

대 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2021후10886 등록무효(특)
원고, 상고인 ○○○ 리미티드 (영문 회사명 생략)
소송대리인 법무법인(유한) 율촌 외 1인
피고, 피상고인 △△△ 주식회사
소송대리인 변호사 유영선 외 6인
원 심 판 결 특허법원 2021. 8. 26. 선고 2020허6323 판결

주 문

상고를 기각한다.

상고비용은 원고가 부담한다.

이 유

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 후 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 제1 상고이유에 관하여

가. 특허법 제42조 제3항 제1호는 발명의 설명을 그 발명이 속하는 기술분야에서 통

상의 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 제 3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이다. 위 조항에서 요구하는 명세서 기재의 정도는 통상의 기술자가 출원 시의 기술 수준으로 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 참조). 구성요소의 범위를 수치로 한정하여 표현한 물건의 발명에서도 청구범위에 한정된 수치범위 전체를 보여주는 실시례까지 요구되는 것은 아니지만, 통상의 기술자가 출원 시의 기술 수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서는 명세서의 기재만으로 수치범위 전체에 걸쳐 물건을 생산하거나 사용할 수 없는 경우에는, 위 조항에서 정한 기재요건을 충족하지 못한다고 보아야 한다(대법원 2015. 9. 24. 선고 2013후525 판결 참조).

나. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.

1) 휴대장치 내의 카메라는 양질의 이미지 촬영을 할 수 있고 작은 총 트랙 길이(Total Track Length, 이하 'TTL'이라 한다)를 가지는 소형의 이미지 촬영 렌즈 시스템을 필요로 한다. 명칭을 '소형 망원 렌즈 조립체'로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 생략)은 유효 초점 길이(Effective Focal Length, 이하 'EFL'이라 한다)에 대한 총 트랙 길이의 비율(이하 'TTL/EFL'이라 한다)이 기존의 렌즈 조립체보다 작으면서도 양호한 이미지 품질을 가지는 소형 망원 렌즈 조립체를 제공하는 것을 해결과제로 하는 물건의 발명이다.

2) 이 사건 특허발명의 청구범위(2020. 4. 29. 정정청구된 것, 이하 '이 사건 정정발명'이라 한다) 제1항(이하 '이 사건 제1항 정정발명'이라 하고, 다른 청구항도 같은 방식으로 표시한다)은 렌즈 조립체의 TTL을 6.5mm 이하로, TTL/EFL을 1.0 미만으로, F 번호(Focal Ratio, 이하 'F#'이라 한다)를 2.9 미만으로 각각 한정하고 있다. 이 사건 제15항, 제21항, 제32항 내지 제36항, 제39항 정정발명은 TTL, TTL/EFL, F#의 각 수치범위를 이 사건 제1항 정정발명과 동일하게 한정하고 있고, 이 사건 제13항, 제14항 정정발명은 TTL, TTL/EFL의 각 수치범위를 이 사건 제1항 정정발명과 동일하게 한정하고 있다.

3) 이 사건 정정발명 명세서에는 TTL을 제1 렌즈 요소의 물체 측 표면과 이미지 센서 사이의 광축 상 거리로 정의한다. TTL은 각 렌즈 요소의 두께, 렌즈 요소 사이의 간격, 이미지 센서 측 렌즈 요소와 이미지 센서 사이의 간격을 합한 것이다. 이 사건 정정발명은 렌즈 조립체의 TTL이 짧은데도 망원 렌즈의 기능(TTL/EFL 1.0 미만)을 가지면서 양호한 이미지 품질을 구현한다는 데에 그 기술적 특징이 있다.

4) 이 사건 정정발명 명세서에는 모든 실시례에서 TTL/EFL이 1.0 미만이라는 내용, 양의 굴절력을 가진 제1 렌즈 요소가 TTL을 양호하게 감소시키고 제1, 2, 3 렌즈 요소와 그 렌즈 요소들 사이의 상대적으로 짧은 거리의 조합 설계를 통해 긴 EFL과 짧은 TTL이 가능하게 되고 색수차를 줄인다는 내용, 제3, 4 렌즈 요소 사이의 비교적 큰 거리와 제4, 5 렌즈 요소의 조합 설계를 통해 이미지 면에 모든 시야의 초점을 가져오는데 도움을 주고 색수차를 줄인다는 내용 등이 기재되어 있다.

