

世一 国際特許事務所

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 閔 復基 (Bok Ki MIN) 弁理士 金 舜才 (Soon Jae KIM) 弁理士 陳 賢貞 (Hyun Jeong JIN)

3

月号

2008年3月26日



事務所短信



・弊所は知的財産権に関する韓国の規定、判例および実務に対してお客様により正確且つ迅速な資料を提供すると共に、より豊富なアドバイスを提供できるよう努めております。韓国のプラクティスに対して疑問点等がございましたらご遠慮なくご連絡ください。

・ニュースレターの情報に関するご不明点やご質問等がございましたらお気軽にご連絡下さい(jwspat@jwspat.com)。

韓国の公休日のお知らせ

4月：9日(水曜日：第18代国会議員総選挙)



実務通信



弊所の全ての弁理士は実務者です。事務管理を除くスタッフも同じく実務者です。第一にも実務、第二にも実務ということが弊所の基本運営の原則です。それにも様々な道と方向があると思いますが、「顧客中心の実務」という指針に変わりはないと思います。今月の実務通信では弊所の中間事件の処理における実務について紹介致します。

特許事務所のサービスは、顧客の権利を保護するという目的を持っています。また、この顧客の権利は企業の営業戦略とも直接的に関連があるため、何よりもこのサービスは「忠実」でなければならないという当為性を有します。また、海外のクライアントを相手にする特許事務所の国際的な業務は、相違する法律と制度に基づいて行われ、相違する言語によって権利化されるため、クライアントが経過過程と内容を正確に把握し難い限界があります。従いまして、特許事務所の国際的な業務はより「正確」なサービスから成らなければなりません。さらに、大部分の特許業務が期限が定められており、クライアントの代理人や担当者も報告し決定するのに所定の時間が必要なため、可及的「迅速」に処理しなければなりません。上のような、忠実、正確、迅速という命題の下に業務を処理しようと努力して参りましたが、数多くの

ケースを顧み、点検してみますと、不足な点が多くあります。

特許出願に対する中間事件の要諦は、審査官の拒絶理由に効果的に対応して特許を受けることができるようにすることです。これは権利化または権利の技術的範囲に対する問題のため、韓国の弁理士が任意で決定できる問題ではなく、また決定してもいけないのです。審査官の拒絶理由に効果的に対応するためには、日本側の担当者とのコミュニケーションが重要になります。このために、日本側の担当者が十分に熟考しながら、合理的な対応を決定できる時間を確保する必要があり、関連する韓国の規定と実務、審査官の意図等を総合した対応方法を案内し、日本側の担当者の指示事項を正確に反映して補正書および意見書を提出する必要があります。

中間事件の処理において行われる業務を要約しますと、①拒絶理由通知の報告、②拒絶理由の対応に対する出願人とのコミュニケーション、③提出完了報告、に分けられます。一つ一つ全てが重要な業務です。

先ず、拒絶理由通知書¹に対して迅速に報告しなければなりません。このためには拒絶理由通知書に対する日本語翻訳文を作成しなければならず、併せて対応方法に対するコメントも送付しなければなりません。以前は拒絶理由通知書の量が1~2頁程度に過ぎませんでしたが、2007年改正特許法によって請求項別審査が行われているため、拒絶理由の量が大きく増加し、これにより翻訳にかかる時間が長くなったことが現実です。幸い、日本のクライアントのために日本人スタッフが日本語に翻訳し、韓国人スタッフがこれを再度見直すシステムを採っているため、英語よりは迅速且つ正確な翻訳が可能です。

記載不備事項だけが拒絶理由として通知された場合は、韓国弁理士のコメントがなくては対応方案の準備が難しいため、拒絶理由通知書の日本語翻訳文と一緒に韓国弁理士のコメントが必ず添付されなければなりません。マルチのマルチクレームだけを解消する場合や、簡単な誤字・脱字または誤訳の訂正、又は用語や表現の不明確性に関するもので容易く解消できる事項等の簡単な記載不備につきましては、拒絶理由通知を受け取った日から1週間以内にクライアントに報告することを原則としていま

¹ 韓国では、公式的にこれを「意見提出通知書」と呼びますが、実務的には日本のように「拒絶理由通知書」と広く通用しています。

す。しかし、技術的範囲に影響を及ぼす構成要素が不明確で、これを治癒するために技術内容全体を検討しなければならない場合、実施不可能に対する指摘、技術内容自体がどういう内容なのか、不明確だという趣旨の指摘等、記載不備の内容が複雑で明細書全体の記載を通じて発明の内容を把握して初めて該当記載不備に対する補正案を提示できる場合は、2週間以内に報告することを原則としています。

