

# 世一 國際特許事務所

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

3<sup>rd</sup> 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 (W Sung JEONG)

弁理士 金 舜才 (Soon Jae KIM)

弁理士 孫 炯煥 (Hyung Jun SHON)

# 3

月号

2007年3月19日

世一

## 事務所短信



・2007年3月付で金 舜才(キム スンジェ)弁理士を弊所の電子チームの一員として迎え入れることとなりました。金は1997年に延世大学物理学科を卒業し、1999年同大学院にて固体理論物理を専攻した後、博士課程中の2004年に弁理士試験に合格し、2006年12月までハニャン国際特許法人にて松下電器、セイコーエプソン、NITドコモ、ヤマハ、セイコー、SUMCO、日産自動車等の日本出願人の事件を主に担当して参りました。

・弊所ホームページ(www.jwspat.com)には韓国特許法全文の日本語翻訳文や弊所のニューズレター等が掲載されております。ダウンロードのうえご活用ください。

・事務所の統合を機に弊所ホームページを改装中でございます。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くださいませ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：3<sup>rd</sup> 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

4月：公休日なし



## 実務通信



先月2月号のニューズレターでは“記載不備”を理由に拒絶理由通知を受け取った場合の韓国実務について簡単にお話致しました。今回は“進歩性”欠如を理由に審査官が拒絶理由を通知した場合、これを克服す

るための弁理士の対応方案についてお話したいと思います。勿論、日本と韓国の特許法制が似ているため審査官の拒絶理由通知に対応する方法も大同小異だと思えます。

特許請求範囲全項に対して進歩性欠如を理由に拒絶理由が通知されたり、又は一部に対する拒絶理由を分割出願および意見書の提出によって克服しようとする場合、意見書の Quality が非常に重要になってきます。さらに出願経過過程での禁反言の原則が意見書にも適用されるため、引用発明との差異を際立たせるためにむやみに権利範囲を制限する意見を提出してもいけません。

先ず、審査官がどのような原則によって進歩性がないことを理由に拒絶理由を作成するのか考える必要があります。特許庁公務員の内規である審査指針書によりますと、①請求項に記載された発明を特定し、②引用発明を特定した後、③両者の構成を対比しながら差異点を把握し、④その差異点にも関わらず請求項の発明に至ることが当該技術分野で通常の知識を有する者に容易かを判断するよう規定しています。一般的に弁理士の意見書も上の①～④の順に作成されます。

進歩性が問題になる場合は、出願発明と引用発明に少なくとも“ある差異”が存在します。よって、意見書の核心はその“差異”を始めとする“効果”が当然予測できる水準に過ぎないのか、それとも著しく向上した新たな作用効果があるかを明らかにする作業です。

進歩性の判断において、“構成”を重視する大法院判例(大法院 1993.9.10.宣告 92 フ 1806 判決等)と“効果”を重視する判例(大法院 1997.9.26.宣告 96 フ 825 判決等)があります。しかし進歩性を認める場合、“構成の差異”によって発生する作用効果の相違点を検討することが最近の大法院判例の趨勢であるように思えます。そしてそのような“効果”を重視する態度が技術の進歩発展を図る特許制度の目的に符合することもあり、

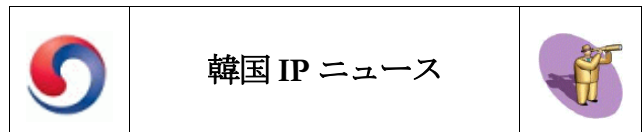
また裁判官が技術についてよく理解していないため、効果を中心に進歩性を検討することが有利だという現実的な点も考慮されているように思えます。

よって、進歩性違反を克服するためには、引用発明と出願発明の違いを特定した後、その差異によって発生する作用効果を最大限際立たせなければなりません。勿論、引用発明と対比される効果が明細書に記載されていない場合も多いですが、もう少し細密な分析を通してでも意見書に作用効果の相違点を記載する必要があります。この際の作用効果は発明の詳細な説明に記載されていなくても当業者が詳細な説明の記載からその効果を推論できるときは、その効果を主張することもできるためです(大法院 2002.8.23.宣告 2000 フ 3234 判決)。

また、進歩性判断時の効果が重要なため、経済性、完製品の品質および商業的成功事実は進歩性の判断において有利な参考資料として活用できることから(大法院 1997.9.26.宣告 96 フ 825 判決、大法院 1996.10.11.宣告 96 フ 559 判決)、出願人は出願発明の経済性を立証したり完製品の品質向上を立証する資料または商業的に成功した事実等を証拠資料として提出することにより拒絶理由をより効果的に対応することができます。

即ち、進歩性違反と通知された拒絶理由をより効果的に克服するために、一つ目、両発明の構成の差異を特定し、二つ目、その構成の差異による作用効果の相違点を明確に際立たせ、三つ目、その作用効果は必ずしも明細書の記載に拘る必要がなく、四つ目、その作用効果は技術的な効果だけでなく経済的な効果も考慮されることを十分に認識する必要があります。

