

特許法院2022.6.23宣告2021ホ6177の判決に対する考察

1. 事案の概要

事件番号：2021ホ6177 登録取消(特)

関連特許出願：特許番号第2,146,792号

宣告日：2022.6.23.

2. 判決の要旨

(1)提示された先行文献を根拠として発明の進歩性が否定されるかを判断

提示された先行文献を根拠として、ある発明の進歩性が否定されるかを判断するためには、進歩性の否定の根拠になり得る一部の記載だけでなく、その先行文献全体によって通常の技術者が合理的に認識することができる事項に基づいて対比・判断しなければならない(大法院2022.1.13.宣告2019フ12094の判決を参照)。

(2)進歩性判断時の効果の顕著性に対する判断

特許発明の進歩性を判断する際には、その発明が有する特有の効果も共に考慮しなければならない。化学、医薬などの技術分野に属する発明は、構成だけで効果の予測が容易でないので、先行発明から特許発明の構成要素が容易に導き出されるかを判断する際、発明の効果を参酌する必要があり、発明の効果が先行発明に比べて顕著であれば、構成の困難性を推論する有力な資料になるものである。

さらに、構成の困難性の有無の判断が不明瞭な場合であるとしても、特許発明が先行発明に比べて異質的であるか、又は量的に顕著な効果を有していれば、進歩性が否定されない。効果の顕著性は、特許発明の明細書に記載されて、通常の技術者が認識するか推論することができる効果を中心に判断しなければならず、もしその効果が疑わしい場合には、その記載内容の範囲を超えない限度で、出願日以後に追加の実験資料を提出するなどの方法により、その効果を具体的に主張・証明することが許容される(大法院2021.4.8.宣告2019フ10609の判決を参照)。

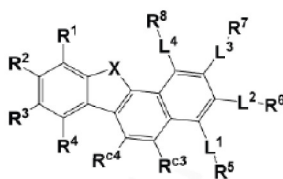
3. 事案の詳細

(1) 事実関係

被告(取消申請人)は、本件特許発明が先行発明(大韓民国公開特許公報第10-2013-0025190号)から容易に発明することができると主張しながら、特許取消申請を行った。

これに対して、原告(特許権者)は、請求の範囲を訂正する内容の訂正請求を行いながら、取消理由に関する意見書を提出したが、特許審判院は原告の訂正請求を認めながらも、本件特許発明は、依然として先行発明によって容易に発明することができるという理由により特許取消申請を認容し、これに対して原告は、特許法院に審決取消の訴を提起した。

一方、本件の第1項の訂正発明(以下、'本件訂正発明')は、ヘテロアリール

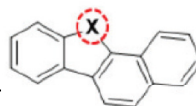


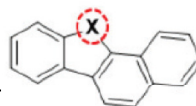
環の母核構造を有する化学式で表される有機光電子素子用化合物に関するものであって、訂正請求によって、"Xは、O、SまたはCR^aR^bであり"から"Xは、OまたはS"に限定された。本件においては、先行発明に上記母核構造のヘテロ原子Xが-O-、-S-、-CR₁₂R₁₃-または-NR₁₄-であり得ると文言的には記載されているものの、具体的な化学式により提示されるか、実施例に記載されている化合物は、いずれもXがNであるOLED化合物であるので、これから「XがOまたはSである有機光電子素子用化合物」が容易に導き出され得るか否かが争点となった。

(2) 特許審判院の判断

イ．化学物質の発明の進歩性は、化学構造における特異性と性質または用途面における特異性に基づいて判断しなければならないものであり、公知の化学物質の化学構造と著しく異なる化学構造を有する化学物質の発明の場合、または、公知の化学物質と化学構造は類似しているとしても、公知の化学物質から予測することができない特有の性質を有する化学物質の場合、または、化学構造が類似し

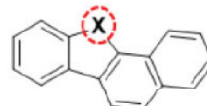
た公知の化学物質から予測可能な性質を有する化学物質であっても、その性質の程度が著しく優れた化学物質の発明の場合は、当該技術分野における通常の知識を有する者が容易に発明することができないものとみなして、進歩性を認めなければならないものであるが、これを満たしていなければ進歩性が認められ得ないものである(特許法院2006.11.1.宣告2005ホ10145の判決を参照)。

