

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) 弁理士 朴 正桓(Jeong Hwan PARK)

9,10

 月号

2008年10月20日



ご挨拶



・先月は弊所の事情によりニュースレターを発行できず、今月に9月・10月合併号を発行することになりました。この点何卒ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

・パク・ジョンファン(朴正桓)弁理士が9月から弊所の一員となりました。パクは西江大学電子工学科を卒業しました。

・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。

・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

11月：なし



実務通信



8月号ニュースレターの実務通信では、最近特許庁の‘高品質審査’という政策基調の下で施行されている審査実務上の主要変化を3つに要約致しました。一つ目は審査処理期間の実質的な延長、二つ目はOAに対する応答期間の延長申請の制限、最後にファミリー特許出願の審査資料を積極的に活用することで審査の品質を向上させるというものです。このうち、二つ目と三つ目につきましては5・6月合併号および8月号の実務通信で詳しくご紹介致しましたため、今回のニュースレターでは一つ目についてより詳しくご紹介させていただきます。特許庁の審査実務の度々の変化は好ましくはないと考えますが、特許事務所の立場からは、クライアントの権利保護のためにこのような特許庁の変化に敏感且つ迅速に対応しない訳にはいきません。

韓国特許庁が数ヶ月前から公知していた所謂“あつらえ型3トラック特許審査処理システム”が2008年10月1日付で施行されました。この制度の要旨は、特許審査を“早い審

査”、“一般審査”、“遅い審査”の3つに分類し、それに合わせて審査処理期間を調整するというにあり、審査処理期間もそれぞれ平均“3ヶ月”、“16ヶ月”、“審査請求後18ヶ月～出願後5年”に設定するというものです。特に“早い審査”と“遅い審査”の場合は、出願人が別途申請しなければならない、全体出願で占める割合も高くないため、結局、通常的な出願事件に対する審査処理期間に対して、事実上、従来の平均9.8ヶ月から平均16ヶ月に約6ヶ月以上延長することを意味します。この“あつらえ型3トラック特許審査処理システム”は、出願人が自分の特許戦略に応じて上の3つの審査タイプのいずれかを選択して望む時期に特許審査を受けることができる制度であると広報されていますが、出願の大多数を占める通常出願の場合では、審査処理が事実上遅延することを意味するため、迅速な審査処理の観点からは、今回施行された本システムはそれほど有益ではないと思われま

まず、“早い審査”に対してご説明致します。“早い審査”とは、優先審査¹を意味し、優先審査は約2～3ヶ月内に1次審査を受けることができる制度であったため、従来と特別な差異点はありません。しかし、2008年9月30日付の特許庁の告示“優先審査の申請に関する告示”の第4条第2号の優先審査申請対象項目に、出願人自ら先行技術調査機関に先行技術調査を依頼した場合を新設することにより、優先審査の対象の拡大を図ったものです。即ち、出願人が①出願をした後に、②その出願明細書に対して、③法定先行技術調査機関に、④手数料を払って調査依頼をした後に、⑤特許庁にその事実が記載されている優先審査申請書を提出する制度です。

今回の“早い審査”の核心内容として特許庁が強調している上の告示新設規定は、従来の優先審査申請の対象とは異なり、申請資格に特別な制限がないという点が長所です。よって、個人であれ大企業であれ、又は国内企業であれ外国企業であれ制限がありません。

申請資格に特別な制限がないため、外国人である日本出願人も韓国での迅速な権利化のための一つの方策としてこの制度を有用に検討することもできると思われま

¹ 韓国の“優先審査”は、便宜上日本の“早期審査”に対応する用語に該当します。韓国では、日本の“優先審査”も優先審査と称し、日本の“早期審査”についても優先審査と称しています。

技術調査の結果を先ず出願人が受け取って検討してから優先審査を申請するのではなく、‘近々先行技術調査結果が特許庁審査官に伝達されるため、該当出願に対して早期に審査して欲しい’という趣旨の申請書を提出する制度だという点、また申請にかかる費用も現実的に1件当り10万円²を超えるという点等を考慮しますと、外国出願人としてこれを積極的に活用するのは容易くない見通しです。

