

[특허정정무효심판] 정정사항이 발명의 상세한 설명으로 뒷받침되는지 여부 판단: 특허법

원 2018. 7. 12. 선고 2017허6385 판결



1. 정정사항, 명세서 기재 내용 및 정정무효 주장의 요지

(1) 정정사항: "활성탄" → "산성 활성탄"으로 감축

(2) 명세서 기재내용: '10%(w/v)의 수용액에서 pH 3 내지 6을 띠는 산성 활성탄'

(3) 정정무효 주장의 요지: 정정발명은 '산성 활성탄'은 pH 범위의 한정이 없는 '산성을 띠는 활성탄'을 모두 포함하는데, 명세서 또는 도면에는 '10%(w/v)의 수용액에서 pH 3 내지 6을 띠는 산성 활성탄'으로만 기재되어 있으므로, 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않으므로 정정무효

2. 특허법원 판결요지

정정발명의 명세서에는 "활성탄"에 관하여 산성 활성탄, 중성 활성탄, 알칼리성 활성탄으

로 구분하여 기재되어 있고, pH 3 내지 6의 산성을 띠는 산성 활성탄을 사용한 경우 중성 또는 알칼리성의 산성도를 가지는 활성탄에 비해 불순물 제거 효과가 우수하다고 기재되어 있으며, pH 5.0의 산성 활성탄을 사용한 경우 pH 7.9의 중성 활성탄 및 pH 9.8의 알칼리성 활성탄을 사용한 경우보다 흡착반응 후의 순도 수치가 높게 나타났음을 보여 주는 실시예가 기재되어 있는 한편, 정정발명의 청구범위에서 "산성 활성탄"은 pH 농도를 기준으로 통상적으로 산성에 해당하는 pH 7 미만의 활성탄이라고 해석된다.

이를 종합하면 통상의 기술자의 입장에서 발명의 설명에 개시된 위 내용을 기초로 청구 범위에 기재된 통상적인 "산성" 활성탄의 범위까지 확장하여 그 효과를 충분히 예측할 수 있다고 할 것이므로, 이 사건 제1항 정정발명의 청구범위는 발명의 설명에 의하여 뒷받침되고 있다고 봄이 타당하다.

첨부: 특허법원 2018. 7. 12. 선고 2017허6385 판결

변리사23년/변호사 15년, 특허심판소송, 민형사, 손해배상, One-Stop Service

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com