

# 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)

# 8

月号

2007年8月20日

世一

## 事務所短信



- ・ 今月弊所は新たな人材を迎え入れました。彼はソウル大学化学科を卒業し、同大学院物理化学専攻修士学位を取得しました(氏名：丘宗錫)。
- ・ ニュースレターの情報に関してご不明な点等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

9月：24日～26日(お盆、陰曆)



## 特集 改正特許法(案)



今月3日に韓国特許法の一部改正法律案が立法予告されました。この改正法律案では今後の韓国の特許実務に重大な変化を予告しているため、本ニュースレターではこの改正法律案を特集としてご紹介致します。

一部改正法律案は、公知等がされていない発明とみなす新規性擬制主張期間を該当公知行為があった日から1年に延長する一方、登録遅延による期間分だけ特許権の存続期間を延長する制度を導入する等の去る2007年4月2日に締結された韓米FTA合意事項を反映した改正案を含んでおり、拒絶決定謄本を受け取った場合に従前は審判請求を通じてのみ審査官に再審査を受けることができるようにしていたもの(審査前置制度)を、審判請求前に再審査を請求して審査官に再審査が受けられるようにし、且つ分割出願可能時期を拡大し、更に拒絶理由が通知された後に特許出願人が特許出願書に添付された明細書または図面の補正をすることにおいて、その補正に対する制限要件を緩和する一方、その他に現行制度の運営上現れた一部の不備点を改善・補完しようとするに立法趣旨があります。

### 1. 新規性擬制主張期間の延長(案第30条)

公知等がされていない発明とみなす場合、従前の規定は日本特許法第30条の規定と同様に、公知行為があった日から6ヶ月以内に特許出願をしなければならぬと規定していましたが、韓米FTA合意事項を反映し、6ヶ月の期間を12ヶ月に延長しました。

### 2. コンピュータープログラム発明の保護範囲の拡大(案第2条)

“コンピュータープログラム”も物に含まれるように規定する一方で、情報通信網を通じてプログラムを転送することも実施概念に含ませる定義規定を新設しました。コンピュータープログラムのオンライン“転送”も発明の実施概念に含まれることから第三者の違法な転送行為も効果的に規制することができるため、コンピュータープログラム発明分野において、出願人の権利を一層保護できる契機になる見通しです。

### 3. 審査前置制度の廃止および再審査請求制度の導入(案第67条の2,3新設)

改正案は、審査前置制度に関する規定(法第174条～第175条)を削除し、再審査請求制度に関する規定(改正案第67条の2,3新設)を新設しました。現行特許法では、拒絶決定不服審判を請求しその請求日から30日以内に明細書等を補正すれば、自動的に審査前置段階が開始し担当審査官が補正された明細書等で前置審査をすることになり、その結果原拒絶決定が維持されればそこで始めて審判手続が開始されますが、このような前置審査を受けるためには必ず拒絶決定不服審判を請求しなければならない、審判手続の続行が遅れるという問題点があり、審判請求時の補正が前置審査段階で却下される場合は審判対象物の特定に論難が発生もしました。改正特許法案はこのような問題点を解消するために現行審査前置制度を廃止し、拒絶決定不服審判請求前の再審査請求制度を導入しました。

再審査請求制度は、現行審査前置制度と実質的に同一ですが、拒絶決定に対する審判を請求する前に再審査を請求するという点で大きな違いがあり、また、現行制度では審査前置段階と審判部の審理段階が全て審判請求後

に行われるため、審判部が職権で審判請求時の補正の適法性可否を審理できましたが、改正案の再審査請求制度によりますと、再審査請求時の補正に対して審判部が職権で適法性可否を審理できなくなりました。

即ち、再審査段階で、再審査請求時の補正は受け入れられたが原拒絶決定がそのまま維持される場合(即ち再度拒絶決定された場合)、その補正は既に審査段階で最終的に受け入れられたもののため、審判段階でその補正の適法性可否はそれ以上審判対象物になれない見通しであり、よって補正却下されない限り、補正前の明細書等で審判請求をすることができなく、審判部も再審査請求時の明細書等の補正に対して違法性を審理することができません<sup>1</sup>。

一方、現行審査前置制度に対して、拒絶決定不服審判を請求し明細書等を補正する場合は審判請求時に請求の理由を記載しなくても構わなかったが(前置審査で原拒絶決定維持時、後日提出する)、改正案では審判請求をする場合は明細書等を補正することができなく、審査前置制度も廃止されたため拒絶決定不服審判請求時には請求の理由を記載しなければなりません。

