

世一 國際特許事務所

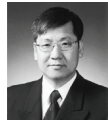
J.W. Suh & Partners International Patent & Trademark Law Office
3rd Floor, PetP Bldg., 1580-9, Seocho-3-dong, Seocho-gu SEOUL 137-875, KOREA
Tel: 82+2-582-5670 Fax: 82+2-582-5690 jwspat@jwspat.com www.jwspat.com
弁理士 徐 種完 (Jong Wan SUH) 弁理士 鄭 宇盛 (Woo Sung JEONG)
弁理士 金 舜才 (Soon Jae KIM) 弁理士 孫 炯俊 (Hyung Jun SHON)

7 月号

2007年7月13日

世一

事務所短信



・弊所は判例の動向及び実務能力深化を主題に、毎週水曜日の午前中に勉強会を行っております。その結果を基により質の高いサービスを提供できるように努めていきたいと思っております。

・ニュースレターの情報に関してご不明な点等がございましたらお気軽にご連絡ください(jwspat@jwspat.com)。

・弊所ホームページ(<http://www.jwspat.com>)には、月刊ニュースレターや弊所が作成致しました日本語の各種資料が掲載されておりますので、ご自由にダウンロードのうえご利用ください。

韓国の公休日のお知らせ

8月：15日(水、独立記念日)



実務通信



日本の特許法と同様に、韓国の特許法も拒絶査定¹された出願の場合は、拒絶査定日から30日以内に不服審判を請求することができ、その請求日から30日以内に補正書(以下、“審判請求時の補正”とする)を提出することができますが、補正書が提出された審判請求事件の場合は、審査前置制度により原査定を下した担当審査官が再度審査を行うようにしています。しかし、審査前置過程で補正書を却下決定し原査定を維持した後、審判が実際に開始された場合の、出願人の対応と審判部の審理および判断が問題になります。

審査官は、拒絶査定不服審判を請求すると共に提出され

た補正書に基づいて再審査を行い、その補正に依っても拒絶理由を克服できない場合、審査官は原査定を維持することになり、特許審判院は3名の審判官を指定して実際に審判手続きを開始します。

審判請求時の補正は、①新規事項が追加されてはならず(第47条第2項)、②請求の範囲に対する補正の場合、特許請求の範囲の減縮、誤った記載を訂正する場合、不明確な記載を明確にする場合のいずれかに該当しなければならず(第47条第3項)、また、③特許請求の範囲を実質的に拡張したり変更してはならず(第47条第4項第1号)、④補正後の特許請求の範囲に記載された事項が特許出願をした際に特許を受けることができなければなりません(第47条第4項第2号)。万一、審判請求時の補正が上の4つの規定のいずれかを違反する場合、審査官は当該補正書に対して却下決定を下します。

審査前置で原査定を維持するという事は、つまり本願が特許を受けることができない発明であることを審査官が再度確認することを意味します。従いまして、上の④の規定(第47条第4項第2号)を厳格に適用すれば、審査前置段階で原査定を維持する場合、審判請求時の補正は必ず却下されなければなりません。

問題は、審査官が補正の却下決定をして原査定を維持する場合に、出願人(審判請求人)が本格的な審判段階で補正前の明細書で拒絶査定を争わなければならないのか、或いは補正後の明細書で拒絶査定を争わなければならないのかです。また、審判部は補正前後の明細書のどちらを基準に審理しなければならないのか、そして補正に対する審理の対象と判断はどのように行わなければならないのか問題になります。

まずは、出願人の対応方案についてです。審判請求時の補正が却下された場合、出願人は補正前の明細書を基に拒絶理由を争うことができ、補正後の明細書を基に拒絶理由を争うこともできます。前者の場合は、補正の却下決定に対して不服しないというものであり、後者は補正の却下決

¹ 韓国の特許法上の正確な名称は“拒絶決定”です。2001年以前までは韓国でも“査定”という名称を用いていましたが、2001.2.3.法律第6411号によって“決定”に名称が変更されました。即ち、韓国では“査定”という用語を使用せず“決定”という用語を用いますが、本文書では日本側の実務関係者様の理解便宜を考慮“査定”という用語を用いました。