さらに、“大法院判例”を適切に選択して引用することもまた、効果的な意見書の作成方法になると思われます。勿論、このとき大法院判例の要旨と番号だけを単純に引用するのではなく、大法院判例の事実関係と結論が本事件に類似し有利かを先に検討する必要がありますと思われる。



### 特許と商標分類情報

－韓国特許庁は、2006 年 1 月 1 日から WIPO の政策に従い IPC 第 8 版を施行しています。

－韓国特許庁は、2007 年 1 月 1 日から NICE 分類第 9 版を施行しており、この NICE 9 版に対応できるように“類似商品・サービス業審査基準”が改正された状態です。

今回の NICE 9 版の施行中、特に注目すべき事項は、“卸・小売業”を指定サービス業として出願できるようになったということです。従来は“卸売業”又は“小売業”というサービス業が商品類区分表になかったため、実際のスーパーマーケット等の小売業としてサービスマークを使用しているにも関わらず“販売代行業”等を指定サービス業として選択するケースが多くありました。その結果、登録サービスマークが不使用により取消され不測の損害を被る場合が発生し、不合理な点が指摘されました(“Walmart”事件)。

留意する点は、“卸売業”と“小売業”は包括名称のため、指定サービス業として選択しようとするときは、そのサービスの対象を具体的に記載しなければなりません(例えば情報通信機器小売業等)。

### 2006 年度の特許法院事件統計

昨年一年間に受け付けられた審決取消訴訟(特許法院管轄)事件は計 1192 であり、そのうち 724 件が特許、実用新案事件として受け付けられました。特許、実用新案事件だけでみますと、2005 年に比べて約 100 件が増加しました。今後も緩慢に増加すると予想されています。

#### ※ 最近 3 年間の特許法院事件の統計

年度	受付件数	処理件数	未済件数
2004 年	878 (429)	856 (370)	484 (381)
2005 年	1115 (623)	946 (434)	653 (490)
2006 年	1192 (724)	1191 (701)	654 (513)

\* ( ) は特許、実用新案事件

## 改正商標法に対する簡略な紹介

2007年1月3日法律第8190号として一部改正された商標法の主要改正内容を次の通り要約してご紹介致します。

－従来は記号、文字、図形または立体的形状やこれらに色彩を組合わせたものだけが商標として規定されていましたが、改正法によって、“記号、文字、図形、立体的形状、色彩、ホログラム、動作またはこれらを組合わせたもの”と“その他に視覚的に認識できるもの”を商標として規定することにより、商標の範囲を拡大しました(2007.7.1付で施行、以下同様)

－従来の商標異議申立期間は出願公開日から30日以内でしたが、これは非常に短い期間のため異議申立制度の趣旨を生かすのに限界があると指摘されました。今回の改正法によってその期間が30日から2ヶ月に延長され、これは特に外国(日本等)国籍の商標権者または商標使用者に有益なものであると判断致します。

－先使用权が導入されました。従来の韓国商標法は先出願主義および登録主義を厳格に適用して商標の先使用权を認めませんでした。しかし、改正法律によって先使用权制度が導入されることになり、先使用权と認められるためには、①不正競争の目的がなく他人の商標登録出願前から国内で継続して使用していること、②商標を使用した結果、他人の商標登録出願時に国内需要者間でその商標が特定人の商品を表すと認識されている、という要件を満たさなければなりません。

## 特許庁の審査評価事例集の発刊

特許庁は、2006年12月、特・実分野の審査評価事例集を発刊し、2007年3月これを特許庁ホームページに公開しました。これは特許庁の経営革新広報本部の審査評価チームが発刊したものであり、特許庁審査官の審査事例を検討し問題点を記録して今後の審査に反映されるようにした点に意義があります。

この事例集中で特に請求範囲の記載不備(請求範囲の記載要件および記載方法)と関連した審査欠缺事例(誤った事例)を次の通りご紹介致します。

① 2以上の項を引用している請求項が2以上の項が引用されている他の請求項を引用した事例 ④ 多重従属項の問題

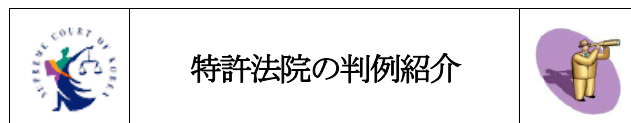
② 請求範囲の記載で引用されている請求項に該当構成要素がない事例 ⑤ 特に構成要素前に“上記”、“当該”等の表現が記載された場合に問題になる

③ 数値範囲を二重限定していて、請求範囲が不明確な事例 ⑥ “...第1人造毛髪の長さはヘッド部材からの長さが25～40mmが好ましく、30～35がより好ましく...”のような記載は違法である

④ 請求範囲に記載された発明のカテゴリーが不明確な事例 ⑦ “...重金属含有着色剤の用途”、“...コンピュータプログラム”等は違法である(物、方法、物を生産する方法のいずれかに特定すること)

