

청구범위 해석에 있어서 ‘상세한 설명의 참작’에 관한 최근 대법원 판결 분석 및 외국 사례와의 비교 검토

김 병 필*

목 차

- I. 서론
- II. ‘상세한 설명의 참작’에 관한 최근 대법원 판결 분석
 - 1. 대법원 판결에 나타난 ‘상세한 설명 참작’ 법리
 - 2. 최근 대법원 판결 분석
 - 3. 분석 결과 및 시사점
- III. 외국에서의 특허청구범위 해석 시 ‘상세한 설명의 참작’
 - 1. 일본
 - 2. 미국
 - 3. 유럽
- IV. 우리나라와 외국의 ‘상세한 설명 참작 원칙’ 비교 및 시사점
 - 1. 비교 검토
 - 2. 시사점
- VI. 결론

* 대법원 특허조사관실 서기관(前 특허심판원 심판관).

초록

우리나라에서의 청구범위 해석방법은 크게 청구범위 기재 자체를 중시하는 법리와 발명의 상세한 설명의 참작을 중시하는 법리로 나누어져 있다고 할 수 있다. 종래 특허청구범위의 기재가 불명확한 경우에만 발명의 상세한 설명을 참작할 수 있다는 취지의 법리와 별도로, 대법원은 2007년 특허성 판단시 청구범위 해석에 있어서 발명의 상세한 설명을 언제나 참작해야 한다는 취지의 법리를 새롭게 제시했기 때문이다. 하지만 최근 대법원 판결을 보면 종래와 같이 청구범위 기재가 명확한 경우 발명의 상세한 설명을 참작하는 것을 제한해석으로 보고서 허용하지 않는 경향이 강한 것 같다. 특허법원에서 발명의 상세한 설명을 참작해서 명세서 전체의 기술적 사상이나 용어의 기술적 의의에 부합하도록 한정적으로 해석한 것을 대법원은 제한 해석이라고 보고서 파기한 사례를 쉽게 찾아볼 수 있기 때문이다. 즉 대법원은 단순히 상세한 설명을 참작해서 객관적이고 합리적으로 해석해야 한다는 원론적인 입장에서 있을 뿐 명세서에 기재된 기술적 사상이나 청구항에 기재된 용어의 기술적 의의 등을 고려해서 적극적으로 상세한 설명을 참작하는 정도는 아닌 것으로 보인다.

하지만 최근 일본 지재고재나 미국 및 유럽의 해석방법은 최근 대법원의 청구범위 해석방법과 어느 정도 차이가 있는 것 같다. 최근 일본 지재고재는 종래에 비해 청구범위 기재의 기술적 의의가 불명확한 경우를 다소 넓게 인정함으로써 발명의 상세한 설명의 참작을 강화하는 경향을 보이고 있다. 또한, 대부분의 미국 CAFC 판결들은 청구항에 기재된 용어가 포괄적으로 넓게 기재되어 있다고 하더라도 명세서 기재 등을 참작해서 특허발명의 전체적인 기술적 사상에 부합하도록 용어를 한정적으로 해석하고 있고, 유럽 특허청도 EPC 제69조의 상세한 설명의 참작 원칙을 특허요건 판단시에도 그대로 적용하고 있기 때문이다.

우리나라도 이러한 외국 사례 등을 참작해서 상세한 설명의 참작을 보다 강화하는 방향으로 나아가야 할 것이다. 즉, 청구항에 기재된 발명은 명세서의 관점에서 전체적인 기술적 사상에 부합하도록 해석하도록 하고, 발명의 명확성 여부를 판단함에 있어서 해당 용어만을 분리해서 그 용어의 사전적 의미 등이 명확한지를 판단하는 것이 아니라 청구범위에 기재된 발명이 전체로서 갖는 기술적 의의에 비추어 그 기술적 의의가 명확한지를 판단하는 것이 타당하다고 본다. 또한, 참작 해석을 제한 해석과 명확히 구분해서 기술적 의의를 명확하게 하기 위해 상세한 설명을 참작해서 한정적으로 해석한 것을 제한 해석으로 취급해서는 안될 것이다.

다만 참작해석이라는 이유로 청구범위에 기재되어 있지도 않은 사항을 명세서로부터 끌어들이어 제한적으로 해석하는 것은 여전히 허용해서는 안될 것이다.

특허성 판단시 청구항에 기재된 용어나 문구의 해석은 특허권의 무효 여부를 평가하는 결정적인 요소가 될 수 있기 때문에 상세한 설명의 참작이 언제 어떻게 어느 정도까지 적용될 수 있는지는 매우 중요한 문제라고 할 수 있다. 따라서 우리나라에서도 발명의 상세한 설명의 참작과 관련해서 통일된 기준을 하루빨리 제시할 필요가 있다고 생각된다.

주제어

청구범위 해석, 청구항 해석, 발명의 상세한 설명 참작, 기술적 의의, 기술적 사상, 특허성 판단, 보호범위, 용어 해석, 사전적 의미

I. 서론

기술적 사상에 해당하는 발명을 언어로 완벽하게 기재하는 것은 사실상 불가능하고, 또한, 특허청구범위는 출원인이 직접 작성하기 때문에 다의적인 용어나 통상의 의미와 다른 용어로 기재되는 경우가 종종 발생하게 된다. 이러한 이유로 특허심판원이나 법원에서 출원발명의 특허성 판단 시 또는 특허발명의 보호 범위 확정 시 청구항에 기재된 용어나 문구의 의미를 놓고서 많은 다툼이 발생하게 된다.

이와 같은 많은 다툼의 결과로 청구항에 기재된 용어나 문구의 의미를 어떻게 해석해야 하는지에 관한 여러 원칙이 학설이나 법리로 제시되어 있다. 그 중 가장 기본적인 청구범위 해석 원칙으로는 ‘문언 해석의 원칙’과 ‘상세한 설명의 참작 원칙’이 있다.¹⁾

문언 해석의 원칙에서 강조하는 것처럼 특허발명의 특징은 청구항에 기재된 사항에 의해서 해석되어야 하지만, 청구항에 기재된 사항만으로 특허발명을 명확히 특정하는 것은 곤란하기 때문에 문언 해석의 원칙을 보완하기 위한 수단으로 상세한 설명의 참작 원칙이 필요하다고 할 수 있다. 하지만 특허청구범위 해석에 있어서 상세한 설명을 언제 어떻게 어느 정도로 참작해야 하는지에 대해서는 크게 2개의 견해가 있다. 청구범위의 기재가 불명확한 경우에만 예외적으로 참작해야 한다는 입장과, 청구범위는 명세서의 한 부분이기 때문에 원칙적으로 상세한 설명을 참작해야 한다는 입장이 있다.

우리나라 대법원도 판례로서 문언 해석의 원칙과 상세한 설명의 참작 원칙을 제시하고 있다. 하지만 상세한 설명 참작의 구체적인 방법론이나 상세한 설명의 참작 원칙이 언제 적용되어야 하는지에 관해서 명확한 기준을 제시하고 있다고 보기는 어렵다. 왜냐하면 청구범위에 기재된 사항의 의미가 불명확한 경우에만 발명의 상세한 설명을 참작할 수 있다는 취지의 판결과, 청구항에 기재된 발명을 해석함에 있어서 발명의 상세한 설명을 항상 참작해야 한다는 취지의 판결이

1) 이 밖에도 ‘출원경과 참작의 원칙’, ‘공지기술 참작의 원칙’ 등이 있는데, 본 기고와 직접적으로 관련이 없으므로 여기서는 더 살피지 않기로 한다.

병존하고 있기 때문이다.

특허성 판단이나 보호범위 판단시 청구항에 기재된 용어나 문구의 해석은 특허권의 무효 여부나 침해 여부를 판가름하는 결정적인 요소가 될 수 있고, 청구항 해석은 발명의 상세한 설명이나 도면의 참작 여부에 따라 그 결과가 달라질 수 있기 때문에 상세한 설명의 참작이 언제 어떻게 어느 정도까지 적용될 수 있는지는 매우 중요한 문제라고 할 수 있다. 따라서 우리나라에서도 청구범위 해석에 있어서 상세한 설명의 참작과 관련해서 보다 명확하고 구체적인 기준을 하 루빨리 제시할 필요가 있다고 생각된다.

이에 필자는 청구범위 해석, 특히, 상세한 설명의 참작 원칙과 관련된 대법원의 법리가 그동안 어떻게 흘러왔는지를 살펴보고, 이 원칙이 최근 대법원 판결에서 어떻게 적용되고 있는지를 살펴보고자 한다. 또한, 일본, 미국, 유럽 등에서의 상세한 설명의 참작 원칙이 어떻게 적용되고 있고, 우리나라와 비교해서 어떤 차이가 있는지를 살펴봄으로써 우리가 참고할 만한 시사점도 제시해 보고자 한다.

II. '상세한 설명의 참작'에 관한 최근 대법원 판결 분석

1. 대법원 판결에 나타난 '상세한 설명 참작' 법리들

1) 유형별 구분

(1) 예외적인 경우²⁾에만 발명의 상세한 설명 참작을 허용한 유형: 유형 1

대법원에서 청구범위 해석에 관해서 현재의 법리와 유사하게 판시한 실질적인 최초의 판결은 대법원 1991. 11. 26. 선고 90후1499 판결이라고 할 수 있다. 이 판결에서는 “특허권의 권리범위 내지 실질적인 보호범위는 특허명세서의 여

2) 여기서 예외적인 경우란 “특허청구범위의 기재만으로는 특허의 기술구성을 알 수 없거나 설사 알 수는 있더라도 그 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우”를 의미한다.

러 기재내용 중 특허청구의 범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다 할 것이나, 특허명세서의 기재 중 특허청구의 범위의 항의 기재가 극히 애매모호하거나 추상적, 총괄적인 표현방식에 따라 기재되어 있는 경우 이것만으로는 특허의 기술구성을 알 수 없거나 설사 알 수는 있더라도 그 기술적 범위를 확정할 수 없는 것이므로, 이러한 경우 특허의 기술적 범위 내지 그 권리범위를 정함에 있어서는 특허청구의 범위에 발명의 상세한 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재부분을 보충하여 명세서 전체로서 그 기술적 범위를 실질적으로 확정하여야 하고 특허청구의 범위에 관한 기재에만 구애될 수 없는 것이다."라고 판시하였다.

이 판결은 일본 최고재판소 평성 3년 3월 8일 제2소법정 판결(이하, '리파아제 판결'이라 한다)이 선고되고 약 8개월 후에 선고되었다는 점을 고려하면 일본의 리파아제 판결의 영향을 받은 것으로 추측될 수 있다.³⁾ 90후1499 판결에서는 "특허청구범위의 기재만으로는 특허의 기술구성을 알 수 없거나 설사 알 수는 있더라도 그 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우, …… 명세서의 다른 기재부분을 보충하여"라는 취지의 설시를 처음 하였는데, 이는 리파아제 판결에서 설시한 것과 아주 유사하기 때문이다.

이 판결 이후 "특허청구범위의 기재만으로는 특허의 기술구성을 알 수 없거나 설사 알 수는 있더라도 그 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우 발명의 상세한 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재 부분을 보충"할 수 있다는 취지의 판결들이 계속 나왔다. 법리 문구만으로 보면 크게 2가지로 구분될 수 있는데, 대법원 1995. 12. 12. 선고 94후1787 판결, 대법원 2002. 4. 12. 선고 2001후935 판결, 2004. 2. 13 선고, 2003후113 판결⁴⁾과 대법원 1997. 5. 28. 선고 96후1118 판결, 대법원 2002. 4. 12. 선고 99후2150 판결, 대법원 2006. 10. 26 선고 2004후2260 판결⁵⁾ 등으로 구분된다.

3) 김동준, "특허청구범위 해석에 있어서 상세한 설명의 참작", 정보법학, 제16권 제3호(2012), 181면 주석 11).

4) "실용신안명세서의 기재 중 실용신안청구의 범위의 기재만으로는 실용신안의 기술구성을 알 수 없거나 설사 알 수는 있더라도 그 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 발명의 상세한 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재부분을 보충하여 명세서 전체로서 실용신안의 기술적 범위 내지 그 권리범위를 해석하여야 한다." 2003후113 판결에서는 '명세서 전체로서' 해석해야 한다는 내용을 삭제하였다.

5) "특허권의 권리범위 내지 실질적 보호범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수가 있다."

(2) 발명의 상세한 설명에 의한 제한 해석 금지를 실시한 유형: 유형 2

앞서 본 유형 1의 대법원 판결들은 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우 명세서의 다른 기재에 의해 보충 해석할 수 있다는 취지를 판시한 것들인데, 이와 달리 특허청구범위의 기재를 중시하면서 특허청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 발명의 상세한 설명에 의한 보완 또는 제한 해석을 금지한다는 취지의 대법원 판결들도 나왔다.

이와 관련된 최초의 판결은 권리범위확인심판으로서 대법원 1993. 10. 12. 선고 91후1908 판결로 보인다. 이 판결에서는 “특허권의 권리범위 내지 실질적인 보호범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만, 그 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 그 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수는 있으나, 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 특허범위의 확장해석은 허용되지 아니함은 물론 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한해석할 수 없다.”라고 판시했다. 이하, 91후1908 판결에서 제시된 법리를 ‘유형 2-1’이라고 부르기로 한다.

