

RESEARCH ARTICLE

Claim Interpretation in Use-Limited Product Inventions: Focusing on Seoul Central District Court Case 2018GaHab579509

Seungkwan Jwa

Ministry of Intellectual Property, Organic Chemistry Examination Division, Republic of Korea

Corresponding Author: Seungkwan Jwa (skjwa@korea.kr)

ABSTRACT

The court ruling adopted the Supreme Court's principle that in inventions for pharmaceutical uses, the specific use should be considered an element of a claim. The court extended this principle to other fields, treating both the specific substance and its intended use as elements of a claim.

However, the author argues that this generalization lacks legal foundation. The Supreme Court recognized its value as elements of a claim in pharmaceutical patents, specifically because methods for diagnosing and treating diseases cannot be patented. Applying this reasoning broadly to non-pharmaceutical use inventions is problematic considering the established legal principles for use-limited compound inventions, use-limited extract inventions, and product-by-process (PBP) claims. The author suggests that in non-pharmaceutical use inventions, the use itself should not be considered elements of a claim, which aligns with the position of major IP5 countries, except Japan. Additionally, for inventions with technical features related to use, the document recommends three approaches: (1) protecting inventions with technically distinctive uses through method patents; (2) allowing category corrections from use-limited product inventions to use-related method inventions; and (3) amending the Patent Act to include provisions on non-exclusive-use articles, incorporating a subjective requirement that the infringer is aware that their actions contribute to or assist a patent's exploitation.

KEYWORDS

Use of invention, claim interpretation, indirect infringement, non-exclusive items, cosmetics

Open Access

Received: September 29, 2025

Revised: November 03, 2025

Accepted: December 03, 2025

Published: December 30, 2025

Funding: The author received manuscript fees for this article from Korea Institute of Intellectual Property.

Conflict of interest: No potential conflict of interest relevant to this article was reported.

© 2025 Korea Institute of Intellectual Property



This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>) which permits use, distribution and reproduction in any medium, provided that the article is properly cited, the use is non-commercial and no modifications or adaptations are made.

원저

용도 한정 물건 발명의 청구범위 해석: 서울중앙지방법원 2018가합579509 판결을 중심으로*

좌승관

지식재산처 유기화학심사과 과장

교신저자: 좌승관 (skjwa@korea.kr)

차례

1. 서론
2. 서울중앙지방법원 2018가합579509 판결
 - 2.1. 기초 사실
 - 2.2. 소송의 개요
 - 2.3. 판시
 - 2.4. 의의 및 한계
3. 용도발명의 청구범위 해석
 - 3.1. 용도발명에 관한 국내외 논의
 - 3.2. 현재 일반 용도발명의 청구범위 해석에 관한 주요 문제점
 - 3.3. IP5 주요국의 일반 용도발명에 대한 청구범위 해석
 - 3.3.1. 한국
 - 3.3.2. 미국
 - 3.3.3. 유럽(EPO)
 - 3.3.4. 중국
 - 3.3.5. 일본
 - 3.3.6. 정리 및 시사점
 - 3.4. 일반 용도발명에 대한 다양한 관점에서의 청구범위 해석 검토
 - 3.4.1. 용도 한정 화합물 vs. 용도 한정 조성물 발명의 청구범위 해석 관점
 - 3.4.2. 제법한정 물건의 발명(PBP 청구항)의 청구범위 해석 관점
 - 3.4.3. 정리 및 시사점
4. 청구범위 해석 변경에 따른 제문제
 - 4.1. 청구범위 해석 변경에 따른 예상되는 실무 검토
 - 4.1.1. 특허성 판단
 - 4.1.2. 침해 판단
 - 4.2. 제언
 - 4.2.1. 새로운 용도에 특징이 있는 발명의 보호
 - 4.2.2. 일반 용도발명에서 용도 관련 방법 발명으로의 정정 허용
 - 4.2.3. 전용성 요건의 단점을 보완하기 위한 간접침해 제도 개선
5. 결론

국문초록

대상판결은, 의약의 용도발명에서 용도는 발명의 구성요소로 봐야 한다는 대법원 판결의 취지를 인용하면서 다른 분야의 용도발명(일반 용도발명)에서도 특정 물질과 그것이 가지는 용도를 발명의 구성요소로 보아야 한다는 취지의 관련 법리를 제시하였다.

하지만, 대법원이 의약의 용도발명에서 용도를 발명의 구성요소로 인정한 이유는 질병의 진단, 치료 등의 방법으로는 특허를 받을 수 없는 현실을 감안하여 용도 한정 물건의 발명에서 용도를 발명의 구성요소로 인정한 것인데, 이를 일반화하여 일반 용도발명에도 그대로 적용하는 것에는 법리적 근거가 부족하다. 용도 한정 화합물 발명과 추출물 발명에서의 용도에 대한 청구범위 해석 법리, 나아가 PBP 청구항에서의 청구범위 해석 법리를 고려하면, 일반 용도발명에서 용도 자체는 발명의 구성요소로 보지 않는 게 바람직하다. 이는 일본을 제외한 IP5 주요국의 입장과도 동일하다.

이러한 일반 용도발명에 대한 청구범위 해석과 함께, ^①용도에 기술적 특징이 있는 발명의 경우에는 해당 용도로 물건을 사용하는 방법 등 방법의 발명으로 권리보호를 하는 게 합리적이고, ^②일반 용도발명에서 용도 관련 방법 발명으로의 카테고리 변경의 정정도 인정할 필요가 있다. 나아가 ^③비전용물의 경우가 많은 기술분야에서 실효성 있는 특허권의 보호를 위해 간접침해 규정인 특허법 제127조에 비전용물에 관한 규정을 신설하되 자신의 행위가 특정 특허권의 침해에 기여 내지 방조하는 것임을 인지하였다는 주관적 인식요건을 부가하는 특허법 개정을 할 필요가 있다.

주제어

용도발명, 청구범위 해석, 간접침해, 비전용물, 화장품

1. 서론

특허제도를 내실있게 유지하기 위한 근간은 발명의 공개에 대한 인센티브 부여를 통한 발명자의 발명 의욕 고취에 있고, 보다 세부적으로는 발명자의 해당 기술분야에 대한 기술적 기여의 정도에 따라 적정한 권리 분배가 이루어져야 한다. 예를 들어, 개척발명과 개량발명 사이에는 기술적 기여도의 차이에 따른 권리 분배가 이루어져 있어서 개량발명의 특허권자는 그 실시를 위해서는 개척발명의 특허권자로부터 개척발명의 이용에 따른 실시 허락을 득해야 하는 것처럼 개량발명은 그 실시의 범위에서 한계가 존재한다. 이러한 기술적 기여의 정도에 따른 적정한 권리 분배는 적절한 청구항의 기재 형식과 그 청구범위 해석 기준에 달려 있고 이에 대한 학술적, 실무적 논의는 매우 중요하다.

실제로 기능성 화장품에 유용한 미생물을 어렵게 발견하고 특정 용도로 한정한 화장품 발명으로 특허 출원하면서 미생물 관련 발명의 경우 필수 요건인 미생물 기탁을 하였는데, 동종업계의 제3자는 기탁된 미생물을 쉽게 분양받아서 다른 특성을 발견하여 이에 관한 용도발명으로 특허를 등록받았고, 현재 실무에서는 양 발명이 모두 용도로 한정한 화장품 발명으로 기재되어 있으면 서로 아무런 영향을 미치지 않게 청구범위 해석을 함에 따라 선구자적 발명자의 입장에서는 특허출원의 필요성을 모르겠다는 관련 업계 관계자의 하소연을 접한 적이 있다. 이러한 실무의 주된 이유 중 하나로서 화장품 분야에서도 의약의 용도발명에 적용되는 용도 관련 청구항의 기재 형식과 그 해석 기준을 그대로 적용함에 따른 결과라고 생각한다. 하지만, 의약의 용도 발명의 청구항 형식과 그 청구범위 해석은 의약 분야의 특수성 때문에 예외적으로 인정되는 것인데, 이는 화장품 분야 등에도 영향을 미쳐서 반대로 예외 사항이 일반화되는 방향으로 실무가 이루어지고 있다.

이에 현재 실무와 같이 화장품 분야 등에서도 의약의 용도발명의 청구항 기재 형식과 그 해석 기준을 적용하는 것이 바람직한지를 검토할 필요가 있고, 이를 위해 다른 주요국의 입장, 법리적 근거 등을 살펴봄으로써 특히 용도 한정 물건의 발명에 대한 명확한 청구범위 해석의 법리를 정립하고 이를 실무에 적용했을 때 예상되는 다양한 문제점들에 대한 고찰을 통해 실제로 적용 가능한 현실성 있는 대안을 제시하고자 한다.

2. 서울중앙지방법원 2018가합579509 판결

2.1. 기초 사실

1) 원고는 버섯 균사체의 일종인 세리포리아 락세라타(*Ceriporia lacerata*)를 활용하여 건강 기능식품, 화장품 등을 제조·판매하는 회사로서, 아래 4건 특허의 특허권자이다.

① 이 사건 제1특허발명(특허 제1737627호)

발명의 명칭	세리포리아 락세라타에 의해 생산되는 세포외다당체 ¹⁾ 를 유효성분으로 함유하는 항산화용 조성물
청구항 11	세리포리아 락세라타(<i>Ceriporia lacerata</i>)에 의해 생산되는 세포외다당체 또는 이를 포함하는 세리포리아 락세라타의 균사체 배양액, 이의 건조분말 또는 추출물을 유효성분으로 함유하는, 항산화용 화장료 조성물

* 본 논문은 2025. 8월에 개최된 한국특허법학회 공개세미나에서 발표한 저자의 자료의 내용 일부를 수정·보완하여 작성된 것이다.

1) 세포외다당체(Extracellular PolySaccharide, EPS)는 세포의 필수적인 구성물질은 아니면서, 특정 상황에서 특수한 목적을 위해 만들어져 세포 밖으로 분비되는 다양체(다당류) 물질을 의미한다.

② 이 사건 제2특허발명(특허 제1774414호)

발명의 명칭	세리포리아 락세라타에 의해 생산되는 세포외다당체를 유효성분으로 함유하는 피부상태 개선용 조성물
청구항 1	세리포리아 락세라타(Ceriporia lacerata) 균사체로부터 생산되는 세포외다당체, 상기 세포외다당체를 포함하는 세리포리아 락세라타의 균사체 배양액, 상기 균사체 배양액의 건조분말 또는 상기 균사체 배양액의 추출물을 유효성분으로 함유하는 주름 개선용 화장료 조성물

③ 이 사건 제3특허발명(특허 제1655878호)

발명의 명칭	세리포리아 락세라타에 의해 생산되는 세포외다당체를 유효성분으로 함유하는 탈모방지 또는 발모촉진용 조성물
청구항 1	세리포리아 락세라타(Ceriporia lacerata)에 의해 생산되는 세포외다당체를 포함하는 세리포리아 락세라타의 균사체 배양액; 상기 균사체 배양액의 건조분말; 또는 상기 균사체 배양액의 추출물을 유효성분으로 함유하는, 탈모방지 또는 발모촉진용 조성물

④ 이 사건 제4특허발명(특허 제1737626호)

발명의 명칭	세리포리아 락세라타에 의해 생산되는 세포외다당체를 유효성분으로 함유하는 과잉 면역 억제용 조성물
청구항 1	세리포리아 락세라타(Ceriporia lacerata)에 의해 생산되는 세포외다당체, 상기 세포외다당체를 포함하는 세리포리아 락세라타의 균사체 배양액, 상기 균사체 배양액의 건조분말, 또는 상기 균사체 배양액의 추출물을 유효성분으로 함유하는 과잉면역 억제용 조성물
청구항 9	세리포리아 락세라타(Ceriporia lacerata)에 의해 생산되는 세포외다당체, 상기 세포외다당체를 포함하는 세리포리아 락세라타의 균사체 배양액, 상기 균사체 배양액의 건조분말, 또는 상기 균사체 배양액의 추출물을 유효성분으로 함유하는 자가면역질환의 예방 또는 치료용 약학적 조성물

이 사건 제1 내지 4특허발명은 모두 세리포리아 락세라타에 의해 생산되는 활성물질{세포외다당체(EPS) 등}을 유효성분으로 하고 여기에 위 유효성분에 기인한 다양한 효능을 기반으로 한 각 용도를 더하여 청구한 발명들이다. 각 발명의 명세서에는 세리포리아 락세라타에 의해 생산된 EPS를 대상으로 한 실험 결과가 기재되어 있는데, 구체적으로는 ①항산화, ②피부 미백, 주름 개선, 피부 노화 방지, ③TGF-β2 발현 억제(탈모방지), ④림프구 과다 증식억제(면역 과잉 억제) 등의 효과가 있음을 제시하고 있다. 세리포리아 락세라타에 의해 생산되는 활성물질은 이러한 효과에 기인한 기능성 화장품, 건강기능식품, 의약품 등에 사용될 수 있다.

2) 피고들은²⁾ 버섯 균사체를 활용한 건강기능식품, 비누, 화장품, 샴푸 등을 제조·판매하는 자이다. 피고는 제품명 “씨엘바이오³⁾ 올인원크림바”(비누), “씨엘바이오 레인보우 핸디솝”(비누), “씨엘바이오 올인원콜라겐바”(비누), “씨엘바이오 올인원로션”(로션), “씨엘바이오 올인원샴푸”(샴푸) 및 “씨엘바이오 올인원컨디셔너”(컨디셔너)(이하 순서대로 ‘피고 제1 내지 6제품’이라 함)를 2015년 무렵부터 시기를 각각 달리하여 생산·판매해 왔다.

2) 피고들은 특정 법인과 특정 자연인으로 되어 있는데, 이하에서는 ‘피고’로 통칭한다.

