 "수입당시에(at the time of importation)"라는 문구가 나타나지 않음

88) Id. at *2.

89) Article by Sokal, Allen M., AIPLA Quarterly Journal, Fall 2013 ; Federal Circuit Discards the "Nexus" Test for Direct Infringement at the ITC, Potentially Narrowing the Scope and Effectiveness of § 337

제 4절 관련 후속 판례의 연구

I. *Rovi v. Netflix* 사례⁹⁰⁾

수입당시에 방법 청구항이 침해될 수 없다는 논리와 더불어서, 유사하게 적용될 수 있는 사례가 관련한 피소부품이나 소프트웨어가 수입당시에는 설치되지 않고 수입 후에 설치되는 경우를 생각해 볼 수 있다. 즉, 세관에 물품이 들어오는 수입시점에는 특허청구항에 기재된 특정한정사항으로 매칭이 되는 구성요소가 결여되어 있고, 수입 후 그 구성요소가 설치되게 되어 미국 내에서 침해를 하게 되는 경우이다.

예를 들어, 특허가 구성요소 A+B+C로 이루어진 장치청구항일 경우, 수입된 물품이 A+B라고 한다면 수입당시에는 직접침해를 구성하지 않으나⁹¹⁾, 수입 후에 C와 결합하여 침해를 구성하게 되는 경우를 생각해 볼 수 있다. 이 경우에 대해서, A+B는 수입금지대상이 되는가?

이러한 사례는 특히, IT디바이스에 설치되는 소프트웨어에서 많이 발생할 수 있다.

예를 들어, 스마트폰을 제조하여 판매하는 업자는 특허침해와 관련된 특정 소프트웨어를 스마트폰에 설치하지 않은 채 수입하게 되고, 수입 후 통신사 등의 제 3자에 의해 이슈가 되는 특정 소프트웨어를 설치하여 판매하여 침

90) *Certain Products Containing Interactive Program Guide and Parental Control Technology*, Inv. No. 337-TA-845

91) Patent Law, Fourth Edition, Janice M. Mueller, p 446 ; 판례법으로부터 도출된 한정사항 완비의 법칙 (All-Limitations rule)이 적용에 의해, 271조 (a)항의 근거하에서 청구된 발명의 "생산"하는 행위는 피소자가 기소특허의 각각의 그리고 모든 한정사항 (Limitation)을 만족하는 장치를 생산할 것을 요건으로 하고 있다. 일반적으로 말해서, 이것은 만약 청구된 발명이 구성요소들의 조합이라면, 피소된 장치(accused device)는 완전히 조립되어야 하고, 사용준비가 되어 있어야만 하는 것이다.

해가 이루어지는 경우를 상정해 볼 수 있다.

“수입시점”에서의 판단이라는 특수한 상황을 고려하면, 이러한 경우도 방법 청구항에 기한 수입금지명령을 내릴 수 없다는 논리가 그대로 적용될 수 있지 않겠는가?

아래에서 살펴보고자 하는 사례 즉, Rovi v. Netflix 사례⁹²⁾(이하 “Rovi”)는 방법 청구항을 가진 특허가 ITC에서 행사되었을 때, 그 방법 청구항의 수행과 관련한 소프트웨어가 수입당시 기기에 설치되지 않은 상황에서 수입금지 여부에 대한 결정을 내린 경우라 하겠다. 즉, 수입업자나 제조업자 측면에서는 방법 청구항에 기한 침해 방어와 더불어 관련 소프트웨어나 일부 구성이 미설치되었다는 근거로 인한(수입 후 강제설치되는 경우라 하더라도), 방어가 함께 쓰일 수 있는가 하는 것이 이슈가 되는 사례라 하겠다. 즉 방법 청구항에 쓰이는 물품(위의 비유에서는 A+B+C에 해당)에 있어서, 그 물품을 구성하는 부품(A+B)이 수입된다면 수입금지의 대상이 될 수 있는가를 쟁점으로 다룬 사례라 하겠다.

원고인 Rovi사는 Netflix사와 Netflix소프트웨어와 호환이 될 수 있는 장비의 생산업자 LG, Mitsubishi 그리고 Roku사를 상대로, Netflix “사용자 인터페이스”를 사용하여 Rovi사의 3건의 방법특허를 침해한 생산업체들을 제소했다. 행정판사는 생산업자들이 수입한 Netflix호환장치(NRD, “Netflix Ready Device”: Netflix의 소프트웨어가 장착될 장치)들은 수입당시에 특허를 침해하는데 필수적인 “사용자 인터페이스”를 사전 탑재되지 않았음을 확인했다. 장치가 수입된 이후, 사용자가 장치를 인터넷을 통해 Netflix서비스에 접근하여 사용할 때 비로소, Netflix사용자 인터페이스 프로그램이 설치되고, 청구된 방법이 수행이 되는 것이었다.

92) *Certain Products Containing Interactive Program Guide and Parental Control Technology*, Inv. No. 337-TA-845

Rovi사는 Netflix라는 프로그램 판매자를 상대로, Netflix애플리케이션 (Netflix 소프트웨어 + SDK(개발킷) + UI(유저인터페이스))이 Rovi사의 특허를 침해한다고 주장하여 수입금지를 시키고자 하였으나, 피소된 Netflix애플리케이션은 그 애플리케이션 내부 중 “사용자 인터페이스”(UI, “user interface”)이 수입당시 장착되지 않았으며, SDK역시 수입전에 해당 애플리케이션을 장착하는 장치(스마트폰, TV) 제조업자에 의해 수정이 되었으므로 정확히 Netflix가 만든 SDK의 어떤 부분이 침해를 하는지 확인이 힘든 상황이었다.

원고인 특허권자는 LGE와 Vizio에 의해 미국내로 수입된 Netflix호환장치가 피소된 대상인 SDK(“software development kit” : 소프트웨어 개발도구)와 “사용자 인터페이스“의 특정한 부분을 포함하고 있다는 사실을 입증하지 못했다고 하였다.

즉, 생산업자들이 수입한 NRD제품들은 수입당시에 특허를 침해하는데 필수적인 “사용자 인터페이스”를 사전 탑재되지 않았음을 확인한 것이다.

따라서, 행정판사의 결정문인 Initial Determination에서 나타나는 바와 같이, Netflix UI는 수입되지 않은 것인데, 특허권자인 Rovi사는 Netflix “사용자 인터페이스 모듈“이 수입되지 않았다는 사실에 대해 다투지 않았다.⁹³⁾ 따라서, 행정판사는 피소된 Netflix제품은 수입당시에 특허를 침해할 수 있는 상태로 수입된 것이 아니라는 점을 지적한 것이고, 연방항소법원은 행정판사의 결정을 검토하는 과정에서 이를 다시 한번 확인했다. 다음으로 연방항소법원은 Netflix SDK로부터 특정 부분, 모듈, 또는 코드들이 Netflix 소프트웨어가 장착되는 제품, Netflix호환장치에 실제적으로 설치되지 않았다는 점을 지적했다. 원고는 Netflix호환장치의 침해하는 기능을 강조하였으나, 침해한다고 주장하는 기능들이 Netflix SDK의 어느 부분에 해당하는지 정확하게 짚어내지 못했다. 원고의 전문가도 단지 일부 SDK가 Netflix장착 장치에 포함되어 수

93) *Certain Products Containing Interactive Program Guide and Parental Control Technology*, Inv. No. 337-TA-845 ALJ 판결문 p. 7 :원고는 Netflix 사용자 인터페이스(UI)를 “수입후 설치되는” 소프트웨어라고 언급함.

입되는 것이지, 전체 SDK가 포함되는 것은 아니라는 사실을 인정한 바 있었다. 따라서, 장치가 수입된 이후, 사용자가 장치를 인터넷을 통해 Netflix서비스에 접근하여 사용할 때 비로소, 침해를 구성하는 Netflix사용자 인터페이스가 설치되고, 청구된 방법이 수행이 되는 것이었다. 이러한 사실로부터 연방항소법원은 수입당시의 금지대상이 되지 않는다고 하였다.

결론적으로, 본 사례는 피소제품을 구성하는 일부 부품이나 소프트웨어가 수입당시 설치되지 않았거나 그 여부가 불명확한 경우에 수입금지의 대상이 될 수 없다는 판결을 내린 것이다.

사건으로는, 이러한 논리는 방법 청구항의 실시엔 필연적으로 관련이 있는 장치의 일부 즉 청구된 스텝을 수행하는데 필요한 부품이나 소프트웨어가 결여된 경우에도 수입당시에는 침해를 인정해 줄 수 없을 것이라 사료된다.

본 사건과 같은 사례는 스마트폰이나 기타 IT기기에서 흔히 발생할 수 있는 상황이라 하겠다. IT기기는 통상 제 3자가 만든 많은 애플리케이션을 사전 탑재하여 미국내로 수입하는 경우도 있지만, 애플리케이션의 일부만 (예를 들어 link정도) 탑재한 채 미국내에서 사용자나 다른 사업자(예를 들면, 미국내 통신사요청에 의한 애플리케이션으로서 미국내에서 설치가 완료되는 경우)에 의해 완전 설치되는 경우들에 있어서 적용될만한 사례라고 생각된다.

II. 기타 관련 후속 판례

기타 *Electronic Devices*사건을 인용한 후속판례들은 아래와 같이 이후에도 많이 생겨났으며, 이에 비추어 보아, 방법 청구항이 ITC에서 제기되었을 때, 내려지는 판결의 논리는 이제 업계에서 거의 정형화된 판례법으로도 볼 수

있겠다.

예를 들어, 337-TA-823사건⁹⁴⁾에서의 행정판사는 그의 판결문(Initial Determination)에서, 장치와 방법 청구항에 대해 수입금지를 내릴 것인가에 대해 *Electronic Devices* 사건을 인용하면서, *Electronic Devices* 사건이 수입금지에 대해 적절한 법적기준을 제시하고 있다고 하였다. 그러면서, ITC에서의 다루는 물품은 “수입당시”에 침해하는 물품이어야 하는데, 337-TA-823 사건에서의 원고는 자신의 방법 청구항이 “수입당시”에 침해당하는지를 보이지 못했다고 결론을 내렸다.

337-TA-745⁹⁵⁾사건에서도 *Electronic Devices* 사건을 인용하면서, 피고는 간접침해의 책임이 있다고 하여 수입금지를 내렸는데, 결정문에서 피고는 직접침해가 수입당시에 없다는 사실에 관한 부분을 판단함에 있어 *Electronic Devices* 사건에서 인용하여 직접침해는 없다고 판단을 내렸다. 하지만, 이 사건에서는 간접침해하에서는 관련물품을 수입금지시킬 수 있다고 판결했다.⁹⁶⁾

또한 337-TA-750사건⁹⁷⁾에서의 ITC위원회는 행정판사가 세 건의 특허 청구항들에 대해 직접침해가 있다고 확인한 것은 맞나, *Electronic Devices* 사건에서 ITC 위원회가 언급했던 논리를 적용하지 않아, 즉 “수입당시에” 침해가 발생했는지에 관하여 분석이 부족하여, 결론적으로 침해에 따른 수입금지에 대한 분석에 오류가 있다고 지적하면서 원고패소 판결을 내렸다.

94) *Certain Kinesiotherapy Devices and Components Thereof*, Inv. No. 337-TA-823, (Jan. 8, 2013) (Initial Determination), 행정판사의 판결문, p. 8

95) *Certain Wireless Commc'n Devices, Portable Music and Data Processing Devices, Computers and Components Thereof*, Inv. No. 337-TA-745, 행정판사 판결문 p. 5-6 (Apr. 24, 2012),

96) 간접침해에 기한 수입금지 여부에 관해서는 제 4장에서 자세히 다루도록 한다.

97) *Certain Mobile Devices, and Related Software Thereof*, Inv. No. 337-TA-750, ITC위원회의 최종판결문 p. 3 (Mar. 16, 2012),

제 5절 소결

2장에서, *Electronic Devices* 사건과 이의 후속판례들을 살펴보면, 과거 적용되어 왔던 방법 청구항에 기하여 수입금지를 할 수 있는 근거를 제공한 “연관성” 테스트가 파기가 되었다는 것을 확인할 수 있었고, 따라서, ITC에서의 침해시점에 대한 판단은 “수입당시”로 제한하여 봄으로서, 방법 청구항의 실시 사용되는 물품이라든지, 수입당시에 장치청구항에 대해 일부 구성요소를 결여한 물품들은 수입금지의 대상으로 보기 어렵다는 사실을 또한 확인할 수 있었다.

이러한 “연관성” 테스트의 파기와 ITC에서의 침해판단 시점을 “수입당시”로 본다는 관점은 방법특허의 소유자에게 제공할 수 있는 구제책을 너무나 제한한다는 비판여론과 함께, 법적근거가 강하게 뒷받침되는지에 대해 의구심을 피력하는 비판 또한 생겨났다.

하지만, 이러한 해석은 후속 사건에서 다수 인용되었고, 특히 연방항소법원에서 이러한 관점을 인용함으로써, 이제는 정립된 판례법으로 받아들여지고 있다.

따라서 이제는 특허권자인 원고의 입장에서는 ITC사건에서 변호사를 비롯한 당사자들은 사전에 이러한 부분을 확인할 필요가 있겠으며, 피고도 이러한 관점을 확인하여, 방어에 활용할 필요가 있어 보인다.

제 3장 방법특허의 "직접침해" 입증에 대한 쟁점

제 1절 서설

앞선 제 2장에서 ITC에서의 직접침해에 관해 “수입시점(at the time of importation)”에 한정되어 침해판단을 내려야 한다는 판례를 집중적으로 짚어 보았다.

많은 후속 판례들이 이를 인용하고 있고, 적어도 연방항소법원에서조차 이러한 해석을 인용하고 있다.

하지만, 수입당시에 방법 청구항에 대해 직접침해가 없다는 논리에 근거하여, 침해와 관련한 물품에 대해 수입금지를 할 수 없다고 한다면, 방법 청구항을 가진 이에게 너무나 가혹한 기준이 되지 않겠는가?

이에 대해 ITC나 연방항소법원은, 수입당시의 직접침해에 대해서는 수입금지를 시킬 수 없으나, 수입 후 발생하는 직접침해를 가능케 한 간접침해행위가 수입당시에 있다면, 수입금지는 가능할 수 있다는 길을 열어 두었다.

즉, 수입 후에 국내에서 방법 청구항의 직접침해가 있다면, 수입업자가 이러한 직접침해를 이르게 한 유도행위 등이 수입시점에 존재했다면, 또는 직접침해를 구성하는데 기여할 수 있는 물품 즉, 침해용도외에 달리 비침해 용도가 없는 물품이 수입되었다면, 이러한 유도침해나 기여침해등의 간접침해행위에 의거하여 수입금지를 시킬 수 있다는 것이다.

그런데 이러한 간접침해행위를 입증하는 데 있어서 넘어야 할 산이 하나 더 있다. 간접침해가 그 기반으로 하는 직접침해가 존재함을 먼저 입증해야 하

는 것이다. 즉, 간접침해행위가 있기 위해서는 직접침해가 존재해야 함을 선 입증해야 한다.

특허권자에게 피해를 줄 수 있는 직접침해가 없는 상황에서, 이러한 침해를 유도하는 행위를 하였다거나, 침해에 기여하는 물품을 팔았다고 하여 간접침해의 책임을 지울 수는 없다는 인식을 논리적으로 생각해 보면 쉽게 이해가 될 것이다.

따라서 본 장에서는, 특허권자가 방법 청구항에 대한 간접침해의 책임에 기하여 수입금지를 시키고자 할 때, 먼저 입증해야 하는 방법 청구항의 직접침해의 입증과 관련하여 발생할 수 있는 쟁점들을 살펴 보도록 하겠다.

쟁점들을 살피기 앞서, 일반적으로 미국특허법에서 규정하는 직접침해에 대해 먼저 이해하는 것이 쟁점에 좀 더 다가서는 데 도움이 될 것이라고 본다.

미국특허법 제 271조 (a)항에 규정된 직접침해와 관련한 규정을 살펴보면, "이 법에 달리 규정된 경우를 제외하고 누구든지 아무 권한 없이 미국 내에서 특허권의 존속 기간 내에 특허 받은 발명을 미국 내에서 생산, 사용, 판매, 판매의 청약을 하거나 미국 내로 수입을 한 자는 특허권을 침해한 것으로 본다" 라고 규정하고 있다. 이 경우, 특허청구항이 물품이나 장치에 관한 것이라면, 해당 물품이나 장치를 판매한 것은 법조항에 따라 "미국 내에서 발명의 판매"에 해당되어 침해를 구성하는 것이 당연할 것이다. 하지만, 발명이 방법이나 프로세스에 관한 것일 경우, 이러한 방법이나 프로세스와 연관된 물품을 판매하는 것이 침해에 해당될 수 있을 것인가?