#### 4. 明細書等の補正に対する制限要件の緩和

##### ① 明細書等の補正の時期(案第47条第1項第3号)

明細書等を補正できる時期については基本的に現行規定と同一ですが、審査前置制度の廃止及び再審査請求制度の導入により、“特許拒絶決定に対する審判を請求する場合は、その審判の請求日から30日”が、“再審査の請求時”に改正される見通しです。よって審判請求時には明細書等を補正することができません。

##### ② 明細書等の補正に対する制限要件の緩和(案第47条第4項)

<sup>1</sup> 現行特許法規定では、審判請求時の補正要件のうち独立特許要件(その補正された特許請求の範囲によっても特許出願時に特許を受けることができること)が存在するため、審判を請求すると共に特許請求の範囲を減縮する補正を行ったとしても、拒絶理由を克服できない場合(即ち拒絶決定をそのまま維持する場合は、その補正は審査前置段階で却下されなければなりません。ところが、韓国の実務では慣行的に審判請求時の明細書等の補正を却下せず拒絶決定を維持するケースがありました。その場合の補正は許可されたが、その補正は本来却下されるべきものであり、出願人の立場では原拒絶決定が維持される以上、審判請求時の補正の実益が消え、審判部も審判請求時の補正の違法性可否を職権で審理できるため、審判段階で出願人は補正前の明細書等で審判を受けることができました。しかし、このような現行制度の実務は、改正案の再審査請求が審判請求前に行われるため、それ以上適用できません。さらに、改正案では補正要件中の独立特許要件の規定が削除されます。

現行補正制度では、“最後の拒絶理由通知時のその応答期間内の補正および審判請求時の補正”(以下、“最後の拒絶理由通知後の補正”とする)に対して二重三重の厳格な制限を置いていました。例えば、最後の拒絶理由通知後の補正は、①特許請求の範囲を減縮する場合、②誤った記載を訂正する場合、③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ないだけでなく、また、④その補正が特許請求の範囲を実質的に拡張したり変更してはならないという要件を満たさなければならないだけでなく、独立特許要件として⑤補正後の特許請求の範囲によって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らないという制限要件も満たさなければなりません<sup>1</sup>。よって、実務上、最後の拒絶理由通知後の補正につきましては上の④および⑤要件を適用して却下するケースが多く、審査官の拒絶理由を克服できない補正は却下されなければならないという等式が成立していました。

改正案は最後の拒絶理由通知後の補正に対して実務上重大な変化を予告しています。それは上の④および⑤要件を削除したためです。

まず、④その補正が特許請求の範囲を実質的に拡張したり変更してはならないという要件が削除されたことにより、予想される実務上の重大な変化を見てみます。下表は進歩性を克服するための補正方案(例えば、請求項1は進歩性が認められないが、請求項2は進歩性が認められる場合)として広く利用されている補正前後の特許請求の範囲の変化を表します。

補正前の特許請求の範囲	補正後の特許請求の範囲
1. 構成要素aからなることを特徴とするA。	1. 構成要素aと構成要素bからなることを特徴とするA。
2. 構成要素bをさらに含む請求項1記載のA(構成要素bを付加)。	2. (削除)
3. 構成要素cをさらに含む請求項1記載のA(構成要素cを付加)。	3. 構成要素cをさらに含む請求項1記載のA(構成要素cを付加)。

現行審査実務では、上表の特許請求の範囲の補正は、まず請求項1が“a”からなる発明から“a+b”からなる発明に変更され、請求項3が“a+c”からなる発明から“a+b+c”からなる発明に変更され、結局、特許請求の範囲が実質的に変更されたものとみなされ、その補正を認めない慣行がありました。特許請求の範囲を拡張したり変更するケースに該当するかを請求項間の形式的な対比と判断するためでした。しかし、これと実質的に同じケ

一スに対して大法院は、特許請求の範囲自体の形式的な記載だけで対比するのではなく、発明の詳細な説明を含んで明細書全体の内容に対して実質的に対比したうえで、その拡張や変更に該当するかを判断すべきであると一貫して判決した例があります(大法院2001.12.11.宣告99フ2815判決、大法院2004.12.24.宣告2002フ413判決等)。即ち、特許庁の実務慣行と大法院判決が相反していたということです。