3) “씨엘”은 CL을 칭하는 것으로 세리포리아 락세라타(Ceriporia lacerata)의 영어 약자를 의미하는 것으로 보인다.

※ (원고와 피고의 관계) 피고는 2014. 2월경부터 원고와 협력관계에 있는 ○○○회사에서 상무이사로 근무하면서 세리포리아 락세라타의 생산 업무를 담당하였는데, 2015. 10. 6. 위 회사를 사직하고 같은 달 15일 피고 회사를 설립하여, 그 무렵부터 2021. 4. 20.까지 피고 회사의 대표이사로 재직하였다.

2.2. 소송의 개요

원고는 피고를 대상으로 피고 제1 내지 6제품이 이 사건 제1 내지 4특허발명의 특허권을 침해하였을 뿐만 아니라 피고는 허위의 내용으로 피고의 각 제품을 홍보하여 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 ‘부정경쟁방지법’이라 함) 제2조 제1호 (바)목에서⁴⁾ 정한 부정경쟁행위이거나 민법상 불법행위에 해당한다는 이유로 서울중앙지방법원에 특허권침해금지 등 소송을 제기하였다.

이에 서울중앙지방법원은, 특허권 침해 부분에서는 일부 인용, 일부 기각, 그리고 부정경쟁방지법 위반 부분은 기각하는 대상판결을 선고하였다. 원고와 피고는 각각 이에 불복하여 특허법원에 항소하였으며 최종적으로 2022. 12. 13. 조정 결정이 되었다(2022머1057).

* 원고는 이 사건과 관련하여 피고에 대하여 특허권침해금지가처분 신청(서울중앙지법 2020. 8. 18.자 2020카합20372 결정)과 특허법위반 형사고소(대전지방검찰청 2021형제24738호)도 하였다.

이하에서는 본 논문의 주제와 연관된 부분인 특허권 침해 부분에 대해서만 살피기로 한다.

2.3. 판시

2.3.1. 관련 법리

특정물질에 용도를 부가한 ‘용도발명’은 용도가 특정됨으로써 해당 특정물질 자체와는 별개로 새롭게 특허의 대상이 되므로, 특정 물질과 그것이 가지고 있는 용도가 발명을 구성한다(의약의 용도발명에 관한 대법원 2009. 1. 30. 선고 2006후3564 판결의 판결취지 참조). 나아가 특허권 침해 소송의 상대방이 제조 등을 하는 제품(이하 ‘침해대상제품’이라 한다)이 특허발명의 특허권을 침해한다고 할 수 있기 위해서는 특허발명의 특허청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 침해대상제품 등에 그대로 포함되어 있어야 한다. 따라서 용도발명에 관한 특허침해가 성립하기 위해서는 침해대상제품이 해당 용도발명에 개시된 특정 물질을 그 구성성분으로 포함하고 있다는 점뿐만 아니라, 침해대상제품 자체가 개시된 용도와 동일한 용도를 가지고 있다는 점까지 인정되어야 한다.

한편, 화장료 조성물 또는 건강보조식품과 같이 일상생활에서 광범위하게 사용되는 물질과 관련한 용도발명의 침해 소송 사건에 있어서, 침해대상제품의 ‘용도’를 판단할 때에는 특허권 침해 소송의 상대방이 침해대상제품의 제조, 판매 과정에서 내세운 용도뿐 아니라 침해대상제품의 속성, 생산·판매 등의 심사, 허가 과정 등에 드러난 객관적 상황을 모두 고려하는 것이 타당하다.

용도발명이란 ‘특정 물질’에 ‘용도’가 부가된 것이므로, 침해대상제품에 특정 물질이 함유된 이상 그 ‘용도’의 동일 여부에 따라 침해 여부가 결정되는데, 특허권 침해 소송 상대방이 일방적으로 내세운 용도 및 이에 따라 구성된 포장의 표시 등만을 기초로 ‘용도’를 판단하게 되면, 허위·과장 광고된 경우에서와 같이 침해대상제품이 포장에 표시된 ‘용도’로 기능할 수 없어 결과적으로 특허의 구성요소를 모두 갖추지 못함에도 불구하고, 특허 침해로 평가되는 부당한 경우

4) 타인의 상품을 사칭(詐稱)하거나 상품 또는 그 광고에 상품의 품질, 내용, 제조방법, 용도 또는 수량을 오인하게 하는 선전 또는 표지를 하거나 이러한 방법이나 표지로써 상품을 판매·반포 또는 수입·수출하는 행위.

가 발생할 수 있다.

이러한 견지에서 침해대상제품의 용도가 해당 용도발명에 개시된 용도와 동일한지 여부를 판단함에 있어서는 침해대상제품이 속하는 제품군이 가지는 일반적인 기능, 침해대상제품의 성분, 침해대상제품에 포함된 특정 물질이 용도발명에 개시된 용도를 달성할 수 있는지 여부, 침해대상제품의 생산·판매를 위하여 심사 또는 허가 등이 필요한 경우 당해 절차에서 작성된 서류 등에 기재된 내용, 침해대상제품 자체 또는 그 포장, 포장용기 등에 표기된 침해대상제품의 기능 내지 효능, 침해대상제품의 선전광고 또는 홍보내용 등을 종합적으로 고려하여야 한다.

2.3.2. 구체적 판단

① (비침해) 피고는 피고 제1 내지 3제품(비누)의 핵심 성분인 세리포리아 락세라타 배양액에 다량 함유된 유효성분은 항균, 항진균, 주름개선, 탈모방지, 항산화, 피부보습, 항당뇨, 항암 등에 효과가 있다는 취지로 홍보하였으나 그렇다고 피고 제1 내지 3제품 그 자체가 그와 같은 효과를 나타낸다는 점을 직접적으로 표현하지는 아니하였고 또한 그러한 홍보 자체만으로 피고 제1 내지 3제품이 홍보된 내용과 동일한 효과 내지 효능을 가진다고 단정할 수는 없다.

② (비침해) 피고는 피고 제4제품(로션)에 대하여 피부 진정, 피부 장벽 강화 등의 효과가 있다는 취지로 홍보하였으나 이 역시 홍보 내용대로 그러한 효과 내지 효능을 가진다고 단정할 수 없고, 설령 그러한 효과가 있더라도 (원고가 주장하는 바대로) 이로부터 곧바로 이 사건 제1, 2, 4특허발명의 용도(항산화, 주름 개선, 과잉면역 억제, 자가면역질환의 예방 또는 치료)를 갖는다고 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거도 없다.

그리고, 피고는 피고 제6제품(컨디셔너)에 대해서도 세리포리아 락세라타 배양물의 유효성분이 모발 엉킴과 정전기 방지, 피부 진정, 피부 장벽 강화 등의 효과가 있다는 취지로 홍보하였으나 이 역시 홍보 내용대로 그러한 효과 내지 효능을 가진다고 단정할 수 없으므로, 이 사건 제1, 3, 4특허발명의 용도(항산화, 탈모방지 및 발모촉진, 과잉면역 억제)를 갖는다고 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거도 없다.

③ (침해) 피고는 피고 제5제품(샴푸)에 관하여 식품의약품안전처에 ‘탈모증상 완화 기능성 화장품’으로 심사를 마쳤고, 그 제품의 포장에도 ‘탈모증상 완화 기능성 화장품’이라고 표시하였으며 홍보도 그러한 취지로 하였으므로, 피고가 피고 제5제품을 생산, 판매하는 것은 원고의 이 사건 제3특허발명을 침해한 것이다.

(참고) 서울중앙지방법원 2020. 8. 18.자 2020카합20372 결정 : 채무자(피고) 제품들은 이 사건 각 특허발명에서의 유효성분(세리포리아 락세라타 또는 이와 유전적으로 99% 유사한 균주)을 함유하고 있고 또한 이 사건 각 특허발명에서 정하는 특정 용도를 1개 이상 포함하고 있으므로, 채무자가 채무자 제품들을 생산·판매하는 행위는 채권자의 특허권 침해에 해당한다.

이하에서는 논의의 편의상 용도발명은⁵⁾ 특정 용도로 한정된 물건의 발명을 의미하고 이는 크게 ‘의약의 용도발명’과 ‘이를 제외한 물건의 용도발명’(이하 ‘일반 용도발명’이라 함)을 포함하는 개념으로 사용한다. 일부 국가에서 허용하고 있는 용도 청구항(use claim)⁶⁾ 필요한 경우

5) 용도발명(use invention)이란 물건이 갖는 어떤 특정한 용도의 새로운 발견에 관하여 특허를 부여하는 것이다. (특허법원 지적재산소송 실무연구회, 「지적재산 소송실무」, 제4판, 박영사, 2019, 271면.)

6) 용도 청구항(use claim, “Use of ~”)은 청구항의 말미가 “사용”, “이용” 또는 “용도”인 것으로 방법의 발

에 용도발명의 전체적인 이해를 위해 사용하기로 한다.

2.4. 의의 및 한계

대상판결은, 의약의 용도발명에 적용하는 청구범위 해석론, 즉 청구범위 해석시 용도도 발명의 구성요소로 인정한다는 점을 기능성 화장품 발명과 같은 일반 용도발명의 경우에도 동일하게 적용하여 일반화하였다는 점에서 그 의의를 찾을 수 있다. 그리고 용도발명에 대한 침해판단에 있어서 용도의 동일성 판단기준을 구체적으로 제시하였다는 점에서도 그 의의를 찾을 수 있다.

하지만, 일반 용도발명의 경우 뒤에서 살핀 바와 같이 특허청의 화장품 및 식품 분야 심사실 무가이드와 일부 특허심판원 심결, 법원 판결 등에서 용도를 발명의 구성요소로 인정하는 기재가 있기는 하지만, 명확한 법리적 근거는 찾아보기 어렵고 굳이 찾는다면 대상판결과 마찬가지로 일부 법원 판결에서⁷⁾ 인용한 의약의 용도발명에 대한 대법원 판결 정도인데 여전히 일반 용도발명에서 의약의 용도발명의 청구범위 해석 법리를 포섭해야 할 이유를 찾기 어렵다. 그리고 대상판결은 용도가 발명의 구성요소로 인정된다는 전제하에 침해 판단시 용도의 동일성 판단기준을 제시하였는데, 이는 의약의 용도발명에 주로 적용되는 ‘라벨론(label theory)’에⁸⁾ 준하는 판단기준으로 보이고, 또한 이 판단기준에 따라 피고가 상업적 실시를 위해 식품의약품안전처에 심사를 받아 허가된 품목(탈모 증상 완화용 샴푸)에 대해서만 침해로 인정하였는데 이 역시 결과적으로 의약의 용도발명에서의 침해 여부 판단과 대동소이하다는 점에서 일반 용도발명에서 용도의 동일성 판단기준과 그 적용이 의약의 용도발명의 범주를 벗어나지 못하고 있다는 비판을 면하지 못할 것으로 보인다.

이러한 결과는 결국 일반 용도발명의 경우 용도를, 의약의 용도발명과 마찬가지로, 발명의 구성요소로 인정함에 따른 것이어서 과연 이와 같은 실무를 유지하는 게 바람직한지에 대해 심도 있는 연구가 필요하다.

3. 용도발명의 청구범위 해석

3.1. 용도발명에 대한 국내외 논의

우리나라를 포함한 IP5 주요국에서 의약의 용도발명에 관한 다양한 학술 연구 내지 견해 등은 찾아보기 쉽지만 일반 용도발명에 대해서는 일본을 제외하고는 그렇지 아니하다. 이는 일본을 제외한 IP5 주요국에서 의약의 용도발명에 대해서는 그 특수성으로 말미암아 다양한 견해가 있을 수 있는 반면 일반 용도발명의 경우에는 특별하게 취급해야 할 이유가 마땅치 않기 때문으로 보인다. 반면, 일본은 일반 용도발명을 의약의 용도발명과 같이 특수한 발명으로 포섭하여 취급하고 있어서 일본에서는 일반 용도발명에 대해서도 다양한 학술 연구 내지 견해 등을 어렵지 않게 찾아볼 수 있다.

명으로 본다. IP5 중에서 유럽, 일본, 중국은 이를 허용하고 있고 우리나라와 미국은 허용하고 있지 않다(13면 참조).

7) 특허법원 2024. 6. 13. 선고 2023허13957 판결 등.

8) 용도발명에 관한 특허권의 침해와 관련하여, 피고제품이 해당 용도에 사용하는 물건이라는 점을 명기한 라벨 등을 붙여서 양도 등이 되지 않는 한 침해가 아니라는 것을 소위 ‘라벨론’이라 한다. 일본과 우리 법원에서 의약의 용도발명의 권리범위는 기본적으로 라벨론에 따라 해석하고 있는데, 이와 관련하여 저자는 침해품의 용도 판단시 라벨론을 취함으로써 법적 안정성을 추구하면서도 실시자의 행위태양도 고려해야 한다는 취지로 주장한다(신혜은, “의약용도발명의 권리범위와 특허권 침해에 관한 제문제”, 「산업재산권」, 제57호 (2018), 32-34면, 39-42면).

3.1.1. 국내

특허법은 제94조에서 “특허권자는 업으로서 그 발명을 실시할 권리(実施権)를 독점한다”고 규정하고 있고, 동법 제2조 제3호는 ‘실시’의 범주를 물건의 발명, 방법의 발명 및 물건을 생산하는 방법의 발명으로 구분하여 정의하고 있다. 따라서 특허법이 상정하고 있는 발명의 종류는 크게 ‘물건’, ‘방법’ 및 ‘물건을 생산하는 방법’으로 구분하고 있다.

이러한 발명의 종류에 대한 구분에 관하여 다양한 견해가 존재하고 대부분은 의약의 용도발명에 관한 것이다. 그중 일부를 소개하면 다음과 같다.

