

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)

8

月号

2008年8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て参ります。

・韓国特許庁は、去る6月17日“早い審査から高品質の審査に特許審査政策を転換する”と公式発表し、7月からは特に制限なく認められていた応答期間(拒絶理由通知に対する意見書提出期間)についても原則的に4ヶ月以内に制限する規定を施行し始め、また韓国の特許実務を一帯革新する特許法改正法律案が立法予告され、現在国会通過を待っている状況です。弊所はこのような韓国の特許実務の変化を本ニュースレターを通じて逸早くお伝え致します。

・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

9月：13日(土)~15日(月) お盆(陰曆)



実務通信



2008年に政府が変わり新任特許庁長(コ・ジョンシク)が赴任してから、韓国の特許審査のパラダイムが変わりつつあります。特に、去る6月17日に発表された特許庁高品質特許審査政策は、品質中心の特許審査パラダイムを定立するという韓国特許庁の意志表現と理解されています。特許庁長を始めとして特許庁各局の局長および課長等の政策責任者らが言論メディアを通して変わった特許審査パラダイムを積極的に広報していることも同じ脈絡です。また、特許審査の変化も実務上感知されています。今月の実務通信では、韓国特許庁のこのような特許審査の基調変化をご紹介し、特にこの変化が実務上具体化されているかをご紹介することで、日本企業様方の対応に多少なりとも参考資料を提供したいと思えます。

先ず、韓国特許庁の最近の成果をまとめてみます。去る

数年間、韓国特許庁は博士出身の審査官を大幅に拡充して特許審査人力の専門性を強化し、特許審査処理期間も世界で最も早い平均9.8ヶ月(2006, 2007年統計)を達成しました。また、PCT国際特許出願件数も世界4位の水準に成長し、WIPO総会を通じて2008年1月から韓国語がPCT国際公開語として採択されるという成果をも収めました。それだけでなく、2007年4月から日本特許庁と特許審査ハイウェイを施行しており、2008年1月からは米国特許庁と1年間の特許審査ハイウェイを試験施行しています。

このような環境を基盤に、韓国特許庁は2008年から“高品質審査”に方向転換することにより国家競争力を高め、名実相俵うように特許強国の面貌を持つということです。また、このような“高品質審査”への転換は、特許審査の国際的な流れにも符合します。国際特許秩序が、日本・米国・欧州中心から、韓国と中国を含む‘G5体制’に改編されており、G5特許庁は急増する審査の負担を減らすために他国の特許庁から検索結果が出た出願についてはできるだけ追加検索をしない方向に業務協力を推進しており、その前提条件は審査品質に対する信頼です。このような点で、‘G5体制’への改編は韓国特許庁の審査品質がG3特許庁以上の水準に跳躍すべき理由になっています。

特許庁のこのようなパラダイムの転換は、量から質中心に変わりつつある韓国大企業の特許戦略の変化とも一脈相通ずると評価されています。過去に特許出願の数字を重要視していたサムスン、LG等の韓国大企業も、量よりも質中心に特許戦略を変えています。その例として、サムスン電子の特許出願件数は2005年17,813件から、2007年11,471件に35.6%減少し、2008年にも20%以上さらに減少する見通しですが、特許関連人力はむしろ最近5年間で2倍以上に増やしています。

それでは、実際の実務にどのような変化が起きているかを見てみます。

一つ目、審査処理期間の実質的な延長です。韓国特許庁は2006年と2007年の平均1次審査処理期間を9.8ヶ月に短縮させました。しかし、2008年からは優先審査事件を除いては平均16ヶ月以内に1次審査結果を提供することに方針を定めました。即ち、優先審査申請制度を拡大して優先審査事件の比重を増やすことにより、全体的に短い審査処理期間を維持するものの、優先審査ではない出願に対する審査は多少余裕を持って審査をするというものです。

二つ目、拒絶理由に対する応答期間において、特別な制

限なく期間延長を許容していた従来の規定を変え、応答期間の延長を原則的に4ヶ月以内に制限することにより(所謂‘2+4’規定)、期間延長に関する国際的な趨勢に符合するように変更されました。これにつきましては、5・6月号ニュースレターの実務通信で詳しくご紹介させて頂きました。

三つ目、ファミリー特許出願の審査資料を積極的に活用するというものです。これは韓国特許庁が強調する‘高品質審査’が実質的に具体化された一例として評価されています。例えば、ファミリー特許出願が第1国(例えば、日本、米国、EPO)で進歩性がないため拒絶された場合、第2国である韓国でも同様な審査結果を出すようにするという内容です。即ち、第1国の審査資料を活用して同一な引用文献を提示することにより、第1国の審査結果とバランスを取るようにするというものです。基本的に韓国特許庁の審査官は、韓国に出願された外国人の発明に対してファミリー特許出願の現況を把握することができ、また日韓特許審査ハイウェイ及び韓米特許審査ハイウェイの実行により日・韓・米特許庁間の審査資料を相互閲覧できるシステムが、上のようなファミリー特許に対する他国の審査資料の活用をより容易にしています。

