

# 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 崔 銀實 (Eun Sil CHOI)

弁理士 鄭 宇盛 (Woo Sung JEONG)

弁理士 金 舜才 (Soon Jae KIM)

弁理士 孫 炯煥 (Hyung Jun SHON)

# 4

月号

2007年4月10日

世一

## 事務所短信



・今月の事務所短信は特にごさいません。お客様が望む最高のサービスを提供できますよう平素と変わらぬ努力をして参ります。

・ニュースレターの情報に関してご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせください(jwspat@jwspat.com)。

## 韓国の公休日のお知らせ

5月：5日(子供の日)、24日(釈迦誕生日)



## 実務通信



韓国特許法は、マルチのマルチクレームを認めていません。これが特許請求範囲の記載方式に関する日本特許法の規定と大きく違う点であり、韓国に特許出願する際に実務上発生する代表的な論点です。今月の実務通信では“マルチのマルチクレーム”に対する韓国の規定と実務をご紹介致します。

韓国特許法施行令第5条第6項全文は“2以上の項を引用している請求項にて、その請求項の引用された項は再度2以上の項を引用する方式を使用してはならない”と規定しておりマルチのマルチクレームを認めていません。この規定の趣旨は、一つの請求項に対する審査において他の多数の請求項を参照しなければならないという困難を防ぎ、複雑さを回避するためであり、この規定を違反した場合は拒絶理由が通知されます。よって、日本語の請求範囲にマルチのマルチクレームが含まれている場合は適切な補正を行わなければなりません。例えば、引用している項のうち独立

項や最広義の従属項だけを引用するようにし、残りの項との引用関係は全て削除する補正をしなければなりません。その後引用関係から削除された項を新たに新設するかを決めなければなりません。その場合、追加審査請求料と登録後の年金の上昇問題を検討する必要があります。

以下は実際の特許請求範囲の作成例です。請求項4～12、14は全てマルチのマルチクレームであり、拒絶理由の対象になります。

### 特許請求範囲の作成例：

1. ～を特徴とするAの製造方法。(○)
2. ～を特徴とする請求項1に記載のAの製造方法。(○)
3. ～を特徴とする請求項1または2に記載のAの製造方法。(○)
4. ～を特徴とする請求項1～3のいずれかに記載のAの製造方法。(×)
5. ～を特徴とする請求項1～4のいずれかに記載のAの製造方法。(×)
6. ～を特徴とする請求項1～5のいずれかに記載のAの製造方法。(×)
7. ～を特徴とする請求項1～6のいずれかに記載のAの製造方法。(×)
8. ～を特徴とする請求項1～7のいずれかに記載のAの製造方法。(×)
9. ～を特徴とする請求項1～8のいずれかに記載のAの製造方法。(×)
10. ～を特徴とする請求項1～9のいずれかに記載のAの製造方法。(×)
11. ～を特徴とする請求項10に記載のAの製造方法。(×)
12. 請求項1～11のいずれかに記載の製造方法によって製造されたA。(×)
13. ～を特徴とする請求項3に記載のAの製造方法。(○)
14. ～を特徴とする請求項2または3に記載のAの製造方法。(×)

請求項4の場合、2つの項を引用している請求項3を他の請求項(即ち、請求項1、2)と共に引用しているため、違法になります。また、請求項11の場合は、外観上はマルチのマルチクレームではありませんが、引用している請求項10がマルチのマルチクレームのため、連鎖的に違法になると見なされます。

請求項12の場合は、先行請求項の請求対象(“製造方法”)とは異なり、その製造方法によって製造された物である“A”を請求しているため、従属項ではなく独立項です。よって多重従属項ではありませんが、これもまたマルチのマルチクレームのため、韓国特許法施行令第5条第6項の規定

