

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

4

 月号

2008年4月22日



事務所短信



・いつの間にか桜も散ってしまい、いよいよ本格的な春となりました。年が変わり季節が変わっても、いつも変わらぬご信頼をお寄せ頂きます事に心より感謝申し上げます。本ニュースレターが日本の実務ご担当者様方のお役に立てれば幸いです。

・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。また、権利者または第三者の韓国出願や特許に対して、所定の進行状況をお知りになられたい場合は、お知らせ頂ければ迅速に調査、報告いたします。

・翻訳文や見解書の作成など特別なサービスを要するものではなく、単に韓国の法制度や実務に対するご質問や個別事件の経過過程に対する簡単な確認作業につきましては、費用の請求は致しません。

・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

5月：5日(月曜日：子供の日)

12日(月曜日：釈迦誕生日)



実務通信



1990年代後半まで、知的財産権に対する韓国の法理論は独自の定立されていないまま日本と米国の影響を多く受けました。当時は、参考になり得る判例やケースも多くありませんでした。しかし、最近10年間飛躍的な発展がありました。1998年、高等裁判所である特許法院の開院を通じて専門的な研究と判例が蓄積され、大法院も均等論、利用侵害、禁反言、間接侵害、記載不備、選択発明等に対する重要な判決を絶え間なく下しています。また、知的財産権関連の出願件数も年間30万件を超え、

審判・訴訟の件数も10年前より2倍も増えました。様々な面で韓国の知的財産権の実務はこの10年間で量的・質的成長を遂げて参りました。このような環境で、韓国の弁理士も持続的な研究と自己省察に努めるべき責務が大きくなったと言えます。弊所は、本ニュースレターを通じて今後も韓国の実務や争点になっている事項を日本の実務ご担当者様方にご紹介して行きたいと思っております。

今月の実務通信は、色々な種類の請求項記載方式に対して韓国では実務的にどのように扱っているのかご紹介し、昨年12月号のニュースレターでご紹介致しました‘必須的に成る(consisting essentially of)’という表現に対する大法院判例に対する実務争点を再度ご紹介致します。これは、先月24日特許法院での知的財産訴訟実務研究セミナーでの主題でした。しかし、下記の内容は、韓国の実務として完全に定立・定着されたものではなく、様々な甲論乙駁がありますことを先に申し上げて置きます。

実務上請求項の連結部¹として‘～を特徴とする’、‘～を含む’、‘～から成る’等、幾つかの用語が用いられています。これを一般的には開放型(open-ended)連結部、閉鎖型(closed-ended)連結部に分類しますが、問題は‘～から必須的に成る’に翻訳される半閉鎖型(semi closed-ended)連結部も使用できるかです。

先に、開放型連結部についてご説明致します。‘～A、B及びCを含む(comprising)’という表現が代表的ですが、これは明示的に記載されている構成要素だけでなく、他の要素を追加して実施するケースまでも予想できるものです(大法院2006.11.24.宣告2003フ2072判決、構成要素‘D’が記載されていないという理由で記載不備にはならないという事件²)。一方、‘～を特徴とする’という連結部も通常は開放型請求項と解釈されていますが、発明の性格によっては閉鎖型と解釈することもできるため、論難の余地があります。

次に、閉鎖型連結部についてご説明致します。閉鎖型として代表的なものは‘～から成る’、‘～から構成される’、‘～から組成された’で、原則的に請求項に羅列されている構成要素だけからなる発明だけがその権利

¹ ‘転換部’又は‘移行部’とも言いますが、本稿では便宜上‘連結部’と称します。

² もし本事件で、請求項が‘～から成る’という閉鎖型だった場合は、必須構成要素Dが記載されていないという理由で記載不備に該当していた可能性もあります。

範囲に含まれるというものと理論上解釈されています。そのような理論的な見解が未だ判例によって明示的に支持されているわけではありませんが、非常に近い従来技術があるため、これと区別させる必要があったり、審査官から閉鎖型連結部を使用するように要求されない以上、出願人の立場では予め自ら閉鎖型連結部を使用する必要はないということが衆論です。