이 판결 이후 대법원 1997. 5. 28. 선고 96후1118 판결(거절결정)에서 동일한 법리를 판시했고, 대법원 1998. 4. 10. 선고 96후1040 판결(권리범위), 대법원 2004. 10. 28. 선고 2003후2447 판결(등록무효), 대법원 2006. 10. 13. 선고 2004후509 판결(등록무효) 등에서도 동일한 법리를 적용하고 있다. 특히 2011년 이후 대법원 판결들은 제한 해석 금지와 관련해서 위와 같은 유형 2-1의 법리를 그대로 인용하고 있는 점이 흥미롭다.⁶⁾

한편, 대법원 2001. 9. 7. 선고 99후734 판결(등록무효)에서는 청구범위 기재를 중시하고, 발명의 상세한 설명에 의한 보완 해석 금지를 더욱 강조한 판시

6) 대법원 2011. 7. 14. 선고 2010후1107 판결, 대법원 2011. 2. 10. 선고 2010후2377 판결, 대법원 2011. 6. 10. 선고 2010후3486 판결, 대법원 2011. 8. 25. 선고 2010후3639 판결, 대법원 2012. 3. 29. 선고 2010후2605 판결 등에서는 유형 2-1의 법리를 따르고 있다.

를 했고,⁷⁾ 이후 99후734 판결을 인용한 판결들이 많이 나왔다. 이 중 대법원 2004. 12. 9. 선고 2003후496 판결(등록무효), 대법원 2005. 11. 24. 선고 2003후2515 판결(등록무효) 등은 99후734 판결의 법리를 그대로 인용하고 있고, 대법원 2005. 11. 10. 선고 2004후3546 판결(등록무효), 대법원 2006. 10. 13. 선고 2004후776 판결(등록무효), 대법원 2009. 7. 9. 선고 2008후3360 판결(등록무효), 대법원 2010. 6. 24. 선고 2008후4202 판결(거절결정) 등은 문구를 일부 수정해서 99후734판결과 비슷한 취지로 다음과 같이 실시하였다. “특허권의 권리범위 내지 보호범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이므로, 발명이 특허를 받을 수 없는 사유가 있는지 여부를 판단함에 있어서 특허청구범위의 기재만으로 권리범위가 명백하게 되는 경우에는 특허청구범위의 기재 자체만을 기초로 하여야 할 것이지 발명의 상세한 설명이나 도면 등 다른 기재에 의하여 특허청구범위를 제한 해석하는 것은 허용되지 않는다.” 2004후3546 판결 등에서 제시된 법리는 앞서 본 유형 2-1 법리와 유사하지만 ‘특허청구범의 기재 자체만을 기초로 할 것’이라는 문구가 포함되어 있는 점에서 발명의 상세한 설명보다 청구범위의 기재를 더욱 중시한 것이라고 볼 수 있으므로, 유형 2-1과 구분해서 ‘유형 2-2’라고 부르기로 한다. 즉, 유형 2-1에서는 명세서의 다른 기재에 의한 제한 해석 및 확장 해석의 금지를 강조하고 있는데 비해, 유형 2-2의 경우는 특허청구범위의 기재만으로 권리범위가 명백하게 되는 경우에는 특허청구범위 기재 자체만을 고려해야 하고, 발명의 상세한 설명은 참작해서는 안된다는 점을 강조한 것이라고 해석될 여지도 있어 보인다.

(3) 발명의 상세한 설명의 참작을 강조한 유형: 유형 3

2005. 7. 12. 미국 연방항소법원(CAFC) 전원합의부에서 발명의 상세한 설명의 참작을 강조한 판결(이하, ‘Phillips 판결’이라 한다)이 나왔는데,⁸⁾ 약 1년 뒤

7) “특허청구범위의 기재가 명확히 이해될 수 있고 누가 보더라도 그 기재가 오기임이 발명의 상세한 설명의 기재에 비추어 보아 명확하다고 할 수 없는 경우에는, 특허등록의 유·무효 판단을 위한 특허발명의 요지를 인정함에 있어서 특허청구범위의 기재를 기초로 하여야 할 뿐, 발명의 상세한 설명의 기재에 의하여 보완 해석할 수는 없다.”

우리나라 대법원에서도 발명의 상세한 설명의 참작을 강조한 판결이 나왔다. 처음으로 나온 판결은 권리범위확인심판으로서 2006. 12. 22. 선고 2006후2240 판결인데, 이 판결에서는 다음과 같이 판시했다. “등록실용신안의 권리범위 내지 보호범위는 실용신안등록 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여야 할 것이되, 거기에 기재된 문언의 의미내용을 해석함에 있어서는 문언의 일반적인 의미내용을 기초로 하면서도 고안의 상세한 설명의 기재 및 도면 등을 참작하여 객관적·합리적으로 하여야 하고, 실용신안등록 청구범위에 기재된 문언으로부터 기술적 구성의 구체적 내용을 알 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재 및 도면을 보충하여 그 문언이 표현하고자 하는 기술적 구성을 확정하여 등록실용신안의 권리범위 내지 보호범위를 정하여야 한다.” 이하, 2006후2240 판결에서 제시된 법리를 ‘유형 3-1’이라고 부르기로 한다.

위 판결에서는 상세한 설명의 기재를 참작해서 객관적·합리적으로 청구범위를 해석하도록 한 점에서 종래에 비해 상세한 설명의 참작을 강조한 것이라고 할 수 있다. 2006후2240 판결의 판시 내용을 그대로 따른 판결로는 대법원 2009. 10. 15. 선고 2007다45876 판결, 대법원 2009. 10. 15. 판결 2009다19925 판결 등이 있다.⁹⁾ 하지만 2010년 이후에는 2006후2240 판결에서 판시한 법리 내용을 그대로 따른 판결을 찾아볼 수 없다.

2006후2240 판결이 등장한 후 얼마 뒤 발명의 상세한 설명의 참작을 더욱 강조한 판결이 나왔다. 거절결정 불복심판에 관한 판결로서, 대법원 2007. 9. 21. 선고 2005후520 판결이 그것인데, 이 판결에서는 아래와 같이 판시하고 있다. “특허권의 권리범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이어서 특허청구범위의 기재가 명확하게 이해될 수 있는 경우에 출원명세서의 발명의 상세한 설명이나 첨부된 도면 등의 기재에 의하여 특허청구범위를 보완하거나 제한하여 해석할 것은 아니지만, 특허청구범위에 기재된 발명은 원래 출원명세서의 발명의 상세한 설명이나 첨부된 도면을 전혀 참작하지 않는다면 그 기술적인 의미가 정확하게 이해될 수 없는 것이므로 출원발명에 특허를 받을 수

8) Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303.

9) 2007다45876 판결과 2009다19925 판결은 동일한 특허에 관한 것으로 실질적으로 판시 내용이 동일하다.

없는 사유가 있는지 여부를 판단함에 있어서 특허청구범위의 해석은 특허청구범위에 기재된 문언의 일반적인 의미를 기초로 하면서 동시에 출원명세서의 발명의 상세한 설명이나 첨부된 도면을 참작하여 객관적·합리적으로 하여야 한다.” 2005후520 판결에서는 유형 3-1 법리와 비교해 볼 때 ‘상세한 설명을 전혀 참작하지 않는다면 그 기술적인 의미가 정확하게 이해될 수 없다’는 취지의 문구가 더 포함되어 있어서 유형 3-1에 비해 상세한 설명의 참작을 더욱 강조한 것으로 볼 수 있으므로 유형 3-1과 구분해서 ‘유형 3-2’라고 부르기로 한다. 즉 유형 3-2 법리는 특허청구범위에 기재된 발명은 발명의 상세한 설명이나 첨부된 도면을 전혀 참작하지 않는다면 그 기술적인 의미가 정확하게 이해될 수 없다는 점을 강조하면서 발명의 상세한 설명이나 첨부된 도면을 참작하여 객관적·합리적으로 해석하도록 판시한 것이라고 할 수 있다. 이 판결에 대한 판례해설¹⁰⁾에서는 이 판결의 의의에 관해서 “이 판결은 종래 일본의 구 특허법 시대의 판례로부터 영향을 받은 해석론에 대하여 올바른 특허청구범위 해석방향을 제시하였다는 데에 의의가 있다. 앞서 본 바와 같이 원래 특허권이라는 것은 발명자, 출원자의 인식과 별개의 것이 아니며 발명자의 인식의 범위를 나타내는 내재적인 증거로서 명세서 전체를 참작하는 것은 언제나 허용된다고 할 것이다.”라고 기재하고 있다. 즉, 언제나 명세서 전체를 참작해서 특허청구범위를 해석해야 한다는 취지로 이해될 수 있다.

이 판결 이후 유형 3-2 법리를 인용한 판결들이 계속 나오고 있는데, 대법원 2007. 10. 25. 선고 2006후3625 판결(등록무효)에서는 “특허청구범위에 기재된 사항은 발명의 상세한 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로”라고 문구만 변경해서 동일한 취지로 판시하였고, 이후, 대법원 2009. 7. 23 선고 2007후4977 판결(거절결정), 대법원 2010. 1. 28 선고 2008후26 판결(거절결정), 대법원 2011. 11. 10 선고 2010후3219 판결(등록무효), 대법원 2012. 7. 26. 선고 2012후948 판결(등록무효), 대법원 2012. 12. 27 선고 2011후3230 판결(거절결정), 대법원 2013. 4. 25. 선고 2012후85 판결(권리범위) 등에서 2006후3625 판결을 그대로 뒤따르고 있다.

10) 박성수, ‘특허청구범위의 해석과 출원명세서의 발명의 상세한 설명 및 도면의 참조’, 대법원 판례해설, 74호(2008.7), 법원도서관.

(4) 발명의 상세한 설명에 의한 제한 해석을 인정한 유형: 유형 4

명세서 등을 참작해서 특허청구범위의 제한 해석을 인정한 판결도 있다. 즉, 대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2856 판결(권리범위)에서는 “특허권의 권리범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지고, 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 원칙적으로 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없지만, 청구범위에 포함되는 것으로 문언적으로 해석되는 것 중 일부가 발명의 상세한 설명의 기재에 의하여 뒷받침되고 있지 않거나 출원인이 그 중 일부를 특허권의 권리범위에서 의식적으로 제외하고 있다고 보이는 경우 등과 같이 청구범위를 문언 그대로 해석하는 것이 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리할 때에는, 출원된 기술사상의 내용과 명세서의 다른 기재 및 출원인의 의사와 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 특허권의 권리범위를 제한 해석하는 것이 가능하다.”라고 판시하고 있다.

위 판결은 대법원 2008. 10. 23. 선고 2007후2186 판결(권리범위), 대법원 2009. 4. 23. 선고 2009후92 판결(권리범위), 대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후4151 판결(권리범위) 등에서도 위 법리를 그대로 따르고 있다. 위 법리는 권리범위확인심판에서만 적용되는 법리인데, 뒤에서 보는 바와 같이 2010년 이후에는 이러한 법리를 적용한 판결을 찾아볼 수 없다. 개인적인 견해로는 유형 4의 법리는 권리범위 확정시 출원경과 참작 또는 금반언 등의 적용과 유사한 것이어서 권리범위 판단시 권리범위를 제한할 수 있는 여러 가지 중 하나를 실시한 것이라고 해석할 수 있을 것 같다.

2) '상세한 설명의 참작' 관련 법리의 유형별 비교

상세한 설명의 참작에 관한 유형 1 내지 4의 법리를 비교해 보면, ‘특허권의 권리범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이라는 점’과 ‘특허청구범위의 기재가 명확하게 이해될 수 있는 경우에 발명의 상세한 설명에 의해 제한 또는 확장 해석할 수 없다는 점’ 등은 모든 유형에서 동일하게 적용하고 있음을 알 수 있다. 하지만 발명의 상세한 설명의 참작과 관련해서는 유형별

로 약간씩 차이를 보이고 있다. 즉, 유형 1과 유형 2-1에서는 ‘청구범위 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수가 있다’라고 실시하고 있는데 비해, 유형 3에서는 ‘특허청구범위에 기재된 문언의 일반적인 의미를 기초로 하면서 동시에 출원명세서의 발명의 상세한 설명이나 첨부된 도면을 참작하여 객관적·합리적으로 해야 한다’라고 실시하고 있는 점에서 차이가 있다. 특히, 유형 3-2에서는 ‘출원명세서의 발명의 상세한 설명이나 첨부된 도면을 전혀 참작하지 않는다면 그 기술적인 의미가 정확하게 이해될 수 없다’라고도 실시하고 있어서 유형 3-2의 법리는 상세한 설명을 항상 참작해야 한다는 취지로 이해될 수 있기 때문에 ‘유형 1 및 유형 2-1’과 유형 3은 상세한 설명의 참작을 예외적으로만 허용할 것인지, 아니면 원칙적으로 항상 허용할 것인지에 관해서 서로 다른 입장에서 서 있는 게 아닌가 생각된다.

