

특허청구범위 해석(Claim Construction)

미국판례연구모임 “지식공감”¹⁾

김은구 변호사

하이스트국제특허

I. 특허청구범위 해석의 개요(Claim Construction, Overview)

청구범위 해석, 즉 특허 청구항 용어가 무엇을 의미하는지 결정하는 과정은 특허 침해나 유효성 분석의 첫 번째 단계이다. 랜드마크 사건인 Markman v. Westview Instruments 사건²⁾에서, 미국 대법원은 청구항 해석은 판사에 의해 결정된 법률문제이지 배심원에 의해 결정되어야 할 사실문제가 아니라고 결정했다.

청구항 해석은 특허소송의 가장 결정적인 결과이다. 종종 청구항 해석은 침해 이슈를 결정하고 때때로 무효 이슈를 결정한다. 그러므로 청구항 해석은 특허 침해소송의 결정적인 과정일 것이다.

미국 대법원도 CAFC도 청구범위가 언제 해석되어야 할지 청구항 해석에 대한 절차에 대해 지방법원에 어떠한 지침도 제공하지 않았다. 결과적으로 지방법원은 이 절차 결정 시 다양한 태도를 가지고 있다. 어떤 법원들은 문서 기록상으로만 청구항을 해석하지만 청구항 해석은 종종 마크만 히어링(Markman

1) 하이스트국제특허의 김은구 변호사, 엘지전자의 배동석 부장, 제일모직의 서영호 변호사, Intellectual Discovery의 박성호 변호사, SKT의 윤찬호 변호사, 미국 로펌 MWE의 이호상 변호사(미국변호사)가 참여하는 미국판례연구모임 “지식공감”은 미국의 주요판례들을 연구하여 국내에 발표하는 연구모임입니다. 미국판례연구모임 “지식공감”의 첫 번째 연구주제인 미국 청구항 해석을 정리하여 본 글을 발표하게 되었습니다. 아울러 미국판례연구모임 “지식공감”은 미국 청구항 해석을 정리하면서 저자 Horwitz의 “Patent Litigation: Procedure & Tactics” 중 CHAPTER 6 Claim Construction-Markman Hearings를 참조하였습니다.

2) Markman v. Westview Instruments., 517 U.S. 370, 391, 116 S. Ct. 1384, 134 L. Ed. 2d 577 (1996)

hearing)이라는 재판전 히어링(pre-trial hearing)에서 종종 진행된다. 캘리포니아 북부지방법원(the Northern District of California)의 선도에 따라 많은 지방법원들이 특정 절차와 청구항 해석의 시기를 제공하는 지방 특허 규칙들(local patent rules)을 제정했다.

청구항 해석에서 고려되는 증거들의 종류와 관련하여, CAFC는 의미있는 지침을 제공했다. 1996년 Markman 판결 이후, 시계추는 증거들의 계층(the hierarchy of evidence)에 대해 약간씩 변화하고 있고 시계추에서 적절한 가중치는 분쟁이 되는 청구항 용어들의 의미를 해석할 때 다양한 소스들에 고려되어 왔다. 2005년 전원합의체 CAFC 사건인 Phillips v. AWH Corp. 사건³⁾에서, 법원은 내적 증거는 참고되어야 할 첫 번째 주요한 소스이고 해당 기술분야에 비추어 상대적으로 덜 중요한 외적 증거를 다음으로 참고해야 한다는 최근 청구항 해석의 기본틀을 발표했다. 내적 증거는 청구항 용어 및 특허 명세서, 출원결과를 의미한다. 외적 증거는 다른 정보 소스, 가장 전형적으로 사전이나 조약, 전문가 증언을 의미한다.

판례법은 청구항 해석의 다양한 기준을 제공하도록 진화해 왔다.

청구항 해석은 CAFC 항소심에서 다루어지는 법률문제에 검토된다. 이것은 CAFC가 지방법원의 청구항 해석에 의존하지 않는다는 것을 의미하며, 상대적으로 높은 약 40% 이상의 사건환송율(reversal rates)을 야기했다.

II. 특허청구범위 해석에 고려되는 증거들의 체계 : 내적 증거와 외적 증거(Hierarchy of Evidence Considered for Claim Construction : Intrinsic and Extrinsic Evidence)

청구항 해석은 내적 증거-청구범위 및 특허 명세서, 출원결과로 시작한다. 그러나 내적 증거에서 분석도구들의 체계(hierarchy)가 있다. 청구항의 실질적인 용어들은 청구항 해석의 출발점이자 전체를 제어한다.