즉, 방법 청구항의 침해에 대한 구제책은 침해행위의 금지라고 한다면 직접적인 설명이 될 것이지만, 침해행위에 사용된 물품의 금지에까지 확장될 수 있는가 하는 부분은 논쟁의 대상이 될 수 있겠다.

따라서 이하에서는 이와 관련한 이슈를 집중적으로 다루어 보도록 한다.

제 2절 방법 청구항에 대한 직접 침해판단

I. All Element Rule의 적용

특허법 271조 (a)항은 개인이나 단체가 미국내에서 권한 없이 특허된 발명을 사용하는 경우 특허침해 소송의 정당성을 부여한다. 본 조항의 근거하에서 청구된 발명을 "생산"하는 행위는 피소자가 기소특허의 각각의 그리고 모든 한정사항(Limitation)을 만족하는 장치를 생산할 것을 요건으로 하고 있다. 일반적으로 말해서, 이것은 만약 청구된 발명이 구성요소들의 조합이라면, 피소된 장치(accused device)는 완전히 조립되어야 하고, 사용준비가 되어 있어야만 하는 것이다.⁹⁸⁾

그렇다면, 방법 청구항의 경우에, "within the United States(미국 내에서)"라는 271조 (a)항의 요건은 피소침해자가 미국내에서 각각의 모든 스텝들을 수행해야 한다는 것으로 유추해서 적용해 볼 수 있는가?

여기서, 직접적인 침해행위라 함은 방법 청구항의 성격상 청구항에 기재된 스텝의 수행임을 의미하는 것으로 볼 수 있다. 즉, 청구항에 기재된 스텝의 수행이라 함은, 특허법 271조에 내재된 원칙에 기초하여 수행되어야 하는 바, 직접침해를 구성하기 위해서는 구성요건 완비의 원칙(All element rule)이 방법 청구항에도 적용되는 것으로 볼 수 있다.⁹⁹⁾

아래에서 보여주는 사건들은 방법 청구항의 직접침해를 구성하기 위해서는

98) Janice M. Mueller저서, "Patent Law"책자, 제 4판, p, 441

99) Gregory E. Upchurch 저, 제목: Intellectual Patent Litigation Guide : Patents and Trade Secrets - Chapter 14.Infringement 부분 - Literal Infringement (출처 : Westlaw)

미국내에서 각각의 모든 스텝들을 수행되는 것을 요건으로 함을 보여주는 사례들이라 하겠다.

1. *Schumer v. Laboratory Computer Systems*의 연방항소법원에서의 특허침해사건

많은 판례들이 방법 청구항을 침해하기 위해서는 방법의 “실제적인 수행”이 요구됨을 보여주고 있다. 또한 이러한 “실제적인 수행”은 방법 청구항의 특정스텝의 수행에 한정되지 않고, 전체 스텝의 수행을 필요로 한다. 연방법원은 *Schumer v. Laboratory Computer Systems*의 특허침해사건¹⁰⁰⁾에서 2002년 판결에서 ‘방법 청구항은 특허된 방법을 수행하는 하나의 당사자에 의해서만 침해가 이루어질 수 있다.’는 논거 하에서 비침해 판결을 내린 바 있다. 따라서, 장치 청구항과 마찬가지로, 방법 청구항은 하나의 당사자가 청구된 방법의 모든 스텝들을 수행할 경우에만 침해가 발생한다. 예를 들어, 스텝 A와 이에 따르는 스텝 B와 또 이에 따르는 스텝 C의 형을 가진 프로세스에 대한 청구항은, 법률적인 관점에서 볼 때, 오직 A-B-C 스텝으로 이루어진 프로세스를 한정하는 것이고, 하나의 스텝만을 수행할 경우 침해를 구성할 수는 없다. 즉, 청구된 모든 것은 세 가지 스텝의 조합으로 구성된 프로세스이므로 그러한 청구항은 스텝 A에 대해서 독점력이나 특허권을 창출할 수 없고, 다른 이들이 스텝 A를 수행하는 것을 막지 못하는 것이다. 스텝 A는 그 자체로 “특허된 것(patented)”가 아니다. 법적으로 청구항을 해석하는 다른 방식 중의 하나인, “전체로서 (as a whole)” 해석되어야 한다는 원칙을 생각해 보면, 비록 A-B-C 조합으로 이루어진 스텝에 관한 청구항이 스텝 A

100) *Schumer v. Laboratory Computer Systems, Inc.*, 308 F.3d 1304, 1309 n.3, 64 U.S.P.Q.2d 1832, 1836 n.3 (Fed. Cir. 2002) (지방법원이 청구항의 “또는(or)”의 일반적 의미는 세 가지 속성 중 하나만 변환하는 것으로도 충분한 것으로 해석되어야 함에 도 불구하고, 청구항을 이지타이저가 원본과 스케일과 회전각도의 세 가지 속성 모두를 변환해야 하는 것으로 청구항을 잘못 해석했기 때문에 연방항소법원은 비침해와 무효에 대한 약식판결을 기각하고 하급심으로 환송하는 주문을 내리면서.)

에 대한 자세한 기재를 포함하고 있다 하더라도, 스텝 A에 대해서 특허권자에게 독점력을 부여하지 못하며, 스텝 A가 특허되었다라고 하는 것은 법적으로 옳지 않은 해석이다라는 것을 보여주는 판례라 하겠다.

2. *NTP, Inc. v. Research in Motion* 사건¹⁰¹⁾

앞서의 사건에서 살펴본 바와 같이 방법 또는 프로세스는 하나 또는 그 이상의 동작스텝으로 구성이 되어 있어서, 방법 또는 프로세스에 관한 특허는 만약 모든 스텝이나 청구된 프로세스의 단계들이 수행이 되지 않는 한은 침해가 발생할 수 없다는 사실은 매우 잘 성립된 판례법이라 할 수 있다. 그런데, 모든 스텝들이 수행이 되었다고 하더라도, 역외 즉 미국 외에서 특정한 스텝이 수행되었을 경우에도 모든 스텝이 수행된 것으로 볼 수 있는지는 이슈가 될 수 있다. 즉, 방법 청구항의 모든 스텝이 국내에서 이루어져야 하는 것인지, 아니면, 국외에서 이루어지더라도 방법 청구항의 직접침해로 간주할 수 있는 것인지의 문제인데, 본 사건에서 이러한 이슈를 다루었다.

본 사건에서, 시스템의 구성품 하나가 캐나다에 위치하고 다른 구성품들은 미국에 위치한 상태에서, 그 시스템의 장치는 피소침해자의 고객들이 미국에 있는 시스템을 "사용(using)"함으로써 직접침해가 발생할 수 있는 상황에서, 미국에서 관련 방법 청구항의 모든 스텝들을 수행하지 않고, 특정 스텝들이 미국의 지역에서 이루어지기 때문에, 이러한 상황에서는 271조 (a)항에 기한 직접침해나 271조(f)나 (g)에 근거한 침해에 해당할 수 없다고 판결하였다. *NTP, Inc. v. Research in Motion* 사건의 항소심에서 연방항소법원은 방법 사용에 관한 침해를 부인하였는데, 법원은 이전의 판례에서의 사건들은 침해를 구성하는 시스템 청구항의 전체적인 동작 가능한 조립에 초점을 맞춘 반면, 방법/프로세스 청구항이 이슈가 되는 경우에 대해서는 이전의 판례들은

101) *NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd.*, 418 F.3d 1282, 1318, 75 U.S.P.Q.2d 1763, 1790 (Fed. Cir. 2005), cert. denied, 546 U.S. 1157, 126 S. Ct. 1174 (2006)

이에 상응하는 쟁점이 없었다고 하면서, 시스템 청구항과 방법 청구항을 침해분석측면에서 구분을 하였다. 프로세스나 방법은 단순히 일련의 동작에 불과하여서, 그러한 청구항은 모든 동작으로 이루어진 스텝이 수행이 될 때에만 침해가 성립한다고 판시하였다.

NTP사건에서 법원은 여기에서 더 나아가, “프로세스는 각각의 스텝이 미국 내에서 수행이 되지 않는다면, 271조 (a)항에 근거하여 미국내에서 (“within”) 프로세스가 사용되어질 수 없다”라고 판시하였다. NTP사건에서, 청구된 방법 청구항의 하나의 스텝은 미국외에서 이루어졌기에, 시스템을 사용함에 의해서 침해를 구성할 수는 없는 것이었다. 시스템 청구항의 사용에 의한 침해에 대해 연방항소법원은 시스템청구항의 사용침해에 관한 것을 분명히 한 것이다.

따라서 본 사건은 방법 청구항의 침해가 발생하기 위해서는 모든 스텝들이 청구된 방식대로 수행되어야 하는데, 이러한 스텝들 모두 “미국내”에서 수행되어야 할 것을 요구하는 시사점을 남긴 사건이라 하겠다.

3. *Muniauction, Inc. v. Thomson Corp.*¹⁰²⁾ 사건

앞서 살핀 바와 같이 방법 청구항은 오직 각각의 청구된 방법이 수행될 경우에만 침해가 발생한다는 본 연방항소법원의 법은 너무나도 자명한 것이다. 본 사건은 방법 청구항의 직접침해가 하나의 당사자에 의해 모든 스텝들이 수행될 때 구성되는 원칙에서 약간 벗어나서, 공동침해원칙을 적용하여, 비록 특정스텝이 다른 당사자에 의해 수행이 된다 하더라도, 그 특정스텝을 수행한 당사자에 대해 다른 나머지 스텝을 수행한 피고가 만약 대위의 책임 즉, 지휘와 감독(Control and Direction)의 관계에 있다면, 실질적으로 하나의 당사자에 의해 수행된 것과 다름이 없다는 논리를 들어서 직접침해를 인정한 사건이라 하겠다. 본 사건에서 특허는 온라인 경매방법에 관한 방법

102) *Muniauction, Inc. v. Thomson Corp.*, 532 F.3d 1318, 1328, 87 U.S.P.Q.2d 1350 (Fed. Cir. 2008)

청구항이었는데, 항소법원은 침해판결을 뒤집으며, 피소침해자는 피소된 경매입찰컴퓨터 시스템에 입찰자들이 어떻게 데이터를 입력하는지에 대해 감독(control)의 입장에 있지 않았기 때문에, 청구된 방법의 첫번째 스텝은 직접침해가 발생할 수 없다는 판결을 내린 사건이다.

4. *In Ormco Corp. v. Align Technology*¹⁰³⁾사건

본 사건은 앞서의 *NTP, Inc. v. Research in Motion* 사건에서의 쟁점과 *Muniauction, Inc. v. Thomson Corp.* 사건에서의 쟁점이 결합된 사건이라 하겠다. 즉 본 사건에서의 캘리포니아 지방법원은 판례에 의해 성립되어 온 공동침해이론과 271조(a)항의 직접침해에 관한 영역한계(즉, 일부행위가 국외에서 수행되는 경우)의 복합적인 면을 검토하여, 비록 공동침해이론이 적용되는 경우에도, 각각의 그리고 모든 방법 청구항의 스텝들은 미국내에서 수행되어야 한다고 판시하였다. Ormco사건은 지방법원에게 공동침해이론은 271조(a)항에 있는 역외지역에 대한 예외에 속하는지를 결정할 기회를 주었다고 할 수 있다. 원고인 Ormco사는 미국특허 US 6,616,444특허를 포함하여 특허침해소송을 Align Technology사에게 제기했다. '444특허는 방법 청구항¹⁰⁴⁾ 37항을 가지고 있었는데, 두가지 스텝을 한정하고 있었다.

...첫째, 환자의 복수개의 이빨들의 형상을 가지 3차원 면을 스캐닝하여 데이터를 생성하는 스텝 / 둘째, 생성된 데이터로부터 환자의개개의이빨 각각의 형상을 나타내는 별개의 독립적인 디지털형상을 생성하는 스텝....

원고인 Ormco는 Align사의 치아성형방식이 청구항 37항의 청구된 프로세스

103) *Ormco Corp. v. Align Technology, Inc.* 463 F.3d 1299 (Fed. Cir. 2006)

104) 관련청구항은 방법 청구항으로서 "method by which an orthodontic appliance is automatically designed and manufactured from digital lower jaw and tooth shape data."로 시작된다.

를 침해한다고 주장하였다. 사건에서, 치과교정의는 먼저 환자의 입을 스캔하여 그의 치아형상을 만들고 치과교정의는 Align사의 시설로 그 치아형상을 보내게 되고 Align사의 기술공은 컴퓨터 스캐너를 사용하여 그 형상을 스캔한 다음 그 치아형상에 대응하는 데이터를 코스타리카의 분사에 송부하게 된다. 그리고, Align사의 코스타리카의 기술공은 특별히 고안된 소프트웨어를 사용하여 환자의 이빨형상을 나타내는 디지털자료를 생성하게 되는데, 이것이 앞서의 청구항 37항에서 기재된 두 번째 스텝에 대응되는 것이다. 기술공은 이러한 디지털 표본을 환자의 이빨을 성형하기 위해 이러한 디지털 표본을 생산업자에게 보내게 되고, 이 생산자는 이 자료에 근거하여 플라스틱몰드를 가열하여 물리적으로 치아성형물을 만들어 내는 것이다. Ormco사는 Align사가 공동침해이론에 따라서 코스타리카에서 행해진 행위에 대해 직접적으로 침해가 있다라고 주장을 하였다. 법원은 비록 몇몇 스텝이 다른 당사자에 의해 수행이 되었다 하더라도 Align사가 그러한 특허된 스텝들을 지시나 감독관계에 있었기 때문에 침해의 책임이 있다 하였다. 하지만 법원은 ‘그러한 “공동”의 측면에서의 해석이 피소침해자가 미국내에서 모든 스텝들을 수행해야 하는 것을 보여주는 것을 제거하지 않는다’라고 했다. 즉 공동침해의 책임에 대해서도 “미국내에서” 지시나 감독하의 행위가 모두 이루어져야 함을 요구하는 것이다. “공동침해이론은 청구된 스텝을 수행하는 당사자에게 대해 적용되는 것이지, 어디서 그 행위가 이루어지는지에 대해서까지 다루지는 않는 것이다.”라고 한 것이다. 결론적으로 법원은 271조 (a)항에 근거한 약식판결을 하여, Align사가 지시나 감독하에서의 공동침해 책임은 있으나, 그 감독하에서 이루어진 행위가 역외에서 이루어졌기 때문에 궁극적으로는 침해의 책임이 없다고 한 것이다.

Ormco사건은 공동침해와 방법 청구항의 수행이 지역적으로 어디까지 미칠 수 있는가에 대한 복합적인 면을 다룬 첫 번째 사건이라 하겠고, 271조 (a)항에서의 지역적 한계에 관해서는 공동침해이론도 예외는 없음을 분명히 한 것이다.¹⁰⁵⁾ 따라서, 방법 청구항이 하나의 당사자에 의해 이루어지거나 또는

다수의 당사자에 의해 이루어지는지는 271조 (a)항에 기재된 " 미국내에서 수행된"이라는 문구와 관련하여서는 공통적으로 적용되어야 한다는 것으로 볼 수 있겠다.

이상의 살펴본 사건들에서, 방법 청구항을 직접침해하기 위해서는 '구성요건 완비의 원칙'이 적용되어, 청구된 모든 스텝의 수행이 일어나야 함을 알 수 있었고, 이러한 모든 스텝들은 또한 '미국내'에서 발생해야 함을 알 수 있었다.

이러한 방법 청구항의 직접침해에 대한 기준을 가지고, 이제 쟁점이 될 수 있는 수입 후 판매된 '물건'의 판매가 그 물건을 사용하여 수행된 방법 청구항을 직접침해한 것으로 볼 수 있는가의 관점에서 여러 사례들을 살펴 보도록 하자. 즉, 이러한 사례의 연구는 물건의 수입 후 그 물건의 사용이 직접 침해에 사용되었을 때 간접침해이슈에 근거하여 수입금지를 시킬 수 있는지를 확인할 수 있는지를 최종 확인하는데 있어 중간 확인과정으로서 중요한 의미를 가진다고 하겠다.

II. “물건의 판매“와 “청구된 방법의 수행“의 침해판단에서의 관련성

장치청구항의 침해는 특허법 271조에 기술된 바와 같이 해당 장치를 판매하거나 생산하는 경우에 대해 침해를 구성할 수 있다. 마찬가지로 방법 청구항에 대해서도 방법 청구항을 수행하는 데 필수적인 장치를 판매했다는 사실로도 방법 청구항의 직접침해를 인정해 줄 수 있는가?

아래에서 언급하는 판례들은 위의 질문들에 대해 일관된 해답을 제시하고 있는 바, 위에서 제시한 쟁점은 판례법에서 잘 정립되어 왔다고도 볼 수 있

105) Michael M. Murray, Esq., and Jeffrey W. Lesovitz, Esq.저, Andrews Software Law Bulletin, 2009년 8월 12일, 제목: Managing The Minefield of Method Claims: A Guide To Recent Decisions For Litigators and In-house counsel (출처 : WestLaw 검색)

했다.