한편, 제한 해석과 관련해서도 유형 2-2와 유형 3-2는 미묘한 차이가 있음을 알 수 있다. 즉, 두 유형 모두 특허청구범위의 기재가 명확하게 이해될 수 있는 경우에 발명의 상세한 설명에 의해 제한 해석할 수 없다는 점을 공통적으로 실시하고 있지만, 유형 2-2에서는 이 경우 ‘특허청구범위의 기재 자체만을 기초로 하여야 한다’라고 하고 있어서 발명의 상세한 설명을 참작하지 않고 특허청구범위의 기재만으로 해석해야 한다는 입장을 취하고 있는 것으로 이해될 수 있는 반면(유형 2-1도 유형 2-2와 유사한 입장이라고 생각된다), 유형 3-2에서는 이러한 경우에도 ‘발명의 상세한 설명이나 첨부된 도면을 참작하여 객관적·합리적으로 하여야 한다’라고 하고 있어서 청구범위의 기재가 명확하더라도 상세한 설명을 참작해서 해석하되 제한 해석을 해서는 안된다는 입장을 취하고 있는 것으로 이해될 수 있기 때문이다.

그렇다면, ‘유형 1, 2’와 유형 3은 법리 문구만을 고려하면 발명의 상세한 설명의 참작 원칙에 관해서 서로 다른 입장에서 서 있다고 할 수 있다. 즉, 유형 1, 2를 적용할 경우에는 먼저 특허청구범위에 기재된 사항이 명확하게 이해될 수 있는지를 파악한 뒤, 명확할 경우에는 그 기재만으로 청구범위를 해석하고, 그렇지 않을 경우에는 상세한 설명 등을 참작해서 보충 해석하게 된다. 반면에 유형 3을 적용할 경우에는 청구범위에 기재된 사항이 명확한지에 관계없이 발명의

상세한 설명을 참작해서 청구범위에 기재된 사항의 기술적 의미를 파악하되 제한해석은 하지 않아야 한다. 이렇듯 상세한 설명의 참작과 관련해서 상충될 소지가 있는 두 개의 법리가 공존하고 있기 때문에 실무상으로 다소 혼란을 겪을 우려가 있다고 생각된다.

2. 최근 대법원 판결 분석

1) 유형별 최근 대법원 판결 구분

최근 5년간(2009년 1월부터 2013년 12월까지) 청구범위 해석이 쟁점이 된 대법원 판결은 총 19건이 있는데, 이를 유형별로 구분해서 표로 정리해 보면 아래와 같다.

선고 연도	유형 1	유형 2		유형 3		유형4
		유형 2-1	유형 2-2	유형 3-1	유형 3-2	
2009년	×	×	2008후3377 2008후3360	2007다45876 2009다19925	2007후4977	2007후4151 2009후92
2010년	×	×	2007후3752 2008후4202	×	2008후26	×
2011년	×	2010후1107 2010후2377 2010후3486 2010후3639	×	×	2010후3219	×
2012년	×	2010후2605	×	×	2011후3230 2012후948	×
2013년	×	×	×	×	2012후85	×
전체 건수	0	5	4	2	6	2
		9		8		

위 표를 보면 대법원 판결에 관한 몇 가지 특이한 점을 확인할 수 있다. 즉, 유형 1은 2009년 이후에는 적용된 적이 없고, 유형 2-2는 2011년 이후에, 유형 3-1은 2010년 이후에 적용된 적이 없음을 알 수 있다. 즉, 2011년 이후에는 여러 유형의 법리들이 유형 2-1과 유형 3-2로 통일되어 적용되고 있음을 알 수 있다. 즉, 최근에도 여전히 특허청구범위의 기재를 중시한 판결과 발명의 상세한 설명의 참작을 중시한 판결이 모두 나오긴 하지만, 2011년 이후에는 특허청구범위의 기재를 중시한 유형으로는 유형 2-1만이, 발명의 상세한 설명의 참작을 중시한 유형으로는 유형 3-2만이 적용되고 있는 것이다.

아래에서는 2010년 이후 선고된 대법원 판결 중 유형 2-1에 속하는 판결들과 유형 3-2에 속하는 판결들에서 상세한 설명의 참작에 대해서 어떻게 판단하고 있는지 구체적으로 살펴보기로 한다.

2) 최근 대법원 판결 상세 분석

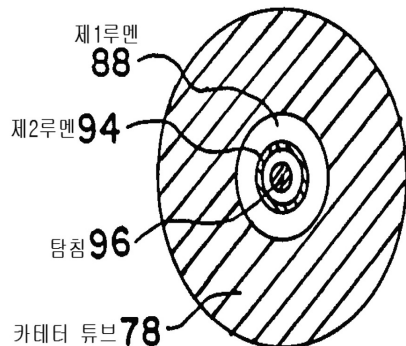
(1) 유형 2-1의 법리를 적용한 판결 분석

2011년 이후 선고된 유형 2-1에 해당하는 판결은 총 5건이 있다. 5건 모두 등록무효 또는 거절결정에 관한 것으로 모두 특허성 판단시 특허청구범위 해석이 쟁점이 된 것이다. 이 중 4건에 대해서 살핀다.

① 대법원 2011. 7. 14. 선고 2010후1107 판결 [등록무효(특)]

이 사건에서는 원심판시 구성 ③인 ‘카테터 튜브의 제2루멘 내에 빼낼 수 있게 삽입되는 탐침’이라는 문구의 해석이 쟁점이 되었다.

대법원은 “원심판시 구성 ③은 그 문언의 기재 자체로부터 ‘카테터 튜브의 내강(內腔)인 제2루멘 내에 빼낼 수 있게 삽입되어 카테터 튜브를 지지하는 철사 형상의 탐침’을 의미하는 것으로 해



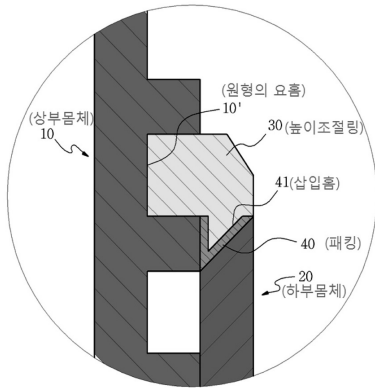
석된다. 또한 원심판시 구성 ④에 비추어 구성 ③의 탐침은 (중략) 해면 모양의 뼈에 공동을 형성하는 도구와는 일체로 결합되지 않고 독립적으로 분리되는 구성임을 알 수 있다. 한편 원심판시 구성 ②의 ‘팽창 가능한 구조’이고, (중략) 이를 지지하는 탐침의 재질도 위와 같은 팽창 가능한 구조를 지지할 수 있을 정도의 것이라고 봄이 상당하다.”라고 하면서, “구성 ③의 탐침은 통상의 기술자라면 우선권 주장일 당시의 기술상식에 기초하여 특허청구범위의 기재 자체만으로 구체적인 기술구성을 명확하게 인식할 수 있으므로, 발명의 상세한 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재에 나타난 실시예의 구성 중 하나인 탐침의 말단이 팽창 가능한 구조의 선단부로 연장된 형태의 것이거나, 해면 모양의 뼈로부터의 저항을 극복할 수 있을 정도까지의 강성을 가진 재질의 것 또는 팽창 가능한 구조와 일체가 되어 시술부위로 진행되는 것 등에 한정된다고 볼 수는 없다.”라고 판단했다. 이에 반해 원심은 상세한 설명의 참작을 강조한 유형 3-2의 법리를 인용하면서, “구성 3은 그 기재가 추상적이어서 이러한 특허청구범위 기재 자체만으로는 탐침의 구조를 구체적으로 확정하기 어려우므로 발명의 상세한 설명 등을 참작하여 그 기술내용을 확정할 필요가 있다.”라고 하였다.

특허법원과 대법원은 구성 3의 ‘카테터 튜브의 제2루멘 내에 빼낼 수 있게 삽입되는 탐침’이라는 구성이 특허청구범위 기재 자체로부터 명확한 것인지에 관해서 엇갈린 판단을 하였는데, 특허법원은 명확하지 않다고 해서 발명의 상세한 설명을 참작했고, 대법원은 명확하다는 이유로 상세한 설명에 의해 한정 해석할 수 없다고 하였다.

② 대법원 2011. 6. 10. 선고 2010후3486 판결 [등록무효(실)]

이 사건은 ‘높낮이 조절 기능을 갖는 오·우수받이’에 관한 것으로, 구성요소 중 ‘높이조절링’의 재질이 한정되지 않은 청구항 제1항에서 ‘높이조절링’이라는 용어를 어떻게 해석해야 할 것인가가 쟁점이 된 사안이다.

대법원은 “제1항은 그 구성요소 중 ‘높이조절링(30)’의 재질을 전혀 한정하고 있지 아니하므로, 비록 이 사건 등록고안의 명세서 중 고안의 상세한 설명란에 위 ‘높이조절링(30)’의 재질이 금속 또는 경질의 합성수지라고 기재되어 있다고 하더라도 그 재질이 연질을 제외한 경질로만 제한되지는 않는다.”라고 하



면서, “이 사건 등록고안은 ‘높이조절링 (30)’의 재질이 연질인 경우를 포함하고, (중략) 비교대상고안 2에 비하여 수밀성이 향상되는 등의 현저한 작용효과가 나타난다고 볼 수 없다.”라고 판시했다. 원심은 “구성요소 5, 6은 높이조절기능과 수밀기능을 담당하는 구성을 높이조절링과 패킹으로 분리하여 각 그 재질을 달리함으로써 위와 같은 단일구성으로 인한 문제점을 해결하면서도 그 분

리구성에 의하여 발생할 수 있는 수밀성 저하를 상·하부 몸체 및 높이조절링과 패킹 사이의 유기적인 결합구조에 의하여 방지하고 결합의 일체성을 유지 시킨 것이다.”라고 판시하여 높이조절링과 패킹의 재질이 다른 것으로 한정 해석하였다.

대법원은 청구범위 기재만으로 볼 때 높이조절링의 재질이 한정되어 있지 않다는 점이 명확하기 때문에 연질의 높이조절링도 당연히 포함된다는 취지로 해석한 반면, 특허법원은 높이조절링의 기술적 의의를 고려해서 패킹과 다른 재질인 경질인 것으로 한정 해석했다. 하지만 대법원 판결과 같이 해석할 경우에는 구성요소 5, 6은 높이조절링과 패킹의 결합구조를 한정함으로써 빼기박음 효과를 구현하고자 한 것인데, 청구범위에 재질의 한정이 없다는 이유로 기술적 의미가 상실되어 버리는 문제점이 있을 수 있다.

③ 대법원 2011. 2. 10. 선고 2010후2377 판결 [거절결정(특)]

이 사건은 원심 판시 구성 5인 “제2금속층은 반사막 또는 투과막이며, 상기 제2금속층은 300 내지 3,000Å으로 이루어진 것”에서 ‘반사막 또는 투과막’이라는 용어의 해석이 쟁점이 된 사건이다. 원심인 특허법원은 “구성 5에는 그 기능이 상반되는 반사막과 투과막의 구성이 모두 기재되어 있어서 이러한 특허청구범위 기재 자체만으로는 위 구성 5의 의미를 구체적으로 확정하기 어려우므로 발명의 상세한 설명 등을 참작하여 그 기술내용을 확정할 필요가 있다.”라고

하였다. 이에 반해 대법원은 “반사막 또는 투과막”은 금속의 광 반사율에 따라 상대적으로 결정되는 것이므로 광 반사율에 아무런 한정이 없는 구성 5에 ‘반사막 또는 투과막’이라고 기재되어 있다고 하여 구성 5의 기술적 범위를 확정하기 어렵다고 할 수는 없다. 따라서 구성 5는 그 기재 자체로 기술적 범위가 명백하다고 할 것이므로 구성 5의 제2금속층이 그 기재와 달리 ‘투과막’을 제외한 ‘반사막’만을 의미하는 것으로 제한되지는 않는다.”라고 하여 원심을 파기환송했다.

④ 대법원 2012. 3. 29. 선고 2010후2605 판결[거절결정(특)]

이 사건 제1항 발명은 “화합식 1 모노머, 리튬염 및 비수계 유기용매를 포함하는 고분자 전해질 형성용 조성물의 중합결과물”이라고 기재되어 있는데, “~을 포함하는”이라는 용어를 어떻게 해석해야 하는지가 쟁점이 되었다.

대법원은 “특허청구범위에 이 사건 각 성분을 ‘포함하는’ 조성물의 중합 결과물이라고 기재되어 있는 이상 위 조성물에 명시적으로 기재된 이 사건 각 성분 이외에 다른 성분을 추가하는 경우까지도 그 특허발명의 기술적 범위로 하는 것이고, (중략) 이 사건 제1항 발명은 이 사건 각 성분 이외에 PMMA 등 고분자를 추가한 조성물을 중합한 결과 얻어지는 상호침투구조체를 함유하는 고분자 전해질 역시 그 특허발명의 기술적 범위로 하고 있음이 그 특허청구범위의 기재만으로 명백하다. 따라서 이 사건 제1항 발명의 기술적 범위를 명세서의 다른 기재에 의하여 보충한다는 명목으로 PMMA 등 고분자와의 상호침투구조체를 함유하는 고분자 전해질을 배제하는 것으로 그 특허청구범위를 제한하여 해석하여서는 아니된다.”라고 실시하였다. 한편, 원심인 특허법원은 특허청구범위 기재 자체만으로는 중합결과물의 형태, 그 고분자 매트릭스의 구성이나 화학적 구조가 명확하지 않아 발명의 상세한 설명을 참작해야 한다고 판단하였다.

