

世一 國際特許事務所

J.W. Suh & Partners International Patent & Trademark Law Office

3rd Floor, PetP Bldg., 1580-9, Seocho-3-dong, Seocho-gu, SEOUL 137-875, KOREA

Tel: 82+2-582-5670 Fax: 82+2-582-5690 jwspat@jwspat.com www.jwspat.com

弁理士 徐 種完 (Jong Wan SUH) 弁理士 崔 銀實 (Eun Sil CHOI)

弁理士 鄭 宇盛 (Woo Sung JEONG) 弁理士 孫 炯竣 (Hyung Jun SHON)

2 月号

2007年2月21日

世一

事務所短信



・弊所ホームページ(www.jwspat.com)には韓国特許法の日本語資料や弊所ニュースレター等が掲載されています。業務のご参考としてご活用頂ければ幸いです。

・弊所ホームページに掲載されている韓国特許法の資料は、2003年の改正法です。現在、これを2007年7月1日施行法にアップデート中にございます。

・事務所の統合を機に弊所ホームページを改装しています。現在のホームページに多少不足点があるかも知れませんが何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。

旧徐種完国際特許法律事務所と旧チェジョン国際特許事務所が去る1月1日付で統合し“世一国際特許事務所(J.W. Suh & Partners)”という名称で新しく生まれ変わりましたことを改めてお知らせ致します。

変更後の連絡先は次の通りです。お手元の住所録の更新をお願い致します。

住所：3rd Floor, PetP Bldg., 1580-9, Seocho-3-dong, Seocho-gu, SEOUL 137-875, KOREA

TEL：(82-2)582-5670 FAX：(82-2)582-5690

韓国の公休日のお知らせ

3月：1日(木曜日)



実務通信



2006年末基準で韓国特許庁の特許審査処理期間が9.8ヶ月に短縮されましたことは先月号のニュースレターでお知らせいたしました。この努力の結果、

2006年ほどの年よりも拒絶理由通知が多い年となりました。

審査官から拒絶理由通知を受け取った後、弊所はその通知書を弁理士のコメントと共に出願人に報告しています(出願人の国籍が日本の場合は日本語翻訳文添付)。そして出願人からコメントを受け取った後、意見書および補正書を作成し特許庁に提出しております。拒絶理由は一般的に2つに分類できます。一つ目は進歩性違反、二つ目は記載不備です。今月の実務通信は記載不備についてお話したいと思います。

まず、2つの項を引用している請求項が、2つ以上の項が引用されている他の請求項(多重従属項—マルチクレーム)を引用することは許容されていません。よって多重従属項になった請求項については出願人に解決法案を提示致しますが、一般的に一番広い権利範囲を有するようにします。

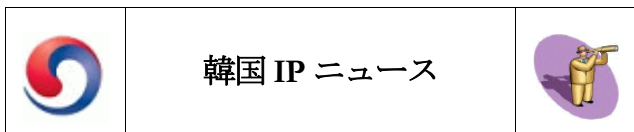
次に、請求項の記載に明白な誤字・脱字があり拒絶理由が出された場合は、簡単な補正によって克服できます。日本式の漢字用語に対する審査官の指摘が時々ありますが、その用語が実際に当業界で使用されている場合、又は特許明細書によく使用される場合であれば(韓国も漢字文化圏に属するため専門用語の大部分が漢字で表記できます)、その証拠を探して提出すれば克服できます。但し、同じ漢字でも互いに異なる言語の用例および言語習慣の違いがあるため、これを出願人に報告し納得させる必要があります。

請求項の記載に不明瞭な事項があるという指摘において、審査官はこの規定に関する審査基準の例示事項(等、多数の、所定の、一定の等)を機械的に適用する場合があります。この場合、権利範囲が同様に維持される範囲内で可能な限り審査官の指摘を受け入れる方向で対応しています。もし出願人が審査官の指摘を受け入れないと指示した場合には、

誠意を尽くしてその理由と根拠を提示しなければなりません。

発明の詳細な説明に対する記載不備の対応は非常に難しいものです。これを克服するために、実施例の追加、データの追加および修正、構成に対する説明の追加等に対して補正をする場合、特許法第 47 条第 2 項によって新規な事項が追加されたという理由で拒絶される可能性もあるためです。場合によっては、出願日を基準にそれ以前に頒布された刊行物(論文、公開特許公報等)を提出しなければなりません。

実務上、審査官が記載不備だけで特許を拒絶するケースは多くはありません。それだけ審査官にも負担がかかるはずですが、しかし、記載不備を理由に拒絶される場合は、実体的な審査が成されず拒絶されるもののため、出願人にとっては非常に大きな不利益に違いありません。よって、記載不備で拒絶理由が通知された場合は、もう少し内容を充実させた意見書を提出することが好ましいと考えます。