위 3개의 카테고리 발명 이외에도 현행법에 명문의 규정은 없지만, ‘물건이 갖는 어떤 특정한 효과(용도)의 새로운 발견에 기인한 발명’으로서의 ‘용도발명’도 중요한 발명이고 그 특성상 물건의 발명과는 구별되어야 한다는 견해가 있다.⁹⁾ 여기서 용도발명은 용도 청구항(use claim)이 아닌 물건의 발명에서 특정 용도로 한정한 발명을 의미하는 것으로 보이고, 대표적인 것이 의약의 용도발명이다.

또 다른 견해로는, 의약의 용도발명은 물건의 새로운 용도를 발견한 것이어서 본질적으로 방법의 발명의 특징을 가지고 있는데, 치료 등의 방법의 발명으로 출원하는 경우 의약을 사용한 의료행위에 관한 발명에 해당하는 것으로 보아 특허를 부여하지 않는 실무상의 제한 때문에¹⁰⁾ 의약의 용도발명이라는 물건의 발명 형식을 택하다 보니 의약의 용도발명이 발명인지 또는 발견인지에 대하여 의문이 들지만, 동일한 발명에 대해 청구범위의 기재 형식을 방법의 발명으로 할 것인지 물건의 발명으로 할 것인지에 따라 이것이 발명인지 발견인지에 대한 평가가 달라지는 것은 타당하지 않다는 견해가 있다.¹¹⁾ 이는 의약의 용도발명의 경우 방법의 발명의 성격을 가지는데도 불구하고 물건의 발명의 형식으로 기재할 수 밖에 없는 현실을 인정해야 한다는 취지로 이해되고, 대법원도 같은 논리로 판결로서 의약의 용도발명을 정의하면서 의약 용도도 발명의 구성요소로 인정한 것으로 보인다.¹²⁾

3.1.2. 일본

용도에 기술적 특징이 있어서 이를 발명으로 보호하고자 하는 경우에 용도발명(용도 한정 물건의 발명)으로 보호할 필요가 있다는 긍정설과 그럴 필요가 없다는 부정설로 입장이 나뉜다.

긍정설의 입장에서는, 용도발명을 특수한 물건의 발명으로 인정하면 방법의 발명에서는 간접침해로밖에 규율할 수 없는 물건의 생산, 양도 등을 직접침해로 처리할 수 있는 이점이 있을 뿐만 아니라, 실무상 용도발명의 가장 큰 의의는 질병의 치료, 진단 등에 대해 방법의 발명으로는 산업상 이용가능성이 없어 발명으로 보호할 수 없는 것을 용도발명으로는 보호할 수 있다는 점에 있고, 이처럼 방법의 발명으로 보호하는 것이 불가능한 경우가 있는 현실을 감안하면 ‘특수한 발명’으로서 용도발명이라는 카테고리의 필요성은 존재한다는 것이다.^{13)¹⁴⁾}

반면 부정설의 입장에서는, 방법의 발명은 동일한 행위에 대해 직접침해의 대상은 아니더라도 간접침해의 대상으로는 삼을 수 있으므로 그것으로 충분하다거나,¹⁵⁾ 청구하는 형식(물건/

9) 신혜은, “의약용도발명의 효율적 보호방안에 관한 연구”, 「창작과 권리」, 제55호(2009), 2-7면.

10) 의료행위에 관한 발명(방법의 발명)은 기본적으로 인간의 존엄과 생존의 관점에서 특허권에 의해 의사의 치료행위가 위축되거나 제한되어서는 안 된다는 취지에서 산업상 이용가능성이 없는 것으로 본다(대법원 1991. 3. 12. 선고 90후250 판결).

11) 이진희, 「의약발명의 명세서 기재요건 및 진보성」, 경인문화사, 2023, 52-53면.

12) 대법원 2002. 3. 22. 선고 2000후2640 판결, 대법원 2009. 1. 30. 선고 2006후3564 판결 등.

13) 前田健, “用途発明の意義”, 「パテント」, Vol.72(2019), 29頁.

14) 긍정설의 주요 논거는 의약의 용도발명의 물건 발명으로의 보호 필요성을 기반으로 하여 이를 일반 용도발명까지 확장하는 점에 있는 것으로 보인다.

방법)의 차이에 따라 구체적인 청구범위 해석상의 미세한 차이는 있을 수 있으나 특정 용도를 명시한 물건의 발명과 그 물건을 특정 용도로 사용하는 방법의 발명은 모두 실제 권리행사나 침해판단에서 그 용도에 한정되므로 양 발명은 그 권리범위(효력범위)에서 실질적으로 차이가 없다는 것이다.¹⁶⁾

3.2. 현재 일반 용도발명의 청구범위 해석에 관한 주요 문제점

일반 용도발명의 경우는 의약의 용도발명과 같이 실무상의 제한이 존재한다거나 대법원 판결에 의해 명확히 정의되어 있지도 않다.¹⁷⁾ 물론 현행법에 관련 명문의 규정이 존재하고 있지도 않다. 하지만 현재 특허청 심사 실무에서는 화장품 조성물 발명, 식품 조성물 발명 등과 같은 조성물 발명의 경우 청구항에 한정된 특정 용도를 발명의 구성요소로 인정하여 취급하고 있고,¹⁸⁾ 여러 심결문이나 판결문에서 예를 들어 진보성 판단시 특정 용도를 발명의 구성요소로 취급하여 선행기술과 구성 대비를 하는 것을 보면,¹⁹⁾ 특별히 의도하지 않았다고 하더라도, 특허심판원이나 법원도 어느 정도 같은 입장을 취하고 있는 것으로 볼 수 있다.²⁰⁾

이와 같이 어느 정도 관행화된 실무에도 불구하고, 기능성 화장품 발명과 같은 일반 용도발명에서 용도를 발명의 구성요소로 취급해야 할 분명한 법리적 근거를 찾기 어렵다는 점에서 현재의 청구범위 해석 실무에 의문이 든다. 그리고 일반 용도발명의 보호 대상은 의약을 제외한 조성물, 기계, 장치 등 모든 물건(물질)인데도 불구하고 화장품 등의 물질 관련 발명에 많이 사용되는 조성물을 기계, 장치 등과는 달리 보고 판단해야 할 논리적 설명 내지 근거를 찾아보기도 어렵다. 따라서 일반 용도발명의 청구범위 해석에 있어서 주요국의 태도, 법리적 근거 등을 살펴봄으로써 일반 용도발명에서 용도를 어떻게 취급할 것인지에 관한 기준을 명확히 정립할 필요가 있다.

3.3. IP5 주요국의 일반 용도발명에 대한 청구범위 해석

3.3.1. 우리나라

특허·실용신안 심사기준에 따르면, 용도를 한정하여 물건을 특정하는 경우 그 물건은 그 용도로 사용되는 데 특별히 적합한 것으로 해석되고,²¹⁾ 만약 그 용도에만 특별히 적합한 것이 아니라면 그 용도는 물건 발명을 특정하는 데 아무런 의미를 갖지 않은 것으로 해석하여²²⁾ 신규성

15) 前田健, “用途発明の意義”, 「パテント」, Vol.72(2019), 29頁.

16) 紺野昭男, “用途発明の権利解釈について実施に関連した三つの論点からの考察”, 日本弁理士会中央知的財産研究所(編), クレーム解釈をめぐる諸問題, 商事法務, 2010, 238-244頁.

17) 일부 대법원 판결들(대법원 2002. 8. 23. 선고 2001후720 판결, 대법원 2007. 1. 25. 선고 2005후2045 판결 등)에서 ‘용도발명’의 표현을 사용하기는 했으나 의약의 용도발명의 경우(각주 12 참조)와 같이 그 정의를 명확하게 정면으로 다루었다고 보기 어렵고 또한 하급 법원의 판결들에서도 위 대법원 판결들을 인용하여 따르고 있지도 않은 점을 고려하면, 대법원은 의약의 용도발명과는 달리 일반 용도발명에 대해서는 명확하게 정의하고 있다고 보기 어렵다.

18) 특허청, “기술분야별 심사실무가이드”(제10부 화장품 분야 심사실무가이드), 특허청, 2025. 7월 개정, 10209-10212면; 특허청, 앞의 “기술분야별 심사실무가이드”(기타), 4면.

19) 특허법원 2022. 8. 18. 선고 2021허6863 판결, 특허법원 2025. 1. 16. 선고 2023허14417 판결, 특허심판원 2023. 9. 26.자 2023원595 심결, 특허심판원 2021. 11. 30.자 2021원728 심결 등.

20) 이러한 입장과 반대되는 입장으로서, 청구범위에 기재된 물건의 용도가 그 물건의 구조나 성질 등에 영향을 미치지 않는 경우에는 신규성, 진보성 판단시 발명의 구성요소로 인정되지 않는다는 취지의 설시를 한 특허법원 판결도 일부 존재한다(특허법원 2024. 6. 13. 선고 2023허13957 판결, 특허법원 2023. 3. 10. 선고 2022허3830 판결 등).

21) 특허청, “특허·실용신안 심사기준”, 특허청, 2025. 2월 개정, 3217면(“~의 형상을 가진 크레인용 흡기은 크레인에 이용하는 데에 특히 적합한 크기나 강함 등을 보유하는 구조의 흡기를 의미하고 있다고 해석하고, 동일한 형상의 ‘낚시용 흡기’과는 구조면에서 상이한 물건을 의미한다고 해석하는 것이 적절하다.”).

등의 판단에 영향을 미치지 않는다. 이는 용도가 물건의 구조, 조성 등에 기술적 제약을 주지 않는 경우에는 청구범위를 제한하지 않는 것으로 해석한다는 것이다. 그리고 용도 한정이 된 화합물(용도 Y용 화합물 Z)에 대해서는 그 용도 한정이 화합물의 유용성을 가리키는 것에 지나지 않아서 용도 한정이 없는 화합물(화합물 Z) 그 자체로 해석한다.²³⁾

반면, 화장품 분야 심사실무가이드에 따르면,²⁴⁾ 화장품 발명에서 청구범위에 기재된 화장품의 용도는 발명의 구성요소로 취급하고 있다.²⁵⁾

3.3.2. 미국

청구항 전제부(preamble)에서²⁶⁾ 발명의 구조를 한정하는 용어는 청구항을 제한하는 것으로 취급하나, 청구항의 본체부(body)에서 발명을 구조적으로 완전하게 정의하고 전제부(preamble)는 해당 발명의 목적(purpose) 또는 의도된 용도(intended use)에 대해서만 서술되어 있는 경우에 그 전제부는 청구항을 제한하는 것으로 보지 않는다.^{27)²⁸⁾}

청구항에 기재된 ‘의도된 용도(intended use)’나 ‘기능(functional language)’은, 물건 발명의 구조적 특징을 변경하도록 영향을 미치지 않는 한, 청구범위 해석에서 무시된다.²⁹⁾ 그리고 화학 조성물과 그 특성은 분리될 수 없으므로, 동일한 화학 조성물의 물건들은 서로 다른 특성을 가지는 것으로 기재되어 있더라도 서로 동일한 것으로 취급된다.³⁰⁾

나아가, 미국 특허법 101조에 의해 ‘방법(process)’, ‘기계(machine)’, ‘제품(manufacture)’, ‘조성물(composition of matter)’ 및 ‘이들의 새롭고 유용한 개량(improvement)’이 특허 가능한 대상이고,³¹⁾ 여기서 방법(process)은 미국 특허법 100조(b)

22) 특허청, 앞의 “특허·실용신안 심사기준”, 3217-3218면(“청구항에는 중량과 두께가 수치적으로 한정된 농업용 엠보싱 부직포가 기재되어 있고, 출원전 발행된 카탈로그에는 상기 수치한정 범위에 포함되는 엠보싱 부직포가 개시되어 있는 경우, 출원시 기술상식을 참작할 때 청구항의 부직포가 농업용으로 특히 적합하여 구조적인 변형을 가져오는 것은 아니라고 인정된다면 용도 한정 사항은 발명을 특정하는 데 어떤 의미도 갖지 않게 되어 출원발명은 카탈로그에 개시된 발명에 의해 신규성이 부정된다.[2005후2045]”).

23) 특허청, 앞의 “기술분야별 심사실무가이드”제9부 화합물 분야 심사실무가이드), 9352-9353면.

24) 이하 다른 주요국은 우리나라와는 달리 화장품 분야에 대한 심사실무가이드를 따로 제공하고 있지 않다.

25) 특허청, 앞의 “기술분야별 심사실무가이드”(제10부 화장품 분야 심사실무가이드), 10305면(“원칙적으로 화장품 발명에서는 청구범위에 기재된 화장품의 용도는 발명의 구성으로 취급한다. 따라서 용도가 구체적이고 적절하게 한정되어 있는 화장품 발명의 경우 선행기술과 용도에서 차이가 있다면 신규성은 부정되지 않는다.”).

26) 모든 특허 청구항은 전제부(preamble), 연결부(transition) 및 본체부(body)를 가진다.

예, A widget for use in marine applications(전제부) comprising(연결부): Part A; Part B; and Part C, attaching said Part A to said Part B; wherein said Part A is made of copper and said Part B is made of lead and said Part C is made of gold(본체부). [Janice M. Mueller, *Patent Law*, 6th edition, Wolters Kluwer, 2020, pp. 121-122.]

27) Manual of Patent Examining Procedure(MPEP, January 2024 edition) 2111.02 (Effect of Preamble); Pitney Bowes, Inc. v. Hewlett-Packard Co., 182 F.3d 1298, 1305, 51 USPQ2d 1161, 1165(Fed. Cir. 1999); Rowe v. Dror, 112 F.3d 473, 478, 42 USPQ2d 1550, 1553 (Fed. Cir. 1997); Acceleration Bay v. Activision Blizzard, 908 F.3d 765 (Fed. Cir. 2018).