閉鎖型連結部と開放型連結部の中間形態、即ち‘～から成る’よりは権利範囲が広く、‘～を含む’よりは権利範囲が狭い連結部であって、‘必須的に成る(consisting essentially of)’という形を半閉鎖型連結部と言います。即ち、半閉鎖型連結部は必須構成要素の付加は権利範囲から排除し、必須構成要素ではない他の構成要素の付加は権利範囲に含まれるものと解釈できます。先行の公知技術が‘A, B, C及びDを含む組成物’のとき、ある発明者が成分Bを除去した新たな発明をした場合、特許請求範囲を‘A, C及びDを含む組成物’と記載すれば先行技術を含んでいるため新規性や進歩性がなく、‘A, C及びDからなる組成物’と記載すれば特許を受ける余地はあるが、侵害者がこれに単純な付加成分Eを添加して発明を実施した場合はこれを排斥し難い場合があり、‘A, C及びDから必須的に成る組成物’と記載すれば特許を受ける余地もあり、単純な付加成分Eを添加して発明を実施した場合はこれを排斥できるというものです。しかし、半閉鎖型連結部は米国で定着した概念であって韓国でも連結部の形式として受け入れて、上のように解釈できるかが問題になる可能性があります。

しかし、昨年12月号のニュースレターでご紹介致しましたように、大法院2007.10.11.宣告2007フ1442判決では本事件係争部分³が請求項に‘成る’という表現に‘必須的に’という単語を付加・維持することにより‘その構成要素が必須的にその請求項に記載されている塩基配列だけからなる’という意味なのか、或いは‘その請求項に記載されている構成要素は必須的に含まれ、その他別の構成要素の追加を許容する’というものなのか意味が不明確なため記載不備に該当すると判示しました。従いまして、この韓国大法院判決によりますと、いわゆる‘半閉鎖型’連結部からなっている請求項は記載不備に該当

³ 本事件の出願発明は、名称が‘癌関連抗原をコードする単離された核酸分子、その抗原およびこれらの用途’であり、主に食道癌患者を識別して治療するための診断キットの作製のための一種の用途発明であって、請求項第1項には“ヌクレオチド配列の相補的配列が…混成化後、…厳格な条件の下で配列1のヌクレオチド54～593に列挙された核酸分子と混成化される、上記ヌクレオチド配列から‘必須的に成る(consisting essentially of)’(‘本事件の係争部分’)癌関連抗原をコードする単離された核酸分子”を各記載している等、多数の請求項からなっている。

する可能性があるため、注意が必要です。

問題は、このような大法院判例の解釈について、これは遺伝工学分野や生命工学分野に関する発明で‘必須的に成る’という半閉鎖型連結部の使用が禁止されているというもので、他の技術分野では許容すると見なせるのか、或いは技術分野に関係なく全て記載不備というものなのか、また、既に‘必須的に成る’と記載されている請求項で登録されている多数の特許は無効理由の余地があるか等に対する論難です。様々な論難の中で、この問題は権利範囲の解釈の問題であり、記載不備の問題ではないため、上の大法院判例に批判的な見解も存在します。

いずれにせよ、上の大法院の判例によりますと、少なくとも、請求項の連結部が‘必須的に成る’となっている場合に、拒絶理由や無効理由になる余地があるという点を覚えておく必要がありますが、上の大法院判例に対する批判的な見解が存在するため、上のような大法院判例が今後の判例および審査と審判実務にどのように影響を及ぼすかその帰趨が注目されます。

一方、一般的に開放型連結部からなる請求項は、電気・機械分野に多く使用され、閉鎖型連結部からなる請求項は化学分野で多く使用されています。しかし、どの連結部がより好ましいかはその発明の技術的特徴と先行技術との関係から決められます。かと言って、上のような開放型または閉鎖型連結部に対する解釈の原則が韓国で実務的に完全に確立されたとは見なし難い(実務担当者の間では広く認識されています)ことから、実際の侵害訴訟で閉鎖型連結部で記載されているからと言って権利範囲が当然制限されるとは見なせません。

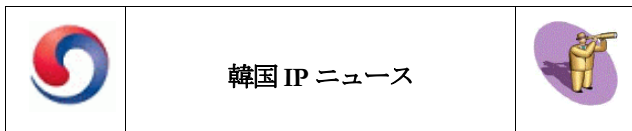
※ 請求項の記載は一般的に本体部(body)と連結部(transition)で構成されます。また、実務上、前提部(preamble)があるジェプソントイプクレーム(Jepson Claim)の場合、‘…において’という前提部(preamble)が公知の領域に属するという解釈が韓国でも一般的です。

※ 請求対象は、物件⁴でありながらもその物件の構成を羅列する代わりにその物件を得るための過程や方法を述べることでその物件を特定する方式であるプロダクトバイプロセス請求項(Product by Process Claim)の場合、化学や生命工学分野で、特定の手法で新規性と進歩性がある新たな物質を発明したものの、発明者もその物質の構造的特性を究明できない場合がありますが、この場合はその製造方法を記載して物質を特定することにより特許請求範囲を作成するしかないため、このようなプロダクトバイプロセス請求項が韓国で許容されるかに対して簡単

