

# 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)

# 5,6

月号

2008年6月25日



## ご挨拶



・弊所にお寄せ頂いておりますご信頼とご声援に深く感謝致します。知的財産権制度に対する日韓両国間のコミュニケーションと日本企業のより効果的な知的財産権戦略の樹立に少しでもお役に立てるよう努めたいと思います。

・去る16ヶ月間、一度も休まず毎月ニュースレターを発刊して参りましたが、先月は編集者が多忙を極めていたため誠に勝手ながらお休みさせて頂きました。これにつきまして深くお詫び申し上げますと共に、今月は5・6月合併号としてより多くの情報を提供したいと思います。

・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

7月：無し



## 実務通信

### 韓国での特許応答期間の延長



前回のニュースレター4月号にて、“指定期間(拒絶理由に対する応答期間)延長”に関する韓国実務の重要な変化があると予告致しました。韓国特許庁は2008年3月24日付で訓令第544号によって特許・実用新案審査事務取扱規定を改定し、そのうちの指定期間延長につきましては、来月7月から施行されます。

### 1. 従来の実務

従来は、指定期間延長において、出願人が期間延長を申請すれば特別な事情がない限りその申請を承認し、殆ど自動的に期間延長が可能だったことが韓国の特許実務でした。法律の規定(特許法第15条第2項)によりますと、担当審査官の‘裁量’によって指定期間延長可否を決定できたため、期間延長を不許することもできました。しかし、その‘裁量’の許容範囲がどの程度かにつきましては具体的な基準がなかったため、通常の出願人の指定期間延長申請を許容していたのです。

その結果、長期間の期間延長事例が増え(最長57ヶ月まで延長された事件もありました)、その間の担当審査官の交替、法律の改正、審査基準と実務の変化等も生じ得、また国際的な基準にも符合しないという点が指摘されたことから、去る3月に指定期間延長可否に対する具体的な基準を設けることになりました。

### 2. 改定の内容

改定された内容は、所謂“2+4”と言います。

拒絶理由通知時に最初の2ヶ月を指定期間として定めます。出願人が延長申請をする場合、追加の4ヶ月は“自動的に”期間延長を承認します。結局、拒絶理由通知日から6ヶ月までは特別な制限なく指定期間を延長することが出来ます。しかし、6ヶ月(2+4)を超える場合、即ち延長申請期間が4ヶ月を超える場合は、担当審査官がその期間延長申請可否を具体的に判断することになります(例外的にのみ認めるという趣旨)。よって、出願人は延長申請期間が4ヶ月を超える理由を具体的に疎明しなければならないという負担を抱えることとなります。

指定期間	延長期間(自動承認)	例外的承認
2ヶ月	4ヶ月	?
・	申請書の提出のみ	申請書+疎明書

即ち、延長申請が4ヶ月を超える理由に対する具体的な疎明がなければ、延長申請に対して不認定通知をするというものです。ところが、指定期間延長申請が4ヶ月を超える場合、出願人が何を疎明し、審査官はその超過申請がどのような例外的な基準に該当するのかが定めることが鍵になります。特許庁の‘超過期間認定事由’は下記の通りです。但し、下記事項のうち第三者が審査請求したときは、①～⑤の場合でも超過期間延長は認められません。

### ※超過期間の認定事由

- ① 期間満了前、1ヶ月以内に最初に代理人を選任したり選任された代理人全てを解任・変更した場合
- ② 期間満了前1ヶ月以内に出願人変更申告書を提出した場合
- ③ 期間満了前2ヶ月以内に外国特許庁の審査結果を受け取った場合であって、同審査結果を補正書に反映しようとする場合(この場合は申請書の提出時に該当審査結果通知書写本およびその基になった

- 請求範囲の写本も併せて提出しなければならない)
- ④ 意見提出通知書(拒絶理由通知書)の送達が1ヶ月以上遅延した場合(1ヶ月の追加延長可能)
  - ⑤ 原出願または分割出願が審判や訴訟に係留中の場合
  - ⑥ 拒絶理由に対して試験および結果測定に期間がさらに必要な場合
  - ⑦ 出願人が責任を取れない事由の発生等、期間延長が不可欠だと審査官が認める場合