(2) 유형 3-2의 법리를 적용한 판결 분석

① 대법원 2012. 12. 27. 선고 2011후3230 판결 [거절결정(특)]

이 사건의 특허발명은 ‘시트 재료’에 관한 것으로, 구성요소 2의 ‘제2구역 내에서 복수의 방향으로 연장하는 복수의 주름부’라는 용어의 해석이 쟁점이 된

것인데, 원심인 특허법원과 대법원 모두 발명의 상세한 설명을 참작해서 그 의미를 해석하였다.

대법원은 “구성요소 2에서 ‘제2구역은 상기 제2구역 내에서 복수의 방향으로 연장하는 복수의 주름부를 구비하는 변형 가능한 요소를 포함하며’란 상세한 설명에서 정의하고 있는 ‘구역’이라는 용어의 의미 등을 참작하여 보았을 때 복수의 제2영역을 포함하는 제2구역에서 복수의 방향성을 갖는 주름부로 인하여 복수의 방향으로 연장할 수 있는 모든 하위 개념적 형태를 포함하는 것으로 보아야 하고, 이를 ‘하나의 구성요소(제2영역) 내에 존재하는 주름부가 복수의 방향으로 연장하는 복수의 주름부인 것’으로 보완하거나 제한 해석할 수는 없다.”라고 판시하였다. 특허법원도 동일한 논리로 판단했다.

② 대법원 2010. 1. 28. 선고 2008후26 판결 [거절결정(특)]

이 사건은 구성요소 1 중 ‘이미 스케줄되어 방송되거나’ 부분의 해석이 쟁점이 된 것인데, 특허법원과 대법원 모두 발명의 상세한 설명을 참작해서 그 의미를 해석하였다.

대법원은 “원심 판시 구성요소 1 중 ‘이미 스케줄되어 방송되거나’ 부분은 그 문언의 기재 자체만으로는 기술적인 의미를 명확히 확정할 수 없다 할 것이어서, 원심이 이 사건 제1항 발명의 나머지 기재와 발명의 상세한 설명 등을 참작하여 이를 이미 스케줄되어 방송이 예정되어 있는 경우를 의미할 뿐 현재 방송되는 프로그램과 메타-데이터를 함께 방송하는 경우를 의미하지는 않는 것으로 해석한 것은 정당하다.”라고 판단했다.

③ 대법원 2012. 7. 26. 선고 2012후948 판결 [등록무효(특)]

이 사건 특허발명은 ‘인공 폭포의 시공 방법’에 관한 것으로, ‘메시 형상의 망’이나 ‘중간보강제’의 설치에 앞서 ‘GFRC 인조암을 철구조물에 먼저 설치하는지’에 관해서 대법원은 상세한 설명을 참작해서 다음과 같이 해석했다. “특허 청구범위 제1항은 그 문언의 기재만으로는 ‘메시 형상의 망’이나 ‘중간보강제’의 설치에 앞서 ‘GFRC 인조암을 철구조물에 먼저 설치하는지’를 명확히 확정할 수 없으므로, 특허청구범위 전체의 기재와 발명의 상세한 설명의 (중략) 기재

및 도면 등을 참작하여 보면, 이 사건 제1항 발명은 ‘콘크리트 타설이 맨 마지막에 이루어지되 메시 형상의 망, 중간보강재, GFRC 인조암은 그 설치 순서에 특별한 정합이 없는 발명’으로 해석함이 상당하다.”라고 하였다.

이에 반해 원심은 특별한 실시 없이 단순히 이 사건 제1항 발명을 ‘먼저 GFRC 인조암을 설치하고 다음으로 가장 내측에 메시 형상의 망을 설치하고 메시 형상의 망과 GFRC 인조암 사이에 중간보강재를 설치한 후에 그 공간부에 콘크리트를 타설하여 채우는 시공방법’이라고 달리 해석하였으나, 결론에 있어서는 차이가 없다.

④ 대법원 2013. 4. 25. 선고 2012후85 판결 [권리범위(특)]

이 사건은 권리범위확인심판으로서 확인대상발명의 특정 여부가 쟁점이 된 사건인데, 이를 위해서 이 사건 제1항 발명의 구성 1을 어떻게 해석하는지가 쟁점이 되었다.

대법원은 구성 1의 ‘박음질’이라는 용어를 해석함에 있어서 다음과 같이 실시했다.

“이 사건 제1항 발명의 구성 1에는 ‘그물의 상하면에는 제1, 2로프가 미싱기계에 의해 각각 박음질로 부착되되’라고 되어 있는바, 여기에서 ‘박음질’의 사전적 의미는 좁게는 ‘바느질의 하나로서 실을 곱걸어서 튼튼하게 꿰매는 것’이지만, 넓게는 ‘재봉틀로 박는 일’을 뜻한다. 그런데 이 사건 특허발명의 상세한 설명에는 이와 관련하여 ……라고 기재되어 있고, 도면 제6도, 제7도에는 ……형태가 도시되어 있음을 알 수 있으므로, 이 사건 제1항 발명 구성 1에서의 ‘미싱기계에 의한 박음질’은 ‘미싱기계의 바늘이 로프와 그물을 상하로 관통하면서 꿰매는 방식’을 의미한다고 봄이 상당하다.”라고 판시했다. ‘박음질’의 용어 해석과 관련해서 특허법원에서는 아무런 판단을 하지 않았다.

3. 분석 결과 및 시사점

지금까지 2010년 이후 청구범위 해석에 관한 대법원 판결 10건 중 8건에 대해서 유형 2-1의 법리를 적용한 것과 유형 3-2의 법리를 적용한 것으로 구분해

서 살펴보았다. 최근 대법원 판결을 분석한 결과 몇 가지 특징을 확인할 수 있었다.

① 유형 2-1은 청구항 명확, 유형 3-2는 청구항 불명확 시 주로 적용

유형 2-1 법리는 주로 청구범위의 기재가 명확하기 때문에 청구범위 자체로 해석해야 한다는 취지의 판결에서 주로 인용되었다. 즉, 유형 2-1 법리를 적용한 판결은 ‘특허청구범위의 기재 자체만으로 구체적인 기술구성을 명확하게 인식할 수 있다’거나, ‘그 기재 자체로 기술적 범위가 명백하다’라는 이유로 발명의 상세한 설명 등의 기재를 참작해서 제한해석할 수 없다는 취지로 판단한 것이 대부분이다. 이에 반해, 유형 3-2 법리는 청구범위의 기재가 불명확하기 때문에 발명의 상세한 설명을 참작해야 한다는 취지의 판결과 단순히 청구항에 기재된 문구나 용어를 명확하게 특정하기 위해 발명의 상세한 설명을 참작한 판결에서 주로 인용되었다. 즉, 유형 3-2의 법리는 청구범위에 기재된 문언만으로는 청구항에 기재된 용어를 명확히 확정할 수 없거나 단순히 청구항에 기재된 용어를 보다 명확히 특정할 필요가 있는 경우에 적용되고 있음을 알 수 있다. 하지만 유형 3-2 법리를 적용한 판결 중에서 청구범위의 기재가 명확하지만 청구범위에 기재된 용어의 기술적 의미를 명확하게 하기 위해 발명의 상세한 설명을 참작해서 한정적으로 해석한 사례는 찾아볼 수 없었다. 이러한 점을 고려해 볼 때 대법원은 청구범위의 기재가 불명확한 경우에는 상세한 설명을 적극적으로 참작하지만, 발명이 명확한 경우에는 상세한 설명의 참작에 다소 소극적인 것으로 보인다.

② 청구항이 명확한 경우 상세한 설명에 의한 제한 해석 금지 원칙을 폭넓게 적용

유형 2-1 판결 중 2010후1107 판결, 2010후3486 판결 및 2010후2605 판결에서는 청구범위 기재가 명확한 이상 상세한 설명을 참작해서 제한 해석할 수 없다는 점을 명확히 하였다. 특히, 2010후3286 판결에서는 청구항에 ‘높이조절링’의 재질이 한정되어 있지 않기 때문에 높이조절링의 재질을 상세한 설명을 참작해서 한정된 원심 판결은 제한해석을 한 것이라고 판단했다. 또한, 2010후2605 판결에서는 청구항에 ‘~을 포함하는’이라는 기재가 명확하게 기재되어

있는 이상 화합물의 성분을 상세한 설명을 참작해서 청구항에 기재된 성분만으로 이루어진 것이라고 제한 해석할 수 없다고 판단했다. 즉, 대법원은 청구항이 명확한 경우에 발명의 상세한 설명을 참작해서 한정적으로 해석하는 것을 제한 해석으로 보고 있음을 알 수 있다. 위 판결에서와 같이 상세한 설명을 참작하지 않고 청구범위 기재 자체만으로 해석할 경우에는 청구범위에 기재된 발명이 명세서에 나타난 전체적인 기술적 사상과 다른 발명이 되거나, 청구항에 기재된 용어의 기술적 의미가 상실되어 버리는 문제가 발생하게 된다. 이러한 해석방법은 유형 3-2의 법리 관점에서 보면 타당하다고 말하기 어려울 수도 있어 보이지만 어쨌든 최근 대법원 판결들은 청구범위가 명확한 경우 상세한 설명을 참작해서 용어의 기술적 의미를 한정적으로 해석하면 이를 제한 해석으로 보는 경향이 강한 것 같다. 이러한 점에서 볼 때 대법원은 유형 3-2 법리보다 유형 2-1의 법리를 적극적으로 적용한다고 할 수 있다.

③ 제한 해석과 참작 해석의 구분이 불명확

유형 2-1 법리와 유형 3-2 법리는 모두 제한 해석을 금지하면서 동시에 상세한 설명의 기재를 보충할 수 있다거나 참작해야 한다고 하고 있다. 즉, 대법원에서는 발명의 상세한 설명에 의한 제한 해석과 참작 또는 보충해석을 구별해서 참작 또는 보충해석은 가능하지만 제한 해석은 엄격히 금지하고 있음을 알 수 있다. 하지만 제한 해석과 참작 해석을 어떻게 구분해야 하는지는 명확히 제시하고 있지 않다. 다만 대법원은 청구범위가 명확할 경우 상세한 설명을 참작하면 제한 해석이 되고, 청구범위가 불명확한 경우 상세한 설명을 참작하면 참작 해석으로 취급하는 것 같다. 이러한 접근 방법은 발명이 불명확한 경우에만 상세한 설명의 참작이 가능해져 상세한 설명을 참작해서 청구항에 기재된 용어의 기술적 의의를 객관적·합리적으로 해석해야 한다는 유형 3-2 법리를 무의미하게 만들 수 있다. 또한, 청구범위 해석에 있어서 청구범위에 기재된 발명이 명확한지에 관한 판단만이 의미를 갖게 되고, 상세한 설명의 참작을 엄격히 제한할 수 있기 때문에 바람직하다고 보기 어려운 것 같다. 뒤에서 살펴보는 것처럼 미국, 유럽 등에서도 제한 해석과 참작 해석을 구별하고 있고, 참작 해석은 항상 허용하지만 제한 해석은 엄격히 금지하고 있는 점을 고려해 볼 때 우리도 제한 해석

과 참작 해석을 구별할 수 있는 명확한 기준이 필요하다고 본다.

Ⅲ. 외국에서의 청구범위 해석 시 ‘상세한 설명의 참작’

1. 일본

1) 리파아제 판결¹¹⁾에서의 청구범위 해석방법

리파아제 판결은 특허성 판단시 특허청구범위 해석을 어떻게 해야 하는지에 대한 기준을 판시한 최고재 판결로서, 일본 내에서 여전히 특허성 판단에 있어서 청구범위 해석방법에 관한 판단기준으로 자리잡고 있다. 이 사건에서는 특허청구범위에 기재된 ‘리파아제’라는 용어의 해석이 쟁점이 된 것으로, 발명의 상세한 설명 및 실시예 등에는 Ra 리파아제를 사용한 것만 개시되어 있었다.

원심인 동경고재 1986. 10. 29 판결은 출원발명의 청구범위에는 ‘리파아제’에 관한 문언상의 한정은 없지만, 발명의 상세한 설명을 검토하면 그것은 Ra 리파아제를 의미한다고 판시하면서 진보성을 인정했다. 이에 반해 최고재는 원심을 파기환송하면서 다음과 같이 판시했다. “특허출원에 관한 발명의 신규성 및 진보성에 관해서 심리함에 있어서는 (중략) 특허출원된 발명의 요지가 인정되어야 하는바, 이 요지인정은 특단의 사정이 없는 한 출원서에 첨부한 명세서의 특허청구범위의 기재에 기초하여야 하는 것이다. 특허청구범위 기재의 기술적 의의가 일의적으로 명확히 이해할 수 없다든가 혹은 일견하여 그 기재가 오기인점이 명세서의 발명의 상세한 설명의 기재에 비추어 명확하다는 등의 특단의 사정이 있는 경우에 한하여 명세서의 발명의 상세한 설명의 기재를 참작하는 것이 허용되는 것에 불과하다.”라고 하면서, “본원발명의 측정법의 기술분야에서 Ra 리파아제 이외의 리파아제는 거의 사용되지 않는 것이 당업자의 일반적인 기술상식으로 되어 있는 것이 아니므로 발명의 상세한 설명에서 기술적으로 뒷받침되고 있는 것은 Ra 리파아제를 사용한 것만이라는 이유 또는 실시예에는 Ra 리

11) 최고재판소 1991. 3. 8. 제2소법정판결(1987년 제3호 심결취소청구사건).

