

2007年7月施行の韓国特許制度の重要改正事項

韓国特許法は今までにも多くの変化がありました。2006年3月3日の改正法においても、PCT国内書面提出期間を従前の優先日から30ヶ月を31ヶ月にし、土曜日を休日と見なす等、新規性判断時に国際主義を確立する一方で、特許と実用新案間の二重出願制度を廃止し、変更出願制度を導入する等、様々な重要な実務上の変化をもたらしました。

韓国特許法は2007年1月3日に再改正されました。改正法律によって2007年7月から韓国の特許実務に非常に大きな変化が起こると思われれます。本文書では日本側の実務ご担当者の参考になる内容を中心に簡略にご紹介致します。

世一 国際特許事務所

Tel: 82+2-582-5670
Fax: 82+2-582-5690
<http://www.jwspat.com>
jwspat@jwspat.com

2007年7月施行の韓国特許制度の重要改正事項

1. 概要

2007年1月3日付で法律第8197号として特許法が改正されました。施行日は2007年7月1日です。2007年の改正特許法は、特許明細書と特許請求範囲の記載に関する重大な変化をもたらす改正を含んでおり、特許庁審査官の拒絶理由通知及びこれに対する応答期間につきましても重要な改正があります。その改正内容と今後の実務上の変化を中心にご紹介致します。

2. 特許出願時に関する改正事項

① 発明の詳細な説明の記載方法の変化

改正前の特許法第42条第3項	改正特許法第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容易に実施できるくらいに <u>その発明の目的・構成及び効果を記載</u> しなければならない。	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容易に実施できるように、 <u>産業資源部令が定める</u> 記載方法によって明確かつ詳細に記載しなければならない。

* **改正内容**：従前は発明の目的、構成及び効果で記載するように規定されていましたが、これを削除し、特許法施行規則(産業資源部令)第21条の2を新設した上で‘その発明が解決しようとする課題、その課題の解決手段及びその他に必要な事項’を記載するようにしていましたが、そのような記載がなくてもその発明の内容を容易に理解できる場合は、その記載も不必要になりました(日本の施行規則第24条の2に対応)。

* **実務上の変化**

- ✓ 韓国の明細書書式が日本の明細書書式と実質的に同一になるように変更されました。日本明細書を韓国語に翻訳して韓国特許出願をする際、従来は明細書の順序と配置が相異なるという問題点がありましたが、このような問題点が解消できると思われます(但し韓国の場合、特許請求範囲は発明の詳細な説明の後に位置します)。

- ✓ 一般的な効果：特許出願人が自分の発明に対して多様な表現方法によってその事項を説明できるようになることにより、特許出願人の便宜を図ることができることが期待できます。

② 特許請求範囲の提出猶予制度の導入

改正特許法第42条第5項(新設規定)の要旨
<p>特許出願人は特許請求範囲を記載していない明細書を特許出願書に添付できる。しかし、次の各号の区分による期限までに特許請求範囲が記載されるように明細書を補正しなければならない。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 優先日から1年6ヶ月になる日まで(出願公開前) 2. 第三者の審査請求がある場合、その趣旨の通知を受け取った日から3ヶ月になる日まで <p>☞ 上記の期間内に特許請求範囲を提出しない場合は、その出願は取り消されたものと見なす(法第42条第7項)</p> <p>※ 出願人が審査請求をする場合は、特許請求範囲を提出しなければならない(法第59条第2項)、第三者が審査請求する場合は、請求範囲がなくても可能</p>

- * **改正内容**：新設された規定は、米国の“仮出願制度”を変形させて導入したものと評価できます。改正前までは特許出願と同時に請求範囲を提出しなければなりませんでした。しかし、特許請求範囲の作成に必要な時間的余裕を出願人に与えるために提出を猶予しました。しかし、第三者の利害関係及び出願公開制度との調和のために、一定の期間内には必ず提出するよう強制しています。

* **実務上の変化**

- ✓ 出願人が韓国国籍の場合、特に個人、大学や研究機関、中小企業の場合、この制度を活用できるという長所があります。
- ✓ しかし、出願人が外国人の場合は、活用性は低いと評価できます。優先日から1年6ヶ月以内に特許請求範囲を提出しなければならないため、PCT プロセスによって韓国特許出願する場合は該当事項が殆どないと思われれます。
- ✓ パリ条約により韓国に特許出願する場合は、所定の時間的余裕があるため、この制度を活用する余地があります。

韓国の特許請求範囲の猶予制度	米国の仮出願制度
<ul style="list-style-type: none"> - 正規出願 - 優先日から1月6ヶ月前までに特許請求範囲を提出 - 完全な形での発明の説明が必要 - 韓国語での出願 	<ul style="list-style-type: none"> - 臨時出願 - 1年以内に正規出願しなければならない - 発明の説明に対する形式、内容の制限無し - 言語に対する制限無し

