

일본특허청은 최고재판소의 판례에
따라 제법한정 물건 청구항에 대한
새로운 심사지침을 공포하였음

우리는 무엇을 해야 하는가?

류카 아키히로 (Aki Ryuka)

일본 변리사

미국 변호사 (캘리포니아)

2015년 9월 20일

프로덕트 바이 프로세스 청구항 (제법한정 물건 청구항, PBP 청구항)

“물건의 생산과정(제조과정)을 기재하는
물건 발명의 청구항”

예시:

생산 방법 P (생산방법 p_1, p_2, \dots 및 p_n)
에 의해 생산된 단백질

최고재판소는 제법한정 물건 청구항 (PBP 청구항)을 넓게 해석하였음*

“특허가 물건의 발명에 대한 것인 경우에는, 그 특허권의 효력은, 해당 물건과 구조, 특성 등이 동일한 것이라면, 그 제조 방법에 관계없이 미친다.”

* 최고재판소, 2015년 6월 5일

PBP 청구항은 미국보다 일본에서 더 넓은 범위를 가짐

미국에서는, PBP 청구항의 권리범위는 청구항에 기재된 방법에 의해 제조된 물건에만 한정됨.*

이러한 한정은 일본에서는 적용되지 않음.

* Abbott Labs v. Sandoz, Inc., 566 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2009, en banc), 상소 기각.

하지만, 재판소는 또한 PBP 청구항은 명확성 요건 위반으로 무효될 수 있다고 하였음

“물건 발명 청구항에 그 물건의 제조 방법이 기재되어있는 경우, 해당 청구항의 기재가 ‘명확성 요건’을 만족하는 것은, 출원시에 해당 물건을 그 구조 또는 특성에 의해 직접 특정하는 것이 불가능이거나 비실제적인 사정이 존재하는 경우에 한한다.”

⇒ PBP 청구항은 반도체 분야에 있어서 종종 무효로 될 수 있음

일본특허청의 심사안내서에 의하면,
물건 청구항에 부분적으로 방법이
기재된 경우 PBP 청구항으로서 심사됨

명확성 요건 위반을 이유로 거절이유통지가 발행될
것임

출원인은 청구항을 **보정**하거나 또는 그 구조 또는
특성으로 물건을 특정하는 것의 **불가능** 또는
비실제성을 주장할 수 있음

심사안내서에서의 예시

- PBP 청구항

50 °C에서 모노머 X를 모노머 Y와 반응시켜
얻어지는 폴리머 Z.

- PBP 청구항 **아님**

50 °C에서 모노머 X가 모노머 Y와 반응키시는
폴리머 Z의 제조 방법.

다음은 PBP 청구항에 해당하지 않음

- 수지 조성물을 경화한 물건
- 부착 칩이 센서 칩에 접합되어 있는 물건
- X가 Y와 다른 두께로 형성된 물건
- X와 Y를 배합하여 이루어지는 조성물
- 고무 조성물을 이용하여 만들어진 타이어

PBP 청구항에 해당하지 않음 (계속)

- X층과 Y층 사이에 X층을 배치하여 형성된 적층 필름
- 제거 가능하도록 구성된
- 부재 X에 용접된 부재
- 모서리 깍인 부재
- 본체에 코킹된 리드
- 거친 실 X 및 거친 실 Y를 이용하여 이루어진 정방흔연사
- 폴리머 X로 피복된 안료

PBP 청구항에 해당하지 않음 (계속)

- 모노머 X와 모노머 Y로 중합된 폴리머
- PEG화한 단백질A PEGylated protein
- 천이 후 변형되는 단백질 X*
- 배아화한 항체
- 서열 번호 X로 표시되는 아미노산에서 적어도 1 개의 아미노산이 손실, 대체 또는 부가된 아미노산 서열로 이루어진 단백질

PBP 용어가 아닌 예 물건의 구조 또는 특성을 구체화한 것

주조	주조품	단조
용접	납땜	납땜부
융합 접속부	절삭부	절단부
연삭면	압입부	압입 주조
소결체	압분체	연신 필름
인플레이션 필름	인쇄 부품	인쇄 코일

PBP 용어가 아닌 예 (계속)

인쇄 콘덴서	도포막	증착막
확산층	에피택셜 층	에피택셜 성장층
플로트 유리	스프리츠	가황 고무
양각 제품	용접 조립체	도금층
고립된 셀	추출	탈곡한 쌀
용융 아연 도금 강판	일체성형품	
(층 또는 막으로서) 코팅 층		

당소는 가능하다면 과정을 정적 표현으로 변경할 것을 제안함

수지를 경화하여 → 경화되는 수지

A를 접속하여 → A는 B에 접속된

A 및 B를 배합하여 → A 및 B는 배합된

A 및 B를 다른 두께로 형성하여

→ 다른 두께를 가지는 A 및 B

우리는 또한 “제조 방법” 청구항을 제안함

- 제품의 특허성 있는 구조 또는 특성이 알려져 있다면, 이들은 청구항 내에 기재되어야 함.
- 제품의 특허성 있는 구조 또는 특성이 알려져 있지 않다면, PBP 청구항과 함께, “제조 방법 (생산 방법)” 청구항도 작성할 것을 제안함.