新たに導入された上のような“早い審査”方法以外に、日本企業(出願人)が早期に韓国で権利化する方法を見てみます。

先ず、最も経済的且つ容易な方法は“日韓特許審査ハイウェイ”を利用することです。この制度は、日本特許庁で受けた審査結果を活用し、一旦対応日本特許が公告されていけば、特別な証憑書類の準備を必要とせず韓国弁理士に申請書類の作成を一任できるため簡便です。また、公告(又は公開)されていなくても、両国特許庁間の審査資料が相互共有されるため、証憑書類自体も簡素化されています。この制度は、2007年4月から施行されています。このほかに、優先審査申請対象のうち、次のいずれかの項目に該当する場合も外国人が容易に活用できます。

① 第三者が実施している場合：その事実を立証できる写真やカタログ等を提出することができます。

② 自己実施中の出願：その事実を立証できる書類として、写真、カタログ、売上実績を証明する書類等を提出することができます。韓国で生産しているか韓国に輸出または販売されている事実を立証する書類が有用です。

③ 実施準備中の出願：韓国輸入業者または販売業者との契約書、共同投資をする場合の契約書等の出願技術の実施に関する契約書が有用であり、技術(製品)が紹介されている韓国語の刊行物や広告書類等も活用できます。

次に、“遅い審査”についてご説明致します。これは“審査猶予申請制度”を意味します。審査請求時または審査請求日から6ヶ月以内に出願人が猶予希望時点を記載した審査猶予申請書を提出すれば(別途費用なし)、その希望時点で3ヶ月以内に審査をするという制度です。ここで、猶予希望時点は審査請求後18ヶ月が経過した時から出願後5年以内に制限しています。この制度の短所は、出願人の考えが変わり希望時点を変更しようとする場合に所定の制約³が伴うということです。一方、分割出願につきまして

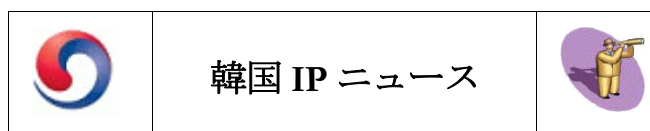
² 優先審査申請費用が167,000ウォン、先行技術調査依頼費用が約60～70万ウォンであり、ここに弁理士手数料を加えた場合は結局日本円に換算すると10万円を超える見通し。

³ 審査請求日から6ヶ月以内なら審査猶予申請書を再提出すればよく、審査請求日から6ヶ月が経過した場合は審査猶予申請書を提出した日から2ヶ月以内に取下書や補正書を提出しなければなりません。

は審査猶予申請ができません。

以上の“あつらえ型3トラック特許審査処理システム”が今後どのように具体化され、実務上どのような結果をもたらすかは更に見守るべき点です。但し、韓国特許庁が特許審査処理期間を世界最短の平均9.8ヶ月に短縮したと大々的に広報したということがわずかこの数年間のことですが、大部分の特許出願はこれからその期間が16ヶ月に延長することになります。

一方、韓国での優先審査制度は、特許、実用新案、デザイン(意匠)出願に限り規定されており、商標の場合は存在しません。即ち、日本の場合は商標出願も早期審査を受けることができますが、韓国の商標出願は早期に審査を受けることができません。



■ 改正特許法関連ニュース ■

去る6月30日に立法予告された特許法の一部改正法律案は、現在法制処(法制局)の法案審査中にあり、今月中に国会に受け付けられる予定です。特許庁は今年中に改正法律案が国会で必ず通過すると予想しています。2009年1月1日付で施行されるべき規定(韓国語でのPCT国際公開)があるためです。この法律案は韓国特許実務に大きな変化を招く改正内容を含んでいるため、その経過仮定を鋭意注視しています。国会で通過され次第、詳しくお伝え致します。

