

사건명		Norgren v. ITC		
소의 종류	ITC 수입금지청구 기각 항소	권리별	특허	
원고	(항소인) Norgren Inc.			
피고	(피항소인) ITC (참가인) SMC Corporation et al.			
권리사항	U.S.P. 5,372,392 (등록일 : 1994.12.13, 출원일 : 1993.06.24) "Connecting device"			
원심	법원	ITC	사건번호	337-TA-587
			소송일	2006.10.06.
항소심	판결	특허 무효로 수입금지청구 기각		
	요지	ITC는 수입금지를 청구하는 특허가 자명하므로 무효에 해당한다고 하고 원고의 수입금지 청구를 기각하였다.		
	법원	CAFC	판례분석	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
	사건번호	No. 11-1349	판결일	2012.11.14.
사건의 개요	판결	원심 확정		
	요지	CAFC는 특허 자명성 분석과 관련하여 KSR 판례에 입각하여 분석한 후, 특허가 자명하여 무효에 해당한다는 원심의 판단에 오류가 없다고 하고 원심을 확정하였다.		
이 사건의 특허는 압축공기 시스템들에 사용되는 유체 흐름 도관을 연결하는 직사각형의 클램프(Clamp)에 관한 발명이다. 제소자(Norgren)는 2006년10월 ITC에 SMC(피소자)의 제품이 특허를 침해하고 있으므로 관세법 제337조에 따른 수입금지명령을 신청하였다. 2008년 2월 ITC의 행정판사(ALJ)는 예비결정에서 특허 비침해로 판단하여 이를 거절하였고, ITC 위원회는 2008년 4월 ALJ의 결정대로 최종결정을 하였다. 제소자는 CAFC에 항소하였고, 2009년 5월 CAFC는 ITC의 특허청구항 해석을 수정하였고, 이에 따라 ITC의 특허 비침해 판단을 뒤집었으며, 또한 소송특허가 비자명하여 유효하다는 ITC의 결정을 파기하고 재심리를 명하였다. 피소자(SMC)는 소송특허는 자신의 구형 클램프로부터 발명 당시의 통상의 기술자에게 자명하다고 주장하였으나, ITC의 ALJ는 2010년 4월 당사자들에 대한 변론을 가진 후 특허청구항의 어느 항도 자명성으로 무효가 되지 않는다고 결정하였다. 이에 대하여 SMC는 ITC 위원회에 이의를 제기하였고, 위원회의 조사관은 특허청구항 제1항은 자명하다고 판단하였으나, ALJ는 자명하지 않다는 입장을 견지하였다. 그러나 위원회는 ALJ의 결정을 뒤집고 해당 청구항은 자명하므로 특허 비침해이고 관세법 제337조를 위반하지 않았다고 최종 결정을 내렸다. CAFC는 자명성 판단과 관련하여 KSR Case의 연방대법원 판례 (2007)에 기초하여 이 사건 특허에 대하여 심리하였다. KSR Case에서는 '이미 알려진 방법에 따라 공지된 구성요소의 결합은 예견될 수 있는 이상의 결과를 산출하지 않는다면 자명하다.'고 하고 있고, TSM Test가 이에 대한 사후적 판단을 방지하기 위해 유용할 수는 있으나, 이에 엄격하게 구속받지 않는다. 통상의 기술자의 보통의 창작력과 일반적인 감각이 자명성				

	<p>분석의 기준이 된다. 그러한 판단의 한 가지 방법은 특허청구 항에 포함되는 해결수단이 발명 당시 이미 알려진 문제에 관한 것인지를 입증하는 것이다. 즉 발명 당시 그 기술분야에서의 알려진 과제와 특허에서 개시하고 있는 문제 및 필요점은 특허청구된 요소들을 결합할 이유를 제공할 수 있으며, 이는 특허권자에게 결합의 동기를 부여한다고 할 수 있다.</p> <p>CAFC는 ITC 위원회가 이러한 기준과 증거들에 의하여 적법하게 자명성을 판단하였다고 하고, 원심을 확정하였다. 한편 자명성 판단의 2차적 고려요소(상업적 성공, 장기적 해결과제 등)에 관하여 제소자(Norgren)가 입증하지 못하므로 이를 고려하지 않았다. 소송특허는 이미 공지된 구성요소의 단순 결합이며, 결합으로 인한 그 이상의 결과를 가지고 있지 않으므로 자명하다고 결론을 내렸다.</p>
--	--

(C) Oneness Co. Ltd. 2012.11.15.