により違法です。

また、2つ以上の項が引用されている項を1つだけ引用している場合は違法ではありません。例えば上の作成例で、請求項13は違法ではありません。即ち、“マルチクレーム”や“マルチクレームを引用しているクレーム”が問題ではなく、“マルチクレームを引用しているマルチクレーム(マルチのマルチクレーム)”が違法であることを区別して理解する必要があります。

次は上の作成例の請求項を補正する方案について見てみます。まず、上記の通り、問題になる請求項が引用している項のうち、独立項や最広義の従属項を引用するようにし、残りの項との引用関係は全て削除する補正を行わなければなりません。

上の例題中、請求項3は適法です。よって、残りの違法な請求項を請求項3のように独立項である請求項1とその従属項である請求項2を択一的に引用するように、即ち“請求項1または2に記載の～”に補正します。このように補正すれば、新たな請求項を新設しなくても請求範囲を適法に補正することができます。ところがこの場合、請求項12との関係が問題になります。請求項12は製造方法ではないその製造方法によって製造された物“A”に対する発明であって、“請求項1～11のいずれかに記載の製造方法によって製造されたA”と記載されているため、上のように“請求項1または2に記載の製造方法によって製造されたA”に補正する場合、請求項3～11を“一つずつ”引用する新たな請求項を9つ新設しなければなりません。

新たな請求項の新設を避け、最も簡単にマルチのマルチクレームの問題を解決する方案は、技術的範囲が最も広い独立項である請求項1だけを引用するようにすることです。この場合、請求項12は補正せず、引用関係を維持できるという利点があります。

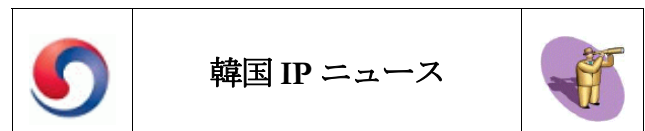
次に、引用関係から削除された項の新たな請求項としての新設可否を検討してみましょう。マルチのマルチクレーム問題を解決するために引用関係から削除された項を新たな請求項として新設することは、補正前後の請求範囲を相

互一致できるという利点がありますが、新たな請求項の個数が大幅に増加するため、これにより審査請求料および特許登録後の年金の上昇問題を考慮しない訳にはいきません。

例えば上の作成例中、請求項10までだけ見ますと、請求項4では1つの請求項が新設され、請求項5では3つの項が新設され、請求項6の場合は8つの請求項が、結局請求項 $n+3$ では2<sup>n</sup>個の請求項が新設されなければならなくなるため、新設請求項の数が幾何級数的に増えるという問題点があります。即ち、上の作成例で請求項10までを補正すると、計257個の項になります。請求項が1つ増加するごとに審査請求料は32,000ウォンが加算され、247個の請求項が新たに作られるため7,904,000ウォンの審査請求料を更に負担しなければならなくなり、特許登録後はそれ以上の年金<sup>2)</sup>を毎年負担しなければならなくなるため、上のように請求項を新設する方案は非常に注意を要します。

以上の方法でマルチのマルチクレーム問題を治癒することが韓国実務では一般的です。しかし発明の内容、特定請求項の重要性、重要な引用関係の存在可否等によって個別に対応する方法もあります。この場合、通常、出願人側の具体的な指示事項に従って対応しています。

なお、マルチのマルチクレームの補正時期につきましては、請求項の新設による審査請求料の上昇問題を考えますと、審査請求をする前に解決することが好ましいと思われます。



### 国際特許審査時、韓国特許文献を必ず調査

去る 2005 年 10 月に通過した改正国際特許協力条約によって、2007 年 4 月 1 日付で米国、欧州、日本等の国際特許調査機関は、事前に韓国の特許文献を必ず調査する

<sup>2)</sup> 最初の 3 年間は請求項 1 項ごとに 18,000 ウォン加算、4～6 年は毎年 25,000 ウォン加算、7～9 年は毎年 40,000 ウォン、10 年以後は請求項 1 項ごとに 55,000 ウォンが加算される。

