



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

제조방법이 기재된  
물건발명(Product By Process)의  
청구항 해석 방법 및 그에 따른  
청구항 작성전략에 관한 연구

지도교수 정 상 조

이 논문을 석사 학위논문으로 제출함

2016년 06월

서울대학교 대학원

법학과 지식재산전공

윤 정 호

윤정호의 석사 학위논문을  
인준함.

2016년 08월

위 원 장 박준석 (인)

부 위 원 장 권영준 (인)

위 원 정상조 (인)

서울대학교 대학원

## 국 문 요 약

# 제조방법이 기재된 물건발명(Product By Process)의 청구항 해석 방법 및 그에 따른 청구항 작성전략에 관한 연구

제조방법이 기재된 물건발명 청구항(Product by Process Claim)은 물건청구항의 형태를 갖추고 있으나, 제조방법에 의하여 그 물건을 한정하는 형식으로 기재된 청구항으로, 그 형식 자체가 예외적이어서 특허성 판단시와 보호범위 판단시에 그 해석이 국가별로 다양하고, 한 국가 내에서도 법원에 따라 상이한 경우가 많을 정도로 논란이 되어 왔다. 하지만, 미국, 일본 및 한국에서 최근 차례로 제조방법이 기재된 물건발명 청구항에 대한 해석방법이 법원에 의해 명확히 정의되면서, 이러한 논란은 다소 잦아들 전망이다. 이제는, 이렇게 법원에 의해 정의된 해석방법을 바탕으로, 특허청구항의 작성전략을 어떻게 수립할지가 문제가 될 것으로 보인다.

본 논문에서는 우리나라의 최근 대법원 판례를 중심으로 제조방법이 기재된 물건발명 청구항에 대하여 고찰해보았다. 대법원은 기재요건과 관련하여, 명확설의 입장을 취하였고, 특허성과 보호범위 판단시에 물적 동일설로 입장을 변경하였다. 다만, 보호범위 판단시에 예외적으로 제법 한정설을 채택하여, 경우에 따라 특허성과 보호범위 해석의 일치여부에 해석이 문제될 수 있을 뿐만 아니라, 어떠한 경우에 예외가 적용되는지에 대한 명확한 기준이 없으므로

제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 전체적인 법적 안정성을 저해하는 요소가 될 수 있다는 점에서 우려된다.

따라서, 보호범위 판단시에 불명확한 “예외”를 통하여 청구항의 해석방법을 달리할 것이 아니라, 불합리한 정도로 넓게 해석되는 경우에는 동일한 해석방법에 따르면 진보성 등의 특허성에 관한 무효사유가 존재하라 가능성이 높으므로, 오히려 무효주장으로 별개로 다투도록 하여 해결하는 것이 효과적일 것이라고 판단된다.

또한, 본 대법원 관례에 따른 특허청 심사기준의 개정이 시급히 이루어져야 할 것이며, 기등록된 특허권의 법적 안정성과 국제적인 해석의 불일치에 관한 문제는 지속적인 연구를 통하여 해결해야 할 과제일 것이다.

따라서, 이렇게 변경된 환경에서, 발명자나 특허출원인은 이에 적합한 청구항 작성전략을 고민해야 될 때이며, 본 논문에서는 단계별 작성전략 및 기술분야별 제조방법이 기재된 물건 청구항의 작성전략에 대하여 고찰해 보았다.

현행 관례에 의하면, 제조방법이 기재된 물건발명 청구항에 기재되는 제조방법은 특허성 물건 자체의 구조나 성질을 특정하기 위한 정도만 기재하는 것이 바람직하다. 또한, 심사단계 뿐만 아니라, 등록 후의 권리행사 측면도 고려하여 청구항을 작성해야 할 것이다.

기술분야별로는 공지의 화학물질의 경우에는 제조방법이 기재

된 물건발명 청구항을 기재하는 것은 가급적 피해야 할 것이며, 신규한 화학물질의 경우에는, 그 제조방법 청구항을 기재하되, 보충적으로 제조방법이 기재된 물건 발명 청구항을 기재함으로써 심사를 받아보는 형태로 구성하는 전략이 효과적일 것이다.

또한, 기계/기구에 관한 발명의 경우에는 예전처럼 굳이 추가적인 독립항으로 제조방법이 기재된 물건발명 청구항을 작성할 실익이 거의 없다. 따라서, 구조 등의 물건에 특징이 있으면 물건청구항, 제조방법 등의 방법에 특징이 있으면 방법청구항으로 분명히 구분하여 청구항을 작성하는 것이 특허를 받거나 등록 후 권리행사에도 유리할 것으로 보이며, 특허출원시 특허청 수수료나 등록 후 등록유지료의 절감에도 도움이 될 것이다.

국내의 경우, 판례가 나온지 얼마되지 않았는 바, 향후 이러한 판례가 실제 사건에서 어떻게 적용되는 지에 대한 지속적인 검토가 필요할 것으로 보이며, 그에 따라 단계별 기술분야별 청구항 작성전략에 대해서도 계속적인 연구가 필요할 것이라고 판단된다.

# 목 차

<b>제1장 서론</b> .....	1
제1절 연구의 목적 .....	1
제2절 연구의 범위와 방법 .....	2
<b>제2장 물건 및 방법발명의 특허성 및 보호범위의 해석</b> 4	
제1절 개요 .....	4
제2절 물건 및 방법발명의 특허성 판단방법 .....	5
1. 발명의 신규성 판단 .....	5
2. 발명의 진보성 판단 .....	7
3. 소결 .....	11
제3절 물건 및 방법발명의 보호범위 판단방법 .....	12
1. 일반적인 보호범위 해석의 원칙 .....	12
2. 물건 및 방법발명의 보호범위의 일반적인 해석방법 .....	12
3. 물건 및 방법발명의 보호범위의 침해판단 기준 .....	16
4. 소결 .....	24
<b>제3장 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 해석방법</b>	
26	
제1절 개요 .....	26
제2절 특허청구항의 해석 .....	28

1. 개요 .....	28
2. 일반적인 특허청구항 해석의 원칙 .....	28
3. 우리나라의 특허청구항 해석 .....	30
4. 일본의 특허청구항 해석 .....	33
5. 미국의 특허청구항 해석 .....	34
6. 유럽의 특허청구항 해석 .....	35
제3절 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 해석방법 .....	39
1. 개요 .....	39
2. 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 기재요건 .....	39
3. 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 특허성 .....	45
4. 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 보호범위 .....	51
5. 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 보호범위 .....	56
6. 소결 .....	58

## 제4장 해외의 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 해석방법 .....

제1절 미국 .....	60
1. 2009년 Abbott Lab. v. Sandoz 판결 이전의 청구항 해석	60
2. 2009년 Abbott Lab. v. Sandoz 판결 이후의 청구항 해석	63
제2절 유럽 .....	65
1. 유럽특허청 .....	65
2. 개별국가 .....	66
제3절 일본 .....	68

1. 2012년 지적재산고등재판소 판결 이전의 청구항 해석	68
2. 2012년 지적재산고등재판소 판결 이후의 청구항 해석	70
3. 2015년 일본 최고 재판소 판결에서의 청구항 해석	71
제4절 소결	74

## 제5장 최근 대법원 판결에 따른 제조방법이 기재된 물건발명의 청구항 해석방법

제1절 개요	76
제2절 특허성 판단 - 대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결에 대한 검토	77
1. 개요	77
2. 특허심판원의 판단	78
3. 특허법원의 판단	79
4. 대법원의 판단	81
5. 소결	83
제3절 보호범위 판단 - 대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후1726 판결에 대한 검토	85
1. 개요	85
2. 특허심판원의 판단	86
3. 특허법원의 판단	88
4. 대법원의 판단	89
5. 소결	90
제4절 대법원 판결에 대한 검토	92

1. 개요 .....	92
2. 기재요건에 관하여 .....	92
3. 특허성 판단에 관하여 .....	94
4. 보호범위 판단에 관하여 .....	95
5. ‘명백히 불합리한 사정’에 관하여 .....	96
6. 특허성과 보호범위 해석의 일치여부에 관하여 .....	98
7. 기등록된 특허권에 관하여 .....	98
8. 신규물질발명에 관하여 .....	99
9. 국제적 통일성에 관하여 .....	100
제5절 해외의 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 해석론과의 비교 .....	102
제6절 소결 .....	104

## **제6장 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 해석방법 에 따른 작성전략** .....

제1절 개요 .....	106
제2절 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 작성전략 .....	106
1. 단계별 작성전략 .....	106
2. 기술분야별 작성전략 .....	108
제3절 소결 .....	111

## **제7장 결론** .....

113

참 고 문 헌 ..... 116

ABSTRACT ..... 120

# 제1장 서론

## 제1절 연구의 목적

제조방법이 기재된 물건발명 청구항(Product by Process Claim)은 물건청구항의 형태를 갖추고 있으나, 제조방법에 의하여 그 물건을 한정하는 형식으로 기재된 청구항이다. 제조방법이 기재된 물건발명 청구항은 특허성 판단시와 보호범위 판단시에 그 해석이 국가별로 다양하고, 한 국가 내에서도 법원에 따라 상이한 경우가 많을 정도로 논란이 되어 왔다.

하지만, 2009년 미국의 CAFC 전원합의체 판결을 시작으로, 2012년 일본 지적재산고등재판소 판결에서 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 해석을 명확히 정리하였다. 이후, 국내에서 2015년 1월 대법원 전원합의체 판결이 나오면서 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 특허성 판단의 기준을 마련하였으며, 2015년 2월 처음으로 대법원 판결로 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 보호범위 판단기준을 제시하였다.

따라서, 최근 국내에서 나온 제조방법이 기재된 물건발명 청구항에 관한 의미있는 대법원 판례 2건을 중심으로, 미국, 일본, 유럽 등 해외의 판단 기준에 대하여 종합적으로 검토하고, 이를 통하여 향후 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 작성전략에 대하여 고찰해보고자 한다.

## 제2절 연구의 방법과 범위

최근 특허 5대 강국 중 3개국(미국, 일본, 한국)에서 제조방법이 기재된 물건발명 청구항에 관한 해석방법을 명확히 하였다. 이러한 청구항의 해석방법의 변화는 향후 출원인의 특허출원전략과 특허권자의 권리행사전략에도 중요한 영향을 미칠 수 있으며, 현재 등록되어 있는 제조방법이 기재된 물건발명 청구항을 갖는 특허들의 권리성에도 영향을 미칠 수 있다.

따라서, 특허성 판단시와 보호범위 판단시의 각국의 현재 제조방법이 기재된 물건발명 청구항 해석방법에 대하여 정리하고, 이를 바탕으로, 특허출원인의 청구항 작성전략에 대하여 살펴보고자 한다.

제1장의 서론은 본 연구의 방향을 제시한 것으로 연구의 목적, 범위 및 그 방법에 대하여 기술하였으며, 제2장은 물건 및 방법발명의 특허성 및 보호범위의 일반적인 판단방법에 대하여 기술하였다.

제3장은 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 해석방법을 일반론과 더불어, 한국, 일본, 미국 및 유럽의 해석방법을 각각 정리하여 기술하였다.

제4장은 주요 특허국가인 미국, 유럽, 독일, 영국 및 일본에서

의 제조방법이 기재된 물건발명 청구항에 관한 취급에 대하여 해석 방법과 함께 살펴보고, 특히, 미국과 일본은 2009년, 2015년에 나온 최근 중요판례를 검토하였다.

제5장은 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 특허성 판단에 대한 국내의 대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결과 보호범위 판단에 대한 대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후1726 판결의 경과를 분석하고, 이에 대한 의견을 제시하였으며, 제6장은 앞서 정리한 제조방법이 기재된 물건발명 청구항 해석방법을 바탕으로, 단계별 기술분야별 청구항 작성전략을 제시하였다.

마지막으로 제7장 결론에서는 상기의 내용을 요약하고 정리하였으며, 특히, 한국을 중심으로 제조방법이 기재된 물건발명 청구항에 관한 해석방법을 정리하고, 그에 따른 향후 청구항 작성전략을 제시하고자 하였다.

## 제2장 물건 및 방법발명의 특허성 및 보호범위의 해석

### 제1절 개요

발명은 일반적으로 크게 물건발명<sup>1)</sup>과 방법발명<sup>2)</sup>으로 구분되므로, 청구항 또한 물건청구항과 방법청구항으로 구분되어야 한다. 또한, 각 발명이 특허로서 등록받기 위해서는, 특허명세서를 특허청에 제출하여 신규성, 진보성 등의 특허성 여부를 심사받게 되며, 출원시 제출해야 하는 특허명세서에는 해당 발명의 권리범위를 명확히 정의하기 위하여 청구항을 포함하고 있다. 실제로 특허성의 판단과 보호범위의 판단은 모두 이 청구항을 기준으로 한다.

따라서, 특허성 및 보호범위 판단은 청구항을 해석하고 확정된 후에, 이를 기준으로 선행문헌이나 침해대상과 비교하여 결정하게 된다. 특허성과 보호범위의 판단 각각에서의 청구항 해석은 달라질 수 있으며, 해석논리 또한 다르게 구성될 수 있다. 본 장에서는 일반적인 물건발명과 방법발명에서의 특허성 및 보호범위의 판단 기준에 대하여 검토하도록 한다.

---

1) 특허법 제2조 제3호 가목

2) 특허법 제2조 제3호 나목, 다목

## 제2절 물건 및 방법발명의 특허성 판단방법

### 1. 발명의 신규성 판단

#### (1) 신규성의 의의

신규성(novelty)은 출원된 발명이 그 출원 전에 일반인에게 알려져 있거나 이용가능하게 되지 않고 새로운 것 이어야 한다는 특허요건을 의미한다. 특허법 제29조 제1항에서는, ① 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지(公知)된 발명인 경우, ② 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공연(公然)히 실시된 발명인 경우, ③ 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재된 경우, ④ 공연(公然)히 실시된 발명인 경우, 전기통신회선을 통하여 공중(公衆)이 이용가능하게 된 경우에는 신규성이 없다고 규정하고 있다.

#### (2) 신규성의 판단방법

신규성 판단은 특허청구항에 기재된 발명이 특허법 제29조 제1항 각호에 해당하는지 여부에 대한 판단으로, 선행문헌과 청구항이 기재된 발명이 동일한 경우에 신규성이 없는 발명으로 판단한다. 특허청구항의 기재가 명확한 경우에는 기재된 대로 발명이 확정되어, 그 청구항을 기준으로 신규성을 심사한다. 하지만, 청구항에 기재된 용어의 의미 등을 명확하게 해석하기 어려운 경우에는 발명의 상세

한 설명이나 도면을 참작하여 발명을 확정한다.<sup>3)</sup>

대법원은 “특허권의 권리범위 내지 실질적인 보호범위는 특허 명세서의 여러 기재내용 중 특허청구의 범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다 할 것이나, 특허명세서의 기재 중 특허청구의 범위의 향의 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 판시<sup>4)</sup>한 바 있다. 즉, 심사과정에서의 청구항의 해석은 청구항 문언 그대로를 선행문헌과 비교하여 판단하는 반면, 등록 후 침해여부 판단시의 청구항 해석은 명세서, 도면 등을 참조하여 판단한다.

구체적으로 신규성 판단은, 청구항에 기재된 발명과 선행문헌의 구성을 대비하여 기술적 사상이 동일<sup>5)</sup>한지를 판단한다. 대법원은

---

3) 전상우, “발명의 신규성·진보성 판단”, 지식재산 논단 통권 제93호, 2005, 86~87면.

4) 대법원 1991. 11. 26. 선고 90후1499 판결.

5) 대법원 1995. 6. 9. 선고 93후1940 판결. “발명의 신규성 판단시의 동일성 판단을 위하여 출원된 발명의 특허청구범위에 기재된 사항과 특허출원 전에 반포된 간행물에 기재된 사항을 대비함에 있어서는 그 기재상의 표현 또는 기재형식의 이동만을 기준으로 하여서는 아니 되고 특허청구범위에

“양 발명이 동일하다 함은 그 기술적 구성이 전면적으로 일치하는 경우는 물론 그 범위에 차이가 있을 뿐 부분적으로 일치하는 경우라도 그 일치하는 부분을 제외한 나머지 부분만으로 별개의 발명을 이룬다거나 위 일치하는 부분의 발명이 신규의 발명과 유기적으로 연결되어 일체로서 새로운 발명으로 되는 등의 특별한 사정이 없는 한 양 발명은 동일하다 할 것이고, 비록 양 발명의 구성에 상이점이 있어도 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 아니하고 발명의 목적과 작용효과에 격별한 차이를 일으키지 아니하는 경우에는 양 발명은 역시 동일한 발명이라 할 것이다.”라고 판시<sup>6)</sup>한 바 있다.

## 2. 발명의 진보성 판단

### (1) 진보성의 의의

진보성(inventive step)<sup>7)</sup>은 특허출원 전에 그 발명이 속하는 기

---

내재하는 기술적 사상의 실체에 착안하여 판단하여야 하고, 양 발명이 동일하다 함은 그 기술적 사상이 전면적으로 일치하는 경우는 물론이고 그 범위에 차이가 있을 뿐 부분적으로 일치하는 경우라도 그 일치하는 부분을 제외한 나머지 부분만으로 별개의 발명을 이루지 않는 한 양 발명은 동일한 발명이라 할 것이다.”라고 판시함

6) 대법원 1985. 8. 20. 선고 84후30 판결.

7) 특허법 제29조 제2항. 특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있으면 그 발명에 대해서는 제1항에도 불구하고 특

술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 선행문헌 등에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 경우에는 특허받을 수 없다는 특허요건을 의미한다. 즉, 특허청구항에 기재된 발명과 동일한 선행문헌이 있는 경우에는 신규성이 없으나, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람에게 용이한 것인 경우에는 진보성이 없다고 판단한다.

## (2) 진보성의 판단방법

진보성은 특허출원시를 기준으로 판단하며, 판단 주체는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이다. 통상의 지식은 그 기술분야의 전문가나 교수 등의 평균 이상의 지식을 가진 자나 특별히 교육수준이 낮은 자가 아니라 그 기술분야의 평균 수준의 지식을 가진 자를 기준으로 한다. 여기서, 기술분야는 특허명세서에 기재된 발명의 명칭에 구애되지 아니하고 그 발명의 목적·구성 및 효과를 종합하여 발명의 실체를 파악한 후 객관적으로 판단<sup>8)</sup>되어야 한다.

진보성의 판단은 특허청구항에 기재된 발명을 대상으로 이루어져야 하는 바, 청구항에 기재된 내용을 바탕으로 발명을 확정하고, 독립항 및 종속항 각각을 선행문헌과 비교한다. 다만, 독립항이 진보성이 있다고 판단되는 경우에는 종속항에 대한 별도의 검토없이 종속항은 당연히 진보성이 있다고 판단한다.

---

허를 받을 수 없다.

8) 특허법원 1998. 11. 6. 선고 98허2481 판결.

또한, 원칙적으로 발명의 구성을 대상으로 발명의 용이함을 판단하되, 그것만으로 판단이 어려운 경우에는 발명의 목적이나 효과를 참작하여 판단한다.<sup>9)</sup> 대법원은 “특허법 제29조 제1항 제1호·제2호 및 제2항의 각 규정은 특허출원 전에 공지된 발명이나 선행의 공지기술로부터 용이하게 도출될 수 있는 창작일 때에는 신규성이나 진보성을 결여한 것으로 보고 특허를 받을 수 없도록 하려는 취지인바, 이러한 발명의 진보성 유무는 선행기술의 범위와 내용을 밝히고 그에 비추어 출원발명의 목적·기술적 구성·작용효과를 종합적으로 검토하여 결정함이 상당하고, 원칙적으로 출원발명의 해결방법인 구성의 곤란성 여부에 따라 결정되지만 이에 덧붙여 목적의 참신성·효과의 현저성 등도 참작하여야 하므로 작용효과가 종래 기술과 동일·유사하더라도 그와 전혀 다른 새로운 해결수단을 창작한 때에는 그 새로운 해결방법의 제공에 의한 기술의 풍부화가 인정되어 진보성이 긍정될 수 있으며, 또한 기술적 구성이 곤란하지 않다하더라도 종래 알려지지 않은 놀랄만한 효과가 발생한 경우에도 진보성이 긍정될 수 있다.”라고 판시<sup>10)</sup>한 바 있다.

구체적으로, 진보성을 판단할 때에는, 구성의 곤란성을 중심으로 목적의 특이성 및 효과의 현저성을 근거로 한다. 구성의 곤란성은 해당 발명의 기술적 과제를 해결하는 수단 등이 복수의 수단으로 이루어져 있는 경우에는 이들 간의 상호관계를 포함하여, 해당 발명의 구성요건을 채택 및 결합하는 것이 해당 발명이 속하는 기

---

9) 전상우, 위 논문, 2005, 102~103면.

10) 대법원 2000. 12. 22. 선고 97후1771 판결.

술분야에서 출원 당시의 기술수준에 비추어 예측가능성이 있는지 여부에 따라 구성의 곤란성 유무를 판단한다. 또한, 목적의 특이성은 해당 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제인 발명의 목적이 해당 발명이 속하는 기술분야에서 예측가능성이 있는지 여부에 따라 판단한다. 또한, 효과의 현저성은 해당 발명의 효과가 선행문헌에 비하여 현저하게 증대되거나 이질적인 경우에 인정된다. 이와 관련하여, 대법원은 “진보성 유무를 가늠하는 창작의 난이의 정도는 그 기술구성의 차이와 작용효과를 고려하여 판단하여야 하며 출원된 기술의 구성이 선행기술과 차이가 있을 뿐만 아니라 그 작용효과에 있어서 선행기술에 비하여 현저하게 향상 진보된 것인 때에는 기술의 진보발전을 도모하고자 하는 특허제도의 목적에 비추어 출원발명의 진보성을 인정하여야 하고, 특허출원된 기술의 작용효과가 선행기술의 그것에 비하여 현저하게 진보 향상된 것이 아닌 때에는 발명의 진보성을 결여한 것”이라고 판시<sup>11)</sup>한 바 있다.

### (3) 신규성 판단방법과의 차이점

신규성 판단의 경우에는 선행문헌 1개와 출원발명을 1:1로 대비하여 판단하는 것에 달리, 진보성 판단의 경우에는 일반적으로 복수의 선행문헌과 출원발명을 전체적으로 대비하여 판단한다는 차이가 있다. 또한, 신규성 판단에서는 출원발명과 선행문헌의 구성의 동일성만을 판단하는데 반하여, 진보성 판단에서는 출원발명과 선행문헌의 목적, 구성 및 효과를 대비하여 판단한다는 차이가 있다.

---

11) 대법원 1996. 11. 26 선고 95후781 판결.