파아제를 사용한 것만 나타나 있다는 이유만으로 특허청구범위에 기재된 리파아제를 Ra 리파아제로 한정하여 해석할 수 없다.”라고 하였다. 이 판결은 “요지 인정 시에 특허청구범위의 어구 그 자체는 광범위한 상위개념을 의미하지만, 명세서를 참조하면 한정적인 하위개념으로 보이는 경우에 명세서의 기재를 참조해서 한정적으로 해석해서 특허요건을 만족한다고 해도 될 것인가 아닌가가 쟁점이 된 것인데, 이 경우 기술적 의의가 일의적으로 명확히 이해할 수 없다가 일견하여 그 기재가 오기임이 명확하다는 등의 특단의 사정이 있는 경우에 한하여 가능하다고 판시한 것이다.”라고 해석하는 견해가 있다.¹²⁾

2) 리파아제 판결 이후의 하급심 판결

리파아제 판결 이후 하급심 판결에서는 청구범위 해석에 있어서 리파아제 판결에서 판시한 대로 특별한 사정이 없는 한 청구범위 기재 자체에 의해 청구항에 기재된 사항을 해석해야 한다는 취지의 판결이 많이 나왔다. 일본 특허청의 심사기준에는 ‘청구항에 관한 발명의 인정’ 항목에 청구범위 해석에 관한 몇 개의 판례를 제시하고 있는데, 그 중 두 판결을 소개하면 다음과 같다.¹³⁾

동경고재 평5. 12. 21(평성 4년 116호) 판결에서는 “발명의 요지 인정, 즉, 특허청구범위에 기재된 기술적 사항의 확정, 우선 특허청구범위의 기재에 기초해서 해야 하고, 그 기재가 일의적으로 명확하고, 그 기재에 의해 발명의 내용을 적확하게 이해할 수 있는 경우에는 발명의 상세한 설명에 기재된 사항을 부가해서 발명의 요지 인정을 하는 것은 허용되지 않고, 특허청구범위의 기재 문언 그 자체로부터 직접적으로 그 기술적 의미를 확정하기에 충분하다고 말할 수 없는 때에 비로소 발명의 상세한 설명 중의 기재를 참작할 수 있음에 지나지 않는다고 해석된다.”라고 판시했다. 또한, 동경고재 평2. 4. 24(평성원 42호) 판결에서는 “고안의 요지 인정은 출원에 관한 고안이 등록을 받을 요건을 구비하고 있는가 아닌가를 판단하는 수법으로서, 당해 고안의 등록청구범위에 기재된 기술적

12) 中山信弘・大淵哲也・小泉直樹・田村善之 編, 特許判例百選, 第4版, 有斐閣, 2012, 124-125頁.

13) 일본 특허청, 특허실용신안 심사기준, 제3부 제2장 신규성·진보성, 1.5.1. 청구항에 관한 발명의 인정, 2013. 7. 1, 4면.

사항을 명확하게 하기 위해 행해지는 것이고, 특허청구범위의 기재로부터 그 기술적 사항이 명확한 한 그 기재에 따라서 고안의 요지를 인정해야 하고, 고안의 상세한 설명의 기재사항과 도면의 기재로부터 그 요지를 한정적으로 해석할 수는 없다고 해야 한다.”라고 판시했다. 즉, 위 두 판결은 리파아제 판결 이후에는 특허청구범위에 기재된 사항이 명확한 경우 발명의 상세한 설명을 참작해서 한정 해석하지 말고, 특허청구범위 기재만으로 해석할 것을 강조하고 있다고 할 수 있는데, 이는 일본 법원에서 발명의 상세한 설명의 참작은 예외적인 특별한 사정이 있는 경우에만 하는 것이라고 인식하고 있음을 확인해주는 것이라고 할 수 있다.

위 두 판결을 인용한 일본 특허청의 심사기준에는 “청구항의 기재가 명확한 경우에는 청구항의 기재대로 청구항에 기재된 발명을 인정한다. 이 경우 청구항의 용어의 의미는 그 용어가 갖는 통상의 의미로 해석한다.”라고 하고 있다.¹⁴⁾ 즉, 일본 특허청 실무도 여전히 리파아제 판결을 넓게 해석해서 예외적인 특별한 사정이 있는 경우에만 발명의 상세한 설명을 참작하도록 하고 있음을 알 수 있다.

3) 리파아제 판결의 적용과 관련된 일본에서의 변화 움직임

리파아제 판결은 거절결정 사건에서 특허성 판단에 관한 것이었지만, 이 판결 이후 일본 내에서는 침해사건에서 권리범위(기술적 범위)의 해석에 있어서도 특별한 사정이 없는 경우에는 발명의 상세한 설명이나 도면을 참작할 수 없는 것은 아닌가 하는 논란이 있었다고 한다. 이에 일본에서는 특허법 제70조 제2항을 신설해서 “전항의 경우에 있어서는 출원서에 첨부한 명세서의 기재 및 도면을 고려하여 특허청구범위에 기재된 용어의 의미를 해석하는 것으로 한다.”라는 규정을 도입했다. 이 규정이 도입된 이후 일본에서는 제70조 제2항 규정이 특허성 판단에서의 발명의 요지 인정에서도 적용될 수 있는가에 대해서 또 다시 논란이 있게 된다. 이 점에 관해서는 견해가 엇갈리는데, 일본 특허법 제36조의 특허청구범위와 제70조에서의 특허청구범위는 용어는 같지만 그 기능이 다른 것

14) 일본 특허청, 특허실용신안 심사기준, 제1부 제2장 신규성·진보성, 3-5면, 2013. 7. 1

이므로 특허청구범위 해석 기준이 달라도 된다는 전제하에 발명의 요지 인정에서는 리파아제 판결에서 판시한 대로 특별한 사정이 있는 경우에만 발명의 상세한 설명을 참작해야 한다는 견해(이원론설)와, 특허성 판단시에도 제70조 제2항을 적용해서 발명의 요지 인정에 있어서도 권리범위 확정시와 동일하게 발명의 상세한 설명을 참작해야 한다는 견해(일원론설)로 나누어진다. 하지만 2000년에 침해소송에서도 무효의 항변이 가능하다고 판시한 소위 '킬비 판결'(최고 재판소 평성12. 4. 11 제3소법정 판결)이 나왔고, 또한, 일본 특허법 제104조 3의 입법에 의해 침해소송에서 침해판단과 무효판단이 병행될 수 있게 됨에 따라 침해 및 무효 여부 판단의 전제가 되는 특허청구범위 해석에 있어서 동일한 기준을 적용해야 한다는 견해가 학설의 다수가 되어 가고 있다고 한다.¹⁵⁾ 이러한 영향으로 일본에서는 특허성 판단시에도 발명의 상세한 설명을 참작해야 한다는 후자의 견해(일원론설)가 학설의 다수를 이루고 있다고 한다.

특허성 판단시에도 침해판단시와 마찬가지로 발명의 상세한 설명을 참작해야 한다는 견해 중 일부를 소개해 보면¹⁶⁾, “최근의 심판결례를 보면 실제로는 청구항에 관한 발명의 요지인정에 있어 명세서의 발명의 상세한 설명 또는 도면의 기재를 참작하여 특허청구범위의 용어를 해석하는 방법이 오히려 일반적으로 되고 있고, 침해소송에 있어서 특허발명의 기술적 범위 해석론은 발명의 요지인정에 있어서도 마찬가지로 행해져야 한다.”는 견해¹⁷⁾, “리파아제 최고재 판결은 … 일반론으로 서술된 판시부분을 형식적으로 적용하면 구체적인 사례에 있어서 불합리한 결론을 이끄는 경우가 생길 수 있다는 점에 비추어 보면, … 오히려 사례판단으로서 이해하는 것이 타당할 것이고, … 리파아제 판결의 판시부분을 좁게 이해하고, 명세서의 발명의 상세한 설명의 기재를 참조하는 것이 허용되는 경우를 넓게 이해할 여지는 충분하다고 생각된다.”는 견해¹⁸⁾ 등이 있다.

즉, 최근 일본의 다수 학설은 특허성 판단시 발명의 요지 인정에 있어서도 권

15) 김동준, 앞의 글, 188면, 주석 22) 참조.

16) 김동준의 앞의 글에서 재인용하였다.

17) 岩坪哲, “拒絕査定不服審判及び特許無効審判における発明の要旨認定の在リ方”, パテント, 第64巻 10号(別冊 第6号)(2011), 日本弁理士会, 69-80頁(김동준, 앞의 글에서 재인용).

18) 飯村敏明, “特許出願に係る発明の要旨認定とクレーム解釈について”, 片山英二先生還暦記念 論文集: 知的財産法の新しい流れ, 青林書院, 2010, 43頁(김동준, 앞의 글에서 재인용).

리범위 확정시와 동일하게 원칙적으로 상세한 설명을 참작해야 한다는 입장이라고 할 수 있으며, 이는 리파아제 판결 이후 일본 특허법 제70조 제2항의 신설과 침해소송에서 무효의 항변에 관한 킬비 판결 등으로 인한 상황 변화에 따른 것이라고 할 수 있는 것 같다.

4) 최근 일본 법원의 판결 경향

최근 일본 법원에서도 종래 하급심 판결과 달리 리파아제 판결에서 제시한 기준을 탄력적으로 적용하고 있다고 한다. 즉, 발명의 요지 인정에 있어서 기술적 의의가 일의적으로 명확하게 이해할 수 없는 등의 특단의 사정이 없음에도 불구하고 리파아제 판결의 언급 없이 ‘발명의 상세한 설명’을 참작하여 발명의 객관적 의의를 명세서 전체로부터 읽어냄으로써 청구항을 해석하는 판결이 많이 나타나고 있다.¹⁹⁾ 또한, 특허청구범위에 기재된 용어의 의의가 일의적으로 명확하지 않다고 하여 발명의 상세한 설명을 참작하는 경우에도 해당 용어만을 분리하여 맥락을 고려하지 않은 채 그 용어의 사전적 의미 등이 명확한지 여부로 판단하는 것이 아니라 청구범위에 기재된 발명이 전체로서 갖는 기술적 의의에 비추어 그 기술적 의의가 일의적으로 명확한지 여부를 판단해야 한다고 한 판결²⁰⁾도 다수 나타나고 있다.²¹⁾

일본 지재고재의 최근 판결을 소개해 보면²²⁾, 먼저, 지재고재 평성 22년 6월 16일 판결(평성 21년 10310호)은 특허청구범위에 기재된 ‘관리마스터 ID’의 의미에 대해 다툼이 있었던 사건으로서 사용자가 단일인 경우도 포함되는지가 쟁점이 되었다. 지재고재는 특허청구범위의 기재에 따르면 사용자가 단일인 경우를 포

19) 김동준 앞의 글에서는 知財高裁 平成 22年 4月 14日 判決(平成 21年(行ケ)第10280号); 知財高裁 平成 22年 2月 24日(平成 21年(行ケ)第10139号); 知財高裁 平成18年6月29日 平成17年(行ケ)第10490号; 知財高裁 平成19年1月30日 平成17年(行ケ)第10860号); 知財高裁 平成 19年 6月 28日 平成 19年(行ケ)10019; 知財高裁 平成 19年 11月 28日 平成 18年(行ケ)10276 등을 제시하고 있다.

20) 김동준 앞의 글에서는 東京高判 平成5年4月27日 知裁集25卷1号208頁; 平成 22年(行ケ)第10016号; 知財高裁 平成 22年 8月 31日 平成 21年(行ケ)10403号; 東京高判 平成5年 4月 27日 知裁集25卷1号208頁 등을 제시하고 있다.

21) 김동준, 앞의 글, 185-194면.

22) 김동준, 앞의 글, 192-193면에서 재인용.

합하는지 여부가 일의적으로 명확하다고 할 수 없으므로 발명의 상세한 설명의 기재를 참작하면 유저가 단일인 경우에는 제1의 시스템과 제2의 시스템 사이에서 관리마스터 ID가 통지되는 의의가 없기 때문에 유저가 단일인 경우는 배제된다고 판단했다. 청구범위에서는 유저가 단일인지 복수인지에 대해 아무런 한정을 하고 있지 않기 때문에 청구범위의 문언만으로는 유저가 단일인 경우도 포함되어야 하지만, 지재고재는 '관리마스터 ID'의 기술적 의의를 고려해서 유저가 단일인 경우는 포함되지 않는다고 판시한 것으로 보인다. 즉, 청구범위 기재된 발명의 전체적인 기술적 사상을 고려해서 쟁점이 되는 용어의 기술적 의의가 명확한지를 여부를 판단하고 있음을 알 수 있다.

