

# 韓国特許出願の最近実務

2011. 4.

## Table of Contents

---

---

- 日韓特許法の比較
- 2009 施行改正特許法の主要内容
- 優先審査(早期審査)
- 手数料制度の変化
- パラメータ発明・選択発明の審査基準  
(有機化合物分野、2009. 1. 1. 施行)

# 日韓特許法の比較

	日本	韓国
審査	先願主義 ○	○
	審査請求 出願日から3年	出願日から5年
	新規性及び進歩性の判断 国内・外の公知・公然実施 国内・外頒布された刊行物	同左
	存続期間 出願日から20年	同左
	公開制度 出願日から1年6月 又は出願人の申請	同左
審判	拒絶査定不服審判 謄本送達日から3月以内 補正：審判請求と同時	謄本送達日から30日以内 補正：拒絶決定の謄本送達日 から30日
	無効審判 ○ 請求人：誰でも	○ 請求人：誰でも (特許決定日から3月のみ)、 利害関係者、審査官
	権利範囲確認審判 ×(判定制度)	○
	訂正無効審判 ×	○

# 日韓特許法の比較

	日本	韓国
制度	変更出願の基礎	実用新案登録出願、意匠登録出願
	PCT補正基準	英語原文
	OA対応期間	60日、在外者3月(3月延長可)
	輸出 (実施行為の範囲)	○
	間接侵害	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 物の発明について物の生産に用いる物であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為（方法発明も同じ）</li>   <li>- 物の発明又は製法の発明において、その物又は製法による物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為</li> </ul>

## 発明の新規性の喪失の例外

	日本	韓国
適用事由	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ 特許を受ける権利を有する者の<b>特定の</b>公知・公然実施</li><li>✓ 特許を受ける権利を有する者が博覧会に出品</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ 特許を受ける権利を有する者の公知・公然実施</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ 特許を受ける権利を有する者の意に反して公知・公然実施</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ 同左</li></ul>
適用を主張するための手続き	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ 該当するに至った日から<b>6月</b>以内に出願</li><li>✓ その旨を記載した書面を特許出願と同時に提出</li><li>✓ 証明する書面を特許出願の日から30日以内に提出</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ 同左 (但し、6月以内が1年以内と改正される動きある)</li></ul>

## 明細書の作成について(1)

	日本	韓国
多重従属項 (マルチのマルチ クレーム)	<p>✓記載不備ではない</p> <p>請求項1</p> <p>請求項2(請求項1を引用)</p> <p>請求項3(請求項1又は2を引用)</p> <p>請求項4(請求項1乃至3のいずれかを引用)</p>	<p>✓記載不備(施行令の規定)</p> <p>✓拒絶理由の根拠</p>
情報開示義務	<p>✓発明に関連する文献、公知発明のうち、知っているものがあるときは、その情報を記載する</p> <p>✓通知しても直らない場合、拒絶理由になる</p>	<p>✓関連規定がない</p>

## 明細書の作成について(2)

	日本	韓国
請求範囲提出猶予制度	✓出願時、願書に特許請求の範囲を添付しなければ出願日が認定されない	✓請求範囲なしで出願可能 ✓出願公開前又は審査請求時まで請求範囲を補完 ✓補完がない場合、取り下げと見なす
外国語書面出願制度	✓出願書に外国語(英語)書面及び外国語要約書面を添付して提出することが可能 ✓特許出願日から1年2月以内に日本語による翻訳文を提出 ✓翻訳文がない場合、取り下げと見なす ✓誤訳訂正書、補正書	✓関連規定がない

## 審査請求制度(優先審査)

	日本	韓国
事由	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ 出願公開後、第3者が業として実施(優先審査)</li><li>✓ 実施関連出願、外国関連出願、中小企業出願(早期審査)</li><li>✓ 特許審査ハイウェイ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ 日本の優先審査、早期審査、及び審査ハイウェイを一括して優先審査</li><li>日本での早期審査の対象に対して、2009. 9. 1. 以後、優先審査の申請人は、出願発明と関連される先行技術を調査し、その結果、及び先行技術文献との対比説明を提出すべき</li></ul>
		<ul style="list-style-type: none"><li>* 早い審査(拡大された優先審査) 韓国の特定専門サーチ機関の一つに先行技術の調査を依頼し、その結果を特許庁長に通知するようにした出願</li></ul>

## 審査請求制度(優先審査)

	日本	韓国
事由		<p>* 特急審査(優先審査より早い審査) 韓国の特定専門サーチ機関の一つに先行技術の調査を依頼し、その結果を特許庁長に通知 + 緑色技術、公害防止技術 (低炭素、騒音、振動、水質、水生態系、大気環境保存、廃棄物、家畜糞尿の管理、資源の節約及びリサイクル、下水処理)</p>
		<p>* 遅い審査（審査猶予申請制度） 審査の猶予希望時点を予め記載</p>

## 分割出願について

	日本	韓国
時期	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ 補正の可能時期</li><li>✓ 特許査定謄本の送達日から30日以内</li><li>✓ 拒絶査定謄本の送達日から3月以内</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ 補正の可能時期</li></ul>
		<ul style="list-style-type: none"><li>✓ 改正(2009. 7. 1. 以後の出願) 拒絶査定謄本の送達日から30日以内も可能</li></ul>
可能範囲	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ 親出願に開示された範囲の内</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ 出願書に最初添付された明細書の内に開示された発明の範囲の内</li></ul>
補正の制限	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ 親出願の拒絶理由が解消されていない場合、最後拒絶通知の補正範囲</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ 関連規定がない</li></ul>