또한, 신규성 판단에서는 출원발명이 속하는 모든 기술분야에서 특허법 제29조 제1항 각호의 발명 중 하나를 선택하여 출원발명과 선행문헌의 동일성 여부를 판단하는 반면, 진보성 판단에서는 출원발명이 속하는 기술분야에서 특허법 제29조 제1항 각호의 발명 중 하나뿐만 아니라, 복수로 선택할 수 있다.

또한, 신규성 판단에서는 판단의 주체나 기준에 관한 특허법상 규정이 없으나, 진보성 판단에서는 특허법 제29조 제2항에 의하여, 판단의 주체가 그 발명의 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자로 규정되며, 판단의 기준으로 특허법 제29조 제1항 각호의 발명에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것으로 규정된다.<sup>12)</sup>

### 3. 소결

상기에서 검토한 바와 같이, 일반적인 물건발명과 방법발명에서의 특허성 판단은 청구항을 선행문헌과 대비하여 결정하므로, 청구항의 구성요소를 어떻게 확정하고 해석할 것인지 여부가 중요함을 알 수 있다. 따라서, 물건 및 방법발명에서의 특허성은 물건이나 방법의 카테고리에 따라 각각의 청구항 발명의 특징을 해석하여 선행문헌과 대비하여 판단한다.

또한, 일본, 미국, 유럽 등 해외에서도 물건발명과 방법발명의

---

12) 전상우, 위 논문, 2005, 116~117면.

신규성 및 진보성 판단방법은 세부적인 심사기준이나 판례에 일부 차이는 있으나, 전반적으로 유사점이 많다. 하지만, 하기의 보호범위 판단방법은 국가별로 보다 많은 차이를 보이고 있다.

### 제3절 물건 및 방법발명의 보호범위 판단방법

#### 1. 개요

물건 및 방법발명의 보호 범위를 해석함에 있어서 특허청구항을 기준으로 함이 원칙이나, 발명의 상세한 설명, 출원경과, 공지기술 등을 참작하며, 공지기술이나 출원인이 의식적으로 제외한 것은 보호범위에 속하지 않도록 하고, 주변한정주의적인 입장에서 원칙적으로 청구항에 기재된 구성요소가 모두 갖추어진 경우에만 물건 및 방법발명의 보호범위에 속한다고 보는 것이 일반적이다.<sup>13)</sup> 본 절에서는 물건 및 방법발명의 보호범위에 관하여 특허권 침해와 관련된 보호범위 판단방법을 중심으로 검토한다.

#### 2. 물건 및 방법발명의 보호범위의 일반적인 해석방법

물건 및 방법발명의 보호범위의 기준이 되는 특허청구항을 해석하는 방법에는 크게 주변한정주의와 중심한정주의가 있다.

---

13) 이문영, “특허 침해 소송의 특허청구범위 해석 방법론에 관한 연구”, 연세대학교 법무대학원, 2010, v면.

## (1) 주변한정주의

주변한정주의는 특허청구항에 기재된 문헌적 의미로만 특허발명의 보호범위를 해석하고, 발명의 상세한 설명 등으로 확장하여 해석하는 것은 인정되지 않는다는 해석이론이다. 주변한정주의는 보호범위가 명확하고 해석이 용이하다는 장점이 있지만, 실질적으로 균등범위에서 일어나는 침해문제에 대응하기 어렵고, 특허권자의 권리를 축소시켜 충분히 보호하지 못 하는 단점이 있다.

주변한정주의에 따르면, 출원인은 출원시 또는 심사중에 특허청구항에 발명의 응용가능한 모든 경우를 충분히 생각하여 넓게 표현해야 하는 부담이 생기며, 이러한 표현이 부족한 경우에는 실질적으로 자신의 발명이 충분히 보호되지 못할 가능성이 높은 위험이 있다. 따라서, 이러한 문제를 보완하기 위하여 주변한정주의를 채택한 국가에서는 침해판단시에 균등론을 도입하여 해결하고자 하였다.<sup>14)</sup>

## (2) 중심한정주의

중심한정주의는 특허발명의 보호범위 해석에서, 특허청구항의 문언기재로 한정하지 않고, 실질적으로 함축된 발명의 사상을 보호하고자 하는 이론으로, 특허청구항뿐만 아니라, 명세서 전체를 일체

---

14) 이문영, 위 논문, 연세대학교 법무대학원, 2010, 38~39면.

로 발명의 핵심적 사상을 파악하여 그에 상응하는 범위까지를 보호 범위로 인정한다. 즉, 주변한정주의에서의 보호범위 해석보다 보호 범위를 확장하여 해석하는 입장이다. 중심한정주의에 따르면, 출원인이 출원시나 심사중에 발명의 응용가능한 모든 경우를 생각하여 청구항에 정확히 표현하지 않더라도 자신의 발명을 충분히 보호받을 수 있는 장점이 있다. 따라서, 특허권자의 보호에 충실하지만, 제3자가 등록특허의 청구항으로 실제 특허권의 보호범위를 정확하게 판단하기 어렵게 때문에, 실제 특허권자의 발명이 아닌 영역까지 실시를 못하게 되는 단점이 있다.

즉, 중심한정주의는 특허권자를 과도하게 보호하고, 제3자의 자유로운 기술개발 및 실시를 억제하는 문제가 있어, 기술의 공개 대가로 독점권을 부여하고 공개된 기술을 제3자가 활용하여 기술발전을 촉진하려는 특허제도의 목적을 훼손하는 문제가 제기되는 실정이다.<sup>15)</sup>

### (3) 국내 및 해외의 보호범위 해석방법

우리나라는 예전의 대법원 판례<sup>16)</sup>에 따르면 중심한정주의의 입장에 있었다. 하지만, 1980년부터 다항제의 도입과 더불어 주변한

---

15) 이문영, 위 논문, 연세대학교 법무대학원, 2010, 39면.

16) 대법원 1973.7.10. 선고 72후 42 판결. 특허발명의 범위는 특허청구의 범위에 기재된 것뿐 아니라 발명의 상세한 설명과 도면의 간단한 설명의 기재 전체를 일체로 하여 그 발명의 성질과 목적을 밝히고 이를 참작하여 그 발명의 범위를 실질적으로 판단하여야 할 것이고 특허청구의범위에 관한 기재에만 구애될 수 없는 것이다.

정주의의 입장을 취하였다. 또한, 특허법 제42조 제4항 제2호에서도 특허청구항의 기재를 명확하고 간결하게 기재하도록 하여 주변한정주의 입장을 명확하게 한다. 이에 대하여, 대법원은 “특허발명의 청구항에 ‘발명이 명확하고 간결하게 기재될 것’을 요구하는 특허법 제42조 제4항 제2호의 취지는 같은 법 제97조의 규정에 비추어 청구항에는 명확한 기재만이 허용되는 것으로서 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 않으며, 나아가 특허청구범위의 해석은 명세서를 참조하여 이루어지는 것에 비추어 특허청구범위에는 발명의 상세한 설명에서 정의하고 있는 용어의 정의와 다른 의미로 용어를 사용하는 등 결과적으로 청구범위를 불명료하게 만드는 것도 허용되지 않는다는 것”이라고 판시<sup>17)</sup>한 바 있다.

또한, 대법원은 “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 있는데, 이 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 특허범위의 확장해석이 허용되지 아니함은 물론 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수는 없다”고 판시<sup>18)</sup>하였다.

---

17) 대법원 2006.11.24, 선고, 2003후2072, 판결.

18) 대법원 1997.5.28. 선고 96후 1118 판결.

해외에서는 종래에 특허발명의 보호범위 해석방법에 관하여, 특허발명의 보호범위를 넓게 해석하려는 독일을 중심으로 한 대륙법계 국가가 채용했던 중심한정주의 입장과 특허발명의 보호범위를 좁게 해석하여 자유경쟁을 추구했던 미국을 중심으로 한 영미법계 국가가 채용했던 주변한정주의 입장으로 구분되어 왔다. 하지만, 중심한정주의를 채택했던 독일은 특허청구항에 대한 금반언의 원칙을 도입하여 확대해석 제한으로 주변한정주의 요소를 일부 도입하였으며, 주변한정주의를 채택했던 미국은 균등론을 도입하여 중심한정주의 요소를 일부 도입하여 확대해석을 보완하였다.<sup>19)</sup>

따라서, 최근에는 국내, 해외를 막론하고 각 국가들은 중심한정주의와 주변한정주의 어느 하나가 아닌 이들을 혼합하여 각각의 해석방법의 단점을 보완하는 방향으로 특허발명의 보호범위를 해석하고 있다.

### 3. 물건 및 방법발명의 보호범위의 침해판단 기준

#### (1) 구성요소완비의 원칙

구성요소완비의 원칙(All elements rule)은 특허청구항에 기재된 구성요소의 전부를 실시하는 경우에만 특허침해로 보는 이론이다. 이 원칙은 주변한정주의를 배경으로 확립된 원칙으로, 구성요소의 일부가 결여된 생략발명 등은 특허침해로 인정하지 않는다. 미국

---

19) 이문영, 위 논문, 연세대학교 법무대학원, 2010, 39~42면.

연방대법원은 1883년 Fay 사건<sup>20)</sup>에서 특허청구항에 기재된 구성요소는 각각 발명자에 의해 필요한 요소로 특정된 것이므로 법원이 그 요소 중 일부를 불필요하다고 판단할 수 없다고 판시<sup>21)</sup>한 바 있다.

이에 대하여, 우리 대법원은 “등록고안의 등록청구범위의 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술사상이 보호되는 것이지, 각 구성요소가 독립하여 보호되는 것은 아니므로, 등록고안과 대비되는 확인대상고안이 등록고안의 등록청구범위의 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중의 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 결여된 경우에는 원칙적으로 그 확인대상고안은 등록고안의 권리범위에 속하지 아니하고, 등록고안의 등록청구범위의 청구항에 기재된 구성요소는 모두 그 등록고안의 구성에 없어서는 아니되는 필수적 구성요소로 보아야 하므로(실용신안법 제9조 제4항 제3호, 실용신안법 제42조, 특허법 제97조), 구성요소 중 일부를 권리행사의 단계에서 등록고안에서 비교적 중요하지 않은 사항이라고 하여 무시하는 것은 사실상 등록청구범위의 확장적 변경을 사후에 인정하는 것이 되어 허용될 수 없다”고 판시<sup>22)</sup>하여, 구성요소완비의 원칙을 지지하고 있다.

즉, 한국과 미국에서 구성요소완비의 원칙은 침해판단시에 특

---

20) Fay v. Cordesmaa (109 U.S. 408)

21) 김철환, “일부 구성요소의 생략과 특허침해” 특허판례연구 개정판, 박영사(2012), 546면.

22) 대법원 2001. 9. 7. 선고 99후1584 판결.

허발명의 보호범위 해석에서 기본 원칙으로 확립되었다. 이 원칙에 의하면, A+B+C와 같이 복수의 구성요소로 구성된 특허청구항을 갖는 발명을 제3자가 A+B나 A+C로 실시한 경우 또는 A+B+C'로 실시한 경우에는 균등론의 적용을 배제한다면 침해가 성립하지 않는다.

## (2) 균등론

균등론은 구성요소완비의 원칙을 보완하기 위하여 발전한 이론으로, 침해판단시에 특허의 보호범위를 해석함에 있어서, 청구항에 기재된 발명과 침해제품을 대비할 경우에 구성요소가 문헌상으로 일치되지는 않지만 실질적으로 기술적인 가치가 균등한 발명을 동일한 것으로 해석하여 특허침해를 인정해야 한다는 이론이다. 즉, 균등론은, 특허발명과 침해자의 실시형태를 비교할 때, 침해자의 실시형태가 특허발명의 실시예로 명세서에 문언적으로 직접 기재되어 있지 않지만, 그 실시가 특허발명을 통해 해당 기술분야의 당업자가 용이하게 치환하여 동일 효과를 얻을 수 있을 때에 그 특허발명의 기술사상과 균등한 것으로서 특허발명의 기술적 범위에 포함된다고 보는 것으로, 특허발명을 넓게 보호하여 발명을 장려하고 기술발전을 도모하기 위해 도입된 이론이다.<sup>23)</sup>

다시 말하면, 특허침해의 원칙적인 형태는 특허청구항의 문언 해석에 의하여 특정된 특허발명의 구성요건을 모두 그대로 사용하

---

23) 이문영, 위 논문, 연세대학교 법무대학원, 2010, 43~44면.

는 경우에 성립하는 것인데, 균등침해는 침해대상물이 특허발명의 구성요소의 일부를 등가관계에 있는 다른 구성요소로 변경하여 실시하는 경우에도 특허침해가 성립되는 것으로 본다. 이와 같이 구성요소의 일부를 변경하여 실시하는 경우에 변경된 구성요소가 특허발명의 구성요소와 등가관계에 있다면 이는 특허를 침해한 것이라고 하는 이론이 균등론이다.<sup>24)</sup>

균등론은 구성요소완비의 원칙을 보완하기 위한 것으로, 특허발명의 기술적 사상의 모든 것을 누락함없이 청구항에 정확하게 표현하는 것이 현실적으로 어려우며, 실질적으로 발명자의 기술적 사상임에도 청구항의 기재와 약간 차이가 있다고 하여 침해가 성립하지 않는다고 보는 것은 특허권자에게 너무 가혹한 현실임을 반영하여 도입된 것이다. 실제로 특허침해자는 대부분의 경우에 발명의 구성 중 비교적 경미한 구성요소의 단순치환 등의 변화를 가하는 것에 의하여 특허의 기술적 범위로의 회피를 도모하는데, 발명자가 이러한 모든 회피가능성까지 고려하여 청구항을 작성하기는 불가능하기 때문에 균등론의 필요성이 대두되었고, 그에 따른 이론이 생겨난 것이다.

균등론은 미국에서의 먼저 확립되었으나, 현재 한국과 일본 그리고 유럽에서도 균등론을 인정한 판례를 받아들이고 있다. 미국에서는 1853년 Winans 사건에서 균등론에 의한 침해를 처음으로 인정

---

24) 노갑식, "특허침해 판단기준으로서의 구성요소완비의 원칙과 균등론 : 대법원 2011. 7. 28. 선고 2010후67 판결", 판례연구 제25집, 2014, 195~198면.

한 이래, 1950년 Graver Tank 사건<sup>25)</sup>에 의해 균등론이 특허발명의 보호범위 판단 이론으로 자리를 잡았으며, Hilton Davis 사건<sup>26)</sup>에서 균등론을 확대하여 보다 넓은 범위까지 균등범위를 인정하였고, 최근까지 이러한 경향을 유지하고 있다.<sup>27)</sup>

일본의 경우, 최고재판소에서 Ball Spine 사건<sup>28)</sup>에서 최초로 균등론의 성립요건을 명확하게 밝혔으며, 이에 따르면, “특허청구범위의 기재된 구성 중 침해대상물의 치환이 특허발명의 본질적인 부분이 아니고, 치환하더라도 특허발명의 동일 목적/효과를 달성할 수 있고, 치환이 용이하며, 침해대상물이 특허발명의 출원시점에 공지 기술과 동일하거나 당업자가 공지기술로부터 용이하게 추고할 수 있는 것이 아니며, 침해대상물이 출원시 특허청구범위에서 의식적으로 제외된 것이라는 등의 특단의 사정이 없으면, 침해대상물은 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 특허발명의 기술적 범위에 속하는 것으로 봄이 타당하다”고 판시한 바 있다. 우리나라 대법원도 2002년 판결<sup>29)</sup>을 통하여 균등론을 명시적으로 수용하였다.

우리나라 판례<sup>30)</sup>에 의하면, 균등론의 요건은 크게 적극적 요건 3개과 소극적 요건 2개로 구성된다. 대법원은 “확인대상발명에서 구

---

25) Graver Tank & Mfg. Co. v. Linder Air Products Co. 339 U.S. 605 (1950).

26) Warner Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17 (1997).

27) 이문영, 위 논문, 연세대학교 법무대학원, 2010, 46~47면.

28) 일본 최고재판소 1998.2.24. 선고 제1083호 판결.

29) 대법원 2002.7.28. 선고 97후 2200 판결.

30) 대법원 2009. 6. 25. 선고 2007후3806 판결.

성요소의 치환 내지 변경이 있더라도, i) 양 발명에서 과제 해결원리가 동일하고, ii) 그러한 치환에 의하더라도 특허발명에서와 같은 목적을 달성할 수 있고 실질적으로 동일한 작용·효과를 나타내며, iii) 그와 같이 치환하는 것을 통상의 기술자가 용이하게 생각해 낼 수 있을 정도로 자명하다면, iv) 확인대상발명이 특허발명의 출원시에 이미 공지된 기술 내지 공지기술로부터 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있었던 기술에 해당하거나, v) 특허발명의 출원절차를 통하여 확인대상발명의 치환된 구성요소가 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등의 특별한 사정이 없는 한, 확인대상발명의 치환된 구성요소는 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등관계에 있는 것으로 보아 확인대상발명은 여전히 특허발명의 권리범위에 속하는 것으로 보아야 한다”고 판시한 바 있다.

여기서, i)은 과제해결원리의 동일성, ii)는 치환가능성, iii)는 치환용이성으로 적극적 요건에 해당하며, iv)는 공지기술배제의 원칙, v)는 출원경과 금반언의 원칙(file wrapper estoppel, prosecution history estoppel)으로 소극적 요건이다.

먼저, 과제해결원리의 동일성 요건은 과제 해결의 원리가 공통되거나 동일해야 한다는 것이다. 과제해결의 원리는 종래 기술에서 해결하지 못하였던 과제를 해결하기 위한 수단의 기초가 되는 해결원리, 즉 발명의 기술적 특징부분이 공통되거나 동일하다는 것을 의미하므로, 균등침해 여부를 판단함에 있어서 과제의 해결원리는 선행기술에 나타내었던 과제의 해결원리와 중복되어서는 안 되고, 따

라서 어떠한 기술적 과제에 해결수단이 다수가 동일할 가능성이 높은 기술분야일수록 과제의 해결원리의 공통 내지 동일성의 폭은 좁아질 수 밖에 없을 것이다.<sup>31)</sup>

다음으로, 치환가능성 요건은 다음에 기재된 치환용이성과 달리, 실제 판결에서 쟁점이 된 적은 거의 없었다. 다만, 치환가능성이 인정되는 것이 균등침해 주장이 인정되기 위한 전제이므로, 치환가능성 여부는 균등침해 판단시에 반드시 논의되어야 한다. 치환가능성이란 특허발명의 구성요건의 일부를 다른 방법이나 물건으로 치환하거나 대체하여도 해당 발명의 목적을 달성하고 동일한 작용효과를 나타낼 수 있는 것을 말한다. 즉, 기술적 사상이나 과제의 해결원리가 해당 특허발명과 동일할 뿐만 아니라, 기능 및 작용효과도 동일한 것을 의미한다. 이 중에서 가장 중요한 것은 기능이 동일한지 여부이며, 따라서 기능변경이 없는 단순한 위치변경이나 구성요건의 결합 등은 균등한 발명으로 인정된다.

다음으로, 치환용이성 요건은 특허발명의 구성요건의 일부를 다른 방법이나 물건으로 치환하는 것이 당업자라면 용이하게 생각해 낼 수 있는 것임을 의미한다. 미국에서는 이를 치환자명성(known interchangeability)이라 한다. 치환용이성의 판단기준 내지 정도의 문제와 관련하여, 균등의 요건인 치환용이성을 특허등록요건인 진보성과 동일한 기준으로 판단 할 수 있는가 하는지가 문제된다. 통설은 균등론에서 말하는 치환용이성과 진보성에서 말하는 발

---

31) 특허법원 2007.6.22 선고 2007허1008 판결.

명의용이성을 비교하여 볼 때, 균등의 용이성이 진보성에서의 용이성보다 더 용이한 것으로 본다. 즉, 치환용이성에서의 용이성이 진보성의 용이성보다 기술적으로 더 낮은 수준으로 본다. 어떤 발명이 주지기술 등 다른 기술로부터 용이하게 추측할 수 있는 것이라고 할 경우, 그 추측이 발명적 숙고에까지는 이르지 아니할지라도 어느 정도의 실험추적을 거쳐야만 하는 경우에는 진보성을 결여하였다고 보는 것이 타당하며, 해당 발명으로부터 보아 특단의 실험추적을 거칠 필요도 없이 평균적 전문가라면 누구나가 쉽게 당연히 추측할 수 있는 정도의 용이성이라면 치환용이성이 있다고 보는 것이다.<sup>32)</sup>

판단시점은 종래에는 출원시가 통설이었으나, 최근에는 특허출원 이후의 기술수준의 향상정도를 감안하여 침해시를 기준으로 판단해야 한다는 의견이 유력하다.

다음으로, 소극적 요건 중 하나인 공지기술배제의 원칙은 특허청구항에 포함된 구성요소에서 공지의 사항을 제외하여 그 보호범위를 해석해야 한다는 원칙이다. 즉, 이 원칙에 의하면, 청구항이 A+B+C이고, C라는 구성요소가 공지기술이라면, 제3자가 A+B만 실시하더라도 생략발명이 아닌 균등침해가 성립한다고 본다. 또한, 발명의 개량진보의 정도에 따라서 균등의 범위를 달리 해석하여야 한다. 예를 들어, 개량 진보의 정도가 작아 공지기술과 동일하거나 공지기술로부터 용이하게 발명할 수 있는 경우에는 균등의 범위를 좁게 인정하여야 하고, 개량진보의 정도가 큰 경우에는 균등의 범위를

---

32) 이문영, 위 논문, 연세대학교 법무대학원, 2010, 51~52면.

넓게 인정하여야 한다. 즉, 공지기술의 존재는 균등의 범위를 제한하는 반면, 공지기술의 결여는 균등의 범위를 보다 넓게 만들기 때문에 기본발명의 균등의 범위가 개량발명의 균등의 범위보다 더 넓어야 한다.

마지막으로, 소극적 요건 중 하나인 출원경과 금반언의 원칙은 특허침해소송에서 특허권자가 출원 이후에 행한 절차와 모순되는 주장을 금지하는 원칙으로, 균등론에 의해 특허권의 보호범위가 지나치게 확대되는 것을 방지하는 역할을 한다.

#### 4. 소결

상기에서는 물건 및 방법발명의 보호범위에 관하여 특허권 침해와 관련된 보호범위 판단방법을 중심으로 검토하였으며, 물건 및 방법발명의 보호범위의 기준이 되는 특허청구항을 해석하는 방법으로 주변한정주의와 중심한정주의를 살펴보았다. 대부분의 국가에서 주변한정주의와 중심한정주의를 서로 보완하기 위한 제도들이 시행되고 있으며, 특히 특허침해와 관련하여 주변한정주의 입장의 국가들이 중심한정주의적 요소인 균등론을 도입하여 주변한정주의를 보완하고 있다.

