

韓国における進歩性判断基準 及び判例動向

中央国際法律特許事務所
弁 理 士

黄 惠 敬



目次

1. 拒絶理由及び登録現況
2. 2010年1月1日施行の特許要件審査基準
3. 進歩性判断基準
4. 韓・日の進歩性判断基準の比較
5. 争点別判例
6. アドバイス



拒絶理由及び登録現況

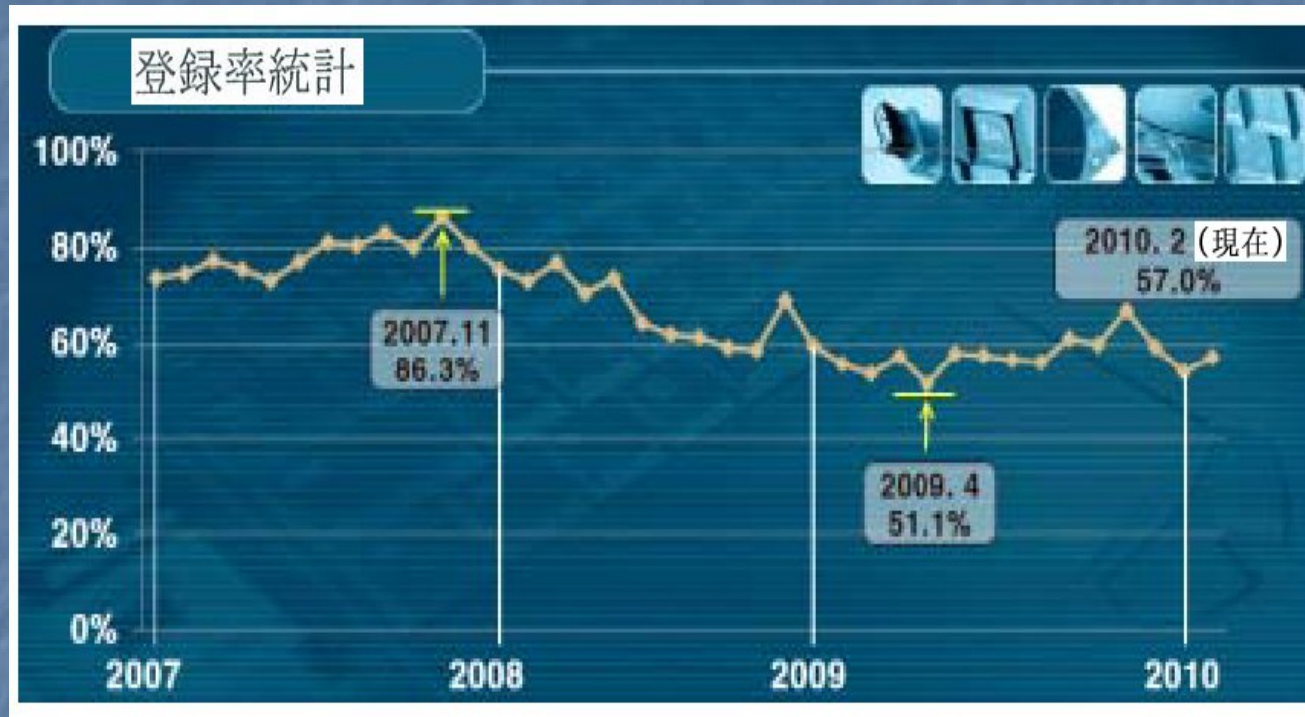
❖ 電気・電子審査局が発送した最初の意見提出通知書の拒絶理由率





拒絶理由及び登録現況

❖ 電気・電子分野の特許登録率



日本の2008年特許登録率50.2%



2010年1月1日施行の特許要件 審査基準

❖ 韓国特許庁では、国際化時代を迎え、特許審査行政の明確性と透明性を確保し、顧客の参画度を高めるべく特許要件審査基準を国際水準まで引き上げ、2010年1月1日から施行。

❖ 主な改正事項

- ① 請求項に記載する発明の特定方法を明確化
- ② 特殊な表現が含まれた請求項の取扱方法を提示
- ③ 進歩性判断における引用発明の選択基準を明確化
- ④ 結合発明の進歩性判断基準を設定
- ⑤ 進歩性判断時の二次的考慮要素の参酌を明確化
- ⑥ 数値限定・パラメータ発明の審査基準を提示





進歩性判断基準

❖29条①(新規性):