記載不備だけが問題になった拒絶理由通知の場合とは異なり、新規性や進歩性が拒絶理由として問題になった場合は、出願発明と引用発明の技術的な相違を明確にすることが争点になるため、韓国弁理士のコメントがなくても対応案を準備することができます。従いまして、この場合はできるだけ拒絶理由通知書だけでも通知された日から1週間以内に迅速に日本語に翻訳して報告し、その後1週間以内に韓国弁理士のコメントを送付することが好ましいです。一方、引用発明がPCT国際調査報告書によって引用された文献の場合は、出願人によって既に検討された可能性があります。また、引用発明の出願人が出願発明の出願人と同一な場合は、出願発明と引用発明の技術的な違いを出願人がよりよく理解しているはずで、このような場合においては、拒絶理由通知書および拒絶理由通知書の日本語翻訳文、そして上のような事実が記載されている弁理士のコメントを、通知された日から1週間以内を原則に迅速にお送りしています。

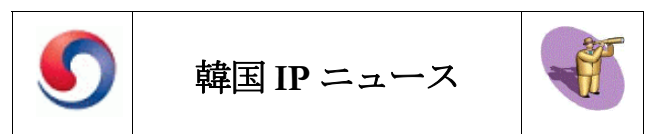
上のような拒絶理由通知書を受け取った日から1週間または2週間以内に日本のクライアントに報告を完了するという原則は、残念ながら、実際に100%守れていないことが現実です。拒絶理由の項目と量が増えるにつれ、拒絶理由通知書および弁理士のコメントを翻訳する翻訳作業にもより多くの時間が所要しており、拒絶理由が通知された事件が一度に平素に比べて非常に多く出される場合が時々あり、この場合は、翻訳作業が溜まりより遅れる場合もあるためです。何よりこのような環境で無条件に‘迅速性’という原則を強調すると、ちょっと急いばかりにコメントに充実性がなくなってしまい、もう一つの価値である‘充実’を失ってしまう危険があります。従いまして、拒絶理由通知を迅速に報告するものの、内容のあるコメントを作成しようとしています。勿論、このために、技術に対する理解、法律の規定および審査基準(指針書)に記載されている事項、最近の審査の傾向と判例の動向を熟知しようと努力しております。

また、審査官との電話面談を積極的に活用する必要があります。最近の対国民サービスの強化の一環として、審査官も電話面談に親切に応じており、審査官との通話にて審査官の拒絶理由通知の意図をその場でキャッチできるためです。また、審査官も代理人の電話面談を記録

するため、提出された意見書及び／又は補正書に基づいて再審査の際、電話面談の事実が有利に作用する場合があります。特に、記載不備が拒絶理由として問題になり、これを克服するために審査官の意図を知る必要があったり、対応方案に対する審査官の立場を事前を知っておく必要がある場合は、審査官との通話が必要な場合が多くあります。

次の段階として、意見書及び／又は補正書の提出実務を見てみます。日本側の担当者の指示があれば、韓国弁理士は意見書等を提出します。ところが問題は、出願人の意図に沿って意見書や補正書を作成し提出されたか、出願人が正確に把握するのが困難だということです。特に意見書に作成された論理によって拒絶理由を克服する場合は、どのような意見の内容か出願人が予め把握することが重要です。意見の内容の充実さによって拒絶理由の克服可否が決められもし、誤った意見が記載される場合もあり、意見の内容にも禁反言の原則が適用されることから今後登録後の技術的範囲に影響を及ぼす場合もあるためです。従いまして、特許庁に該当意見書を提出する前に、作成された意見書を予め日本語に翻訳し、日本側の担当者に確認を取った後に、韓国特許庁に提出することが好ましいです。即ち、弊所は正確な業務処理のために、先提出後報告ではなく、先確認後提出のプロセスを原則に意見書を提出しています。

次に、意見書及び／又は補正書を提出した後は、必ずその日のうちに日本側の代理人(又は出願人)にファクシミリで報告します。このように当日付で提出の完了を報告しなければ、出願人の立場ではきちんと処理されたのかが分からないためです。



特・実の審査事務取扱い規程の改正

2008年3月24日、訓令第544号によって特許・実用新案の審査事務取扱い規程が改正されました。この改正された訓令によって、今後の拒絶理由通知時の指定期間(応答期間)²の延長に関する大きな変化が予想され、審査官が積極的に代理人との通話・面談を要請する制度が導入され、審査官の特許訴訟支援制度に対する改正がありました。今後、韓国実務において、このような改正内容は非常に重要な意味を持つため、以下にてその要旨を説明いたします。

