

韓国における「効果」関連の主張のための明細書の根拠及び後出しデータ (Post-filing Data) の利用



柳鍾宇 (ユ・ジョンウ)

GIP Korea 代表弁理士

韓国弁理士、大韓弁理士会 (KPAA) / (前) 代議員

周知のとおり、出願時の明細書における効果は進歩性が認められるために様々な側面で利用されます。しかし、請求した発明のすべての効果を利用することができるのではなく、明細書に最小限の根拠がなければならず、後出しデータを利用してこのような効果を立証することができる場合があります。今回は韓国において、明細書における最小限の根拠とはどの程度をいい、後出しデータはいつ利用できるかについて事例を通じて考えてみます。

まず、韓国において、過去には選択発明、結晶形発明などにおいては構成の困難性が認められませんでした。最近、選択発明、結晶形発明など後続の研究に関する発明においても構成の困難性を考慮すべきであると判断されたことがあり、即ち、明細書に記載された効果を主として進歩性が判断された事例があります。

詳しくみると、大法院は、マーカッシュ (Markush) 形式で記載された化学式と、その置換基の範囲内に理論上含まれるだけで、具体的に開示されていない化合物を特許請求の範囲とする特許発明の場合でも、進歩性判断のために構成の困難性を考慮しなければならないとし、構成の困難性を判断する際には、先行発明にマーカッシュ形式などで記載された化学式と、その置換基の範囲内に理論上含まれ得る化合物の数、通常の技術者が先行発明にマーカッシュ形式などで記載された化合物のうち特定の化合物や特定の置換基を優先的または容易に選択する事情や動機または暗示の有無、先行発明に具体的に記載された化合物と特許発明の構造的類似性などを総合的に考慮しなければならないと判示しました。

さらに、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併せて考慮しなければならないと判示しました。先行発明に理論的に含まれる多数の化合物のうち特定の化合物を選択する動機や暗示などが先行発明に開示されていない場合でも、それが何ら技術的意義のない任意の選択に過ぎない場合であれば、そのような選択に困難があるとみることはできないが、発明の効果は選択の動機がなく構成が困難な場合であるか、任意の選択に過ぎない場合であるかを区別できる重要な指標となり得るからであるとししました。また、化学、医薬などの技術分野に属する発明は、構成のみで効果の予測が容易でないため、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否かを判断する際に発明の効果を参酌する必要があり、発明の効果が選択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となり得ると判示しました。参考