

머/리/말

준특허법쟁점판례집 제3판 제2차 추록 및 정오표입니다.

2페이지부터 제1차 추록 및 정오표 시작됩니다.

4페이지부터 제2차 추록 및 정오표 시작됩니다.

취소선은 삭제, 밑줄은 추가를 의미합니다.

2024년 3월
박 형 준 드림

제1차 추록 및 정오표

p.26 -> 파기 여부 오기 수정 (O -> X)		
원심판결	특허법원 2017. 5. 19. 선고 2016허4931 판결 [등록무효(특)]	잘못 : 有 / 파기 : 〇X
p.69 -> 잘못 여부 오기 수정 (無 -> 有)		
원심판결	특허법원 2012. 8. 17. 선고 2011허11828 판결 [거절결정(특)]	잘못 : 無有 / 파기 : X
p.362 -> 잘못 여부 오기 수정 (O -> X)		
원심판결	특허법원 2020. 10. 29. 선고 2019허7863 판결 [등록무효(특)]	잘못 : 有 / 파기 : 〇X

제2차 추록 및 정오표

No.	1	준특허 302쪽	★★★★☆
쟁점	확인대상발명 특정 문제 - 직권심리 사건		
판결	대법원 2023. 12. 28. 선고 2021후10725 판결 [권리범위확인(특)]		

1. 사건의 개요

...(중략)...

나. 특허심판원은 2020. 6. 22. 이 사건 심판청구가 피고가 실시하고 있지 않은 발명을 대상으로 하여 확인의 이익이 없으므로 부적법하다는 이유로 각하하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라고 한다)을 하였고, ...(중략)...

2. 원심의 판단

원심은 그 판시와 같은 이유로, 이 사건 확인대상 발명이 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되지 않아 이 사건 심판청구에 확인의 이익이 있는지 여부에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 심판청구가 부적법하다고 한 다음, 이 사건 심판청구를 각하한 위 심결이 결론적으로 정당하다고 판단하였다.

3. 대법원의 판단

가. **[심결취소소송 심리범위 - 무제한설 원칙]** 심판은 특허심판원에서의 행정절차이고 심결은 행정처분에 해당하며, 그에 대한 불복의 소송인 심결취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실체적 · 절차적 위법성 여부이므로, 심결취소소송의 당사자는 심결에서 판단되지 않은 것이라도 그 심결의 결론을 정당하게 하거나 위법하게 하는 사유를 심결취소소송단계에서 주장 · 증명할 수 있고, 심결취소소송의 법원은 달리 볼 만한 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리 · 판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있다(대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1290 판결, 대법원 2003. 8. 19. 선고 2001후1655 판결, 대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후4410 판결 등 참조). 특히 **[확인대상발명의 적법특정 여부 - 직권조사사항]** 확인대상 발명이 적법하게 특정되었는지 여부는 특허심판의 적법요건이므로, 당사자의 명확한 주장이 없더라도 의심이 있을 때에는 특허심판원이나 법원이 이를 직권으로 조사하여 밝혀야 할 사항이다(대법원 2005. 4. 29. 선고 2003후656 판결, 대법원 2013. 4. 25. 선고 2012후85 판결 등 참조).

따라서 원심이 이 사건 심결에서 판단되지 않은 사항인 확인대상 발명의 특정 여부를 직권으로 심리 · 판단한 것에는 심결취소소송의 심리범위에 관한 법리를 오해하거나 판단을 누락하는 등의 잘못이 없다.

나. 그러나 이 사건 확인대상 발명이 구체적으로 특정되지 않았다고 본 원심의 판단은 다음과 같은 이유로 수긍하기 어렵다.

1) **[청구원인으로서 확인대상발명 특정]** 특허권의 권리범위 확인심판을 청구할 경우 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 할 뿐만 아니라, **[청구취지로서 확인대상발명 특정]** 그에 앞서 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어야 한다(대법원 2011. 9. 8. 선고 2010후3356 판결 등 참조). **[보충해석]** 확인대상 발명의 특정 여부는 확인대상 발명의 설명서와 도면을 일체로 파악하고 이를 종합적으로 고려하여 판단해야 하므로, 확인대상 발명의 설명서에 불명확한 부분이 있거나 설명서의 기재와 일치하지 않는 일부 도면이 있더라도, 확인대상 발명의 설명서에 기재된 나머지 내용과 도면을 종합적으로 고려하여 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있는 경우에는 확인대상 발명은 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 특정된 것으로 보아야 한다(대법원 2010. 5. 27. 선고 2010후296 판결, 대법원 2020. 5. 28. 선고 2017후2291 판결 등 참조).

2) 원심판결 이유와 기록에 의하여 알 수 있는 다음 사정들을 위 법리에 비추어 살펴보면, 이 사건 확인대상 발명은 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되었다고 봄이 타당하다.

