

전자소자 OLED 소재 화합물 선택발명의 진보성 부정 - 이질적 효과, 동질 효과의 현저

성, 구성의 곤란성 판단: 특허법원 2020. 12. 10. 선고 2019허8095 판결



### 선택발명의 진보성 판단기준

선택발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 하고, 이때 선택발명의 발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하여야 하며, 위와 같은 효과가 명확히 기재되어 있다고 하기 위해서는 선택발명의 발명의 상세한 설명에 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나, 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 있어야 한다(대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736, 743 판결 등 참조).

다만 그 효과의 현저함을 구체적으로 확인할 수 있는 비교실험자료까지 기재하여야 하는 것은 아니며 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 출원일 이후에 출원인이 구체적인 비교 실험자료를 제출하는 등의 방법에 의하여 그 효과를 구체적으로 주장·증명하면 된다(대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후2740 판결 등 참조).

#### 특허법원의 구체적 사안에 대한 판단 - 진보성 불인정, 특허무효

이 사건 정정발명의 효과는 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 것이라고 볼 수 없으므로 선행발명에 의하여 진보성이 부정된다.

#### 특허발명이 선행발명과 질적으로 다른 효과를 가지는지 여부 판단 시 고려할 효과 범위

실시에 1 내지 3은 화학식 (I)에 의한 페난트렌 유도체를 정공 수송층에 사용하였을 때 OLED의 수명 및 외부 양자 효율에 대한 결과만이 기재되어 있을 뿐이고 높은 유리 전이

온도, 높은 산화안정성, 양호한 가용성, 낮은 결정성 및 높은 열 안정성을 가진다는 점에 대해서는 이 사건 정정발명의 명세서에는 아무런 구체적 또는 정량적 기재가 없으므로, 결국 **OLED의 수명 및 외부 양자 효율만이 이 사건 발명의 진보성 판단에 고려될 수 있다.**

#### 특허발명이 선행발명과 양적으로 현저한 효과를 가지는지 여부 판단

원고가 이 사건 제1항 정정발명의 모든 화합물이 외부 양자 효율 또는 수명에 있어서 양적으로 추가로 제출한 비교실험자료를 살펴보더라도 로 현저한 효과를 갖는 것이라고는 보기 어렵다.

#### 특허발명의 효과 뿐만 아니라 구성의 곤란성 고려하여 진보성 판단

특허권자 주장요지 - 이 사건 제1항의 정정발명이 선행발명 1의 선택발명이거나 선행발명 2의 선택발명이라고 하더라도, 그 진보성 판단에 있어서 구성의 곤란성도 고려되어야 하는데, 선행발명 1 또는 2의 화합물에서 페난트렌의 1번, 4번 위치에 주목하고 있지도

않고 페난트렌의 1번, 4번 위치에 아릴아미노기를 치환시킬만한 기술적 동기가 없으므로 통상의 기술자는 선행발명으로부터 이 사건 발명을 용이하게 도출할 수 없으므로, 그 진보성이 부정되지 않는다.

특허법원 판단 - 페난트렌의 치환 가능한 위치는 불과 5가지 경우 뿐으로 통상의 기술자가 1번 또는 4번 위치를 선택하는데 별다른 어려움이 있다고 볼 수 없고, 선행발명에 1번 또는 4번 위치의 결합을 배제하는 부정적 교시 또는 시사가 있는 것도 아니다. 따라서 통상의 기술자가 선행발명 1 또는 2로부터 이 사건 제1항 발명의 화합물을 도출하는 것이 곤란하다고 보기 어렵다.

이 사건 정정발명은 선행발명 1 또는 2와 대비하여 효과 면에서도 이질적이거나 현저한 효과가 있다고 보기 어렵고, 구성의 곤란성도 인정된다고 보기도 어려우므로, 선행발명 1 또는 2에 의하여 진보성이 부정된다.

첨부: 특허법원 2020. 12. 10. 선고 2019허8095 판결

지재권분쟁, 침해대응/감정, 형사/민사소송, 손해배상, One-Stop service, A~Z 수행

---

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