“제조 방법” 청구항의 보호범위는 물건에까지 확장됨

- “제품이 외국에서 생산된 것일지라도, 그 제품을 수입, 판매, 사용하는 행위는 침해를 구성한다.”*

cf. 단순 방법 청구항:

- 단지 “방법을 사용”하는 것만 특허 침해에 해당함.
- 그 제품이 외국에서 생산된 경우 비침해.

* 인용: 평15(와)14687 (도쿄지방재판소, 2004년 5월 28일)

소45(와)7935 (도쿄지방재판소, 1970년 11월 26일)

하지만, 방법 청구항은 종종 “제조 방법”으로 인정되지 않음

“그 발명은 맨홀의 **절단 방법**에 관한 것으로서, 절단 방법에 해당하는 것이지, 물건의 제조 방법에 해당하는 것이 아니다”

평16(네)4518 (도쿄고등재판소, 2005년 2월 24일)

“제조 방법에 의해 생산된 것이, 제품에 해당하기 위해서는, 그 제품이 독립적으로 판매되어야 한다.” “청구항 발명은 **단지 제품의 부분**에 해당하며, 따라서 그 청구항 발명은 해당 제품의 제조 방법으로 인정되지 않는다.”

평15(와)860 (오사카지방재판소, 2004년 4월 27일)

“제조 방법 청구항은 화학적 또는 물리적 특성 또는 형태를 **변화시켜야 한다**”

평13(와)3764 (도쿄지방재판소, 2003년 11월 26일)

“제조 방법” 청구항으로 인정되기 위한 제안

제품을 “제조/생산하는 방법”임을 명시할 것.

제조되는 제품이 **물건의 부분이 아니어야 함**.

→ 무엇인가를 형성하거나 변경하기 위한 단순
방법으로 취급될 수 있음.

제품이 **변화되어야 함**.

불충분: 레지스트에 의해 웨이퍼를 도포하고,
레지스트를 노출하는 단계를 포함하는
웨이퍼를 제조하기 위한 방법.

충분: 레지스트 및 웨이퍼를 에칭하는 단계를 포함¹⁷

물건의 구조 또는 성질의 특정하는데, 과다한 경제적 비용과 시간을 요하는 경우, 비실제적인 것으로 인정됨

“특허출원의 특성상 신속성 등을 필요로 하는 점을
감안하여, 물건의 구조 또는 성질을 특정하는데,
과다한 경제적 비용과 시간을 요하는 등”

⇒ 이 경우, PBP 청구항은 명확성 요건 위반하지 않음

* 최고재판소, 2015년 6월 5일

⇒ 생명과학 및 화학 분야에 있어서, PBP 청구항은
여전히 유효할 수 있음

일본특허청은 “합리적인 의심이 없는 한,
심사관은 불가능/비실제적 사정이 존재하는
것으로 판단한다”고 덧붙임

“그러나 다음의 주장은 인정될 수 없음.”

- 단순히 특허청구범위의 작성에 시간이 걸린다는 주장만 한 경우
- 단순히 제조 방법으로 기재하는 것이 알기 쉽다고 주장만 한 경우
 - 심사안내서로부터 인용

PBP 청구항을 유지하기 위해 무엇을 해야 하는가?

제품을 그 구조 또는 성질로 특정하는 것이 불가능 또는 비실제적이라는 것을 **구체적으로** 주장할 것.

불가능 또는 비실제적임을 증명하기 위한 발명자의 선언서와 같은 **증거를 보존**할 것.

제품을 그 구조 또는 성질로 특정하는 것이 **출원일을 현저히 지연시켰을 것**이고, 이는 출원일 경쟁의 관점에서 회피되었어야 한다는 점을 부언 가능.

PBP 청구항으로부터 공격당하는 경우 무엇을 해야 하는가?

- 최고재판소 판결에 비추어 청구항의 유효성이 평가되어야 함.
- 제품의 구조 또는 성질을 특정하는 것이 가능하고 또한 실제적이었던 경우, JPO에 **무효심판**을 청구할 수 있음.
- 무효심판은 단지 10개월이 소요되고 비용도 저렴함.

PBP 청구항이 공격당하는 경우 무엇을 해야 하는가?

- 특허권자는 **정정심판**을 통해 청구항을 한정보정할 수 있으며, 단 청구항의 변경 또는 확장은 불가능.
- 정정은 단지 3개월이 소요되고 비용도 저렴함.
- 정정심판에서, 명세서로부터 뒷받침되는 한, 특허권자는 청구항에 제품의 구조 또는 성질을 부가할 수 있음.

감사합니다!

질문을 언제든지 환영합니다.

우리는 여러분들과 논의할 수 있는 기회를 갖게
됨을 **기쁘게** 생각합니다.

류카 아키히로 (Aki Ryuka) info@ryuka.com