지식재산연구 제9권 제3호(2014, 9) ⓒ한국지식재산연구원·한국지식재산학회 The Journal of Intellectual Property Vol.9 No.3 September 2014 투고일자: 2014년 8월 1일 심사일자: 2014년 8월 5일(심사위원 1), 2014년 8월 11일(심사위원 2), 2014년 8월 20일(심사위원 3) 게재확정일자: 2014년 9월 5일

발명의 요지인정과 보호범위확정을 위한 청구범위해석론*

권 태 복**

목 차

- I . 서론
- Ⅱ. 발명의 요지인정과 보호범위확정
 - 1. 발명의 요지인정과 쟁점
 - 2. 특허발명의 보호범위확정과 쟁점
- Ⅲ. 양자의 해석기준에 대한 비교법적 분석
 - 1 우리나라의 판례·학설 검토
 - 2. 외국의 판례·학설 검토
 - 3. 각국의 비교법적 분석
- Ⅳ. 양자의 해석기준 통일화 방안
 - 1. 일원론적(一元論的) 해석기준
 - 2. 이원론적(二元論的) 해석기준
 - 3. 해석론의 통일화방안
- Ⅴ. 결론

^{*} 이 논문은 2013년도 광운대학교 교내연구비 지원에 의하여 연구되었음

^{**} 광운대학교 법과대학 교수.

초로

유효성과 침해판단을 동시에 해야 하는 침해법원은 청구범위해석을 통하여 발명의 요지인정과 특허발명의 보호범위확정을 하여야 한다. 청구범위의 해석기준에는 양자를 동일한 관점에서 판단하는 일원론적(一元論的) 해석기준과 서로 다른 관점에서 판단하는 이원론적(二元論的) 해석기준이 있다.

침해소송에 있어서는 피고의 무효주장에 대하여 청구범위해석을 통하여 발명의 요지인정을 하고, 그 발명의 요지인정이 피고가 제시한 선행문헌과 대비하여유효성을 판단하고, 동시에 청구범위해석을 통하여 특허발명의 보호범위확정을하고, 그 보호범위와 피의침해제품을 대비하여 침해유무를 판단하는 것이 일반적법리이다. 이에 대한 대법원 판례는 발명의 요지인정과 특허발명의 보호범위를 명확히 구분하지 않고 청구범위해석이라는 동일한 용어를 사용하여 같은 개념으로해석하고 있다고 할 수 있다.

여기서 발명의 요지인정과 특허발명의 보호범위확정을 전제로 청구범위의 해석기준을 동일시하여야 하는지 아니면 다르게 접근하여야 하는지가 중요하다. 따라서 본 논문에서는 청구범위해석의 해석기준에 대한 우리나라의 판례와 학설을 분석하고, 이를 바탕으로 외국의 해석기준과 비교법적으로 검토하여, 일원론적 해석기준과 이원론적 해석기준의 문제점을 검토하여 해석론의 통일화방안을 제언하고자 한다.

주제어

유효성, 청구범위해석, 요지인정, 보호범위, 무효항변, 침해판단

I. 서론

침해판단 또는 권리범위확인에 있어서의 청구범위해석에는 "발명의 요지인 정"1)을 전제로 하는 해석과, "특허발명의 보호범위확정"2)을 전제로 하는 해석이 있다. 심사나 무효판단에서는 발명이 신규성·진보성 요건을 만족하는 것인가 아닌가를 판단하는 전제로서 그 발명의 요지인정을 위하여 청구범위해석이이루어지고 있다. 또 침해판단 또는 권리범위확인에서는 피고의 무효주장(항변)이 있는 경우 발명의 요지인정을 위하여 청구범위해석이이루어지고 있고, 이와 더불어 침해유무를 판단하기 위하여 특허발명의 보호범위확정을 전제로 하는 청구범위해석이이루어지고 있다.

종래의 침해쟁송에 있어 유효성 문제(무효론)는 특허청의 전권사항에 해당하였고, 침해법원에서는 피의침해제품이 특허발명의 보호범위에 속하는 것인가 아닌가에 대한 문제(침해론)만을 심리하였다. 그러나 오늘의 침해쟁송에 있어서는 침해론과 병행하여 무효론도 심리·판단의 대상이 되었다. 이것은 침해소송을 담당하는 침해법원이 특허발명의 진보성 여부에 대하여 심리·판단할 수 있다는 대법원 전원합의체 판결³)에 의하여 가능하게 되었다. 즉, 침해법원은 유효성 판단을 위한 청구범위해석이 가능하게 되었다.

또 실무적으로는 동일한 발명에 대한 발명의 요지인정과 특허발명의 보호범 위확정을 위하여 청구범위해석을 어떠한 해석기준으로 하여야 하는지, 그리고 양자의 해석기준을 동일시하여야 하는지 아니면 구분하여야 하는지가 매우 중 요하다. 특히 발명의 요지인정과 보호범위확정의 상호관계에 대해서 실무상 쟁 점이 되고 있다. 즉, 침해소송을 제기하고 있는 원고(특허권자)로서는 피의침해 제품이 특허발명의 보호범위에 속하는 것을 입증하기 위해 특허발명의 보호범 위를 넓게 확정하는 것을 바라는 반면, 피고의 무효항변을 회피하기 위해서는

¹⁾ 발명의 요지인정이란 심사·무효심판에서 특허성 유무, 침해소송의 무효항변에서의 유효성 유무를 판단하는 발명의 실체(대상)를 말한다.

²⁾ 특허발명의 보호범위확정이라 침해쟁송에서 피의침해제품과 대비하여 침해인가를 판단하는 등록된 특허 발명의 실체(대상)를 말한다

³⁾ 대법원 2012. 1, 19. 선고 2010다95390 판결.

발명의 요지인정을 한정적으로 좁게 해석하기를 원하게 된다.

이와 관련한 대법원판례에서는 발명의 요지인정을 하는 장면과 특허발명의 보호범위확정을 하는 장면을 동일시하는 것인지 아니면 구분하는 것인지에 대한 해석기준이 아직 명확히 정립되어 있지 않고, 특히 양자는 그 역할이 다른 것이 므로 구분하여 판단할 필요성이 있지만⁴⁾ 이를 구분하지 아니하고 공통된 법리 로 동일한 표현을 사용함으로 인하여 청구범위해석에 혼란이 가중되고 있다.⁵⁾

본고에서는 그동안 많은 논의가 이루어져 있는 청구범위해석과 발명의 요지 인정에 대한 일반이론에 관한 상세한 고찰은 생략하고, 침해판단 또는 권리범위확인에 있어서 발명의 요지인정과 특허발명의 보호범위확정을 전제로 하는 청구범위해석의 해석기준에 대하여 우리의 판례와 학설을 검토하고, 이를 바탕으로 미국 및 일본, 독일, 영국의 해석기준과 비교법적 분석을 통하여, 일원론적(一元論的) 해석기준과 이원론적(二元論的) 해석기준의 타당성과 바람직한 청구범위의 해석기준을 제언하고자 한다.

Ⅱ. 발명의 요지인정과 보호범위확정

1. 발명의 요지인정과 쟁점

1) 발명의 요지인정

침해판단 또는 권리범위확인에 있어서의 발명의 요지란 등록된 특허발명이 선행문헌 등에 의하여 신규성 · 진보성 요건을 충족하는 것인가를 판단할 때 선 행문헌과 대비되는 발명의 객체(실체)를 말한다. 특허등록이 되었다고 하더라도 피고가 무효주장을 하는 경우에는 선행문헌과 대비하여야할 발명의 실체가 무 엇인지를 명확히 인정되어야 한다. 즉, 청구범위에 기재된 발명의 요지가 인정 되면. 그 발명의 요지와 선행문헌 등을 비교하여 특허요건을 판단하게 된다. 이

⁴⁾ 강경태. "특허청구범위해석의 재검토". 특허소송연구. 제4집(2008). 특허법원. 170면.

⁵⁾ 한규현. "발명의 요지와 보호범위의 판단방법", 특허소송연구. 제4집(2008), 특허법원. 91면.

것은 특허출원의 심사 · 무효심판 및 무효심결취소소송에서 출원발명이 특허요 건을 만족하는 것인가 아닌가를 판단하는 전제로서 발명의 요지를 인정하는 것 과 같은 의미이다. 이러한 발명의 요지인정은 심사 · 심판, 소송실무에서 발명의 실체를 나타내는 것으로 사용되어온 용어로 이해되지만, 특허법상 명문화되어 있는 용어는 아니다. 6)

2) 발명의 요지인정을 위한 청구범위해석의 쟁점사항

침해판단 또는 권리범위확인에 있어서 무효주장과 관련한 발명의 요지인정은 심사 또는 무효판단에서의 발명의 요지인정과 기본적으로 같은 것이다. 심사 또는 무효판단에서 특허로 보호를 받고자하는 발명의 요지인정은 출원인이 자신의 의사에 의하여 선택한 청구범위의 기재내용을 존중하여 각 청구항에 기재된 사항에 근거하여 이루어져야 하고,7 청구항의 기재가 불명료하거나 기술용어의 의미내용이 불명확한 경우에 한해 발명의 상세한 설명 또는 도면의 기재를 참작할 수 있다. 이 경우에도 청구범위의 기재를 벗어나 발명의 상세한 설명에 개시된 발명의 내용으로부터 청구항에 기재된 발명을 인정해서는 아니 된다.8 여기서 청구범위에 기재된 사항은 특허법 제42조 제4항 및 제8항의 청구범위기재방법에 따라 발명의 상세한 설명에 개시한 발명 중에서 출원인 본인의 판단으로 특허권으로 보호를 받고자 하는 사항을 특정하여 기재한 발명을 말하고, 그 발명이 특허요건의 심사대상이 되는 발명의 실체에 해당한다.

