

	Chap2, 거절이유 14, 16 특허법 제42조 제3항 제1호, 제4항 제2호 - 명세서 기재요건	대법원 2025. 8. 28. 선고 2024후10108 등록무효(특) (라) 파기환송
제목	특허발명의 명세서 기재요건 위반 여부가 문제된 사건	
판시사항	◇1. 특허발명의 청구항에는 명확한 기재만 허용되고 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 않는지 여부(적극) 및 발명이 명확하게 적혀 있는지 여부에 관한 판단기준, 2. 특허법 제42조 제3항 제1호의 규정 취지 / 물건 발명에서 발명의 '실시'의 의미 및 발명의 설명이 위 조항에서 정한 기재요건을 충족한다고 볼 수 있는 경우	
판결이유	1. 특허법 제42조 제4항 제2호는 '청구범위에는 발명이 명확하고 간결하게 적혀야 한다'고 규정하고 있고, 제97조는 '특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다'고 규정하고 있다(이 사건에 적용되는 2014. 6. 11. 법률 제12753호로 개정되기 전의 구 특허법에도 일부 표현은 다르지만 같은 취지로 규정되어 있다). 그러므로 청구항에는 명확한 기재만이 허용되고, 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 않는다(대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결, 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1613 판결 등 참조). 또한 발명이 명확하게 적혀 있는지 여부는, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)이, 발명에 관한 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려하여, 청구범위에 적혀 있는 사항으로부터 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 있는지에 따라 개별적으로 판단하여야 한다(대법원 2022. 1. 27. 선고 2019다277751 판결 등 참조). 2. 특허법 제42조 제3항 제1호는 '발명에 관한 설명은 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적어야 한다'고 규정하고 있다. 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 2021. 12. 30. 선고 2017후1298 판결 등 참조). 그런데 '물건 발명'의 경우, 그 발명의 '실시'라 함은 그 물건을 생산, 사용하는 등의 행위를 말하므로, 물건 발명에서 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 발명에 관한 설명에 적혀 있는 사항에 의하여 물건 자체를 생산하고 이를 사용할 수 있고, 구체적인 실험 등으로 증명이 되어 있지 않더라도 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 통상의 기술자가 발명 효과의 발생을 충분히 예측할 수 있다면, 위 조항에서 정한 기재요건을 충족한다고 볼 수 있다(대법원 2016. 5. 26. 선고 2014후2061 판결, 대법원 2018. 10. 25. 선고 2016후601 판결 등 참조).	

(1) 본 판례의 의의 및 취지

- 본 판례는 **물건 발명의 명세서 기재요건과 청구항의 명확성 판단 기준**을 중심으로 특허법 제42조 제3항 제1호 및 제4항 제2호에 대한 해석기준을 제시한 대법원 판례임.
- 시뮬레이션 시스템에서 추상적인 구성요소(조절값 등)가 발명의 명확성과 실시 가능성 요건을 충족하는지를 판단함에 있어, **통상의 기술자의 이해 가능성 및 출원 당시 기술수준**을 기준으로 구체적으로 검토함.
- 청구항의 불명료성 판단 기준과 명세서의 **실시가능성 요건 충족 여부**를 판단할 때, 구성 간의 관계 및 작용효과 **의 명세서 기재**가 충분하면, 실험 등의 증명이 없어도 요건을 충족할 수 있음을 분명히 함.

(2) 사안개요

- 당사자:
 - 원고(피상고인): ○○○ 주식회사
 - 피고(상고인): 주식회사 △△△ 외 1인
- 청구내용:

- 피고가 보유한 특허 등록 무효 주장
- **쟁점 발생 배경:**
 - 이 사건 제1항 발명이 청구항에 **불명료한 용어**가 포함되어 있고, 명세서도 **실시 가능하지 않**다는 이유로 **특허무효 여부**가 문제됨

(3) 법리

■ 쟁점

1. **특허법 제42조 제4항 제2호:** 청구범위의 명확성 요건 충족 여부
2. **특허법 제42조 제3항 제1호:** 발명에 관한 설명의 실시 가능성 요건 충족 여부

■ 쟁점 관련 사실관계

- 이 사건 발명은 **시뮬레이터를 이용해 실제 장치를 구동하지 않고도 컨트롤러의 정상 작동 여부를 검증하는 기술**임
- 구성요소:
 1. 컴퓨터 → 입력신호(㉠) 생성
 2. 시뮬레이터 → 입력신호를 입력값(㉡)으로 변환하여 컨트롤러로 전달
 3. 컨트롤러 → 제어신호(㉢) 및 예상 출력신호(㉣)에 대응하는 조절값(㉤) 생성
 4. 시뮬레이터 → 조절값(㉤)과 입력값(㉡)을 비교, 피드백 제어 수행

■ 판단기준

- **청구범위 명확성 판단 기준:**
 - 통상의 기술자가 명세서와 도면, 출원 당시 기술상식에 비추어 **청구항에 적힌 발명을 명확히 파악할 수 있는지** 여부
 - 명확한 기재만이 허용되며, 불명료한 표현은 원칙적으로 허용되지 않음
- **실시 가능성 판단 기준 (물건 발명의 경우):**
 - 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 **과도한 실험이나 특수 지식 없이** 명세서의 기재만으로 **물건을 생산·사용 가능해야 함**
 - 효과의 발생이 명시적으로 증명되지 않더라도, **충분히 예측 가능한 수준이면 요건 충족**

(4) 특허법원(원심법원) 판단

- 이 사건 제1항 발명은 **청구범위에 불명료한 기재**가 포함되어 있어 **통상의 기술자가 발명을 명확히 파악할 수 없음**
- 또한, **명세서의 설명도 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있을 정도로 명확하고 상세하게 기재되어 있지 않음**
- 따라서 제1항 발명 및 종속항인 제2, 3항 발명 모두 **특허법 제42조 제4항 제2호, 제3항 제1호의 기재요건 불충족**
- 결론: 특허등록은 무효

(5) 대법원 판단

- 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 청구범위로부터 발명을 명확히 파악할 수 있고, 명세서 기재에 따라 발명을 실시할 수 있으며, 발명효과도 예측 가능함

- 특히, 조절값(㉔)과 관련된 기재는 구체적으로 설명되어 있어 기술적 의미를 파악하는 데 어려움이 없음
- 피드백 제어 기능도 정상 동작 여부를 검증하고 안정성을 확보하는 기술적 특징으로 이해 가능
- 원심은 이러한 점을 간과하고 명세서 기재요건 법리를 오해함
- 결론: 원심판결 파기, 사건 환송

(6) 결론

- 대법원은 특허법상 명세서 기재요건과 청구항 명확성 요건을 충족한 것으로 판단
- 원심 판단을 파기하고 특허법원으로 환송함

(7) 한줄 키워드 요약

통상의 기술자가 명세서와 출원 당시 기술상식에 따라 발명을 명확히 이해하고 실시 가능하면, 구체적 실험 없이도 기재 요건을 충족한다.

(8) 추가 정리 포인트

- '조절값'과 '입력값' 간의 관계가 실제 구성품 없이도 시뮬레이션 가능하도록 구체적 알고리즘과 연동된 것으로 보아 실시 가능성이 인정됨
- 시뮬레이션 기반 물건 발명에서도 물리적 작동 없이도 발명의 작용·효과가 예측 가능하면 명세서 기재요건이 충족될 수 있음을 명확히 함