一方、2008年10月10日に別の特許法の一部改正法律案が国会に受け付けられました。これは2007年度に締結された韓米自由貿易協定(FTA)で合意した事項を反映したものであり、登録遅延による特許権の存続期間延長制度、秘密維持命令制度、新規性擬制適用期間を6ヶ月から12ヶ月に延長、実効性がない特許権取消制度の廃止を含んでいます。昨年は2つの相違する改正内容を1つの特許法改正法律案として国会に上程したことで結局韓米FTAの国会批准と連動する結果を招き、結果的に特許法改正法律案が国会で自動廃棄されるという事態が発生しました。これを防ぐために、特許庁は特許法改正法律案を2個に分離して互いに別途の手続きで改正作業を進めています。即ち、現在国会に受け付けられた改正法律案は韓米FTA国会批准時に一緒に通過されるようにし(韓米FTA国会批准が遅れた場合は改正も同様に遅れるようにする)、現在法制処に審査中の6月30日付の立法予告改正法律案は必ず今年中に国会通過を貫徹させるという戦略を推進しています。

■ 商標審査の大きな変化 ■

2008年9月16日は、韓国商標審査の一大転換を迎えた記念日と記憶されることでしょう。韓国特許庁は、今まで指定商品の名称に対して非常に厳格且つ狭小に判断して来たため、国際的なスタンダードに符合しなく、その結果国際的に認められる指定商品⁴も韓国では拒絶されるケースが非常に多くありました。このような韓国の審査実務に対する国内外出願人の積み重なった不満と商標審査の効率性を高揚させるために、韓国特許庁は2008年9月16日付で商品およびサービス業の名称および類似区分に関する告示を通じて指定商品または指定サービス業の‘包括名称’がつけに認められるに至りました。

今回の特許庁の告示を契機に、韓国の指定商品関連の基本的な審査実務を見てみます。

2つの局面から接近できますが、一つ目は他人の先登録(出願)商標との関係で指定商品の類似性をどのように判断するかと、二つ目は出願人が記載する指定商品の名称をどの程度まで許容するかです。前者は指定商品の類似判断に関するものであり、後者は所謂包括名称の認定可否が論点になってきました。裁判では、判例によって蓄積された基準によって裁判部が法律の規定を具体的に解釈、適用することにより各事件ごとに具体的妥当性を明らかにしますが、審査段階では審査の衡平性、審査の便宜と慣行、予測の可能性等を理由に画一的に判断する必要があります。そこで、導入して施行してきたものが‘類似群コード’制度です。原則的に全ての指定商品に対して、英文字1個⁵と数字4個が組合わされた類似群コードを付与し、この類似群コードを基準に商品審査をしてきました。即ち、類似群コードを基準に商品の類否を判断し、またそれを基準に包括名称可否を審査してきました。

(1) 先ず、類似群コードを基準にした指定商品の類否を判断する審査実務を見てみます。類似群コードの基本5桁が同一な場合は指定商品は相互類似するものと見なされます。例えば、出願中の指定商品の類似群コードが“G4503”であり、他人の先登録商標の指定商品中に類似群コード“G4503”が付与された指定商品が存在する場合は、類似群コードが同一なため両商標の指定商品は類似すると見なされます。両商標が類似する場合、商標出願は拒絶決定されます。この過程でニース分類は全く考慮されません。また、取引の実情で該当指定商品が実際に類似するかも考慮されません⁶。実際に非類似だが韓国特許庁が付

与した類似群コードが同一な場合は、審査段階では拒絶決定を避けるのが難しく、拒絶決定不服審判段階になって初めて商品が非類似だという主張が実効的な意味を持つことになり、これが一般的な韓国の実務です。

(2) 次に、出願人が記載する指定商品の名称許容範囲について見てみます。これが今回改正された実務の核心事項です。原則的に、全ての指定商品に類似群コードが付与されます。様々な商品を含む商品名称の場合、包括名称だからと認めずに拒絶することが2006年までの審査慣行でしたが、2007年1月からニース第9版を採ると共に同一商品類の区分内の同一な類似群コードに属する多数の商品を含む名称(“狭義の包括名称”)を認めることにより、制限的に包括名称認定制度を導入していました。即ち、多数の商品が全て1個の類似群コードで特定できる場合は、商標登録が可能だというものであり、これにより具体的な商品細目を記載しなくても‘薬剤’、‘化粧品’、‘文房具’等を指定商品とすることが可能になりました。しかし、実務上最も重要な包括名称である同一な商品類で複数の類似群コードを有する包括名称(“広義の包括名称”)⁷、例えば、“衣類”、“燃料”、“一般金属およびその合金”、“厨房容器”、“穀粉および穀物の調製品”等は依然と許可されていませんでしたが、今回の告示を通じてやっと認められることになりました。