그러나 청구범위해석을 통하여 발명의 요지인정을 하기 위해서는 청구범위의 기재사항만으로 정확히 특정할 수 있는 경우가 많이 있지만, 기능적 청구범위 및 추상적이고 포괄적이고 또 압축·함축된 청구범위(이하, "기능적 또는 추상적 청구범위"라 한다)에 기재된 용어의 의미가 기술사상적으로 정확히 특정할

⁶⁾ 발명의 요지란 용어는 과거부터 대법원 판례에 의하여 사용되어온 것으로, 강학상으로도 많이 사용하고 있는 용어이다. 다만, 대법원은 발명의 요지 이외에도 "발명의 기술내용", "발명의 기술구성"이란 표현을 사용하기도 한다. 그리고 특허청의 심사기준에는 "발명의 인정"이란 용어를 사용하고 있다(특허청, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제6호)」, 2014, 2402면).

⁷⁾ 특허청. 앞의 심사기준. 2402면.

⁸⁾ 특허청. 앞의 심사기준. 2402면.

수 없을 경우에는 발명의 요지인정을 정확히 할 수 없다. 최근 기술의 다양화· 복잡화에 의하여 기술구성 그 자체만을 청구범위에 기재하는 것이 아니라 기능 적 표현이나 추상적 표현의 용어를 사용하여 기재하다보니, 실제 심사·무효심 판에서의 대상이 되는 발명의 요지인정을 정확히 특정하기가 어렵다.

침해소송에 있어서 피고가 선행문헌 등의 증거에 의한 무효주장을 하는 경우, 침해법원은 먼저 이건 발명의 요지인정을 하여야 하고, 그 발명의 요지인정을 근거로 피고가 제시한 선행문헌과 대비하여 유효성을 판단하여야 한다. 그후 피의침해제품과 대비하여 침해유무를 판단하기 위해서는 특허발명의 보호범위를 확정하여야 한다. 여기서 발명의 요지인정을 위한 청구범위의 해석기준을 특허발명의 보호범위확정을 하기 위한 청구범위의 해석기준과 동일하게 보는 일원론적 해석기준이 타당한 것인지, 아니면 양자를 별도로 구분하여 판단하는 이원론적 해석기준이 타당한 것인지가 쟁점이 될 수 있다.

2. 특허발명의 보호범위확정과 쟁점

1) 특허발명의 보호범위확정

특허권자는 보호받으려는 기술사상을 청구범위에 명확히 특정하여 기재하면 그 청구범위해석에는 특별한 문제점이 없지만, 기술사상을 기능적 또는 추상적으로 기재한다거나, 발명의 상세한 설명에 기재된 실시예를 압축하거나 넓고 함축된 용어를 사용하여 기재하는 경우에는 당해 청구범위해석을 함에 있어서 특허권자의 주장과 피의침해자의 주장이 다르고, 이에 대하여 침해법원은 어떠한 기준으로 어느 범위까지 보호범위를 확정하여야 하는지가 중요하고, 실제로 보호범위확정을 정확히 할 수 없는 문제점이 있다.

이러한 문제점을 해결하기 위하여, 침해법원은 일반적으로 (i) 발명의 상세한 설명의 참작, (ii) 공지기술의 참작 또는 공지기술의 제외, (iii) 출원경과의 참작⁹⁾ 등의 법리가 적용되고 있다. 특히 기능적 또는 추상적으로 기재된 경우와

⁹⁾ 대법원 2007. 2, 23. 선고 2005도4210 판결 및 대법원 2006. 6, 30. 선고 2004다51771 판결에는 "특허권 자가 특허의 출원·등록과정 등에서 특허발명과 대비대상이 되는 제품을 특허발명의 청구범위로부터 의식 적으로 제외하였다고 볼 수 있는 경우에는, 대상제품은 특허발명의 보호범위에 속하지 않게 되는 것이고,

실시예를 압축하거나 넓고 함축된 용어로 기재된 청구범위를 해석하는 경우, 발명의 상세한 설명에 기재된 사항을 참작하여 용어의 의미를 정확히 특정되는 것에만 한정하여야 한다. 즉, 발명의 상세한 설명에 기재된 사항을 근거로 청구범위를 확대해석하거나 축소해석하여 특허발명의 보호범위를 확정하여서는 아니된다.

2) 특허발명의 보호범위확정을 위한 청구범위해석의 쟁점사항

침해판단에서 피의침해제품과 대비할 수 있는 특허발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 확정되고 그 용어의 의미를 정확히 이해할 수 없는 경우에는 발명의 상세한 설명 등을 참작하여 해석하는 것이 기본적 법리라고할 수 있다.

피고가 무효사유가 있다고 주장할 수 있는 경우는 특허법상의 무효사유가 대상이 된다. (10) 이러한 무효사유에 대하여 대법원은 종전에는 행정청인 특허청과 사법기관인 법원의 권한분배를 근거로 무효심판에 의하여 특허등록이 무효로되지 않는 한 유효한 권리로 간주하여 침해쟁송에서 특허등록이 당연무효임을 전제로 판단할 수 없다는 (11) 원칙 하에서 소위 공지기술제외설, (12) 자유기술항변설, (13) 무효항변설, 권리남용설(14) 등에 의한 청구범위를 한정해석하여 침해를 부인하는 법리를 취해 왔다. 그러나 그 후 대법원은 신규성이 없는 발명, (15) 미완성발명, (16) 발명의 상세한 설명의 기재요건위배, (17) 청구범위의 명확·간결 기재

특허권자가 대상제품을 제조·판매하고 있는 자를 상대로 대상제품이 특허발명의 보호범위에 속하여 그 권리가 참해되고 있다고 주장하는 것은 금반언의 원칙에 위배되어 허용되지 아니한다."고 판시하고 있다.

¹⁰⁾ 특허법 제133조 제1항.

¹¹⁾ 대법원 1998, 10, 27, 선고 97후2095 판결.

¹²⁾ 대법원 1983, 7. 26. 선고 81후56 전원합의체 판결 및 대법원 1998. 10. 27. 선고 97후2098 판결: 대법 원 1998. 12, 12, 선고 97후1016, 1023, 1030, 판결 등.

¹³⁾ 대법원 2000. 11. 24. 선고 98후2313 판결 및 대법원 2001. 10. 30. 선고 99후710 판결.

¹⁴⁾ 대법원 2004. 10. 28. 선고 2000다69194 판결.

¹⁵⁾ 대법원 1983. 7. 26. 선고 81후56 전원합의체 판결 및 대법원 2004. 9. 23. 선고 2002다60610 판결 등.

¹⁶⁾ 대법원 2005. 9. 28. 선고 2003후2003 판결 및 대법원 2004. 12. 23. 선고 2003 후1550 판결.

¹⁷⁾ 대법원 2001. 12, 27. 선고 99후1973 판결 및 대법원 1983. 1. 18. 선고 82후36 판결: 대법원 1985. 4. 9. 선고 80후39 판결: 대법원 1989. 3. 28. 선고 85후109 판결

요건위배¹⁸⁾ 등의 무효사유가 있는 특허발명의 보호범위를 전면적으로 인정하고 있지 않다. 다만, 청구범위기재요건 중에서 발명의 상세한 설명 뒷받침의 기재 요건위배의 발명은 특허발명의 보호범위를 전면적으로 부정하는 것이 아니라 발명의 상세한 설명에 뒷받침되는 발명에 한정해서 보호범위를 인정하고 있다. ¹⁹⁾ 사견으로서는 발명의 상세한 설명 뒷받침의 기재요건위배의 경우에도 결국 청구범위가 기능적 또는 추상적인 용어의 기재에서 오는 것으로 제3자와의 관계에서 권리의 안정성과 객관성을 위하여 특허발명의 보호범위를 전면적으로 부정하는 것이 타당하다. ²⁰⁾

또 대법원은 그동안 진보성이 없는 경우까지 법원이 침해쟁송에서 당연히 권리범위(보호범위)를 부정할 수는 없다고 판시하였지만,²¹⁾ 2012. 1. 19. 선고한전원합의체판결에서 특허발명의 진보성 여부에 대하여 심리·판단할 수 있다고판시하였다.²²⁾ 그러나 대법원은 2014. 3. 20. 선고한 권리범위확인에 있어서는 침해쟁송과 달리 특허발명의 진보성이 부정된다는 이유로 그 권리범위(보호범위)를 부정하여서는 아니 되므로 진보성을 심리·판단할 수 없다고 판시하였다.²³⁾

따라서 피고의 무효항변 주장이 있는 침해쟁송에서의 침해법원은 발명의 요 지인정과 특허발명의 보호범위확정을 전제로 하는 청구범위해석을 동시에 할 수 있는데, 여기서 양자를 동일한 관점에서 일원적 해석기준에 의하여 판단하여 야 하는지 아니면 각각 별개로 간주하여 이원론적 해석기준으로 판단하여야 하 는지가 쟁점이 되고 있다.

¹⁸⁾ 대법원 1989. 3, 28, 선고 85후109 판결 및 대법원 1985. 3, 26, 선고 83후106 판결; 대법원 1983. 1, 18, 선고 82후36 판결.

¹⁹⁾ 대법원 1988. 5. 22. 선고 96후1088 판결 및 대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2856 판결.

²⁰⁾ 강경태, 앞의 논문, 167면에는 특허법 제42조 제4항 제1호의 기재불미만을 달리 취급할 이유는 없고 청구범위에 기재된 포괄적, 추상적 용어가 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않아서 기재불비에 해당하는 경우에는 아예 권리범위 자체를 부정하여야 한다고 주장하고 있다.

²¹⁾ 대법원 1992, 6, 2.선고 91마540 결정 및 대법원 2001, 3, 23, 선고 98다7209 판결.

²²⁾ 대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 판결.

²³⁾ 대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 판결.

