

## Session 2

# Protecting Inventions by Patent



## 2018 International IP Court Conference: court, IP and protection

### Session 2

### Protection of Invention by Patent : Written Description Requirement & Correction Procedure



## 2018 International IP Court Conference: court, IP and protection

### Session 2

### 특허에 의한 발명의 보호 : 명세서 기재요건 및 정정제도



## Session 2



- 1 **Written Description Requirement:**  
numerical limitation invention  
pharmaceutical invention  
selection invention
- 2 **Relationship between Correction  
Procedure and Patent Litigation**

2018 International IP Court Conference

2

## Session 2



- 1 **명세서 기재요건:**  
수치한정발명, 의약발명, 선택발명 등
- 2 **정정제도와 특허소송의 관계**

2018 International IP Court Conference

2

## Session 2

# Protecting Inventions by Patent

### 1. Written Description Requirement



#### 1-1 Overview

	Relevant Laws	Written Description Requirement	Relationship between the requirements
	KPA § 42	Enablement + Supporting the Claims (+ Clarity)	Separate
	35 U.S.C. § 112(a)	Similar to the above	Separate
	EPC 83조	Similar to the above	Separate
	JPA §36(6)	Similar to the above	Separate
	CPL §26	Similar to the above	Separate

2018 International IP Court Conference

3

### 1. 명세서 기재요건



#### 1-1 명세서 기재요건 일반 기준

	근거법령	명세서 기재요건	각 기재요건들의 관계
	특허법 42조	실시가능요건 + 뒷받침 요건 (+명확성 요건)	별개 요건
	35 U.S.C. § 112(a)	위와 유사	별개 요건
	EPC 83조	위와 유사	별개 요건
	특허법 36조 6항 1호	위와 유사	별개 요건
	특허법 26조 4항	위와 유사	별개 요건

2018 International IP Court Conference






3



## 1. Written Description Requirement

2018 International  
IP Court Conference  
2018 국제특허법원 국제원칙

### 1-2 Standard for Special Types of Claim

					
• MPF					
• PBP	Principally Not Different	Principally Not Different	Principally Not Different	Principally Not Different	Principally Not Different
• Jepson					
• Markush					

2018 International IP Court Conference

4

## 1. 명세서 기재요건

2018 International  
IP Court Conference  
2018 국제특허법원 국제원칙

### 1-2 특수한 청구항

					
• 기능식					
• PBP	원칙적 동일 기준	원칙적 동일 기준	원칙적 동일 기준	원칙적 동일 기준	원칙적 동일 기준
• Jepson					
• Markush					

2018 International IP Court Conference

4



## Session 2

# Protecting Inventions by Patent

### 1. Written Description Requirement



#### 1-3 Enablement Requirement of Pharmaceutical Invention

	Degree of description of Pharmacological effects	Experimental data must be included?
	Principally Not Different	X
	Principally Not Different (Tokyo High Court, 2001gyo-ke10099)	X
	Principally Not Different	X
	Principally Not Different. Experimental data is to be included or otherwise to be described as detailed as replacable the same (Supreme Court 2001hu65)	X
	Principally Not Different. Case-Specific. Animal testing data accepted[ <i>In re Brana</i> , 51 F.3d 1560, 1566, 34 USPQ2d 1436, 1441 (Fed. Cir. 1995)]	X

2018 International IP Court Conference

5

### 1. 명세서 기재요건



#### 1-3 의약발명의 실시가능요건

	약리효과의 기재 정도	시험예 필수 기재 여부
	원칙적 동일 기준 적용	X
	원칙적 동일 기준 적용 (동경고등법원 2001교케10099)	X
	원칙적 동일 기준 적용	X
	원칙적 동일 기준 적용. 시험예를 기재하거나 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재(대법원 2001후65)	X
	원칙적 동일 기준 적용. 사건별 검토. 동물실험으로 충분하다고 본 사례[ <i>In re Brana</i> , 51 F.3d 1560, 1566, 34 USPQ2d 1436, 1441 (Fed. Cir. 1995)]	X