## 無効審判について(1)

	日本	韓国
要件	✓何人も請求可、但し冒認出願と共同出願の無効事由に対しては利害関係人のみが請求可	✓設定登録日から登録公告日の後、3月以内には何人も請求可、この後には利害関係人のみが請求可
訂正の請求	✓答弁書提出期間、審判長の指定期間 ✓取消しの判決等があった場合	✓答弁書提出期間、審判長の指定期間
請求の理由の補正	✓厳格に制限(第131条の2) ➤訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じた場合 ➤審判請求時の請求書に記載しなかったことに合理的な理由があり、被請求人が補正に同意した場合	✓請求の理由の補正に制限がない ✓但し、審判請求時、提出しなかつた新たな無効証拠を提出する場合、被請求人に訂正の請求の機会が与えられる

## 無効審判について(2)

	日本	韓国
審決取り 消し訴訟 の審理範 囲	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ 審決において無効すべきも のとした判断に違法性がある かどうか</li><li>✓ 新たな無効理由の主張不可</li><li>✓ 新たな証拠の提出不可</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ 審理範囲の制限がない</li><li>✓ 新たな無効理由の主張可 能</li><li>✓ 新たな証拠の提出可能</li></ul>
他の手続 きでの無 効判断	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ 第104条の3 侵害に係る訴訟において、当 該特許が特許無効審判によ り無効にされるべきものと認 められるときは、権利を行使 することができない</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ 対応する規定が無い</li><li>✓ 無効審判以外の権利範囲 確認審判又は訴訟の手続 きで特許無効事由の存在 可否を判断することができ るとの判例(特許法院2009. 1. 21. 判決)がある</li></ul>

## 判定制度と権利範囲確認審判

	日本(判定制度)	韓国(権利範囲確認審判)
請求人	✓何人も請求可	✓利害関係人のみ (積極的・消極的)
審理	✓審判官3人の合議体 ✓当事者の書面提出 ✓3ヶ月以内で判定	✓審判官3人の合議体 ✓両当事者の書面提出 ✓優先審判
拘束力	✓法律的な拘束力がない	✓拘束力はないが、侵害訴訟の裁判所が審決を参考する場合が多い → 紛争の場合、よく使われる
不服方法	✓判定に対して不服申立てができる	✓審決に対して審決取り消し訴訟を特許法院へ提起

## 2009 改正特許法

### ❖ 補正制限範囲の緩和(2009年7月1日以後の補正から適用)

- ✓ 最後拒絶理由に対する補正/再審査請求時の補正の要件  
: 「請求範囲を実質的に拡大又は変更しないこと」削除
  - ☞ 「請求範囲を縮小する」補正中  
「請求項を限定又は削除するか、請求項に**付加**する」OK
  - ☞ 最初拒絶理由に対する補正 — 「新規事項の追加」との理由で最終拒絶理由が通知 — 明細書から「新規事項」を削除（元の状態に復帰）OK
- ✓ 補正却下の適用（最終拒絶理由に対する補正/再審査請求時の補正）
  - ☞ 従来の拒絶理由を克服できない — 補正を認めて拒絶決定
  - ☞ 新しい拒絶理由の発生 — 補正を却下、拒絶決定

# 2009 改正特許法

## ❖ 最後の拒絶理由に対する補正の要件

1. 新規事項追加の禁止
2. 請求項を限定、削除、請求項に付加して特許請求範囲を減縮
3. 誤った記載を訂正
4. 明確ではない記載を明確に
5. 最初拒絶理由に対する補正が新規事項の追加との理由で最後拒絶理由が通知されたとき、明細書から「新規事項」を削除(元の状態に復帰)又は削除しながら補正

## ❖ 補正却下の適用

1. 上記の要件を満足しない場合
2. 補正により新たな拒絶理由が発生した場合(該当補正により記載不備が新たに発生した場合、又は新規性、進歩性の拒絶理由が新たに発生した場合)：請求項を削除する補正は例外

# 最後補正の範囲

事例1	補正前	A+B+C
	補正後	a+b+C (具体的に限定して減縮)
旧		新
◆ 補正認定 ⇒ 特許請求範囲の減縮の要件満足		◆ 補正認定 ⇒ 特許請求範囲の減縮の要件満足

事例2	補正前	A+B+C
	補正後	A+B+C+D (外的付加減縮), D: 詳細な説明の記載事項
旧		新
◆ 補正要件の違反 ⇒ 請求範囲の実質的な変更 ◆ 補正却下		◆ 補正認定 ⇒ 特許請求範囲の減縮の要件を満足 ◆ 補正後の明細書を審査 ① 従前拒絶理由の未解消 : 拒絶決定 ② 拒絶理由なし : 特許決定 ③ 補正による新たな拒絶理由の発生 : 補正却下

※Dが詳細な説明の記載事項ではない場合 : 新規事項追加に該当

# 最後補正の範囲

事例3	補正前	<u>A+B+C</u>	事例4	補正前	<u>1項. A+B+C</u>
	補正後	<u>D+E+F (変更)</u>		補正後	<u>1項. A+B+C (削除), 2項. B+C+D (新設)</u>
新			新		
◆補正要件違反： ⇒ 付加による減縮ではない変更、			◆補正要件違反： ⇒ 特許請求範囲の減縮の要件違反		

事例5	最初請求項	A+B+C
	最初補正後	A+B+C+E、E:新規事項(最初明細書に記載されていない)
	最後補正	A+B+C
旧		新
◆補正要件違反 ⇒ 特許請求範囲の実質的な変更 実質的な変更の可否を判断する明細書は補正直前の明細書→補正直前の請求項を拡大、変更		◆補正認定 ⇒元の請求項に復帰

## 最後補正の範囲： 補正却下に対する審査例

事例1	請求項	請求項1: A+B
	最後の拒絶理由	請求項1は引例1に比べて進歩性がない
	補正	請求項1: A+b(引例1に比べて進歩性がない)

補正認定: 請求項1に関する補正により新たな拒絶理由が発生することではない

拒絶決定: A+bは引例1に比べて進歩性がない

事例2	請求項	請求項1: A+B
	最後の拒絶理由	請求項1は引例1に比べて進歩性がない
	補正	請求項1: A+B+C(引例1に比べて進歩性が認定されるが、引例1と引例2により進歩性がない: 引用発明2はCの追加により必要)