² 韓国の特許法では“明細書”に“請求の範囲”が含まれます。

定に対して不服する場合です。

補正却下決定に対して不服する場合、補正の却下決定に対する不服につきましては、別途の審判手続きがなく、拒絶査定不服審判にて争わなければなりません。その不服可否は明示的に表示される必要はなく、実質的に判断します。審判請求時に請求の理由を提出していない場合は、審査前置終了後に審判請求補充書を提出すると共に、不服の意思表示をする必要があります。しかし、補正書と一緒に請求の理由を提出した場合は、その請求の理由で“補正の適法性及び補正後の明細書”で拒絶の理由を争えば補正の却下決定後に別途に不服の意思表示をする必要はありません(特許法院2006.12.29.宣告2006ホ4833判決)。但し、審判部の審理便宜のために補正の却下決定に対する不服の意思を明確に表示することが好ましいです。

補正却下決定に対して不服しない場合を見てみます。先ず、本願の“A+B”を審判請求時に“A+B+a”に補正し、その補正が前置段階で却下された場合、出願人はその却下決定に不服せず補正前の“A+B”で特許を受けなければならないことを審判手続きで主張することができます。この場合、審判部は本願を“A+B”で特定して審理することになります。

このとき、審判部の混乱を防ぐために補正の却下決定に不服しないことを明示的に表示する必要があります。また、もし審判請求時に補正された“A+B+a”を基に請求の理由を記載した場合は、主張の一部を“明示的に”撤回し変更する必要があります。上の特許法院判例は、補正の却下決定が下される前でも拒絶査定不服審判手続きでその不服の意思が表示された場合(‘補正の適法性及び補正された発明の進歩性’に関する主張を請求の理由により行った場合)は、補正の却下決定後に審判請求人が補正の却下決定に対する不服の意思を撤回しない限り特許審判院が補正の却下決定の適法可否に対して審理、判断しなければならないと判示しています。従いまして、審判請求時に補正と共に請求の理由を提出し、その請求の理由で‘補正の適法性及び補正された発明の進歩性’を主張し、審査前置段階でその補正が却下された後にその却下決定に不服したくなければ、つまり、補正前の明細書で特許を受けようとする場合は、‘明示的な撤回の意思’を表示しなければなりません。

場合によっては、出願人が審査官の補正の却下決定に対して不服しないことが有利なときがあります。その場合は、審判請求時の補正が①新規事項の追加に該当するため却下され、それが克服し難いと思われる場合、②補正が請求の範囲の実質的な変更及び拡張だという理由で却下され、それが克服し難いと思われる場合、③速やかに特許を受けようと、進歩性の認定を受けるために請求の範囲を減縮したが却下され、いずれにせよ長期間の審判及び裁判を経るのであれば、補正前に請求の範囲を復帰させてより広い技術的範囲で権利化を図る必要がある場合等です。この場合は、審判手続きにて補正前の請求の範囲で拒絶理由を争うことがより有利な可能性があります。但し、補正後の請求の範囲で争うことが、補正前の請求の範囲で争う方法より特許を受けるのに有利な場合が多く、補正前の明細書に戻して本願の特許性を主張することは例外的なケースのため(特に“進歩性”が問題になるケース)、慎重に判断しなければなりません。

次に、審判部の審理対象及び判断に対して見てみます。先ず、審判請求時の補正が却下され、出願人が補正却下決定に対して不服しない場合は、拒絶査定の対象になった補正前の明細書及び図面が審理の対象になり、補正の却下決定の違法性可否は審理しません(不服しなかったため)。次に、審判請求時の補正が却下され、出願人がその却下決定に不服する場合は、補正の却下決定に対して審理をし、補正の却下決定が不適だと判断された場合は、当該補正の却下決定を取消すことを前提にその後の審理を進行します。即ち、当該却下された補正後の明細書または図面を審理の対象にして拒絶査定に適否に対して審理します。補正の却下決定が適法だと判断された場合は、当該補正前の明細書又は図面(即ち、拒絶査定時の明細書又は図面)がその後の審理の対象になります。審判部が本案に対して審決をする場合、審査官の補正の却下決定に対する決定も主文に共に記載するようにすることが審判実務です。

