

大法院2019ㄱ12094の判決に対する考察

1．事案の概要

判例番号：2019ㄱ12094

関連特許：韓国特許出願第10-2015-7021990号“鉄合金シートの処理方法”

宣告日：2022.1.13.

2．判決の要旨

(1)発明の進歩性の有無を判断する方法

発明の進歩性の有無を判断する際には、先行技術の範囲と内容、進歩性判断の対象になった発明と先行技術との相違と、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者(以下‘通常の技術者’という)の技術水準について、証拠など記録に示された資料に基づいて把握した後、通常の技術者が特許出願当時の技術水準に照らして、進歩性判断の対象になった発明が先行技術と相違があるにも拘わらず、そのような相違を克服し、先行技術から容易に発明することができるかを検討しなければならない。この場合、進歩性判断の対象になった発明の明細書に開示されている技術を知っていることを前提として、事後的に通常の技術者が容易に発明することができるかを判断してはならない。

(2)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する方法

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、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。

3．事案の詳細

(1)事実関係

イ．原告は、進行する鉄合金シートの処理方法に関する発明を特許出願したが、特許庁の審査官は、原告に対して、先行発明による進歩性欠如を理由として拒絶査定した。

ロ．原告は、特許審判院2017願3154を以って拒絶査定不服審判を提起したが、特許審判院は、本件の出願発明は通常の技術者が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、原告の請求を棄却し、これに対して原告は審決取消訴訟を提起した。

(2)原審(特許法院)の判断

イ．本件の出願発明は、熔融酸化物浴の粘度が $0.3 \cdot 10^{-3} \text{Pa.s} \sim 3 \cdot 10^{-1} \text{Pa.s}$ である一方、先行発明は、熔融塩浴の粘度が好ましくは100ポイズ以下である点において相違がある。

また、本件の出願発明は、熔融酸化物浴が $10\%w \leq \text{Li}_2\text{O} \leq 45\%w$ を含むが、先行発明は、熔融塩浴が0～6.0重量%の Li_2O を含む点において相違がある。

ロ．先行発明においても、鉄合金シート表面の酸化スケールを除去してコーティングの接着性を改善させているという点において、本件の出願発明と技術的課題が共通している。

また、先行発明において、粘度を好ましくは100(10Pa.s)ポイズ以下に制限するのは凝固被膜の付着量を少なくするためであるため、本件の出願発明が粘度を限定する理由と共通している。

また、粘度が低いほど熔融酸化物の付着量が少ないものであるという点は十分に予想される作用効果であり、本件の出願発明のように、浴の粘度を限定した場合に鋼シート表面の熔融酸化物の付着量がどの程度であるのかを立証するだけの客観的な資料がない。

また、先行発明と本件の出願発明の浴の粘度は、その数値範囲が重複する点などによると、本件発明において浴の粘度の数値範囲を限定したことは、臨界的意

義がなく、通常の技術者が先行発明から通常、かつ繰り返し実験を通じて適切に選択して実施することができる単なる数値限定に過ぎないとみなすことが妥当である。

ハ．浴の粘度は、一般的に通常の技術者が、浴の組成、浴の温度などの作業環境を考慮して、その必要に応じて適切に調節することができるものであるが、本件の出願発明と先行発明は、いずれも浴の組成及び温度を調節して浴の粘度を低減させることにより鋼シートが熔融酸化物浴から取出される際、シート表面に酸化物がほとんど付着しないようにするか、又は酸化物の付着量を少なくしようとする点において、特別な相違がなく、またその浴の粘度範囲も重複する。

また、 Li_2O の含量が限定された数値範囲の内外で顕著な効果の相違があることを確認できる資料がない。

一方、先行発明の明細書には「6.0%を越える Li_2O の添加は、凝固被膜と鋼帯表面との密着性が良すぎて、凝固被膜の剥離性が悪くなるので避けるべきである。」という記載があるものの、6.0%を超過する Li_2O の添加が、先行発明において選択された浴の組成及び温度の作業環境下で凝固被膜の‘剥離性’を悪くするという点のみがわかるだけであり、上記の記載を‘剥離性’とは別個の性質である、浴の‘粘度’を低減させることについての否定的な示唆と見ることは難しい。

(3)大法院の判断

イ．本件の出願発明は、熔融酸化物浴の粘度を $0.3 \cdot 10^{-3} \text{Pa.s} \sim 3 \cdot 10^{-1} \text{Pa.s}$ に限定し、熔融酸化物浴の表面は非酸化雰囲気と接触するものであり、熔融酸化物浴の組成中 Li_2O の含量を $10\% \text{w} \leq \text{Li}_2\text{O} \leq 45\% \text{w}$ に限定しており、先行発明は、熔融塩浴の粘度範囲及び熔融塩浴の組成中 Li_2O の含量において、本件の出願発明と相違がある。

ロ．先行発明には熔融塩浴の好ましい粘度が‘100ポイズ以下’と記載されており、粘度の下限が記載されていないが、先行発明は、熔融塩浴に浸漬させた鋼帯表面に凝固被膜を形成させることができる程度の付着性がある粘度範囲を前提とする発明であるため、通常の技術者は、先行発明の全体的な記載を通じて凝固被膜を