補正却下: 補正により新たな拒絶理由が発生

拒絶決定: 補正前の請求項1として、引例1に比べて進歩性がない

## 最後補正の範囲： 補正却下に対する審査例

事例3	請求項	請求項1: A+B 請求項2: 請求項1において、Cをさらに含む
	最後の拒絶理由	請求項1は引例1に比べて進歩性がない
	補正	請求項1:削除 請求項2:請求項1において、Cをさらに含む

補正認定:請求項1の削除する補正是認定、請求項2に記載不備が発生

補正却下しない。 請求項2に対して最後の拒絶理由通知する。

## 2009 改正特許法

- ❖ 審査前置制度の廃止及び再審査請求制度の導入  
(2009年7月1日付以後の出願から適用)

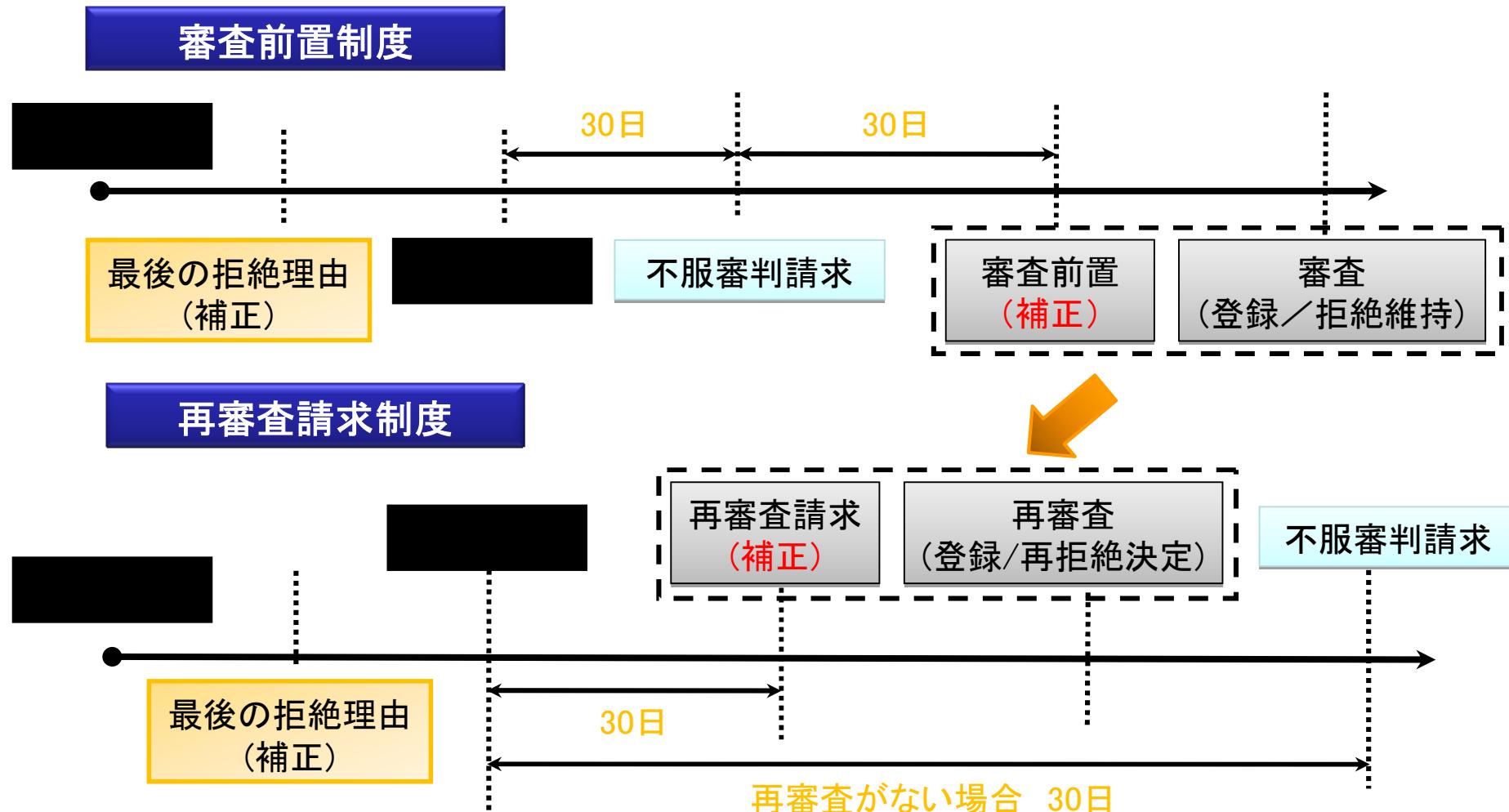
- ✓ 従来(審査前置制度)

特許出願の拒絶決定 – 不服審判請求 – 30日以内明細書の補正 – 出  
願審査を担当した審査官が再審査

- ✓ 改正法(再審査請求制度)

