

韓国における三つ以上の先行技術の結合に 基づく進歩性判断



中央国際法律特許事務所

崔 敏基

中央国際法律特許事務所は1962年に設立された知的財産に特化した事務所である。約50名の弁護士・弁理士と約130名のスタッフが在籍している。崔 敏基氏は弁理士であり、専門技術分野は応用化学、一般化学、生化学分野である。

はじめに

韓国では1998年に特許法院が設立された。特許法院が進歩性を否定する際の根拠となる先行技術の数は二つ以下の場合が圧倒的に多く、三つ以上の先行技術に基づいて進歩性否認することは少なかった。しかし、組合せに用いられる先行技術の数が年々増加する傾向にあるため、複数の先行技術の結合に基づいて進歩性を否定するケースについて考察する。

1. 結合発明の進歩性判断

(1) 結合発明の定義

結合発明とは、技術的課題を解決するために、先行技術における複数の公知な技術的構成を結合することで新しい解決手段を提示し、それぞれの先行技術に提示された効果の総和を超える相乗効果を有する発明をいう。

(2) 進歩性判断の基準

結合発明の進歩性を判断する場合には、請求項の構成要素それぞれを容易に導き出すことができるか否かを考察することに加え、(i) 請求項に記載されたそれぞれの構成要素を結合する技術的特徴を容易に導き出すことができるか否かを判断し、(ii) これらの構成要素が結合された請求項全体に対して、通常の技術者が先行技術を結合することで容易に発明することができるかを判断する必要がある。

(3) 関連判例

大法院 2006 フ 2097（2007年11月29日宣告）判決では「請求項に記載された発明は全体として考慮されなければならないところ、結合発明の進歩性を判断するにあたり、請求項に記載された発明の構成要素それぞれが公知発明または引用発明から自明であるとして請求項に記載された発明の進歩性を否定してはならない」と判示している。

また、大法院 2005 フ 3284（2007年9月6日宣告）判決では「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され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を判断するにあたり、請求項に記載された複数の構成要素を分解し、分解された個別構成要素が公知のものか否かのみを判断してはならないし、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判断しなければならないのであり、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併せて考慮しなければならない」と判示している。

2. 複数の先行技術を結合した進歩性判断の基準

(1) 関連判例

大法院 2005 フ 3284（2007年9月6日宣告）判決では、「複数の先行技術文献を引用して特許の進歩性を判断するにあたっては、その引用される技術を組み合わせれば当該特許発明に至り得るという示唆や動機等が先行技術文献に提示されており（以下、「要件1」という）、若しくはそうでなくても、当該特許出願時点での技術水準、技術常識、当該技術分野の基本的な課題、発展傾向、当該業界のニーズ等に照らし、その技術分野の通常の知識を有する者が容易にそのような組合せまたは結合に至り得ると認められる場合には、当該特許発明の進歩性は否定されるというべきである（以下、「要件2」という）」と判示している。

(2)要件1に関する参考判例と審査実務

大法院 2007 フ 1633 (2008年8月21日宣告) 判決では「結合についての暗示や動機等が先行技術に提示されているか否かは、先行技術にそのまま教示されている場合だけでなく、発明が解決しようとする技術的課題の性質それ自体に内在しているか、または通常の技術者が有する技術常識や経験則に含まれているかを総合的に判断して決定する」と判示している。

また、審査指針書第三部第三章7(結合発明の進歩性の判断)には「一般的に、ある先行技術文献が他の文献を引用しているときは、結合の示唆または動機が先行技術文献に提示されているといえるから、両者の結合は容易であるとみて進歩性を否定する。また、同じ文献中に存在する複数の技術的特徴の結合は通常の技術者がこれを互いに関連付けることに格別な困難性はないとみて容易なものとして取り扱う」と記述されている。

(3)要件2に関する審査実務

審査指針書第三部第三章8(結合進歩性の判断時に考慮すべきその他の要素)には「結合された引用発明の数が多いほど事後的考察または適当な拒絶理由が欠如した場合に該当する可能性が高くなるという点にも留意しなければならない。