1. *Joy Technologies, Inc. v. Flakt, Inc.* 연방항소법원 사건

본 사건에서, 특허권자인 원고는 "제 3자에게 특허된 시스템을 사용하도록 고안된 산업장비를 만들거나 판매하는 것은 특허법 271조 (a)항에 포함된 "판매"를 구성할 수 있다"라고 주장을 하였다. 하지만, 연방법원은 이러한 주장을 거절하면서, 프로세스 청구항은 단지 그 프로세스가 수행이 될 때에만 침해를 구성하고, 장비의 판매는 271조 (a)항에 기재된 프로세스의 판매에 해당되지 않는다고 하였다. 즉, 특허가 프로세스 청구항일 경우, "그 특허는 특허권자에게 그 프로세스가 동작하는 것만으로 특허권자에게 독점을 부여하지 않는다"라고 결정한 것이다.

즉, 방법 청구항의 경우 청구된 내용이 장치라기보다는 특정 행위의 수행이 기라는 점에서 방법의 "실제적인 수행"이 침해행위로서 요구된다 할 수 있겠다.

2. *Harris Corp. v. Ericsson Inc.* 연방항소법원 사건¹⁰⁶⁾

또 다른 연방법원 사건인 *Harris Corp. v. Ericsson Inc.* 사건에서는 피소침해자가 청구된 방법 그 자체를 실시하는데 사용되는 구성품을 판매함으로써, 청구된 방법을 실시하였다는 증거는 없기 때문에, 1심의 JMOL("Judgement as matter of law", 평결불복법률심리)을 기각하면서 비침해 결론을 연방항소법원이 내렸다. 청구항 45항은, 토인시스템을 사용하는 방법을 기재하고 있고, 따라서, 그 시스템을 사용하는 하나의 당사자에 의해 청구된 방법이 수행됨으로서 직접침해가 이루어질 수 있는 상황이나, 그 시스템의 구성품을

106) *Harris Corp. v. Ericsson Inc.* 417 F.3d 1241, 1256, 75 U.S.P.Q.2d 1705, 1716 (Fed. Cir. 2005)

만들거나 판매하는 이에 의해서는 직접침해가 이루어질 수 없는 것이라 하였다. 따라서 직접침해에 대한 증거는 없으며, 따라서 특허권자는 간접침해 조차 주장을 할 수 없다라는 결론까지 내렸다.

3. *Ricoh Co., Ltd. v. Quanta Computer Inc.*¹⁰⁷⁾ 연방항소법원 사건

연방항소법원은 광학식 디스크 드라이브에 대한 청구항이 ‘포매팅 프로세스가 background process처럼 시작한다’라는 것을 청구하는 방법 청구항에 대해 비침해에 대한 약식판결을 지방법원이 내린 것을 인용하였다. 여기에서 특허권자는 이미 피소장치의 background mode에서 시작된 피소장치가 background mode에서 동작하는 두 가지의 포매팅 프로세스 중 어느 하나도 보여주질 못했다고 하였다. 그러면서, 프로세스 자체가 실행되어야 방법 청구항의 직접침해가 일어나므로, 소프트웨어의 판매는 방법 청구항의 침해가 아니다라는 판결을 내린 바 있다.¹⁰⁸⁾

이상의 간략히 살펴본 판례들은 방법 청구항의 침해를 위해서는 관련된 제품의 판매행위로는 방법 청구항이 침해되었다는 것을 보이기에는 부족하며, 좀 더 직접적인 침해행위를 요구한다는 것을 추정해 볼 수 있다. 이러한 ‘좀 더 직접적인 침해행위’란 무엇을 의미하는가? 이 쟁점은 특허권자인 원고가 얼마만큼의 확신을 가지고 자신의 방법특허가 침해당했는지를 보여 주는 것과 관련한 문제라 하겠다.

107) *Ricoh Co., Ltd. v. Quanta Computer Inc.*, 550 F.3d 1325, 1335 (Fed. Cir. 2008)

108) "However, because the allegedly infringing sale in this case was the sale of software (i.e., instructions to perform a process rather than the performance of the process itself), we need not determine whether a process may ever be sold so as to give rise to liability under §271(a). Accordingly, we hold that a party that sells or offers to sell software containing instructions to perform a patented method does not infringe the patent under §271(a)."

이하에서 이러한 방법 청구항의 입증에 관한 것을 다루어 보도록 한다.

III. 특허권자의 방법침해의 입증에 대한 쟁점

앞서의 여러 사례에서 살펴 본 바와 같이, 단순히 청구된 방법의 수행에 사용되는 물건을 판매했다는 사실만으로는 방법 청구항의 직접침해를 구성할 수 없다는 시사점이 있다 있겠다.

그렇다면, 지방법원에서 방법 청구항의 직접침해의 여부는, 피고에 의한 관련물품의 판매 이상의 입증이 필요하다는 것인데, 그렇다면, 원고가 정확상 자신의 방법특허의 청구항이 피고의 제품이 가진 기능이나 능력에 의해 수행될 수 있다는 것을 보여주는 것으로 충분히 입증되었다 할 수 있는가?

아니면, 방법 청구항을 수행할 수 있는 제품의 기능이나 능력 이상으로, 실제적으로 제품의 사용으로 인해 침해행위의 수행이 있었냐 하는 정도의 입증수준까지 만족을 시켜야 하는 것인가?

아래에서 살펴 볼 판례는 이러한 입증에 관한 쟁점을 짚어본 사례라고 할 수 있겠다.

1. *Lucent Technologies, Inc. v. Gateway* 연방항소법원 사건¹⁰⁹⁾

Lucent Technologies, Inc. v. Gateway 사건에서 연방항소법원은 기록증거가 청구된 프로세스의 스텝들이 피소제품에 의해 실제로 수행이 되었는지를 보여주지 못했기 때문에 침해판결을 기각한 1심에서의 판결을 그대로 인용하였다. 본 사건에서, 방법 청구항 1항과 5항의 침해의 입증은 고성능 인코더가 실제로 동작했는지의 입증을 요구하는데, 특허권자이면서 원고인 Lucent가 제시한 정황증거는 고성능 인코더가 한번이라도 실제적으로 동작

109) *Lucent Technologies, Inc. v. Gateway Inc.*, 543 F.3d 710, 723 - 24, 88 U.S.P.Q.2d 1481 (Fed. Cir. 2008)

했는지에 관해 불확실하며, 단지 추정만을 제시하였다고 결론을 내렸다. 더 나아가 법원은 만약 고성능인코더가 매우 흔한 것이라면, Lucent는 고성능 인코더가 적어도 한번이라도 동작했었을 수 있는 증거를 제시할 수 있었을 것이라는 이유를 달았다. 연방항소법원은, 원고인 Lucent가 고성능 인코더가 윈도우미디어 플레이어에서 실제로 동작했는지에 관한 충분한 증거를 제시하는데 실패했다고 결론을 내린 지방법원의 판결에 실수가 없었다는 것을 확인하면서, 윈도우 미디어 플레이어가 소송특허를 필연적으로 침해했다고 결론을 내리는 것은 너무나도 추상적인 결론이 될 수 밖에 없다고 설시했다.

2. *Harris Corp. v. Ericsson Inc.* 사건¹¹⁰⁾

Harris Corp. v. Ericsson Inc. 사건에서, 방법 청구항의 침해 입증에 관한 부분을 살펴보면, 원고인 Harris가 변론서에서 인용한 Ericsson의 직접침해가 있었다고 주장하는 증거는 Ericsson이 알고리즘을 테스트할 목적으로 사용한 "가상프로그램(simulation program)"을 도식화한 플로우차트였다. Harris는 청구된 방법이 실제로 수행되었음을 보여주지 않았고, 오히려, Ericsson이 이 프로그램을 사용했을 때 이러한 상황을 가상화하였는데 이는 충분한 증거가 되지 못한다 하였다.

Harris가 청구항 45항의 침해로서 제시한 다른 주장은 Ericsson이 피소장치들은 대량 판매했다는 사실이, Ericsson이 판매전 핸드폰을 테스트함에 의해 45항의 방법을 수행했다는 것을 추론한 사실과 더불어 정황증거가 될 수 있다고 주장을 하였다. 그러나 연방항소법원은 그러한 추론은 Ericsson이 청구항 45항을 직접적으로 침해했다는 실질적인 증거로서 대체될 수 없다라고 판결을 내렸다.

110) *In Ericsson, Inc. v. Harris Corp.*, No. 02- 1571 (Fed. Cir. Dec. 9, 2003),

즉, 아주 강하게 추론이 되는 정황증거라고 하더라도, 추론이 개입된다는 사실은 실제 방법이 수행되었다고 하는 실질적인 침해증거가 되지 못한다는 점에서 상당히 엄격한 면이 있음을 재확인할 수 있다. 또한 피고의 제품테스트 용도로서 내부적으로 수행한 것은 침해의 행위로 인정하지 않고 있다는 것을 알 수 있다. 이는 내부적인 수행이 원고에게 어떠한 피해를 직접적으로 초래하지 않는다는 점에서 또는 제품개발을 장려하는 산업상의 목적에서 자유롭게 수행할 수 있도록 재량권을 부여해 준다는 점에서 증거에서 배제한 것이 아닐까 생각해 본다.

하지만, 한번이라도 실제로 수행되어 침해한 사실이 입증되는 한은 직접침해가 입증된 것이라 볼 수 있다. 아래 판례는 이러한 점을 보여주는 사례라 하겠다.

3. *Mirror Worlds, LLC v. Apple Inc.* 사건¹¹¹⁾

Mirror Worlds, LLC v. Apple Inc. 사건에서 2002년 연방법원은 방법 청구항의 침해에 관한 증거와 관련한 판결을 내린 바 있다.

판결문에서, 방법 청구항을 침해하기 위해서는, 청구된 방법의 모든 스텝들이 수행이 되어야 한다고 언급하면서, 방법 청구항의 직접침해는 청구된 방법이 한번이라도 수행이 된 경우가 있다는 사실로부터도 뒷받침될 수 있다 하였다. 특허권자는 침해는 정황증거에 의해서도 성립될 수 있으므로, 침해에 관한 직접적인 증거를 항상 필요로 하지는 않는다 하였다. 하지만, 특허권자인 Mirror Worlds사는 Apple사가 청구된 방법에서의 모든 스텝들을 수행하였음을 보여야만 한다고 언급하였는데 Mirror Worlds사는 이러한 입증의 부담을 충족시키지 못했다고 하면서 연방항소법원은 비침해 판결을 내렸다. 이는 1심에서의 배심원의 평결 즉, 방법 청구항의 직접적인 침해와 유도

111) *Mirror Worlds, LLC v. Apple Inc.*, 692 F.3d 1351, 1360-61, 104 U.S.P.Q.2d 1489 (Fed. Cir. 2012), *aff'd*, 692 F.3d 1351, 1358-61, 104 U.S.P.Q.2d (Fed. Cir. 2012)

침해가 있다는 배심원 평결을 뒤집은 판사의 JMOL(“Judgement as matter of law”, 평결불복법률심리)을 인용한 것인데, 항소법원은 이 판결에서 그 근거로서, 특허권자는 피소침해자 내지 피소 소프트웨어의 구매자들이 실제로 청구된 방법의 각각의 스텝들을 수행했는지를 보여주는 실제적인 증거를 제시하지 못했다는 사실을 들었다. 나아가 법원은 피소침해자가 방법을 수행할 수 있는 능력을 가진 컴퓨터를 판매하였다는 증거는 피소침해자가 실제로 청구된 방법의 각각의 스텝들을 실제로 수행하였다는 것을 보여주는 것은 아니라고 하였다. 침해의 대상이 되는 소프트웨어의 기능(능력, capability)을 설명하고 있는 매뉴얼과 브로셔는, 그러한 자료들 역시 비침해하는 방법 또한 보여주고 있기 때문에, 청구된 스텝의 실제적인 수행을 증명하는 데에는 부족하다고 판시하였다. 법원은 또한 재판과정 중에 배심원들에게 시연하는 것 역시 침해의 증거로서 성립될 수 없다고 하였다.

본 판결은 특허권자의 입장에서는 방법 청구항의 침해를 입증하기 위해서는 매뉴얼이나 브로셔 같은 증거로서 침해행위가 충분히 일어날 수 있다는 주장도 침해의 입증 관점에서는 불충분하며, 보다 엄격하게 방법 청구항의 침해에 대해서는 “실제적인 수행“이 있었음을 보여주어야 한다는 사실을 재차 확인한 사례라 하겠다.

제 3절 소결

이상과 같이 살펴본 사례들에서, 방법 청구항의 직접침해는 모든 스텝들이 청구된 방식대로 수행이 되어야 하며, 그것도 미국내에서 모두 이루어져야 함을 확인할 수 있었다. 또한 ‘물품’의 판매가 그 물품을 사용과 관련한 ‘방법 청구항의 침해’로 바로 인정되는 것이 아니며, 실제적인 수행이 있었음을 증

명해야 하고, 그 물품이 그러한 방법을 수행할 수 있는 능력이 있다는 것의 입증만으로는 충분치 않음을 알 수 있었다.

해서, 방법 청구항은 비단 ITC소송에서 뿐만 아니라, 지방법원의 소송에서도 그 입증이 상대적으로 장치청구항보다 쉽지 않다는 것을 알 수 있다.

따라서, 특허권자인 원고는 방법 청구항을 가진 특허를 가지고 소송을 하고자 할 때 보다 철저한 사전증거확보가 필요하다고 보여지며, 피고의 입장에서서는 반대로 이러한 높은 입증의 수준을 원고에게 요구할 필요가 있을 것이며, 만약 원고가 이러한 입증에 관한 사전조사가 불충분한 상태에게 단지 짐작만으로 소송을 했을 경우, 근거없는 소송을 제기하였다는 근거로서 민사절차상의 구제를 요청할 수도 있겠다.

또한 특허를 작성하고자 하는 입장에서는 방법 청구항을 기능식청구항으로 대체해서 작성해 보는 것도 소송에서의 특허가치를 높이는데 도움이 될 것이라고 본다.

이제 다음 장에서는 다시 ITC의 쟁점으로 돌아가서, 3장에서 살펴본 바와 같이 방법 청구항의 직접침해가 국내에서 일어났다는 가정 하에, 만약 이러한 직접침해가 수입업자 등의 유도행위나 기여행위에 의해 발생한 것이라면, 수입업자의 유도침해나 기여침해 등의 간접침해에 근거하여 관련한 물품의 수입금지가 가능한지를 고찰해 볼 것이다.

제 4장 방법특허의 "간접침해"에 근거한 ITC의 수입 금지에 관한 쟁점

제 1절 서설

앞서 제 2장에서, 방법 청구항에 대해서는 “수입시점(at the time of importation)”에서 침해행위가 발생하지 않는다는 점에서 방법 청구항의 수행에 관련된 물품을 수입금지시킬 수 없으며, 이와 유사한 논리로 침해와 관련한 일부 어플리케이션 등이 IT기기에 미설치되고 수입 후에 설치되어 침해하는 경우도 역시 “수입시점”에서의 침해행위로 볼 수 없다는 점을 다루어 보았다.

여기서, “수입시점”에 침해가 없다는 것은 특허법 271조의 (a)항에 기술된 직접침해가 없다는 것이다. 즉, 하나의 당사자가 모든 청구항의 한정사항을 수입시점에서 수행하지 않거나, 또는 한정사항의 일부가 결여된 부품을 수입하지 않아서 직접침해가 성립될 수 없다는 것이다.

그렇다면, 간접침해에 관한 책임에 의거하여, ITC기관이 수입금지 명령을 내릴 수는 있지 않은가? 수입 시점에서는 침해행위가 없지만, 수입 후에 제 3장에서 언급한 대로 방법 청구항의 직접침해행위를 만족하게 되어 직접침해가 일어나는 경우를 상정해 볼 수 있고, 제조사나 수입업자는 이러한 수입 후 발생하는 직접침해에 대해 유도행위를 했다는 증거를 들어 유도침해에 기반한 수입금지 주장을 하거나, 또는 전체 청구된 방법 청구항에 기술된 내용에 대해, 중요한 구성부품을 구성하면서 청구된 발명외에 비침해용도를 달리 가지지 않는 부품 등을 수입했다는 측면에서 기여침해에 기한 수입금지 명령을 주장해 볼 수 있는 않은가?

즉, 방법 청구항이 수입시점이 아닌 수입 후에, 사용자나 제 3자에 의해 또는 피고에 의해 청구항에 기재된 스텝들이 모두 수행이 되어 직접침해가 완성되는 경우, 특허권자는 간접침해¹¹²⁾의 책임을 피고에게 물어서 수입금지시킬 수 있는지에 관한 쟁점이 남아 있는 것이다.