청구항 용어들은 발명시점에 당업자에 의해 이해되는 통상적인 의미로 해석된다. 청구항 용어들은 주어진 청구항에 관련된 청구항 용어들에 비추어 해석되거나 동일한

특허에 다른 청구항들에 비추어 해석될 수 있다.

청구항 용어 자체를 초월해서, 법원은 청구항 해석에 항상 관련된 특허의 명세서(상세한 설명)를 조사한다. 명세서는 분쟁이 되는 용어의 의미에 대한 단하나의 가장 좋은 가이드로 생각된다.

법원이 고려하는 세 번째 내적 증거는 출원경과(prosecution history)-특허권자와 특허 심사관 사이 주고받은 전체 기록이다. 포대(file history)는 발명자와 특허청이 청구범위를 어떻게 이해하는지를 보여주기 때문에, 포대는 청구항 해석에 정보를 제공하고 때때로 특허권자가 선행기술(prior art)을 극복하기 위해 청구항 범위를 어떻게 제한했는지를 나타낸다.

내적 증거를 참조한 후에 청구항 용어와 관련된 애매모호함이 남아있다면, 외적 증거들이 청구항 용어의 진짜 의미에 도달하는데 법원을 도울 것으로 생각될 수 있다. 일반적으로 고려되는 외적 증거는 사전 및 기술 사전, 조약, 전문가 증거를 포함한다. 이 소스들은 내적 증거보다 덜 중요하며 내적 증거로 의문이 없다면 고려되지 않을 수 있다. 즉, 외적 증거는 법원에 도움을 줄 수 있으나 내적 증거의 문맥에서 고려된다.

CAFC는 청구항 해석을 수행하는 엄격한 공식이나 알고리즘이 없다고 강조하고 Phillips v. AWH Corp. 사건에서 공들인 접근방법은 왜 증거의 어떤 종류들이 다른 증거보다 더 가치있고 중요한지를 설명하고 있다. 문제는 다양한 증거들을 고려할 때 판사에 의해 사용되는 단계들의 순

3) Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1313 (Fed. Cir. 2005)

4) 특허청, "2006년 미국특허분쟁지도(최근 CAFC 특허분쟁을 중심으로)", 2006. 166쪽, "연방항소법원은 2005년 Phillips 판결에 이르러 이런 사전적 의미에 치우치는 청구범위 해석론에 마침표를 찍고자 하였다. 항소법원은 청구범위 해석시 무엇보다 내재적 증거를 통한 의미 해석이 우선되어야 함을 다시 한번 명확히 하여 vitronics 판례의 의미를 부활시켰다. 사전적 의미가 용어의 일반적 의미를 해석하는데 참고가 될 수 있는 것은 확실하나 어떤 경우에도 청구항 문구나 명세서, 출원결과 서류 상 용어의 의미를 대체하지는 않는다고 명확히 결론을 짓게 되었다." CAFC는 사전적 의미와 같이 일반적 의미, 즉 외적 증거에 따른 의미보다 명세서 상의 정의와 같은 특허 자체의 고유의 의미, 즉 내적 증거를 우선하며 이에 대한 판단은 CAFC가 전적으로 독립적으로 판단한다는 것을 천명한 것이 2005년 Phillips 판결의 의미라고 볼 수 있다.

서가 아니라 그러한 증거들을 고려할 때 사용되는 가중치인 것이다.

내적 증거 및 외적 증거와 관련하여 이미 많은 논의가 되었으므로 Phillips v. AWH Corp. 사건⁴⁾에서 밝힌 기본 틀만을 설명하고 구체적인 논의를 생략한다. 특히 청구항 해석 시 출원경과의 사용은 출원경과 참작과 다른지(use of prosecution history differs from prosecution history estoppel) 여부나 외국출원경과 (foreign prosecution)가 미국 청구항 해석이 미치는 영향은 생각해 볼 여지가 있다.

