

RESEARCH ARTICLE

A Study on the Clarity and Scope of Product-by-Process Claims

Kiseok Hong

Representative, KEYSTONE IP; Master's Candidate, Department of Law, Seoul National University Graduate School, Republic of Korea

Corresponding Author: Kiseok Hong (ghdrltjr10@naver.com)

ABSTRACT

Product-by-Process (PBP) claims define a product by its method of manufacture, distinguishing them from standard claim formats. In 2011Hu927, the Korean Supreme Court adopted the product-per-se approach regardless of whether the claim was "true" or "pseudo." In 2013Hu1726, the Court reaffirmed this as the principle for determining claim scope, while allowing an exception in cases of "manifestly unreasonable circumstances." However, the exact meaning of such circumstances remains debated. This article reviews Korean jurisprudence and compares it with Japan, the EPO, and the United States. It proposes that clarity should be assessed by whether a person skilled in the art, considering the specification, drawings, and common knowledge at the filing date, can clearly identify the product defined by the process. For claim scope, the product-per-se rule should remain the principle, but when a limitation is necessary, the restriction should apply to the structure or properties defined by the process, not the process itself. This approach aims to ensure both doctrinal consistency and practical operability of the product-per-se principle maintained by the Korean Supreme Court.

KEYWORDS

Product-by-Process claims, PBP claims, Patent, Product-per-se Approach, product identity theory

Open Access

Received: October 05, 2025

Revised: October 10, 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 International license (<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

제조방법이 기재된 물건발명(PBP)의 명확성 판단기준 및 권리범위 해석에 대한 고찰

홍기석

KEYSTONE IP 대표, 서울대학교 일반대학원 법학과 석사과정

교신저자: 홍기석 (ghdrltjr10@naver.com)

차례

1. 서설
2. PBP 청구항의 해석방법
 - 2.1. 제조방법이 기재된 물건 청구항
 - 2.2 PBP 청구항의 분류
 - 2.3. 주요국의 PBP 청구항 해석법리
3. PBP 청구항의 명확성
 - 3.1. 발명의 명확성
 - 3.2. 청구항에 기재된 제조방법의 해석
 - 3.3. PBP 청구항의 명확성 판단기준
4. PBP 청구항의 권리범위 해석
 - 4.1. 명확성과 권리범위의 관계
 - 4.2. '명백히 불합리한 사정'의 의미와 제법한정설의 적용 가부
 - 4.3. 진정 PBP 청구항의 실질적 권리범위
 - 4.4. 구조의 사후규명과 침해에 대한 과실의 추정 문제
5. 결론

국문초록

제조방법이 기재된 물건발명(Product-by-Process, PBP) 청구항은 물건을 대상으로 하면서도 제조방법을 통해 특정한다는 점에서 일반적인 청구형식과 구별된다. 우리 대법원은 2011후927 판결에서 진정·부진정 PBP를 불문하고 물건자체설을 채택하였고, 2013후1726 판결에서는 권리범위 해석에서도 이를 원칙으로 하되 명백히 불합리한 사정이 있는 경우 예외적으로 제법한정설을 허용하였다. 다만 '명백히 불합리한 사정'의 구체적 의미는 여전히 논란의 대상이다. 본 논문은 국내 판례의 흐름을 정리하고 일본·EPO·미국과의 비교법적 고찰을 통해 명확성 판단기준과 권리범위 해석의 정합성을 재고한다. 통상의 기술자가 발명의 설명·도면·출원 당시 기술상식을 종합해 제조방법으로 특정되는 물건을 명확히 인식할 수 있는지를 기준으로 명확성을 판단하고, 권리범위는 물건자체설을 원칙으로 하되 제한해석이 필요한 경우 '제조방법'이 아니라 '제조방법으로 특정되는 구조·성질'로 한정해야 한다는 해석론을 제시한다. 이를 통해 우리 대법원이 견지하는 물건자체설의 법리적 일관성과 실무적 운용 가능성을 확보하고자 한다.

주제어

제조방법이 기재된 물건발명, 제법한정물건 청구항, PBP 청구항, 명확성, 명백히 불합리한 사정

1. 서설

제조방법이 기재된 물건 청구항(Product-by-Process, 이하 ‘PBP 청구항’이라 한다.)은 물건을 대상으로 하면서도 그 특정수단으로 제조방법을 사용한다는 점에서 일반적인 청구형식과 구별된다. 유전·생명공학, 고분자·혼합물·금속 등 화학 분야에서 출원 당시 기술수준으로는 최종 산물의 구조·성질을 직접 기술하기 곤란한 경우가 빈번하므로, 발명자는 PBP 형식을 통해 발명을 특정해 왔다. 그러나 “물건을 제조방법으로 한정한 청구항”을 권리범위와 특허요건 심사에서 어떠한 방법으로 해석할 것인지—즉 물건자체설과 제법한정설 사이의 선택—는 국내외에서 지속적으로 논쟁을 낳아 온 핵심 쟁점이다.

우리나라는 대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결을 기점으로 PBP 청구항의 운용에 대한 중대한 전환점을 맞이하였다. 종래 진정·부진정 PBP를 구분하여 해석을 달리하던 태도에서 벗어나, 특허요건 판단 단계에서는 물건자체설을 적용한다는 점을 명확히 한 것이다. 이어 대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후1726 판결은 권리범위 해석에서도 물건자체설을 원칙으로 하되 “명백히 불합리한 사정”이 있는 경우 제법한정설을 허용한다는 예외 법리를 부가하였다. 다만, 후속 판례인 대법원 2021. 1. 28. 선고 2020후11059 판결에서는 해당 예외 법리를 재차 설시하지 않아 제법한정설의 예외 적용을 둘러싼 학계의 논쟁은 여전히 지속되고 있다.

이에 본 논문은 (i) 제조방법의 구성요소 적격, (ii) 명확성 판단기준, (iii) 권리범위 해석 세 가지 영역을 종합적으로 체계화 하여, 법리적 일관성과 실무적 운용 가능성을 높이는 PBP 청구항의 해석기준을 제시하고자 한다.

2. PBP 청구항의 해석방법

2.1. 제조방법이 기재된 물건 청구항

PBP 청구항이란 청구범위가 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명을 말한다. 특히 유전공학, 생명공학분야, 화학분야에서는 물건을 발명하였음에도 불구하고, 출원 당시의 기술수준으로는 제조방법에 의하여 얻어진 물건이나 물질의 구조·특성 등을 제대로 특정하기가 불가능하거나 곤란한 경우가 있어서 물건을 제조방법에 의하여 특정할 수 있도록 PBP 청구항을 허용한 것이다.¹⁾

그런데 PBP 청구항은 그 대상이 물건임에도 불구하고 청구범위에 제조방법이 기재되어 있음을 기화로 이를 어떻게 해석하는 게 타당할지 그동안 꾸준히 논의가 제기되어 왔다. 대표적으로 ① PBP 청구항은 물건발명(특허법 제2조 제3호 가목)에 해당하기 때문에 제조방법에 관계없이 물건 그 자체로만 특허요건과 권리범위를 판단해야 한다는 ‘물건자체설’(또는 ‘물건동일성설’이라고도 한다),²⁾ ② 청구범위의 기술적 구성은 청구범위의 기재에 근거하여 해석해야 하기 때문에(특허법 제97조) 청구항에 기재된 제조방법에 의해 제조된 물건으로 발명을 한정해야 한다는 ‘제법한정설’이 있다.

1) 윤태식, “제조방법 기재 물건 청구항의 청구범위 해석과 관련된 쟁점”, 「특별법연구」, 제11권(2014), 397-398면.

2) 정차호, “제법한정물건(PbP) 청구항의 해석 - 대법원 2021. 1. 28. 선고 2020후11059 판결을 중심으로 -”, 「성균관법학」, 제35권 제1호(2023), 341면(“물건동일성설보다 물건자체설이 그 설의 내용을 더 직관적으로 보여준다고 생각된다.”).

2.2. PBP 청구항의 분류

PBP 청구항은 진정 PBP 청구항과 부진정 PBP 청구항으로 분류된다. 진정 PBP 청구항은 구조 또는 특성에 의하여 물건을 직접적으로 특정하는 것이 불가능하거나 곤란한 사정이 있기 때문에 제조방법에 의해 물건을 특정한 청구항을 의미하며, 그러한 사정이 없음에도 제조방법에 의해 물건을 특정한 경우를 부진정 PBP 청구항이라고 한다.³⁾ 부진정 PBP 청구항은 제조방법이 해결한 기술적 과제가 ① 수율의 향상, 제조의 용이화·고속화·경제화, ② 결정품질의 향상 등인 경우가 많다.⁴⁾ 대법원 판례가 PBP 청구항과 관련하여 판시한 사례들을 살펴보면 진정 PBP와 부진정 PBP를 아래 표와 같이 분류해 볼 수 있다.

	제조방법이 물건의 구조나 성질에 영향을 미치지 않는 경우	제조방법이 물건의 구조나 성질에 영향을 미치는 경우
구조나 성질을 제조방법에 의하지 않고 특정 가능한 경우	(a) 부진정 PBP	(b) 부진정 PBP
구조나 성질을 제조방법에 의해서만 특정 가능한 경우	(c) 성립불가능	(d) 진정 PBP

첫 번째로 (a)는 제조방법이 물건의 구조나 성질에 영향을 미치지 않는 경우로서 구조나 성질을 제법에 의하지 않고 특정할 수 있는 경우이다. 이 경우 제조방법으로 한정하지 않고 물건을 특정할 수 있기 때문에 부진정 PBP에 해당한다. 대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후1726 판결(쑥추출물 사건)⁵⁾과 대법원 2022. 1. 14. 선고 2019후11541 판결(3차원 입체형상 직물 사건)⁶⁾이 (a)에 해당한다.

두 번째로 (b)는 제조방법이 물건의 구조나 성질에 영향을 미치지만 이를 제조방법에 의하지 않고 특정 가능한 경우이다. 기계나 장치, 부품 등에 대한 물건 발명은 그 발명을 구조적으로 표현할 수 있는 경우가 대부분이며,⁷⁾ 이러한 경우에는 물건의 구조나 성질이 제조방법에 의해 영향을 받았더라도 굳이 제조방법을 기재하여 물건을 특정할 필요는 없다. 따라서 (b)도 부진정 PBP에 해당한다. 대법원 2015. 6. 11. 선고 2013후631 판결(캡 서포터 사건),⁸⁾ 대법원 2021. 1. 28. 선고 2020후11059 판결(직접타정법 정제 사건),⁹⁾ 대법원 2021. 12. 30. 선고 2019후

3) 유영선, “‘제조방법이 기재된 물건발명 청구항(Product by Process Claim)’의 특허청구범위 해석”, 「산업재산권」, 제48호(2015), 7면 (“이 분류는 일본의 학설, 판례에 의해 주장된 것으로서, 일본 知財高裁 2012. 1. 27. 선고 평성22년(ネ)제10043호 大合議 판결에서 판시의 핵심을 이루고 있다.”).

4) 岡田吉美·道祖土新吾, “プロダクト・バイ・プロセスクラームについての考察”, 「パテント」, Vol.64 No.15(2011), 96면.

5) 대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후1726 판결(“특허청구범위에 기재되어 있는 자세오시딘의 제조방법이 최종 생산물인 자세오시딘의 구조나 성질에 영향을 미치는 것은 아니므로, 이 사건 제7항 발명의 권리범위를 해석함에 있어서 그 유효성분은 ‘자세오시딘’이라는 단일한 물건 자체라고 해석하여야 한다.”).

6) 대법원 2022. 1. 14. 선고 2019후11541 판결(“이 사건 제1항 발명의 청구범위에는 ‘직조’, ‘제작’, ‘전모’ 등 제작 공정과 관련된 기재가 있으나, 이는 물건발명인 3차원 입체형상 직물의 구조나 형상, 상태를 구체적으로 표현한 것일 뿐 그 물건을 제조하기 위한 일련의 과정이나 단계를 나타냈다고 할 수 없어 이를 제조방법의 기재로 보기는 어렵다. 설령 제조방법의 기재로 보더라도 그 방법이 이 사건 제1항 발명에서 청구하는 3차원 입체형상 직물의 구조나 성질에 영향을 미친다고 할 수 없어 이 사건 제1항 발명의 권리범위는 3차원 입체형상 직물이라는 물건 자체에 관한 것으로 보아야 한다.”).

7) 조현래, “Product by Process Claim에 대한 특허침해 판단 - Atlantic Thermoplastics Co. v. Faytex Corp. 판결을 대상으로 -”, 「부산대학교 법학연구」, 제50권 제1호(2009), 16면.

8) 대법원 2015. 6. 11. 선고 2013후631 판결(“위 제조방법에 따라 캡 서포터를 제조할 경우 절단된 후의 절연판에 설치된 금속박의 폭이 절연판의 폭과 같아지게 되고, 위 절연판은 캡 서포터의 물체가 되는 것이므로, 결국 이 사건 제1항 정정발명의 구성 2, 3에 기재된 ‘금속박’은 그 폭이 물체의 폭과 같은 구성으로 한정된다.”).

9) 대법원 2021. 1. 28. 선고 2020후11059 판결(“이 사건 제1항 발명과 확인대상 발명은 일정 비율과 크기를

10296 판결(연어 정액 사건)¹⁰⁾ 이 여기에 해당한다.

세 번째로 (c)는 제조방법이 물건의 구조나 성질에 영향을 미치지 않기 때문에, 물건의 구조나 성질을 제조방법에 의해서만 특정 가능한 경우라는 것을 상정할 수 없게 된다. 따라서 (c)는 PBP 청구항으로서 성립할 수 없는 경우이므로, PBP 청구항의 유형을 분류함에 있어서 고려할 필요가 없다.

네 번째로 (d)는 제조방법이 물건의 구조나 성질에 영향을 미치는 경우로서 제조방법에 의하지 아니하고는 물건의 구조나 성질을 특정하는 게 불가능하거나 곤란한 경우이다. 생명공학 분야나 고분자, 혼합물, 금속 등의 화학 분야 등에서의 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 있으며,¹¹⁾ 이 경우를 진정 PBP 청구항이라고 볼 수 있다. 대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결(편광필름 사건)¹²⁾이 여기에 해당한다.

진정 PBP 청구항(d)만 허용하는 일본이나 유럽과 달리 우리 실무는 진정 PBP와 부진정 PBP 를 구분하지 않고 PBP 청구항을 운용하고 있으므로 (a), (b), (d) 유형 모두 적법한 청구범위 기재에 해당한다.