特許出願の拒絶決定 – 30日以内明細書の補正 + 再審査請求 – 出願  
審査を担当した審査官が再審査 – 不服審判請求

# 再審査請求制度



# 再審査請求制度

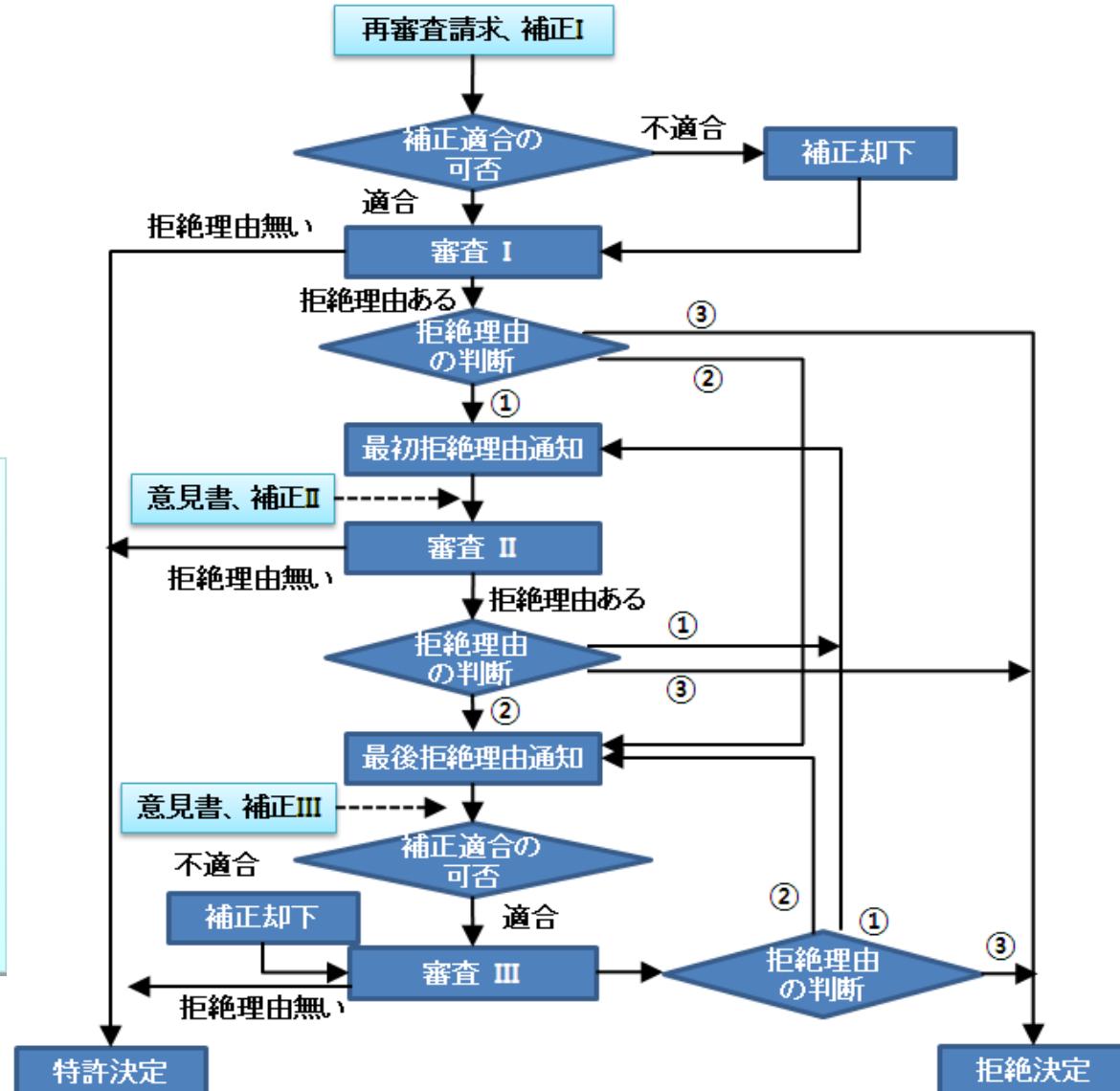
## ❖ 再審査制度の手続き

- ① 最初拒絶理由通知の前からあったが指摘しなかった拒絶理由
- ② 拒絶理由通知の後、補正により発生したが指摘しなかった拒絶理由
- ③ 以前の拒絶理由通知で指摘した拒絶理由

✓ **再審査請求は取下げはできない。**  
✓ **再審査を請求した場合、特許拒絶決定は取り消しと見なす。**

### ✓ **複数の再審査請求がある場合**

最初の再審査請求により拒絶決定が取り消しと見なされるから2回目の再審査請求からは補正が可能な期間内に提出した補正書ではない



## 2009 改正特許法

### ❖ 分割出願の可能時期の拡大 (2009年7月1日以後の出願に対する分割出願から適用)

：明細書を補正することができる期間、拒絶決定不服審判を請求する  
ことができる期間（拒絶決定謄本の送達日から30日以内）

- ☞ 「再審査請求」による登録可否の決定
  - 不服審判の請求前に分割出願  
(審査官が特許可能であると判断した請求項)

