



청구범위해석에 관한 최근 판결 동향 - 제조방법 기재 물건발명을 중심으로 -



2016. 11. 22.
대법원 재판연구관 박태일

청구범위해석 법리(1)

□ 문언해석의 원칙

- 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여짐(특허법 제97조)

⇒ 이처럼 발명의 보호범위는 청구범위에 ‘적혀 있는’ 사항을 중심으로 결정되므로, 청구범위의 해석도 그 ‘적혀 있는’ 내용을 중심으로 하여야 함(문언해석의 원칙)

청구범위해석 법리(2)

□ 문언해석의 보충으로서의 발명의 설명 등의 참작 원칙

- 그런데 청구범위는 특허 명세서의 일부로서 '발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것'이 요구되는 한편(특허법 제42조 제4항 제1호), 청구범위에 기재된 문언만으로는 추상적인 발명의 구성을 확정하기 어려운 경우가 많음 ⇨ 이때는 명세서 중 발명의 설명 또는 도면의 기재 내용을 참작하여 청구범위를 해석해야 함(발명의 설명 등의 참작 원칙)

□ 발명의 설명 등의 참작 원칙의 한계

- 그러나 발명의 설명 등을 참작한다고 하더라도 이것은 불명확한 청구범위를 확정하기 위한 것뿐이므로, 그 청구범위를 제한 또는 확장하여 해석하여서는 아니 됨

청구범위해석에 관한 대법원판례(1)

□ 청구범위해석에 관한 주류적인 판례

- 특허발명의 보호범위는 원칙적으로 청구범위에 의하여 정하여진다는 점을 명확히 함
 - 그러면서도, ‘청구범위의 기재만으로는 특허의 기술구성을 알 수 없거나 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우’에 명세서의 다른 기재부분을 보충하여 그 보호범위를 확정하되, 명세서의 다른 기재에 의한 확장 해석이나 제한 해석을 할 수 없다고 판시함
- ⇒ 특허발명의 보호범위 확정에서 발명의 설명 등이 참작될 수 있는 허용범위 및 그 한계를 밝히고 있음

청구범위해석에 관한 대법원판례(2)

□ 주류적인 판례의 의미

- 이러한 대법원판례를 반대해석하여, ‘청구범위의 기재만으로는 특허의 기술구성을 알 수 없거나 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우’ 외에는 특허발명의 보호범위 확정에서 발명의 설명 등을 참작할 수 없는 것은 아닌지 하는 의문을 가지는 견해도 있음
- 그러나 청구범위 문언의 정확한 의미를 파악하기 위해서는 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여야 하는 것이고, 대법원판례가 ‘청구범위의 기재만으로는 특허의 기술구성을 알 수 없거나 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우’ 외에는 명세서의 다른 기재를 참작하여 청구범위에 기재된 문언을 해석할 수 없다고 판시하고 있는 않음

청구범위해석에 관한 대법원판례(3)

- 특히 대법원 2006. 12. 22. 선고 2006후2240 판결(권리범위확인 사건)

“등록실용신안의 권리범위 내지 보호범위는 실용신안등록 청구 범위에 기재된 사항에 의하여 정하여야 할 것이되, 거기에 기재된 문언의 의미내용을 해석함에 있어서는 문언의 일반적인 의미내용을 기초로 하면서도 고안의 설명의 기재 및 도면 등을 참작하여 객관적·합리적으로 하여야 하고, 실용신안등록 청구범위에 기재된 문언으로부터 기술적 구성의 구체적 내용을 알 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재 및 도면을 보충하여 그 문언이 표현하고자 하는 기술적 구성을 확정하여 등록실용신안의 권리범위 내지 보호범위를 정하여야 한다.”고 실시

☞ 앞에서 본 판례의 태도에서 나타나는 의문점을 해소하고 있음

청구범위해석에 관한 대법원판례(4)

- 같은 특허침해판단 국면에서 대법원 2007. 11. 29. 선고 2006후 1902 판결(권리범위확인), 대법원 2009. 10. 15. 선고 2007다45876 판결(손해배상), 대법원 2009. 10. 15. 선고 2009다19925 판결(손해배상), 대법원 2011. 5. 26. 선고 2010다75839 판결(침해금지) 등도 같은 취지로 판시
- 또한 특허요건판단에 관한 사안에서도 대법원 2007. 9. 21. 선고 2005후520 판결(거절결정), 대법원 2007. 10. 25. 선고 2006후3625 판결(등록무효), 대법원 2009. 7. 23. 선고 2007후4977 판결(거절결정), 대법원 2010. 1. 28. 선고 2008후26 판결(거절결정), 대법원 2012. 12. 27. 선고 2011후3230 판결(거절결정), 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후917 판결(등록무효) 등이 같은 취지의 법리를 실시

청구범위해석에 관한 대법원판례(5)

□ 특허요건 판단과 특허침해 판단시 통일적 적용(일원론)

■ 과거 판결 중에는 이원론적 방법, 즉 권리성립 단계(무효심판 또는 거절결정 불복심판)와 권리침해 단계(권리범위확인심판 또는 침해소송) 양 단계에서 청구범위 해석기준을 다르게 적용하는 방법을 따르는 것으로 비춰질 수 있는 설시를 한 경우도 발견됨 
대표적으로 대법원 2009. 7. 9. 선고 2008후3360 판결

“특허권의 권리범위 내지 보호범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이므로, 발명이 특허를 받을 수 없는 사유가 있는지 여부를 판단함에 있어서 청구범위의 기재만으로 권리범위가 명백하게 되는 경우에는 청구범위의 기재 자체만을 기초로 하여야 할 것이지 발명의 설명이나 도면 등 다른 기재에 의하여 청구범위를 제한 해석하는 것은 허용되지 않는다.”