예를 들어, 방법 청구항이 소비자 내지 제품구매자의 3가지 행위로 이루어진 스텝을 청구하고 있다면, 제품을 생산하여 미국내로 수입하고자 한 자는 수입시점에 침해행위가 발생하지 않아 직접침해를 구성하지는 않지만, 수입 후에 소비자가 제품을 구입하여 방법 청구항의 3가지 스텝을 수행할 때는, 소비자 또는 제품구매자에 의해 직접침해가 발생하게 되는 경우를 상정해 볼 수 있다. 이 경우도 제품을 생산하여 수입하게 한 자는 미국내에서 직접침해를 구성하지 않지만, 소비자로 하여금 침해를 적극적으로 유도하도록 안내를 했다면, 그리고 문제가 되는 특허를 인식하고 있었다면, 간접침해 중 유도침해에 대한 책임이 있을 수 있겠다. 그럼 이러한 상황, 즉 제품을 수입 후에 간접침해의 책임을 지게 되는 피고는 수입 후 간접침해행위에 기하여, 제품의 수입이 금지되는 상황을 맞이할 수 있을 것인가?

또는 앞서의 상황에서 방법 청구항의 실시행위와 관련된 제조 부품 또는 소

112) 미국특허에 대한 침해에 관한 판단 중 간접침해는 미국특허법 271조의 (b),(c)조항에 따라 판단하며, 아래와 같다.

- (b) 특허권의 침해행위를 적극적으로 유도한 자는 특허권의 침해자로서의 책임을 진다.
- (c) 미국 내에서 특허 받은 기계, 또는 특허 받은 프로세스를 실시하는 데 있어서의 사용을 위한 제조물, 조합 또는 성분, 또는 물질이나 장치로서, 발명의 중요한 부분을 구성하며, 특허침해에 있어서의 특별히 제작되거나 특허침해 사용에 특별히 적용되는 것이라는 사실을 알고서, 실질적인 비침해 용도에 적합한 범용품이나 상업용품이 아닌 것들을 미국 내에서 판매 또는 판매의 청약을 하거나, 미국 내로 수입한 자는 기여 침해자로서의 책임이 있다.

소프트웨어가 특허 청구된 실시행위에 관한 방법 이외의 중요한 비침해 용도가 없다고 하는 경우, 즉 침해행위를 실시하도록 한정된 목적하에서 특별히 고안된 부품 또는 소프트웨어라고 한다면, 비록 실질적으로 해당 부품 내지 소프트웨어의 제조업자 또는 수입업자는 방법 청구항을 직접침해하지는 않지만, 방법 청구항에 기재된 용도 외의 다른 비침해용도가 없는 부품 또는 소프트웨어를 제공했다는 점에서 기여침해의 책임이 수입 후 발생할 수 있을 것이다. 마찬가지로 이 상황에서도, 기여침해라는 간접침해의 책임이 있는 피고는 이러한 기여 간접침해행위에 따라서, 제품이 수입금지되는 상황이 발생할 수 있지 않은가?

이것은 아마도 제 2장에서 살펴본 시사점처럼, ITC가 방법 청구항에 대한 직접침해의 판단시점이 “수입당시”라는 점을 명확히 하여, 방법 청구항의 직접침해는 “수입당시”에서 발생할 수 없다는 점을 상기해 보면, 간접침해에 기하여 관련물품을 수입금지 시키고자 하는 것은 원고가 행할 수 있는 마지막 수단이 될 수 있을 것이다.

하지만, 수입 후 방법 청구항의 직접침해에 대해 수입업자가 이러한 직접침해행위에 대해 유도행위나, 직접침해행위와 관련한 비침해 용도가 없는 기여침해의 이슈가 있는 물품을 수입했다는 즉, 간접침해행위에 기해 수입금지를 시키고자 하는 경우에도, 많은 제약이 따르게 된다.

특히, 제 2장에서 살펴 보았던 *Electronic Devices* 사건을 인용한, 후속판례인 *Suprema* 사건에서 연방항소법원은 간접침해에 기하여 수입금지명령을 내리는 데 있어서도 상당한 제약을 두었다.

본 장에서는, 이러한 *Suprema* 사건을 중심으로 방법 청구항에 대해 관련 물품을 수입금지시키고자 할 때, 간접침해의 책임에 기한 주장이 얼마나 제약

사항이 있는가를 살피고, 가능한 수입금지의 구제책을 살펴보도록 하겠다.

*Suprema*사건을 본격적으로 다루기 전에, 미국특허침해에 있어 간접침해에 대한 개념의 이해가 필요하다 생각되는 바, 본 장의 제 2절에서 미국특허의 간접침해를 형성하는 유도침해 및 기여침해에 대해 간략히 소개해 보고자 하며, 더불어 한국에서는 간접침해범리가 미국과 비교하여 어떻게 형성되어 있는지 더불어 살펴 보도록 하겠다.¹¹³⁾

이후 본 장의 제 3절에서 ITC에서 방법 청구항에 기하여 수입금지를 하고자 할 때, 간접침해 입증에 어떻게 요구되어왔는지에 대해 두 사례를 먼저 다루어 보고, 이후 제 4절에서 *Suprema*사건을 분석하면서 간접침해에 근거한 수입금지판결을 획득하는 것 자체가 어려움에 봉착하게 되었다는 것을 시사하는 사안을 집중적으로 다루어 보도록 하겠다.

제 2절 미국특허의 간접침해 일반에 관한 소개

I. 간접침해로서의 유도침해

미국특허법에 따르면, 특허권의 침해를 적극적으로 유도하는 행위는 특허권의 침해를 구성한다. 여기서 ‘특허권의 침해를 유도하는 행위’란 타인의 특허권 직접침해를 방조하거나 교사하는 행위로 해석되고 있다. ‘적극적으로’ 특허권의 침해를 유도할 것을 요건으로 하고 있기 때문에 직접침해를 유도할 구체적 의지가 존재해야만 하며, 유도침해의 피의자는 결과적인 침해의 발생

113) 본 논문의 주제가 미국 ITC에서의 방법특허에 기한 수입금지의 쟁점과 관련이 있는데, 비교법적 고찰측면에서는 한국에서의 세관(KTC)에서의 특허침해에 기한 수입금지의 쟁점과 관련해서는 쟁점화된 사례가 없는 바, 방법특허의 간접침해 쟁점측면에 한정하여, 본 2절에서 한국의 경우와 비교연구해 보도록 한다.

을 인지하고서 타인으로 하여금 특허를 침해하도록 의도적으로 원인을 제공, 재촉, 고무하거나 도울 때 발생한다.¹¹⁴⁾ 즉, 유도침해의 책임을 묻기 위해서는 당사자가 특허를 침해한다는 사실을 인지하고 있어야 하며, 적극적인 유도행위를 해야 한다는 것이다.

이해를 돕기 위해, 본 논문에서 주제로 삼고 있는 방법특허와 어떻게 연관될 수 있는지 쉬운 예시로서 간단히 설명해 본다.

예를 들어, 스마트폰을 사용하는 방법에 관한 특허(예, 스마트폰의 화면을 스크롤 하는 단계 및 화면을 터치하는 단계로 이루어진 방법)가 있다고 했을 때, 스마트폰 제조업자는 실제 청구된 방법을 수행하지 않기 때문에 직접침해의 책임이 없다. 하지만, 특허권자는 스마트폰을 구매하여 사용하는 소비자가 청구된 방법을 수행함으로써 직접침해행위를 하고, 이에 근거하여 제조업자를 상대로 소비자가 직접침해를 구성하도록 유도하였다는 유도침해의 책임을 지울 수는 있다 하겠다. 이 때, 특허권자는 유도침해의 피의자 즉 사례에서는 스마트폰의 제조업자가 특허침해의 사실을 알고 있었다는 것과 적극적으로 유도하고자 했다는 의도가 있었음을 증명해야 한다. 전자의 특허침해의 인지여부는 특허권자가 제조업자에게 경고장을 발송하거나 소송을 제기함으로써 충족이 될 수 있을 것이고, 후자의 유도행위의 의도와 관련해서는 스마트폰 사용자 매뉴얼 등에서 침해하는 방법대로 설명한 부분등을 발췌하여 증거로 사용함으로써, 유도행위를 하였음을 입증해 보일 수도 있을 것이다. 물론 입증에 관해서는 사안별로 달리 적용되어 판단될 것이다.

이러한 미국에서의 특허권에 관한 유도침해의 법리가 한국에서는 어떻게 적용될 수 있을 것인가를 간략히 소개해 보고자 한다. 한국의 특허법에서는 유도침해에 대한 근거를 찾을 수 없다.

대신 민법 제 760조 3항을 보면, ‘불법행위를 교사하거나 방조하는 경우에

114) 이해영, 미국특허법, 제 3판, 한빛지적센터

교사자와 방조자도 공동불법행위책임을 부담한다'라고 규정하고 있다. 이 중 교사자에 대한 규정은 독립적인 불법행위자를 전제로 하고, 이러한 불법행위자의 행위를 교사한 자에 대한 규정임을 감안하면, 특허법상의 직접침해를 전제로 하고 이러한 침해를 적극적으로 유도하는 행위에 대하여 특허침해의 책임을 부과하는 미국의 유도침해와 유사하다고 할 수 있겠다.¹¹⁵⁾

한국의 특허침해에 있어서의 유도침해에 관한 법리는 특허법이나 판례가 아닌 위에서 언급한 민법의 공동불법행위 책임에 관한 조항을 들어서 설명해야 하는 점이 있는데, 이러한 설명은 판례에 의해 지지될 수 있는 부분이 아닌 일부 학자의 견해에 근거를 둔 것으로서, 앞으로 많은 논의와 실제 사례를 바탕으로 한 판결 등에 근거하여 명확한 법리의 정립이 필요한 부분이 아닌가 생각한다.

예를 들어, 한국에서 간접침해 중 유도침해에 대한 법리를 민법의 760조 3항에 대응시킬 경우, 미국법에서 요건으로 하는 유도침해에 대한 의도(intent) 요건이 한국에서는 과연 적용될 수 있는 부분인가 하는 점은 미지의 영역으로 남아 있다 하겠다.

또한 간접침해는 직접침해를 전제로 한다는 부분도 아직까지는 한국에서 다툼이 있는 영역으로 보이나 개인적인 소견으로는 이를 부정할 때에는 특허권자에게 과도한 보호의 범위를 부여하게 되는 결과를 낳을 수 있기 때문에, 직접침해를 전제로 해야 하는 것이 맞지 않을까 생각해 본다.

II. 간접침해로서의 기여침해

115) 김수철 - 특허침해에 있어서 공동불법행위 책임에 관한 고찰 (지식재산연구 제 7권 제 1호, 제 15면 (2012년 3월))

미국에서의 특허의 기여침해는 35 USC 271(c)에 정의되어 있는데, ‘특허제품 등의 구성요소 또는 특허발명의 실시 사용되는 재료 또는 장치이고, 그 발명의 주요 부분을 이루는 것’(객관적 요건)을 ‘특허권 침해에 사용하기 위하여 특별히 제조되었거나 적합화된 것이고 실제적인 비침해 용도를 가진 일반적 범용품이 아닌 것을 알면서’(주관적 요건) 판매하는 행위가 간접침해에 해당한다는 취지로 규정하고 있다. 즉 특허받은 물건이나 방법을 실시하기 위하여 사용되는 주요 물건에 대해 침해의 의도를 알고서 이를 판매하는 행위에 대하여도 특허의 효력이 미친다.¹¹⁶⁾¹¹⁷⁾

이를 알기 쉽게 방법청구항과 연계하여 아래에 예시를 들어보고자 한다.

가령, A스텝, B스텝, C스텝으로 이루어진 청구항을 지닌 방법특허가, X라는 장치가 판매되어 소비자가 구매 후 Y라는 소프트웨어를 설치하여 동작할 때 A, B, C스텝이 수행되어 직접침해가 이루어지는 상황을 생각해 보자.

직접침해는 청구된 모든 스텝을 실질적으로 수행하는 소비자에 의해 수행되고 또한 Y라는 소프트웨어가 없이는 청구된 스텝들이 수행되지 않기 때문에, X장치에 대한 제조자 또는 판매자는 더더욱 직접침해의 책임은 없다 하겠다. 하지만, X라는 장치가 Y라는 소프트웨어가 결여되어도, A, B, C스텝으로 이루어진 발명에 있어 중요한 구성이면서(앞서 언급한 “객관적 요건”), 달리 청구된 방법 외의 비침해용도가 없더라는 것을 알면서 판매하였다면 (앞서 언급한 “주관적 요건”) 비록 그 장치 자체가 청구된 모든 스텝들을 수행하지 않는다 하더라도 침해의 성립에 기여했다는 측면에서 기여침해책임을 물을 수 있는 것이다.

여기서 참고로 한국에서의 기여침해의 범리는 어떻게 존재하는가?¹¹⁸⁾

116) 이해영, 미국특허법, 제 3판, 한빛지적센터

117) 이러한 기여침해 행위는 우리나라 특허법 제 127조에 대응한다. 그러나 미국특허법상 기여침해가 성립하기 위해서는 주관적 요소가 필요한 반면, 우리나라 특허법상 간접침해의 성립에는 이러한 주관적 요소가 필요하지 않은 점에서 차이가 있다.

118) 유도침해와 마찬가지로 한국에서는 간접침해 중 기여침해의 논리에 기하여 세관에서 물품이 수입금지될 수 있을 것인가에 대한 쟁점이 발달되지 않아서 본 논문에서는 간략

한국의 특허법에서 정의된 간접침해행위가 실질적으로 미국에서의 특허간접 침해 중에서 기여침해에 해당한다고 볼 수 있다. 그렇다면, 미국의 기여침해에 대응되는 한국의 특허권 등의 간접침해를 확인해 보는 것이 중요한데, 한국에서의 간접침해는, 원칙적으로는 침해라고 보기 어려운 침해행위의 전단계의 일정한 행위유형들을 특허침해행위로 의제하는 것으로서, 이러한 행위들은 실질적으로 특허발명이 실현하고 있는 기술적 사상들을 이용한 것이고, 특허권자에게 손해를 미칠 가능성이 크기 때문에 법적으로 규제하고 있는 것으로 볼 수 있다.¹¹⁹⁾ 예컨대 특허가 물건의 발명인 우에 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 업으로서 생산, 판매하는 행위 등은 특허권의 직접침해행위는 아니지만 특허권의 침해로 보는 것이다.¹²⁰⁾

특히 미국의 기여침해판단의 기준 중에서 중요한 침해용도(Non-infringing use)의 존재유무와 관련하여, 우리나라의 법원에서도 "특허물건의 생산에만 사용하는 물건에 해당하기 위해서는 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도가 없어야 하고, 이와 달리 단순히 특허 물건 이외의 물건에 사용될 이론적, 실험적 또는 일시적인 사용가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 간접침해의 성립을 부정할 만한 다른 용도가 아니다."¹²¹⁾ 라고 판시하고 있어서 유사하게 적용되고 있음을 알 수 있다.¹²²⁾

예를 들어 텔레비전 수상기의 완성품에 대하여 특허가 부여되어 있는 경우에 그 텔레비전 수상기의 조립에만 필요한 일정한 물건을 세트로 판매하는 경우가 있다. 텔레비전 수상기의 조립세트는 텔레비전 그 자체는 아니므로 특허발명품이라고 하기는 곤란하며 그것을 판매하여도 바로 특허권 침해라고 할 수 없다. 그러나 그 텔레비전 수상기의 조립세트가 해당 텔레비전의 조립 이외의 용도에 사용될 것으로 생각할 수 없는 경우에는 언젠가는 그

히 기여침해 법리에 대해 비교하는 것으로 갈음하고자 한다.

119) 정상조, 박준석, 지적재산권법, 제 2판, 2011년, p. 212

120) 특허법 제 127조

121) 대법원 2001. 1. 30. 선고 98후2580 판결; 대법원 2009. 9.10. 선고 2007후3356 판결.

