

# 世一 國際特許事務所

J.W. Suh & Partners International Patent & Trademark Law Office

3rd Floor, PetP Bldg., 1580-9, Seocho-3-dong, Seocho-gu SEOUL 137-875, KOREA

Tel: 82+2-582-5670 Fax: 82+2-582-5690 jwspat@jwspat.com www.jwspat.com

弁理士 徐 種完 (Jong Wan SUH) 弁理士 鄭 宇盛 (Woo Sung JEONG) 弁理士 閔 復基 (Bok Ki MIN)

弁理士 金 舜才 (Soon Jae KIM) 弁理士 孫 炯埈 (Hyung Jun SHON)

# 11

 月号

2007年 11月 23日



## 事務所短信



・弊所は、実務精進を基にする一方で、判例および知的財産権の動向に対する研究活動を併行し、国内外のクライアント様に対する一層向上したサービスの提供に努めております。

・弊所ホームページ(<http://www.jwspat.com>)には、弊所の月刊ニュースレターや非定期的に作成する実務資料だけでなく、弊所が発行致しました日韓特許法の対照集2007の内容が全て収録されています。ご訪問のうえ、実務のお役に立てて頂ければ幸いです。

・ニュースレターの情報に関してご不明な点等がございましたらお気軽にご連絡ください(jwspat@jwspat.com)。

## 韓国の公休日のお知らせ

12月：25日(火曜日、クリスマス)



## 実務通信



最近、日本では所謂「シフト補正」が大きな話題となっています。しかし韓国では未だ「シフト補正」が認められており、補正と発明の単一性を連係してはしません。今月の実務通信では「シフト補正」についての韓国の実務をご紹介しますと共に、発明の単一性に関連する韓国の規定を紹介致します。

最近、日本特許法第17条の2に拒絶理由通知に対する対応における特許請求の範囲に対する補正について、補正前後の発明の単一性要件を満たすようにする第4項規定が条文に追加されることにより、シフト補正を認めない法的根拠が設けられました。しかし、韓国では未だそのような規定が導入されていないと、且つ現在国会で審議中の改正法律案にも含まれておらず、また公開的な論議も未だない状況のため、シフト補正に対する韓国の実務は過去の日本の実務と殆ど同じだとお考え頂いても構いません。結果的に日本ではシフト補正を認めておらず、韓国では認めているため、次の2つのケースのような両国間の実務の違いが生じることになりました。

このケースで発明A及び発明B間に発明の単一性は成立しないと仮定します。

### Case 1

	特許請求の範囲	明細書	認定可否	
補正前	A	A, B	日本	韓国
拒絶理由通知(進歩性欠如等)				
補正後	B	A, B	違法	適法

### Case 2

	特許請求の範囲	明細書	認定可否	
補正前	A, B	A, B	日本	韓国
拒絶理由通知(発明の単一性違反)				
補正後	B	A, B	違法	適法

ケース2は、審査官がAに対してのみ審査を行い、発明の単一性違反で拒絶理由を通知した場合です。

韓国の場合、補正前後の発明の単一性可否を判断せず、単に審査時の特許請求の範囲に記載されている発明間の発明の単一性可否を判断するため、上のケース1で補正後の特許請求の範囲には“B”だけが記載されていることから、法的に問題になる理由がありません。しかし、最初の審査時に特許請求の範囲に発明Aと発明Bが共に記載されている場合は、発明の単一性違反で拒絶理由が通知され、また最初の審査時には特許請求の範囲に発明Aだけが記載されていましたが、発明Aに対する拒絶理由を克服すると同時に明細書に記載されている発明Bを特許請求の範囲に追加した場合は、特許請求の範囲にAとBが共に記載されているため、発明の単一性違反により拒絶理由が再通知されます。<sup>1</sup>

一方、ケース2の場合は発明Aに対してのみ審査を受けたため、審査を受けていないBは削除し分割出願をしなければならないことが日本の実務になりますが、韓国ではこれに対する特別な制限がないため、審査官の趣旨とは反対に既に審査を受けた発明Aを削除し(又は削除して分割し)発明Bだけ特許請求の範囲に残すことができます。

上のような両国の制度の違いは、シフト補正に対する現行の韓国の実務が従来の日本の実務とさほど違いがないため理解し易いと思います。しかし問題は去る4月か

<sup>1</sup> 本拒絶理由通知は補正によって新たに発生した拒絶理由のため最後の拒絶理由通知となり、もし発明Aに対する最初の拒絶理由(例えば進歩性違反)が克服されなければ、発明の単一性違反により最後の拒絶理由通知をせず直ぐに拒絶決定されます。

