

사건명		Flo Healthcare v. U.S.PTO		
소의 종류	당사자계 재심사 거절 항소	권리별	특허	
원고	(항소인) Flo Healthcare Solutions, Inc.			
피고	(피항소인) U.S.PTO and Rioux Vision, Inc.			
권리사항	U.S.P. 6,721,178 (등록일 : 2004.04.13, 출원일 : 2002.06.13) "Mobile clinical workstation"			
원심	법원	BPAI (특허청 심판원)	사건번호	95/000,251
			소송일	2000.00.00.
항소심	판결	재심사 청구항 일부 허여, 일부 거절		
	요지	심사관은 당사자계 재심사에서 특허권자(원고)가 정정한 '178특허의 103개 청구항의 일부는 등록허여 하였으나, 문제된 일부 청구항들에 대하여 등록을 거절하였고, BPAI는 이를 주인하였다.		
사건의 개요	법원	CAFC	판례분석	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
	사건번호	No. 11-1476	판결일	2012.10.23.
	판결	원심 확정		
	요지	CAFC는 문제된 일부 청구항(항소심)에 대하여 원심의 청구항 해석과 이에 따른 선행기술에 의한 등록거절에 오류가 없다고 하고, 원심을 확정하였다.		
	<p>이 특허는 메디컬케어 환경에 적합한 모바일 컴퓨터 워크스테이션에 관한 발명이며, 2006년10월26일 원고(특허권자; Flo)는 Rioux를 '178특허침해로 제소하였다(06-CV-2600, N.D.Ca). 이에 대하여 피고가 동 특허에 대한 당사자계 재심사를 청구한 것이다. 특허청장은 '178특허의 모든 청구항에 특허성에 관한 상당한 새로운 문제가 있다고 보고 재심사를 승인하였다. 심사관은 다수의 선행자료(주로 Gross 특허)에 의하여 자명하다고 판단하여 거절예고를 하였고, 특허권자는 103개의 특허청구항의 추가와 IDS를 제출하였다.</p> <p>심사관은 53개의 청구항은 등록허여하고, 16개의 청구항은 재작성을 조건으로 허여하였으며, Gross 특허에 기초하지 않은 거절은 철회하였으나, 특허권자가 제출한 IDS에 기초하여 7개의 새로운 거절예고를 냈다. 특허권자는 심사관이 지시한 청구항은 정정하였으나, 새로운 거절예고에 대하여는 부당하다고 반박하였다. 심사관은 최종으로 62개 청구항의 허여, 45개 청구항은 재작성 조건으로 허여하고, 나머지 청구항은 거절하였다. 원고는 항고하였고 BPAI는 심사관의 거절을 주인했다.</p> <p>원고는 항소하였고, 항소심에서 문제된 일부 청구항은 소위 기능식청구항(means plus funtion) 해당여부에 관한 것이다. 특허법 제112조 6문단은 "결합(combination) 형태의 청구항 구성요소는 그 구조, 물질 또는 이를 지지하는 작용을 인용하지 않고, 특정의 기능을 수행하는 수단 또는 단계로 표현될 수 있으며, 이러한 청구항은 그와 관련하여 명세서에 기재된 구조, 물질 또는 작용 및 그 균등물을 포함하는 것으로 해석하여야</p>			

한다”고 규정되어 있다.

CAFC는 기능식청구항에 관한 §112조 Para 6의 적용에 있어, 판례를 통하여 그 기준을 마련하고 있다. ‘수단(means)이란 용어를 사용한 것은 청구항 작성자가 §112조 Para 6을 적용하려고 했다는 일응의 추정이 발생하며, ‘수단’이란 용어를 사용하지 않은 것은 청구항 작성자가 §112조 Para 6을 적용하려는 의도가 없었다는 일응의 추정을 발생시킨다. 그러한 추정을 반박하기 위해서는, 청구항이 기능(function)을 인용하였지만, 정교하고 충분한 구조, 물질 또는 그 기능을 수행하기 위한 작용으로 구성되어 있다면, ‘수단’이란 용어를 사용하였더라도 기능식 청구항의 형태가 아니라고 할 수 있다. 또한 역으로 ‘수단’이란 용어를 사용하지 않았더라도, 청구항의 기능을 수행하기 위한 충분한 구조를 인용하지 않고 있다면 기능식청구항이라 할 수 있다.

이 사건에서 청구항에는 ‘means’라는 용어가 사용되지 않고 ‘메카니즘’으로 기재되어 있는데, 이 경우 기능식청구항이 아니라는 일응의 추정을 반박하는 경우가 될 것이며, 원심은 청구항에 인용된 기능을 수행하기 위한 충분한 구조가 청구항에 없으므로 그러한 일응의 추정은 부정된다고 하였다.

이 사건 청구항에서 사용하고 있는 ‘메카니즘’이란 용어가 충분한 구조인지에 관한 문제가 있으나, CAFC는 메카니즘의 일반적 의미나 이 특허에서 사용되는 의미는 합리적으로 충분한 구조를 가졌다고 볼 수 있어, 일응의 추정을 부정할 수 없다고 하였다. 이점에 있어서 원심의 판단과 다르나, 결론에 있어서는 등록을 거절한 원심의 판단에는 오류가 없다고 하였다.

한편 CAFC는 이 사건에서 청구항 해석에 관한 기준을 제시하였다.