

이전 소송의 청구범위 주장이 장래 소송의 권리주장에 영향을 미칠 수 있음을 시사한 연방순회항소법원

- SpeedTrack, Inc. v. Amazon.com, Inc., Nos. 2020-1573, -1660 (Fed. Cir. June 3 2021) -

작성자 : 한국지식재산보호원 분쟁정보분석팀 황 규 철 전문위원¹⁾

쟁점	출원인의 출원 중 권리포기 여부 판단
판시사항	연방순회항소법원은 특허권자가 출원과정에서 대상 청구항의 청구범위를 축소했다는 청구항 해석에 근거하여 Amazon 등 온라인 쇼핑몰 업체들이 이 사건 등록특허를 침해하지 않았다고 판결한 원심을 인용했다.
시사점	대상 판결은 출원 경과 권리포기의 원칙을 다룬 연방순회항소법원의 최신 판례이다. 상기 원칙은 연방순회항소법원의 판례에 의해 정립된 것으로, 출원 심사과정에서 명시적 또는 암묵적으로 청구항의 청구범위를 좁힌 경우, 추후 침해소송에서 포기한 청구범위에 근거하여 권리를 주장할 수 없다는 것이다. 일반적으로 동 원칙은 청구항 보정 또는 출원 중 당사자 진술에 기초하여, 명확하고 오해의 소지가 없는 경우에만 적용된다. 그러나 본 판결에서 법원은 이전 소송에서 이루어진 당사자 진술 역시 상기 원칙의 적용을 위해 고려될 수 있음을 시사했다. 따라서 출원인 또는 특허권자는 출원 절차뿐만 아니라 소송에서 권리범위를 주장할 때도 그 내용이 추후 소송에서 권리포기까지 이르지 않는 것이라도 자신의 주장을 약화시킬 수 있음을 유념해야 할 것이다.

심 급	1 심 (원 심)	2 심 (항 소 심)
당사자	원고: SpeedTrack, Inc. 피고: Amazon.com, Inc. 외 다수	항소인: SpeedTrack, Inc. 피항소인: Amazon.com, Inc. 외 다수
법 원	캘리포니아 북부 연방지방법원 (the United States District Court for the Northern District of California)	연방순회항소법원 (the United States Court of Appeals for the Federal Circuit)
사건번호	No. 4:09-CV-04479-JSW	Nos. 2020-1573, -1660
판결일자	2020년 3월 6일	2021년 6월 3일
판결결과	원고 패소	항소인 패소 (원심 확인)
관련 지재권	Method for Accessing Computer Files and Data, Using Linked Categories Assigned to Each Data File Record on Entry of the Data File Record (U.S. Patent No. 5,544,360)	

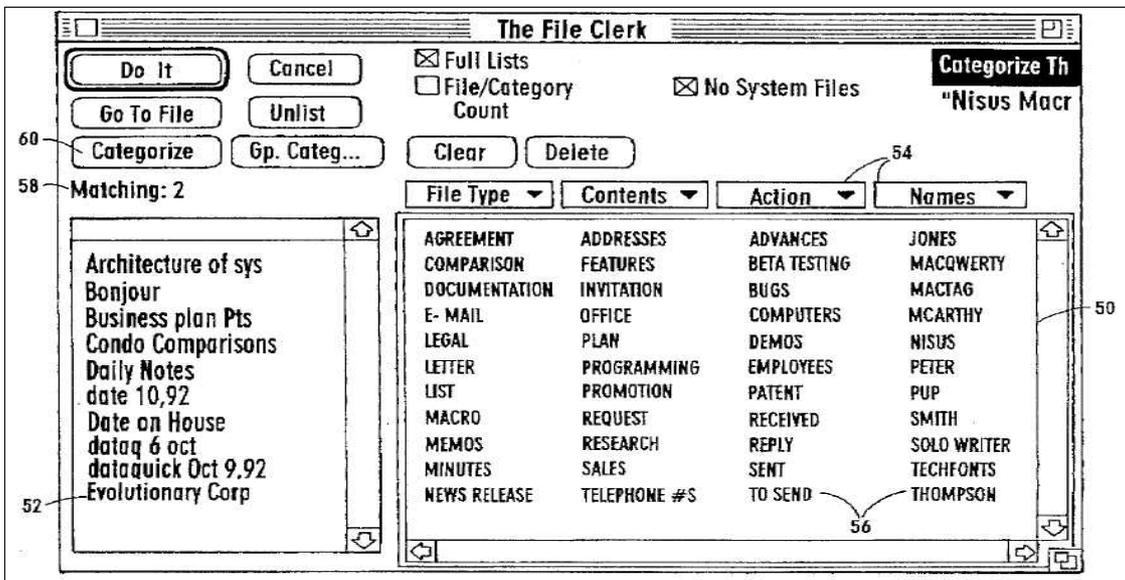
claim construction, # non-infringement, # prosecution history estoppel, # disclaimer