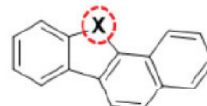


ロ．本件訂正発明は、ヘテロアリール環の母核  のXがOまたはSに特定されているという点で先行発明と差がある。

しかし、本件訂正発明の明細書には、請求の範囲に開示されているXが、OまたはSである有機電子素子用化合物が、Xが CR^aR^b である有機電子素子用化合物や、その他の異なる公知となったヘテロアリール母核を含む化合物と区別される特徴及びこのようなヘテロアリール母核構造において、Xとして特定原子を選択することにより、通常の技術者が容易に予想し難い特別な作用または効果があると見るだけの事項が具体的に説明されていないので、請求の範囲に特定された母核構造のX基を選択することにおいて技術的意義があると見られない。

ハ．先行発明には、本件訂正発明の化合物と主骨格及び置換基の構成が同一である化合物と共に、母核構造から選択可能なXの種類も具体的に開示されているので、先行発明に接した通常の技術者であれば、母核構造のXを、NからOまたはSに適切に置換・代替して、本件訂正発明の化合物を容易に導き出すことができると見られる。



ニ．効果と関連して、本件訂正発明の明細書には  の母核構造を有する化合物において、特定のヘテロアリール置換基の位置に応じた有機発光素子の効率及び寿命について説明されているだけで、母核構造のXの種類に応じて化合物を含む有機発光素子の発光効率及び寿命の効果については記載されていない。

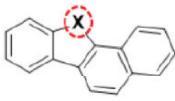
また、本件訂正発明の明細書には、本件訂正発明の化合物が先行発明に具体的

に開示されている化合物、特に X が窒素である化合物に比べて効率及び寿命において著しく増加した効果があるという具体的な比較実験資料が提示されていないので、本件訂正発明の化合物が先行発明と対比して質的に異なる効果を有しているか、質的な差がないとしても、量的に顕著な差があると見る根拠がない。

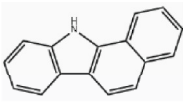
(3) 特許法院の判断

しかし、特許法院は次のような要旨の理由により、特許審判院における登録取消決定を取り消した。

イ．本件訂正発明の[化学式1A]の化合物と、先行発明のB-44、B-45、B-46、B-

50の化合物は、母核構造と置換基は同一であり、母核構造  の X が、O または S (本件訂正発明) と N (先行発明) であるという点でのみ差がある。また、先行発明の明細書には、X が、- O -、- S -、- CR₁₂R₁₃ - または - NR₁₄ - であると記載されているため、上記の記載部分のみを見ると、先行発明の化合物において、X を O または S に変更して、本件訂正発明の化合物に該当する対応化合物を導き出すことができるようにも見られる。

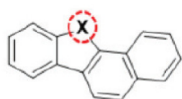
しかし、化学物質に関する発明は、他の分野の発明と異なり、直接的な実験と確認・分析を介さないまま、化学分野の理論及び常識だけでは当然化学反応の結果を予測することが容易でないが、通常の技術者は、上記のような先行発明の明細書の

記載を通じて、ベンゾカルバゾール()を骨格とする場合、相対的に優れた作用効果を発揮するものであると認識するはずであり、先行発明のB-44、B-45、B-46、B-50の化合物において、X を O または S に変更することは、上記のような先行発明の技術的意義を喪失させるものであるので、本件訂正発明を既に知っている状態で事後的に考察せずには、通常の技術者がこれを容易に考え出し難いものと見られる。

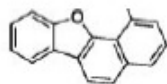
ロ．被告は、先行発明に、B-44、B-45、B-46、B-50の化合物が開示されてお

り、先行発明の明細書に、X は、 $-O-$ 、 $-S-$ 、 $-CR_{12}R_{13}-$ または $-NR_{14}-$ であると並列的・選択的に記載しているので、通常の技術者は、先行発明のB-44、B-45、B-46、B-50の化合物において、XをOまたはSに容易に変更することができる」と主張している。

