

CONTACT



변호사 김운호

T: 02.772.4695
E: unho.kim@leeko.com

변호사 김부한

T: 02.6386.7810
E: boohan.kim@leeko.com

변호사 한예인

T: 02.6386.6284
E: yein.han@leeko.com

특허침해 판단에서 ‘제조방법이 기재된 물건 발명’의 청구항 해석 기준에 대한 대법원 판결

최근 대법원은 권리범위확인 사건에서 ‘제조방법이 기재된 물건(Product by Process)(이하 PbP라 함)의 발명’에 관한 청구항 해석에 있어서 PbP 발명이 특허침해 판단과 특허요건 판단에서 청구항 해석기준이 동일하다는 점을 명확히 하였습니다.

1. 대법원 판결의 요지

특허법은 발명을 ‘물건의 발명’, ‘방법의 발명’, ‘물건을 생산하는 방법의 발명’으로 구분하고 있는바, 청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명(이하 **제조방법이 기재된 물건발명**이라고 한다)의 경우 제조방법이 기재되어 있다고 하더라도 발명의 대상은 그 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체이므로 위와 같은 발명의 유형 중 ‘물건의 발명’에 해당한다.

물건의 발명의 청구범위에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이므로, **제조방법이 기재된 물건발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단함에 있어서** 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 **구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여야 한다**(대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결 등 참조).

2. PbP 청구항에 관한 기존의 논의

종래 PbP 청구항의 해석 기준에 관하여는, ① 어디까지나 물건의 청구항이므로 물건으로서의 동일성이 있으면 기재된 제조방법과 다른 방법으로 생산된 물건까지 발명의 기술적 구성에 포함시키는 물건 동일성설(Product Identity Theory)과 ② 청구항의 기술적 범위는 ‘제조방법에 의해 제조된’ 물건으로 한정하여야 한다는 제법 한정설(Process Limitation Theory)로 크게 대별되어 주장되어 왔고, 특허요건(유·무효) 판단시 물건 동일성설의 기준을 따르더라도 침해판단시에는 ‘제조방법’까지 동일하지 여부를 고려하여 침해 물건의 제조방법까지 동일해야만 특허침해에 해당한다는 입장(미국 CAFC 전원합의체 판결의 입장)도 있는 등 견해가 서로 엇갈려 왔습니다.

이러한 논의에 대하여 대법원(2015. 1. 22. 선고 2011후927)은 전원합의체 판결을 통하여 PbP 청구항의 특허요건 판단에 관하여, ‘물건 동일성설’의 입장에 따라, 청구항의 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 함을 선언함으로써, 특허의 신규성, 진보성 판단에 관하여는 그 기준을 선언한바 있습니다.

3. 대법원 판례의 구체적 사안

B사는 특허권자인 A사를 상대로 확인대상 발명(습식법으로 제조된 플라프레징크 함유 정제)이 직타법으로 제조된 특허발명(플라프레징크 함유 안정한 정제 제형)의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하면서, 소극적 권리범위 확인심판을 청구하였습니다.

특허발명(제1항)	확인대상발명
유효 성분으로 입도 누적분포에서 최대 입도에 대해 90%에 해당하는 입도(d90)가 500 μ m 이하인 플라프레징크를 포함하는 것을 특징으로 하는, 직타법 으로 제조된 정제	D90이 30 μ m 미만이고, 플라프레징크를 주성분으로 하며, 습식법 으로 제조된 정제

직타법(직접타정법)은 건조된 분말을 혼합하여 타정하는 방식이고, 습식법은 분말을 걸쭉한 죽처럼 만들어 이를 작은 과립으로 만든 이후에 건조시키고, 건조된 과립을 타정하는 방식입니다.

대법원과 원심인 특허법원은, 이러한 서로 다른 제조 방법에 따라 정제의 흐름성, 압축성, 정제의 경도 등이 달라질 수 있고, 이에 따라 제조된 정제의 안정성 및 용출률에 차이가 생기는바, 이러한 점을 고려하여 직타법과 습식법으로 제조된 정제의 구조나 성질이 서로 다르다고 보았습니다.

그 결과 습식법으로 제조된 확인대상발명은 직타법으로 제조된 특허발명과는 구조와 성질이 서로 다른 정제이므로, 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였습니다.

4. 대법원 판결의 의의

이번 대법원 판결은 PbP 청구항의 특허요건에 관한 대법원 2011후927 전원합의체 판결의 법리를 침해판단 단계에서도 동일하다고 선언함으로써, 미국의 판례와는 달리 PbP 청구항의 해석 기준을 통일화 하였음을 명확히 하였다는 점에서 의의가 있습니다.

저희 법무법인(유) 광장 지식재산권 그룹은 국내 최대 규모의 지식재산권 침해소송 사건을 비롯하여 다수의 지식재산권 관련 소송에서 많은 경험과 노하우를 쌓아왔습니다. 또한 지식재산권 분야에서 선례적인 법리와 판례를 앞장서 개척해 나가고 있습니다. 각종 지식재산권 관련 분쟁 및 컴플라이언스에 관하여 필요하신 경우 언제든지 법무법인(유) 광장 지식재산권 그룹에 문의하여 주시기 바랍니다.

이 뉴스레터의 내용에 관해 궁금한 사항이 있으시면 [상단 연락처로 연락](#) 주시기 바랍니다.

이 뉴스레터는 일반적인 정보 제공만을 목적으로 발행된 것으로서, 법무법인(유) 광장의 공식적인 견해나 법률의견이 아님을 알려드립니다. 법무법인(유) 광장에서 발송하는 뉴스레터를 원하지 않으시면 [\[수신거부\]](#)를 클릭해 주십시오.