

대 법 원

제 2 부

판 결

사 건	2014후2061 등록무효(특)
원고, 피상고인	주식회사 인포피아 소송대리인 특허법인 신지 담당변리사 문호지 외 3인
피고, 상고인	주식회사 아이센스 소송대리인 유미특허법인 담당변리사 송주현 외 1인
원 심 판 결	특허법원 2014. 8. 28. 선고 2013허9744 판결
판 결 선 고	2016. 5. 26.

주 문

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

이 유

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 후에 제출된 상고이유보충서 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제42조 제3

항은 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자 (이하 '통상의 기술자'라고 한다)가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적·구성 및 효과를 기재하여야 한다고 규정하고 있는데, 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이다(대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후2582 판결, 대법원 2015. 9. 24. 선고 2013후525 판결 등 참조).

그런데 '물건의 발명'의 경우 그 발명의 '실시'라고 함은 그 물건을 생산, 사용하는 등의 행위를 말하므로, 물건의 발명에서 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 발명의 상세한 설명에 기재된 사항에 의하여 물건 자체를 생산하고 이를 사용할 수 있고, 구체적인 실험 등으로 증명이 되어 있지 않더라도 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 통상의 기술자가 발명의 효과의 발생을 충분히 예측할 수 있다면, 위 조항에서 정한 기재요건을 충족한다고 볼 수 있다.

또한, 구 특허법 제42조 제4항 제1호는 특허청구범위에 보호받고자 하는 사항을 기재한 청구항이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것을 규정하고 있는데, 이는 특허출원서에 첨부된 명세서의 발명의 상세한 설명에 기재되지 아니한 사항이 청구항에 기재됨으로써 출원자가 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막으려는 데에 취지가 있다. 따라서 구 특허법 제42조 제4항 제1호가 정한 위와 같은 명세서 기재요건을 충족하는지는 위 규정 취지에 맞게 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 특허청구범위에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지에 의하여 판단하여야 하므로, 특허출원

당시의 기술수준에 비추어 발명의 상세한 설명에 개시된 내용을 특허청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 또는 일반화할 수 있다면 그 특허청구범위는 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다고 볼 수 있다(대법원 2006. 5. 11. 선고 2004후1120 판결, 대법원 2014. 9. 4. 선고 2012후832 판결 등 참조).

2. 원심은, 명칭을 '일정 소량의 시료를 빠르게 도입할 수 있는 시료도입부를 구비한 바이오센서'로 하는 이 사건 특허발명(특허등록번호 생략)의 특허청구범위 제1항(이하 '이 사건 제1항 발명'이라 한다)은 '시료도입 통로부와 통기부가 교차 형성되고, 시료도입 통로부와 통기부가 만나는 지점에 돌출부가 형성된 구조를 갖는 시료도입부를 구비한 전기화학적 바이오센서'인데, 다음의 사정들에 근거하여 위 청구항 및 이를 직·간접적으로 인용하고 있는 나머지 청구항에 대하여 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적·구성 및 효과가 기재되지 않았거나(구 특허법 제42조 제3항) 특허청구범위가 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않았다(구 특허법 제42조 제4항 제1호)는 이유로 이 사건 특허발명은 명세서의 기재불비가 있다고 판단하였다.

가. 에어포켓 현상의 발생 원인이 명확하지 않고, 에어포켓 현상의 구체적 내용이 통상의 기술자에게 자명해 보이지도 않는다.

나. 돌출부를 어느 위치에 어느 정도의 크기와 형상으로 형성하여야 에어포켓 현상을 방지할 수 있는지 용이하게 파악하기 어렵다.

다. 돌출부로 인한 특허발명의 효과가 '정확한 측정을 할 수 있다'고 추상적으로 기재되어 있어 돌출부를 특정한 위치에 특정한 크기와 형상으로 형성하는 경우 위와 같은 특허발명의 효과가 실제로 달성되었는지를 용이하게 파악하기 어렵다.

라. 돌출부를 형성하여도 에어포켓 현상이 돌출부에서 없어지지 않는 이상 "전극

과 접촉하는 부분에 에어포켓 현상이 발생하면 정확한 측정이 불가능하다는 문제점을 안게 된다"는 기술적 과제는 여전히 해결되지 않는다.

3. 그러나 원심의 이러한 판단은 다음과 같은 이유로 수증하기 어렵다.

가. 구 특허법 제42조 제3항의 기재요건 충족 여부

(1) 먼저 통상의 기술자가 발명의 상세한 설명의 기재로부터 물건 자체를 생산하고 이를 사용할 수 있는지에 관하여 본다.