1) 본 내용은 필자의 개인적인 견해이며, 한국지식재산보호원의 공식적인 의견이 아님을 밝힙니다.
본문은 저작권법에 의하여 보호받는 저작물로서, 활용 시 반드시 출처를 명시해주시기 바랍니다.

I 사건의 경과

SpeedTrack, Inc.(이하 “SpeedTrack”)는 사용자 스스로 정한 기준에 따라 파일과 데이터를 이용하기 위한 컴퓨터 기록 보관 시스템을 공지하는 미국 제5,544,360 특허(이하 “’360 특허”)의 소유자이다. ’360 특허는 종전 시스템들이 문서를 파일에 저장하고, 그 파일을 파일 폴더 내에 두는 일반적인 물리적 기록 보관 시스템을 모방한다고 설명한다. ’360 특허에 따르면, 이러한 시스템들은 파일들의 수가 너무 많아지거나, 파일 카테고리가 적절히 정의되지 않을 경우, 하나의 파일이 서로 다른 많은 폴더에 동시에 속하는 복잡한 상황이 발생한다. 이에 대해, 종전 시스템들은 예를 들어 파일 내용에 의한 검색과 같은 해결책을 제시하지만, 이 역시 검색어 입력 오류 같은 문제가 발생할 수 있다고 대상 특허는 설명한다.

’360 특허에 따르면, 대상 발명의 시스템을 통해 사용자는 목록에서 카테고리 설명을 선택하여 그에 부합하는 파일 검색 리스트를 받아볼 수 있고, 이러한 절차는 원하는 파일 또는 파일 리스트에 이르기까지 반복하여 선택지를 좁혀갈 수 있다고 한다.²⁾



[그림 1] 파일 검색 필터의 실시예

2009년 SpeedTrack은 Amazon.com과 온라인 쇼핑몰을 운영하는 17개 사(이하 “Amazon”)가 ’360 특허의 검색 기능을 침해했다고 주장하며 캘리포니아 북부 연방 지방법원에 소송을 제기했다.³⁾

2) ’360 특허의 청구항 1은 다음과 같은 3단계 방법을 설명한다. 첫 번째, 카테고리 설명들을 포함하는 “카테고리 설명 목차(category description table)”가 만들어진다. 카테고리 설명들은 상기 목차 또는 상호 설명들 사이에 사전에 정의된 계층관계를 갖지 않는다. 두 번째, “파일 정보 디렉토리(file information directory)”가 만들어지며, 이는 종전 시스템의 파일에 상응한다. 세 번째, “검색 필터(search filter)”가 만들어지며, 카테고리 설명에 근거하여 파일들을 검색할 수 있게 한다.