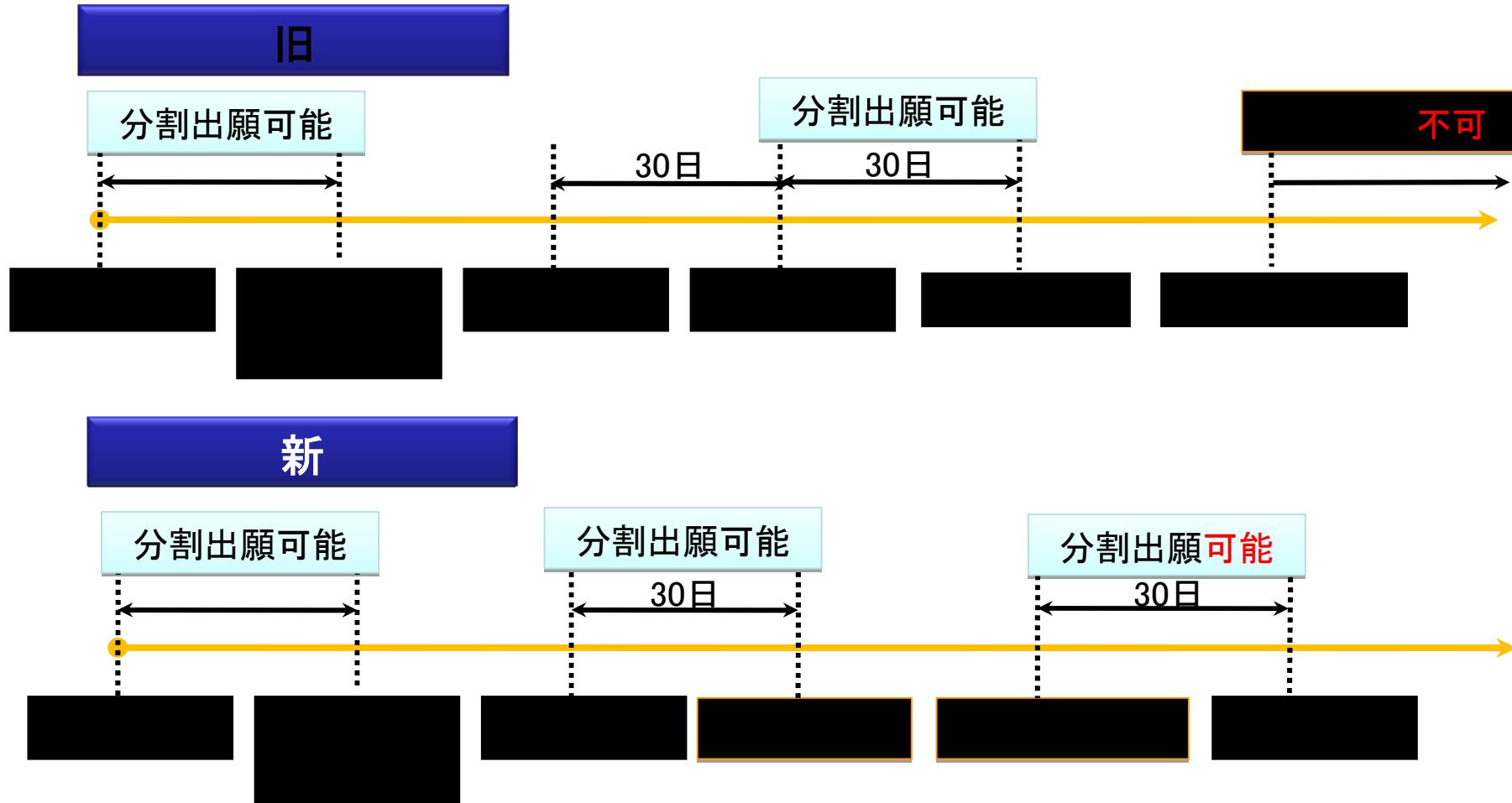
※ 従来の審査前置制度では審査前置の結果に基づいて  
補正・分割出願 X ⇒ 分割出願 ○

※ 補正案の準備期間：  
従来の補正期間(60日)より短い(30日)