上の⑥と⑦は未だ多少抽象的なため、今後の特許審査指針書改定時により具体的な基準を設けるといことが特許庁の計画です。

### 3. 実務上の効果

実質的に指定期間延長に制限がなかった従来の実務とは異なり、改定された実務では拒絶理由通知日から原則的に6ヶ月以内に意見書及び／又は補正書を提出しなければならないため、特に外国の出願人に負担が生じるようになりました。拒絶理由通知に対して出願人が指定期間内に意見書及び／又は補正書を提出しなければ、当然拒絶決定が下されます。

但し、拒絶決定が終局的な結末を意味するのではなく、審判請求にて再度争うことはできます。問題は、補正の許容範囲が縮小されるということです。指定期間内の補正の場合は、‘新規事項追加の禁止’だけに該当するものでなければ請求項を新設したり請求範囲を実質的に変更することも可能ですが、審判請求後の補正は請求範囲を実質的に変更したり拡張することは禁じられており、極めて制限的にのみ許容されます。これは基本的に日本の実務と同様です。

従いまして、指定期間超過延長申請が許容されなく結局拒絶されたが、審判請求後に出願人がより広い範囲に補正しようとする場合は、分割出願をするしかありません。日本と異なり、分割出願に対して原出願の拒絶理由と同一な拒絶理由が下されても、補正の範囲が制限されはしないためです。

### 4. 出願人の効果的な対応

超過期間延長申請時期とその延長月数は、実務上非常に重要に考えられる見通しです。例えば、‘2+4’期間が2009年1月30日で終了するが、出願人が2009年1月30日付で疎明書を提出すると共に超過期間延長を1ヶ月申請したが、もし担当審査官がこれを認めなければ、結局指定期間内に意見書を提出していないものと見なし拒絶決定が下されます。一方、超過期間延長を申請する場合、担当審査官は該当書類が移送された日から2週以内に決定するように規定されました。よって、不測の拒絶決定を予防するためには、上のような事情

を考慮して遅くとも最後の期限から2~3週間前には疎明書の提出と共に超過期間延長を申請することが好ましいです。

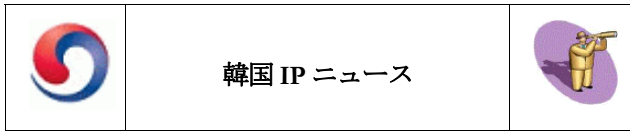
また、改定された指定期間延長制度の運営において、実務上の重大な変化の一つは、数ヶ月ずつ一括して延長できるというものです。従来は、毎回1ヶ月ずつ期間延長を許容することが原則でしたが、外国の実務のように毎回2ヶ月以上一括して期間延長を申請することも可能です。従いまして、改定された事務取扱規定によりますと、延長可能期間は原則的に4ヶ月ですが、これを1ヶ月ずつ4回期間延長することもでき、1回に4ヶ月の期間延長を申請することもできます。

このような条件の下で、4ヶ月を超える期間延長申請の場合も、超過期間に対する疎明書と申請書を1ヶ月ずつ毎回提出しなければならない可能性もありますが、2ヶ月以上一括して提出することもできるようになりました。後者の場合の方が疎明書の提出を減らすことができるため経済的であり、また、十分な時間を確保できるという点でも有利です。従いまして、超過期間延長を申請する場合、2ヶ月以上を一括して申請することも合理的な戦略になり得ます。担当審査官は、該当2ヶ月以上の延長申請期間を全て承認することもでき、そのうちの一部期間だけを承認し、残りの期間は不承認通知をすることもできます。担当審査官の不承認通知につきましては不服することができないため、後者の場合は最後の期限が予め定められることになり、その期限内に意見書の提出を準備しなければなりません。