2.3. 주요국의 PBP 청구항 해석법리

2.3.1. 우리나라

종래에는 특허요건 판단 시 부진정 PBP 청구항은 제조방법 자체는 고려할 필요가 없다고 하여 물건자체설을 적용한다고 하였고, 진정 PBP 청구항은 제법한정설을 적용한다고 판시하였으나,¹³⁾¹⁴⁾ 대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결¹⁵⁾을 통해서 진정 PBP 청구항

한정한 플라프레징크를 유효성분으로 포함하고 있다는 점에서는 동일하지만, 이 사건 제1항 발명은 직접타 정법으로 제조됨으로써 특정되는 구조와 성질을 가진 정제인데 반해, 확인대상 발명은 습식법으로 제조됨으로써 특정되는 구조와 성질 등을 가진 정제이므로, 확인대상 발명은 문언적으로 이 사건 제1항 발명의 권리 범위에 속하지 않는다.”).

10) 【청구항 3】 제1항의 제조방법에 의해 얻어진 다음 특성을 지니는 DNA 단편 혼합물.

- 다 음 -

분자식 평균 : C9.83H12.33N3.72O6.01PNa

분자량 : 50 ~ 1500 kDa

물리적 형태 : 흰색의 결정형 파우더

용해도 : 물과 알칼리에 난용성이며, 알콜에 난용성이며, 에테르와 아세톤에 불용성

입자크기 : 1mm 이하

이 사건 제3항 발명은 이 사건 제1항 발명의 제조방법에 의해 얻어진 단편 혼합물에 관한 물건발명으로 분자식 평균, 분자량, 물리적 형태, 용해도, 입자크기 등의 물성에 의해 DNA 단편 혼합물의 구조 및 성질을 한정하고 있다. 대법원 2021. 12. 30. 선고 2019후10296 판결.

11) 대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결.

12) 본 사건의 쟁점이 된 발명은 청구항 제9항에 기재된 “일축연신에 사용되는 폴리비닐알코올계 중합체 필름 이, 1 이상 100 미만의 중량 육조비의 30~90 °C의 온수에서 세정하여 수득되는 텁 상태의 폴리비닐알코올계 중합체를 함유하고, 막제조 원료의 아세트산나트륨의 함유량이 폴리비닐알코올계 중합체에 대하여 0.5 중량% 이하인 막제조 원료를 사용하여 막제조되는, 10 cm 정사각형이고 두께가 30~90 μm인 폴리비닐알코올계 중합체 필름을 50 °C의 1리터 수중에 4시간 방치했을 때의 폴리비닐알코올계 중합체의 용출량이 10~60 ppm인 폴리비닐알코올계 중합체 필름을, 4~8배의 연신 배율로 일축연신하는 공정, 염색하는 공정 및 고정처리하는 공정을 포함하는 공정으로부터 제조되는 편광필름”이었다.

13) 대법원 2006. 6. 29. 선고 2004후3416 판결(“물건의 발명의 특허청구범위에 그 물건을 제조하는 방법이 기재되어 있다고 하더라도 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 없는 이상 당해 특허발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는 그 제조방법 자체는 이를 고려할 필요 없이 그 특허 청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 그 출원 전에 공지된 발명 등과 비교하면 된다.”).

14) 정차호·신혜은, “제법한정물건 청구항의 해석에 물건자체설, 제법한정설 또는 발명실체설의 적용 여부 - 대법원 2011후927 전원합의체 판결 및 2013후1726 판결에 대한 비판적 고찰 -”, 「정보법학」, 제19권 제3호 (2015), 70면.

과 부진정 PBP 청구항을 구분하지 아니하고 물건자체설을 적용하는 것으로 정리하였다.

그리고 상기 전원합의체 판결 이후 한 달도 안 되어 나온 대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후 1726 판결은 권리범위 해석 시에도 원칙적으로 물건자체설이 적용된다고 판시하였다. 다만, 상기 2013후 1726 판결에서는 권리범위 해석 시 ‘명백히 불합리한 사정’이 있는 경우에는 제법한 정설을 적용할 수 있다는 예외 조건을 부가하였는데,¹⁶⁾ 이후 대법원 2021. 1. 28. 선고 2020후 11059 판결에서는 권리범위 해석에 있어서 상기 2013후 1726 판결에서 판시한 제법한 정설의 예외 법리를 별도로 설시하지 아니하였다.¹⁷⁾

이러한 판례의 태도에 대해 2020후 11059 판결은 사실관계에 비추어 제조방법으로 제한해석 할 ‘명백한 불합리한 사정’이 없었기 때문에 굳이 제법한 정설의 예외 법리를 언급할 필요가 없었을 뿐이므로 여전히 제법한 정설의 예외 법리는 유효하다는 견해와,¹⁸⁾ 대법원이 제법한 정설에 대한 예외 법리를 제외시킴으로써 PBP 청구항에 대해서는 특허요건과 침해요건을 구분하지 않고 물건자체설이 적용됨을 명확히 하였다고 해석하는 견해가 있다.¹⁹⁾

2.3.2. 일본

최고재판소(이하 ‘최고재’라 한다)는 프라바스타틴 사건²⁰⁾에서 특허요건 판단에서의 발명의 요지 인정 및 침해 판단에서의 기술적 범위 확정 모두 물건자체설로 정리하였다. 최고재는 “물건의 발명 특허에 관한 특허청구범위에 있어서 제조방법이 기재되어 있으면, 일반적으로는 해당 제조방법이 당해 물건의 어떠한 구조 또는 특성을 나타내는지, 또는 물건의 발명이라도 그 발명의 요지를 해당 제조방법에 의해 제조된 물건으로 한정하고 있는지는 불분명하고, 특허청구범위 등의 기재를 읽는 사람에게 있어서, 당해 발명의 내용을 명확히 이해할 수 없으며, 권리자가 어느 범위의 독점권을 가지는지에 대한 예측 가능성을 박탈하게 되어 부당하다.”고 하면서,²¹⁾ “물건의 발명 특허에 관한 특허청구범위에 그 물건의 제조방법이 기재되어 있는 경우 당

15) 대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후 927 전원합의체 판결(‘특허법 제2조 제3호는 발명을 ‘물건의 발명’, ‘방법의 발명’, ‘물건을 생산하는 방법의 발명’으로 구분하고 있는바, 특허청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명의 경우 제조방법이 기재되어 있다고 하더라도 발명의 대상은 그 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체이므로 위와 같은 발명의 유형 중 ‘물건의 발명’에 해당한다. 물건의 발명에 관한 특허청구범위는 발명의 대상인 물건의 구성을 특정하는 방식으로 기재되어야 하는 것이므로, 물건의 발명의 특허청구범위에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이다. 따라서 제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건을 판단함에 있어서 그 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 신규성, 진보성 등이 있는지 여부를 살펴야 한다.”).

16) 대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후 1726 판결(“제조방법이 기재된 물건발명에 대한 특허청구범위의 해석방법은 특허침해소송이나 권리범위확인심판 등 특허침해 단계에서 특허발명의 권리범위에 속하는지 판단하면서도 마찬가지로 적용되어야 할 것이다. 다만 이러한 해석방법에 의하여 도출되는 특허발명의 권리범위가 명세서의 전체적인 기재에 의하여 파악되는 발명의 실제에 비추어 지나치게 넓다는 등의 명백히 불합리한 사정이 있는 경우에는 권리범위를 특허청구범위에 기재된 제조방법의 범위 내로 한정할 수 있다.”).

17) 대법원 2021. 1. 28. 선고 2020후 11059 판결(“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.”).

18) 유영선, “제조방법이 기재된 물건발명”의 권리범위에 속하는지 판단방법-대법원 2021. 1. 28. 선고 2020 후 11059 판결”, 2021 TOP 10 특허판례 세미나 자료집, 한국특허법학회, 2022, 35면(염호준 지정토론문).

19) 차상육, “특허침해 판단 시 ‘제조방법이 기재된 청구항’(PbP Claim)의 청구범위 해석”, 「산업재산권」, 제71호(2022), 43면.

20) 최고재판소 2015. 6. 5. 선고 2012(受)2658 판결.

21) 최고재판소 2015. 6. 5. 선고 2012(受)2658 판결(“물건의 발명 특허에 관한 특허청구범위에 있어서는 통상 당해 물건에 대해서 그 구조 또는 특성을 기재하여 직접 특정하게 되지만, 그 구체적 내용, 성질 등에 따라 출원 시에 당해 물건의 구조 또는 특성을 해석하는 것이 기술적으로 불가능하거나 특허출원의 성질상 신속을 필요로 하여 특정 작업을 실시하는데 현저하게 과대한 경제적 지출이나 시간을 필요로 하는 등, 출원인

해 특허청구범위의 기재가 특허법 36조 6항 2호에서 말하는 ‘발명이 명확하다’는 요건에 부합한다고 말할 수 있는 것은, 출원 시에 있어서 해당 물건을 그 구조 또는 특성에 의해 직접 특정하는 것이 불가능(impossible)하거나 거의 실제적이지 않다는(entirely impractical) 사정이 존재하는 때로 제한된다고 해석하는 것이 상당하다.”고 하였다.²²⁾ 이때 불가능·비실제적인 사정이란 ① 출원 당시 대상 물건의 구조나 성질을 분석하는 것이 기술적으로 불가능한 경우, 또는 ② 특허출원의 성질상 신속성이 요구되는 점 등을 고려할 때, 대상 물건의 구조나 성질을 확인하기 위한 작업 수행에 과도한 비용이나 시간이 소요되는 경우를 말한다.²³⁾

다만, 모든 PBP 청구항에 대해 최고재의 일반론을 적용하여 불가능·비실제적 요건을 엄격히 요구한 후 이에 해당하지 않는 것을 모두 명확성 요건 위반으로 취급하는 것도 문제가 있어,²⁴⁾ 출원인의 입증책임을 완화하여 불가능·비실제적 사정이 존재하는 것에 대한 출원인의 주장·입증 내용에 합리적인 의문이 없는 한(통상 거절이유통지시 또는 거절결정시에 심사관이 구체적인 의문을 제시하지 못하는 한), 심사관은 불가능·비실제적 사정이 존재하는 것으로 판단한다.²⁵⁾

또한 제조방법적 기재가 단순히 제품의 상태를 나타내어 발명의 대상인 제품의 구조나 성질을 특정하는 경우²⁶⁾라면 PBP 청구항에 해당하지 않는 것으로 보아 최고재 판결에 따른 명확성 법리를 적용하지 않는다.²⁷⁾ 심지어, 명세서, 특허청구의 범위 및 도면의 기재 및 해당 기술분야에서의 출원 시 기술상식을 고려하여 해당 제조방법이 해당 물건의 어떠한 구조 또는 특성을 나타내는지가 분명한 때에는 심사관은 “그 물건의 제조방법이 기재되어 있는 경우”에 해당하더라도 명확성 요건 위반으로 보지 않는다.²⁸⁾

불가능·비실제적 사정을 요구하는 최고재 판결에 의하면, PBP 청구항 해석에 있어서 실질적으로 허용되는 형식은 진정 PBP 청구항에 국한되고, 부진정 PBP 청구항의 경우는 발명이 명확하지 않다는 이유로 그와 같은 기재 자체가 인정되지 않아야 한다.²⁹⁾ 하지만, 실무적 현실을 고

에게 이러한 특성을 요구하는 것은 대체로 실제적이지 않은 경우도 있다. 그렇다면, 물건의 발명 특허에 관한 특허 청구범위에 그 물건의 제조방법을 기재하는 것을 일체 인정하지 않으면 안 되고, 상기와 같은 사정이 있는 경우에는, 당해 제조방법에 의해 제조된 물건과 구조, 특성 등이 동일한 물건으로 발명의 요지를 인정해도 제3자의 이익을 부당하게 해치는 일이 없어야 한다.”).

22) 다수의견에 대해 山本庸幸 재판관은 부진정 PBP 청구항을 허용하지 않는 것은 기본 특허법 해석 및 특허 실무운영과 상반되고, 명확성을 충족하기 위한 ‘불가능·비실제적인 사정’은 그 기준이 애매하고 막연하여 오히려 안정적이고 통일된 운용·해석이 매우 어려워질 거라는 반대의견을 개진하였다.

23) 최고재판소 2015. 6. 5. 선고 2012(受)2658 판결.

24) 千葉勝美 재판관은 “불가능·비실제적 요건을 엄격히 요구할 수 없으며, 합리적인 의문이 없는 한 이를 인정하는 운용이 될 가능성이 크다. 대법원 판결은 「일반적으로는 당해 제조방법이 당해물의 어떠한 구조 또는 특성을 나타내는지, 또는 물건의 발명이라도 그 발명의 요지를 당해 제조방법에 의하여 제조된 물건에 한정하고 있는지가 불분명하다」고 되어 있고, 「일반적으로는」이라는 표현을 사용하고 있으므로 형식적으로는 경시적 요소를 포함한 클레임이며, 또한 불가능·비실제적 요건을 충족하지 않는 것이라 하더라도 그 모두를 명확성 요건 위반으로 해서는 안 된다. 대법원 판결의 취지는 PBP 클레임은 원칙적으로 권리범위가 불명확하고 제3자의 예측 가능성을 해칠 우려가 있으므로 인정되지 않는다는 취지일 것이다. 그렇다면 언뜻 보면 경시적 요소를 포함한 PBP 클레임으로 기재되어 있더라도 명세서나 도면, 혹은 당업자의 상식으로 보면 물건의 구조나 특성을 일의적으로 판단할 수 있는 경우에는 대법원 판결의 사정외로 판단하는 것이 타당할 것이고, 클레임에 경시적 요소가 포함되어 있다면 특허권자가 불가능·비실제적 요건을 주장 입증하지 않는 한 모두 명확성 요건 위반으로 거절 혹은 무효로 하는 것은 너무 불합리하며 대법원 판결의 취지도 아니다. 그렇게 해석함으로써 겉보기에는 PBP 클레임처럼 보이는 현존하는 특허권의 상당 부분은 유효하다고 보아야 할 것이다.”라는 보충의견을 개진하였다.

25) 特許庁(JPO), 「特許·実用新案審査基準」, 特許庁, 2016, 2205면.

26) 예를 들어 ‘a층 위에 b층을 배치한 물품’과 같이 경시적 요소를 포함하고 있는 내용이기는 하지만 단순히 상태를 나타내고 있는 것에 불과한 기재를 말한다. 상계서, 2204면.

27) 特許庁(JPO), 「特許·実用新案審査基準」, 特許庁, 2016, 2204면.

28) 상계서, 2204면(제조방법이 기재가 되어 있더라도 명확성을 충족하는 구체적인 예시로서 “볼트에 형성된 돌기부를 요부가 형성된 구멍에 삽입하여 돌기부와 요부가 결합되도록 하고, 볼트의 끝단에 너트를 나사결 합시켜 고정부를 형성한 장치”를 들고 있다).

