

제법한정물건(PbP) 청구항의 해석

- 대법원 2021. 1. 28. 선고 2020후11059 판결을 중심으로 -

정차호*

【목 차】

I. 서론	IV. 제법한정물건(PbP) 청구항 관련 주요 대법원 판결
II. 제법한정물건(PbP) 청구항의 정의	V. 우리 학설
III. 대상 대법원 2020후11059 직타법 정제 판결의 정리	VI. 제법한정물건(PbP) 청구항의 새로운 해석론
	VII. 결론

【국 문 요 약】

제법한정물건(product-by-process) 청구항(PbP 청구항)의 해석과 관련하여 다양한 의견이 존재하였다. 그러한 이견을 해결하기 위해 대법원이 2011후927 편광필름 전원합의체 판결을 선고하였으나, 그 판결이 사용한 표현의 모호함으로 인해 다양한 의견이 여전히 남게 되었다. 그 2011후927 판결 후 대법원은 2013후1726 축추출물 판결, 2013후631 갭 서포터 판결을 선고하였고, 최근에는 2020후11059 직타법 정제 판결을 선고하였다. 이 글은 그 4개 판결을 종합적으로 분석하였고, 그 분석

“이 논문은 2021년 대한민국 교육부와 한국연구재단의 인문사회분야 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행된 연구임(NRF-2021S1A5A2A01065775)”.

* 성균관대학교 법학전문대학원 교수.

의 결과로 그 4개 판결의 총합이 말하는 법리를 다음과 같이 정리한다. 첫째, 어떤 청구항이 PbP 청구항이라는 이유만으로 바로 특허법 제42조 제4항 제2호가 규정하는 명확성 요건 위배로 처리되지는 않는다. 그러한 해석이 특허법 제42조 제6항의 입법취지와 부합하는 것이라고 생각된다. 둘째, 대법원은 진정 PbP 청구항과 부진정 PbP 청구항을 구별하는 법리를 운용하지 않는다. 그 대신 발명의 실체를 파악한 후, 그 실체에 따라 물건자체설 또는 제법한정설을 적용할 수 있다. 셋째, PbP 청구항의 ‘특허성’ 판단에서도 제조방법의 물건에 대한 영향을 고려하는 것이 대법원의 입장이다. 기존의 이해는 특허성 판단에서는 발명의 실체와 무관하게 물건자체설을 적용한다는 것이었으나, (2013후631 겹 서포터 판결 및) 대상 2020후11059 직타법 정제 판결로 인하여 제조방법(대상 사건에서는 직타법)이 특허성 판단에 영향을 끼침을 알게 되었다. 즉, 해당 발명의 실체가 제조방법인 경우 제법한정설이 적용되어야 하고, 해당 발명의 실체가 물건인 경우 물건자체설이 적용되어야 하는 것이다. 넷째, ‘권리 범위’ 판단에서도 제조방법의 물건에 대한 영향에 따라 PbP 청구항이 해석되어야 한다. 즉, 해당 발명의 실체가 제조방법인 경우 제법한정설이 적용되어야 하고, 해당 발명의 실체가 물건인 경우 물건자체설이 적용되어야 하는 것이다.

I. 서론

제법한정물건 청구항(Product-by-Process Claim, 이하, ‘PbP 청구항’)의 해석에 관한 논쟁이 뜨겁다. PbP 청구항에 관한 논문의 숫자가 매우 많다는 점¹⁾ 및 주요국의 법리가 서로 다르다는 점을 감안하면,²⁾

1) PbP 청구항의 해석을 정면으로 다루고 있고, 본 논문에서 직접 인용하여 [참고문헌]에 수록된 논문만 13개에 이른다. 본 논문에서 인용하지 않은 다른 논문도 다수 존재한다.

2) 주요국 법리의 비교에 관하여는 다음 참고: 정차호·신혜은, “제법한정물건 청구항의 해석에 물건자체설, 제법한정설 또는 발명실체설의 적용 여부 - 대법원 2011후927 전원합의체 판결 및 2013후1726 판결에 대한 비판적 고찰 -”, 정보법학 제19권 제3호, 한국정보법학회, 2015.

PbP 청구항에 관한 논쟁이 필자가 경험한 특허법에서의 여러 쟁점에 관한 논쟁들 중 가장 뜨거운 것이라고 생각된다. 특히, 2021년 초 대법원이 2020후11059 판결을 선고하여, 약간 잦아드는 그 불길에 다시 새로운 기름을 부었다. 필자는 2020후11059 판결이 PbP 청구항의 바람직한 해석의 방향을 명확하게 제시하는 것이라고 평가한다. 즉, 그 판결 덕분에 PbP 청구항 법리가 한층 더 명확하게 정립되었다고 생각한다.

발명의 실체가 물건에 관한 PbP 청구항의 특허성 판단 및 권리범위 판단에서 물건자체설 또는 물건동일성설을 적용할 수 있음에는 큰 이견이 없다. 그리고, 발명의 실체가 제조방법에 관한 PbP 청구항의 ‘권리범위’ 판단에서 제법한정설을 적용할 수 있음에도 큰 이견이 없다. 그러나, 발명의 실체가 제조방법에 관한 PbP 청구항의 ‘특허성’ 판단에서 물건자체설 또는 물건동일성설이 적용된다는 오해가 존재한다. 본 논문은 대상 2020후11059 판결의 도움을 받아, 발명의 실체가 제조방법에 있는 PbP 청구항의 특허성 판단에서 제법한정설이 적용되어야 함을 논증할 것이다. 대상 2020후11059 판결의 대상이 발명의 실체가 제조방법(직타법)인 PbP 청구항이다.

구분		물건자체설 적용	제법한정설 적용
발명의 실체가 물건	특허성 판단	○	×
	권리범위 판단	○	×
발명의 실체가 방법	특허성 판단	?	?
	권리범위 판단	×	○

이 글의 제II절에서는 우선 PbP 청구항의 정의부터 다시 살펴보고, 제III절에서는 대상 2020후11059 판결을 정리한 후, 제IV절에서는 PbP 청구항과 관련된 대법원 중요 3개 판결을 소개한 후, 제V절에서 국내에서의 학설을 간단히 정리한 후, 제VI절에서 PbP 청구항의 새로운 해석론을 제시하고자 한다.

II. 제법한정물건(PbP) 청구항의 정의

1. 약칭

제법한정물건 청구항을 ‘PBP 청구항’으로 약칭하는 경우가 많으나,³⁾ 본 논문은 ‘PbP 청구항’이라고 칭한다.⁴⁾⁵⁾ 균등론(Doctrine of Equivalents)을 ‘DOE’라고 칭할 수도 있으나,⁶⁾ ‘DoE’라고 칭할 수 있다.⁷⁾ (발명의 성립성에 관한) 기계-변환(Machine or Transformation) 테스트를 ‘MOT’ 테스트라고 칭할 수도 있으나,⁸⁾ ‘MoT’ 테스트라고 칭할 수도 있다.⁹⁾ 전자를 사

-
- 3) 신현철, “프로덕트 바이 프로세스 청구항과 명확성 요건”, 법학연구 제57권 제2호, 부산대학교 법학연구소, 2016, 265면(“프로덕트 바이 프로세스 청구항(Product by Process Claim, 이하, ‘PBP 청구항’이라고 함)이란 ...”).
 - 4) 양인수, “제법한정 물건발명(PbP) 청구항의 해석 기준에 대한 고찰 - 대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후1726 판결을 중심으로 -”, 과학기술법연구 제23집 제1호, 한남대학교 과학기술법연구원, 2017.
 - 5) 유영선, “제조방법이 기재된 물건발명 청구항(Product by Process Claim)’의 특허청구범위 해석 - 대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결 -”, 산업재산권 제48호, 한국 지식재산학회, 2015, 2면(“이와 같이 이 사건 제9항 발명은 특허청구범위가 전체적으로 ‘편광필름’이라는 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명으로서, 이른바 ‘제조방법이 기재된 물건발명(Product by Process Claim, 이하 ‘PbP 청구항’이라고 한다)’에 해당한다.”).
 - 6) Daniel H. Shulman & Donald W. Rupert, “Vitiating” the Doctrine of Equivalents: A New Patent Law Doctrine, 12 Fed. Circuit B.J. 457, 457 (2003) (“[T]he accused product or method is said to infringe under the doctrine of equivalents (DOE).”).
 - 7) Connor J. Hansen, *Virtually Equivalent: Applying the Doctrine of Equivalents to Patented Inventions Depicted in Virtual Reality*, 46 AIPLA Q.J. 201, 207 (2018) (“Part III outlines general principles for applying the Doctrine of Equivalents (DoE) to VR and applies those principles to the medical-training VR program.”).
 - 8) Peter Ludwig, *Machine-or-Transformation Test Hits the Board: Patent-Eligible Subject Matter Following Bilski*, 92 J. Pat. & Trademark Off. Soc’y 139, 141 (2010) (“In *Bilski*, the Federal Circuit applied ‘the Supreme Court’s’ machine-or-transformation (“MOT”) test to process claims.”).
 - 9) Hung H. Bui, *A Common Sense Approach to Implement the Supreme Court’s Alice Two-Step Framework to Provide “Certainty” and “Predictability”*, 100 J. Pat. & Trademark

용해도 무방하나, 후자가 전자보다 시각적 구별성이 더 높다고 생각된다.

2. PbP 청구항의 정의

PbP 청구항은 그 청구항이 기본적으로 물건을 청구하면서 그 물건의 전부 또는 일부가 그것의 제조방법으로 한정되는 청구항을 말한다.¹⁰⁾ 일본에서 물건발명에 대한 청구항의 적어도 일부분에 그 물건의 제조방법이 기재되어 있는 청구항을 PbP 청구항으로 정의한 사례가 존재한다.¹¹⁾¹²⁾ 그러나, 제조방법이 단순히 기재되어 있는 정도로는 부족하고, 제조방법이 해당 물건의 구조나 특성에 영향을 미치는(한정하는) 것이어야 한다.¹³⁾

PbP 청구항의 정의와 관련하여, 그 구조의 일부가 ‘중요한 것’이어야 한다고 설명하는 사례도 있으나,¹⁴⁾ 그 구조의 일부가 중요한지 여부는 문제되지 않는다고 생각된다.¹⁵⁾ 기능식 청구항도 물건의 전부 또는 일부

Off. Soc'y 165, 184 (2018) (“... what has come to be known as the “machine-or-transformation” (MoT) test for determining whether ...”).

10) Cadence Pharms., Inc. v. Fresenius Kabi USA, LLC, No. 13CV139 DMS (MDD), 2014 WL 12139078, at *3 (S.D. Cal. June 5, 2014) (“In a product-by-process patent ‘the product is defined at least in part by the process by which it is made.’ Greenliant Sys., 692 F.3d at 1264-65.”).

11) 一色昭則, “프로ダクト·바이·프로세스·클레임についての事例分析”, *특허* Vol. 69 No.10(2016), 50頁(강현, 뒤의 논문, 338면에서 재인용).

12) 田村善之, “프로ダクト·바이·프로세스·클레임의許容性と技術的範圍:行爲規範と評價規範の役割分擔という觀點から-ブラバスタチンナトリウム事件最高裁判決の検討-”, *知的財産法政策學研究* Vol. 48, 2016, 302頁.

13) 제조방법이 물건의 구조를 부연 설명하는 수단으로 사용된 경우에는 그 제조방법의 기재에도 불구하고 해당 청구항은 PbP 청구항이 아니다. 대법원 2022. 1. 14. 선고 2019후11541 판결.

14) *Atl. Thermoplastics Co. v. Faytex Corp.*, 970 F.2d 834, 843 (Fed. Cir. 1992) (“Product-by-process claims, on the other hand, define the invention solely or primarily in terms of process.”).

15) 같은 의견: 윤태식, “프로덕트 바이 프로세스 청구항(Product By Process Claim)에 관한 소고”, *사법논집* 제45집, 법원도서관, 2007, 497면(“... 제조방법이 구조를 나타내는 구성요소와 함께 사용될 경우 발명의 구성요소에서 제조방법이 중요한 요소인지 아닌지를 형량한

의 구조를 대체하여 그 구조가 수행하는 기능을 기재하는 청구항인데,¹⁶⁾ 그 구조의 일부가 중요한지 여부를 따지지는 않는다.¹⁷⁾

물건의 구성이 기재되고 부가적으로 제조방법이 기재된 것이 아니라, “물건의 구성의 일부 또는 전부를 대체하여” 제조방법이 기재된 청구항이 PbP 청구항이라는 정의도 가능하다.¹⁸⁾ 그러나, 해당 물건의 구성을 그대로 두면서 그 구성의 ‘특성’에 영향을 주는 제조방법을 부가한 청구항도 PbP 청구항이라고 보아야 한다. 발명의 실체가 물건이고, 그 물건 발명의 이해를 돕기 위해 제조방법을 부가적으로 기재한 부분은 부연설명에 불과할 것이고, 그러한 발명은 제조방법을 ‘한정’한 물건 청구항이 아니라 제조방법을 그저 ‘기재’한 물건 청구항(제법기재물건 청구항)이 된다.¹⁹⁾

3. 진정 PbP 청구항, 부진정 PbP 청구항

“제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 특별한 사정이 없는” 청구항이 부진정 PbP 청구항이다.²⁰⁾ 역으로 말하면, 제조방법에 의

다는 것 자체가 매우 어려운 일이고 ... 제조방법이 중요한 요소인지 여부는 개념 단계에서는 고려할 필요가 없다고 생각한다.”).