二つ以上の他の先行技術を結合することが容易であるか否かを決定する場合、審査官は、①通常の技術者が結合する可能性があるか否か、②先行技術の出所が同一のまたは隣接する技術分野であるか否か、③結合のために互いに関連付けるに足る合理的な根拠があるか否かを考慮しなければならない」と記述されている。

(4)まとめ

先行技術を複数結合して進歩性を判断する過程において、通常の知識を有する技術者が複数の先行技術を容易に結合することができるかは判例に明確にその要件を提示しているように、(i)先行技術の結合についての示唆や動機等が先行技術に開示されている場合、または(ii)出願時点での技術水準や技術常識等

に照らし通常の知識を有する技術者が先行技術を容易に結合することができる
と認められる場合にのみ認められなければならない。

3. 三つ以上の先行技術の結合に基づいて進歩性を否定することが望ましいか否か

(1) 関連判例

特許法院 2005 ホ 8111、8135（併合）、8227（併合）（2006年8月18日
宣告）判決では「被告は、...<中略>...三つ以上の先行技術を結合して本件第4
項、第5項発明の進歩性を否定することはできない旨主張をしているから、考察
するに、...<中略>...その技術分野における通常の知識を有する者が（i）三つ
以上の先行技術を容易に結合することができ、（ii）その結合により各効果の総
和以上の増進した効果を生み出すことができない場合は、三つ以上の先行技術を
結合して発明の進歩性を否定することができるというべきであるから、被告の上
記主張は全て理由がない」と判示している。

また、大法院 2006 フ 1490（2006年10月12日宣告）判決では「結合発明
は、技術的特徴間の機能的相互作用により個々の特徴の技術的效果の総和とは異
なる、例えばより大きな複合的な相乗効果を達成する場合、技術的特徴の集合を
技術的に意味のある組み合わせとみなして進歩性を認めることができる。請求項
に記載された結合発明が「技術的特徴の羅列または単なる結合」に該当し、技術
的に意味のある組み合わせでないと認められる場合は、その他に進歩性を認める
ことができる根拠がない限り、個々の技術的特徴が自明であることを立証するこ
とで結合発明の進歩性を否定することができる」と判示している。

(2) 結合される先行技術の数の制限

- (i) 上記の判示事項を裏返してみると、三つ以上の先行技術を結合しても
発明の進歩性が認められる場合は、（i）三つ以上の先行技術を容易
に結合することができない場合、または（ii）その結合により各効果
の総和以上の特別な効果を有する場合と解釈することができる。

- (ii) 結合発明は複数の構成要素が結合された発明であって、その進歩性判断の対象は各要素が有機的に結合された全体としての技術思想であることを考慮するとき、当該出願が三つ以上の構成要素を結合して相乗効果を有する場合までこれにそれぞれ対応する先行技術を三つ以上結合して進歩性を否定するのであれば、これは上記の判決に一致しないものといえる。

(3)その他考慮すべき事項

大法院 2005 フ 3284 (2007 年 9 月 6 日宣告) 判決は、「結合発明の進歩性判断の基準」を具体的に提示して事後的考察を否定した大法院 2006 フ 138 (2007 年 8 月 24 日宣告) 判決と共に、結合発明の進歩性判断において事後的考察を防止する有用な基準を提示した判決として紹介されている。結合される先行技術の数が多いほど特許発明に到達することが容易でないことは自明であるところ、結合される先行技術の数は事後的考察を考慮して制限されるべきである。

以上

■参考情報

韓国大法院 2006 フ 2097 (2007 年 11 月 29 日宣告) 判決
韓国大法院 2005 フ 3284 (2007 年 09 月 06 日宣告) 判決
韓国大法院 2007 フ 1633 (2008 年 08 月 21 日宣告) 判決
韓国大法院 2006 フ 1490 (2006 年 10 月 12 日宣告) 判決
韓国大法院 2006 フ 138 (2007 年 08 月 24 日宣告) 判決
韓国特許法院 2005 ホ 8111、8135 (併合)、8227 (併合) (2006 年 08 月 18 日宣告) 判決
韓国特許審査指針書第三部第三章 7、8

(編集協力：日本技術貿易(株) IP 総研)