特許庁、迅速な審判サービス提供計画

2003 年基準で特許審判の処理期間は 14 ヶ月所要していました。特許庁は去る 3 日、これを 6 ヶ月以内に大幅に短縮する計画を発表しました。

このために特許庁は、次のような細部事項を計画しています。

一 **審判官の増員**：特許庁は 2006 年に 30 名の審判官を増員しましたが、これに続き今年も 24 名の審判官を増員し、総 103 名の審判官を確保する計画です。

一 **集中審理制の拡大**：現在の特許審判は、事実上、書面主義によって審理されています。よって口述主義に基づいた集中審理制度は行われていません。ただ権利範囲確認審判等で一部試験施行されているだけでした。特許庁は当事者系事件全体で集中審理主

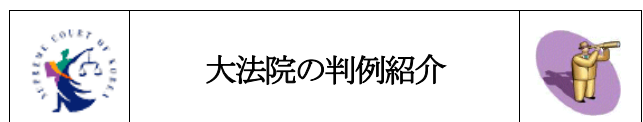
義を採択する計画です。1 回以上の書面攻防の後、口述審理を行い争点を早期にまとめることを内容とします。

一 **答弁書、意見書の提出期間の延長の制限**：現在の答弁書、意見書の提出期間は、基本的にひと月に 1 ヶ月ずつ 2 回の延長が可能で、最大 3 ヶ月まで可能ですが、一般当事者がこれを悪用し審理が遅延されるケースが多く発生しました。今後これを抑えるために延長事由を厳格に審査するというものです。

2006 年国政監査の是正及び処理要求現況発表

2006 年、国会議員等による特許庁の国政監査結果として、特許庁の是正及び処理要求現況が公開されました。これは今後の特許庁の行政政策に大きな影響を及ぼす事項です。このうち、日本の出願人の参考になる事項は次のようなものがあります。

- 一 審査官の専門性の引上げ方を講究すること
- 一 審査処理の目標達成について審査の品質向上対策を準備すること
- 一 特許等の出願書類減縮法案を準備すること
- 一 偽造商品等の知的財産権の侵害に対する取締り及び広報を強化すること



大法院2006.11.24.宣告2003フ2072判決(2007.1.1.公開)

争点

- ① 請求項が、‘ある構成要素を‘含む’ことを特徴とする方法(物)’という形式で記載されている場合のその権利範囲の限界
- ② 請求範囲、及び③発明の詳細な説明の記載不備に対する判断基準
- ④ 進歩性が否定されていない独立項が構成の一部を省略したり他の構成に代えた請求項の進歩性の可否

判示事項

- ① 請求項の記載形式に対する判示事項

特許発明の請求項がある構成要素を含むことを特徴とする方法(物)’という形式で記載されている場合、その特許発明の請求項に明示的に記載された構成要素全部に加え、記載されていない要素を追加して実施する場合にもその記載された構成要素をすべて含んでいるという事情には変わらない。そのような実施がその特許発明の権利範囲に属することは勿論、更に上のような形式で記載された請求項は明示的に記載された構成要素だけでなく他の要素を追加して実施する場合までも予想していると思なす。

☞**コメント**：一般的に韓国実務では“～を含むことを特徴とする物(方法)”という形式で請求項を記載することが選好されています。“～から構成される”や“～からなる”よりは権利がより広く解釈できるためです。英語明細書を韓国語に翻訳する際にも“comprising”は“含む”と翻訳しています。このような実務態度が上の大法院判例によって明確に支持されると思われます。

② 特許法第42条第4項(日本特許法第36条第6項に該当)に対する判示事項

—特許法第42条第4項第1号は‘特許請求範囲が詳細な説明によって裏付けられること’を要求しており、その意味は、請求項は特許出願当時の技術水準を基準にしてその発明に対する技術分野で通常の知識を有する者の立場から見るとその特許請求範囲と発明の詳細な説明の各内容が一致し、その明細書だけで特許請求範囲に属する技術構成やその結合および作用効果を一目瞭然に理解できなければならないというものである。

—特許法第42条第4項第2号は‘発明が明確且つ簡潔に記載されること’を要求しており、その趣旨は、特許法第97条が特許発明の保護範囲は特許請求範囲に記載された事項によって定められると規定していることに鑑みて、請求項には明確な記載だけが許容され、発明の構成を不明瞭に表現する用語は原則的に許容されなく、さらに特許請求範囲の解釈は明細書を参照にして行われることに鑑みて、特許請求範囲には発明の詳細な説明で定義している用語の定義と異なる意味で用語を用いている等、結果的に請求範囲