実際の事例を挙げてみます。発明Aは、日本特許出願を基にパリルートで韓国に出願した特許出願で、その後、対応日本特許出願は進歩性が認められないと拒絶査定が確定しました。1次拒絶理由通知時に審査官は、発明Aの請求範囲がマルチのマルチクレームに該当するという拒絶理由を通知すると共に、この問題だけを解消すれば特許査定すると明示しました。しかし審査官は、態度を変えて進歩性がないという理由で2次拒絶理由を通知すると共に、日本公開特許公報である引用文献BとCを提示しました(引用文献BとCは、対応日本特許出願の進歩性を否認した引用文献と同一です)。このような2次拒絶理由通知が、審査実務の変化と判断されて担当審査官と電話面談を行いましたところ、次のような韓国特許庁の変化した審査実務を確認することができました。

これまで、対応日本特許出願は拒絶されたが同一な発明に対して韓国では特許を受ける場合が多く、これは審査品質の低下を惹起する要因と評価され、よって、これから韓国特許庁は審査品質の向上のために、日本で拒絶された発明であれば原則的に対応韓国出願も拒絶するという立場であり、また、これを審査官の審査に対する審査品質の向上評価要素に反映することにより、結果的にファミリー審査結果を積極的に活用するように強制するというものです。

このように変わった特許庁審査実務が完全に安着すれば、日本出願人の韓国特許戦略にも影響を与え得、同様に日本出願人を代理する韓国の弁理士にも少なくない変化が要求されると思われます。

先ず、日本出願人の立場から見てみます。韓国での権利

化のために対応日本特許出願により神経を使わなければなりません。日本特許庁で進歩性がないという理由で拒絶査定されれば、韓国でも登録され難いという点に注意する必要があります。特に、営業上、韓国での権利化は非常に重要だが日本ではさほど重要ではない発明の場合、韓国での権利化のためにも日本での権利化に気を抜いてはいけません。結果として、PCTルートであれパリルートであれ国際出願の基礎になる出願であれば、その日本特許出願の権利化にさらに神経を使わなければならない見通しです。また、審査官のOAに対応するために作成される補正案にもより留意する必要があります。対応日本特許出願が拒絶査定され、この事実が韓国特許庁の審査結果に活用された場合(同一な引用文献の提示)、もし請求範囲が対応日本特許出願の請求範囲と同一であれば、韓国でも拒絶査定される可能性が高いです。この場合出願人は、対応韓国特許出願の特許請求範囲に対する所定の補正を行い、対応日本特許出願の特許請求範囲と相違するため日本特許庁の審査結果を援用できないと主張する必要があります。勿論、他のファミリー一国家においてもより注意深く対応しなければなりません。

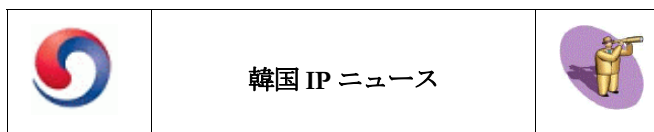
次に、日本出願人を代理する韓国弁理士の立場から見てみます。審査官の拒絶理由通知に対して、従来は審査官の拒絶理由を検討し、韓国出願発明と引用発明の内容を比較、分析して、韓国実務に沿うように出願人にコメントし、出願人の指示を受けて意見書および補正書を提出すると共に、ファミリー特許出願の外国審査結果は参考としてだけ活用してきました。即ち、韓国特許出願‘だけ’に神経を使っていました。しかし、審査官がファミリー特許出願の現況を把握し、対応特許出願に対する外国の審査資料および審査結果を活用しているため、代理人が自国の審査資料と結果だけを把握するだけでは出願人に合理的な対応方案をコメントすることができなくなりました。よって、代理人も該当特許出願のファミリー特許出願の審査進行現況を把握しなければならなく、外国の審査資料と審査結果を自ら又は出願人の助けを得て入手する必要があります。また、ファミリー特許出願の経過過程を総合的に把握して初めて、出願人に正確にガイドできるようになると思われます。

一方、弊所では審査官から拒絶理由が通知されると、担当者は一番先に該当特許出願のファミリーの現況(日、米、EPO必須)を把握して記録し、ファミリーの審査結果に留意して審査官の拒絶理由通知に対応するように指針を定めて、既にこれを行って参りました。しかし、これからは担当者が更に、①拒絶理由通知時の引用文献がファミリー出願に対する外国特許庁が提示した引用文献と同一なものか、②引用文献が同一な場合は、クレームの内容も同一か、③第1国および第2国の引用文献とクレームが同一だが特許査定された第3国のファミリー出願はあるか、④該当拒絶理由を克服するための合理的なクレーム補正の可能性、⑤他の補正案がない場合にも登録が図れる他の方法の可能性(判