청구범위해석에 관한 대법원판례(6)

- 최근 대법원 2011. 2. 10. 선고 2010후2377 판결에서 “특허 발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허발명의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수는 있으나, 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 확장 해석은 허용되지 아니함은 물론 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없다.”고 판시하여 위 법리가 특허요건 판단의 국면에서만 적용되는 것이 아님을 밝힘 🖱 이후 대법원 2011. 6. 10. 선고 2010후3486 판결, 대법원 2011. 7. 14. 선고 2010후1107 판결, 대법원 2011. 8. 25. 선고 2010후3639 판결, 대법원 2012. 3. 15. 선고 2010다63133 판결, 대법원 2012. 3. 29. 선고 2010후2605 판결, 대법원 2014. 1. 16. 선고 2013후785 판결 등에서 일관되게 같은 판시를 함

청구범위해석에 관한 대법원판례(7)

- 요약하면 현재 대법원판례의 경향은 “특허발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지고, 특별한 사정이 없는 한 이를 제한하거나 확장할 수 없다. 청구범위에 기재된 문언은 발명의 설명 또는 도면 등을 참작하여 해석하되, 발명의 설명 또는 도면에 의하여 청구범위에 기재된 문언을 제한하거나 확장하여 해석할 수는 없다.”는 청구범위해석의 법리를 특허요건판단의 국면에서나 특허침해판단의 국면에서나 일관되게 적용하는 태도라고 할 수 있음

청구범위해석에 관한 대법원판례(8)

□ 특허침해 판단시 부가적 법리

■ 다만 특허침해(또는 권리범위확인)판단에 관한 사안에서 대법원은 위와 같은 청구범위해석의 법리에 부가하여 “청구범위에 포함되는 것으로 문언적으로 해석되는 것 중 일부가 발명의 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 법적 안정성을 두루 참작하여 특허권의 권리범위를 제한 해석하는 것이 가능하다.”는 취지를 밝혀왔음  비교적 최근의 판결로서 대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2856 판결, 대법원 2008. 10. 23. 선고 2007후2186 판결, 대법원 2009. 4. 23. 선고 2009후92 판결 참조

청구범위해석에 관한 대법원판례(9)

- 이러한 침해판단에서의 부가 법리는 어디까지나 앞서 본 청구범위해석의 법리를 전제로 하는 것이므로 청구범위에 기재된 문언의 해석방법에 관하여 달리 실시한 것은 아님
- 다만 이에 부가하여 특허침해 판단의 구체적인 타당성과 적정성을 확보하기 위한 이론으로서 특허발명의 보호범위를 제한하는 방법론을 전개하고 있는 것으로 이해함이 타당함

제조방법 기재 물건발명의 해석 법리(1)

□ 특허요건 판단시의 법리

☞ 대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결

- 특허법 제2조 제3호는 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 함)의 경우 제조방법이 기재되어 있다고 하더라도 발명의 대상은 그 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체이므로 위와 같은 발명의 유형 중 ‘물건의 발명’에 해당함

제조방법 기재 물건발명의 해석 법리(2)

- 물건의 발명에 관한 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 뿐임
- 따라서 제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건을 판단함에 있어서 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 함

제조방법 기재 물건발명의 해석 법리(3)

- 한편 생명공학 분야나 고분자, 혼합물, 금속 등의 화학 분야 등에서 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 청구범위에 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 아님

제조방법 기재 물건발명의 해석 법리(4)

□ 특허침해 판단시의 법리

☞ 대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후1726 판결

■ 제조방법이 기재된 물건발명에 대한 위와 같은 청구범위의 해석방법은 특허침해소송이나 권리범위확인심판 등 특허침해 단계에서 그 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하면서도 마찬가지로 적용되어야 할 것임

■ 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 청구범위에 기재된 제조방법의 범위 내로 한정할 수 있음

2011후927 판결 분석(1)

- 발명의 명칭: 폴리비닐알코올(PVA)계 중합체 필름 및 편광필름
- 기술적 과제: 종래 PVA 필름은 제조과정 중 PVA의 일부가 용해되어 필름 상에 결점이 나타나거나, 폐수처리 비용이 증가되거나, 가열처리 시 착색이 발생하는 문제점이 있었음 ⇨ 이 사건 특허발명은 PVA 팁을 사전에 세정함으로써, ① PVA의 용출량을 특정 범위(일정 조건 아래 측정한 값이 10~60ppm)로 줄여 결점이 적은 편광필름을 제조할 수 있도록 하고 폐수처리 비용도 줄이는 한편, ② 알칼리 금속화합물(아세트산나트륨)의 함유량도 제한하여 불필요한 착색이 없는 편광필름을 제공하고자 함