ら両国間に施行された日韓特許審査ハイウェイを利用して韓国で優先審査を受ける場合に発生します。日韓特許審査ハイウェイの最も重要で基本的な要件は、日本で特許を受けたり受けることができるものであり、特許請求の範囲に記載されている事項と他国での早期審査の対象になる特許請求の範囲が実質的に同一でなければならないというものです。現在シフト補正が認められない日本法制下での対応日本特許出願において、原出願を補正し分割出願が行われる可能性が高いです。従いまして、対応韓国出願に対する優先審査申請時にこのような状況を基に日本での原出願および分割出願を共に考慮して韓国での優先審査の申請に必要な書類を準備しなければならず、場合によっては韓国対応出願も分割するケースが発生し得ます。

一方、韓国特許出願を基に日本に出願すると共に早期審査を請求する場合、韓国はシフト補正が認められるのに対し、日本はシフト補正が認められないため、もし基礎出願である韓国でシフト補正が行われれば、対応日本特許出願を分割した後に早期審査を請求するケースも発生すると思われます。

発明の単一性と関連する韓国の規定を見てみます。日本と同様に発明の単一性違反は拒絶理由になりますが、無効理由にはなりません。

#### 韓国特許法第45条(1特許出願の範囲)

- ① 特許出願は1発明を1特許出願とする。ただし、一つの総括的発明の概念を形成する1群の発明について1特許出願とすることができる。
- ② 第1項の規定による1特許出願の要件は、大統領令にて定める。

#### 特許法施行令(大統領令) 第6条

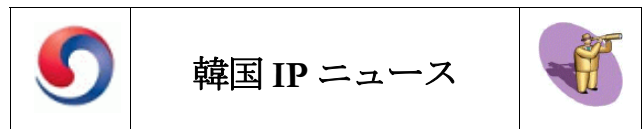
法第45条第1項ただし書の規定による1群の発明について1特許出願をするためには、次の各号の要件を備えなければならない。

1. 請求された発明間に技術的相互関連性があること
2. 請求された発明が同一または相応する技術的特徴を有していること。この場合、技術的特徴は発明全体からみて先行技術に比べて改善されたものでなければならない。

先ず、韓国特許法第45条には日本特許法第37条の“発明の単一性”という用語が記載されていませんが、実務上“発明の単一性”という用語が普遍的に用いられています。また、“一つの総括的発明の概念を形成する1群

の発明”という概念は特許協力条約規則第13条の“a single general inventive concept”に対応するものであり、日本特許法施行規則第25条の8第1項の「単一の一般的発明概念」にも対応する表現です。

法律と施行令の規定自体が両国が互いに大同小異なため、発明の単一性の判断に対する韓国実務もまた、日本と大きな差がありません。但し、実際の審査実務でこの規定を厳格に運用するかに意味がありますが、韓国特許庁の審査実務の場合、発明の単一性可否判断を実際に厳格に運用してはいるということが一般的な評価です。但し原則的には、①請求項に記載されている発明間に技術的な相互関連性がなければならず、②特別な技術的特徴、即ち先行技術と区別できる改良部分(少なくとも新規性はなければならない)が存在しなければならない要件を全て満たさなければなりません。



#### 韓国特許法の改正案、国会審議中


特許法改正法律案(改正法律案の詳細な内容は弊所のニュースレター9月号をご参照下さい)が2007年10月25日に国会に提出され、現在審議中にあります。この改正案は、韓国特許実務に非常に大きな変化をもたらす見通しのため、国会で通過された際に改めて紹介致します。

#### 特許登録料および年金引下げ予告



現在「特許料等の徴収規則」改正案が法制局(日本で言う法制局)で審査中にあります。この改正案の主な内容は権利者の負担を減らすために特許料(登録料および年金)を引き下げるものであり、2008年1月1日以降の最初の納付分から適用され、2008年1月1日以前に特許決定された場合の最初の3年分の登録料は従前の規定に依ることになります。どの程度金額が引き下げられるかに対する詳細な内容は、来月のニュースレターで紹介致します。

#### ▷ ニュース短信

- ・ 特許庁、先月26日に国会定期監査を受ける
- ・ サムスンSDIと松下とのPDP特許紛争が和解される見通し
- ・ LED製造企業であるソウル半導体は去る6日に日本の日亜化学工業を相手に米国東部テキサス連邦法院に特許侵害訴訟を提起
- ・ ディスプレイ産業専門リサーチ機関であるディスプレイバンクの‘光学フィルム核心特許分析’レポートでは日本企業が特許を主導していると報告された。