가) 이 사건 확인대상 발명 중 기본 광고 콘텐츠의 경우, 그 설명서에 웹 메인페이지의 특정 위치에 고정적으로 존재하며 광고 관련 내용을 담고 있는 것으로 기재되어 있고, 도면에서도 웹 메인페이지의 특정 위치에 고정된 광고 탭 부분을 가리키는 것으로 특정되어 있어, 설명서와 도면을 종합적으로 고려하면 어떠한 기술 구성과 의미를 나타내는지 파악하는 데에 별다른 어려움이 없다.

나) 부가 광고 콘텐츠의 경우도 그 설명서에는 기본 광고 콘텐츠 위에 마우스 포인터를 올려놓음으로써(이하 '마우스 오버'라고 한다) 기본 광고 콘텐츠와 관련되어 부가적으로 나타나는 광고를 의미하는 것으로 기재되어 있고, 설명서에 기재된 용어가 불명확하다고 할 수도 없으며, 도면에 의하더라도 기본 광고 콘텐츠와 관련되어 마우스 오버에 의하여 기존 화면에는 없었던 내용이 새로운 화면으로 제공된다는 것으로 상호 모순되거나 일치하지 않는 내용이라고 보기 어려우므로, 설명서와 도면을 종합적으로 고려하면 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별됨에 지장이 없다고 보인다.

다) 과금부의 경우 도면에 과금부 구성이 시스템 전체 구성도 중 일부로 포함되어 있고, 그 설명서에는 구체적인 구성 전부가 기재되어 있지는 않으나 마우스 오버와 관련된 사용자의 행위 정보를 수집하여 최종 광고비용을 정산하고 과금을 수행한다는 내용이 있어, 비록 세부적인 기술 구성 전부를 알 수는 없다고 하더라도 설명서의 내용과 도면을 종합적으로 고려하면 사회통념상 다른 것과 구별될 수 있는 정도의 구체성 자체를 부정하기는 어렵다.

라) 따라서 이 사건 확인대상 발명이 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 **다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되었다고 볼 수 있으므로, 원심**으로서는 나아가 이 사건 확인대상 발명이 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항과 **서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어 있는지를 살핀 다음, 구체적으로 특정되어 있다면 이 사건 심판청구가 피고가 실시하고 있지 않은 확인대상 발명을 대상으로 한 적극적 권리범위 확인심판 청구인지 여부를 살펴 이 사건 심결의 당부를 판단하였어야 한다.**

다. 그럼에도 원심은 판시와 같은 이유로 이 사건 확인대상 발명이 특정되지 않아 이 사건 심판청구는 부적법하므로 각하되어야 한다고 판단하여, 그와 결론이 같은 이 사건 심결을 그대로 유지하고 그 취소를 구하는 원고의 청구를 기각하였다. 이러한 원심의 판단에는 확인대상 발명의 특징에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

4. 결론

그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리 · 판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

No.	2	준특허 403쪽	★★★★☆	최근 1년
쟁점	파라미터발명의 명세서 기재요건 - 제법발명 사건			
판결	대법원 2024. 1. 11. 선고 2020후10292 판결 [등록무효(특)]			

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 다음 제출된 각 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위에서)를 판단한다.

1. 제1, 2 상고이유에 관한 판단

가. **[용이실시 요건 취지]** 특허법 제42조 제3항 제1호는 발명의 설명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적을 것을 규정하고 있다. 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이다. **[판단기준]** 위 조항에서 요구하는 명세서 기재의 정도는 통상의 기술자가 출원 시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서의 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말한다(대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결 등 참조).

[제법발명] 물건을 생산하는 방법의 발명의 경우 그 발명의 '실시'란 물건을 생산하는 방법을 사용하는 등의 행위를 말하므로, 발명의 설명은 그 생산 방법을 사용할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재하여야 하고, 청구범위에 특정된 방법 전체의 사용 등에 관하여 위와 같은 정도의 기재가 없는 경우에는 특허법 제42조 제3항 제1호에서 정한 기재요건을 충족한다고 볼 수 없다.

[파라미터 제법발명] 물건을 생산하는 방법의 발명이 새롭게 창출한 물리적, 화학적, 생물학적 특성값을 이용하거나 복수의 변수 사이의 상관관계를 이용하여 발명의 구성요소를 특정한 파라미터 발명에 해당하는 경우, 파라미터의 정의나 기술적 의미, 특성값이나 변수의 측정방법 · 측정 조건 등 파라미터의 확인 수단 등을 고려할 때 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서는 발명의 설명에 기재된 사항에 의하여 파라미터로 특정된 생산 방법을 사용할 수 없다면 특허법 제42조 제3항 제1호에서 정한 기재요건을 충족하지 못한다고 보아야 한다(대법원 2015. 9. 24. 선고 2013후525 판결, 대법원 2021. 12. 30. 선고 2017후1298 판결 등 참조).

나. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.