III. 특허청구범위해석의 기준 (Canons of Claim Construction)

1. 특허청구범위는 당업자 관점으로 해석된다

(Claims Are Construed from Perspective of One Skilled in the art)

법원은 발명일에 당업자가 이해하는 바에 따라 확정되지 않은 청구항 용어들(undefined claim terms)의 통상적인 의미(ordinary and customary meaning)를 결정한다. Phillips v. AWH Corp. 사건⁵⁾의 방법론에 따르면, 법원은 당업자가 문제되는 청구항 용어가 무엇을 의미하는지 이해하는 데 일반 공중이 사용가능한 그 자체의 용어들, 명세서의 나머지 부분, 출원경과, 관련된 과학적 원리들에 따른 외적 증거, 기술적 용어의 의미, 기술수준(the state of the art)을 고려해 본다.

당업자가 청구항 용어를 어떻게 이해하느냐하는 문제는 청구항 해석을 시작한 객관적인 베이스라인을 제공한다. 이 시작점은, 발명자들은 그 발명이 속하는 기술분야에서 숙련된 전형적인 사람이며 특허는 관련 기술분야에서 숙련된 다른 사람들에 의해 이해되거나 읽히는 것에 기초한다.

당업자는 전체 특허의 문맥으로 청구항 용어를 이해하는 경향이 있다. 그 기술분야에서 특별한 의미나 용어들의 용례(용도)에 대한 지식을 가진 사람들은 발명가의 발명의 기술(발명가의 용어편찬)을 이해하고 그에 따라 청구항 용어들을 이해한다.

당업자는 청구항 용어를 결정하는데 외적 증거에 의존해야 할 때 외적 증거에 대한 의존은 적절하다. 예를 들어 Key Pharmaceuticals Inc. v. Hercon Laboratories Corp. 사건⁶⁾에서, 법원은 어떤 당사자도 내적 증거로 “약제학적 유효량”(pharmaceutically effective amount)을 입증하지 못했다고 지적했고 법원은 어떤 것도 독립적으로 발견하지 못했다. 따라서 이 경우에 외적 증거에 대한 의존이나 사용은 전적으로 적절하다고 판시되었다. 사실심에 의해 사용된 특별한 외적 증거로서 CAFC는 약제학적으로 얼마만큼이 유효한지를 결정하는 데 FDA를 사용한 것은 상당히 합리적이라고 판단했다. 발명일에 유효한 것으로 FDA에 의해 승인된 투여범위가 “약제학적으로 유효량”에 상응한다는 사실심의 결정은 논리적이며 적절하다는 것으로 판단했다.

2. 특허청구범위는 발명일을 기준으로 해석된다

(Claims Are Construed as of the Time of Invention)

CAFC는 청구항 용어(claim language)에서 문제가 되는 용어들(terms)을 해석하는데 초점은...발명일에 당업자가 그 용어를 무슨 의미로 해석했느냐하는 것이라고 반복적으로 서술하고 있다.

일반적으로, 발명일은 특허출원일인 것으로 간주된다. 그러나 특허권자가 특허출원일보다 빠른 발명일(예를 들어 실질적인 착상일(actual reduction to practice))을 입증하고, 법원은 그 날을 기준으로 청구항의 의미를 고려한다.

청구항 용어가 출원 시 좁은 의미를 가지는 것으로 이해되고 이후에 넓은 정의를 획득했다면, 용어의 문언적 범위는 출원일에 의미했던 것으로 한정적으로 해석된다. Schering Corp. Y. Amgen Inc. 사건⁷⁾에서 출원일에 청구항의 용어가 하나의 폴리펩타이드(single polypeptide)

5) Phillips Y. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1313 (Fed. Cir. 2005)

6) Key Pharms. v. Hercon Lab. Corp., 161 F.3d 709 (Fed. Cir. 1998)

를 정의하는 것으로 생각되었으나 이후에 많은 서브타입 폴리펩타이드들(many subtype polypeptides)을 의미하는 것으로 이해되었다. 이 사건에서 청구항 용어는 발명일에 당업자에 의해 이해된 바에 따라 좁게 해석되었다.

3. 발명자는 스스로 사전편찬자일 수 있다 (Inventor May Be Own Lexicographer)

발명자는 자유롭게 그 자신이 사전편찬자일 수 있다. 발명자가 통상의 의미들에 반하거나 불일치하게 용어들을 사용하는 것은 자유이며, 자신의 발명을 설명할 수 있는 새로운 표현들을 사용하는 것도 자유이다. 발명자가 명세서에 청구항 용어에 그 의미와 다른 주어진 특정한 정의를 한다면 발명자의 사전편찬이 지배한다. 이때 그 용어에 특정한 정의가 명세서에 명확하게 규정되어야만 한다. 그러나 어떤 경우는 청구항 용어가 “재규정에 대한 명백한 진술없이(without an explicit statement of redefinition)” 발명의 목적을 위해 특별한 방법으로 규정될지 모른다고 판시하고 있다.