	<b>日韓特許法の対照集</b>	<b>2007</b>
---	------------------	-------------

日本の弁理士の方々並びに特許ご担当者様が実務上有用にご参考できる書籍を提供することで両国間の業務効率を高める目的で弊所が発行した「日韓特許法の対照集2007」につきまして、業務上の参考用としてご関心がございましたらいつでも弊所までご連絡ください。なお、「日韓特許法の対照集」の内容は弊所ホームページに掲載されています。一方、弊所は韓国の特許事務所であって日本の弁理士ではないため、日本特許法の規定および日本の実務につきましては誤って解釈している可能性もございます。もし、「日韓特許法の対照集」に記載されている事項に誤解等がある事項がございましたら、弊所までご連絡頂ければ幸いです。改訂版作成の際に反映させていただきます。

	<b>最新大法院判例の紹介</b>	
--	-------------------	--

“記載不備”と“進歩性”は、特許要件中の重要な要件であり、実務陣の主な関心事のため、弊所はできるだけこれに対する韓国大法院または特許法院における最新判例の動向を紹介できるよう努めております。

実務上、重要な2個の大法院判決を紹介致します。

### 大法院2007.9.6.宣告2005フ3338判決(化学分野)

・争点：選択発明の特許要件および明細書の記載の程度

・判決の要旨：①先行または公知の発明に構成要件が上位概念で記載されており、該上位概念に含まれる下位概念だけを構成要件中の全部または一部とする、所謂選択発明は、先行発明が選択発明を構成する下位概念を具体的に開示していなく、選択発明に含まれる下位概念の全てが先行発明が有する効果と質的に異なる効果を有していたり、質的な違いがなくても量的に著しい違いがある場合に限り、特許を受けることができるものである。

②選択発明の詳細な説明にそのような効果があることを具体的に確認できる比較実験資料または対比結果まで記載しなければならないものではないとしても、通常の技術者が選択発明としての効果を理解できる程度に明確且つ十分に記載しなければ明細書の記載要件が備えられていると言えない。

③本件の特許発明は、先行発明である比較対象発明に

比べてテストステロン-5 $\alpha$ -還元酵素抑制活性が“非常に優れている”という点だけを対比して記載しているだけのため、この記載だけでは通常の技術者が本事件の特許発明が比較対象発明に比べて質的に異なる、又は量的に著しい効果を有するという事実を理解できる程度に明確且つ十分に記載していると言えない。

・評価：本判例は選択発明の明細書の記載要件に関して判断した最初の韓国大法院判例と評価されます。一般的に選択発明は、先行発明と対比して質的に異なる効果を有していたり、質的な違いがなくても量的に著しい差がある場合に限り、特許を受けることができます。実際、その特許性可否は、一つ目、その効果が明細書に明確に記載されているか(記載不備可否)、二つ目、その効果の顕著性から進歩性が認められるかにかかっています。選択発明に対する進歩性要件につきましては、大法院2003.4.25.宣告2001フ2740判決(2740判決)がありましたが、選択発明に対する進歩性判断での効果の取扱いと記載不備判断での効果の取扱いが相違するため、上の大法院判決(3338判決)は少なくない意義を持ちます。

**進歩性判断に対する2740判決では**、効果の顕著さを具体的に確認できる比較実験資料まで明細書に記載しなければならないのではなく、その効果が疑わしいときは出願日以降に出願人が具体的な比較実験資料を提出する等の方法によってその効果を具体的に主張、立証できると判示しました。しかし、進歩性判断と異なり**記載不備に対する本3338判決は**、先行発明と質的に異なるまたは量的に著しい効果を有するという事実を明細書に明確且つ十分に記載しなければならないと判示すると共に、明細書に記載されていない出願日以降の各種実験データについては、参考しないまま、本事件の特許発明が記載不備に該当するという原審の判断を支持したものです。結果的に、選択発明の効果に対して記載不備が争点になるのであれば、即ち、先行発明と対比される異質な効果や量的に著しい効果が明細書に明確に記載されていなければ進歩性可否は判断する必要もないため、明細書に記載されていない出願日以降の比較実験資料はその意味を失うことになるものです。

一方、この3338判決が支持した原審特許法院判決(特許法院2005.11.3.宣告2004ホ6521判決)の判示内容は示唆するところが非常に大きいです。原審特許法院は、①選択発明は本質的に先行発明に対する重複発明に該当し特許を受けることができないものであるにもかかわらず、基礎発明の活用と改善を促進して産業の発展と公益の増進を図るために例外的に認められるものであるという点、②先行の物質発明に関する特許権者と選択発明の特許権者が同一人の場合であれば、先行発明の特許権が存続期間満了で消滅した場合に、実質的に先行発明の特許期間を