29) 좌승관, “제조방법이 기재된 물건의 발명의 최근 대법원 판결에 대한 고찰 - 대법원 2015. 1. 22. 선고

려하여 제조방법적 기재가 있더라도 PBP 청구항에 해당하지 않는 경우를 정의한다거나, 제조방법이 해당 물건의 어떤 구조 또는 특성을 나타내는지가 분명한 경우에는 명확성 위반이 아닌 것으로 취급하여 사실상 부진정 PBP 청구항 기재를 일부 허용하고 있다.

2.3.3. 미국

미국에서는 PBP 청구항에 대해 특허요건의 판단과 권리범위 판단 시 해석기준을 다르게 운영하고 있다(이원설).³⁰⁾ 미국 특허청 심사기준(Manual of Patent Examining Procedure, 이하 ‘MPEP’라 한다)에 따르면 PBP 청구항의 특허성은 물건 그 자체로 판단하며 제조방법에 의존하지 않는다고 하여 물건자체설을 취하고 있다.³¹⁾ 그러나 권리범위 판단에 대해서는 CAFC는 1991년 Scripps Clinic 판결³²⁾에서는 물건자체설을, 1992년 Atlantic Thermoplastics 판결³³⁾에서는 제법한정설을 적용함으로써 상반된 판례가 병존하여 왔다가, 2009년 CAFC에서 Abbot Labs 판결³⁴⁾에서는 “발명가는 제조방법으로 한정하여 물건을 청구했기 때문에, 해당 정의는 특허권의 범위를 강제하게 된다.”고 설시하면서 전원합의체를 통해 제법한정설이 적용됨을 명확히 하였다.³⁵⁾

Abbot Labs 판결은 PBP 청구항의 명확성과 관련하여 “청구된 제품의 구조가 알려져 있지 않았거나 제품이 단지 그 제조방법에 따라 정의될 수밖에 없는 예외적인 경우 PBP 청구항의 제조방법에 대한 한정이 적용되어서는 안 된다는 규칙을 만드는 것은 필요 없고 논리적으로 바람직하지도 않다. 이러한 규칙은 발명가가 그 발명을 ‘구체적으로 특정하여 명확하게 청구하는 (35 U.S.C. § 112 ¶ 6.)’ 특허 청구범위를 벗어나 특허의 보호를 확장하게 될 것이다.”고 하였다.

즉, 제조방법의 한정을 무시하고 제품 자체에 대해 그 권리를 확장하게 된다면, 특허 보호범위의 경계를 모호하게 만들어 불확실성을 초래하게 되므로, PBP 청구항은 한정된 제조방법에 의해 생산된 제품만을 보호범위로 해야한다고 본 것이다.

2.3.4. 유럽 (EPO)

유럽 특허청은 특허요건 판단시 PBP 청구항을 물건자체설로 해석한다. 즉, PBP 청구항의 발명의 기술적 내용은 제조방법 자체에 있는 것이 아니라, 제조방법을 통해 제품에 부여된 기술적 특성에 있다고 본다.³⁶⁾ 따라서 제품이 새로운 제조방법을 통해 생산된다는 사실만으로 신규성이 인정되는 것은 아니다.³⁷⁾ 이때 PBP 청구항은 제품 자체가 특허요건, 즉 신규하고 진보해야 하며 제조방법 외에는 청구된 제품을 정의할 수 없는 경우에만 허용된다.³⁸⁾ 따라서 어떤 물건이 구조적으로 명확히 특정될 수 있는 경우 PBP 청구항으로의 기재는 허용되지 않으며 대상 청구항은 명확성에 관한 제84조³⁹⁾에 근거하여 거절 또는 무효된다.⁴⁰⁾ 즉, 유럽도 일본과 마찬가지로

30) 차상육, 전개논문(주19), 19면.

31) USPTO, *Manual of Patent Examining Procedure (MPEP)*, U.S. Patent and Trademark Office, 2023, Chapter 2100 Section 2113 “Product-by-Process Claims [R-07.2022].”

32) Scripps Clinic & Research Foundation v. Genentech Inc., 827 F.2d 1565 (Fed. Cir. 1991).

33) Atlantic Thermoplastics Co. Inc. v. Faytex Corp., 970 F.2d 834 (Fed. Cir. 1992).

34) Abbott Laboratories v. Sandoz, Inc., 566 F.3d 1282, (Fed. Cir. 2009).

35) 좌승관, 전개논문(주29), 82면.

36) EPO, *Guidelines for Examination*, European Patent Office, 2025, Part F, Chapter IV, 4.12.

37) EPO, *Guidelines for Examination*, European Patent Office, 2025, Part F, Chapter IV, 4.12.

38) EPO, *Guidelines for Examination*, European Patent Office, 2025, Part F, Chapter IV, 4.12.

39) 유럽특허협약(EPC) 제84조는 “청구항은 보호를 구하는 사항을 정의하여야 한다. 청구항은 명확하고 간결하

지로 진정 PBP 청구항만 허용되며, 부진정 PBP는 명확성 흡결로 취급하고 있다.

침해 판단은 유럽특허청의 소관사항이 아니며 유럽 각국 법원의 소관사항이기 때문에, 침해 판단 시 PBP 청구항의 해석과 관련하여 유럽 전역에 걸쳐 통일된 법리는 없다.⁴¹⁾ 영국의 경우에는 제법한정설을 취하며,⁴²⁾ 독일의 경우에는 물건자체설을 취하고 있다.⁴³⁾

2.3.5. 소결 및 시사점

주요국의 PBP 청구항 해석 태도를 종합하면, 공통적으로 특허요건 판단에서는 물건자체설을 기초로 하되, 권리범위 판단에서는 국가별로 상이한 입장을 보이고 있다. 우리나라의 경우 종래에는 진정 PBP와 부진정 PBP를 구분하여 해석을 달리 하였으나, 대법원 2011후927 전원합의체 판결을 통해 진정 PBP 청구항과 부진정 PBP 청구항을 구분하지 않고 모두 허용하되 일률적으로 물건자체설을 적용하는 것으로 정리하였고, 대법원 2013후1726 판결에서는 권리범위 판단에서도 원칙적으로 물건자체설을 취하는 태도를 명확히 하였다. 다만, 2013후1726 판결에서 설시한 ‘명백히 불합리한 사정’이 존재하는 경우 제법한정설을 적용할 수 있다는 법리가 여전히 유효한지에 대하여 논란이 있다.

일본은 최고재판소 프라바스타틴 판결을 통해 특허요건 판단과 권리범위 확정 모두 물건자체설을 선언하면서, PBP 청구항은 원칙적으로 출원 시 구조나 특성으로 직접 특정할 수 없는 불가능·비실제적 사정이 있는 경우에 한해 허용된다고 판시하였다. 따라서 법리적으로는 진정 PBP 청구항만 허용되고 부진정 PBP 청구항은 명확성 요건 위반으로 배척되어야 한다. 하지만, 실무는 합리적 의문이 없는 경우 불가능·비실제적 사정을 인정하고 있고, 제조방법이 해당 물건의 어떠한 구조 또는 특성을 나타내는지 분명한 때에는 명확성 위반으로 보지 않는 등 완화된 기준을 두어 부진정 PBP 청구항도 사실상 허용되고 있는 국면이다.

미국은 진정 PBP 청구항과 부진정 PBP 청구항을 구분하지 않고 모두 허용하되 특허요건 판단에서는 물건자체설을 따르고, 권리범위 판단에서는 2009년 CAFC 전원합의체 Abbot Labs 판결을 통해 제법한정설이 적용됨을 확립하였다. 미국은 특허성 판단과 침해 판단의 해석기준을 달리하는 이원적 태도를 취하고 있는데, 이는 제조방법 한정을 무시할 경우 권리범위가 불명확하게 확장될 수 있다는 우려를 반영한 것이다.

유럽의 경우 EPO는 특허요건 심사 단계에서 물건자체설을 적용하되 진정 PBP 청구항만 인정함으로써 출원 단계에서 엄격하게 명확성을 확보하려는 태도를 보이고 있다. 한편, 침해 판단에 있어서는 각국 법원의 권한에 속하기 때문에 통일된 입장은 존재하지 않고 있다.

3. PBP 청구항의 명확성

3.1. 발명의 명확성

3.1.1. 판단기준

청구항은 발명이 명확하고 간결하게 기재되어야 한다(특허법 제42조 제4항 제2호). 특허청

여야 하며, 명세서에 의해 뒷받침되어야 한다(The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description)"고 규정하고 있다.

40) 정차호·신혜은, 전개논문(주14), 80면.

41) 정차호·신혜은, 전개논문(주14), 80면.

42) Kirin-Amgen, Inc. v. Hoechst Marion Roussel, Ltd., [2004] UKHL 46, at para. 101 (U.K.).

43) BGH, Beschl. v. 30.03.1993 - X ZB 13/90.

구범위는 특허출원인으로 하여금 특허권으로써 보호를 요구하는 범위를 명확히 하게 하고, 일반 공중의 입장에서는 당해 특허권의 효력이 미치는 한계 영역을 설정하여 주는 등 발명의 기술적 범위를 결정하는 것으로서 장래 권리의 행사에 있어 극히 중대한 영향을 주는 사항이므로 그 기재를 명확히 할 필요가 있다는데 그 취지가 있다.⁴⁴⁾⁴⁵⁾

명확성 여부는 원칙적으로 청구항 기재를 기준으로 판단하며, 발명의 설명 및 도면의 기재, 출원 시 기술상식 등을 고려하여 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 입장에서 판단하여야 한다.⁴⁶⁾ 따라서 구성이 다소 불명료한 표현을 사용하더라도 그 의미가 발명의 설명에 의해 명확히 뒷받침되며 발명의 특정에 문제가 없다고 인정되는 경우에는 불명확한 것으로 취급하지 않을 수도 있다.⁴⁷⁾

이와 반대로 용어 자체의 의미는 명확하더라도 그 용어가 사용된 용법에 의해 청구범위의 기재 내용이 관점에 따라 다양한 방식으로 해석될 수 있는 경우에는 명확성 흡결에 해당한다.⁴⁸⁾ 따라서 명확성은 청구범위에 사용된 용어만을 기준으로 일률적으로 판단하여서는 아니 되며, 청구범위에 기재된 사항으로부터 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 있는지에 따라 개별적으로 판단하여야 한다.⁴⁹⁾

결국 명확성 판단의 핵심은 특허명세서를 통해 발명의 권리범위가 명확하게 파악되는지 여부라고 볼 수 있다. 따라서 통상의 기술자에게 널리 알려져 있고, 그 의미를 즉시 인식할 수 있어 특허발명의 권리범위를 명확하게 파악할 수 있는 경우에는 명확한 기재로 보아야 한다.⁵⁰⁾ 또한, 통상의 기술자에게 그 의미가 명확하게 알려져 있지 않더라도 발명의 설명, 도면의 기재 및 출원 당시의 기술수준에 비추어 그 의미를 해석하여 발명을 이해할 수 있는 경우에는 발명은 명확하다고 보아야 한다. 즉, 명확성은 오로지 청구범위의 기재만을 가지고 형식적으로만 판단하게 아니라, 명세서의 기재와 기술상식까지 고려하여 통상의 기술자가 실질적으로 권리범위를 명확하게 파악할 수 있는지 여부로 판단한다.

44) 대법원 1989. 6. 27. 선고 88후967 판결.

45) 대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결(‘특허법 제42조 제4항 제2호의 취지는 같은 법 제97조의 규정에 비추어 청구항에는 명확한 기재만이 허용되는 것으로서 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 않으며, 나아가 청구범위의 해석은 명세서를 참조하여 이루어지는 것에 비추어 청구범위에는 발명의 설명에서 정의하고 있는 용어의 정의와 다른 의미로 용어를 사용하는 등 결과적으로 청구범위를 불명료하게 만드는 것도 허용되지 않는다는 것이다.”).

46) 정상조·박성수 공편, 「특허법 주해 I」, 박영사, 2010, 543면.

47) 특허법원 2006. 12. 14 선고 2006허5560 판결(‘대략 짧게’라는 용어의 명확성 여부가 쟁점이었음, 다만 대법원에서 이 부분에 대한 판단 없이 진보성 판단 잘못을 이유로 파기환송함).

48) 대법원 2017. 4. 7. 선고 2014후1563 판결은 “X는 같거나 다르며, 추가적인 라디칼로서 수소 원자, 1 내지 20개의 탄소 원자를 갖는 기, 바람직하게는 분자 또는 비분자 알킬 또는 알록시기, 또는 아릴기를 가지는, 산소, 황 또는 아미노기이고”와 같은 청구항 기재에 있어서, ‘1 내지 20개의 탄소 원자를 갖는 기’와 ‘분자 또는 비분자 알킬 또는 알록시기’가 이중한정을 나타내는 용어인 ‘바람직하게는’으로 서로 연결되어 있고, 이러한 기재는 이 사건 제12항 발명에 기재된 ‘X’가 ‘1 내지 20개의 탄소 원자를 갖는 기’ 전체를 의미하는지, 아니면 그중에서 ‘분자 또는 비분자 알킬 또는 알록시기’를 의미하는지가 반드시 명확하지는 않아 특허청구범위를 둘러싸고 분쟁이 발생할 소지가 있어, 이처럼 특허청구범위의 기재 내용이 관점에 따라 다양한 방식으로 해석될 수 있는 경우에는 특허청구범위로서 요구되는 명확성과 간결성 요건을 충족하지 못하였다고 판시하였다.

49) 대법원 2024. 1. 11. 선고 2020후10292 판결.

50) 대법원 2021. 12. 30. 선고 2019후10296 판결은 ‘난용성’은 어떤 물질이 물이나 그 밖의 용매에 잘 녹지 않는 성질을 의미하는 것으로 일반적으로 사용되는 용어이고, 제약 분야에서도 통상의 기술자들 사이에서 같은 의미로 사용되고 있어, 발명의 설명에 그 의미에 대한 정의가 기재되어 있지 않더라도 출원당시 기술상식을 고려하면 발명을 명확하게 파악할 수 있으며, ‘분자식 평균’과 ‘분자량’에서 분자의 의미가 다르게 쓰였더라도 출원당시 기술상식을 고려하면 각 의미를 명확하게 파악하여 구분할 수 있으므로 발명을 명확하게 파악할 수 있다고 하여 특허법 제42조 제4항 제2호의 명확성 요건을 충족한다고 하였다.

3.1.2. 특수한 청구항 기재의 명확성 판단법리

3.1.2.1. 기능식 청구항

기능식 청구항이란 발명의 목적을 달성하기 위하여 필요한 구성은 구체적으로 기재하지 아니하고 기능 또는 작용효과 등을 나타내는 추상적 표현을 사용하여 기재한 청구항이다. 예컨대, A부분과 B부분의 결합수단을 ‘못’으로 특정하는 대신 A부분과 B부분을 체결하는 기능을 하는 수단으로 기재하는 것이 이에 해당한다.

