

<韓国>



化合物の結晶型発明に対する 進歩性判断方向の変化

C&S Patent and Law Office
Patent Attorney

黄 宇澤

1. 概要

韓国大法院は、2022年からパラメータ値の分析値により特定される化合物の結晶型発明に対する進歩性判断の基準を以前の判決とは異なり一般発明の進歩性判断の基準との衡平を保って判断する必要があると判示している(韓国大法院2022. 3. 31. 宣告2018フ10923判決)。このような判決により結晶型発明に対する進歩性判断の基準が多少緩和されて、これから結晶型発明の特許登録がいくらか有利になることが見込まれる。

2. 従来韓国大法院の結晶型発明に対する進歩性判断の方向(韓国大法院2011. 7. 14. 宣告2010フ2865判決)

従来は、韓国大法院は、たとえ特定の化合物に対して以前まで誰も当該結晶型が得られなかったとしても製造方法の特異性及び卓越した効果の客観的立証がなければ、新しい結晶型を作る技術に対する学術的価値があったとしてもそれに対して特許まで付与することはできないと判断したと思われる。つまり、結晶型発明は、先行発明に公知された化合物が有する効果と質的に異なる効果を有するか量的に顕著な差異がある場合に限ってその進歩性が否定されないと判示してきた。

3. 最近韓国大法院の結晶型発明に対する進歩性判断の方向(韓国大法院2023. 3. 13. 宣告2019フ11800判決)

最近、韓国大法院は、結晶型発明の構成の困難性と関連して、結晶型発明の進歩性判断の基準への特有性を認めながらも、結晶型発明の技術的意義、特有の効果、製造方法、特定結晶型の予測できない有利な効果などを総合的に考慮して、

出願当時に先行発明から当該結晶型物質を容易に導出することができるかを検討すべきであるといつて進歩性を認めた。また、結晶型発明の効果と関連して、韓国大法院は、構成の困難性を認めた後は、出願明細書の詳細な説明に記載された効果が先行発明と差異があるという理由で効果の顕著性も認めた。

4. 結論

最近、韓国大法院は、結晶型発明に対する現実的な研究の困難性を反映し、結晶型発明の場合、先行発明から技術的価値のある当該結晶型の技術的意義と特有の効果、最適な組み合わせを探すために繰り返された数多くの試行錯誤及び過度な負担を伴う技術的困難性があるかを考慮して進歩性判断の方向を決めていると思われる。

今後、結晶型発明を取り扱う出願人と特許事務所がこのような韓国大法院の判例方向を考慮した出願明細書を作成すれば、出願発明が特許登録される可能性をより高めることができると予想される。

< Korea >

Change of Direction in Determination of Inventive Step for Inventions Relating to Crystalline Forms of Compounds

C&S Patent and Law Office
Patent Attorney

Woo-Taek Hwang

1. Overview

Since 2022, the Supreme Court ruled that the determination of inventive step needs to be made by equalizing the determination criteria for determining the inventive step of an invention related to crystalline forms of a compound, specified by analysis of parameter values, with determination criteria for inventive step of general inventions unlike the precedent decisions (Supreme Court decision 2018Hu 10923, March 31, 2022). Due to this decision, determination criteria for inventive step of crystalline form invention have been eased, and presumably, patent registration of crystalline form inventions would rather be easier in the future.

2. Direction of determination of inventive step for crystalline form invention by Supreme Court (Supreme Court decision 2010Hu2865, July 14, 2011)

Formerly, the Supreme Court decided that, even if no one had previously obtained a corresponding crystalline form for a specific compound, if there was no objective proof of specificity of a manufacturing method and an excellent effect, the technology to create a new crystalline form would have academic value, but it could not be patented. In other words, it has been ruled that the inventive step of a crystalline form invention would not be denied only if it has a qualitatively different effect or a significant quantitative difference from the effect of a compound disclosed in the prior invention.

3. Direction of recent determination of inventive step for crystalline form invention by Supreme Court (Supreme Court decision 2019Hu11800 decision, March 13, 2023)

The Supreme Court recently acknowledged inventive step of an crystalline form invention while admitting uniqueness of determination criteria for inventive step of an crystalline form invention in relation to difficulty of construction thereof, but also stating that it should be examined whether a crystalline form material could be easily derived from the prior invention at

the time of filing an application by comprehensively taking into account technical significance, unique effects, a manufacturing method, and unpredictable beneficial effects of a specific crystalline form in a crystalline form invention. Further, with respect to the effect of a crystalline form invention, following the acknowledgement of difficulty of construction, the Supreme Court also recognized the excellent effect thereof on the grounds that the effect described in the detailed description of the filed application is different from that of the prior invention.

4. Conclusion

It is deemed that the Supreme Court recently reflected practical difficulties of research on a crystalline form invention, and has set the direction of determination of inventive step of a crystalline form invention by considering technical significance and unique effects of a crystalline form having a different technical value from the prior invention, and trial and error to find optimal combinations and technical difficulties requiring excessive efforts.

In conclusion, inventions related to a crystalline form would be more easily patentable in the future if applicants and patent firms dealing with crystalline form inventions prepare applications in consideration of the direction of the aforementioned recent precedents of the Korean Supreme Court.