Ⅲ. 양자의 해석기준에 대한 비교법적 분석

1. 우리나라의 판례·학설 검토

침해쟁송에서 무효항변이 있는 경우(심사 · 무효심판 포함), 발명의 요지인정 을 위한 청구범위해석을 어떠한 기준으로 판단하는 것인지에 대한 판례를 검토 하여 보면, 대법원은 발명의 요지인정이란 표현을 사용하지 않고, 특허발명의 보호범위란 용어를 사용하여 해석기준을 설시하고 있다. 즉. 대법원은 (i) 특허 발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이 고(제1원칙) (ii) 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 명세 서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한해석할 수 없고. 다만 그 기재 만으로 특허발명의 기술적 구성을 알 수 없거나 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의해 보충할 수 있으나. 그러한 경우에도 명세 서의 다른 기재에 의하여 첫구범위를 확장해석하는 것은 허용되지 않고(제2원 칙) ²⁴⁾ (iii) 청구범위가 "어떤 구성요소들을 포함하는"이라는 형식으로 기재된 경우에는, 그 청구범위에 명시적으로 기재된 구성요소 전부에다가 명시적으로 기재되어 있지 아니한 다른 구성요소를 추가하더라도 그 기재된 "어떤 구성요소 들을 포함하는"이라는 사정에는 변함이 없으므로, 명시적으로 기재된 구성요소 이외에 다른 구성요소를 추가하는 경우까지도 그 특허발명의 기술적 범위로 하 는 것이다(제3워칙)²⁵⁾라고 설시하고 있다. 이러한 청구범위의 해석기준은 종전 부터 각급 법원에서 적용되고 왔고. 26) 또 실무적으로도 이 기준에 의하여 발명 의 요지인정이 이루어지고 있다.

또 침해쟁송에서 특허발명의 보호범위확정을 전제로 하는 청구범위해석의 판례를 검토하여 보면, 대법원은 발명의 요지인정과 동일한 해석기준을 제시하

²⁴⁾ 대법원 2012, 3, 29. 선고 2010후2605 판결 및 대법원 2011, 2, 10. 선고 2010후2377 판결; 대법원 2011, 7, 14, 선고 2010후1107 판결 등.

²⁵⁾ 대법원 2012, 3, 29, 선고 2010후2605 판결 및 대법원 2006, 11, 24, 선고 2003후2072 판결,

²⁶⁾ 대법원 2002, 4, 12, 선고 2001후935 판결 및 대법원 1995, 12, 12, 선고 94후1787 판결: 대법원 1995, 10, 13, 선고 94후944 판결: 그리고 대법원 2004, 2, 13, 선고 2003후113 판결: 대법원 2002, 4, 12, 선고 99후2150 판결: 대법원 1997, 5, 28, 선고 96후1118 판결 등,

고 있다.²⁷⁾ 즉, 침해금지²⁸⁾ 및 손해배상,²⁹⁾ 권리범위확인³⁰⁾ 등의 침해쟁송에서 특허발명의 보호범위는 위의 제1원칙 내지 제3원칙을 적용하여 청구범위를 해석하고 있음을 알 수 있다.³¹⁾

따라서 대법원은 발명의 요지인정과 특허발명의 보호범위확정을 특별히 구분하지 않고 모두다 청구범위에 기재된 사항에 의하여 확정되어야 한다는 제1원칙을 공통의 법리로 사용하고 있음을 알 수 있다. 32) 제1원칙은 특허법 제97조에서 규정하는 특허발명의 보호범위를 해석하는 기준임에도 불구하고, 유효성을 판단하기 위한 발명의 요지인정에도 동일하게 적용하고 있는데, 현행 특허법에는 발명의 요지인정에 대한 해석기준이 명문화되어 있지 않기 때문이라고 판단된다. 그리고 제2원칙과 제3원칙은 대법원 판례에 의하여 확립된 것으로 발명의 상세한 설명의 참작에 근거하여 기능적 또는 추상적으로 기재된 청구범위를 해석함에 있어서 발명의 상세한 설명을 참작할 수 있다는 법리로 볼 수 있다.

다만, 대법원은 특허발명의 보호범위확정을 함에 있어서 발명의 요지인정과는 다른 법리를 전개하고 있는 판례도 있지만,³³⁾ 기본적으로 발명의 요지인정과특허발명의 보호범위확정을 특별히 구분하지 아니하고 양자를 혼용하여 발명의 상세한 설명을 참작할 수 있다는 동일한 법리에 의하여 청구범위해석을 하고 있는 판결이 다수라고 할 수 있다.³⁴⁾ 특히 대법원 판례에서는 특허요건을 판단하

²⁷⁾ 대법원 2014, 5, 29, 선고 2012후498 판결 및 대법원 2012, 3, 15, 선고 2010다63133 판결; 대법원 2006, 12, 22, 선고 2006후2240 판결.

²⁸⁾ 대법원 2012, 3, 15, 선고 2010다63133 판결 및 대법원 2011, 5, 26, 선고 2010다75839 판결; 대법원 2008, 2, 28, 선고 2005다77350, 77367 판결 등.

²⁹⁾ 대법원 2006. 12, 22. 선고 2006후2240 판결 등.

³⁰⁾ 대법원 2014. 5. 29. 선고 2012후498 판결.

³¹⁾ 판례통향에 대해서는 김병필, "청구범위 해석에 있어서 '상세한 설명의 참작'에 관한 최근 대법원 판결 분석 및 외국 사례와의 비교 검토", 지식재산연구, 제9권 제2호(2014), 39-47면 참조,

³²⁾ 한규현, "발명의 요지와 보호범위의 판단방법", 특허소송연구, 제4집, 특허법원, 2008, 91면에는 대법원 이 특허발명의 보호범위와 발명의 요지확정을 구분하지 아니하고 공통의 법리를 사용하고 있고, 이것은 동일한 표현을 사용함으로 인하여 청구범위해석에 혼란을 주고 있다고 기술하고 있다.

³³⁾ 예를 들면, 심사경과참작의 원칙에 의한 판례, 청구범위에 기재된 구성요서의 균등물을 발명의 보호범위에 포함시키는 판례 등을 들 수 있다.

³⁴⁾ 한동수, "등록실용실안의 보호범위의 확정 방법", 대법원판례해설, 제78호(2008), 법원도서관, 452-453 면에는 특허요건판단시의 "발명의 요지" 문제와 권리범위 판단시의 "발명의 보호범위확정" 문제를 구별 하는 것이 대법원의 주류적 태도라고 주장한 경우도 있다.

기 위한 발명의 요지인정에 "청구범위의 기재만으로 권리범위 또는 기술적 범위를 알 수 없는"이란 용어를 사용하고 있는데, 이러한 권리범위 또는 기술적 범위는 특허발명의 보호범위를 확정하는 데 사용되는 용어임에도 불구하고 혼용 사용되고 있는 점이 문제가 되고 있다. 따라서 특허요건을 판단하기 위한 발명의 요지인정에는 특허발명이 보호범위에 사용되는 권리범위³⁵⁾ 또는 기술적 범위³⁶⁾란 용어를 사용해서는 아니 되고, 발명의 요지 또는 이와 대응될 수 있게 "발명의 기술내용" 또는 "발명의 기술구성"³⁷⁾, "발명의 대상"이라는 표현 중에 하나를 특정하여 사용할 필요성이 있다.³⁸⁾

다음으로 학설을 검토하여 본다.

먼저 이원론적 해석기준을 주장하는 학설을 보면, (i) 명세서의 청구범위와 상세한 설명의 기능이 다르고 청구범위해석과 보호범위확정의 법리 또한 그 근 거와 역할이 다른 것이므로 이를 구별할 필요가 있다는 견해, 39) (ii) 양자는 청구범위라는 동일의 기초에서 출발하는 것이므로 기본적으로는 동일하다고 말할수 있으나, 특허발명의 보호범위확정에는 그 외연을 확정하기 위하여 여러 해석기준이 필요하고, 그 결과 청구범위만을 기초해서 정해지는 발명의 요지인정보다는 넓거나 좁은 부분이 생기게 된다는 견해, 40) (iii) 특허요건 판단단계에서는 기능식 청구항에 개시된 기술사상을 기준으로 그와 같은 기술사상을 가지는 구성 모두를 발명으로 확정하고, 특허침해 판단단계에서는 발명의 상세한 설명과도면에 나타난 구성 및 그로부터 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있는 구

³⁵⁾ 권리범위란 우리 특허법상 권리범위확인심판에서 제3자의 제품 등이 특허권의 권리범위에 속하는지를 판단할 때 사용되는 용어이므로, 제97조의 특허발명의 보호범위와는 관점을 달리할 필요성이 있다.

³⁶⁾ 기술적 범위란 일본 특허법 제70조 제1항에서 사용하는 용어로 우리의 보호범위와 같은 의미로 일본에 서 사용되고 있다

³⁷⁾ 김운호, "특허의 요건을 판단하기 위한 발명의 기술구성의 확정 방법", 대법원판례해설, 제70호(2007), 법원도서관, 91면에는 대법원 2007. 6. 14. 선고 2007후807 판결에서 "발명의 기술구성의 확정"이란 용 어를 사용하였으므로, 이것은 특허발명의 보호범위와 그 개념을 명확히 구별하였다고 주장하고 있다.

³⁸⁾ 특허요건에 의한 무효주장에 대하여 각국 침해법원의 표현을 보면, 일본은 "발명의 요지", 독일은 "발명의 의 대상(Gegenstand Inhalt)", 영국은 "발명개념의 특정(identification of the inventive concept)"이란 용어를 사용하고 있다.

³⁹⁾ 강경태, 앞의 논문, 170면,

⁴⁰⁾ 성기문, "특허발명의 보호범위와 제침해에 관한 실무적 고찰", 사법논집, 제41집(2005), 법원행정처, 419-420면

성을 제한하여 보호범위를 인정함으로써 공중에 개시된 실질적 보호가치가 있는 부분만을 보호하여야 한다는 견해, 41) (iv) 특허요건을 판단하는 경우와 특허침해를 판단하는 경우는 본질적으로 다른 절차이니 만큼 별개의 원칙이 지배하는 청구범위의 해석이고 따라서 검토도 별개로 이루어져야 한다는 견해⁴²⁾ 등이 있다.