⑤ 従属項が引用項と互いに異なる発明を請求している事例 ⑧ 請求項第1項は“...暖房装置”を請求しているがこれを引用している従属項の請求項第2項が“...請求項1記載の発熱装置”を請求した場合は違法である

※ また上の事例集は“意見提出通知書の作成と関連した審査欠缺事例”であって、先行技術調査報告書(先行技術調査機関が調査して審査官に提供する報告書)に記載された内容をそのまま記載しただけで実質的な対比/検討がない場合を問題点として挙論することにより、審査官は先行技術調査報告書を斟酌して実質的な対比と検討をした後で拒絶理由を通知するようにしています。その結果、今後の審査官の拒絶理由通知書にはより多い内容が記載される見通しです。



先月9日、2007年度1/4分期特許法院知的財産訴訟実務研究会が開催され、2005.11.1.～2006.12.31.に宣告された特許法院の特許、実用新案に関する重要判決が発表されました。このうち、特に判例研究が必要な“化学分野”事件の一部を選別してその要旨を紹介致します。

### (1) 特許法院2006.10.11.宣告2005ホ7545判決

医薬の用途発明においては、特定物質が有している医薬の用途が発明の構成要件に該当するため、発

明の特許請求範囲には特定物質の医薬用途を対象疾病または薬効で明確に記載しなければならない(大法院2004.12.23.宣告2003フ1550判決参照)。この場合“薬効”とは、疾病を診断、治療、軽減、処置および予防する効果を言い、ここで“疾病”とは単に非正常的な生理的状态全てを意味するのではなく、この技術分野、即ち医薬分野で診断、治療等の対象である疾病として認められるものでなければならぬため、対象疾病または薬効で明確に記載されたとするならば、①公知された個別的、具体的な疾病名で特定して記載されていたり、②その疾病を一つにまとめることができる公知された包括的な概念(例えば解熱剤)程度で記載されていたり、③活性メカニズムと対象疾病の相関関係が公知されている場合は活性メカニズムによる機能的な表現で記載されていたり、④出願前に公知されていない疾病または関連疾病群の場合は対象疾病が確立できるように明細書にそれに関する具体的な病理学的定義、診断方法、病理メカニズムおよび薬理メカニズム等が記載されていなければならない。

### (2) 特許法院2006.1.19.宣告2004ホ6507判決

この事件の請求項第1項発明および発明の詳細な説明の化学式1中“ヒドロキシ基(-OH)またはアルキルエーテル基(-O-C1~12アルキル)の置換基を有する化合物”を“アルキルエステル基(-OCO-C5~7アルキル)の置換基を有する化合物”に訂正することが明細書の他の記載に鑑みて“誤記”の訂正に該当するとしても、訂正前の特許請求範囲に記載されたエーテル結合からなる化学式1はそれ自体で明らかな化合物であって明細書中の他の記載を斟酌しなければ理解できない性質のものではなく、訂正前のエーテル結合からなる化学式1に含まれる“ヒドロキシ基の置換基を有する化合物”は比較対象発明1のようにそれ自体が既に識別剤の化学物としても使用できることが知られている別個の化合物であり、訂正前のエーテル結合の化合物と訂正後のエステル結合の化合物はその構造および化学的性質が全く相違するもののため、上の訂正は特許法第136条第3項の特許請求範囲を実質的に変更する場合に該当し違法である。

### (3) 特許法院2006.8.3.宣告2005ホ5693判決

化学物質の発明はその構成が化学物質自体のため、出願当時の明細書によってその化学物質の存在が確認できなければならないと言えるため、化学発明は他の分野の発明と異なり直接的な実験と確認、分析を通さなくては発明の実体を把握し難く、化学分野の経験則上、化学理論および常識では当然誘導されるものと思われる化学反応が実際には予想外の反応に進行するケースが多いため、化学物質の存在が確認されるためには、その化学物質の合成のために明細書に開示された化学反応が当業者であれば誰でも首肯できる程度に明確でない限り、単にその化学構造が明細書に記載されていることでは役不足であり、出願当時の明細書に当業者が容易に再現して実施(製造)できる程度に具体的な製造方法が必須的に記載されていなければならない。元素分析値、NMR(Nuclear Magnetic Resonance ; 核磁気共鳴)データ、融点、沸点等の確認資料が記載されていることが好ましく、特に出願当時の技術水準からみて当業者が明細書の記載だけから化学物質を製造できるか否かが疑わしい場合は、これらの確認資料が必須的に記載されていなければならない。

明細書に出願発明の新規化合物の化学式と類似する化合物の化学式および化合物の製造方法が記載された文献名があっても明細書の記載不備に該当する(新規化合物自体の製造方法については記載がないため)。



ファイルワールドのお知らせ

弊所ホームページ([www.jwspat.com](http://www.jwspat.com))に本ニュースレターのPDFファイルがございますので、ダウンロードのうえご覧ください。

- 編集者 弁理士 鄭宇盛(jwspat@jwspat.com)