⁴ 日本特許法では“物”と表現しますが、韓国特許法では“物件”と表現しており、意味は同じです。

にご説明致します。

最近の審査段階では殆ど認めていなく、記載不備として拒絶理由を通知しています。例えば、物件の発明の特許請求範囲にその物件を製造する方法が記載されていたとしても、その製造方法によって物件を特定するしかない等の特別な事情がない以上、当該特許発明の進歩性有無の判断において、その製造方法自体は考慮する必要なく、その特許請求範囲がその記載によって物件で特定される発明だけをその出願前に公知だった発明と比較すれば良いのです(大法院2006.6.29.宣告2004フ3416判決)。ここで製造方法によって物件を特定するしかない等の特別な事情とは、物件自体が新たなもののためその構成を適切に記載し難い場合、製造方法に関する記載が物件の性質や構造等を簡潔に表現するための場合等の例外的な場合だけを意味し、物件自体は新たではないが、その製造方法だけに特徴がある場合は特別な事情があると言えます(特許法院2007.3.29.宣告2006ホ7122判決等)。



PCT出願手数料5%引き下げ

2008年3月31日、スイスのジュネーブWIPO事務局で開催された特許協力条約同盟総会の決定に従い、2008年7月1日から出願される全てのPCT国際出願手数料が1,400スイスフランから1,330スイスフランに変更され、5%引き下げられました。

2007年の一年間における韓国のPCT国際出願件数は7,061件でした。

▷ニュース短信

・サムスン電子は日本の松下電器が提起した半導体関連の特許侵害訴訟に対して、米国テキサス州東部地方裁判所が両社合意による訴訟取下げ最終判決を下したと1日に明らかにした。去る1月、両社は半導体関連特許を相互共有することで契約を締結し、2018年1月末まで10年間両社が特許を共有することにし、特許紛争を終結した。二社は去る2002年から米国ニュージャージー、テキサス、日本等で半導体技術関連特許の訴訟を進めてきた。

・LED専門企業であるソウル半導体は、3日、台湾のAOTとの白色LEDに対する特許無効訴訟で勝訴判決を受けたと明らかにした。去る2003年に始まった法的攻防はソウル半導体の勝利で幕を閉じた。

・LG電子等の韓国企業が、オランダ企業であるフィリップスを相手に請求した携帯電話の写真保存技術であるJPEG特許に対する無効訴訟で、12日、特許法院から勝訴

判決を受けた。

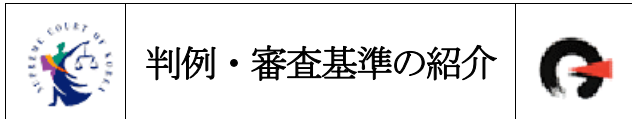
・8年余りに亘り米国で行われていた、韓国Hynix Semiconductor社、米Micron Technologies社、台湾Nanya Technology社と米Rambus社との一審特許侵害訴訟でHynix Semiconductor社側が事実上敗訴したと伝えられた。

▷実務断想

・明細書の技術用語として数十年間、日本式の漢字を慣用的に使用して来ましたが、過去とは異なり最近漢字の使用が激減し、一般人の漢字の水準も非常に低くなりました。その結果、過去にはその意味が明確だと認められていた日本式技術用語が現在は不明確だと指摘されるケースが度々発生しています。例えば、‘係留’、‘係止’、‘螺合’、‘嵌合’、‘嵌入’等がそれに該当します。国語純化の雰囲気の下、特許法院の判事等も機会がある度に、日本語の漢字をそのまま使用しながら単にこれを韓国語の発音で表記することを止揚し、できるだけ純粋な韓国語に翻訳するよう要請しています。判事自身が該当技術用語が非常に見慣れないもののため、その用語の意味を理解するのに不必要な時間浪費があるという趣旨です。また、場合によっては記載不備として問題になり得、実務上、実際に拒絶理由が通知される場合も多く、特に機械装置分野で度々発生します。過去とは異なり、韓国では漢字より英語をより好む傾向があるため、原文が日本語の場合は該当用語に英語を併記すれば良いと思います。しかし、日本語と英語のニュアンスよりも日本語と韓国語のニュアンスがより近いため、技術的範囲のためにもできるだけ該当用語に最も近い韓国語に翻訳することが好ましいです。このためには、日本語と韓国語と技術という3拍子の調和を考えなければなりません。誰かが4拍子だと主張すればあとの1拍子は‘英語’になりますね。

