

사건명		Transocean Offshore v. Maersk Drilling			
소의 종류	특허침해소송 항소	권리별	특허		
원고	(항소인) Transocean Offshore Deepwater Drilling, Inc.				
피고	(피항소인) Maersk Drilling USA, Inc.				
권리사항		U.S.P. 6,047,781 (등록일 : 2000.04.11, 출원일 : 1998.04.09) "Multi-activity offshore exploration and/or development drilling method and apparatus" U.S.P. 6,085,851 (등록일 : 2000.07.11, 출원일 : 1996.05.03) "Multi-activity offshore exploration and/or development drill method and apparatus" U.S.P. 6,068,069 (등록일 : 2000.05.30, 출원일 : 1999.04.14) "Multi-activity offshore exploration and/or development drilling method and apparatus"			
원심	법원	텍사스 남부 연방지방법원	사건번호 소송일	07-CV-2392 2007.02.16.	
	판결	특허 무효 및 비침해			
항소심	법원	CAFC	판례분석	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	
	사건번호	No. 11-1555	판결일	2012.11.15.	
사건의 개요	판결	원심 파기			
	요지	CAFC는 자명성 판단에 있어 원심이 Graham 판례의 4가지 요소들을 판단함에 있어 오류가 있었고, 실시불능 판단에도 오류가 있으므로 원심의 특허무효 판결을 파기하였으며, 원심의 비침해 판단 및 이를 기초로 한 손해배상 거절의 판단에도 오류가 있다고 하다고 하고 원심을 파기하였다.			
		소송특허들은 특허명세서를 공유하고 있는 일련의 해양 굴착 작업을 위한 개선된 장치에 관한 발명이다. 피고(Maersk)는 소의 Statoil Gulf of Mexico LLC에게 침해대상물품의 사용을 허여하는 계약을 체결하였고, 이에 대하여 원고(Transocean)는 피고의 '판매를 위한 청약'에 대하여 특허침해로 제소하였다. 이 사건 관련하여 CAFC는 2010년 원심 파기의 판결(Transocean Offshore v. Maersk Contractors, 617 F.3d 1296, 1301 (Fed. Cir. 2010))을 한 바 있다. 지방법원은 앞선 판결에서 중간판결을 통하여 소송특허들은 2건의 선행기술의 결합으로 자명하며, 실시불능하므로 특허 무효이며, 이에 따라 특허 비침해로 판결을 하였다. 이에 대하여 CAFC는 선 판결에서 원심의 특허무효 판결을 파기하고, 비침해 판결을 무효화하였다. 파기 환송된 사건에서 배심은 특허의 자명성 및 실시불능에 대하여 피고가 충분하게 입증하지 못하고 있으며, 특히 선행기술이 특허청구항의 모든 구성요소를 개시하고 있지 않다고 하면서, 특허무효를 부정하였다. 또한 특허침해를 인정하고 U\$15M의 손해배상을 평결하였다. 그러나 지방법원은 법률심			

	<p>(JMOL)을 통하여, 소송특허에 대해 자명성 및 실시불능을 이유로 무효라 하고, 비침해 및 손해배상 거절을 판결하였다.</p> <p>이 사건 항소심에서 CAFC는 특허가 자명한지에 관하여 Graham 사건의 대법원 판례(1996)에서 4가지 기준을 인용하였다. 1) 선행기술의 범위와 내용, 2) 선행기술과 특허청구항 간의 차이점, 3) 발명의 기술분야에서 통상의 기술자 수준, 4) 상업적 성공, 장기간의 미해결 과제, 다른 사람에 의한 시도 실패 등의 2차적 고려사항.</p> <p>CAFC는 이 사건에서 원심의 JMOL은 1)~3)의 측면에서 선행 기술로부터 자명한 것이 명백한 사안에 대하여 법률적 판단을 한 것에는 오류가 없으며, 그러한 JMOL에도 불구하고 배심 평결에서는 모든 고려사항에 대한 사실관계를 가지고 객관적 증거에 의하여 판단하는 것이나, 원심이 2차적 고려사항에 대하여 객관적 증거에 의해 지지되지 않는다고 하고 소송특허를 자명한 것으로 판결한 데에는 오류가 있다고 하였다.</p> <p>상업적 성공 관련하여, 원고는 상당한 증거로서 상업적 성공과 그 성공이 특허청구항의 결합적 특성에 의한 것임을 입증하고 있으며, 산업적으로 긍정적 평가 및 예상치 못한 반향이 있었고, 이로 인해 피고의 모방이 있었으며, 산업계에서 그 기술에 대한 회의적 반응이 있었음에도 불구하고 성공하였다는 사실들은 2차적 고려사항에 관한 비자명성을 지지한다고 판단하였다. 또한 원고가 동 특허로 타인에게 라이선스를 하고 있다는 것도 비자명성을 지지하는 증거가 될 수 있다고 하였고, 장기간의 미해결 과제였다는 점도 인정하였다.</p> <p>따라서 선행기술에서 가르침과 동기의 제공이 있음이 명확하여 법률심으로 자명성이 명확한 사안이고 대부분의 경우 객관적인 증거로서 그러한 자명성을 극복하지 못한다고 하더라도, 이 사건에서 원고는 충분한 객관적 입증을 하고 있다고 판단하여, 원심의 자명성 판단을 파기하였다. 또한 실시불능과 관련하여 이를 주장하는 피고가 입증책임이 있으나, 충분히 입증하지 못하고 있다고 판단하였다. 이에 따라 원심의 특허무효 판결을 파기하였다.</p> <p>특허침해여부에 대하여, 원심은 JMOL에서 피고와 소외 Statoil 사 간의 계약에는 최종 디자인은 이 사건 소송 결과에 따라 변경될 수 있다고 하고 있으므로 ‘판매를 위한 청약’이 완성되지 않았다고 보고 침해 성립을 부정하였으나, CAFC는 다수의 증거에 의하여 ‘판매를 위한 청약’이 있었다고 판단하였다.</p> <p>손해배상과 관련하여, 배심은 원고가 타인에게 라이선스를 허여하면서 선불금 U\$15M+경상실시료 5%로 계약하고 있으므로, 이 사건 아직 실시하지 않은 상태에서 U\$15M의 손해배상을 평결하였고, 원심은 특허무효 및 비침해를 이유로 손해배상을 거절하였으나, CAFC는 배심 평결을 지지하였다.</p>
--	--