28) JUSTIA U.S. Law, “Catalina Marketing International, Inc., Plaintiff-appellant, v. Coolsavings.com, Inc., Defendant-appellee, 289 F.3d 801 (Fed. Cir. 2002)”, JUSTIA U.S. Law, <<https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/289/801/483659/>>, 검색일: 2025. 9. 18. {예를 들어, 발명자 A가 ‘구두 광택용 조성물’ 특허를 받았다면, 발명자 B는 이와 동일한 조성물이나 그 조성물을 구두를 닦는 데 사용하는 방법으로는 특허를 받을 수 없고, 새로운 용도(위 조성물을 사람의 맨발에 발라서 텔이 자라게 하는 용도)에 대한 방법의 발명으로 특허를 받을 수 있다. 이 경우 발명자 B의 위 방법의 발명 특허에 대해서는 조성물에 대한 어떠한 권리도 부여되지 않는다. A 발명자의 조성물 특허는 “구두 광택의 용도”로만 그 사용이 제한되지 않는다. 왜냐하면 위 전문(구두 광택용)은 조성물의 용도 또는 목적을 명시하고 있고, 이는 위 조성물 특허를 제한하지 않기 때문이다.}.

29) *In re Swinehart*, 439 F.2d 210(CCPA 1971).

30) MPEP 2112.01 Composition, Product, and Apparatus Claims.

31) 35 U.S.C. 101 Inventions patentable.

Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or

에 의해 조성물, 물질 등의 새로운 용도(use)를 포함한다.³²⁾ 하지만, 새로운 용도 자체는 미국 특허법 제101조에 따른 특허받을 수 있는 대상에 포함되지 않아 특허를 받을 수 없고,³³⁾ 미국 특허법 제101조에 따른 적법한 특허 대상이 되기 위해서는 청구항을 단순히 ‘~의 사용(The use of)’으로만 기재하면 안 되고 적어도 하나 이상의 공정 단계를 포함하는 방법 청구항으로 기재해야 하며,³⁴⁾ 이를 어긴 경우에는 명확성 요건인 미국 특허법 112조(b) 및/또는 미국 특허법 101조의 위배라는 거절이유에 해당한다.³⁵⁾ 이러한 기준에 따라 조성물, 물질 등의 새로운 용도(의약의 용도발명에서의 새로운 용도 포함)는 방법의 발명으로만 보호받을 수 있다.³⁶⁾³⁷⁾

3.3.3. 유럽(EPO)

일반 용도발명에서의 용도는, 그 용도가 물건의 구조나 구성에 기술적 제약을 줄 경우에만 청구범위를 제한하는 효과가 있다. 예를 들어, 청구항은 아이스크림 보관용으로 사용되는 압착용기에 관한 것이고, 선행문헌에는 아이스크림 보관용의 용도에 관한 사항은 기재되지 않고 청구항에서 정의한 모든 구조적 특징을 가지는 용기가 개시되어 있었는데, 위 청구항은 신규성이 부정되었다. 그 이유는, EPO Guidelines(Guidelines for Examination in the EPO) C-III, 4.8 및 C-IV, 7.6에 따라 선행문헌에 청구항의 특정 용도에 대한 사항이 없더라도 그 용도에 적합한 동일한 물건이 공개되었다면 그 청구항의 신규성은 부정되기 때문이다.³⁸⁾ 특정 비의약적 용도가 포함된 화합물 청구항은 그 화합물 자체를 청구하는 것으로 간주된다.³⁹⁾

비의약 분야에서 공지 물질의 새로운 용도는 방법의 발명과 용도 청구항(Use of ~)으로 보호받을 수 있다. 알려진 화합물의 특정 기술적 효과에 기인한 용도 청구항에서 그 기술적 효과는 기능적인 기술적 특징(functional technical feature)으로 해석되고, 그 기술적 특징이 종래에 공지된 적이 없다면 신규성이 부정되지 않는다.⁴⁰⁾

3.3.4. 중국

일반 용도발명의 경우 그 용도가 완전히 그 물건의 내재적 특성에 의해 결정되고 그 물건의 구조 및/또는 조성에는 아무런 변화를 야기한다고 볼 수 없다면, 그 일반 용도발명은 동일한 물건을 개시하고 있는 선행문헌과 대비하여 신규성이 없다. 예를 들어, ‘항바이러스용 화합물 X’ 발명은 선행문헌에 개시된 ‘촉매로서의 화합물 X’ 발명과 대비하여 본질적 특성을 결정하는 화합물 X의 화학 구조식이 동일하므로 신규성이 부정된다.⁴¹⁾ 이 경우 그 용도가 새롭다면 방법에 관한 발명(용도 청구항 포함)으로 보호가 가능하다.⁴²⁾

composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

32) 35 U.S.C. 100 Definitions.

(b) The term “process” means process, art, or method, and includes a new use of a known process, machine, manufacture, composition of matter, or material.

33) Application of Moreton, 288 F.2d 708, 48 CCPA 875 (1961).

34) Clinical Products Limited v. Brenner, 255 F. Supp. 131, 132-33, 149 U.S.P.Q 475(D. D.C. 1966).

35) MPEP 2173.05(q) “Use” Claims.

36) 미국은 다른 IP5 주요국과는 달리 인간에 대한 치료 방법도 특허 대상으로 삼고 있어서 공지된 물건의 새로운 의약 용도의 경우에는 물건의 발명으로는 신규성이 부정되어서 방법의 발명으로 보호받을 수 있다. 일반 용도발명의 경우도 마찬가지이다.

37) MPEP 2112.02 Process Claims.

38) T 523/89.

39) EPO Guidelines(April 2025 edition) F-IV, 4.13.

40) EPO Guidelines G-VI, 6.2 Second non-medical use.

41) 专利审查指南(2023年修订) 第二部分 第三章(新颖性) 3.2.5 包含性能、参数、用途或者制备方法等特征的产品权利要求。

3.3.5. 일본

일본은 다른 주요국에 비해 물건의 용도를 이용하여 그 물건을 특정하려는 ‘용도발명’의 개념이 발달하였다. 일반 용도발명에서 ‘용도에 따라 물건의 구조나 조성이 달라지는 경우’, ‘용도와 물건의 기능·효과가 불가분의 관계에 있는 경우’ 및 ‘용도를 포함했을 때 비로소 신규성이나 진보성이 인정되는 경우’ 중 어느 하나를 충족하면 그 용도는 기술적 구성으로 인정된다.⁴³⁾ 그리고 화합물, 미생물 등 발명에 대해서는 용도가 있더라도 이는 일반적으로 화합물의 유용성을 표시하는 것에 불과한 것으로 보고 물건(화합물, 미생물 등) 자체로 해석한다.⁴⁴⁾

지재고재(知財高裁) “주름형성억제제” 심결취소청구사건{平成 18년(行ケ) 10227等}에서 ‘아스나로 또는 그 추출물을 유효성분으로 하는 주름형성억제제’ 발명은 선행문헌에 개시된 ‘히노키과 식물의 성분(아스나로를 포함함)을 유효성분으로 하는 피부 미백 화장료 조성물’과 대비하여 새로운 용도를 제공하고 있으므로 신규성이 인정된다고 판결하였다.⁴⁵⁾

이러한 기준에 따라 출원인은 새로운 용도를 보호하기 위한 수단으로 방법의 발명, 용도 청구항 및 용도를 포함하는 물건의 발명 중 어느 하나를 선택할 수 있다.

3.3.6. 정리 및 시사점

물건(화합물 포함)의 용도에 기술적 특징이 있어서 이를 보호하려는 경우 가능한 발명의 유형(의약의 용도발명은 제외)을 IP5 주요국별로 정리하면 다음의 표와 같다.

국가 유형	우리나라	미국	유럽(EPO)	일본	중국
용도 청구항 (use claim)	×	×	○	○	○
일반 용도발명 ⁴⁶⁾	× (심사기준) ○ (일부 심사실무가이드)	×	×	○ (일정 조건 下)	×
용도 한정 화합물 발명	×	×	×	×	×
방법의 발명	○	○	○	○	○

물건의 용도에 관하여 보호 가능한 발명의 종류의 관점에서 보면, IP5 주요국은 모두 물건의 용도에 대하여 방법의 발명으로 보호 가능하다는 점에서 공통된 입장을 보이고 있으나, 물건의 발명으로 보호하는 데에는 그러하지 않다. 즉, 물건의 발명으로 보호함에 있어서, 그 물건이 화합물인 경우에는 IP5 주요국 모두 화합물 발명에 포함된 용도를 배제하여 보호하고 있으나, 그 물건이 예를 들어 화장품 조성물인 경우에는 우리나라와 일본만 화장품 조성물 발명에 포함된

42) 专利审查指南 第二部分 第十章(关于化学领域发明专利申请审查的若干规定) 5.4 化学产品用途发明的新颖性.

43) 特許・実用新案審査基準 第III部 第2章 第4節 3. 物の用途を用いてその物を特定しようとする記載(用途限定)がある場合.

44) 特許・実用新案審査基準 第III部 第2章 第4節 3.1.3 3.1.1や3.1.2の考え方が適用されない、又は通常適用されない場合.

45) 심결에서는 양 조성물은 동일한 유효성분을 함유하는 이상 미백과 동시에 주름형성억제 작용도 나타나므로 이러한 용도 차이는 표현상 차이에 불과하며 새로운 용도가 창출된 것은 아니어서 신규성이 부정된다고 하였다.

46) 여기서 일반 용도발명은 물건을 구조, 조성 등으로 특정하는 데 용도가 아무런 영향을 미치지 않는 경우의 발명을 상정한다.

용도를 포함하여 보호하고 있다.

청구범위 해석의 관점에서 보면, IP5 주요국 모두 일반 용도발명에서 그 용도가 물건의 구조, 조성 등에 기술적 제약을 주지 않으면 청구범위를 제한하지 않는 것으로 해석하고 있는데 이는 일반 용도발명에 대한 청구범위 해석의 일반론으로 보인다. 하지만, 일본은 일반 용도발명에 대한 청구범위 해석의 일반론을 따르면서도 용도가 청구범위를 제한 해석할 수 있는 가능성을 더 열어줌으로써 실질적으로는 많은 경우에 용도가 청구범위를 제한하여 해석되는 결과를 가져온다는 점에서⁴⁷⁾ 다른 IP5 주요국들과 다소 다른 입장을 취하고 있다.

한편, 화장품 분야 등 일부 기술분야에서는 우리나라의 입장이 위 일반론의 관점에서 벗어난다. 즉, 화장품 분야의 심사실무가이드, 일부 심·판결례 등에서는 용도가 물건의 구조, 조성 등에 기술적 제약을 주는지 여부와는 상관없이 발명의 구성요소로 보고 있다. 그리고 이러한 실무는 심사실무가이드가 마련되어 있지 않은 다른 기술분야(특히, 고분자 등 화학 관련 기술분야)에도 영향을 미치고 있는 것으로 보인다.

이상 살핀 바와 같이, 미국, 유럽(EPO) 및 중국은 모두 일반 용도발명에서 보호하고자 하는 대상인 물건의 종류에 상관없이 용도를 해석하는 일관된 청구범위 해석론을 제시하고 있고, 일본은 용도 한정 화합물 발명에 대해서만 예외적으로 용도를 발명의 구성요소로 인정하지 않는 나름의 일관된 청구범위 해석 기준을 제시하고 있는데 반해, 우리나라는 심사기준과는 달리 화장품 분야 등 일부 기술분야에서는 용도를 발명의 구성요소로 인정하는 등 일관된 청구범위 해석 기준을 제시하고 있지 않다.

따라서, 우리나라는 일반 용도발명에서 용도에 대한 청구범위 해석을 어떻게 할지에 대한 일관된 기준을 제시할 필요가 있는데, 특별한 사정이 없는 한 미국, 유럽(EPO) 및 중국이 채용한 물건의 종류에 상관없이 적용하는 일반 용도발명에서의 청구범위 해석론이 일관성 측면에서 바람직하다. 그렇다면 아래에서는 이러한 청구범위 해석론의 법리적 근거 등을 무엇인지를 기능성 화장품 발명을 대상으로 살펴본다.

3.4. 일반 용도발명에 대한 다양한 관점에서의 청구범위 해석 검토

3.4.1. 용도 한정 화합물 vs. 용도 한정 조성물 발명의 청구범위 해석 관점

앞서 살핀 우리의 특허·실용신안 심사기준에 따르면, 용도 한정 물건의 발명의 경우 용도가 물건의 구조, 조성 등에 기술적 제약을 주지 않는다면 청구범위를 제한하지 않는 것으로 해석되는데,⁴⁸⁾ 이를 화합물 발명에 적용해 본다.

만약 청구항에서 ‘피부 미백용 a 화합물’을 청구하는 경우 “피부 미백용”의 용도가 있다고 해서 a 화합물의 구조, 조성 등을 달리 볼 여지가 있는 것도 아닐 뿐만 아니라 a 화합물은 내재된 다양한 성질로 인하여 “피부 미백용” 이외의 다른 용도로도 충분히 사용할 수 있어서 “피부 미백용”的 용도는 그 청구범위를 제한하는 것으로 인정되지 않는다. 즉, 화합물 발명의 경우 ‘피부 미백용 a 화합물’과 같이 특정 용도로 한정되어 있다고 하더라도 선행기술에 개시된 a 화합물과 동일하다면 그 용도의 존재 여부와 상관없이 양 발명의 화합물은 동일한 것으로 본다.⁴⁹⁾

47) 일본의 경우, ‘① 용도가 물건의 구조, 조성 등에 기술적 제약을 주는 경우’ 뿐만 아니라 ‘② 용도와 물건의 기능·효과가 불가분의 관계에 있는 경우’ 및 ‘③ 용도를 포함했을 때 비로소 신규성이나 진보성이 인정되는 경우’ 중 어느 하나라도 충족하면 그 용도는 발명의 구성요소로 인정한다는 점에서, 다른 주요국에 비해 용도를 발명의 구성요소로 인정될 공산이 크다. 따라서, 용도가 물건의 구조, 조성 등에 기술적 제약을 주지 않더라도 ② 또는 ③의 조건을 충족하면 그 용도는 발명의 구성요소로 인정된다.