特許庁は、一般的に許容されている279個の広義の包括名称を告示し、1個の包括名称に含まれ得る類似群コードの個数は最大9個に制限しました。しかし、今後持続的に追加、管理するということが特許庁の立場であり、その適用時期にあつては、2008年9月16日以降に行われる全ての商標審査に適用するというものです。

(3) 包括名称における指定商品の類似判断は、どのように行うかについて見てみます。まず告示された279個の包括名称商品に対して、英文字“N”で始まり5個の数字が配列される‘包括コード’を付与し、該当包括コードに属する類似群コードを表にして、その中のいずれかの類似群コードが他人の先登録(出願)商標の類似群コードと同一であれば、類似するものと見なされます。よって、指定商品の

*よび侵害訴訟段階では類似判断における類似群コードの法的な効力が認められなく、最高裁判所(大法院)で確立された判例に立脚して判断することになります。指定商品の類似判断に対して、韓国最高裁判所は、“指定商品の類否は、対比される商品に同一または類似する商標を使用する場合は、同一企業によって製造または販売される商品と誤認される恐れがあるかを基準にして判断するが、商品自体の属性である品質、形状、用途と生産部門、販売部門、需要者の範囲等、取引の実情等を総合的に考慮して一般取引社会の通念に従って判断しなければならない”と判示して、基本的な判例原則を闡明しています(大法院2000.7.28.宣告98フ850判決)。

⁷ 該当包括名称が相違する商品類の商品を包括している場合は、ニース分類体系に基づいた商標出願に適合しないため、上で許容される広義の包括名称にも含まれません。

⁴ ‘指定サービス業(指定役務)’も含め、以下では説明の便宜上‘指定商品’と略称致します。

⁵ 商品は“G”、サービス業は“S”が付与される

⁶ 特許庁のこの商品審査は非常に画一的で厳格に執行されますが、類似群コードが商品の類似範囲を法的に規定するものではないため(韓国商標法第10条第3項)、訴訟(審決取消訴訟)*

類似判断は包括コードを対比するのではなく、従来のように類似群コード対比原則をそのまま適用するものです。即ち、包括コードに属する一部の類似群コードが他人の先登録商標の指定商品の類似群コードと同一なため(両商標は類似するという前提で)OAが通知された場合は、拒絶理由として指摘される該当類似群コードと関連する商品を削除する補正案を検討しなければならない、その結果該当包括名称を具体的に限定するか変更する補正が行われることもあります。

特許庁は、現在としては、電算検索システムの安定性の確保のために特許庁が今回告示した包括名称目録だけを制限的に認める計画ですが、今後認定可能な目録を発掘し続けてその対象範囲を拡大して行く計画です。現在認められる279個の包括名称のうち主要なものは次の通りです。ニース分類(第9版)の英文名称で、括弧内の数字は該当類を表します。

Chemicals used in industry and photography (1); Metalloids (1); Toiletries (3); Fuel (4); Common metals and their alloys (6); Machine coupling and transmission components (except for land vehicle) (7); Scissors (8); Discs (9); Vending machines (9); Vehicles for locomotion by land, air, water or rail (12); Jewel and precious metals (14); Printed matter (16); Bed and mattress (20); Kitchen utensils (21); Stuffing (22); Clothing (25); Games and playthings (28); Preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables (29); Flour and preparations made from cereals (30); Fresh fruits and vegetables (31); Mineral and aerated waters (32); Alcoholic beverages, except beer (33); Business information and accounting advisory services (35); Banking and insurance services (36); Satellite transmission and television broadcasting services (38); Entertainment and amusement information (41)

マドプロ国際商標出願の職権仮拒絶決定のうち包括名称と指摘された割合は年平均約35%に至りますが、今回の告示によりそのうちの相当部分が拒絶理由通知されず登録され得るという直接的な効果が予想されます。しかし、何よりも商品審査において国際的なスタンダードを尊重し、それに立脚して制度を革新したという点に大きな意義があると思われまます。但し、まだ始まったばかりのため、今回の告示の実務上の意味は今後事件ケースがもっと蓄積されなければならないと予想致します。