CAFC는 다음과 같이 설명한다 :⁸⁾

“표현의 의미를 합리적으로 명백하게 만들고 그 사용이 특허 개시 내에서 일치하는 한 발명자는 특허청구범위의 용어들을 정의하는 것이 허용된다. 그럼에도 불구하고 그렇게 하는 장소는 발명자의 출원 명세서 내이며 그렇게 하는 시간은 출원 이전이다. 특허 용어 끝에 대개 나타나는 발명자의 소송-유도 발언은 사실상 그 문서의 용어들이 무엇을 전달하고 일반 공중에게 그 용어를 통해 무엇을 전달하는지에 아무런 효과가 없다.”

통상적인 의미와 다른 의미를 청구항 용어에 부여하기 위해, 그러한 의미를 지정하는 의도가 명세서에 명백해야만 한다. 용어가 인용 표시에 의해 시작되었다면, 이것은 뒷따르는 것이 특허권자 자신의 정의이라는 것에 대한 강력한 표시이다. 정의를 표시하는 다른 방법은 “ ___, as used herein, means ___”이다.

“is”란 용어는 특허권자가 자신의 사전편찬자로서 의미할지 모르지만 “as used herein, means”라는 지정어를 사용한, 동일한 특허 명세서에서 제공된 다른 정의가 더욱

명백하다면 법원은 특허권자가 “is”란 용어로 새롭게 정의를 지정했다고 판단하지 않을 수 있다. Abbott Labs. v. Andrx Pharms., Inc. 사건⁹⁾에서 ‘719특허의 명세서에서 “The pharmaceutically acceptable polymer is a water-soluble hydrophilic polymer ...”로 기재하고, “Erythromycin derivative” as used herein, means ...” (‘718 patent, col. 3 11. 3’ 4-35) 또는 “Pharmaceutically acceptable” as used herein, means”(col. 3, 11. 40-41)와 같이 특허 내에서 특정한 의미를 갖는다는 진술로 통상적인 의미와 다를 수 있다는 것을 명확히 하였다. 이 사건에서 “is”가 포함된 기재는 정의를 제공하지 않는다고 판단했다.

용어가 “e.g.”를 사용하여 정의되었다면 명확하고 명백한(그리고 제한하는) 정의를 나타낼 수 있다. Sinorgchem Co. v. ITC. 사건¹⁰⁾에서 프로톤 물질의 “controlled amount”을 “an amount up to that which inhibits the reaction mixture of aniline with nitrobenzene, e.g., up to about 4% H₂O based on the volume of the reaction”으로 명확하며 제한적인 정의를 발견할 수 있다.

예를 들어 Irdeto access, Inc. v. Echostar Satellite Corp. 사건¹¹⁾에서 “서비스”, “그룹”, “박스”란 용어들은 그 기술분야에서 표준 의미를 가지고 있지 않으므로 그 용어들의 특허 명세서의 사용은 특허청구범위의 범위를 지배하게 된다.

CAFC는 명세서의 상세한 설명에서 진술(statement)이 명백한 사전편찬적 정의인지 바람직한 실시 예의 서술인지 판단하기 어려운 일이라고 언급했다. 따라서, 특허권자

7) Schering Corp. Y. Amgen Inc., 222 F.3d 1347,1352-1355 (Fed. Cir. 2000)

8) Lear Siegler, Inc. v. Aeroquip Corp., 733 F.2d 881, 889 (Fed. Cir. 1984)

9) Abbott Labs. v. Andrx Pharms., Inc., 473 F.3d1196, 1211 (Fed. Cir. 2007)

10) Sinorgchem Co. v. ITC., 511 F.3d1132, 1136 (Fed.Cir. 2007)

11) Irdeto Access, Inc. v. Echostar Satellite Corp., 383 F.3d 1295, 1300 (Fed. Cir. 2004)

에 의한 진술이 사전편찬으로 해석되느냐를 결정하는데 법원은 그 진술이 그 청구항 용어들을 정의하기 위해 사용된 것인지 바람직한 실시 예를 서술하기 위해 사용된 것인지 검토한다.

