

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 崔 銀實 (Eun Sil CHOI)

弁理士 鄭 宇盛 (Woo Sung JEONG)

弁理士 孫 炯埈 (Hyung Jun SHON)

新春

2007年1月22日

世一

事務所短信



・新たな飛躍に向けて

旧徐種完国際特許法律事務所と旧チェジョン国際特許事務所が統合して“世一国際特許事務所(J.W. Suh & Partners)”という名称で新しく生まれ変わりましたことを改めてお知らせ致します。

変更後の連絡先は次の通りですので、お手元の住所録の更新をお願い致します。

住所：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

世一国際特許事務所のニュースレター

弊所では、去る2006年の一年間、韓国のIP動向、法令および判例情報等を掲載したニュースレターを弁理士が直接編集し毎月提供して参りました。今年も毎月ニュースレターを発刊する計画にあり、弊所のニュースレターが韓国の特許実務の最新動向の把握に役立ちますことを心より願っております。

韓国の公休日のお知らせ

2月：17～19日(旧正月)



実務通信



昨年末に特許法の改正がありました(2007.7.1.施行)。法律改正は、明細書と請求項の記載に関する規定である第42条(日本特許法第36条に該当)に集中しています。

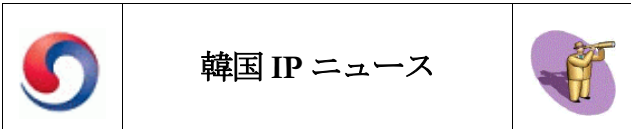
改正特許法には“特許請求範囲を記載する際には、保護を受けようとする事項を明確にできるように発明を特定するのに必要だと認められる構造

・方法・機能・物質又はこれらの結合関係等を記載しなければならない”という規定が第42条第6項に追加されました。但し、この規定を違反したとして拒絶理由や無効理由になるのではありません。

特許請求範囲の記載において“機能”という表現が含まれているという点が注目されます。なぜなら“機能式請求項”の認定可否についてここ数年間論議があり、実務上の請求項が“機能のみ”からなり拒絶理由として指摘されるケースもあったためです。

韓国での機能式請求項の認定可否に対するご理解のために、最近の特許法院判決(2005ホ7354)の内容をご紹介致します。但し、韓国特許庁は請求項が発明の詳細な説明によって裏付けられていて、明確且つ簡潔に記載されているという前提の下にて機能式請求項を認めています。

“請求項の機能的表現は、そのような記載に依っても発明の構成が全体的に明瞭だと認められる場合だけに限る(大法院1998.10.2.宣告97フ1337判決)。このとき、機能的表現に依っても発明の構成が全体的に明瞭だと認められる場合とは、①従来の技術的構成だけでは発明の技術的思想を明確に表すことが困難な事情があり請求項を機能的に表現することが必要な場合、②発明の詳細な説明と図面の記載に依って機能的表現の意味を明確に確定できる場合(2001.6.29.宣告98フ2252判決)を指す。また、機能的表現からなる請求項の権利範囲は請求項に記載された機能を遂行する全ての構成を含むのではなく、請求項の記載と発明の詳細な説明および図面に依って明確に確定できる構成だけを含むことに限定して解釈しなければならない。”



2006 年末における韓国特許審査処理期間 平均 9.8 ヶ月

去る 10 日、韓国特許庁は 2006 年末の特許審査処理期間 9.8 ヶ月を達成したと報道しました。その結果、権利化を迅速にできるという長所がありますが、一方で、1 年以内に登録公告され得るため出願公開期間がやむなく 6 ヶ月以上短縮されるという問題点と、自発補正ができる機会も更に減ったという指摘もあります。

コメント：特許審査処理期間の短縮は、結局審査官の業務負担につながります。2002 年の韓国特許庁審査官は、1 人当たり月 54.1 件を処理して来ましたが、2006 年には月 79.5 件に大幅に増えました。その結果、審査官は審査の負担を代理人の弁理士にある程度転嫁させる傾向もあります。即ち、先ず拒絶理由を通知し、これに対する代理人の意見を聞き、最終決定をします。よって、審査期間が短縮されるほど弁理士の意見書の重要性はさらに高くなるとも言えます。

