

대 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2012후2586 등록무효(특)
원고, 피상고인 원고
피고, 상고인 주식회사 나노카보나
원 심 판 결 특허법원 2012. 7. 13. 선고 2012허1873 판결
판 결 선 고 2012. 11. 29.

주 문

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것. 이하 같다) 제42조 제3항은 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 이(이하 '통상의 기술자'라고 한다)가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적·구성 및 효과를 기재하여야 한다고 정하고 있다. 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적

내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이므로, 위 조항에서 요구하는 명세서 기재의 정도는 통상의 기술자가 출원시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 아니하고서도 명세서의 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말한다(대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후2582 판결 등

참조). 여기에서 실시의 대상이 되는 발명은 청구항에 기재된 발명으로 가리키는 것이

라고 할 것이므로, 발명의 상세한 설명의 기재에 오류가 있다고 하더라도 그러한 오류가 청구항에 기재되어 있지 아니한 발명에 관한 것이거나 청구항에 기재된 발명의 실시를 위하여 필요한 사항 이외의 부분에 관한 것이어서 그 오류에도 불구하고 통상의 기술자가 청구항에 기재된 발명을 정확하게 이해하고 재현하는 것이 용이한 경우라면 이를 들어 구 특허법 제42조 제3항에 위배된다고 할 수 없다.

2. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.

명칭을 '탄소성형체의 제조방법'으로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 생략)에 관한 '발명의 상세한 설명'에 의하면, 탄소성형체의 원료인 숯혼합물은 1차 분쇄공정에서 분쇄된 미세분말상의 숯과 휘발분 및 회분을 98.23 : 0.88 : 0.89(중량%)의 비율로 혼합한 것이다. 한편 이 사건 특허발명에 따른 탄소성형체 구이판의 일부를 시료로 하여 분석한 결과를 기재한 표 3에는 그 숯혼합물 94~96중량%와 목초액 4~6중량%를 혼합하여 '1200℃의 온도로 200시간동안 가열 후 30시간정도 상온에서 자연냉각을 4회 실시하는 숙성공정', '15℃의 온도조건으로부터 3000℃의 온도조건까지 약 100시간에 걸쳐 서서히 온도를 높이는 과정을 통해 성형물을 재가열하는 조직의 치밀화 공정', '상온에서 약 10일간에 걸쳐 자연냉각시키는 냉각공정', '200℃ 내지 400℃의 온도로 20분 내지 35분동안 가열하여 코팅하는 1 내지 3차 코팅공정' 등을 거쳐 완성된 탄소

성형체에서의 고정탄소, 휘발분 및 회분의 구성비율도 98.23 : 0.88 : 0.89(중량%)인 것으로 기재되어 있다. 그런데 기록에 나타난 이 사건 특허발명의 출원시 당해 분야의 기술상식 등에 비추어 보면, 숯분말은 그 자체로 고정탄소, 휘발분, 회분 및 수분 등으로 이루어진 것이고, 여기에 별도의 휘발분 및 회분을 혼합한 숯혼합물에 다시 목초액을 혼합하여 여러 차례의 가열공정을 거치면, 목초액, 휘발분 및 수분이 증발함으로써 완성된 탄소성형체에서는 원료인 숯혼합물에 비하여 휘발분과 수분의 함량은 감소하고 이에 따라 고정탄소와 회분의 함량은 상대적으로 증가할 것임이 분명하다. 그럼에도 불구하고 위와 같이 원료인 숯혼합물에서의 첨가된 회분의 비율과 완성된 탄소성형체에서의 회분의 비율이 동일함은 기술상식에 반할 수 있다.

그러나 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항 및 제2항(이하 '이 사건 제1항 및 제2항 발명'이라고 한다)은 '분쇄공정', '혼합공정', '성형공정', '숙성·치밀화·냉각·다듬질 공정', '코팅공정' 등으로 이루어진 탄소성형체의 제조방법에 관한 발명으로서, 그 특허청구범위에는 탄소성형체의 원료인 숯, 휘발분, 회분 등의 함량만 기재되어 있을 뿐이고 그 방법에 의하여 제조된 탄소성형체의 성분이나 그 함량에 관하여는 그 특허청구범위에 기재하여 놓은 바 없으므로, 이들 발명은 특정한 성분이나 함량을 갖는 탄소성형체를 발명의 대상으로 삼은 것은 아니다. 또한 출원시의 기술수준으로 보아 통상의 기술자라면 위와 같은 원료의 성분 및 함량과 명세서상의 그 처리공정에 대한 기재로부터 제조된 탄소성형체의 성분 및 그 개략적인 함량을 쉽게 유추하여 파악할 수 있고, 나아가 이 사건 제1항 및 제2항 발명의 실시를 위하여 탄소성형체 성분의 정확한 함량이 필요한 것도 아니라 할 것이다. 그렇다면 비록 발명의 상세한 설명 중 이 사건 제1항 및 제2항 발명의 제조방법에 의하여 제조된 탄소성형체 성분의 구체적인

합량에 관한 기재에 앞서 본 바와 같은 오류가 있다고 하더라도 이는 이 사건 제1항 및 제2항 발명의 실시를 위하여 필요한 사항 이외의 부분에 관한 것이어서 통상의 기술자라면 그 오류에도 불구하고 위와 같은 명세서 전체의 기재 및 기술상식에 기초하여 별다른 어려움 없이 이들 발명을 정확하게 이해하고 재현할 수 있다고 봄이 상당하다.

그 밖에 위에서 본 표 3의 분석결과에는 완성공정에서 사용되는 코팅액의 성분인 세라믹, 테프론 불소수지가 포함되어 있지 아니하나, 코팅액은 탄소성형체의 외부에만 도포되는 것이고 표 3의 분석결과는 탄소성형체 구이판의 일부를 시료로 한 것이어서 탄소성형체의 내부 부분에서 시료를 채취하였다면 그 분석결과에서 코팅액 성분이 검출되지 아니할 수 있으므로, 표 3의 탄소성형체 분석결과에서 코팅액 성분이 검출되지 아니한 것 자체에 의하여 오류가 있다고 볼 수도 없다.

결국 이 사건 특허발명의 명세서에는 위에서 살펴본 각 사항과 관련하여 구 특허법 제42조 제3항을 위반한 기재불비가 있다고 할 수 없다.

그런데도 원심은 탄소성형체의 원료인 숯혼합물의 혼합비율과 여러 차례의 가열공정을 거쳐 완성된 탄소성형체의 구성비율이 동일한 것은 기술상식에 반하고, 또 완성공정에서 사용된 코팅액의 성분인 세라믹, 테프론 불소수지가 그 탄소성형체의 분석결과에서 전혀 검출되지 아니하는 점 등을 들어 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명이 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재된 것으로 보기 어렵다고 판단하였다. 이러한 원심판결에는 구 특허법 제42조 제3항이 정한 명세서 기재요건에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

3. 그러므로 원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장	대법관	고영한
-----	-----	-----

주심	대법관	양창수
----	-----	-----

	대법관	박병대
--	-----	-----

	대법관	김창석
--	-----	-----