- 16) 김원준, “기능식 청구항의 해석 및 거절방법에 관한 고찰”, 법학논총 제30권 제1호, 전남대학교 법학연구소, 2010, 336면(“기능식 청구항(means-plus-function claim)이란 발명의 구성을 구체적으로 기재하지 않고, 목적 달성이 가능한 광의 개념을 갖는 ‘~ 수단’ 등과 같이 기능적으로 표현된 청구항을 말한다. 즉, 특허청구범위에 구성으로서 작용, 기능, 성질, 효과 또는 그 결과를 포함하여 기재한 청구항을 말한다.”).
- 17) 다른 표현: 조현래, “기능식 청구항의 특허요건 판단시 해석”, 법학연구 제54권 제1호, 부산대학교 법학연구소, 2013, 175-176면(“기능식 청구항은 발명을 이루는 필수적 구성요소 중 전부 또는 일부를 기능적 표현으로 기재한 청구항을 말하며, 여기서 기능적 표현이란 발명의 필수적 구성요소를 물리적 구조와 재료, 행위 등으로 직접적이고 구체적으로 표현하지 않고, 당해 구성요소의 기능, 효과, 성질 등을 통하여 간접적이고 추상적으로 표현한 것이다.”).
- 18) 윤태식, 앞의 논문, 498면(“... 프로덕트 바이 프로세스 청구항을 물건의 발명에 관한 청구항에서 물건을 특정하는 데 필요한 구성의 일부 또는 전부를 대체하는 제조방법에 의하여 특정된 요소가 적어도 하나 이상 기재되어 있는 청구항이라 정의하고자 한다.”).
- 19) 대법원 2022. 1. 14. 선고 2019후11541 판결. 본 판결에 대하여는 별도의 평석을 작성, 발표하고자 한다.

해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 청구항이 진정 PbP 청구항이다. 일본에서도 물건의 구조로의 기재가 불가능하거나 곤란한 경우의 청구항을 진정 PbP 청구항이라고 보고, 그렇지 않은 경우의 청구항을 부진정 PbP 청구항이라고 본다.²¹⁾²²⁾

진정 PbP 청구항이 청구하는 발명의 실체가 물건발명이라는 점 및 부진정 PbP 청구항이 청구하는 발명의 실체가 제조방법이라는 점을 감안하면, 발명의 실체에 따라 어떤 PbP 청구항을 구분하는 것도 가능하다.²³⁾ 즉, 부진정 PbP 청구항은 발명의 실체가 제조방법에 있으므로²⁴⁾ 그 제조방법을 한정하여 특허성 및 권리범위를 판단하는 것이 타당하다.²⁵⁾ 우리 대법원도 발명의 본질(실체)이 물건인 발명에 대해 물건자체설을 적용함을 실시한 바 있다.²⁶⁾

-
- 20) 손천우, “제조방법이 기재된 물건(Product by Process) 청구항의 특허침해판단에서의 해석 기준”, 사법 제36호, 사법발전재단, 2016, 245면 각주 80.
- 21) 일본 지적재산고등재판소 제10043호 대합의체 판결(“제조방법에 의하지 않고 물건의 구조 또는 특성에 따라 직접적으로 특정할 수 있는 것이 출원 시에 불가능하거나 곤란한 사정 이 존재한 경우(진정 PbP 청구항) PbP 청구항의 기술적 범위는 청구항에 기재된 제조방법에 한정되지 않고 그 방법으로 제조된 물건과 동일한 물건으로 해석되고 물건의 구조 또는 특성에 따라 직접적으로 특정할 수 있는 것이 출원 시에 불가능하거나 곤란한 사정이 존재하지 않으면(부진정 PbP 청구항), 청구항에 기재된 제조방법에 따라 제조된 것으로 한정된다.”)(손천우, 앞의 논문, 235-236면에서 재인용).
- 22) 유영선, 앞의 논문, 7면(“‘진정 PbP 청구항’이란 구조 또는 특성에 의하여 물건을 직접적으로 특정하는 것이 출원시에 불가능하거나 곤란한 사정이 있기 때문에 제조방법에 의해 물건을 특정한 청구항을 말하고, ‘부진정 PbP 청구항’이란 그러한 사정이 없음에도 제조방법의 기재에 의하여 물건을 특정한 청구항을 말한다.”).
- 23) 정차호·신혜은, “제법한정물건 청구항의 해석에 물건자체설, 제법한정설 또는 발명실체설의 적용 여부 - 대법원 2011후927 전원합의체 판결 및 2013후1726 판결에 대한 비판적 고찰 -”, 정보법학 제19권 제3호, 한국정보법학회, 2015, 103면(“향후 발명의 실체에 따라 물건자체설 또는 제법한정설을 각각 적용하는 법리가 형성되어야 한다.”).
- 24) 유영선, 앞의 논문, 12면(“PbP 청구항은 당해 물건이 ‘어떤 제조방법에 의해 생산된 것인가’라는 과정을 한정한 것으로, 그 과정에 해당하는 제조방법에 특징이 있는 물건을 청구한 것이어서 제조방법이 그 발명의 본질이라고 할 수 있고 ...”).
- 25) 거꾸로, 진정 PbP 청구항에 제법한정설을 적용하고, 부진정 PbP 청구항에 물건자체설을 적용한다고 잘못 설명한 사례: 유영선, 앞의 논문, 18면(“요컨대, 진정 PbP의 경우에는 제조방법을 고려하고(한정설), 부진정 PbP의 경우에는 제조방법을 고려하지 아니한다(동일성설)는 취지이다.”).
- 26) 대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결[등록무효(특)](“한편 생명공학 분야

4. 문언상 방법한정 v. 구조적인 한정의 구별

“문언상 방법한정(process limitation)으로 기재된 것으로 보이는 내용이 실질적으로는 구조적인 한정(structural limitation) 등에 불과한 것일 수” 있으므로,²⁷⁾ 그에 대하여는 유의하여야 할 것이다. 그런 견지에서 물건발명의 청구항에 제조방법이 기재되어 있다는 사실만으로 그 청구항이 PbP 청구항이라고 보아서는 곤란하다.²⁸⁾²⁹⁾ 윤태식 논문(2007)은 ‘시트벨트장치용 벨트결합금구’ 사건에서 청구항 제12항에 기재된 “버링공정에 의해”라는 기재 및 청구항 제13항에 기재된 “스탬핑공정에 의해”라는 기재가 구조적인 한정에 불과하다고 보았다.³⁰⁾ 그러나, 그 공정에 의해 해당 벨트결합금구의 (구조가 아닌) 특성이 달라지므로, 그 청구항은 PbP 청구항에 해당하는 것이고, 그 발명의 실체인 해당 제법한정을 무시하는 것은 발명자가 발명하고 청구한 실체를 무시하는 결과를 초래한다고 생각된다.³¹⁾

나 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 물건발명이라고 하더라도 그 본질이 ‘물건의 발명’이라는 점과 특허청구범위에 기재된 제조방법이 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 수단에 불과하다는 점은 마찬가지 ...”).

27) 윤태식, 앞의 논문, 499면.

28) 강경태, “제조방법을 기재한 물건발명 청구항(Product by Process Claim)의 해석”, Law & Technology 제9권 제5호, 서울대학교 기술과법센터, 2013, 26면(“물건발명의 청구항에 하나 이상의 제조방법이 기재된 청구항을 ‘제조방법을 기재한 물건발명 청구항’(Product by Process Claim)이라 할 수 있다.”).

29) 차상욱, “특허침해 판단 시 ‘제조방법이 기재된 물건 청구항’(PbP Claim)의 청구범위해석”, 산업재산권 제71호, 한국지식재산학회, 2022, 9면(“‘제조방법이 기재된 물건발명’(PbP Claim)이란 물건의 발명의 특허청구범위에 대상이 된 물건의 제조방법이 기재되어 있는 경우를 말한다.”).

30) 윤태식, 앞의 논문, 502-503면.

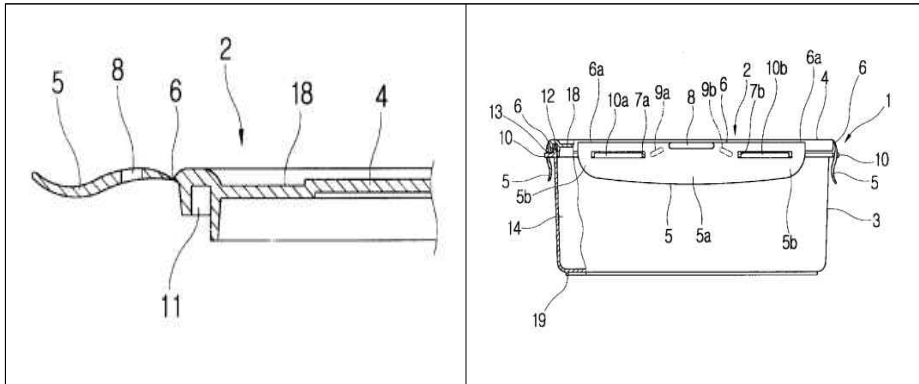
31) 신혜은, “의약품도발명의 권리범위와 특허권 침해에 관한 제문제”, 산업재산권 제57호, 한국지식재산학회, 2018, 3면 각주 3(“치료방법적 요소 또한 의약품도발명의 구성요소로 파악되는 현 시점에서, 의약품도발명은 물건의 발명이라는 것을 대전제로 두고 침해여부를 판단하는

5. 구조로 인한 제조에서의 장점

어떤 물건의 구조 중 전부 또는 일부의 제조방법을 한정하는 것이 PbP 청구항인데, 해당 구조로 인한 제조에서의 장점을 기재한 것은 PbP 청구항이 아니다. 해당 발명의 실체는 그 특이한 구조이며, 그러한 구조로 인하여 제조에서의 장점이 발생하며, 그 장점은 통상 “발명의 설명”에서 설명되는데, 그 장점을 청구항에 부가하였다고 하여도 그 청구항이 PbP 청구항이 되는 것은 아니다. 특허법원 2006. 11. 1. 선고 2005허10947 판결이 심리한 “음식물용 플라스틱재 4각 밀폐 용기”에 관한 특허 제335718호의 청구항 제1항은 다음과 같다.

『청구항 1. 일변이 다른변보다 길이가 긴 4각형의 용기본체와; 그 용기본체 상부로 4면에 각각 1개 또는 2개씩 돌출 형성하되 적어도 길이가 긴 변에는 서로 간격을 두고 2개가 성형되는 복수개의 잠금돌기와; 그 각각의 잠금돌기에 끼워져 잠금하는 잠금구멍이 잠금돌기에 대항되는 위치마다에 형성된 잠금날개부와, 그 잠금날개부가 힌지에 의해 회동가능하게 연결된 상부덮개편으로 구성된 뚜껑과; 상기 뚜껑의 상부덮개편에 장착되어 용기본체를 밀폐하는 패킹을 포함하여 구성되는 음식물용 플라스틱재 4각 밀폐용기에 있어서, 상기 잠금날개부[5]의 좌우 2개소에 형성된 잠금구멍[7a, 7b]의 사이에는 잠금구멍과의 사이에 협곡부를 형성하는 용융액 흐름 차단공[8]을 구비함으로써 사출 성형시 플라스틱 용융액이 용융액 흐름 차단공을 우회하여 양측 협곡부[5b]로 흐르도록 유도되는 것을 특징으로 하는 음식물용 플라스틱재 4각 밀폐용기.』

고착화된 해석방법은 탈피해야 할 때이다. 발명은 기술적 사상의 창작이다. 발명의 실체에 따라 권리범위를 해석하고, 이에 대한 불합리한 침해행위를 방지할 수 있도록 하여야 한다.”).



특허법원은 해당 청구항 제1항이 PbP 청구항이라고 인정한 후,³²⁾ 그 “발명의 권리범위는 그와 같이 한정된 제조방법에 의하여 특정된 성질이나 특성을 가지는 물건에만 미친다”고 실시하였다. 특허법원은 PbP 청구항에서의 제조방법이 해당 물건의 특성에 영향을 주므로, 그 제조방법을 구성요소로 포함하여 권리범위를 파악한 것이다. 그러나, 해당 발명의 실체는 “용융액 흐름 차단공[8]”이라는 구조를 제공하는 것이며, 그 구조로 인해 “사출 성형시 플라스틱 용융액이 용융액 흐름 차단공을 우회하여 양측 협곡부[5b]로 흐르”는 기술적 장점을 가진다는 것이다. 위 청구항에서 밀줄 친 부분은 굳이 청구항에 기재될 필요가 없었고 발명의 설명에만 기재되어야 했다. 그러한 제조방법 측면의 장점을 부연 설명한 내용이 청구항에 기재되었다고 하여도 청구항 해석에서는 그것을 한정사항으로 볼 것이 아니다.

6. 물건의 구조 일부 + 그 사용방법 = Product and Process 청구항

PbP 청구항과 구별되는 것이 하나의 청구항에 물건과 그 물건의 사용

32) “사출성형방식의 물건제조방법을 포함하고 있는 물건에 관한 청구항(product by process claim)이다.”

방법을 동시에 청구하는 청구항(이하, ‘Product and Process 청구항’ 또는 ‘PaP 청구항’)이다. PaP 청구항은 그 물건을 제조하는 시점에 침해가 발생하는지, 그 물건을 사용하는 시점에 침해가 발생하는지가 명확하지 않다는 이유로 미국 특허법 제112(b)조에 의해 거절, 무효된다고 한다.³³⁾ 이에 관하여는 추가적인 연구가 필요하다고 생각된다.³⁴⁾

7. 물건자체설 및 제법한정설, 발명실체설

PbP 청구항의 해석과 관련하여, (일본에서 사용하는 방식에 따라) ‘물건동일성설’ 및 ‘제법한정설’이라는 용어를 사용하는 경우가 많다. 그러나, 필자는 물건동일성설이 해당 청구항을 물건 그 자체로 해석하는 설이라는 점에 근거하여,³⁵⁾ ‘물건자체설’이라는 용어를 사용한다. 물건동일성설보다 물건자체설이 그 설의 내용을 더 직관적으로 보여준다고 생각된다. 대법원도 “물건 자체”로 해석되어야 한다고 표현한 바 있다.³⁶⁾ 심지어 일본에는 ‘결과물 특정설’이라는³⁷⁾ 용어도 존재하는데, 물건자체설이 그것보다 해당 내용을 더 정확하게 보여준다고 생각한다. 물건자체설은 제조방법은 수단으로 보고 결과물인 물건이 발명의 대상이라고 보는 것이다.³⁸⁾ 달리 말하면, 해당 제조방법에 의해 제조되는 물건이 선행기술인 물건과 동일한 경우, 그 두 물건을 제조하는 방법이 다른 경우에도

33) MPEP 2173.05(P) (citing *In re Katz* Interactive Call Processing Patent Litigation, 639 F.3d 1303, 1318 (Fed. Cir. 2011)).

34) 필자의 잠정적인 의견은 용도발명에서와 같이 ‘사용’이 되는 순간에 직접침해가 발생한다는 것이다. 신혜은, 앞의 논문, 48면(“청구항에 기재된 형태로 해당 의약품을 사용하기 위하여 해당 용도발명을 실시하는 행위가 의약용도발명의 권리범위에 속한다는 것을 기본으로 하면서도 ...”).