2007 年の改正特許法の主要内容

① ‘発明の詳細な説明’の記載要件の緩和(第 42 条第 3 項改正)

・改正の趣旨：発明技術の多様化、複合化の趨勢に従って特許出願人が従前の出願書の形式に合わせられない場合が発生した。米国、日本、欧州特許庁、特許協力条約の規定を参照する。

・改正の内容：‘発明の詳細な説明’事項の記載要件で発明の目的、構成および効果に区分することを削除し、その発明が属する技術分野で通常の知識を有する者がその発明を容易く実施できるように産業資源部令が定める記載方法に沿って明確且つ詳細に記載するようにする。

・コメント：未だ産業資源部令は作られていなく、また一般的に優先権主張の基礎出願である日本特許出願が先ず先行されるため、日本国籍の特許出願人の立場では実務上大きな変動があるとは思えません。

② ‘請求範囲’提出猶予制度の導入(第 42 条第 5 項新設等)

・改正の趣旨：韓国特許制度は先出願制度によって先に出願した者に権利を付与する。改正案は出願人に特許請求範囲の作成に必要な時間的余裕を付与して先出願主義の問題点を改善する。

・改正の内容：‘特許請求範囲’がない状態でも出願が可能のようにし、出願公開時までに請求範囲を提出すれば出願日を特許出願時に遡及されるようにするが、出願公開時まで請求範囲の提出がなければ該当出願は取り消されたと見なす。

・コメント：本制度は米国の‘仮出願制度’を参照した制度ですが、米国の仮出願制度の場合は発明の説明に対する形式、内容の制限がなく、言語の制限もないのに対し、韓国の改正特許法の場合は出願時に完全な形で発明を説明しなければならず、韓国語だけに制限するという違いがあります。

一方、審査請求をする場合は必ず特許請求範囲が添付されていなければなりません。第 3 者が審査請求をする場合は請求範囲がなくても可能です。

③ 請求項別の拒絶理由の記載(第 63 条第 2 項新設)

・改正の趣旨：審査官が拒絶理由を通知する際、拒絶理由がある請求項全てに対して具体的に拒絶理由を明らかにしないことにより、出願人としては拒絶理由が通知されていない一部の請求項の拒絶理由が分からず、対応も難しいという不便さがあつた。

・改正の内容：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ときは、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。

・コメント：審査官は、単純限定や付加に過ぎない従属項を含んだ全ての請求項に対して拒絶理由を明示しなければならないため審査の負担がより大きくなる見込みです。即ち審査官は、出願日から 9~10 ヶ月内に審査をしなければならず、また拒絶理由の通知の際にも全ての請求項に対して明示しなければならないため、審査処理の負担が二重に生じることになります。改正法律による審査実務およ

び代理業務の変化がどのように具体化されるかは今後の推移を見守る必要があります。

④ 無効審判手続きでの訂正請求機会の拡大(第 133 条の 2)

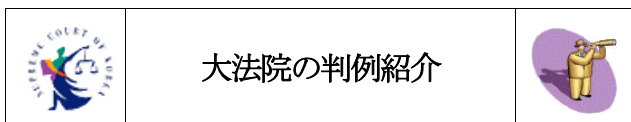
・現行法律は、無効審判手続き時 1 回(最初の答弁書の提出期間)に限り訂正請求の機会が与えられますが、改正法は新しい証拠に対応する追加的な訂正請求の機会を与えます。無効審判手続き中、新たな証拠が提出される比率が全体審判件数の 38.6%に至るため、当事者間の攻撃防御の機会を平等に与えるためです。

⑤ 権利範囲確認審判制度の改善(第 140 条第 2 項)