48) 각주 22).

49) 한국 특허청, 앞의 심사실무가이드, 9352-9353면.

이는 앞서 살핀 바와 같이 IP5 주요국 모두 동일한 입장을 취하고 있다.

한편, 조성물 발명은 여러 가지의 성분(화합물)으로 이루어진 혼합물 성격의 물건의 발명을 의미하고 이는 하나의 화합물로 된 물건의 발명과 구성 성분의 수에서 차이가 있을 뿐 물건의 발명으로서 그 실질에서는 차이가 없다. 그렇다면, 용도 한정 화합물 발명에 적용된 용도에 대한 청구범위 해석 기준을 용도 한정 조성물 발명에 그대로 적용하면 그에 합당하는 청구범위 해석 기준을 도출할 수 있을 것이다.

용도 한정 조성물 발명에서 용도는 조성물에 포함된 각 구성 성분이 가지는 고유의 물성 내지 특성을 이용하는 것에 불과할 것이어서, 용도 한정 화합물 발명에 대한 청구범위 해석에서 용도의 한정이 의미가 없다면 용도 한정 조성물 발명에서도 역시 용도의 한정이 의미가 없는 것으로 봄이 타당하다. 다만, 조성물 발명의 경우는 화합물 발명과는 달리 고려해야 할 특별한 상황이 있을 수 있는데 이 부분은 뒤에서 구체적으로 설명하기로 한다.

한편, 용도 한정 추출물 발명에서 용도를 제외하여 청구범위를 해석한 특허법원 판결(특허법원 2023. 11. 23. 선고 2022허4796 판결)⁵⁰⁾이 있는데, 다음과 같은 취지로 판시하고 있다.

생약이나 천연물 추출물은 함유된 화합물의 구조와 특성을 모두 규명하는 것이 가능하지 않은 경우가 많고, 각 성분과 활성 간의 상관관계가 명확하지 않은 경우도 많다. 생약 등의 약효는 특정한 어느 한 가지 성분이나 공통된 액리활성을 갖는 몇 가지 성분들로부터 발현된다기보다, 서로 다른 액리활성을 가질 수도 있는 전체 활성성분 간의 상가, 상승, 상쇄 등 상호작용의 총화에 의한 것이라고 해석함이 타당하다.

이 사건 제2항 발명은⁵¹⁾ ‘돌외추출물’, 즉 ‘물건의 발명’으로서, ‘돌외잎 에탄올 추출물 농축액을 100~125°C, 1.2~690기압, 0.5~24시간 동안 (중략) 고온고압반응 처리’한다는 ‘제조방법’, ‘다물린 A 0.7~7%, 다물린 B 0.5~6%를 유효성분으로 포함’한다는 ‘조성’, ‘비만 등 치료’라는 ‘용도’에 관한 기재를 포함하고 있다. 추출물은 제조방법에 따라 성분과 함량이 달라지므로 ‘제조방법’은 발명의 구조와 성질을 특정하는 요소에 해당한다. ‘조성’도 물건의 구성을 특정하는 요소이나, 위 ‘제조방법’에 따랐을 때 달라진 여러 화합물 중 다물린 A, B의 (증가된) 함량을 조성상 특징으로 집어낸 것이라고 봄이 타당하다. 그러나 ‘용도’ 한정으로는 돌외추출물의 조성과 함량이 바뀌지 아니한다. 따라서 이 사건 제2항 발명은 ‘제조방법’과 ‘조성’으로 한정된 물건의 발명으로 보고 선행발명과 대비하여야 한다.

추출물은 여러 가지 성분들이 혼합되어 있는 것이어서 이 역시 조성물이라고 볼 수 있으므로, 용도 한정 조성물 발명에도 위 특허법원 2022허4796 판결의 청구범위 해석의 법리가 그대로 적용될 수 있을 것이다. 예를 들어 ‘a 성분을 포함하는 피부 미백용 화장품 조성물’과 같이 피부 미백 등 화장품의 기능 내지 효과를 용도로 한정하는 발명인 기능성 화장품 발명에도 위 특허법원 청구범위 해석의 법리가 적용될 수 있다.

하지만, 위 특허법원 청구범위 해석의 법리가 그대로 적용되기 어려운 경우도 있을 수 있다. 용도 한정 화합물 발명이나 추출물 발명에서 그 용도를 배제하여 청구범위를 해석할 수 있는 이유는 화합물이나 추출물로부터 발현되는 기능 내지 효과에 기인한 용도가 그 화합물이나 추출

50) 대법원 2024. 4. 4. 선고 2023후11463 판결로 심리불속행 기각되어 그대로 확정되었다.

51) 청구항 2. 돌외잎 에탄올 추출물 농축액을 100~125 °C, 1.2~690 기압, 0.5~24 시간동안 또는 45~100 °C, 690~1100 기압, 12~24 시간동안 고온고압반응 처리하여 제조되는 것으로서, 다물린 A는 0.7~7 %(w/w)이고 다물린 B는 0.5~6%(w/w)를 유효성분으로 포함되는 것을 특징으로 하는 비만, 당뇨 또는 고지혈증의 개선 및 치료용 돌외추출물.

물의 고유한 성질로서 그 발명의 구조, 조성 등에 아무런 영향을 미치지 않기 때문인 것으로 이해된다. 그런데, ‘a 성분을 포함하는 피부 미백용 화장품 조성물’ 발명에 있어서 피부 미백의 기능 내지 효과가, ①a 성분에 기인한 것이라면 위와 동일한 논리로 동일한 청구범위 해석이 가능 하겠지만, ②a 성분이 아닌 다른 성분에 기인한 것이라면 위 화장품 조성물 발명의 구조, 조성 등에 영향을 미치는 것으로 볼 수 있으므로, 이 경우에는 위 특허법원 판결의 청구범위 해석의 법리가 ‘a 성분을 포함하는 피부 미백용 화장품 조성물’ 발명에 그대로 적용되기는 어렵다. 이와 같이 ①, ②의 경우가 발생하는 이유는, 특정 대상으로부터 특정 추출방법에 의해 수득된 ‘추출물’은 ‘화합물’처럼 그 자체로 구조, 조성 등이 특정되는 반면, ‘a 성분을 포함하는 피부 미백용 화장품 조성물’은 “포함하는”의 개방형 표현으로 인해 화장품 조성물의 구성 성분이 특정되지 않아서 다양한 경우의 수가 존재할 수 있기 때문이다.

따라서 ‘a 성분을 포함하는 피부 미백용 화장품 조성물’ 발명에서 피부 미백의 기능 내지 효과가 a 성분에 기인한다면, 이는 용도 한정 추출물 내지 화합물 발명과 동일한 상황이고, 이러한 화장품 조성물 발명은 ‘a 성분을 포함하는 화장품 조성물’ 발명과 다름이 없는 것으로 해석된다.

3.4.2. 제법 한정 물건의 발명(PBP 청구항)의 청구범위 해석 관점

특허발명의 보호범위는 특허권의 효력이 미치는 객관적 범위로서 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정해지고(특허법 제97조), 특별한 사정이 없는 한 이를 제한하거나 확장할 수 없으므로, 청구범위에 기재된 사항은 발명의 필수 구성요소로 보아야 하고 발명의 구성요소 중 어느 하나라도 함부로 무시할 수 없다는 점에서 앞서 살핀 용도가 배제된 청구범위 해석에 대해 달리 생각할 여지도 있다는 비판이 있을 수 있다. 하지만, 이에 대해서는 물건의 발명에 포함된 하나 이상의 구성요소가 제조방법으로 표현된 발명인 PBP 청구항에 적용된 청구범위 해석론으로부터 설명할 수 있다.

PBP 청구항의 경우, 대법원은 신규성, 진보성 등의 특허성 판단 장면과 침해 판단 장면에서 모두 청구항에 기재된 ‘제조방법’에 대해 그 자체로 발명의 구성요소로 인정하기보다는 그 제조방법에 의해 특정되는 구조나 성질 등을 발명의 구성요소로 인정하였다(대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결, 대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후1726 판결). 이와 같은 논리로, ‘a 성분을 포함하는 피부 미백용 화장품 조성물’ 발명은 ‘a 성분을 포함하는 화장품 조성물’ 발명과 동일한 것으로 청구범위를 해석할 수 있다. 이는 “피부 미백용”의 용도를 단순히 배제하여 청구범위를 해석한 게 아니라 PBP 청구항의 청구범위 해석과 마찬가지로 물건의 발명에서 구성요소로 삼을 수 있는 사항, 즉 그 용도(효과)를 빌현하는 조성(a 성분)으로 발명을 특정하여 청구범위를 해석함에 따른 자연스러운 결과이다.

이러한 청구범위 해석론은 앞서 설명한 용도 한정 화합물 발명, 용도 한정 추출물 발명에도 동일하게 적용되는 것으로 볼 수 있다. 즉, 용도 한정 화합물 발명에서 그 용도를 화합물 발명을 특정하는데 필요한 구성요소로 해석하면 그 화합물 자체로 해석되어서 결국 화합물 발명과 용도가 포함된 화합물 발명은 동일한 것으로 취급된다. 추출물 발명의 경우에도 마찬가지이다.⁵²⁾

52) 앞서 본 특허법원 2022허4796 판결에서 “‘용도’ 한정으로는 돌외추출물의 조성과 함량이 바뀌지 아니한다. 따라서 이 사건 제2항 발명은 ‘제조방법’과 ‘조성’으로 한정된 물건의 발명으로 보고 선행발명과 대비하여야 한다.”라고 설시하였는데, 이 역시 용도는 돌외추출물을 특정하는데 필요한 사항으로 볼 수 없어서 결국 해당 청구항의 돌외추출물의 청구범위 해석에 영향을 미치지 않았다.

3.4.3. 정리 및 시사점

물건의 발명에서 통상 구성요소로 보는 물건의 구조, 조성 등이 아닌 용도 또는 제조방법으로 한정한 용도 한정 화합물 발명, 용도 한정 추출물 발명 및 제법 한정 물건의 발명(PBP 청구항)의 청구범위 해석을 보면, 그 용도 내지 제조방법은 그 자체로 발명의 구성요소로 인정되는 게 아니라 그 존재가 해당 물건의 발명에 미치는 영향을 발명의 설명에 기재된 사항 등을 참작하여 구조, 조성 등으로 해석됨을 알 수 있다.

그렇다면 용도 한정 화합물 발명과 용도 한정 추출물 발명에서의 용도에 대한 청구범위 해석 방법은 이들을 포함하는 상위 개념의 일반 용도발명에도 동일하게 적용되고, 나아가 물건의 발명에 있어서 이를 한정하는 다양한 사항들(제조방법, 기능적 표현 등)에도 역시 동일하게 적용됨을 시사한다.

4. 청구범위 해석 변경에 따른 제문제

4.1. 청구범위 해석 변경에 따른 예상되는 실무 검토

4.1.1. 특허성 판단

논의의 편의를 위해, 청구항에 ‘a 성분을 포함하는 피부 미백용 화장품 조성물’을 청구하는 발명이 출원되었다고 가정하자.

① 피부 미백의 기능 내지 효과가 a 성분에 기인한다면 이러한 화장품 조성물 발명은 ‘a 성분을 포함하는 화장품 조성물’ 발명과 다름이 없는 것으로 해석된다.

먼저, 진보성 판단을 위해서 구성 대비에서는 a 성분과 이에 대응되는 선행기술에 개시된 구성을 대비하고 효과 대비에서는 해당 발명의 효과인 피부 미백의 효과와 선행기술의 대응구성의 효과를 대비하면 된다. 즉, 용도에 대한 선행기술과의 대비 판단은 구성 대비가 아니라 효과 대비 판단에서 다루어질 사안이다.

다음으로, 실시가능 요건의 총족 여부는 용도로 한정된 화합물을 청구하는 발명과 마찬가지로 발명의 설명에다가 그 조성물 발명이 어떤 유용성 내지 효과를 가지고 있는지를 기재하는 정도면 족하다{뒤에서 제시한 그 용도를 방법으로 청구하는 발명의 경우에는 발명의 설명에 그 용도(효과)에 관한 사항을 보다 더 자세하게 기재하여야 한다}.

② 만약, 피부 미백의 기능 내지 효과가 a 성분에 기인한 것으로 볼 수 없다면, 이러한 화장품 조성물 발명에 대해서는 보호받고자 하는 바가 명확하지 않다는 이유의 거절이유, 즉 특허법 제42조 제4항 제2호에 따른 명확성 요건에 위배된다는 거절이유를 출원인에게 통지하고 a 성분 대신 피부 미백의 기능 내지 효과를 발현하는 성분으로 보정하도록 유도하는 것이 바람직하다고 생각한다.

또 다른 예상되는 상황으로, 다른 특허출원에서 청구항에 ‘a 성분을 포함하는 블루라이트 차단용 화장품 조성물’을 청구하고 있고 발명의 설명에는 블루라이트 차단의 효과를 보이는 것이 a 성분에 기인한 것이라고 기재된 기능성 화장품 발명의 경우, 이는 청구범위 해석이 ‘a 성분을 포함하는 화장품 조성물’로 귀결되는 점에서 ‘a 성분을 포함하는 피부 미백용 화장품 조성물’ 발명과 동일하고, 이에 따라 양 발명이 출원된 경우 후행 발명은 신규성이 부정되게 되며 또한 어느 하나가 특허를 받은 상태에서 다른 하나를 업으로 무단으로 실시하게 되면 침해가 성립하는 결과를 초래한다. 이러한 결과는 물건(물질) 자체는 이미 공지되어 있어서 물건(물질)보다는 새로운 용도에 특징이 있는 발명을 보호하기가 어려우므로, 이에 대한 보호대책을 강구할 필요

가 있다.