1) 명칭을 '다결정 실리콘의 제조 방법'으로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 생략)의 청구범위 제1항(이하 '이 사건 제1항 발명'이라 하고, 다른 청구항도 같은 방식으로 표시한다)은 다결정 실리콘을 생산하는 방법의 발명으로 물건을 생산하는 방법의 발명이다. 따라서 이 사건 제1항 발명에 대한 발명의 설명은 그 생산 방법을 사용할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재하여야 한다.

2) 이 사건 제1항 발명의 청구범위에는 반응기의 공부피(empty volume)에 대한봉의 부피(V_{rod}) 비를 의미하는 충전수준(fill level, FL)의 함수로서 반응기 내 유동조건(flow condition)을 나타내는 이 사건 아르키메데스 수가, 충전수준이 5% 이하인 경우에는 $2000 \times FL - 0.6$ 에 의한 하한값과 함수 $17000 \times FL - 0.9$ 에 의한 상한값으로 정해지는 범위 내이고 충전수준이 5% 보다 큰 경우에는 750 내지 4000으로 기재되어 있다. 발명의 설명에서는 이 사건 아르키메데스 수를 $Ar = \Pi \times g \times L^3 \times Ad \times (T_{rod} - T_{wall}) / \{2 \times Q^2 \times (T_{rod} + T_{wall})\}$ 의 관계식으로 표시하고 있다. 이 사건 제1항 발명은 이 사건 특허발명의 명세서 기재를 통해 새롭게 정의된 이 사건 아르키메데스 수와 충전수준의 상관관계를 이용하여 발명의 구성요소를 특정한 파라미터 발명에 해당한다.

3) 이 사건 제1항 발명은 지멘스 반응 중 서로 밀접한 영향을 주고받는 각 공정변수의 연동된 조절을 통해 반응기 내 유동조건인 이 사건 아르키메데스 수가 정해진 범위 내에 존재하도록 공정을 수행함으로써 반응기 내 실리콘 증착 공정이 최적화되는 효과를 나타내는 것을 기술적 특징으로 하므로, 반응 중 공정변수의 값이 이 사건 제1항 발명의 실시예 중요한 기술적 의미를 가진다.

4) 그런데 이 사건 특허발명의 명세서에는 충전수준을 결정하는 공정변수인 봉의 부피(Vrod)와 이 사건 아르키메데스 수를 결정하는 공정변수인 반응기 벽의 온도(Twall), 체적 유량(Q)의 각 측정 방법이 기재되어 있지 않다. 이 사건에서 제출된 자료만으로는 통상의 기술자가 이 사건 특허발명의 우선권 주장일(이하 '우선일'이라 한다) 당시의 기술수준에서 지멘스 반응기와 관련한 위 각 공정변수의 측정 방법이나 값을 쉽게 알 수 있다고 보기 어렵다.

5) 따라서 통상의 기술자가 우선일 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서는 발명의 설명에 기재된 사항에 의하여 파라미터로 특정된 생산 방법을 사용할 수 없으므로, 이 사건 특허발명 명세서의 발명의 설명은 이 사건 제1항 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되었다고 볼 수 없다.

다. 원심은 판사와 같은 이유로, 이 사건 제1항 발명과 이를 인용하는 종속항 발명인이 사건 제2 내지 8항 발명은 발명의 설명이 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있을 정도로 명확하고 상세하게 기재되어 있지 않으므로, 이 사건 특허발명은 구 특허법(2013. 3. 23. 법률 제11690호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 특허법'이라 한다) 제42조 제3항 제1호에서 정한 명세서 기재요건을 충족하지 못하였다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 필요한 심리를 다하지 아니하고 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 명세서 기재요건에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

2. 제3 상고이유에 관한 판단

[관련 규정] 특허법 제42조 제4항 제2호는 청구범위에는 발명이 명확하고 간결하게 적혀 있을 것을 규정하고 있다. 그리고 특허법 제97조는 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다고 규정하고 있다. [관계] 이는 발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다는 점에서 청구항에는 명확한 기재만이 허용되는 것으로, [용어 원칙] 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 않는다는 취지이다. [발명 명확 개별적 판단] 발명이 명확하게 적혀 있는지 여부는 통상의 기술자가 발명의 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려하여 청구범위에 기재된 사항으로부터 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 있는지에 따라 개별적으로 판단하여야 한다(대법원 2017. 4. 7. 선고 2014후1563 판결 등 참조).

원심은 판사와 같은 이유로, 봉의 부피(Vrod), 반응기 벽의 온도(Twall), 체적 유량(Q)의 측정 방법이 명확하지 않아 이 사건 제1항 발명과 이를 인용하는 종속항 발명인 이 사건 제2 내지 8항 발명의 청구범위는 발명이 명확하게 기재되어 있다고 할 수 없으므로, 이 사건 특허발명은 구 특허법 제42조 제4항 제2호에서 정한 명세서 기재요건을 충족하지 못하였다고 판단하였다.

원심판결의 이유를 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 필요한 심리를 다하지 아니하고 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 명세서 기재요건에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

3. 결론

상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.