・権利範囲確認審判は、確認対象発明を特定しなければなりません。特定を誤ると審決却下され審判を受けられなくなります。ところが実際の実務で特許権者が請求した審判の確認対象物の特定が誤ってされた事件が全体の 9.5%(2005 年統計)に至ります。改正法律は、特許権者が権利範囲確認審判を請求した事件で被請求人が確認対象発明に対して異議を提起する場合、請求人が行う確認対象発明の補正は要旨変更(請求趣旨の変更)ではないことを明確にしました(従来は確認対象発明に対する補正は請求の趣旨を変更しない範囲でのみ可能だという条件がありました)。

⑥ 経過措置

・改正法は公布されましたが、その施行時期は 2007 年 7 月 1 日(このときから先行改正法に依って特許異議申立制度は廃止される)のため、2007 年 7 月 1 日以前に提出された事件は従前の規定に従います。



大法院2006.10.13.宣告2004フ776判決

争点

① 発明が特許障害事由があるかを判断することにおいて、特許請求範囲の記載だけで権利範囲が明確

になる場合、発明の詳細な説明や図面等の他の記載によって特許請求範囲を制限解釈できるかの可否

② 発明の詳細な説明が請求項を裏付けているかを特許出願書に添付された図面及び図面の簡単な説明を総合して判断できるかの可否

判示事項

① 特許権の権利範囲は、特許請求範囲に記載されたところにより定められるため、発明が特許を受けられない事由があるかの可否を判断することにおいて特許請求範囲の記載だけで権利範囲が明確になる場合は、特許請求範囲の記載自体だけを基にしなければならず、発明の詳細な説明や図面等の他の記載に依って特許請求範囲を制限解釈することは許容されていない。

② 図面は、特許出願書に必ず添付しなければならないのではなく、図面だけで発明の詳細な説明を代替できるのではないが、図面は実施例等を具体的に見せることにより発明の構成をより理解し易くするものであり、図面が添付されている場合は図面及び図面の簡単な説明を総合的に参酌して発明の詳細な説明が請求項を裏付けているかを判断できる。

弁理士のコメント

① 特許請求範囲の解釈において、発明の詳細な説明を参酌できます。しかし、そのような参酌は特許請求範囲の不明瞭性を除去するためのものであり、そうであっても特許請求範囲の拡張ないし縮小解釈または実質的変更は許容できません。

よって、特許請求範囲自体が明確な場合は発明の詳細な説明を参酌して特許請求範囲を制限することはできないと判断致します。大法院2001.9.7.宣告99フ734判決では特許請求範囲の記載が明確に理解でき、誰が見てもその記載が誤記であることが発明の詳細な説明の記載に鑑みて明確だと言えない場合は、特許の無効可否の判断において特許請求範囲の記載を基にしなければならないだけで、発明の詳細な説明の記載に依って補完解釈できないと判示したことがあります。即ち大法院は、特許請求範囲にある組成物が“1wt%以下”と記載した場合、これは“0～

1wt%”を意味することが明確なため、発明の詳細な説明を参照する必要もなくその組成物は全く含まれていないこともあり、必須的成分ではないと見なせると判示したものです。

このような特許請求範囲の記載が明白な場合は、例えば進歩性の判断において、発明の詳細な説明や図面にある記載事項だけで制限解釈して引用発明との違いを強調することはできません。そのように主張するためには、発明の詳細な説明または図面に記載されている事項を請求項の構成要素に結合する補正を行わなければなりません。

② 韓国特許法第42条第4項第1号は、特許請求範囲は‘発明の詳細な説明’によって裏付けられなければならないと規定しています。ところが、特許出願書は‘図面’又は‘図面の簡単な説明’と‘発明の詳細な説明’を明確に区分しています。

上の大法院判例は、請求項に記載された事項が発明の詳細な説明には明示的に言及されていなく図面にだけ表示されている場合に、これを第42条第4項第1号規定に該当すると判断していたものです。



メールマガジンのお知らせ

貴所または貴社のEメールアドレスを jwspat@jwspat.comまでお知らせください。このニュースレターと韓国の知的財産権制度に関する弊所の情報をオンラインでご提供いたします。