특허침해에 있어서의 물건 및 방법발명의 보호범위는 구성요소완비의 원칙이 확고하게 존재하며, 균등범위 내에서 특허청구항의 구성요소와 차이가 있는 제3자의 실시까지 침해가 성립된다는 이론

이 균등론이다. 이러한 균등론은 미국에서 확립되었으나, 현재는 한국을 비롯한 일본, 유럽 등에서도 판례로 인정되고 있다. 또한, 한국 판례에 의하면, 균등침해는 i)은 과제해결원리의 동일성, ii)는 치환가능성, iii)는 치환용이성으로 적극적 요건에 해당하며, iv)는 공지기술배제의 원칙, v)는 출원경과 금반언의 원칙(file wrapper estoppel, prosecution history estoppel)으로 소극적 요건을 모두 만족하는 경우에 인정되고 있다.

## 제3장 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 해석방법

### 제1절 개요

특허명세서는 해당 발명의 권리범위를 명확히 정의하기 위하여 청구항을 포함하고 있다. 발명은 크게 물건 발명<sup>33)</sup>과 방법 발명<sup>34)</sup>으로 구분되므로, 청구항 또한 물건청구항과 방법청구항으로 구분되어야 한다. 하지만, 그 예외로 물건발명으로 청구함에도 실질적으로 방법을 청구하는 제조방법이 기재된 물건발명 청구항(Product by Process Claim, PbP)이 있다. 즉, 발명은 “물건(物)의 발명”과 “방법의 발명”의 두 개의 카테고리로 구분되므로, 발명은 “물건”으로 표현하거나 “방법”으로 표현하여야 하며, “물건의 발명”에 대해서는 물건의 구조나 형상, 성질 등이 청구항에 기재되어야 하지만, 제조방법이 기재된 물건발명 청구항은 “물건의 발명”을 제조방법으로 특정하여 간접적으로 청구하는 것이다.<sup>35)</sup>

다시 말하면, 제조방법이 기재된 물건발명 청구항(Product by Process Claim, PbP)은 물건청구항의 형태를 갖추고 있으나, 제조방

---

33) 특허법 제2조 제3호 가목

34) 특허법 제2조 제3호 나목, 다목

35) 조현래, “Product by Process Claim에 대한 특허침해 판단 - Atlantic Thermoplastics Co. v. Faytex Corp. 판결을 대상으로”, 부산대 법학연구소 Law review v.50 no.1 = no.61, 2009, 137~138면.

법에 의하여 그 물건을 한정하는 형식으로 기재된 청구항<sup>36)</sup>을 말한다. 물건청구항과 방법청구항이 결합된 예외적인 형식이므로, 신규성이나 진보성 등의 특허성 판단시 선행기술과 대비하는 청구항의 범위를 물건으로 볼 것인지 아니면 그것에 기재된 제조방법에 한정된 물건으로 볼 것인가가 문제되며, 특허침해 판단시의 경우에는 청구항의 물건 그 자체에 권리를 인정할 것인지 아니면 그것에 기재된 구체적인 방법에 한정하여 권리를 인정할 것 인지가 문제된다.

즉, 특허성 판단시 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 판단대상을 물건 자체로 인정한다면 출원전 공지된 물건에 의해 신규성이나 진보성이 부정되어 특허를 받을 수가 없게 되는 반면, 판단대상을 청구항에 기재된 제조방법에 한정된 물건으로 본다면 출원전 공지된 물건과 제조방법이 다르고 진보성이 인정된다면 특허받을 수가 있게 된다. 또한, 특허침해 판단시 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 권리 범위를 물건으로 본다면 침해 대상물이 물건으로서 동일하다고 인정될 수 있는 한 다른 방법에 의해 생산되더라도 침해로 인정될 것이고, 청구항에 기재된 구체적인 방법에 한정된다면 침해 대상물이 동일한 물건이라도 다른 방법에 의해 생산된 경우에는 침해가 되지 않을 것이다.

---

36) 김병필, “최근 미국과 일본의 판례를 통해 살펴본 ‘제법한정 청구항’의 해석론에 관한 고찰”, 발명특허 제436권, 2012, 16면.

## 제2절 특허청구항의 해석

### 1. 개요

특허청구항은 출원인이 특허발명으로 보호받고자 하는 사항을 기재한 것으로 심사과정이나 무효심판에서 신규성, 진보성 등의 특허요건을 판단하기 위한 대상이며, 특허침해소송에서는 보호범위 판단의 대상이 된다. 본 절에서는 특허청구항 자체의 해석에 초점을 맞춰서, 우리나라를 비롯한 일본, 미국 등 각 국가별로 일반적으로 청구항 해석에서 청구항의 문언 그대로 외에 상세한 설명 등 참작될 수 있는 요소가 어떠한 것들이 있는지에 대해 검토한다.

### 2. 일반적인 특허청구항 해석의 원칙

특허법 제97조는 “특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다”고 규정하고 있다. 따라서, 특허권의 보호범위는 청구항에 기재된 문구의 해석에 따라 결정된다. 청구항 해석의 기본원칙은 i) 특허청구범위 기재우선의 원칙, ii) 발명의 상세한 설명 참작의 원칙, iii) 출원경과 금반언의 원칙 및 iv) 공지기술 참작의 원칙이 있다.<sup>37)</sup>

먼저, 특허청구범위 기재우선의 원칙은 청구항을 문언 그대로 해석하되, 당해 기술분야에서 통상적으로 인식되는 용어의 의미에

---

37) 이문영, 위 논문, 연세대학교 법무대학원, 2010, 19~36면.

따라야 하며, 그 의미가 불명확하거나 문언 그대로의 해석이 명세서 내의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리한 경우에는 출원된 기술사상의 내용과 명세서의 다른 기재 및 출원인의 의사와 제3자에 대한 법적 안정성을 참작하여 정의와 형평에 따라 합리적으로 해석하여야 한다.<sup>38)</sup>

발명의 상세한 설명 참작의 원칙은 청구항 해석에 있어서 발명의 상세한 설명과 도면을 참작해야 한다는 것이다. 예를 들면, 청구항에 기재된 어떠한 용어가 명세서에서 특별한 의미로 정의된 경우에는 그에 따라 해석된다. 하지만, 발명의 상세한 설명과 도면의 기재에 의하여 청구항의 보호범위가 확장되거나 제한될 수는 없다.

출원경과 금반언의 원칙<sup>39)</sup>은 특허출원에서 등록에 이르는 과정에서, 출원인이 의견서, 보정서, 답변서 등을 통하여 밝힌 의사가 청구항의 해석에 사용될 수 있다는 것이다. 특히, 출원인이 이 과정 동안 본인이 밝힌 의사와 모순되는 주장을 향후 특허소송 등에서 할 수 없도록 금지한다.

또한, 공지기술 참작의 원칙은 청구항에 공지기술이 포함되어 있는 경우에는 공지기술 부분은 보호범위 해석에 참작하는 것이다. 즉, 공지기술을 통해 출원당시의 기술수준과 비교하여 개량의 정도를 고려하여 특허의 보호범위를 결정하게 된다.

---

38) 대법원 1998. 4. 10. 선고 96후 1040 판결.

39) 포대 금반언의 원칙(File Wrapper Estoppel)이라고도 한다.

### 3. 우리나라의 특허청구항 해석

우리나라에서 특허청구항과 관련된 조문은 제42조 제4항<sup>40)</sup>과 특허법 제97조가 있다. 이 조항은 결국 출원인이 보호받고자 하는 사항은 특허청구항에 기재되고, 신규성, 진보성 등의 특허요건을 만족하는 지 여부는 특허청구항을 기준으로 판단하고, 등록 후 특허발명의 보호범위도 특허청구항을 기준으로 한다는 의미라고 볼 수 있다. 즉, 특허성 판단도 특허청구항을 기준으로 하고 보호범위 판단도 특허청구항을 기준으로 한다는 것이지만 우리나라 특허법에서는 특허청구범위의 해석을 어떻게 하는지, 특히 상세한 설명 및 도면이 특허청구범위 해석에 어떤 역할을 하는지에 대해서는 일본이나 유럽과 달리 법문에 규정이 없고 판례에 의한다.<sup>41)</sup>

먼저, 대법원은 특허성 판단과 보호범위 판단에 대하여 다음과 같이 공통된 법리를 판시<sup>42)</sup>하고 있다. “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 해석되

---

40) 특허법 제42조 제4항. 제2항에 따른 청구범위에는 보호받으려는 사항을 적은 항(이하 “청구항”이라 한다)이 하나 이상 있어야 하며, 그 청구항은 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다. <개정 2014.6.11.>

1. 발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것

2. 발명이 명확하고 간결하게 적혀 있을 것

41) 김동준, “특허청구범위 해석에 있어서 상세한 설명의 참작”, 정보법학 제16권 제3호, 2012, 177~178면.

42) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2009후92 판결.

는 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 법적안정성을 두루 참작하여 특허권의 권리범위를 제한 해석하는 것이 가능하다”고 판시한 바 있다.

또한, 대법원은 특허성 판단과 보호범위 판단을 구별하지 않고, “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 있는데, 이 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 특허범위의 확장해석이 허용되지 아니함은 물론 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수는 없다”고 판시<sup>43)</sup>하여, i) 특허청구항이 명확한 경우에는 상세한 설명에 의한 제한 또는 확장해석이 금지되며, ii) 특허청구항이 불명확한 경우에는 상세한 설명에 의한 보충이 가능하다는 입장을 취한다.<sup>44)</sup>

또한, 대법원은 특허성 판단과 보호범위 판단을 구별하여 특허성 판단에 대해서는, “특허청구범위는 특허출원인이 특허발명으로

---

43) 대법원 2006.6.9. 선고 2004후509 판결.

44) 김동준, 위의 책, 2012, 179~181면.

보호받고자 하는 사항을 기재한 것이므로, 신규성·진보성 판단의 대상이 되는 발명의 확정은 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여야 하고 발명의 상세한 설명이나 도면 등 다른 기재에 의하여 특허청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않지만, 특허청구범위에 기재된 사항은 발명의 상세한 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 특허청구범위에 기재된 사항은 그 문언의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 발명의 상세한 설명 및 도면 등을 참작하여 그 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 해석하여야 한다”고 판시<sup>45)</sup>한 바 있다.

보호범위 판단에 대해서는, “특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지고 특별한 사정이 없는 한 발명의 상세한 설명이나 도면 등에 의하여 특허청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않지만, 특허청구범위에 기재된 사항은 발명의 상세한 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 특허청구범위에 기재된 사항의 해석은 그 문언의 일반적인 의미내용을 기초로 하면서도 발명의 상세한 설명 및 도면 등을 참작하여 그 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 하여야 한다”고 판시<sup>46)</sup>한 바 있다.

결과적으로, 특허성과 보호범위 판단을 달리하고 있으나, i) 특

---

45) 대법원 2007. 10. 25. 선고 2006후3625 판결.

46) 대법원 2011. 5. 26. 선고 2010다75839 판결.

허청구항이 기준이 되므로, 상세한 설명에 의한 제한 또는 확장해석은 금지되나, ii) 특허청구항의 문언은 상세한 설명을 참작하여 객관적·합리적으로 해석해야 한다는 것으로 실질적인 내용은 동일하다고 볼 수 있다.<sup>47)</sup> 이에 따르면, 우리나라는 특허성 판단과 보호범위 판단에서 모두 특허청구항을 기준으로 하며, 특허청구항이 불명확한 경우 외에는 상세한 설명에 의한 제한이나 확장해석은 금지된다고 볼 수 있다.

#### 4. 일본의 특허청구항 해석

일본은 1994년 개정특허법에서 특허법 제70조 제2항을 신설하여, 동법 제70조 제1항의 “특허발명의 기술적 범위는 원출원서에 첨부한 특허청구범위의 기재에 기초하여 정해야 한다”는 내용을 기초로 하여, “전항의 경우에 있어서는, 원서에 첨부한 명세서의 기재 및 도면을 고려하여 특허청구범위에 기재된 용어의 의의를 해석하는 것으로 한다”고 규정하고 있다. 제70조 제2항으로 인하여 보호범위 판단시에 상세한 설명이 참작되어야 함이 명확하나, 특허성 판단에 대해서는 별도의 규정이 없다. 하지만, 리파아제 판결 등에 의하면, 우리나라와 같이, 특허청구항에 기재된 용어가 불명확하여 상세한 설명을 참작한 판례가 있으나, 용어의 불명확성 여부와 관계없이 상세한 설명을 참작한 판례도 다수 존재하는 바, 특허성 판단시에도 상세한 설명의 내용을 참작하는 경향을 알 수 있다.<sup>48)</sup>

---

47) 김동준, 위의 책, 2012, 181~182면.

48) 김동준, 위의 책, 2012, 187~188면.

## 5. 미국의 특허청구항 해석

미국에서 특허청구항과 관련된 조문은 35 U.S.C. § 112의 단락 149)과 단락 250), 그리고 단락 651)인데, 단락 1은 특허청구항에 기재된 발명이 상세한 설명에 기재되어 있어야 한다는 내용이고, 단락 2는 명세서 뒤에 출원인이 보호받고자 하는 발명을 하나 이상의 청구항으로 작성해야 한다는 내용이며, 단락 6은 기능을 수행하는 수단이나 단계로 청구항 발명이 표현될 수 있다는 기능식 청구항에 관한 내용이다. 하지만, 이 조문에는 구체적인 청구항의 해석 기준이 제시되어 있지 않으며, 2005년 Phillips 사건에서 CAFC 전원합의체 판결로 다음과 같이 특허청구항의 해석 기준을 정리하였다.

---

49) 35 U.S.C. § 112 1st paragraph. The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor or joint inventor of carrying out the invention.

50) 35 U.S.C. § 112 2nd paragraph. The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the inventor or a joint inventor regards as the invention.

51) 35 U.S.C. § 112 6th paragraph. An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.

i) 특허권자에게 배타권이 인정되는 발명을 규정하는 것은 특허청구항이고, ii) 특허청구항에 기재된 용어는 해당 용어가 사용된 특허청구항의 맥락뿐 아니라 상세한 설명을 포함한 명세서 전체를 고려하였을 때 통상의 기술자에게 갖는 통상의 의미로 해석되어야 하며, iii) 특허청구항 해석에 있어서는 내적증거(명세서 및 출원경과)가 외적증거(전문가 증언, 사전, 논문 등)보다 중시된다고 판시하였다.

즉, 미국의 경우, 특허성과 보호범위 판단시에 모두 상세한 설명을 참작하는 것이 원칙이며, 한국과 달리, 청구항의 불명확성 해소를 위해서만 상세한 설명이 참작되는 것이 아니고 청구항 해석시 항상 참작되어야 하고, 청구항 용어의 해석시에도 상세한 설명을 고려하여야 한다는 입장이다.<sup>52)</sup>

## 6. 유럽의 특허청구항 해석

### (1) 유럽특허청(EPO)의 특허청구항 해석

유럽특허조약(European Patent Convention, EPC) 제69조는 “유럽특허 또는 유럽특허출원에 의한 보호범위는 청구범위에 의해 정해진다. 다만, 청구범위를 해석함에 있어서는 상세한 설명과 도면을 참작해야 한다.”라고 규정하고 있으며, 제69조의 해석에 관한 의정서(The Protocol on the Interpretation of Art. 69 of the

---

52) 김동준, 위의 책, 2012, 195~206면.

Convention)는 “69조는 유럽특허에 의한 보호범위가 청구항에 사용된 용어의 엄격한 문언적인 의미에 의해서 제한되고, 상세한 설명이나 명세서에서 청구항에서 발견된 불명확성을 해결하기 위해서만 사용되어야 하는 것으로 이해되어서는 안 된다. 또한, 특허청구범위는 단지 가이드라인에 불과한 것이고, 실제 보호범위는 상세한 설명과 도면을 고려하여 특허권자가 의도하였던 것까지 확장하는 것을 의미하는 것으로 받아들여져서도 안 되고, 대신, 청구범위는 특허권자의 적절한 보호와 제3자의 법적 명확성을 모두 고려하여 앞서 언급한 양 극단의 중간적 입장에서 해석되어야 한다.”라고 규정하고 있으므로, 보호범위 판단에 있어서는 상세한 설명을 참작해야 한다는 원칙을 규정하고 있다. 하지만, 특허성 판단에 있어서는 별도의 규정이 없다.

유럽 특허청에서는 유럽특허조약 제69조의 특허청구항 해석방법을 특허성 판단시에도 그대로 따르고 있다. 즉, 유럽 특허청 심판원은 “특허청구범위는 명세서라는 하나의 문서의 일부분이므로 명세서 전체의 맥락에서 해석되어야 하고, 특허발명의 보호범위 판단도 결국 청구범위 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”고 판시하였다.

따라서, 유럽 특허청에서의 청구항 해석방법은 미국과 큰 차이가 없으며, 한국과 달리, 청구항의 불명확성 해소를 위해서만 상세

한 설명이 참작되는 것이 아니고 청구항 해석시 항상 참작되어야 한다는 입장이다.<sup>53)</sup>

## (2) 영국의 특허청구항 해석

영국 특허법 제125조는 특허청구항의 해석 기준을 제시하고 있다. 제125조에서는, 출원발명 또는 특허발명의 내용은 상세한 설명 및 도면을 참작하여 해석되는 청구범위 기재사항에 의해 정해지며, 보호범위(extent of the protection)도 그에 따라 정해진다고 규정하고 있다.<sup>54)</sup> 유럽특허조약 제69조와 달리, 발명의 범위라는 제목으로 특허청구항의 해석 기준을 제시하였고, 그 후단에서 보호범위도 그 해석에 따라 정해진다고 규정하여, 특허성 판단과 보호범위 판단에서 동일한 기준을 제시한 것으로 볼 수 있다.

그 구체적인 기준은 Mayne Pharma 판결<sup>55)</sup>에서 정리되었으며,

---

53) 김병필, “청구범위 해석에 있어서 ‘상세한 설명의 참작’에 관한 최근 대법원 판결 분석 및 외국 사례와의 비교 검토”, 지식재산연구 제9권 제2호, 2014, 66~67면.

54) UK, The Patents Act 1977, Section 125(1) For the purposes of this Act an invention for a patent for which an application has been made or for which a patent has been granted shall, unless the context otherwise requires, be taken to be that specified in a claim of the specification of the application or patent, as the case may be, as interpreted by the description and any drawings contained in that specification, and the extent of the protection conferred by a patent or application for a patent shall be determined accordingly.

55) Mayne Pharma v Pharmacia Italia SpA [2005].

다음과 같다. i) 유럽특허조약 제69조가 기본원칙이고, ii) 유럽특허조약 제69조에 따르면 발명의 보호범위는 특허청구범위에 의해 정해지며, 특허청구범위를 해석함에 있어서는 상세한 설명과 도면을 참작해야 하고, iii) 특허청구범위는 상세한 설명과 도면으로부터 파악되는 발명자의 목적을 고려하여 목적적으로 해석되어야 하며, iv) 특허청구범위는 그 자체만으로 해석되어서는 안 되며, 상세한 설명과 도면의 불명확성 해소에만 사용되어서는 안 되고, v) 그럼에도 불구하고 목적이 전부가 되어서는 안 되며, vi) 특허청구범위에 사용된 용어의 의미가 여전히 중요하고 유럽특허조약 제69조 해석에 관한 의정서에서 말하는 극단적 경우(특허청구범위가 가이드라인으로만 작동하는 경우)는 유럽특허조약 제69조에 의해 배제되어, 결국 특허권의 보호범위를 정하는 것은 특허청구범위이며, vii) 특허권자가 특허청구범위에서 명확한 한정을 한 경우 그것은 의미를 가지며 의도적 구성요소를 무시할 수 없음을 명시하였다.<sup>56)</sup>

### (3) 독일의 특허청구항 해석

독일 특허법 제14조는 특허청구항 해석 기준을 제시하고 있으며, 유럽특허조약 제69조와 같이, 보호범위 판단에 대해서만 해석 기준을 제시하고 있으나, 독일의 연방대법원(BGH)은 침해소송에 있어서 특허청구범위 해석과 무효판단의 특허청구범위 해석은 동일한 원칙을 적용한다고 판시하고 있다. 따라서, 특허성 판단시에도 특허법 제14조의 해석 기준이 적용된다고 볼 수 있다. 즉, 청구항 해석

---

56) 김동준, 위의 책, 2012, 212~216면.

에서 명세서에 기재된 발명의 상세한 설명이나 도면은 반드시 고려해야 한다.

#### (4) 소결

상기에서 검토한 바와 같이, 유럽특허청, 영국 및 독일의 특허청구항 해석방법은 특허상 판단과 보호범위 판단에 모두 상세한 설명을 참작한다는 원칙이 공통됨을 알 수 있으며, 이러한 원칙은 청구항에 기재된 용어의 불명확성 여부와 관계없이 적용된다.

### 제3절 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 해석방법

#### 1. 개요

상기에서 검토한 청구항의 해석방법은 일반적인 물건 발명과 방법 발명에서 적용되는 해석방법이므로, 이를 토대로, 특수한 청구항 형태인 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 특허성 판단 및 보호범위 판단시에 우리나라에서의 해석방법을 중심으로 하기에서 살펴본다.

#### 2. 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 기재요건

##### (1) 개요

진정한 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 기재는 허용된다는 점에 이견이 없으나, 부진정한 제조방법이 기재된 물건발명 청구항에 대해서는 이러한 기재를 허용할 것인지 여부가 문제된다. 이하에서는 진정과 부진정한 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 의의를 살펴보고, 이에 대한 관련 법령을 토대로 허용여부에 대해 살펴보도록 한다.

## (2) 진정과 부진정한 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 의의

우리나라와 일본에서는 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 해석에 있어서, i) 진정한 제조방법이 기재된 물건발명 청구항과 ii) 부진정한 제조방법이 기재된 물건발명 청구항으로 나누어 검토하여 왔다.

먼저, 진정한 제조방법이 기재된 물건발명 청구항은 구조 또는 특성에 의하여 물건을 직접적으로 특정하는 것이 출원시에 불가능하거나 곤란한 사정이 있기 때문에 불가피하게 제조방법에 의해 물건을 특정한 청구항을 의미한다. 예를 들면, 주로 화학발명에서 그 화학구조를 출원 당시의 기술수준으로 밝혀낼 수 없는 경우 등을 진정한 제조방법이 기재된 물건발명 청구항으로 본다.

부진정한 제조방법이 기재된 물건발명 청구항은 구조 또는 특성에 의하여 물건을 직접적으로 특정하는 것이 출원시에 있어서 불

가능하거나 곤란한 사정이 존재한다고는 할 수 없는 경우에 제조방법에 의해 물건을 특정한 청구항을 의미한다.