ようになりました。それだけ韓国の特許情報の国際的な位相が上昇したと見なせます。よって、日本企業にも韓国の技術分野別特許動向情報または特定技術に対する韓国の特許データベース検索はより重要になってきています。

## 2006 年の暫定統計

韓国特許庁が発表した 2006 年の暫定統計によりますと、2006 年度の一年間の特許出願件数は 162,618 件、実用新案登録出願件数は 32,772 件、商標 411,220 件、意匠 121,462 件と集計されました。特許出願件は前年に比べて 1,697 件が増加しましたが、実用新案の場合は前年に比べて 4,403 件が減少しました。昨年 10 月から実用新案制度が無審査主義から審査主義に変わり、特許と実用新案間にさほど違いがなくなることから、今後実用新案出願は持続的に減少するのに対し、特許件数は継続して増加する見通しです。特許庁から確定統計が発表されましたら 2006 年度の統計情報を国家別または技術分野別にまとめてお知らせ致します。

## 日韓両国間の特許審査ハイウェイ

2007 年 4 月 1 日付で日韓特許審査ハイウェイ (PPH, Patent Prosecution Highway) が施行されました。

日韓特許審査ハイウェイは、日韓の特許庁間に審査結果を共有して活用し、出願人にとっては自分の出願が早期に審査されるように道を開いてくれる制度であり、①韓国と日本に共通して出願された特許出願であって、②相手国の肯定的な審査結果があり、③特許性が認められる請求範囲の内容が同一な場合に、④最小限の証拠書類で、⑤優先審査(韓国)又は早期審査(日本)が可能な制度です。

この特許審査ハイウェイを利用すると、日本では最大約 23 ヶ月早く審査することができ、韓国では最大約 6.8 ヶ月の審査処理期間の短縮効果が期待できます。

※ 特許審査ハイウェイの利用による処理期間短縮利益

	平均 1 次 審査処理期間	ハイウェイ利用時の 審査処理期間	処理期間 短縮利益
韓→日	26 ヶ月	3 ヶ月	23 ヶ月
日→韓	9.8 ヶ月	3 ヶ月	6.8 ヶ月

現在日韓両国は、電算ネットワークを通して各種の公式書類を入手できるため、証拠書類の提出も最小化できます。

即ち、相手国の特許出願が公開され引用された先行技術が特許文献の場合は、韓国特許出願と日本特許出願の請求項対応関係説明表だけを提出すればよいですが(但し、引用された先行技術が非特許文献の場合は該当非特許文献先行技術を提出)、日本の場合は公開された後に審査される傾向があるため、主に日→韓特許審査ハイウェイに適用される可能性が高いです。

一方、相手国の特許出願が未公開の場合は、上の請求項対応関係説明表だけでなく、① 相手国の特許出願に対する審査関連通知書(特許決定書、意見提出通知書、拒絶決定書に限る)及び翻訳物、② 対応する相手国の特許出願の特許可能だと判断された請求項を含む特許請求範囲の写本および翻訳物を提出しなければなりません。韓国の場合は、公開される前に審査が着手されるため、この場合は主に韓→日特許審査ハイウェイに適用されると思われれます。

コメント：韓国の審査処理期間が平均 9.8 ヶ月である点を活用すれば、実務上大きく活用される可能性があります。日本企業の立場から見て見ます。

一つ目、パリ条約によって優先権主張をすると共に韓国に特許出願し、出願と同時に審査請求をする場合は日本で早期審査が行われていない限り、韓国出願よりは優先権主張の基になる日本側の出願にこの制度を活用することができます。

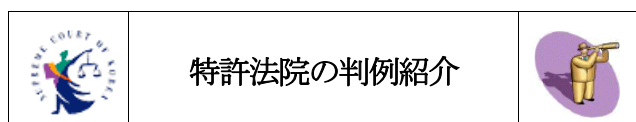
二つ目、PCT 条約によって韓国に特許出願する場合は国際段階でどの程度の時間が所要したかによって多少違いがありますが、日本側の審査結果を有用に活用できます。