2018 International IP Court Conference

5



## 1. Written Description Requirement



### 1-4 Enablement requirement for Selection Invention

	Novelty or Inventive step recognized when specific degree of effect is provided with selection invention (IP High Court Grand Panel Decision, 2016gyo-ke10182, 10184, April 13, 2018).
	Inventive step recognized when unexpected technical effect is presented with selection invention
	Qualitative difference or significant quantitative difference over prior art in terms of effect must be described in detail (Supreme Court 2008HU736)
	Selection invention is not treated specially. Not different from other type of invention.
	Principally not different.

## 1. 명세서 기재요건



### 1-4 선택발명의 경우

	선택발명의 경우 특정 효과를 가지고 있어야 신규성 또는 진보성을 갖춤(지재고재 2016교케10182, 10184). 통상의 기술자가 명세서 기재와 일반적인 기술 지식에 근거해 구현할 수 있다고 이해하는지 여부에 따라 실시가능요건의 충족 여부를 판단함
	선택발명의 경우 예상할 수 없는 효과가 있어야 진보성이 인정됨
	선행발명의 효과에 비하여 질적인 차이가 있음을 확인할 수 있는 구체적인 내용이 기재되거나 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 있어야 함(대법원 2008후736)
	미국은 선택발명을 따로 구분 X
	원칙적으로 동일한 기준이 적용되고, 특별한 요건을 추가로 요하지 않음

## Session 2

# Protecting Inventions by Patent

### 1. Written Description Requirement



#### 1-5 Enablement Requirement: Embodiment

	Embodiment need to be described?	Adding embodiment later is available?
	X	Principally ○ Amendments beyond the scope of disclosure contained in the initial description are not allowed
	X (Supreme Court 2010hu2582)	Principally ○ Amendments beyond the scope of disclosure contained in the initial description are not allowed (Supreme Court 2001hu65)
	X[In re Borkowski, 422 F.2d 904, 905 (C.C.P.A. 1970)]	Principally ○ Amendments introducing new matter into the disclosure of an application are not permitted.
	X	Principally ○ Amendments beyond the overall content of the application as filed are not permitted.
	X	Principally ○ Amendments substantially changing the scope of the claims are not permitted.

2018 International IP Court Conference

7

### 1. 명세서 기재요건



#### 1-5 실시가능 요건: 실시례

	실시례의 필수 기재 요부	출원 이후 실시례의 보정 가능여부
	X	원칙 ○, 최초 명세서에 포함된 사항이 아니면 X
	X(대법원 2010후2582)	원칙 ○, 최초 명세서 기재 사항을 벗어나면 X (대법원 2001후65)
	X[In re Borkowski, 422 F.2d 904, 905 (C.C.P.A. 1970)]	원칙 ○, 신규사항 추가이면 X
	X	원칙 ○, 전체적인 출원 내용을 벗어나면 X
	X	원칙 ○, 전체적인 출원 내용을 벗어나면 X

2018 International IP Court Conference

7



## 1. Written Description Requirement



### 1-6 Support Requirement

#### Degree of Description for Pharmaceutical Invention, Selection Invention, Numerical Limitation Invention

	Decided whether technical matters corresponding to claimed invention(s) are included in the detailed description of the specification (Supreme Court 2004hu1120)
	Similar to the above
	Similar to the above Bundesgerichtshof [BGH], 25 February 2010 – Xa ZR 100/05, 184 BGHZ 300 – Thermoplastische Zusammensetzung
	Similar to the above
	Similar to the above

## 1. 명세서 기재요건



### 1-6 뒷받침 요건

#### 의약용도발명(광범위한 화합물 포함), 선택발명, 수치한정발명의 기재정도

	특허청구범위에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 의해 기재되어 있는지 여부에 따라 판단(대법원 2004후1120)
	위와 유사
	위와 유사 Bundesgerichtshof [BGH], 25 February 2010 – Xa ZR 100/05, 184 BGHZ 300 – Thermoplastische Zusammensetzung 사례 소개
	위와 유사
	위와 유사