③ 特許請求範囲の作成方法の多様化

改正前の特許法第42条第4項第3号	改正特許法第42条第6項(新設)
<p>請求項は発明の構成になくてはならない事項のみで記載されなければならない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ☞ 違反時の拒絶理由、無効理由になる ☞ 改正削除される 	<ul style="list-style-type: none"> - 新設規定：請求範囲を記載するときは、保護を受けようとする事項を明確にできるように、発明を特定する際に必要であると認められる構造、方法、機能、物質またはこれらの結合関係などを記載しなければならない。 ☞ 拒絶理由、無効理由から除外

* **改正内容**：改正される前には、特許請求範囲に発明の必須構成要素を記載しなければならず、必須構成要素を全て記載しなかった場合は拒絶理由及び無効理由になっていましたが、改正法律はその規定を削除し、多様な方法で、例えば発明の特定に必要なであれば機能式でも請求項を記載できるようになりました。

* **実務上の変化**

- ✓ 日本語明細書を翻訳して韓国特許出願するため、出願時の実務上の変化が殆どないと思われれます。しかし、特許請求範囲の記載方式に対する韓国特許庁の審査実務が非常に厳しい傾向がありましたが、今回の改正により多少緩和される見通しです。
- ✓ 改正法律が実務に及ぼす影響に対する考察は、多少時間が必要であると思われれます。

3. 拒絶理由通知とこれに対する応答期間に対する改正事項

① 請求項別の審査制度

改正特許法第63条第2項(新設規定)の要旨
審査官は、特許請求範囲に2以上の請求項がある特許出願に対して拒絶理由を通知する場合は、その通知書に拒絶される請求項を明示し、その請求項別に拒絶理由を具体的に記載しなければならない。

* **改正内容**：従前の審査実務は、請求項別に拒絶理由を通知せず拒絶理由の対象になる請求項全体を特定した後にその理由を概略的に記載するものでしたが、改正法律は請求項別に特定して、該当請求項に対する拒絶理由を具体的に明示した拒絶理由通知書を発送するようになりました。

* **実務上の変化**

- ✓ 請求項ごとに拒絶理由を作成しなければならないため、拒絶理由通知書の内容と分量が大きく増加しました(実務上 2006 年下半期から適用されてきた)。特に、拒絶理由通知書には登録可能な請求項と、拒絶理由の対象になる請求項が明確に区分されて表示されるため、出願人の対応の際に役立つと思われます。
- ✓ 拒絶査定書の場合も、単に“拒絶理由が克服できていない”と簡略して記載していた従前の慣行から、拒絶理由通知書のようにその理由が詳しく記載されるようになりました。
- ✓ これにより、拒絶理由通知書及び拒絶査定書に対する日本語への翻訳時間と、これを分析し対応コメントを作成して報告する際の所要時間が多少増加する見通しです。
- ✓ このような実務の変化により、韓国特許庁の審査官と韓国弁理士共に業務の負担が大きくなる見通しです。しかし、弊所では更に充実した“コメント”と“意見書”の作成にて出願人様の権利保護に対してより万全を期します。

② 応答期間の伸縮可能

改正前の特許法第 15 条第 2 項	改正特許法第 15 条第 2 項
<p>特許庁長・特許審判院長・審判長又は審査官は、この法の規定により特許に関する手続をする期間を指定したときは、請求により又は職権でその期間を延長することができる。</p>	<p>特許庁長・特許審判院長・審判長又は審査官は、この法の規定により特許に関する手続をする期間を定めたときは、請求によりその期間を短縮又は延長したり、職権でその期間を延長することができる。この場合、特許庁長等は該当手続きの利害関係人の利益が不当に侵害されないように短縮又は延長の可否を決定しなければならない。</p>

＊ **改正内容**：従来は拒絶理由通知に対する応答期間の延長のみが可能で、応答期間の短縮は不可能でした。改正法律は、請求により応答期間を短縮できるように規定することで、出願人の利益を向上させました。

＊ **実務上の変化**

- ✓ 補正によって簡単に克服できる拒絶理由の場合または出願人が迅速に特許を受けようとする場合、審査官の指定期間にもかかわらず応答期間の短縮を申請することができます。

4. 特許登録後の審判に関する改正事項

① 特許異議申立て制度の廃止

2007 年 7 月 1 日付で特許異議申立て制度が廃止され、無効審判に統合されます(2006 年 3 月改正法の内容だが、附則により施行日が 2007 年 7 月 1 日になる)。従来は韓国の無効審判制度は利害関係人のみが請求できましたが、改正法の無効審判の場合は登録公告日後 3 ヶ月以内なら‘誰でも’無効審判が請求できるようになりました。

② 無効審判手続きにおける訂正請求機会の拡大

従来は、答弁書の提出期間に限り特許権者に訂正請求の機会が付与されていましたが、審判請求人の新たな証拠が提出される場合は、追加的な訂正請求を付与するように改正されました。

③ 当事者系審判である権利範囲確認審判において確認対象発明の補正範囲が拡大されました。