기능식 청구항에 의하여 출원인은 폭넓은 권리를 얻을 수 있으나, 청구항이 기능적으로 기재됨으로써 청구범위의 기재 자체로부터는 발명의 구성이 불명확한 경우에 해당하지 않는지가 문제가 될 수 있다.⁵¹⁾ 특허법 제42조 제6항⁵²⁾에서 청구범위에 ‘기능’의 기재를 인정하는 이상, 청구범위에 구체적인 구성이 아닌 추상적인 기능적 표현이 기재되었다는 사정만으로 명확성 위반으로 보는 것은 곤란하다.

이에 대법원은 “특허청구범위가 기능, 효과, 성질 등에 의한 물건의 특성을 포함하는 경우, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명의 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려하여 특허청구범위에 기재된 사항으로부터 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 있다면 그 특허청구범위의 기재는 적법하다.”⁵³⁾고 하여, 명세서의 기재와 기술상식까지 고려한다는 명확성의 일반 판단법리를 기능식 청구항에도 그대로 설시하였다.

따라서 통상의 기술자에게 청구항에서 기능적 표시가 의미하는 구체적인 구성은 즉시 인식 할 수 있는 경우는 물론이고, 그렇지 않더라도 명세서, 도면의 기재, 출원 당시의 기술수준에 비추어 그 의미를 해석하여 통상의 기술자가 구체적인 물건이 그러한 작용효과를 가지는 것인지 어떤지를 이해할 수 있는 경우에는 발명이 명확하다고 할 것이다.⁵⁴⁾ 반대로 청구범위에 기재된 기능식 표현에 대하여 발명의 설명 등의 기재와 출원 시 기술상식을 고려하여도 그 의미를 명확하게 파악할 수 없다면 명확성 위반이 된다.

최근의 특허법원 판결들은 기능식 청구항 기재가 그 자체로 불명확하더라도 발명의 설명에 구체적 구성이 기재되어 있다면, 이를 유기적으로 파악하여 적어도 청구항 명확성 요건은 충족 된 것으로 보는 듯하다.⁵⁵⁾

3.1.2.2. 약리기전이 기재된 의약용도발명

약리기전이란 약물이 인체 내에서 어떤 생리적·병리적 변화를 일으키는 작용 원리를 의미한다. 의약의 용도발명에서는 특정 물질이 가지고 있는 의약의 용도가 발명의 구성요건에 해당하므로, 발명의 특허청구범위에는 특정 물질의 의약용도를 대상 질병 또는 약효로 명확히 기재하는 것이 원칙이다.⁵⁶⁾⁵⁷⁾ 따라서 의약 용도발명에서 발명이 명확하다는 것은 유효성분과 의약용

51) 김운호, “기능·효과·성질 등에 의한 물건의 특성을 포함하는 발명의 특허청구범위의 적법 요건과 특허요건 판단에 있어서 기술적 구성의 확정”, 「대법원 판례해설」, 제74호(2008), 267면.

52) 청구범위에는 보호받으려는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는 데 필요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 적어야 한다.

53) 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후1486 판결.

54) 김운호, 전계논문(주51), 268면.

55) 고려대학교 산학협력단, “특허소송에서 기능식 청구항의 제 문제”, 법원행정처, 2024, 14면.

56) 대법원 2009. 1. 30. 선고 2006후3564 판결.

57) 한편, 종래에는 인체 투여주기, 단위 투여량, 투여형태 등은 의약을 사용한 의료행위로서 특허를 받을 수 없는 것에 해당한다고 하였으나(대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후2933 판결 참고), 대법원 2015. 5. 14. 선고 2014후2788 전원합의체 판결은 “투여용법과 투여용량은 의료행위 자체가 아니라 의약이라는 물건이 효능을 온전하게 발휘하도록 하는 속성을 표현함으로써 의약이라는 물건에 새로운 의미를 부여하는 구성요소가 될 수 있다”고 하여 종래 입장을 폐기하고 투여용법·투여용량도 의약용도발명의 구성요소가 될 수 있는 것으로 입장을 변경하였다.

도가 모두 명확하다는 것을 의미한다.⁵⁸⁾

이때 약리기전은 특정 물질에 불가분적으로 내재된 속성으로서 특정 물질과 의약용도와의 결합을 도출해내는 계기에 불과하므로, 약리기전 자체는 특허청구범위를 한정하는 구성요소가 될 수 없다.⁵⁹⁾ 다만, 약리기전은 특정 물질이 가지고 있는 의약용도를 특정하는 한도 내에서 발명의 구성요소로서 의미를 가질 수 있어,⁶⁰⁾ 청구범위에 의약용도를 약리기전으로 대체하여 기재하는 것도 가능하다.

그런데 동일한 약리기전에 의해 다양한 치료효과가 나타날 수 있으므로, 청구범위에 기재된 약리기전은 기능적 표현으로 볼 수 있다. 따라서 의약용도가 약리기전으로만 기재되어 있는 경우에는 기능식 청구항과 마찬가지로 통상의 기술자가 출원 시 기술상식과 발명의 설명을 참작하여 의약용도를 명확하게 파악할 수 있는 경우에만 명확성을 인정해야 한다. 판례도 같은 취지로 “특정 물질의 의약용도가 약리기전만으로 기재되어 있다 하더라도 발명의 설명 등 명세서의 다른 기재나 기술상식에 의하여 의약으로서의 구체적인 용도를 명확하게 파악할 수 있는 경우에는 특허법 제42조 제4항 제2호에 정해진 청구항의 명확성 요건을 충족하는 것으로 볼 수 있다.”고 판시하였다.⁶¹⁾

3.2. 청구항에 기재된 제조방법의 해석

3.2.1. 청구범위 기재사항의 구성요소 적격

특허권을 침해하는지 여부는 구성요소 완비의 원칙(all elements rule)에 의해 판단이 이루어지며,⁶²⁾ 청구범위에 기재된 구성요소는 모두 그 발명의 구성에 없어서는 안 되는 필수적 구성요소⁶³⁾로 보아야 하므로, 구성요소 중 일부를 권리행사의 단계에서 비교적 중요하지 않은 사항이라고 하여 무시하는 것은 사실상 청구범위의 확장적 변경을 사후에 인정하는 것이 되어 허용될 수 없다.⁶⁴⁾

다만 청구범위에 기재되었다고 하여 이를 모두 발명의 ‘구성요소’로 보아야 하는 것은 아니다.⁶⁵⁾ 청구항을 작성할 때 필요 없는 부분을 제외하고 필수 구성요소만으로 작성하는 것이 지극히 바람직하겠지만, 현실적으로 대부분의 청구항에는 발명 그 자체와 관계없는 외부요소나

58) 강춘원, “의약 용도발명 특허청구범위의 명확성”, 한국특허법학회(편), 특허판례연구, 개정판, 박영사, 2012, 412면.

59) 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후3664 판결.

60) 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후3664 판결.

61) 대법원 2009. 1. 30. 선고 2006후3564 판결.

62) 대법원 2015. 5. 14. 선고 2014후2788 판결.

63) 한편, 구 특허법 제42조 제4항 제3호(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 삭제)에서는 “청구범위에는 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재될 것”을 요구하여, 청구범위에 기재된 구성요소는 모두 필수적 구성요소로 해석하였다. 허나 구 특허법 제42조 제4항 제3호는 복합적이고 고도화된 기술을 다양한 표현방법으로 청구항에 기재하는 것을 제한하였는바, 발명을 명확하게 특정할 수 있다면 출원인의 선택에 따라 자유롭게 발명을 기재할 수 있도록 하기 위해 구 특허법 제42조 제4항 제3호를 삭제하고 제42조 제6항(청구범위에는 보호받으려는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는 데 필요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 적어야 한다.)을 도입하게 되었다. 구 특허법 제42조 제4항 제3호가 삭제되었음에도 이에 근거한 ‘필수적 구성요소’라는 표현을 그대로 사용하는 것은 바람직하지 않은 바, 최근 대법원 2025. 5. 15. 선고 2022다265123 판결은 “특허발명의 청구범위에 기재된 모든 구성요소는 중요하므로, 구성요소 중 일부를 권리행사의 단계에서 특허발명에서 비교적 중요하지 않은 사항이라고 하여 무시하는 것은 사실상 청구범위의 확장적 변경을 사후에 인정하는 것이 되어 허용될 수 없다.”고 하여, ‘필수적 구성요소’에서 ‘필수적’이라는 표현을 삭제하는 한편 ‘모든 구성요소는 중요하다’고 그 표현을 바꾸어 설시하였다.

64) 대법원 2005. 9. 30. 선고 2004후3553 판결 등.

65) 송재섭, “실용신안등록청구범위에서 제조방법을 기재한 물건 청구항(Product by Process Claim)에 대한 소고”, 「Law & Technology」, 제10권 제5호(2014), 52면.

필수 구성요소가 아닌 사항을 포함하고 있기 때문이다.⁶⁶⁾ 이때 청구범위에 기재된 사항이 특허 발명의 구성요소로 인정되기 위해서는 해당 기재 사항이 발명의 구조나 성질, 효과에 영향을 주어 그 기재 유무로 인해 발명의 내용이나 기술적 범위가 달라져야 할 것이다.⁶⁷⁾ 즉, 특정 기재의 존부와 관계없이 발명이 사실적 관점에서 동일성⁶⁸⁾이 유지된다면, 그러한 기재는 발명의 구성요소로 인정될 수 없다.

이와 관련하여 용도한정발명(Product by Use, PBU)에 용도한정에 대한 해석을 참고해볼만하다. 용도한정발명이란 청구항에 발명의 구성요소로서 물건에 용도를 한정하는 기재가 포함된 발명을 말한다. 심사기준⁶⁹⁾에 의하면 청구항에 용도를 한정하는 기재가 포함된 경우 발명의 설명 및 도면의 기재와 해당 기술분야의 출원 시의 기술상식을 참작하여 그 용도로 사용되는데 특별히 적합한 물건만을 의미하는 것으로 해석한다. 다만, 명세서 및 도면의 기재와 출원 시의 기술상식을 참작할 때 용도를 한정하여 특정하려는 물건이 그 용도에만 특별히 적합한 것은 아니라고 인정되는 경우에는, 용도 한정 사항이 발명을 특정하는데 어떤 의미도 갖지 않는 것으로 해석하여 신규성 등의 판단에 영향을 미치지는 않는 것으로 취급한다.⁷⁰⁾

또한 앞서 살펴보았듯이 의약용도발명에서 약리기전과 관련하여, 청구범위에 기재된 약리기전은 그 자체가 발명의 구성요소는 아니며, 약리기전에 의해 특정되는 의약용도가 발명의 구성이 된다.⁷¹⁾ 이처럼 대법원은 청구범위에 기재된 사항이라도 발명의 구성요소가 되지 않을 수 있음을 이미 판시하여 왔다.

3.2.2. 제조방법이 발명의 구성요소인지

PBP 청구항의 해석에 대하여 대법원 전원합의체는 “제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건을 판단함에 있어서 그 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 신규성, 진보성 등이 있는지 여부를 살펴야 한다.”고 하였다.⁷²⁾ 이처럼 PBP 청구항에서 제조방법 그 자체는 발명의 구성이 아니지만 제조방법에 의해 특정되는 물건의 구조나 성질이 발명의 ‘기술적 구성’으로 인정되는 것

66) 강경태, “제조방법을 기재한 물건발명 청구항(Product by Process Claim)의 해석”, 「Law & Technology」, 제9권 제5호(2013), 38면.

67) 김철환, “생략발명과 불완전이용론에 관한 소고”, 「특허소송연구」, 제3집(2005), 96면(“특허발명의 구성요소는 최소한 발명 전체의 작용효과에 직접 기여하기 위하여 독자적으로 수행하고 있는 어떤 기능 또는 작용을 보유할 정도는 되어야 할 것이고, 각 구성요소가 발명 전체의 작용효과에 대한 관계에서 독자적인 기능을 수행하고 있는지 여부는 특허청구범위의 해석에 관한 원칙(발명의 설명 참작, 공지기술의 참작, 출원경과 등의 참작)을 참작하여 합리적으로 판단할 수밖에 없을 것이다.”).

68) 우리 특허법은 발명의 동일성과 관련하여 “발명의 동일성 여부의 판단은 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하여 판단하되 그 효과도 참작하여야 할 것인바, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 발명은 서로 실질적으로 동일하다(대법원 2011. 4. 28. 선고 2010후2179 판결 등)”는 실질적 동일성 법리를 취하고 있다. 이와 달리 ‘사실적 관점의 동일성’이란 발명의 구성이 전부 형식적으로 완전히 일치하는 경우를 의미하며, 권리범위확인심판에서 실시주장발명과 확인대상발명이 일치하여 확인의 이익이 있는지 여부를 판단할 때 사실적 관점의 동일성을 기준으로 판단하고 있다(대법원 2012. 10. 25. 선고 2011후2626 판결 참고).

69) 특허청, 「특허·실용신안 심사기준」, 특허청, 2023, 3217면.

70) 상께서, 3217면(“청구항에는 중량과 두께가 수치적으로 한정된 농업용 엠보싱 부직포가 기재되어 있고, 출원 전 발행된 카탈로그에는 상기 수치한정 범위에 포함되는 엠보싱 부직포가 개시되어 있는 경우, 출원 시 기술상식을 참작할 때 청구항의 부직포가 농업용으로 특히 적합하여 구조적인 변형을 가져오는 것은 아니라 고 인정된다면 용도 한정 사항은 발명을 특정하는 데 어떤 의미도 갖지 않게 되어 출원발명은 카탈로그에 개시된 발명에 의해 신규성이 부정된다.[2005후2045].”).

71) 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후3664 판결.

72) 대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결.

