

2.

미국특허소송에서의 청구항 해석 : 예측불가능한 게임

정차호*

I. 도입

II. 청구항 해석 개요

1. 청구항 해석의 의미
2. 시기별 청구항 해석
3. 청구항의 보호 및 이용 기능

III. 청구항 해석 방법론

1. 구성요소 부가 금지 원칙
2. 보통 의미 v. 특별 의미
3. 내부증거 및 외부증거 참작의 원칙
4. 포기 원칙(dedication rule)
5. 청구항 차별화 원칙(claim differentiation rule)
6. 청구항 유효화 원칙(claim validity rule)
7. 의미 부여의 원칙

IV. 미국법원의 청구항 해석

1. 청구항 해석의 높은 파기율(reversal rate) 및 그의 단점
2. Markman CAFC 전원합의체 사건 (Markman I)
3. Markman 대법원 사건 (Markman II)
4. Cybor CAFC 전원합의체 사건의 법리
5. 내부증거와 외부증거에 대한 CAFC 판사의 경향
6. Phillips CAFC 전원합의체 사건의 법리

V. 미국법원에서의 청구항 해석의 미래

1. Phillips 사건 이후의 청구항 해석
2. 중간항소(interlocutory appeal)
3. 지방법원 판단에의 존중
4. Amgen 사건

VI. 결론

1. 미국 청구항 해석 법리의 정리
2. 미국 특허출원 명세서 작성에 있어서 유의할 사항
3. 우리나라의 청구항 해석 법리의 제안

* 성균관대학교 법과대학 교수

1. 도입

특허권은 특허발명에 대한 배타권을 형성한다. 그리고 특허발명은 청구항에 기재된 용어에 의하여 표현된다.¹⁾ 그러므로 배타권의 범위를 해석하는 작업은 청구항에 기재된 용어의 의미를 해석하는 작업과 다름이 아니다. 또, 특허발명이 선행기술에 의하여 무효가 되지 않기 위해서는 특허발명의 범위가 선행기술의 범위와 중첩되지 않아야 한다. 이때에도 해당 청구항의 용어를 해석하여 발명이 선행기술에 비하여 신규성 및 진보성이 있는지를 판단하게 된다. 이렇듯 청구항 해석은 특허침해소송에 있어서의 양 당사자에게 매우 중요한 다툼의 대상이 된다.

발명은 어떤 경우에는 발명자의 머릿속에 개념적으로 또 어떤 경우에는 그 개념이 구체화되어 물건 또는 방법으로 존재한다. 그러나 발명가는 특허출원 절차를 밟기 위하여 그 발명을 글로 표현하여 청구항에 담아야 한다. 필자를 포함한 대부분의 발명가가 절실하게 인정하듯이, 발명을 글로 표현하는 것은 매우 어렵다. 대부분의 경우, 글로 발명을 명확하게 기재할 수 있다는 기대는 환상에 불과하다.²⁾ 그러나, 특허 출원 및 등록을 위해서는 불가피하게 그 발명을 글로 표현하여야 하고, 많은 경우 불명확한 용어가 사용되기도 한다. 이러한 불명확한 용어를 해석하는 것이 특허소송에서 매우 중요한 작업이 되고 있다. 그러므로 본 고에서는 일단, 미국의 청구항 해석에 관한 법리 및 난맥상을 연구한다. 그러한 연구를 바탕으로 차후 다른 논문에서 우리 법원에서 이루어지고 있는 청구항 해석이 제대로 되고 있는지에 대하여 분석할 것이며 우리의 바람직한 청구항 해석방법에 대하여 제안할 것이다.

이하, 제2장에서는 청구항의 기능 및 청구항 해석의 의미에 대하여 살펴보고, 나아가, 미국법원에서의 청구항 해석이 제대로 수행되지 않고 있다는 통계를 제시한다. 제3장에서는 청구항 해석과 관련된 중요 법리를 살피고, 제4장에서는 중요한 미국 판례를 살펴보고, 미국의 청구항 해석 법리를 정리한다. 제5장에서는 청구항 해석의 예측가능성을 제고하기 위한 방안, 미국 특허출원시 청구항을 작성하는 방안 등을 논한다. 마지막, 결론 부분에서 전체 내용을 정리하고, 우리나라에서 청구항 해석의 나아갈 방향을 제시한다.

1) 특허법 제97조("특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다").

2) O.W. Holmes, The Path of the Law, 10 Harvard Law Review 457 (1897) ("Certainty is generally illusion, and repose is not the destiny of man,").

II. 청구항 해석 개요

1. 청구항 해석의 의미

청구항 해석(claim construction)은 청구항에 사용된 용어의 법률적 의미 및 범위를 판단하는 작업을 칭한다.³⁾ 청구항에 존재하는 용어는 그 자체로는 법률적 의미가 불명확하기 쉽다. 그러므로 심사관, 심판관, 판사 등은 청구항 해석이라는 작업을 통하여 그 용어에 법률적 의미를 부여하는 것이다.⁴⁾ 물론, 개별 용어 하나를 해석하는 경우도 있고, 청구항 전체를 일체로 해석하는 경우도 있을 것이다. 그렇게 법률적 의미가 부여된 용어는 피고가 사용한 확인대상 물건 또는 방법과 대비되어 침해 여부를 판단하는데 이용된다. 한편, 청구항 해석이 순수한 법률적 판단인지 아니면 사실 판단도 포함된 것인지는 답변하기가 매우 어렵다. 청구항이 법률문서인 출원 명세서 또는 특허 명세서의 일부라는 견지에서는 법률적 판단이라는 측면이 강하고, 청구항이 기술을 표현하고 그 기술은 선행기술과의 관계 등에 기초하여 이해된다는 견지에서는 사실 판단이라는 측면이 강하다. 법률적 판단은 판사에 의하여 사실 판단은 배심원에 의하여 행해지는 미국의 경우, 그러한 구분이 매우 중요하다. 아래에서 다시 검토되지만, 청구항 해석은 법률적 판단과 사실 판단이 혼재된 작업이라고 생각된다.

2. 시기별 청구항 해석

청구항의 용어는 심사 시에 해당 청구발명의 신규성 및 진보성을 판단하기 위하여 해석되어질 수 있다. 예를 들어, 대비되는 인용기술과의 동일성 여부가 관건이 되는 신규성 판단에 있어서, 청구항의 해당 용어가 인용기술의 해당 용어와 다른 경우, 그 다름이 의미의 차이인지 아니면 의미의 차이에 미치지 못하는 표현적인 차이인지에 대하여 심사관은 결정하여야 한다. 다만, 심사관은 심사 중인 해당 용어에 대하여 가

3) *Markman v. Westview Instruments, Inc.*, 517 U.S. 370, 391 (1996) (“Claim construction is a question of law where the court interprets the words of the claim to determine their meaning and scope.”).

4) *Timothy J. Malloy & Patrick V. Bradley, Claim Construction: A Plea for Deference*, 7 *Sedona Conf. J.* 191, 192 (2006) (“‘Construction’ is giving those words legal effect and is a matter of law reviewed de novo.”).

장 넓은 의미를 부여할 수 있다. 출원인이 보정서, 의견서 등을 통하여 해당 용어를 가장 넓은 의미의 것으로 사용할 가능성이 살아 있기 때문에 그러한 가능성을 고려하여 가장 넓은 의미를 부여하는 것이다.⁵⁾ 그러나, 등록 후에는 청구항의 해당 용어는 가장 넓은 의미가 아닌 그 용어에 가장 적합한 의미로 해석된다. 즉, 같은 청구항의 용어도 심사 중에 해석되는지 아니면 등록 후에 해석되는지에 따라서 다르게 해석될 수 있는 것이다.

한편, 청구항 용어의 의미는 특허침해소송 중에도 다투어진다. 피고는 선행기술이 해당 특허발명을 구체적으로 개시하고 있다는 이유로(신규성) 또는 통상의 기술자가 선행기술을 용이하게 변경, 대체, 또는 결합하여 해당 특허발명을 실시하는 것이 가능하다는 이유로(진보성)⁶⁾ 해당 특허발명이 무효가 되어야 한다고 주장한다. 설혹, 그 특허발명이 유효한 것으로 인정이 되어도 그 다음 단계로 피고는 피고가 실시한 물건 또는 방법이 해당 특허발명의 보호범위에 포함이 되지 않는다고 주장한다.⁷⁾ 상기와 같은 두 단계 모두에서 청구항의 불명확한 용어에 법적 의미를 부여하여 무효, 침해 여부를 판단하게 된다. 특히, 침해소송 중에는 보정서, 의견서 등의 출원이력(prosecution history)이 중요하게 참고 될 수 있을 것이다.