이에 반하여 양자를 동일시하는 일원론적 해석기준을 주장하는 학설을 보면, (i) 발명의 요지인정과 특허발명의 보호범위판단은 모두 청구범위에 기재된 사항에 의하여 이루어진다는 점에서, 양자는 동일한 기초에서 출발하는 것이고 기본적으로는 일치한다고 알 수 있고, 발명의 요지인정단계에서나 특허발명의 보호범위확정단계에서 청구범위에 기재된 문언의 의미를 서로 달리 해석하는 것은 허용될 수 없다는 견해, 43) (ii) 청구범위해석에 의하여 특허의 무효 및 특허침해 여부가 결정되는 것이 원칙이며, 이때 청구범위해석은 특허성 판단이나 특허침해 판단이나 동일하게 유지되어야 한다는 견해, 44) 등이 있다.

이와 같이 우리의 학설은 일원론적 해석기준으로 하여야 한다는 견해와, 양자를 구분하여 이원론적 해석기준을 적용해야 한다는 견해가 대립하고 있다. 이들 견해들은 양자 모두가 청구범위를 기본으로 하여 해석하기 때문에 달리 해석해서는 아니 된다는 점과 양자의 판단절차 및 주체, 대비 대상이 다른 점을 고려하여 달리 해석해야 한다는 점에 큰 차이가 있다.

2. 외국의 판례·학설 검토

1) 미국의 판례·학설

미국 침해쟁송에서는 먼저 특허발명의 구성요건해석(Claim Construction)에 의하여 특허발명의 보호범위가 정해지고. 그 다음에 피의침해제품이 특허발

⁴¹⁾ 김운호, "이른바 기능식 청구항에 관하여", 대법원 특별소송연구회 발표자료, 2007, 17면(강경태, 앞의 논문 149면에서 재인용)

⁴²⁾ 박성수. "특허청구범위의 해석에 관한 소고", 사법논집. 제39집(2004). 법원도서관. 655면.

⁴³⁾ 한규현 앞의 논문 101면

⁴⁴⁾ 특허법원 지적재산소송실무연구회, 지적재산소송실무, 박영사, 2006, 199면,

명의 보호범위에 속하는지를 판단하게 된다. 특허발명의 구성요건해석은 배심원이 아니라 재판관에 의하여 이루어지고 있다. 45) 따라서 재판관은 추상적이고 포괄적인 청구범위에 대하여 구성요건해석을 위해 심리수속(Claim Construction Hearing)을 진행하게 된다. 그리고 재판관의 구성요건해석 결과를 전제로 배심원이 유효성 또는 침해유무를 판단한다. 즉, 재판관이 판단한 청구범위해석에 근거하여 무효론과 침해론을 동시에 판단하는 구조이므로, 발명의 요지인정과 보호범위확정을 판단하기 위한 청구범위해석은 동일하다고 할수있다.

미국 침해법원은 침해론과 무효론을 동시에 판단할 수 있는 일원론적 법제이기 때문에 유효성과 침해판단이 동시에 이루어지므로 양자의 청구범위해석이 특별히 달라질 수가 없다. ⁴⁶⁾ 즉, 미국에서는 침해소송절차에 있어서 침해ㆍ비침해의 판단의 전제로서의 청구범위해석과 유효ㆍ무효인 판단의 전제로서의 청구범위해석관 동일한 해석기준이 전제가 된다. ⁴⁷⁾ 미국특허법의 근본적인 원리 (tenet)는 침해의 목적과 유효성의 목적을 위하여 청구범위가 양자의 정합성이 있을 수 있게 해석되어야 한다.

다만, 미국특허청(USPTO)의 심사기준(MPEP)에는 "특허청은 출원발명의청구범위를 단지 청구범위의 언어를 기초로 하여 결정할 뿐만 아니라 그 기술분야의 통상의 지식을 가지는 자에 의하여 해석될 수 있는 명세서의 관점에서, 가장 넓고 합리적인 해석을 부여함으로써 결정한다."⁴⁸⁾는 규정이 있다. 즉, 미국특허청의 특허성에 관한 심사(재심사포함)에 있어서는, 침해소송에서의 무효항변과 달리 "가장 넓고 합리적인 해석(the broadest reasonable interpreta-

⁴⁵⁾ Markman etal. v. Westview Instruments, Inc., 517U.S.370 (1996) 판결에서는 특허발명에 있어서의 구성요건해석이 사실인정이 아니고 법률문제이기 때문에 재판관의 판단에 맡겨야한다고 설시하였다.

⁴⁶⁾ Donald S. Chisum et al., Principles Of Patent Law, 2nd ed., Foundation Press, 2001, pp.865-868.

⁴⁷⁾ 大渕哲也, "統一的クレーム解釋論", 知的財産權法理と提言, 牧野利秋先生傘壽記念論文集, 靑林書院, 2013, 214면.

⁴⁸⁾ USPTO, MPEP(Manual of Patent Examining Procedure)의 2111에는 "The PTO determines the scope of claims in patent applications not solely on the basis of the claim language, but upon giving claims their broadest reasonable construction in the light of the specification as it world be interpreted by one of ordinary skill in the art."라고 기술하고 있다.

tion)"에 따르는 것이어서, 침해소송보다는 발명의 요지인정을 약간 넓은 범위로 특정할 수 있도록 청구범위를 해석하고 있다.⁴⁹⁾ 또 이와 관련하여 CAFC는 "USPTO는 법원이 침해소송에서 청구범위를 해석하는 것과 동일한 방식으로 출원등록과정에서 출원발명의 청구범위를 해석할 것을 요구하지 않는다."라고 판결한 사례도 있다.⁵⁰⁾

그러나 미국특허청은 청구범위에 기재된 용어의 의미를 명세서를 참작하여 넓은 의미로 청구범위를 해석하여 발명의 요지인정을 하고, 그 요지인정을 선행 문헌과 비교하여 신규성 · 진보성 요건을 판단하고 있지만,⁵¹⁾ 침해법원은 무효론과 침해론을 동시에 심리할 수 있으므로 발명의 요지인정과 발명의 보호범위확정을 일원론적 해석기준에 의하여 판단하는 것이다. 그리고 CAFC는 청구범위는 명세서의 관점에서 해석해야 하지만, 명세서에 의하여 청구범위를 제한할수 없다는 원칙을 적용하고 있다.⁵²⁾

미국특허법 제112조 제6항에 의하면, "means+function" 형태의 청구범위에는 명세서에 기재된 구조 등과 동일 또는 균등물도 포함되는 것으로 해석하고있다. 이 규정은 침해쟁송에서의 청구범위해석뿐만 아니라 특허출원심사에 있어서도 적용된다. 즉 기능적 청구범위해석은 무효와의 관계인가 침해와의 관계인가를 구분하지 않고 동시에 적용될 수 있다. 이러한 기능적 청구범위라고 하는 특수한 클레임에 대하여 미국특허법 제112조 제6항은 결국 이원론적 해석기준을 부정하는 것으로 볼 수 있다.

2) 일본의 판례·학설

⁴⁹⁾ 大渕哲也, 앞의 논문, 214면,

⁵⁰⁾ In re Morris, 127 F.3d 1048, 1054-55 44 USPQ2d 1023, 1027-28(Fed. Cir.1997).

⁵¹⁾ In re Cortright, 165 F.3d 1353. 1359 49 USPQ 2d 1464, 1468(Fed. Cir.1999)에서 법원은, "청구범위에서 가장 넓은 합리적인 해석은 그 기술분야의 통상의 지식을 가진 자가 도달하였을 해석과 반드시 부합하여야 한다."고 하면서, 심결이 청구범위 기재의 용어를 넓게 해석한 것에 대하여, 3개의 선행특허에서 같은 용어를 제한적 의미로 사용한 것이 통상의 기술자가 그 용어를 해석하는 의미이므로 그에 따라제한 해석 하여야 한다는 취지로 판단한 예가 있다(MPEP, 2081 참조, 김민희, "한국/미국 특허청의 청구범위 해석기준에 관한 고찰", 지식재산21, 통권 제104호(2008), 8면).

⁵²⁾ Renushaw PLC v. Marposs Societa Per Azioni, 158 F.3D 1243(Fed. Cir.1998).

일본 특허법에는 발명의 요지인정에 대한 규정은 없고,⁵³⁾ 판례에 의하여 적용되고 있다. 즉, 발명의 요지인정에 대한 대표적인 판례는 최고재판소의 리파아제사건이다.⁵⁴⁾ 본 판례에 의하면, 발명의 요지를 인정할 때에 어떠한 기준으로 발명의 상세한 설명을 참작해야 하는가를 설시한 최초의 판결이다. 최고재판소는 "특허출원에 관련되는 발명의 요지인정은 기술적 의의가 일의적으로 명확하게 이해 할 수 없다든가, 혹은 일견해서 그 기재가 오기인 것이 발명의 상세한설명의 기재에 비추어서 명확한 것 등, 발명의 상세한 설명의 기재를 참작하는 것이 허용되는 특별의 사정의 없는 한,⁵⁵⁾ 청구범위의 기재에 근거하여야 한다."고 하는 해석기준을 제시하고 있다.⁵⁶⁾

특허발명의 기술적 범위⁵⁷⁾를 확정하는 기준은 특허법에 명문으로 규정되어 있다. 즉, 일본특허법에는 특허발명의 기술적 범위는 청구범위의 기재에 기초하여 정하여야 한다는 규정⁵⁸⁾과 특허발명의 기술적 범위를 정함에 있어서 명세서의 기재 및 도면을 참작하여 청구범위에 기재된 용어의 의미를 해석할 수 있다고 규정⁵⁹⁾하고 있다.