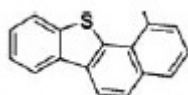
しかし、先行発明のB-44、B-45、B-46、B-50の化合物は、母核構造が



、Xは NR_{14} である有機電子材料用化合物であるが、通常の技術者が上記のような先行発明のB-44、B-45、B-46、B-50の化合物において、より容易に変更することができる置換基ではない母核構造のXをOに変更させて、ベンゾジ

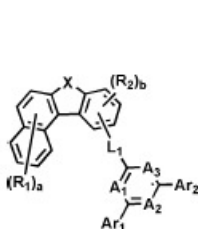


ベンゾフラン()構造を採択するか、Sに変更させて、ベンゾジベ



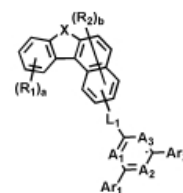
ンゾチオフェン()構造を採択する動機又はそれに対する示唆がある
といえない。

また、先行発明は、代表的な有機電子材料用化合物として106個の化合物を挙げ



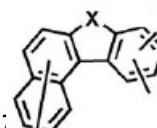
ているが、大部分が[化学式 4]
当

や[化学式 7]

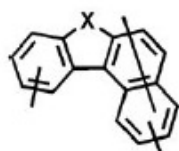


に該

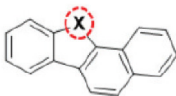
する化合物であるので、通常の技術者であれば、母核構造；



また

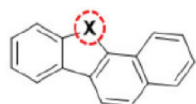


である化合物に注目して、化学構造の変更を優先的に試みるものと

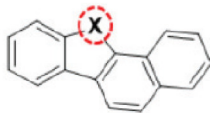
予想され、母核構造が  である化合物に注目して、ここに、さらに X に注目して、X を O または S に変更しようとする試みをするものと期待することは難しい。

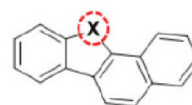
ハ．被告は、本件特許発明の出願前に公開された多数の先行技術は、ヘテロアリール環の X 位置に結合される元素として、O、S、C、Nなどを並列的・選択的に羅列しているので、先行発明の化合物から、本件訂正発明の化合物に該当する対応化合物を容易に導き出すことができると主張している。

しかし、先行文献を根拠として、本件の第1項の訂正発明の進歩性が否定されるかを判断するためには、先行文献全体によって通常の技術者が合理的に認識することができる事項に基づいて判断しなければならない。したがって、乙第4乃至17号証の有機光電子素子用化合物において、ヘテロアリール環の X 位置に、O、S、C、Nなどの元素を結合することができると並列的・選択的に記載されているとしても、各先行文献が注目している化合物及びその構造が異なるため、上記のような記載だけで、先行発明の化合物において優先的にまたは容易に母核構造



の X を、O または S に変更させる動機があるか、それに対する示唆があるといえない。したがって、通常の技術者が先行発明の化合物から、本件訂正発明の化合物に該当する対応化合物に到達するまでは、数多くの選択肢を組み合わせることで繰り返しの試行錯誤を経なければならないものと見られる。

ニ．本件訂正発明の明細書に母核構造が  であり、X が O であるすべての化合物の作用効果に関して明示的に記載されていないとしても、通常の



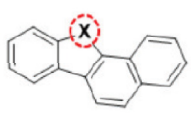
技術者は、上記のような発明の説明の記載から、母核構造  において、X が O である場合、先行発明に比べて顕著な効果があることを認識するか、

推論することができ、高効率及び長寿命の有機光電子素子を具現することができ
る効果があるという内容の本件訂正発明の明細書の記載内容の範囲を超えない限
度で、出願日以後に追加の実験資料を提出するなどの方法により、その効果を具
体的に主張・証明することが許容されるといえる。