4.1.2. 침해 판단

여기서는 ‘a 성분을 포함하는 피부 미백용 화장품 조성물’ 발명이 신규성, 진보성 등 특허성 판단 절차를 거쳐 특허 등록되었다고 가정하자.⁵³⁾

침해여부 판단에도 역시 앞서 살핀 바와 동일한 청구범위 해석의 기준이 적용될 것이어서, 제3자가 정당한 권리 없이 업으로 a 성분을 포함하는 화장품 조성물(원료)을⁵⁴⁾ 가지고 피부 미백용 화장품뿐만 아니라 블루라이트 차단용 화장품을 제조, 판매하는 경우에도 ‘a 성분을 포함하는 화장품 조성물’ 발명의 특허에 대한 침해(직접침해)가 성립될 것이다.

한편, 간접침해를 규정하는 특허법 제127조에 따르면,⁵⁵⁾ 물건의 발명의 경우 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을, 방법의 발명의 경우에는 그 발명의 실시에만 사용하는 물건을 생산, 양도 등을 하는 행위를 하여야, 즉 전용성 요건을 충족해야 간접침해가 성립한다. 따라서, a 성분을 포함하는 화장품 조성물이 피부 미백 이외의 다른 용도로도 사용되어 전용성 요건을 충족하지 않는 경우에는 발명의 유형(물건의 발명, 방법의 발명)이나 용도에 대한 발명의 구성요소로서의 인정 여부에 상관없이 간접침해가 인정되지 않는다.

간접침해 여부를 살필 수 있는 유일한 조건은 a 성분을 포함하는 화장품 조성물이 단지 피부 미백의 용도로만 사용되어 전용성 요건을 충족하는 경우인데, 이 경우 물건의 발명과 방법의 발명으로 구분하여 살펴본다.

먼저, ‘a 성분을 포함하는 피부 미백용 화장품 조성물’ 발명에서 ‘a 성분을 포함하는 조성물(원료)’을 화장품 제조업자에게 업으로서 공급(생산, 양도 등)하는 행위는 간접침해로 인정된다.

다음으로, 뒤에서 용도에 특징이 있는 경우 이를 보호하기 위한 대안으로 제시하는 용도 관련 방법의 발명(예, ‘a 성분을 포함하는 화장품을 피부 미백의 용도로 사용하는 방법’, ‘피부 미백을 위한 화장품을 제조하기 위하여 a 성분을 사용하는 것을 특징으로 하는 방법’)에서, 방법의 발명의 실시에만 사용하는 물건은, 전자의 예에서는 ‘a 성분을 포함하는 화장품’이고 후자의 예에서는 ‘a 성분을 포함하는 조성물(원료)’이며, 이를 생산, 양도 등을 하는 행위는 간접침해에 해당한다.

그런데, 우리나라 간접침해 규정은 적어도 전용성 요건을 충족하는 경우에만 간접침해로 인정되는 관계로 복수의 주체가 관여하여 특허침해 행위를 수행하여 이에 대한 책임을 당연히 물어야 합당한 상황임에도 불구하고 단지 침해 이외의 용도를 입증하는 방법으로 전용성 요건을 무력화하여 간접침해의 책임을 쉽게 회피하게 될 공산이 크다. 앞서 살핀 기능성 화장품 분야와

53) ‘a 성분을 포함하는 피부 미백용 화장품 조성물’ 발명이 특허 등록되었다는 것은 그 용도(피부 미백용) 가 배제된 ‘a 성분을 포함하는 화장품 조성물’이 적어도 그 출원 이전에 공지되지 않고 신규하다는 의미이다.

54) ‘화장품’은 화장하는 데 쓰는 크림, 분, 향수 따위를 통틀어 이르는 말로서(네이버 사전 참조) 물리적으로는 여러 가지 성분들이 함유된 조성물의 상태로 존재한다. 따라서 엄밀히 말하면 ‘화장품 조성물’은 상황에 따라 화장품 완제품 자체를 의미할 수도 있고 화장품 완제품을 제조하기 이전의 원료를 의미할 수도 있다. 이 글에서 용어상 혼돈을 피하기 위해 화장품 완제품을 제조하기 이전의 조성물에 대해서는 ‘조성물(원료)’로 표기함으로써 넓은 의미의 ‘화장품 조성물’과 구분하기로 한다.

55) 제127조(침해로 보는 행위) 다음 각 호의 구분에 따른 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실 시권을 침해한 것으로 본다.

1. 특허가 물건의 발명인 경우: 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위
2. 특허가 방법의 발명인 경우: 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

같은 일부 기술분야에서는 특히 그러하다.

결론적으로, 일반 용도발명에서 용도를 발명의 구성요소로 보지 않게 되더라도 간접침해의 실무에 미치는 영향에는 그 이전과 별다른 차이가 없다. 이와는 별개로 전용성 요건에 기반한 간접침해 판단의 현재 실무는 동일한 유효성분으로 다양한 기능 내지 효능을 나타내는 기능성 화장품과 같은 기술분야의 발명에는 간접침해를 두는 기본 취지에⁵⁶⁾ 비추어 분명 한계가 있어 보인다. 따라서 현재 전용성 요건만을 기본으로 하여 운용하는 간접침해에 대한 제도 개선이 필요하다.

4.2. 제언

4.2.1. 새로운 용도에 특징이 있는 발명의 보호

공지된 물질 내지 조성물에 대한 새로운 용도가 특징인 발명에 대해서는 현재의 실무 관행대로 취급하기보다는 방법적 요소를 가지고 있는 측면을 고려하여, 방법의 발명으로 표현할 수 없는 의약의 용도발명과는 달리, 방법의 발명으로 규율하는 것이 바람직하고,⁵⁷⁾ 구체적인 예시 방안은 다음과 같다.

예를 들어, 선행문헌에 ‘a 성분을 포함하는 화장품 조성물’이 공지되어 있고 그 발명의 설명에는 그 조성물의 효과로서 피부의 미백 효과가 있다고 기재되어 있는 경우, 이를 피해 진보성을 인정받기 위해서는 통상의 기술자가 예측하기 어려운 다른 용도(예를 들어, 블루라이트 차단의 용도)를 발명해서 제시할 필요가 있고 이 경우 청구항에 ‘a 성분을 포함하는 블루라이트 차단용 화장품 조성물’로 기재하기보다는 예를 들어, ‘a 성분을 포함하는 화장품 조성물을 블루라이트 차단의 용도로 사용하는 방법’(이하 ‘유형① 방법’이라 한다)과 같은 방식으로 기재하는 것이 바람직하다. 이러한 청구범위 기재방식은 특히 외국에서 국내로 진입하는 특허출원에서 종종 볼 수 있다.⁵⁸⁾ 한편, 이러한 방법의 기재가 화장품의 제조사가 아닌 이를 업으로 하는 미용 시술자 등에게만 영향을 미치는 것으로 볼 수 있어서, 화장품 제조사에게 침해에 관한 책임을 묻기 위해서는 다른 다양한 표현 방식을 생각할 수 있다. 예를 들어, ‘블루라이트 차단을 위한 화장품을 생산하기 위하여 a 성분을 사용하는 것을 특징으로 하는 방법’, ‘블루라이트 차단을 위한 화장품 조성물을 제조하기 위해 a 성분을 사용하는 방법’ 등(이하 ‘유형② 방법’이라 한다)을 고려할 수 있겠다.⁵⁹⁾

56) 직접침해의 전 단계에 있는 예비, 교사, 방조, 실행행위 분담 등의 행위를 하였더라도 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시하게 될 개연성이 큰 경우에는 장래의 특허권 침해에 대한 권리 구제의 실효성을 높이기 위하여 일정한 요건 아래 이를 특허권의 침해로 간주하는 데에 그 의의가 있다. (국제지식재산권법연구센터, 「각국의 특허법상 간접침해에 대한 연구」, 특허법원, 2022, 14면.)

57) 특정 PCT 출원의 경우 우리나라에 진입하면서 용도 청구항(~ 사용)으로 청구되었고 이후 심사관이 그 발명의 카테고리가 물건 내지 방법에 관한 발명이 아니라는 이유로 거절이유를 통지하자 해당 용도가 포함된 물건(조성물)의 발명으로 보정한 사례가 있다(출원번호: 10-2021-7031834). 한편, 이의 패밀리 특허로서 유럽(EPO), 일본, 중국에서는 모두 용도 청구항으로 특허가 등록되었고 미국에서는 방법의 발명으로 보정되어 심사중에 있다. 만약 위 출원에 대해 우리나라에서 특허가 허여된다면 IP5 중 우리나라만 보호범위가 가장 넓은 발명(물건의 발명)으로 보호를 해주는 셈이 된다.

58) 특허출원 제2021-7011634호의 청구범위 제20항. 네이비(해리콧(haricot))-빈(navy bean)의 수성 추출물 및/또는 아즈키 빈(azuki bean)의 수성 추출물의 유효량을 포함하는 조성물을 피부에 국소적으로 적용함을 포함하는, 피부를 미백하고 피부톤을 균일화하기 위한 미용 방법으로서, 상기 조성물의 피부에의 국소 적용이 피부에서의 멜라노제네시스(Melanogenesis) 활성을 감소시키는, 미용 방법.

59) 제시된 예들은 스위스 탑업 청구항(예, “Use of substance X for the manufacture of a medicament for the treatment of disease Y”)을 방법의 발명으로 응용한 것이다. 참고로, 스위스 탑업 청구항은 유럽에서 이미 알려진 의약품의 새로운 의약 용도(제2 또는 그 이상의 의약용도)를 보호하기 위한 명문 규정이 없었을 때 이를 보완하기 위한 수단으로 임시적으로 허용되어 운용되던 것으로, EPC 2000 개정(2007.12.13. 시행)시 도입된 제2 또는 그 이상의 의약 용도를 보호하기 위한 규정{Article 54(5)}에 따라 현재는 용도 한정 물건의 발명(예, “substance X for use in the treatment of disease Y”)의 형식으로 대

한편, ‘a 성분을 포함하는 피부 미백용 화장품 조성물’과 같은 청구항은 “피부 미백”의 용도에 기술적 특징이 있는 경우 화장품 등 관련 기술분야에서 특허 등록되어 왔고, 많은 경우에 특허심판원과 법원 또한 그러한 청구항의 용도를 발명의 구성요소로 인정하여 특허성, 침해 여부 등을 판단해왔다. 이러한 실무가 장기간 유지되어 온 관계로 그에 따라 형성된 산업계의 현상 유지에 대한 기대 및 권리관계가 존재하므로, 앞서 살핀 바와 같이 일반 용도발명에서 용도에 대하여 새로운 청구범위 해석론을 적용하고 그에 따라 실무가 변경된다면 기존 특허권자의 신뢰 이익 보호와 시장 혼란 최소화를 위한 방안도 함께 강구해야 할 필요가 있다.

대법원 판례 변경, 법 개정 등에 따른 제도 변경 등 기존과 다른 정책 방향이 설정이 되면 그에 따라 발생하는 관련 업계의 시장 혼란은 불가피한 측면이 있고 이 사안도 역시 그러하리라 생각 한다. 그렇다고 하더라도 이러한 시장 혼란은 최소화하는 방향으로 가는 게 바람직한데, 이는 기존 특허권자의 신뢰에 기반한 이익 보호를 최대한 확보하는 방향으로 제도가 운용된다면 가능하다고 생각한다.

그렇다면, 이 사안에 있어서 어떻게 하면 기존 특허권자의 신뢰에 기반한 이익 보호를 최대한 확보할 수 있을지에 대해 검토해 본다.

예를 들어, 신규의 화합물인 a 성분이 피부 미백의 효능을 갖는다는 것에 착안하여 선행 특허로 ‘a 성분을 포함하는 피부 미백용 화장품 조성물’ 발명이 등록되어 있고, 그 이후에 후행 특허로 ‘a 성분을 포함하는 블루라이트 차단용 화장품 조성물’ 발명이 등록되어 있다고 가정하자.

향후 일반 용도발명에서 용도를 발명의 구성요소로 인정하지 않게 되면, 위의 양 발명은 ‘a 성분을 포함하는 화장품 조성물’ 발명으로 동일하게 해석되게 될 것이고 이에 따라 후행 특허발명은 신규성이 상실되게 되어 등록무효가 될 처지에 놓이게 될 것이어서 이를 피하기 위해서는 앞서 본 ‘유형① 또는 ② 방법’의 발명으로 정정하면 될 것이다. 이러한 정정이 현재 시스템에서도 법적으로 인정될 수 있는 것인지에 대해서는 뒤에서 살피기로 한다.

먼저, 선행 특허발명은 용도에 의해 제한되어 청구범위를 해석하지 않게 되어 이전보다 물건의 발명으로서의 권리를 더 강하게 보호받게 된다. 게다가 용도 관련 방법의 발명으로 정정된 후행 특허발명은 그 용도(블루라이트 차단의 용도)의 실시를 위해서는 관련 물건(a 성분을 포함하는 화장품 조성물)을 이용해야 하므로 결국 후행 특허발명의 실시를 위해서는 선행 특허발명의 권리자의 실시 허락을 받아야 한다. 만약 후행 특허발명의 업으로의 무단 실시는 이용대상이 되는 선행 특허발명에 대하여 특허침해(이용침해)가 성립한다.

따라서, 신규한 물건을 기반으로 하는 선행 특허발명의 권리는 어느 모로 보나 이전보다 강하게 보호될 것이고, 상대적으로 용도에 특징이 있는 방법의 발명으로 정정된 후행 특허발명의 권리는 이전의 용도가 포함된 물건의 발명으로 보호될 때보다 약하게 보호될 것이다.⁶⁰⁾ 이는 양 발명의 기술적 기여도, 이에 따른 권리의 형평성 등을 고려해봤을 때 합리적인 권리 배분이라고 생각한다.