しかし、改正案で④その補正が特許請求の範囲を実質的に拡張したり変更してはならないという要件が削除されたため、今までの論難が終り、上表の補正は構成要素の直列的な付加による特許請求の範囲の減縮と認められる見通しです(ただし、“a+b+c”が発明の詳細な説明によって裏付けられなければなりません)。

次に、⑤補正後の特許請求の範囲によって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らないという独立特許要件の規定の削除による実務上の重大な変化を見てみます。先ず、改正案の補正に関する独立特許要件が削除されたことにより、“審査官の拒絶理由を克服できない補正＝却下”という等式がこれ以上成立されないようになりました。要するに、補正は認められるがその補正後の特許出願については拒絶決定するという実務に変化する見通しです。よって、出願人は特許を受けようと特許請求の範囲を減縮する補正をしたが、その補正は許可されながらも該当出願は拒絶され得るため、その後の手続では補正前の特許請求の範囲に回復することは不可能になりました<sup>2</sup>。よって、補正前の特許請求の範囲で特許を受けようとする場合を考えますと、改正案以降の実務では分割出願制度がより重要になったと評価できます。

#### 5. 分割出願可能時期の拡大(案第52条第1項)

改正案は分割出願可能時期を、①補正可能時期および②拒絶決定不服審判を請求できる時期と規定しています。要約しますと、出願人は拒絶理由通知が出される前はいつでも出願を分割することができ、拒絶理由通知が出された場合はその応答期間内に分割することができ、拒絶決定後は審判請求前の再審査請求時に分割することができ、また、再審査請求や拒絶決定不服審判請求と関

<sup>2</sup> 現行制度では最後の拒絶理由通知後の補正によっても特許が受けられない場合は、独立特許要件の規定により、その補正が却下されるため、審判訴訟段階では補正前の特許請求の範囲で争うことができる方法がありました。

係なく、拒絶決定謄本の送達日から30日(1回に限り2ヶ月期間延長可能)内に出願の分割をすることができるようになる見通しです。

最初の拒絶決定謄本が送達された後、出願人は不服審判請求期間内に出願を分割することができ、また再審査請求をした場合は、担当審査官の再審査の結果、原拒絶決定がそのまま維持される場合は再度拒絶決定謄本が送達されるが、そのときも再度不服審判を請求できるため、二回目の拒絶決定不服審判請求期間内にも出願を分割することができる機会がもう一回与えられることとなります。現行前置審査段階以降は、再度分割出願できる機会がないのに対して、改正案の再審査請求制度の場合は原拒絶決定が維持されれば再度分割出願できるようになるということです。

#### 6. 登録遅延による特許権の存続期間の延長(案第89条の2等)

韓米FTA合意事項を反映した改正案であって、特許出願日から4年または審査請求日から3年のいずれか遅い日より遅延して(例えば拒絶決定不服審判手続を通じて登録される場合、このように遅延されることがあります)特許権の設定登録がされる場合は、その遅延期間分だけ該当特許権の存続期間を延長できる規定を新設しました(案第89条の2)。ただし、指定期間の延長等、特許出願人に責任がある事由により所要された期間は遅延期間から除外されます。

#### 7. 特許権の取消規定の削除(案第116条削除)

韓米FTA合意事項を反映した改正案であって、不実施を理由に通常実施権の裁定があった日から再度継続して2年以上実施されていない場合、その特許権を申請または職権で取消することができるという現行特許法第116条が削除される見通しです。

#### 8. 特許侵害訴訟での秘密維持命令制度の導入

改正案は、法院は特許権または専用実施権の侵害に関する訴訟において、その当事者が保有している営業秘密に対して所定の事由を疎明した場合は、当事者の申請によって決定で秘密維持命令をすることができる規定(案第224条の3)を新設しました。また、秘密維持命令の取消規定を案第224条の4として、秘密維持命令が下された訴訟に関する訴訟記録の閲覧等に関する規定を案第224条の5として新設しました。上のような改正案の新設規定は、日本特許法第105条の4, 5, 6にそれぞれ対応しています。

#### 9. 2006年3月3日付で改正された法律第7871号の特許法の

## 附則の改正

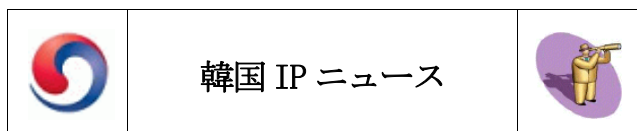
改正案は、第7871号の改正特許法の附則を改正し、期間の計算にあつてはその出願時期に関係なく全ての特許出願に関して土曜日を公休日として扱うことを明確にしました。これに対する韓国実務の論難につきましては、弊所ニュースレター6月号をご参照ください。