침해소송에서도 시기별로 청구항의 해석이 달라질 수 있다. 즉, 지방법원(district court)의 청구항 해석을 다시 심리(review)하는 연방순회항소법원(CAFC, Court of Appeals for the Federal Circuit)의 경우, 지방법원의 판단을 존중(deference)하여 지방법원이 명백한 실수를 하였다고 인정되지 않는 경우에는 그 지방법원의 판단을 파기하지 않을 것인지 아니면 지방법원의 판단을 존중하지 않고 새롭게 판단할 것인지에 대하여 고민을 하여야 한다. 다시 말해, CAFC에서의 청구항 해석은 지방법원에서의

5) In re Yamamoto, 740 F.2d 1569, 1571 (Fed. Cir. 1984) ("The PTO broadly interprets claims during examination of a patent application since the applicant may 'amend his claims to obtain protection commensurate with his actual contribution to the art.'").

6) Draft Substantive Patent Law Treaty (SPLT) Rule 15(4) ("A claimed invention as a whole shall be considered obvious under Article 12(3) if any item or items of prior art or the general knowledge of a person skilled in the art would have [motivated] [prompted] a person skilled in the art, on the priority date of the claimed invention, to reach the claimed invention by substituting, combining or modifying one or more of those items of prior art.").

7) 물론, 무효의 판단을 하는 경우와 침해의 판단을 하는 경우에 있어서 청구항 해석은 일관성을 견지하여야 한다. Amazon.com, Inc. v. Barnesandnoble.com, Inc., 239 F.3d 1343, 1351 (Fed. Cir. 2001) ("Because the claims of a patent measure the invention at issue, the claims must be interpreted and given the same meaning for purposes of both validity and infringement analyses.").

청구항 해석에서의 판단과 그 해석의 기준이 다를 수 있는 것이다.

3. 청구항의 보호 및 이용 기능

청구항은 발명의 설명 부분과 함께 특허출원서에 첨부된 문서 중 가장 중요한 것이다. 주지하다시피, 특허제도는 발명의 ‘보호’와 ‘이용’을 통하여 기술발전 나아가 산업발전을 도모하는데,⁸⁾ 청구항은 이러한 발명의 보호 및 이용 기능을 다하도록 작성되어야 한다. 그런 견지에서 청구항은 보호받고자 하는 외연이 명확하게 이해되도록 기재되어야 한다.⁹⁾ 그래서 보호범위가 명확하게 통지되어 (1) 특허권자의 입장에서는 사업개시, 소송제기 등의 의사결정을 용이하게 할 수 있고, (2) 경쟁자의 입장에서는 사업포기, 우회설계, 라이선스 등의 의사결정을 현명하게 할 수 있고, (3) 판사, 배심원의 입장에서는 무효, 침해 등의 판단을 정확하게 할 수 있다. 즉, 청구항이 보호범위를 명확하게 통지하는 경우, 관련된 자들이 보다 정확한 의사결정을 할 수 있게 되어, 불필요한 투자, 다툼으로 시간과 돈을 허비할 확률이 낮아진다. 그런 의미에서, 청구항의 명확한 작성 및 일관되고 예측 가능한 청구항 해석은 특허발명의 보호 및 이용이 제대로 되도록 하게 하여 특허제도의 목적달성에 이바지 하는 것이다.

III. 청구항 해석 방법론

청구항을 해석하기 위하여 숙지하여야 하는 중요한 원칙들이 있다. 그러한 원칙들을 정확하게 이해하여야 올바른 청구항 해석이 가능하다고 믿는다. 청구항 해석으로 해당 청구항에 존재하지 않는 새로운 구성요소를 부가하는 결과를 초래하는 경우가 종종 있으므로 청구항 해석은 구성요소 부가 금지 원칙과 긴장관계를 형성할 수 있다.

8) 특허법 제1조(“이 법은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다.”).

9) 특허법 제42조 제4항 제2호(“발명이 명확하고 간결하게 기재될 것”).

1. 구성요소 부가 금지 원칙

특허발명의 보호범위는 발명을 정의한 청구항에 의하여 결정된다.¹⁰⁾ 그 청구항을 작성하는 출원인은 해당 청구항의 조어사(造語士, lexicographer)로서 자기 책임 하에 적절한 용어를 선정한다.¹¹⁾ 그 청구항에 다른 구성요소를 추가하는 경우, 청구항의 범위는 출원인 또는 특허권자가 애초 의도한 범위보다 더 좁아지게 되어 부당한 결과를 초래할 수 있다. 특허권자의 경우, 해당 청구항의 유효 여부를 따지는 장면에서는 구성요소를 추가하는 방식의 청구항 해석을 통하여 유효의 가능성을 높이하고자 하며, 침해 여부를 따지는 장면에서는 구성요소의 추가를 반대하며 침해의 가능성을 높이하고자 한다.¹²⁾ 청구항에서 사용된 용어는 하나하나가 매우 중요하며, 그 용어의 의미를 축소하는 것이 허용되지 않지만, 더욱 중요하게는 청구항에 없는 구성요소를 청구항에 부가하여 그 청구항을 해석하여서는 아니 된다.¹³⁾¹⁴⁾ 이를 구성요소 부가 금지의 원칙이

10) Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1312 (Fed. Cir. 2005) (en banc) ("It is a 'bedrock principle' of patent law that 'the claims of a patent define the invention to which the patentee is entitled the right to exclude.'"). 특허법 제97조("특허발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다.").

11) Helmsderfer v. Bobrick Washroom Equipment, Inc., 527 F.3d 1379, 1381 (Fed. Cir. 2008) ("A patentee may act as its own lexicographer and assign to a term a unique definition that is different from its ordinary and customary meaning; however, a patentee must clearly express that intent in the written description.").

12) 특허권자는 해당 용어가 넓게 해석되면 선행기술에 의하여 신규성 또는 진보성이 부정되거나, 명세서에 의하여 뒷받침되지 않는 것이 되고, 해당 용어가 좁게 해석되면 침해를 구성하지 못하는 딜레마를 조심하여야 한다. Liebel-Flarsheim Co. v. Medrad, Inc., 481 F.3d 1371 (Fed. Cir. 2007). 동 사건에서 특허권자는 해당 용어가 넓은 의미로 해석되기를 주장하였고 그 주장이 법원에 의하여 받아들여졌으나, 그 후 그 넓은 의미를 가진 청구항이 명세서에 의하여 뒷받침되지 않는다는 이유로 무효가 되었다.

13) Renishaw PLC v. Marposs Societa' per Azioni, 158 F.3d 1243, 1249 (Fed. Cir. 1998) ("Nor may we, in the broader situation, add a narrowing modifier before an otherwise general term that stands unmodified in a claim."); Electro Med. Sys. v. Cooper Life Sciences, Inc., 34 F.3d 1048, 1054 (Fed. Cir. 1994) ("Claims are not to be interpreted by adding limitations appearing only in the specification.").

14) 청구항의 해당 용어를 제한적으로 해석하지 않은 이유를 잘 제시한 판결이 있다. Medegen MMS, Inc. v. ICU Medical, Inc., 2008 WL 4949910 (Fed. Cir. 2008). 본 사건에서 쟁점이 된 것은 해당 용어(plug)가 탄성(elastomeric)의 것에 한정되는 것인지 아니면 탄성의 것은 물론 비탄성(rigid)의 것도 포함하는 것인지 여부였는데, 법원은 (1) 탄성이라는 제한이 청구항에 없으며, (2) 해당 용어가 비탄성의 것을 포함하지 않는다는 주장이 없으며, (3) 발명의 요약(summary of the invention)이 해당 용어를 일반적으로 사용하였고, (4) 발명의 상세한 설명이 제시한 단 한 개의 실시례는 발명 그 자체가 아니라 발명의 선호되는 한 양태에 불과하고, (5) 해당 용어가 관련 기술(의료)분야에서 탄성의 것에 한정적으로 사용되지 않고, (6) 명세서, 출원이력 등에 비탄성의 것을 포기하는 표현이 없다는 이유로 한정적 해석을 거부하였다.

라고 부를 수 있을 것이며, 청구항 해석의 일관성(uniformity) 및 예측 가능성(predictability)을 제고하기 위하여 또 관련 당사자를 보호하기 위하여 매우 중요한 원칙이다.¹⁵⁾

2. 보통 의미 v. 특별 의미

청구항에서 사용된 용어에는 통상의 기술자가 일반적으로 인식하는 보통의 의미(ordinary and customary meaning)가 부여되어야 한다.¹⁶⁾ 그러나, 출원인이 특별히 그 용어에 대하여 다른 의미를 부여한 경우에는 출원인이 부여한 그 의미에 따라서 해석될 수 있다. 위에서 살핀 바와 같이, 출원인은 해당 용어의 조어사로서 그 용어에 자기만의 특별한 의미를 부여할 수 있는 자유를 가진다. 물론, 그러한 자유에는 책임이 따르는데, 그 의미 부여로 인하여 해당 청구항이 불명확할 수도 있고, 또는 애초 의도하지 않았던 매우 불리한 의미로 해석될 수도 있다.