세정공정

PVA 팁(PVA 고체 덩어리) 제조 → PVA 팁을 용제로 용해 → 압출 등에 의해 PVA 막(필름) 제조 → 건조하여 PVA 필름 완성 → PVA 필름 예비 팽윤 → PVA 필름 연신 → 염색 → 고정처리 → 건조 및 열처리하여 편광필름 완성

2011후927 판결 분석(2)

■ 청구범위

[청구항 6] 아세트산나트륨의 함유량이 PVA계 중합체에 대하여 0.5중량% 이하이고, 1 이상 100 미만의 중량 옥조비의 30~90℃의 온수에서 세정하여 수득되는 팁 상태의 PVA계 중합체를 원료로 사용하여 막제조하는 것을 특징으로 하는,
10cm 정사각형이고 두께가 30~90 μ m인 PVA계 중합체 필름을 50℃의 1ℓ 수중에 4시간 방치했을 때의 PVA계 중합체의 용출량이 10~60ppm인 PVA계 중합체 필름으로서,
아세트산나트륨의 함유량이 PVA계 중합체에 대하여 0.5중량% 이하인 PVA계 중합체 필름을
4~8배의 연신 배율로 일축연신하는 공정, 염색하는 공정 및 고정 처리하는 공정을 포함하는 편광필름의 제조방법.

[청구항 9] 청구항 6의 제조방법으로 제조되는 편광필름.

2011후927 판결 분석(3)

[청구항 7] 제6항에 있어서, 아세트산나트륨의 함유량이 PVA계 중합체에 대하여 0.5중량% 이하인 PVA계 중합체를 함유하는 막 제조 원료를 150℃ 이하의 온도에서 조제한 것을 사용하여 막 제조하는 것을 특징으로 하는, 편광필름의 제조방법.

[청구항 10] 청구항 7의 제조방법으로 제조되는 편광필름.

- ☞ 청구항 6, 7은 제조방법에 관한 발명
- ☞ 청구항 9, 10은 제조방법이 기재된 물건발명
- ☞ 심결은 위 청구항 모두 진보성 부정된다고 판단하였음

2011후927 판결 분석(4)

■ 청구항 6, 7의 진보성 여부

☞ 원심은 아래의 이유로 진보성 부정되지 아니한다고 판단하였고 이 부분 원심판결 유지됨

▶ 편광필름의 제조과정 전에 **팁 상태의 PVA 원료를 물로 세정하여 PVA 필름의 제조과정에서 용출되기 쉬운 PVA를 미리 일정 범위 내로 제거함**

▶ 이로써 그 용출된 PVA로 인하여 편광필름에 결점이 생기는 것을 방지하여 **결점이 적은 편광필름을 높은 수율(收率)로 얻을 수 있음**

▶ 이러한 기술적 특징은 제시된 비교대상발명들에 개시되어 있지 않고 용이도출된다고 볼 근거도 없음

2011후927 판결 분석(5)

■ 청구항 9, 10의 진보성 여부

☞ 원심은 청구항 6, 7의 기술적 특징을 마찬가지로 가지고 있음을 이유로 청구항 9, 10의 진보성도 부정되지 아니한다고 판단하였는데, 대법원은 아래의 이유로 파기환송함

▶ 제조방법이 기재된 물건발명에 해당하는 청구항 9, 10항에 관하여는 그 제조방법의 기재를 포함한 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질을 가진 물건의 발명만을 비교대상발명들과 대비하여 진보성 유무를 판단하였어야 함

▶ 그런데도 원심은 그에 이르지 아니한 채 제조방법에 관한 발명의 진보성이 부정되지 않는다는 이유만으로 곧바로 그 제조방법이 기재된 물건의 발명의 진보성도 부정되지 않는다고 판단함

▶ 이러한 원심 판단에는 법리오해의 잘못이 있음

2011후927 판결 분석(6)

- 청구항 9, 10의 진보성 여부에 대하여 대법원이 명시적으로 판단하지는 않았으나 ‘결점이 적은 편광필름의 수율을 높이는 기술적 특징’은 제조된 결과물인 편광필름 자체의 구조나 성질에 영향을 주는 요소는 아니라고 보는 태도가 내재되어 있음
- 편광필름의 원료인 PVA의 용출량 한정(10~60ppm)에 의해 최종 목적물인 ‘편광필름’의 용출량이 어떻게 될지는 주장, 증명이 되어 있지 아니하여 명확하지 아니함
- 용출량 한정의 효과를 제외하고 보면, 청구항 9, 10항은 ‘결점이 적고, 아세트산나트륨의 함유량이 PVA계 중합체에 대하여 0.5중량% 이하인 편광필름’과 실질적으로 차이가 없다고 할 수 있음
- ☞ 파기환송 후 청구항 9, 10항 부분 심결최소의 소가 취하되어 결국 진보성 없다고 보았던 원심결이 확정되었음