122) 문선영 - 특허권 간접침해 규정의 문제점과 개선방안 (경북대학교 법학연구원 '법학논고' 제 45집, 561~584면)

텔레비전 조립세트에 의하여 해당 텔레비전의 완성품에 대한 특허권을 침해할 것으로 예상할 수 있으므로, 침해행위의 전 단계에 있는 조립세트의 판매 행위를 침해행위로 보아서 사전에 침해행위의 금지를 도모하는 것이다.¹²³⁾

살펴본 바와 같이, 제 2절에서 유도침해와 기여침해로 이루어진 간접침해에 대해 간략히 확인해 보았다. 이제 아래의 제 3절 및 4절에서는 본격적으로 이러한 간접침해에 기하여 미국 ITC에서 특허침해물품의 금지를 시킬 수 있을 것인지에 대해 살펴 보도록 한다. 2011년도의 *Electronic Devices* 사건에서는 간접침해에 기하여 수입금지시킬 수 있다는 판결을 남겼기 때문에 이 판결에 근거하여, 간접침해여부의 입증은 수입금지여부에 영향을 계속해서 미쳤다고 할 수 있겠다. 하지만, 2013년 말의 *Suprema* 사건을 계기로 이러한 법적용에도 변화가 생겼기 때문에, 이하의 제 3절 및 제 4절에서는 2013년도의 *Suprema* 사건의 이전과 이후로 나누어서 간접침해에 기한 수입금지 쟁점을 다루어 보도록 한다.

제 3절 *Suprema* 사건 이전 ITC에서의 방법 청구항의 간접 침해입증을 요구한 사건들.

I. 피고가 간접침해 책임의 부재를 입증하지 못해 수입금지된 사례

아래에서 살펴보는 사례는, 피고가 *Electronic Devices* 사건에 기대어서, 방법 청구항에 대해 수입당시에는 직접침해를 구성하지 않기 때문에 피고가 수입하는 물품이 수입금지되어서는 안된다는 주장을 펼친 데 대해, ITC 행정판사가 “수입당시”의 직접침해가 없다는 부분은 인정을 하였으나, 피고가 간접

123) 임병웅, 이지특허법 제 10판, p 792 ; 간접침해행위

침해에 대한 책임까지 없다는 주장을 입증하지 못했기 때문에 피고가 신청한 약식판결을 기각하고, 최종판결에서는 수입금지 판결을 받은 사건이라 하겠다.

In re Certain Electronic Devices Including Mobile Phones and Tablet Computer, and Components Thereof, No. 337-TA-847, (ITC Apr. 15, 2013) 사건에서 행정판사 Pender는 원고인 Nokia에 의해 주장된 특허에서의 방법 청구항의 비침해에 관한 HTC의 약식판결신청을 거부했다. 본 사건에서의 ITC 조사는 Nokia에 의해 주장된 9건의 다른 특허에 하나 또는 그 이상의 방법 청구항을 수입 후에 직접적으로 침해하는 피고인 HTC사의 특정 전자기기의 판매와 수입이 337조항의 위반을 한다면서 원고인 Nokia사가 제소한 사건이다. 소장에서, Nokia는 HTC사의 10개의 핸드폰 모델과 두개의 태블릿컴퓨터 모델들을 포함하는 피소물품들에 대해 수입금지와 중지명령을 신청했었다. HTC의 약식판결신청은 Nokia가 "337섹션에서의 위반을 확인하는 데 필요한 "수입당시에" HTC제품이 방법 청구항을 직접침해하는 것을 입증하지 못했다."라는데 근거를 둔 것이었다. 어떠한 침해도 만약 발생한다면 수입 후에 발생하기 때문에, HTC는 337조항의 위반이 없다라고 주장한 것이다. Pender행정판사는 HTC의 주장을 거절하면서, 언급하길 "Nokia가 수입당시에 피소제품의 직접침해를 입증하는데 실패한 것이 방법 청구항의 직접침해를 부인하는 것은 아니다라고 하면서 그러한 입증의 실패는 단지 직접침해가 337조항의 위반한다는 결정을 내리는 것을 부인할 뿐이다."라고 하였다. 따라서, 수입 당시에는 방법 청구항은 아직 직접침해를 하지 않기 때문에 337조항의 위반은 직접침해에 기하여 내려질 수 없다고 하였다. 하지만, Pender행정판사는 HTC는 직접침해이외에는 다른 어떠한 이론에 대해 언급하지 않았고, 특히 HTC는 여전히 간접침해이론 하에서 337조항의 침해가 될 수 있다라고 하면서 HTC의 약식재판신청을 거부한 것이다. 즉, 피고의 입장에서 방법 청구항이라는 사실만으로 수입당시에 직접침해가 없어서

337조항의 위반이 될 수 없다는 주장은 완벽한 주장이 아닌 것이다. 위반이 되지 않는다는 비침해 주장을 하기 위해서는 피고는 간접침해 역시 존재하지 않음을 보여주어야 한다. 이러한 입증의 부담은 원래 특허권자인 원고에게 있는 것이지만, 약식재판을 신청한 당사자가 피고라는 점에서 피고가 간접침해까지도 존재하지 않음을 입증해야 했으나, HTC는 그러하지 못했던 것이다.

II. 원고가 피고의 간접침해를 입증하지 못해 수입금지가 실패된 사례

앞서의 사건(*Nokia v. HTC*)이 피고가 간접침해까지 없음을 입증하지 못해 내려진 판결이라면, 아래의 사건은 원고가 방법 청구항에 대한 피고의 간접침해 입증을 하지 못해 기각된 사례, 즉 수입금지요청이 기각된 사례라고 할 수 있다. 위의 사건과 동일한 논리가 적용되었지만, 입증하는 당사자가 피고가 아닌 원고인 점에서 차이가 있다.

본 사건은 모토로라가 마이크로소프트사의 Xbox게임콘솔에 대해 ITC소송을 제기한 사건이다.¹²⁴⁾ 본 사건을 심리한 행정판사 David P. Shaw는 ITC위원회에 의해 환송된 사건에서 재심을 통해 마이크로소프트사의 Xbox게임콘솔은 모토로라의 방법특허를 침해하지 않는다는 결론을 내렸다. 본 사건은 2010년도에 제기된 소송이었는데, 소송의 과정 중에 *Electronic Devices*사건의 판결이 내려지면서, 이 사건에서의 방법 청구항에 대한 ITC의 판단논리가 중간에 적용되면서, 영향을 미친 사건이라 하겠다.

앞서의 사건과 달리 본 사건은 원고인 모토로라가 방법 청구항에 대해 수입당시에는 직접침해가 없는 상황에서 간접침해를 입증하지 못해서 수입금지 명령을 얻어내지 못한 사건이라 하겠다.

124) *Certain Gaming and Entertainment Consoles, Related Software, and Components Thereof* Inv. No. 337-TA-752

본 사건에서 쟁점은 역시, 모토로라가 2010년에 소송을 제기할 때, *Electronic Devices* 사건이 미칠 과장을 예측하지 못했다는 점에 있다. 앞서도 언급했다시피, *Electronic Devices* 사건에서, ITC위원회는 방법 청구항은 특별한 조건하에서만 수입금지명령을 받아낼 수 있는 시사점을 남겼다. 방법 청구항은 그 관련된 제품이 제조와 관련된 방법특허를 위반하여 생산이 되었다거나 또는 제조방법이 아닌 그 이외의 방법에 관한 특허라면, 직접침해가 수입된 이후에 발생하고 이 직접침해에 대해 수입업자가 간접침해(유도침해건 기여침해건)에 대한 책임이 명확할 때에는 수입금지명령이 내려질 수 있는 것이다. 만약 모토로라의 변호사들이 2010년으로 돌아가서 ITC의 침해 조사를 관장하는 법 조항을 *Electronic Devices* 사건에서의 시사점을 반영하여 해석했다라면, 그들은 아마도 방법특허가 아닌 다른 특허를 고려했었을 것이다. 그러나 그들은 그러질 못했고, 직접침해에 기한 수입금지 신청주장을 했고, 나중에야 간접침해에 기한 수입금지 주장을 추가했다. 결론적으로, 이러한 간접침해에 기한 주장을 나중에 준비하기에는 미흡할 수 밖에 없어서 간접침해이론에 따른 침해입증을 제대로 하지 못한 것이다.

Shaw 행정판사는 언급하길, "피고인 마이크로소프트사가 지적했다시피, 본 사건의 행정판사는 이전에 모토로라는 마이크로소프트사의 피소된 제품이 '896특허의 제조특허를 간접침해한다는 것을 보이지 못했다. [...] 행정판사는 원고인 모토로라의 공판변론서가 단지 '896특허의 간접침해에 관하여 단지한 문장만을 기재한 것을 확인했다. [...] 행정판사는 따라서 모토로라는 피소된 제품이 중요한 비침해용도를 결여했다는 주장이나, 마이크로소프트사가 다른 이로 하여금 침해를 구성하게 유도했다는 주장들을 포기한 것으로 간주한다." 라고 했다.

따라서 행정판사는 간접침해에 관하여 더 이상의 분석은 불필요하다고 판단했고, 이러한 판단은 ITC위원회에 의해서도 인정이 되었다.

이상에서 살펴본 사례들은 *Electronic Devices* 사건에서 “수입당시”에 방법 청구항이 직접침해를 하지 않는 상황에서는 관련한 물품을 수입금지시킬 수는 없지만, 만약 방법 청구항의 직접침해가 수입 후 발생하고, 또한 이러한 직접침해를 야기한 유도행위나 기여행위가 있다면, 관련한 물품의 수입금지를 시킬 수도 있다는 시사점을 남긴다. 왜냐하면, 앞서의 두 판례는 모두, *Electronic Devices* 사건에서의 법리는 그대로 인정된 상태에서, 간접침해를 입증하지 못했다는 것이 수입금지여부의 결정에 영향을 미쳤다고 볼 수 있기 때문이다.

즉, *Electronic Devices* 사건 이후에도 여전히 간접침해에 따라 수입금지 시킬 수 있다는 여지를 많이 남겨 두고 있었다.

하지만, 아래의 *Suprema* 사건은 이러한 간접침해에 기한 수입금지에도 상당한 제한을 두게 된다.

제 4절 중요 사례 연구 : *Suprema* 사건

I. 사건의 배경과 판결

앞서, 337-TA-724 사건 (*S3G v. Apple*)에서 일부 다루었지만, 방법의 실시와 관련한 간접침해의 책임에 기하여 수입금지가 될 수 있는지를 이후의 사례에서 좀 더 자세히 짚어보고자 한다.

Suprema 사건은 *Certain Biometric Scanning Devices, Components Thereof, Associated Software, and Products Containing Same (“Biometric Scanning Devices”)*라는 사건의 이름으로서 ITC에서 시작된 사건이다.¹²⁵⁾

이 사건에서 특허권자이자 원고인 Cross Match Technologies (“Cross Match”)사는 피고인 Suprema와 Mentalix회사를 지문스캔과 관련한 방법특허를 침해한다고 주장하며 제소를 했다.

특허권자이자 원고인 Cross Match는 그들이 보유한 방법특허 중 하나인 미국특허 US 7,203,344의 청구항이, Suprema사가 지문스캐닝 장비를 미국내로 수입하고, 이 장비가 Mentalix 소유의 소프트웨어와 이후 결합이 되는 상황에서 침해되었다고 주장했다. 즉, US ‘344특허는 Mentalix의 소프트웨어가 설치된 Suprema의 지문스캐닝장비가 동작하는 방법에 관한 청구항이었던 것이다.¹²⁶⁾

여기서, 중요한 점은 Suprema의 지문 스캐너 장비 그 자체는 수입된 상태에서는 침해를 하지 않았는데, 왜냐하면, Mentalix에 의해 제공된 소프트웨어가 미국내에서 Suprema의 지문 스캐너에 설치될 때 비로소 침해가 되는 것이었기 때문이다. 따라서, Cross Match는 Suprema의 지문 스캐너 장비가 “수입시점”에서는 Cross Match사의 방법특허를 직접침해하지 않는 사실 때문에¹²⁷⁾, 그들의 침해주장에서는, Suprema가 비록 수입당시에는 침해를 구성하지 않는 스캐너를 수입하였다 하더라도, 수입된 이후에, Mentalix가 지문 스캐너 소프트웨어를 자신의 지문 스캐너 장비에 설치하는 것을 보조(유도)하여서 Cross Match특허의 모든 스텝들을 수행하도록 하는, 즉 유도침해를

125) 본 논문에서는 간략히 ‘Suprema사건’으로 칭한다.

126) US 7,203,344특허의 방법 청구항은 아래와 같다;

지문 화상을 분류하는 방법에 있어서,

- (a) 실질적으로 동시에 다수의 손가락을 스캔하는 단계 ;
 - (b) 지문에 대응하는 복수의 조합된 이미지를 나타내는 데이터를 캡처하는 단계 ;
 - (c) 개별 지문 영역 및 형상을 결정하기 위해 합성 화상에 타원 형상의 모양으로 검정 화소의 농도를 사용하는 단계 ;
 - (d) 각각의 지문 이미지로 합성화상을 분리하는 단계;
 - (e) 대응하는 이전에 캡처된 지문화상과 개별 지문이미지의 각각을 비교하는 단계 ;
 - (f) (e)스텝에서 분리된 개별 지문 이미지를 분류하는 단계 ;
 - (g) (f)에서 분류된 각각의 지문 이미지의 각각을 나타내는 단계 및
 - (h) 처리된 합성 화상의 양질여부를 결정하는 단계.
- 로 이루어진 방법

127) 적어도 Suprema사건에서의 원고인 Cross Match사 역시 이전의 Electronic Devices사 건에서의 ITC결정내용을 인지하고 있었다고 본다.

하였다고 주장했다. 본 *Suprema*의 ITC사건 (*Biometric Scanning Devices* 사건이라고도 함)사건에서의 ITC 위원회는 이러한 주장이 설득력이 있다고 하면서, *Suprema*가 337섹션을 위반했다고 판결을 했다. 즉, *Suprema*는 271조 (b)항에 근거한 특허된 방법 청구항의 침해를 유도하였고, 이것이 337섹션의 위반을 구성한다고 결정을 내린 것인데, ITC는 *Suprema*사가 적어도 유도행위에 의한 간접침해의 책임이 있고, 이것이 수입금지의 근거가 된다고 판결한 것이다. 따라서, ITC는 *Suprema*와 *Mentalix*의 이름하에 또는 이들에 의해 수입되는 특정 스캐닝장비에 대해, 압류명령과 더불어 제한적 수입금지결정을 내렸다. 이후 *Suprema*는 연방항소법원에 항소를 하게 된다.

연방항소법원은 항소심에서, 직접침해가 피소제품이 국내에서 개발된 소프트웨어와 결합할 때에만 국내에서 직접침해가 일어나는 상황에서 방법 청구항의 간접침해를 인정하여 수입을 금지시킨 ITC의 결정을 파기하였다. 연방항소법원은, 337섹션위반에 기반한 수입금지결정은 수입금지결정이 금지하고자 하는 물품의 수입이 있는 후에 직접침해가 발생하는 상황에서는, 미국특허법 271조 (b)항에 기반한 간접침해이론에 근거하여 결정될 수 없다고 판시했다.

여기서, 항소법원은 처음으로 337섹션에 있는 문구인 "침해하는 .. 물품 (articles that.. infringe)¹²⁸⁾"의 의미를 해석했는데, 이는 미국특허법 271조에

128) (1) 단락 (2)에 따라서, 본 단락의 아래의 섹션에서 언급되는 행위들은 위원회에 의해 확인이 될 때, 불법적인 행위들이다.

(B) 미국내로의 소유권자나 수입업자, 또는 화물인수인에 의한 다음의 물품의 수입 후에 미국내에서의 판매, 수입을 위한 판매를 위한 행위로서 다음의 물품이라 함은.

(i) 타이틀 17항에서 등록된 미국저작권이나 미국내 유효하고 행사가능한 특허를 침해하는..

(1) Subject to paragraph (2), the following are unlawful, and when found by the Commission to exist shall be dealt with, in addition to any other provision of law, as provided in this section:

(B) The importation into the United States, the sale for importation, or the sale within the United States after importation by the owner, importer, or

정의된 침해를 의미하는 것으로서 직접침해와 간접침해를 의미한다고 언급했다.¹²⁹⁾ 특허법 271조 (b)항에 의해 정의된 유도행위에 의한 침해행위에 있어서, 법원은 유도침해는 유도행위를 필요로 할 뿐만 아니라 직접침해가 전제되어야 한다는 사실(전례에 의해 잘 형성되어 온 사실임.)을 재강조하였다.¹³⁰⁾ 그리고, 그러한 직접침해는 연방항소법원에 의하면, 수입당시에 존재해야만 한다고 했다.

그러면서, *Suprema*의 스캐너는 미국내로 수입이 된 후에 그리고, *Mentalix*의 스캐너 소프트웨어와 결합된 이후에만 침해가 될 수 있다는 점을 강조하였고, 항소법원은 337조항에서의 법정 권한의 인정범위는 전제조건이 되는 직접침해의 행위가 수입후에 일어나는 상황에서는 271조 (b)항에 언급되는 행위에까지 확장될 수 없다고 하였다. 따라서, 연방항소법원은 ITC는 *Suprema*의 스캐너장비가 수입당시에 직접침해하지 않은 상황에서 간접침해에 기하여 수입금지명령을 내릴 권한이 없다고 하였다.¹³¹⁾

*Suprema*사건에서의 법원의 결정은, ITC위원회가 *Electronic Devices*사건에서 언급한 즉 "수입되는 물품은 간접침해까지도 포함하지만...이 침해는 '수입당시에' 침해하는 물품이어야 한다"는 결정과 일관성을 유지하는 것처럼 보여진다.¹³²⁾

하지만 *Cross Match*의 반박에 따르면, *Electronic Devices*에서의 결정은 여전히 간접침해에 근거한 수입금지의 가능성을 열어두었다고 하였는데, 이는

consignee, of articles that..