(가) 이와 관련된 발명의 상세한 설명은 ㉠ 돌출부의 위치를 '시료도입 통로부와 통기부가 만나는 지점'으로 하면서, '도 1에 도시한 바와 같이 시료도입 통로부의 연장선상에 형성될 수 있으나 이들에 한정되는 것은 아니며, 예를 들면, 시료도입 통로부 및 통기부와 동일한 각도를 이루며 형성될 수도 있다'고 기재하고 있고, ㉡ 시료도입 통로부와 통기부의 교차 모양 및 이들의 제조방법을 명시하고 있으며, ㉢ 그 사용방법에 대하여도 '시료도입 통로부의 말단 부분을 시료와 접촉시키면 모세관 현상에 의해 시료가 시료도입 통로부로 도입된다. 시료도입 통로부를 모두 채운 시료는 돌출부로 공급되고, 다시 통기부로 공급된다'고 기재하고 있다. 그리고 도 1에 시료도입 통로부, 통기부 및 시료도입 통로부의 연장선상에 돌출부가 형성된 형태가 도시되어 있다.

(나) 비록 위의 기재 내용에 돌출부의 크기와 형상에 대해서는 구체적인 기재가 없으나, 통상의 기술자가 위의 기재와 도 1을 참고로 필요에 따라 적절히 그 위치와 크기 및 형상을 선택하여 돌출부를 생산하고 사용하는 데에 지장은 없어 보인다.

(2) 다음으로 돌출부에 의해 발휘되는 효과를 통상의 기술자가 충분히 예측할 수 있는지에 관하여 본다.

(가) 이에 관한 발명의 상세한 설명의 기재를 보면, ㉠ '상기한 돌출부는 시료 도입 통로부와 통기부가 만나는 지점에서 약간의 여유공간을 제공함으로써 시료도입 통로부가 꺾어지는 구석부위(또는 교차점 부위)에서 발생할 수 있는 에어포켓 현상을 최소화하는 역할을 수행한다. 시료도입 통로부가 꺾어지는 구석부위(또는 교차점 부위)는 전극과 접촉하는 부분으로서, 이곳에 에어포켓이 발생하면 정확한 측정이 불가능한 문제점을 안게 된다', ㉡ '돌출부를 추가로 설치함으로써 시료도입 통로부와 통기부가 교차하는 부위에서의 에어포켓 현상을 방지할 수 있게 된다'고 기재되어 있다.

(나) 기록에 의하면 '에어포켓 현상'은 액체 배관의 도중에 불필요한 공기가 체류하는 현상을 가리키는 용어로서 배관이 꺾인 부위에서 발생하기 쉽다는 점이 이미 이 사건 특허발명의 출원 전에 널리 알려져 있었음을 알 수 있다. 따라서 통상의 기술자라면 누구나 위와 같은 에어포켓 현상의 의미 및 발생 위치 등을 이해할 수 있을 것으로 보인다.

(다) 통상의 기술자는 위와 같은 발명의 상세한 설명의 기재 등에 의하여 이 사건 제1항 발명이 시료도입 통로부와 통기부가 교차하는 부위에서의 급격한 유동 변화를 완화시킬 수 있는 여유공간인 '돌출부'를 통하여 에어포켓 현상을 최소화 또는 완화시키는 효과를 발휘한다는 것도 충분히 예측할 수 있을 것으로 보인다.

(라) 또한 통로부와 통기부가 교차하는 부위에 여유공간인 돌출부를 마련함으로써 에어포켓 현상이 완화될 수 있는 이상 에어포켓 현상이 완전히 사라지지 않는다고 하더라도 그로 인한 측정의 부정확성은 돌출부가 없을 때와 비교하여 낮아진다고 볼 수 있다.

(3) 위와 같이 통상의 기술자가 발명의 상세한 설명에 기재된 사항에 의하여 이

사건 제1항 발명에 기재된 물건을 생산·사용할 수 있고 그 효과의 발생을 충분히 예측할 수 있는 이상, 발명의 상세한 설명에서 에어포켓 현상의 원인이나 돌출부를 통하여 위 현상이 완화될 수 있는지에 대한 이론적 근거까지 구체적으로 밝히지 않았더라도 구 특허법 제42조 제3항에서 규정한 기재요건은 충족되었다고 볼 수 있다.

나. 구 특허법 제42조 제4항 제1호의 기재요건 충족 여부

한편, 앞서 본 사정에 의하면 출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 이 사건 제1항 발명에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있고, 발명의 상세한 설명에 개시된 내용을 특허청구범위에 기재된 범위까지 확장할 수 있다고 볼 수 있다. 따라서 특허청구범위가 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않았다고 볼 수 없으므로, 구 특허법 제42조 제4항 제1호에서 규정한 기재요건 위반도 없다.

다. 그럼에도 원심은 구 특허법 제42조 제3항 또는 같은 조 제4항 제1호의 기재요건을 갖추지 못하였다고 보고 이 사건 특허발명의 등록이 무효로 되어야 한다고 판단하였으니, 이러한 원심판단에는 위 각 조항이 정한 명세서의 기재요건에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있고, 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

4. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장

대법관

박상옥

대법관 이상훈

주 심 대법관 김창석

대법관 조희대