

#18. 제조방법이 기재된 물건 청구항(PBP Claim)

안녕하세요. 류민오 변리사입니다.

특허 발명은 크게 물건(물질, product) 발명, 방법 발명과 용도 발명으로 나누어 볼 수 있습니다. 물질 발명은 그 물질 자체의 구조나 성질을, 방법 발명은 방법적 단계나 조건으로, 용도 발명은 유효 성분과 그 용도를 청구항에 기재되는 것이 일반적입니다. 그런데, 물질을 자체 구조로 특정하는 것이 곤란하거나 발명의 보호에 불충분한 사정이 있는 경우에 물질을 제조방법으로 특정할 수 있습니다. 또한, 위와 같은 특별한 사정이 없더라도 종래 기술과 차별화하기 위한 수단으로 물질을 제조방법으로 특정할 수도 있습니다.

이렇게 제조방법에 의해 물질을 특정한 청구항을 “제조방법이 기재된 물건 청구항”(Product by Process Claim, 이하 제법 한정 물건 청구항)이라고 하며, 이러한 PBP 청구항은 청구 대상이 물건/물질이지만, 방법으로 특정되어 있다는 점에서 청구범위 해석이 문제됩니다. 이번 글에서는 제법 한정 청구항의 청구범위 해석에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.

특허 요건 판단 시 제법 한정 물건 청구항의 해석

제법 한정 물건 청구항에 대하여, 기존 대법원 판례들에서는 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 특별한 사정이 있는 경우와 그렇지 않은 경우를 구별했습니다. 특별한 사정이 없는 경우에는 제조방법을 고려하지 않고, 물건 자체에 관한 청구범위 기재에 의하여 발명을 특정하였지만, 대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결에서 “제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건을 판단할 때, 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악해야 한다. 이로써 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는지를 살펴야 한다”고 하면서 해석 방법을 변경하였습니다.

특히, 전원합의체 판결에서 대법원은 “생명공학 분야나 고분자, 혼합물, 금속 등의 화학 분야 등에서의 물건의 발명 중에는 어떠한 제조방법에 의하여 얻어진 물건을 구조나 성질 등을 직접적으로 특정하는 것이 불가능하거나 어려운 경우가 있을 수 있다”고 언급했습니다. 덧붙여 “이러한 사정으로 인해 제조방법이 기재된 물건발명이라고 하더라도 그 본질이 ‘물건의 발명’이라는 점과 특허청구범위에 기재된 제조방법이 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 수단에 불과하다. 따라서, 이러한 발명과 특별한 사정이 없는 경우에 제조방법이 기재된 물건발명을 구분하여 그 기재된 제조방법의 의미를 달리 해석할 것은 아니다”라고 명시하였습니다.

즉, 제조방법으로 한정된 물건 청구항의 경우에도 물건 자체를 청구하는 것이므로, 물건의 구조나 성질을 기준으로 특허 요건을 판단해야 합니다. 또한, 물건의 구조나 성질을 파악함에 있어 청구항에 포함된 제조방법을 포함한 모든 기재를 고려해야 합니다.

침해 판단 시 제법 한정 물건 청구항의 해석

위 전원합의체 판례 이후, 특허청구범위의 권리범위 판단 또는 침해 판단에도 위와 동일한 기준을 적용하고 있습니다.

대법원 2021. 1. 28. 선고 2020후11059 판결에서는 제법 한정 물건 청구항의 침해 요건 판단 시에도 동일한 기준이 적용되어야 한다고 판시했습니다. 이 판결에서 대법원은 “제조방법이 기재되어 있다고 하더라도 발명의 대상은 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체이므로 위와 같은 발명의 유형 중 ‘물건의 발명’에 해당”한다고 하면서, “제조방법이 기재된 물건발명의 권리범위에 속하는지를 판단함에 있어서 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 확인대상 발명과 대비해야 한다”고 그 기준을 명확히 정립하였습니다.

또한, 대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후1726 판결에서는 제법 한정 물건 청구항의 특허 요건 판단 방법이 특허침해 단계에서 권리범위 속부 판단 시에도 마찬가지로 적용됨을 다시 한번 확인했습니다. 그러나 대법원은, 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 있다”고 판시한 바 있습니다.

시사점

특허청구범위에 물건/물질 발명을 기재하면서 그 제조방법으로 한정된 경우에는 원칙적으로 그 물건 자체의 구조와 성질을 기준으로 청구범위 내지 권리범위를 해석해야 합니다. 그러나, 제조방법에 의해 특정되는 구조와 성질이 고려되기 때문에, 그 제조방법으로 한정하여 해석될 여지도 있습니다.

따라서, 물질/물건 발명을 그 제조방법 또는 제조방법에 의해 구현되는 특징으로 설명하거나 한정하는 경우에는 해당 발명으로부터 도출되는 구조적 특징을 살펴보고, 이를 명세서에 함께 포함시키면 더 충실한 권리보호를 도모할 수 있겠습니다.

본 자료에 게재된 내용 및 의견은 일반적인 정보제공만을 목적으로 발행된 것이며, 특허법인 세움의 공식적인 견해나 어떤 구체적 사안에 대한 의견을 드리는 것이 아님을 알려 드립니다. Copyright ©2024 SEUMIP

류민오 변리사/외국변호사

Partner, Patent Attorney / Foreign Attorney

minoryu@seumip.com