2011후927 판결의 의미 정리

- ‘Product by Process Claim’을 ‘청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명’, 약칭하여 ‘제조방법이 기재된 물건발명’이라는 용어로 정리
- 기본적으로 ‘동일성설 또는 비한정설’에 따라 제조방법이 기재된 물건발명의 청구범위를 물건발명의 형식에 충실하게 해석함
- 과거 대법원판례에서 사용하던 ‘제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 있는 경우’인지 여부에 의한 구분에 따르지 않음 ☞ 이른바 ‘진정 PbP’와 ‘부진정 PbP’를 구별하지 않고 일괄 실시하는 형식
- ‘제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 있지는 않은 사안’ ☞ 이러한 특별한 사정의 유무를 따지지 않고 제조방법이 기재된 물건발명의 청구범위를 폭넓게 활용해온 종전 실무의 타당성 여부에 대해서 명시적인 언급은 없었으나, 이러한 실무를 용인하겠다는 태도 내재

2013후1726 판결 분석(1)

- 발명의 명칭: 위장질환 치료제용 쑥추출물
- 기술적 과제: 유파틸린 및 자세오시딘을 고농도로 함유하여, 위장질환 치료 효과와 프로스타글란딘 생합성 촉진작용을 나타내는 쑥추출물, 위장질환 치료 효과를 나타내는 자세오시딘 및 그 제조방법을 제공하고자 함

- 청구범위

[청구항 7] 제6항의 자세오시딘을 유효성분으로 하여 이에 약제학적으로 허용되는 물질이 첨가된 위장질환치료제용 약학적 조성물.

[청구항 6] 쑥잎을 메탄올 또는 에탄올로 추출하여 쑥추출물을 얻고, 이 쑥추출물을 탈지하고 클로로포름으로 용출시켜 소분획물을 얻고, 이를 다시 실리카겔 컬럼에 충전하여 용출시키는 것을 특징으로 하는 자세오시딘 (5,7,4'-trihydroxy-6,3'-dimethoxy flavone)의 제조방법.

2013후1726 판결 분석(2)

■ 확인대상발명

- ▶ 쑥잎에 100% 이소프로판올을 가하여 추출하여 여과한 후 감압 농축하여 제조되며, 유파틸린 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 허용 가능한 물질이 첨가된 위장질환치료용 약제학적 조성물로서,
- ▶ 상기 쑥추출물은 프로스타글란딘 생합성 촉진작용을 나타내며, 상기 약제학적 조성물은 쑥을 이소프로판올로 추출한 연조엑스 형태인 것을 특징으로 하는 약제학적 조성물

2013후1726 판결 분석(3)

- 청구항 7(이 사건 제7항 발명)의 해석
 - ▶ 청구범위가 전체적으로 ‘자세오시딘’이라는 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법의 기재를 포함
 - ▶ 청구범위에 기재되어 있는 자세오시딘의 제조방법이 최종 생산물인 자세오시딘의 구조나 특성에 영향을 미치는 것은 아니므로, 권리범위를 해석함에 있어서 그 유효성분은 ‘자세오시딘’이라는 단일 물질로 해석해야 함
 - ▶ 특허발명의 명세서에 자세오시딘 자체에 대하여 실험을 하여 대조군인 슈크랄페이트보다 약 30배의 위장질환 치료 효과를 나타낸다는 것을 밝힌 실시 예 17이 기재되어 있음 ⇒ 이 사건 제7항 발명의 실체는 ‘자세오시딘의 의약용도 자체’로서 그 권리범위를 위와 같이 해석하더라도 발명의 실체에 비추어 지나치게 넓다는 등의 명백히 불합리한 사정이 있는 경우가 아님

2013후1726 판결 분석(4)

■ 권리범위에 속하는지 여부

이 사건 제7항 발명의 유효성분	확인대상발명의 유효성분
자세오시딘	쑥잎에 100% 이소프로판올을 가하여 추출하여 여과한 후 감압농축하여 제조되며, 유파틸린 0.80~1.3 중량% 및 자세오시딘 0.25~0.6 중량%를 포함하고, 혈액응고 억제작용을 나타내는 수용성 성분을 포함하지 않는 쑥추출물

2013후1726 판결 분석(5)

▶ 확인대상발명은 이 사건 제7항 발명의 유효성분인 자세오시딘을 포함하면서도 유파틸린을 비롯한 미지의 물질을 더 포함하는 쑥추출물이라는 점에서 차이가 있음

▶ 그런데 이 사건 특허발명의 명세서에, 쑥추출물에 포함된 자세오시딘은 유파틸린 및 쑥추출물 중의 미지의 물질들과도 상호작용을 하여 위장질환 치료와 관련하여 현저한 상승효과를 가지는 것으로 볼 수 있는 기재가 있음

⇒ 확인대상발명의 유효성분인 ‘쑥추출물’이 이 사건 제7항 발명의 유효성분인 ‘자세오시딘’과 동일하거나 균등하다고 할 수 없고, 확인대상발명이 이 사건 제7항 발명의 기술적 구성을 전부 포함하고 발명으로서의 일체성을 유지하면서 이를 그대로 이용한다고 볼 수도 없음(원심이 이 사건 제7항 발명의 권리범위를 자세오시딘의 ‘제조방법’으로 한정하여 해석한 것은 잘못이나, 권리범위에 속한다고 할 수 없다고 한 결론은 타당함)

2011후927 법리를 반영한 심사기준(1)