다시 말하면, 제조방법에 의하지 않고도 그 물적 구성을 청구항에 표현할 수 있는 발명에 관한 제조방법이 기재된 물건발명 청구항을 부진정 제조방법이 기재된 물건발명 청구항이라고 한다. 종래 대법원 판례의 압도적 다수는 물건의 구성을 특정하는 것이 충분히 가능하여 그 대비만으로도 신규성·진보성을 판단할 수 있었던 부진정 제조방법이 기재된 물건발명 청구항이었다.<sup>57)</sup>

### (3) 관련 법령

특허법 제42조제4항제2호는 “청구항에는 발명을 명확하고 간략하게 적을 것”으로 청구항의 기재요건을 명시하고 있다. 또한, 특허법 제42조제6항은 2007년 개정법에 의해 도입된 조항으로, “청구범위에는 보호받으려는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는데 필요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 적어야 한다.”고 기재요건을 추가적으로 명시하고 있다. 이는 물건 청구항에 제조방법의 기재가 가능하도록 명문화한 것으로 볼 수 있다.

특허법 제42조제6항이 신설되면서, “특허청구범위는 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항으로 기재하여야 한다”는 내용의 특허

---

57) 조영선, “제조방법이 기재된 물건 청구항의 신규성·진보성 판단”, 저스티스 제148호, 한국법학원, 2015, 252면.

법 제42조제4항제3호는 삭제되었다. 이는 청구항에 발명을 특정하기 위한 자유로운 기재를 허용한 특허법 제42조제6항과 충돌하기 때문이다.

#### (4) 부진정한 제조방법이 기재된 물건발명 청구항 기재를 허용할 것인지 여부<sup>58)</sup>

##### 1) 학설의 대립

부진정한 제조방법이 기재된 물건발명 청구항 기재를 허용할 것인지 여부와 관련하여, i) 진정한 제조방법이 기재된 물건발명 청구항은 예외적으로 허용하지만, 부진정한 제조방법이 기재된 물건발명 청구항은 기재가 불명확하다는 이유로 거절해야 하며, 진정 여부에 대한 입증책임은 출원인에게 있다는 필요설, ii) 특허법 조항에서 요구하는 청구항의 명확성 요건만 만족하면 구조적인 특징이 아닌 방법을 기재하여 청구항을 구성할 수 있다는 명확설로 허용여부에 대한 학설이 대립되었다.

필요설은 특허법상 청구항의 명확성에 대한 기재요건만 있으며, 방법의 기재에 대하여 특별한 요건을 요구하고 있지 않으므로 법적인 근거가 없고, 언제나 방법으로서의 기재가 물건으로서의 기재보다 더 불명확하다는 근거가 없다는 비판이 있다.

---

58) 김민철, “제조방법이 기재된 물건발명의 청구범위 해석”, 2015 산업재산권 판례평성 공모전 우수 논문집, 특허청, 2015, 139~142면.

물론 명확설도 공지된 물건에 대하여 새로운 제조방법을 적용함으로써 제조방법이 기재된 물건발명 청구항으로 등록받는 경우에는 공지된 물건에 대하여 보호받게 되는 문제가 있으며, 구조적으로 기재할 수 있는 발명을 방법적으로 기재하도록 유도하는 문제가 있다.

## 2) 해외의 경우

일본은 2015년 최고재판소 판결에서 필요설의 입장을 명확히 하였다. 즉, 불가능, 비실제적인 경우에 한하여 방법의 기재가 허용되며, 그 외에는 불명확한 기재를 이유로 거절해야 한다는 것이다. 일본특허청의 개정심사기준에서는 물건발명의 경우에도 작용, 기능, 성질, 특성, 방법, 용도 기타 다양한 표현방식을 이용할 수 있다고 기재하고 있다.

중국의 심사기준은, 제조방법 이외의 특징으로는 화학물건을 충분히 명확하게 기재할 수 없는 경우에만 제조방법으로 화학물건을 한정할 수 있다고 기재하고 있어, 필요설의 입장인 것으로 보인다.

미국의 경우에는 1891년 USPTO 가이드라인에 의하여 필요설을 채택하였고, In re Bridgeford 사건<sup>59)</sup>에서 필요설의 입장을 확인

---

59) In re Bridgeford, 357 F.2d 679, 149 USPQ 55 (CCPA 1966)

하였다. 하지만, Pilkington 사건<sup>60)</sup>에서 특허법상 명확성의 요건을 만족하는 경우에는 구조 대신 방법으로 청구항을 기재할 수 있다고 하여 명확설의 입장으로 변경하였다. 이에 부합하도록 특허청의 심사기준<sup>61)</sup> 또한 명확설로 변경되었다.

또한, 유럽특허청은 EPC 64(2)의 입법으로 부진정한 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 필요성이 약화되어, 진정한 제조방법이 기재된 물건발명 청구항에 대해서만 예외적으로 인정하는 것으로 심사기준<sup>62)</sup>에 기재되어 있어, 필요설의 입장인 것으로 보인다.

### 3) 우리나라의 경우

우리나라의 경우, 2015년 대법원 판결 이전에는 특허법원 판례<sup>63)</sup>는 “물건의 발명을 방법적으로 기재하였다고 하더라도 그러한 기재에 의하여 발명의 대상이 되는 물건의 구성이 전체로서 명료하다면 방법적 기재만을 이유로 기재불비는 아니다”라고 판시하여 명확설의 입장에 있었으나, 특허청 심사기준은 “물건의 구성이 용이하게 기재될 수 있음에도 물건의 구성을 기재하지 않아 발명이 불명확하다고 인정되는 경우 특허법 제42조제4항제2호 위반으로 거절이유를 통지한다”라고 기재하여 필요설의 입장으로, 판결과 심사실무에 차이가 있었다.

---

60) In re Pilkington, 411 F.2d 1345, 1348, 162 USPQ 145, 147 (CCPA 1969)

61) MPEP 706.03(e) (3d ed. rev. 1974)

62) Guidelines for Examination, Part F-Chapter IV 15, “4.11 Parameters”

63) 특허법원 2009. 8. 20. 선고 2008허11484 판결

하지만, 2015년 대법원 판결에서는 구조적 특징을 기재하는 것이 불가능하거나 비현실적인 사정이 없지만 제조방법이 기재된 물건발명과 구분하여 그 기재된 제조방법의 의미를 달리 해석할 것이 아니라고 하여, 진정여부에 관계없이 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 특허성 판단방법은 동일해야 한다고 하였다. 이는 부진정한 제조방법이 기재된 물건발명 청구항도 기재불비로 거절되어서는 안 되고 허용되어야 한다는 것으로 해석되는 바, 명확설의 입장을 취하고 있다.

### 3. 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 특허성

#### (1) 개요

제조방법이 기재된 물건발명 청구항은 비록 생산방법으로 기재되어 있으나, 근본적으로 물건을 청구하고 있으므로, 생산방법이 신규성<sup>64)</sup>, 진보성<sup>65)</sup> 등의 특허성이 있다고 하여 제조방법이 기재된 물건발명 청구항에 특허성이 있다고 보기 어렵다.<sup>66)</sup>

제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 특허성 판단방법에는 i) 청구항에 기재된 제조방법과 상이한 방법으로 제조된 동일한 물건

---

64) 특허법 제29조제1항제1호 및 제2호(신규성) : 선행기술과 동일한 발명인지 여부에 따라 판단한다.

65) 특허법 제29조제2항(진보성) : 선행기술로부터 당업자가 용이하게 발명할 수 있는지 여부에 따라 판단된다.

66) 대법원 2006. 6. 29. 선고 2004후3416 판결

이 선행기술에 기재된 경우, 제조방법이 상이하므로 발명이 상이한 것으로 신규성 및 진보성을 판단하는 제법 한정설 및 ii) 물건이 동일하면 제조방법이 다르더라도 동일한 발명으로 신규성 및 진보성을 판단하는 물적 동일설이 있다. 견해의 대립이 있으나, 미국, 일본 등 전세계 주요 국가는 물적 동일설을 적용하고 있다.<sup>67)</sup>

즉, 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 특허성 판단에 있어서, 청구항의 물건이 선행기술에 기재된 물건과 동일한 경우에 제조방법이 상이함을 근거로 진보성의 거절이유를 적용할 수 있는지가 문제된다.

## (2) 물적 동일설

물적 동일설은 제조방법이 기재된 물건발명 청구항에 기재된 제조방법이 선행기술에 기재된 제조방법과 상이하더라도, 그 제조방법에 의해 특정되는 구조와 성질을 가지는 물건이 선행기술에 기재된 물건과 동일한 경우에는 신규성이 부정된다. 제조방법의 기재는 단지 청구항 해석에 있어서 물건의 특성을 한정하고 효과상 차이를 설명하는데 영향을 준다. 즉, 물적 동일설에 따르면, 제조방법이 진보성이 있더라도, 그 제조방법에 의해 생산된 물건이 진보성이 있는지를 검토해야 한다.

물적 동일설의 이론적인 근거로는 i) 특허법 제2조 제3호에 따

---

67) 조영선, 위의 책, 한국법학원, 2015, 247면.

르면 물건발명과 방법발명을 명확히 구별하고 있다는 점, ii) 2014년 개정된 특허법 제127조에서 간접침해에 관한 규정에서도 물건발명과 방법발명을 달리 취급하고 있고, 특허법 제129조에서도 방법발명에 관하여 별도로 추정규정을 두고 있다는 점, iii) 2007년 개정된 특허법 제42조제4항제3호의 “발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항으로 기재하여야 한다”는 요건이 삭제되었다는 점, iv) 제조방법이 기재된 물건발명 청구항은 물건발명임에도 제조방법까지 동시에 심사해야 하므로 심사부담 및 지연이 초래될 수 있다는 점, v) 제조방법이 기재된 물건발명 청구항은 말미가 물건발명으로 종결되어 근본적으로 물건 발명이므로 제조방법의 기재는 구조와 성질을 특정하는 것일 뿐이라는 점을 들 수 있다.

하지만, 물적 동일설과 관련하여, i) 청구항에 기재되어 있는 방법을 배제시켜 물건으로 해석하게 되므로, 특허법 제97조의 “특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다”라는 기본적인 청구범위 해석 원칙에 벗어난다는 점, ii) 구조가 발견되지 않은 신규 화합물처럼 제조방법에 의해 제조된 최종 물건의 구조나 특성을 명확히 알기 어려운 경우에는 발명의 구성 자체가 불명확해질 수 있다는 점, iii) 해당 발명의 구조적인 특징을 기재할 수 없는 특허권자가 그것이 가능한 특허권자와 같은 수준의 특허보호를 받을 수 있게 되므로 공중에 발명을 공개하는 대가로 권리가 부여된다는 특허법의 기본 원리에 반한다는 것을 근거로 물적 동일설에 대한 비판이 있다.

### (3) 제법 한정설

제법 한정설은 제조방법이 기재된 물건발명 청구항에 기재된 제조방법을 구성요소로 인정하여, 제조방법에 진보성이 있으면 선행 기술과 물건이 동일하더라도 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 진보성을 인정한다. 즉, 청구항에 기재된 물건과 방법을 동등하게 고려하여 특허성을 판단하는 것으로, 공지의 물건인 경우에는 제조 방법만으로 신규성, 진보성을 판단할 수 있다. 제법 한정설은 특허 청구항의 권리범위는 청구항에 기재된 문언을 그대로 해석해야 한다는 기본적인 특허청구범위 해석방법에 기초하고 있다.

제법 한정설의 이론적인 근거로는 i) 특허법 제97조에 따라 보호범위는 청구범위에 적혀있는 사항에 의해 정해지므로 제조방법이 기재되어 있는 한 특허성 판단에도 고려하는 것이 타당하다는 점, ii) 해당 발명의 구조적인 특징을 기재할 수 없는 특허권자가 그것이 가능한 특허권자와 상이한 수준의 특허보호를 받을 수 있으므로 공중에 발명을 공개하는 대가로 권리가 부여된다는 특허법의 기본 원리에 부합한다는 점, iii) 특허법 제42조제6항<sup>68)</sup>이 신설되고, 이와 상충되는 제42조제4항제3호<sup>69)</sup>가 삭제된 취지가 출원인의 의사대로 청구범위를 기재할 수 있고, 그에 따라 해석해야 한다는 것이라는 점을 들 수 있다.

---

68) 제2항에 따른 청구범위에는 보호받으려는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는 데 필요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 적어야 한다. <개정 2014.6.11.>

69) 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항으로 기재하여야 한다.

하지만, 제법 한정설과 관련하여, i) 구조가 발견되지 않은 신규 화합물의 경우에는 출원 당시에 제조방법에 의해 제조된 최종 물건의 구조나 특성을 명확히 알기 어려우므로 어쩔 수 없이 제조방법으로 한정하는 것인데, 새로운 화합물임에도 물건이 아닌 제조방법 자체로 특허성을 판단받아야 하는 것은 출원인에게 가혹하다는 점, ii) 공지된 물건이 제조방법으로 한정된 것을 이유로 특허성을 인정받을 수 있다는 점, iii) 출원인이 물건으로 발명의 카테고리를 정의했음에도 방법발명으로 본질이 변경된다는 점, iv) 특허법 제2조제3항의 제조방법 발명과 제조방법이 기재된 물건발명의 특허성 판단기준이 제조방법으로 동일해진다는 점, v) 물건발명임에 명확하고, 한정된 제조방법이 단지 공정 효율화를 위한 목적인 경우에도 제조방법에 의해 특허성이 판단된다는 점을 근거로 제법 한정설에 대한 비판이 있다.

#### (4) 우리나라의 경우

이와 관련하여, 특허법원은 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 진보성 유무를 판단함에 있어서는 물건 그 자체로 해석되어야 하고, 생산방법에 관한 기재가 물건의 성질이나 특성 혹은 구조 등을 간결하게 표현하기 위한 것이라는 점 등의 특별한 사정이 없는 한 비록 비교대상발명에 개시된 물건의 생산방법이 이러한 청구항에서 나타난 생산방법과는 다른 것이었다고 하더라도 그러한 이유만으로 진보성이 인정되지는 않는다고 판시한 바 있다.<sup>70)</sup> 즉, 제조

---

70) 특허법원 2004. 11. 5. 선고 2004허11 판결

방법이 기재된 물건발명 청구항은 물건이 대상이 되기 때문에, 생산 방법과 관계없이 물건의 구성을 선행기술과 대비하여 물건 자체가 산업상 이용가능성<sup>71)</sup>, 신규성 및 진보성이 있어야 특허성이 인정된다고 본 것이다.

대법원도 물건발명의 특허청구범위에 그 물건을 제조하는 방법이 기재되어 있다고 하더라도 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 없는 이상 당해 특허발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는 그 제조방법 자체는 고려할 필요 없이 그 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 그 출원 전에 공지된 발명 등과 비교하면 되는 것으로 판시하였다.<sup>72)</sup> 다만, 화학물질 등의 분야에서는 불가피하게 방법에 의해 특정될 수 밖에 없는 경우가 있으므로, 제조방법을 간접적으로 고려하여 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 특허성을 판단하고 있다.<sup>73)</sup>

따라서, 우리나라에서는 제5장의 대법원 전원합의체 판결 이전에는, i) 진정한 제조방법이 기재된 물건발명 청구항에서는 제법 한정설, ii) 부진정한 제조방법이 기재된 물건발명 청구항에서는 물적 동일설의 입장을 취했다.

---

71) 특허법 제29조제1항(산업상 이용가능성) : 발명이 산업상 실제로 실시될 수 있는지 여부에 따라 판단한다.

72) 대법원 2006. 6. 29. 선고 2004후3416 판결

73) 박성수, “프로덕트 바이 프로세스 클레임에 관계된 특허발명의 요지 인정”, 특허판례백선, 박영사, 2005, 447면.

## 4. 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 보호범위

### (1) 개요

앞서 살펴본 바와 같이, 특허청구항의 보호범위는 기본적으로 청구항의 문구 그 자체를 기준으로 하는 바, 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 보호범위의 해석 또한 이에 따른다. 즉, 제조방법이 기재된 물건발명 청구항은 청구항 내에 제조방법이 기재되어 있으므로, 일반적인 해석론에 의하면 제조방법에 의하여 한정되어야 한다. 하지만, 물건청구항에 제조방법이 기재된 청구항의 특성상 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 보호범위의 해석은 각 국가별로 통일되지 않고 다양하게 이루어진다.

### (2) 물적 동일설

물적 동일설은 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 기재로부터 파악되는 물건을 중심으로 보호범위를 정해야 한다는 것으로, 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 제조방법과 실시중인 물건의 제조방법이 상이하더라도 물건의 구조나 특성이 동일하다면 침해로 인정된다.

하지만, 물적 동일설과 관련하여, i) 청구항에 기재되어 있는 제조방법을 제외하고 보호범위를 해석하는 것은 특허청구범위 해석의 기본 원칙인 구성요소완비의 원칙(All Elements Rule)에 반한다

는 점, ii) 제조방법을 물건의 속성으로 해석하는 과정에서 불명확 이슈가 발생할 수 있다는 점, iii) 출원인이 제조방법을 스스로 기재하여 보호범위를 한정하였으므로, 금반언의 원칙(Promissory Estoppel)<sup>74)</sup>에 의해 그 기재에 구속되어야 한다는 점, iv) 청구항에 기재된 내용이 그 특허의 보호범위라고 신뢰하는 제3자를 보호하기 위하여 제조방법을 제외하고 해석하는 것은 문제가 있다는 점을 근거로 물적 동일설에 대한 비판이 있다.

### (3) 제법 한정설

제법 한정설은 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 제조방법 기재를 중심으로 보호범위를 정해야 한다는 것으로, 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 제조방법과 실시중인 물건의 제조방법이 상이하더라도, 물건의 구조나 특성이 동일하더라도 침해로 인정되지 않는다.

하지만, 제법 한정설과 관련하여, i) 물건발명에 기재된 제조방법은 물건의 속성을 표현하기 위한 수단에 불과하기 때문에, 제3자가 제조방법 자체를 물건발명의 구성요소라고 신뢰한다고 생각하기 어렵다는 점, ii) 출원 당시부터 출원인이 제조방법을 청구항에 기재한 것에 금반언의 원칙을 적용할 수 없다는 점, iii) 출원인이 본인의 자유의지로 물건발명이라고 기재한 청구항을 방법발명으로 임의로 변경할 수 없다는 점, iv) 제조방법으로 한정하여 해석하는 것은 신

---

74) 신의성실의 원칙에서 파생되는 원칙으로 자신의 선행행위와 모순되는 후행행위는 허용되지 않는다는 원칙을 말함.

규 물질의 발명자를 보호하기 어려워 제조방법이 기재된 물건발명 청구항을 허용하는 취지에 부합하지 않는다는 점을 근거로 제법 한정설에 대한 비판이 있다.

#### (4) 해외의 경우<sup>75)</sup>

미국의 경우, 오랜 기간동안 제조방법이 기재된 물건발명 청구항을 갖는 특허권에 대하여, 제조방법에 한정되지 않고 물건발명과 동일한 물건에만 효력이 미친다고 한 판례와 이와 상이하게 이러한 특허권은 제조방법에 의해 생산된 물건에만 효력이 미친다고 한 판례가 대립하였다. Scripps Clinic 사건<sup>76)</sup>에서는 제조방법이 기재된 물건발명 청구항이 제조방법에 의해 제조된 물건으로 한정되지 않고 물건발명과 동일한 물건에 대하여 전체적으로 효력을 미친다고 판시하였으나, Atlantic Thermoplastics 사건<sup>77)</sup>에서는 특허보호범위가 그 제조방법에 의해 생산된 물건에 한정된다고 판시한 바 있다.

영국의 경우에는, Kirin-Amgen 사건<sup>78)</sup>에서 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 권리범위는 제조방법으로 한정되어 해석된다고 하여 제법 한정설의 입장이다. 프랑스의 경우에는, 제조방법으로 한

---

75) 김민철, “제조방법이 기재된 물건발명의 청구범위 해석”, 2015 산업재산권 판례평성 공모전 우수 논문집, 특허청, 2015, 146~147면.

76) Scripps Clinic & Research Foundation v. Genentech, Inc., 927 F.2d 1565, 18 USPQ2d 1001 (Fed. Cir. 1991).

77) Atlantic Thermoplastics Co., Inc. v. Faytex Corp., 970 F.2d 834, 23 USPQ2d 1481 (Fed. Cir. 1992).

78) Kirin-Amgen v. Transkaryotic Therapies Inc. and others.

정되지 않고 물건발명으로 보호범위가 해석되고 있다.<sup>79)</sup>

독일의 경우에는, Tetraploide Kamille 사건<sup>80)</sup>에서 제조방법이 기재된 물건발명 청구항은 다른 물건발명과 같은 보호범위를 가지지만, 청구항에 기재된 제조방법이 결과물에 미치는 특별한 효과가 보호범위를 정하는데 고려되어야 한다고 판시하여, 물적 동일설의 입장이다.

일본의 경우에는 종래에는 물적 동일설에 의한 판례와 제법 한정설에 의한 판례가 혼재되어 있었다. 2012년에는 일본 지적재산 고등재판소의 판결<sup>81)</sup>에서 진정 제조방법이 기재된 물건발명 청구항에 대해서는 물적 동일설의 입장을 취하여 비교적 넓게 보호하였으나, 부진정 제조방법이 기재된 물건발명 청구항에 대해서는 제법 한정설의 입장을 취하여 보호범위를 한정하였다. 하지만, 최근 일본 최고재판소의 판결<sup>82)</sup>에서는 진정 여부에 관계없이 물적 동일설의 입장으로 정리되었다.

중국의 경우에는 2013북경시고급인민법원의 특허침해판단지남 제19조에서 제조방법이 기재된 물건발명 청구항에서 방법적 특징은 특허권의 보호범위에 대하여 한정적용한다고 규정하였으며, 2009년

---

79) 박영규, “제법한정 물건발명(Product-by-process) 청구항의 해석”, 2008, 20면.

80) Tetraploide Kamille [Federal Supreme Court, X ZB 13/90 of 30 March 1994, IIC 1994, 580]

81) 平成22年 (ネ) 第10043号

82) 平成24年 (受) 第1204号

12월 최고인민법원 사법해석 제7조에서는 “청구범위의 보호범위 해석은 청구항에 기재된 모든 기술적 특징이 고려되어야 한다”고 규정하여, 제법 한정설의 입장을 취하고 있다.