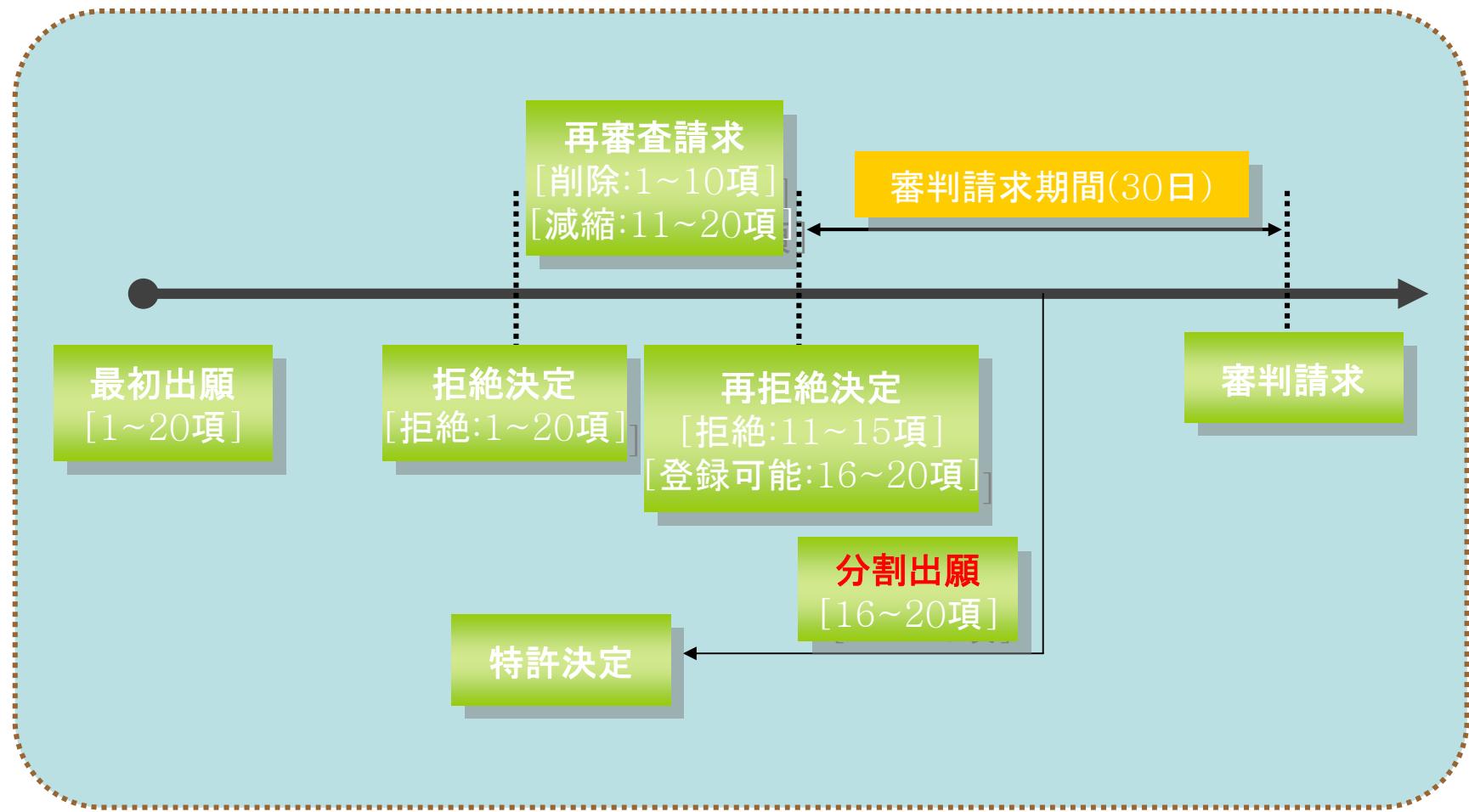
## 分割出願

	日本	韓国
時期	✓補正の可能時期 ✓特許査定謄本の送達日から30日以内 ✓拒絶査定謄本の送達日から3月以内	✓補正の可能時期
		✓改正(2009. 7. 1. 以後の出願) 拒絶査定謄本の送達日から30日以内も可能
可能範囲	✓親出願に開示された範囲の内	✓出願書に最初添付された明細書の内に開示された発明の範囲の内

## 分割出願(新旧の比較)



## 分割出願の活用例



# 拒絶決定に対する出願人の対応

旧

- 拒絶決定不服審判の請求後、補正又は分割出願

新

- 補正して再審査請求 & 分割出願
- 補正して再審査請求
- 分割出願 & 親出願の拒絶決定確定
- 拒絶決定不服審判の請求

## 優先審査(早期審査)

### ❖ 注意点

審査請求があること

請求項の一つが対象 ➡ 出願の全体が優先審査

### ❖ 審査所要時間

優先審査申請から約 1 月以内に優先審査の可否を決定、優先審査の可否決定から約 2 ~ 3 月以内に審査結果（拒絶理由通知・特許決定書）

## 優先審査(早期審査)

### ❖ 主要対象

- ▶ 出願公開後、第三者が業として実施している出願
- ▶ 優先権主張の基礎になった出願（自体先行技術検索の結果要）  
自体先行技術検索の記載事項
  - 1) 先行技術の検索方法（検索DB、検索ワード、検索IPC）
  - 2) 検索結果（先行技術文献4つ以上）
  - 3) 対比説明（請求項別、先行技術文献との類似点、相違点及び対比判断）
- ▶ 韓国の特定専門サーチ機関の一つに先行技術の調査を依頼し、その結果を特許庁長に通知するようにした出願

## 優先審査(早期審査)

### ❖ 主要対象

- ▶ 韓国内で業として自己実施・実施準備中の出願  
(自体先行技術検査の結果要)

#### 立証事項 1 : 実施中・実施準備中

証明資料例) 実施品(試製品)の写真・サンプル・カタログ、使用説明書など

#### 立証事項 2 : 業としての実施中・実施準備中

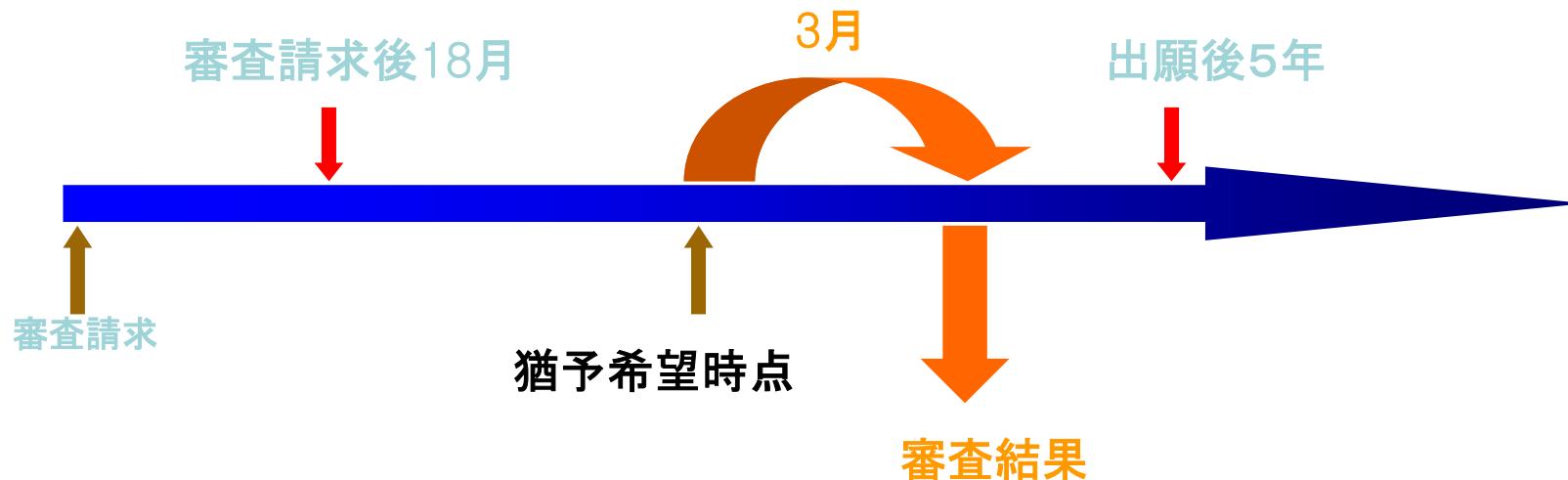
証明資料例) 取引明細表、物品供給契約書、工場登録証、実施契約書、契約金入金事実証明など

## 優先審査(早期審査)

- ▶韓国特許庁長が外国（日本、米国、デンマーク、イギリス、カナダ、ロシア）の特許庁長と合意した出願
  - ：日本 ↪ 日本の最初特許出願を条約優先権の基礎にして  
韓国に出願した特許出願
- 外国特許庁・国際機構からのサーチリポートがある場合  
(出願発明と先行技術との比較説明書)
- 日本特許庁が特許可能であると判断した請求項と同一の場合
  - ↪ 特許審査ハイウェイ  
(出願発明の全ての請求項と、特許可能であると判断した請求項との対応関係説明表)