- 제조방법이 물건의 구조나 성질 등에 영향을 주는 경우에는 제조방법에 의해 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 신규성을 판단함
- 반면에 물건발명 청구항 중에 제조방법에 의한 기재가 있더라도 제조방법이 물건의 구조나 성질 등에 영향을 미치지 않았다면 최종적으로 얻어진 물건 자체를 신규성 판단 대상으로 해석함
- 따라서 청구항에 기재된 제조방법과 다른 방법에 의해서도 동일한 물건이 제조될 수 있고, 그 물건이 공지인 경우라면 해당 청구항에 기재된 발명의 신규성은 부정됨  출원인이 「오로지 A의 방법에 의해 제조된 Z」와 같이 기재하여 특정한 방법에 의하여 제조된 물건만으로 청구항을 한정하려고 하는 것이 명백한 경우라도 동일하게 취급함

2011후927 법리를 반영한 심사기준(2)

- 제조방법에 의한 물건을 특정함에 있어서 그 제조방법에 의해서 물건의 구조나 성질 등에 영향을 미쳤는지 여부를 결정하는 것이 어렵고, 해당 제조방법을 고려하지 않은 물건 자체와 동일한 비교대상발명으로 신규성이 부정되는 합리적인 의심이 있다면 신규성이 부정된다는 취지의 거절이유를 통지할 수 있음
 - ☞ 이후 심사관은 의견서 등을 참작하여 심사를 진행함

2011후927 법리를 반영한 심사기준(3)

- 또한 심사관은 진보성 판단에 있어 그 제조방법이나 제조장치가 특허성이 있는지 여부를 판단하는 것이 아니라 그러한 방법으로 제조되어 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 ‘물건’의 구성이 공지된 물건의 구성과 비교하여 진보성이 있는지 여부를 판단하여 특허여부를 결정함
- 제조방법에 의한 물건을 특정함에 있어서 그 제조방법에 의해서 물건의 구조나 성질 등에 영향을 미쳤는지 여부를 결정하는 것이 어렵고 해당 제조방법을 고려하지 않은 물건 자체와 유사한 비교대상발명으로 진보성이 부정되는 합리적인 의심이 있다면 진보성이 부정된다는 취지의 거절이유를 통지할 수 있음
- ☞ 이후 심사관은 의견서 등을 참작하여 심사를 진행함

제조방법 기재 물건발명의 명확성 심사기준(1)

- 물건발명 청구항에는 물건의 구조나 특성 등으로 기재할 수 있을 뿐 아니라, “... 방법으로 제조된 물건”, “... 장치로 제조된 물건” 등의 형식으로 제조방법을 이용하여 물건에 관한 청구항을 기재할 수 있음

☞ “청구범위 말미에 ‘프리캐스트 콘크리트 블록을 이용한 교각 기초 케이슨 설치구조’라 하여 물건의 발명으로 기재하고 있으면서도 그 구성요소들은 ‘...설치하는 단계’, ‘...타설하는 단계’, ‘...시공하는 단계’, ‘...시공을 완료하는 단계’와 같이 순차적인 시공 방법의 각 단계로 기재하고 있다. 이와 같이 물건의 발명을 방법적으로 기재하였다고 하더라도 그러한 기재에 의하여 발명의 대상이 되는 물건의 구성이 전체로서 명료하다면 방법적 기재만을 이유로 명세서 기재불비라고 할 수 없다.”고 한 특허법원 2009. 8. 20. 선고 2008허11484 판결을 반영한 심사기준임

제조방법 기재 물건발명의 명확성 심사기준(2)

■ 다만, 심사관은 명세서 및 도면, 출원시의 기술상식을 고려하더라도 제조방법 기재 물건발명에 기재된 제조방법(출발물질 또는 제조공정 등)이 불명확하다고 인정되는 경우 특허법 제42조 제4항 제2호 위반으로 거절이유를 통지할 수 있음

☞ 특허법 제42조(특허출원)

① 특허를 받으려는 자는 다음 각 호의 사항을 적은 특허출원서를 특허청장에게 제출하여야 한다.

3. 발명의 명칭

② 제1항에 따른 특허출원서에는 발명의 설명·청구범위를 적은 명세서와 필요한 도면 및 요약서를 첨부하여야 한다.

④ 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.

1. 발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것

2. 발명이 명확하고 간결하게 적혀 있을 것

2011후927 법리를 적용한 후속판결 1

대법원 2015. 6. 11. 선고 2013후631 판결 분석(1)

갭서포터 장치도	이 사건 제1항 발명	비교대상발명

2013후631 판결 분석(2)

■쟁점 청구항인 제1항(이 사건 제1항 발명)