은,⁷³⁾ 의약용도발명에서 약리기전 그 자체는 발명의 구성요소는 아니지만 약리기전에 의해 파악되는 구체적인 의약용도가 발명의 구성요소로 취급되는 것과 유사한 해석방법으로 볼 수 있다. 만약 제조방법이 물건의 구조나 성질에 영향을 미치지 않는 경우라면 용도 한정 사항이 발명을 특정하는데 어떤 의미도 가지지 않는 경우처럼 제조방법도 그와 동일하게 해석할 수 있다.⁷⁴⁾

따라서 PBP 청구항에 있어서 제조방법이 물건의 구조나 성질에 영향을 미치지 않는 경우라면 제조방법은 구성요소로서 적격이 인정되지 않으므로 이를 제외하고 청구범위를 해석해야 한다. 만약 제조방법이 물건의 구조나 성질에 영향을 미치는 경우라면 제조방법에 의해 특정되는 구조나 성질을 PBP 청구항의 ‘구성요소’로 보아야 하지, 제조방법 그 자체를 구성요소로 보아선 아니 된다.⁷⁵⁾

최근 대법원 2022. 1. 14. 선고 2019후11541 판결은 확인대상발명이 제조방법으로 한정된 물건인 경우에 대하여 그 제조방법의 취급을 구체적으로 설시하였다. 해당 판례는 “물건발명의 특허권자는 피심판청구인이 실시한 물건을 제조방법과 관계없이 확인대상 발명으로 특정하여 특허권의 권리범위에 속하는지 확인을 구할 수 있고, 이때 확인대상 발명의 설명서나 도면에 확인대상 발명의 이해를 돋기 위한 부연 설명으로 제조방법을 부가적으로 기재하였다고 하여 그려한 제조방법으로 제조한 물건만이 심판의 대상인 확인대상 발명이 된다고 할 수는 없다.”고 하였는데, 이는 PBP 청구항의 해석방법인 물건자체설을 제조방법이 기재된 물건에 관한 확인대상발명을 해석할 때도 동일하게 적용한 사례로 볼 수 있다. 보다 구체적으로, 확인대상발명의 설명서나 도면에 제조방법이 부가적으로 기재된 것에 불과하여 확인대상발명으로 특정된 물건의 구조나 성질에 영향을 미치지 않는 경우라면, 확인대상발명과 실시주장발명의 제조방법이 설사 다르다고 하더라도 확인대상발명의 동일성이 유지되어 특허권의 효력이 미치는지 여부가 달라지지 않는다. 또한 제조방법이 확인대상발명인 물건의 구조나 성질에 영향을 주지 않는다면 제조방법 그 자체는 물건 특허발명의 구성요소와 대응하는 구성이 아니므로 확인대상발명의 설명서에 기재된 제조방법을 전혀 고려함이 없이 권리범위 속부를 판단할 수 있게 된다.

3.2.3. PBP 청구항의 명확성 판단기준

대법원 판례에 의하면 명확성 판단은 청구범위 기재‘만’으로 판단할 게 아니라, 발명의 설명

73) 대법원 2015. 6. 11. 선고 2013후631 판결(“이 사건 제1항 정정발명의 전제부 구성에는 캡 서포터의 제조방법이 기재 되어 있는데, 앞서 본 법리에 비추어 볼 때 물건의 발명인 이 사건 제1항 정정발명에 있어서 그 기술적 구성이 위 제조방법 자체에 의하여 한정되지는 아니하지만 그 제조 방법에 의하여 최종생산물인 캡 서포터의 구조나 성질 등이 특정된다면 이러한 구조나 성질 등은 캡 서포터의 구성으로서 고려하여야 할 것이다.”); 대법원 2018. 10. 25. 선고 2017후2765 판결(“이 사건 제9, 10, 17, 18항 발명은 모두 해당 조성물을 제조하는 분해방법을 포함하고 있으나 발명의 대상은 이러한 분해방법이 아닌 최종적으로 얻어지는 물건 자체이므로, 청구범위에 기재된 분해방법은 최종 생산물의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 의미를 가질 뿐이다.”).

74) 대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후1726 판결(“특허청구범위에 기재되어 있는 자세오시딘의 제조방법이 최종 생산물인 자세오시딘의 구조나 성질에 영향을 미치는 것은 아니므로, 이 사건 제7항 발명의 권리범위를 해석함에 있어서 그 유효성분은 ‘자세오시딘’이라는 단일한 물건 자체라고 해석하여야 한다.”); 대법원 2022. 1. 14. 선고 2019후11541 판결(“이 사건 제1항 발명의 청구범위에는 ‘직조’, ‘제작’, ‘전모’ 등 제작 공정과 관련된 기재가 있으나, 이는 물건발명인 3차원 입체형상 직물의 구조나 형상, 상태를 구체적으로 표현한 것일 뿐 그 물건을 제조하기 위한 일련의 과정이나 단계를 나타냈다고 할 수 없어 이를 제조방법의 기재로 보기는 어렵다. 설령 제조방법의 기재로 보더라도 그 방법이 이 사건 제1항 발명에서 청구하는 3차원 입체형상 직물이라는 물건 자체에 관한 것으로 보아야 한다.”).

75) 같은 취지로 양인수, “제법한정 물건발명(PbP) 청구항의 해석 기준에 대한 고찰 - 대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후1726 판결을 중심으로 -”, 「과학기술법연구」, 제23집 제1호(2017), 23면; 손천우, “제조방법이 기재된 물건(Product by Process)청구항의 특허침해 판단에서의 해석기준”, 「사법」, 제36호(2016), 246-247면.

참작 법리를 통해 발명의 설명 등의 기재와 출원당시 기술 상식을 고려하여 판단해야 하고, 기능식 청구항과 약리기전이 기재된 의약용도발명의 명확성을 판단함에 있어서도 이러한 법리는 동일하게 적용되었다. 그렇다면 PBP 청구항의 명확성은 ‘통상의 기술자가 발명의 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려하여 청구범위에 기재된 제조방법으로부터 특정되는 물건을 명확하게 파악할 수 있는지’ 여부가 되어야 한다.

‘제조방법으로부터 특정되는 구조나 성질’을 명확하게 파악할 수 있다면 특허법 제42조 제4항 제2호의 명확성 요건을 충족한다는 견해도 있으나,⁷⁶⁾ 상기 기준에 의하면 물건의 구조나 성질을 밝히지 못한 진정 PBP 청구항의 경우 제조방법으로부터 특정되는 구조나 성질을 명확하게 파악할 수 없으므로 항상 명확성 위반이 되는 문제가 발생한다. 따라서 진정 PBP 청구항과 부진정 PBP 청구항을 모두 포섭하기 위해서는 ‘제조방법에 의해 특정되는 물건’을 명확하게 파악할 수 있는지를 기준으로 명확성을 판단하는 게 타당하다.

위 명확성 판단법리에 의할 때, 발명의 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려하여 ① 제조방법에 의해 특정되는 구조나 성질을 명확하게 파악할 수 있는 경우, ② 제조방법에 의해 특정되는 구조나 성질이 없다는 것을 명확하게 파악할 수 있는 경우 PBP 청구항은 명확성을 충족한 것으로 볼 수 있다.⁷⁷⁾ 또한, 대법원이 진정 PBP와 부진정 PBP를 구분하지 않고 허용하는 점에 비추어 ③ 구조나 성질로 물건을 특정하는 것보다 제조방법으로 물건을 특정하는 것이 용이한 경우에도 명확성을 충족한 것으로 보아야 할 것이다. 이때 ‘제조방법으로 물건을 특정하는 것이 용이한 경우’란 일본에서 요구하는 ‘불가능·비실제적 사정’보다 훨씬 완화된 기준으로,⁷⁸⁾ 물건의 구조나 성질을 장황하게 기재하는 것보다 제조방법으로 기재하는 것이 발명을 더 간단하고 쉽게 특정할 수 있는 경우를 의미한다.⁷⁹⁾ 이때 ‘제조방법으로 물건을 특정하는 게 용이한 경우’가 인정되기 위해서는 제조방법과 물건의 구조·성질 사이의 연관관계, 또는 해당 제조방법에 의해 나타나는 물건의 기능·효과가 구체적으로 기재되어 있어야 할 것이다.⁸⁰⁾ 그래야 통상의 기술자가 명세서를 통해 해당 제조방법에 의해 생산된 물건이 무엇인지

76) 좌승관, 전계논문(주29), 96면.

77) 특허청, 「특허·실용신안 심사기준」, 2023, 2414-2415면(“심사관은 명세서 및 도면 출원 시의 기술상식을 고려하더라도 제법한정 물건발명에 기재된 제조방법(출발물질 또는 제조공정 등) 이 불명확하다고 인정되는 경우 특허법 제42조제4항제2호 위반으로 거절이유를 통지할 수 있다. 또한 명세서 도면 및 출원 시의 기술상식을 고려하더라도 물건의 구조나 특성 등을 파악할 수 없을 정도로 불명확한 경우에는 제42조 제4항 제2호 위반으로 거절이유를 통지할 수 있다. 다만 출원인이 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 있다거나 그 제조방법이 물건의 구조나 성질에 어떠한 영향도 미치지 않음을 입증한 경우에는 그 거절이유는 해소된 것으로 보고 거절결정하지 않는다.”).

78) 불가능·비실제적인 사정이란 ① 출원 당시 대상 물건의 구조나 성질을 분석하는 것이 기술적으로 불가능한 경우, 또는 ② 특허출원의 성질상 신속성이 요구되는 점 등을 고려할 때, 대상 물건의 구조나 성질을 확인하기 위한 작업 수행에 과도한 비용이나 시간이 소요되는 경우를 말한다.

79) 최고재판의 재판관 山本庸幸은 “물건의 발명에 대하여 특허청구범위가 PBP 클레임 형식으로 기재되어 있지 않으면 오히려 명확하지 않게 되는 경우가 많다. 특히 신규성이 있는 물건의 발명에서는, 출원인이 어떠한 방법으로 만든 물건인지를 기술하면 매우 알기 쉬운데, 이것을 억지로 그 물건의 구조나 특성으로 기술하려고 하면 분명히 복잡한 개념이나 용어로 표현할 수밖에 없다. 그러면, 출원인으로서는 쓸데없는 시간이나 비용으로 출원 시기를 놓칠 우려가 있을 뿐만 아니라, 그러한 기술은 심사관이나 당업자에게도 오히려 알기 어려운 것이 되고, 그것이야말로 명확성의 요건에 반하는 것이 아닐까. 예를 들어 생명과학 분야에서 신규성이 있는 세포에 관한 특허청구범위를, 「어떠한 세포에 어떠한 유전자를 어떻게 주입하는 방법에 의해 작성된 세포」로서 PBP 클레임으로 기술하면 당업자라면 지극히 알기 쉬운 특허청구의 범위가 되는데, 이것을 그 생긴 세포의 구조나 특성에 근거해 기술해야 된다면, 그만한 시간이나 비용이나 노력을 걸면 반드시 불가능하지 않을지도 모르지만, 그러한 노력을 하고 겨우 기술할 수 있었던 결과의 해당 세포에 대한 특허청구의 범위의 기재는 대략 무미건조하여 누구에게도 이해되지 않게 되는 경우가 많다고 생각된다. 그 결과, 명확성의 요건으로 거절 등을 받을 가능성이 쉽게 예상된다. 이는 발명의 보호와 그 일반적인 이용과의 조화라는 특허법의 이념으로부터 점점 멀어지는 결과가 된다고 생각한다.”는 소수의견을 표명하였다.

80) 에컨대 특정 합성공정을 통해 얻어진 화합물을 일정한 용해도, 안정성 등을 보인다는 점을 명세서에 기재한다면, 비록 구조를 직접적으로 특정하지 못하더라도 통상의 기술자는 해당 제조방법을 통해 특정된 물건의 실체를 충분히 파악할 수 있게 된다.

특정할 수 있어, 제조방법 기재가 명확성 요건을 뒷받침하는 정당성을 갖게 되기 때문이다.

반면 ④ 청구범위에 기재된 제조방법으로부터 특정되는 구조나 성질을 명확하게 파악할 수 없는 경우(청구범위에 기재된 제조방법을 파악할 수 없는 경우도 포함된다), ⑤ 청구범위에 기재된 제조방법으로부터 특정되는 구조나 성질의 유무를 명확하게 파악할 수 없는 경우에는 명확성 흠결로 보아야 한다.

한편, 일본이나 유럽처럼 부진정 PBP를 명확성 흠결로 처리하는 방식은 우리 특허법 제42조 제6항의 입법취지⁸¹⁾에 명백히 반하므로 수용할 수 없다.⁸²⁾ 또한, 실무상 진정 PBP와 부진정 PBP에 대한 구분이 용이하지 않은 경우가 많고,⁸³⁾ 부진정 PBP라도 제조방법으로 물건을 특정하는 것이 구조나 성질로 특정하는 것보다 그 물건을 더 쉽게 파악할 수 있는 경우도 있어, 부진정 PBP를 일률적으로 명확성 흠결로 처리하는 것은 실무적으로도 큰 불편을 야기하게 된다. 특히 불가능·비실제적 사정이 있는 경우에만 PBP 청구항을 인정하고자 했던 일본의 경우, 실무적 한계로 인해 그 입증책임을 완화하는 한편 불가능·비실제적 사정이 없더라도 제조방법의 기재가 허용되는 예외적인 경우를 규율하게 됨으로써, 오히려 PBP 청구항에 대한 운용과 해석이 더 복잡하게 되었다는 것을 상기할 필요가 있다.⁸⁴⁾

따라서 진정 PBP와 부진정 PBP를 구분하지 않고 사안별로 “통상의 기술자가 발명의 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려하여 청구범위에 기재된 제조방법으로부터 특정되는 물건을 명확하게 파악할 수 있는지” 여부로서 PBP 청구항의 명확성 여부를 판단해야⁸⁵⁾ 실무상 불필요한 혼선을 줄이면서 PBP 청구항을 안정적으로 운용할 수 있게 된다. 그리고 이와 같은 명확성 판단방법이 진정 PBP와 부진정 PBP를 구분하여 해석해왔던 종래 방식을 폐지하고 PBP 청구항을 통일적으로 물건 그 자체로 해석하는 현행 판례와 조화를 이룰 수 있는 방

81) 종래 구 특허법 제42조 제4항 제3호에서는 청구범위를 기재함에 있어, ‘발명의 구성에 없어서는 아니 되는 사항으로만 청구범위를 기재할 것’을 요구하였다. 하지만 구 특허법 제42조 제4항 제3호는 기술이 복잡하고 다양화됨에 따라 물리적인 구조나 구체적인 수단보다는 그 장치의 작용이나 동작방법 등에 의하여 발명을 표현하는 것이 바람직한 경우가 있었는데도 이러한 기재를 제한하였는바, 발명을 명확하게 특정할 수 있다면 출원인의 선택에 따라 자유롭게 발명을 기재할 수 있다는 것을 명확히 하기 위해 구 특허법 제42조 제4항 제3호를 삭제하고 제42조 제6항의 ‘청구범위에 보호받고자 하는 사항을 명확히 하는 데 필요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 기재할 것’을 도입하게 되었다. 특허청, 「특허·실용신안 심사기준」, 특허청, 2023, 2418면.

82) 강현, “제조방법이 기재된 물건 발명 청구항의 해석에 관한 연구 -平成27年6月5日 日本最高裁判決을 중심으로-”, 「아주법학」, 제13권 제2호(2019), 355면(“최고재의 이러한 태도는 기술의 다양화에 따른 발명의 적절한 보호를 위하여 청구항에 대한 출원인의 자유로운 기재를 규정한 2007년 개정 특허법 제42조 제6항의 기본 취지에 배치되는 것으로 특허법이 나아갈 방향은 아니라고 생각된다. 따라서 최고재 판결이 제시한 명확성 요건에 대한 검토는 우리나라의 PbP 청구항의 해석에서 굳이 수용할 필요는 없다고 생각된다.”); 정차호, 전개논문(주2), 356면(“출원인은 본인의 선택에 따라 PbP 청구항의 형식을 사용하게 된다. 그 형식 자체는 특허법 제42조 제6항에 의해 허용된다. 다만, 그 PbP 청구항의 기재가 발명의 실체 및 범위(외연)를 명확하게 하지 못하는 경우에는 그 청구항은 제42조 제4항 제2호에 근거하여 거절, 무효될 수 있을 뿐이다.”).