### 5. 適用対象

指定期間延長の実務に対する改定された規定は、2008年7月1日以降の拒絶理由通知(意見提出通知)を受け取った件から適用されます。それ以前に拒絶理由を受け取って現在の手続きが係属中の場合は、上のような内容の改定規定が適用されません。従いまして、従前の規定によって現在係属中の中間事件の場合は、原則的に特別な制限なく期間延長をすることができます。但し、上のような事務取扱規定の改定と関係なく、指定期間に対する承認可否は審査官の‘裁量’というのが法律の規定のため、2008年7月1日以前に拒絶理由通知を受け取った件でも、期間延長が持続的に行われているという点を理由に審査官がこれ以上期間延長を承認しないからと言って不当や違法なものではありません。特許庁は、適用対象を2008年7月1日以降に拒絶理由通知を受け取った件と明示的に限定していますが、もしもに備えて現在5回以上の期間延長を行っている件においては、拒絶理由に対する対応を予め準備して置くか、又は期間延長の合理的な理由を整理して置く

ことが好ましいと思われま。但しこのような準備がないからと言って、直ぐに問題が生じるのではないと思われま。この制度は2009年1月頃<sup>1</sup>になって初めて、その施行の本格的な成果が出るためです。



### ■ 特許庁、2008年知識財産白書発刊 ■

特許庁は、2008年度知識財産白書を発刊しました。この白書には2007年度における産業財産権の出願動向、審査、審判訴訟等に対する各種暫定統計が収録されています。この統計資料は、韓国での産業財産権の動向の把握に緊要なため、これを整理致しましたので紹介いたします。

#### 1. 最近5年間の権利別出願の現況

2007年度における産業財産権の出願件数は、総377,496件であり、2006年度の372,520件に比べて1.3%(4,976件)が増加し、前年比の権利別出願率の変動は、特許出願2.7%増加、実用新案登録出願36.2%減少、デザイン登録出願6.1%増加、商標登録出願7.6%増加しました。特許出願件数は2005年まで年間10%以上の増加率を見せましたが、2006年以降はサムスン電子とLG電子等の大企業が特許出願件数を年間約20~30%縮小したことにより増加率が鈍化しました。実用新案登録出願の場合、2006年に無審査登録出願から審査登録出願に転換された結果、急激に減少し、今後も減少趨勢を維持する見通しです。

(単位: 件、%)

区分	2003	2004	2005	2006	2007
特許	118,652	140,115	160,921	166,189	170,711
	(11.8)	(18.1)	(14.8)	(3.3)	(2.7)
実用新案	40,825	37,753	37,175	32,908	20,998
	(4.2)	(-7.5)	(-1.5)	(-11.5)	(-36.2)
デザイン	37,607	41,184	45,222	51,039	54,138
	(0.1)	(9.5)	(9.8)	(12.9)	(6.1)
商標	108,917	108,464	115,889	122,384	131,649
	(1.0)	(-0.4)	(6.8)	(5.6)	(7.6)
計	306,001	327,516	359,207	372,520	377,496
	(5.2)	(7.0)	(9.7)	(3.7)	(1.3)

注 ( )は前年比増減率

<sup>1</sup> 2008年7月1日以降に拒絶理由通知を受け取った件であって‘2+4’ヶ月を加えると、2009年1月になって初めて延長申請(自動)可能期間が終了するためです。

## 2. 内・外国人別出願の現況

特許出願および商標出願の場合、内・外国人共に出願件数が増加しましたが、内国人より外国人の出願件数が増加しました。

(単位: 件、%)

区分	2006		2007		前年比増減率	
	件数	比率	件数	比率		
特許	内国人	125,476	75.5	128,143	75.1	2.1
	外国人	40,713	24.5	42,568	24.9	4.6
	計	166,189	100	170,711	100	2.7
商標	内国人	105,544	86.2	111,678	84.8	5.8
	外国人	16,840	13.8	19,971	15.2	18.6
	計	122,384	100	131,649	100	7.6