이 규정관련 판례를 검토하여 보면, 크게 2가지의 유형으로 분류할 수 있다. 즉 발명의 상세한 설명의 참작에 의해 청구범위를 해석하여 특허발명의 기술적 범위를 확정할 수 있다는 판례⁶⁰⁾와 공지기술의 참작에 의해 청구범위를 해석하여 특허발명의 기술적 범위를 확정할 수 있다는 판례⁶¹⁾가 대표적이라고 할 수

⁵³⁾ 다만, 日本特計廳 特許·實用新案審査基準, 2014, 특허·실용신안 심사기준 제II부 제2장 1.5.1에는 "청구항에 관한 발명의 인정"에 대한 규정이 있다.

⁵⁴⁾ 最高裁判所 平成 3. 3. 8. 宣告 民集45 卷3号, 23면,

⁵⁵⁾ 여기서 "특별의 사정"이란 어떠한 경우를 가리키는 것일까. 리파아제사건에서 최고재판소가 설시한 해석기준은 특별의 사정의 해석대로 엄격한 것에도 또한 완만한 것에도 적용될 수 있다. 따라서 이 해석기준이 적용되기 위해서는 "특별의 사정"이 명확하여야 한다. 어떠한 사정이 "특별의 사정"에 해당하는가에 대해서는 명확한 기준을 설시하지 않았다.

⁵⁶⁾ 이 판결 후에 하급심에서 같은 취지의 판결이 선고되고 있다(東京高判所 平成3. 9. 19. 宣告 知載集 23 卷3号 681면 및 東京高判所 平成8. 6. 18. 宣告 判時 1582号 122면: 東京高判所 平成5. 4. 27. 宣告 知載集 25卷1号 208면).

⁵⁷⁾ 일본특허법에는 우리법상의 "보호범위"를 "기술적 범위"라 용어로 사용하고 있다(제70조 제1항)

⁵⁸⁾ 일본 특허법 제70조 제1항

⁵⁹⁾ 일본 특허법 제70조 제2항

⁶⁰⁾ 最高裁判所 昭和50. 5. 27. 宣告 金融商事 466号 2면.

있다.

이와 같이 일본 법원은 침해쟁송에 있어서 일원론적 해석기준으로 판단하는 것이라기보다는 이원론적 해석기준으로 판단을 하고 있다. 발명의 요지인정이 주로 권리취득과정에서 당해 발명의 신규성·진보성의 유무를 판단하기 위해 필요한 개념이고, 특허발명의 기술적 범위는 주로 권리행사과정에서 다른 사람의 실시를 배제할 수 있는가 아닌가를 판단하기 위해 필요한 개념이므로, 양자는 이러한 개념의 전제로 작용국면이 다르기 때문에 이원론적 해석기준에 의하여 청구범위가 해석되고 있다 62)

일본의 학설을 검토하여 본다.

침해쟁송에 있어서 발명의 요지인정(무효론)과 특허발명의 기술적 범위확정 (침해론)을 함에 있어서 양자를 구분하지 않고 일원론적 해석기준으로 청구범위를 해석해야한다는 견해와, 양자를 구분하여 이원론적 해석기준으로 청구범위를 해석해야한다는 견해가 대립하고 있다.

일원론적 해석기준으로 청구범위해석을 하여야 한다는 학설을 정리하여 보면, (i)청구범위의 의의, 기능 등에 비추어 보면, 청구범위의 기재에 관한 해석이 특허발명의 기술적 범위와 발명의 요지인정과의 사이에서 다른 내용을 가지는 것으로서 판단하는 것은 바람직하지 아니하며, 특허법 104조의 3에서 양자의 해석은 통일적으로 해석되는 것이 바람직하다는 견해, 63) (ii) 심결취소소송에 있어서 심리대상의 위법성에 대해서 판단하는 발명의 요지인정과 침해소송에 있어서 피고가 원고의 특허발명을 침해할 것인가 아닌가를 판단하는 특허발명의 기술적 범위는 기본적으로는 동일의 것이라고 생각하여야 한다는 견해, 64) (iii) 일부공지의 경우를 예로 들면, 킬비판결65)은 기술적 범위의 확정의 장면에

⁶¹⁾ 最高裁判所 昭和37. 12, 7. 宣告 民集 16**卷**12号 2321면 및 最高裁判所 昭和39. 8. 4. 宣告 民集 52**卷**4号 76면.

⁶²⁾ 辻本良知, "發明の要旨認定と技術的範囲)の確定におけるクレーム解釋)について", パテント, Vol.65 No.3(2012), 54 円.

⁶³⁾ 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, 49-50년.

⁶⁴⁾ 竹田稔・芝崎博・上村悟, 特許審決等取消訴訟の實務, 發明協會, 1988, 112-113면.

⁶⁵⁾ キルビー사건; 最高裁判所 平成12. 4. 11. 宣告 民集 54卷4号, 1368면,

서 실시예 한정이라고 하는 것과 같은 극단적인 형태에서 청구범위를 좁게 해석 하는 것을 용인하는 취지는 아니고, 여기에서 기술적 범위의 확정의 장면에 있 어서의 청구범위해석과 유효성의 판단에 있어서의 요지인정의 합치를 지향하는 취지이었던 것이라고 이해해야 한다는 견해⁶⁶⁾ 등이 있다.

또한 이원론적 해석기준에 대한 학설을 검토하여 보면, (i) 침해소송과 무효판단의 양쪽국면에 있어서의 청구범위해석은 다른 발상으로 임해야 하고 출원인에 대하여 청구 범위를 참된 발명의 범위에 가능한 일치시키기 위한 인센티브를 확보한다고 하는 관점에서 양자의 장면에서 취급을 다르게 발상하는 것이 타당하다는 견해, 67) (ii) 침해쟁송에서 공지기술제외설 또는 공지기술항변설의 궁정은 필연적으로 이원론적 판단을 긍정하는 것으로 현재 실무적으로 적용되고있다는 견해68) 등이 있다.

이와 같이 일본학설의 견해들은 양자 모두가 청구범위를 기본으로 하여 해석하기 때문에 청구범위의 의의, 기능 등을 달리 해석해서는 아니 된다는 점과, 침해소송과 무효판단의 양국면을 고려하는 경우 판단절차 및 주체, 대비 대상이다르기 때문에 달리 해석해야 한다는 점에 큰 차이가 있다. 그러나 종전의 이원론적 해석기준이 최근에는 일원론적 해석기준으로 변화하고 있는 것으로 보이며, 특히 현재 일본의 침해쟁송에 있어서 공지기술제외설 및 공지기술항변설은 법적근거의 결여와 이원론적 판단의 위험에 관한 인식이 깊어지고 있기 때문이강하게는 주장되고 있지 않다. 이러한 공지기술제외설의 주장은 결국 이원론적해석기준을 긍정하는 것으로 소수설로 볼 수 있고, 발명의 요지인정과 특허발명의 기술적 범위를 다른 범위로 해석하는 이원론적 판단기준은 그 이론적 근거가반드시 충분히 석명되어 있다고 볼 수 없기 때문이다 69)

3) 독일 및 영국의 판례·학설

⁶⁶⁾ 高部眞規子, "クレーム解釋の將來", 片山英二先生還曆記念論文集, 知的財産法の新しい流れ, 靑林書院, 2010, 366—367면.

⁶⁷⁾ 田村善之, 知的財産法, 第5版, 有斐閣, 2010, 244면,

⁶⁸⁾ 高林龍 "特許發明**办**技術的範囲" 飯村敏明·股榮隆一、知的財産關係訴訟、 青林書院、2008、82년、

⁶⁹⁾ 飯村敏明. 行政判例研究會. 行政關係判例解説 ぎょうせい. 1991. 317면.

독일은 침해소송과 무효판단을 배타적 이원론적 절차에 의하여 이루어지는 법제이지만, 연방대법원(BGH)은 침해쟁송에 있어서 침해유무 판단의 전제로서의 청구범위해석과 유효성 판단의 전제로서의 청구범위해석을 동일한 취지로 판단하고 있다. 70) 독일은 침해법원은 무효확정판결을 할 수 없지만, 침해쟁송에서 피고의 무효항변이 있는 경우특허의 직접대상(unmittelbarer Gegenstand) 또는 발명의 대상(Gegenstand), 일반적 발명사상(allgemeiner Erfindungsgedanke)을 특정하기 위하여 청구범위해석을 하여 유효성을 판단하고, 그 후 특허의 직접대상을 인정하는 것과 같은 취지로 특허발명의 보호범위를 확정하여 피의침해제품과 비교하여 침해의 유무를 판단하다는 일원론적해석기준의 법리를 적용하고 있다. 71) 즉, 독일 침해쟁송에서의 무효론과 침해론을 판단하기 위한 청구범위해석은 일원론적 해석기준에 의하여 이루어져야 한다는 법리가 연방대법원(BGH)에 의하여 확립되어 있고 또 학설에 있어서도 정설로 인정되고 있다. 72)

영국은 침해소송과 무효판단이 법원에서 일원론적 절차에 의하여 이루어지는 법제이고, 이로 인하여 침해론과 무효론을 동일하게 적용하는 원칙 (Principles equally applicable to infringement and validity)이 확립되어 있으며, 특히 청구범위해석은 침해와 유효성의 어느 것이 고려되어도 그 판단은 동일한 관점에서 접근하여야 한다는 것이 근본적인 원칙(fundamental principle)이다. 73) 그리고 영국법원은 침해쟁송에 있어서 유효성(무효론)과 침해유무(침해론)를 판단하기 위한 전제로서의 청구범위 내지 보호범위의 해석은 통일성이 강조되고 있고, 만약 양자의 통일성이 없는 경우에는 심각한 해석상의 문제를 일으키는 것이 그 이유이며, 특별히 제정법상의 명문의 예외규정이 없는 한, 양자의 청구범위해석에 있어서 다른 해석을 하여서는 아니 된다는 것이 판례 및 학설의 흐름이다 74)

⁷⁰⁾ BGH, GRUR 2001, 232, 233-Brieamher; BGHZ 98. 12, 19=GRUR 1986, 803-Formstein; BGHZ 105, 1, 10=GRUR 1988, 896 Ionenanalyse: BGH, GRUR 1997, 116, 117 f.-prospekthalter.