原告は、追加の実験資料を通じて、本件の第1項の訂正発明の[化学式1A]の化合物であるA6、A7、A8、A9の化合物が、これに対応する先行発明のB-44、B-45、B-46、B-50の化合物に比べて、効率は49%以上、寿命は140%以上より改善された効果を有することを確認し、また、本件の第1項の訂正発明の[化学式1A]の化合物中、XがSである化合物も、XにNを含む化合物に比べて効率及び寿命が改善された効果を示すことを確認したので、本件訂正発明は、顕著な作用効果があるといえる。

ホ．上記のような事情を総合してみると、本件訂正発明は、通常の技術者が先行発明からその構成を導き出すことが容易であると見ることができず、改善された効果もあるので、先行発明によって進歩性が否定されない。

4. 検討意見

本件においては、本件訂正発明の化合物と同一で  造 () 及び置換基を有する化合物が先行発明に開示されており、ただし、先行発明には、上記母核構造のヘテロ原子Xが - O - 、 - S - 、 - CR₁₂R₁₃ - または - NR₁₄ - であり得るという文言的な記載が存在するだけで、具体的な化学式により提示されるか、実施例に記載されている化合物は、いずれも XがN である化合物であるので、これから XがOまたはS である有機光電子素子用化合物が容易に導き出され得るか否かが争点となった場合である。ここで、本件訂正発明のXがOまたはSである発明は、先行発明にマーカッシュ(Markush)形式により記載されたXの構成から選択されたものとも見られるところ、本件訂正発明は、一種の選択発明として解釈され得る。

従来の特許審査実務においては、選択発明の範疇に該当する発明の進歩性判断

において、大法院2009.10.15.宣告2008フ736、743の判決などにおいて実施された、「いわゆる選択発明の進歩性が否定されないためには、選択発明に含まれる下位概念がいずれも先行発明が有する効果と質的に異なる効果を有しているか、質的な差がないとしても、量的に顕著な差がなければならず、この場合、選択発明の発明の詳細な説明には、先行発明に比べて上記のような効果があることを明確に記載しなければならない」という判断基準によって、構成の困難性ではなく、効果の顕著性を中心に判断した。

それに対し、最近の大法院2021.4.8宣告2019フ10609の判決においては、「これは、構成の困難性が認められ難い事案において、効果の顕著性があれば進歩性が否定されないという趣旨であるので、先行発明に特許発明の上位概念が公知となっているという理由だけで構成の困難性を問いたすこともないまま、効果の顕著性の有無だけで進歩性を判断してはならない」として、選択発明についても一般的な進歩性判断の方法によって判断されなければならないことを説示している。

本特許法院の判決においても、訂正発明の構成の困難性の認否について、かなり具体的に判断しながら、「化合物の発明においても先行発明の具体的な化合物から構造を変更することに構成の困難性が認められれば、それ自体で進歩性が認められるもの」と言及しているところ、これは、上記大法院2019フ10609の判決の態度を反映したものと解釈される。

また、本特許法院の判決においては、「提示された先行文献を根拠として、ある発明の進歩性が否定されるかを判断するためには、進歩性の否定の根拠となり得る一部の記載だけでなく、先行文献全体によって通常の技術者が合理的に認識することができる事項に基づいて対比・判断しなければならない」という大法院2022.1.13.宣告2019フ12094の判決を根拠として、構成の困難性を判断した。

すなわち、先行発明の一部にはXがOまたはSとなり得ることが記載されていたとしても、先行発明全体の記載内容がXがNであるベンゾカルバゾール化合物に注目し、これを用いることにより課題を解決したものと示されていれば、通常の技術者としては、先行発明を通じてベンゾカルバゾール化合物が優れた作用効

果を発揮するものであると認識するはずであるところ、XをさらにOまたはSに変更することは、先行発明の技術的意義を喪失させる変更であるので、訂正発明を既に知っている状態で事後的に考察せずには容易でないと判断した。

整理すると、本特許法院の判例は、選択発明の進歩性判断に関する緩和された基準及び先行文献全体によって通常の技術者が合理的に認識することができる事項に基づいて進歩性を判断しなければならないという最近の大法院における法理を再確認しながら、これによって選択発明とみなすことができる本件訂正発明の進歩性を肯定した判例であって、意味のある判例であると思われる。