### 10. その他

その他、審判請求時に当事者が脱落した場合、これを追加したり補正することは要旨変更ではないという規定を新設し(案第140条第2項、案第140条の2第4項)、明細書等の記載において拒絶理由には該当しないが明白な形式的誤謬や脱落がある場合(例えば技術的範囲と関連がない明白な誤字・脱字等)に審査官が職権で訂正できる規定(案第66条の2)を新設しました。

※ 改正案は未だ国会に上程されていないが、今年末に国会通過が予想されており、その施行日は2008年7月1日です。しかし改正案の上の主要規定を適用する時点が附則規定によって相違するため、今後これを留意しなければなりません。例えば、新規性擬制主張期間を12ヶ月に改正する規定は2008年1月1日以降最初に出願される特許出願から適用される見通しで、コンピュータープログラム発明に対する規定、登録遅延による特許権の存続期間の延長及び再審査請求制度の適用は2008年7月1日以降の特許出願から適用され、明細書等の補正に関する改正規定は出願時点ではなく補正時点が2008年7月1日以降の場合に適用され、分割出願は原出願が2008年7月1日以降の出願のケースから適用されると思われます。

2007年8月3日に立法予告された韓国改正特許法律案に対するより詳細な説明につきましては、弊所ホームページの資料室に掲載されている資料をダウンロードのうえご覧ください。



### 2007年8月3日付で立法予告された商標法等

特許法だけでなく、2007年8月3日付で、実用新案法、デザイン保護法および商標法改正法律案が立法予告されました。主な改正趣旨は、去る4月2日に締結された韓米FTA合意事項を法律に反映したことにあります(韓米FTA合意事項については弊所ホームページの資料室に掲載されている資料参照)。一方、韓米FTA合意事項を反映した商標法改正案は、音、香

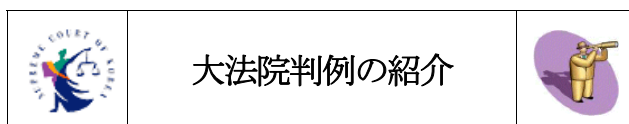
り商標等、非視覚的な商標も保護を受けることができるようにし、また証明標章制度も新設し、さらに商標使用権登録義務制度を廃止して登録しなくても専用使用権の効力が発生されるようにし、商標権侵害行為に対して法定損害賠償制度を導入しました。

### ▷ ニュース短信

・高脂血症治療剤‘リピトール’特許に対する先月27日付の特許審判院の特許無効審決に対して、韓国ファイザーは特許法院に控訴した。

・シャープはサムソン電子が自社のLCD関連特許5件を侵害したと主張すると共に、米国テキサス東部地方法院に提訴した。

・韓国特許庁は、今月2日からオンライン特許分析情報専用ホームページである“e特許の国(www.patentmap.or.kr)”で各種の特許分析結果物(特許 動向調査報告書、各種特許マップ、米国および日本の特許訴訟の判例等)に対する分析資料)を無料で提供するサービスを開始した。



### 大法院2007.6.14.宣告2007フ883判決

・判決の要旨：特許発明の権利範囲の判断においては、特許請求の範囲に記載されている用語の意味が明瞭でもその用語から技術的構成の具体的な内容が分からない場合は、その発明の詳細な説明と図面の記載を参酌してその用語が表現している技術的構成を確定して特許発明の権利範囲を定めなければならない。

・評価：日本特許法第70条第2項は、“願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする”と規定していますが、韓国特許法にはこのような規定がありません。しかし、上の大法院判例は特許請求の範囲に記載されている用語から技術的構成の具体的な内容が分からない場合において、特許発明の権利範囲確定方法を明確に教示したという点に意義があります。特許請求の範囲の記載から技術的範囲を特定できない場合は、該当特許の無効を主張できることが実務の態度ですが、特許請求の範囲に記載されている“用語”の意味につきましては、むやみに技術的範囲の特定不可を主張するのではなく、発明の詳細な説明と図面の記載を通じてその用語の解釈が可能かを先に検討しなければなりません。

- 編集者 弁理士 鄭宇盛(jwspat@jwspat.com)