

[특허분쟁] 특허무효심판 - 미완성 발명 여부, 실시가능 기재요건 위반 여부 판단: 특허

법원 2018. 10. 26. 선고 2018허1653 판결



#### 4) 청구범위

【청구항 1】 에탄올아민, 과산화수소, 수산화나트륨 및 붕사를 446-1944 : 406-1710 : 885-2928 : 562-2543 중량부로 포함하는 연료첨가제(이하 '제1항 발명'이라 하고 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다).

【청구항 2】 제1항에 있어서, 상기 연료첨가제는 추가로 메틸알코올을 포함하고, 연료첨가제 및 메틸알코올이 40-60 : 40-60의 중량비로 포함되며, 디젤용 경유에 이용되는 연료첨가제.

【청구항 3】 제1항에 있어서, 상기 연료첨가제는 탄산칼륨 또는 탄산칼슘을 추가로 포함하는 연료첨가제.

### 1. 미완성 발명에 해당하거나 실시가능 기재요건을 위배한 것인지 여부

제1항 발명의 연료첨가제는 에탄올아민, 과산화수소, 수산화나트륨 및 붕사를 '포함하는' 것으로서 이른바 개방형 청구항으로 기재되어 있다. 위와 같은 형식으로 기재된 청구항은 명시적으로 기재된 구성요소뿐 아니라 다른 요소를 추가하여 실시하는 경우까지 예상하고 있는 것이라고 볼 것이다.

원고들은, 제1항 발명에 기재된 중량부로 에탄올아민, 과산화수소, 수산화나트륨 및 붕사를 혼합하여 연료첨가제를 제조할 경우에 끈끈한 겔의 상태이거나 붕사가 석출되어, 결국 제1항 발명은 그 목적을 달성할 수 없는 미완성발명에 해당된다고 주장하면서, 그러한 혼합, 제조에 따른 실험결과를 제출하였다.

그러나 원고들의 위 주장은 앞서 본 제1항 발명의 청구항 형식을 무시한 독자적인 견해에 터 잡은 것에 불과하고, 에탄올아민, 과산화수소, 수산화나트륨 및 붕사의 4가지 성분만으로 실험한 위 실험결과는 제1항 발명의 완성 여부를 판단할 만한 자료가 될 수 없다. 특허발명의 설명에 의하면, 특허발명의 목적 중 하나는 종래의 연료첨가제가 분말 상태로 연료에 적용하는데 어려워 용해된 상태로 개선하기 위한 것이고, 그러한 과제를 해결하기 위하여 연료첨가제 중 붕사를 용해시키기 위하여 용매 성분으로 수산화나트륨, 글리세린, 올레인산, 인산 등을 개시하고 있는 점을 알 수 있다. 위와 같은 사정들을 종합

하여 볼 때, 특허발명의 명세서 기재를 접하는 통상의 기술자가 제1항 발명에 개시된 에탄올아민, 과산화수소, 수산화나트륨 및 붕사를 해당 중량부로 혼합하고, 물과 같은 범용성 용매를 사용하면서 붕사의 용해도를 높이기 위해 수산화나트륨 등의 함량을 조절하여 혼합함으로써, 제1항 발명의 연료첨가제를 실시하는 데에, 과도한 실험이나 특수한 지식의 부가가 요구된다고 볼 수 없다. 이러한 특허발명의 명세서 기재는, 비록 그 용매의 종류와 함량을 기재한 구체적인 실시예가 기재되어 있지 않다고 하더라도, 출원 당시의 기술수준에 비추어 보아 통상의 기술자가 위와 같이 제1항 발명을 정확히 이해하고 동시에 재현하는 데에 별다른 어려움이 없는 정도라고 봄이 타당하다.

## 2. 청구범위 기재요건 위배여부

제1항 발명의 청구범위는 '에탄올아민, 과산화수소, 수산화나트륨 및 붕사를 446-1944 : 406-1710 : 885-2928 : 562-2543 중량부로 포함하는 연료첨가제'로 기재되어 있는데, 여기에 발명을 불명료하게 하는 어떠한 표현도 발견되지 아니한다. 청구범위에 용매와 그 함량이 누락되어 있어서 결국 발명이 불명료하게 된다는 원고들의 주장은, 앞서 본 것처럼 제1항 발명의 연료첨가제가 개방형 청구항으로 기재되어 있는 점에 비추어 볼 때 받아들일 수 없다.

첨부: 특허법원 2018. 10. 26. 선고 2018허1653 판결

변리사 23년/변호사 15년, 특허심판소송, 민형사소송, 손해배상, One-Stop Service

---

T. 02-591-0657 E. [kkh@kasanlaw.com](mailto:kkh@kasanlaw.com) H. [www.kasanlaw.com](http://www.kasanlaw.com)