35) 유영선, 앞의 논문, 37면(대법원 2013후1726 쑥추출물 사건에서 “청구항 7의 권리범위를 물건 자체로 해석한 것이다.”).

36) 대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후1726 판결(“이 사건 제7항 발명의 권리범위를 해석함에 있어서 그 유효성분은 ‘자세오시딘’이라는 단일한 물건 자체라고 해석하여야 한다.”).

37) 岡田吉美·道祖土新吾, “プロダクト・バイ・プロセス・クレームについての”, *パテント* Vol. 64 No. 15, 2011, 87頁.

38) 차상욱, 앞의 논문, 10면(“제조방법이 기재된 물건청구항도 일용 물건의 발명인 이상 제조방법을 고려하지 않고 ...”).

두 물건은 동일한 것이 된다.³⁹⁾⁴⁰⁾ 물건 그 자체(product itself)를 기준으로 판단하는 것이다.⁴¹⁾⁴²⁾⁴³⁾⁴⁴⁾ 그에 반해, 제법 한정설은 제조방법의 한정을 구성요소로 보는 해석방법이다.⁴⁵⁾⁴⁶⁾⁴⁷⁾

-
- 39) MPEP § 2113 (“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.”) (quoting *In re Thorpe*, 777 F.2d at 698).
- 40) 송재섭, “실용신안등록청구범위에서 제조방법을 기재한 물건 청구항(Product by Process Claim)에 대한 소고(小考)”, Law & Technology 제10권 제5호, 서울대학교 기술과법센터, 2014, 45면(“동일성설은, PBP 청구항에 기재된 제조방법은 어디까지나 물건을 특정하기 위한 수단에 불과하고 특허의 대상은 여전히 제조방법에 의해 특정된 물건이므로, 특허의 대상을 그 제조방법에 의해 생산된 물건으로 한정할 당위성이 없고 물건으로서 동일성이 있는 이상 해당 제조방법과 다른 방법으로 생산된 물건에도 권리범위가 미친다고 해석한다.”).
- 41) *Smithkline Beecham Corp. v. Apotex Corp.*, 439 F.3d 1312, 1317 (Fed. Cir. 2006) (Product-by-process claims “are always to a product, not a process.... Even ‘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.”).
- 42) 송재섭, 앞의 논문, 45면(“동일성설에 따르면, 권리부여 단계에서는 제조방법에 구애됨이 없이 물건 그 자체만을 기준으로 신규성·진보성을 판단하여야 하고 ...”).
- 43) 유영선, 앞의 논문, 11면(“이에 따르면, 특허부여 단계에서 신규성, 진보성 등 특허요건의 판단기준은 제조방법에 구애됨이 없이 어디까지나 물건 그 자체를 기준으로 하게 되고 ...”).
- 44) 강경태, 앞의 논문, 28면(“발명을 청구항에 기재된 제조방법과 관계없이 물건 자체로 파악하여 선행기술 또는 침해제품과 대비할 것인지 ...”).
- 45) 송재섭, 앞의 논문, 45면(“반면 한정설은, 특별한 사정이 없는 한 특허청구범위는 발명의 구성에 불가결한 사항만으로 기재되어야 하고 특허청구범위에 기재된 기재방법을 의미 없는 것으로 해석하여서는 아니되므로, PBP 청구항에 기재된 제조방법 역시 물건을 한정하는 구성요소로 보아야 하고 따라서 당해 제조방법에 의해 제조된 물건에만 권리범위가 미친다고 해석한다. ... 이에 반해 한정설에 따르면, 권리부여 단계에서는 물건 그 자체뿐만 아니라 제조방법도 함께 고려하여 신규성·진보성을 판단하며, 권리침해 단계에서도 당해 제조방법에 한정하여 제조된 물건에만 특허발명의 권리범위가 미친다고 해석한다”).
- 46) 岡田吉美·道祖土新吾, 前掲 論文, 87頁.
- 47) 강경태, 앞의 논문, 28면(“제조방법을 발명의 구성요소(한정사항)로 파악하여 이를 대비대상으로 삼을 것인지의 문제이다.”); 28-29면(“... 제조방법을 한정사항으로 보아 제조방법이 다른 경우에는 다른 발명으로 보는 한정설로 크게 나눌 수 있고 ...”).

III. 대상 대법원 2020후11059 직타법 정제 판결의 정리

1. 대상 특허발명

대상 특허는 에스케이케미칼(주)이 보유하는 특허 제1399514호이다. 발명의 명칭은 “플라프레징크를 함유하는 안정한 정제 제형”이며,쟁점이 된 청구항 제1항(이하, ‘대상 발명’)은 다음과 같다. 아래 밑줄 친 “직타법으로 제조된”이라는 한정으로 인하여 대상 청구항은 PbP 청구항에 해당한다.⁴⁸⁾

청구항 1. 유효 성분으로 입도 누적분포에서 최대 입도에 대해 90%에 해당하는 입도(d90)가 500 μ m 이하인 플라프레징크를 포함하는 것을 특징으로 하는, 직타법으로 제조된 정제(tablet).

2. 소극적 권리범위확인심판의 청구

대상 특허에 대해 다수의 소극적 권리범위확인심판이 청구되었는데, 그 중 하나인 2018년 11월 15일 한국프라임제약(주)에 의하여 청구된 2018당3730 사건이 대상 사건이다. 청구인이 특정한 확인대상발명은 다음과 같다.

D90이 30 μ m 미만인 플라프레징크를 주성분으로 하며, 습식법으로 제조된 정제[주성분 플라프레징크(D9030 μ m 미만으로 75mg 포함), 부형제 미결정셀룰로오스, 결합제 포비돈, 붕해제 크로스포비돈, 활택제 스테아르산마그네슘]

48) 특허심판원 2019. 3. 7.자 2018당3730 심결문, 5면(대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결을 먼저 인용한 후, “이 사건 제1항 발명은 제조방법이 한정된 물건에 관한 발명이므로, 위 법리에 따라 이 사건 1항 발명의 물건에 관하여 살펴본다.”).

3. 쟁점

심판부는 대상 발명이 “그 입도 범위와 직타법이 결합된 특징적 구성에 의하여 우수한 용출률, 대량생산성 등의 성질을 갖게 된 정제”라고 특정한 후,⁴⁹⁾ 확인대상발명과 대상 발명의 차이점을 다음 표와 같이 정리하였다.⁵⁰⁾

구성	대상 발명	확인대상발명	대비
유효성분	폴라프레징크	폴라프레징크	동일
입도 분포(d90)	500 μm 이하	30 μm 미만	중복
제형	정제	정제	동일
제조방법	직타법	습식과립법	차이

위 표에 따르면, 결국 대상 발명과 확인대상발명은 제조방법이 각각 ‘직타법’과 ‘습식과립법’이라는 차이점만을 가지는 것이고, 그 제조방법의 차이가 최종 생산물인 물건의 구조나 성질에 어떤 영향을 미치는지가 (권리범위에 속하는지 여부의) 법적 판단을 위한 사실 판단의 쟁점이 되었다.

4. 양 당사자의 주장

가. 청구인의 주장

청구인은 대상 발명이 “진보성 결여의 거절이유를 극복하기 위하여 직타법으로 제조된 것으로 보정한 것이어서, 직타법으로 제조되지 않은 정제는 이 사건 특허의 권리범위에서 의식적으로 제외된 것”이며, “직타법에 의해 제조된 정제와 습식법에 의해 제조된 정제는 내부 구조에 차이

49) 특허심판원 2019. 3. 7.자 2018당3730 심결문, 7면.

50) 특허심판원 2019. 3. 7.자 2018당3730 심결문, 7면.

가 있고, 제조된 정제의 물성에도 차이가 있으므로, 확인대상발명과 이 사건 특허발명은 다른 것”이라고 주장하였다.⁵¹⁾

나. 피청구인의 주장

피청구인은 대상 발명의 “보정은 시판 제품인 과립과 차별화하기 위한 것이고, 과립법에 의한 정제를 의식적으로 제외한 것이 아니”며, “직타법과 과립법에 의해 동등한 정제가 얻어지므로 작용 효과도 동일하며, 통상의 기술자가 직타법과 과립압축타정법 중 하나를 쉽게 채택할 수 있으므로, 확인대상발명은 이 사건 특허발명과 균등한 것”이라고 주장하였다.

5. 특허심판원의 판단

특허심판원은 대상 발명과 확인대상발명이 정제의 응집상태, 대량생산 용이성, 입도분포, 유동성 등에서 차이를 가진다고 보고, 결론적으로 확인대상발명이 대상 발명의 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였다.⁵²⁾

6. 특허법원의 판단⁵³⁾

가. 일원설 적용

특허법원은 특허성 판단에 관한 대법원 2011후927 전원합의체 판결의 법리는 권리범위 판단의 장면에서도 그대로 적용되어야 한다는 점을 설시하였다.⁵⁴⁾ 청구항 해석의 일원론을 실시한 것으로 이해된다. 그 일원론을 역으로 적용하면, 금번 권리범위 판단에서의 판단방법은 특허성 판단에서도 그대로 적용되어야 할 것이다.

51) 특허심판원 2019. 3. 7.자 2018당3730 심결문, 3면.

52) 특허심판원 2019. 3. 7.자 2018당3730 심결문, 7-8면.

53) 특허법원 2020. 7. 17. 선고 2019허3694 판결.

54) 특허성 판단에 관한 2011후927 전원합의체 판결을 인용한 후, “그리고 제조방법이 기재된 물건발명에 대한 위와 같은 특허청구범위의 해석방법은 특허침해소송이나 권리범위확인 심판 등 특허침해 단계에서 그 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하면서도 마찬가지로 적용되어야 할 것이다(대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후1726 판결 참조).”

나. 권리범위 불속 판단

특허법원은 대상 발명이 직접타정법으로 제조됨으로써 특정되는 구조와 성질을 가진 정제인데 반해, 확인대상발명은 습식과립법으로 제조됨으로써 특정되는 구조와 성질을 가진 정제이므로, 확인대상 발명이 대상 발명의 권리범위에 문언적으로 속하지 않을 뿐만 아니라,⁵⁵⁾ 균등적으로도 속하지 않는다고 판단하였다.⁵⁶⁾

7. 대법원의 판단⁵⁷⁾

대법원은 ‘대법원 2011후927 전원합의체 판결’의 법리를 인용한 후, 대상 발명은 직타법으로 제조됨으로 인한 구조 및 성질을 가지는데 반해, 확인대상발명은 습식법으로 제조됨으로 인한 구조 및 성질을 가지므로, 확인대상발명이 문언적으로나 균등적으로나 대상 발명의 권리범위에 속하지 않는다고 판단한 원심을 인용하는 판결을 선고하였다.

55) 특허법원 2020. 7. 17. 선고 2019허6686 판결(“이 사건 제1항 발명은 직접타정법으로 제조됨으로써 특정되는 구조나 성질 등을 가진 정제인데 반하여, 확인대상발명은 습식법으로 제조됨으로써 특정되는 구조나 성질 등을 가진 정제라는 점에서 차이가 있다(이하 ‘차이점’이라 한다). 따라서 확인대상발명은 문언적으로 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 아니하므로 ...”).

56) “그리고 직접타정법과 습식과립법은 제조 공정상의 차이가 있고 각각의 제정법으로 제조된 정제의 특성은 ‘함량 균일성, 봉해 시간, 유동성, 경도, 유연물질 발생량’ 등에서 서로 차이가 있으므로, 실질적 작용효과가 다르다.”

57) 대법원 2021. 1. 28. 선고 2020후11059 판결[권리범위확인(특)].

IV. 제법한정물건(PbP) 청구항 관련 주요 대법원 판결

1. 특허성 판단에 관한 2011후927 편광필름 전원합의체 판결

대법원이 PbP 청구항에 대해 실시한 기존의 판결들이 존재하였으나, 2015년 대법원이 PbP 청구항에 대해 전원합의체 판결을 선고함에 따라 그 기존의 판결들은 중요하지 않은 것들이 되었다. 그러므로, PbP 청구항에 관한 우리 대법원 판결은 2015년 전원합의체 판결부터 파악하여도 무방하다. 대상 2011후927 사건은 특허 제696918호의 무효에 대해 다툰 것으로서 편광필름의 제조방법이 기재된 대상 PbP 청구항(제9항)이⁵⁸⁾ 해석되었다.⁵⁹⁾ 대상 판결이 제시한 법리는 다음과 같다.

가. 진정·부진정 PbP 청구항 구분법의 폐기

대상 2011후927 판결은 PbP 청구항을 진정과 부진정으로 구분하는 기존의 법리를 폐기하였다.⁶⁰⁾ 진정 PbP 청구항과 부진정 PbP 청구항을 구분하는 것이 일반적으로는 그다지 어렵지 않으나 간혹 어렵기도 하고, 설혹 어렵지 않아도 그것을 구분하는 작업을 추가하는 것이 실무적으로

58) “청구항 9. 일축연신에 사용되는 폴리비닐알코올계 중합체 필름이 1 이상 100 미만의 중량 옥조비의 30-90℃의 온수에서 세정하여 수득되는 텃 상태의 폴리비닐알코올계 중합체를 함유하고, 막제조 원료의 아세트산나트륨의 함유량이 폴리비닐알코올계 중합체에 대하여 0.5 중량% 이하인 막제조 원료를 사용하여 막제조되는, 10cm 정사각형이고 두께가 30-90μm인 폴리비닐알코올계 중합체 필름을 50℃의 1ℓ 수중에 4시간 방치했을 때의 폴리비닐알코올계 중합체의 용출량이 10-60ppm인 폴리비닐알코올계 중합체 필름을, 4-8배의 연신 배율로 일축연신하는 공정, 염색하는 공정 및 고정처리하는 공정을 포함하는 공정으로부터 제조되는 편광필름.”

59) 대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결.

60) “제조방법이 기재된 물건발명을 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 있는지 여부로 나누어, 이러한 특별한 사정이 없는 경우에만 그 제조방법 자체를 고려할 필요가 없이 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 선행기술과 대비하는 방법으로 진보성 유무를 판단해야 한다는 취지로 판시한 대법원 2006. 6. 29. 선고 2004후3416 판결 ... 등을 비롯한 같은 취지의 판결들은 이 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 모두 변경하기로 한다.”