해당 용어의 보통 의미와 출원인이 부여한 특별 의미 사이에 어떤 것이 먼저 해석되어야 하는가? 즉, 보통 의미로 먼저 추정하고, 출원인이 부여한 특별한 의미로 그 보통 의미를 복명하여야 하는가, 아니면 먼저 출원인이 부여한 특별 의미로 추정하기 위하여 노력하고 출원인이 따로 특별한 의미를 부여하지 않은 경우에 보통 의미를 부여하여야 하는가? 이러한 의미 부여의 순서는 법령으로 정해져 있지는 않으므로, 일반 출원인의 의도, 해석의 경제성 등을 고려하여 합목적적으로 결정되면 될 것이다.

3. 내부증거 및 외부증거 참작의 원칙

청구항 용어의 보통 의미를 파악하기 위해서는 통상의 기술자의 이해가 중요하고

15) 사실, 명세서에서 예시된 요소를 부가하여 청구항을 해석하는 것이 가능하다면, 애당초 청구항을 따로 둘 필요가 없다고 하겠다. *SRI Int'l v. Matsushita Elec. Corp. of Am.*, 775 F.2d 1107, 1121 (Fed. Cir. 1985) (en banc) ("If everything in the specification were required to be read into the claims, or if structural claims were to be limited to devices operated precisely as a specification-described embodiment is operated, there would be no need for claims. Nor could an applicant, regardless of the prior art, claim more broadly than that embodiment.").

16) *Phillips*, 415 F.3d at 1313 ("We have made clear, moreover, that the ordinary and customary meaning of a claim term is the meaning that the term would have to a person of ordinary skill in the art in question at the time of the invention, i.e., as of the effective filing date of the patent application.").

그런 의미에서 통상의 기술자가 자주 참조하는 교과서, 사전, 전공서적 등이 그런 보통 의미를 결정하는 중요한 증거가 될 것이다. 이런 증거들은 출원 서류철에 포함되지 않은 것이라 하여 외부증거(extrinsic evidence)라고 칭해진다. 청구항 용어의 특별한 의미를 파악하는데 있어서는 당해 출원인이 명세서,¹⁷⁾ 도면, 보정서, 의견서 등에서 진술 또는 주장한 것이 중요한 증거가 될 것이다.¹⁸⁾ 이런 증거들이 출원 서류철에 포함된 것이라 하여 내부증거(intrinsic evidence)라고 칭해진다.

어떤 경우에는 그 증거가 출원 서류철에 포함되어 있지 않아도 내부증거가 될 수 있다. 즉, 해당 출원의 계통 출원(family application)의 서류철에 포함된 증거,¹⁹⁾ 다른 법원에서 행한 진술²⁰⁾ 등은 해당 출원을 위한 내부증거로 인정될 수 있다. 결국, 출원 서류철에 포함된 증거인지 여부가 중요한 것이 아니라 출원인 본인이 쟁점이 되는 용어와 관련되어 출원, 소송 등의 공식적인 장면에서 진술, 주장한 것은 모두 내부증거로 채택될 수 있는 것이다. 그런 견지에서 내부증거는 출원인의 주관적 의도를 파악하는 통로가 되고, 외부증거는 통상의 기술자의 객관적 이해를 파악하는 통로가 된다.

4. 포기 원칙(dedication rule)

출원인은 발명의 상세한 설명 부분에서 개시한 발명의 범위까지에 미치는 청구항을 작성할 수 있다. 만약, 청구항의 범위가 발명의 상세한 설명 부분에서 개시된 발명의 범위를 초과하는 경우, 그 청구항은 개시에 의하여 뒷받침되지 않는다는 이유로 거절

17) Phillips, 415 F.3d at 1314 (“Because claim terms are normally used consistently throughout the patent, the usage of a term in one claim can often illuminate the meaning of the same term in other claims.”).

18) Bates v. Coe, 98 U.S. 31, 38 (1878) (“in case of doubt or ambiguity it is proper in all cases to refer back to the descriptive portions of the specification to aid in solving the doubt or in ascertaining the true intent and meaning of the language employed in the claims”).

19) Ormco Corp. v. Align Tech., Inc., 498 F.3d 1307, 1314 (Fed. Cir. 2007) (It is well-settled that “prosecution disclaimer may arise from disavowals made during the prosecution of ancestor patent applications.”); Heuft Systemtechnik GMBH v. Industrial Dynamics Co., — F.3d —, 2008 WL 2518562 (Fed. Cir. 2008) (“When the application of prosecution disclaimer involves statements from prosecution of a familial patent relating to the same subject matter as the claim language at issue in the patent being construed, those statements in the familial application are relevant in construing the claims at issue.”).

20) Finisar Corp. v. DirecTV Group, Inc., 523 F.3d 1323, 1329 (Fed. Cir. 2008) (“In the interest of uniformity and correctness, this court consults the claim analysis of different district courts on the identical terms in the context of the same patent.”).

또는 무효 된다.²¹⁾ 특허법은 출원인이 개시한 범위를 초과하는 범위를 청구할 수 없도록 하고 있다. 출원인이 명세서에 의하여 공중(public domain)에 기여한 범위까지가 출원인이 배타권을 행사할 수 있는 최대한의 범위이다. 또, 만약, 청구항의 범위가 발명의 상세한 설명 부분에서 개시된 발명의 범위에 미치지 못하는 경우, 청구되지 않은 나머지 부분은 출원인이 포기한 것으로 간주된다.²²⁾ 조어사인 출원인이 가지는 자유에 대응되는 책임이라고 생각된다.

5. 청구항 차별화 원칙(claim differentiation rule)

다른 두 개의 청구항은 가능한 한 서로 다른 의미를 가진 것으로 해석되어야 한다. 출원인이 두 개의 청구항을 제시한 것은 그 청구항이 서로 다른 범위를 포섭하게 하기 위하였다고 추정되는 것이다.²³⁾ 독립항에 다른 한정을 추가한 종속항이 있는 경우, 독립항을 해석함에 있어서 종속항에 추가된 한정이 나타나도록 해석되어서는 아니 될 것이다.²⁴⁾

6. 청구항 유효화 원칙(claim validity rule)

그 의미가 불명확한 청구항의 용어를 두 가지로 해석하는 것이 합리적으로 가능하고, 한 의미로 해석되면 그 청구항은 유효하고, 다른 의미로 해석되면 그 청구항은 무효인 경우, 가능하다면, 그 청구항이 유효가 되도록 해당 용어를 해석하여야 한다.²⁵⁾

21) 특허법 제42조 제4항 제1호("발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것").

22) 물론, 출원인(또는 특허권자)은 출원 중에는 보정을 통하여, 특허 후에는 등록 후 2년 이내에 재등록 출원 중 보정을 통하여 나머지 부분을 포함하는 청구항으로 확장할 수는 있다.

23) Inpro II Licensing, S.A.R.L. v. T-Mobile USA, Inc., 450 F.3d 1350, 1354 (Fed. Cir. 2006) ("[T]he doctrine of claim differentiation means that different claims are presumed to be of different scope . . .").

24) Liebel-Flasheim Co. v. Medrad, Inc., 358 F.3d 898, 910 (Fed. Cir. 2004) ("As this court has frequently stated, the presence of a dependent claim that adds a particular limitation gives rise to a presumption that the limitation in question is not present in the independent claim.").

25) Karsten Mfg. Corp. v. Cleveland Golf Co., 242 F.3d 1376, 1384 (Fed. Cir. 2001) ("Claims amenable to more than one construction should, when it is reasonably possible to do so, be construed to preserve their validity.").

7. 의미 부여의 원칙

쟁점이 되는 용어의 의미를 해석함에 있어서, 그 용어가 아무런 의미를 가지지 않은 것으로 해석하기 보다는 그 용어가 어떤 의미를 가지는 것으로 해석되어야 한다. 보통, 출원인이 어떤 용어를 청구항에서 사용하는 경우, 그 용어가 의미하는 무언가를 의도하였을 것으로 추정되는 것이다.²⁶⁾ 물론, 출원인이 실수 또는 무지로 필요 없는 용어를 사용하였을 가능성도 있지만, 그러한 경우에는 출원인은 그러한 사정을 주장, 입증하여 의미 부여의 추정을 복멸하여야 할 것이다.

IV. 미국법원의 청구항 해석

1. 청구항 해석의 높은 파기율(reversal rate) 및 그의 단점

미국 특허침해소송 법원에서 청구항 해석의 결과를 예측하기가 매우 어렵다. 지방법원 판사와 CAFC 판사가 다른 해석을 하는 경우가 비일비재하고, 더욱이 CAFC 판사들 간 다른 해석을 하는 경우도 허다하다. 그러므로 결과적으로 지방법원의 판결을 CAFC가 파기하는 비율이 매우 높고, CAFC에서도 해당 재판부 3명의 판사가 서로 의견을 달리하는 경우가 많다.