지재고재 평성 22년 8월 31일 판결(평성 21년 10403호)은 '세탁기 탈수조'에 관한 발명에서 극간(隙間)이라는 용어의 해석이 쟁점이 된 사건이다. 지재고재는 극간의 일반적인 의미는 사전에 기재된 것처럼 명확하다고 할 수 있지만, 본건 발명에서 '극간'의 기술적 의의는 발명의 상세한 설명을 참작하지 않으면 그 기술적 의의를 명확하게 이해할 수 없다고 하면서, 본건 발명의 과제, 과제해결수단, 작용효과와의 관계에서 '극간'의 기술적 의의를 고려하면 '접합부가 밸런스링 또는 필터부재의 배후가 되어 볼 수 없게 됨과 동시에 세탁물이 끼지 않는 크기로 형성되는 것'이라고 판단했다. '극간'의 사전적 의미는 명확하고 특허청구범위에 극간의 크기가 명시되어 있지 않음에도 특허발명의 전체적인 기술적 사상(기술적 과제 및 해결원리 등)과 극간이 갖는 기술적 의의를 고려해서 극간의 크기를 세탁물의 끼임을 방지할 수 있고, 접합부가 보이지 않을 정도의 크기라고 한정해서 해석하였다. 이러한 해석방법은 청구항에 기재되어 있지 않은 극간의 크기를 제한적으로 해석한 것이어서 참작 해석이 아닌 제한 해석으로 볼 여지도 있어 보인다. 하지만, 특허발명의 기술적 사상을 고려하면 청구항에 기재된 극간이란 원래 그 정도의 크기를 갖는 것이어야 하기 때문에 지재고재가 해석한 극간의 크기는 청구범위에 내재되어 있는 것이라고 할 수 있을 것이다.

위 두 지재고재 판결은 청구항에 기재된 발명이 명확한지 여부를 그 용어의 사전적 의미만으로 판단하는 것이 아니고 청구범위에 기재된 발명의 기술적 사상을 고려해서 그 용어의 기술적 의의가 일의적으로 명확한지를 판단하고 있음

을 알 수 있다. 사용자의 수나 극간의 크기가 청구항에 명시되어 있지 않더라도 용어의 기술적 의의를 고려할 때 사용자의 수나 극간의 크기 등은 청구범위에 내재되어 있는 것이라고 본 것이다.

앞서 본 우리나라 대법원 판결 중에서 이와 유사한 판결을 찾아볼 수 없었고, 이와 다른 접근방법을 적용한 판결은 다수 존재하는 것으로 보인다. 우리나라의 청구범위 해석방법은 일본의 영향을 크게 받은 것이기 때문에 일본 법원에서의 최근 변화 움직임을 좀 더 예의 주시할 필요가 있다고 생각된다.

2. 미국

1) Phillips 판결 이전의 청구범위 해석

‘Markman hearing’이라는 청구범위 해석 절차가 만들어진 계기가 된 Markman 판결²³⁾ 이후, 대부분의 미국 법원은 특허 청구항 해석에 관한 침해 소송 당사자들의 증거 및 전문가 증언 등을 토대로 청구항에 기재된 용어의 의미를 확정하는 청구항 해석 절차(Markman hearing)를 거치고 있다. Markman 사건에서 CAFC는 법원의 청구항 해석에 사용할 수 있는 증거를 내적 증거(intrinsic evidence)와 외적 증거(extrinsic evidence)로 구분했다. 내적 증거는 해당 청구항의 문구 자체, 명세서, 도면, 동일 특허의 다른 청구항, 심사경과 등 특허출원 및 등록과 관련된 서류들이다. 외적 증거는 전문가 및 발명자의 증언, 사전, 저명한 관련 논문, 당업계의 자명한 사실, 특허출원시 인용되지 않았던 선행기술 등으로 특허 외적인 증거를 말한다.

Markman 판결 이후 CAFC는 청구범위 해석 방법론, 그 중에서도 청구범위 해석에 있어서 내적 증거와 외적 증거 중 무엇을 더 중요시할 것인가와 관련해 여러 판결을 했다. 대부분 판결에서는 내적 증거인 명세서나 심사경과를 외적 증거인 사전의 정의보다 더 중시해야 한다고 판시했지만, 일부 판결에서는 내적 증거보다 청구항 용어에 관한 사전의 정의를 더 중시해야 한다고 판시하기도 했다. 내적 증거를 중시한 판결 중 리딩 판결은 1996년에 나온 Vitronics 판

23) Markman v. Westview Instruments Inc., 517 US 370(1996).

결²⁴⁾이라고 할 수 있고, 외적 증거를 중시한 리딩 판결은 2002년에 나온 Texas Digital 판결²⁵⁾이라고 할 수 있다.

2) Phillips 전원합의체 판결에서의 청구범위 해석

외적 증거를 중시한 Texas Digital 판결은 Vitronics 판결 이후에 나왔는데, Vitronics 판결과 다른 접근방법을 취하고 있기 때문에 Texas Digital 판결이 나온 이후 지방법원에서는 청구범위 해석시 내적 증거와 외적 증거 중 어떤 것을 중시해야 할지 혼란이 있었고, 소송 결과도 예측하기 어려운 문제가 발생했다고 한다. Phillips 판결은 Texas Digital 판결 이후 청구범위 해석을 둘러싼 이러한 논쟁 상황에서 만들어진 것인데, 이 판결에서 제시한 청구범위 해석방법을 간단히 소개하면 다음과 같다.

① 내적 증거가 외적 증거에 우선

Phillips 판결에서는 Vitronics 판결을 지지하고, 외적 증거를 중시한 Texas Digital 판결을 배척하였다. 즉, “Texas Digital 판결에 나타난 방법론은 명세서나 출원경과와 같은 내적인 정보가 아닌 사전, 논문, 백과사전 등의 외적인 정보에 너무 의존한다. 이러한 방법은 청구항 해석에서 명세서의 역할을 쟁점이 된 청구항 용어의 사전적 의미를 보좌하도록 불공정하게 제한시키는 것과 같다. 이는 본 항소법원의 이전 판결들의 결론인 명세서는 ‘쟁점이 되는 용어의 의미 판단에 가장 중요한 가이드’이고, ‘특정한 의미로 명시되거나 암시된 용어의 사전 역할을 한다’는 것과 불일치하는 것이다. 이렇게 사전의 중요성에 지나친 비중을 둘 경우 법원이 특허 차원에서의 용어 의미보다는 용어의 추상적인 의미에 더 집중하게 되는 문제가 생긴다. 특허법은 청구항이 발명의 범위를 표시한다는 가정하에서 만들어졌는데, 특허권자가 발명품을 특정하기 위해 사전을 만든 것이 아니기 때문에 용어의 사전적 의미만을 사용하는 것은 상기 원칙에 벗어날 수 있게 된다.”라고 하였다.

24) Vitronics corp. v. Conceptronics, inc. 90 F.3d 1576(Fed. Cir. 1996).

25) Texas Digital Systems, Inc. vs. Telegenix, Inc, 308 F.3d 1193(Fed. Cir. 2002).

② 명세서 참작의 중요성 강조

Phillips 판결은 종래 판결에서 언급한 명세서 참작의 중요성에 대해서 자주 언급하고 있다. 즉, “청구항들은 완전히 통합된 글로 쓴 기구(written instrument)의 한 부분이다. 청구항들은 명세서의 한 부분이기 때문에 명세서의 관점에서 이해되어야 한다. 명세서는 항상 청구범위 해석에 아주 관련이 깊고, 통상 결정적인 역할을 하며, 논쟁이 되는 용어의 의미에 관한 하나의 가장 좋은 가이드이다.”라고 판시하고 있다.

또한, 미국 특허법의 규정을 근거로 명세서 참작을 강조하고 있는데, “청구항 해석에 있어서 명세서의 중요성은 그것의 법적인 역할로부터 기인한다. 발명의 상세한 설명(written description)과 청구항들 사이의 밀접한 연관성은 35 U.S.C. 112조 첫 번째 문단인 ‘명세서는 청구한 발명을 완전한(full) 명확한(clear) 간결한(concise) 그리고 정확한(exact) 용어로 서술해야 한다.’는 법적인 요건에 의해 규정되어 있다. 청구항들은 명세서에 설명된 발명과 관련된 것이고, 그것들이 나타나 있는 문맥과 따로 떨어진 의미를 갖지 않는다. 청구항 해석의 기본적인 역할은 특허문헌에 있는 용어들을 특허문헌에 나타나 있는 용어들의 의미로 해석하는 것이다. 따라서 청구항들은 명세서의 한 부분인 명세서와 일관되도록 해석되어야 한다.”라고 판시하고 있다.

③ 명세서 참작과 제한 해석의 구별

Phillips 판결에서는 청구범위 해석에 있어서 명세서의 중요성을 강조하면서 다른 한편으로는 명세서를 참작해서 용어를 해석하는 것과 명세서에 의해 청구범위를 제한 해석하는 것을 구별해야 한다는 점도 강조하고 있다.

즉, “명세서의 한정사항을 청구항에 끌어들이 이해하는 것을 피해야 한다.²⁶⁾ 실무적으로 청구항의 의미를 해석하기 위해 명세서를 이용하는 것과 명세서의 한정사항을 청구항으로 끌어들이는 것을 구별하는 것은 어려운 일이지만, 만일 법원이 통상의 기술자가 청구항 용어들은 어떻게 이해할 것인가에 초점을 둔다면 합리적인 명확성과 예측성을 가지고 구별될 수 있다. 명세서가 특정 실시예

26) “avoid the danger of reading limitations from the specification into the claim”

를 개시하고 있다고 해서 청구항을 그러한 실시예로 제한하지 않도록 유의할 것을 반복적으로 강조했다. 특히, 특허가 단 하나의 실시예를 기술하고 있더라도 그 실시예로 제한해서 해석하지 않도록 강조했다. 실시예들이 청구항 용어의 외적 범위를 제한하기 위한 것인지 아니면 단순히 예시적인 것인지 판단하는 것을 쉬운 일은 아니지만, 특정한 특허발명이라는 관점으로부터 문제를 바라보게 되면 청구항의 범위를 명세서에 개시된 실시예들로 제한하거나 청구항 용어를 명세서로부터 분리해서 판단하는 것보다 실제 특허발명의 범위를 더 정확하게 확정할 수 있다.”라고 판시하고 있다.

3) 상세한 설명을 참작한 최근 CAFC 판결 소개

① IN RE ABBOTT DIABETES CARE INC., 2012 WL 4465236(Fed. Cir. 2012)
이 사건은 미국 특허청 심판원(BPAI)의 심결에 대한 취소소송 사건으로, ‘전기화학센서(electrochemical sensor)’의 용어 해석이 쟁점이 된 사건이다.

원고인 Abbott은 명세서의 전기화학센서에 관한 모든 설명은 외부 케이블이나 와이어가 없는 것들뿐이고, 청구항에 기재된 일반적인 기재들도 외부 케이블이나 와이어가 있는 전기화학센서에 관한 실시예를 뒷받침하지 않는다고 주장한다. 반면 미국 특허청은 명세서에 선행기술의 문제점을 지적하고 있다고 하더라도 센서가 외부 케이블이나 와이어를 포함하는 것으로 명세서에 인식하고 있고, Abbott은 청구항의 범위에 외부 케이블이나 와이어를 갖는 센서를 포기 또는 부인한다는 명백한 의사를 표시했어야 함에도 명세서에는 이들을 배제한다고 명시되어 있지 않다고 주장했다.

CAFC는 Abbott의 주장을 지지하면서 심판원(BPAI)의 청구항 해석은 청구항과 명세서의 기재와 부합하지 않는다고 판단했다. 즉, 먼저, 전기화학센서가 전도성 접촉단자와 결합된 접촉 패드를 갖는다는 기재 등을 고려할 때 청구항 그 자체는 케이블이나 와이어 없는 연결을 암시하고 있다고 했다. 또한, 미국 특허청은 최광의의 합리적 해석을 강조하지만 그러한 해석은 명세서의 관점에서 명세서의 기재와 부합되도록 해야 한다고 강조하면서, 명세서에는 종래기술 센서의 케이블이나 와이어와 관련해서 문제점만을 기재하고 있고, 발명의 주된 목

적이 환자의 움직임과 활동을 방해하지 않는 소형 장치를 제공하는 것이며, 모든 실시예가 외부 케이블이나 와이어가 없는 센서만을 개시하고 있는 점 등을 고려할 때 미국 특허청의 주장은 타당하지 않다고 하였다.

한편, 명세서에 외부 케이블이나 와이어를 갖는 센서를 포함하지 않는다는 명백한 기재가 없다는 주장에 대해서는 명세서 등의 가이드에 명백한 정의적인 형식이 없더라도 명세서는 특허서류들로부터 발견될 수 있는 암시에 의해서 청구항 용어를 정의할 수 있다고 하면서, Abbott의 특허는 반복적이고 일관적이며 예외없이 외부 케이블이나 와이어가 없는 전기화학센서를 설명하면서, 동시에 외부 케이블이나 와이어를 갖는 센서의 문제를 지적하고 있다고 하였다.

