



<韓国>

## 4次産業発明の成立性の問題

善英 IP グループ

所長

金 起文

4次産業革命が注目されている。これは、IOT、BigData、AI及びロボットが含まれ、大量情報の取得(IOT)、処理(BigData)、判断(AI)及び実行(ロボット)を一貫する産業と言えとも思われる。4次産業の技術と特許は、伝統的な発明の外に、権利化するため発明の成立性が否定される懸念がある。

アメリカは、*bilski* 判決と *alice* 判決の影響でビジネスモデルを中心としたソフトウェア発明の拒絶と無効が一般化されている中、米国技術分類 3600 番帯の拒絶査定割合が急増される一方、その影響は、コンピュータアーキテクチャーとデータ処理とデータ構造まで及ぼしている。また、韓国は、特許登録率の低下(2015年前年対比 21.5%低)、審判請求の増加(2015年前年対比 24.2%増)など、特許登録が難しくなりつつある。主な拒絶査定の理由は、発明の成立性ではなく、進歩性が理由になって、1クレームの拒絶理由における引用文献の数が4件を超えるのも珍しくはない。

データに関する特許に関わるクレームと審査官から拒絶の対応は、いかにすれぱうまく行くかが問題になる。そこで、以下には、アメリカと韓国の実務について説明したい。

アメリカ連邦控訴裁判所の *Enfish, LLC v. Microsoft Corp* 判決は、非常に参考になる。*Enfish* ケースで対象になる技術は、データ貯蔵及び検索方法及び装置であり、同じテーブルに異なる種類の多いデータが収録されるようにして、効果的なデータの貯蔵と検索が可能になったということである。連邦控訴裁判所は、データ処理方法の発明成立性の認定、独特な効果の認定、広すぎる表現の否定的な見解を示している。

*Enfish* ケースを参考とすれば、データ関連の発明の出願にあたっては、発明に

予測が難しい相当の効果があるとしたら成立性・進歩性が認定できる。

同じ問題に対して、韓国では、発明成立性の問題ではなく、進歩性の問題として取り扱われるため、引用文献とは異質な効果、発明の各エレメントの持つ効果から予測できない効果の主張がよいと思われる。

両国ともに予測できない効果に重みを持たせ、発明相談から引用文献の効果または周知効果ではないことにもう少し着目して特許を書かなければならないと思われる。

< Korea >

## Eligibility in the 4th Industrial Revolution

Sunyoung International Patent & Law Firm  
President  
Kevin, Kim

The 4th Industrial Revolution is now in the limelight. It includes IoT, big data, AI and robots, related to obtaining massive information, data processing, decision making and execution, namely all the four fields. Technology and patent in the 4th Industrial Revolution can be excluded from the eligibility for patent.

In the U.S., *bilsiki* case and *alice* case led to refusal and invalidation of software inventions such as business models, consequently the ratio of the refusal in USPC 3600 class is increasing. They also influence the field of computer architecture, data processing and data structure. In Korea, the ratio of the registration of patent decreased (21.5% decrease in 2015 from the previous year) and the request of trial increased (24.2% increase in 2015 from the previous year). We can say that they are difficult to take out patent also in Korea. The main reason for refusal is not the lack of eligibility but is lack of inventive step. We are used to find over four cited documents against just one claim.

We need to be careful when dealing with the refusal to claims on data. This essay shall explain practices in the U.S. and Korea.

USCA, *Enfish, LLC v. Microsoft Corp* decision is so helpful. Technology with regard to this case is a method and device for storing and searching data, in which diversified types of data are recorded in the same table to achieve more efficient data storage and access. USCA showed a negative view on recognition of eligibility of data processing method, unique effect and too wide expression.

If we rely on *Enfish* case, we can expect eligibility and inventive step for an invention related to data if it has considerable effect that is difficult to foresee.

In Korea, the same point is considered as an issue on inventive step, not as an issue on eligibility. So we should insist on different effect from that of the cited documents or on effect that cannot be foreseen from the effects in each element of the invention.

Both in the U.S. and Korea, we should write claims and consult about invention to emphasize unexpected effects that are different from that of the cited document and are not public.

(Translated by TIP)