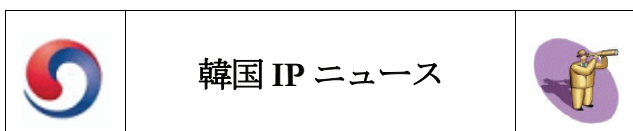
補正が適法であるためには、補正された発明でも特許を受けることができなければならないため(特許法第47条第4項第2号)、補正の却下決定を取消し、同時に審判請求を棄却(原査定維持)する審決主文は出されません。

審判請求人が究極的に目標とすることは、補正の承認を受けようとするものではなく、特許査定を受けようとするもののため、審判請求時の補正が却下されたケースと言え

ども、補正後の明細書を基準に本願を特定した後、拒絶査定を争うことが好ましいです。結局、この場合の審理は“補正の適法性”と“補正された本願が特許要件を備えているか”に集約されます。

一方、拒絶査定に対する不服審判は査定謄本送達日から30日以内に請求することができ、その期間は申請によって1回2ヶ月の延長が可能です。しかし、審判請求時の補正は審判請求日から30日以内に可能であり、この期間は延長できません。従いまして、審判請求を急ぐ必要はなく、期間延長を通してできるだけ十分に時間を確保することが好ましいと思われます。

※前回の6月号の実務通信の主題は出願の分割に関するものでしたが、抜けてしまった内容があったため追加致します。先ず、韓国の分割出願の可能時期について、特許決定後には分割ができないだけでなく、拒絶決定後に不服審判が請求されていない状態でも出願の分割はできません。また、もし出願当初の明細書に記載された事項以外の内容が追加されて分割の実体的要件を違反する場合、分割出願した日に出願日を遅らせるとみなすことが従来の韓国実務でしたが、2006年3月3日改正法によって分割の実体的要件を違反し新規事項が追加されれば、拒絶理由および無効理由になります。一方、分割出願に対して原出願と同一な拒絶理由が通知されることにより、補正範囲が制限される規定は韓国にはありません。



2007年7月1日付で改正特許法施行

2006年3月3日改正特許法の一部および2007年1月3日改正特許法が、2007年7月1日付で施行されました(詳細内容は、弊所のニュースレター1月号および弊所ホームページに掲載されている資料参照)。今月施行された改正された規定の主要内容を簡略に要約しますと、①明細書の記載要件の変化(日本の明細書の形式と実質的に同一に変更される)、②特許請求範囲の提出猶予制度の導入、③請求項別審査制度の導入、④指定期間の短縮申請制度の導入、⑤特許異議申立制度の廃止、⑥無効審判手続きでの訂正請求機会の拡大、⑦権利範囲確認審判での確認対象発明の補正範囲拡大等です。

2007年7月1日付で改正商標法施行

2007年7月1日付で施行された改正商標法の主要改正規定は、①商標法の権利保護対象の拡大(ホログラム商標及び動作商標等を保護対象に追加)、②模倣商標の登録遮断の強化(法第7条第1項第12号改正)、③不使用取消審判請求人の独占出願権の強化(従来3ヶ月の独占出願期間を6ヶ月に延長)、④商標異議申立制度の改善(異議申立期間を出願公告日から従前30日を2ヶ月に延長)、⑤先使用権制度の導入等です。

一方、2007年1月1日付でニース国際分類第9版を使用(2011年まで)するため、卸・小売業についても法的保護を受けられるようになり、同一な類似群範囲内の包括名称についても商標登録が可能になりました。

2007年7月1日付で施行された改正デザイン保護法の主要内容

2007年7月1日付で施行された改正デザイン保護法(旧意匠法)の主要改正規定は、①無審査登録権利の安定性の水準を高めるために最小限の創作性審査をするようにする)、②拒絶、放棄された出願の先願の地位の排除、③秘密デザインの請求時期を、デザイン登録出願日から最初のデザイン登録料を納付する日まで請求できるように拡大する、④新規性喪失の例外関連規定の整備等です。