3. 유럽

유럽특허조약(European Patent Convention, 이하, ‘EPC’ 라 한다) 제69조에서는 “유럽특허 또는 유럽특허출원에 의한 보호범위는 청구범위에 의해 정해진다. 다만, 청구범위를 해석함에 있어서는 상세한 설명과 도면을 참작해야 한다.”라고 규정하고 있다. 또한, 제69조의 해석에 관한 의정서(The Protocol on the Interpretation of Art. 69 of the Convention)에서는 “69조는 유럽특허에 의한 보호범위가 청구항에 사용된 용어의 엄격한 문언적인 의미에 의해서 제한되고, 상세한 설명이나 명세서는 청구항에서 발견된 불명확성을 해결하기 위해서만 사용되어야 하는 것으로 이해되어서는 안된다. 또한, 특허청구범위는 단지 가이드라인에 불과한 것이고, 실제 보호범위는 상세한 설명과 도면을 고려하여 특허권자가 의도하였던 것까지 확장하는 것을 의미하는 것으로 받아들여져서도 안된다. 대신, 청구범위는 특허권자의 적절한 보호와 제3자의 법적 명확성을 모두 고려하여 앞서 언급한 양 극단의 중간적 입장에서 해석되어야 한다.”라고 규정하고 있다.

유럽 특허청, 특허, 심판원(Board of Appeal)에서는 EPC 제69조의 특허청구범위 해석방법을 특허성 판단시에도 그대로 따르고 있다고 한다. 즉, 유럽 특허청 심판원은 ‘특허청구범위는 명세서라는 하나의 문서의 일부분이므로 명세서 전체의 맥락에서 해석되어야 하고, 특허발명의 보호범위 판단도 결국 청구범

위 해석에 해당하므로 EPC 제69조의 상세한 설명의 참작 원칙은 특허요건 판단시에도 적용되어야 하며, 특허청구범위는 상세한 설명에 개시된 구체예를 어느 정도 일반화하여 표현한 것이므로 상세한 설명의 맥락에서 분리해서 파악할 수 없다'는 등의 내용을 판시하고 있다.

유럽 특허청에서의 청구범위 해석방법은 미국에서의 해석방법과 별 차이가 없음을 알 수 있는데, 결국, 특허청구범위는 명세서를 벗어나서 해석할 수 없으므로 명세서의 관점에서 합리적으로 해석해야 한다는 취지로 이해된다.

IV. 우리나라와 외국의 '상세한 설명 참작 원칙' 비교 및 시사점

1. 비교 검토

앞서 본 것처럼 우리나라에서의 청구범위 해석방법은 크게 청구범위 기재 자체를 중시하는 법리(유형 2-1)와, 상세한 설명의 참작을 중시하는 법리(유형 3-2)로 나누어져 있다. 하지만 최근 대법원 판결을 분석해 본 결과 상세한 설명의 참작을 중시하는 법리가 2007년에 새롭게 나왔음에도 아직까지는 단순히 상세한 설명을 참작해서 객관적이고 합리적으로 해석해야 한다는 정도로만 적용되고 있을 뿐 명세서에 기재된 기술적 사상이나 청구항에 기재된 용어의 기술적 의의 등을 전체적으로 고려해서 적극적으로 발명의 상세한 설명을 참작해서 해석하고 있는 것으로 보이지는 않는다. 그 대신 용어 자체의 의미가 명확한 경우에는 발명의 상세한 설명을 참작해서 용어의 기술적 의의를 한정적으로 해석하는 것을 상세한 설명에 의한 제한 해석으로 보고서 허용하지 않는 경향이 강한 것 같다. 즉, 우리나라는 상세한 설명을 원칙적으로 참작해야 한다는 유형 3-2의 법리가 나오기 전과 유사하게 청구범위 기재가 명확한 경우에는 적극적으로 청구범위 자체만으로 해석해야 하고 상세한 설명을 참작해서 명세서 전체의 기술적 사상이나 용어의 기술적 의의에 부합하도록 한정적으로 해석하는 것은 제한 해석에 해당한다고 하는 판단 기준이 여전히 적용되고 있다고 생각된다.

이러한 우리나라의 해석방법은 일본의 1991년 리파아제 판결에서의 해석방

법과 유사하다고 보인다. 일본은 리파아제 판결 이후 청구범위 기재가 명확할 경우에는 범위 기재만으로 해석해야 하고, 특허청구범위 기재의 기술적 의의가 불명확한 등 특별한 사정이 없는 한 발명의 상세한 설명을 참작해서 해석할 수 없다는 취지의 해석방법을 적용해 왔다. 이러한 해석방법은 일본 특허청의 심사 기준에도 그대로 반영되어 있다.²⁷⁾

하지만, 최근 일본 지재고재는 청구범위의 기재의 명확성 여부를 판단함에 있어서 종래에 비해 청구범위 기재의 기술적 의의가 불명확한 경우를 다소 넓게 인정함으로써 발명의 상세한 설명의 참작을 강화하는 경향을 보이고 있다. 즉, 발명의 명확성 여부를 판단함에 있어서 해당 용어만을 분리해서 그 용어의 사전적 의미 등이 명확한지를 판단하는 것이 아니라 청구범위에 기재된 발명이 전체로서 갖는 기술적 의의에 비추어 그 기술적 의의가 일의적으로 명확한지를 판단하고 있다. 또한, 청구범위의 명확성 여부와 관계없이 명세서 전체에 나타난 발명의 객관적 의의를 고려해서 청구범위에 기재된 용어를 해석하는 경향도 나타나고 있다. 이러한 해석방법은 앞서 살펴본 일본 지재고재의 판결 사례에서 확인할 수 있다.

일본 지재고재의 이러한 해석방법은 미국과 유럽의 청구범위 해석방법과 유사하다. 미국은 Phillips 전원합의체 판결을 통해서 청구범위 해석에서 명세서 등의 내적 증거가 사전과 같은 외적 증거에 우선하며, 청구범위는 명세서의 한 부분이기 때문에 언제나 명세서의 관점에서 해석해야 한다는 점을 분명히 하였다. 따라서 청구항에 기재된 용어의 기술적 의의를 판단함에 있어서 명세서에 나타난 전체적인 기술적 사상을 고려하고 있다고 할 수 있다. 대부분의 미국 CAFC 판결들도 청구항에 기재된 용어가 포괄적으로 넓게 기재되어 있다고 하더라도 명세서 기재 등을 참작해서 특허발명의 전체적인 기술적 사상에 부합하도록 용어를 한정적으로 해석하고 있다.

유럽 특허청도 EPC 제69조의 상세한 설명의 참작 원칙을 특허요건 판단시에도 그대로 적용함으로써 미국 CAFC와 유사하게 발명의 상세한 설명의 참작을 중시하고 있다.

27) 일본 특허청, 특허실용신안 심사기준, 제1부 제2장 신규성·진보성, 2013. 7. 1, 3-5면.

이러한 점을 종합해 볼 때 우리나라의 상세한 설명의 참작과 관련된 최근 대법원의 청구범위 해석방법은 일본 법원의 종래 해석방법과는 유사하지만, 최근 일본 지재고재나 미국 및 유럽의 해석방법과는 어느 정도 차이가 있음을 알 수 있다. 이러한 차이의 가장 큰 원인은 청구범위를 바라보는 시각 차이에서 기인하는 것으로 보인다. 즉, 청구범위를 명세서와 완전히 구별되는 독립된 것으로 바라볼 것인가, 아니면, 명세서의 한 부분으로 바라볼 것인가 하는 점에서 차이가 있는 것으로 보인다. 우리나라의 해석방법은 전자의 입장이 강하게 반영된 결과로 보이고 일본 지재고재나 미국, 유럽은 후자의 입장이 크게 반영된 것이라고 할 수 있다.

2. 시사점

① 청구범위는 명세서의 관점에서 해석

특허법 제42조 제2항에는 특허출원서에는 명세서와 필요한 도면 및 요약서를 첨부하도록 하고 있고, 명세서에는 '발명의 명칭', '도면의 간단한 설명', '발명의 상세한 설명', '특허청구범위'를 기재하도록 하고 있다. 즉, 특허청구범위와 발명의 상세한 설명의 명세서의 한 부분임을 알 수 있다. 미국 특허법 35 U.S.C. 112조에서도 명세서(specification)는 발명의 상세한 설명(written description)과 하나 이상의 청구항(claim)을 포함해야 한다고 규정하고 있어서 청구항과 발명의 상세한 설명은 명세서의 한 부분으로 이해하고 있다. PCT(Patent Cooperation Treaty) 규정, 유럽 특허법 및 일본 특허법²⁸⁾은 특허출원서에 발명의 상세한 설명(description)과 청구항을 첨부하도록 규정하고 있어서 발명의 상세한 설명과 청구항을 독립적으로 규정하고 있지만, 발명의 상세한 설명과 청구항은 하나의 특허서류(patent document)의 일부분으로 인정하고 있다고 할 수 있다.

이러한 법적인 규정을 근거로 볼 때 청구범위는 하나의 명세서 또는 특허서류의 한 부분으로서 명세서나 특허서류와 완전히 구별되는 별개의 것이라고 보

28) 일본 특허법도 우리나라와 동일하게 청구범위를 명세서의 한 부분에 포함되는 것으로 규정하였다가 PCT 등과의 통일을 위해平成 14년 법 개정을 통해서 명세서와 청구범위를 분리시켰다.

기는 어렵다. 이러한 이유로 미국 CAFC 판결은 청구범위를 명세서의 한 부분으로 보고서 명세서의 관점에서 해석해야 한다고 판시하고 있고, 유럽 특허청의 심판원도 전체로서 하나의 서류의 한 부분이기 때문에 그 맥락에서 해석해야 한다고 판시하고 있다. 유형 3-2 법리를 최초로 실시한 2005후520 판결의 판례해설²⁹⁾에는 ‘특허권이라는 것은 발명자, 출원자의 인식과 별개의 것이 아니며 발명자의 인식의 범위를 나타내는 내재적인 증거로서 명세서 전체를 참작하는 것은 언제나 허용된다고 할 것이다.’라고 기재하고 있어서 유형 3-2도 이와 비슷한 입장을 취하고 있음을 알 수 있다.

하지만, 최근 대법원 판결을 보면 청구범위를 명세서의 맥락에서 바라보기보다는 명세서와 구별되는 독립된 것으로 바라보는 경향이 강한 것으로 보인다. 그래서 청구범위가 그 자체로 명확한 경우에는 청구범위의 기재만으로 해석하는 경향이 많다. 이러한 해석방법에 따라 청구항에 기재된 발명을 특정할 경우 명세서에 나타난 기술적 사상과 전혀 다른 발명이 되는 경우가 종종 나타나게 된다. 앞서 본 일본 지재고재나 미국 CAFC 판결들은 그 용어가 갖는 기술적 의미를 명세서 관점에서 파악하고 전체적인 발명의 기술적 사상과 부합되도록 해석하고 있어서 우리와 차이가 있어 보인다.

청구항은 보호를 받고자 하는 사항을 출원인이 직접 기재한 것이기 때문에 출원인이 청구항 기재에 책임이 있으며, 청구항은 제3자에게 발명의 보호범위를 알려주는 공시기능도 가진 것이기 때문에 제3자에게 불측의 피해를 주지 않기 위해서는 청구범위 그 자체로 해석해야 한다고 주장할 수 있다. 하지만 보호범위 판단시에는 상세한 설명을 참작해서 제한적으로 해석하는 경향이 강하기 때문에 특허성 판단시에도 명세서 관점에서 파악해도 문제는 없다. 청구항에 기재된 용어를 명세서를 참작해서 파악하도록 한다면 공시기능을 제대로 못한다고 보기도 어렵다. 또한, 청구항은 별도로 존재하는 것이 아니고 명세서 또는 특허서류의 한 부분으로 존재하는 것이며, 발명자의 인식 범위와 동떨어진 것이라고 볼 수 없으므로 결국 청구항을 발명의 상세한 설명과 부합되지 않게 해석하는 것은 바람직하다고 보이지 않는다.³⁰⁾ 만약 청구항에 기재된 발명을 명세서

29) 박성수, “특허청구범위의 해석과 출원명세서의 발명의 상세한 설명 및 도면의 참조”, 대법원 판례해설, 74호(2008.7), 법원도서관.

전체적인 기술적 사상에 부합되지 않는 발명으로 해석하게 되면 특허법 제42조 제4항 1호에서 규정하고 있는 뒷받침 요건³¹⁾에 위배되는 문제도 발생하게 된다. 다만, 명세서에 나타나 전체적인 기술적 사상에 부합하도록 해석하기 위해 청구범위에 기재되어 있지 않은 사항을 끌어들이 제한 해석을 하는 것은 허용해서는 안 될 것이다.