83) 대법원 2009. 3. 26. 선고 2006후3250 판결에서는 명칭을 “폴리테트라풀루오르에틸렌 물질의 화학적 표면 개질 방법”으로 하고, 표면개질 방법에 관한 청구항인 특허청구범위 제1항 및 그 종속항인 제2항 발명의 방법에 의하여 제조된 물건인 폴리테트라풀루오르에틸렌 물질의 발명을 내용으로 하는 특허청구범위 제3항, 제4항 발명의 경우, 대법원은 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 없다하여 이를 부진정 PBP 청구항으로 보았지만, 재판연구관이 쓴 대법원 판례해설에서는 이를 진정 PBP 청구항으로 분석하였다. 남현, “물건의 발명의 특허청구범위에 기재된 제조방법의 취급”, 「대법원 판례해설」, 제80호(2009), 544면 참고.

84) 심지어, 이미 PbP 청구항으로 기재된 특허권이 다수 존재하고 있으므로 최고재 판결에 따르면 명확성 요건 위반 특허권이 다수 존재하게 되어 무효심판 청구나 무효 항변이 늘어나 특허 실무가 혼란스러울 수도 있게 된다. 이에 일본 특허청은 종래 카테고리를 변경하는 정정은 실질적 변경에 해당한다는 이유로 허용하지 않았다가, 최고재 판결 이후에는 ‘제조방법이 기재된 물건’ 발명을 ‘제조방법’으로 변경하는 정정은 불명확한 기재의 명확화에 해당한다는 이유로 허용하게 되었다.中山信弘, 「特許法」, 第5版, 弘文堂, 2023, 546면. 한국의 경우에는 일본의 종래입장과 마찬가지로 카테고리를 변경하는 정정은 실질적 변경에 해당한다는 이유로 허용되지 않는다. 특허심판원, 「심판편람」, 제14판, 특허심판원, 2024, 786면.

85) 정차호, 전개논문(주2), 356-357면(“만약, 해당 청구항이 부진정 PbP 청구항이라 하더라도 발명의 실체 및 범위(외연)가 명확하다면 제42조 제4항 제2호에 근거한 거절은 적절하지 않은 것이다.”).

안이 될 것이다.

한편, 발명의 설명을 참작해야만 비로소 보호받고자 하는 바를 명확히 파악할 수 있도록 하는 사정은 최소화할 필요가 있다는 견해가 있고,⁸⁶⁾ 필자도 이에 동의한다. 그러나 청구범위 문언만으로 제조방법에 의해 특정되는 물건의 실체를 곧바로 파악하기 어려운 점은 PBP 청구항에 내재된 본질적 한계이다. 따라서 발명의 설명을 보다 적극적으로 참작해야 하는 부분은 PBP 청구항을 운용하는 이상 현실적으로 불가피한 부분이라고 생각된다.

4. PBP 청구항의 권리범위 해석

4.1. 명확성과 권리범위의 관계

특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여야 할 것이되, 거기에 기재된 문언의 의미내용을 해석함에 있어서는 문언의 일반적인 의미내용을 기초로 하면서도 발명의 설명의 기재 및 도면 등을 참작하여 객관적·합리적으로 하여야 하고, 특허청구범위에 기재된 문언으로부터 기술적 구성의 구체적 내용을 알 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재 및 도면을 보충하여 그 문언이 표현하고자 하는 기술적構성을 확정하여 특허발명의 보호범위를 정하여야 한다.⁸⁷⁾ 그러나 특허발명의 특허청구범위 기재나 발명의 설명에 의하더라도 특허출원 당시 발명의 구성요건의 일부가 추상적이거나 불분명하여 그 발명 자체의 기술적 범위를 특정할 수 없을 때에는 특허권자는 그 특허발명의 권리범위를 주장할 수 없다.⁸⁸⁾

명확성 흠결을 이유로 권리범위를 부정하는 것은 결론만 놓고 본다면 무효심결에 의하지 않고 권리를 부정하는 당연무효의 법리를 인정하는 것처럼 보이고, 무효심결이 확정되기 전에는 타 절차에서 특허를 당연무효로 취급할 수 없다는 공정력⁸⁹⁾에 반하는 결과로 보여질 수 있다. 그런데 권리범위를 해석하기 위해서는 발명의 내용 확정이 선행되어야 하는데 발명의 기술적 구성이 추상적이거나 불분명하여 발명의 내용을 확정할 수 없다면, 그 다음 단계인 권리범위 해석도 불가능해진다. 따라서 명확성 흠결로 권리범위를 부정하는 판례의 태도는 당연무효의 법리를 인정한 것이 아니라, 명세서 기재불비로 청구범위 해석이 불가능한 상태가 되었기 때문에 권리범위를 인정할 수 없는 것으로 보아야 할 것이다.⁹⁰⁾

86) 좌승관, 전개논문(주29), 102면(“특허청구범위를 언어의 형식으로 표현함에 따라 생길 수 있는 모호함뿐만 아니라 PBP 청구항과 같은 특수한 경우의 청구항 기재방식에 따라 생기는 불명료성으로 인하여 경우에 따라 발명의 상세한 설명 등을 참작해야만 그 보호받고자 하는 바를 명확히 파악할 수 있는 사정을 충분히 이해한다 하더라도, 이를 일반화하기보다는 최소화하려는 노력이 모두를 위한 것이라고 생각한다.”); 손천우, 전개논문(주75), 248면(“청구항의 제조방법의 기재가 발명의 설명의 기재에 따라 발명의 구성요건으로서 인정될 수도, 부정될 수도 있다는 것은 PBP 청구항의 권리범위를 예측하기 어렵게 하여, 제3자의 예측 가능성을 해할 우려가 있다.”); 신현철, “프로덕트 바이 프로세스 청구항과 명확성 요건 - ‘프라바스타틴나트륨사건’ 일본최고재판소판결을 소재로 한 비교법연구 -”, 「부산대학교 법학연구」, 제57권 제2호(2016), 292면(“특허청구범위의 공시기능과 제3자의 신뢰 보호를 중시한다면 진정 PBP 청구항만이 물건의 발명으로서 허용되어야 하므로 심사 단계에서 PBP 청구항으로만 기재할 수밖에 없었다는 이유의 주장·입증을 특허출원인에게 요구하여 부진정 PBP 청구항의 배제를 도모하는 특허제도의 운영이 필요하다고 생각한다.”).

87) 대법원 2009. 10. 15. 선고 2007다45876 판결.

88) 대법원 2015. 9. 24. 선고 2013후518 판결.

89) 대법원 1998. 12. 22. 선고 97후1016, 1023, 1030 판결 등(“특허법은 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 특허의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 특허는 일단 등록이 된 이상 이와 같은 심판에 의하여 특허를 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 유효한 것이며, 다른 절차에서 그 특허가 당연무효라고 판단할 수 없다.”).

90) 이수완, “특허의 무효와 침해”, 「특허소송연구」, 제1집(1999), 110면(“발명의 설명을 참작하더라도 특허청구의 범위의 기재가 불명료하거나 추상적인 경우, 발명의 대상이 되지 않는 경우, 또는 실시가 불가능한 경우 등의 무효사유를 가지고 있는 경우에는 특허의 기술적 범위를 확정할 수가 없는 현상이 생긴다. 상기와 같은 경우에는 본질적으로 특허의 기술적 범위라고 할만한 것이 없기 때문이다. 이러한 경우에는 그 자체로 특허의 기술적 범위를 확정할 수 없으므로 확인대상발명과 대비판단을 할 수 없어 결국 권리범위에 속하지

그렇다면 PBP 청구항의 명확성이 흠결되는 경우(결국 제조방법이 물건에 어떠한 영향을 미치는지 명확하게 파악이 안되는 경우이다), 제조방법에 의해 특정되는 물건이 불분명하여 PBP 청구항의 기술적 범위를 특정할 수 없을 때에 해당하므로 권리범위를 인정할 수 없는 것으로 보아야 한다.

제조방법에 의해 특정되는 물건의 구조나 성질이 있는 경우, 그러한 ‘구조나 성질’ 또한 발명의 구성에 해당하기 때문에 침해 판단(구성요소완비의 원칙) 시에 반드시 이를 고려해야 하며,⁹¹⁾ 제조방법이 물건에 미치는 영향을 파악할 수 없다 하여 이를 무시하고 단순 ‘물건’만으로 권리범위를 해석한다면 권리범위가 ‘제조방법에 의해 특정되는 구조나 성질을 가진 물건’보다 넓어지는 문제점이 발생하게 된다.⁹²⁾

4.2. ‘명백히 불합리한 사정’의 의미와 제법한정설의 적용 가부

대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후1726 판결에서는 PBP 청구항에 대한 권리범위를 해석함에 있어서 원칙 물건자체설을 취하였으나, 예외적으로 물건자체설로 도출된 권리범위가 명세서의 전체적인 기재에 의하여 파악되는 발명의 실체에 비추어 지나치게 넓다는 등의 명백히 불합리한 사정이 있는 경우 제법한정설이 적용될 수 있다고 판시하였다. 그러나 제법한정설이 적용되어야 하는 ‘명백히 불합리한 사정’이 구체적으로 무엇을 의미하는지 불명확하다.

이에 대해 ‘발명의 실체에 비추어 지나치게 넓다는 등의 명백히 불합리한 사정’이란, 청구항의 전체 기재에 의해 특정되는 구조나 성질을 가지는 ‘최종적인 물건’을 발명의 범위로 해석하여 그 ‘최종적인 물건’ 자체에 관한 효과나 실시예 등이 특히발명의 명세서에서 기재되지 않은 경우를 의미한다는 견해가 있다.⁹³⁾ 그런데 PBP 청구항에서 말하는 ‘최종적인 물건’이란 당초 ‘제조방법에 의해 특정되는 구조나 성질을 가진 물건’으로서, 이는 원래 도출하고자 했던 권리범위이므로 이러한 해석으로 PBP 청구항의 권리범위가 더 넓어지게 되는 것은 아니다. 이는 청구범위에 구체적인 물리적 구성이 아니라 기능·효과와 같은 추상적인 표현을 기재함으로써 문언그대로 해석할 경우 권리범위가 과도하게 넓어질 수 있는 기능식 청구항과는 명백히 구별되는 부분이다. 또한, 최종적인 물건에 관한 효과나 실시예가 명세서에 기재되어 있지 않는 경우 이는 실시가능요건(특허법 제42조 제3항 제1호)⁹⁴⁾이나 명확성 위반(제42조 제4항 제2호)에 따른 무효 사유로 취급할 문제이지,⁹⁵⁾ 굳이 발명의 설명에 의해 뒷받침되지 않는 경우와 같이 권

않는다는 이론 구성을 하더라도 무방한 것으로 사료된다.”).

91) 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. 대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후 1726 판결, 대법원 2021. 1. 28. 선고 2020후11059 판결.

92) 손천우, 전계논문(주75), 248면에서는 PBP 청구항에 대한 발명의 설명에 제조방법에 대한 구체적인 기재가 없는 경우 해당 물건은 제조방법에 의해 구현되는 구조나 성질에 대한 한정이 없는 물건으로 해석되어, 오히려 발명의 설명에 제조방법을 구체적으로 기재한 경우보다 권리범위가 더 넓어지는 문제점이 발생할 수도 있으므로, 권리범위 해석 시에는 제법한정설을 적용할 필요가 있다고 한다.

93) 유영선, 전계논문(주3), 34면; 같은 취지로, 양인수, 전계논문(주75), 185면(“‘최종물건에 대한 효과 기재가 없이 단지 제조방법의 효과에 대한 기재만이 명세서에 기재됨으로써 결국 발명의 실체(물건의 발명)에 비해 권리범위가 지나치게 넓은 경우’를 그 전형적인 유형으로 제시한 것으로 생각된다.”).

94) 대법원 2016. 5. 26. 선고 2014후2061 판결(“‘물건의 발명’의 경우 그 발명의 ‘실시’라고 함은 그 물건을 생산, 사용하는 등의 행위를 말하므로, 물건의 발명에서 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 발명의 설명에 기재된 사항에 의하여 물건 자체를 생산하고 이를 사용할 수 있고, 구체적인 실험 등으로 증명이 되어 있지 않더라도 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 통상의 기술자가 발명의 효과의 발생을 충분히 예측할 수 있다면, 제42조 제3항의 기재요건을 충족한다고 볼 수 있다.”).

95) 따라서 무효심결 확정 전이라도 해당 특허에 대한 권리범위를 인정할 수 없으며, 해당 특허권에 기한 권리행사는 권리남용이 된다.

리법위를 제한해석할 필요는 없다. 무엇보다도 PBP 청구항의 실체를 ‘제조방법에 의해 특정되는 구조나 성질’을 가진 물건이라는 단일한 객체로 파악하는 이상, 물건자체설의 적용으로 PBP 청구항의 권리범위가 발명의 실체보다 넓어지는 명백히 불합리한 사정은 없다고 생각된다.⁹⁶⁾

청구범위 해석의 일반론 관점에서 판례는 청구범위를 문언 그대로 해석하는 게 ‘명백히 불합리한 사정’으로서 발명의 설명에 의해 뒷받침 되지 않는 경우, 그리고 의식적 제외가 있는 경우를 들고 있고,⁹⁷⁾ 최근 대법원은 기능식 청구항의 권리범위 해석에 대해서도 이를 동일하게 적용하였다.⁹⁸⁾ 상기 제한해석 법리는 PBP 청구항에서도 당연히 적용되며, 다만 그 구체적인 제한해석 방법이 제조방법 한정으로만 이루어져서는 안 된다. 그 이유는 다음과 같다.

① 특허제도에서 물건발명과 제조방법발명 사이에는 특허요건이나 권리범위에 큰 차이가 있어 이를 준별하고 있으며,⁹⁹⁾ 제조방법에 대한 특허권자는 그 제조방법에 의해 생산된 물건에 대해서만 특허권을 행사할 수 있게 된다. 이러한 제조방법의 권리범위는 제조방법과 관계없이 동일한 물건에 권리의 효력이 미치는 ‘물건발명’에 대한 특허권과 확연히 구분된다.

② 물건발명의 특허권은 물건발명과 동일한 구성을 가진 물건이 실시되었다면 제조방법과 관계없이 그 물건에 효력이 미쳐야 한다.¹⁰⁰⁾ PBP 청구항도 물건발명에 해당하는 이상¹⁰¹⁾ 제조방법과 관계없이 동일한 물건에 대하여 특허권의 효력이 미쳐야 한다.