원심은 Amazon 승소의 특허 비침해 판결을 내렸다. 상기 판결은 재판부의 청구항 해석(claim construction)에 근거를 두었으며, 핵심 쟁점은 다양한 카테고리 사이에 사전에 정의된 계층적 상하관계를 금지하는 소극적 청구요건이었다. 원심은 이 사건 피소된 시스템들에는 공통으로 특정 데이터 저장 지정 지역인 필드(field)와 값(value) 간의 계층적 종속관계가 존재하는 반면,⁴⁾ '360 특허는 출원 도중 출원인의 권리포기(prosecution disclaimer)에 의하여 카테고리 간에 이러한 관계가 금지된다고 해석했다. 원심은 '360 특허의 출원 경과가 상기 해석을 명백하게 뒷받침한다고 판시했다.

SpeedTrack은 원심의 청구항 해석에 불복하여 연방순회항소법원에 항소했다.

II 법원의 판결

연방순회항소법원은 원심의 청구항 해석에 의할 때 Amazon은 '360 특허를 침해하지 않는다고 양 당사자가 이미 합의했기 때문에, 이 사건의 유일한 쟁점은 원심의 해석이 타당했는지 여부를 결정하는 것이라고 설명했다.

청구항 용어는 해당 업계에서 통상의 지식을 가진 사람이 이해할 수 있는 일상의 보편적인 의미가 부여된다.⁵⁾ 또한, 청구항 용어는 명세서에 비추어 해석되어야 하며, 출원인은 해당 특허의 출원 중 특정 해석을 포기함으로써 청구범위를 좁힐 수 있다.⁶⁾ 연방순회항소법원은 상기 기준에 입각하여 원심과 별도로 대상 청구항을 해석했다.

연방순회항소법원은 출원인의 권리포기(prosecution disclaimer)는 청구항 보정과 의견 제출에 기초하여 발생할 수 있으며⁷⁾, 이 사건의 경우 두 가지 모두 해당한다고 판단했다. 법원에 따르면, '360 특허의 출원인들은 수직적 위계질서를 제한하는 청구요건을 출원 과정에서 추가했다. 또한, 미국 제5,047,918 특허(이하 "Schwartz")를 극복하기 위해, 출원인들은 대상 발명이 고정된 필드 영역에서 그 값을 갖는 엄격한 시스템과 차별화되며, 카테고리 설명에서 자유로운 형식의 인용을 허락하는 시스템을 다룬다고 주장했음을 지적했다.

3) 해당 소송은 기존에 Wal-Mart를 상대로 진행 중이던 유사 소송과 '360 특허의 재심사(ex parte reexamination)의 결과가 나올 때까지 그 절차가 중지되었다. 재심사 절차는 2011년 종결되었으며, 본 사건의 대상 청구항을 포함한 모든 청구항의 특허 적격성이 확정되었다. 또한, Wal-Mart 소송은 특허 비침해(non-infringement)의 판결로 종결되었다. 그리고 상기 소송의 종결과 함께, 본 소송은 재개되었다.

4) 예를 들어, "언어(Language)와 프랑수어(French)" 같은 관계를 의미한다.

5) *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303, 1312-13 (Fed. Cir. 2005) (en banc)

6) *Id.* at 1315, 1317.

7) *Tech. Props. Ltd. v. Huawei Techs. Co.*, 849 F.3d 1349, 1357 (Fed. Cir. 2017)

Schwartz	<p>For example, under Schwartz, one field may be "Language". Values corresponding to this field may be "English" and "French". A node record might look like this:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Field = "Language"</td> </tr> <tr> <td>Record #1</td> <td>FileID #1</td> <td>{Location}</td> <td>English</td> <td>[other values ...]</td> </tr> <tr> <td>Record #2</td> <td>FileID #2</td> <td>{Location}</td> <td>French</td> <td>[other values ...]</td> </tr> </table>	Field = "Language"					Record #1	FileID #1	{Location}	English	[other values ...]	Record #2	FileID #2	{Location}	French	[other values ...]
Field = "Language"																
Record #1	FileID #1	{Location}	English	[other values ...]												
Record #2	FileID #2	{Location}	French	[other values ...]												
'360 특허	<p>Category Descriptions</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>FileID #1</td> <td>{Location}</td> <td>English, Language, Letter, [N other values ...]</td> </tr> <tr> <td>FileID #2</td> <td>{Location}</td> <td>French, Bread, [M other values ...]</td> </tr> </table>	FileID #1	{Location}	English, Language, Letter, [N other values ...]	FileID #2	{Location}	French, Bread, [M other values ...]									
FileID #1	{Location}	English, Language, Letter, [N other values ...]														
FileID #2	{Location}	French, Bread, [M other values ...]														