例、審決例、審査基準、法理研究等)等を総合的に考慮してコメントし対応できるようにしなければなりません。このためには、出願人とより緊密なコミュニケーションが重要になる見通しです。

上のように、高品質審査の為に、ファミリー特許出願の審査資料を活用するという特許庁の審査態度は、実際に審査段階で規範的な役割をすると思われます。場合によっては、実際に進歩性がある発明だが、単純に同一な引用文献によってファミリー特許出願が外国で拒絶されたという理由で、韓国でも拒絶される非常に形式的な審査結果が出される可能性もあります。また、各国の法制が異なり、各国の特許制度が独立しており、且つ技術水準や当業者の範囲も相違するため、上のような特許庁の審査態度が果たして韓国裁判所(大法院および特許法院)によっても今後支持を受けられるかも未だ疑問です。しかし、出願人の立場では裁判所の最終判決を受けるためには、多くの時間と費用がかかるため、現在としては上のような特許庁の審査態度を考慮して審査段階で積極的に対応する必要があると思われます。

今後、特許庁が意欲的に闡明している‘高品質審査’に対する実務変化があれば、直ぐにお知らせ致します。



■ 上半期の韓国知財権出願および登録統計の動向 ■

特許庁が発表した2008年上半期知的財産権の動向によりますと、出願件数が前年同期に比べて1.8%減少した184,831件、登録件数は14.3%減少した106,415件でした。

出願動向をみますと、内国人の特許出願は前年同期に比べて1%減少したのに対し、外国人は占有率が1%増加しました。また、大企業は出願件数が同期に比べて13.2%減少しましたが、中小企業等は小幅に増加しました。特に、国内の代表企業であるサムスン電子とLG電子の場合は、特許の質的向上戦略に従い出願件数がそれぞれ3,244件、2,517件と、前年同期に比べて52.7%、7.5%減少したことが全体出願件数減少の主な原因であると分析されています。

(単位 ; 件, %)

権利	出願			登録		
	08年 上半期	07年 上半期	増減率	08年 上半期	07年 上半期	増減率
特許	79,233	80,973	-2.1	50,639	69,290	-26.9

実用	8,752	10,775	-18.8	2,823	1,132	149.4
デザイン	28,235	28,396	-0.6	21,440	20,065	6.9
商標	68,611	68,047	0.8	31,513	33,666	-6.4
計	184,831	188,191	-1.8	106,415	124,153	-14.3

出願国家別としては、日本が12,035件で1位を占めました。前年同期に比べて0.9%減少しました。一方、米国は10,830件で9.7%、ドイツは2,553件で4.3%、フランスは1,209件で8.1%増加しました。特に、中国は588件で前年同期に比べて63.3%という高い増加を見せており、英国、スイス、豪州、ベルギー等も高い増加を見せています。韓米特許審査ハイウェイの施行によって、米国のMS社、クアルコム社の出願が前年同期に比べてそれぞれ2426.7%(15件→379件)、83.2%(244件→447件)増加したという点が注目されています。

一方、審査処理期間は2008年6月の統計として、特許・実用新案は9.5ヶ月、デザインは4.9ヶ月、商標は5.7ヶ月にさらに短縮されました。しかし9.5ヶ月の審査処理期間は優先審査事件と分割出願が含まれた統計のため、通常の特許出願だけを基準にすると、最小限数ヶ月以上は更に所要されます。

■ WIPO発表、全世界の特許出願の統計 ■

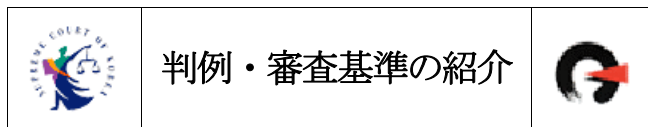
世界知的財産権機構(WIPO)が最近発表した資料によりますと、韓国と中国と米国の活発な特許出願により、去る2006年の全世界特許出願は前年に比べて4.9%増加した176万件でした。WIPOによりますと、日本が514,047件で最も多い特許出願をし、米国が390,815件、韓国が172,709件、ドイツが130,806件、中国が128,850件出願したと報告されました。また、日本、米国、韓国、ドイツ、中国等の上位5カ国の特許出願件数は全世界の特許出願件数の約76%を占めています。