③ 제조방법이 물건의 구조나 성질에 영향을 미치지 않는다면 제조방법은 PBP 청구항의 구성요소가 될 수 없으며,¹⁰²⁾ 제조방법이 물건의 구조나 성질에 영향을 미치는 경우라면 제조방법에 의해 특정되는 구조나 성질이 발명의 구성요소가 되는 것이지 제조방법 그 자체가 구성요소가 되는 것이 아니다.¹⁰³⁾

④ PBP 청구항의 권리범위 해석에서 제법한정설을 적용한다는 것은 특허발명을 ‘물건’이 아닌 ‘제조방법’으로 보겠다는 것과 다름없다.¹⁰⁴⁾¹⁰⁵⁾ 그런데 PBP 청구항의 경우 출원단계에서

96) 오창석, 「제조방법이 기재된 물건발명 청구항은 정말 필요한가?」, 지식재산뉴스, 2017. 5. 23자(“PBP 청구항은 발명의 실체가 ‘물건’이므로 항상 물건으로 해석되는 것이지 어떤 경우에도 이 ‘물건’보다 넓게 해석되는 경우는 없다.”).

97) 대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2856 판결(“청구범위가 발명의 설명에 의해 뒷받침되지 않거나 의식적 제외가 있는 등 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.”).

98) 대법원 대법원 2025. 7. 17. 선고 2023후11340 판결(“특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 따라 정해지고, 발명에 관한 설명이나 도면 등으로 보호범위를 제한하거나 확장하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다. 그런데 청구범위에 적혀 있는 사항이 통상적인 구조, 방법, 물질 등이 아니라 기능, 효과, 성질 등의 이른바 기능적 표현으로 되어 있어 그 용어의 기재만으로 기술적 구성의 구체적인 내용을 알 수 없는 경우에는, 그 특허권의 침해 판단이나 권리범위 확인이 문제되는 국면에서 청구범위를 문언 그대로 해석하면 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리할 때가 있다. 청구범위에 문언적으로 포함된다고 해석되는의 권리범위에서 의식적으로 제외하고 있다고 보이는 경우 등이 이에 해당한다. 이러한 경우에는 출원된 기 것 중 일부가 발명에 관한 설명의 기재에 의하여 뒷받침되지 않거나, 출원인이 그중 일부를 특허권술사상의 내용, 명세서의 다른 기재, 출원인의 의사, 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 특허권의 권리범위를 제한 해석할 수 있다. 이는 독립항과 그 종속항의 권리범위가 동일하게 된다고 하여도 마찬가지이다.”).

99) 강경태, 전계논문(주66), 35면.

100) 대법원 2022. 1. 14. 선고 2019후11541 판결.

101) 대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결(“특허법 제2조 제3호는 발명을 ‘물건의 발명’, ‘방법의 발명’, ‘물건을 생산하는 방법의 발명’으로 구분하고 있는바, 특허청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명의 경우 제조방법이 기재되어 있다고 하더라도 발명의 대상은 그 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체이므로 위와 같은 발명의 유형 중 ‘물건의 발명’에 해당한다.”).

102) 대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후1726 판결(“특허청구범위에 기재되어 있는 자세오시딘의 제조방법이 최종 생산물인 자세오시딘의 구조나 성질에 영향을 미치는 것은 아니므로, 이 사건 제7항 발명의 권리범위를 해석함에 있어서 그 유효성분은 ‘자세오시딘’이라는 단일한 물건 자체라고 해석하여야 한다.”).

103) 대법원 2021. 1. 28. 선고 2020후11059 판결(“특허발명 청구범위 제1항은 직접타정법으로 제조됨으로써 특정되는 구조와 성질을 가진 정제이므로...”).

특허성 판단 대상은 물건이었지 제조방법이 아니었고, 따라서 제조방법 발명의 심사와는 달리 제조방법 그 자체에 대해서는 특허성 판단이 전혀 이루어지지 않았었다. 그럼에도 불구하고 PBP 청구항에 대해서 제법한정설을 적용하게 된다면 이는 실제심사를 받지 않았던 제조방법에 대해서 특허권을 인정하여 권리를 행사할 수 있다는 의미가 되므로 심사제도의 취지를 부당하게 잠탈하는 결과로 이어지며, 발명의 실체와 본질을 완전히 다르게 해석하는 결과가 된다.

따라서 PBP 청구항에 있어서 ‘명백히 불합리한 사정’으로 인한 제한해석은 물건을 제조방법으로 제한하는 방식이 아니라, 물건을 ‘제조방법에 의해 특정되는 구조나 성질’로 제한하는 방식으로 이루어져야 한다. 예를 들어, 특허발명이 출원과정에서 물건을 제조방법으로 한정하는 보정을 한 경우, 이는 ‘구조나 성질에 대한 한정이 없는 물건’에서 ‘제조방법에 의해 특정되는 구조나 성질로 한정되는 물건’으로 감축이 이루어진 것이기 때문에, 의식적으로 제외된 대상은 보정 전의 ‘구조나 성질에 대한 한정이 없는 물건’으로 보아야 한다.

만약, 제조방법이 물건의 구조나 성질에 영향을 미치지 않는 경우라면, 물건을 제조방법으로 한정하는 보정을 하더라도 물건에 대한 감축이 있다고 볼 수 없다. 이러한 경우에는 제조방법의 한정이 특허성 판단에 전혀 영향을 미치지 않게 되므로 의식적 제외가 적용되어선 안 된다.

4.3. 진정 PBP 청구항의 실질적 권리범위

침해소송에서 침해대상제품이 어떤 구성요소를 가지고 있는지는 침해판단의 전제가 되는 주요사실이고,¹⁰⁶⁾ 따라서 침해대상제품이 특허물건과 동일한 물건이라는 것은 특허권자가 주장 및 입증을 해야 한다. PBP 청구항에서 특허물건과 침해대상제품의 동일성이 인정되기 위해서는 ① 침해대상제품이 특허권의 청구항에 기재된 제조방법에 의해 제조된 사실이 입증된 경우, ② 침해대상제품에서 나타나는 특허발명의 기능·효과가 특허발명의 청구항에 기재된 제조방법에 의해서만 달성될 수 있음이 입증된 경우,¹⁰⁷⁾ ③ 특허발명과 침해대상제품이 동일한 구성임을 입증한 경우 중 하나여야 한다.

하지만 진정 PBP 청구항의 경우 애초에 출원 당시의 기술수준으로는 해당 물건의 구조나 성질을 직접적으로 특정할 수 없어 제조방법으로 그 물건을 특정한 것이므로, 청구범위에 기재된 제조방법과 다른 제조방법으로 생산된 침해대상제품에 대하여 구성의 동일성을 입증함으로써 침해를 인정받는 것은 매우 어려운 일이다.¹⁰⁸⁾ 따라서 침해판단 국면에서는 제조방법의 동일성에 의존하는 상기 ① 또는 ②의 방법이 물건의 동일성을 입증하기 위한 주요수단이 된다. 이와 같다면 진정 PBP 청구항의 경우 물건자체설을 견지한다고 하더라도 실질적으로 그 권리범위는 제법한정설을 적용한 것과 다름없게 된다.

이에 진정 PBP 청구항의 실효성을 확보하고자 동일성의 입증책임을 완화해야 한다는 견해가 있다.¹⁰⁹⁾ 물건의 기능이나 효과를 중심으로 물건의 동일성을 판단할 수 있다는 것이다. 하지만

104) 강경태, 전개논문(주66), 35면(“제법한정설을 취하여 물건발명의 청구항에 기재된 ‘제조방법’을 발명을 한 정하는 요소로 본다면 특허성 요건이나 침해여부를 판단함에 있어 제조방법의 발명과 같아지게 된다.”)

105) 특허법 제2조 제3호 다목은 제조방법을 사용하는 행위 또는 제조방법의 사용을 청약하는 행위 외에 제조방법에 의해 생산된 물건을 사용·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 제조방법의 실시로 규정하고 있다. 그런데 여기서 제조방법의 사용은 물건의 생산이 되기 때문에, 결국 제조방법 발명과 제법한정설로 해석한 PBP 청구항의 권리범위는 차이가 없게 된다.

106) 대법원 2022. 1. 27. 선고 2019다277751(본소) 판결(“특허침해소송에서 상대방이 제조하는 제품(이하 ‘침해대상제품’이라 한다)이 어떤 구성요소를 가지고 있는지는 침해판단의 전제가 되는 주요사실로서 재판상 자백의 대상이 될 수 있다.”).

107) BGH, Beschl. v. 16.11.1971 - X ZB 9/70, BGH, Urt. v. 19.06.2001 - X ZR 159/98.

108) 김원준, “Product by Process 청구항의 해석론에 관한 고찰”, 「법학연구」, 통권 제45집(2015), 336면.

109) 과학자들은 종종 화학적 또는 생물학적 구조를 판독하는 것보다 두 물건이 동일하다는 것을 보여주는 것 이 더 쉽다는 것을 알고 있다. 예를 들어 이번 사건의 소송기록에 의하면, 물건들의 정확한 결정구조가 정의

이러한 방법은 기능이나 효과에 차이가 있어 물건의 동일성을 부정하는데는 유용한 방법이 될 수 있겠지만,¹¹⁰⁾ 기능이나 효과가 동일·유사한 경우 물건의 동일성을 인정하는 데는 명백한 한계가 있는 방법이다. 일단 기능이나 효과의 동일성은 어디까지나 물건의 동일성을 추인(推認) 할 수 있는 간접사실에 불과하므로, 기능·효과가 특허발명의 청구항에 기재된 제조방법에 의해 서만 달성될 수 있다는 사정이 입증되지 않았다면, 기능·효과의 동일성만으로는 주요사실에 해당하는 물건의 동일성이 합리적인 의심의 여지가 없을 정도로 입증되었다고 볼 수 없다.¹¹¹⁾ 특히 진정 PBP에만 입증책임을 완화한다면 사실상 피고가 자신의 실시물건이 특허물건과 동일하지 않다는 입증책임을 부담하게 되어 입증책임이 피고에게 전환되는 문제가 발생한다. 그리고 권리범위는 발명의 공개를 통해 산업발전에 기여한 만큼 인정되어야 하는 것인데 물건의 구조나 성질을 제대로 공개하지 못한 특허권자가 물건의 구조나 성질을 기술하여 공개한 특허권자 보다 유리한 권리범위를 가지게 되어 형평에도 반하고,¹¹²⁾ PBP 발명자로서는 적극적으로 물건의 구조나 성질을 규명하기 위한 노력을 할 필요가 없어지게 된다.

무엇보다도, “물건자체설을 적용할 경우 특허발명의 권리범위가 명세서의 전체적인 기재에 의하여 파악되는 발명의 실체에 비추어 지나치게 넓다는 등의 명백히 불합리한 사정”은 동일성에 대한 입증책임을 특허권자에게 엄격히 지움으로써 원천적으로 차단되기 때문에 입증책임 완화론은 수용하기 어렵다.

따라서 진정 PBP 청구항의 특허권자로서는 물건의 구조나 성질을 밝히기 전까지는 권리범위가 청구범위에 기재된 제조방법으로 한정될 것이다. 다만, 이는 현실적인 입증의 한계로 인해 그 권리범위가 제조방법에 의하여 제한되는 것처럼 작용하는 것일 뿐, 권리범위 자체가 제법한 정설처럼 제조방법으로 고정되는 것은 아니다. 따라서 특허권자가 사후적으로라도 물건의 구조나 성질을 적극적으로 규명하여 구조를 특정할 수 있게 된다면, 비로소 제조방법의 구속에서 벗어나 온전히 물건 그 자체로서의 권리를 향유할 수 있게 된다. 이는 발명의 공개와 권리범위를 정합적으로 대응시킴으로써, 공개를 통해 산업발전에 기여한 만큼 정당한 권리를 부여하는 특허제도의 근본 취지와도 부합한다.

되지 않았더라도 X-레이 회절 패턴 또는 흡수범위를 비교하여 동일하다는 것을 알 수 있다. 하지만 다수의 견은 피고인이 화합물이 특허를 받은 화합물과 동일한지 입증할 수 있는 유일한 방법은 두 물건이 동일한 제조방법으로 제조되었는지 여부를 조사하는 것뿐이라고 단언하고 있다. Abbott Laboratories v. Sandoz 판결에서 Newman 판사의 소수의견 (“Scientists know that it is often easier to show that two products are the same, than to decipher their chemical or biological structure: for example, in the case at bar, comparing the X-ray diffraction patterns and absorption spectra could show that the products are the same, although their exact crystal structure is undefined. However, my colleagues announce that the only way to establish whether the accused compound is the same as the patented compound is by inquiring whether they were prepared by the same method.”).

110) 조영선, “제조방법이 기재된 물건 청구항의 신규성·진보성 판단”, 「저스티스」, 통권 제148호(2015), 257면 (“특정한 제조방법을 통해 얻어진 물질이, 그 구성을 구체적으로 알 수는 없다고 하더라도 다른 방법으로 제조된 공자의 선행 물질에 비하여 특성이나 기술적 효과가 달라졌다면 일단 그 구성 또한 달라졌다고 추정할 수 있을 것이다.”).

111) 좌승관, 전계논문(주29), 87면 (“발명의 상세한 설명 등에 기재된 물건의 기능, 효과 등도 물건을 특정할 수 있는 기술적 구성으로 고려할 수 있는 좋은 대안이 될 수 있지만, 해당 발명의 물건과 전혀 다른 물건이 해당 발명의 물건과 동일하거나 유사한 기능, 효과 등을 갖는 경우 양 물건을 서로 동일하거나 유사한 것으로 본다면 결국 PBP 청구항의 물건을 그 본질과는 전혀 다른 물건으로 특정하고 있는 셈이 되어 이러한 접근법은 확실한 대안이 될 수 없다.”).

112) 박민정, “프로덕트 바이 프로세스 청구항(Product by Process Claim)에 관한 고찰”, 「특허소송연구」, 제6집(2013), 39면.