1. 指定期間延長の制限

² 公式名称は‘意見書提出期間’です。

特許法第15条第2項は、出願人の期間延長申請に対する承認可否を担当審査官の裁量によって利害関係人の利益を考慮して決定するように規定されていますが、期間延長承認可否決定に対する具体的な運営基準がないため、無分別な期間延長も承認する事例が頻繁に発生しています。さらには拒絶理由通知に対する意見書提出期間が57ヶ月まで延長された事例がありました(特許出願第2002-7006870号事件)。このような韓国実務は、基本の指定期間を含み最大6ヶ月までに意見書提出期間を制限している米国、日本、EPO等の主要先進国の実務と比較しますと、非常に遅れているという指摘がありました。今回改正された訓令によりますと、拒絶理由通知時に指定された期間に対する延長申請可能期間は、原則的に指定期間満了日から最大4ヶ月までと規定し(審査事務取扱い規定第23条第3項)、延長申請可能期間を超過した場合、延長申請書に記載されている疎明事項を基に追加延長が必要かを審査官が判断して超過した期間に対する全部または一部の承認可否を決定するように規定しました(同条第4項)。また、審査官は延長申請可能期間が超過された意見書提出期間の延長申請書につきましては、該当書類が移送された日から2週間以内に期間延長承認可否を決定しなければなりません。上のような規定は、2008年7月1日以降に拒絶理由通知される件から適用され、それ以前に拒絶理由通知が発送された件につきましては、現行のように特別な制限なく審査官の裁量に一任されます。

即ち、今年7月1日以降の拒絶理由通知に対する応答期間は、原則的に、拒絶理由通知日から6ヶ月(最初2ヶ月+追加4ヶ月)以内に制限される見通しです。

2. 拒絶理由通知前の代理人との電話面談制度の導入

従来、審査官と代理人との電話面談は、拒絶理由通知発送後、その拒絶理由通知に対して代理人が主体になって審査官に問い合わせ、意見を開陳する方途として行われていました。ところが、今回改正された審査事務取扱い規定では、審査官が主体になり、積極的に、拒絶理由通知前でも代理人に電話をして電話面談を行えるようにする規定を新設しました。規定第17条によりますと、①本願発明と先行技術間の対比説明が必要な場合、②意見提出通知書上の拒絶理由を明確にするための場合、③意見提出通知書に対する意見書の内容を明確にするための場合、④異議申立審査で主張内容を説明するための場合、⑤その他・正確な審査のために審査官が必要だと判断した場合に該当するときは、審査官は当事者と対面あるいはビデオ面談できると規定すると共に、この場合、審査官が面談を要請しようとするときは、当事者(代理人がいる場合にはその代理人)と先に通話をしますが、通話ができなかったり通話だけで意思疎通が困難な場合に、面談を要請すると規定されています。また、代理人が面談に

応じなかったり、代理する能力が不足していると判断された場合は、意見提出通知書等にそのような内容を参考事項として記載したり、出願人にその事実を通報し、出願人が希望する場合は、出願人に意見提出通知書等を直接発送できると規定しています。

この制度は、審査官の固有領域に属する審査に、審査官の裁量によって、代理人を積極的に参与させるという点で異例的な制度と評価されています。このような制度が今後の実務上どのように運営されるかは当分の間その推移を見守らなければならないと思われます。意見書提出後の審査官の通話は意見の内容を明確に理解するために好ましいと思われます。しかし、拒絶理由通知書を送る前に審査官が代理人に通話を要請することは、技術内容の把握に必要な十分な時間的余裕がなく不意に行われるもののため、むしろ代理人が出願人の立場と意見を十分に開陳できない場合もあり³、出願人が海外のクライアントの場合、報告して指示を受けるのに所定の時間がかかるため、審査官の通話に迅速に答えるのが不可能になり得ます。さらに、審査官が主観的に代理人の能力が不足していると判断し、その事実を拒絶理由通知書に記載したり出願人に通知することは、公務員の訓令に過ぎない規定を以って、法律が定める代理人制度を制限する恐れもあります。

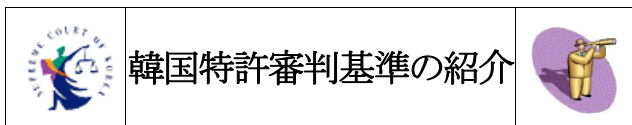
特許庁は、迅速な審査手続きの進行および出願人の権益保護のために代理人の役割が強調されなければならないと改正背景を説明していますが、拒絶理由通知前の通話の場合、これは権利と関連するため、代理人は出願人に報告し事前に指示を受けるべき義務があり、その場合、所定の時間が当然かかるのであれば、結局これによって審査がより遅滞することもあるという短所があります。しかし現在、この制度が施行されているため、今後どのように実務上発現されるかを鋭意注視する必要があります。