(i) infringe a valid and enforceable United States patent or a valid and enforceable United States copyright registered under title 17; or ...

129) *Suprema, Inc. v. Int'l Trade Comm'n*, No. 2012-1170, (Fed. Cir. Dec. 13, 2013) 연방 항소법원 판결문 p. 18-19

130) *Suprema, Inc. v. Int'l Trade Comm'n*, No. 2012-1170, (Fed. Cir. Dec. 13, 2013) 연방 항소법원 판결문 p. 20.

131) *Suprema, Inc. v. Int'l Trade Comm'n*, No. 2012-1170, (Fed. Cir. Dec. 13, 2013) 연방 항소법원 판결문 p. 26.

132) *Electronic Devices, Inv. No. 337-TA-724*, (Dec. 21, 2011) ITC위원회 판결문 p. 14

Electronic Devices 사건에서의 ITC위원회는 337섹션은 명백히 ‘간접적으로 침해하는 물품을 포함한다’라고 하였으며, ‘하부조항 (i)에 명시적으로 기재한 용어들은 “수입당시에” 간접침해에 의해 위반될 수 있다’라고 했기 때문이라고 주장했다.

이에 대해, 항소법원은 간접침해에 관하여 337섹션의 위반명령을 내릴 수 있다고 판시한 ITC위원회는 그 자체의 권한에 관하여 한 스스로 결정을 내리는 것은 옳은 결정이 아니었다고 하면서, “수입당시에(at the time of importation)”이라는 용어는 직접침해가 수입당시에 존재해야 하는 것처럼 간접침해에 대해서도 적용된다는 것이 일관된 것이라 하였다.¹³³⁾

결론적으로, 수입당시에 “직접침해”가 없다면, 수입 후에 “직접침해”가 발생하고, 이러한 직접침해를 유도한 유도침해행위가 있다 하더라도, 유도침해책임에 기해서 침해와 관련한 물품을 수입금지를 시킬 수 없다는 것이다.

그렇다면, 간접침해 중에서도 유도침해가 아닌 기여침해에 근거하여서는 침해와 관련한 물품을 금지시킬 수 있는가? 이와 관련하여, 방법 청구항을 가진 특허권자의 입장에서는 다행스럽게도, 연방항소법원은 침해와 관련한 물품을 금지시키는 데 있어서, 유도침해와 기여침해를 구분하였다.

연방법원은 §337 조항의 문구를 검토하는 과정에서, 핵심은 “수입당시에서의 물품의 침해하는 성질에 있지, 수입된 물품과 관련한 당사자의 의도에 있는 것은 아니다”라는 결론을 내렸다. 즉, 유도침해는 침해를 적극적으로 교사하고자 하는 의도(intent)를 요건으로 하는데, 이러한 당사자의 의도에 따라서, 물품을 수입금지시킬 것인지를 판단하는 것이 좌우되어서는 안 되고, 수입당시의 물품이 침해하느냐의 성격을 비중있게 보아야 한다는 것이다. 또한 연방법원은 *Electronic Devices* 사건을 인용하면서, 연방항소법원은 ITC는 “특

133) *Suprema, Inc. v. Int'l Trade Comm'n*, No. 2012-1170, (Fed. Cir. Dec. 13, 2013) 연방항소법원 판결문 p. 25

허된 방법은 미국내에서 '사용'이 일어나기 전까지는 침해가 발생하지 않기 때문에, 특허법 §271조 (a)항에서의 직접침해의 기준과 §271조 (c)항에서의 기여침해는 "수입당시에 침해하는지를 확인하기 위해서는 수입시에 또는 그 이전에 (침해여부의) 만족이 되어야 한다"라고 설명했다. 즉, 연방항소법원은 §271조 (b)항하에서의 유도침해는 §271조 (a)항에서의 직접침해 및 (c)항에서의 기여침해와는 구분이 되어야 한다고 설명했는데, 그 이유는 유도행위는 "침해의 기초가 되는 직접침해를 통한 물품과 연관성이 부여될 때에만"발생하기 때문이다. 라고 설명했다. 따라서, 법원의 관점에서, 직접침해의 수행이 있기 전에는 간접침해가 있을 수 없고 따라서 간접침해와 관련한 제품도 §337조항의 목적에 따른 수입금지대상이 될 수 없다 하였다.

하지만, 본 문구를 역으로 해석해 보면, 기여침해에 대해서는 수입당시의 물품의 성격을 보아서 수입금지여부를 판단할 수 있다고 본 것으로 해석된다.

본 사건에서의 연방법원의 판결, 즉 수입당시에 직접침해가 발생하지 않는 청구항에 대해서는 간접침해 중, 유도침해에 기해서도 수입금지를 시킬 수 없지만, 기여침해에 기해서는 수입금지를 시킬 수 있다는 내용이 쉽게 이해되지 않을 수 있는 바, 아래와 같은 예시로서 설명해 보고자 한다.

먼저, 직접침해가 수입 후에 발생하고 이를 유도하는 행위가 있는 경우를 상정해 보자.

예를 들어, 특허의 방법 청구항이 A스텝, B스텝, C스텝으로 구성된 청구항이 있고, 이러한 A, B, C스텝을 수행하는 데 필요한 물품 Z가 수입되는 경우를 생각해 볼 수 있다. 피고인 수입업자 X가 물품 Z를 수입하고, 국내에서, Y로 하여금 청구항에 기재된 A, B, C스텝을 침해하도록 유도하였다고 생각해 보자.

Electronic Devices 사건에서 살펴 본 바와 같이, 물품 Z는 "수입당시"에는 방법 청구항을 침해할 수 없어 직접침해의 책임이 없다. 하지만, Y라는 당사

자는 "수입 후" A, B, C스텝을 수행하기 때문에 방법 청구항을 침해한다고 할 수 있다.

여기서, X는 Y에 대해 방법 청구항을 침해하도록 유도했기 때문에 유도침해의 책임이 있다. 적어도 이러한 유도침해의 책임은 미국내 지방법원에서의 특허침해소송에서 다루어졌더라면, 침해판결 및 손해배상의 책임으로 이어질 수 있을 것이다.

하지만, *Suprema*사건의 판결의 논리에 비추어 보면, X는 Y가 수입 후 국내에서 직접침해를 하도록 유도하였다 하더라도, 그 기초가 되는 직접침해가 수입당시에는 이루어지지 않았고, 유도침해도 직접침해에 종속되어 발생하는 것이므로(직접침해에 기초하여 그 유도책임이 있다) 유도침해의 책임에 기해서 수입금지를 시킬 수 없다는 것이 성립한다. 또한 유도침해의 요건인 "의도"에 대한 판단은 ITC에서 할 수 없는 부분이며, ITC는 수입된 물품의 성격에 관한 판단만을 해야 한다고 설명한 *Suprema*사건의 의견에 따르면 더욱 이러한 유도침해에 기하여 관련한 물품을 수입금지 시킬 수 없을 것이다.

다음으로, 수입 당시에 직접침해가 없는 경우에 기여침해에 기하여 수입금지를 시킬 수 있는 상황을 가정해 보자.

예를 들어, 청구항이 A, B, C로 이루어진 장치 청구항이고, 피고인 수입업자 X가 A, B로만 구성된 장치를 수입하는 경우를 생각해 보자.

피소물품이 A와 B로 이루어져 있어, 특허청구된 구성요소 C를 결여하고 있어, 수입당시에는 직접침해를 이룰 수 없다. 하지만, 이 경우, A와 B로 이루어진 장치가 특허발명의 중요한 구성요소를 이루면서, 달리 청구된 발명을 수행하는 것 외에는 달리 비침해 용도가 없다고 한다면, 직접침해는 아니지만, 기여침해의 책임을 물어서 수입금지시킬 수 있다는 것이다. 왜냐하면, 연방소법원이 설명했듯이 기여침해의 경우도, 수입당시의 물품의 성격, 즉 본 예시에서, A와 B로 구성된 물품의 성격이 달리 비침해용도가 없이 침해

용도로만 사용되도록 수입당시에 가지고 있었기 때문이다. 이러한 기여침해의 이슈는 비단 예시에서 언급한 장치청구항 뿐만 아니라 방법 청구항에도 적용될 수 있다. 프로세스의 스텝 A, B, C를 가진 방법 청구항에 대해, A, B 스텝을 수행하는 물품을 수입한 경우, 그 물품이 청구된 방법(A, B, C스텝)의 수행 외에 달리 쓰이는 용도가 없고, 발명의 중요한 구성이라면, 그 물품 역시 수입 당시에 기여침해 이슈가 있어서 수입금지를 당할 수 있는 것이다. 이는 간접침해 중에서도 유도침해에서 요구하는 “의도”에 관한 판단과는 무관한 것이며, 오로지 수입되는 물품의 성격에 의거하여 판단할 수 있는 것이기 때문에, ITC의 판단권한이 허용된 것이라 볼 수 있겠다.

다시, 사건으로 돌아와서 살펴보면, 비록, 방법 청구항에 대해 기여침해에 기하여 수입금지를 시킬 수 있는 구제책을 특허권자에게 남겨 두었다 하더라도, 직접침해 뿐만 아니라 유도침해에 기해서도 수입금지를 시킬 수 없다고 한다는 결정은 너무나도 특허권자에게는 가혹할 수 있는 것이다.

따라서, 본 사건에서는 3인의 판사 중에서도 소수의견이 다수의견에 대해 신랄하게 비판하면서, 많은 후속 기고문들도 이러한 비판에 동참하고 있는 것을 확인할 수 있다.

이러한 비판의견의 중심에 서 있는, 당시 사건에서 소수의견을 낸 Reyna판사의 견해를 소개해 본다.

Reyna판사에 따르면, 337섹션은 “불공정한 무역의 특정행위로부터 구제를 제공하기 위해 고안된 무역법”이기 때문에, 특정 상황에서 구제책을 제공하는 위원회의 권한을 제한하는 것은 “339섹션을 우회하여 미국국경을 넘어올 수 있는 댐이 무너진 것”이라 표현했다.¹³⁴⁾ Reyna판사는 예를 들어 주장하길, “특허된 결합장비를 분해하여 수입한 상태에서 결합하여 특허된 방법의 모든 스텝을 수행하도록 할 수 있다.”라고 언급했는데,¹³⁵⁾ 이는 수입업자

134) *Suprema, Inc. v. Int'l Trade Comm'n*, No. 2012-1170, (Fed. Cir. Dec. 13, 2013) 연방 항소법원 판결문 p.5 (Reyna판사는 일부 동의하며, 일부 반대의견을 개진함.)

들은 쉬운 방법으로 수입금지의 범망을 우회할 수 있는 길을 열어둔 것을 비판한 것으로 볼 수 있다.

또한 그는, ITC는 피고들이 침해와 관련된 물품을 가지고, 수입후에 직접침해를 적극적으로 유도한 피고들에게 337위반행위의 판결을 내렸다고 주장했다. 또한 연방항소법원 역시 과거 다수의 사건에서 유도침해에 기하여서도 ITC가 337조항을 위반했다는 판결을 내려왔음을 주장했다.¹³⁶⁾

Reyna판사는 또한, "이러한 방법특허의 침해로부터의 구제가 ITC위원회에서 여전히 가능할 방식인지"에 대해서는, 계속 지켜봐야 할 이슈라고 하면서, 더욱이 제법에 의한 물건에 대한 청구항을 제외하고는 모든 종류의 방법특허 침해는 특허권자에게 가능한 구제책을 마련하는 데 제한을 두게 될 것이라 주장했다. 패널의 다수의견은 주식부에서 ITC권한의 축소와 그 영향에 대한 소수의견의 우려는 지나친 것이라 하였으며, §271조 (c)항에 기한 기여침해는 여전히 유효한 특허권자의 구제책이라 하였다.¹³⁷⁾

II. 본 사건에 대한 비판.

앞서 소수의견을 낸 Reyna판사의 의견을 잠깐 살펴 보았지만, 본 사건은 비평가들 사이에서도, 법리적인 관점과 정책적인 관점에서 다수의 비판을 안고 있다.

135) *Suprema, Inc. v. Int'l Trade Comm'n*, No. 2012-1170, (Fed. Cir. Dec. 13, 2013) 연방항소법원 판결문 p. 11 (Reyna판사의 소수의견 부분)

136) Reyna판사가 인용한 판결은 아래와 같다.: *Vizio, Inc. v. Int'l Trade Comm'n*, 605 F.3d 1330 (Fed. Cir. 2010); *Emcore Corp. v. Int'l Trade Comm'n*, 449 F. App'x 918 (Fed. Cir. 2011) (nonprecedential); *Young Eng'rs, Inc. v. Int'l Trade Comm'n* 721 F.2d 1305 (Fed. Cir. 1983); *ERBE Elcktromedizin GmbH v. Int'l TradeComm'n*, 566 F.3d 1028 (Fed. Cir. 2009); *Kyocera*, 545F.3d 1340; *Alloc, Inc. v. Int'l TradeComm'n*, 342 F.3d 1361 (Fed. Cir. 2003.)

137) *Suprema, Inc. v. Int'l Trade Comm'n*, No. 2012-1170, (Fed. Cir. Dec. 13, 2013) 연방항소법원 판결문 p.21, 주석 4

법리적인 관점에서 보면, 연방항소법원의 판단과 관련하여 침해 판단시점과 관련한 쟁점에서 설득력이 떨어진다는 것인데, 즉, 연방항소법원은 간접침해 행위 중에서도 기여침해와 유도침해의 침해판단시점을 달리 보았는데, 이에 대해 달리 볼 필요가 없다는 것이 비평가들의 의견이다.¹³⁸⁾

연방항소법원은 기여침해의 경우는 직접침해와 마찬가지로 수입당시의 시점을 기준으로 하는 반면, 유도침해는 직접침해가 발생한 시점에서 그 유도행위가 있었던 시점을 판단한 것으로 보인다. 물론, 유도침해는 직접침해를 전제로 하기 때문에 직접침해가 발생해야 자동적으로 유도침해도 있었다고 보는 것이 일견 논리적일 수 있다.

하지만, 이에 대해 필자는 아래와 같은 의문을 가지게 된다. 유도침해는 직접침해를 전제로 한다는 것은 반드시 유도침해의 행위가 직접침해행위가 있었던 시점에 또는 그 이후에 있어야 하는 것은 아니지 않는가? 즉, 유도침해행위는 수입시점에 있고, 이후에 수입 후 직접침해가 발생할 수도 있는 것이 가능하지 않은가 하는 생각이 든다.

예를 들어, 제품을 가지고 소비자의 사용법에 관한 방법 청구항이 있고, 제품의 제조업자가 사용자메뉴얼 등에서 적극적으로 사용자가 그 사용법을 사용하도록 유도한 증거가 있고, 제조특허를 인지한 상태에서도 그러한 행위가 계속되었다면, 수입 후에 소비자에 의한 직접침해의 유도행위는 수입당시에도 계속 존재할 수 있다고 보는 것이다.

정책적인 관점에서 보면, 연방항소법원 판결의 소수의견에서도 나타났듯이, *Suprema*사건에서의 판결은 방법 청구항의 직접침해 및 유도침해주장에만 기대어서는 수입금지 명령을 받아내기 힘들어졌다는 시사점을 남기고 또

138) Sokal, Allen M.저서, AIPLA Quarterly Journal, Fall 2013 ; Federal Circuit Discards the "Nexus" Test for Direct Infringement at the ITC, Potentially Narrowing the Scope and Effectiveness of § 337

한 기여침해역시 침해자는 특허의 존재를 인지하고 침해했다는 요건을 원고가 입증해야 하기 때문에 이 또한 쉽게 충족될 수 있는 요건이 아니라서 실무적으로는 거의 방법 청구항에 기해서 ITC에서 구제를 받을 수 있는 가능성은 거의 희박해졌다고 볼 수 있겠다. 또한 수입업자들이 특허된 기계를 분해하여 부품단위로 수입하거나 또는 방법 청구항을 가진 특허에 대해서는 모든 스텝을 수행할 수 있는 물품을 수입한 후에 최종 사용자에게 의한 수행이 가능한 상태로 됴으로서, 우회할 수 있는 것이다.