다음으로, 후행 특허발명의 권리자가 후행 특허발명을 ‘유형① 또는 ② 방법’의 발명으로 정정하면 이로 인해 권리범위 측면에서 어떤 차이가 있는지를 살핀다.

일반 용도발명인 용도 한정 화장품 발명에서 현재 실무와 같이 용도를 발명의 구성요소로 인정한다면 그 실시행위는 특허법 제2조 제3호에 따라 그 용도에 한정된 물건의 생산, 사용 등이

체되었다.

60) 용도를 발명의 구성요소로 인정하는 경우에 정정 이전의 선행 특허발명과 후행 특허발명은 모두 용도가 포함된 물건의 발명이어서 그 실시에 있어서 각 용도에 제한되므로, 양 발명은 그 권리 행사에 있어서 서로 영향을 미치지 않는다. 하지만, 후행 특허발명을 정정한 이후에는 양 발명은 이용관계에 있게 되어 그 권리 행사에 서로 영향을 미치게 된다.

다. 이러한 실시행위를 앞에서 제시한 예시를 가지고 방법의 발명으로 표현하면, 먼저 물건의 생산과 관련해서는 ‘블루라이트 차단을 위한 화장품을 생산하기 위하여 a 성분을 사용하는 것을 특징으로 하는 방법’, 다음으로 물건의 사용과 관련해서는 ‘a 성분을 포함하는 화장품을 블루라이트 차단의 용도로 사용하는 방법’ 등으로 표현할 수 있다. 전자의 예는 유형② 방법의 발명과, 후자의 예는 유형① 방법의 발명과 특별한 차이가 없다. 이는 공지된 물질 내지 조성물에 대한 새로운 용도가 특징인 일반 용도발명에 대해 용도에 관한 방법의 발명으로 보정 내지 정정 하더라도 그 용도를 발명의 구성요소로 인정하는 일반 용도발명과 대비하여 그 권리범위에서 실질적으로 별다른 차이가 없음을 의미한다.⁶¹⁾

따라서, 일반 용도발명에서 용도 관련 방법의 발명으로 정정할 수 있다는 전제하에서 선행 특허발명의 권리자는 정정 이전보다 더 넓은 특허권을 행사할 수 있고, 정정에 따른 후행 특허발명의 권리자는 그 실시를 위해서는 선행 특허발명의 권리자로부터 허락을 받아야 하는 조건이 부가되기는 하지만 정정 전후의 후행 특허발명의 권리범위는 실질적으로 별다른 차이가 없는 수준이다. 결국 용도에 기술적 특징이 있어서 이를 보호하기 위한 수단으로서 일반 용도발명에 서 용도 관련 방법의 발명으로 전환되더라도 기존 특허권자의 이익은 충분히 합리적인 수준에 서 조정되어 보호될 수 있을 것이다.

4.2.2. 일반 용도발명에서 용도 관련 방법 발명으로의 정정 허용

앞서 살펴 사항은 일반 용도발명에서 용도 관련 방법의 발명으로의 정정이 인정된다는 전제에서 이루어진 것인데, 현재 우리나라의 경우 카테고리의 변경에 관한 정정은 엄격한 기준으로 인정되지 않는 경우가 많아서 과연 일반 용도발명에서 용도 관련 방법의 발명으로의 정정이 현재 시스템에서 인정될 수 있는지를 살필 필요가 있다.

카테고리의 변경에 대한 정정과 관련해서는 유럽(EPO)과 일본이 유의미한 사례를 가지고 있는데, 이를 구체적으로 살피기 전에 먼저 이들 나라와 우리나라의 정정 인정 요건을 비교한다.

우리 특허법상 인정되는 정정의 유형은 ① 청구범위를 감축하는 경우, ② 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우 및 ③ 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우이며(특허법 제136조 제1항), 이 경우 모두 신규사항 추가나(특허법 제136조 제3항)⁶²⁾ 청구범위의 실질적 확장·변경이 금지된다(특허법 제136조 제4항).⁶³⁾

한편, 유럽(EPO)의 정정 인정 요건으로는 신규사항 추가나[Article 123(2) EPC]⁶⁴⁾ 보호범위의 확장이 금지된다[Article 123(3) EPC]⁶⁵⁾. 그리고 일본에서 인정되는 정정 요건은⁶⁶⁾ 우리나라와 거의 동일하다.

다음으로, 카테고리 변경의 경우에 있어서 우리나라와 유럽(EPO)과 일본이 어떠한 입장을

61) 이는 각주 16)에서 소개한 바와 같이 일본에서의 일반 용도발명으로의 보호에 대한 부정설, 즉 용도에 기술적 특징이 있는 발명은 물건의 발명인 일반 용도발명으로 보호할 필요 없이 용도에 관한 방법의 발명으로 보호해도 무방하다는 취지의 주장과 그 맥을 같이하는 것으로 보인다.

62) “제1항에 따른 명세서 또는 도면의 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 할 수 있다. 다만, 제1항 제2호에 따라 잘못된 기재를 정정하는 경우에는 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 할 수 있다.”(특허법 제136조 제3항).

63) “제1항에 따른 명세서 또는 도면의 정정은 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다.”(특허법 제136조 제4항).

64) EPC Article 123(2) The European patent application or European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed. (최초 명세서 기재 범위를 넘는 신규사항을 추가할 수 없다.)

65) EPC Article 123(3) The European patent may not be amended in such a way as to extend the protection it confers.

66) 令和7年6月1日 施行. 特許法 第百二十六条.

취하고 있는지를 보면, 우리나라는 청구범위의 실질적 변경에 해당하는 것으로 보아 정정을 인정하지 않는 엄격한 입장을 취하고 있는 반면,⁶⁷⁾ 유럽(EPO)과 일본은 상대적으로 유연한 입장을 취하고 있다. 특히, 우리나라와 정정 요건에 있어서 매우 유사한 법체계를 가지고 있는 일본도 과거에는 엄격하게 부정적 입장을 견지하다가 유연한 입장으로 선회하였다. 구체적으로 보면, 유럽(EPO)은 물건의 발명(용도 한정 물건의 발명도 포함)에서 해당 물건의 사용 청구항(용도 청구항(use claim))으로의 정정과⁶⁸⁾ 제법 한정 물건의 발명(PBP 청구항)에서 제조방법 발명으로의 정정을 허용하고 있고,⁶⁹⁾ 일본은 카테고리 변경의 정정 인정 여부에 대해 부정적인 입장을 취하다가 2015년 최고재판소 판결을 계기로 PBP 청구항에서 물건을 제조하는 방법의 발명으로의 정정에 대해서는 긍정적인 입장으로 선회하였는데,⁷⁰⁾ 그 이유로 이러한 정정은 ‘불명확한 기재의 명확화’에 해당하고 ‘청구범위의 실질적 확장·변경’에도 해당하지 않는다는 것이다.⁷¹⁾

그렇다면, 유럽(EPO)과 일본에서 그 구체적인 판단기준은 상이하지만 결과적으로는 방법적 요소인 ‘제조 방법’을 포함하는 물건의 발명인 PBP 청구항에서 ‘제조 방법’의 발명으로 정정하는 것을 허용하고 있는데, 이는 방법적 요소인 ‘용도’를 포함하는 일반 용도발명에서 용도 관련 방법의 발명으로의 정정에도 그대로 적용될 수 있음을 시사한다. 실제로 앞서 본 바와 같이 유럽(EPO)에서는 이러한 유형의 정정이 허용된다.

따라서, 일반 용도발명에서 ‘용도’를 발명의 구성요소로 인정하지 않는 방향으로의 제도 변경이 이루어졌다는 전제하에, 일반 용도발명이 용도 관련 방법의 발명으로 정정된 경우에 우리나라의 정정 요건을 적용해 보면 다음의 두 가지 요건이 가장 중요한 판단 사항이 될 것이고 결론적으로 그 정정은 허용될 수 있으리라 생각한다. 즉, ① 물건의 발명인 일반 용도발명에 방법적 요소인 ‘용도’가 포함되어 있어서 발생할 수 있는 청구범위 해석 등에서의 불명료한 부분을 정리하기 위하여 방법적 요소인 ‘용도 관련 방법’의 발명으로 정정하는 것은 ‘분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우’에 해당하고, ② 이러한 정정은 그 이전과 대비하여 발명의 목적이나 효과에 어떠한 변경이 없고 또한 발명의 설명에 (실질적으로) 기재되어 있는 사항을 그대로 반영한 것이어서 정정 전의 청구범위를 신뢰한 제3자에게 예기치 못한 손해를 줄 염려도 없을 것이므로⁷²⁾ ‘청구범위의 실질적 변경’에 해당하는 것으로도 볼 수 없다.⁷³⁾

만약, 현재 시스템에서 위 정정이 허용되지 않는다면 정정제도에 대한 개선이 필요한데, 이에 관하여 참고할 만한 학계의 주장이 있다. 즉, ‘청구범위의 실질적 확장·변경’ 여부는 정정 전 침

67) 특허심판원, “심판편람”, 제14판, 2023, 786-787면.

68) EPO, “Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office”, 11th Edition, EPO, 2025, p. 705, II.E.2.7.2. (“A change from a product claim to a claim for the use of the product to produce an effect was also allowed in T 568/94, T 78/97, T 977/02.”).

69) Id. at II.E.2.7.3. (“In T 423/89 the change in category from a product-by-process claim to a manufacturing process claim was admissible.”).

70) 일본 최고재판소가 2015. 6. 5. 선고한 2개의 판결{平成24年(受)第1204号 및 平成24年(受)第2658号}에서 PBP 청구항에 대한 새로운 청구범위 해석 기준(물건의 동일성설)을 제시하면서 물건을 그 구조 또는 특성에 의해 직접 특정하는 것이 불가능하거나 또는 거의 실제적이지 않다는 사정이 존재하는 경우가 아니면 PBP 청구항은 일본 특허법 제36조 제6항 제2호에 따른 명확성 요건을 충족하지 못한 것이라고 판시하였다. 이에 따라 일본 특허청은 2015. 7월 ‘PBP 청구항 관련 심사의 임시 운용방침’을 공표하여 ‘물건의 발명’에서 ‘물건을 제조하는 방법의 발명’으로의 보정은 ‘불명확한 기재의 명확화’에 해당하는 것으로 보았고, 아울러 일본 특허심판원은 2015. 10월 심판편람(JPO, “審判便覽”, 第16版, 日本特許庁, 2015, 38-03항)을 개정하면서 이러한 정정은 ‘청구범위의 실질적 확장·변경’의 예에서 제외함으로써 실무상 그 정정을 허용하게 되었다.

71) 訂正審決 平成28年3月15日(訂正2016-390005).

72) 이러한 정정은 앞서 살핀 바와 같이 제3자에게 영향을 미치기보다는 정정발명의 특허권자에게만 영향을 미친다.

73) 대법원 2014. 2.13. 선고 2012후627 판결, 대법원 2017. 3.22. 선고 2016후342 판결 등.

해로 되지 않는 행위가 정정 후 침해로 되는지 여부를 기준으로 판단하는 것이 바람직하다는 주장이다.⁷⁴⁾ 이러한 판단기준을 위 사안에 적용해 보면, 물건의 발명으로서 일반 용도발명이 행할 수 있는 여러 유형의 실시 범주 중 하나의 실시 범주로 한정하여 정정하는 것이어서 정정 전에 침해가 되지 않으면 정정 후에도 역시 침해가 되지 않을 것으로 위 사안은 ‘청구범위의 실질적 확장·변경’에 해당하지 않는 적법한 정정으로 볼 수 있다. 위 주장에 따른 ‘청구범위의 실질적 확장·변경’ 여부 판단기준은 앞서 살핀 유럽(EPO)에서 정정 인정 요건 중 하나로 채용하고 있는 ‘보호범위의 확장’ 금지 요건과 유사한 것으로 보이고, 이러한 유연한 판단기준은 특허권자와 제3자 모두의 법 이익에 합치되는 합리적이고 타당한 것으로 생각한다. 추후 특허심판원, 특허법원 등에서 심도 있는 논의를 거쳐 이와 관련된 심결, 판결의 변화를 기대해 본다.

4.2.3. 전용성 요건의 단점을 보완하기 위한 간접침해 제도 개선

우리나라 특허법은 간접침해에 관한 규정인 제127조를 통해 장차 직접침해에 이를 가능성이 높은 일정한 형태의 예비적, 방조적 행위를 특허권 침해로 간주하여 특허권 침해로 인한 법적 효력을 인정함으로써, 특허권의 효력 범위를 확장하고 있다. 그러나 동 규정은 1973년 특허법 개정 시 명문으로 도입된 이래 현재까지 그대로 유지되고 있는데,⁷⁵⁾ 동 규정에 의하면 우리나라 특허법은 간접침해를 전용물적 간접침해에 한정된 제한적 범위 내에서만 인정하고 있어서 세계 주요 각국의 입법례에 비하면 우리나라의 경우에는 특허법상 간접침해의 인정범위가 다소 협소할 뿐만 아니라, 간접침해자는 침해대상물의 다른 용도를 입증함으로써 그 책임을 회피 할 우려가 있다.⁷⁶⁾

실제로 이 사건 제1 내지 4특허발명과 같이 기능성 화장품 분야에서는 특정 유효성분이 다양한 기능 내지 효능을 발휘하는 경우가 많고 우리나라의 경우 이러한 특정 유효성분은 전용물이라 볼 수 없어서 이에 관한 물건 또는 방법의 발명에 대해서는 간접침해에 의한 특허권자의 보호가 미흡하다. 이를 해결하기 위해서는 특허법 제127조를 개정할 필요가 있는데, 그 기본 방향은 특허권자의 보호를 강화하면서도 동시에 지나친 특허권의 확대는 경계하는 균형 잡힌 법 개정이어야 한다.