3. 審査官の特許訴訟支援

改正審査事務取扱い規定(第87条)には、特許訴訟支援の一環として‘審査官の鑑定’に対して規定しています。即ち、特許権の侵害および技術流出に対して法院・検察の文書要請がある場合は、特許・技術の専門性を支援するために要請された事件に対して技術対比判断を行うことができるというものです。但し、要請された事件と関連がある事件(無効審判、権利範囲確認審判等)が特許審判院、特許法院および大法院に係留中だったり、審査官が、要請された事件に対して意見書を作成・送付する前に関

³ 審査請求期間が出願日から5年間のため、審査処理期間を勘案しますと、代理人は6年前に出願した発明の技術内容を急いで把握しなければなりません。

連事件が特許審判院に審判請求された場合は、この限りでない」と規定しています。特許庁審査官の上のような鑑定書は、いわゆる客観的且つ公的な鑑定と認められ有力な証拠になり得るため、実質的に裁判に影響を及ぼし得るものと思われます。しかし、紛争当事者双方間の攻防で提出されるものではないため、当事者に不測の結果を惹起し得るものと思われます。従いまして、特許侵害紛争が発生した場合、特許庁からの不必要な訴訟支援を遮断するために、当該裁判での対応でも十分な場合でなければ、特許審判院に関連審判(無効審判、権利範囲確認審判等)を請求する方案も検討できます。



特許請求範囲と発明の詳細な説明の記載不備の関係

・法律の規定：韓国特許法第42条第3項「発明の詳細な説明には、その発明が属する技術分野で通常の知識を有する者がその発明を容易に実施できるように産業資源部令が定める記載方法に従って明確かつ詳細に記載しなければならない」、第42条第4項第1号「請求項の記載が発明の詳細な説明により裏付けられること」

・判例：特許出願書に添付されている明細書に記載されている発明の詳細な説明に記載していない事項を特許請求範囲に記載して特許を受けると、公開していない発明に対して特許権が付与される不当な結果になるため、特許法第42条第4項第1号はこのような不当な結果を防ぐための規定と言える。従って、特許請求範囲が発明の詳細な説明によって裏付けられているかは、その発明が属する技術分野で通常の知識を有する者の立場から特許請求範囲に記載されている発明と対応する事項が発明の詳細な説明に記載されているかによって判断しなければならないため、出願時の技術常識に鑑みても発明の詳細な説明に開示されている内容を特許請求範囲に記載されている発明の範囲まで拡張あるいは一般化できない場合は、その特許請求範囲は発明の詳細な説明によって裏付けられると見なせない(大法院2006.5.11.宣告2004フ1120判決)。

・事例別細部適用審査基準：

① 発明の詳細な説明には上位概念に対する発明の記載はなく、下位概念の発明に対する記載だけがあり、上位概念に関する発明が発明の詳細な説明に記載されている下位概念の発明から明確に把握できない場合は、特許法第42条第4項第1号に該当する記載不備である。

② 発明の詳細な説明に上位概念に該当する下位概念の実施例が一部だけ記載されており、上位概念に含まれる

他の下位概念に関しては容易に実施できないと見なす程の具体的な理由がある場合は、特許法第42条第3項を併せて適用する。

③ また、請求項に下位概念の発明が記載されていて、詳細な説明に上位概念の発明が記載されている場合にも、請求項に記載されている下位概念の発明が詳細な説明の記載から明確に把握できない場合は特許法第42条第4項第1号を適用し、詳細な説明の記載から請求項に記載されている下位概念に対する発明を容易に実施できない場合は特許法第42条第3項を併せて適用する。

④ 請求項がマーカッシュ(Markush)形式で記載されていて、発明の詳細な説明には請求項に記載されている構成要素中の一部の構成要素に関する実施例だけが記載されているだけで他の構成要素に対しては言及しかなく、実施例が記載されていないためその発明が属する技術分野で通常の知識を有する者が容易に実施できる程度に記載されていない場合は、特許法第42条第3項違反により拒絶理由を通知する。

⑤ 発明の詳細な説明に特定の実施の形態だけが実施可能に記載されているが、請求項に関連する発明に含まれている特定の実施の形態は特異点がある等の具体的な理由で詳細な説明に記載されている実施例から実施できないと認められる場合は、特許法第42条第3項違反により拒絶理由を通知する。

⑥ 発明の詳細な説明と請求項に記載されている発明相互間に用語が統一されていないため両者の対応関係が不明瞭な場合、請求項に記載されている発明が詳細な説明によって裏付けられないと見なし特許法第42条第4項第1号違反により拒絶理由を通知する。

編集者 パートナー弁理士 鄭宇盛