## 3. 産業部門別特許出願の現況

特許出願の産業部門別構成比において、内・外国人共に、電気・通信分野の出願が各47.0%、44.7%であって全体出願の大部分を占めています。一方、内国人の場合、機械分野の出願比率が16.3%であって外国人の同分野の出願比率11.6%に比べて相対的に高いのに対し、外国人の場合は化学分野の出願比率が18.1%であって内国人の同分野の出願比率0.7%に比べてはるかに高いという点が目立っています。

(単位: 件、%)

国籍	機械	化学	繊維	電気	土木	採鉱	飲料	事務	農林	雑貨	その他	計
内	20,913	9,000	2,065	60,262	8,392	3,410	8,302	761	1,726	4,888	8,424	128,143
国	(16.3)	(7.0)	(1.6)	(47.0)	(6.5)	(2.7)	(6.5)	(0.6)	(1.3)	(3.8)	(6.6)	(100)
外	4,921	7,716	486	19,007	534	1,368	3,871	358	135	624	3,548	42,568
国	(11.6)	(18.1)	(1.1)	(44.7)	(1.3)	(3.2)	(9.1)	(0.8)	(0.3)	(1.5)	(8.3)	(100)
小	25,834	16,716	2,551	79,269	8,926	4,778	12,173	1,119	1,861	5,512	11,972	170,711
計	(15.1)	(9.8)	(1.5)	(46.4)	(5.2)	(2.8)	(7.1)	(0.7)	(1.1)	(3.2)	(7.0)	(100)

## 4. 外国(法)人の国籍別出願の現況

外国人の出願は、2006年度と同様に日本と米国が外国人(法人を含む)全体出願の半数以上を占有しており、主要上位多出願国の順位ではフランスが4位に入りました。2007年度、外国人総特許出願件数は42,568件であり、このうちPCTルートによる韓国特許出願件数は29,045件です。

(単位: 件、%)

順位	区分		特許	デザイン	商標	計	
						件数	占有率
1	日本	06	17,604	1,400	4,277	23,318	38.0
		07	17,784	1,649	4,639	24,103	36.3
2	米国	06	10,368	732	6,032	17,498	28.6
		07	11,628	687	7,391	19,743	29.7
3	ドイツ	06	3,284	144	849	4,282	7.0
		07	3,486	242	1,276	5,015	7.5
4	フランス	06	1,402	115	743	2,260	3.7
		07	1,324	136	829	2,290	3.4

### 5. 特許審査の現況

出願から1次審査まで所要した特許審査処理期間は、2006年に続いて世界で最も早い平均9.8ヶ月を維持しました(しかし、優先審査事件を除くと実際は約11~13ヶ月程度所要すると判断します)。2007年度の特許出願の1次審査処理件数は、12万9,156件であり2006年比33.9%減少しました(これは2006年に相当多くの件数に対して審査処理をしたことを意味します)。このうち20.8%に該当する2万6,802件が1次審査と同時に登録決定され、75.6%に該当する9万7,698件については拒絶理由が通知されました。

(単位: 件、%)

区分	計	登録決定	OA通知	取下・放棄	審査処理期間
2005年	131,115 (100.0%)	21,860 (16.7%)	106,506 (81.2%)	2,749 (2.1%)	17.6ヶ月
2006年	195,395 (100.0%)	39,440 (20.2%)	152,277 (77.9%)	3,678 (1.9%)	9.8ヶ月
2007年	129,156 (100.0%)	26,802 (20.8%)	97,698 (75.6%)	4,656 (3.6%)	9.8ヶ月

また、2007年特許出願の審査最終処理件数は総15万2,418件(2006年比12.7%減)であり、このうち73.7%に該当する11万2,345件が登録決定され、23.2%に該当する3万5,417件が拒絶決定されました。前年比登録決定比率は0.8%が増加し、拒絶決定比率は1.8%減少しました。最終審査結果統計は下記の通りです。

(単位: 件、%)