많은 학자들이 실증적 연구를 통하여, CAFC가 지방법원의 청구항 해석을 파기한 비율을 밝혀 왔는데, 한 연구에 의하면 2000년까지 40%의 파기율을 보였다고 하고,²⁷⁾ 다른 연구에 의하면 1998년부터 2000년까지의 기간 중 44%의 파기율을 보였다고 하

26) *Lawler Mfg. Co., Inc. v. Bradley Corp.*, --- F.3d ---, 2008 WL 2185990 (Fed. Cir. 2008) (“The question before us is whether that term, read in the context of the agreement, is restrictive, as Lawler urges, or merely explanatory, as the court found. We find that it is restrictive. ‘Such as’ refers to items similar to what are recited rather than indicating that the recited items are just examples of what is covered by that provision. . . . The parties’ inclusion of the ‘such as’ phrase . . . must either have been intended to provide some guidance as to the limited types of combinations that the parties contemplated . . . or to provide meaningless surplusage. Indiana law constrains us from finding the latter.”).

27) Gretchen Ann Bender, *Uncertainty and Unpredictability in Patent Litigation: The Time Is Ripe for a Consistent Claim Construction Methodology*, 8 J. Intell. Prop. L. 175, 207 (2001).

고,²⁸⁾ 또 다른 연구에 의하면 2001년 중 41%의 파기율을 보였다고 하고,²⁹⁾ 그 외 37.5%의 파기율을 보여주는 통계³⁰⁾ 등이 있다. 또 다른 연구는 1996년부터 2007년까지의 기간 중 지방법원별로의 파기율을 보여주고 있는데 파기율이 가장 높은 법원은 캘리포니아 중앙지방법원, 텍사스 북부지방법원 등이 있고, 파기율이 가장 낮은 법원은 위스콘신 서부지방법원, 델라웨어 지방법원 등이 있다.³¹⁾

위와 같이 비정상적으로 높은 파기율은 다음과 같은 단점을 초래한다. 첫째, 어차피 청구항 해석은 ‘복불복’이고 파기될 확률이 높으므로 지방법원 판사들이 청구항 해석에 시간을 투자하지 않으려 한다.³²⁾ 둘째, 청구항 해석의 결과가 합리적으로 예측되지 않으므로 양 당사자가 합의(settlement)는 주저하고, 항소에는 적극적으로 된다.³³⁾ 셋째, CAFC 판사들이 해당 사실에 특정적인(fact-specific) 청구항 해석 사건에 많은 시간을 투자하여야 하므로 일반적으로 적용될 수 있는 특허 법리를 개발하는데 소홀하게 된다.³⁴⁾

2. Markman CAFC 전원합의체 사건(Markman I)³⁵⁾

청구항 해석이 사실판단의 문제와 법률판단의 문제가 혼재된 것이기는 하여도 법원은 여전히 사실판단인지 아니면 법률판단의 문제인지를 결정하여야 한다. 사실판단의 문제인 경우, 청구항 해석은 배심원에 의하여 판단되어야 하고, 법률판단의 문제인 경

28) Christian A. Chu, Empirical Analysis of the Federal Circuit's Claim Construction Trends, 16 Berkeley Tech. L.J. 1075, 1104 (2001).

29) Andrew T. Zidel, Patent Claim Construction in the Trial Courts: A Study Showing the Need for Clear Guidance from the Federal Circuit, 33 Seton Hall L. Rev. 711, 745-47 (2003).

30) Kimberly A. Moore, Markman Eight Years Later: Is Claim Construction More Predictable?, 9 Lewis & Clark L. Rev. 231 (2005).

31) David L. Schwartz, Practice Makes Perfect? An Empirical Study of Claim Construction Reversal Rates in Patent Cases, 107 Mich. L. Rev. 223 (2008).

32) Harris Corp. v. Ericsson Inc., 417 F.3d 1241, 1266 (Fed. Cir. 2005) (“For various reasons this court already has a high reversal rate on claim construction issues, which tends to encourage appeals and, perhaps, discourage trial courts from heavily investing in claim constructions below.”).

33) Amgen Inc. v. Hoechst Marion Roussel, Inc., 469 F.3d 1039, 1040 (Fed. Cir. 2006) (“a lack of predictability about appellate outcomes . . . may confound trial judges and discourage settlements.”).

34) David L. Schwartz, supra note 32.

35) Markman v. Westview Instruments, Inc., 52 F.3d 967 (Fed. Cir. 1995) (en banc).

우, 판사에 의하여 판단되어야 하기 때문이다. 잘라 말하기 곤란한 이 쟁점의 결정을 위하여 CAFC 전원합의체가 소집되었으며, 그 법정은 첫째, 미국법의 기초원칙에 의하면 서면문서의 해석은 판사가 판단하는 법률문제라는 점, 둘째, 청구항 해석은 법적 권리를 정의하는 것이므로 판사에 의하여 판단되어야 하는 점, 및 셋째, 법적 훈련을 받은 판사가 확립된 해석의 원칙을 적용하는데 우위를 보일 것이라는 점을 근거로 청구항 해석을 법률판단의 문제라고 결정하였다. 나아가, 동 법원은 청구항 해석이 법률 문제이므로 자연스럽게 재심법원은 하급심의 결정을 존중하지 않고 새로이(de novo) 심리할 수 있다고 보았다.³⁶⁾

3. Markman 대법원 사건(Markman II)³⁷⁾

위 Markman I 판결에 대하여 연방대법원이 재심하였으며, 연방대법원은 선례, 배심원과 판사의 해석능력, 법의 취지 등을 고려하여 청구항 해석은 판사가 결정할 법률문제이며, 그 다음 단계에서의 침해판단은 배심원이 판단할 사실문제라고 판시하였다.³⁸⁾ 특히, 대법원은 청구항 제도가 도입되기 이전의 역사를 더듬으며, 그 당시에는 발명의 개시(disclosure)부분이 청구항의 기능도 같이 담당하였으며 그 개시부분은 판사에 의하여 판단되었음을 확인하였다. 다만, 대법원도 청구항 해석이 순수한 법률문제는 아니며, 법률문제와 사실문제 사이의 문제라고 인정은 하였다.³⁹⁾

이러한 Markman II 판결로 인하여 소위 ‘Markman Hearing’이라는 절차가 새로 생겼다. 즉, 특허침해소송에서 배심원이 침해 여부를 판단하기 전의 단계에서 배심원을 배제한 채 해당 청구항을 해석하는 절차를 가질 필요성이 제기되었고, 그 절차를 Markman Hearing이라고 부른다. 양 당사자는 그 절차에서 쟁점이 되는 용어의 의미를 자기에 유리하게 해석되게 하기 위하여 노력하게 되고 그 절차 이후 소송의 승패가 예상되어 양 당사자가 합의하는 경우가 많다.

36) Id. at 981.

37) Markman v. Westview Instruments, Inc., 517 U.S. 370 (1996).

38) Id. at 371.

39) Id. at 388 (“falls somewhere between a pristine legal standard and a simple historical fact.”).

4. Cybor CAFC 전원합의체 사건의 법리⁴⁰⁾

Markman II 판결이 청구항 해석이 법률문제라고는 하였으나, 여전히 의문은 남는다. 순수한 법률문제는 지방법원의 판단에 대하여 재심법원이 완전히 새로이(de novo) 판단하지만, 법률문제와 사실문제가 혼재된 문제는 재심법원이 지방법원의 판단을 존중하며 명백한 실수가 있지 않으면 지방법원의 판결을 파기하지 않는다.⁴¹⁾ 위 Markman II 판결의 전반적인 판시는 Markman I 판결을 지지하며 청구항 해석이 법률문제임을 확인하였으나, 판시의 중간에 '혼재된 문제'라는 표현을 사용하여 그 표현의 해석에 대하여 이견이 있었다. 즉, Markman II 판결 이후로 CAFC 판사들 중 일부는 청구항 해석을 순수한 법률문제로 보고 지방법원의 판단을 존중하지 않고 새로이 판단하였으며,⁴²⁾ 다른 일부는 청구항 해석을 법률문제와 사실문제가 혼재된 것이라고 보고 지방법원의 판단을 존중하여 명백한 실수가 아니면 지방법원의 판단을 파기하지 않았다.⁴³⁾

이러한 불일치를 해소하기 위하여 소집된 Cybor 전원합의체에서 CAFC는 청구항 해석이 법률문제로서 'De Novo' 규칙에 의하여 재심되어야 하며, Markman II 사건에서 대법원이 법률문제와 사실문제가 혼재된 것이라고 표현한 것은 법적 의미를 부여할 필요가 없는 부가적 언급(prefatory comments)에 불과하다고 판단하였다.⁴⁴⁾ 주목할 것은 Cybor 판결에 대하여 적어도 3명의 판사(Mayer, Rader, Newman)는 적어도 일부분이라도 다른 의견을 개진하였으며, 이러한 이견은 지금까지도 해소되지 않아서 향후 Cybor 판시가 뒤집힐 가능성은 여전히 남아 있다.

40) Cybor Corp. v. FAS Technologies, Inc., 138 F.3d 1448 (Fed. Cir. 1998) (en banc).

41) 진보성 판단은 법률문제와 사실문제가 혼재된 것이고 판사가 아닌 배심원에 의하여 판단된다. 그러나 궁극적으로는 법률문제로서 재심법원은 새로이(de novo) 판단한다.

