

マルチのマルチクレームに対する 韓国における実務のご案内

多項制による請求項の作成方法について日本実務と韓国実務間には大きな違いがあり、そのうち、マルチのマルチクレームに対する法的取扱いが大きく異なります。韓国特許出願の優先権主張基礎出願になる殆どの日本特許出願の場合、マルチのマルチクレームが存在します。ところが、韓国ではマルチのマルチクレームは拒絶理由の対象になるため、これをどのように調整するかが実務上大きな論点になります。

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

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。以下では“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。その後に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**2ⁿ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¹⁾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

¹⁾ 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。