4. 제한들이 명세서에 의해 특허청구범위에 부여되지 않을 수 있다(Limitations May Not Be Imported to the Claims from the Specification)

특허청구범위는 명세서 관점에서 이해되고 해석되어야 하지만, 명세서에 의해 특허청구범위가 제한되지 않아야 한다. 특허청구범위는 명세서 관점에서 해석되어야 한다는 사실은 명세서에 표현된 모든 것이 특허청구범위로 이해되어야 한다는 것을 의미하지 않는다.

청구항에 특별한 용어들이나 문구를 정의하기 위해 사전으로서 명세서의 특허권자의 사용은 “특허권자가 특별한 용어들이나 문구들로 의미한 것으로 해석할 어떤 필요로부터 완전히 떨어져” 특허청구범위를 상세한 설명으로 제한하여 이해한다는 것과 혼동하지 말아야 한다. 청구항 용어에 의해 의미되는 것을 해석하는 것은 명세서에 나타난 제한을 부가하는 것과 혼동하지 말아야 한다. 법원은 명세서로부터 제한적으로 해석하기 위해 때때로 청구항에서 “textual hook”를 사용한다.¹²⁾

[a] 기준선: 특허청구범위를 명세서 관점에서 이해하지만 제한들을 부여하지 않기(The fine line : Reading Claims in View of the “Specification but Not Importing Limitations”)

CAFC는 명세서를 참조하여 청구항을 이해하고 상세한 설명으로 청구항을 제한하여 이해하지 않는다는 두가지 원칙들(twin axioms)은 어려운 일이라고 공지하고 있다.

청구항 해석 문제를 해결하는데 당사자들이 이러

한 원칙들 중 하나 또는 다른 하나를 자주 인용하지만 그 원칙들은 그 자체로 해답을 제공하지 못하고 대신에 해결되어야 할 문제의 단순한 프레임을 제공한다. 명세서를 참조하여 청구항을 해석한다는 것과 명세서로 청구항을 제한하여 해석한다는 것 사이 기준선(fine line)이 존재한다고 인정한다. 이전에 설명한 바와 같이, “진술이 명백한 사전편찬적 정의나 바람직한 실시 예의 기술에 대한 내재적인 긴장관계가 존재한다.” 이 문제는 발명의 상세한 설명은 좁고 청구항 용어는 실시 예에 일반적인 특징이나 일례로 상세한 설명에 기술되지 않은 특징들을 포함하도록 해석될 수 있을 만큼 충분히 넓은 경우에 특별히 어려움을 제공할 수 있다.

Phillis v. AWH Corp. 사건에서, CAFC는 청구항 해석에서 이러한 어려움을 토로하고 명세서에 의해 제한을 어쩔 수 없이 부여하는 것을 피하기 위해, 명세서의 목적(취지)에 대해 명심하는 것이 중요하다고 설명하고 있다. 즉 당업자에게 발명을 알려주고 실시하고 이것을 할 수 있는 최선 실시 예를 제공하는 것. 당업자에게 발명을 실시할 수 있도록 알려주는 가장 최선의 방법들 중 하나가 특별한 예를 통해 발명을 어떻게 실현하는지를 제공하는 것이다. 많은 경우 문맥상 명세서를 이해하자마자 특허권자가 발명의 특별한 실시예를 나타내므로 이런 목표들을 구현할 수 있는지, 대신에 특허권자들이 특허청구범위나 명세서의 실시예에서 엄격하게 동일하게 제한하는지 명확하게 된다. 특허권자가 명세서와 특허청구범위에서 용어를 사용하는 방법은 그 차이를 명확하게 만들 수 있다.

그럼에도 불구하고, CAFC는 당업자가 실시예들을 청구항 용어의 외부 제한을 정의하는지 본질적으로 예시적인지를 이해하느냐를 결정하는 것은 어렵다고 설명한다. 이 일은 어떤 경우에 어려움을 제공하지만, 법원은 그럼에도 불구하고 특정 특허의 문맥에서 이 문제를 해결하는 시도는 특허청구범위를 명세서에 개시된 실시예로 엄격하게 한정하거나 청구항 용어를 명세서로부터 분리하는 것보다 실질적

12) NTP, Inc. v. Research in Motion, 418 F.3d 1282, 1310 (Fed. Cir. 2005)

인 특허의 범위를 확인하기 쉽게 한다.