5) 그런데 이 사건 정정발명 명세서에는 어떠한 제조방법에 의하여 이 사건 제1항, 제13항 내지 제15항, 제21항, 제32항 내지 제36항, 제39항 정정발명의 청구범위에서

한정한 TTL이 6.5mm 이하인 수치범위 전체에서 TTL/EFL이 1.0 미만이면서도 양호한 이미지 품질을 구현하는 렌즈 조립체를 생산할 수 있는지는 기재되어 있지 않다. 위 명세서에는 실시례로 TTL이 5.904mm 또는 5.90mm일 때에 TTL/EFL이 0.855인 경우 (TTL 5.904mm, EFL 6.90mm), 0.843인 경우(TTL 5.90mm, EFL 7mm), 0.863인 경우(TTL 5.904mm, EFL 6.84mm)가 개시되어 있으나, 위 실시례는 위 각 정정발명의 청구범위에서 한정된 TTL의 수치범위인 6.5mm 이하 중 TTL이 5.90mm 이상인 경우의 실시례이고, TTL이 5.90mm 미만이면서 TTL/EFL이 1.0 미만인 경우의 실시례는 찾을 수 없다. 통상의 기술자가 위 명세서에 기재된 제조방법에 의하여 TTL이 5.90mm 미만인 수치범위 전체에서 TTL/EFL이 1.0 미만이면서도 양호한 이미지 품질을 구현하는 렌즈 조립체를 생산할 수 있다는 점을 추론할 만한 시사나 암시가 위 명세서에 나타나 있지 않고, 이 사건 정정발명 출원 시의 기술 수준으로 그와 같은 렌즈 조립체를 생산할 수 있다고 볼만한 자료도 없다.

6) 결국 통상의 기술자가 출원 시의 기술 수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서는 이 사건 정정발명 명세서의 기재만으로 이 사건 제1항, 제13항 내지 제15항, 제21항, 제32항 내지 제36항, 제39항 정정발명의 청구범위에 한정된 TTL의 수치범위 전체에 걸쳐 그 물건을 생산할 수는 없다고 봄이 타당하다. 따라서 위 각 정정발명은 모두 특허법 제42조 제3항 제1호의 명세서 기재요건을 충족하지 못한다.

다. 원심은 판시와 같은 이유로, 이 사건 제1항, 제13항 내지 제15항, 제21항, 제32항 내지 제36항, 제39항 정정발명은 발명의 설명이 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어 있지 않다고 판단하였다. 원심의 위와

같은 판단에 상고이유 주장과 같이 특허법 제42조 제3항 제1호의 명세서 기재요건에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 아니하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

2. 제2 상고이유에 관하여

가. 특허법 제42조 제4항 제1호는 청구범위에 보호받으려는 사항을 적은 청구항이 발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것을 규정하고 있는데, 이는 특허출원서에 첨부된 명세서의 발명의 설명에 기재되지 아니한 사항이 청구항에 기재됨으로써 출원자가 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막기 위한 것이다. 청구항이 발명의 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지 여부는 출원 당시의 기술 수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여야 한다(대법원 2006. 10. 13. 선고 2004후776 판결 참조). 출원 시의 기술상식에 비추어 보더라도 발명의 설명에 개시된 내용을 청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 내지 일반화할 수 없는 경우에는 그 청구범위는 발명의 설명에 의하여 뒷받침된다고 볼 수 없다(대법원 2006. 5. 11. 선고 2004후1120 판결 참조).

나. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.

1) 이 사건 제1항, 제13항 내지 제15항, 제21항, 제32항 내지 제36항, 제39항 정정발명의 청구범위에는 TTL이 6.5mm 이하일 것이 기재되어 있는데, 이 사건 정정발명 명세서의 발명의 설명에는 이에 대응하는 사항이 기재되어 있지 않다.

2) 이 사건 제1항, 제13항 내지 제15항, 제21항, 제32항 내지 제36항, 제39항 정정발명의 TTL/EFL은 1.0 미만이고, 이 사건 정정발명 명세서의 발명의 설명에는 EFL이

6.84mm인 실시례가 개시되어 있기는 하다. 그러나 이러한 일부 실시례의 기재만으로 위 각 정정발명의 청구범위에 기재된 TTL이 항상 6.84mm보다 작다고 볼 수는 없고, 위 발명의 설명에 TTL이 6.5mm 이하라는 사항이 시사되어 있다고 보기도 어렵다. 출원 시의 기술상식에 비추어 보더라도 위 실시례에 개시된 내용을 위 각 정정발명의 청구범위에 기재된 TTL의 수치범위까지 확장 내지 일반화할 수 있다고 볼만한 자료도 없다.

3) 결국 이 사건 정정발명의 출원 당시의 기술 수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 이 사건 제1항, 제13항 내지 제15항, 제21항, 제32항 내지 제36항, 제39항 정정발명의 청구범위에 기재된 TTL이 6.5mm 이하라는 사항과 대응되는 사항은 발명의 설명에 기재되어 있지 않다고 봄이 타당하다. 따라서 위 각 정정발명은 모두 특허법 제42조 제4항 제1호에서 정한 명세서 기재요건을 충족하지 못한다.

다. 원심은 판시와 같은 이유로, 이 사건 제1항, 제13항 내지 제15항, 제21항, 제32항 내지 제36항, 제39항 정정발명은 발명의 설명에 의해 뒷받침되지 않는다고 판단하였다. 원심의 위와 같은 판단에 상고이유 주장과 같이 특허법 제42조 제4항 제1호의 명세서 기재요건에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 아니하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

3. 결론

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

재판장 대법관 오경미

주 심 대법관 김상환

 대법관 박영재