② 발명의 기술적 의의를 고려해서 청구범위의 명확성 여부를 판단

유형 3-2 법리에서 원칙적으로 발명의 상세한 설명을 참작하도록 하고 있지만 실무상 우리나라 법원 및 특허심판원은 청구범위의 기재가 명확한지를 판단한 뒤 명확한 경우에는 청구범위 기재 자체로 청구항을 특정하고 있다. 하지만 청구범위의 기재가 명확한지 여부는 관점에 따라 달라질 수 있기 때문에 이와 같은 판단방법으로는 판단결과가 판단자에 따라 달라질 수 있다. 실제로 명확성 여부와 관련해서 특허법원과 대법원의 판단이 엇갈리는 경우도 종종 나타나고 있고, 이로인해 대법원에서 특허법원 판결을 파기하는 사례도 종종 찾아볼 수 있다. 따라서 명확성 여부를 어떻게 바라볼 것인지에 관한 명확한 기준도 필요하다고 본다.

최근 일본 지재고재는 발명의 명확성 여부를 판단함에 있어서 해당 용어만을 분리해서 그 용어의 사전적 의미 등이 명확한지를 판단하는 것이 아니라 청구범위에 기재된 발명이 전체로서 갖는 기술적 의의에 비추어 그 기술적 의의가 일의적으로 명확한지를 판단하고 있다. 이러한 일본의 사례와 같이 발명의 명확성 여부를 판단할 때 기술적 의의를 고려하게 되면 발명의 기술적 사상과 전혀 다르게 발명을 특정하는 것을 막을 수 있고, 또한, 관점에 따라 명확성 여부를 달리 판단하는 문제도 어느 정도 해결할 수 있을 것이라고 생각된다.

③ 제한 해석과 참작 해석의 구별 명확화 필요

앞서 본 바와 같이 청구범위 해석에 관한 우리나라의 모든 법리는 제한 해석

30) 이는 청구항에 기재된 용어를 어떻게 해석할 것인가의 문제이고, 청구항에 기재되지 않은 구성이 있는 것으로 해석한다거나 청구항에 있는 구성을 없는 것으로 해석해야 한다는 것을 말하는 것은 아니다.

31) 특허법 제42조 제4항 1호: 발명의 상세한 설명의 의하여 뒷받침될 것.

과 참작 해석을 구분하고 있고, 제한 해석은 엄격히 금지하고 있다. 이는 일본, 미국, 유럽 등에서도 동일하게 찾아볼 수 있다. 하지만 제한 해석과 참작 해석을 엄격하게 구분하기는 어려운 측면이 많다. 외국에서도 제한 해석과 참작 해석을 구분하고 있지만 이를 구별할 명확한 기준을 제시하고 있지 않다. 우리나라의 경우 제한 해석과 참작 해석을 어떻게 구분해야 하는지 명확한 기준이 없고, 실제 사례를 참작해 보면 청구항이 명확한 경우에 발명의 상세한 설명을 참작한 경우는 제한 해석으로 보고, 불명확한 경우에는 참작 해석으로 보는 경향이 강한 것 같다. 이러한 판단방법은 청구범위의 명확성 여부를 먼저 판단해야 하는 문제가 있고, 또한, 청구범위가 명확한 경우에는 발명의 상세한 설명의 참작을 제한하는 문제가 있기 때문에 타당한 방법이라고 생각되지 않는다.

앞서 본 미국 CAFC의 Phillips 판결을 통해서 제한 해석과 참작 해석을 구별할 수 있는 몇 가지 시사점을 찾을 수 있는 것 같다. 첫째, 청구항의 의미를 해석하기 위해 명세서를 이용하는 것과 명세서의 한정사항을 청구항으로 끌어들이는 것을 구별해야 한다. 둘째, 통상의 기술자가 청구항 용어들은 어떻게 이해할 것인가에 초점을 두어야 한다. 셋째, 명세서가 특정 실시예를 개시하고 있다고 해서 청구항을 그러한 실시예로 제한하지 않도록 유의해야 한다. 넷째, 특허가 단 하나의 실시예를 기술하고 있더라도 그 실시예로 제한해서 해석하지 않아야 한다. 다섯째, 실시예들이 청구항 용어의 외적 범위를 제한하기 위한 것인지 아니면 단순히 예시적인 것인지 판단하기 위해서 특정한 특허발명이라는 관점으로부터 문제를 바라보아야 한다.

또한, 허용되지 않는 제한 해석의 전형적인 예로서, 상세한 설명 중에 기재된 실시예로 한정하여 해석하는 것과, 발명의 상세한 설명 중에는 기재되어 있지만 특허청구범위에는 기재되어 있지 않은 사항을 청구범위에 기재되어 있는 것으로 해석하는 것을 들고 있는 견해도 있다. 이 견해에 따르면, A+B를 포함하는 장치 X라는 특허청구범위 기재와 관련하여 A의 의미가 문제된 경우 상세한 설명을 참작하여 A의 의미를 ②로 해석하는 것은 허용되지만, 특허청구범위에는 기재되지 않고 상세한 설명에만 기재된 A+B+C라는 발명에 기초해서 구성 C를 부가해서 A+B+C로 제한한다거나, 하위 개념의 실시예인 A+b1을 해석하는 것은 제한해석이라는 것이다.³²⁾ 이러한 판단방법이 구체적이고 명확하다고 보기

는 어렵고, 사안에 따라서 판단이 어려울 수 있지만 제한 해석과 참작 해석을 구별하는데 어느 정도 도움이 될 수 있을 것 같다.

V. 결론

지금까지 우리나라 대법원에서 청구범위 해석, 특히, 상세한 설명의 참작 원칙과 관련된 법리를 유형별로 구분해서 각각의 법리가 그동안 어떻게 흘러왔는지를 살펴보고, 이러한 법리가 최근 대법원 판결에서 어떻게 적용되고 있는지를 살펴보았다. 또한, 일본, 미국, 유럽 등에서 상세한 설명의 참작 원칙이 어떻게 적용되고 있고, 우리나라의 법리와 비교해서 어떤 차이가 있는지를 살펴보았다.

우리나라에서의 청구범위 해석방법은 크게 청구범위 기재 자체를 중시하는 법리(유형 2-1)와, 상세한 설명의 참작을 중시하는 법리(유형 3-2)로 나누어져 있지만 아직까지도 유형 3-2의 법리가 나오기 전과 유사하게 청구범위 기재가 명확한 경우에는 청구범위 자체만으로 해석해야 하고 상세한 설명을 참작해서 명세서 전체의 기술적 사상이나 용어의 기술적 의의에 부합하도록 한정적으로 해석하는 것은 제한 해석에 해당한다고 판단하는 경향이 강한 것 같다. 최근 일본 지재고재는 청구범위의 기재의 명확성 여부를 판단함에 있어서 종래에 비해 청구범위 기재의 기술적 의의가 불명확한 경우를 다소 넓게 인정함으로써 발명의 상세한 설명의 참작을 강화하는 경향을 보이고 있다. 일본 지재고재의 이러한 해석방법은 미국과 유럽의 청구범위 해석방법과 유사하다. 대부분의 미국 CAFC 판결들은 청구항에 기재된 용어가 포괄적으로 넓게 기재되어 있다고 하더라도 명세서 기재 등을 참작해서 특허발명의 전체적인 기술적 사상에 부합하도록 용어를 한정적으로 해석하고 있다. 유럽 특허청도 EPC 제69조의 상세한 설명의 참작 원칙을 특허요건 판단시에도 그대로 적용하고 있어서 미국 CAFC와 유사하다.

이러한 점을 종합해 볼 때 우리나라의 상세한 설명의 참작과 관련된 최근 대

법원의 청구범위 해석방법은 일본 법원의 종래 해석방법과는 유사하지만, 최근 일본 지재고재나 미국 및 유럽의 해석방법과는 어느 정도 차이가 있음을 알 수 있다.

이와 같은 외국 사례 등을 참작해 볼 때 상세한 설명 참작과 관련해서 몇 가지 시사점을 확인할 수 있었다. 먼저, 청구항에 기재된 발명은 명세서의 관점에서 명세서에 나타나 전체적인 기술적 사상에 부합하도록 해석해야 할 것이다. 또한, 발명의 명확성 여부를 판단함에 있어서 해당 용어만을 분리해서 그 용어의 사전적 의미 등이 명확한지를 판단하는 것이 아니라 청구범위에 기재된 발명이 전체로서 갖는 기술적 의의에 비추어 그 기술적 의의가 명확한지를 판단하는 것이 타당하다고 본다. 마지막으로, 제한 해석과 참작 해석을 명확히 구분할 필요가 있으며, 이를 위해 명확한 기준도 필요하다고 본다.

특허성 판단시 청구항에 기재된 용어나 문구의 해석은 특허권의 무효 여부를 판가름하는 결정적인 요소가 될 수 있기 때문에 상세한 설명의 참작이 언제 어떻게 어느 정도까지 적용될 수 있는지는 중요한 문제라고 할 수 있다. 따라서 상세한 설명의 참작과 관련해서 보다 명확하고 구체적인 기준을 하루빨리 제시할 필요가 있다고 생각된다.

참고문헌

〈국내 문헌〉

- 강경태, ‘특허청구범위 해석론의 재검토’, 특허소송연구, 제4집(2008.12).
- 곽준영 · 이상철, 조문별 · 장점별 특허판례, 제6판, 대한변리사회, 2012.
- 김동준, “특허청구범위 해석에 있어서 상세한 설명의 참작”, 정보법학, 제16권 제3호(2012).
- 박성수, “특허청구범위의 해석과 출원명세서의 발명의 상세한 설명 및 도면의 참조”, 대법원 판례해설, 제74호(2007), 법원도서관.
- 박종효 · 박재훈 · 문태진 · 최상원 역, 최신 유럽특허 이론에서 실무까지, 한국특허정보원, 2009.
- 유영선, “어떤 구성요소들을 포함하는’이라는 형식으로 기재된 특허청구범위의

- 해석방법”, 대법원 판례해설, 제92호(2012 상반기), 법원도서관.
- 일본 특허청, 특허실용신안 심사기준, 2013. 7. 1.
- 정상조·박성수 공편, 특허법주해 II, 박영사, 2010.
- 정차호, “미국특허소송에서의 청구항 해석”, 지식재산연구, 제3권 제2호 (2008.12), 한국지식재산연구원.
- 조영선, 특허법, 제3판, 박영사, 2011.
- 특허법원 지적재산소송실무연구회, 지적재산 소송실무, 전면개정판, 박영사, 2010.
- 특허심판원, 2008~2010년 대법원 특허판례 분석집, 2011. 10.
- 한국특허법학회 편, 특허판례연구, 개정판, 박영사, 2012.
- 한규현, “발명의 요지와 보호범위의 판단방법”, 특허소송연구, 제4집(2008.12).
- 한규현, “신규성·진보성 판단의 대상이 되는 발명의 확정”, 대법원 판례해설, 제 74호(2007), 법원도서관.
- 中山信弘·相澤英孝·大淵哲也 편, 특허판례백선, 제3판, 비교특허판례연구회 역, 박영사, 2005.

〈해외 문헌〉

- 中山信弘·大淵哲也·小泉直樹·田村善之 編, 特許判例百選, 第4版, 有斐閣, 2012.
- 竹田和彦, 特許의 知識, 제8판, 김관식 외(역), 도서출판 에이제이디자인기획, 2011.
- 中山信弘, 公業소유권법(상) 특허법, 한국지재권연구회(역), 법문사, 2001.
- 岩坪哲, “拒絶査定不服審判及び特許無効審判における發明の要旨認定の在り方”, パテント, 第64卷 10号(別冊 第6号)(2011), 日本弁理士会.
- 飯村敏明, “特許出願に係る發明の要旨認定とクレーム解釋について”. 片山英二先生還曆記念 論文集: 知的財産法の新しい流れ, 青林書院, 2010.
- 高見 憲, “特許侵害訴訟 最新判決 紹介”, パテント, Vol.65 No.5(2012).

Using Description and Drawings in Claim Construction in Korea and Comparison with Foreign Cases

Kim, Byeong Pil

Abstract

We can find two general principles in the Supreme Court judgments regarding consideration of the description in claim construction. The first principle is that the terms presented in claims are more important than the contents presented in the description if we can understand the technical meanings of claims apparently. The other principle is that we should always use description in the patent document in order to interpret claims. However the Supreme Court of Korea tends to put emphasis on claims rather than the description in claim construction despite of a recent legal principle on claim construction that the description and drawing shall be used to interpret the claims irrespective of the clarity of an expression or a word presented in a claim.

In Japan, Intellectual Property High Court recently seems to consider the description and drawing in claim construction more than before regardless of the clarity of an expression in a claim. These claim construction rules in Japan are similar to those of the U.S and Europe. European Patent Office applies the Article 69 of the European Patent Convention and the Protocol on the Interpretation of Article 69 when interpreting claims to decide the patentability. U.S courts also emphasize that claims must be read in view of the specification, of

which they are a part.

Judgments regarding claim construction in the Supreme Court of Korea are different from those of foreign countries, like Japan, U.S, and Europe.

I think we need to reinforce the consideration of the description and drawing in claim construction and read claims in view of the specification. Also it is desirable to decide whether technical signification of a word presented in a claim is clear or not when deciding the clarity of claims.

Keywords

claim construction, claim interpretation, consideration of description, legal principle, patentability, technical signification, Supreme Court judgments