## (5) 우리나라의 경우

국내에서는, 일반적으로 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 특허요건 심사에는 제조방법을 한정하지 않고 물건 자체로 판단하는 반면에, 보호범위 해석에 있어서는 청구항에 사용된 방법적 용어가 한정요소로 작용한다. 즉, 청구항에 기재된 방법으로 만들어진 물건에 한해서만 특허침해가 성립할 수 있으므로, 그 특허는 제조방법으로 한정된 보호범위를 갖는다.<sup>83)</sup>

종래 2006년 특허법원 판결<sup>84)</sup>에서, “물건발명의 특허청구범위는 특별한 사정이 없는 한 발명의 대상인 물건의 구성을 직접 특정하는 방식으로 기재하여야 하는 것이 원칙이나, 그 청구범위에 물건을 제조하는 방법이 물건의 특성에 영향을 주는 구성요소로 명확히 기재되어 등록된 경우 그 효력범위를 정하는데 있어서는 그 물건을 제조하는 방법을 그 발명의 필수적 구성요소로 보아 그 한정된 제조방법에 의해 만들어져 그 특정된 성질이나 특성을 가지는 물건에만 효력이 미치는 것으로 해석하여야 할 것이고, 특정된 성질이나 특성을 가지는 물건이란 일정한 형태를 가지고 있어 외관상 그 형

---

83) 임호, 제법한정 물건청구항의 해석과 입증책임(하), 저스티스 = The justice no.136, 2013, 187면.

84) 특허법원 2006. 11. 1. 선고 2005허10947 판결.

태를 달리하는 경우뿐만 아니라, 물리적으로 그 성질을 달리하거나 화학적 분석에 의해 구별될 수 있는 경우도 포함되는 것으로 보아야 할 것”이라고 판시하여, 제법 한정설의 입장을 취하였다.

## 5. 특허성과 보호범위 해석의 일치여부

### (1) 개요

앞서 살펴본 바와 같이, 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 특허성과 보호범위 판단시에 해석방법을 동일하게 적용해야 하는지 여부가 시기별 국가별로 상이하므로 이에 대하여 살펴보도록 한다.

### (2) 일원설

일원설은 특허성 판단과 특허침해시 보호범위의 판단은 그 판단대상이 선행문헌과 실시기술로 상이하다. 하지만, 권리의 부여와 권리의 보호는 동일한 조건 하에서 이루어져야 한다는 점을 근거로 물적 동일설이든 제법 한정설이든 특허성 판단과 특허침해시 보호범위의 판단은 일치시켜야 한다는 것이다.

### (3) 이원설

이원설은 특허성 판단과 특허침해시 보호범위의 판단은 그 판단대상, 목적 및 역할이 상이하므로, 각 판단에서의 해석방법이 물

적 동일설과 제법 한정설로 다르게 적용되더라도 문제가 되지 않는다는 것이다.

#### (4) 해외의 경우<sup>85)</sup>

미국의 경우, 특허성 판단은 물적 동일설, 보호범위의 판단은 제법 한정설로 이원설의 입장을 취한다. 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 기재를 넓게 허용하고 있으므로, 특허성 판단은 제조방법을 고려하지 않고 까다롭게 판단하는 반면에, 보호범위는 제조방법을 고려하여 좁게 인정하고 있다.

일본의 경우, 종래에는 입장이 혼재되었으나, 일본특허법 제 104조의3제1항에서 “특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에서 해당 특허가 특허무효심판에 의해 또는 해당 특허권의 존속기간의 연장등록이 연장등록무효심판에 의해 무효로 되어야 하는 것이라고 인정되는 때에는 특허권자 또는 전용실시권자는 상대방에 대하여 그 권리를 행사할 수 없다.”고 명시하고 있으며, 일본의 킬비 판결<sup>86)</sup>에서 특허침해소송 중에 진보성 요건을 판단할 수 있음을 판시하였는 바, 동일한 법원의 동일 심리에서 상이한 기준이 적용될 수 없다는 일원설의 입장을 명확히 하였다.

그 외에 중국과 영국의 경우에는 특허성 판단은 물적 동일설,

---

85) 김민철, “제조방법이 기재된 물건발명의 청구범위 해석”, 2015 산업재산권 판례평성 공모전 우수 논문집, 특허청, 2015, 148~149면.

86) 최고재판소 2000. 4. 11. 제3소법정 판결.

보호범위 판단은 제법 한정설의 입장인 바, 이원설의 입장을 취하고 있다.

## (5) 우리나라의 경우

국내에서는 종래에는 특허성 판단은 진정 여부에 따라 진정한 제조방법이 기재된 물건발명 청구항에서는 제법 한정설, 부진정한 제조방법이 기재된 물건발명 청구항에서는 물적 동일설의 입장이었고, 보호범위 판단은 제법 한정설로 이원설의 입장이었으나, 2012년 대법원 판결<sup>87)</sup>에서 침해소송 중에 진보성 요건을 판단하는 것이 가능하다고 판시하여 동일범원 동일심리에서 상이한 기준을 적용하기 어려우므로 일원설로의 변경 가능성이 제시되었다. 그 후에 2015년 대법원 판결<sup>88)</sup>에서 보호범위 판단에 일부 예외는 두었으나, 전체로 보았을 때 특허성 판단과 보호범위 판단을 모두 물적 동일설로 통일하여 일원설의 입장으로 변경하였다.

## 5. 소결

앞서 살펴본 바와 같이, 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 해석방법은 일반적인 물건 및 방법 발명에서의 청구항 해석방법과는 차이가 있다. 이와 관련하여 크게 4가지 이슈로 구분될 수 있다.

i) 부진정한 제조방법이 기재된 물건발명 청구항 기재를 허용

---

87) 대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결.

88) 대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후1726 판결.

할 것인지 여부에 대하여 필요설과 명확설이 있으며, 우리나라는 심사실무와 판례가 엇갈리고 있다. ii) 또한, 특허성 판단과 iii) 보호범위 판단시 해석방법으로는 물적 동일설과 제법 한정설의 입장이 있고, 우리나라는 제5장의 대법원 전원합의체 판결 이전에는 특허성 판단시 제조방법이 기재된 물건발명 청구항을 진정과 부진정으로 나누어 진정한 제조방법이 기재된 물건발명 청구항에서는 제법 한정설, 부진정한 제조방법이 기재된 물건발명 청구항에서는 물적 동일설의 입장을 취하였으나, 대법원 전원합의체 판결로 진정 여부에 관계없이 물적 동일설로 정리되었으며, 보호범위 판단시에는 제법 한정설의 입장을 취하였으나, 최근 대법원 판결로 물적 동일설을 원칙으로 하고 예외적으로 제법 한정설을 허용하였다. iv) 또한, 특허성과 보호범위 해석의 일치여부와 관련하여 일원설과 이원설로 구분되며 우리나라는 이원설의 입장에서 최근 대법원 판결로 일원설의 입장으로 변경하였다.

## 제4장 해외의 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 해석방법

### 제1절 미국

#### 1. 2009년 Abbott Lab. v. Sandoz 판결 이전의 청구 항 해석

##### (1) 특허성 판단

미국특허청 및 법원은 기본적으로 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 특허성을 판단할 때, 물적 동일설의 입장이다. 즉, 미국특허청의 심사지침서에 따르면, 제조방법이 기재된 물건발명 청구항이 비록 방법에 의해 청구항을 한정하고 있지만, 특허성은 물건 그 자체로 판단되어야 하며, 청구항에 기재된 물건이 선행기술의 물건과 동일하거나 그로부터 자명한 이상 다른 방법에 의해 제조되었다고 신규성이 인정될 수 없다고 판단하고 있다.<sup>89)</sup> 2009년 연방순회

---

89) MPEP 2113, “[E]ven though product-by-process claims are limited by and defined by the process, determination of patentability is based on the product itself. The patentability of a product does not depend on its method of production. If the product in the product-by-process claim is the same as or obvious from a product of the prior art, the claim is unpatentable even though the prior product was made by a different process.”

항소법원(Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC)의 전원 합의체 판결인 Abbott Lab. v. Sandoz 사건의 이전단계에서는, 특허성 유무는 물건 자체에 의해 결정된다는 취지로 판단하고 있다.

다만, 물적 동일설의 입장임에도, 제조방법에 의해서만 물건이 정의될 수 있거나 제조방법으로 인하여 독특한 구조적 특징을 물건에 부여할 것으로 기대되는 경우에는 특허성 판단시에 그 제조방법에 의해 수반되는 구조가 고려되어야 한다고 판단한 바 있어, 제조방법을 완전히 배제하는 것은 아니고, 물건의 구조 특징을 위해 제조방법이 고려되고 있다.<sup>90)</sup>

## (2) 보호범위 판단

특허성 판단과 달리, 미국의 제조방법이 기재된 물건발명 청구항을 갖는 특허권의 보호범위 판단에 있어서는 물적 동일설과 제법 한정설이 병존하였다. 물적 동일설에 관한 판례는 Scripps Clinic 사건<sup>91)</sup>으로 제조방법이 보호범위 해석에서 한정어구로 작용하지 않는다고 판시하였다. 이는 특허요건과 같이, 특허침해의 판단에 있어서도 청구항에 기재된 제조방법에 제한을 받지 않아야 한다는 논리이다. 이에 따르면, 결국 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 보호범위는 일반적인 물건청구항과 동일하여, 모든 동일한 물건에 대하여 넓게 보호받을 수 있다.

---

90) 김병필, 위 논문, 2012, 20면.

91) Scripps Clinic & Research Foundation v. Genentech, Inc., 927 F.2d 1565, 18 USPQ2d 1001 (Fed. Cir. 1991).

이와 달리, 제법 한정설에 관한 판례는 Atlantic Thermoplastics 사건<sup>92)</sup>으로 Scripps Clinic 사건 1년 후에 다른 재판부에 의해 내려진 판결이다. 그럼에도 불구하고, 제조방법이 기재된 물건발명 청구항은 제조방법이 한정어구로 작용하므로, 그 청구항과 다른 방법으로 만들어진 물건에 대해서는 권리범위가 미치지 않는다고 판시하였다. 이 사건에서, Rader 판사는 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 특허성 판단에서는 청구항이 합리적으로 가장 넓은 권리범위를 갖는 것으로 해석되어야 하므로, 제조방법을 한정어구로 보지 않지만, 특허가 등록되어 특허권의 침해여부를 판단하는 경우에는 청구항의 기본원칙인 청구항의 기재에 따라 판단하여, 특허성과 달리 제조방법을 한정하여 해석함이 타당하다고 판단하였다.<sup>93)</sup>

이렇게 상반된 2개의 판결 이후에 Scripps Clinic 사건과 Atlantic Thermoplastics 사건 각각의 논리를 따르는 판결들이 선고되었다. 하지만, 대체로 Atlantic Thermoplastics 사건에 따르는 경향을 보였다.<sup>94)</sup>

---

92) Atlantic Thermoplastics Co., Inc. v. Faytex Corp., 970 F.2d 834, 23 USPQ2d 1481 (Fed. Cir. 1992).

93) 임호, 위 17번 논문, 저스티스 = The justice no.136, 2013, 177면.

94) 최성준, 민사재판의 제문제(2010. 12.) Product by Process Claim에 관하여, 2010; 임호, 위 17번 논문, 저스티스 = The justice no.136, 2013, 177면, 재인용.

## 2. 2009년 Abbott Lab. v. Sandoz 판결 이후의 청구항 해석

### (1) 개요

앞선 2개의 상반된 판결이 존재하고 있었는 바, 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 보호범위 해석에 관한 정리가 필요하였다. 이에, 2009년 CAFC에서는 Abbott Lab. v. Sandoz 사건에서 전원합의체로 보호범위 해석에 관한 원칙을 정립하였다.

### (2) 특허성 판단

이 판결에서는 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 보호범위 해석에 관한 원칙만을 언급하였으며, 특허성 판단에 대해서는 별도로 판단하지 않았는 바, 특허성에 관한 판단은 물적 동일설이 유지되고 있는 것으로 볼 수 있다.

### (3) 보호범위 판단

2009년 CAFC의 Abbott Lab. v. Sandoz 사건의 판결에서는, 종래 물적 한정설을 취하였던 Scripps Clinic 판례의 태도를 명확하게 폐기하였으며, Atlantic Thermoplastics 판결을 해석론으로 분명히 하였다. 즉, 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 침해를 인정하기 위해서는 제조방법을 반드시 실시해야 하므로, 해당 특허의 보

호범위는 제조방법에 한정된 범위로 제한되어야 한다고 명시하였다.

이 사건에서, CAFC는 물건의 구성을 알 수 없기 때문에 방법으로 한정하여 물건에 대한 특허를 취득하였음에도 물건으로서의 넓은 권리범위를 인정한다면 타인이 자신의 행위가 침해인지 판단하기 위해서는 특허된 물건과 동일하거나 균등한 것인지가 확인되어야 하는데, 이는 논리상 불가능하며, 물건 발명의 구성을 명확히 청구항에 특정하는 것은 출원인의 책임임에도, 이를 다하지 않고 제조방법을 물건청구항에 기재된 출원인을 위하여 그 제조방법 이외의 실시까지 권리범위를 인정하는 것은 법리상 타당하지 않다는 근거로, 제법 한정설의 입장을 취하고 있다.<sup>95)</sup>

따라서, 미국에서 제조방법이 기재된 물건발명 청구항은, 제조방법이 고려되지 않으므로 특허성을 인정받기는 어려운 반면, 특허를 받은 이후에 보호범위는 제조방법에 한정되는 것으로 축소되는 문제가 있으므로, 출원인의 입장에서 제조방법이 기재된 물건발명 청구항을 기재할 실익이 적다.

---

95) 조영선 저, 특허법(제3판), 박영사, 2011, 62~63면; 김병필, 위 논문, 2012, 20면, 재인용.

## 제2절 유럽

### 1. 유럽특허청(European Patent Office, EPO)

유럽특허청은 유럽특허협약에서 특허청구항은 보호청구된 대상이 기재되어야 하며<sup>96)</sup>, 그 청구항의 보호범위는 문언에 의해 결정되지만 명세서의 기재 및 도면이 청구항 해석에 사용되어야 한다<sup>97)</sup>고 기재하고 있다. 또한, 유럽특허청은 제조방법특허의 보호범위는 그 방법에 의해 직접적으로 생산된 물건에까지 미치는 것으로 규정하고 있다.<sup>98)</sup>

즉, 현재 유럽특허협약에서는 제조방법이 기재된 물건발명 청구항을 명확하게 허용하지도 금지하지도 않고 있다. 다만, 실무적으로는 물건의 구성이나 파라미터 등을 이용하여 물건을 특정하는 것은 허용되지 않으며, 제조방법이 아니라 물건 자체가 특허성을 만족하는 경우에만 인정하고 있다.<sup>99)</sup> 또한, 보호범위 판단과 관련하여, 유럽특허청은 제조방법이 기재된 물건발명 청구항은 물건 자체에 대한 청구항으로 인정하여 제조방법에 의하여 그 청구항의 보호범위가 제한되지 않는 것으로 해석하고 있다.<sup>100)</sup>

---

96) 유럽특허협약 제84조

97) 유럽특허협약 제69조제1항

98) 유럽특허협약 제64조제2항

99) EPA, T 150/82, ABI 1984, S. 309; 박영규, 위 논문, 2008, 9면, 재인용.

100) EPA, T 248/85, ABI 1986, S. 261; EPA, T 219/83, ABI 1986, S. 211; EPA, T 664/90, ABI 1985, S. 363; 박영규, 위 논문, 2008, 10면, 재인용.

유럽특허청에 특허를 신청하여 심사를 끝내면, 각 회원국의 특허청에 개별적으로 신청하지 않더라도 단일 신청만으로 유럽 각 나라에서 특허권을 인정받을 수 있으나, 유럽의 개별 국가의 특허청에 개별적으로 특허신청도 가능하며, 개별 국가의 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 해석은 유럽특허청과는 상이할 수 있으며, 특히, 독일과 영국에 많은 차이점이 있으므로, 하기에서는 개별 국가에서의 해석론에 대해 살펴보도록 한다.

## 2. 유럽 개별국가

### (1) 독일

독일의 경우, 직접적으로 물건을 명확히 표현하는 것이 불가능하거나 전적으로 비실용적인 경우에 한하여 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 작성을 허용하고 있다. 독일의 청구항 해석방법은 문언에 기초한다기보다는 청구항에 기재되어 공중에 공개된 발명이 선행기술에 기여하는 정도에 따르므로, 발명의 보호에는 충실하나, 다소 불명확하여 제3자가 청구항의 보호범위를 판단하기 어려울 수 있다.<sup>101)</sup>

특허성 판단에 있어서, 제조방법이 기재된 물건발명 청구항은 청구대상이 물건이므로, 비록 제조방법에 기재되어 있음에도 신규

---

101) 박영규, 위 논문, 2008, 11면.

성, 진보성 등의 특허요건은 그 제조방법과 관계없이 물건 자체로서 판단하는 물적 동일설을 취하고 있다. 또한, 보호범위 판단에 있어서도, 물건발명과 동일하게 취급되어, 제조방법에 관계없이 동일한 물건 모두에 권리를 행사할 수 있다.<sup>102)</sup>

따라서, 독일에서는 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 특허성 판단과 보호범위 판단에 있어서 모두 물적 동일설을 취하고 있다.

## (2) 영국

영국은 법적 안정성을 중시하고 있으며, 따라서, 청구항에 기재된 문언의 명확한 의미에 의해 해석한다. 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 특허성 판단과 보호범위 판단에 있어서 모두 제법한정설을 취하고 있다. 따라서, 신규성 및 진보성이 있는 제조방법을 통해 공지물질이 생산되고 있다고 하더라도 이렇게 신규한 제조방법에 의해 생산된 물질발명은 특허성이 있다고 판단된다. 또한, 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 보호범위도 실제로 그 제조방법에 의해 생산된 물건으로 한정된다.

따라서, 영국에서는 신규성 및 진보성 있는 제조방법에 기초한 물건발명 청구항은 특허성이 있으므로 특허받을 수 있는 대신에, 등록 후에 보호범위도 그 제조방법에 한정되는 것으로 해석된다.<sup>103)</sup>

---

102) 박영규, 위 논문, 2008, 12면

103) 박영규, 위 논문, 2008, 11면

## 제3절 일본

### 1. 2012년 지적재산고등재판소 판결 이전의 청구항 해석

#### (1) 특허성 판단

일본 지적재산고등재판소의 2012년 1월 27일 판결 이전에는, 제조방법이 기재된 물건발명 청구항에 대한 특허성 판단시 물적 동일설의 입장이었다. 광 디스크용 폴리카보네이트 성형 재료 특허에 관한 동경고등재판소의 2002년 6월 11일 판결에 따르면, 물건 자체로서 특허를 얻고자 하는 자는 발명의 대상이 되는 물건구성을 직접적으로 특정해야 함에도 불구하고, 이러한 특정이 불가능하거나 부적절한 경우에 예외적으로 제조방법에 의하여 물건을 특정하는 것이 인정되는 바, 제조방법 그 자체로 신규성이나 진보성 등의 특허요건을 검토할 필요는 없다고 판시하여 물적 동일설의 입장을 취하고 있다.<sup>104)</sup>

일본의 심사지침서 또한 제조방법에 의하여 생산물을 특정한 기재가 있는 청구항에서, 그 기재는 최종적으로 얻어진 생산물 자체를 의미하는 것으로 해석하여, 이와 다른 제조방법에 의해서도 동일한 생산물의 제조가 가능하고 그 생산물이 공개되어 있는 경우에는

---

104) 김병필, 위 논문, 2012, 24면.

그 청구항은 신규성이 없다고 규정하고 있다.<sup>105)</sup>

따라서, 일본은 2012년 1월 27일 판례 이전에는 법원과 특허청 모두 물적 동일설의 입장을 일관되게 지지하고 있다.

## (2) 보호범위 판단

특허성 판단과 달리, 일본의 제조방법이 기재된 물건발명 청구항을 갖는 특허권의 보호범위 판단은 법원의 판결에 따라 물적 동일설과 제법 한정설을 지지하는 판례가 공존하고 있었다. 다만, 주로 물적 동일설의 입장을 취하고 있었다.

하지만, 하급심에서는 이와 다른 견해가 나오고 있었다. 특히, 고정용 도구 및 끝 고정용 장치 특허에 관한 동경지방법판소 2002년 1월 28일 판결에서는 청구항에 발명을 특정하기 위한 부가요소로 제조방법이 기재되었다는 특별한 사정이 있는 경우에는 물건에 한정하는 것이 적절하지 아니한 경우도 있다고 판시하여, 제조방법에 의하여 보호범위가 한정되는 것이 원칙이지만, 특별한 사정이 있는 경우에 한하여 물건 전체를 보호범위로 본다고 하여, 제법 한정설의 입장을 취한 바 있다.<sup>106)</sup>

즉, 일본은 2012년 1월 27일 판례 이전에는 법원과 특허청 모두 다수의 판결로 물적 동일설의 입장을 취하였으나, 일부 법원에서

---

105) 김병필, 위 논문, 2012, 24면.

106) 김병필, 위 논문, 2012, 25면.

보호범위 판단시에 제법 한정설의 입장을 취하였는 바, 이를 명확히 정립하기 위하여 2012년 1월에 지적재산고등재판소의 전원합의체 판결이 나오게 되었다.

## 2. 2012년 지적재산고등재판소 판결 이후의 청구항 해석

### (1) 개요

일본 지적재산고등재판소의 2012년 전원합의체 판결은 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 특허성 판단 기준과 보호범위 판단 기준을 모두 제시하였다. 2가지의 판단기준을 종래와 달리, 동일하게 제법 한정설로 일치시켰다.

### (2) 특허성 및 보호범위 판단기준

2012년 전원합의체 판결은 먼저 청구항의 해석에 관한 일반론<sup>107)</sup>으로 청구항에 기재된 문언을 기준으로 해야 한다는 원칙을 제시하였다. 이를 근거로 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 보호범위는 그 제조방법으로 제조된 물건으로 한정되며 타 제조방법을

---

107) 일본특허법 제70조제1항 : 특허발명의 기술적 범위는, 출원서에 첨부된 특허청구범위의 기재에 기초하여 정해야 한다.

일본특허법 제70조제2항 : 전항의 경우, 출원서에 첨부된 명세서 기재 및 도면을 고려하여 특허청구범위에 기재된 용어의 의미를 해석하는 것으로 한다.

포함하는 것으로 확장해석되지는 않는다고 판시하여 제법 한정설을 취하고 있다.

다만, 물건의 구조나 특성으로 인하여 직접적으로 청구항에 특정하는 것이 불가능하거나 곤란한 경우에, 그 제조방법이 기재된 물건발명 청구항은 제조방법이 물건의 특정의 목적으로 기재된 것으로 간주하여 그 청구항의 보호범위는 제조방법에 한정되지 않고 물건 전체로 본다고 판시하였다. 또한, 이러한 경우를 진정한 제조방법이 기재된 물건발명 청구항으로 정의하여 예외적으로 물적 동일설의 입장을 취하고 있다. 이는 특허성 판단시에도 동일하다고 판시하였다.<sup>108)</sup>

따라서, 일본은 이 2012년 전원합의체 판결로 인하여, 특허성 판단시에 종래 취하였던 물적 동일설을 완전히 폐기하고 제법 한정설로 전환하였다. 종래에는 물적 동일설을 원칙으로 하여 진정한 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 경우에는 예외적으로 제법 한정설을 취하였으나, 이 판결에서는 그와 정반대로 제법 한정설을 원칙으로 하여 예외적으로 물적 동일설을 취하고 있다.

