

## 물건 발명과 방법 발명의 차이

- 물건의 발명의 특허청구범위에 기재된 제조방법의 취급 -

### 1. 서론

특허법 제2조 제3호에서는 발명을 ‘물건의 발명’, ‘방법의 발명’ 및 ‘물건을 생산하는 방법의 발명’으로 구분하고 있고, 특허청구범위의 기재방법에 관하여 정하고 있는 특허법 제42조 제4항에서는 ‘특허청구범위에는 보호를 받고자 하는 사항을 기재한 항이 1 또는 2 이상 있어야 하며’라고, 같은 항 제3호에서는 특허청구범위는 ‘발명의 구성에 없어서는 아니 되는 사항만으로 기재될 것’이라고 각 규정하고 있는바, 위와 같은 발명의 카테고리 구분과 특허청구범위의 기재방법에 비추어 보면, 물건의 발명의 경우에는 보호를 받고자 하는 사항이 물건 그 자체임이 분명하므로, 물건의 발명의 특허청구범위는 그 구성을 직접 특정하는 방식으로 기재하여야 한다.

예1) 청구항 1. 구성요소1과2로 이루어진 물건 (물의 발명)

예2) 청구항 1. 이러이러한 방법으로 만들어진 물건 (물의 방법이나, 제조방법에 의한 물건의 특정)

그런데 물건의 발명이면서도 그 특허청구범위에 제조방법에 의한 물건의 특정을 포함하는 경우(이른바 product by process claim)가 있는바, 이러한 형식의 특허청구범위 기재방법에 관하여는 이러한 형식의 특허청구범위 기재방법을 인정할 것인가, 인정하는 경우 당해 특허발명의 등록적격 유무 판단 또는 당해 특허발명의 침해 여부 판단에서 그 제조방법을 물건의 발명의 구성에 포함되는 것으로 해석하여 당해 특허발명의 등록적격 유무나 당해 특허발명의 침해 여부를 판단할 것인가가 문제로 되고 있으나, 이 사건에서는 특허발명의 등록적격 유무가 문제로 되므로, 아래에서는 이를 중심으로 살펴본다.

### 2. product by process claim 형식의 특허청구범위 기재방법을 인정할 것인지 여부

물건의 발명이면서도 그 특허청구범위에 제조방법에 의한 물건의 특정을 포함하는 형식의 특허청구범위 기재방법을 인정할 것인가와 관련하여서는

다른 적절한 발명의 표현형식이 없는 경우에 예외적으로 이를 인정하는 것으로 이해하고 있고, 이는 우리나라뿐만 아니라 일본, 유럽특허청의 실무도 마찬가지이며, 미국의 실무는 이를 명시하고 있지는 않으나, 이러한 기재방법이 유효함을 전제로 하여 특허발명의 특허성을 심사하고 있다<sup>1)</sup>.

### 3. 당해 특허발명의 진보성 유무 판단에서 product by process claim 형식의 특허 청구범위의 취급

(1) 물건의 발명의 특허청구범위에 제조방법에 의하여 물건을 특정하려는 기재가 포함되어 있는 경우에 당해 특허발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서 그 제조방법을 당해 특허발명의 구성에 포함하여 당해 특허발명의 진보성 유무를 판단할 것인가에 관하여 이를 명시적으로 밝힌 대법원 판례는 아직 없다.

#### (2) 각국의 실무

당해 특허발명의 진보성 유무 판단에 있어서 product by process claim 형식으로 특허청구범위에 기재된 제조방법은 원칙적으로 당해 특허발명의 구성에 포함하지 않고 그에 의하여 제조된 최종적인 물건 자체만으로 당해 특허발명의 진보성 유무를 판단하는 것이 일본, 미국 및 유럽특허청의 실무이고<sup>2)</sup>, 우리나라 특허청도 그 심사지침서에서, ‘방법적 형식으로 기재한 물건에 관한 청구항에 있어서 보호받고자 하는 권리는 방법이나 장치가 아니라 물건 자체로 해석되므로 진보성 등에 대한 판단 대상은 물건이다. 따라서 심사관은 신규성이나 진보성 판단 등에 그 방법이나 장치가 특허성이 있는지 여부를 판단하는 것이 아니라 그러한 방법으로 제조된 물건 자체의 구성이 공지된 물건의 구성과 비교하여 진보성 등이 있는지 여부를 판단하여 특허 여부를 결정한다.’라고 하고 있다<sup>3)</sup>.

#### (3) 일본의 판례와 학설

- 
- 1) 竹田 稔 監修, 特許審査·審判の法理と課題, 263~265면; 일본 심사지침서에는 발명의 대상이 되는 물건의 구성을 제조방법과 무관하게 물성 등에 의하여 직접적으로 특정하는 것이 불가능, 곤란 또는 어떠한 의미에서 부적절하게 될 때는 그 물건의 제조방법에 의하여 물건 자체를 특정할 수 있다고 하고 있고(특허청, 일본 심사기준, 21면), 우리나라 심사지침서에는 특허를 받고자 하는 물건의 구성을 적절히 기재하기 어려운 경우에 한하여 예외적으로 인정된다고 하고 있다(특허청, 심사지침서(특허·실용신안), 4139면)
  - 2) 위 特許審査·審判の法理と課題, 265~268면; 위 일본 심사기준, 217면.
  - 3) 위 심사지침서(특허·실용신안), 4139, 4140면.