약간의 부담을 추가하는 것이 되므로 그 구분작업이 필요하지 않게 하였다는 점에서 대상 판결의 의의가 있다.

나. 특허성 판단에 관한 법리 = 제조방법의 반영

대상 2011후927 판결은 (진정·부진정의 구분 없이 모든) PbP 청구항의 특허성 판단과 관련하여 ① 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악하지 않는다는 점, ② 제조방법에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 ‘물건’으로 파악해야 한다는 점을 실시하였다.⁶¹⁾

①번 실시와 관련하여, 해당 발명의 실체가 물건이라는 점을 감안하고, PbP 청구항을 둔 명세서의 경우 제조방법 자체를 별도의 방법청구항으로 두기도 한다는 점을 감안하면, ①번 실시는 타당한 것이라고 생각된다.

②번 실시와 관련하여, 대상 판결은 (청구항 작성자의 의사를 존중하여) 제조방법의 기재(한정)를 없는 것으로 무시하는 것이 아니라 그 제조방법에 의해 해당 물건의 구조나 성질이 변화된 바를 감안하여 특허성을 판단하게 한다. 그러므로, 대상 판결은 물건자체설을 적용한 것이 된다. 사실, 대상 사건의 발명은 물건에 관한 것이고 대상 청구항은 진정 PbP 청구항이므로, 물건자체설을 적용하는 것이 타당하였다.

2. 권리범위 확인에 관한 2013후1726 축추출물 판결⁶²⁾

위장질환 치료제용 축추출물 권리범위 확인 사건에서, 대법원은 PbP 청구항의 권리범위 판단 단계에서의 법리를 다음과 같이 제시하였다.

가. 진정·부진정 구분법의 폐기

대상 2013후1726 판결은 진정 PbP 청구항과 부진정 PbP 청구항을

61) “따라서 제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건을 판단함에 있어서 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는지 여부를 살펴야 한다.”

62) 대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후1726 판결.

달리 해석하지 않았다.⁶³⁾ 이는 2011후927 전원합의체 판결이 실시한 바를 그대로 이어받은 것이다.

나. 일원설 적용

대상 2013후1726 판결이 2011후927 편광필름 전원합의체 판결이 제시한 ‘제조방법을 반영하여 판단하는 방법’이 특허성 판단에서와 동일한 방법으로 권리범위 판단에서도 통일적으로 적용되어야 한다고 실시하였다.⁶⁴⁾ 2011후927 전원합의체 판결은 특허성 판단에 관한 법리만을 제시한 것이었는데, 금번 2013후1726 축추출물 판결이 그 법리를 권리범위 판단에까지 확장하였다.

대상 2013후1726 판결이 ‘이원설’을 인정한 것이라는 해석이 존재한다.⁶⁵⁾ 그러나 그 해석은 타당하지 않다. 대상 판결이 특허성 판단에서와 같이 권리범위 판단에서도 통일적으로 적용되어야 한다고 실시한 바에 따르면, 대상 판결이 ‘일원설’을 적용한 것이라고 보는 것이 타당하다.

다. 발명의 실체가 물건인 PbP 청구항에 대해 물건자체설 적용

대상 판결은 발명의 실체가 물건이라고 보고,⁶⁶⁾ 대상 PbP 청구항에

63) “한편 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 의하여만 물건을 특정할 수밖에 없는 사정이 있을 수 있지만 이러한 사정에 의하여 제조방법이 기재된 물건발명이라고 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 아니다.”

64) “그리고 제조방법이 기재된 물건발명에 대한 위와 같은 특허청구범위의 해석방법은 특허침해소송이나 권리범위확인심판 등 특허침해 단계에서 그 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하면서도 마찬가지로 적용되어야 할 것이다.”

65) 손천우, 앞의 논문, 244면(“따라서 결국 물건동일설을 취하는 것으로 원칙을 밝혔지만 ... 특허청구항해석의 이원론의 입장으로 침해사건에서 제조방법으로 한정하여 해석할 여지를 남겨놓았다.”); 249면(“한편 대상판결은 청구항의 해석기준에 대해 일원론을 밝힌 것처럼 보이지만, 청구항해석의 이원론 때문에 결과적으로 특허요건과 침해판단의 결과가 달라지게 되고, 사안에 따라서는 ‘제조방법’의 기재로 한정해석할 여지를 남겨 두었다.”).

66) “이 사건 제7항 발명의 권리범위를 해석함에 있어서 그 유효성분은 ‘자세오시딘’이라는

대해 물건자체설을 적용하여 권리범위를 판단하였다.⁶⁷⁾ 그 이론은 특허성 판단에도 그대로 적용될 것이다.⁶⁸⁾

라. 제법한정론 적용 가능성 인정

대상 판결은 제법한정설의 적용 가능성을 인정한 것이다. 즉, 발명의 실체에 비추어 권리범위가 지나치게 넓게 되는 경우 “그 권리범위를 특허청구범위에 기재된 제조방법의 범위 내로 한정할 수 있다.”⁶⁹⁾

3. 특허성 판단에 관한 2013후631 겹 서포터 판결

대상 PbP 청구항의 전체부에 겹 서포터의 제조방법이 기재되어 있는데, 대상 판결은 “그 기술적 구성이 그 제조방법 자체에 의하여 한정되는 아니하지만 그 제조방법에 의하여 최종생산물인 겹 서포터의 구조나 성질 등이 특정된다면 이러한 구조나 성질 등은 겹 서포터의 구성으로서 고려하여야 할 것”이라고 실시하였다.⁷⁰⁾ 그 후 대법원은 해당 제조방법까지 고려하여 특정되는 구성 2, 3을 선행기술과 대비하여 진보성을 부정하였다. 이러한 판단방법은 제조방법을 없는 것으로 무시하고 판단하는 것이 아니라, 그 제조방법이 해당 물건에 미친 구조적 또는 성질적 영향까지 고려하여 판단하는 것이며, 그런 점에서 대상 2013후631 겹

단일한 물건 자체라고 해석하여야 한다.”

67) “따라서 확인대상발명의 경우 그 유효성분인 앞서 본 ‘쑤추출물’이 이 사건 제7항 발명의 유효성분인 ‘자세오시딘’과 동일하거나 균등하다고 할 수는 없고 ...”.

68) 조영선, “제조방법이 기재된 물건 청구항의 신규성·진보성 판단 = 대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결에 대한 비판적 검토”, 저스티스 제148호, 한국법학원, 2015, 266면(“물건이 가지는 기술적 효과가 다르면 그 구성도 다르다는 경험칙을 근거로 ① 물건을 제조하는 방법이 선행기술과 다르고 ② 그 결과물의 물적 특성이 뚜렷이 다르거나 기술적 효과가 의미 있게 달라짐이 확인되면 물적 구성도 서로 다른 것이라는 추론을 통해 이 문제를 해결하는 것이 합당하다.”).

69) “다만 이러한 해석방법에 의하여 도출되는 특허발명의 권리범위가 명세서의 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.”

70) 대법원 2015. 6. 11. 선고 2013후631 판결[등록무효(특)].

서포터 판결은 2011후927 편광필름 전원합의체 판결이 제시한 법리를 이어받은 것으로 생각된다.

4. 소결

위 3개 판결을 요약하면 다음의 표가 생성된다. 다음 표는 발명의 실체가 물건인 경우에는 특허성 판단 및 권리범위 확인에서 동일하게(일원설) 물건자체설이 적용됨을 말한다. 당연히, 발명의 실체가 제조방법인 경우에는 특허성 판단 및 권리범위 확인에서 동일하게 제법한정설이 적용되어야 할 것이다.

<p>○ 특허성 판단에 관한 2011후927 편광필름 전원합의체 판결</p> <ul style="list-style-type: none"> - 진정·부진정 PbP 청구항 구분법의 폐기 - 특허성 판단에 관한 법리 = 제조방법에 의한 최종 물건(물건자체설 적용) 	<p>○ 권리범위 확인에 관한 2013후1726 축추출물 판결</p> <ul style="list-style-type: none"> - 진정·부진정 구분법의 폐기 - 일원설 적용 - 발명의 실체가 물건인 PbP 청구항에 대해 물건자체설 적용 	<p>○ 특허성 판단에 관한 2013후631 겹 서포터 판결</p> <ul style="list-style-type: none"> - 발명의 실체가 제조방법인 PbP 청구항에 대해 제법한정설 적용
---	---	--

V. 우리 학설

PbP 청구항의 해석방법에 관하여는 (유사한 사례를 찾기 힘들 정도로) 매우 많은 실무자 및 학자가 나름의 견해를 피력하였다. 그 견해 각각을 소개하기에는 지면이 허락하지 않으므로, 본 논문에서는 그 견해들을 요약, 정리하는 다음의 표를 제시하는 선에서 그치고자 하며, 본 논문의 주

장과 관련된 견해는 제VI절에서 그때그때 인용, 소개할 것이다. 주지된 바와 같이, 일원설은 청구항의 해석에 있어서 특허성 판단에서와 권리범위 판단에서 일관되게 해석해야 한다는 이론이며, 이원설은 그 두 판단에서 다르게 해석할 수 있다는 이론이다.⁷¹⁾

일원설	일원설 1	물건자체설	유영선, ⁷²⁾ 강경태, 박영규, ⁷³⁾ 송재섭, ⁷⁴⁾ 일본 최고재 1204 판결 ⁷⁵⁾⁷⁶⁾
		원칙적 동일성설	최성준, ⁷⁷⁾ 조영선, ⁷⁸⁾ 유영선 ⁷⁹⁾
	일원설 2	제법한정설	김관식, ⁸⁰⁾ 박영규 ⁸¹⁾
일원설 3	발명의 실체에 따라 물건자체설 또는 제법한정설을 통일적으로 적용 = 발명실체설	정차호·신혜은 ⁸²⁾ 반용병 ⁸³⁾ 2004후3416 판결 ⁸⁴⁾⁸⁵⁾	
이원설	이원설 1	특허성 판단 = 물건자체설 침해 판단 = 제법한정설	손천우, ⁸⁶⁾ 유영선, ⁸⁷⁾ 윤태식, ⁸⁸⁾ 조현래 ⁸⁹⁾ 특허법원 2005허10947 판결 ⁹⁰⁾
	이원설 2	특허성 판단 = 제법한정설 침해 판단 = 물건자체설	없음

71) 차상욱, 앞의 논문, 11면(“나아가 특허성 판단과 침해판단에서 동일한 기준에 따라 판단하는지(일원설)와 다른 기준으로 판단하는지(이원설)로 구분하기도 한다.”).

72) 유영선, 앞의 논문, 34면(“특허청구범위의 해석을 특허부여 단계와 특허침해 단계에서 다르게 하여야 할 근거가 없으므로, PbP 청구항의 경우에도 이들 단계에서 모두 동일성설을 취하여 특허청구범위를 해석함이 논리적 일관성이 있는 타당한 해석론이다.”).

73) 박영규 논문은 물건자체설을 지지하면서도, 특허성 증명책임을 출원인에게 전환하는 법리를 제안하고 있다. 다만, 물건자체설에도 다음의 단서를 두고 있다: “그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 없는 이상 ...”. 박영규, “제법한정 물건 발명(Product-by-process) 청구항의 해석”, 정보법학 제14권 제2호, 한국정보법학회, 2010.

74) 송재섭, 앞의 논문.

75) 平成27年6月5日最高裁判決, 平成24(受)1204号, 判例タイムズ 1417号 79頁 以下.

- 76) 명확성 요건의 충족을 전제로 한다. 강헌, “제조방법이 기재된 물건 발명 청구항의 해석에 관한 연구 -平成27年6月5日 日本最高裁判決을 중심으로-”, 아주법학 제13권 제2호, 아주대학교 법학연구소, 2019, 340-341면(“최고재 판결에 따르면 명세서에 PbP 청구항이 기재된 경우 우선 명확성 요건을 검토하여 불가능·비실제적 사정이 없는 PbP 청구항은 그 요건을 충족하지 못하여 특허가 거절(또는 무효)되고, 불가능·비실제적 사정이 있는 PbP 청구항만이 적법한 청구항으로 인정되며 이러한 경우 권리범위와 특허요건의 판단에 있어서 물동일설을 취하고 있다.”).
- 77) 최성준, “Product by Process Claim에 관하여”, 민사재판의 제문제 19권, 한국사법행정학회, 2010, 687면.
- 78) 조영선, 앞의 논문, 143-144면.
- 79) 유영선 논문은 물건자체설을 지지하면서도 다만, “명백히 불합리한 예외적인 사안”에 대하여는 제법한정설을 적용할 수 있는 여지를 남겨두고 있다. 유영선, 앞의 논문, 34면(“예를 들어, 앞서의 Atlantic Thermoplastics Co. Inc. v. Faytex Co. 사건에서, 그 명세서에 “그와 같은 제조방법에 의한 현저한 작용효과(ex 탄성체의 결합이 견고해짐)를 강조하면서, 그러한 ‘제조방법’에 의한 신발 깔창이 아니고서는 자신의 의도한 기술내용을 달성할 수 없고, 따라서 그 ‘제조방법’의 탁월성에 발명의 본질이 있다”는 취지의 기재가 되어 있다면, 명세서의 기재에 따를 때 발명의 실체는 ‘그 제조방법 자체’로 보이므로, 이에 상응하게 ‘제조방법’의 범위 내에서만 특허권이라는 독점권을 부여하는 것이 특허법 원리와 실질적 정의에 부합한다고 할 수 있다.”).
- 80) 김관식, “제조방법에 의한 물건 형식(Product-by-Process) 청구항의 해석”, 정보법학 제14권 제2호, 한국정보법학회, 2010, 98면.
- 81) 박영규 논문도 어떤 특정한 경우에는 제법한정설이 적용될 수 있음을 인정한다. 박영규, 앞의 논문, 23면(“즉 물건의 제조방법을 기재하지 않는 한 그 물건발명을 특정 하는 것이 불가능하거나 적절하지 않은 경우에는 그러한 제조방법이 발명의 대상이 된 물건의 구성을 특정하기 위한 요건으로서 중요한 의미를 가질 수 있고, 그러한 한도에서 그 발명의 신규성, 진보성을 판단하는데 제조방법이 함께 고려될 수 있을 것이다.”).
- 82) 차상욱, 앞의 논문, 13면(정차호·신혜은의 발명실체설을 광의의 제법한정설로 분류).
- 83) 반응병, 앞의 논문, 158-159면.
- 84) “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.”
- 85) 부진정 PbP 청구항에 물건자체설을 적용한 것이고, 특별한 사정이 있는 진정 PbP 청구항에는 제법한정설의 적용이 가능함을 실시한 것이다. 같은 해석: 손천우, 앞의 논문, 245면.
- 86) 손천우, 앞의 논문, 250면(“따라서 청구항의 기술적 범위도 청구항에 기재된 제조방법에 의해 제조된 물건에 한정되는 것으로 해석해야 하고, 문언의 범위를 초과하여 그 밖의 제조방법까지 포함하는 것으로 해석하는 것은 허용되지 않는다고 보는 것이 타당하다.”).
- 87) 유영선, 앞의 논문, 32면(“위와 같이 특허침해 단계에서 특허부여 단계에서와 다른 현상이

VI. 제법한정물건(PbP) 청구항의 새로운 해석론

위에서 대상 판결을 상세하게 분석하였고, PbP 청구항의 해석과 관련된 중요 3개 대법원 판결도 분석하였다. 그러한 분석의 결과로 PbP 청구항의 해석과 관련하여 다음과 같은 법리를 도출할 수 있다.