形成させることができる最小限の粘度が粘度範囲の下限になるであろうという点を合理的に認識することができる。一方、粘度が100ポイズに比べて過度に低いため、本件の出願発明のように' $0.3 \cdot 10^{-3} \text{Pa.s} \sim 3 \cdot 10^{-1} \text{Pa.s}$ 'の範囲、すなわち'0.003ポイズ～3ポイズ'の範囲になれば、鋼帯を塩浴に浸漬させた後、取出したとしても溶融塩が鋼帯表面に付着しないので、いくつかの液滴のみが鋼帯の表面に残留するだけであり、凝固被膜が形成され得ない。したがって、先行発明の粘度を凝固被膜が形成され得ない程度である' $0.3 \cdot 10^{-3} \text{Pa.s} \sim 3 \cdot 10^{-1} \text{Pa.s}$ 'の範囲まで下げる方式に変形することは、先行発明の技術的意義を喪失させることであるので、通常の技術者が容易に考え出しにくいと思われる。

ハ．先行発明には" Li_2O は、凝固被膜の熱膨張係数を高めることなく浴の溶融温度を低くする目的で6.0%まで添加できる。6.0%を越える Li_2O の添加は、凝固被膜と鋼帯表面との密着性が良すぎて、凝固被膜の剥離性が悪くなるので避けるべきである。"と記載されている。

これは、溶融塩浴の組成と関連して、6.0%wを越える Li_2O の添加に関する否定的な教示とみなすことができるので、本件の出願発明を既に知っている状態で事後的に考察しないことには、通常の技術者がこのような否定的な教示を無視し、先行発明の Li_2O の組成割合を $10\%w \leq \text{Li}_2\text{O} \leq 45\%w$ に変更することは難しい。

ニ．したがって、通常の技術者が先行発明から本件の出願発明を容易に発明することができると見ることはできないので、本件の出願発明は先行発明によって進歩性が否定されない。

4．検討意見

数値範囲を限定する発明の進歩性判断と関連して、既存の2003フ1000の判例においては「特許登録された発明が、公知となった発明の構成要件をなす要素の数値を限定することにより、これを数量的に表現したものである場合、それがその技術分野における通常の知識を有する者が適切に選択して実施することができる程度の単なる数値限定であって、そのような限定された数値範囲の内外において異質的であるか、又は顕著な作用効果の相違が生じないものであれば、その特

許発明は進歩性の要件を備えていないため、無効とみなさなければならない。」と判示し、

特許審査基準においては「請求項に記載された発明の課題が引用発明と共通しており、効果が同質である場合には、その数値限定の臨界的意義が要求される。請求項に記載された発明の課題が引用発明と異なり、その効果も異質的な場合には、数値限定を除いた両発明の構成が同一であっても、数値限定の臨界的意義を要しない。」と記載されていることから、

数値範囲の限定を含む発明の進歩性判断において、韓国の特許実務は、数値限定の技術的意義及び数値限定による効果の顕著性があるかを基準として発明の進歩性を判断する場合が多い。

より具体的に、韓国の特許実務は、数値範囲の限定による臨界的意義又は異質的な効果の立証を要求する場合が多く、これを立証することができない場合に、その数値範囲の限定による進歩性を認めない場合が多い。

また、韓国の特許実務においては、先行発明に数値範囲の上限又は下限が開示されていない場合に、先行発明には当該数値が上限又は下限なしに非常に広い範囲で開示されたものとみなす場合が多い。

また、韓国の特許実務においては、本件のように、 Li_2O 含有量の数値範囲が先行発明と重複しないとしても、その境界値が互いに隣接している場合には、このような数値範囲の相違について、通常の技術者が実験値を最適化又は好適化して導き出すことができる程度であるとみなす場合が多い。

よって、原審判決2019ホ3847においても、'熔融塩浴の粘度範囲'と関連して、先行発明に数値範囲の下限が開示されていないにも拘わらず、下限なしに非常に広い範囲が開示されたものであることから数値範囲が重複するものとみなし、

' Li_2O の組成割合の範囲'と関連して、先行技術と重複しない範囲を限定しているにも拘わらず、繰り返し実験を通じて適切に選択することができる程度の単なる数値限定に過ぎないとし、本件の出願発明の進歩性を否定した。

しかし、このような従来の韓国の特許実務の傾向と異なり、今回の2019フ120

94の判決においては、先行発明に開示された数値範囲を先行発明の課題及び目的を達成することができる範囲内において通常の技術者が合理的に認識することができる範囲に限定解釈し、

また、本件発明の数値範囲に対する臨界的意義を検討することに先立って、本件発明と比較して先行発明において当該数値範囲が有する技術的意義の相違を認めて、本件の出願発明の進歩性を認め、それとともに先行発明における否定的な教示と事後的考察の関係を明らかにした点においても大きな意味がある。

今回の判決の影響により、数値範囲の限定を含む発明の進歩性が肯定される事例が増えるものと期待される。