■ 米国特許庁との優先権証明書類のオンライン交換サービス開始 ■

特許庁は、2008年10月14日付で米国特許商標庁とパリ条約に基づいた優先権主張を伴う特許/実用新案出願に対して、優先権証明書類を電子的に交換するサービスを提供しています。これにより、出願人が書面で優先権証明書類を提出しなければならない手続きが条件付で免除されるよう

になりました。ここで条件付とは、対応米国出願が既に公開されている件であったり又は未公開のものだとしても、米国特許商標庁に電子的交換許可書(PTO/SB/39)が提出されている件に限り優先権証明書類の提出が不要だということです。

この韓米両国特許庁間の協約は、日本特許(実用新案)出願に基づいてパリルートによって韓国に出願する全ての事件に対して特別な制限なく優先権主張書類の提出が免除されるものと区別されます。但し、これはどこまでも特許・実用新案に対するものであって、日本または出願に基づいた優先権主張を伴って韓国に商標出願する場合は、必ず優先権証明書類を提出しなければなりません。

■ 韓米両国間の包括的特許協力のための了解覚書締結 ■

去る9月23日、スイスのジュネバで開かれた韓米特許庁長会談にて、両国の特許庁長は韓米両国間の包括的特許協力のための了解覚書を締結しました。今回の了解覚書は、韓米両国の特許審査環境の調和を通じて、相手国の審査結果を活用して自国の審査を行う‘特許審査協力(Workingsharing)’を推進することを基本骨格としています。

この特許審査環境の調和のために、両国は共通検索データベースの構築、標準化された特許分類システムの使用、審査官の教育訓練および相互審査結果の活用等の多様且つ実質的な協力事業を推進する予定であるということです。

■ 韓国特許審判の審決取消比率 ■

特許庁は、特許審判院の審決に対する審決取消訴訟において、審決取消の判決比率が次第に減少していると発表しました。下表は特許法院の判決中の審決取消率の年度別変化を表します。

(単位: %)

区分	2004	2005	2006	2007	08年7月
取消率	25.6	26.2	27.7	23.4	22.3

一方、審判審理において、従来は書面審理を主とし口述審理は極めて例外的に行われて来ましたが、最近の特許審判院は当事者系審判の場合は必ず口述審理をするという原則を闡明しています。しかし、裁判での弁論主義に立脚した口述審理とは異なり、実務的には技術説明会⁸(デザイン

⁸ ‘技術説明会’は、裁判過程での弁論とは異なり、審理の進行場所、進行方法や両当事者間の攻防に特別な形式的な制限がないという点で、比較的自由的な雰囲気です。このような雰囲気の技術説明会で争点を明確にし、技術説明会に参席する主審に良い印象を与えるためには、よくまとめられたプレゼンテーションと積極的な主張および反駁が必要でです。

説明会、商標説明会)の形式で口述審理を代替しています。

■ 特許庁、IT分野特許訴訟事例の研究分析集発刊 ■

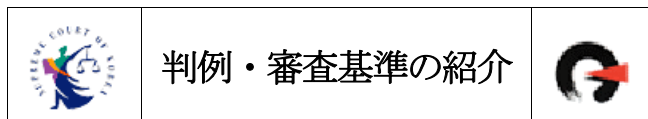
最近特許庁は、総313頁の“IT分野特許訴訟事例の研究分析集”を発刊しました。この研究分析集は、1999年から2007年までの特許法院および大法院で宣告されたIT分野特実判例総570件に対する通例的定量分析と主要判例に対する定性分析を収録しています。1999年から2007年まで特許法院および大法院の全体審決取消訴訟は325件から1,115件に3.4倍増加したのに対し、IT分野の審決取消訴訟は19件から152件に8倍増加し、全体審決取消訴訟でIT分野の訴訟が占める比重が5.8%から13.6%と2倍以上増加しました。

IT分野の訴訟を具体的に見ますと、1999年から2007年まで特許庁の処分(審決)に対して請求された決定系訴訟は総200件で、そのうち拒絶決定不服事件が168件と全体の84%を占めており、当事者系訴訟は総370件で、そのうち無効訴訟が252件、権利範囲確認訴訟は115件とそれぞれ68%及び31%を占めています。これを技術分野別に見てみますと、通信分野が163件(29%)、コンピュータ分野が150件(26%)、放送分野が119件(21%)、電子商取引分野が104件(18%)であり、2005年以前まで通信および放送分野が60%程度を占めていましたが、2006年以降はコンピュータ及び電子商取引分野が70%程度を占めています。