III. *Suprema*사건의 실무적인 관점에서의 시사점.

*Suprema*사건은 ITC에서 방법 청구항의 간접침해를 주장하고자 하는 원고에게 그 입증수준을 상당히 높여 놓았다. 간접침해가 방법특허의 소유권자에게 자주 사용되어지는 주장들인데, *Suprema*사건은 아마도 방법특허를 가진 이들이 ITC에 그러한 청구항을 근거로 제기하는 것을 꺼려하게 만들 것이다. 반대로, *Suprema*사건의 영향으로, 특정 제조업자와 수입업자들은 337조항의 위반을 마지막 수행스텝을 수입후에 실행되도록 하면서 우회하게 만들 수 있을 것이다.

실무에서 이러한 쟁점들이 어떻게 적용될 수 있는지, 예시를 가지고 설명해보고자 한다.

최근의 스마트폰을 비롯한 IT기기들이 성황을 이루는 상황에서, 그리고 사용자의 사용 환경에 관한 아이디어들이 속출하는 상황에서, 이와 관련한 방법 청구항을 예시로 들어보고자 한다.

만약, 아래와 같은 미국특허 US 0,000,000의 방법 청구항이 ITC소송에서 제기되었다고 가정해 보자.

휴대 전화 단말기를 관리하는 방법에 있어서,

- (a) 저장된 메모리에서 통화 기록의 리스트를 검색하는 단계;
- (b) 터치스크린에 적어도 두 개 이상의 통화목록을 표시하는 단계; 및
- (c) 화면을 터치하여 표시 목록의 기록에서 통화 기록 목록의 기록을 선택하는 단계;
- (d) 선택된 통화목록에 따른 전화를 거는 단계;

로 이루어진 방법.

이상의 청구항은 방법 청구항이 되겠다.

이러한 청구항에 기해서, 피소를 당한 수입업자, 예를 들면, 휴대 전화 단말기를 제조하여 미국내로 수입한 업체에 대해 ITC 소송이 발생했다고 가정했을 때, 피소 제조업자가 대응할 수 있는 방안을 이 때까지 살펴 본 판례와 법적인 근거에 따라 살펴보도록 하자.

첫번째, *Electronic Devices* 사건에서 내린 판결의 관점에서는 본 청구항은 방법 청구항이기 때문에 “수입당시“에 직접침해하지 않음을 알 수 있고, 피고의 입장에서는 이러한 주장을 1순위로 제기해야 할 것이다. 이에 대해 특허권자는 수입 후 미국내에서 휴대 전화 단말기를 구입하여 사용한 이들에 의해 청구된 방법청구항에 대한 직접침해가 발생하기 때문에 수입금지시켜야 한다고 주장할 수 있으나, 앞서 살펴본 대로, 수입후의 직접침해와 관련

물품의 수입 사이에서의 "연관성" 테스트는 파기되었기 때문에, 이러한 주장은 받아들여지지 않을 것이다.

따라서, 특허권자 입장에서는 차선책으로 간접침해에 기하여 해당 휴대 전화 단말기를 수입금지 시키고자 시도를 하게 될 것이다. 이 경우, 먼저 수입후의 직접침해가 발생했음을 먼저 입증해야 할 것이다. 이 때, 만약 특허권자인 원고가 휴대전화 단말기는 청구항에서 언급한 방법 청구항을 실행할 수 있는 능력이 충분히 있다는 정황증거를 이용할 수 있겠다. 하지만, 이러한 휴대전화 단말기의 수행가능 능력을 보여주는 것은 실제 사용되었는지를 보여 주지 못하는 정황증거이므로, 본 논문의 제 3장에서 다루었던 *Lucent Technologies, Inc. v. Gateway* 연방항소법원 사건외의 많은 사건에서 제시되었던 논리에 따라, 직접침해가 발생했다는 것을 입증하는 증거로서 쓰일 수 없을 것이다. 또한 일례로 피고가 수입된 제품을 미국내에서 테스트한 것을 증거로서, 원고가 제시하였다 하더라도 이는 *Mirror Worlds, LLC v. Apple Inc.*, 사건에서처럼 직접침해의 증거로서 활용될 수 없을 것이다.

이러한 상황에서, 특허권자는 실제 소비자에 의해 구매될 수 있는 피소 휴대 전화 단말기를 사용하는 상황을 녹화 등을 하여 직접침해가 발생하였다는 것을 입증해야 할 것이고, 이후에 다음 스텝으로서, 피소 휴대 전화 단말기를 수입금지시키기 위해 직접침해가 발생하도록 한 간접침해이슈를 제기해야 할 것이다.

원고가 간접침해 이슈 중, 일단 유도침해 책임에 기하여 수입금지 시키고자 하는 경우를 먼저 생각해 보자. 원고는 아마도, 피고가 휴대전화 단말기를 미국내로 수입하여 판매하면서, 휴대전화를 구매한 소비자들이 실제로 청구된 방법대로 수행이 되도록 유도행위를 했다고 주장할 수 있을 것이다. 예를 들어, 휴대전화 단말기의 사용자 매뉴얼(User guide)에서, 사용자에게 전화목록을 선택하여 전화를 걸 수 있는 방법을 안내하고 사용하도록 장려하도록

기입함으로서 이러한 조건을 만족시킬 수 있을 것이다.¹³⁹⁾

하지만, 문제는 *Suprema*사건의 항소심에서 판결했듯이, 간접침해 중, 유도침해 책임에 근거해서는 역시 관련한 물품을 수입금지 시킬 수 없다는 논리에 봉착하게 될 것이다. 유도침해는 직접침해를 전제로 하는 것이기 때문에 직접침해가 수입 후에 발생한 이상, 유도침해도 수입시점에서 그 책임여부를 판단할 수 없다는 논리에 의해 앞서에서 발전시킨 유도침해에 관한 논리에 따라서는 피소된 휴대전화 단말기의 수입을 금지시키기는 어려울 것이다.

이제 마지막으로 남은 특허권자가 사용할 수 있는 카드는 유도침해 중, 기여침해에 근거하여 해당 휴대전화 단말기를 수입금지시키는 것이 되겠다. 다행히도, *Suprema*사건에서는 기여침해에 기하여 수입금지를 시킬 수 있다는 여지를 남겨 두었다 할 수 있으니, 특허권자는 최후의 수단으로서, 이러한 주장을 할 것이다. 그럼 수입된 휴대전화단말기는 제소된 방법 청구항의 침해에 대해 어떠한 기여를 한 것으로 볼 수 있는가? 기여침해가 인정되기 위해서는 피소된 물품은 발명에 있어서 중요한 물품이어야 하고, 특허된 방법 외에 달리 비침해 용도를 가지고 있어서는 안 된다.¹⁴⁰⁾ 이러한 상황에서는 발명에 있어서 중요하며, 특허된 방법 외에 달리 비침해 용도가 없는 ‘물품’이 무엇인지를 우선 정의하는 것이 중요하다. 예를 들어, 특허권자가 침해하는

139) 물론 이러한 상황에서도, 매뉴얼이 얼마나 자세하게 적극적으로 기재되었는지에 따라 유도침해책임의 인정여부가 달라질 수 있다. 예를 들어, 매뉴얼에 방법 청구항의 각 스텝들이 나뉘어서 따로 기재되어 있다면 유도침해 불성립한다는 판결을 내릴 수도 있는 것이다. *Mirror Worlds, LLC v. Apple Inc.*, (Fed. Cir. Sept. 4, 2012) (When manuals only teach each of the claimed method steps in isolation but not all of the steps together, the manuals alone cannot support induced infringement.)

140) 미국특허법 §271. 특허침해

... (c) 미국 내에서 특허 받은 기계, 또는 특허 받은 프로세스를 실시하는 데 있어서의 사용을 위한 제조물, 조합 또는 성분, 또는 물질이나 장치로서, 발명의 중요한 부분을 구성하며, 특허침해에 있어서의 특별히 제작되거나 특허침해 사용에 특별히 적용되는 것이라는 사실을 알고서, 실질적인 비침해 용도에 적합한 범용품이나 상업용품이 아닌 것들을 미국 내에서 판매 또는 판매의 청약을 하거나, 미국 내로 수입한 자는 기여 침해자로서의 책임이 있다.

물품의 대상을 가상의 사건에서처럼 “휴대전화 단말기”로 보았다고 한다면, 휴대전화 단말기는 그 자체로서 제소된 특허 발명에서 중요한 부분이 될 수 있겠지만, 특허된 방법 외에 수많은 비침해용도를 가지고 있을 것이다. 일례로, 문자를 보내는 기능이라든지, 알람기능이라든지, 노래를 재생하는 기능이라든지, 카메라로 사진을 찍는 기능 등이 수많은 비침해 용도가 될 수 있을 것이다. 즉, “휴대 전화 단말기”를 수입한 피고는 자신들이 수입한 물품은 반드시 제소된 방법 청구항의 실시외에 다른 비침해 용도를 많이 가지고 있으므로, 제소된 방법 청구항의 침해에 대해서만 특별히 기여한 바가 있는 것은 아니라고 주장할 것이고, ITC는 이러한 주장을 받아들일 가능성이 높다.

해서, 원고의 입장에서는 비침해 용도가 없는 영역에서, 휴대전화 단말기의 특정한 부분으로 한정하여 기여침해를 하는 대상물품으로 한정할 수도 있을 것이다. 예를 들어 통화와 관련한 특정 칩을 한정할 수도 있겠으나, 필자의 의견으로는 그렇게 좁게 물품을 한정한다 하더라도 특정 칩은 통화 외에 다른 비침해용도를 상당히 많이 가지고 있을 것이기 때문에 이러한 주장은 성공하기 어려울 것으로 본다.

이상에서, 가상의 방법 청구항을 가지고, 물품을 수입하는 수입업자의 입장에서 그 대응방안을 실무적으로 살펴봤다. 이처럼, 비록 *Suprema*사건에서 단 한가지의 대안 즉, 기여침해에 기해서는 방법 청구항에 대해 ‘물품’의 수입금지를 시킬 수 있다라는 여지를 남겨 두었으나, 이러한 대안은 실무적으로 입증하여 성공하기에는 상당히 힘든 것이라 할 수 있겠다.

따라서, 만약 특허권자의 입장에서 ITC소송을 제기하고자 한다면, 막대한 소송비용을 들여서 이러한 위험을 감내할 수는 없을 것으로 보인다.

제 4절 소결

Electronic Devices 사건과 연계하여 *Suprema* 사건은 방법 청구항에 관한 ITC의 권한의 범위와 또한 방법 청구항에 대한 ITC의 간접침해에 관한 이슈에 대해 상당부분 많은 변화를 가져왔다.

이제 물품은 수입당시에 침해를 구성해야 한다. 방법 청구항을 가지고 제조하고자 하는 이들은 ITC에서 구제책을 획득하는데 좀 더 어려워질 것이다. *Electronic Devices*와 *Suprema* 사건의 이전에는, ITC에서의 원고가 수입 후에 미국내에서 발생하는 침해를 입증함에 의해서, 예를 들어 피고는 수입된 물품을 국내에서 테스트함으로써 청구된 특허방법을 실시하였다고 하여서, 337위반을 얻어내는 것이 상대적으로 쉬웠다.

이제 337섹션하에서 “수입당시에” 방법 청구항의 직접침해를 입증하는 이러한 주장은 더 이상 가능하지 않다. *Electronic Devices* 사건 이후로, 많은 논평가들은 방법 청구항의 직접침해에 근거하여 337조항의 위반을 입증하는 것은 더 어려워졌다¹⁴¹⁾고 하고 있으며, 이러한 어려움은 *Suprema* 사건을 계기로 더 증가했다고 볼 수 있다.

더욱이, Reyna판사의 소수의견에서 지적했듯이, 현명한 수입업자들은 337섹션의 위반을 수입 후에 방법특허의 스텝들을 완성하도록 구성함에 의해 우회할 수 있을 것이다. 따라서, 많은 ITC에 제기될 수 있는 방법특허침해사건들은 지방법원으로 옮겨 가거나¹⁴²⁾ 또는 제기되지 않을 수도 있을 것이다.

141) Garvin Liu & Amanda Frye, Method Claims at the ITC, 337 REPORTER, 2012 Summer Associate Edition 참고.

142) *Suprema* 사건에서의 패널의 다수의견이 언급하길, “*Suprema*가 침해행위를 유도했는지는 그것에 대한 권한을 가진 유일한 법원인 연방법원포럼에 의해 제시가 되어야 하는 이슈들이다.” *Suprema, Inc. v. Int’l Trade Comm’n*, No. 2012-1170, 연방항소법원 판결문 p. 26 (Fed. Cir. Dec. 13, 2013)

*Suprema*사건은 유도행위에 의한 유도침해행위에 기하여 수입금지를 시킬 수 없다고 하면서, 기여침해행위에 대해서는 가능성을 열어 두었다. Reyna판사가 그의 소수의견에서 지적한 바와 같이 유도침해에 관한 271(b)항처럼 기여침해의 271조 (c)항도 직접침해를 전제로 한다.¹⁴³⁾ 특히, 연방항소법원의 판결에 따르면, 기여침해를 주장하는 원고는 (1) 337조항의 위반에 있어서 직접침해행위가 있다는 사실과 (2) 피소제품은 중요한 비침해용도가 없다는 사실과 또한 (3) 피고가 미국내로 다른이의 직접침해에 기여할 수 있는 피소부품들을 수입한 후에 판매 또는 수입후에 판매, 또는 수입했다는 사실¹⁴⁴⁾을 입증해야 한다. 하지만, 실무적으로 기여침해를 ITC에서 입증하는 것은 사실상 불가능할 정도로 어려운 사항이라 하겠으며, ITC소송을 고려하는 또는 이에 방어하는 이들은 이러한 점들을 유의할 필요가 있다 하겠다.

제 5장 결론

본 논문에서의 핵심은 두 사건, 즉 *Electronic Devices*사건과 *Suprema*사건에서 발전된 논리에 있다고 할 수 있겠다.

즉, *Electronic Devices*사건에서는 방법 청구항에 기하여 관련된 물품을 수입금지 시키고자 할 때, 수입되는 물품은 방법청구항을 “수입 당시에” 직접 침해할 수 없기에 수입금지 시킬 수 없다는 결론을 남겼고, 하지만, 수입 후 직접침해가 발생하는 경우 간접침해에 기하여는 여전히 수입금지 시킬 수 있는 여지가 남기고 있었으나, 이마저도 *Suprema*사건에서는 간접침해 중 유도침해에 기하여서도 수입금지 시킬 수 없다는 시사점을 남겼다. 기여침해에

143) *Suprema, Inc. v. Int'l Trade Comm'n*, No. 2012-1170, (Fed. Cir. Dec. 13, 2013) 연방 항소법원 판결문 p.21

144) *Spanion, Inc. v. Int'l Trade Comm'n*, 629 F.3d 1331, 53 (Fed. Cir. 2010).

대해서는 여전히 ITC의 원고입장에서는 구제의 길을 열어두고 있다고 하나, 실무적으로는 거의 불가능에 가깝다고 생각되어지는 바이다.

이러한 두 가지 중요한 판결은, ITC에서의 당사자들과 방법 청구항을 작성하고자 하는 이들에게 많은 시사점을 남긴다.

소송의 방어(피고) 입장에서의 시사점

먼저, ITC에서 방법 청구항에 대해 피소된 수입업자 또는 제조업자는 이러한 판결의 효과를 어떻게 이용할 수 있을까? 우선은, 3장에서 실무적인 관점에서 살펴 본 가상의 방법 청구항에 대해 취할 수 있는 논리를 잘 적용해 보는 것이 중요하다고 생각된다. 즉, 직접침해가 수입당시에 발생하지 않는다는 논리와 간접침해에 기해서도 수입금지를 시킬 수 없다는 논리 등이 중요한 교훈이 될 수 있겠다.

또한 이러한 판결의 시사점을 극대화하고자 한다면, 아래와 같은 Rule 11¹⁴⁵⁾에 기한 조치도 생각해 볼 수 있을 것이다.

ITC소송에서 방법 청구항이 직접침해될 수 없다는 사실은 이제, 항소심에서도 그대로 인용되고 있고, 많은 ITC 후속 사건에서도 그대로 적용되고 있어,

145) Rule 11은 미국 연방법원에서 민사소송의 절차를 관장하는 연방민사절차법에서 “타이틀 III - 변론과 신청(Pleadings and Motions)”부분에서 등장하는 Rule이다. Rule 11의 내용을 간략히 살펴보면, 만약 당사자가 변호인을 선임하였다면, 모든 문서는 변호사에 의해 서명될 것을 요구하는 동시에 또한 전혀 근거없는 주장이나 사실에 기반한 조사가 없는 상황에서 소송을 제기했을 경우 변호사에게 벌칙을 제공하고 있다. 벌칙은 이러한 행위, 즉 전혀 근거없는 소송들이 일어나지 않도록 억제하고자 하는 목적을 가지고 있으며, 징벌적인 성격을 가진 것은 아니다. 법원은 이러한 벌칙에 대해 넓은 재량권을 가지고 있는데, 사안에 따라서, 벌금이나 주주장의 철회 또는 전체 사건의 철회까지도 내릴 수 있다. (Wikipedia 발췌)

이제는 정형화된 판례법으로도 볼 수 있을 정도가 되었다. 따라서, 만약 원고가 방법 청구항에 기하여 ITC소송을 제기하고자 할 때는 다른 장치 청구항들에 비해서 사전 조사해야 수준이 높아질 것이다. 예를 들어, 수입후의 피고의 직접침해와 간접침해에 대한 책임이 있는지까지도 준비가 되어야 할 것이다. 이러한 사전조사 없이 소송을 제기하였다가 중간에 소취하를 하는 경우에는 Rule 11의 내용에 있는 바와 같이 사전에 사실에 기반한 조사가 불충분했다는 사실에 기하여 불이익을 얻을 수 있는 것이다. 따라서 피고의 입장에서는 이러한 점을 잘 공략할 필요가 있겠다.