⁷¹⁾ Meier-Beck, ktuelle Fragen der Schutzbereichsbestimmung im deutschen und europaischen Patentrecht, GRUR, 2003, 905, 906.

⁷²⁾ 大渕哲也, 앞의 논문, 214면.

⁷³⁾ R. Miller et al., Terrell on the Law of Patents, 17th ed, 2011, 9-05, at 214-215.

3. 각국의 비교법적 분석

우리와 미국, 일본, 독일, 영국을 비교법적으로 검토하여 보면, 먼저 법제에 있어서는 우리법이 특허발명의 보호범위를 판단하는 기준을 청구범위에 기재된 사항으로 정한다는 명문의 규정을 두고 있지만, 그 청구범위의 기재를 명확히 판단할 수 없는 경우 어떠한 방법으로 보호범위를 판단하여야 하는 것에 대해서는 명문의 규정이 없다. 다만, 대법원판례에 의하여 발명의 상세한 설명을 참작하여 청구범위를 해석할 수 있다는 원칙을 제시하고 있다. 그리고 우리법에 발명의 요지인정에 대한 명문의 규정은 없다.

이에 대하여 미국은 침해소송과 무효판단이 법원에서 일원론적 절차에 의하여 이루어지는 법제이고, 침해법원이 발명의 요지인정과 보호범위확정을 전제로 일원적 해석기준에 의하여 청구범위해석을 하고 있다. 또한 우리법과 달리미국법에는 기능적 청구범위의 해석기준을 명문화한 것이 특이하다. 우리법에는 기능적 청구범위를 기재할 수 있다는 법적근거를 명문화하였지만, 75) 이를 어떠한 방법과 기준으로 해석하여 발명의 요지인정과 보호범위를 판단하여야 한다는 명문의 규정이 없는 점이 다르다.

일본은 우리 특허법과 같이 특허발명의 기술적 범위는 청구범위에 기재된 사항으로 판단한다는 기본원칙은 동일하지만, 일본에는 청구범위에 기재사항을 명확히 판단할 수 없는 경우 명세서의 기재 및 도면을 참작하여 청구범위에 기재된 용어의 의미를 해석할 수 있다는 명문의 규정을 두고 있다는 점이 특이다. 이에 반하여 우리나라는 청구범위의 기재만으로 특허발명의 기술적 구성을 알수 없거나 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의해보충할 수 있으나 그러한 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위를 확장해석하는 것은 허용되지 않는다는 대법원의 판례에 의하여 해석되고 있다.

독일은 침해소송과 무효판단을 배타적 이원론적 절차에 의하여 이루어지는 법제이지만, 연방대법원(BGH) 판례에 의하여 침해쟁송에서 발명의 요지인정과

⁷⁴⁾ Chartered Institute of Patent Agents. C.I.P.A. Guide to the patents Acts, CIPA, 5th ed. (2001), 124, 04, at 1000; Chartered Institute of patents Attorneys, CIPA, 6th ed. (2009), 125. 13, at 1205. 75) 특허법 제42조 제6항.

특허발명의 보호범위확정은 동일한 관점에서 청구범위해석이 이루어지고 있다. 이러한 청구범위의 해석기준은 우리 법원이 양자를 명확히 구분하지 않고 유효성 및 무효판단에 동일한 용어인 특허발명의 보호범위를 공통으로 사용하고 있는 점이 다르다. 그리고 영국은 침해소송과 무효판단이 법원에서 일원론적 절차에 의하여 이루어지는 법제이므로, 유효성과 침해판단은 동일한 관점에서 동일한 해석기준에 의하여 청구범위가 해석하고 있는 점이 우리와 다르다.

우리나라의 학설은 발명의 요지인정과 특허발명의 보호범위확정을 전제로 하는 청구범위해석에 대하여, 일원론적 해석기준에 따를 것인가 또는 이원론적 해석기준을 따를 것인가에 대하여 대립하고 있지만, 미국을 비롯하여 독일과 영국은 침해법원이 동일한 방명을 근거로 유효성과 침해판단을 하여야 하기 때문에 청구범위의 해석기준도 일원론적 관점에서 일치하여야 하는 점이 우리와 다르다. 특히 일본의 학설은 우리와 같이 일원론적 해석기준과 이원론적 해석기준이 대립하고 있지만, 최근에는 일원론적 해석기준의 타당성을 주장하는 학설이 다수인점이 우리와 차이가 있다고 할 수 있다.

Ⅳ. 양자의 해석기준 통일화 방안

1. 일원론적(一元論的) 해석기준

침해쟁송에 있어서 발명의 요지인정과 특허발명의 보호범위확정을 전제로 하는 청구범위의 해석기준을 구분하지 않고 일원론적 해석을 하는 것이 이원론적 해석을 하는 것보다 특허권자(출원인포함)와 제3자의 형평성, 권리의 안정성 및 객관성을 유지할 수 있는지가 쟁점이 되고 있다. 즉, 침해쟁송에서 "피고의무효항변시의 발명의 요지인정"과 "피의침해제품과의 대비판단시의 특허발명의 보호범위확정"을 동일관점에서 청구범위해석을 하여 동일하게 정하고, 이러한 동일한 발명(요지인정과 보호범위)을 기준으로 무효론과 침해론을 판단하여도 청구범위해석론상 문제가 없는 것인가 하는 점이다.

일원론적 해석기준으로 판단하여야 한다는 주된 이유는, 발명의 요지인정과

특허발명의 보호범위확정 모두가 청구범위에 기재된 사항에 의하여 이루어지기 때문에 동일한 기초에서 출발하는 것이고, 또 양자는 청구범위에 기재된 문언의 의미를 서로 달리 해석하는 것은 허용될 수 없고, 청구범위해석에 의하여 특허의 무효 및 특허침해 여부가 결정되는 것이 원칙이므로 유효성판단과 침해판단을 동일하게 유지할 필요성이 있기 때문임을 들고 있다.

이와 관련하여 대법원판례를 바탕으로 사례를 검토하여 보면,⁷⁶⁾ 청구범위 제1항은 "광학 돔(optical dome)"이 기재되어 있고, 발명의 상세한 설명에는 "빛이 투과할 수 있는 창으로서의 볼록한 형상의 돔"이라고 기재되어 있다.

침해쟁송에서의 무효항변 및 심사·무효심판에서는 제1항 발명의 요지인정은 대법원 판례의 제1원칙에 의해 "광학 돔"이 되는 것이다. 만약, "광학 돔"이란 표현이 명확하지 아니하여 요지인정을 할 수 없는 경우, 그 발명의 요지인정은 대법원 판례의 제2원칙에 의해 발명의 상세한 설명을 참작하여 "빛이 투과할수 있는 창으로서의 볼록한 형상의 돔"으로 해석할 수 있다.

심사단계에서의 심사관 및 무효단계에서의 심판관은 일반적으로 "빛이 투과할 수 있는 창으로서의 볼록한 형상의 돔"을 포함한 넓은 의미의 "광학 돔"을 발명의 요지로 인정하여 신규성 · 진보성을 판단하게 된다. 이 대하여 특허권자(출원인)는 비록 청구범위에 "광학 돔"이라고 기재되어 있지만, 그 "광학 돔"은 모든 돔을 포함하는 것이 아니라 발명의 상세한 설명에 기재된 "빛이 투과할 수 있는 창으로서의 볼록한 형상의 돔"이라고 해석하여 발명의 요지인정을 한정 주장하는 것이 일반적이지만, 심사관 및 심판관은 가능한 넓은 의미에서 발명의 상세한 설명에 기재된 "빛이 투과할 수 있는 창으로서의 볼록한 형상의 돔"을 포함한 모든 "광학 돔"을 발명의 요지로 인정하여 신규성 · 진보성의 유무를 판단하게 된다.

만약, 침해법원의 재판관도 위의 심사관 및 심판관과 동일한 관점에서 발명의 요지인정을 하여 유효성을 판단하고, 또 발명의 요지인정과 동일한 보호범위확정을 하여 침해유무를 판단할 수 있다. 이러한 경우, 특허발명의 보호범위는 발명의 상세한 설명에 기재된 "빛이 투과할 수 있는 창으로서의 볼록한 형상의

돔"에 한정되는 것이 아니라, 이것을 포함한 넓은 의미의 "광학 돔"이 되어서, 침해인정의 범위가 넓어지는 문제점이 있을 수 있다.

그러나 이러한 문제점은 청구범위해석의 기본원칙인 대법원판례의 제1원칙과 발명의 상세한 설명을 참작할 수 있다는 제2원칙을 출원시점의 평균적 기술수준에 입각하여 당업자가 용이하게 생각할 수 있는 범주 내에서 발명의 요지인정을 하게 되면 해소될 수 있을 것으로 판단된다. 침해법원이 무효론과 침해론을 동시에 판단해야하는 경우에는 출원시점의 당업자 수준을 고려하여 발명의요지인정과 보호범위확정을 일원론적 해석기준으로 판단하여 동일화하는 것이해석론상 타당성이 있다. 이러한 일원론적 해석에 의한 발명의 요지인정이 출원시점을 기준으로 선행문헌에 비해 유효성이 있는 것인지를 판단하고, 또 발명의요지인정과 동일한 보호범위확정을 권리범위로 하여 피의침해제품과 대비하여침해유무를 판단하게 된다. 다만, 특허발명의 보호범위확정과 실질적으로 동일한 방법ㆍ기능ㆍ결과를 얻을 수 있는 균등물 또는 기능적 청구범위에서의 실시예의 한정구성요소와 그 균등물도 특허발명의 보호범위에 속하는 것인가 아닌가의판단은 청구범위해석의 문제가 아니라 침해유무의판단에 관한 것이다.