産業上利用することができる発明であって、次の各号の1に該当するものを除いてはその発明について特許を受けることができる。

1.特許出願前に国内又は国外において公知又は公然に実施された発明

2.特許出願前に国内又は国外において頒布された刊行物に掲載された発明又は大統領令で定める電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明

❖29条②(進歩性):

特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が第1項各号の1に規定する発明に基づいて容易に発明することができたものであるときには、その発明については第1項の規定にかかわらず特許を受けることができない。



進歩性判断基準

❖判断手続

- ① 請求項に記載された発明を特定する。
- ② 引用発明を特定する。
- ③ 請求項に記載された発明と最も近い引用発明を選択し、両者を対比してその差異を明確にする。
- ④ 請求項に記載された発明と引用発明との差異が認められても、引用発明から請求項に記載された発明に至るようになることが当業者に容易であるかないかを引用発明と出願前の技術常識に照らし判断する。





進歩性判断基準

❖ 発明に至り得る動機付けがあること

- 引用発明の内容中の示唆
- 課題の共通性
- 機能・作用の共通性
- 技術分野の関連性

❖ 当業者の通常の創作能力の発揮に該当すること

- 均等物による置換
- 技術の具体的適用による単なる設計変更
- 一部構成要素の省略
- 単なる用途の変更・限定
- 公知技術の一般的適用

❖ 優れた効果





韓・日の進歩性判断基準の比較

	韓国	日本
用語	容易	容易
判断方法	本技術の属する分野における通常の知識を有する者が容易に発明することができたとき	本技術の属する分野における通常の知識を有する者が容易に発明することができたとき
当業者	出願前の当該技術分野の技術常識を保有しており、研究開発のための通常的手段および能力を自由に駆使でき、出願前の技術水準にある全てのものを入手して自身の知識とすることができ、発明の課題に係る技術分野の知識を自身の知識とすることができる者であって、その技術分野における専門家が有している知識を体得している特許法上の想像の人物	本願発明の属する技術分野の出願時の技術常識を有し、研究、開発のための通常的手段を用いることができ、材料の選択や設計変更などの通常的创作能力を発揮でき、本願発明の属する技術分野の出願時の技術水準にある全てを自らの知識とすることができる者



韓・日の進歩性判断基準の比較

	韓国	日本
本技術の属する技術分野及び技術水準	比較対象発明の技術的構成が特定の産業分野にのみ適用され得る構成でなく、当該特許発明の産業分野における通常の技術を有する者が特許発明の当面の技術的問題を解決するために格別の困難性なく利用することができる構成であれば、これを当該特許発明の進歩性を否定する先行技術とすることができる	「第29条第1項各号に掲げる発明」のほか、技術常識、その他の技術的知識(技術的知見等)から構成される
組み合わせ発明	発明に至り得る動機付けがあるか 当業者の通常の創作能力の発揮に該当するか 優れた効果があるか	引用発明との相違点が最適材料の選択及び設計変更であるか 組み合わせ又は置換の動機付けとなり得るか 有利な効果があるか



韓・日の進歩性判断基準の比較

	韓国	日本
有利な効果	優れた効果を有する場合、簡略に記載	相乗効果又は顕著な効果がある場合、進歩性の判断に対する事項を具体的に提示
二次的考慮要素	発明の製品が商業的に成功した事情又は業界から好評を得た事情又は出願前に長い間実施していた者がいなかったなどの事情は、進歩性を推認する一つの補助的資料として参考にすることができる(2010年1月1日新設)	商業的成功又はその他二次的考慮要素は、進歩性の存在を肯定的に推認するのに役立つ事実として参酌することができる





争点別判例

❖ 機能的クレームに係る発明

-特許法:「特許請求の範囲を記載するときは、保護を受けようとする事項を明確にすることができるように、発明を特定するに必要であると認められる構造・方法・機能・物質又はこれらの結合関係等を記載しなければならない。」

-審査指針書:「これは、技術が多様化するに伴い、物(装置)の発明について物理的な構造や具体的な手段よりはその装置の作用や動作方法等により発明を表現することが望ましい場合があるので、発明が明確に特定され得るのであれば、出願人の選択により自由に発明を記載することができるという点を明確にしたものである。」