전용성 요건만을 간접침해의 기본 판단 요건으로 함으로써 발생하는 폐해를 없애기 위해 전용물뿐만 아니라 비전용물에 대해서도 업으로서 생산, 양도 등의 행위를 하는 경우 간접침해로 인정하는 방향으로의 특허법 개정이 필요하다. 다만, 유일한 용도만으로 사용되지 않는 비전용물(특히, 범용품)을 공급하는 자의 입장에서는, 특허법 제130조에 따른 과실의 추정이 가능한 전용물을⁷⁷⁾ 공급하는 경우와는 달리, 자신의 행위가 특정 특허권의 실시(침해)를 위한 것임을 인지하지 못할 공산이 크므로, 적어도 자신의 행위가 특정 특허권의 실시(침해)를 위한 것임을 인지하였다는 주관적 인식요건을 부가함으로써 지나친 특허권의 확대는 경계할 필요가 있다. 미국, 일본, 독일 등에서도, 그 구체적인 사항에서는 각국의 입장이 다소 다르지만, 이러한 방향으로의 간접침해 제도를 운용하고 있다.⁷⁸⁾

74) 김동준, “특허정정의 인정범위: 실질적 변경 금지 요건”, 「과학기술법연구」, 제26권 제3호(2020), 88-90면.

75) 일본은 1959년(昭和 34년) 특허법에 간접침해 규정을 처음 도입하였고, 우리나라 현행 특허법 제127조는 이 규정을 모델로 한 것이었다. 한편, 일본은 위 규정이 간접침해의 인정범위를 지나치게 제한하고 있다는 비판에 따라 일본 특허법 제101조에 2002년에는 제2호 및 제5호를, 2006년에는 제3호 및 제6호를 신설하는 법 개정을 하였다. (국제지식재산권법연구센터, 앞의 서적, 62면.)

76) 문선영, “특허권 간접침해 규정의 문제점과 개선방안”, 「법학논고」, 제45집(2014), 562면.

77) 국제지식재산권법연구센터, 앞의 책자, 262면.

78) 미국은 특허법 제271조 (c)항에서 기여침해를 정의하고 있다. 즉, 기여침해는 ‘특허침해에 사용되는 것을 알고 특허발명의 중요한 부분을 구성하면서 직접침해로의 사용을 위해 특별히 제조 또는 개조된 물건

따라서, 비전용물에 대한 생산, 양도 등의 행위도 간접침해의 대상으로 삼고자 한다면 주관적 인식요건을 포함하는 비전용성 요건에 관한 규정을 신설하여 특허법 제127조에 부가하는 방식을 우선적으로 고려할 만하겠고,⁷⁹⁾ 나아가 여기서 전용물과 비전용물에 관한 다양한 행위 유형을 구체적으로 제시하기보다는 이를 포섭할 수 있는 일반 조항을 제시하는 것도 바람직하다.⁸⁰⁾ 더욱 바람직하게는 차제에 그간 학계, 실무 등에서 논의되어온 간접침해와 관련된 다양한 이슈들(직접침해가 전제되는지,⁸¹⁾ 역외적용 규정 도입 여부⁸²⁾ 등)을 함께 해결하는 방향으로의 특허법 개정을 고려하는 게 좋을 것 같다.

5. 결론

대상판결은, 의약의 용도발명에서 용도는 발명의 구성요소로 봐야 한다는 대법원 판결의 취지를 언급하면서 다른 분야의 용도발명(일반 용도발명)에서도 특정 물질과 그것이 가지는 용도를 발명의 구성요소로 보아야 한다는 취지의 관련 법리를 제시하였다.

하지만, 의약의 용도발명에서 용도를 발명의 구성요소로 인정하는 이유는 현행법의 해석에서 의료행위는 특허대상으로 하지 않는 현실을 감안하여 대법원은 판결에서 그 용도를 발명의 구성요소로 인정한 것인데, 이를 일반화하여 일반 용도발명에도 그대로 적용하는 것에는 법리적 근거가 부족하다. 용도 한정 화합물 발명과 추출물 발명에서의 용도에 대한 청구범위 해석 법리, 나아가 PBP 청구항에서의 제법에 대한 청구범위 해석 법리를 일반 용도발명에 적용해 보면, 오히려 물건의 구조, 조성 등에 아무런 영향을 미치지 않는 용도에 대해서는 발명의 구성요소로 인정하지 않는 게 바람직하다. 이는 일본을 제외한 IP5 주요국의 입장과도 동일하다. 따라

의 판매 등을 하는 행위'를 말한다. (35 USC §271 (c) Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer.)

일본은 전용성 요건의 엄격한 해석에 의하여 간접침해가 부정되어 특허권자를 충분히 보호하지 못한다는 비판에 따라, 2002년에 특허법 제101조에 제2호 및 제5호를 신설하면서 객관적 요건을 완화하여 전용물에 한정하지 않는 대신 범용품은 제외하고 발명의 과제해결에 불가결할 것을 요구하였고 이에 더하여 '침해자가 인지한 특허발명의 실시에 대상물이 사용된다는 것을 알면서 업으로 이를 생산, 양도 등의 행위를 하는 경우'라는 주관적 인식요건을 추가하였다. (第一百一条 次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。

二. 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物（日本国内において広く一般に流通しているものを除く。）であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為。

五. 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物（日本国内において広く一般に流通しているものを除く。）であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為。)

79) 일본도 2002년 특허법 개정시 (현재 우리나라 특허법 제127조와 동일한) 전용성 요건과 관련된 기존 규정의 내용을 유지하면서 제101조에 비전용성 요건과 관련된 제2호 및 제5호를 신설하였다.

80) 문선영, 앞의 논문, 576-577면(현행 특허법 제127조의 규정은 그대로 존치하고 나아가 다양한 간접침해의 행위 유형을 포섭할 수 있는 일반 조항을 추가로 입법하는 것이 적절하다고 생각한다).

81) 정차호, “특허권 간접침해 성립의 직접침해의 전제 여부”, 「성균관법학」, 제26권 제3호(2014), 413-414면; 조영선, 「특허법」, 제4판, 박영사, 2013, 439면.

82) 최승재, “반제품 수출의 간접침해 여부”, 한국특허법학회(편), 특허판례연구, 제3판, 박영사, 2017, 538면; 신혜은, “특허권의 간접침해와 국제거래에서의 시사점”, 「과학기술과 법」, 제7권 제1호(2016), 76면; 박태일, “반제품을 생산하여 수출한 행위가 특허권 간접침해행위에 해당하는지”, 「대법원판례해설」, 제106호(2016), 531면; 김동준, “특허법상 속지주의: 대법원 2019다222782, 222799 판결의 의미와 과제”, 「IT와 법연구」, 제22집(2021), 44면.

서 이와 다른 입장을 취하고 있는 화장품 분야 심사실무가이드 등의 개정 작업이 필요해 보이고 이와 관련된 실무를 변경함으로써 종국적으로 기술적 기여에 따른 합리적인 권리의 재분배를 실현할 수 있는 기반을 다지게 될 것이다.

이러한 방향으로 일반 용도발명에 대한 청구범위 해석이 변경된다면, ①용도에 기술적 특징이 있는 발명의 경우에는 용도가 본래 방법적 성격을 가지고 있는 것이어서 물건의 발명보다는 해당 용도로 사용하는 방법 등의 발명으로 권리보호를 하는 게 합리적이고, ②일반 용도발명에서 용도 관련 방법의 발명으로의 카테고리 변경의 정정도 인정해줄 필요가 있다. 나아가 ③위와 같은 청구범위 해석의 변경이 현재 전용성 요건을 기본적인 요건으로 하는 간접침해의 성립 여부에는 영향을 미치지 않지만, 비전용물의 경우가 많은 기능성 화장품과 같은 기술분야에서는 전용성 요건을 충족하기 어려워서 간접침해의 적용이 곤란한 경우가 많으므로, 간접침해에 관한 규정인 특허법 제127조에 비전용물에 관한 규정을 신설하되 적어도 자신의 행위가 특정 특허권의 실시(침해)에 기여 내지 방조하는 것임을 인지하였다는 주관적 인식요건을 부가하는 방식을 포함하는 특허법 개정을 통해 장래의 특허권 침해에 대한 권리 구제의 실효성을 보다 강화 할 필요가 있다.

이와 같이 일반 용도발명에 대한 청구범위 해석 기준의 변경을 기초로 한 일련의 조치를 통해, 심사, 심판 등 실무에서는 특허성 여부 등의 판단이 보다 용이해지고 일단 특허가 부여되면 특허권자 입장에서도 합리적인 수준의 보다 넓고 실효성 있는 권리를 향유할 수 있을 것으로 기대한다.

참고문헌

단행본(국내 및 동양)

- 국제지식재산권법연구센터, 「각국의 특허법상 간접침해에 대한 연구」, 특허법원, 2022.
- 이진희, 「의약발명의 명세서 기재요건 및 진보성」, 경인문화사, 2023.
- 조영선, 「특허법」, 제4판, 박영사, 2013.
- 최승재, “반제품 수출의 간접침해 여부”, 한국특허법학회(편), 특허판례연구, 제3판, 박영사, 2017.
- 특허법원 지적재산소송 실무연구회, 「지적재산 소송실무」, 제4판, 박영사, 2019.
- 紺野昭男, “用途発明の権利解釈について実施に関連した三つの論点からの考察”, 日本弁理士会中央知的財産研究所(編), クレーム解釈をめぐる諸問題, 商事法務, 2010.

단행본(서양)

Janice M. Mueller, *Patent Law*, 6th edition, Wolters Kluwer, 2020.

학술지(국내 및 동양)

- 김동준, “특허정정의 인정범위: 실질적 변경 금지 요건”, 「과학기술법연구」, 제26권 제3호(2020).
- 김동준, “특허법상 속지주의: 대법원 2019다222782, 222799 판결의 의미와 과제”, 「IT와 법연구」, 제22집(2021).
- 문선영, “특허권 간접침해 규정의 문제점과 개선방안”, 「법학논고」, 제45집(2014).
- 박태일, “반제품을 생산하여 수출한 행위가 특허권 간접침해행위에 해당하는지”, 「대법원판례해설」, 제106호(2016).
- 신혜은, “의약용도발명의 권리범위와 특허권 침해에 관한 제문제”, 「산업재산권」, 제57호 (2018).
- 신혜은, “의약용도발명의 효율적 보호방안에 관한 연구”, 「창작과 권리」, 제55호(2009).
- 신혜은, “특허권의 간접침해와 국제거래에서의 시사점”, 「과학기술과 법」, 제7권 제1호(2016).
- 정차호, “특허권 간접침해 성립의 직접침해의 전제 여부”, 「성균관법학」, 제26권 제3호(2014).
- 前田健, “用途発明の意義”, 「パテント」, Vol.72(2019).

판례

- 대법원 1991. 3. 12. 선고 90후250 판결.
- 대법원 2002. 3. 22. 선고 2000후2640 판결.
- 대법원 2002. 8. 23. 선고 2001후720 판결.
- 대법원 2007. 1. 25. 선고 2005후2045 판결.
- 대법원 2009. 1. 30. 선고 2006후3564 판결.
- 대법원 2014. 2. 13. 선고 2012후627 판결.
- 대법원 2017. 3. 22. 선고 2016후342 판결.
- 특허법원 2022. 8. 18. 선고 2021허6863 판결.
- 특허법원 2023. 3. 10. 선고 2022허3830 판결.
- 특허법원 2023. 11. 23. 선고 2022허4796 판결.
- 특허법원 2024. 6. 13. 선고 2023허13957 판결.
- 특허법원 2025. 1. 16. 선고 2023허14417 판결.
- 특허심판원 2021. 11. 30.자 2021월728 심결.
- 특허심판원 2023. 9. 26.자 2023월595 심결.
- 平成24年(受)第1204号.
- 平成24年(受)第2658号.

知財高裁, 平成 18년(行ヶ)10227等.
訂正審決 平成28年3月15日(訂正2016-390005).
Acceleration Bay v. Activision Blizzard, 908 F.3d 765 (Fed. Cir. 2018).
Application of Moreton, 288 F.2d 708, 48 CCPA 875 (1961).
Clinical Products Limited v. Brenner, 255 F. Supp. 131, 132-33, 149 U.S.P.Q 475(D. D.C. 1966).
In re Swinehart, 439 F.2d 210(CCPA 1971).
Pitney Bowes, Inc. v. Hewlett-Packard Co., 182 F.3d 1298, 1305, 51 USPQ2d 1161, 1165(Fed. Cir. 1999).
Rowe v. Dror, 112 F.3d 473, 478, 42 USPQ2d 1550, 1553 (Fed. Cir. 1997).
T 523/89.

인터넷 자료

JUSTIA U.S. Law, “Catalina Marketing International, Inc., Plaintiff-appellant, v. Coolsavings.com, Inc., Defendant-appellee, 289 F.3d 801 (Fed. Cir. 2002)”, JUSTIA U.S. Law, <<https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/289/801/483659/>>, 검색일: 2025. 9. 9.

기타자료

특허심판원, “심판편람”, 제14판, 특허심판원, 2023.
특허청, “기술분야별 심사실무가이드”, 특허청, 2025.
특허청, “특허·실용신안 심사기준”, 특허청, 2025.
CNIPA, “专利审查指南”, 国家知识产权局令第78号, 2023.
JPO, “特許・実用新案審査基準”, 日本特許庁, 2019.
JPO, “審判便覧”, 第16版, 日本特許庁, 2015.
EPO, “Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office”, 11th Edition, EPO, 2025.
EPO, “EPO Guidelines for Examination”, EPO, 2025.
USPTO, “Manual of Patent Examining Procedure(MPEP)”, USPTO, 2024.