## 審査猶予申請制度(遅い審査)

- ▶ 審査請求と同時 / 審査請求日～6ヶ月以内
- 審査猶予申請書(猶予希望時点を記載)



- 対象X : 分割出願、変更出願、正当権利者の出願、優先審査決められた出願
- 猶予時点の変更: 再提出(審査請求日から6ヶ月内)/取り消し・補正書

## ※審査猶予申請制度(遅い審査)

- ▶ 長所
  - 審査結果の受け取る時点：予測可能
  - 審査請求の時期：管理不要
  - 早過ぎる特許決定の弊害防止：  
発明の早期公開防止、特許維持のコスト節約

# 手数料制度の変化

区分 (施行日)	旧	新
□手数料 マイレージ制度 (2010年1月1日)	○特許庁に納付した特許手数料累積納付額に応じたサービスはない	○特許庁に納付した特許手数料額の <u>一定率</u> をマイレージとして積立て、特許庁特許支援事業への申請時、加点などを付与する、またはその後の特許手数料納付の際、積立てた <u>マイレージ金額</u> の分、手数料納付額を免除
□クレジットカード 分割払い納付制度 (2010年1月1日)	○クレジットカードによる納付時、一括納付のみが可能で、海外の銀行で発行されたクレジットカードは使えない	○クレジットカードによる納付時、 <u>2~3ヶ月無利息の分割納付</u> が可能となり、ウォン貨両替の不便を解消するため、 <u>海外の銀行で発行されたクレジットカード</u> でも外国出願人が一部のPCT手数料の納付ができる
□年次登録料 先払い割引制度 (2010年1月1日)	○年次登録料数年分を一括納付しても免除のサービスなし	○年次登録料 <u>3年分以上</u> を一括納付する特許出願人に <u>5%の免除サービス</u> が行われると同時に、毎年、年次登録料納付期日を確認しなければならない負担を軽減

## パラメータ発明の審査基準

- ❖ 新たに創出されたパラメータ、または当該発明の属する技術分野において一般的ではない物性、特性の内容を表すために用いられるパラメータによって限定された発明
  - ✓ 例：ハイドロゲル－形成重合体が膨張状態でゲル－連続流体伝達帯域を与え、(a)  $50 \times 10^{-7} \text{cm}^3 \text{秒/g}$ 以上の塩水流動伝導性(SFC)値；(b) 0.7psi(5kPa)の制限圧力下23g/g以上の加圧下性能(PUP)容量値；及び(c)10gsm以上の基本重量を有する吸水部材。
  - ✓ 使用例  
高分子材料、セメント材料、セラミックス材料、合金、硝子などのように出発物質が特定されていても、その反応生成物が容易に特定され得ない場合

## パラメータ発明の審査基準

### ❖ 新規性および進歩性判断

- ✓ パラメータを別の定義・試験・測定方法で取り替えた結果と先行技術（引例）の対応結果とが同一・類似？
- ✓ パラメータによって記載された実施形態と先行技術の実施形態を比較して同一・類似？
- ✓ パラメータを除いた特定事項が先行技術と同一の場合、同一の目的、又は効果があるのか？
- ✓ パラメータによって限定された数値範囲の内外で先行技術に比べ、異質的・顕著な作用効果の差があるのか？

## パラメータ発明の審査基準

### ❖ 明細書の記載要件判断

- ✓ パラメータが測定可能な数値である
- ✓ 測定のための試験過程を詳細に記載する
- ✓ 創作パラメータの導入理由、導入過程を詳細に記載する  
(従来のパラメータで記載できない理由)
- ✓ パラメータの全範囲にわたって実施形態（実施例）を記載する  
：下限値、上限値付近
- ✓ パラメータの測定方法が複数の場合：どんな方法だったか
- ✓ パラメータの内容で避けるべき言葉 ➡ 約、程度、大体、適宜、例えば、好ましくは  
(パラメータの構成そのものを曖昧にするか、比較の基準が不明)

## パラメータ発明への対応

### 特許無効主張のパターン (攻める)

- ❖ パラメータ部分は、結果的な発明の効果に過ぎない
- ❖ パラメータ部分を除いた残りの構成を引例と比較した場合、実質的に構成に差がないので新規性/進歩性がない
- ❖ 引例の実施形態を取り替え追試して見た結果、パラメータ範囲内なので新規性がない
- ❖ パラメータ部分を実現するために幾多の試行錯誤を経ることになるので、発明の開示が十分ではないものに該当し、発明が明瞭に記載されなかった(記載不備を主張)
- ❖ 明細書に記載されている実験条件、測定条件が不明であるため、再現性がない(記載不備を主張)

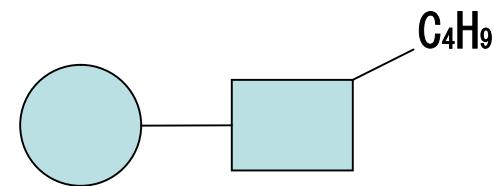
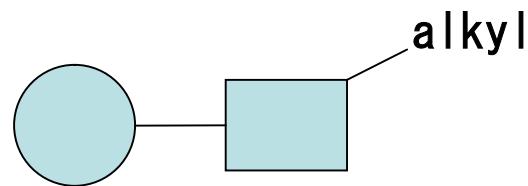
## パラメータ発明への対応

### 判断者に納得させなければならない事項（守る）

- 1) 発明の性質上、構造により特定することは困難である。
- 2) 構造のみで特定すれば、従来の技術と区別が難しい。
- 3) パラメータ部分を除いてクレームを解釈すると、発明の目的を果たすことができない。
  