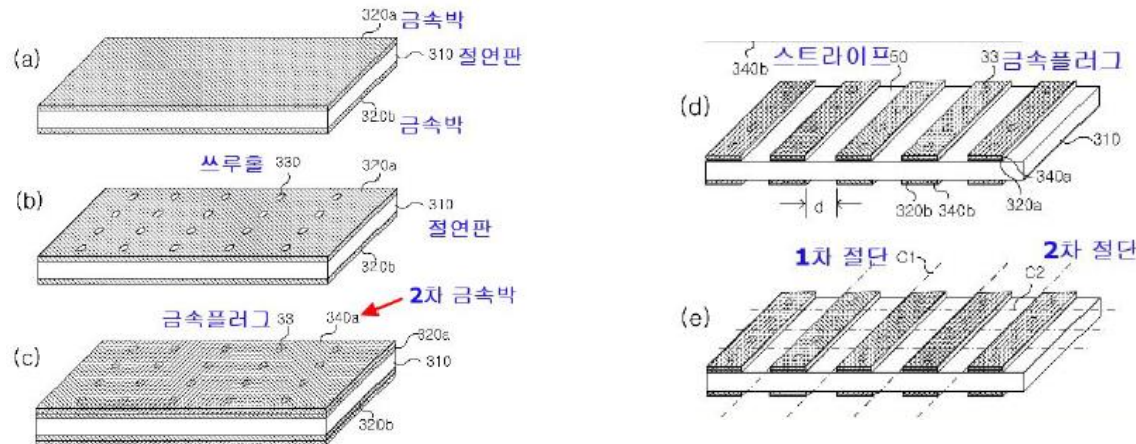
양면에 금속박이 형성된 절연판을 준비하여 상기 절연판을 노출시키도록 상기 금속박을 식각함으로써 상기 절연판의 양면 각각에 상기 절연판을 노출시키는 복수개의 스트라이프를 나란하게 복수개 형성한 후, 그 결과물을 상기 스트라이프에 대해 나란하게 및 수직하게 절단함으로써 얻어지는 PCB 기판에 설치되는 갭서포터로서(☞전제부), 절연체로 이루어진 육면체 형상의 몸체(☞구성1) 및 상기 몸체의 서로 대향하는 양측면에 설치되되 상기 양측면의 윗부분은 노출시키고 상기 몸체의 양측면 아랫부분은 가리도록 상기 양측면의 아랫부분에 설치되는 금속박을 구비하여(☞구성2) 상기 몸체의 양측면 아랫부분에 설치되는 금속박이 상기 PCB 기판에 솔더링(soldering)됨으로써 상기 몸체의 밑면이 상기 PCB 기판에 부착되도록 설치되는 것(☞구성3)을 특징으로 하는 갭서포터.

2013후631 판결 분석(3)

- 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명은 PCB 기판(회로기판)과 다른 패널 사이에 일정한 간격을 형성하기 위하여 PCB 기판에 설치되는 갭서포터(스페이서)에 관한 것임
- 양발명의 전제부, 구성 1, 3은 다음과 같이 실질적으로 동일함
 - ▶ **❶** PCB 기판(회로기판)에 설치되는 갭서포터(스페이서)라는 점(→ 뒤에서 살펴보는 제조방법을 제외한 전제부)
 - ▶ **❷** 갭서포터(스페이서)가 절연체로 이루어진 육면체 형상의 몸체(본체부)로 되어 있다는 점(→ 구성 1)
 - ▶ **❸** 갭서포터의 금속박(스페이서)이 솔더링(=납땜)으로 PCB기판(회로기판)에 부착된다는 점(→ 구성 3)

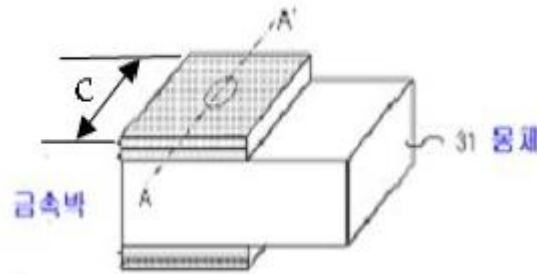
2013후631 판결 분석(4)

- 이 사건 제1항 발명의 구성 2는 ‘몸체의 서로 대향하는 양측면에 설치되되 양측면의 윗부분은 노출시키고 몸체의 양측면 아랫부분은 가리도록 양측면의 아랫부분에 설치되는 금속박’이고 ⇔ 비교대상발명의 대응구성은 ‘본체부의 하방 코너 부분에 서로 대향하도록 설치된 L자형의 금속편’임
- ▶ 그런데 이 사건 제1항 발명의 전제부에는 갭서포터의 제조방법이 기재되어 있음 → 절연판에 금속박을 입히고 일자형 스트라이프가 형성되게 식각한 후 격자형으로 절단하여 만든다는 것임



2013후631 판결 분석(5)

▶ 이러한 제조방법에 따라 갭서포터를 제조할 경우 절단된 후의 절연판(몸체)에 설치된 금속박의 폭이 절연판의 폭과 같아지게 됨(아래 그림 'c' 부분 참조) ➡ 따라서 구성 2의 금속박은 '몸체의 아랫부분에 설치된 금속박의 폭이 몸체의 폭과 같은' 구성으로 한정됨



⇒ 2011후927 법리에 따라 대법원은 위 제조방법에 의하여 특정되는 갭서포터의 구성을 전제로 비교대상발명과 대비함

2013후631 판결 분석(6)

- ▶ **공통점:** 양 발명의 대응구성은 ‘몸체(본체부)의 양측면 아랫부분에 서로 대향하도록 설치된 금속박(금속편)’인 점에서 동일함
- ▶ **차이점:** ❶ 구성 2는 금속박이 몸체의 양측면 아랫부분에만 형성된 반면, 비교대상발명의 대응구성은 금속편이 본체부의 양측면 아랫부분과 이에 연결되는 밑면에 L자형으로 형성된 점, ❷ 구성 2는 금속박의 폭이 몸체의 폭과 일치하나 비교대상발명은 본체부와 대비하여 금속편의 폭에 한정이 없는 점에서 차이가 있음
- ▶ 그러나 이러한 차이는 통상의 기술자가 갭서포터 또는 스페이서와 PCB 기판 또는 회로기판 사이의 접착효율이나 접착강도 등을 고려하여 필요에 따라 적절하게 변경할 수 있는 사항으로서 비교대상발명으로부터 구성 2를 도출하는 데 특별한 기술적 어려움이 없고, 효과의 차이도 현저하지 아니함
- ※ 한편 구성 3의 PCB 기판에 납땜되는 ‘금속박’은 구성 2의 금속박과 같은 것임

