

사건명		Woodrow Woods v. DeAngelo Marine		
소의 종류	특허침해소송 항소	권리별	특허	
원고	(피항소인) Woodrow Woods and Marine Exhaust Systems, Inc.			
피고	(항소인) Deangelo Marine Exhaust, Inc.			
권리사항	U.S.P. 5,740,670 (등록일 : 1998.08.21, 출원일 : 1995.12.29) "Water jacketed exhaust pipe for marine exhaust systems" U.S.P. 6,035,633 (등록일 : 2000.03.14, 출원일 : 1997.12.15) "Water jacketed exhaust pipe for marine exhaust systems"			
원심	법원	플로리다 남부 연방지방법원	사건번호 소송일	08-CV-81579 2008.12.31.
	판결	특허침해, 특허유효		
항소심	요지	지방법원은 특허청구항 해석을 하고, 특허침해 및 특허 유효로 판단하였다. 법원은 피고가 특허무효 주장의 일부 보충 선행기술은 증거개시절차 종료 후 제시된 것으로 증거채택을 거절하였다.		
	법원	CAFC	판례분석	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
비고	사건번호	No. 10-1478	판결일	2012.08.28.
	판결	원심 확정		
항소심	요지	CAFC는 지방법원이 보충적 선행기술을 증거로서 배척한데에 재량권의 남용이 없었다고 하고, 청구항해석도 통상적인 의미로 해석한데 오류가 없다고 하였다. 그리고 특허침해 및 특허 유효로 판단한 원심에 오류가 없다고 판시하였으며, 원고는 적절한 소 제기 전 조사를 수행하였다고 판단하였다.		
		원고(Woods)는 1995년 4월 이 사건 '670특허에 대한 출원을 하였다. 그리고 1995년12월 이에 대한 CIP 출원을 하였다. 원 출원은 1996년 7월 선행기술 2건에 의해 신규성 결여로 거절되었고, 출원인은 원출원을 포기하는 대신 CIP 출원의 등록을 추진하였으며 1998년 4월 심사관은 CIP 출원의 일부 청구항에 대하여 특허등록('670)을 허여하였다. '670특허가 등록되기 전, 1997년12월 Woods는 새로운 CIP 출원을 하였고, 이 특허출원은 '670특허의 청구항과 유사하나 일부 청구항의 한정을 삭제하였다. 1999년 4월 심사관은 이 새로운 CIP 출원의 일부 청구 항들이 선행기술에 의해 신규성 결여를 이유로 거절하였고, 출원인은 일부 한정하는 보정을 통하여 2000년 3월 특허등록 ('633)을 받았다. 이후 원고(Woods)는 2건의 특허를 Marine Exhaust Systems ('MES')에 독점실시권을 허여하였다. 공동 원고인 MES는 피고(DeAngelo)와 시장에서 경쟁자인데, 2006년 3월 이전에 시장의 다른 업자로부터 피고가 Woods의 특허를 침해하는 제품을 판매한다는 정보를 받았고, 이에 기초하여 MES는 피고에 경고장을 보내면서 동 제품에 관한 자료를 요구하였다. 피고는 2006년 4월 답변에서 MES의 침해 주장에 대하여 검토		

	<p>하고 답변을 주겠다고 하였으나, 이후에 MES와 접촉하지 않았다. 그후 MES는 침해대상제품에 대한 사진을 찍고 피고 제품에 대한 조사 후에 특허권자(Woods)와 함께 피고에 대하여 특허침해소송을 제기하면서 손해배상과 침해금지 명령을 청구하였다. 이에 대하여 피고는 특허의 무효 및 비침해를 주장하며 항변하였고, 증거개시 절차에서 피고는 관련 선행기술들을 제시하였으나 일부 보충자료는 증거개시 절차 종료 후 배심공판의 증거목록에 포함시켰다.</p> <p>피고는 원고들이 소 제기 전에 적절한 조사를 하지 않았다는 이유로 법정제재를 주장하였고, 원고는 이러한 증거는 증거개시절차 종료 이전에 적절하게 제시되지 않았으므로, 증거에서 배제할 것을 신청하였으며, 법원은 증거법칙 위반으로 판단하여 이를 배제하는 것으로 결정하였다.</p> <p>배심원은 Woods 특허의 유효 및 피고의 특허침해로 판단하였고, 이에 피고는 JMOL과 법정제재를 신청하였으나 지방법원은 이를 거절하였다.</p>
--	--

(C) Oneness Co., Ltd. 2012.10.01.