42) Serrano v. Telular Corp., 111 F.3d 1578 (Fed. Cir. 1997); Alpex Computer Corp. v. Nintendo Co., 102 F.3d 1214 (Fed. Cir. 1996); Insituform Techs., Inc. v. Cat Contracting, Inc., 99 F.3d 1098 (Fed. Cir. 1996); General Am. Transp. v. Cryo-Trans, Inc., 93 F.3d 766 (Fed. Cir. 1996).

43) Eastman Kodak Co. v. Goodyear Tire & Rubber Co., 114 F.3d 1547, 1555-56 (Fed. Cir. 1997); Serrano, 111 F.3d at 1586 (Mayer, J., concurring); Wiener v. NEC Elecs. Inc., 102 F.3d 534, 539 (Fed. Cir. 1996); Metaullics Sys. Co. v. Cooper, 100 F.3d 938, 939 (Fed. Cir. 1996).

44) Cybor, 138 F.3d at 1455.

5. 내부증거와 외부증거에 대한 CAFC 판사의 경향

상기 Markman I, Markman II 및 Cybor 판결에 의하여 청구항 해석이 순수한 법률적 문제이며, 그러므로 (배심원이 아닌) 판사에 의하여 판단되어야 하고, De Novo 원칙에 의하여 재심되어야 한다는 점이 명확해졌다. 그 다음 단계의 쟁점인, 판사가 청구항을 해석함에 있어서 청구항의 불명확한 의미를 확정짓기 위하여 명세서, 의견서 등 내부증거를 중시할 것인지 아니면 사전, 교과서 등 외부증거를 중시할 것인지에 대하여 이견이 존재하였다. 실제로 CAFC 판사들 중 일부는 외부증거를 선호하였고, 다른 일부는 내부증거를 선호하였으며, 또 나머지는 특별한 선호를 보이지 않았다.⁴⁵⁾ 즉, 해당 사건을 심리하는 판사가 누구인지에 따라서 내부증거 또는 외부증거가 선호되고 그럼으로 청구항 해석이 달라질 수 있는 것이다.

6. Phillips CAFC 전원합의체 사건의 법리⁴⁶⁾

위와 같은 CAFC 내부의 불일치를 해소하기 위하여 Phillips 전원합의체가 소집되었으며, 그 법정에서 CAFC는 (1) 청구항의 용어는 발명일 당시 통상의 기술자가 이해하는 의미가 부여되어야 하며,⁴⁷⁾ (2) 쟁점이 되는 용어의 의미는 통상의 기술자가 입수 가능한 증거를 참조하여 해석되어야 하며,⁴⁸⁾ (3) 그러한 증거는 청구항의 문언 그 자체, 명세서 나머지 부분, 출원이력, 외부증거 등을⁴⁹⁾ 포함하며, (4) 그러한 증거는 상황

45) R. Polk Wagner & Lee Petherbridge, Is the Federal Circuit Succeeding? An Empirical Assessment of Judicial Performance, 152 U. Pa. L. Rev. 1105, 1170 (2004) (1996년 Markman II 판결 이후로 CAFC가 청구항 해석 사안을 판결한 393건의 사건 중 63.1%에서 외부 증거를 참조하였고, 36.9%에서 내부증거를 참조하였다. 특히, Dyk, Clevenger 및 Linn 판사는 거의 사전을 참조하였고, Lourie, Bryson 및 Newman 판사는 거의 내부증거를 참조하였다.).

46) Phillips, 415 F.3d 1303.

47) Phillips, 415 F.3d at 1313 (Claim terms must be given “the meaning that the term would have to a person of ordinary skill in the art in question at the time of the invention.”).

48) Phillips, 415 F.3d at 1314 (“Because the meaning of a claim term as understood by persons of skill in the art is often not immediately apparent, and because patentees frequently use terms idiosyncratically, the court looks to ‘those sources available to the public that show what a person of skill in the art would have understood disputed claim language to mean.’”).

49) 청구항 해석을 위하여 내부증거의 하나인 ‘요약서(abstract)’를 참고할 수 있는가? 대부분의 판례는 내부증거를 나열할 때, 요약서는 제시하지 않고 있다. 그러나 요약서도 함께 참고하여 청구항을 해석한 사례가 있기는 하다. Netcraft Corp. v. eBay, Inc., --- F.3d ---, 2008 WL 5137114 (Fed. Cir. 2008) (“In support of its construction, the district court cited many portions of the common

에 따라 가중치가 달리 부여되며, 내부증거가 외부증거에 우선하여 참조되어야 한다고 판단하였다.

CAFC는 외부증거가 내부증거에 비하여 신뢰성이 부족하다고 보았는데 그 이유로는 첫째, 해당 외부증거가 심사 서류 중 생성된 것이 아닐 수 있다는 점, 둘째, 해당 외부증거가 통상의 기술자의 이해를 반영하지 못할 수 있다는 점, 셋째, 어떤 외부증거는 그 소송을 위하여 작위적으로 생성되기도 한다는 점, 넷째, 외부증거의 규모가 너무 커 참조하기가 곤란할 수 있다는 점, 다섯째, 외부증거를 우선시 하는 경우 청구항의 통지기능이 훼손될 수 있다는 점 등이 제기된다.⁵⁰⁾

V. 미국법원에서의 청구항 해석의 미래

1. Phillips 사건 이후의 청구항 해석

2005년 7월 13일부터 2006년 9월 13일 사이에 CAFC가 판결한 86건의 청구항 해석 사례를 바탕으로 분석한 연구에 의하면,⁵¹⁾ 지방법원의 청구항 해석을 파기한 비율이 39.5%에 달하였다. 일부 여전히 사전 등 외부증거로 청구항 해석을 한 사례도 있지만, 대부분 내부증거에 의하여 청구항 해석을 하였으나,⁵²⁾ 결과적으로 Phillips 이전의 파기율과 비교하여 나아진 면이 전혀 없다.⁵³⁾ 결국, 내부증거를 우선적으로 참조하는 것이 청구항 해석의 일관성 및 예측 가능성을 제고한다는 Phillips 판결의 논리가 허구임이 실증적으로 입증된 것이다. 그러므로 청구항 해석의 일관성 및 예측 가능성을 제고하기 위한 조치가 필요하며, 그러한 조치로 제시되는 것이 중간항소 및 지방법원 판단에의 존중이다.

specification (including the Abstract and the Summary of the Invention) . . .”).

50) Joseph S. Miller and James A. Hilsenteger, The Proven Key: Roles and Rules For Dictionaries At the Patent Offices and the Courts, 54 Am. U. L. Rev. 829 (2004).

51) Michael Saunders, A survey of Post-Phillips Claim Construction Cases, 22 Berkeley Technology Law Journal 215 (2007).

52) Michael Saunders, A survey of Post-Phillips Claim Construction Cases, 22 Berkeley Technology Law Journal 215 (2007)(명세서(Specification)를 참조한 비율은 44.4%, 청구항을 참조한 비율은 29.6%, 출원이력을 참조한 비율은 8.6%, 사실적인 외부증거(Factual extrinsic evidence)를 참조한 비율은 7.4%, 사전의 정의를 참조한 비율은 6.2%였다.).

53) 그 이전의 파기율은 연구에 따라, 40%, 44% 또는 37.5% 정도였다. 각주 28) 내지 31) 참조.

2. 중간항소(interlocutory appeal)

청구항 해석에 관한 결정(Markman decision)이 내려진 후 그 결정에 불복하는 당사자가 그 결정만을 항소할 수 있도록 하는 방안이 현재 미국특허법개혁법안의 일부에 포함되어 있다.⁵⁴⁾ 지금의 절차에 의하면 어느 한 당사자가 청구항 해석에 불만이 있더라도 모든 재판 절차를 다 종료한 후 판결이 내려지면 그 판결에 대하여 항소하도록 되어 있어, 시간과 경비가 많이 소요된다. 다른 한편, 그런 중간항소가 허용되는 경우, 많은 지방법원 사건에 대하여 중간항소가 제기되어 CAFC가 그런 중간항소를 다루기 위하여 바빠지는 단점이 제기되기도 한다.⁵⁵⁾⁵⁶⁾

3. 지방법원 판단에의 존중

청구항 해석의 파기율이 높은 가장 큰 요인은 CAFC가 지방법원의 청구항 해석에 대하여 존중을 하지 않기 때문이다. 청구항 해석은 본질적으로 어려울 수밖에 없는 작업이므로, CAFC가 하급심 판단을 존중하지 않고 새롭게 판단하는 경우 파기율은 낮아지기 어렵다. 실제로, 관련 증거, 전문가 증언 등을 직접적으로 접한다는 면에서 지방법원 판사가 CAFC 판사보다 더 유리하므로 지방법원 판사의 판단을 존중하여야 한다는 견해⁵⁷⁾ 및 판례도⁵⁸⁾ 엄연히 존재한다.