とができます。しかし、同条第4項が審決取消訴訟の提訴期間は不変期間とすると規定しているという点に鑑みますと、提訴期間の延長のための付加期間の指定は必ず提訴期間内に行われてこそ効力があります。よって、付加期間指定申請は提訴期間内に行われているが、付加期間の指定は提訴期間が経過した時点で行われたならば、それ以上審決に対する取消訴訟を提起できず確定されます。

例えば、2008年10月1日付で審決が送達されたのであれば、それから30日になる2008年10月31日までに特許法院に訴を提起しなければならず、この期間は申請によって延長できません。しかし、原告が外国人の場合は30日が短すぎるため、訴を提起できる時間を確保する必要があり、このような趣旨の申請書(付加期間指定申請書)の特許審判院に提出すれば、特許審判院が通常30日の付加期間を指定します。そうすれば、審決取消訴訟の提訴期間は2008年11月30日まで延長することができます。一般的に、付加期間を申請すれば2～3日(週末をはさむ場合は4～5日所要)程度後に付加期間が指定されることを勘案しますと、原告(出願人)が審決取消訴訟を提起する時に、訴訟提起可否が不変期間の期限である10月31日に迫って決定された場合は、付加期間指定申請をしてはならず、先に訴状を特許法院に正当に受け付けた後に、訴状補正書を提出することが好ましいです。例えば、10月27日に訴の提起を決定した場合は、一方では付加期間推定申請をし、他方では訴状を作成して、10月30日頃にも特許審判院から付加期間が指定されなければ直ぐに準備した訴状を特許法院に受け付けることが手続き上の妙になります。

一方、出願人が外国人の場合、拒絶理由通知書に対する応答期間は勿論のこと、審判請求期間も期限当日に延長申請ができます。本事件は、このような期間延長制度と不変期間に対する付加期間指定制度を混同して結局審決の確定に至ったものと評価できます。



大法院2008.9.11宣告2007フ4649判決

- ・判示事項：審決取消訴訟を提起できる期間に対する付加期間と提訴期間の関係
- ・判決要旨：審決取消訴訟の提訴期間を過ぎてから提起された本事件の訴において、原審が原告の特許審判院に対する付加期間指定申請が提訴期間経過前であったとしても、提訴期間経過後に行われた付加期間の指定は効力がない。
- ・評価：本判決は、審決取消訴訟を提起する原告が外国人の場合に特に留意する必要がある判示事項を含んでおり、またこれは韓国弁理士が看過し得る恐れがある敏感な事項でもあります。

特許法第186条第5項によりますと、審判長は遠隔または交通が不便な地域にある者のために職権で審決取消訴訟を提起できる期間⁹に対して通常30日の付加期間を定めるこ

特許法院2008.6.26.宣告2007ホ6928判決

- ・判決要旨：①異性質体の物質発明および用途発明が比較対象発明に既に公知されているものであり新規性がないため、これに対する特許を無効と判断した事例、②比較対象発明(引用文献)にR-トランス異性質体を実際に分離した内容がないとしても、比較対象発明にR-トランスヘプタン酸異性質体が具体的に開示されている以上、上の物質が比較対象発明に具体的に開示されていると見なせる。③薬物製造時に薬学的に許容可能な多様な塩の形態、即ち塩化合物にすることは、その技術分野で周知慣用的に用いられている技術に属するもののため、公知の化学物質を単純な塩の形態にした塩化合物の発明は化学物質発明と薬理学的用途が同一で塩化合物の基本になる物質が公知の物質と同一な

⁹ 審決謄本送達日から30日以内

場合は公知の化学物質発明から進歩性がないと見なすべきであり、例外的に化学物質を塩にすることに技術的な困難性があったり公知の化学物質に比べて質的に異なるか量的に著しい作用効果がある場合にのみ進歩性が認められる。