区分	計	登録決定	拒絶決定	取下等
2005年	118,092 (100.0%)	78,397 (66.4%)	36,946 (31.3%)	2,749 (2.3%)
2006年	174,631 (100.0%)	127,298 (72.9%)	43,655 (25.0%)	3,678 (2.1%)
2007年	152,418 (100.0%)	112,345 (73.7%)	35,417 (23.2%)	4,656 (3.1%)

### 6. 商標審査の現況

商標登録出願の1次審査処理件のうち、拒絶理由が通知された件は全体の半数以上の51.3%に該当します。商標出願が特許出願よりも登録され難いということを意味しています。1次審査処理期間は2006年よりも更に短縮されました。

(単位: 件、%)

区分	計	公告	意見提出	その他	審査処理期間
2007年 (構成比)	171,858 (100)	82,020 (47.7)	88,164 (51.3)	1,674 (1.0)	5.7ヶ月
2006年 (構成比)	172,045 (100)	88,931 (51.7)	81,126 (47.2)	1,988 (1.2)	5.9ヶ月

### 7. デザイン審査の現況

デザイン登録出願の1次審査処理期間は平均5.5ヶ月であり、2006年の平均5.9ヶ月よりも更に短縮されました。デザイン登録出願の1次審査処理の現況は下記の通りです。

(単位: 件、%)

区分	計	登録決定	意見提出	その他	審査処理期間
2007年 (構成比)	58,587 (100)	33,758 (57.6)	24,694 (42.1)	135 (0.2)	5.5ヶ月
2006年 (構成比)	48,369 (100)	31,335 (64.8)	16,910 (35.0)	124 (0.2)	5.9ヶ月

### 8. 審判の現況

実用新案を除いては毎年の産業財産権の審判請求件数が増加しています。増加幅も比較的大きく、特許は12.6%、デザイン19.5%、商標17.8%の増加率を表しています。これは知的財産権を囲む競争がより熱くなっているためです。一方、審判処理期間は平

均5.9ヶ月に短縮されました。但し、優先審判事件、審査前置による審判終結等を考えますと、実際の当事者系事件における審判処理期間はより長いという分析です。

(単位: 件, %)

区 分		2004	2005	2006	2007
請 求	特 許	4,798 (25.6)	7,142 (48.8)	9,725 (36.2)	10,950 (12.6)
	実 用	827 (4.9)	786 (-5.0)	765 (-2.7)	753 (-1.6)
	デザイン	544 (-8.4)	480 (-11.8)	503 (4.8)	601 (19.5)
	商 標	3,498 (9.5)	4,346 (24.2)	4,498 (3.5)	5,298 (17.8)
	計	9,667 (15.1)	12,754 (31.9)	15,491 (21.5)	17,602 (13.6)

### 9. 審決取消訴訟の現況

特許法院への審決取消訴訟事件において、審決取消率は前年度に比べて多少減少し23.4%でした。

(単位: 件, %)

区 分	2004	2005	2006	2007
審判処理	8,875	11,919	15,336	17,365
訴提起可能審決	4,580	5,754	6,399	7,458
訴 提 起	873	1,111	1,191	1,414
提訴率(%)	19.1	19.3	18.6	19.0
取消率(%)	25.6	26.2	27.7	23.4

特許法院の判決に不服して大法院に上告した比率は、2007年に41.8%で最近5年間の上告率に比べて多少高いですが、上告審で特許法院の判決を破棄した比率は9.8%で最近5年間の破棄率に比べて低くなりました。

(単位: 件, %)

区 分	2004	2005	2006	2007	
特許法院判決	855	938	1,184	1,251	
上 告	件 数	363	366	416	523
	上告率(%)	42.4	39.0	35.1	41.8
大法院宣告	383	294	473	520	
破 棄	件 数	41	45	44	51
	破棄率(%)	10.7	14.9	9.3	9.8

### 10. 審査報告書

韓国特許庁は、2005年から審査品質の向上に向けて全ての審査官が審査報告書を作成するようにしています。下記は審査報告書の書式です。審査官の拒絶理由に対する対応の参考になります。