-審査段階では権利範囲を広くみて引用発明をさがして対比しているが、侵害訴訟段階では詳細な説明を参酌して狭く解釈する事例が多数ある。



争点別判例

❖ 機能的クレームに係る発明

2007フ4977 <大法院2009. 7. 23宣告> 特許拒絶決定

名称が「音声制御方法」である出願発明の補正後の特許請求の範囲第15項の構成1「プレイヤーの操作によりキャラクターの体型を決定する決定手段」は、機能、性質等による用語が含まれている構成であって、発明の詳細な説明や図面等明細書の他の記載によれば、プレイヤーの操作によりキャラクターの体型を選択又は作成してキャラクターの体型を決定する構成を意味するものと解釈されるから、比較対象発明1に開示された「キャラクターの一覧画面表示からキャラクターを選択してキャラクターの体型を決定する構成」を含んでいる。



❖ 数値限定発明

-審査指針書

請求項に記載された発明が、限定された数値範囲内において引用発明の効果に比べて優れた効果を有するときには、進歩性が認められ得る。この場合の効果とは、数値限定範囲全体において充足される顕著に向上した効果を指し、数値限定の臨界的意義の必要性については以下のとおり判断する。

(1)請求項に記載された発明の課題が引用発明と共通し、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。

(2)請求項に記載された発明の課題が引用発明と異なり、その効果も異質的である場合には、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さない。



❖ 数値限定発明

2003フ1000 <大法院2005.01.28宣告> 炭酸ガス平面溶接用セラミックス裏面材

特許登録となった発明が、公知発明の構成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、その限定された数値範囲の内外において異質的又は顕著な作用効果の差異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から無効とみななければならない。



争点別判例

❖ 数値限定発明

2003フ1000 <大法院2005.01.28宣告> 炭酸ガス平面溶接用セラミックス裏面材

酸化鉄の含量を具体的数値に限定した点以外に先行発明と構成に差異はないが、セラミックス裏面材の酸化鉄の含量が低いほど溶接特性がよくなるという点はその分野の技術常識であり、酸化鉄を少なくとも0.01%以上含む本件特許発明の効果は、酸化鉄を含まず、酸化珪素、酸化アルミナ、酸化マグネシウムのみからなるセラミックス裏面材に係る先行発明の実施例1が収める効果に比べて顕著でない。繰り返す試験を通じてその最適比を適切に選択して実施することができる程度の数値に限定したものに過ぎない。



争点別判例

❖ パラメータ発明

- 当該分野において慣用されていないパラメータ、任意に創出されたパラメータ、又は既存のパラメータを組み合わせた演算式を含むパラメータ発明は、発明の構成要素であるパラメータそのものが引用発明から容易に予測できないこともあるから、引用発明の効果との差異を論ずるまでもなく進歩性のある発明となり得る。
- パラメータが引用発明から換算又は導出可能なものであれば、そのパラメータは格別の困難性なく適宜選択することができる数値に過ぎず、進歩性が認められない。





争点別判例

❖ パラメータ発明

2001フ2207 <大法院2004.04.28宣告> 封止された電気発光性リン光体及びその製造方法

性質又は特性等によって物を特定しようとする記載を含む出願発明の新規性及び進歩性を判断するにあたって、その出願発明の特許請求の範囲に記載された性質又は特性が発明の内容を限定する事項である以上、これを発明の構成から除いて刊行物に掲載された発明と対比することはできず、但し、刊行物に掲載された発明にそれと技術的な表現が異なるだけで実質的には同一・類似する事項がある場合等のような事情があるときに、その出願発明の新規性及び進歩性を否定することができるのだけである。



争点別判例

❖ パラメータ発明

2001フ2207 <大法院2004.04.28.宣告> 封止された電気発光性リン光体及びその製造方法

リン光体粒子は、構造により特定することが困難であるだけでなく、構造のみにより特定しようとするとき従来のリン光体粒子と技術的に区別することが困難である。刊行物に本件出願発明の第1項の第2構成に直接該当する構成が示されていないだけでなく、これと同一・類似するものに換算することができる性質又は特性や本件出願発明の詳細な説明に記載された実施例と同一・類似する具体的実施形態が記載されてもおらず、その第2構成と実質的に同一・類似するとみることができる事項がない。



争点別判例

❖ 結合発明

請求項が複数の構成要素からなっている場合には、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となるのであって、各構成要素が独立して進歩性判断の対象となるのではないから、その結合発明の進歩性有無を判断するにあたって、請求項に記載された複数の構成要素を分解した後、分解された個別構成要素が公知のものであるか否かのみを問いただしてはならず、特有の課題解決原理に基づいて有機的に結合された全体としての構成の困難性を問いただすべきであり、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。