[그림 2] 출원인이 예시한 선행기술과의 차이점⁸⁾

이에 대해, SpeedTrack은 출원인들이 의도한 바는 '360 특허의 카테고리 설명이 Schwartz의 필드에 해당하지 않음을 설명한 것이며, 수직적 위계질서 제한 요건은 오직 카테고리 설명들 사이에 사전에 정의된 위계질서 관계를 배제한 것이라고 주장했다. 그러나 법원은 '360 특허의 출원인들이 사전에 정의된 필드와 값 사이에 관계를 Schwartz와 '360 특허의 차이점으로 반복해서 강조했다고 지적했다. 더 나아가, 법원은 SpeedTrack의 상기 해석이 결과적으로 대상 청구항이 카테고리 설명들 간에 관계가 아닌 출원 과정에서 대상 특허로부터 배제했던 필드와 가치 값 사이에 수직적 위계질서를 포함함을 인정하는 모순적인 결과를 초래한다고 설명했다.

한편, SpeedTrack은 출원인들이 '360 특허를 Schwartz와 다른 근거에 의해서도 구분했다고 주장했지만, 법원은 그것이 결과를 바꾸지는 못한다고 설명했다. 즉, 선행 기술 문헌이 특정 근거에 의해 구별된다는 출원인의 주장은 그가 비록 다른 근거에 의해서도 해당 문헌을 구별했다 할지라도 청구범위의 포기로 기능한다고 설명했다.⁹⁾

상기의 이유로, 연방순회항소법원은 원심의 청구항 해석이 타당하다고 판단했으며, 특허침해를 인정하지 않은 원심의 최종 판결을 인용했다.

III 시사점

출원 경과 권리포기의 원칙은 미국 연방법원에서 정립된 판례법 원칙이다. 출원인이 특허 출원 절차에서 행한 행위 또는 진술에 비추어 대상 청구항의 청구범위를 제한하여

8) 예시적으로, 출원인들은 Schwartz의 경우 “언어(Language)”가 필드 영역에서 제시된다면, 가치 값은 언어와 연관되고 그것을 지칭하는 “프랑스어(French)” 또는 “영어(English)” 등이 될 수 있으며, 음식 종류, 문화, 여행과 같은 다른 특징들은 이에 해당할 수 없다. 이에 반해, 대상 발명에서 “프랑스어”의 경우 카테고리 설명으로 정의되어 사용자에게 합리적으로 의미를 전달할 수 있는 어떠한 파일과도 직접 연계될 수 있다고 한다.

9) *Anderson Corp v. Fiber Compositions, LLC*, 474 F.3d 1361, 1374 (Fed. Cir. 2007)

해석하게 하는 것으로, 출원 경과 금반언(prosecution history estoppel) 원칙 또는 포대 금반언(file-wrapper estoppel) 원칙의 한 유형이라 할 수 있다. 다만, 출원 경과 금반언의 원칙은 특허권자가 균등론에 입각하여 특허침해를 주장하는 것을 제한하는 반면, 출원 경과 권리포기의 원칙은 출원 경과에 비추어 특허권자가 추후 소송에서 청구항을 문언적으로 해석하는 것을 제한하는 점에서 차이가 있다고 할 것이다.