법원들은 이 두가지 원리를 적용하는데 Phillips 분석을 가이드로 사용한다. 초점은 당업자가 청구항을 명세서의 문맥에서 무엇을 의미하는지에 대해 맞추어진다. 문제는 실시 예가 예시적인지 청구범위와 엄격하게 일치하려는 의도인지를 결정하는데 그 목적에 비추어 명세서를 해석하는 것에 맞추어져 있다. 청구항 용어들의 의미는 당업자가 명세서에 기재된 예나 실시 예로 제한하는 것으로 이해하지 않으면 그러한 한정적인 방법으로 용어들을 해석하는 것이 잘못된 결과를 야기하고 명세서로 청구범위를 제한하여 이해하지 않는 것으로 간주하는 것을 위반하게 된다.

[b] 실시 예들이 특허청구범위에 대한 예시인지 동 일연장선에 있는 것인지 결정하기

(Determining Whether Embodiments Are Exemplary or Co-Extensive with Claims)

명세서에 기재된 특징들이 단순한 예시인지 실질적으로 제한하는 것인지를 문제에 대한 가능한 하나의 해답은 문제의 특징이 단순한 추천(exemplary)인지 실질적인 필수(co-extensive)인지에 달려 있다.

발명의 모든 실시 예들이 동일한 특징을 포함하고 동일한 구조를 포함하면, 법원은 그 특징이 필수적이며 따라서 청구범위를 제한하는 것을 의미하는 것으로 이해할 수 있다. 문맥에 따라, 이것이 항상 그런 것은 아니다. 특허 도면에서 모든 도면들이 특정한 특징을 묘사한다 하더라도 법원은, 특허 범위는 도면들에서 발명으로 보이는 것에 의해 발명을 반드시 제한하지 않는다고 판단한다.

특정한 특징이 발명의 기본적인 목적을 위한 것이라면 발명의 다양한 목적들 중 단지 하나를 위한 특징과 청구항의 제한으로 해석될 수도 있다. 반대로, 특허권자가 특정한 특징이 청구항 요건을 만족시키기 위한 유일한 방법이었다고 서술하면, 그 특징은 청구범위를 좁히는 것으로 결정된다.

반면에, 특정한 특징들이 “본 발명(present

invention)”의 일부로 지시하는 언어는 청구항을 제한하는 것으로 보이고 단순히 실시 예를 기재한 것으로 보이지 않는다. 그러나 SciMed Life Sys. v. Advanced Cardiovascular Sys. 사건¹³⁾에서 “본 발명”을 특정한 명백한 용어는 청구항 용어의 통상적인 의미를 제한할 수 있고, 그러한 용어는 전체 명세서의 문맥과 출원경과로 이해되어야 한다.

“본 발명”이란 용어를 포함하는 하나의 경우에 명세서는, 문제되는 특징이 발명의 단지 어떤 실시예의 특징이라는 명백한 진술로 추론하는 것을 막는다. 따라서, 그 특징으로 청구항을 제한하지 않는다는 결론에 도달한다.

특정한 장치를 배제하는 것으로 청구항 용어를 제한하는 것은 일반적으로 바람직하지 않는다. 왜냐하면 이것은 발명의 인식된 목적으로 사용되지 않기 때문이다. 발명은 많은 장점 또는 목적들을 보유하고 발명에 대한 모든 청구항은 이들 모두를 포함하는 것으로 제한할 필요는 없다. 그러나, 발명의 기본적인거나 전체 목적을 필수적으로 만족하는 것으로 보이는 특징은 제한하는 것으로 간주될 수 있다.

[c] 최선 실시 예들은 특허청구범위를 단독으로 제한하지 않는다(Preferred Embodiments Do Not, Alone, Limit Claims)

CAFC는 바람직한 실시 예의 특징을 청구범위에 추가하는 것에 대해 반복적으로 경고했다. 법원은 특허가 단지 하나의 실시 예를 기재하고 있다면 특허의 범위는 그 실시 예로 제한되는 것으로 이해되어야 한다는 주장을 명백하게 거부해 왔다. 심지어 명세서가 단지 하나의 실시 예를 기재하고 있다고 하더라도, 특허청구범위는 특허권자가 “명백하게 배제 또는 제한하는 용어나 표현”을 사용하여 특허청구범위

13) SciMed Life Sys. v. Advanced Cardiovascular Sys., 242F.3d 1337, 1344 (Fed. Cir. 2001)

를 제한하는 명백한 의도를 입증하지 않는 한 제한적으로 해석되지 않아야 한다. 예를 들어 “must”나 “necessary”와 같은 용어의 사용은 그러한 의도를 나타낼 수 있다.¹⁴⁾ 대신에 내적 증거의 일부가 특허를 그렇게 제한하는 명백한 의도를 지지한다면, 청구범위는 하나의 기재된 실시 예의 특징들을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.