### 3. 2015년 일본 최고 재판소 판결에서의 청구항 해석

#### (1) 개요

---

108) 김병필, 위 논문, 2012, 57~58면.

2015년 6월 5일 일본 최고재판소는 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 특허성 판단 기준과 보호범위 판단 기준에 관하여 2개의 판결을 선고하였다. 이는 종래에 진정과 부진정 제조방법이 기재된 물건발명 청구항에 대하여 달리 판단하였던 원심의 판단기준과 달리, 진정과 부진정 여부에 관계없이, 그리고 특허성과 보호범위 판단 기준을 동일하게 물적 동일설로 일치시킨 판결로, 일본 지적재산고등재판소의 2012년 전원합의체 판결을 파기하였다는 점에서 큰 의의가 있다.

## (2) 특허성 판단

2015년 6월 5일 일본 최고재판소의 판결 중 제2658호<sup>109)</sup> 사건은 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 특허성 판단에 관한 것이다. 이 사건의 원심은 2012년 8월 9일 선고된 일본 지적재산고등재판소의 제10057호<sup>110)</sup> 사건이다. 2015년 최고재판소는 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 경우에, 그 발명의 요지는 그 제조방법에 의해 제조된 물건과 구조, 특성 등이 동일한 물건으로서 인정된다고 해석함이 상당하다고 판시<sup>111)</sup>하여, 제법 한정설을 원칙으로 진정한 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 경우만 물적 동일설의 입장을 취하였던 원심을 파기하고 진정, 부진정 여부에 관계없이 물적 동일설의 입장을 취하였다.

---

109) 平成24年(受)第2658号

110) 平成23年(ネ)第10057号

111) 강경태, 민태호, “PBP 청구항에 관한 일본 최고재판결의 소개”, 특허와 상표 외부기고, 2015.

### (3) 보호범위 판단

2015년 6월 5일 일본 최고재판소의 판결 중 제1204호<sup>112)</sup> 사건은 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 보호범위 판단에 관한 것이다. 이 사건의 원심은 2012년 1월 27일 선고된 일본 지적재산고등재판소의 제10043호<sup>113)</sup> 사건이다. 2015년 최고재판소는 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 경우에, 그 특허발명의 기술적 범위는 그 제조방법에 의해 제조된 물건과 구조, 특성 등이 동일한 물건으로서 확정된다고 해석함이 상당하다고 판시<sup>114)</sup>하여, 제법 한정설을 원칙으로 진정한 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 경우만 물적 동일설의 입장을 취하였던 원심을 파기하고 진정, 부진정 여부에 관계 없이 물적 동일설의 입장을 취하였다.

### (4) 우리나라의 최근 대법원 판결과의 차이점

하기 제5장에 기재된 2015년 우리나라 대법원 판결과 2015년 일본의 최고재판소 판결을 비교하여 살펴보면, 우리나라 대법원과 일본 최고재판소 모두 특허성 판단과 보호범위 판단에서 물적 동일설을 채택하였다는 점에서 동일하다.

하지만, 우리나라 대법원 2013후1726 판결에서 “특허발명의 기술적 범위의 확정 장면에 있어서, 특허발명의 권리범위가 명세서의

---

112) 平成24年 (受) 第1204号

113) 平成22年 (ネ) 第10043号

114) 강경태, 민태호, 위 논문, 2015.

전체적인 기재에 의하여 파악되는 발명의 실체에 비추어 지나치게 넓다는 등의 명백히 불합리한 사정이 있는 경우에는 그 권리범위를 특허청구범위에 기재된 제조방법의 범위 내로 한정할 수 있다”고 판시한 점과 제조방법이 기재된 물건발명 청구항이 기재불비에 해당 하는지에 관해서는 별다른 언급이 없다는 점에서 차이가 있다고 볼 수 있다.<sup>115)</sup>

이와 관련하여, 우리나라 대법원은 일본 최고재판소 山本庸幸 재판관의 소수의견인 “제조방법이 기재된 물건발명 청구항에 대해서는 사안에 따라서는 출원경과 금반언의 법리나 의식적 제외의 법리 등 종래부터 확립된 클레임 해석의 법리에 의해 제조방법이 기재된 물건발명 청구항으로 표현된 물건의 특허에 관한 특허발명의 기술적 범위를 실질적으로 그 제법으로 한정되도록 해석함으로써 타당한 결론이 도출될 수 있다”고 한 종래 일본의 일부 실무처럼 운영될 수 있을 것으로 보이지만, 일본 최고재판소는 이제 이러한 여지가 없어진 것으로 보인다. 다만, 부진정한 제조방법이 기재된 물건발명 청구항을 출원단계에서 기재불비의 거절이유로 거절한다면, 이러한 경우가 거의 발생하지 않을 것이다.<sup>116)</sup>

## 제4절 소결

상기에서 검토한 바와 같이, 현재 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 해석에 관하여, i) 미국의 경우, 특허성에 관한 판단은 물

---

115) 강경태, 민태호, 위 논문, 2015.

116) 강경태, 민태호, 위 논문, 2015.

적 동일설, 보호범위에 관한 판단은 제법 한정설의 입장이며, ii) 유럽특허청과 독일의 경우, 특허성과 보호범위 판단 모두 물적 동일설의 입장이고, iii) 영국의 경우, 특허성과 보호범위 판단 모두 제법 한정설의 입장이며, iv) 일본의 경우, 특허성과 보호범위 판단 모두 물적 동일설의 입장을 취하고 있다.

즉, 미국, 일본 등 주요 국가가 최근에 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 해석에 관한 입장을 정리하였음에도, 여전히 국가별로 그 해석방법이 상당한 차이를 보이고 있음을 알 수 있다. 이와 관련하여, 한국에서도 최근 대법원 전원합의체 판결로 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 해석에 관한 입장을 정리하였는 바, 이하 제5장에서 살펴보도록 한다.

## 제5장 최근 대법원 판결에 따른 제조방법이 기재된 물건발명의 청구항 해석방법

### 제1절 개요

이번 장에서는, 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 특허성의 판단 기준에 관한 대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결을 중심으로, 이 판결을 기초로 약 1달 뒤에 나온 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 보호범위 판단 기준에 관한 대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후1726 판결에 대하여 살펴보기로 한다.

앞서 살펴본 바와 같이, 우리나라에서는 특허성 판단에 있어서는 2006년 대법원 판결<sup>117)</sup> 이후로 물건발명을 제조방법으로 특정할 수밖에 없는 ‘특별한 사정’의 유무에 따라 진정 제조방법이 기재된 물건발명 청구항과 부진정 제조방법이 기재된 물건발명 청구항으로 구분하여 진정 제조방법이 기재된 물건발명 청구항에는 제법 한정 설을, 부진정 제조방법이 기재된 물건발명 청구항에는 물적 동일설

---

117) 대법원 2006.6.29. 선고 2004후3416 판결. 물건의 발명의 특허청구범위는 특별한 사정이 없는 한 발명의 대상인 물건의 구성을 직접 특정하는 방식으로 기재하여야 하므로, 물건의 발명의 특허청구범위에 그 물건을 제조하는 방법이 기재되어 있다고 하더라도 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 없는 이상 당해 특허발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는 그 제조방법 자체는 이를 고려할 필요 없이 그 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 그 출원 전에 공지된 발명 등과 비교하면 된다.

의 입장을 취하였다. 하지만, 보호범위의 해석과 관련한 대법원 판례는 없었으며, 2006년 특허법원 판례<sup>118)</sup>에서 제법 한정설을 취하였다.

최근 대법원 2011후927 전원합의체 판결 및 2013후1726 판결에서, 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 특허성 판단과 보호범위의 해석을 ‘특별한 사정’의 유무를 구별하지 않고 모두 물적 동일설로 통일하였다. 하지만, i) 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 기재요건에 관한 판시가 없으며, ii) ‘명백히 불합리한 사정’에 대한 구체적인 기준이 없다는 점에서, 이에 대한 논의가 필요하다.

즉, 이에 대응하는 청구항의 작성전략을 수립하기 위하여, 본 대법원 판결에 따른 국내에서의 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 해석론을 확인하고 이에 대한 법적 쟁점에 대하여 검토하고자 한다.

## 제2절 특허성 판단 - 대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후 927 전원합의체 판결에 대한 검토

### 1. 개요

한국등록특허 제696,918호 “폴리비닐알코올계 중합체 필름 및 편광필름”은 2001년 4월 30일(우선일 2000. 5. 1.)에 출원되어, 2007

---

118) 특허법원 2006. 11. 1. 선고 2005허10947 판결.

년 3월 13일에 등록된 일본 구라레 사가 보유한 특허이다. 이 특허에 대하여, 제3자가 특허심판원에 2007년 6월 19일 무효심판<sup>119)</sup>을 제기함으로써, 본 사건이 시작되었으며, 특허법원을 거쳐 대법원에서 2015년 전원합의체 판결이 나오게 되었다.

## 2. 특허심판원의 판단

제3자는 본 심판청구서에서는 등록특허의 청구항 제1항 내지 제3항, 제6항 내지 제10항에 대하여 무효를 청구하였다. 이에 대응하여 구라레 사는 특허의 정정<sup>120)121)</sup>을 신청하여, 2007년 11월 8일자로 청구항 제1항, 제2항, 제4항, 제5항 및 제8항을 삭제하였다. 이로써, 독립항은 제3항, 제6항 및 제9항 이렇게 3개가 남았다.

이에 대하여, 특허심판원은 인용발명 3건(일본 공개특허공보 특개평11-49871호, 특개평 6-289224호, 특개평 10-325907호)을 근거로 청구항 제3항이 진보성이 없다고 판단하였으며, 제3항을 그대로 포함하고 있는 제6항과 이에 육조비와 세정온도를 추가적으로 한정

---

119) 특허심판원 2007당1611.

120) 특허법 제133조의2(특허무효심판절차에서의 특허의 정정) ① 제133조 제1항에 따른 심판의 피청구인은 제136조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 제147조제1항 또는 제159조제1항 후단에 따라 지정된 기간에 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정청구를 할 수 있다. 이 경우 심판장이 제147조제1항에 따라 지정된 기간 후에도 청구인이 증거서류를 제출함으로써 인하여 정정청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 기간을 정하여 정정청구를 하게 할 수 있다.

121) 특허무효심판절차에서는 정정심판(특허법 제136조)을 청구할 수 없으며, 특허의 정정을 신청하여 동일 절차 내에서 특허를 정정할 수 있다.

하고 있는 제9항도 역시 진보성을 인정할 수 없다고 판단하였다. 따라서, 이 등록특허 제696,918호가 이미 공개된 방식으로도 제조가 가능하므로 진보성이 없어 무효라고 심결하였다.

### 3. 특허법원의 판단

이 심결에 불복하여 구라레 사는 특허법원에 심결취소소송<sup>122)</sup>을 제기하였다. 심결 과정에서, 구라레 사는 2008년 8월, 2009년 5월, 2010년 7월에 3차례의 정정심판<sup>123)124)</sup>을 제기하여 청구항을 정정하였다. 정정심판을 통하여, 이 특허는 청구항 제6항, 제7항 및 제9항을 아래와 같이 정정하였으며, 그 결과 제6항, 제7항, 제9항 및 제10항 이렇게 4개의 청구항만이 무효심판의 심결취소소송의 대상이 되었다.

#### 청구항 6.

아세트산 나트륨의 함유량이 폴리비닐알코올계 중합체에 대하여 0.5 중량% 이하이고, 1 이상 100 미만의 중량 옥조비의 30~90 ℃의 온수에서 세정하여 수득되는 텃 상태의 폴리비닐알코올계 중합체를 원료로 사용하여 막제조하는 것을 특징으로 하는, 10 cm 정

---

122) 특허법 제186조(심결 등에 대한 소) ① 심결에 대한 소 및 심판청구서나 재심청구서의 각하결정에 대한 소는 특허법원의 전속관할로 한다.

123) 특허심판원 2008정101, 2009정45 및 2010정50.

124) 특허법 제136조(정정심판) ① 특허권자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다. 다만, 특허의 무효심판 또는 정정의 무효심판이 특허심판원에 계속되고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

사각형이고 두께가 30~90  $\mu\text{m}$  인 폴리비닐알코올계 중합체 필름을 50  $^{\circ}\text{C}$  의 1  $\ell$  수중에 4 시간 방치했을 때의 폴리비닐알코올계 중합체의 용출량이 10~60 ppm 인 폴리비닐알코올계 중합체 필름으로서, 아세트산 나트륨의 함유량이 폴리비닐알코올계 중합체에 대하여 0.5 중량% 이하인 폴리비닐알코올계 중합체 필름을 4~8배의 연신 배율로 일축연신하는 공정, 염색하는 공정 및 고정처리하는 공정을 포함하는 편광 필름의 제조방법.

#### 청구항 7.

제 6 항에 있어서, 아세트산 나트륨의 함유량이 폴리비닐알코올계 중합체에 대하여 0.5 중량% 이하인 폴리비닐알코올계 중합체를 함유하는 막제조 원료를 150  $^{\circ}\text{C}$  이하의 온도에서 조제한 것을 사용하여 막제조하는 것을 특징으로 하는, 편광필름의 제조방법.

#### 청구항 9.

일축연신에 사용되는 폴리비닐알코올계 중합체 필름이, 1 이상 100 미만의 중량 옥조비의 30~90  $^{\circ}\text{C}$  의 온수에서 세정하여 수득되는 팁 상태의 폴리비닐알코올계 중합체를 함유하고, 막제조 원료의 아세트산 나트륨의 함유량이 폴리비닐알코올계 중합체에 대하여 0.5 중량% 이하인 막제조 원료를 사용하여 막제조되는, 10 cm 정사각형이고 두께가 30~90  $\mu\text{m}$  인 폴리비닐알코올계 중합체 필름을 50  $^{\circ}\text{C}$  의 1  $\ell$  수중에 4 시간 방치했을 때의 폴리비닐알코올계 중합체의 용출량이 10~60 ppm 인 폴리비닐알코올계 중합체 필름을, 4~8 배의 연신 배율로 일축연신하는 공정, 염색하는 공정 및 고정처리하는 공정을 포함하는 공정으로부터 제조되는 편광 필름.

## 청구항 10.

제 9 항에 있어서, 막제조 원료가 150 ℃ 이하의 온도에서 조제된 것인 편광필름.

여기서, 청구항 제9항 및 제10항이 제6항의 제조방법이 기재된 물건발명 청구항이다. 이에 대하여, 특허법원<sup>125)</sup>은 이 사건 특허는 제6항 발명의 진보성이 부정되지 않는다고 판단한 다음에 곧바로 그에 따라 그 종속항인 제7항 발명과, 제9항 및 제10항 발명이 모두 진보성이 부정되지 않는다고 판단하였다. 즉, 제조방법이 기재된 물건발명 청구항은 제조방법으로 한정되어 특허성을 판단하여 제법 한정설의 입장을 취했다.

## 4. 대법원의 판단

대법원은 전원합의체 판결<sup>126)</sup>에서, 방법청구항인 청구항 제6항 및 제7항에 대해서는 진보성을 인정하여 특허법원의 판단을 받아들였다. 청구항 제6항 및 제7항에 대한 진보성 판단에서는 각각의 구성이 유기적으로 결합한 전체로 볼 때 그 발명의 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 비교대상발명들로부터 용이하게 도출할 수 있다고 할 수 없다고 판시하였다.

하지만, 제조방법이 기재된 물건발명 청구항인 제9항 및 제10

---

125) 특허법원 2011. 4. 8. 선고 2008허6239 판결.

126) 대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927.

항에 대해서는 판단을 달리하였다. 특허법 제2조 제3호가 발명을 물건의 발명, 방법의 발명 및 물건을 생산하는 방법의 발명으로 구분하고 있는 바, 특허청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법의 기재를 포함하고 있는 제조방법이 기재된 물건 발명의 경우, 제조방법이 기재되어 있다고 하더라도 발명의 대상은 그 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체이므로 특허법 제2조 제3호의 발명의 유형 중에서 물건의 발명에 해당한다고 판단하였다. 즉, 물건의 발명의 청구범위는 발명의 대상인 물건의 구성을 특정하는 방식으로 기재되어야 하는 것이므로, 물건의 발명의 청구범위에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이라고 보았다.

따라서, 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 특허성 판단시에는, 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는지 여부를 살펴야 한다고 판시하여, 물적 동일설의 입장을 취했다.

이와 별개로, 생명공학 분야나 고분자, 혼합물, 금속 등의 화학 분야 등에서의 물건의 발명 중에는 어떠한 제조방법에 의하여 얻어진 물건을 구조나 성질 등으로 직접적으로 특정하는 것이 불가능하거나 곤란하여 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 사정이 있을 수 있지만, 이러한 사정에 의하여 제조방법이 기재된 물

건발명이라고 하더라도 그 본질이 물건의 발명이라는 점과 특허청구범위에 기재된 제조방법이 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 수단에 불과하다는 점은 마찬가지이므로, 이러한 발명과 그와 같은 사정은 없지만 제조방법이 기재된 물건발명을 구분하여 그 기재된 제조방법의 의미를 달리 해석할 것은 아니라고 하여, 일본의 최근 판례 및 한국의 종래 판례와 달리, 진정과 부진정 제조방법이 기재된 물건발명 청구항을 동일하게 물적 동일설로 취급하였다.

따라서, 대법원은 이 사건 특허 청구항 제9항 및 제10항에 대하여 특허법원이 진보성 있는 제조방법 청구항의 내용을 포함한다고 하여 곧바로 제조방법이 기재된 물건발명 청구항이 진보성이 있다고 판단한 것을 과기하여 환송하였다. 이 판결에서 대법원은 조방법이 기재된 물건발명 청구항의 보호범위에 대해서는 별도의 언급이 없었던 바, 종래의 제법 한정설의 입장을 견지하는 것으로 해석된다.

## 5. 소결

상기에서 살펴본 바와 같이, 대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결을 요약하면, 종래에 진정한 제조방법이 기재된 물건발명 청구항에서는 제법 한정설, 부진정한 제조방법이 기재된 물건발명 청구항에서는 물적 동일설에 의했던 판례를 진정과 부진정 여부에 관계없이 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 특허성 판단시 물적 동일설에 의하는 것으로 변경한 것이다.

본 판결은 i) 제조방법이 기재된 물건발명 청구항은 물적 동일설에 의한다는 것을 명확히 하였다는 점, ii) ‘특별한 사정’이 존재하는지에 관계없이 통일된 판단기준을 적용하였다는 점, iii) 특허성 판단에 대한 구체적인 기준을 제시하였다는 점에서 의의<sup>127)</sup>가 있다고 할 것이다.

구체적으로, 물건 발명의 특허청구범위에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이라고 판단하여, 특허성 판단에서 제조방법을 구성요소로 보고 선행문헌과 대비하는 것이 아니라 물건의 속성을 특정하는 용도로만 사용한다는 점을 확고히 하였는 바, 물적 동일설에 의한다는 것을 명확히 밝힌 것이라고 할 수 있다.

또한, 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 ‘특별한 사정’ 여부에 관계없이 제조방법은 물건의 속성을 특정하는 용도로만 해석한다는 점을 강조하며 이에 배치되는 이전의 대법원 판결들을 모두 변경하였다.

또한, 기존 판례에서는 제조방법이 기재된 물건발명 청구항에 기재된 제조방법을 제외한 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명을 판단 대상으로 하였던 것을 변경하여, 제조방법을 포함한 특허청구범위의 모든 기재를 기초로 특정되는 구조나 성질 등을 가진 물건으로 파악하여 선행기술과 비교하여 신규성이나 진

---

127) 엄인권, “제조방법이 기재된 물건발명의 청구범위 해석”, 2015 산업재산권 판례평성 공모전 우수 논문집, 특허청, 2015, 06~07면.

보성이 있는지를 판단해야 한다는 구체적인 기준을 제시하였다는 점에서 의의가 있다.

### 제3절 보호범위 판단 - 대법원 2015. 2. 12. 선고 2013 후1726 판결에 대한 검토

#### 1. 개요

제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 보호범위와 관련하여 본 대법원 판결 이전에는 대법원 판결이 나온 적이 없으며, 특허법원에서만 관련 판례가 나온 바 있으며, 특허법원 판결들은 모두 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 보호범위 판단시 제조방법을 포함하여 해석하는 제법 한정설의 입장을 취하고 있었다.<sup>128)</sup>

이와 관련하여, 2015년 2월 12일 대법원 판결에서 다루고 있다. 한국등록특허 제181,751호 “위장질환 치료제용 축추출물”은 1995년 7월 24일(우선일 1994. 12. 30.)에 출원되어, 1998년 12월 9일에 등록된 한국의 동아에스티 주식회사가 보유한 특허이다. 이 특허에 대하여, 지엘팜텍 주식회사가 특허심판원에 2011년 9월 30일 소극적 권리범위확인심판<sup>129)</sup>을 제기함으로써, 본 사건이 시작되었으며, 특허법원을 거쳐 2015년 대법원 판결이 나오게 되었다.

---

128) 김병필, 위 37쪽 논문, 2012, 57~58면.

129) 특허법 제135호(권리범위 확인심판) ① 특허권자, 전용실시권자 또는 이해관계인은 특허발명의 보호범위를 확인하기 위하여 특허권의 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다.

## 2. 특허심판원의 판단

지엘팜텍 주식회사는 본 심판청구서에서는 자신이 실시하는 확인대상발명이 이 사건 등록특허의 청구항 제1항 및 제7항에 속하지 않는다는 취지로 소극적 권리범위 확인심판을 청구<sup>130)</sup>하였다. 이에 대응하여 동아에스티 주식회사는 특허의 정정을 신청하여 청구항을 일부 축소하였다.

이 사건에서 심판대상이 된 청구항 및 확인대상발명은 다음과 같다.

### 청구항 1.

쑥잎을 70~100% 에탄올로 추출한 후 농축 건조하여 제조하는 것으로서,혈액응고 억제작용을 나타내는 수용성분을 함유하지 않고, 유과틸린 및 자세오시딘을 고농도로 함유하며, 프로스타글란딘 생합성 촉진작용을 나타내는 쑥추출물을 유효성분으로 하여 이에 약제학적으로 허용 가능한 물질이 첨가된 위장질환 치료제용 약학적 조성물

### 청구항 6.

쑥잎을 메탄올 또는 에탄올로 추출하여 쑥추출물을 얻고, 이 쑥추출물을탈지하고 클로로포름으로 용출시켜 소분획물을 얻고, 이

---

130) 특허심판원 2012.11.22. 선고 2012당1951.