54) 미국특허법개혁법안은 현재 미국상원에 계류 중이며, Obama 정부가 출범된 후 동 개혁법안에 대하여 논의가 재개될 것으로 관측된다.

55) William C. Rooklidge & Mansi H. Shah, Creation of the Right to Interlocutory Appeal of Patent Claim Construction Rulings and Mandatory Stay Pending Appeal
(http://www.patentsmatter.com/issue/pdfs/Interlocutory_Review_Paper.pdf) 2008년 11월 15일 방문.

56) Ajay Singh, Interlocutory Appeals in Patent Cases Under 28 U.S.C. § 1292(C)(2): Are They Still Justified and Are They Implemented Correctly?, 55 Duke L.J. 179 (2005).

57) Phillips, 415 F.3d at 1334 (Mayer, J., dissenting) (The trial judge is in a better position to make factual determinations as to the credibility of witnesses, as the trial judge actually sees the witness testifying and is not forced merely to rely upon a sterile dictation of the words spoken. Further, "[t]he trial judge's major role is the determination of fact, and with experience in fulfilling that role comes expertise."); Thomas Chen, Patent Claim Construction: An Appeal for Chevron Deference, 94 Virginia Law Review 1165, 1183-84 (2008).

58) *Rattler Tools, Inc. v. Bilco Tools, Inc.*, --- F.3d ---, 2008 WL 2165726 (Fed. Cir. 2008) ("We have considered all of Rattler's arguments. Having done so, we see no reason to disturb the careful and thorough post-trial decision of the district court.").

한편, 지방법원의 청구항 해석을 존중하는 것이 (1) 지방법원의 실수를 외면하는 결과를 초래하고, (2) 청구항 해석에 대한 CAFC의 통제력이 약화되어 청구항 해석의 일관성이 저하되고, (3) 본인에게 유리한 청구항 해석을 할 것으로 기대되는 지방법원을 선택하는 포럼쇼핑(forum shopping)이 발생하는 단점을 지적하는 견해도 있다.⁵⁹⁾ 이 쟁점에 대하여는 CAFC 판사들도 이견을 보이고 있으며, 아래 Amgen 사건이 그러한 이견을 잘 보여준다.

4. Amgen 사건⁶⁰⁾

Amgen 사건을 담당한 재판부는 Cybor 전원합의체에 의하여 확인된 “De Novo” 원칙에 의하여 지방법원의 청구항 해석을 심리하였고, 결과적으로 지방법원의 판결을 파기하였다.⁶¹⁾ 이에 불복한 당사자가 전원합의체에 의한 재심리를 신청하였으며, CAFC는 그 신청을 각하하였다. 그러한 각하에 5명의 판사(Michel,⁶²⁾ Newman, Rader,⁶³⁾ Mayer, Moore)는 강력한 반대의견을 개진하였으며, 3명의 판사(Gajarsa, Linn, Dyk)는 이 쟁점에 대하여 전원합의체 판단의 필요성은 인정하면서도 이번 기회가 아닌 다음 기회를 기다려야 한다고 하였으며, 다른 4명의 판사는 전원합의체 판단을 반대하였다. 전원합의체 심리가 허락되기 위해서는 12명의 CAFC Active 판사⁶⁴⁾ 중 다수(majority)인 7명의 판사가 동의를 하여야 하는데⁶⁵⁾ 그 7명에 2명이 모자라는 5명만이 동의를

59) Gregory J. Wallace, Toward Certainty and Uniformity in Patent Infringement Cases After Festo and Markman: A Proposal for a Specialized Patent Trial Court with a Rule Of Greater Deference, 77 S. Cal. L. Rev. 1383, 1401-02 (2004).

60) Amgen Inc. v. Hoechst Marion Roussel, Inc., 457 F.3d 1293 (Fed. Cir.), en banc rehearing denied, 469 F.3d 1039 (2006).

61) Michel 법원장, Clevenger (Senior) 판사 및 Schall 판사가 재판부를 구성하였고, Clevenger, Schall 판사가 다수의견을 Michel 법원장이 소수의견을 형성하였다.

62) 특히, Michel 법원장은 다음과 같은 문제로 인하여 Cybor 원칙이 파기되어야 한다고 주장한다: (1) 여전히 높은 파기율, (2) 낮은 예측 가능성 및 그로 인한 낮은 합의율, (3) 청구항 해석에 많은 시간을 투자한 지방법원 판사의 상대적 장점 상실, (4) 개별 용어를 해석하기 위한 CAFC 자원의 낭비. Amgen, 469 F.3d at 1040.

63) Rader 판사는 (1) Markman II 대법원이 청구항 해석이 순수한 법률문제가 아닌 법률문제와 사실문제의 중간문제라고 판시하였다는 점 및 (2) 지방법원 판사가 청구항 해석과 관련된 증거에 보다 많은 시간을 투자한다는 점을 전원합의체 판단이 필요한 이유로 제기하였다. Amgen, 469 F.3d at 1044.

64) CAFC에는 12명의 Active 판사 자리가 있다. Senior 판사 자리에는 숫자의 제한이 없으며 2008년 11월 현재에는 4명의 Senior 판사(Friedman, Archer, Plager, Clevenger)가 있다.

65) Federal Rules of Appellate Procedure Rule 35(a) (“A majority of the circuit judges who are in regular active service and who are not disqualified may order that an appeal or other

하였던 것이다. 중간 입장을 가지는 판사가 3명이나 되고, 2009년 중에는 CAFC 판사 중 제법 다수가 퇴임할 것으로 예상되므로,⁶⁶⁾ 조만간 Cybor “De Novo” 원칙을 뒤집기 위한 새로운 전원합의체 심리가 가능할 것으로 기대된다.

5. 청구항 해석의 제한

청구항 해석의 난맥상으로 인하여 양 당사자는 청구항에 기재된 용어의 의미를 자기에게 유리하게 해석하기 위하여 노력할 필요성은 증가되었다. 즉, 근거가 약한 주장이라도 집요하게 주장하면 그러한 주장이 채택될 가능성이 높다는 것이다. 그러므로 양 당사자는 더욱 많은 용어에 대한 청구항 해석을 요구하게 된다. 그래서 결과적으로 법원은 청구항 해석에 많은 시간을 할애하게 된다. 이러한 폐단을 막기 위한 방법으로, 청구항 해석이 요구되는 용어가 관련 쟁점의 결과에 확실한 영향을 미치는 지를 그 요구하는 당사자가 입증하게 하는 것이 제시된다.⁶⁷⁾ 사건의 결과에 영향을 미치지 않는 여러 용어의 해석에 지나친 시간을 할애하지 않겠다는 의도이다. 그러나 한편, 해당 당사자가 청구항 해석을 요구하는 경우 반드시 청구항 해석을 하여야 한다는 견해도 있다.⁶⁸⁾ 전자의 방법이 하급심에 의하여 제시되었고, 후자의 방법이 상급심인 CAFC에서 판시된 것이어서 후자의 방법이 현행 관련 법리의 지위를 가지지만, 현재의 청구항 해석의 난맥상을 고려하면 전자의 방법이 채택되어야 한다고 판단된다.

proceeding be heard or reheard by the court of appeals en banc.”).

66) Rader 판사와의 인터뷰(2008년 9월 25일).

67) IP Cleaning S.p.A. v. Annovi Reverberi, S.p.A., 2008 WL 5119586 (W.D. Wis. 2008) (“The reason for the order is not to require parties to parrot its language before the court construes claim terms; it is to avoid the devoting judicial resources to the issuance of advisory opinions on the construction of claim terms about which the parties have no concrete dispute. As much as the parties may hate to show their hands at this early stage, they must do so, if they hope to seek the benefit of claim construction before filing motions for summary judgment. Because the parties have disregarded the order and failed to demonstrate the basis for requesting construction of the terms they dispute, their motions requesting claim construction will be denied.”).

68) O2 Micro Intern. Ltd. v. Beyond Innovation Technology Co., Ltd., 521 F.3d 1351, 1360 (Fed. Cir. 2008) (“When the parties raise an actual dispute regarding the proper scope of these claims, the court, not the jury, must resolve that dispute . . . When the parties present a fundamental dispute regarding the scope of a claim term, it is the court's duty to resolve it.”).

VI. 결론

1. 미국 청구항 해석 법리의 정리

청구항 해석과 관련된 미국법원의 현재의 법리는 (1) 청구항 해석은 사실문제가 아닌 법률문제이며, (2) 법률문제이므로, 배심원이 아닌 판사가 판단하며, (3) 순수한 법률 문제이므로 재심법원이 하급심의 판단을 존중하지 않고 새로이 판단하며, (4) 청구항 해석을 위하여 외부증거보다 내부증거가 우선적으로 참조되어야 한다는 것이다. 그러나 한 번의 대법원 및 세 번의 CAFC 전원합의체라는 흔치 않은 노력을 통해서도⁶⁹⁾ 여전히 청구항 해석에 대한 논란은 잠재워지지 않고 있다. 향후, 미국법원의 청구항 해석에 대한 법리 변화는 계속하여 흥미로운 관찰거리를 줄 것으로 생각된다. 좌우지간, 우리 출원인의 입장에서는 현재의 미국 청구항 해석 법리에 따라 명세서를 잘 작성하는 것이 중요하다.