2013후631 판결 분석(7)

- 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명에 의하여 진보성 부정됨
- 원심은 전제부에 기재된 제조방법에 의하여 한정되는 금속박의 구성을 간과한 잘못이 있으나 이 사건 제1항 발명의 진보성을 부정한 결론은 정당함

⇒상고기각판결

※ 2011후927 사건에서와 마찬가지로, 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 있지는 않은 사안  이러한 특별한 사정의 유무를 따지지 않고 제조방법이 기재된 물건발명의 청구범위를 폭넓게 활용해온 종전 실무의 타당성 여부에 대해서 명시적인 언급은 없었으나, 이러한 실무를 용인하겠다는 대법원의 태도 내재

2011후927 법리를 적용한 후속판결 2

특허법원 2015. 12. 11. 선고 2015허3962 판결 분석(1)

대법원 2016. 4. 28.자 2016후120 심리불속행판결로 확정

- ‘탄약 포장용 지관통(종이로 만든 둥글고 길쭉한 통=지환통)’에 관한 발명임
- 나머지 구성들이 공지되어 있거나 용이도출할 수 있다는 점에는 별다른 이론이 없고, 구성 4만이 쟁점임
- ☞ 외지(10)는 크라프트지(화학펄프의 일종인 미표백 크라프트펄프를 주원료로 하는 포장용지)의 일 측면에 120℃~150℃ 온도의 파라핀왁스에 침지시켜 상기 크라프트지에 파라핀왁스가 20%~40% 침지되게 도포

2015허3962 판결 분석(2)

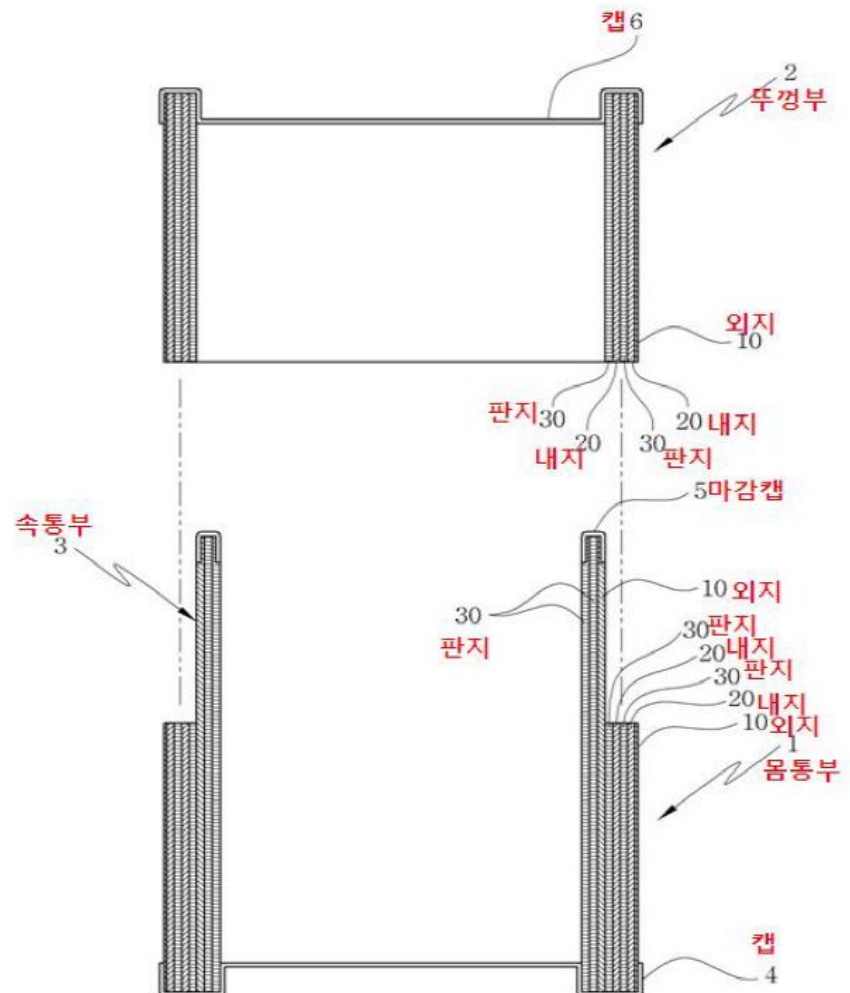
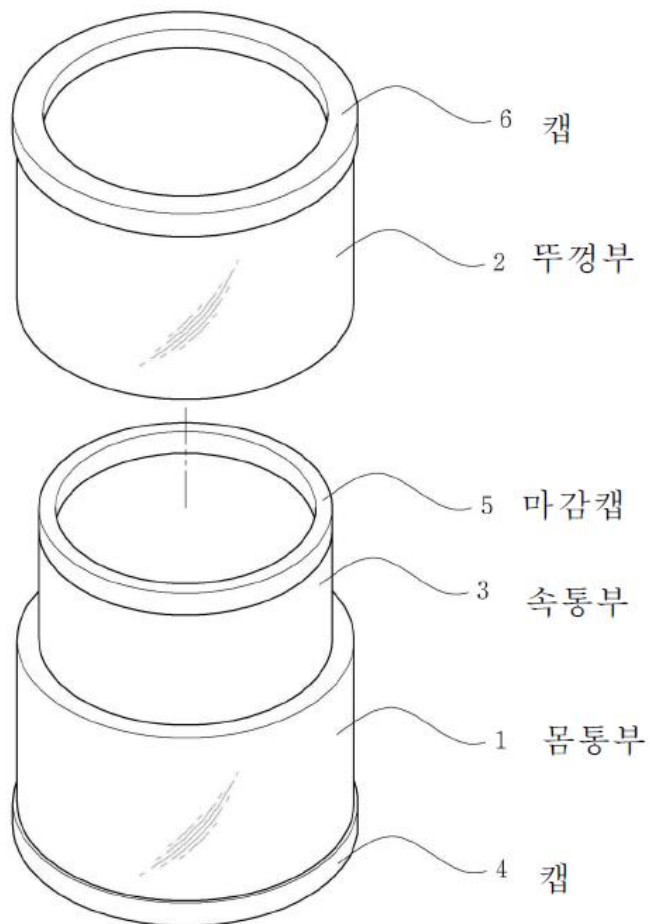
■쟁점 청구항인 제1항