2. 이원론적(一元論的) 해석기준

이원론적 해석기준을 주장하는 이유로서는, 명세서의 청구범위와 상세한 설명 및 도면의 기능이 다르고 청구범위해석과 보호범위확정의 근거와 역할이 다른 것이므로 이를 구별할 필요가 있고, 또 특허발명의 보호범위확정에는 그 외연을 확정하기 위하여 여러 해석기준이 필요하고 그 결과 원칙적으로 청구범위만을 기초해서 정해지는 발명의 요지인정보다는 넓거나 좁은 부분이 생기게 되고, 특허요건을 판단하는 경우와 특허침해를 판단하는 경우는 본질적으로 다른 절차로 보고 있기 때문임을 들고 있다.

이와 관련하여 위의 사례를 이원론적 해석기준에 의해서 검토하여 보면, 발명의 요지인정은 "빛이 투과할 수 있는 창으로서의 볼록한 형상의 돔을 포함한 넓은 의미의 광학 돔"이 되고, 특허발명의 보호범위는 대법원 판례의 제1원칙 내지 제3원칙에 의해 "빛이 투과할 수 있는 창으로서의 볼록한 형상의 돔"이 된다.

침해법원은 피고의 무효항변에 대한 심리·판단을 하기 위하여 선행문헌과 대비해야할 발명의 요지인정을 "빛이 투과할 수 있는 창으로서의 볼록한 형상의 돔을 포함한 넓은 의미의 광학 돔"으로 보고, 유효성을 판단하게 된다. 반면에 동일한 침해법원은 피고의 피의침해제품과 대비할 특허발명의 호보범위확정을 "빛이 투과할 수 있는 창으로서의 볼록한 형상의 돔"으로 보고, 침해유무를 판 단하게 된다. 여기서 발명의 요지인정과 특허발명의 보호범위확정을 전제로 하 는 청구범위해석의 기준을 이원론적으로 접근하여 해석하기 때문이다.

또한 제1항 발명에서 청구범위에 기재된 사항을 근거로 발명의 상세한 설명의 참작에 의하여 "빛이 투과할 수 있는 창으로서의 볼록한 형상의 돔"을 보호범위로 확정한 경우, 피의침해제품과 비교할 수 있는 대상은 "빛이 투과할 수 있는 창으로서의 볼록한 돔의 형상"이지만, 실제 침해유무를 판단하는 대상과 범위는 이것뿐만 아니라 그 균등물에도 권리효력이 미치는 것으로 해석할 수 있다. 즉, 특허발명의 보호범위확정은 침해유무를 판단하는 보호범위의 인정범위가 아니라 보호범위확정을 하기 위한 청구범위해석에 관한 것이다. 침해유무를 판단하는 특허발명의 대상은 당연히 특허발명의 보호범위확정이 되지만, 그 보호범위확정을 위해서는 청구범위의 해석기준이 있어야 한다. 그러한 청구범위해석을 함에 있어서 양자를 구분하여 해석해야 한다는 이원론적 해석기준은 동일한 침해법원이 청구범위에 기재된 발명을 동일하게 보지 않고 각각 다른 것으로 보고 판단하는 것으로, 이는 권리의 안정성이 저해되고 제3자 불측의 손해를입힐 수 있는 해석기법이므로 양자를 동일한 관점에서 접근할 수 있는 일원론적해석기준이 보다 타당성이 있다고 생각된다.

물론 발명의 요지인정과 특허발명의 보호범위는 내면적인 발명의 내용과 외연적인 권리범위를 지칭하는 것이므로 다를 수 있지만, 양자 모두 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정해지고, 또 대법원 판례의 제2원칙에 의하여 발명의 상세한 설명을 참작하여 해석될 수 있는 것이므로 양자를 구분하여 해석할 필요성은 없다고 판단된다. 다만, 특허발명의 보호범위 그 자체는 청구범위를 해석하여 보호범위를 확정하고 실제 특허발명의 보호범위가 어디까지 확대되는 것인가 하는 문제는 청구범위해석의 문제가 아니라 침해유무를 판단하는 수단이라고 생각되기 때문이다.

3. 해석론의 통일화 방안

발명의 요지인정과 특허발명의 보호범위확정을 전제로 하는 청구범위해석을 일원론적 해석기준으로 하는 것이 타당한 것인지 아니면 이원론적 해석기준으 로 하는 것이 타당한 것인지에 대하여 분석하였다. 이러한 분석을 통하여 청구 범위해석론의 통일화 방안을 검토하여 본다.

첫째, 대법원판례는 청구범위해석에 대하여 위에서 설명한 제1원칙과 제2, 3 원칙을 설시하고 있다. 이 원칙에 의하면, 발명의 요지인정이나 보호범위확정을 위한 청구범위의 해석기준은 특별히 구분하지 않고 동일한 용어와 방법에 의하 여 이루어짐을 알 수 있다. 이것은 법해석상 엄격히 구분되어야 함에도 불구하 고 동일한 판단기준과 용어를 사용함으로서 혼란을 가중하고 있다. 이러한 혼란 을 방지하기 위해서는 발명의 요지인정을 위한 청구범위해석의 판단기준을 특 허법에 명문화할 필요성이 있고, 이와 더불어 특허발명의 보호범위확정과 구분 할 수 있게 "발명의 요지인정" 또는 "발명의 대상"과 같은 특정 용어를 사용하여 야 할 것이다. 즉, 특허발명의 보호범위를 확정하는 규정인 특허법 제97조와 같 이 발명의 요지인정을 할 수 있는 규정을 특허법에 명문화하고, 특히 요지인정 을 판단하기 위한 발명의 대상과 범위를 명확히 규정하여야 할 것이다.

둘째, 일원론적 해석기준에 대한 문제점으로 지적될 수 있는 것은 발명의 요지인정과 특허발명의 보호범위확정을 전제로 하는 청구범위해석에 대한 판단주체, 사건종류, 판단시기가 다르므로 양자를 동일시하여서는 아니 된다는 점이다. 즉 발명의 요지인정은 특허청이란 판단주체가 심사 또는 무효심판이라는 사건에 있어서 출원시점을 기준으로 청구범위를 해석하는 것이고, 특허발명의 보호범위는 침해범원이 침해금지 또는 손해배상 등의 침해쟁송이라는 사건에서침해시점을 기준으로 판단하는 것이므로, 양자를 동일한 청구범위의 해석기준을 적용할 수 없다는 점이 쟁점이 되었다.

그러나 이러한 쟁점은 과거의 논점에 불과한 것으로, 최근 침해법원은 대법 원의 판례⁷⁷⁾에 의하여 피고의 무효항변에 대하여 신규성·진보성에 대한 심

⁷⁷⁾ 대법원 2012, 1, 19. 선고 2010다95390 판결, 다만 권리범위확인에서는 진보성 판단 불개(대법원 2014. 3, 20, 선고 2012후4162 판결 참조).

리·판단을 할 수 있다. 다시 말하면, 발명의 요지인정은 특허청의 심사·무효심판에서만 판단되는 것이 아니라, 침해법원도 피고의 무효항변에 대하여 심리·판단할 수 있기 때문에 발명의 요지인정을 하여 유효성을 판단할 수 있다. 따라서 하나의 침해법원이 무효론과 침해론을 동시에 판단할 수 있기 때문에 동일한 방법으로 청구범위해석을 하여 발명의 요지인정과 보호범위확정을 하는일원론적 해석기준이 타당하다고 판단된다.

이원론적 해석기준에 의하여 청구범위해석을 달리하는 경우에는 동일한 발명에 대하여 요지인정과 보호범위가 달라지는 문제점이 있다. 즉. 이원론적 해석기준은 동일한 침해법원이 청구범위에 기재된 발명을 동일하게 보지 않고 각각 다른 것으로 보고 판단한다는 것은 법원의 신뢰성과 객관성이 떨어지고, 권리의 안정성이 저해되며, 이로 인한 제3자에게 불측의 손해를 입힐 수 있는 문제점이 있기 때문에 일원론적 해석기준으로 판단함이 타당하다. 이를 위해서는 대법원 판례의 확립이 요구된다고 할 수 있다.

셋째, 최근에는 발명을 이루는 필수적 구성요소 중 전부 또는 일부를 기능적으로 기재한 기능적 청구범위가 상당히 많다. 기능적 청구범위는 특정과제를 해결하기 위한 발명의 구성요소(구조, 방법, 기능, 물질)를 물리적 구조나 특정한 방법, 특정물질을 구체적으로 기재하지 않는 대신에 그 기능, 작용효과, 성질 또는 특성만을 기재한 것으로, 이러한 기능적 청구범위를 해석하기 위해서는 위에서 설명한 대법원 판례 중에서 제2원칙과 제3원칙, 즉 발명의 상세한 설명을 참작할 수 있다. 그리고 기능식 청구범위 이외에도 추상적이거나 포괄적이고, 함축적이고 압축적인 청구범위도 청구범위의 기재사항만으로 판단할 수 없을 때에는 발명이 상세한 설명을 참작하여 해석할 수 있다.

여기서 기능적 또는 추상적 청구범위를 해석함에 있어서 발명의 상세한 설명을 참작할 수 있다는 그 자체의 의미는 간단 · 명료하지만, 실제 발명의 상세한 설명을 어느 정도로 어느 범위까지 어떻게 판단하여 발명의 요지인정과 특허발 명의 보호범위확정을 하여야 하는지에 대하여 우리 특허법에는 명시적 규정이 없고, 대법원판례 제1 내지 3원칙이 병행 적용되고 있다. 만약 기능적 청구범위의 요지인정과 보호범위확정을 청구범위에 기재된 사항 그대로 문언해석을 하게 되는 경우에는 지나치게 넓게 해석되어 제3자에게 불측의 손해를 입힐 수 있

기 때문이다. 다만, 우리 특허법에는 "기능적 청구범위의 해석이 있어서 명세서의 실시예와 그 실시예의 균등물까지를 포함하여 해석할 수 있다"는 미국특허법과 같은 규정이 없으므로, 해석상의 혼란을 가중할 수 있고, 실무적으로도 많은 문제점이 제기되고 있다.