2. 미국 특허출원 명세서 작성에 있어서 유의할 사항

이러한 이해를 바탕으로, 미국 특허출원 명세서를 작성함에 있어서 유의할 사항을 제시하면 다음과 같다. 명세서, 도면, 다른 청구항, 보정서, 의견서 등이 어떤 청구항의 용어의 의미를 제한하고 있지 않은지에 대하여 점검할 필요가 있다. 결국, 청구항에 사용된 용어 중 그 의미에 대하여 다툼의 여지가 있는 용어에 대하여는 상기와 같은 내부증거를 검토하여 그 용어의 의미가 제대로 기술되어 있는지에 대하여 검토를 하여야 하는 것이다. 또, 그러한 용어에 대하여 발명의 상세한 설명에서 그 의미를 적극적으로 부여하는 것도 좋은 방법이 될 수 있다.⁷⁰⁾ 다른 해석의 가능성을 사전에 차단하는 것이다. 만약, 해당 용어에 대하여 적극적으로 의미를 부여하기가 여건상 어려우면, 해당 용어를 정의하는 논문, 교과서 등을 인용하여 그 정의에 따르도록 하여

69) 미국 연방대법원의 경우, 특허사건을 1년에 0-2건 정도 심리하고, CAFC의 경우, 전원합의체에 의한 심리를 1년에 1-2회 정도 허락하는 것을 고려하면, 미국 법원이 청구항 해석에 대하여 이론적으로 많은 투자를 하였고, 그러한 투자에도 불구하고 논란을 잠재우지 못한 셈이다.

70) *Old Town Canoe Co. v. Confluence Holdings Corp.*, 448 F.3d 1309, 1316 (Fed. Cir. 2006) (“The district court’s reference to the dictionary was not an improper attempt to find meaning in the abstract divorced from the context of the intrinsic record but properly was a starting point in its analysis, which was centered around the intrinsic record consistent with *Phillips*.”).

다른 주장의 여지를 차단하는 것이 좋다.⁷¹⁾ 또 다른 방법으로는, 해당 청구항의 종속항을 별도로 배치하여 해당 청구항의 용어가 종속항의 의미처럼 해석되는 일을 방지하는 것이다. 청구항 차별화 원칙에 의하여 독립항이 종속항과 같은 의미로 해석되기는 어렵기 때문이다.⁷²⁾⁷³⁾ 가장 효과가 작지만, 또한 가장 쉬운 방법으로는 “본 실시례는 하나의 실시 형태를 보여줄 뿐, 발명을 제한적으로 해석하기 위하여 사용되어서는 아니 되며, 본 출원의 발명은 통상의 기술자가 본 실시례에 근거하여 다양한 실시를 할 수 있는 범위를 포괄한다”는 표현과 동일 또는 유사한 표현을 명세서에 두는 것이다.⁷⁴⁾⁷⁵⁾ 또, 요약서(abstract), 발명의 목적, 발명의 간단한 설명 등의 부분에서 제한적 표현을 사용하고 있는지도 검토되어야 한다.⁷⁶⁾

3. 우리나라의 청구항 해석 법리의 제안

청구항 해석과 관련하여 미국 법원이 중요하게 다룬 쟁점인, 법률문제 여부, De novo 판단 여부 등은 우리나라에서는 크게 중요하지 않다. 물론, 청구항 해석이 사실문제인 것으로 판단되는 경우, 상고이유가 되지 않을 수도 있는 등의 차이는 발생할 수 있으나, 청구항 해석이 순수한 사실문제인 것으로 판단될 것 같지는 않다. 우리의 경우 상급심이 하급심 판단을 존중해야 한다는 원칙이 없으므로 법률문제인지 여부, 나아가서 De novo 판단 여부는 더욱 중요하지 않게 된다. 사실 우리 법원을 위해서

71) Tom Brody, Claim Construction Using Contexts of Implication, 13 Va. J.L. & Tech 3, 38 (2008) (“Sometimes, the inventor is unable, or does not have time, to provide a definition for a technical term used in the claims. Where this is the case, the patent practitioner should consider citing scientific publications that disclose how the skilled artisan uses the term in question.”).

72) Liebel-Flarsheim, 358 F.3d at 910 (“As this court has frequently stated, the presence of a dependent claim that adds a particular limitation gives rise to a presumption that the limitation in question is not present in the independent claim.”).

73) 한편, 독립항, 종속항을 방만하게 배치하였다가 심사 중 삭제하는 경우 불리한 출원이력을 남길 수 있으므로 조심하여야 한다. PSN Illinois, LLC v. Ivoclar Vivadent, Inc., 525 F.3d 1159, 1166 (Fed. Cir. 2008) (“... cancelled claims may provide ‘probative evidence’ that an embodiment is not within the scope of an asserted claim”).

74) Tom Brody, supra note 72, at 38 (“The attorney or agent should include the term ‘without limitation’ or ‘in an alternative embodiment’ in disclosures accompanying each embodiment.”).

75) 이런 견지에서, 실시례를 다양하게 제시하는 것도 중요하다.

76) Netcraft Corp. v. eBay, Inc., --- F.3d ---, 2008 WL 5137114 (Fed. Cir. 2008) (“In support of its construction, the district court cited many portions of the common specification (including the Abstract and the Summary of the Invention) . . .”).

는 청구항 해석에 있어서 사전 등 외부증거가 우선 검토되는 것인지 아니면 명세서 등 내부증거가 우선 검토되는 것인지에 대하여 입장을 정리하는 문제가 중요하다.

미국의 경우, 논란 끝에 내부증거가 외부증거에 우선하여 고려되어야 한다고 결론을 내린 바 있으나,⁷⁷⁾ 우리는 그에 대하여 명확한 입장이 확립되어 있지 않은 것으로 보인다. 우리 대법원은 해당 용어의 사전적 의미만을 살피고 청구항을 해석하기도 하였고,⁷⁸⁾ 발명의 상세한 설명을 참작하여 청구항을 해석하기도 하였고,⁷⁹⁾ 또, 발명자와 통상의 기술자의 인식까지 고려하여 청구항을 해석하기도 하였다.⁸⁰⁾ 향후, 우리나라에서의 청구항 해석이 미국과 같이 예측 불가능한 게임이 되어서는 아니 될 것이다. 청구항 해석의 일관성 및 예측 가능성을 제고하기 위해서는 특허제도가 요구하는 청구항의 통지기능에 따라서 합목적으로 청구항이 해석되어야 한다.

필자는 청구항의 통지기능을 제고하기 위해서는 청구항 해석은 다음과 같은 순서로 행해져야 한다고 주장한다. 첫째, 통상의 기술자가 해당 용어에 부여하는 일반적인 의미에 따라 청구항을 해석하는 것을 원칙으로 하여야 하고, 둘째, 그 일반적인 의미가 불명확한 경우, 그 의미를 파악하기 위해서 사전, 교과서 등 외부증거가 우선적으로 참고 되어야 하며, 마지막으로, 그 일반적인 의미에 대한 추정은 명세서, 출원이력 등 내부증거를 통하여 파악되는 출원인의 의도에 의하여 반복될 수 있어야 한다.⁸¹⁾ 앞에서 살펴본 바와 같이, 내부증거는 출원인의 주관적 의도와 관련되고, 외부증거는 통상의 기술자의 객관적 이해와 관련되는데, 제3자로서는 전자보다 후자를 파악하는 것이

77) Phillips, 415 F.3d at 1317 ("However, while extrinsic evidence 'can shed useful light on the relevant art,' we have explained that it is 'less significant than the intrinsic record in determining the legally operative meaning of claim language.'").

78) 대법원 2007. 8. 24. 선고 2006후138 판결(해당 특허발명에서 사용된 '무음착신'이라는 용어의 의미를 해석함에 있어서, 명세서의 용어는 우선 일반적인 의미로 해석되는 것이 원칙이고 착신의 사전적인 의미가 '통신의 도착함'이므로 무음착신을 '소리 없이 통신이 도착한다'로 해석한 사례).

79) 대법원 2008. 7. 10. 선고 2008후57 판결(실용신안등록청구범위에 기재된 "캐스케이드방식으로 연결하는 링크수단"의 기술적 구성의 구체적 내용을 알 수 없어 고안의 상세한 설명과 도면 등을 보충하여 해석한 결과, 확인대상고안이 등록고안의 권리범위에 속하지 않는다고 한 사례).

80) 대법원 2008. 2. 28. 선고 2005다77350, 2005다77367 판결(그 유명한 '종이거저귀 사건'으로서, "유체 투과성 플랩"이라는 용어의 의미를 해석하기 위하여 다른 청구항, 명세서의 기재뿐만 아니라 발명자와 통상의 기술자의 인식까지 고려한 사례).

