

제조방법이 기재된 물건발명의 청구범위 해석 - 제조방법은 물건의 구조나 성질 등을 특

정하는 하나의 요소: 대법원 2021. 1. 28. 선고 2020후11059 판결, 특허법원 2020. 7. 17.

선고 2019허3694 판결



보정 전	보정 후
<b>청구항 1.</b> 유효 성분으로 입도의 d90이 500 $\mu$ m 이하인 폴라프레징크를 포함하는 것을 특징으로 하는 정제(tablet).	<b>청구항 1.</b> 유효 성분으로 입도 누적분포에서 최대 입도에 대해 90%에 해당하는 입도(d90)가 500 $\mu$ m 이하인 폴라프레징크를 포함하는 것을 특징으로 하는, 직타법으로 제조된 정제(tablet).
<b>청구항 8.</b> 제1항 또는 제4항에 있어서, 상기 정제는 직법타정법으로 제조된 것을 특징으로 하는 정제.	<b>청구항 8.</b> (삭제)

- “직타법으로 제조된 정제” 제조방법을 포함한 물건 발명 청구항

소극적 권리범위확인심판 청구인 주장 - '확인대상발명은 이 사건 특허발명의 청구범위에서 의식적으로 제외된 것이고, 확인대상발명은 선행기술과 주지관용기술의 조합으로부터 용이하게 실시할 수 있는 자유실시기술에 해당하고, 직접타정법에 의해 제조된 정제와 습식과립법에 의해 제조된 정제는 내부 구성, 물성에 차이가 있기 때문에 확인대상발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다'

- (1) 특허심판원 심결 - 청구인용
- (2) 특허법원 판결요지 - 청구기각, 심결 유지
- (3) 대법원 판결요지 - 상고기각, 심결유지

### 대법원 판결요지

특허법 제2조 제3호는 발명을 '물건의 발명', '방법의 발명', '물건을 생산하는 방법의 발명'으로 구분하고 있는바, 청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명(이하 '제조방법이 기재된 물건발명'이라고 한다)의 경우

제조방법이 기재되어 있다고 하더라도 발명의 대상은 그 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체이므로 위와 같은 발명의 유형 중 '물건의 발명'에 해당한다.

물건의 발명에 관한 청구범위는 발명의 대상인 물건의 구성을 특정하는 방식으로 기재되어야 하므로, 물건의 발명의 청구범위에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이다.

따라서 제조방법이 기재된 물건발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단함에 있어서 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 확인대상 발명과 대비해야 한다(대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결 등 참조).

원심은, 이 사건 제1항 발명과 확인대상 발명은 일정 비율과 크기를 한정한 플라프레징 크를 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 권리범위에 속하지 않는다는 취지로 판단하였다.

원심판결 이유를 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심 판단에 제조방법이 기재된 물건발명의 청구범위 해석과 권리범위 속부에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

### **특허법원 판결요지**

특허의 청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명(이하 '제조방법이 기재된 물건발명'이라 한다)의 경우, 제조방법이 기재되어 있다고 하더라도 발명의 대상은 그 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체이므로 이는 '물건의 발명'에 해당한다.

물건의 발명에 관한 특허의 청구범위는 발명의 대상인 물건의 구성을 특정하는 방식으로 기재되어야 하므로, 물건 발명의 청구범위에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이다.

따라서 제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건을 판단할 때에는 그 기술적 구성을 제조 방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는지를 살펴야 한다(대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결 참조).

그리고 제조방법이 기재된 물건발명에 대한 위와 같은 특허청구범위의 해석방법은 특허 침해소송이나 권리범위확인심판 등 특허침해 단계에서 그 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하면서도 마찬가지로 적용되어야 할 것이다(대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후1726 판결 참조).

제1항 발명은 '유효 성분으로 입도 누적분포에서 최대 입도에 대해 90%에 해당하는 입도(d90)가 500 $\mu$ m 이하인 폴라프레징크를 포함하는 것을 특징으로 하는, 직타법으로 제조된 정제(tablet)'이다.

이와 같이 이 사건 제1항 발명은 청구범위가 전체적으로 '정제'라는 물건으로 기재되어

있으면서 그 제조방법인 '직타법'에 대한 기재를 포함하고 있으므로, '제조방법이 기재된 물건발명'에 해당한다.