동경고재 평성 14년 5월 11일 판결{평성 13년(行ケ) 제84호}에서는 “그 특허요건이 되는 신규성 또는 진보성을 판단하는 경우에 있어서는 당해 제조방법에 관하여는 발명의 대상이 되는 물건의 구성을 특정하기 위한 요건으로서 어떤 의미를 가지는가 하는 관점으로부터 검토하여 그것을 판단할 필요는 있으나, 그 이상으로 그 제조방법 자체로서 신규성 또는 진보성 등을 검토할 필요는 없다. 이 사건 제조방법은 이 사건 특허의 대상인 ‘폴리카보네이트수지 중에 포함된 중합용매인 디클로로메탄이 1ppm 이하인 광디스크용 폴리카보네이트 성형재료’를 제조하기 위한 방법을 단순히 특허청구범위에 기재한 것에 지나지 않고 그 이상으로 나온 것이 없는 것이다. 그런 이상 물건의 발명인 이 사건 정정발명에 대한 특허부여요건으로서의 신규성 또는 진보성 등을 판단함에 있어서, 이 사건 제조방법을 이 사건 정정발명의 구성을 특정하는 요건으로서의 위 정도의 의미밖에 가지지 않는 것을 전제로 하여 신규성 또는 진보성을 판단하는 것은 당연하다.”고 판시한 바 있다<sup>4)5)</sup>.

일본의 학설<sup>6)</sup>도 ‘물건의 발명에 관한 특허청구범위에 어떤 물건을 그 제조방법으로 특정하려고 하는 기재가 있을 경우에는, 그 발명은 전체적으로 보아 물건의 발명이므로 구체적인 방법에 따라 다른 의미내용으로 해석해야 할 경우를 제외하면, 그 기재는 그 제조방법에 의해 생산된 물건 자체를 표현하려고 하는 것으로 보는 것이 적절하다. 즉, 제조방법 여하에 관계없이 최종적으로 얻어진 물건을 의미하는 것으로 해석하여야 한다. 따라서 특허청구범위에 언급된 제조방법과는 다른 방법으로 동일한 물건이 제조된 경우에도 그 물건이 공지일 경우에는 당해 특허발명의 신규성은 부정된다.’라고 하고 있다.

이와 같이 물건의 발명의 특허청구범위에 제조방법에 의하여 물건을 특정하려고 하는 기재가 포함되어 있는 경우에 당해 특허발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서 원칙적으로 그 제조방법을 당해 특허발명의 구성에 포함하지 않고 물건 자체만을 판단의 대상으로 삼고 있는 일본의 실무, 판례 및 학설에 대한 반대 견해를 발견할 수 없고, 이는 우리나라에서도 마찬가지이다.

4) 中山信弘·相澤英孝·大野哲也 編, 비교특허판례연구회 역, 특허판례백선(3판), 444-449면.

5) 위 特許審査·審判の法理と課題, 266면에는 이외에도 같은 취지의 판례가 있는 것으로 소개되어 있으나, 그 사건번호가 일치하지 아니한다.

6) 吉藤幸朔 著, 熊谷健一 補訂, 유미 특허법률사무소 역, 特許法概説 [13판], 125-126면.

(4) 다만, 바이오테크놀로지 분야라든가, 고분자, 혼합물, 금속 등의 화학 분야에서와 같이 어떠한 제조방법에 의하여 얻어진 물건을 그 구조나 성질로 직접적으로 특정하는 것이 곤란한 경우가 있을 수 있으므로, 그와 같이 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 특별한 사정이 있는 경우에는 그와 같은 제조방법을 포함하여 당해 특허발명의 진보성 유무를 판단하여야 한다<sup>7)</sup>.

(5) 결국, 발명의 대상을 물건으로 하는 경우에는 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 특별한 사정이 없는 한 물건의 구성을 직접 특정하는 방식으로 특허청구범위를 기재하여야 하므로, 설령 그 물건을 제조하는 방법이 특허청구범위에 기재되어 있다고 하더라도 당해 물건의 발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는 제조방법은 고려할 필요 없이 그 특허청구범위 기재에 의하여 얻어진 최종적인 물건 자체만을 비교대상발명과 비교하면 된다.

#### 4. 당해 특허발명의 침해 여부 판단에 있어서 product by process claim 형식의 특허청구범위의 취급

물건의 발명의 특허청구범위에 제조방법에 의하여 물건을 특정하려고 하는 기재가 포함되어 있는 경우에 당해 특허발명의 침해 여부 판단에 있어서 그 제조방법을 물건의 구성에 포함하여 해석할지 여부에 대하여는 일본과 미국에서 판례가 일치하지 아니하고 있는데, 일본에서는 그 제조방법을 포함하여 물건의 발명의 구성을 한정적으로 해석하는 취지의 판례가 다수라고 한다<sup>8)</sup>.

#### 5. 대법원 2006.6.29. 선고 2004후3416 판결의 의의

이 사건 판결은 당해 특허발명의 진보성 유무 판단에 있어서 product by process claim 형식의 특허청구범위의 취급에 관한 특허청과 특허법원의 실무의 정당성을 인정한 최초의 판례로서, 앞으로 이와 관련된 사건의 처리에 있어서 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사

7) 위 특허판례백선(3판), 447면도 같은 취지이다.

8) 위 特許審査·審判の法理と課題, 268면.

정이 없는 이상 당해 특허발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는 그 제조 방법 자체는 이를 고려할 필요 없이 그 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 그 출원 전에 공지된 발명 등과 비교하면 된다는 기준을 제시한 점에 의의가 있다.

※ 참고문헌(발췌) : 박정희, 대법원판례해설, 62호(2006.12), 대법원 2006.6.29. 선고 2004후3416 판결. END.