

특허청구범위 기재요건 - “평균 막 두께” 측정방법 및 측정장치 특정하지 않아도 판단

가능하면 명확: 대법원 2022. 1. 27. 선고 2019다277751 판결



(1) 특허법 제42조 제4항 제2호는 청구범위에는 발명이 명확하고 간결하게 적혀야 한다고 규정하고 있다. 그리고 특허법 제97조는 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다고 규정하고 있다. 이는 발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다는 점에서(특허법 제97조) 청구항에는 명확한 기재만이 허용되는 것으로, 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 않는다는 취지이다(대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결, 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1613 판결 등 참조).

(2) 또한 발명이 명확하게 적혀 있는지 여부는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 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).

(3) 486 특허 제1항 발명의 명세서에 의하면 '평균 막 두께'는 '기재가 접합해서 이루어지는 막 형상 구조물의 두께의 평균 값'을 의미하고, '최외부'는 '막 형상 구조물의 막 두께가 평균 막 두께와 같아지는 부분 중에서 단부에 가장 가까운 부분'을 의미하므로, 결국 평균 막 두께에 따라 최외부가 결정되고, 이를 기준으로 단부와 최외부 사이의 거리 역시 결정되어 그 보호범위가 확정된다.

(4) 위 명세서에는 그 측정 방법에 관하여 "막 형상 구조물의 두께에 불균일이 있을 경우에는 복수의 계측을 행한 평균에 의해 평균 막 두께를 구한다."라고 하며 막 형상 구조물의 형상 중 최장 라인 상의 100점을 계측하여 구하는 방법이나 기재의 형상에 따른 몇몇 측정 방법, 막 형상 구조물의 비중을 아는 경우 비중을 이용한 측정 방법 등을 예로 들고 있을 뿐, 측정장치나 방법을 한정하고 있지는 않다.

(5) 그런데 486 특허 제1항 발명의 '평균 막 두께'는 말 그대로 막 형상 구조물 전체의 두께 평균값을 의미함이 명확하고, 이와 같이 그 의미가 명확한 이상 이에 따라 보호범위 역시 명확히 확정된다.

(6) 또한, 출원 당시 기술 수준에 비추어 통상의 기술자는 위의 예시들을 참고하여 적절한 측정방법으로 평균 막 두께를 산정할 수 있다.

(7) 이때 어떤 측정장치나 방법을 사용하는지에 따라 평균 막 두께의 결과 값에 차이가 생겨 그에 따라 확정된 보호범위에도 오차가 존재할 수 있으나, 이는 평균값의 측정을 수반하는 대부분의 경우에 발생하는 문제로, 침해대상제품이 위와 같이 산정된 결과에 따라 확정된 특허발명의 보호범위에 속하는지에 관한 증명의 문제로 연결될 뿐이다.

(8) 또한 486 특허 제1항 발명의 '최외부'는 하나의 단부가 무수히 많은 단면을 가진다고 하더라도 '그중 막 형상 구조물의 막 두께가 평균 막 두께와 같아지는 부분 중에서 단부에 가장 가까운 부분'이 최외부임이 명확하다. 어느 단부를 기준으로 하는지에 따라 단부와 최외부 사이의 거리 차이, 즉 단부와 최외부 거리의 평균 막 두께에 대한 배율도 달라질 수는 있으나, 이와 같은 결과 값들이 모두 '평균 막 두께의 10배 이상 10,000배 이하'의 범위에 들어오는지에 따라 특허발명의 보호범위에 속하는지 여부가 확정될 수 있

다.

(9) 결국, 486 특허 제1항 발명의 '평균 막 두께'와 '최외부'는 그 의미가 명확하고 출원 당시 기술 수준에 비추어 통상의 기술자가 충분히 측정할 수 있는 것이다. 위 발명의 청구범위가 명확하지 않은 등으로 명세서 기재요건을 갖추지 못하였다고는 보기 어렵다.

첨부: 대법원 2022. 1. 27. 선고 2019다277751 판결

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

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com