4.4. 구조의 사후규명과 침해자에 대한 과실의 추정 문제

침해자에게는 침해에 대한 과실이 추정되는데(특허법 제130조), 과실의 추정을 인정하는 취지는 특허발명의 내용은 특허공보 또는 특허등록원부 등에 의해 공시되어 일반 공중에게 널리 알려져 있을 수 있고, 또 업으로서 기술을 실시하는 사업자에게 당해 기술분야에서 특허권의 침해에 대한 주의의무를 부과하는 것이 정당하다는 데 있다.¹¹³⁾ 그런데 진정 PBP 청구항의 경우 물건의 구조가 명세서에 구체적으로 개시되어 있지 않아, 진정 PBP 청구항에 기재된 제조방법과는 상이한 제조방법으로 생산된 물건을 실시하는 제3자로서는 특허공보에 공시되어 있는 특허발명의 내용만으로는 자신의 실시 물건이 특허발명을 침해하는지 여부를 판단하는 게 쉽지 않다. 그렇다보니 진정 PBP에 대한 특허물건의 구조가 특허등록 이후 사후적으로 규명되어 비로소 제3자의 실시가 침해인 게 밝혀진 경우, 물건의 구조가 규명되기 이전의 제3자의 실시에 대하여 침해책임(특히 손해배상)을 그대로 부과하는 것이 형평에 반하는지 문제될 수 있다.

그런데, 사후 규명을 통해 비로소 구조적 동일성이 입증되는 것은 ‘침해성립’의 문제이고, 제3자에게 침해 여부에 대한 ‘주의의무’가 있었는지 여부는 ‘침해성립’과는 별개의 문제이다. 진정 PBP 청구항이라도 실시가능요건(특허법 제42조 제3항 제1호)과 명확성 요건(특허법 제42조 제4항 제2호)을 충족하기 위해서는 명세서에 제조방법에 따른 물건의 기능이나 효과가 구체적으로 기재해야 한다. 물건의 구조적인 측면에서 명세서 기재가 다소 미흡하더라도, 제3자의 실시물건이 특허발명의 기능·효과와 동일한 기능·효과를 나타내는 동종 물건에 해당한다면 실시자로서는 침해 가능성은 의심하고 조사할 주의의무를 진다고 보는 것이 타당하다. 비록 기능·효과의 동일성이 직접적으로 물건의 동일성을 나타내는 것은 아니더라도 잠재적 침해 가능성을 강하게 시사하는 간접사실에 해당하기 때문에, 이러한 침해 징후를 무시하고 상이한 제조방법만을 근거로 비침해라고 확신한 것은 과실의 추정을 번복할 만한 정당한 사유¹¹⁴⁾가 되지 못할 것이다.

특허권자로서는 물건의 구조를 특허등록 이후 규명했다면, 정정을 통해 명세서에 물건의 구조를 구체적으로 기재¹¹⁵⁾하여 공시하는 게 바람직하다. 다만, 정정 전후로 발명의 실체나 권리 범위에 변동이 있는 것은 아니므로 침해자에 대한 과실의 추정은 정정심결의 확정 전후로 그대로 유지된다.¹¹⁶⁾ 따라서 제3자로서는 소극적 권리범위확인심판 등을 통해 권리범위 판단을 받아보는 것이 구조의 사후 규명에 대한 침해 리스크를 최소화하는 방안이 될 것이다.¹¹⁷⁾ 만약 특허발명의 구조 불특정으로 인해 제3자의 실시물건이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 심결이나 판결이 확정되었다면, 이는 과실의 추정을 번복할 수 있는 사유인 “특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정”으로 인정될 수 있을 것이다. 이러한 경우 특허물건의 구조가 사후 규명되기 전까지 제3자의 실시에 대하여 침해에 대한 과실이 부정되므로 손해배상책임도 지지 않는 것으로 보아야 할 것이다. 이때 손해배상책임이 면책되

113) 대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006 판결.

114) 제130조에도 불구하고 타인의 특허발명을 허락 없이 실시한 자에게 과실이 없다고 하기 위해서는 특허권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다거나 자신이 실시하는 기술이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다는 것을 주장·입증하여야 할 것이다. 대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006 판결.

115) 이는 특허법 제136조 제1항 제3호의 “분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우”에 해당할 것이다.

116) 대법원 2009. 10. 15. 선고 2009다19925 판결(“특허권을 침해하는 제품을 생산·판매한 후에 특허발명의 특허청구범위를 정정하는 심결이 확정되었더라도, 정정심결의 확정 전·후로 특허청구범위에 실질적인 변경이 없었으므로, 특허법 제130조에 의해 특허권 침해행위에 과실이 있는 것으로 추정하는 법리는 정정을 전·후하여 그대로 유지된다.”).

117) 이후 물건의 구조가 규명된 경우 이를 입증할 수 있는 자료는, 종전 권리범위 불속심결에 의해 발생하는 일사부재리의 효력과 관련하여 확정된 심결의 결론을 번복할 만한 유력한 증거가 될 수 있다.

는 기간은 구조가 사후 규명된 시점이 아니라, 특허권자가 물건의 구조를 입증할 수 있는 구체적인 증거를 제3자에게 제시하기 전까지로 보는 것이 타당하다.

5. 결론

우리나라의 PBP 청구항 해석 법리는 특허요건과 권리범위 해석 모두 물건자체설을 원칙으로 하며, 제조방법의 기재가 물건의 구조나 성질을 특정하는 수단으로 기능하는 통일적 해석을 지향하고 있다. 본 논문은 그러한 기조 하에서 PBP 청구항에 대하여 법리적 일관성과 실무적 운용 가능성을 제고하는 해석 기준을 (i) 제조방법의 구성요소 적격, (ii) 명확성 판단기준, (iii) 권리범위 해석의 세 가지 영역에서 종합적으로 제시하고자 하였다.

첫째, 제조방법의 구성요소 적격과 관련하여, PBP 청구항의 제조방법 그 자체는 발명의 구성요소가 아니며, 제조방법에 의해 특정되는 물건의 구조나 성질이 발명의 기술적 구성으로 인정되어야 함을 확인하였다. 따라서 제조방법이 물건의 구조나 성질에 영향을 미치지 않는 경우라면, 그 제조방법은 구성요소로서의 적격을 잃어 청구범위 해석에서 고려되어서는 안 된다.

둘째, 명확성 판단 기준과 관련하여, 진정 PBP와 부진정 PBP를 구분하지 않고 ‘통상의 기술자가 발명의 설명, 도면, 출원 당시 기술상식을 고려하여 청구범위에 기재된 제조방법으로부터 특정되는 물건을 명확하게 파악할 수 있는지’를 명확성 판단 기준으로 제시하였다. 특히, 구조나 성질로 특정하는 것보다 제조방법으로 특정하는 것이 용이한 경우에도 명확성을 충족하는 것으로 보아 출원인의 청구항 기재 자유를 최대한 존중해야 하는 것이 특허법 제42조 제6항의 입법취지에도 부합한다.

셋째, 권리범위 해석과 관련하여, 현행 대법원 판례에 따라 물건자체설이 통일적으로 적용되어야 함을 분명히 하였다. 제조방법은 구성요소가 아니므로 권리범위의 해석은 ‘제조방법’의 한정이 아니라 ‘제조방법에 의해 특정되는 구조나 성질’의 한정으로 귀결되어야 한다. 특히, 물건의 동일성에 대한 입증책임을 특허권자에게 엄격히 부과하는 이상, 권리범위가 과도하게 확장될 여지는 원천적으로 차단되므로 제법한정설을 적용해야 할 ‘명백히 불합리한 사정’은 존재하지 않게 된다.

본 논문에서 제시한 해석 기준이 PBP 청구항에 대한 ‘현실과 이론의 균형’을 조율하여, 우리 대법원이 견지하는 물건자체설의 법리적 일관성을 확보하고 실무적 운용 가능성을 높이는 데 기여할 수 있길 바란다.

참고문헌

단행본(국내 및 동양)

- 강춘원, “의약용도발명 특허청구범위의 명확성”, 한국특허법학회(편), 특허판례연구, 개정판, 박영사, 2012.
- 정상조·박성수 공편, 「특허법 주해 I」, 박영사, 2010.
- 특허심판원, 「심판편람」, 제14판, 특허심판원, 2024.
- 특허청, 「특허·실용신안 심사기준」, 특허청, 2023.
- 特許庁(JPO), 「特許 · 実用新案審査基準」, 特許庁, 2016.
- 中山信弘, 「特許法」, 第5版, 弘文堂, 2023.

단행본(서양)

- EPO, *Guidelines for Examination*, European Patent Office, 2025.
- USPTO, *Manual of Patent Examining Procedure (MPEP)*, U.S. Patent and Trademark Office, 2023.

학술지(국내 및 동양)

- 강경태, “제조방법을 기재한 물건발명 청구항(Product by Process Claim)의 해석”, 「Law & Technology」, 제9권 제5호(2013).
- 강현, “제조방법이 기재된 물건 발명 청구항의 해석에 관한 연구 -平成27年6月5日 日本最高裁判決을 중심으로-”, 「아주법학」, 제13권 제2호(2019).
- 김운호, “기능·효과·성질 등에 의한 물건의 특정을 포함하는 발명의 특허청구범위의 적법 요건과 특허요건판단에 있어서 기술적 구성의 확장”, 「대법원 판례해설」, 제74호(2008).
- 김원준, “Product by Process 청구항의 해석론에 관한 고찰”, 「법학연구」, 통권 제45집(2015).
- 김철환, “생략발명과 불완전이용론에 관한 소고”, 「특허소송연구」, 제3집(2005).
- 남현, “물건의 발명의 특허청구범위에 기재된 제조방법의 취급”, 「대법원 판례해설」, 제80호(2009).
- 박민정, “프로덕트 바이 프로세스 청구항(Product by Process Claim)에 관한 고찰”, 「특허소송연구」, 제6집(2013).
- 손천우, “제조방법이 기재된 물건(Product by Process)청구항의 특허침해 판단에서의 해석기준”, 「사법」, 제36호(2016).
- 송재섭, “실용신안등록청구범위에서 제조방법을 기재한 물건 청구항(Product by Process Claim)에 대한 소고”, 「Law & Technology」, 제10권 제5호(2014).
- 신현철, “프로덕트 바이 프로세스 청구항과 명확성 요건 -‘프라바스타틴나트륨사건’ 일본최고재판소판결을 소재로 한 비교법연구 -”, 「부산대학교 법학연구」, 제57권 제2호(2016).
- 양인수, “제법한정 물건발명(PbP) 청구항의 해석 기준에 대한 고찰 - 대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후1726 판결을 중심으로 -”, 「과학기술법연구」, 제23집 제1호(2017).
- 유영선, “제조방법이 기재된 물건발명 청구항(Product by Process Claim)의 특허청구범위 해석”, 「산업재산권」, 제48호(2015).
- 윤태식, “제조방법 기재 물건 청구항의 청구범위 해석과 관련된 쟁점”, 「특별법연구」, 제11권(2014).
- 이수완, “특허의 무효와 침해”, 「특허소송연구」, 제1집(1999).
- 정차호, “제법한정물건(PbP) 청구항의 해석 - 대법원 2021. 1. 28. 선고 2020후11059 판결을 중심으로 -”, 「성균관법학」, 제35권 제1호(2023).
- 정차호·신혜은, “제법한정물건 청구항의 해석에 물건자체설, 제법한정설 또는 발명실체설의 적용 여부 - 대법원 2011후927 전원합의체 판결 및 2013후1726 판결에 대한 비판적 고찰 -”, 「정보법학」, 제19권 제3호(2015).
- 조영선, “제조방법이 기재된 물건 청구항의 신규성·진보성 판단”, 「저스티스」, 통권 제148호(2015).
- 조현래, “Product by Process Claim에 대한 특허침해 판단 - Atlantic Thermoplastics Co. v. Faytex Corp. 판결을 대상으로 -”, 「부산대학교 법학연구」, 제50권 제1호(2009).

좌승관, “제조방법이 기재된 물건의 발명의 최근 대법원 판결에 대한 고찰 - 대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 판결을 중심으로 -”, 「지식재산연구」, 제11권 제1호(2016).

차상육, “특허침해 판단 시 ‘제조방법이 기재된 청구항’(PbP Claim)의 청구범위 해석”, 「산업재산권」, 제71호 (2022).

岡田吉美·道祖土新吾, “プロダクト・バイ・プロセスクラームについての考察”, 「パテント」, Vol.64 No. 15(2011).

판례

대법원 1989. 6. 27. 선고 88후967 판결.

대법원 1998. 12. 22. 선고 97후1016,1023,1030 판결.

대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2856 판결.

대법원 2005. 9. 30. 선고 2004후3553 판결.

대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006 판결.

대법원 2006. 6. 29. 선고 2004후3416 판결.

대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결.

대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후1486 판결.

대법원 2009. 1. 30. 선고 2006후3564 판결.

대법원 2009. 3. 26. 선고 2006후3250 판결.

대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후2933 판결.

대법원 2009. 10. 15. 선고 2007다45876 판결.

대법원 2009. 10. 15. 선고 2009다19925 판결.

대법원 2011. 4. 28. 선고 2010후2179 판결.

대법원 2012. 10. 25. 선고 2011후2626 판결.

대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후3664 판결.

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

대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후1726 판결.

대법원 2015. 5. 14. 선고 2014후2788 전원합의체 판결.

대법원 2015. 6. 11. 선고 2013후631 판결.

대법원 2015. 9. 24. 선고 2013후518 판결.

대법원 2016. 5. 26. 선고 2014후2061 판결.

대법원 2018. 10. 25. 선고 2017후2765 판결.

대법원 2021. 1. 28. 선고 2020후11059 판결.

대법원 2021. 12. 30. 선고 2019후10296 판결.

대법원 2022. 1. 14. 선고 2019후11541 판결.

대법원 2022. 1. 27. 선고 2019다277751 판결.

대법원 2024. 1. 11. 선고 2020후10292 판결.

대법원 2025. 5. 15. 선고 2022다265123 판결.

대법원 2025. 7. 17. 선고 2023후11340 판결.

知財高裁 平成22年(ネ)第10043号, 2012. 1. 27. 大合議.

最高裁 2015. 6. 5. 平成24年(受)2658 (프라바스타틴 사건).

Abbott Laboratories v. Sandoz, 566 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2009).

Atlantic Thermoplastics Co. v. Faytex, 970 F.2d 834 (Fed. Cir. 1992).

BGH, Beschl. v. 16.11.1971 - X ZB 9/70.

BGH, Beschl. v. 30.03.1993 - X ZB 13/90.

BGH, Urt. v. 19.06.2001 - X ZR 159/98.

Kirin-Amgen, Inc. v. Hoechst Marion Roussel, [2004] UKHL 46.

Scripps Clinic & Research Foundation v. Genentech, 827 F.2d 1565 (Fed. Cir. 1991).

신문기사

오창석, 「제조방법이 기재된 물건발명 청구항은 정말 필요한가?」, 지식재산뉴스, 2017. 5. 23자.

연구보고서

고려대학교 산학협력단, “특허소송에서 기능식 청구항의 제 문제”, 법원행정처, 2024.

기타 자료

유영선, “‘제조방법이 기재된 물건발명’의 권리범위에 속하는지 판단방법-대법원 2021. 1. 28. 선고 2020후11059 판결”, 2021 TOP 10 특허판례 세미나 자료집, 한국특허법학회, 2022.