일단 출원인이 출원 심사 과정에서 어떤 특징이 청구항의 청구범위에 포함되지 않는다고 주장하면, 그는 추후 소송에서 그와 반대되는 주장을 할 수 없다. 이것은 출원 경과 기록이 일반 대중에게 단순히 명세서에서 공개된 청구범위뿐만 아니라 그 과정을 살펴볼 수 있게 하는 공시 기능을 수행하기 때문이다.¹⁰⁾ 간혹 출원인이 특정 청구범위의 포기를 명시적으로 선언하는 경우가 있지만, 대다수의 경우 권리의 포기는 출원인의 언행에 의해 암시적으로 이해된다. 다만, 출원 경과 권리포기의 원칙은 오직 특허권자가 해당 업계에서 통상의 지식을 가진 사람이 명백하고 오해의 소지 없이 (clear and unmistakable) 이해할 수 있는 방식으로 포기하는 경우에만 적용된다.¹¹⁾

일반적으로 상기 원칙은 청구항 보정 또는 당사자의 출원 중 의견 제출에 기초하여 발생할 수 있다. 그러나 연방순회항소법원은 동일한 쟁점을 다룬 이전 소송의 당사자 진술 역시 출원인의 의도를 판단하기 위해 고려될 수 있음을 시사했다. 즉, 해당 소송에서 Amazon은 SpeedTrack의 현재 입장이 이전 소송에서 진술한 것과 모순된다고 주장했다. Amazon에 따르면, SpeedTrack은 이전 소송에서 청구항 보정의 목적이 필드와 값 간에 수직적 관계를 요구하는 Schwartz와 명확히 구별하기 위한 것이라고 진술했다. 또한, 대상 발명의 카테고리 설명을 선행기술의 필드와 구분하며, 선행기술에서 필드와 그에 연계된 값은 사전에 정의된 관계이며, 하나의 필드에 속한 값들은 모두 동일한 유형이어야 한다고 주장했다. 이에 대해, SpeedTrack은 상기 소송절차상 진술들은 발명자가 출원절차에서 진술한 것이 아니기 때문에 출원 중 권리포기를 입증하지 못한다고 주장했다.

연방순회항소법원은 해당 쟁점에 대해 최종적인 판단을 내리지 않았지만, 출원 경과 권리포기 원칙의 궁극적인 목적은 출원인이 특허 등록을 위해 주장한 청구항 해석과 추후 특허침해에 대응하기 위해 주장하는 해석이 달라지지 않도록 보장하기 위한 것이라고 설명하며,¹²⁾ 해당 소송에서 SpeedTrack이 시도하는 것이 바로 여기에 해당한다고 지적했다. 따라서, 출원인은 출원 과정에서 진술할 때 신중을 기해야 하며, 소송 당사자 역시 법원에서 권리범위를 주장함에 있어 이를 유념해야 할 것이다. 왜냐하면,

10) “해외지식재산권보호 가이드북(미국)”, 특허청·한국지식재산보호원, 2009, 122.

11) *Elbex Video, Ltd. v. Sensormatic Elecs. Corp.*, 508 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2007); *Vita-Mix Corp. v. Basic Holding, Inc.*, 581 F.3d 1317 (Fed. Cir. 2009)

12) *Aylus Networks, Inc. v. Apple Inc.*, 856 F.3d 1353, 1360 (Fed. Cir. 2017) (quoting *Southwall Techs., Inc. v. Cardinal IG Co.*, 54 F.3d 1570, 1576 (Fed. Cir. 1995))

상기 절차들에서 당사자의 진술이 설령 출원 경과 권리포기에 이르지 않는 못할지라도 추후 소송에서 자신의 주장을 충분히 약화시킬 수 있기 때문이다.¹³⁾

13) “What You Say Can and Will be Used Against You-Prosecution History and Prior Infringement Arguments,” *The National Law Review* Volume XI, Number 195(July 14, 2021)