延長する方便として用いることができるため不合理だという点、③選択発明以外の類型の発明(医薬用途発明、数値限定発明等)に要求される効果の記載程度との均衡等に鑑みて、単に‘先行発明に比べて優れた効果がある’という程度の記載では選択発明の明細書上の効果の記載要件を満たしたものと見なせなく、先行発明に比べて優れた効果を客観的に認識できる少なくとも一つの具体的対比結果を明細書に提示しなければならないと判示し、このような原審特許法院の判決は、選択発明の明細書の記載要件判断時に‘一応の基準’にもなり得ると評価できます。(大法院は必ずしも定量的な数値を記載しなければならないのではないと判断する)

ご参考までに、**選択発明の“新規性”**に対して、選択発明に記載されている化合物が選択発明に具体的に開示されている場合は、例え選択発明に記載されている化合物に著しい効果があるとしても、出願人がこれを用途発明として特許請求の範囲に構成して特許を出願しない以上、物質特許に関する発明としては新規性が認められません。(特許法院2007.11.9.宣告 2007ホ2285判決)

#### 大法院2007.9.6.宣告2005フ3284判決(電子/装置分野)

・争点：①特許発明の特許請求の範囲に記載されている請求項が複数の構成要素からなっている場合は、進歩性判断方法、②様々な先行技術文献を引用して特許発明の進歩性を判断する基準

・判決の要旨：①ある特許発明の特許請求の範囲に記載されている請求項が複数の構成要素からなっている場合は、各構成要素が有機的に結合した全体としての技術思想が進歩性判断の対象になるものであって、各構成要素が独立して進歩性判断の対象になるものではないため、その特許発明の進歩性可否の判断においては請求項に記載されている複数の構成を分解した後にそれぞれ分解された個別構成要素が公知されているものか否かだけを問ってはならず、特有の課題解決原理に基いて有機的に

<sup>2</sup> 医薬においては、その作用効果(医学的效果)に対する客観的な記載が明細書の記載の必須的な要件のため、発明の詳細な説明に特許請求の範囲を成す発明の医学的效果に対する記載がない場合は明細書の記載不備に該当し(大法院94フ869判決)、数値限定発明の場合は、明細書に数値限定による臨界的効果が明確に記載されていないだけでなく(大法院2004フ448判決)、医薬の用途発明の場合は、その出願前に明細書に記載の薬理効果を表す薬理メカニズムが明確に明らかになった場合のような特別な事情がない以上、明細書に特定物質にそのような薬理効果があるということを薬理データ等が示された実験例で記載したり、又はこれに代り得る程度に具体的に記載しなければならない(大法院2003フ1550判決)。数値限定発明や医薬の用途発明の場合、物質発明である選択発明とカテゴリーが異なりますが、どのケースであっても既存の公知技術の範囲に属するものであるにもかかわらず例外的に特許性が認められる発明だという点で本質的な共通点があります。

結合された全体としての構成の困難性を問うべきものであり、このとき結合された全体構成として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。

②様々な先行技術文献を引用して特許発明の進歩性を判断をすることにおいては、その引用される技術を組合せ又は結合すれば当該特許発明に至ることが出来るという暗示・動機等が先行技術文献に提示されていたり、そうでなくとも当該特許発明の出願当時の技術水準、技術常識、該当技術分野の基本的課題、発展傾向、該当業界の要求等に鑑みてその技術分野に通常の知識を有する者が容易にそのような結合に至り得ると認められる場合は、当該特許発明の進歩性は否定される。

③特許発明が商業的に成功をしたという点は、進歩性を認める一つの資料として参考できますが、本事件の特許発明の明細書を基にした技術的検討の結果、先行技術より向上進歩していると認められていない事件で、例え被告が本事件の特許発明の実施例によって商業的に成功を収めたとしても、この点だけで本事件の特許発明の進歩性が認められはしない。

・評価：本判決は、進歩性判断に対する最近の韓国大法院および特許法院判決の傾向がうかがえる総合的な判決であって、実務上非常に重要な判決と評価することができ、今後韓国大法院および特許法院の判決時にしばしば引用されるものと思われます。

①番の判示事項は、構成要素間を単純対比しつつ構成の困難性を判断したり、特有の効果をきちんと考慮していない傾向がある特許庁の審査・実務に対する法院の一層整理された立場表明と思われ、

②番の判示事項は、進歩性判断時に先行文献からの暗示(Suggestion)、動機(Motivation)が見付からないとしても、出願当時の技術水準、発展傾向、該当業界の要求、技術常識等を考慮するようにすることにより、これから具体的な動向(最近の米国のKSR判決等)が反映され、今後は一層厳格な進歩性審査の根拠になる見通しです。一方、

③番の判示事項は、進歩性判断時に商業的成功の主張が受け入れられる条件を明確に提示したという点に意義があります。