

[특허무효분쟁] 선행발명에서 공통된 기술적 과제의 명시적 기재가 없는 경우 결합의 용

이성 여부 + 특허발명의 진보성 판단: 특허법원 2018. 6. 21. 선고 2017허4259 판결



## 1. 특허발명과 선행발명의 비교 - 차이점

선행발명과 구성요소를 대비하면 이 발명은 마그네슘, 아연 금속의 산화물 또는 수산화물과 알루미늄의 산화물 또는 수산화물에 있어서, 결정성'을 가지는 것으로 명시되어 있는 점(차이점1) 하이드로탈사이트 입자의 평균 2차 입경을 레이저 회절산란법으로 측정시 0.5~2 $\mu$ m인 것으로 명시하고 있는 점(차이점2), 하이드로탈사이트 입자 중의 나트륨 성분을 80중량ppm 이하인 것으로 명시하고 있는 점(차이점3), 하이드로탈사이트 입자가 철 화합물 및 망간 화합물을 금속(Fe+Mn)으로 환산하여 0.005중량% 이하의 총량으로 함유하는 것으로 명시하고 있는 점(차이점4), 하이드로탈사이트 입자의 비표면적이 BET법으로 측정시 5~40m<sup>2</sup>/g인 것으로 명시하고 있는 점(차이점5)에서 그와 같은 기재가 없는 선행

발명과 차이가 있다.

## 2. 선행발명의 기술내용 및 결합발명

'하이드로탈사이트 입자의 평균 2차 입경', '하이드로탈사이트 입자 중의 나트륨 성분의 함량', '하이드로탈사이트 입자에서 철과 망간의 함량', 그리고 '하이드로탈사이트 입자의 비표면적'에 관한 기재가 결여된데 관하여, 구성요소들은 선행발명 2, 4에 의하여 개시되어 있어 선행발명1에 선행발명2를 결합하거나, 선행발명1에 선행발명4를 결합하면 쉽게 극복할 수 있다.

## 3. 선행발명 결합의 용이성 여부 판단

결합의 용이성에 관하여도 선행발명 1, 2, 4는 모두 하이드로탈사이트에 관한 것으로 기술분야가 공통되고, 선행발명 2, 4는 기술적 과제가 명시적으로 공통된다.

다만 선행발명1은 환경적으로 해가 없는 출발원료를 사용하여 높은 품질의 하이드로탈사이트를 제조하는 것을 그 기술적 과제가 명시적으로 같지는 않지만,

선행발명1의 경제성과 친환경성은 당해 업계에서 기본적으로 추구하는 목적에 불과하여 그 기술적 과제 내지 목적의 특이성이 있는 것은 아니고, 선행발명 2, 4의 각 기술적 과제들도 모두 당해 업계에서 이미 알려져 있거나 기본적으로 추구하는 목적으로서 이를 해결하기 위한 기술적 수단이 각 발명들 간에 충돌되는 것도 아니므로, 단지 선행발명 1에 선행발명 2, 4와 공통된 기술적 과제가 명시적으로 기재되어 있지 않다는 이유만으로 는 위 선행발명들을 결합하는 것이 어렵다고 볼 수는 없다.

#### 4. 선행발명의 용이한 결합발명 - 진보성 흠결

결국 이 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2, 4의 결합에 의하여 쉽게 도출할 수 있는 것으로서 그 작용효과도 위 선행발명들로부터 쉽게 예측할 수 있으므로, 그 진보성이 부정된다.

첨부: 특허법원 2018. 6. 21. 선고 2017허4259 판결

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

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