1. PbP 청구항이라는 이유로 바로 기재불비(명확성 요건 위반)로 처리하지 않음

가. 쟁점의 제시

유럽특허청에서도 PbP 청구항을 허용한다.⁹¹⁾ 그러나, 유럽특허청은 PbP 청구항의 형식으로 기재할 필요성이 인정되는 경우에만 PbP 청구항을 인정하고, 인정되지 않는 경우에는 거절한다. 필요성이 인정되는 경우에만 허용된다고 하여 그 법리를 ‘필요성의 원칙(rule of necessity)’

일어난다고 하여 논리적으로 모순되거나 특허 법리에 반하는 것은 아니고, 오히려 특허 법리에 부합하는 당연한 결과라고 ...”).

- 88) 윤태식 논문은 물건자체설을 원칙으로 하면서도 침해 판단의 국면에서는 발명의 실체가 분명한 경우 또는 출원인의 의도가 명세서, 출원이력에서 명백한 경우 제법한정설의 적용이 가능하다고 주장하였다.
- 89) 조현래, “특수한 형식의 특허청구범위 해석에 대한 연구”, 고려대학교 대학원 박사학위논문, 2007, 190면(발명한 기여에 상응하게 권리범위를 인정하여야 함을 논거로 제시함).
- 90) 특허법원 2006. 11. 1. 선고 2005허10947 판결[권리범위확인(특)](“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 형태를 달리하는 경우뿐만 아니라, 물리적으로 그 성질을 달리하거나 화학적 분석에 의해 구별될 수 있는 경우도 포함되는 것으로 보아야 할 것이다.”).
- 91) 강경태, 앞의 논문, 28면(“일본, 유럽 및 우리나라에서도 현재 물건발명의 청구항에서 제조방법을 기재하는 것 자체는 허용하고 있다.”).

이라고 칭한다.⁹²⁾ 일본 최고재판소 판결은 유럽의 필요성 원칙을 도입하였다고 평가되고, 그럼으로 인하여 부진정 PbP 청구항을 인정하지 않는 결과를 초래한다.⁹³⁾ 일본 최고재판소 판결에 따르면, 부진정 PbP 청구항은 그 형식 자체로 거절, 무효되므로 특허성, 권리범위 등을 판단할 여지가 없게 되고, 진정 PbP 청구항에 대하여 통일적으로 물건자체설을 적용할 수 있게 되는 것이다.⁹⁴⁾ 우리나라가 그 필요성 원칙을 우리 법리에도 도입할 것인지 여부가 쟁점이 된다.

나. 도입 찬성론

일본 최고재판소가 “명확성 요건을 도입함으로써 그 발명이 물건 그 자체에 특징이 있는 발명인지, 아니면 공지 물건의 제조 방법에 특징이 있는 발명인지를 심사 단계에서 명확히 함으로서 청구항의 권리범위의 공시 기능을 높이려는 것은 바람직하다”는 평가가 있다.⁹⁵⁾ 그 평가자는 “부진정 PbP 청구항을 물건의 발명으로서 허용하면 그 출원 심사나 침해 판단에서 그 청구항에 기재된 제조방법을 어떻게 해석해야 하는지에 관한 문제가 항상 발생하게 된다”는 이유를 명확성 요건의 근거로 제시한다.⁹⁶⁾ 손천우 논문은 특허성 판단에서 물건자체설을 적용하고, 침해 판단에서 제법한정설을 적용하는 것이 부진정 PbP 청구항의 남용을 막을 수 있다고 주장하였다.⁹⁷⁾ 그 주장은 일본 최고재판소가 부진정 PbP

92) Gregory S. Maskel, *Product-by-Process Patent Claim Construction: Resolving the Federal Circuit's Conflicting Precedent*, 17 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. 115, 146 (2006) (“But the E.P.O. also follows the Rule of Necessity, after the *International Flavors* case.”).

93) 손천우, 앞의 논문, 249면(“한편 최고재판소의 프라바스타틴 판결은 EPO의 PbP 청구항에 대한 심사기준과 같이 진정 PbP만을 허용하는 입장을 취하여 PbP 청구항에 사실상 필요성의 요건을 부활시켰다는 점에서 청구항의 인정범위를 극도로 좁게 만들었다.”).

94) 강현, 앞의 논문, 352면(“최고재판에 따르면 그 물건을 구조 또는 특성에 의하여 직접 특정하는 것이 불가능하거나 비실제적인 사정이 있는 경우 한정하여 PbP 청구항이 명확성 요건에 부합하는 것으로 보기 때문에 결국 부진정 PbP 청구항은 발명이 명확하지 않다는 이유로 거절될 것이고 진정 PbP 청구항만 PbP 청구항의 형식으로 존재하게 되는 바 ...”).

95) 신현철, 앞의 논문, 279-280면.

96) 신현철, 앞의 논문, 286면.

97) 손천우, 앞의 논문, 210면 요지(“특허요건 판단에서의 물건동일설이 침해판단에서의 한정설과 결합되었을 때 부진정 청구항의 남용을 막고 효율적인 제조방법 개발을 위한 혁신

청구항을 허용하지 않고자 하는 태도와 궤를 같이 한다고 생각된다.

다. 필자 및 대법원의 결론

PbP 청구항으로 인해 위에서 주장된 문제가 발생한다면 그 문제는 특허법 제42조 제6항의 개정으로 해결하여야 할 것이다. 그 규정의 존재에도 불구하고 법이 규정하지 않는 ‘불가능·비실제적 사정’의 요건을 도입할 수 없다고 생각된다. 특허법 제42조 제6항이 청구항을 자유롭게 기재하도록 허용한다.⁹⁸⁾ 그 규정에 근거하여 기능식 청구항, 의약품도 청구항, PbP 청구항 등이 허용되어 왔던 것이다.⁹⁹⁾ 일본 최고재판소가 말하는 명확성 법리는 필연적으로 ‘불가능·비실제적 사정’이 존재함을 출원인이 증명하게 하는데,¹⁰⁰⁾¹⁰¹⁾ 우리 특허법의 해석으로는 출원인에게 그러한 증명을 요구할 수가 없다. 우리 특허법은 거절이유 및 무효사유를 한정적으로 제시하고, 그 이유 또는 사유에 근거하여서만 등록거절 또는 특허무효가 가능하다. 출원인은 본인의 선택에 따라 PbP 청구항의 형식을 사용하게 된다. 그 형식 자체는 특허법 제42조 제6항에 의해 허용된다. 다만, 그 PbP 청구항의 기재가 발명의 실체 및 범위(외연)를 명확하

도 보호할 수 있으며 청구항의 문언에 대한 제3자의 신뢰도 보호함과 아울러 침해 여부에 대한 예측 가능성도 높일 수 있다.”).

98) 박길재, “제42조”, 특허법주해 I(정상조·박성수 공편), 박영사, 2010, 546면(“이렇게 다양한 청구항이 등장한 근원은 발명의 속성이 다양하기 때문이다. 즉 지구상에는 다양한 기술분야가 있으며, 해결하고자 하는 과제도 다양하고, 그러한 과제를 해결하기 위한 수단도 하나의 과제에 여러 가지가 존재할 수밖에 없는데, 그 해결수단이라 할 수 있는 발명을 가장 잘 기술하기 위해서는 그 특정하는 방식도 다양할 수밖에 없는 것이다.”).

99) 김원준, “기능식 청구항의 해석 및 거절방법에 관한 고찰”, 법학논총 제30권 제1호, 전남대학교, 2010, 336-337면(“2007년 7월 1일부터 시행된 개정 특허법(법률 제7871호) ...에서 ... 제42조 제6항 ... 의 규정이 신설되었다. 이 규정의 취지는 출원인으로 하여금 청구항을 구성이 아닌 발명의 목적을 실현하는 기능이나 물질 등으로 청구항을 다양한 표현 방법으로 기재하는 것을 허용하여 기술의 다양화에 따른 발명의 적절한 보호수단을 제공하고자 하는 것으로 해석된다.”).

100) 신현철, 앞의 논문, 280면(“이에 대한 특허 출원인의 대응으로서는 ①‘불가능·비실제적 사정’이 존재한다는 것을 의견서 등에서 주장·입증하거나 ...”).

101) 일본 심사기준 제Ⅱ부 제2장 제3절 4.3.2 ‘물건의 발명에 관한 청구항에 그 물건의 제조 방법이 기재되어 있는 경우’(출원인이 발명의 상세한 설명이나 의견서 등에서 주장·입증하여야 함을 설명).

게 하지 못하는 경우에는 그 청구항은 제42조 제4항 제2호에 근거하여 거절, 무효될 수 있을 뿐이다. 즉, ‘불가능·비실제적 사정’은 우리 특허법이 규정하는 요건이 아니다. 물론, 일본 특허법에서도 그러하다. 해당 PbP 청구항에 있어서 발명의 실체 및 범위(외연)가 명확하지 않다는 이유로 거절, 무효하는 것은 가능하지만, 어떤 발명을 PbP 청구항의 형식으로 기재하는 것에 ‘불가능·비실제적 사정’이 존재하는지 여부는 법이 규정하는 요건이 아닌 것이다. 일본에서 최고재판소가 요구한 명확성 요건에 대한 비판이 비등하다. 즉, 개정된 특허법 제36조 제5항의 입법취지에 따라 실무에서 PbP 청구항을 허용하여 왔다는 점,¹⁰²⁾ 그 이전의 법원 판결들도 인정하여 왔다는 점이 비판의 논거이다. 결론적으로, 일본 최고재판소가 제시한 명확성 요건은 우리나라로서는 (특허법 제42조 제6항의 기본취지에 반하므로) 수용하기 곤란하다.¹⁰³⁾ 특허법 제42조 제6항이 청구항 기재의 자유도를 높인 것이라는 점에 근거하면, 그 규정으로 인해 PbP 청구항의 기재를 원천적으로 허용하지 않는 것은 어렵다고 보아야 한다.¹⁰⁴⁾

우리 대법원은 지금까지 여러 사건에서 PbP 청구항에 명확성 요건을 적용한 바가 없으며, 오히려, 일반 청구항에서 적용되는 일반적인 명확성 요건이 PbP 청구항에도 그대로 적용되어야 한다고 실시한 바 있다.¹⁰⁵⁾

102) 조영선, “제조방법이 기재된 물건 청구항의 신규성·진보성 판단”, 저스티스 제148호, 한국법학원, 2015, 246면(“[일본] 특허법 제36조의 개정을 통해 청구항에 기재되어야 하는 사항이 ‘발명의 구성에 없어서는 안되는 사항’으로부터 ‘발명을 특정하는 데 필요하다고 인정되는 사항’으로 바뀐에 따라 물건발명을 그 구조 대신 제조방법으로 특정하는 일이 널리 행해지고 허용되고 있다고 한다 (牧野利秋 等 編, 知的財産法の理論と實務, 特許法 [I], 新日本法規, 2007, 139면”).

103) 강헌, 앞의 논문, 355면(“무엇보다도 최고재의 이러한 태도는 기술의 다양화에 따른 발명의 적절한 보호를 위하여 청구항에 대한 출원인의 자유로운 기재를 규정한 2007년 개정 특허법 제42조 제6항의 기본 취지에 배치되는 것으로 특허법이 나아갈 방향은 아니라고 생각된다. 따라서 최고재 판결이 제시한 명확성 요건에 대한 검토는 우리나라의 PbP 청구항의 해석에서 굳이 수용할 필요는 없다고 생각된다.”).

104) 유영선, 앞의 논문, 10면(“더욱이, 특허법이 2007. 1. 3. 개정되면서 제42조 제6항을 신설함으로써 발명을 보다 자유롭게 특정할 수 있도록 허용하였으므로, 앞으로 더 많은 PbP 청구항이 출원될 것으로 보이고 ...”).

105) 대법원 2021. 12. 30. 선고 2019후10296 판결(“또한 발명이 명확하게 적혀 있는지 여부는 통상의 기술자가 발명의 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려하

심사관이 어떤 PbP 청구항을 제42조 제4항 제2호가 규정하는 명확성 요건을 근거로 거절이유를 통지하는 경우에도, 출원인에게 일반 청구항으로 기재할 수 없는 ‘불가능·비실체적 사정’의 존재를 주장, 증명하게 할 것이 아니다. 해당 PbP 청구항의 실체가 물건발명인지 방법발명인지가 명확하지 않아서 자연스럽게 권리범위도 명확하지 않다는 이유로 그 발명의 실체를 명확하게 할 것을 요구해야 한다. 만약, 해당 청구항이 부진정 PbP 청구항이라 하더라도 발명의 실체 및 범위(외연)가 명확하다면 제42조 제4항 제2호에 근거한 거절은 적절하지 않은 것이다.¹⁰⁶⁾

국내에서 PbP 청구항의 기재를 아예 허용하지 않아야 한다는 주장은 발견되지 않는다.¹⁰⁷⁾ 미국의 *Pilkington* 판결도 대상 청구항이 PbP 청구항임을 인정한 후, 그 청구항이 발명을 명확하게 특정하고 있음도 인정하였다.¹⁰⁸⁾ 미국 특허상표청의 심사지침서(MPEP)는 PbP 청구항의 기재를 적법한 것으로 인정한 여러 판결들을 인용하고 있다.¹⁰⁹⁾ 일반 청구항도 그러하듯이, 당연히 PbP 청구항도 발명을 명확하게 특정하지 못하는

여 청구범위에 기재된 사항으로부터 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 있는지에 따라 개별적으로 판단하여야 하고, 단순히 청구범위에 사용된 용어만을 기준으로 하여 일률적으로 판단하여서는 안 된다(대법원 2017. 4. 7. 선고 2014후1563 판결.”).