・評価：最近の韓国では、物質特許が完了した後にその物質の光学異性体や新規塩等の特許出願として実質的に特許権の存続期間を延長させる所謂‘Even Green’戦略に関する特許紛争が増えています。最近の判例動向として、韓国の裁判所はこのような公知の物質の光学異性体や新規塩関連特許に対して否定的な判例を下しています。上記判例は米国のWarner-Lambert社のコレステロール生合成抑制剤アトルバスタチンに対する特許無効事件です。

本件特許は、公知のアトルバスタチンの異性体およびその塩、そしてその用途特許に対するものであり、先行特許明細書にアトルバスタチンの光学異性体の構造式および異性体分離に対する一般的な方法は記載されていますが、光学異性体を分離して用途や薬理活性を確認した実施例はないケースであり、裁判部は物質発明が具体的に記載されているとするためには、先行文献にその物質の構成が記載されていれば十分であり、その物質の用途や物理化学的性質まで必ず確認される必要はないと判断することで、本件特許を新規性がないため無効だと判断しました。本事件は新規性判断の問題が核心部分でしたが、一部の争点になった塩化合物に対する発明につきましても、裁判部は塩化合物の進歩性判断の原則を提示すると共に、その進歩性も否認しました。

特許法院2008.4.17.宣告2007ホ7198判決

・判示事項：物件を製造する方法によってのみ物件を特定するしかない特別な事情がある場合、その製造方法自体を進歩性判断時に考慮した事例

・判決要旨：物件発明の特許請求範囲は、特別な事情がない限り発明の対象である物件の構成を直接特定する方式で記載しなければならないため、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るとしても、その製造方法によってのみ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の有無を判断するにおいては、その製造方法自体は考慮する必要がなく公知の発明等と比較すればよい(大法院2006.6.29.宣告2004フ3416判決)。

しかし、本事件の請求項第1項発明は、“アンモニア、ヒドラジン及び水溶性アミン化合物から選ばれる1種以上の水溶液に浸漬する浸漬工程を経たアルミニウム合金形状物と、上記アルミニウム合金形状物の表面に直接的に一体で射出成型によって付着されたポリフェニレンスルフィドを主成分として含有する熱可塑性樹脂組成物からなることを特徴とするアルミニウム合金と樹脂の複合体”において、

アルミニウム合金形状物の表面状態が具体的にどうかは物理化学的にはっきり表れていないため、上のような浸漬工程を経たアルミニウム合金形成物と表現すること以外には表現の方法がなく、よって製造方法によって特定するしかない特別な事情があり、また‘直接的に一体で射出成型によって付着された’部分においても、特別な事情が認められるため、進歩性判断時に上のような事情を考慮しなければならない。

特許請求範囲と発明の詳細な説明の記載不備4

＜韓国特許庁の半導体審査ガイド中＞

・発明の詳細な説明には下位概念に該当する‘タングステン珪化物’だけが記載されており、金属珪化物での拡張は全く暗示や記載されていない状態で請求項には‘金属珪化物’が記載されている場合(請求項には上位概念的表現を用いて詳細な説明には下位概念の実施例を記載した例)

・発明の実施例ではTiNだけを記載し、他の材料の種類について何ら暗示や記載をしない状態で請求項をTiNを含む広範囲な概念である‘導電層’と記載し権利を請求することは許容されない。

・請求項に記載されている工程が作業者が直接行う段階を含む場合は、人の判断および行為を含むものであって特許を受けることができない。

・‘プログラム’自体(例えば‘パターンデータ作成プログラム’)は特許を受けることができない。

・詳細な説明と請求範囲にPE-TEOS膜をPE-TOS膜と記載し、これに対して詳細な説明および請求範囲全てに記載不備があると拒絶理由を通知したが、請求範囲だけを補正し詳細な説明を補正しない場合

・如何なる基準もなく‘～より高い或いは低い’又は‘相対的に高い或いは低い’という表現が請求項に記載されている場合は、発明を特定できない記載不備事項である(意味が不明確な用語を用いてはならない)。

・請求項の一つの技術的手段だけが記載されていて、その技術的手段が機能的または作用的に記載されている場合

・物件の発明で技術的手段が方法的に表現されている場合、但し、方法的な表現以外に適切な表現がなく、方法的な表現によってその物件が正確に特定できる場合はこの限りでない。