제반사정과 특허발명 명세서 기재를 고려하면 위 법리에 따라 제1항 발명은 '유효 성분으로 입도 누적분포에서 최대 입도에 대해 90%에 해당하는 입도(d90)가 500 $\mu$ m 이하인 폴라프레징크를 포함하여 직접타정법으로 제조됨으로써 특정되는 구조나 성질 등을 가진 정제'로 해석함이 타당하다(이는 확인대상발명도 마찬가지이다).

확인대상발명이 제1항 발명의 권리범위에 속하는지 여부를 본다. 구성요소 1, 2, 4와 확인대상발명의 대응구성은 모두 모두 d90이 500 $\mu$ m 이하인 폴라프레징크를 유효성분으로 포함하는 정제라는 점에서 동일한 반면, 제1항 발명은 직접타정법으로 제조됨으로써 특정되는 구조나 성질 등을 가진 정제인 반면, 확인대상발명은 습식법으로 제조됨으로써 특정되는 구조나 성질 등을 가진 정제라는 차이점이 있다. 확인대상발명은 문언상 제1항 발명의 권리범위에 속하지 아니한다.

이 사건 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심은 '유효성분인 폴라프레징크의 입도 누적분포(d90)를 500 $\mu$ m 이하로 조절하여 직접타정법으로 제조함으

로써 정제의 저장 안정성 등을 향상시키는' 데에 있다고 봄이 타당하다.

확인대상발명은 활성성분인 폴라프레징크를 '입도 누적분포에서 최대 입도에 대해 90%에 해당하는 입도(d90) 500 $\mu$ m 이하'로 한정하고 이를 습식과립법에 의하여 제조함으로써 정제의 저장 안정성 등을 향상시키는' 데에 기술사상의 핵심이 있는 발명으로서, 직접타정법을 전제로 입도 조절을 통해 정제의 저장 안정성 등을 향상시키려는 이 사건 특허발명의 기술사상의 핵심이 포함되어 있다고 볼 수 없다. 따라서 이 사건 제1항 발명과 확인대상발명은 각자 특유한 해결수단이 기초한 기술사상의 핵심이 다르므로 과제 해결원리가 다르다.

제1항 발명과 확인대상발명은 앞서 본 바와 같이 과제 해결원리가 다를 뿐만 아니라, 약학대학 교과서에 의하면 직접타정법과 습식과립법의 두 제정법은 적용되는 약물의 종류, 과립의 제조 여부, 구체적인 공정, 시간적·경제적 측면 등에서 확연한 차이를 보인다고 할 수 있는 점 등의 제반사정을 고려하여 보면, 직접타정법과 습식과립법은 제조 공정상의 차이가 있고, 각각의 제정법으로 제조된 정제의 특성은 서로 차이가 있다고 보아야 하므로, 결국 실질적 작용효과가 동일하다고 보기 어렵다.

	조립법	초기값			25°C·75% RH하 1주간 방치 후
		정제경도 [kg]	붕해시간 [초]	구강내붕해 시간 [초]	정제경도[kg] (초기값 대비)
샘플 1	연합조립법 (연합용매 : 물)	3.9	54	약 60	5.2 (+33%)
샘플 2	연합조립법 (연합용매 : 물/에탄 올 혼합)	4.2	18	약 30	3.9 (-7%)
샘플 3	직타법	5.0	12	약 30	2.1 (-58%)
샘플 4	유동층조립법	6.5	18	약 30	3.9 (-40%)

확인대상발명은 이 사건 제1항 발명과 과제 해결원리가 다르고 작용효과가 동일하지 않으므로, 나아가 살필 필요 없이 이 사건 제1항 발명과 확인대상발명은 균등관계에 있다고 볼 수 없다.

첨부: 1. 대법원 2021. 1. 28. 선고 2020후11059 판결, 2. 특허법원 2020. 7. 17. 선고 2019허3694 판결



지재권분쟁, 침해대응/감정, 형사/민사소송, 손해배상, One-Stop 대응, A~Z 수행

---

T. 02-591-0657 E. [kkh@kasanlaw.com](mailto:kkh@kasanlaw.com) H. [www.kasanlaw.com](http://www.kasanlaw.com)