しかし、この資料は2006年度の統計のため、最近の状況とは多少異なる可能性があります。特に、中国出願は爆発的に増加している趨勢であり、中国国家知的財産権国が最近発表した2008年上半期の特許出願件数は、345,569件に至っているためです。

■ マドプロを利用した商標登録の増加 ■

マドリッドプロトコルを通じて韓国に登録される国際商標登録件数が毎年増加しています。特許庁の発表によりますと、毎年平均23.4%に急増している出願率に比例して、

国際商標登録も毎年増加しており、2003年マドリッドプロトコルに加入した後、今年の5月までマドプロを通じて出願して登録された国際登録商標は計27,758件でした。これを年度別に見ますと、2004年960件、2005年5,588件、2006年8,024件、2007年8,484件と毎年増加しています。



特許法院2008.8.8宣告2008ホ4547判決

・判示事項：①出願商標が外国語で構成されている場合、記述的商標に該当するかに対する判断基準、②“CryoEase”は記述的商標に該当する

・判決要旨：①外国語からなる標章は、原則的に一般需要者や取引者が直観的にその意味を認識できる場合でなければならないが、その単語が有している客観的な意味が、商品の品質・効能・用途等を表わすものであり、実際にその意味通りに商品の品質・効能・用途等で使用されていれば、例えその単語自体は一般需要者らが接し慣れていないため辞書等で調べて初めて分かるものであっても、このような標章は性質表示標章に該当すると見なさなければならない(大法院2003.5.13.宣告2002フ192判決等)。②本事件の出願商標は、図案化されていない英文字“Cryo”と、比較的簡単な単語であって“易しい、楽だ、容易”という意味を持つ“Ease”が間隔を空けずに並んで結合されている文字商標である。そのうち“Cryo”は‘低温、寒さ、寒冷、冷凍’等の意味を持つ結合詞であり、‘極低温の、極低温(貯蔵)を必要とする、極低温に合う’等の意味を持つ“Cryogenic”と共に英語辞典に登載されており、…(中略)…上のように“Cryo”が実際に本来の意味通り‘低温、冷却’関連用語として用いられているのであれば、上の標章が“Ease”と共にその指定商品である“特殊な目的で製作された極低温油槽車(purpose built cryogenic tankers and service vehicles)”に使用される際に、取引者や需要者に‘低温(冷凍)し易い極低温油槽車’という指定商品の品質・効能・用途等が直感できると思われる。

・評価：先月の弊所ニュースレターで記述的商標に対する韓国商標実務に対してご紹介致しました。原則的に、判例は指定商品との関係でその記述的な意味が‘直観的に認識’されることを強調しています。しかし、商標の客観的な意味に基づいてこの原則を事案別に緩和させており、上の判例がこのようなケースに該当します。しかし、商標“CryoEase”は“Cryo”と“Ease”が簡単に分離できるため、“Cryo”の事前的な意味が強調されていると判断し、もし商標が“CryoEase”で構成されていたならば、他の結果が出される可能性もあったと思われる。

特許請求範囲と発明の詳細な説明の記載不備3

<高分子化合物における韓国の主要審査基準>

・高分子化合物発明の請求範囲には、その請求しようとする高分子物質をその物質の構造を表わす要件(反復単位、反復単位の配列(ホモ、ランダム、ブロック、グラフト、頭尾結合等)、分子量、部分的特質(分岐度、置換基、二重結合、架橋度、末端基等)、立体特異性(イソタクチック、シンジオタクチック等))で特定しなければならない。構造を表わす要件だけで不十分な場合は、基礎的な物性(粘度、結晶性、二次転移点、融点、密度、引張強度、伸長度、弾性率、硬度、衝撃強度、透明度、屈折率等)を表わす要件を追加して特定できる。また、それでも十分に特定できないときは、特定手段の一部として製造方法を表わすことができる。

・高分子の製造方法発明の請求範囲には、本来、物質、処理手段および目的生成物の3つの必須構成要件が相互連結されて記載されなければならない。

・高分子の製造方法発明の詳細な説明の記載において、④原料物質が新規な化合物の場合は、それを製造する方法を具体的に記載しなければならない。⑤処理手段において、溶媒、触媒、反応温度、反応圧力、反応時間等に対して当業者が容易に実施できる程度に明確に記載されなければならない。⑥目的生成物が新規な高分子の場合は、その高分子化合物を特定して記載しなければならない。この高分子を具体的に確認できる物理的または化学的性質中、1個以上が当業者が容易に認識できる程度に明示されなければならない。

・特有な作用・効果を具体的な数値で表わした場合は、その数値を測定した測定方法が明確に記載されなければならない。特有な効果を従来の技術に比べて表示する際は、従来の技術と対比できる程度に発明の詳細な説明に具体的に記載されていなければならない。



編集者 パートナー弁理士 鄭宇盛