

파라미터 발명의 기재요건 - 실시가능성, 명확성 원칙 판단: 대법원 2024. 1. 11. 선고

2020후10292 판결



1. 사안의 개요

- (1) 특허발명의 명칭: 다결정 실리콘의 제조 방법, 청구범위 제1항: 반응기의 공부피 (empty volume)에 대한 봉의 부피(Vrod) 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 4000인 것을 특징으로 하는 발명. 발명의 설명의 아르키메데스 수: $Ar = \pi \times g \times L3 \times Ad \times (Trod - Twall) / \{2 \times Q2 \times (Trod + Twall)\}$ 관

계식

(2) 특허법원 판결 요지: 제1항 발명은 특허발명의 명세서 기재를 통해 새롭게 정의된 이 사건 아르키메데스 수와 충전수준의 상관관계를 이용하여 발명의 구성요소를 특정한 파라미터 발명. 청구범위 제1항에 기재된 봉의 부피(Vrod), 반응기벽의 온도(Twall), 체적 유량(Q)의 측정 방법이 명세서에 기재되어 있지 않고 통상의 기술자가 그 측정방법을 쉽게 알 수 있다고 보기 어려워, 특허발명은 발명의 설명에서 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되었다고 볼 수 없고 명확성 원칙에도 반한다. 등록무효

(3) 대법원 판결 요지: 파라미터 발명에 해당하고, 실시가능요건에 관하여 파라미터의 정의나 기술적 의미, 특성값이나 변수의 측정 방법, 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 못한다. 기재요건 위반, 등록무효

2. 대법원 판결 이유

(1) 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 보호받으려는 자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이다. 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).

(2) 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.

(3) 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 측정 방법·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 생
산 방법을 사용할 수 없다면 특허법 제42조 제3항 제1호에서 정한 기재요건을
충족하지 못한다고 보아야 한다(대법원 2015. 9. 24. 선고 2013후525 판결, 대법
원 2021. 12. 30. 선고 2017후1298 판결 등 참조).

첨부: 대법원 2024. 1. 11. 선고 2020후10292 판결

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

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