争点別判例

❖ 結合発明

2004フ2499 <大法院2004.09.14宣告> 眼鏡用ヒンジ組立構造
本件第1項考案はストッパーとヒンジ部下部側に形成されたスプリング阻止片の取り付け手段などを介して眼鏡用ヒンジ組立体の構造及び組立工程を単純化し、スプリングの安定的な作動を可能とする作用効果を有するようになるのに対し、それと同一の構成が開示されていない比較対象考案1乃至4からはこれらを結合しても前記のような作用効果を期待することが困難であるから、結局、本件第1項考案は比較対象考案1乃至4と比較するとき、その目的に共通点があるものの構成が異なり、そのため比較対象考案1乃至4からは予測することが困難である顕著な作用効果があり、本件登録考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が比較対象考案1乃至4から本件第1項考案を容易に考案することができない。



争点別判例

❖ 事後的考察の禁止

2007フ3660 <大法院2009.11.12宣告> 特許拒絶決定

通常の技術者であればその出願当時の技術水準に照らし必然的に本件構成要素4と比較対象発明1、2、3との差異を克服して構成要素4を考え出すに至るであろうとの事情を認めるべき何らの資料がない本件において、本件出願明細書に開示されている発明の内容が既に分かっていることを前提として事後的に比較対象発明1、2、3の対応構成を変更して組み合わせることによって前記構成要素4に至るとの判断をしない限り、通常の技術者が比較対象発明1、2、3の対応構成から前記構成要素4を容易に導き出すことはできないというべきである。



❖ 商業的成功などの考慮

2006フ3052 <大法院2008.5.29宣告> 特許登録無効

特許発明の製品が商業的に成功した事情又は特許発明の出願前に長い間実施していた者がいなかったなどの事情は進歩性を認める一つの資料として参考とすることはできるが、かかる事情だけで進歩性が認められるとはいえず特許発明の進歩性は優先的に明細書に記載された内容、すなわち発明の目的、構成及び効果に基づいて先行技術に比べて当該技術分野における通常の知識を有する者がこれを容易に発明することができるか否かにより判断されなければならない。



争点別判例

❖ ビジネス(BM) 発明

2005ホ9435 <特許法院2006.7.6宣告> インターネットを利用した
知識情報提供サービス方法

特定の営業アイデアをオンライン上でコンピュータプログラムを通じて具現する内容からなる、いわゆる営業方法発明に該当するところ、営業方法発明について進歩性が認められるためには、営業に関するアイデアに既存の思考を越えた独創性が認められなければならない、若しくは少なくともこれを具現するための具体的技術構成に進歩性がなければならない。通常、コンピュータプログラム分野においては、特定の課題を解決するためのアルゴリズムが開示されていれば当業者はそれ以上の詳細な技術開示がなくても残りの技術上問題を当該分野において常用される論理付けを通じて容易に推論することができる場合が多いため、具体的技術構成に進歩性が認められるためには、課題解決のためのアルゴリズムを構成する関数や命令に先行技術からは見出すことが困難である独創性が認められなければならない、但し、先行技術により開示されたアルゴリズムなど公知の技術構成を単に結合したものだけでは他の技術分野に比べて進歩性の認定は一層困難であるとい^中うべきである。



争点別判例

❖ ビジネス(BM) 発明

2005ホ9435 <特許法院2006.7.6宣告> インターネットを利用した
知識情報提供サービス方法

当業者が比較対象発明1、2から本件営業アイデア①、②を、比較対象発明3、4から本件営業アイデア③、④を採用結合して本件特許発明の全体アイデアに至ることに何ら困難性がないことを十分推断できる。したがって、本件特許発明のアイデアについて独創性を認めることができない。本件第1項発明の各技術構成は周知慣用の手段または当業者が比較対象発明1、2、4に基づいて公知となった技術構成を単に結合するか、又は若干の設計変更を加えることだけで容易に至り得たものであるから、進歩性がない。

- ❖ 審査官との面談又は技術説明会を通じて、発明を十分に説明することによって、権利化方策を講じる。
- ❖ 韓日特許審査ハイウェイを利用すれば、優先審査を受けることによって、早期権利化を図ることができる。

御清聴いただき、ありがとうございました。

- ❖ 中央国際法律特許事務所
- ❖ TEL:82-2-735-5621
- ❖ FACSIMILE:82-2-733-5206
- ❖ EMAIL:central@cilf.com