탄약을 포장하기 위한 탄약 포장용 지관통에 있어서(이하 ‘전제부’),
외지(10), 내지(20), 판지(30), 내지(20) 및 판지(30) 순으로 구성되는
몸통부(1)와; 상기 몸통부(1)와 동일한 구조로 형성되고, 몸통부(1)의
상측 개구부에 결합되는 뚜껑부(2); 및 외지(1)와 다수개의 판지(3)로
구성되며, 상기 몸통부(1)에 내삽되고 일부분이 몸통부(1)의 외측 방
향으로 돌출되도록 형성되어, 돌출된 부분에 뚜껑부(2)가 결합되는
속통부(3)로 구성되되, 몸통부(1)의 하단 개구부는 캡(4)을 결합하여
밀봉하고, 몸통부(1)의 외측 방향으로 돌출되도록 형성된 속통부(3)
의 단부에는 마감캡(5)이 결합되며, 뚜껑부(2)의 개구부 또한 캡(6)이
결합되어 밀봉되고 상기 외지(10)는 크라프트지의 일 측면에
120℃~150℃ 온도의 파라핀왁스에 침지시켜 상기 크라프트지에 파
라핀왁스가 20%~40% 침지되게 도포하고 롤러를 이용하여 상기 크
라프트지의 표면에 침지되고 남은 잉여 파라핀이 존재하지 않도록
하는 것을 특징으로 하는 탄약 포장용 지관통.

2015허3962 판결 분석(3)

[도 2] 지관통의 구조를 도시한 단면도

[도 1] 지관통의 사시도



2015허3962 판결 분석(4)

- 무효 주장의 취지는, 구성 4가 물건의 구조에 특별한 성질을 부가하지 않은 것이라는 전제에서 이를 청구항 1의 진보성 판단에 반영하서는 아니 된다는 것임
- 그러나 아래 사정을 고려하면, 구성 4는 청구항 1의 최종 생산물인 물건의 구조나 성질을 특정하는 수단으로서 충분히 기술적 의미를 가질 수 있다고 보임
 - ▶ 청구항 1은 구성 4와 같이 외지(크라프트지)에 침지되는 파라핀왁스의 침지비율을 20~40%로 한정함으로써 기본적인 방습 기능 외에도 가공성과 인쇄성 등을 향상시키고자 하는 목적을 가진 발명임
 - ▶ 또한, 이 사건 특허발명의 명세서에도 위와 같이 파라핀왁스의 침지비율을 20~40%로 유지할 때 최종적으로 얻어지는 물건인 ‘탄약 포장용 지관통’의 가공성과 인쇄성 등이 향상되는 효과가 나타난다고 명시적으로 기재되어 있음

2015허3962 판결 분석(5)

▶ 나아가 구성 4로 한정된 제조방법을 사용하여 제조하는 경우 최종적으로 얻어지는 물건인 ‘탄약 포장용 지관통’의 외지(크라프트지)에는 파라핀왁스가 20~40% 침지(도포)되게 될 것임

⇒ ‘외지(크라프트지)에 침지되는 파라핀왁스의 침지비율을 20~40%로 한정하는 것’을 비교대상발명들로부터 용이하게 도출할 수 없는 이상, 외지에 파라핀왁스가 20~40% 침지되는 지관통에 관한 청구항 1도 비교대상발명들에 의하여 진보성이 부정되지 아니한다고 보아야 함

☞ 진보성 부정되지 아니한다고 판단한 원심판결 그대로 확정됨

http://patent.scourt.go.kr/patent_new/index_e.jsp

**Thank you
for listening**

Judge Park, Taeil