- 4) 引例は本事件特許の課題に対する認識がない。
- 5) 引例の発明の効果は、本事件特許の効果と全く相違する。
- 6) 引例には、パラメータ部分と同一/類似のものに取り替え可能な性質/特性に対する記載がない。
  
- 7) 引例には、本事件特許と同一/類似の実施形態がない。
- 8) 無効主張者の追試結果は正確性かつ合理性が欠けている。

## 選択発明の審査基準

- ❖ 先行、又は公知の発明に構成要件が上位概念として記載されており、上記の上位概念に含まれる下位概念のみを構成要件の全部又は一部とする発明



## 選択発明の審査基準

### ❖ 新規性の判断（先行文献に具体的に開示されているか？）

- ✓ 化学物質存在の單なる言及  開示NO
- ✓ その物質の製法が自明  開示YES
- ✓ 明細書に「望ましくは・好ましくは」のような用語下に開示  開示YES
- ✓ 一般的な製法が適用可能 / 先行技術の頒布時点の技術水準から当業者が容易に実施可能  開示YES
- ✓ 先行発明に具体的に未開示出発物質 / 工程変数 選択  
but 最終物質 同一  開示YES

## 選択発明の審査基準

### ❖ 進歩性の判断

(先行発明に比べて異質的な効果があるのか？ / 同質的な効果が特別で顕著なのか?)

- ✓ 異質的効果 – その効果の内容、有用性記載だけで OK
- ✓ 選択発明 √ 一番構造的に類似する先行発明の化合物 比較
- ✓ 選択発明 – 最低の効果の実施態様 √  
先行発明 – 最高の効果の実施態様 比較
- ✓ 選択発明内の全ての発明（化合物）が、先行発明に比べて著しい効果がなければ

## 選択発明の審査基準

### ❖ 進歩性の判断

(先行発明に比べて異質的な効果があるのか？ / 同質的な効果が特別で顕著なのか？)

- ✓ 選択発明が医薬用途発明 : 薬理データを記載しなければ
- ✓ 公知された医薬用途 : 追加実験結果の提出で効果の顕著性立証可能
- ✓ 定性的、抽象的効果のみ記載 : 著しい効果なし
- ✓ 追加実験による効果立証 : 最初の出願書に記載された効果に対する定量的資料 / 比較実験データのみ認められる

## 選択発明の審査基準

### ❖ 進歩性の判断

(先行発明に比べ異質的な効果があるのか?/同質的な効果が特別で著しいのか?)

- ✓ 選択発明の効果が複数個 : 一部でも先行に比べ著しければOK
- ✓ 比較実験の資料 : 当業者が先行発明と選択発明の明細書の比較により効果の顕著性が明らかに分かればOK (比較結果の記載は不要)

## 選択発明の審査基準

### ❖ 明細書(発明の効果)の記載要件: 効果が構成の性格

- ✓ 定量的な記載 : 定量的な数値 + 実験条件
- ✓ 定性的な記載 : 単に「効果が優秀である」との記載  不明
- ✓ 定性的な記載 : 当業者が効果の顕著性を予測できればOK  
**例)** 実験対象物の特定、実験方法及び条件の具体的な提示、先行発明の未解決課題の解決可能性などの記載、  
BUT 比較実験資料/比較結果の記載までは不要
- ✓ 選択発明の効果が複数個 : いずれかの効果のみ記載要件を満足しても OK
- ✓ 選択発明に含まれた全ての発明について著しい効果が認められるか、推定されなければ

## 選択発明の審査基準

### ❖ 明細書(発明の効果)の記載要件

- ✓ 選択発明が医薬用途発明 : 薬理データの記載 要  
例外) 公知の医薬用途発明
- ✓ 明細書の記載不備判断の基準 : 最初の明細書の記載事項  
※ 追っての立証資料 – ONLY 進歩性判断の資料

## 選択発明への対応

### ❖ 進歩性違反に対する反論パターン

(選択された領域に対する技術的な開示(実施例、選択範囲の優秀性)が引例に漏れている場合にのみ該当。上記開示が引例にあるとすれば、既に選択発明は新規性がない)

- : 効果の非予測性主張 → 有効である (但し、発明の著しい作用効果は、必ず出願最初の明細書に記載されなければならない。比較実験結果はこれを確認するためのもの。多数の比較実験結果が必要)
- : 引例の記載中、引用の阻害要因があることを主張
- : 引例らの組み合わせが容易ではないことを主張

## 選択発明への対応

- ❖ 出願時における注意点(特許法院判例)
  1. 先行発明に開示、効果の顕著性あり - 新規性なし
  2. 先行発明のうち、「より望ましい化合物約30～40個の中の一つに記載、最も望ましい化合物に比べ、」メチレン基をさらに付加
    - ☞ 具体的に開示されたもの
  3. 選択発明効果に対する記載程度  
異質的な効果:定性的な記載(その効果の内容、有用性記載)でOK  
同質的な効果:定量的な記載が必要(但し、当業者が量的に著しく優秀であることを予測することができれば、なくてもOK)

## 選択発明への対応

### ❖ 出願時における注意点(特許法院判例)

4. 選択発明の効果が複数の場合、全ての効果について明細書の記載要件(著しい効果)を満たす必要なし
5. 著しい効果以外の残りの効果は、少なくとも先行発明と類似する程度にはならなければならない
6. 効果の顕著性判断の際に発明の目的も考慮する(化学物質は多数の効果を内包、未知の効果が新たに明らかになることもある)
7. 先行発明の効果が発明の目的に照らし、必要充分である場合、選択発明の効果がいくら大きくともその顕著性は認められない(適切な効果範囲を超える効果の評価)

# ありがとうございました!

弁理士 李錫明

[smyi@leemock.com](mailto:smyi@leemock.com)

82-2-588-8585

82-2-580-4302