따라서 우리특허법에도 권리의 안정성과 객관성을 담보하기 위하여 예외적으로 기능적 또는 추상적 청구범위에 대해서는 발명의 상세한 설명의 실시예에 한정하는 것으로 보고 또 그 한정된 것과 균등물까지를 포함하여 청구범위해석을 할 수 있는 명문의 규정이 필요하다. 즉 미국 특허법과 같이⁷⁸⁾ 기능적 청구범위의 해석기준을 명확히 법제화하는 것을 심도 있게 검토할 필요성이 있다.

넷째, 이원론적으로 청구범위를 해석하여야 한다는 이유 중에는 특허발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 균등물에도 권리의 효력이 미칠 수 있는 것이므로, 유효성의 판단대상이 되는 발명의 요지인정과는 다르기 때문 에 이원론적 해석기준에 의하여 청구범위를 판단하여야 한다는 것이다. 그러나 균등론의 법리에 의하여 침해유무를 판단하는 것은 청구범위해석에 관한 것이 아니라 특허발명의 보호범위를 균등물까지 포함하여 침해유무를 판단할 수 있 다는 법리이다.

침해쟁송에서 무효론과 침해론의 심리·판단을 일원론적 해석기준에 의하여 이루어지는 경우, 발명의 요지인정과 특허발명의 보호범위확정은 동일한 발명이 된다. 이 경우 침해법원은 발명의 요지인정을 근거로 선행문헌과의 유효성을 판단하면 되고, 한편으로 요지인정된 것과 동일한 특허발명, 그리고 그 특허발명의 균등물까지를 보호범위로 인정하여 즉, 균등론에 의하여 피고의 피의침해 제품과 대비하여 침해유무를 판단하는 프로세스의 확립이 필요하다.

또 침해법원은 기능적 청구범위의 경우 실시예의 한정구성과 그 균등물로 한 정해석하고,⁷⁹⁾ 그리고 균등론의 법리에 의해 균등물까지 효력범위로 보고 침해 판단을 할 수 있다. 이러한 침해판단은 특허발명의 보호범위확정을 전제로 하는 청구범위해석에 관한 것이 아니라. 청구범위해석에 의하여 확정된 특허발명의

⁷⁸⁾ 미국 특허법 제116조 제6항.

⁷⁹⁾ 이종우, "특허청구범위해석에 있어서 기능적 청구항의 취급", 특허법원 지적재산소송실무연구회 발표자 료, 2007, 29면.

보호범위확정에 피의침해제품이 속하는 것인가 아닌가에 의해서 정해진다. 따라서 침해판단의 전제가 되는 특허발명의 보호범위는 발명의 요지인정과 동일한 관점에서 접근할 수 있는 일원론적 해석기준에 의하여 청구범위해석을 하는 것이 타당하다.

V. 결론

청구범위에는 보호를 받고자 하는 사항을 기재한 항이 1 또는 2이상 있어야하고, 80) 또 청구범위를 기재할 때에는 보호받고자 하는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 구체적으로 특정하여야 하며, 특히 구조·방법·기능·물질 또는이들의 결합관계 등을 간결하고 명료하게 기재하여야 한다. 81) 침해범원은 이러한 청구범위를 다양한 기준에 따라 해석하여 발명의 요지인정과 특허발명의 보호범위확정을 하게 된다. 결국 발명의 요지인정과 특허발명의 보호범위확정을하기 위해서는 청구범위의 해석기준이 매우 중요한 것을 알 수 있다.

우리특허법에는 무효론과 침해론을 이원적 절차에 의하여 이루어지고 있지만, 대법원판례에 의하여 침해법원도 피고의 무효항변이 잇는 경우 무효론을 심리·판단할 수 있으므로, 발명의 요지인정과 특허발명의 보호범위확정을 전제로 하는 청구범위해석을 동일한 관점에서 일원론적 해석기준에 의하여 판단하는 것이 타당하다. 일원론적 해석기준은 현재 미국 및 독일, 영국 등에서 적용되고 있는 것으로 우리나라도 국제적인 관점에서 이원론적 해석기준이 아니라 일원적해석기준에 의하여 청구범위를 해석하여야 한다는 판례의 확립이 필요하다.

이러한 일원론적 해석기준은 발명의 요지인정과 특허발명의 보호범위확정 모두가 청구범위에 기재된 사항에 의하여 이루어지기 때문에 동일한 기초에서 출발하는 것이므로, 양자를 서로 달리 해석할 필요성이 없다. 또 동일한 침해법 원이 특허의 무효 및 특허침해 여부를 심리·판단할 수 있으므로 유효성판단과 침해판단을 동일하게 유지할 필요성이 있다. 따라서 발명의 요지인정과 보호범

⁸⁰⁾ 특허법 제42조 제4항

⁸¹⁾ 특허법 제42조 제6항

위확정을 동일한 발명으로 특정하여 유효성과 침해판단을 할 수 있도록 청구범 위의 일원적 해석기준이 타당하다.

참고문헌

〈국내문헌〉

- 강경태, "특허청구범위해석의 재검토", 특허소송연구, 제4집(2008), 특허법원.
- 김병필, "청구범위 해석에 있어서 '상세한 설명의 참작'에 관한 최근 대법원 판결 분석 및 외국 사례와의 비교 검토", 지식재산연구, 제9권 제2호(2014), 한국지식재산연구원.
- 김민희, "한국/미국 특허청의 청구범위 해석기준에 관한 고칠", 지식재산21, 통권 제104호(2008).
- 김운호, "특허의 요건을 판단하기 위한 발명의 기술구성의 확정 방법", 대법원판 례해설, 제70호(2007), 법원도서관.
- _____, "이른바 기능식 청구항에 관하여", 대법원 특별소송연구회 발표자료, 2007.
- 박성수, "특허청구범위의 해석에 관한 소고", 사법논집, 제39집(2004), 법원도 서관.
- 성기문, "특허발명의 보호범위와 제침해에 관한 실무적 고찰", 사법논집, 제41집 (2005), 법원행정처.
- 이종우, "특허청구범위해석에 있어서 기능적 청구항의 취급", 특허법원 지적재산 소송실무연구회 발표자료, 2007.
- 특허법원 지적재산소송실무연구회, 지적재산소송실무, 박영사, 2006.
- 특허청, 특허·실용신안 심사기준, 2014.
- 한규현, "발명의 요지와 보호범위의 판단방법", 특허소송연구, 제4집(2008), 특허법원.
- 한동수, "등록실용실안의 보호범위의 확정 방법", 대법원판례해설, 제78호 (2008), 법원도서관.

〈외국문허〉

Chartered Institute of Patent Agents. C.I.P.A. Guide to the patents Acts, 5th

- ed., CIPA, 2001.
- Donald S. Chisum et al., *Principles Of Patent Law*, 2nd ed., Foundation Press. 2001.
- Meier-Beck, Ktuelle Fragen der Schutzbereichsbestimmung im deutschen und europaischen Patentrecht, GRUR, 2003.
- R. Miller et al., Terrell on the Law of Patents, 17th ed, 2011.
- USPTO, MPEP(Manual of Patent Examining Procedure), 2011.
- 大渕哲也, "統一的クレーム解釋論", 知的財産權法理と提言, 牧野利秋先生傘壽記念論文集. 青林書院. 2013.
- 飯村敏明, 行政判例研究會, 行政關係判例解說, ぎようせい, 1991.
- 竹田稔・芝崎博・上村悟、特許審決等取消訴訟の實務、發明協會、1988.
- 田村善之, 知的財産法, 第5版, 有斐閣, 2010.
- 辻本良知, "發明の要旨認定と技術的範囲)の確定におけるクレーム解釋)について", パテント, Vol.65 No.3(2012).
- 高部眞規子, "クレーム解釋の將來", 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.
- 高林龍, "特許發明の技術的範囲", 飯村敏明・股榮隆一, 知的財産關係訴訟, 青林書院, 2008.
- 日本特許廳, 特許·實用新案審查基準, 2014.

Methodology of Interpreting Claims for Recognizing Gist of Invention and Deciding Protection Scope

Kwon, Taebok

Abstract

The gist of invention should be recognized and the protection scope of patent invention should be decided through interpreting claims in the Infringement Court where determines a validity and an infringement of patent simultaneously. There is an interpretation criterion in Monism which decides both in an identical aspect and an interpretation criterion in Dualism which decides both in a different aspect from each other in interpretation criterion of claims.

In infringement suits, it is a general principle of law that the gist of invention is recognized through interpreting claims with respect to an invalidation assertion of the defendant, the validity is decided in comparison with the prior art suggested by the defendant and simultaneously the protection scope decision of patent invention is done through interpreting claims, and whether or not there is an infringement is decided by comparing the protection scope with the subject infringed product, In precedent of Supreme Court, the gist recognition of invention and the protection scope of invention are not clearly divided but may to be interpreted to the same concept by using an identical term called the claim interpretation.

It is important whether to equate the interpretation criterion of claims or to approach differently on the basis of the gist recognition of invention and the protection scope decision of patent invention. Accordingly the domestic precedent and theory on the interpretation criterion when interpreting claims are analyzed in the present paper, and on the basis thereof, they are reviewed by comparing with the foreign interpretation criterion, and the problems involved in an interpretation criterion in Monism and an interpretation criterion in Dualism are be reviewed, and the plan which unifies the interpretation criterion is attempted to be suggested in the present paper.

Keywords

validity, interpreting claims, recognition of gist, protection scope, appeal against invalidation, infringement decision