三つ目、韓国に先に特許出願をし、これを基に優先権主張して日本に特許出願する案も考えることができます。この場合、特許審査ハイウェイを利用すれば通常の早期審査制度に依らなくとも日本側の審査処理期間を半分減らすことができるという利点があります。

特許審査ハイウェイ制度は、審査処理期間を短縮する効果だけでなく、両国の特許審査結果の統一に少なからず役立つものと思われれます。その活用の幅と方法、そしてその効果を注意深く見る必要があります。

## 韓米 FTA 締結

韓国と米国は 2007 年 4 月 2 日付で歴史的な自由貿易協定(FTA)を締結致しました。まだ協定の詳細な内容は公開されていなく、国会批准を通過しなければならないという問題が残っていますが、この FTA 中で知的財産権に関する非常に重要な条項がありますのでご紹介致します。一つ目、最も論点になっていた著作権の保護期間は 50 年から 70 年に延長されることに合意されました。二つ目、政府の帰責事由によって特許出願後 3 年以上登録が遅延される場合、その遅延された期間だけ存続期間が延長されることになりました。FTA 締結内容が具体的に公開されましたら、その内容と今後の見通しをより詳しくお知らせ致します。



進歩性の判断に対する2006年特許法院主要判例を紹介致します。

### \* 特許法院2006. 4. 7. 宣告2005ホ2182判決

実質的に全ての発明は先行の公知技術の結合であると言えるため、ある発明の全ての構成要素を先行の公知技術から探し出したという理由だけではその進歩性を否定することはできないと言え、よって機械的な構成要素を新たな結合または配列と見なせる新規性のある機械装置の発明において、その進歩性を否定しようとする場合は、先行の公知技術にある示唆点または動機付与があるため新しい機械装置を作るために発明者が選択、使用した構成要素を特許出願前に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選択、使用できた場合であると言え、ここで言う通常の知識を有する者とは、様々な分野の複数の技術者でない単数の自然人としての技術者を意味するものと解釈しなければならない。

### \* 特許法院2006. 5. 10. 宣告2005ホ1868判決

本件の第1項発明でルテニウムやオスミウムを促進剤として採択した構成は、単純に与えられたモル濃度から反復実験により最適な条件を有する金属を選択したもの

ではなく、むしろモル濃度が数値で特定されていない状態で比較的低いモル濃度条件でカルボニル化工程を実施するが、高いモル濃度でと対等な程度の効率を有する工程でなければならないという要請の下、金属の選択によってそのような効果を得ることができるものかも知れられていない状態で、比較的低いモル濃度で高いモル濃度でと対等な程度の効率を高めるようにする促進効果を有する金属としてルテニウムとオスミウムを選択したもののため、その構成に困難性がある。単純な反復実験によって最適な条件を選択できる構成に該当しないため、構成の困難性があるとした事例。

### \* 特許法院2006. 11. 1. 宣告2005ホ10107判決

先行または公知の発明に構成要件が上位概念で記載されており、上の上位概念に含まれる下位概念だけを構成要件中の全部または一部とする、いわゆる選択方法は、一つ目、先行発明が選択発明を構成する下位概念を具体的に開示していないと共に、二つ目、選択発明に含まれる下位概念の全てが先行発明が有する効果と質的に異なる効果があったり、質的な違いがなくても量的に著しい違いがある場合に限り特許を受けることができると言える。



#### ダウンロードのお知らせ

弊所ホームページ([www.jwspat.com](http://www.jwspat.com))に本ニュースレターのPDFファイルがござい  
ますので、ダウンロードのうえご覧ください。

- 編集者 弁理士 鄭宇盛(jwspat@jwspat.com)