를 다시 실리카겔 컬럼에 충전하여 용출시키는 것을 특징으로 하는 자세오시딘(5,7,4'-thiohydroxy-6,3'-dimethoxy('dimethoxy'의 오기) flavone)의 제조방법.

#### 청구항 7.

제6항의 자세오시딘을 유효성분으로 하여 이에 약제학적으로 허용되는 물질이 첨가된 위장질환치료제용 약학적 조성물.

#### 확인대상발명.

쑥잎에 100% 이소프로판올을 가하여 추출하여 여과한 후 감압 농축하여 제조되며, 유과틸린 0.80~1.3 중량% 및 자세오시딘 0.25~0.6 중량%를 포함하고, 혈액응고 억제작용을 나타내는 수용성 성분을 포함하지 않는 쑥추출물을 유효성분으로 포함하며 이에 약제학적으로 허용가능한 물질이 첨가된 위장질환치료용 약제학적 조성물로서, 상기 쑥추출물은 프로스타글란딘 생합성 촉진작용을 나타내며, 상기 약제학적 조성물은 쑥을 이소프로판올로 추출한 연조엑스형태인 것을 특징으로 하는 약제학적 조성물.

이에 대하여, 특허심판원은 청구항 제1항에 대해서는 4개의 구성이 확인대상발명의 대응구성과 동일하고, 1개의 구성은 확인대상발명의 대응구성과 균등<sup>131)</sup>한 것이므로, 이 사건 등록특허의 권리범

---

131) 대법원 2001. 6. 12. 선고 98후2016 판결. 확인대상발명에 있어서 구성요소의 치환 내지 변경이 있더라도 양 발명에 있어서의 과제의 해결원리가 동일하며, 그러한 치환에 의하더라도 특허발명에서와 같은 목적을 달성할 수 있고 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 치환하는 것을 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 생각해낼 수 있

위에 속하다고 판단하였다.

반면에, 제조방법이 기재된 물건발명 청구항인 청구항 제7항에 대해서는 썩추출물을 유효성분으로 하는 확인대상발명은 자세오시딘만을 유효성분으로 하는 이 사건 제7항의 발명에 비해서 위병변 억제 효과에서 현저한 차이가 있고, 프로스타글란딘 생합성을 촉진하는 특유의 효과도 있는 것임을 알 수 있다고 하여, 이 사건 등록 특허의 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였다.

### 3. 특허법원의 판단

이 심결에 불복하여 지엘팜텍 주식회사는 특허법원에 심결취소소송을 제기<sup>132)</sup>하였다. 심결 과정에서, 구라레 사는 2014년 7월에 정정심판<sup>133)</sup>을 제기하여 청구항을 정정하였다.

여기서, 청구항 제7항이 제6항의 제조방법이 기재된 물건발명 청구항이다. 이에 대하여, 특허법원<sup>134)</sup>은 이 사건 특허는 제6항 발명에 기재된 “자세오시딘의 제조방법”으로 한정하여 제7항의 권리범위를 해석하여 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였다. 즉, 제조방법

---

을 정도로 자명하다면, 특허발명의 출원절차를 통하여 확인대상발명의 치환된 구성요소가 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등의 특단의 사정이 없는 한, 확인대상발명의 치환된 구성요소는 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등관계에 있는 것으로 보아 인대상발명은 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 할 것이다.

132) 특허법원 2012허11139.

133) 특허심판원 2014정67.

134) 특허법원 2013. 6. 21. 선고 2012허11139 판결.

이 기재된 물건발명 청구항은 제조방법으로 한정되어 특허성을 판단하여 제법 한정설의 입장을 취했다.

#### 4. 대법원의 판단

대법원은 2015년 2월 판결<sup>135)</sup>에서, 제조방법이 기재된 물건발명 청구항인 제7항에 대하여 원심과 같이 권리범위에 속하지 않는다고 판단하여 동일한 결론에 이르렀으나, 해석방법을 달리하였다.

먼저, 대법원은 제조방법이 기재된 물건발명에 대한 특허청구범위의 해석방법은 특허침해소송이나 권리범위확인심판 등 특허침해 단계에서 특허발명의 권리범위에 속하는지 판단하면서도 마찬가지로 적용되어야 할 것이라고 판단하여, 2015년 1월 대법원 전원합의체 판결의 내용을 적용할 것임을 밝혔다. 다만, 이러한 해석방법에 의하여 도출되는 특허발명의 권리범위가 명세서의 전체적인 기재에 의하여 파악되는 발명의 실체에 비추어 지나치게 넓다는 등의 명백히 불합리한 사정이 있는 경우에는 권리범위를 특허청구범위에 기재된 제조방법의 범위 내로 한정할 수 있다고 하였다.

이는 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 보호범위 판단에 있어서, 2015년 1월 대법원 전원합의체 판결의 취지를 계승하여 물적 동일설의 입장을 취하되, 물건 전부에 대해 권리를 갖게 되어 지나치게 권리범위가 넓어진다는 종래 학설의 비판을 받아들여 예외

---

135) 대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후1726 판결.

적으로 명백히 불합리한 경우에 제법 한정설을 취할 수 있는 길을 열어두었다.

본 사건에 대해서는, 확인대상발명의 경우 그 유효성분인 앞서 본 축추출물이 이 사건 제7항 발명의 유효성분인 ‘자세오시딘’과 동일하거나 균등하다고 할 수는 없고, 확인대상발명이 이 사건 제7항 발명의 기술적 구성을 전부 포함하고 발명으로서의 일체성을 유지하면서 이를 그대로 이용한다고 볼 수도 없으므로, 결국 확인대상발명은 이 사건 제7항 발명의 권리범위에 속한다고 할 수 없다고 하면서, 원심이 이 사건 제7항 발명의 권리범위를 이 사건 제6항 발명에 기재된 ‘자세오시딘의 제조방법’으로 한정하여 해석한 것은 잘못이나, 확인대상발명이 이 사건 제7항 발명의 권리범위에 속한다고 할 수 없다고 한 결론은 타당하다고 하여 불합리한 사정이 없으므로 물적 동일설에 따른다고 결론 내렸다.

## 5. 소결

상기에서 살펴본 바와 같이, 대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후 1726 판결을 요약하면, 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 보호범위와 관련하여 종래에 특허법원에서 제법 한정설의 입장을 취했으나, 물적 동일설의 입장으로 변경하였다. 다만, 권리범위가 너무 넓어지는 등 명백히 불합리한 경우에 제법 한정설을 취할 수 있는 길을 열어두었다.

본 판결은 i) 특허성 판단에서의 제조방법이 기재된 물건발명

청구항의 해석방법과 보호범위 판단에서의 해석방법을 일치시킴으로써, 일원설의 입장으로 변경하였다는 점과 ii) 물적 동일설을 보호범위 해석에 적용하는 것이 원칙이나, 물적 동일설을 적용하였을 경우에 해석결과가 명세서 전체의 기재에 비추어 지나치게 권리범위가 넓어지는 경우에 제법 한정설을 예외적으로 적용한다는 점에서 의의<sup>136)</sup>가 있다고 할 것이다.

본 판결은 대법원에서 최초로 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 보호범위 해석 기준을 제시하였다는 점에서 큰 의의가 있다. 구체적으로, 특허성 판단과 보호범위 판단에서 그 기술적인 구성을 모두 제조방법을 포함한 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여야 한다는 기준을 제시한 것이다.

또한, 물적 동일설에 의하여 해석된 특허의 권리범위가 명세서의 전체적인 기재로부터 파악되는 발명의 실체에 비추어 지나치게 넓다는 등의 ‘명백히 불합리한 사정’이 있는 경우에는 그 권리범위를 특허청구범위에 기재된 제조방법의 범위 내로 한정할 수 있다고 판시하여, 예외적으로 권리범위를 좁게 해석할 수 있다는 단서를 두어 제법 한정설을 취할 수 있는 길을 열어두었다.

---

136) 엄인권, “제조방법이 기재된 물건발명의 청구범위 해석”, 2015 산업재산권 판례평성 공모전 우수 논문집, 특허청, 2015, 09~10면.

## 제4절 대법원 판결에 대한 검토

### 1. 개요

제조방법이 기재된 물건발명 청구항에 대한 상기 대법원 판결은 특허 실체법과 관련한 최초의 대법원 전원합의체 판결이라는 점과 대법원 판결로 우리나라의 독자적인 법리를 정립하였다는 점에서 큰 의미가 있다.<sup>137)</sup>

상기에서 살펴본 바와 같이, 최근 대법원 판결은 종래와 달리 상당한 변화가 있었으며, 그에 따라 기재요건, 특허성 및 보호범위 판단 뿐만 아니라, 판례 변경으로 인해 기등록된 특허권 및 신규물질 발명의 보호 등 다양한 측면에서 변화가 있을 것으로 예상되는바, 이에 대하여 하기에서 검토하였다.

### 2. 기재요건에 관하여

#### (1) 판례의 태도

대법원 판결에서는 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 기재요건에 관한 별도의 언급이 없었다. 하지만, 부진정한 제조방법이

---

137) 유영선, “제조방법이 기재된 물건발명의 청구항(Product by Process Claim)의 특허청구범위 해석 - 대법원 2015.1.22. 선고 2011후927 전원합의체 판결”, 산업재산권 제48호, 한국지식재산학회, 2015.12, 1~42면.

기재된 물건발명 청구항에 대한 특허성 판단을 구별없이 물적 동일설에 의하도록 기준을 제시하고 있는 바, 이는 명확설의 입장을 취한 것으로 볼 수 있다. 종래의 대법원 판결<sup>138)</sup>에서도 부진정한 제조방법이 기재된 물건발명 청구항에 대한 특허성 판단방법을 제시하고 있지만, ‘특별한 사정’의 여부에 관계없이 일관되게 청구항을 해석해야 한다는 것을 명확히 함으로써, 기재요건의 판단이 명확설에 의함을 분명히 하였다.<sup>139)</sup>

## (2) 검토

대법원 판결의 태도는 부진정한 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 기재까지 허용하고 있으므로, 출원인이 구조적 특징으로 기재할 수 있음에도 그렇게 하지 않은 특허권자를 보호하게 되는 문제가 있으며, 특허법 제2조제3호다목의 입법취지와는 다소 맞지 않는다.

하지만, 대법원 판결의 태도는 특허법 제42조제4항제2호에 규정된 “발명이 명확하고 간결하게 적혀 있을 것”이라는 입법 취지에 부합한다고 보는 것이 타당하다. 이는 특허법 제42조제4항제2호는 특허청구항이 명확하고 간결해야 한다는 것만 요건으로 하며, 필요설과 같이 “특별한 사정”에 대한 요건을 기재하지 않았기 때문이다.

---

138) 대법원 2006. 6. 29. 선고 2004후3416 판결.

139) 김민철, “제조방법이 기재된 물건발명의 청구범위 해석”, 2015 산업재산권 판례평성 공모전 우수 논문집, 특허청, 2015, 09~10면.

또한, 대법원 판결의 태도는 특허법 제42조제6항에 규정된 “청구범위에는 보호받으려는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는 데 필요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 적어야 한다”는 입법 취지에도 부합한다. 이는 물건청구항에서도 방법을 자유롭게 기재하도록 허용한 것으로, “특별한 사정” 존부에 따라 방법기재의 허용여부가 달라지도록 규정하지 않았음이 명확하기 때문이다.

따라서, 본 판결에서 명확설의 입장을 취한 것은 필요설에서 더 많은 특허법 규정들과 충돌하는 문제가 있을 뿐만 아니라, 명백히 불합리한 사정이 있는 경우에 보호범위를 좁게 해석하는 예외를 허용함으로써 출원인이 구조적으로 충분히 기재할 수 있음에도 그렇게 하지 않은 경우에 대한 문제점을 보완할 수 있기 때문으로 보이는 바, 타당하다고 사료된다.

### 3. 특허성 판단에 관하여

대법원 판결에서는 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 특허성 판단시에는, 그 기술적 구성을 제조방법의 기재를 포함하여 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는지 여부를 살펴야 한다고 판시하여, 물적 동일설의 입장을 취했다.

본 판결에서 특허성 판단시 물적 동일설의 입장을 취한 것은

진정과 부진정 여부에 관계없이 통일적으로 특허성을 판단한다는 점에서 진정 여부의 구분을 위한 심사부담을 줄였을 뿐만 아니라, 명확한 기준으로 출원인이 진정여부의 심사관 판단에 따라 달라졌던 심사대상을 출원시부터 분명히 할 수 있어 불측의 손해를 방지할 수 있다.

또한, 현재 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 특허성 판단 시 물적 동일설 입장을 취하는 미국, 일본, 유럽, 중국 등 주요 특허 국가들의 판단과 통일된 입장을 취하게 됨으로써, 출원인이 주요 국가에서의 특허보호를 위한 청구항 작성전략을 어느 정도 통일할 수 있게 되었다는 점에서 바람직하다고 사료된다.

#### 4. 보호범위 판단에 관하여

대법원 판결에서는 보호범위 판단시에 물적 동일설을 원칙으로 적용하며, 구체적으로, 특허성 판단과 보호범위 판단에서 그 기술적인 구성을 모두 제조방법을 포함한 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여야 한다는 기준을 제시하였다. 다만, 특허의 권리범위가 명세서의 전체적인 기재로부터 파악되는 발명의 실체에 비추어 지나치게 넓은 등의 ‘명백히 불합리한 사정’이 있는 경우에는 예외적으로 제법 한정설의 입장을 취하였다.

대법원이 예외적으로 권리범위의 제한을 허용하는 것은 명세서 전체에 의해 파악되는 발명의 실체의 범위 내에서만 독점권을

부여하는 것이 특허법 원리와 실체적 정의에 부합하기 때문이며, 이는 제조방법이 기재된 물건발명 청구항이라고 달리 볼 이유가 없다고 하여 본 판결을 긍정하는 견해<sup>140)</sup>가 있다.

하지만, 본 판결은 원칙에 있어서는 타당하나, 예외를 포함하고 있으므로, 경우에 따라 특허성과 보호범위 해석의 일치여부에 해석이 문제될 수 있을 뿐만 아니라, 어떠한 경우에 예외가 적용되는지에 대한 명확한 기준이 없으므로 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 전체적인 법적 안정성을 저해하는 요소가 될 수 있다는 점에서 우려된다.

## 5. ‘명백히 불합리한 사정’에 관하여

### (1) 판례의 태도

대법원 판결에서는 “이 사건 제7항 발명의 권리범위를 위와 같이 해석하더라도 그 발명의 실체에 비추어 지나치게 넓다는 등의 명백히 불합리한 사정이 있다고 할 수는 없다”고 판시<sup>141)</sup>하였다. 이를 살펴보면, “발명의 실체에 비추어 지나치게 넓다는 등의 명백히

---

140) 유영선, “제조방법이 기재된 물건발명의 청구항(Product by Process Claim)의 특허청구범위 해석 - 대법원 2015.1.22. 선고 2011후927 전원합의체 판결”, 산업재산권 제48호, 한국지식재산학회, 2015.12, 1~42면.

141) 대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후1726, “그 특허청구범위에 기재되어 있는 자세오시딘의 제조방법이 최종 생산물인 자세오시딘의 구조나 성질에 영향을 미치는 것은 아니므로, 이 발명의 권리범위를 해석함에 있어서 그 유효성분은 ‘자세오딘’이라는 단일한 물건 자체라고 해석하여야 한다.”

불합리한 사정”은, 청구항 기재로부터 특정되는 구조나 성질을 갖는 물건을 청구범위로 해석하여, 물건 자체에 대한 실험데이터, 실시예, 효과 등이 특허명세서 상에 기재되지 않은 경우를 뜻한다고 볼 수 있다.<sup>142)</sup>

## (2) 검토

“명백히 불합리한 사정”의 판단과 관련하여, 제조방법이 기재된 물건발명 청구항에서 제조방법이 어떠한 구조나 성질을 갖는 물건에 부여하지만, 실제로는 일반적인 물건 전체를 의미하게 되는 경우에, 그 물건이 특허명세서에 실험데이터나 실시예 등에 의하여 기재되지 않은 경우에는 실제로 구조나 성질로 한정되지 않고 일반적인 물건 전체로 권리가 부여되는 문제가 있으므로 “명백히 불합리한 사정”에 해당한다고 보는 것이 타당하다.

명세서의 기재 등을 통하여 “명백히 불합리한 예외적인 사안”을 충분히 골라낼 수 있고, 실무적으로도 문제가 되지 않을 것이라고 보는 견해<sup>143)</sup>가 있으나, 대법원 판례에는 이러한 구체적인 “명백히 불합리한 사정”에 대한 판단기준이 실시되어 있지 않으므로, 향후 예외의 적용여부에 관한 실제 사례들이 축적될 때까지는 논란이 있을 것으로 사료된다.

---

142) 엄인권, “제조방법이 기재된 물건발명의 청구범위 해석”, 2015 산업재산권 판례평성 공모전 우수 논문집, 특허청, 2015, 47~49면.

143) 유영선, “제조방법이 기재된 물건발명의 청구항(Product by Process Claim)의 특허청구범위 해석 - 대법원 2015.1.22. 선고 2011후927 전원합의체 판결”, 산업재산권 제48호, 한국지식재산학회, 2015.12, 1~42면.

## 6. 특허성과 보호범위 해석의 일치여부에 관하여

대법원 판결에 의하면, 특허성 판단과 특허침해시 보호범위의 판단이 원칙적으로 물적 동일설로 일치하여 일원설의 입장으로 변경하였다. 비록 특허성과 보호범위의 판단대상이 선행문헌과 실시기술로 상이하지만, 권리의 부여와 권리의 보호는 동일한 조건 하에서 이루어지는 것이 공개를 대가로 권리를 취득하는 것을 목적으로 하는 특허제도의 취지에 부합한다고 볼 수 있으므로 타당하다.

하지만, 대법원 판결은 보호범위 판단시에 예외적으로 제법 한 정설을 적용할 수 있는 여지를 남겨두었는 바, 사건에 따라서는 일원설에 부합하지 않는 해석이 도출될 수 있으므로, 권리의 명확성 측면에서 향후 문제가 될 소지가 있다고 사료된다.

## 7. 기등록된 특허권에 관하여

대법원 판결에 따르면, 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 특허성 판단에 있어서 물적 동일설의 입장을 취하고 있으므로, 이미 등록된 제조방법이 기재된 물건발명 청구항을 포함하는 특허권의 무효가능성이 높아질 것으로 예상된다. 기등록된 특허권에서 구조적인 특징의 기재없이 제조방법을 중심으로 구성된 제조방법이 기재된 물건발명 청구항은 변경된 대법원 판례에 의하면 특허성을 인정받기 어려울 것이기 때문이다.

향후 이러한 기등록된 특허권에 대한 무효심판이 증가하고, 이에 대응하기 위한 특허권자의 정정심판도 증가할 것으로 보인다. 하지만, 정정심판<sup>144)</sup>에서는 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없으므로, 별도로 명세서, 도면, 물건 청구항에 적합한 구조적 특징에 대한 기재가 없는 한, 새롭게 구조적 특징으로 한정하는 것은 정정요건의 위반이므로 대응이 어려울 것으로 예상된다.

따라서, 기등록된 제조방법이 기재된 물건발명 청구항을 포함하는 특허권의 보호가 어려워질 것이고, 특히, 기등록된 신규물질 특허권의 보호가 문제될 것으로 사료된다.

## 8. 신규물질발명에 관하여

대법원 판결에는 신규물질발명에 대하여 구체적으로 판시하고 있지 않다. 하지만, 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 기재요건이 완화되어 부진정한 제조방법이 기재된 물건발명 청구항도 허용되는 바, 신규물질발명을 자유로운 형식으로 기재할 수 있게 되었다는 점에서는 신규물질 보호에 유리해진 것으로 볼 수 있다.

다만, 특허성 판단에서 물건에 대한 특징을 중심으로 기재하도록 요구하고 물건에 중점을 두고 제조방법은 물건의 속성 파악에만 고려한다는 점에서 특허받기는 더 어려워졌다고 볼 수 있다. 이는 이제 제조방법이 신규성, 진보성이 있더라도 그 방법으로 제조된 물

---

144) 특허법 제136조 제3항

건의 신규성, 진보성이 없으면 특허받을 수 없기 때문이다.

또한, 보호범위 판단에 있어서는, 물적 동일설에 의하여 신규 물질발명을 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 형태로 기재한 경우에 제조방법에 한정되지 않고 넓게 권리를 인정받을 수 있게 되었다는 점에서 신규물질 보호에 유리해진 것으로 볼 수 있다. 다만, 예외적으로 제법 한정설을 적용할 수 있도록 여지를 남겨두었는 바, 신규물질로 등록받은 특허권의 보호범위가 향후 언제든지 좁게 해석될 수 있다는 점에서 권리의 안정성이 다소 약화될 수 있어 우려된다.

## 9. 국제적 통일성에 관하여

우리나라 대법원 판결에 따르면, 특허성 판단과 보호범위 판단 모두 물적 동일설로 일원설의 입장이고, 일본 및 독일도 동일하나, 미국 및 중국은 보호범위 판단시 제법 한정설로 이원설의 입장으로 상이하어, 동일한 발명임이고 동일하게 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 형태로 특허를 작성하는 경우에 국가별로 상이하게 보호 받게 되는 문제가 있다.

또한, 우리나라의 경우에는 보호범위 판단시 물적 동일설의 입장을 원칙으로 하지만, “명백히 불합리한 사정”이라는 예외를 두고 있어 역시 일본 및 독일의 입장과 동일하다고 보기는 어렵다.

제조방법이 기재된 물건발명 청구항 기재의 국가별 유불리 여

부를 검토하여 동일한 발명이라도 청구항 작성전략을 달리 가지고 갈 수 밖에 없을 것이다. 구체적으로 살펴보면, 우리나라의 경우에는 기재요건은 명확설에 따르지만, 보호범위 판단시에는 물적 동일설을 원칙으로 하므로, 명확설을 따르지만 보호범위 판단에서는 제법 한정설의 입장을 취하는 미국에 비하여 제조방법이 기재된 물건 발명 청구항의 활용이 유리할 것으로 사료된다. 반면, 일본의 경우에는 기재요건은 필요설로 엄격한 요건 하에 허용하고 특허성 판단도 물적 동일설에 의하므로 등록받기가 상대적으로 어려울 것으로 보이고, 그에 따라 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 활용이 까다로운 국가인 것으로 판단된다.

이와 같이, 각 국가에서 최신 판례를 통하여 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 기재요건, 특허성 및 보호범위 판단기준을 명확히 하였음에도 불구하고, 국제적으로 통일성 있는 해석이 이루어지지 않았다. 따라서, 적어도 제조방법이 기재된 물건발명 청구항을 포함하고 있는 발명의 경우에는 하나의 특허명세서로 여러 국가에 동시에 진입할 수 있는 국제특허출원(Patent Cooperation Treaty)을 효율적으로 활용하기 어려울 것이다.