を不明瞭にさせることも許容されていないというものである。

—特許法第42条第4項第3号は、請求項には‘発明の構成になくしてはならない事項だけで記載されること’を規定しており、この規定は、出願発明に対する特許後にその特許請求範囲に発明の構成に必要な構成要素をすべて記載しなかったことを挙げて、特許当時に記載されていなかった構成要素を以って本来記載されていたように含んで解釈しなければならないと主張できないことは勿論、請求項に記載された構成要素は全て必須構成要素として把握されなければならないと、一部の構成要素をその重要性が落ちる等の理由で必須構成要素ではないと主張できないということを確認するものと見なさなければならない。

☞**コメント**：最近の韓国の大法院は、請求範囲の記載と権利範囲の解釈に対して非常に厳しい態度をとっています(但し、‘均等論’によって度を越えた形式主義を外している)。なお、2007年7月1日施行の改正法により上の特許法第42条第4項第3号は削除されました。

③ 特許法第42条第3項(日本特許法第36条第4項に該当)に対する判示事項

特許法第42条第3項は、発明の詳細な説明には通常の技術者が容易に実施できる程度にその発明の目的、構成および効果を記載しなければならないと規定しており、その意味は特許出願された発明の内容を第三者が明細書だけで簡単に分かるように公開して、特許権として保護を受けようとする技術的内容と範囲を明確にするためのもののため、通常の技術者が当該発明を明細書の記載によって出願時の技術水準からみて特殊な知識を付加しなくても正確に理解でき、同時に再現できる程度を言う。博士学位の論文は、公共図書館や大学図書館等に入庫されると、一般公衆がその記載内容を認識できる状態に置かれることになることから、特別な事情がない限り通常の技術者が過度な実験や特別な知識を付加しなくてもその内容を理解できるものだと言える。

☞**コメント**：発明の詳細な説明に記載される事項

は、当業者が発明を反復再現できる程度に記載されれば良いため、構成や効果等に対して全ての事項を記載する必要はありません。更に、一般的に公知されている部分についてはその詳細な説明を省略しています。しかし審査官の立場では必須的な部分に対する説明が不足していると判断された場合は拒絶理由を通知します。事案では発明の詳細な説明に記載されていない公知された構成に対して、その構成を記載している博士学位の論文が図書館に入庫されたという事実を立証することにより記載不備を克服しています。

④ 従属項の形式になっているが実質的に従属項ではない場合の進歩性に対する判示事項

特許請求範囲の独立項が、通常の技術者がその出願前に公知された発明によって容易に発明できないものとして進歩性が否定されない場合、その独立項やその独立項の従属項を引用してこれを限定したり付加して具体化する従属項は、同じ公知発明に依っては当然進歩性が否定されないとする。しかし、ある請求項の構成の一部を省略したり他の構成に代えた請求項は、その記載形式に関わらずこれを従属項と見なせないとしているため、ある独立項がその出願前に公知された発明によって進歩性が否定されないとしても、その独立項の構成の一部を省略したり他の構成に代えた請求項は、例えその独立項の構成要素の大部分を有していても当然進歩性が否定されないとは言えない。

☞**コメント**：従属項は引用される請求項の構成要素を限定したり構成要素を付加しなければならず、もし構成要素の一部を省略したり他の構成要素に代えた場合は、従属項と認められません。その場合、審査官は拒絶理由を通知します(無効事由ではありません)。本事件はそのような事実が看過されて登録された場合の進歩性判断の問題です。独立項が進歩性があれば従属項も当然進歩性が認められます。しかしその形式が従属項なだけで実質的に従属項ではない場合は、当然進歩性が認められることはないということが本判示事項の要旨です。

※ この判例は特許事件のうち、今年最初に公開された大法院判例です。先月のニュースレターでお知らせ致しましたように改正特許法(2007年7月1日付施行)によって明細書および請求範囲の記載に対して大きな変化があります。しかし記載不備の判断原則および権利範囲解釈の基本的な原理はそのまま維持される見通しです。この大法院判例は請求項および明細書の記載に対して今まで蓄積された韓国大法院の判例と法理が総合したものであり、実務の指針になり得る判例として評価されます。



メールマガジンのお知らせ

PDFファイルのダウンロードのお知らせ
弊所ホームページ(www.jwspat.com)に本ニュースレターのPDFファイルが開示されていますので、必要な際にはダウンロードしてご覧ください。
—編集者 弁理士 ジョン ウソン
Eメール：jwspat@jwspat.com