## Session 2

# Protecting Inventions by Patent

## 2. Relationship between Correction Procedure and Patent Litigation



### 2-1 Prohibition on addition of new matter

	Relevant Laws	Prohibition on addition of new matter	Addition of well-known and commonly used art can be addition of new matter
	35 U.S.C. § 132(a), § 251(a)	○	△
	-	○	X
	JPA 17-2, §126(5)	○	△
	KPA §136(3)	○	△

2018 International IP Court Conference

9

## 2. 정정제도와 특허소송의 관계



### 2-1 신규사항 추가금지

	근거법령	신규사항 추가금지 요건 유무	주지관용기술 등의 추가가 신규사항에 해당 여부
	35 U.S.C. § 132(a), § 251(a)	○	△
	-	○	X
	특허법 17-2, 126조 5항	○	△
	특허법 136조 3항	○	△

2018 International IP Court Conference

9








## 2. Relationship between Correction Procedure and Patent Litigation



### 2-2 substantive change of the claims

#### Standard for deciding whether narrowing the claims is a substantive change to the claims






	Answer not available due to difference in legal system
	Decided considering interests of the third parties, the identicalness of inventions and purposes and effects of inventions. Recent case(IP High Court 2014gyo-ke10109, October 28, 2015)
	
	Decided considering purpose and effect of invention, and interests of the third parties. Deemed to be substantial change of claim(s) when addition of elements provides the initial invention with new purpose and effect (Supreme Court 2003hu2010)
	determined on a case-specific basis.

## 2. 정정제도와 특허소송의 관계



### 2-2 청구범위의 실질적 변경

#### 청구범위의 감축이 실질적 청구범위 변경에 해당하는지 여부에 대한 판단 기준

	법제도가 상이하여 답변 불가능
	제3자의 이익, 발명의 동일성, 발명의 목적효과를 기준으로 판단. 최근 사례(지재고재 2014교케10109)
	
	발명의 목적효과와 제3자의 이익을 기준으로 판단. 구성의 추가로 당초의 특허발명이 새로운 목적 및 효과를 갖게 되는 때에는 청구범위의 실질적 변경에 해당(대법원 2003후2010)
	개별 사건에 따라 실질적 변경에 해당하는지 여부를 판단

## Session 2






# Protecting Inventions by Patent

### 2. Relationship between Correction Procedure and Patent Litigation



#### 2-3 patent invalidation proceeding and patent correction proceeding

which of patent invalidation proceeding and patent correction proceeding is prioritized over the other?

-  When the correction trial and the invalidation trial are pending at the same time, the latter is preferentially heard.
- 
-  Prioritizing Correction proceeding is desirable, however, invalidation proceeding can precede, which is true for when revocation proceeding is pending(Supreme Court 2003hu2652)
-  United States District Courts do not have authority to correct an error in a patent claim that is not evident on the face of the patent, and United States District Courts cannot consider a certificate of correction by the USPTO if litigation is pending. See *H-W Tech. L.C., v. Overstock.com, Inc.*, 758 F.3d 1329, 1334 (Fed. Cir. 2014).
-  no priority rule exists in the law.  
In practice, patent amendments are almost ever made in revocation proceedings.