- 106) 참고로, 미국에서는 늦어도 1891년 이래로 PbP 청구항이 적절하며 필요하다고 인정하여 왔다. See, e.g., *Ex parte Painter*, 1891 C.D. 200, 200-01 (Comm'r Pat. 1891); *In re Thorpe*, 777 F.2d 695, 697 (Fed. Cir. 1985); *In re Brown*, 459 F.2d 531, 535 (C.C.P.A. 1972); *In re Steppan*, 394 F.2d 1013, 1018 (C.C.P.A. 1967). 모두 다음에서 재인용: James G. McEwen & Ramya Possett, *The Broadening Chasm Between Claim Interpretation During Litigation and Examination for Product-by-Process Claims*, 3 *Landslide* 13, 15, fn 26 (2011).
- 107) 유영선, 앞의 논문, 6면(“이에 물건의 발명에 대해 그 물건의 제조방법에 의하여 특정되는 청구항의 기재, 즉 PbP 청구항도 허용하게 되었다.”)(인용: 윤태식, “제조방법 기재 물건 청구항의 청구범위 해석과 관련된 쟁점”, 특별법연구 11권, 사법발전재단, 2014, 397-398면).
- 108) *In re Pilkington*, 411 F.2d 1345, 1348 (CCPA 1969).
- 109) USPTO, MPEP 2173.05(P) (CLAIM DIRECTED TO PRODUCT-BY-PROCESS OR PRODUCT AND PROCESS), Ninth Edition, Revision 10.2019, Last Revised in June 2020 (“*Purdue Pharma v. Epic Pharma*, 811 F.3d 1345, 1354, 117 USPQ2d 1733, 1739 (Fed. Cir. 2016); *In re Luck*, 476 F.2d 650, 177 USPQ 523 (CCPA 1973); *In re Pilkington*, 411 F.2d 1345, 162 USPQ 145 (CCPA 1969); and *In re Steppan*, 394 F.2d 1013, 156 USPQ 143 (CCPA 1967).”).

경우가 있을 것이고, 그 경우에는 우리나라에서는 특허법 제42조 제4항 제2호를 근거로 거절 또는 무효될 것이고, 미국에서는 미국 특허법 제 112(b)조를 근거로 거절 또는 무효될 것이다.¹¹⁰⁾

2. 진정·부진정 PbP 청구항 구분법의 폐기

가. 진정·부진정 PbP 청구항 구분법의 폐기

PbP 청구항을 진정 PbP 청구항과 부진정 PbP 청구항으로 구분하여 달리 해석하자는 견해에 반대하는 견해도 있다. 예를 들어, 유영선 논문은 그 두 청구항을 구분하는 것이 불가능하거나 매우 어렵다는 이유로 구분하는 법리에 반대한다. 그런데 그 논문은 ‘필요한’ 경우에 제조방법으로 한정하여 청구항을 해석하여야 한다고 주장하면서 “명세서의 기재 등을 참작해서 ... 충분히 골라낼 수 있으므로, 실무상 아무런 문제가 없다”고 설명한다.¹¹¹⁾ 그 설명에 따르면 명세서의 기재 등을 참작해서 진정 PbP 청구항과 부진정 PbP 청구항을 구분하는데 아무런 문제가 없는 것이다.

유영선 논문은 PbP 청구항을 진정 PbP 청구항과 부진정 PbP 청구항으로 구분하여 해석할 필요가 없다고 주장하며, 그 논거를 아래 표의 왼쪽과 같이 제시한다. 그러나, 그러한 논거들은 아래 표의 오른쪽이 설명하는 바와 같이 근거가 취약한 것들이다.

유영선 논문의 논거	필자의 반박
i) 이들 발명이 모두 ‘물건의 발명’인 점에서 차이가 없음에도 그 특허청구범위 해석을 달리 할 근거가 없는 점	출원인이 진정 PbP 청구항을 통해 청구한 것은 새로운 ‘물건’이고, 부진정 PbP 청구항을 통해 청구한 것은 기존 물건의 새로운 ‘제조방법’이므로 두 다른 청구항에 대해 다른 해석을 하는 것이 바람직함

110) MPEP, supra, 2173.05(p) (“A claim . . . may contain a reference to the process in which it is intended to be used without being objectionable under 35 U.S.C. 112(b) or pre-AIA 35 U.S.C. 112, second paragraph, so long as it is clear that the claim is directed to the product and not the process.”).

111) 유영선, 앞의 논문, 34면.

ii) 知財高裁 大合議 판결에서와 같이 부진정 PbP 청구항에 대해 한정설을 취하는 경우 방법발명과 같아짐에도 방법발명의 형태가 아닌 PbP 청구항의 형태를 인정할 필요가 있는지 의문인 점	제42조 제6항이 여러 다양한 형태의 청구항의 기재를 허용하고 있으므로 부진정 PbP 청구항의 기재를 인정하여야 함. 이런 점에서 일본 최고재 판결의 명확성 법리를 우리나라에서 받아들이기 어려움
iii) 진정 PbP와 부진정 PbP 사이에 특허청구범위의 해석이 완전히 달라짐에도, 실제 사례에서 양자를 구분하는 것이 매우 어려운 사례가 많아 혼란이 불가피한 점	청구된 발명이 무엇인지를 파악, 구분하는 것은 심사, 심판, 소송 업무의 출발점이자 핵심임. 대부분의 사례에서는 구분이 어렵지 않으며, 구분이 어려운 특별한 경우에는 심사관이 그 구분이 용이하도록 청구항 보정을 유도해야 함
iv) 미국, 유럽에서는 채택하지 않는 일본 知財高裁의 독자적인 견해에 불과한 점	미국, 일본, 우리나라의 여러 판결들이 부진정 PbP 청구항에 대해 제법 한정설을 적용한 바 있음

나. 대법원 = 진정·부진정 PbP 청구항 구분법의 폐기

지금까지의 논의는 어떤 청구항이 진정 PbP 청구항인지, 부진정 PbP 청구항인지 또는 해당 발명의 실체가 물건에 있는지, 방법에 있는지에 집중하였다. 한 예로, 강경태 논문은 PbP 청구항에서 제조방법은 발명의 구성요소가 아니라고 보아야 한다고 주장하면서 물건자체설을 지지하였다. 물건 그 자체로 보더라도 침해소송에서 “무효항변 또는 권리범위 부정을 통해 특허권행사가 허용되지 않을 것이므로, 제조방법을 한정사항으로 보지 않는다고 하여 결코 자신이 발명한 것 이상으로 보호되지 않는다”는 논거가 제시되었다.¹¹²⁾ 그러나, 본 논문이 분석한 대법원의 4개 판결에 따르면 그러한 구분이 필요하지 않다. 그러한 점에서 대법원이 정립한 법리는 PbP 청구항을 일반 청구항과 달리 보지 않고, 그 청구항에 기재된 (제조방법을 포함하여) 한정어 그 물건발명의 구조 및 성질에 미치는 영향을 기준으로 일원설에 근거하여 특허성 및 권리범위를 판단하는 것이다. 달리 말하면, 대법원은 일원설 및 구성요소완비의 원칙이 PbP 청구항에도 그대로 적용된다고 실시한 것이다. 이에 관하여는 아래

112) 강경태, 앞의 논문, 41-42면.

에서 자세히 논증한다.

다. 필자의 판단

PbP 청구항을 진정 PbP 청구항과 부진정 PbP 청구항으로 구분할 수 있음에도 불구하고, 우리 대법원은 그러한 구분법을 폐기하였다. 필자가 생각하기로는 구분법을 폐기한다고 하여도 여차피 청구항의 구성요소를 따짐으로 인해 발명의 실체가 그 판단에 영향을 미칠 것이므로, 그러한 폐기가 특허권자나 제3자에게 해롭지도 않고 청구항의 공시기능을 저하하지도 않는다. 그런 점에서 대법원이 2011후927 전원합의체 판결에서 그러한 구분을 최초로 폐기하였고, 그 후 2013후1726 판결에서 그 설시를 그대로 이어받았다.

3. 특허성 판단에서의 PbP 청구항의 해석

가. 기존의 특허성 판단에서의 물건자체설

대부분 또는 모든 국내의 논문들은 각국의 실무가 특허성 판단의 국면에서는 물건자체설을 적용하고 있다고 소개하고, 그러므로 우리나라도 그러하여야 할 것으로 단정하는 태도를 보인다.¹¹³⁾ 특허성 판단에서는 물건자체설이 적용된다는 점에 의견이 일치된다는 오해도 존재한다.¹¹⁴⁾ 나아가, 미국에서도 특허성 판단 시에는 물건자체설로 통일되어 있다고 설명한다.¹¹⁵⁾ 일본 최고재판소의 명확성 법리에 따르면, 진정 PbP 청구

113) 송계섭, 앞의 논문, 45면(“각국의 실무는 권리부여 단계에서는 동일성설을 따라 제조방법 여부를 불문하고 물건 그 자체만을 기준으로 PbP 청구항의 신규성·진보성을 판단하는데에 대부분 일치하고 있다.”).

114) 손천우, 앞의 논문, 217면(“특허요건 판단에서 발명의 신규성·진보성 등을 제조방법에 구애되지 않고 물건 그 자체로 판단해야 한다는 점에 대해서는 실무와 다수의 학설의 입장이 일치하고 있는데 반해 ...”); 박길재, “제42조”, 특허법주해 I(정상조·박성수 공편), 박영사, 2010, 553면(“PbP 청구항은 예외적으로 인정되는 것이므로 매우 엄격히 해석되고 있는데, 비록 물건이 제법으로 한정되어 있다고 하더라도 특허성 판단시에는 물건의 청구항으로 인식된다.”).

115) 강경태, 앞의 논문, 29면(인용: *In re Brown*, 459 F.2d 531 (C.C.P.A. 1972); *In re Thorpe*, 777 F.2d 695 (Fed. Cir 1985)).

항은 허용하되 그 발명의 실체가 물건이므로 특허성 판단에서는 물론이고 권리범위 판단에서도 물건 자체를 기준으로 판단하게 된다. 부진정 PbP 청구항은 아예 허용하지 않으므로 부진정 PbP 청구항에 대하여는 특허성, 권리범위를 판단할 필요가 없게 된다. 따라서 PbP 청구항을 물건 자체로 해석하여도 그 발명의 실체에 부합하게 되는 것이다. 그러나, 명확성 요건 또는 필요성 원칙을 적용하지 않는 우리나라에서는 그러한 법리를 따를 수 없고, 그래서 대법원은 우리만의 독특한 법리를 제시하였다.

나. 우리 대법원 판결이 제시한 법리 = 제조방법의 물건에 대한 영향 고려

우리 대법원은 특허성 판단과 관련하여 2011후927 전원합의체 판결에서 모든 PbP 청구항을 제조방법에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악해야 한다고 실시하였다.¹¹⁶⁾ 그리고, 2013후631 겹 서포터 판결에서도 그 법리를 그대로 이어받았다.¹¹⁷⁾ 본 논문이 상세히 분석한 2020후11059 직타법 정제 판결은 권리범위에 관하여 판단한 것이나, 그 판단방법이 일원설에 따라 특허성 판단에도 그대로 적용될 것이므로, 그 판단방법에 근거하면 대법원이 특허성 판단에서도 제법한정설을 적용하였다는 결론이 도출된다.

다. 2020후11059 직타법 정제 판결의 특허성 판단에서의 적용

대상 판결의 하급심 법원인 특허법원은 특허성 판단에 관한 대법원 2011후927 전원합의체 판결의 법리는 권리범위 판단의 장면에서도 그대로 적용되어야 한다고 실시하였다.¹¹⁸⁾ 청구항 해석의 일원론을 실시한

116) “따라서 제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건을 판단함에 있어서 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는지 여부를 살펴야 한다.”

117) 대법원 2015. 6. 11. 선고 2013후631 판결[등록무효(특)].

118) 특허성 판단에 관한 2011후927 전원합의체 판결을 인용한 후, “그리고 제조방법이 기재된 물건발명에 대한 위와 같은 특허청구범위의 해석방법은 특허침해소송이나 권리범위 확인심판 등 특허침해 단계에서 그 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하면서도 마찬가지로 적용되어야 할 것이다(대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후1726 판결 참조).”

것으로 이해된다. 그 일원론을 역으로 적용하면, 금번 권리범위 판단에서의 판단방법은 특허성 판단에서도 그대로 적용되어야 할 것이다.

대상 사건에서의 대상 발명은 직타법에 관한 것이었고 확인대상발명은 습식과립법에 관한 것이었다. 만약, 습식과립법에 관한 기술이 선행기술이고 직타법에 관한 발명의 특허성을 판단하는 가상의 상황에서는 어떻게 판단되어야 하는가? 아래 표는 앞의 표에서의 확인대상발명을 선행기술로 변경한 것이다.

<대상 2020후11059 판결의 사안을 특허성 판단의 사안으로 변경한 가상사안>

구성	대상 발명	선행기술	대비
유효성분	폴라프레징크	폴라프레징크	동일
입도 분포(d90)	500 μ m 이하	30 μ m 미만	중복
제형	정제	정제	동일
제조방법	직타법	습식과립법	차이

위 표가 제시하는 가상사안에서 선행기술이 습식과립법을 개시하는데 반해, 대상 발명이 직타법을 청구하므로, 대상 발명의 (진보성 판단은 별론으로 하고) 신규성은 부정되지 않아야 한다.¹¹⁹⁾ 대상 직타법 정제 사건에서 특허심판원, 특허법원 및 대법원이 공통적으로 대상 발명이 직접 타정법으로 제조됨으로써 특정되는 구조와 성질을 가진 정제인데 반해, 확인대상발명은 습식과립법으로 제조됨으로써 특정되는 구조와 성질을 가진 정제이므로, 확인대상 발명이 대상 발명과 다르다고 판단한 바가 특허성 판단에서도 그대로 적용될 수 있는 것이다.