CAFC는 명세서에 기재된 특정한 바람직한 실시 예들로 청구범위를 제한하는 것이 부적절한 반면, 특허권자의 바람직한 실시 예들의 선택은 의도한 청구범위로 해석될 수 있다.

발명이 명세서에 “바람직한 실시 예”보다 넓게 청구되었느냐는 명세서의 문맥, 그 실시 예가 기재된 문맥, 출원경과에 특정된 문제이다. “바람직한”의 용도는 명세서에서 지지하는 것을 초과하여 청구범위를 그 자체가 넓히지 않는다.

[d] 명세서는 범위를 명시적으로 좁힐 수 있다

(Specification May Explicitly Narrow Scope)

명세서에 의해 발명이 특정한 특성을 포함하지 않는 것이 분명할 때, 청구범위의 용어가 명세서를 참조하지 않고 이해할 때 문제의 그 특성을 포함할 만큼 충분히 넓다하더라도 그 특성은 특허의 청구범위에 속하지 않는다. 명세서 상에 특정 구조나 특성들의 명시적인 제한은 특허범위를 해석하는 제한으로 인정될 수 있다. 선행기술과 차이점을 설명하기 위해 명세서 상에서 발명을 좁게 특정하는 선행기술과 반복되는 차이들은 청구범위를 또한 제한할 수 있다.

[e] 수치한정들이 일반적으로 특허청구범위에 부여되는 것은 아니다 (Numerical Ranges

Generally Not Imported into Claims)

청구항 용어가 일반적인 서술적 용어들로 표현되었을 때 법원은 상세한 설명이나 다른 청구항들에 나타난 수치범위로 청구항을 일반적으로 제한하지 않는다. 범위가 매우 넓거나 그 값이 서술된 범위에서 통상인 것을 지적하는 명세서 상에 용어는 제공된 수치범위가 단순히 예시적이거나 범위를 한정하지 않는다는 강한 증거이다.

그러나, 수치범위가 명세서 상에 명시적인 정의에 포함될 때 수치범위는 청구범위에 병합될 수 있다. Sinorgchem Co. v. ITC사건¹⁵⁾에서 명세서 작성자는 명확하고 정확하게 “protic material의 제어 용량”이란 아닐린(aniline)이 니트로벤젠(nitrobenzene)과 반응을 저지하는 것 이상의 양, 예를 들어 아닐린이 용매로 사용되었을 때 반응혼합물의 양에 기초하여 양 4% H₂O 이상으로 정의했다. 이 4% 제한은 청구범위에서 제한으로 해석되었다.

[f] 도면은 일반적으로 특허청구범위를 좁히지 않는다(Drawings Generally Do Not Limit Claims)

도면은 일반적으로 특허의 청구범위를 제한하지 않는다. CAFC는 특허도면이 특허의 특정 실시 예를 도시한다는 단순한 사실이 특정한 구조로 청구범위를 한정하도록 작동하지 않는다고 기술했다.

MBO Labs., Inc. v. Becton, Dickinson & Co. 사건¹⁶⁾에서 심지어 도면들이 특정한 특성을 도시한 때에도 “특허 범위는 도면들에 발명인 것처럼 보이는 발명들로 반드시 제한되는 것은 아니라고 판시했다.

[g] 제한은 출원경과에 의해 부연되지 않을 수 있다 (Limitations May Not Be Imported from Prosecution History)

제한들이 명세서로부터 부여되지 않는 것과 마찬가지로 제한은 출원경과에 의해 부여되지 않을 수 있다. 출원경과가 청구범위가 출원인이 청구항 용어가 의미하는 것을 보여주므로 좁히는지 여부를 결정하

14) TiVo, Inc. v. EchoStar Communs. Corp., 516 F.3d 1290, 1300 (Fed. Cir. 2008) .