・昨年6月、「先使用制度の円滑な活用に向けて」という250頁を超える日本特許庁が発刊した資料を見ました。韓国でも前々から‘先使用権’制度が論議されて来ており、法律の規定もありますが(韓国特許法第103条)、これに関する直接的な判例が蓄積されていないため、残念な点も多々ありました。このような状況で、日本特許庁の資料は韓国でも示唆するところが大きいです。韓国で先使用権が認められるには、発明の実施である事業または事業の準備は‘国内’で行われたことを前提にしているため、日本企業が日本で先使用権を有しているからと言って、韓国でも先使用権が認められるものではありません。この点で日本企業が韓国で先使用権が認められるというのは非常に難しく、同一技術に対する特許が韓国に存在する場合は、韓国での事業が不可能になるという障壁があります。幸いにも、2006年の改正法により‘公然実施’可

否も国際主義に変わり、日本で先使用权を有する日本企業が、同一または類似する技術に対する特許が韓国に存在しても、その特許を新規性や進歩性違反として無効にできる手段ができました。勿論、このためには該当韓国特許出願日前に、日本企業が該当技術を秘密に維持したノウハウで公開的な実施事業または事業の準備を日本で行ったという前提が必要です。



大法院2007.11.30.宣告2007フ3394判決

・判示事項：① 証拠の取捨選択に関する主張は適法な上告理由にならなく、新たに提出した証拠が特許発明の明細書の記載を補充できるのでもない。

② 特許無効審判が上告審に係属中、当該特許の訂正審決が行われ、確定されて特許発明の明細書が訂正されたとしても、訂正された事項が特許無効事由の有無を判断する前提になった事実認定に影響を及ぼすものでなければ、再審事由があると言えない。

③ 同一な特許発明に対して訂正審判事件が特許審判院に係属中の場合、特許無効審決に対する取消訴訟の審理を中断しなければならないのではない。

・評価：① 韓国の最高裁判所である大法院が管轄する上告審は、法律審であって、原判決の当否を法律的な面でのみ審査するため、自ら事件の事実認定をせず、原審の事実認定を前提にします。よって、事実認定に対して証拠の取捨選択は、原審である特許法院の専権に属することになります。従いまして、上告審で事実認定に対する争いは上告理由になりません。なお、新規性や進歩性等の特許要件の判断は、事実問題ではなく法律問題です。

② 特許の無効審判事件が上告審に係属中に当該特許の訂正審決が確定された場合は、その特許発明は訂正後の明細書通りに特許出願され、特許権の設定登録がされたものため、訂正前の特許発明を対象に無効可否を判断した原審判決に再審事由があり得ます。従いまして、その点で上告理由になります。しかし、これはどこまでもその訂正された事項が特許無効理由の有無を判断する前提になった事実認定に影響を及ぼさなければなりません。従いまして、訂正されたからと言って、それ自体が再審事由または上告事由になるものではありません。

③ 同一な特許発明に対して訂正審判事件が特許審判院事件に係属中の場合、特許無効審決に対する取消訴訟でその審理を中断するかは裁判部の裁量です。一方、韓国では、日本と異なり、無効審決に対する訴を提起した日

から90日の期間内にのみ訂正審判を請求できるという制限がなく、該当特許無効事件が特許審判院に係属中でなければ、即ち、審決取消訴訟段階にあれば、いつでも訂正審判を請求することができます。

特許請求範囲と発明の詳細な説明の記載不備の関係2

・先月のニュースレターに続いて、特許請求範囲と発明の詳細な説明の記載要件に対する韓国の審査実務を、韓国審査基準に記載されている事項でご説明致します。

・事例別細部適用審査基準：

① 特許を受けようとして請求項に記載した発明が発明の詳細な説明に記載したものは、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で請求項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される。

② 請求項に記載されている事項と対応する事項が発明の詳細な説明に直接的に記載されていない、暗示もされていないケースは、発明の詳細な説明によって裏付けられない類型である。

・請求項には具体的な数値限定をしているが、発明の詳細な説明にはその数値に対して全く記載されていない場合

・請求項には超音波モーターを利用した発明についてのみ記載しているが、発明の詳細な説明には超音波モーターを利用した発明については全く記載していない、直流モーターを利用した発明だけが記載されている場合(但し、直流モーターだけでなく、他のモーターも利用できるという記載があり、出願当時の技術常識で判断する際、超音波モーターを利用した実施も可能な場合は、この限りでない)

・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、両者の対応関係が不明瞭な場合は、記載不備に該当する。

・請求項に記載されている事項が特定機能を行うための‘手段(means)’又は‘工程(step)’で記載されているが、これらの手段または工程に対応する具体的な構成が発明の詳細な説明に記載されていない場合

<来月号では、特許請求範囲と詳細な説明の記載要件に対して技術分野別に特に問題になる事項に対する韓国審査基準をご紹介致します>



編集者 パートナー弁理士 鄭宇盛