※ ニュース短信

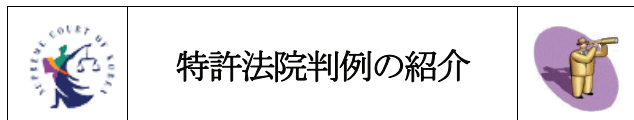
・サムソン電子とエリクソンは、移動通信特許を相互共有するクロスライセンスを締結した。両社は進行中の特許侵害訴訟を相互取り下げることに合意した。

・ソウル中央地法民事12部は、1990年代末に韓国で爆発的な人気を集めたゲームセンター用の音楽実用音楽シュミレーションゲーム機が、日本のゲーム機製造業体であるコナミ社(原告)の特許を侵害したと判示し、被告は原告に117億ウォン(約16億円)を賠償し侵害製品を全て廃棄するよう判決を下した。

・韓米FTA追加協商が先月30日に妥結され、医薬品許可と特許連係制度の施行時期を18ヶ月猶予することに合意した(韓米FTAの知的財産権関連の妥結内容は、弊所ホ

ホームページの資料室内の資料参照)。

・韓国特許庁は、2007年7月1日から最初の欧州特許庁出願後に韓国に優先権主張特許出願する場合、優先権証明書類の提出が必要なくなるように制度を改善した(基礎出願が日本で行われた場合は2001年7月から優先権証明書類の提出が必要なかった)。



特許法院2007. 4. 6宣告2006ホ6099判決

・争点：①本事件は、拒絶決定不服審判事件であり、進歩性の有無が争点だった。②出願発明は燃料ラインの気泡検出装置に関するものであり、比較対象発明は微粒子濃度測定装置であり、測定する対象が異なるが燃料ライン又はチャンバー内を流動する流体の濃度を測定しようとする点で類似する点がある。③出願発明の個別構成自体は技術的な困難がない比較的簡単な装置である場合に、果たして構成の困難性が認められるか、④出願発明と比較対象発明(引用発明)間の構成の違いが、果たして単純な設計変更程度に過ぎないかに対して、審査官及び審判部は出願発明の構成要素を7つに分解した後、一構成要素は単純な設計変更に過ぎなく、ある構成要素は技術的に無意味な構成であり、他の構成要素は比較対象発明の対応構成と実質的に同一であると判断した。⑤一方、明細書に記載されてはいなかったが、構成から自明に推論される作用効果を考慮して進歩性の判断資料とすることができるのか。

・判決の要旨：特許発明の進歩性の判断においては、その特許請求範囲の請求項に記載されている技術的事項がその判断の対象になりますが、特許請求範囲の請求項が複数の構成要素からなっている場合は、各構成要素が有機的に結合した全体としての技術思想が進歩性の判断の対象になるのであって、各構成要素が独立して進歩性の判断の対象になるのではないため、どの特許発明の進歩性判断の基礎になる技術的構成の困難性を評価するにおいても課題の解決原理を排除したまま特許請求範囲に記載された複数の構成を一つ一つ分解した後、比較され

る発明の対応構成要素からそれぞれ分解された個別構成要素の導出に技術的な困難があるかだけを問ってはならず、特有の課題の解決原理に基づいてその発明に採用された特有の構成要素と残りの構成要素間の結合関係を含み有機的に結合された全体としての構成の困難性を検討しなければならない。

・評価：本判例は、実務上非常に参考になる判決であると評価致します。なぜならば現在、機械、電気、電子分野の特許庁審査実務は、請求範囲の各構成要素を分解して、個別構成要素を引用発明と対応させながら拒絶理由を通知するためです。このような審査実務慣行に対して出願人がどのように対応すれば好ましいかについて、本判決が示唆するところが大きいです。裁判部は簡単な装置発明である程、発明の価値をそれに相応して評価するためには、事後的考察を排除すべきだという原則の下で、通常の技術者の水準に客観性を付与できる方法として(明細書等で)展開された従来技術の流れを通じて技術的課題の解決原理を判断し、作用効果の顕著性を判断すると共に明細書に明示されていない自明な作用効果を考慮致しました。また、構成を中心に進歩性を判断する審査実務傾向に制動をかけたということに意義があります。

本判決は、進歩性が争点になる事件で(特に、機械、電気、電子分野)の拒絶理由に対する対応、不服審判、無効審判の被請求人の対応等で積極的に援用することができる見通しです。



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)