2018 International IP Court Conference






11

### 2. 정정제도와 특허소송의 관계



#### 2-3 특허무효와 특허정정

특허무효절차와 특허정정절차의 진행의 선후

-  정정소송과 등록무효소송이 동시에 진행 중인 경우 등록무효소송을 우선적으로 진행
- 
-  특허정정절차를 우선 진행함이 바람직하나, 특허무효절차를 먼저 진행할 수도 있으며, 심결취소소송이 계속 중인 경우에도 마찬가지임(대법원 2003후2652)  
[참고] 원칙적으로 정정청구 시기 제한X
-  PTAB, 지방법원, ITC가 특허의 무효여부에 대해 결정을 하지만, 정정에 대한 결정은 미국 특허청이 함. 지방법원은 소송 중 미국 특허청의 정정결정을 고려할 수 없음[HW Tech Lc v. Overstock.com, Inc, 758 F.3d 1329, 1334(Fed. Cir. 2014)]
-  우선순위에 대해 정한 법률 규정은 없음  
실무상 심결취소소송에서 특허정정이 거의 이뤄짐

2018 International IP Court Conference

11



## 2. Relationship between Correction Procedure and Patent Litigation



### 2-4 Defense of Invalidity and Surrebuttal of correction

Defense of Invalidity available? Surrebuttal of correction against the invalidity defense available?



During patent infringement proceeding, defendant can bring defense of abuse of patent right when patent at issue is clearly deemed invalid (Supreme Court 2010da95390). In this case, patentee can counter claim that the cause of invalidity can be removed by correction

During United States District Court litigation, the accused infringer is permitted to bring an invalidity defense. The patentee cannot argue that the grounds for invalidity can be removed by correction while in litigation at the District

Not Available

Requirements for re-defense of a correction are as follows: (a) request for correction is made, (b) the correction plea satisfies the requirements for correction, (c) the reason for invalidation is resolved by the correction, (d) the defendant's product still belongs to the technical scope of the invention after the correction(The IP High Court Decision, 2008ne10068). Recent Case(Supreme Court Decision, 2016ju632)

## 2. 정정제도와 특허소송의 관계



### 2-4 무효항변 및 정정 재항변

특허침해소송 중 상대방의 특허무효항변 및 특허권자의 정정 재항변을 허용 여부



침해소송에서 상대방은 특허가 무효임이 명백한 경우 권리남용 항변 가능(대법원 2010다95390) 이 경우 특허권자는 정정에 의하여 특허무효사유가 해소될 수 있다는 재항변이 가능

침해소송에서 상대방은 특허가 무효임이 명백한 경우 권리남용 항변 가능 이 경우 특허권자는 특허가 무효가 아님을 다룰 수 있으나 정정의 재항변은 불가능

불가능

① 특허권자의 정정신청, ② 정정요건 충족, ③ 정정에 의한 무효사유 해소, ④ 침해자의 상품이 정정 이후에도 여전히 특허의 범위에 포함된 경우 정정 재항변 가능(지재고재 2008네10068) 최근의 대법원 2016주632 사례 소개



## Session 2

# Protecting Inventions by Patent

### 2. Relationship between Correction Procedure and Patent Litigation



#### 2-5 Doctrine of Estoppel

	In assessing the scope of the patent	when the scope of claims was narrowed through correction
	○(Supreme Court 2004da51771)	○(Supreme Court 2015da244517)
	○	case-specific determination depending on the claim(s) at issue.
	X	△ Exception case(cf. BGH, 14 June 2016 – X ZR 29/15, 211 BGHZ, 1 – Pemetrexed [Avtavis v. Lilly])
	○	○(IP High Court Decision 2017ne10033)

2018 International IP Court Conference

13

### 2. 정정제도와 특허소송의 관계



#### 2-5 금반언의 원칙

	특허발명의 보호범위와 금반언의 원칙	정정을 통한 청구범위 감축이 있는 경우 금반언의 원칙
	○(대법원 2004다51771)	○(대법원 2015다244517)
	○	개별 사건에 따라 판단
	X	△ 예외 사례 소개(BGH, 2016년 6월 14일 – X ZR 29/15, 211 BGHZ, 1 )
	○	○(지재고재 2017네10033)

2018 International IP Court Conference

13



## 2018 International IP Court Conference: court, IP and protection

Thank you



## 2018 International IP Court Conference: court, IP and protection

Thank you