81) 청구항을 작성하는 출원인은 해당 청구항의 조어사로서 자기 책임 하에 해당 용어에 일반적인 의미와 다른 의미를 부여할 수 있다. 대법원 2008. 2. 28. 선고 2005다77350, 2005다77367 판결("특허의 명세서에 기재된 용어는 명세서에 그 용어를 특정한 의미로 정의하여 사용하고 있지 않은 이상 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라 한다)에게 일반적으로 인식되는 용어의 의미에 따라 명세서 전체를 통하여 통일되게 해석되어야 한다"고 관시한 바에 의하면, 출원인이 그 용어를 특정한 의미로 정의하여 사용하는 경우 그 정의에 따라야 한다.).

더 용이하기 때문이다.⁸²⁾⁸³⁾

주제어

청구항 해석, 보통 의미, 통지기능, 외부증거, 내부증거

82) Phillips, 415 F.3d at 1313 (“The inquiry into how a person of ordinary skill in the art understands a claim term provides an objective baseline from which to begin claim interpretation.”).

83) 본 고의 심사위원 중 한 분이 이번 주제에 대한 “심층분석 및 비교법적 고찰이 필요하다”는 지적을 하였으며, 그 지적에 동의한다. 사실, 그런 내용을 포함하는 것이 기본적으로는 바람직하나, 그런 내용까지 하나의 논문에 포함하기에는 분량이 너무 방대하여 욕심을 자제하였으며, 다음 논문에서 다른 각도의 접근을 시도할 예정이다.

>>> 참고문헌

【국내 판결】

- 대법원 2007. 8. 24. 선고 2006후138 판결.
 대법원 2008. 7. 10. 선고 2008후57 판결.
 대법원 2008. 2. 28. 선고 2005다77350, 2005다77367 판결.

【미국 문헌】

- David L. Schwartz, Practice Makes Perfect? An Empirical Study of Claim Construction Reversal Rates in Patent Cases, 107 Mich. L. Rev. 223 (2008).
 Michael Saunders, A survey of Post-Phillips Claim Construction Cases, 22 Berkeley Technology Law Journal 215 (2007).
 William C. Rooklidge & Mansi H. Shah, Creation of the Right to Interlocutory Appeal of Patent Claim Construction Rulings and Mandatory Stay Pending Appeal (2007).
 <http://www.patentsmatter.com/issue/pdfs/Interlocutory_Review_Paper.pdf>
 Timothy J. Malloy & Patrick V. Bradley, Claim Construction: A Plea for Deference, 7 Sedona Conf. J. 191 (2006).
 Ajay Singh, Interlocutory Appeals in Patent Cases Under 28 U.S.C. § 1292(C)(2): Are They Still Justified and Are They Implemented Correctly?, 55 Duke L.J. 179 (2005).
 Kimberly A. Moore, Markman Eight Years Later: Is Claim Construction More Predictable?, 9 Lewis & Clark L. Rev. 231 (2005).
 Gregory J. Wallace, Toward Certainty and Uniformity in Patent Infringement Cases

- After Festo and Markman: A Proposal for a Specialized Patent Trial Court with a Rule Of Greater Deference, 77 S. Cal. L. Rev. 1383 (2004).
- R. Polk Wagner & Lee Petherbridge, Is the Federal Circuit Succeeding? An Empirical Assessment of Judicial Performance, 152 U. Pa. L. Rev. 1105 (2004).
- Joseph S. Miller and James A. Hilsenteger, The Proven Key: Roles and Rules For Dictionaries At the Patent Offices and the Courts, 54 Am. U. L. Rev. 829 (2004).
- Andrew T. Zidel, Patent Claim Construction in the Trial Courts: A Study Showing the Need for Clear Guidance from the Federal Circuit, 33 Seton Hall L. Rev. 711 (2003).
- Gretchen Ann Bender, Uncertainty and Unpredictability in Patent Litigation: The Time Is Ripe for a Consistent Claim Construction Methodology, 8 J. Intell. Prop. L. 175 (2001).
- Christian A. Chu, Empirical Analysis of the Federal Circuit's Claim Construction Trends, 16 Berkeley Tech. L.J. 1075 (2001).
- O.W. Holmes, The Path of the Law, 10 Harvard Law Review 457 (1897).

【미국 판결】

- Markman v. Westview Instruments, Inc., 517 U.S. 370 (1996).
- Bates v. Coe, 98 U.S. 31 (1878).
- Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005) (en banc).
- Cybor Corp. v. FAS Technologies, Inc., 138 F.3d 1448 (Fed. Cir. 1998) (en banc).
- Markman v. Westview Instruments, Inc., 52 F.3d 967 (Fed. Cir. 1995) (en banc).
- Rattler Tools, Inc. v. Bilco Tools, Inc., --- F.3d ---, 2008 WL 2165726 (Fed. Cir. 2008).
- Heuft Systemtechnik GMBH v. Industrial Dynamics Co., --- F.3d ---, 2008 WL 2518562 (Fed. Cir. 2008).
- Lawler Mfg. Co., Inc. v. Bradley Corp., --- F.3d ---, 2008 WL 2185990 (Fed. Cir. 2008).

Helmsderfer v. Bobrick Washroom Equipment, Inc., 527 F.3d 1379 (Fed. Cir. 2008).
 PSN Illinois, LLC v. Ivoclar Vivadent, Inc., 525 F.3d 1159 (Fed. Cir. 2008).
 Finisar Corp. v. DirecTV Group, Inc., 523 F.3d 1323 (Fed. Cir. 2008).
 Ormco Corp. v. Align Tech., Inc., 498 F.3d 1307 (Fed. Cir. 2007).
 Amgen Inc. v. Hoechst Marion Roussel, Inc., 469 F.3d 1039 (Fed. Cir. 2006).
 Old Town Canoe Co. v. Confluence Holdings Corp., 448 F.3d 1309 (Fed. Cir. 2006).
 Inpro II Licensing, S.A.R.L. v. T-Mobile USA, Inc., 450 F.3d 1350 (Fed. Cir. 2006).
 Harris Corp. v. Ericsson Inc., 417 F.3d 1241 (Fed. Cir. 2005).
 Liebel-Flasheim Co. v. Medrad, Inc., 358 F.3d 898 (Fed. Cir. 2004).
 Karsten Mfg. Corp. v. Cleveland Golf Co., 242 F.3d 1376 (Fed. Cir. 2001).
 Amazon.com, Inc. v. Barnesandnoble.com, Inc., 239 F.3d 1343 (Fed. Cir. 2001).
 Renishaw PLC v. Marposs Societa' per Azioni, 158 F.3d 1243 (Fed. Cir. 1998).
 Serrano v. Telular Corp., 111 F.3d 1578 (Fed. Cir. 1997).
 Eastman Kodak Co. v. Goodyear Tire & Rubber Co., 114 F.3d 1547 (Fed. Cir. 1997).
 Alpex Computer Corp. v. Nintendo Co., 102 F.3d 1214 (Fed. Cir. 1996).
 Insituform Techs., Inc. v. Cat Contracting, Inc., 99 F.3d 1098 (Fed. Cir. 1996).
 General Am. Transp. v. Cryo-Trans, Inc., 93 F.3d 766 (Fed. Cir. 1996).
 Wiener v. NEC Elecs. Inc., 102 F.3d 534 (Fed. Cir. 1996).
 Metaullics Sys. Co. v. Cooper, 100 F.3d 938 (Fed. Cir. 1996).

----- ABSTRACT -----

Claim Construction in U.S. Patent Litigations : An Unpredictable Game

Chaho Jung

This article reviews U.S. jurisprudence on claim construction. So doing, in chapter II, meaning and function of a claim was suggested, in chapter III, important methodologies of claim construction were summarized and in chapter IV, four landmark decisions, Markman I, Markman II, Cybor and Phillips were briefed. Through such study, the U.S. claim construction law can be summarized as follow: (1) claim construction is not a matter of fact, but a matter of law, (2) accordingly, it shall be decided by judge rather than jury, (3) furthermore, it may be subject to de novo review, without being given deference, and (4) extrinsic evidence is less significant than intrinsic evidence in determining the legally operative meaning of claim language.

This article suggests a few tips on drafting a U.S. patent specification: (1) the possibility whether a claim language is meaningfully restricted by intrinsic evidence shall be checked, (2) an applicant may positively define a would-be ambiguous claim language, and (3) dependent claims would be added to endow an independent claim a different meaning.

Conclusively, this article proclaims that the Korean claim construction methodology be under the following steps: (1) a claim language at issue shall be given an ordinary and customary meaning normally understood by the person having ordinary skill in the art, (2) if the language is ambiguous, extrinsic evidence, such as dictionary may be firstly referred to clarify the meaning thereof,

and (3) the presumed ordinary meaning may be rebutted by the applicant's intent grasped by intrinsic evidence, such as specification and prosecution history. It is believed that this methodology may enhance notice function of a claim, because extrinsic evidence is more easily accessible and understandable to the third party than intrinsic evidence.

Key Words : claim construction, ordinary meaning, notice function, extrinsic evidence, intrinsic evidence