라. 발명의 실체가 방법인 경우 제법한정설이 타당함

유영선 논문은 발명의 실체에 따라 침해 판단의 국면에서 권리범위를 제한하는 것이 정의에 부합하는 것이라고 설명한다.¹²⁰⁾ 동일한 논리가

119) 물론, 그러한 제조방법의 차이에 기술적 진보가 인정되는지 여부의 진보성 판단은 별개의 쟁점이다.

120) 유영선, 앞의 논문, 32면(“대법원이 침해 단계에서 예외적으로 권리범위의 제한을 허용하는 근본적인 이유는, 그 명세서에 의해 파악되는 발명의 실체(가치)에 상응한 범위 내에

특허성 판단의 국면에서는 왜 적용될 수 없는가? 발명의 실체가 제조방법에 있으므로 특허권자가 그 범위를 넘어서서 권리를 행사하는 것이 정의에 반하듯이, 발명의 실체가 제조방법에 있는데도 불구하고 발명의 범위를 물건 자체에까지 넓혀서 특허를 거절하거나 무효시키는 것도 정의에 반한다고 생각된다. 대상 직타법 정제 사건에서 ‘직타법’이라는 중요한 한정을 무시하고 특허성을 판단하는 것은 출원인이 특정한 발명을 무시하고 완전히 다른 발명을 상정한 후 그 다른 발명을 근거로 특허성을 판단하는 것이 된다.

발명의 실체가 제조방법임에도 불구하고 무조건 물건자체설을 적용하는 법리는 유연한 해석을 “원천적으로 봉쇄”하는 법리라고 생각된다.¹²¹⁾ 발명의 실체가 제조방법이어서 침해를 판단하는 국면에서 제법한정설을 적용한 경우, 특허성 판단의 국면에서는 발명의 실체를 외면하고 물건자체설을 적용하는 것이 “논리적이지 못하다는 비판이 가능하다.”¹²²⁾ 발명의 실체에 따라 청구항을 해석하여야 한다고 설명하는 사례는 여러 군데에서 발견된다.¹²³⁾

마. 손천우 논문에 대한 검토

특허성 판단의 국면에서도 해당 발명의 실체가 제조방법에 있다면 그 제조방법에 한정하여 해당 발명을 해석해야 한다. 그렇게 해석해야 하는 이유를 손천우 논문의 아래 표현을 빌려 제시하고자 한다.

서만 독점권을 부여하는 것이 특허법의 원리와 실질적 정의에 부합하기 때문이다.”).

- 121) 유영선, 앞의 논문, 29면(“이에 대해서는, 동일한 ‘제조방법’의 범위에서만 권리범위를 인정함이 구체적 타당성에 부합하는 예외적인 사안이 있을 수 있음에도 그 여지를 원천적으로 봉쇄하는 문제점이 있다는 비판이 가능하다.”).
- 122) 유영선, 앞의 논문, 30면(“미국의 *Atlantic Thermoplastics* 사건에서 CAFC가 침해판단의 국면에서 제법한정설을 적용한 사례를 소개하며, “PbP 청구항은 본질적으로 ‘물건’ 청구항임에도 특허침해 단계에서 특허부여 단계에서와 완전히 다르게 ‘방법’ 청구항으로 해석하는 것은 논리적이지 못하다는 비판이 가능하다.”).
- 123) 유영선, 앞의 논문, 34면(“명세서의 기재에 따를 때 발명의 실체는 ‘그 제조방법 자체’로 보이므로, 이에 상응하게 ‘제조방법’의 범위 내에서만 특허권이라는 독점권을 부여하는 것이 특허법 원리와 실질적 정의에 부합한다고 할 수 있다.”).

“그러나 특허발명의 기술적 범위를 확정할 때에는 특허청구항의 문언을 기준으로 해야 한다. 청구항에는 보호받으려는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는 데 필요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 적어야 한다(특허법 제42조 제6항). PbP 청구항에 기재된 제조방법도 위와 같이 발명을 특정하는 데 필요한 사항이지 제조방법을 단순한 수식어(무의적 기재 사항)로 볼 수는 없고, 특허청구항에 기재된 특정의 ‘문언’이 발명의 기술적 범위를 한정하는 의미를 갖고 있다고 해석하는 것이 특허청구항의 기재에 따라 행동한 제3자의 신뢰와 법적 안정성에 부합되게 된다. 따라서 PbP 청구항의 기술적 범위도 청구항에 기재된 제조방법에 의해 제조된 물건에 한정되는 것으로 해석해야 하고, 문언의 범위를 초과하여 그 밖의 제조방법까지 포함하는 것으로 해석하는 것은 허용되지 않는다고 보는 것이 타당하다.”¹²⁴⁾

다만, 손천우 논문은 위의 이론이 침해 판단의 국면에서만 적용되어야 한다고 보았고, 특허성 판단의 국면에서는 (발명의 실체와 무관하게) 무조건 물건자체설이 적용되어야 한다고 보았다. 특허성 판단의 장면에서도 제법한정설이 적용되어야 하는 이유를 다음의 손천우 논문에서의 글을 빌려 제시한다.

“PbP 청구항이 인정되는 이상, 하나의 특허발명에서 A 제조방법에 의해 제조된 X 물건을 예를 들어 청구항 1로, A와 차별화된 B 제조방법에 의해 제조된 물건 X 물건을 청구항 2로 등록할 수 있어야 한다. 그러나 물건동일설에 따르면 위 예의 청구항 1, 2의 권리범위는 X가 되어 차이가 없게 되는 문제점이 있다. 이는 청구항들은 서로 다른 권리범위를 갖는 것으로 추정된다는 청구항 차별화(Claim Differentiation) 원칙에도 반하게 되는 문제가 있다.”¹²⁵⁾

청구항 해석의 일원설에 따라 특허성 판단에서 물건자체설을 적용하니 권리범위 판단에서도 물건자체설을 적용해야 한다고 볼 것이 아니라,¹²⁶⁾

124) 손천우, 앞의 논문, 250면.

125) 손천우, 앞의 논문, 254면.

126) 일본 최고재판소 千葉勝美 재판관 보충의견(“무효항변에서의 발명의 요지인정과 침해소송에서 발명의 기술적 범위 확정이 동일한 소송절차에서 심리되어 있어 청구항의 해석

권리범위 판단에서도 제법한정설을 적용하는 경우가 있으니, 그러한 경우에는 특허성 판단에서도 제법한정설을 적용해야 한다고 보는 것이 타당하다. 대법원도 특별한 사정이 있는 경우에는 제법한정설의 적용이 가능하다고 실시한 바 있다.¹²⁷⁾¹²⁸⁾

4. 권리범위 판단에서의 PbP 청구항의 해석

가. 발명의 실체가 제조방법인 경우 제법한정설의 적용

어떤 PbP 청구항이 특정하는 발명의 실체가 새로운 제조방법에 있는 경우 (물건자체설을 적용하여) 그 외 다른 제조방법에 의해 제조된 물건에까지 권리범위를 넓히는 것은 부당하다.¹²⁹⁾ 그 점에 대하여는 이견이 없는 것으로 생각되므로 더 이상 언급하지 않는다.

나. 발명의 실체가 물건인 경우 물건자체설의 적용

어떤 PbP 청구항이 특정하는 발명의 실체가 새로운 물건에 있는 경우 그 발명의 발명자가 공헌한 바에 따라 그 물건 자체를 권리범위로 인정해야 한다. 즉 다른 제조방법에 의해 제조된 물건에까지 권리범위가 인

처리의 기본틀이 다른 것은 불합리하니 이를 통일적으로 파악해야 한다.”)(中山信弘 외 3인 편저, 設樂隆一·石神有吾 집필(신혜은 역), 제법한정물건청구항의 해석, 특허판례백선 4판, 박영사, 2014, 415면에서 재인용).

127) 대법원 2009. 9. 24. 선고 2007후4328 판결(“물건의 발명의 특허청구범위에 그 물건을 제조하는 방법이 기재되어 있다고 하더라도 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수 밖에 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.”); 대법원 2006. 6. 29. 선고 2004후3416 판결.

128) 다만, 대법원이 실시한 “그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수 밖에 없는 등의 특별한 사정이 없는 이상”이라는 표현은 틀린 것이며, “그 제조방법에 발명의 실체가 있는 경우에는”이라고 표현하였어야 했다.

129) 신현철, 앞의 논문, 287면(“대법원의 법리에 의하면 부진정 PBP 청구항의 의한 출원에 대해서도 물건의 발명으로서의 특허가 부여되게 되는데, 제조 방법에 의하지 않는 한정이 가능함에도 불구하고 제조 방법을 기재한 것은 그 한정에 특별한 의미가 있다고 이해하는 것이 자연스럽고, 이 경우 다른 방법에 의하여 제조된 물건까지 보호를 미치게 하는 것은 특허 제도가 상정하지 않은 보호의 한계를 넘는 것이다.”).

정되어야 하는 것이다. 2013후1726 축추출물 사건에서 대법원은 “기재되어 있는 자세오시딘의 제조방법이 최종 생산물인 자세오시딘의 구조나 성질에 영향을 미치는 것은 아니므로, 이 사건 제7항 발명의 권리범위를 해석함에 있어서 그 유효성분은 ‘자세오시딘’이라는 단일한 물건 자체라고 해석”해야 한다고 실시하였다.¹³⁰⁾ 발명의 실체가 물건인 경우 권리범위도 물건 자체로 넓게 인정하는 것이 마땅하다. 당연히, 특허성 판단에서도 그 발명을 물건 자체로 넓게 특정하여야 한다.

5. 실용신안법에서의 ‘고안’으로 인정 여부

실용신안법 제4조는 등록 가능한 고안을 “물품의 형상·구조 또는 조합에 관한 고안”으로 한정한다.¹³¹⁾ 그에 따르면 ‘방법’ 고안은 보호대상이 아니다. 모든 PbP 청구항은 형식적으로는 물건발명을 청구하므로, 모든 PbP 청구항은 실용신안법에 따른 등록대상이 된다는 주장이 가능할 수 있다. 그러나, 청구항의 외형이나 형식이 아니라 청구되는 내용의 실체에 따라 등록 여부가 판단되어야 한다. 그래서 PbP 청구항이 실용신안등록 출원에 기재된 경우, 발명의 실체가 물건인 PbP 청구항은 허용될 수 있으나, 발명의 실체가 방법인 PbP 청구항은 허용되지 않아야 할 것이다.¹³²⁾

130) 다만, “기재되어 있는 자세오시딘의 제조방법이 최종 생산물인 자세오시딘의 구조나 성질에 영향을 미치는 것은 아니므로”라는 표현은 오해를 야기한다. 해당 제조방법이 당연히 해당 물건인 축추출물의 성질에 영향을 미친다. 그래서 그 물건이 대조군에 비해 “약 30배의 위장질환 치료 효과”를 가지는 것이다. 대법원 2011후927 편광필름 전원합의체 판결이 실시한 바와 같이, 제조방법에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악해야 하는 법리가 여기에서도 그대로 적용되어야 한다.

131) 실용신안법 제4조 제1항(“산업상 이용할 수 있는 물품의 형상·구조 또는 조합에 관한 고안으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 고안에 대하여 실용신안등록을 받을 수 있다.”).

132) 송재섭, 앞의 논문, 44면 요약(“특히 제조방법 자체에만 신규성·진보성이 있는 고안의 경우에는 실용신안등록청구범위에 제조방법을 기재한 물건 청구항을 허용함으로써 제조방법 자체를 보호하는 결과가 초래될 수 있다는 점에서 제조방법을 기재한 물건 청구항이 허용될 수 없다고 보아야 한다. ... 결론적으로 제조방법이 아니고서는 고안의 요지를 특정할 수 없는 극히 예외적인 경우에만 실용신안등록청구범위에 제조방법을 기재한 물건

VII. 결론

제법한정물건(PbP) 청구항의 해석과 관련하여, 발명의 실체가 물건인 경우, 특허성 판단 및 권리범위 판단에서 공히 물건자체설을 적용하는데에는 이견이 발견되지 않는다. 대법원 2011후927 편광필름 전원합의체 판결도 진정 PbP 청구항에 대하여 해당 발명의 “본질이 ‘물건의 발명’이라는 점”을 인정하며 청구항에 기재된 “제조방법이 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 수단에 불과하다”고 실시한 바 있다.¹³³⁾ 발명한 실체가 물건 그 자체이므로 그 물건을 기준으로 판단하는 것이 타당하다. 대법원 2013후1726 축추출물 판결이 권리범위 판단에서 물건자체설을 적용하였고, 그 사건에서의 해당 청구항에 대해 특허성을 판단한다고 가정하여도, 물건자체설이 적용될 것이다.

발명의 실체가 방법인 경우, 권리범위 판단의 장면에서 제법한정설이 적용되어야 한다는 점에 대하여도 이견이 발견되지 않는다. 발명의 실체가 방법이므로 그 방법을 기준으로 권리범위를 판단하는 것이 마땅하다. 발명의 실체가 방법인 경우, 특허성 판단의 장면에서 물건자체설이 적용되어야 한다는 기존의 오해가 존재한다. 본 논문은 그 오해를 바로 잡았다. 즉, 그 장면에서도 일원설에 따라 제법한정설이 적용되어야 한다는 점을 대상 판결을 통해 논증하였다. 일본 지재고재 대합의체 판결도¹³⁴⁾ 진정 PbP 청구항에는 물건자체설이 적용되어야 하며, 부진정 PbP 청구항에는 제법한정설이 적용되어야 한다고 실시하였다.¹³⁵⁾ 박영규 논문도 어떤 특정한 경우에는 제법한정설이 적용될 수 있음을 인정한다.¹³⁶⁾ 어

청구항이 허용된다고 보아야 하고 ...”).

133) 다만, ‘본질(본래의 성질)’이라는 용어보다는 ‘실체(실제 내용)’라는 용어가 더 정확한 용어라고 생각된다.

134) 知財高裁 2012. 1. 27. 宣告 平成22(ネ)第10043号 大合議 判決.