또한, 특허법 조약 (Patent Law Treaty)이나 특허 실체법 조약(Substantive Patent Law Treaty, SPLT) 등 국제적 조화를 구현하고자 하는 노력에 부합하지 않는 바, 국제적으로 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 해석에 관한 통일이 논의되어야 할 것이다.

## 제5절 해외의 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 해석론과의 비교

상기에서 살펴본 바와 같이, 국가별로 최근 제조방법이 기재된 물건발명의 해석이 상이하다. 구체적으로 i) 기재요건, ii) 특허성 판단, iii) 보호범위 판단 및 iv) 특허성과 보호범위 해석의 일치여부 이렇게 4가지 요소에 각각 차이가 있다.

이러한 내용을 한눈에 파악할 수 있도록 우리나라 대법원 판결에 따른 제조방법이 기재된 물건발명의 해석과, 다른 주요 국가들의 해석을 비교할 수 있도록 다음과 같이 표로 정리하였다. 표 1에서는 한국의 최근 대법원 판례의 해석과 동일한 입장을 취하는 내용에 대하여 굵은 글씨로 표시하여 국내와 해외의 해석방법의 차이를 보다 용이하게 확인할 수 있도록 정리하였다.

표 1. 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 국가별 해석

국가	기재요건	특허성 판단	보호범위 판단	특허성과 보호범위 해석의 일치여부
한국	명확설	물적 동일설	물적 동일설	일원설
일본	필요설	물적 동일설	물적 동일설	일원설

중국	필요설	물적 동일설	제법 한정설	이원설
미국	명확설	물적 동일설	제법 한정설	이원설
유럽특허청	필요설	물적 동일설	물적 동일설	일원설
영국	필요설	물적 동일설	제법 한정설	이원설

## 제6절 소결

상기에서 살펴본 바와 같이, 2015년 최근 대법원 관례에서, 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 특허성 판단시의 해석과 보호범위 판단시의 해석에 대하여 명확하게 정리하였다. 이에 따라, 특허성과 보호범위 판단을 구별하지 않고 모두 물적 동일설을 따르게 되었다.

구체적으로, 기재요건과 관련하여, 명확설의 입장을 취한 것은 필요설에서 더 많은 특허법 규정들과 충돌하는 문제가 있을 뿐만 아니라, 명백히 불합리한 사정이 있는 경우에 보호범위를 좁게 해석하는 예외를 허용함으로써 출원인이 구조적으로 충분히 기재할 수 있음에도 그렇게 하지 않은 경우에 대한 문제점을 보완할 수 있기 때문으로 보이는 바, 타당하다고 사료된다.

또한, 특허성 판단시 물적 동일설의 입장을 취한 것은 진정과 부진정 여부에 관계없이 통일적으로 특허성을 판단한다는 점에서 진정 여부의 구분을 위한 심사부담을 줄였을 뿐만 아니라, 명확한 기준으로 출원인이 진정여부의 심사관 판단에 따라 달라졌던 심사대상을 출원시부터 분명히 할 수 있어 불측의 손해를 방지할 수 있으므로 타당하다.

하지만, 보호범위 판단시 예외적으로 제법 한정설을 채택한 것은, 경우에 따라 특허성과 보호범위 해석의 일치여부에 해석이 문제될 수 있을 뿐만 아니라, 어떠한 경우에 예외가 적용되는지에 대한

명확한 기준이 없으므로 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 전체적인 법적 안정성을 저해하는 요소가 될 수 있다는 점에서 우려된다.

따라서, 보호범위 판단시에 불명확한 “예외”를 통하여 청구항의 해석방법을 달리할 것이 아니라, 불합리한 정도로 넓게 해석되는 경우에는 동일한 해석방법에 따르면 진보성 등의 특허성에 관한 무효사유가 존재하라 가능성이 높으므로, 오히려 무효주장으로 별개로 다투도록 하여 해결하는 것이 효과적일 것이라고 판단된다.

또한, 특허성 판단과 특허침해시 보호범위의 판단이 원칙적으로 물적 동일설로 일치하여 일원설의 입장으로 변경하였다. 비록 특허성과 보호범위의 판단대상이 선행문헌과 실시기술로 상이하지만, 권리의 부여와 권리의 보호는 동일한 조건 하에서 이루어지는 것이 공개를 대가로 권리를 취득하는 것을 목적으로 하는 특허제도의 취지에 부합한다고 볼 수 있으므로 타당하다.

다만, 본 대법원 판례에 따른 특허청 심사기준의 개정이 시급히 이루어져야 할 것이며, 기등록된 특허권의 법적 안정성과 국제적인 해석의 불일치에 관한 문제는 지속적인 연구를 통하여 해결해야 할 과제일 것이다.

## 제6장 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 해석방법에 따른 작성전략

### 제1절 개요

앞서 살펴본 한국의 최근 대법원 판결은, 진정과 부진정 여부에 관계없이 명확설에 의해 제조방법이 기재된 물건발명 청구항을 허용하고 있어, 기재요건은 특허법 제42조제4항제2호만 만족시킨다면 용이하게 허용된다. 특허성과 보호범위 판단에 있어서는 일원설의 입장을 취한다는 점에서 타당하나, 보호범위 판단에서 일부 예외를 인정하고 있다는 점이 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 향후 해석이 불확실한 문제가 있다.

이번 장에서는, 앞서 살펴본 현재 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 기재요건, 특허성 및 보호범위 해석방법을 바탕으로, 특허청의 심사기준도 이에 따라 개정된다는 전제 하에, 향후 기술분야별 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 작성전략에 대하여 살펴보기로 한다.

### 제2절 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 작성전략

#### 1. 단계별 작성전략

## (1) 심사단계

제조방법이 기재된 물건발명 청구항이 포함된 특허출원의 경우에는 기재요건에서는 특허법 제42조제4항제2호의 명확성을 만족하도록 명세서 전체의 기재에 부합하도록 청구항을 작성한다면 별도의 “특별한 사정”을 입증하지 않아도 되므로 청구항 작성시에 그에 대한 고려를 하지 않아도 될 것이다.

다만, 출원 후 심사단계에서는 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 진보성 등의 특허성 판단시에 그 청구항에 의해 특정되는 구조나 성질을 갖는 물건을 선행문헌과 비교하게 된다. 따라서, 종래와 달리, 신규한 제조방법을 기재하는 것이 특허성 확보에 유리한 것이 아니라, 물건의 구조나 성질을 특정할 수 있는 요소만을 제조방법으로 기재함으로써, 결국 물건이 신규하고 진보됨을 입증할 수 있도록 청구항을 작성해야 할 것이다.

## (2) 등록 후 단계

제조방법이 기재된 물건발명 청구항이 포함된 특허권은 침해 소송이나 권리범위확인심판 등에서 보호범위 해석시에 물적 동일설이 원칙으로 적용되는 바, 특허권자는 타인의 실시제품과 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 물건과 동일한 구조 및 성질을 가지고 있음을 입증해야 한다. 이를 고려하여, 특허성이 확보되는 한도

에서 불필요하게 물건의 구조나 성질을 한정하는 제조방법을 많이 기재하는 것은 권리를 축소시키므로 지양해야 할 것이다. 하지만, 넓게 기재하더라도, 명세서의 실시예나 실험데이터 등으로 뒷받침되지 않아서, 보호범위가 지나치게 넓어지는 경우에는 제조방법으로 한정되어 권리가 축소해석될 수 있다는 점을 염두에 두고 최적의 권리범위를 확보할 수 있도록 제조방법이 기재된 물건발명 청구항을 작성해야 할 것이다.

이와 별개로, 특허권을 특허성 위반을 이유로 무효시키기 위한 심판이나 소송이 제기되는 경우를 대비하여, 제조방법이 기재된 물건발명 청구항은 특히 물건의 구조나 성질을 특정할 수 있는 요소만을 제조방법으로 기재하는 전략이 필요하다.

## 2. 기술분야별 작성전략

### (1) 신규물질 분야

신규물질에 관한 특허는 다른 기술분야와 다른 특수성이 있다. 현재의 기술수준에 따라 합성에 의해 새롭게 도출된 화학물질을 명명하지 못하거나 분석하지 못하여 실제 물건으로 특정할 수 없는 것이 대표적인 특수성이다. 이러한 특성을 반영하여 종래 관례에는 진정한 제조방법이 기재된 물건발명 청구항이라고 하여, 이렇게 불가피하게 제조방법으로밖에 표현할 수 없는 발명에 대하여 제조방법이 기재된 물건발명 청구항을 허용하였고, 그에 대한 해석도 제법

한정설을 주로 적용하였다.

하지만, 이번 대법원 판례에 따르면, 특허성 및 보호범위 판단 시에 모두 원칙적으로 물적 동일설을 따르고 있는 바, 국내 특허출원시에는 종래와 다른 청구항 작성전략이 필요하다.

첫째로, 공지의 화학물질에 대한 신규한 제조방법으로 특허출원하는 경우에는, 청구항 작성시에 제조방법이 기재된 물건발명 청구항을 기재하는 것은 가급적 피해야 할 것이다. 물적 동일설에 의하면 제조방법이 신규하더라도 특허성이 없다고 판단을 받을 가능성이 매우 높으므로, 이러한 경우에는 제조방법의 각 단계 중 핵심적인 단계를 중심으로 계층적으로 제조방법 청구항 형태로 구성하는 것이 바람직하다.

둘째로, 신규한 화학물질에 대한 발명인 경우에는, 그 화학물질의 특징이 화학구조나 성질 등으로 가능하다면 물건으로 그 구조나 성질을 기재하거나 제조방법은 구조나 성질을 명확히 한정하기 위한 정도로 청구항을 작성하는 것이 바람직하다. 하지만, 신규한 화학물질을 합성에는 성공하였으나, 그 화학물질의 구조나 성분 분석이 불가능하거나 매우 어려운 경우에는 화학물질의 각종 분석 가능한 물성이나 특성을 중심으로 물건청구항으로 기재하거나, 합성한 방법 그 자체를 제조방법 청구항으로 기재하는 것이 바람직하다. 제조방법 청구항을 기재하되, 보충적으로 제조방법이 기재된 물건발명 청구항을 기재함으로써 심사를 받아보는 형태로 구성하는 전략이 효과적일 것으로 사료된다.

## (2) 기계/기구 분야

기계나 기구에 관한 발명의 경우에는 신규물질과 달리, 물건발명과 방법발명이 명확하게 구분될 수 있는 기술분야이다. 통상적으로, 그 구조를 청구하는 물건청구항의 형태로 주로 기재가 되며, 기계나 기구를 제조하는 특별한 방법이 있는 경우에는 제조방법 청구항으로 기재되기도 한다.

변경된 판례에 의하면 제조방법이 기재된 물건발명 청구항을 기재하는 경우에는 물적 동일설에 따라 제조방법은 물건의 구조나 성질을 한정하기 위한 용도에 불과하고 결국은 물건 자체만으로 특허성 및 보호범위를 판단하게 되므로, 기계/기구 분야의 경우에는 예전처럼 굳이 추가적인 독립항으로 제조방법이 기재된 물건발명 청구항을 작성할 실익이 거의 없다.

특히, 기계/기구 분야의 제조방법이 기재된 물건발명 청구항은 대부분 물건의 구조적 특징으로 청구항을 작성할 수 있었음에도 제조방법이 기재된 물건발명 청구항으로 청구한 것이므로, 보호범위 해석에서 판례가 제시한 불가피한 사유에 해당하지 않는 바, 예외를 주장하기도 사실상 불가능하다.

따라서, 기계/기구 분야의 발명은 특허청구항 작성시에, 제조방법이 기재된 물건발명 청구항을 기재하지 않고, 구조 등의 물건에 특징이 있으면 물건청구항, 제조방법 등의 방법에 특징이 있으면 방

법청구항으로 분명히 구분하여 청구항을 작성하는 것이 특허를 받거나 등록 후 권리행사에도 유리할 것으로 보이며, 특허출원시 특허청 수수료나 등록 후 등록유지료의 절감에도 도움이 될 것으로 판단된다.

### 제3절 소결

상기에서 살펴본 바와 같이, 현행 판례에 따르면, 제조방법이 기재된 물건발명 청구항에 기재되는 제조방법은 특허성 물건 자체의 구조나 성질을 특정하기 위한 정도만 기재하는 것이 바람직하다. 또한, 심사단계 뿐만 아니라, 등록 후의 권리행사 측면도 고려하여 청구항을 작성해야 할 것이다.

기술분야별로는 공지의 화학물질의 경우에는 제조방법이 기재된 물건발명 청구항을 기재하는 것은 가급적 피해야 할 것이며, 신규한 화학물질의 경우에는, 화학물질의 각종 분석가능한 물성이나 특성을 중심으로 물건청구항으로 기재하거나, 합성한 방법 그 자체를 제조방법 청구항으로 기재하고, 제조방법 청구항을 기재하되, 보충적으로 제조방법이 기재된 물건 발명 청구항을 기재함으로써 심사를 받아보는 형태로 구성하는 전략이 효과적일 것이다.

또한, 기계/기구에 관한 발명의 경우에는 예전처럼 굳이 추가적인 독립항으로 제조방법이 기재된 물건발명 청구항을 작성할 실익이 거의 없다. 따라서, 구조 등의 물건에 특징이 있으면 물건청구

항, 제조방법 등의 방법에 특징이 있으면 방법청구항으로 분명히 구분하여 청구항을 작성하는 것이 특허를 받거나 등록 후 권리행사에도 유리할 것으로 보이며, 특허출원시 특허청 수수료나 등록 후 등록유지료의 절감에도 도움이 될 것이다.

## 제7장 결론

제조방법이 기재된 물건발명 청구항(Product by Process Claim)은 물건청구항의 형태를 갖추고 있으나, 제조방법에 의하여 그 물건을 한정하는 형식으로 기재된 청구항으로, 그 형식 자체가 예외적이어서 특허성 판단시와 보호범위 판단시에 그 해석이 국가별로 다양하고, 한 국가 내에서도 법원에 따라 상이한 경우가 많을 정도로 논란이 되어 왔다. 하지만, 미국, 일본 및 한국에서 최근 차례로 제조방법이 기재된 물건발명 청구항에 대한 해석방법이 법원에 의해 명확히 정의되면서, 이러한 논란은 다소 잦아들 전망이다.

구체적으로 우리나라의 최근 대법원 판례에 대하여 고찰해보았다. 대법원은 기재요건과 관련하여, 명확설의 입장을 취하였고, 특허성과 보호범위 판단시에 물적 동일설로 입장을 변경하였다. 다만, 보호범위 판단시에 예외적으로 제법 한정설을 채택하여, 경우에 따라 특허성과 보호범위 해석의 일치여부에 해석이 문제될 수 있을 뿐만 아니라, 어떠한 경우에 예외가 적용되는지에 대한 명확한 기준이 없으므로 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 전체적인 법적 안정성을 저해하는 요소가 될 수 있다는 점에서 우려된다.

따라서, 보호범위 판단시에 불명확한 “예외”를 통하여 청구항의 해석방법을 달리할 것이 아니라, 불합리한 정도로 넓게 해석되는 경우에는 동일한 해석방법에 따르면 진보성 등의 특허성에 관한 무효사유가 존재할 가능성이 높으므로, 오히려 무효주장으로 별개로

다투도록 하여 해결하는 것이 효과적일 것이라고 판단된다.

또한, 본 대법원 판례에 따른 특허청 심사기준의 개정이 시급히 이루어져야 할 것이며, 기등록된 특허권의 법적 안정성과 국제적인 해석의 불일치에 관한 문제는 지속적인 연구를 통하여 해결해야 할 과제일 것이다. 물론, 여전히 주요국가 내에서도 해석방법이 상이한 문제는 있으나, 이제는 이렇게 법원에 의해 정의된 해석방법 및 그에 따른 특허청의 심사기준을 바탕으로, 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 작성전략을 어떻게 수립할지가 문제가 될 것으로 보인다.

따라서, 이렇게 변경된 환경에서, 발명자나 특허출원인은 이에 적합한 청구항 작성전략을 고민해야 될 때이며, 본 논문에서는 단계별 작성전략 및 기술분야별 제조방법이 기재된 물건 청구항의 작성전략에 대하여 고찰해 보았다.

현행 판례에 의하면, 제조방법이 기재된 물건발명 청구항에 기재되는 제조방법은 특허성 물건 자체의 구조나 성질을 특정하기 위한 정도만 기재하는 것이 바람직하다. 또한, 심사단계 뿐만 아니라, 등록 후의 권리행사 측면도 고려하여 청구항을 작성해야 할 것이다.

기술분야별로는 공지의 화학물질의 경우에는 제조방법이 기재된 물건발명 청구항을 기재하는 것은 가급적 피해야 할 것이며, 신규한 화학물질의 경우에는, 그 제조방법 청구항을 기재하되, 보충적으로 제조방법이 기재된 물건 발명 청구항을 기재함으로써 심사를

받아보는 형태로 구성하는 전략이 효과적일 것이다.

또한, 기계/기구에 관한 발명의 경우에는 예전처럼 굳이 추가적인 독립항으로 제조방법이 기재된 물건발명 청구항을 작성할 실익이 거의 없다. 따라서, 구조 등의 물건에 특징이 있으면 물건청구항, 제조방법 등의 방법에 특징이 있으면 방법청구항으로 분명히 구분하여 청구항을 작성하는 것이 특허를 받거나 등록 후 권리행사에도 유리할 것으로 보이며, 특허출원시 특허청 수수료나 등록 후 등록유지료의 절감에도 도움이 될 것이다.

국내의 경우, 판례가 나온지 얼마되지 않았는 바, 향후 이러한 판례가 실제 사건에서 어떻게 적용되는 지에 대한 지속적인 검토가 필요할 것으로 보이며, 그에 따라 단계별 기술분야별 청구항 작성전략에 대해서도 계속적인 연구가 필요할 것이라고 판단된다.

## 참고문헌

### 1. 국내 문헌

□ 임호, 제법한정 물건청구항의 해석과 입증책임(상), 저스티스 = The justice no.135, pp.108 - 136, 2013, 1598-8015

□ 임호, 제법한정 물건청구항의 해석과 입증책임(하), 저스티스 = The justice no.136, pp.171 - 190, 2013, 1598-8015

□ 박정희, 특허발명의 진보성 판단에서의 product by process claim 형식의 특허청구범위의 취급 - 대법원 2006. 6. 29. 선고 2004 후3416 판결, Intellectual Property right 2006 no.16, pp.54 - 58, 2006, 1975-6348

□ 조현래, Product by Process Claim에 대한 특허침해 판단 - Atlantic Thermoplastics Co. v. Faytex Corp. 판결을 대상으로, 부산대 법학연구소 Law review v.50 no.1 = no.61, pp.137 - 160, 2009, 1225-2689

□ 조영선, 제조방법이 기재된 물건 청구항의 신규성.진보성 판단, 저스티스 = The justice no.148, pp. 242 - 270, 2015

□ 박성수, “프로덕트 바이 프로세스 클레임에 관계된 특허발명의

요지 인정”, 특허판례백선, 박영사, 2005

□ 박영규, “제법한정 물건발명(Product-by-process) 청구항의 해석”, 2008

□ 전상우, “발명의 신규성·진보성 판단”, 지식재산 논단 통권 제 93호, 2005

□ 이문영, “특허 침해 소송의 특허청구범위 해석 방법론에 관한 연구”, 연세대학교 법무대학원, 2010

□ 노갑식, “특허침해 판단기준으로서의 구성요소완비의 원칙과 균 등론 : 대법원 2011. 7. 28. 선고 2010후67 판결”, 판례연구 제25집, 2014

□ 김동준, “특허청구범위 해석에 있어서 상세한 설명의 참작”, 정보법학 제16권 제3호, 2012

□ 김병필, “청구범위 해석에 있어서 ‘상세한 설명의 참작’에 관한 최근 대법원 판결 분석 및 외국 사례와의 비교 검토”, 지식재산연구 제9권 제2호, 2014

□ 김민철, “제조방법이 기재된 물건발명의 청구범위 해석”, 2015 산업재산권 판례평성 공모전 우수 논문집, 특허청, 2015, 131~164면.

□ 엄인권, “제조방법이 기재된 물건발명의 청구범위 해석”, 2015 산업재산권 판례평성 공모전 우수 논문집, 특허청, 2015, 1~58면.

□ 임영희, “제조방법이 기재된 물건발명의 청구범위 해석”, 2015 산업재산권 판례평성 공모전 우수 논문집, 특허청, 2015, 59~104면.

□ 박민정, ‘프로덕트 바이 프로세스 청구항에 관한 고찰’, 특허소송. 연구 제6집, 특허법원, 2013.

□ 좌승관, “제조방법이 기재된 물건의 발명의 최근 대법원 판결에 대한 고찰”, 지식재산연구 제11권 제1호, 한국지식재산연구원, 2016. 3.

□ 유영선, “제조방법이 기재된 물건발명의 청구항(Product by Process Claim)의 특허청구범위 해석 - 대법원 2015.1.22. 선고 2011후927 전원합의체 판결”, 산업재산권 제48호, 한국지식재산학회, 2015.12, 1~42면.

## 2. 외국 문헌

□ WESTLAW, 2 Annotated Patent Digest § 10:186.50. Foreign practice of process of product-by-process claims.

□ WESTLAW, 2 Annotated Patent Digest § 10:185. General

aspects of product-by-process claims.

WESTLAW, 3 Annotated Patent Digest § 17:64.50.  
Anticipation of product-by-process claims.

2016 WL 1449346 (Patent Tr. & App. Bd.), April 11, 2016.

Darren Smyth, Novelty does not necessarily mirror infringement: product-by-process claims, *Journal of intellectual property law & practice* v.10 no.5, 2015.

Maskel, G. S., Product-by-Process Patent Claim Construction: Resolving the Federal Circuit's Conflicting Precedent, *Fordham intellectual property, media & entertainment law journal* v.17 no.1, 2006.

# Abstract

Study on interpretation method of product by  
process claims and drafting strategies of product  
by process claims thereby

Jung-Ho Yun

Intellectual Property Law

The Graduate School of Law

Seoul National University

This thesis delves into interpretation method and drafting strategies of product by process claim which is a claim directed to a product where the product is defined by its process of preparation, especially in the chemical and pharmaceutical industries. scope of protection. According to the recent korean supreme court decisions, even though product-by-process claims are limited by and defined by the process, determination of patentability is based on the product itself. Also, the scope of protection of the patent is based on the product itself. Therefore, we suggest that we do not draft product by process claims in technical field of both known chemical material and mechanic any more.