15) Sinorgchem Co. v. ITC., 511 F.3d 1132,1136 (Fed. Cir. 2007)

16) MBO Labs., Inc. v. Becton, Dickinson & Co., 474 F.3d 1323, 1333 (Fed. Cir. 2007)

는데 도움이 될 수 있지만, 출원경과는 청구범위에서 제한을 확장하거나 감소하거나 변경하지 않을 수 있다. 예를 들어 출원 변호사가 실수로 발명을 특정한 제한을 포함하는 것으로 기술하였더라도 그러한 제한은 주장되는 청구범위에 나타나지 않으면 그 제한은 청구범위에 해석되지 않는다.

5. 권리불요구: 출원경과에서 청구범위의 부인이 명백해야 한다(Prosecution Disclaimer: Disavowal of Claim Scope in Prosecution History Must Be Unambiguous)

청구항 용어들은 특허 명세서에서 청구항 용어들의 사용을 고려하여 당업자에게 통상적인 의미를 제공한다는 “강력한 간주(strong presumption)”가 부여된다. 그러나 특허 출원인이 특허청에 대한 출원경과 중 특허범위를 포기한 경우 청구항 용어의 통상적인 의미가 적용되지 않는다.

권리불요구(prosecution disclaimer)로 알려진 청구항 해석의 일반적인 원칙은 내적 증거의 공중 공개 기능을 촉진하고 출원경과 중 행해진 정의적 진술에 대한 공중의 신뢰를 유지한다. 이 원칙은 주장된 권리불요구가 애매모호할 때 적용되지 않는다. 권리불요구는 당업자에게 명백하면서 실수에 의하지 않아야 한다.

출원경과 중 특허권자의 진술은 심사관에 의해 사용되든 되지 않든 청구항 해석에 영향을 준다.

6. 특허청구범위는 바람직한 실시 예들을 포함하는 것으로 해석되어야 한다(Claims Should Be Construed to Cover Preferred Embodiments)

청구범위는 바람직한 실시예들을 포함하는 것으로 해석되어야 한다. 발명자가 바람직한 실시 예를 제외하는 방법으로 발명을 한정하거나 당업자가 그런 방식으로 명세서를 해석하는 것은 일반적이지 않다.(unlikely) CAFC는 바람직한 실시 예로 해석하지 않는 청구항 해석은 올바르지 않고 매우 설득력있는 증거적 지지를 필요로 한다고 자주 판시하고 있다. 특히, 법원은 그 용어가 내적 기록들과 일치하는 다중의 통상적인 의미들을 가질 때 기술된 실시 예

들을 배제하는 방법으로 청구항 용어를 해석하지 않을 것을 주의하고 있다. 그러나 복수의 실시 예들이 기술되어 있을 때, 청구항들은 그 실시 예들이 특허 명세서나 출원 경과에서 분명한 용어들과 불일치하는 실시 예들을 배제하도록 해석될 수 있다.

모든 실시 예가 모든 청구항에 의해 포함되지 않는다. 예를 들어, Helmsderfer v. Bobrick Washroom Equip., Inc. 사건¹⁷⁾에서 분쟁이 되는 문제의 청구항 용어가 “부분적으로 시야로부터 감추어졌다”라는 것이었다. 법원은 구성요소가 전부 시야로부터 감추어진 실시 예를 포함하지 않는 통상적인 의미에 따라 용어를 해석했다. 그러나 법원은 비록 바람직한 실시 예가 문제가 되는 청구범위에 의해 포함되지 않더라도 그것이 발명의 범위로부터 반드시 배제되는 것은 아니라고 설시했다. 바람직한 실시 예는 “부분적으로 시야로부터 감추어진”을 인용하지 않는 다른 청구항들에 의해 해석될 수도 있다. 법원은 다른 청구항들은 다른 기술된 실시 예들과 관련되어 있거나 포함하고 발명가는 이에 따라 청구항의 용어들을 선택하는 것이 혼란 케이스라는 것을 인정했다.

더욱이 바람직한 실시 예는 청구범위에 의해 한정된 바에 따라 발명으로 완전히 배제될 수 있다. 청구항 용어가 명확할 경우 Lucent Techs., Inc. v. Gateway, Inc. 사건¹⁸⁾(525 F.3d 1200, 1215 (Fed. Cir. 2008))에서 CAFC는 모든 기술된 실시 예들을 배제하도록 청구항을 해석했다. 2011. 7]

17) Helmsderfer v. Bobrick Washroom Equip., Inc., 527 F.3d 1379 (Fed. Cir. 2008)

18) Lucent Techs., Inc. v. Gateway, Inc., 525 F.3d 1200, 1215 (Fed. Cir. 2008)