135) 신현철, 앞의 논문, 268면(“진정 PBP 청구항의 해당 발명의 권리범위는 ‘특허청구범위에 기재되어 있는 제조방법에 한정되지 않고, 같은 방법에 의하여 제조되는 물건과 동일한 물건’으로 해석되며, 부진정 PBP 청구항의 해당 발명의 권리범위는 ‘특허청구범위에 기재된 제조방법에 의하여 제조되는 물건’에 한정된다고 해석된다.”).

136) 박영규, 앞의 논문, 23면(“즉 물건의 제조방법을 기재하지 않는 한 그 물건발명을 특정

면 청구항이 (부)진정 PbP 청구항인지 여부는 청구항 그 자체 및 발명의 설명을 읽고 이해할 수 있다. 손천우 논문은 “진정 PbP 청구항인지 여부 판단 ... 때 발명의 설명을 참작할 필요가 있다”고 설명한다.¹³⁷⁾

구분		물건자체설 적용	제법한정설 적용
발명의 실체가 ‘물건’ 진정 PbP	특허성 판단	○ 2011후927 편광필름 판결	×
	권리범위 판단	○ 2013후1726 썩추출물 판결	×
발명의 실체가 ‘방법’ 부진정 PbP	특허성 판단	×	○ 2013후631 겍 서포터 판결
	권리범위 판단	×	○ 2020후11059 직타법 정제 판결

위 표가 본 논문이 분석한 4개 판결이 제시하는 법리를 요약한다. 대법원 2011후927 편광필름 전원합의체 판결이 (진정·부진정의 구분없이 모든) PbP 청구항의 특허성 판단과 관련하여 제조방법에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 ‘물건’으로 파악해야 한다는 점을 실시하였다.¹³⁸⁾ 그래서, 기재된 제조방법에 따라 해당 물건의 구조나 성질이 그 제조방법이 적용되지 않은 다른 물건의 구조나 성질과 다르다면, 판단자는 그 다름(차이)을 감안하여 특허성을 판단해야 하는 것이다. 그러나 항

하는 것이 불가능하거나 적절하지 않은 경우에는 그러한 제조방법이 발명의 대상이 된 물건의 구성을 특정하기 위한 요건으로서 중요한 의미를 가질 수 있고, 그러한 한도에서 그 발명의 신규성, 진보성을 판단하는데 제조방법이 함께 고려될 수 있을 것이다.”).

137) 손천우, 앞의 논문, 247면.

138) “따라서 제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건을 판단함에 있어서 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는지 여부를 살펴야 한다.”

상 관심의 초점은 ‘물건’에 있다.

대상 2020후11059 직타법 정제 판결은 대법원 2011후927 편광필름 전원합의체 판결이 실시한 법리 및 2013후 631 겹 서포터 판결이 실시한 법리를 그대로 권리범위 판단에 적용하였다. 그 적용에 따라, 직타법이라는 제조방법에 의한 물건(정제)과 습식과립법이라는 제조방법에 의한 물건은 다른 것이라고 판단하였다. 대상 발명의 실체는 제조방법(직타법)에 있으므로, 그 제조방법을 확인대상 제조방법과 비교하게 된다. 대상 2020후11059 직타법 판결이 대법원 2011후927 편광필름 전원합의체 판결이 실시한 법리를 그대로 권리범위 판단에 적용하였듯이, 대상 2020후11059 직타법 판결이 특허성 판단에도 그대로 적용된다고 생각된다. 즉, 습식과립법에 관한 기술을 선행기술로 가정하는 경우, 직타법에 의한 발명은 선행기술과 다른 것으로 보아야 하는 것이다. 이러한 일원적 해석방법에 대하여는 대법원 2013후1726 축추출물 판결이 실시하였다. 즉, 대상 2013후1726 판결이 2011후927 편광필름 전원합의체 판결이 제시한 ‘제조방법을 반영하여 판단하는 방법’이 특허성 판단에서와 같이 권리범위 판단에서도 통일적으로 적용되어야 한다고 실시하였다.¹³⁹⁾ 그런 견지에서 권리범위 판단에 관한 대상 2020후11059 직타법 정제 판결의 법리가 특허성 판단에서도 통일적으로 적용되어야 하는 것이다.

대상 2020후11059 판결 및 2011후927 편광필름 전원합의체 판결을 합쳐서 해석하는 경우, 청구항에 기재된 모든 한정사항은 빠짐없이 고려되어야 한다는 구성요소완비의 원칙(all elements rule)이 관철되고,¹⁴⁰⁾¹⁴¹⁾ 청구항 해석은 특허성 판단 및 권리범위 판단에서 달리 적용되

139) “그리고 제조방법이 기재된 물건발명에 대한 위와 같은 특허청구범위의 해석방법은 특허침해소송이나 권리범위확인심판 등 특허침해 단계에서 그 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하면서도 마찬가지로 적용되어야 할 것이다.”

140) 정택수, “구성요소 완비의 원칙과 균등침해”, 사법 제60호, 사법발전재단, 2022, 초록(“주변정주의에 따라 구성요소 완비의 원칙이 확립되었다. 구성요소 완비의 원칙이 가장 경계하는 것이 구성요소의 무효화(無效化)이다. 대법원은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성요소 중 일부를 권리행사의 단계에서 비교적 중요하지 않은 사항이라고 하여 무시하는 것은 허용될 수 없다고 선언하였다.”).

141) *Canton Bio-Med., Inc. v. Integrated Liner Techs., Inc.*, 216 F.3d 1367, 1370 (Fed. Cir.

지 않아야 한다는 일원설이 관철된다. 그런 측면에서 대상 2020후11059 판결은 중요한 의의를 가진다. 향후, 특허심판원, 특허법원¹⁴²⁾ 및 대법원이 대상 2020후11059 판결 및 2011후927 편광필름 전원합의체 판결이 실시한 법리에 따라 발명의 실체에 근거하여 올바르게 해석하기를 기대한다.

(논문투고일: 2023.2.28., 심사개시일: 2023.3.10., 게재확정일: 2023.3.24.)



▶ 정 차 호

제법한정물건 청구항, 물건 청구항, 제조방법, 물건자체설, 제법한정설

2000) (“Infringement of process inventions is subject to the ‘all-elements rule’ whereby each of the claimed steps of a patented process must be performed in an infringing process, literally or by an equivalent of that step...”).

142) 특허법원 2022. 8. 25. 선고 2021허6405 ‘광전 복합케이블’ 판결에서 특허법원은 해당 청구항이 PbP 청구항이라고 인정한 후 출원발명의 진보성을 판단함에 있어서 제조방법이 기재된 구성요소 5와 선행기술을 비교하였다. 즉, 해당 제조방법의 한정을 포함하여 진보성을 판단하였다. 올바른 법적용이었다고 생각된다.

【참 고 문 헌】

I. 국내문헌

- 강경태, “제조방법을 기재한 물건발명 청구항(Product by Process Claim)의 해석”, Law & Technology 제9권 제5호, 서울대학교 기술과법센터, 2013.
- 강헌, “제조방법이 기재된 물건 발명 청구항의 해석에 관한 연구 - 平成 27年6月5日 日本最高裁判決을 중심으로 -”, 아주법학 제13권 제2호, 아주대학교 법학연구소, 2019.
- 김관식, “제조방법에 의한 물건 형식(Product-by-Process) 청구항의 해석”, 정보법학 제14권 제2호, 한국정보법학회, 2010.
- 김원준, “기능식 청구항의 해석 및 거절방법에 관한 고찰”, 법학논총 제30권 제1호, 전남대학교 법학연구소, 2010.
- 박길채, “제42조”, 특허법주해 I(정상조·박성수 공편), 박영사, 2010.
- 박영규, “제법한정 물건발명(Product-by-process) 청구항의 해석”, 정보법학 제14권 제2호, 한국정보법학회, 2010.
- 손천우, “제조방법이 기재된 물건(Product by Process) 청구항의 특허 침해판단에서의 해석기준”, 사법 제36호, 사법발전재단, 2016.
- 송재섭, “실용신안등록청구범위에서 제조방법을 기재한 물건 청구항(Product by Process Claim)에 대한 소고(小考)”, Law & Technology 제10권 제5호, 서울대학교 기술과법센터, 2014.
- 신현철, “프로덕트 바이 프로세스 청구항과 명확성 요건”, 법학연구 제57권 제2호, 부산대학교 법학연구소, 2016.
- 신혜은, “의약용도발명의 권리범위와 특허권 침해에 관한 제문제”, 산업재산권 제57호, 한국지식재산학회, 2018.
- 양인수, “제법한정 물건발명(PbP) 청구항의 해석 기준에 대한 고찰 - 대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후1726 판결을 중심으로 -”, 과학기술법연구 제23집 제1호, 한남대학교 과학기술법연구원, 2017.
- 유영선, “제조방법이 기재된 물건발명 청구항(Product by Process

- Claim)’의 특허청구범위 해석 - 대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결 -”, 산업재산권 제48호, 한국지식재산학회, 2015.
- 윤태식, “프로덕트 바이 프로세스 청구항(Product By Process Claim)에 관한 소고”, 사법논집 제45집, 법원도서관, 2007.
- 정차호·신혜은, “제법한정물건 청구항의 해석에 물건자체설, 제법한정설 또는 발명실체설의 적용 여부 - 대법원 2011후927 전원합의체 판결 및 2013후1726 판결에 대한 비판적 고찰 -”, 정보법학 제19권 제3호, 한국정보법학회, 2015.
- 정택수, “구성요소 완비의 원칙과 균등침해”, 사법 제60호, 사법발전재단, 2022.
- 조영선, “제조방법이 기재된 물건 청구항의 신규성·진보성 판단 = 대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결에 대한 비판적 검토”, 저스티스 제148호, 한국법학원, 2015.
- 조현래, “기능식 청구항의 특허요건 판단시 해석”, 법학연구 제54권 제1호, 부산대학교 법학연구소, 2013.
- 조현래, “특수한 형식의 특허청구범위 해석에 대한 연구”, 고려대학교 대학원 박사학위논문, 2007.
- 차상욱, “특허침해 판단 시 ‘제조방법이 기재된 물건 청구항’(PbP Claim)의 청구범위해석”, 산업재산권 제71호, 한국지식재산학회, 2022.
- 최성준, “Product by Process Claim에 관하여”, 민사재판의 제문제 19권, 한국사법행정학회, 2010.

II. 외국문헌

- Connor J. Hansen, *Virtually Equivalent: Applying the Doctrine of Equivalents to Patented Inventions Depicted in Virtual Reality*, 46 AIPLA Q.J. 201 (2018).
- Daniel H. Shulman & Donald W. Rupert, “Vitiating” the Doctrine of Equivalents: A New Patent Law Doctrine, 12 Fed. Circuit

B.J. 457 (2003).

Gregory S. Maskel, *Product-by-Process Patent Claim Construction: Resolving the Federal Circuit's Conflicting Precedent*, 17 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. 115 (2006).

Hung H. Bui, *A Common Sense Approach to Implement the Supreme Court's Alice Two-Step Framework to Provide "Certainty" and "Predictability"*, 100 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 165 (2018).

James G. McEwen & Ramya Possett, *The Broadening Chasm Between Claim Interpretation During Litigation and Examination for Product-by-Process Claims*, 3 Landslide 13 (2011).

USPTO, MPEP Ninth Edition, Revision 10, Last Revised in June 2020.

Peter Ludwig, *Machine-or-Transformation Test Hits the Board: Patent-Eligible Subject Matter Following Bilski*, 92 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 139 (2010).

一色昭則, “プロダクト・バイ・プロセス・クレームについての事例分析”, パテント Vol. 69 No.10, 2016.

田村善之, “プロダクト・バイ・プロセス・クレームの許容性と技術的範囲: 行為規範と評価規範の役割分擔という観点から—プラバスタチンナトリウム事件最高裁判決の検討—”, 知的財産法政策學研究 Vol. 48, 2016.

岡田吉美・道祖土新吾, “プロダクト・バイ・プロセス・クレームについての”, パテント Vol. 64 No. 15, 2011.

Abstract

Interpretation of a Product-by-process (PbP) Claim: Focusing on the Korea Supreme Court 2020 Hu 11059 Decision

Chaho JUNG

Professor of Law School of Sungkyunkwan Univ.

There have been various opinions on interpretation of a product-by-process claim (hereinafter “PbP claim”). To resolve such conflicting opinions, the Korea Supreme Court (hereinafter “KSC”) handed down the 2011 Hu 927 *en banc* decision. However due to ambiguity of the expressions taken by the decision, there still remain various opinions. After the 2011 Hu 927 decision, KSC made 2013 Hu 1726 mugwort extract decision, 2013 Hu 631 gap supporter decision, and recently 2020 Hu 11059 hitting-method tablet decision. This paper has comprehensively analyzed the four decisions, and as a result of such analysis, summarizes overall jurisprudence of the four decisions as the followings. Firstly, a claim is not rejected under section 42(4)(2) clarity requirement only because it is a PbP claim. Such an analysis is corresponding with legislative intent of section 42(6) of the Patent Act. Secondly, KSC does not distinguish a pure PbP claim from a non-pure PbP claim. After understanding true nature of the invention at issue, based on the true nature, product-itself theory or manufacturing-process-limitation theory would be applied. Thirdly, it is KSC’s position to consider manufacturing process’s effect on the product in determining patentability. Old majority understanding was to apply product-itself theory in determining patentability, regardless of invention’s true nature. However thanks to 2013 Hu 631 gap supporter

decision and 2020 Hu 11059 hitting-method tablet decision, we have recognized that manufacturing process (hitting method in the case at issue) affects patentability determination. In other words, if true nature of the invention at issue is manufacturing process, manufacturing-process-limitation theory shall be applied and if true nature of the invention at issue is the product, product-itself theory shall be applied. Fourthly, in determining right scope, effect of manufacturing process on the product shall be considered. In other words, if true nature of the invention at issue is manufacturing process, manufacturing-process-limitation theory shall be applied and if true nature of the invention at issue is the product, product-itself theory shall be applied.

“This work was supported by the Ministry of Education of the Republic of Korea and the National Research Foundation of Korea (NRF-2021S1A5A2A01065775).”



Chaho JUNG

Product-by-process claim, Product claim, Manufacturing process,
Product-itself theory, Manufacturing-process-limitation theory