出願番号	10-2003-0123456 ( <input checked="" type="checkbox"/> 優先審査)		IPC	主	C08J 3/00
出願区分	<input checked="" type="checkbox"/> 分割 / <input type="checkbox"/> 二重			副	B29C 34/00, B29D 34/99
出願人	ホン・キルドン				
発明の名称	ゲルマニウムを含む容器				
優先権主張	US2000-12345		対応特許	<input checked="" type="checkbox"/> EP / <input checked="" type="checkbox"/> US / <input checked="" type="checkbox"/> JP	
キーワード	抗菌、ゲルマニウム、高分子、容器				
先行技術 調査文献 (選択入力)	引用	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> Y	文献情報(*意見提出通知書の引用文献)	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		日本特許公開第 55-12345 号	
	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	米国特許第 345678 号	
	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	欧州特許公開第 23456 号	
	<input type="checkbox"/>			韓国特許公開第 2000-0123456 号	
<input type="checkbox"/>			2004.9.大韓化学会誌,第 6 巻第 2 号,220 頁		
審査履歴 (自動連係)	2004.02.01 意見提出通知書(特許法第 29 条第 1 項第 1 号)				
	2004.03.01 情報提出書(2004.08.01 情報提供結果通知)				
	2004.05.01 意見提出通知書(特許法第 29 条第 2 項)				
	2004.08.01 拒絶決定書				
	2004.10.01 審査前置(原決定維持)				
	2004.12.01 登録決定書				
	2005.01.10 異議申立書				
2005.03.10 異議決定書(原決定維持)					
審査メモ (自由記載)	共通	出願人/代理人面談			
		面談内容の記載			
		第三者の情報提供			
		情報提供活用可否の記載			
		協議審査			
	化学	協議審査内容の記載			
		特異事項			
		審査時に参考になる特異事項の記載			
		<input checked="" type="checkbox"/> 開拓発明 / <input type="checkbox"/> 物質特許			
		特殊請求項 <input checked="" type="checkbox"/> 数値限定/ <input type="checkbox"/> 機能的請求項/ <input type="checkbox"/> 製法限定物/ <input type="checkbox"/> パターマー発明/ <input type="checkbox"/> 治療方法/ <input type="checkbox"/> その他)			

### ■ 特許法改正に対するお知らせ ■

弊所の昨年8月号ニュースレターにてお知らせ致しました通り、韓国特許庁は現行特許法を大幅に改正しようとしていました。しかし、特許法改正法律案は政治的な理由で国会法工委を通過できなく、17代国会の任期満了(2008.5.29.)により自動的に廃棄されました。廃棄された改正法律案には、韓米FTA関連条項があり、未だ韓米FTAが批准されていない状況で大統領選挙と総選挙があったためです。特許庁が提出した法律案が国会を通過できなかったことは非常に異例なことですが、国会通過を前提に、弊所が2007年8月号ニュースレターにて廃棄された改正法律案を詳しく紹介したことで、日本の実務ご担当者様方に混乱を招いてしまいましたことをお詫び致します。

現在特許庁は、再立法を推進中にあります。韓米FTA関連条項と制度改善(所謂‘顧客合わせ型特許制度’構築)に関する条項を分離して別に改正を推進しますが、前者の場合は両国の韓米FTA批准結果によって改正し、後者は2008年以内に必ず国会を通過させるというものです。特に、2009年1月1日付けで韓国語がPCT国際公開語に採択されたため、これを事前に特許法に反映させなければならないという状況です。よって、後者の特許法改正は年内に必ず行われる見通しです。

顧客合わせ型特許制度の構築のための特許法改正法律案には、2007年度に改正しようとした内容が相当部分そのまま含まれており、主要な改正事項を次の通り整理致しました。下記の項目のうち、括弧は廃棄された2007年の改正法律案との比較を意味します。詳しい内容は特許庁が公式に立法予告し国会に上程する際に、再度詳しく要約致します。弊所の2007年8月号ニュースレターをご参考頂けますとより分かり易いと思います。