피고의 입장에서는 방법 청구항은 비단, ITC에서만 좋은 방어수단을 제시하는 것은 아니다.

지방법원사건에서도 장치청구항에 비해 더 많은 방어논리가 설 수 있다.

앞서 3장에서 살펴본 바와 같이, 특허권자가 실제로 특허침해행위가 발생했다는 것을 입증하도록 그 부담을 증가시킬 필요가 있다. 더 나아가, 모든 스텝들이 미국내에서 이루어진다 하더라도, 피소 침해자는 그러한 스텝들 중의 하나가 미국외에서 이루어지도록 수행장소를 바꾸는 것도 즉시 고려해 보는 것이 바람직하겠다.¹⁴⁶⁾ 만약 이것이 분쟁의 초기에 이루어진다면, 피고는 상당부분 잠재적인 피해(damage)를 줄일 수 있을 것이다.

예를 들어 방법 청구항 중에 아래와 같은 스텝들이 포함된다고 할 때,

- (a) 사용자가 선택하여 입력한 하나의 관심지역을 수신하는 스텝
- (b) 스마트폰으로부터 서버로 정보를 전달하는 스텝
- (c) 서버에서 사용자의 현재위치와 선택한 관심지점 위치사이에서 방향을 산출하는 스텝

146) Robert A. Matthews, Jr. 저, 제목: Annotated patent Digest (Matthews) Chapter 10. Infringing Acts - VII. Infringement of Process Patents - A. General Aspects of Infringement of a Process or Method Patent - 10:175. Requires that all steps actually be performed. (원문 출처 : Westlaw 검색)

(d) 사용자의 스마트폰으로 방향을 전송해주는 스텝

(e) 사용자에게 방향을 디스플레이 해주는 스텝

이상의 스텝에서 (c)의 스텝은 서버의 동작이라고 본다면, 서버를 국외에 두면, 방법 청구항이 모두 국내에서 수행되지 않아, 직접침해를 구성하지 않을 수 있는 것이다.

소송의 공격(원고) 입장에서의 시사점

이제 원고의 입장에서의 시사점을 살펴보자.

물론 원고의 입장에서는 ITC소송에서 방법 청구항을 수입되는 물품을 수입 금지 시키고자 하는 목적에서는 활용하지 않는 편이 좋을 것이다. 대신에, 이러한 청구항은 지방법원소송에서 활용되도록 하는 전략이 필요할 것으로 보인다.

또한 장치 청구항을 가지고 피소물품을 수입금지 시키고자 할 때에도, 피고의 가능한 우회전략을 사전에 고려할 필요가 있겠다. 즉, 장치청구항을 구성하는 부품들이 분해되어 수입되면 수입당시는 청구된 장치를 구성하지 않아 직접침해를 구성할 수 없을 수 있기 때문에 이러한 관련부품들이 일시 분해된 상태로 수입되는 상황을 고려하여 적절한 장치청구항을 선택할 필요 또한 있다.

특허 작성 관점에서의 시사점

장치청구항과 방법 청구항을 가급적 함께 청구하되 명확히 구분하여 기재하는 것이 필요할 것이다. 방법 청구항에 관해서만 작성하는 것이 아니라 그 방법 청구항에 관련된 물품에 대해서도 작성하는 것이 지방법원이나 ITC소송에서 더 효과적인 전략을 제시하는 데 도움이 될 것이다.

그리고 방법 청구항을 작성해야 한다고 판단하기 이전에 기능식 청구항으로 작성될 수 있는지를 한 번 더 고려할 필요가 있다. 방법 청구항은 침해를 입증하기 위해서는 “실제적인 수행”이 있었음을 보여야 하는 부담이 있는 반면 (물론 ITC소송에서는 아예 쓰이지 못할 수도 있다.), 기능식 청구항으로 작성하면, 제품의 동작기능에 초점을 두어 침해입증이 훨씬 더 수월할 수 있기 때문이다. 이와 관련하여 간단히 앞서 4장의 실무적인 관점에서 제시했던 가상의 청구항을 다시 살펴보자.

휴대 전화 단말기를 관리하는 방법에 있어서,

- (a) 저장된 메모리에서 통화 기록의 리스트를 검색하는 단계;
- (b) 터치스크린에 적어도 두 개 이상의 통화목록을 표시하는 단계; 및
- (c) 화면을 터치하여 표시 목록의 기록에서 통화 기록 목록의 기록을 선택하는 단계;
- (d) 선택된 통화목록에 따른 전화를 거는 단계;

로 이루어진 방법.

위의 청구항은 ITC에서 관련한 휴대전화 단말기를 수입금지시키기에는 부적절한 청구항이었음을 기 분석한 바가 있다. 또한 만약 지방법원에서 제소했을 경우에도, 소비자의 직접침해행위를 입증해야 하는 부담을 안고 있는 청구항이라 할 수 있겠다. 바로 방법 청구항의 형식으로 기재되었기 때문이다.

이러한 청구항을 예를 들어 ‘방법에 있어서’라는 용어 대신 ‘휴대 전화 단말

기에 있어서'라는 형식으로 장치청구항으로 바꿀 수 있겠고, (b)에 기재된 “터치스크린에 적어도 두 개 이상의 통화목록을 표시하는 단계”도 “적어도 두 개 이상의 통화목록을 표시할 수 있는 터치스크린”의 형식으로 기능적인 구성요소로 대체할 수도 있을 것이다. 기타 다른 스텝의 형식으로 기재된 한정사항들도, “사용자로 하여금 ~ 할 수 있도록 하는 특정구성부품 (000 part enabling a user to ~)”의 형식으로 즉, 기능적 청구항으로 대체할 수 있을 것이다.

맺음말

적어도 2011년의 *Electronic Devices* 사건과 2013년의 *Suprema* 사건이 있기 전까지는 방법특허는 ITC에서도 빈번히 활용되어 왔지만, 이제는 ITC 소송에서의 효용성이 거의 없다라고 할 수 있을 정도로 환경이 바뀌었다. 또한 지방법원에서도 그 수행에 대한 입증수준이 강화되어 (적어도 물품의 판매가 방법 청구항을 침해했다는 것을 직접적으로 추정하지 못한다.), 소송에서 활용하고자 할 때는 상당한 사전준비가 필요하다 하겠다.

ITC나 지방법원에서, 특허괴물이라고 일컫는 소위 특허전문회사 (Non-practicing entity)들이 IT산업의 발전으로 스마트기기의 사용시나리오에 관한 특허를 제조하는 특허가 많아지고 있는 지금의 현실에서 제조업자나 수입업자들은 본 논문에서 언급한 교훈들을 십분 이용할 필요가 있지 않나 생각한다.

참 고 문 헌

단행본

1. 신경섭 - 미국특허침해 소송론 (㈜시그마프레스, 2011년 11월 발행 제 1쇄)
2. 임병웅 - 이지특허법 (2006년, 제 10판)
3. 정상조, 박준석 - 지적재산권법 (제 2판, 2011년)
4. Janice M. Mueller저서, “Patent Law“책자, 제 4판

논문 / 기고문 / 보고서

1. 김수철 - 특허침해에 있어서 공동불법행위 책임에 관한 고찰 (지식재산 연구 제 7권 제 1호, 제 15면 (2012년 3월))
2. 문선영 - 특허권 간접침해 규정의 문제점과 개선방안 (경북대학교 법학연구원 '법학논고' 제 45집, 561~584면)
3. 미 법무부에서 발간한 보고서, H.R. REP. No. 100-576, at 112 (1988)
4. Garvin Liu & Amanda Frye저, “Method Claims at the ITC”, 337

REPORTER, 2012 Summer Associate Edition 참고.

5. Gregory E. Upchurch 저, 제목: Intellectual Patent Litigation Guide : Patents and Trade Secrets - Chapter 14. Infringement 부분 - Literal Infringement (출처 : Westlaw)

6. G. Brian Busey, Tihua Huang, 그리고 Kirk Sigmon 저, "The Future of Method Claims after Suprema ITC" 출처 : <http://media.mofo.com/files/Uploads/Images/140201-The-Future-of-Method-Claims-after-Suprema-v-ITC.pdfv>.

7. http://www.usitc.gov/tariff_affairs/modifications_hts.htm : 19 U.S.C. § 1337(a) (1982) 조항은 19 U.S.C. § 1337(a) (1988)에 의한 수정안 기재

8. Michael M. Murray, Esq., and Jeffrey W. Lesovitz, Esq. 저, Andrews Software Law Bulletin, 2009년 8월 12일, 제목: Managing The Minefield of Method Claims: A Guide To Recent Decisions For Litigators and In-house counsel (출처 : WestLaw 검색)

9. Robert A. Matthews, Jr. 저, 제목: Annotated patent Digest (Matthews) Chapter 10. Infringing Acts - VII. Infringement of Process Patents - A. General Aspects of Infringement of a Process or Method Patent - 10:175. Requires that all steps actually be performed. (원문 출처 : WestLaw 검색)

10. Sokal, Allen M. 저서, AIPLA Quarterly Journal, Fall 2013 ; Federal Circuit Discards the "Nexus" Test for Direct Infringement at the ITC, Potentially Narrowing the Scope and Effectiveness of § 337

판례

1. 한국 대법원 2001. 1. 30. 선고 98후2580 판결
2. 한국 대법원 2009, 9,10, 선고 2007후3356 판결.
3. *Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International, et al.*, 미국대법원 사건번호 No. 13.298., 판결일 June 19, 2014
4. *Alloc, Inc. v. Int'l Trade Commission*, 342 F.3d 1361, 1374 (Fed. Cir. 2003)
5. *Aktiebolaget Karlstads Mekaniska Werkstad v. ITC*, 705 F.2d 1565, 1578-79 (Fed. Cir. 1983)
6. *Certain Chemiluminescent Compositions, and Components Thereof and Methods of Using, and Products Incorporating the Same*, Inv. No. 337-TA-285,USITC Pub. 2370, Initial Determination (March 1991)
7. *Cardiac Pacemakers, Inc. v. St. Jude Medical, Inc.*,576 F.3d 1348, 1363-64 (Fed. Cir. 2009).
8. *Certain Electronic Devices with Image Processing Systems*, 337-724, U.S. International Trade Commission ; ITC 최종판결문 Nov. 21, 2011
9. *Certain Apparatus for the Continuous Production of Copper Rod*,사건

337-TA-52

10. *Certain Biometric Scanning Devices, Components Thereof, Associated Software, and Prods. Containing Same*, Inv. No. 337-TA-720, USITC Pub. 4366 (Oct. 24, 2011)
11. *Certain Hardware Logic Emulation Sys. and Common Components Thereof*, Inv. No. 337-TA-383, USITC Pub. 3154 (Aug. 21, 1998)
12. *Certain Molded-In Sandwich Panel Inserts and Methods for Their Installation*, Inv. No. 337-TA-99, USITC Pub. 1246 (Apr. 9, 1982)
13. *Certain GPS Devices and Prods. Containing Same*, Inv. No. 337-TA-602, USITC Pub. 4137, at 202-03 (Aug. 8, 2008) (Initial Determination).
14. *Certain Chemiluminescent Compositions, and Components Thereof and Methods of Using, and Products Incorporating the Same*, Inv. No. 337-TA-285, USITC Pub. 2370 (Mar. 22, 1989) (Initial Determination).
15. *Certain Cardiac Pacemakers and Components Thereof*, Inv. No. 337-TA-162 (ITC. Mar. 21, 1984)
16. *Certain Gaming and Entertainment Consoles, Related Software, and Components Thereof* Inv. No. 337-TA-752
17. *Certain Products Containing Interactive Program Guide and Parental*

Control Technology, Inv. No. 337-TA-845

18. *Certain Kinesiotherapy Devices and Components Thereof*, Inv. No. 337-TA-823, (Jan. 8, 2013) (Initial Determination)
19. *Certain Wireless Commc'n Devices, Portable Music and Data Processing Devices, Computers and Components Thereof*, Inv. No. 337-TA-745
20. *Certain Mobile Devices, and Related Software Thereof*, Inv. No. 337-TA-750, (Mar. 16, 2012)
21. *Enercon GmbH v. Int'l Trade Comm'n*, 151 F.3d 1376, 1378, 1385-86 (Fed. Cir. 1998)
22. *Ericsson, Inc. v. Harris Corp.*, No. 02- 1571 (Fed. Cir. Dec. 9, 2003),
23. *Harris Corp. v. Ericsson Inc.* 417 F.3d 1241, 1256, 75 U.S.P.Q.2d 1705, 1716 (Fed. Cir. 2005)
24. *John Mezzalingua Associates v. Int'l Trade Comm'n*, 660 F.3d 1322 (Fed. Cir. 2011).
25. *Lucent Technologies, Inc. v. Gateway Inc.*, 543 F.3d 710, 723 - 24, 88 U.S.P.Q.2d 1481 (Fed. Cir. 2008)
26. *Mirror Worlds, LLC v. Apple Inc.*, 692 F.3d 1351, 1360-61, 104

- U.S.P.Q.2d 1489 (Fed. Cir. 2012), aff'd, 692 F.3d 1351, 1358-61, 104 U.S.P.Q.2d (Fed. Cir. 2012)
27. *Muniauction, Inc. v. Thomson Corp.*, 532 F.3d 1318, 1328, 87 U.S.P.Q.2d 1350 (Fed. Cir. 2008)
28. *NTP, Inc. v. Research Ion Motion, Ltd.*, 418 F. 3d 1282, 1319(Fed. Cir. 2005)
29. *Ormco Corp. v. Align Technology, Inc.* 463 F.3d 1299 (Fed. Cir. 2006)
30. *Ricoh Co., Ltd, v. Quanta computer Inc.*, 550 F.3d 1325, 1335 (Fed. Cir. 2008)
31. *S3 Graphics Co. v. Int'l Trade Comm'n*, No. 2012-1127 (Fed. Cir. June 12, 2012).
32. *Schumer v. Laboratory Computer Systems, Inc.*, 308 F.3d 1304, 1309 n.3, 64 U.S.P.Q.2d 1832, 1836 n.3 (Fed. Cir. 2002)
33. *SiRF Technology, Inc. v. ITC*, 601 F.3d 1319 (Fed. Cir. 2010)
34. *Spansion, Inc. v. Int'l Trade Comm'n*, 629 F.3d 1331, 53 (Fed. Cir. 2010).
35. *Suprema, Inc. v. ITC*, No. 2012-1170, (Fed. Cir. Dec. 13, 2013)

Abstract

A Study on the viability of the method claim in ITC litigation

Kong, Byung Koo

Major in Intellectual Property Law

The Graduate School

Seoul National University

In the U.S ITC patent litigation, when the patent infringement of method claim occurs after the importation in the U.S, not at the time of importation, by the performance of people or device, is it possible to block the related article at the custom?

The core issue about this question depends on the moment that the ITC determine the patent infringement of method claim.

If the moment of judgement is the "at the time of importation", it would not be violated by the 337 Section based on the fact that the patent infringement of method claim could never occur at the time of importation. If the moment of judge is interpreted broadly including the time "after importation", however, then ITC may declare the violation of 337 Section.

Electronic Devices (337-TA-724) case addressed this issue and requires the infringement activity should occur "at the time of importation" which may give the importers or manufacturers the chance to circumvent the 337 violation regarding the method claims of patent.

In addition to case above, the CAFC in *Suprema* case held that the ITC has no authority under Section 337 to find a violation in an inducement case involving method claims where the articles do not directly infringe at the time of importation.

Now that an article must infringe at the time of importation, complainants with method claims have a harder time obtaining relief at the ITC.

Therefore, the complainants asserting method patents must prepare more evidences for method patent infringement and the manufacturers and importers need to consider the strategies to circumvent a violation of Section 337 based on the cases above.

keywords : patent infringement, method claim, ITC litigation, direct infringement, indirect infringement, proof of infringement

Student Number : 2013-21300