- ① 韓国語のPCT国際公開語採択による後続措置設置(追加改正事項)
- ② 最終拒絶理由通知後の補正に対する制限要件の緩和(同一内容で再立法)
- ③ 審査前置制度の廃止と再審査請求制度の導入(同一内容で再立法)
- ④ 拒絶決定後に不服審判請求をしなくても審判請求期間内に分割出願できるようにする(同一内容で再立法)
- ⑤ 審査官による職権訂正制度の導入(同一内容で再立法)
- ⑥ 特許料追納制度の改善(同一内容で再立法)
- ⑦ 2006年3月3日付改正の法律第7871号の付則改正(同一内容で再立法)

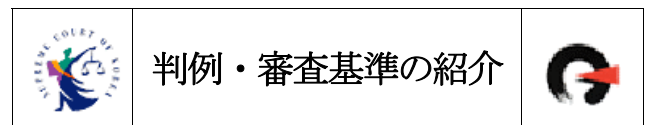
従いまして、特許庁が現在推進中の特許法改正法律案には、昨年廃棄された法律案に含まれていた事項のうち、新規性擬制主張期間の延長、特許権の取消規定の削除、登録遅延による特許権存続期間の延長等の韓米FTA関連事項が含まれていなく、さらにコンピュータプログラムも物に含むという内容や、特許侵害訴訟での秘密維持命令制度の導入等の規定も含まれていません。

#### ■ 特許庁の政策方向の情報 ■

特許庁(新任特許庁長 コ・ジョンシク)は、去る17日の‘第2期責任運営機関の船出による特許行政政策’を主題にしたブリーフィングで“早い審査から高品質審査に特許審査政策を転換する’”と公式発表しました。これは特許審査の要点が‘品質’に転換され、審査処理期間も‘期間短縮’から‘顧客合わ

せ型’に変わるというものです。

韓国特許庁の平均1次審査処理期間は9.8ヶ月であり、世界で最も早いと評価されています。しかし、優先審査申請事件の場合は2~3ヶ月以内に処理し、出願人が遅い審査を望む場合は審査猶予申請制度を導入する一方で、一般的には平均16ヶ月内に審査結果を提供するというものです。これを“3TRACK特許審査システム”と呼んでいます。今後どのように具体化されるかは当分の推移を見守らなければならないと思われま



#### 大法院2008.4.10.宣告2006ダ35308判決

・判示事項：特許出願人が特許庁審査官から記載不備および進歩性欠缺を理由にした拒絶理由通知を受け取り、拒絶決定を避けるために原出願の特許請求範囲を限定する補正をすると共に、原出願発明のうち一部を別の発明に分割出願した場合、この分割出願した発明は特別な事情がない限り、補正された発明の保護範囲から意識的に除外したものと見なさなければならない。

・評価：① 現在韓国大法院は‘禁反言の原則’を侵害判断時に一般原則として積極的に適用している趨勢にあります。大法院は特許発明の出願過程で対象製品が特許請求範囲から意識的に除外されたものに該当するかは、明細書だけでなく出願から特許されるまで特許庁審査官が提示した見解および特許出願人が審査過程で提出した補正書と意見書等に表した出願人の意図等を参酌しなければならないと判示しており、均等論が問題になった事件では2001フ171判決でこれを具体的に判断し、特許侵害の刑事事件では2005ド4210判決で禁反言の原則を適用したことがあります。

② 今回の大法院判決は、分割出願のための補正に対しても禁反言の原則を適用したという点で意義があります。結局、出願人の立場では、原出願を補正(削除補正)し、その補正された事項を新たに分割出願する場合、意識的に技術的範囲が制限されないかを再度検討しなければならないという負担を抱えることになりました。

#### 特許請求範囲と発明の詳細な説明の記載不備の関係3

<紙面の不足により韓国の特許審査基準の紹介はお休みさせていただきます>



編集者 パートナー弁理士 鄭宇盛