

# 韓国出願に際し注意すべき事項



金 成完\*

## 目 次

1. はじめに
2. 出願時に考慮すべき事項
3. 審査段階で注意すべき事項
4. 登録時に注意すべき事項
5. 無効審判時に注意すべき事項
6. おわりに  
.....

### 1. はじめに

基本的な特許法の規定は Trips 協定に従って世界各国ともほぼ大同小異であると言えるが、実際のプラクティスや手続上の規定などは少しずつ違っているのが現実であり、これまでも色々な媒体を通じて外国出願のノウハウとして数多く紹介されてきた。しかしながらその多くは欧米系のプラクティスであり、これは外国出願の利用度という点から当然の結果であろう。そして、韓国はというところ得てして日本と大体同じという漠然としたイメージで受け止められ、微少ではあるが歴然とした差が散在していることに気が付かないまま韓国出願を行っているケースを見かける場合が少なくない。

だが、外国出願業務に際しては、ほぼ同時期に複数国家への対応を迫られることが多く、韓国と言わず特定の一国だけを取り上げて多大な時間を割いて当該国での手続きの要領を事細かに習熟するのはこれもまた現実的ではない。幸い韓国出願は大筋においては日本と類似しているから、本稿では、その差異点にのみポイントを絞り、韓国における特許出願から登録、無効審判まで段階を追いながら、手続上または実務上の注意すべき事項を簡略に説明したい。

### 2. 出願時に考慮すべき事項

#### 1) 新規性喪失の例外規定

特許出願前に発明が刊行物などに公開された場合、公開日以降6ヵ月以内に特許出願を行い然るべき証明書を提出すれば、その公開された内容に基づき新規性

及び進歩性が喪失されたとして拒絶されることを避けることができるのは、韓国も同様である。いわゆる新規性喪失の例外規定と呼ばれるもので、基礎出願がこの例外規定を受けて日本国内でなされたものである場合には、パリ条約による優先権主張期限とは関係なく基礎出願日から6ヵ月以内に外国への出願を行うべきであることは、外国出願を取り扱う担当者であればよくご存知であろうし、実際、韓国への出願も基礎出願日から6ヵ月以内に行わなければならない<sup>(1)</sup>。ところが、こともあろうに「韓国も日本と同じ新規性喪失の例外規定があるから大丈夫」と勘違いし、この6ヵ月を経過してしまったケースを幾度も経験している。条文を正しく理解していればすぐ分かることであり、それだけに実に残念である。もしかしたら外国事務の期限管理を行うスタッフが引き起こしがちなミスなのかも知れないが、この例外規定を適用して外国出願まで行おうという発明は重要ケースが多いはずで、くれぐれも注意されたい。

#### 2) 明細書の記載

‘発明の詳細な説明にはその発明の属する技術分野において通常の知識を持つ者が容易に実施することができる程度にその発明の目的構成及び効果を記載しなければならない’<sup>(2)</sup>と特許法は規定している。

ここで発明の目的は、どの国でも記載要件に特別な差はないのだが、発明の構成と効果、及び請求範囲の記載に対しては少しずつ違いがある。

特に2001年7月1日の韓国特許法の改正により最初の出願明細書の記載事項に新規事項を追加することが不可能になり<sup>(2)</sup>、最初の出願明細書作成時に注意しておかねばならない事項が増えた。

\* 大韓民国弁理士  
金・張特許法律事務所  
swkim@ip.KimChang.com

### (1) 効果の記載

発明の効果には発明の構成になくなくてはならない事項から発生される特有の効果に記載しなければならない。具体的には発明の目的達成を確認することができる効果、従来技術に比べてさらに優秀であることを示すための効果などを記載しなければならない。

特に医薬品の用途発明に関する特許出願の明細書には当業者が特別な知識を付加しなくても特定物質に医薬的效果があることを明確に理解・認識し、再現可能なように特定物質の薬理効果に対する記載をしなければならないわけだが、注意したいのは、特定物質にそのような薬理効果があることを確認するようになった経緯や過程、すなわち具体的な実験による場合には、その実験方法や実験結果などを記載して、他人がこれを再現することにより、同じ薬理効果があることを確認できるようにするか、または少なくともそれに代えることができる程度の具体的な記載がなければならぬということである。このように薬理効果を確認できる経緯や過程を記載しないまま単純に薬理効果があることだけを断定、または推定して記載することは認められない。ただし、特定物質の薬理効果を示す薬理的原理が明らかである場合はそれを記載すれば十分である<sup>(3)</sup>。

### (2) 数値限定

発明の構成要件を数値で区切って特定した発明を言うわけだが、公知になった発明の構成要件を数値で特定することは、当業者が公知技術を現実に実施するときには当然その最適条件を設定するわけであるから、このように当然考慮される量的範囲として格別に特殊なものでない場合は当業者が適宜決定することができる程度のものでない場合として進歩性がないと判断され<sup>(4)</sup>、特に数値限定発明における効果は公知技術から予期しない特段のものでなければならぬので、進歩性が認められるためにはその数値の限定に技術的意義がなければ進歩性が認められない。また、一般的にはしきい値を境界にして効果の急激な変化があることが要求されるが、効果が公知の発明に比べて異質的に顕著な場合は必ずしも臨界的意義が要求されてはいない。

### (3) 特許請求範囲

特許権の権利範囲または実質的保護範囲は、特許出願書に添付した明細書の請求範囲に記載されている事項によって定められるのが原則であるため、出願人はできる限り特許請求範囲が幅広く解釈され得るように

記載しようとするのが常であるが、次のような場合、審査官から拒絶理由通知を受けることになる。

- 請求項には具体的な数値限定をしているが、詳細な説明にはその数値そのものに対して記載がない場合。
- 構成要素を単純に羅列するか、または構成を不明確にする表現を使用している場合。例えば‘所望によって’、‘主に’、‘...を除いて’、‘適当な’、‘以上’‘以下’などの表現。また、電気や機械分野などではよく使われる‘及び/又は’は化学分野では不明確とされることが多い。
- 請求項に商業上の利点や販売地域など発明の構成と関係ない事項が記載されている。または目的や作用効果のみを記載して‘発明の構成になくなくてはならない事項’が必要十分に記載されていない場合。
- 化学物質の発明において、請求項が化学物質名または化学構造式によって記載されていない場合。ただし、化学物質名または化学構造式で特定できない場合は物理的・化学的性質によって特定してもよく、物理的・化学的性質によっても特定できない場合は製造方法を付加して特定できる場合に限って発明を特定するための手段の一部により製造方法を記載することも可能。
- “...方法によって製造された物”，“...装置で製造された物”などの形式で物に関する請求項を記載した場合。ただし、特許を受けようとする物の構成を適切に記載し難い場合（新規物など）に限って例外的に認める。
- 2以上の項を引用する項が他の多数引用項をさらに引用している場合<sup>(5)</sup>。

### 3) 一群の発明

本来特許法は一発明一出願主義を採択しているが、互いに技術的に密接な関係を持つ発明についてはそれらを一つのものとしてまとめて出願できるようにすることによって出願人、第三者及び特許庁の便宜を図ろうとするのが特許法第45条規定の趣旨である。従って、出願料や管理の側面で互いに関連性のないなるべく多くの発明を一つの出願にまとめようとする出願人と、他人の権利に対する監視や先行技術資料としての利用または審査に対する負担の側面でなるべく単独の出願であることをよしとする第三者及び特許庁との間に均衡を図ることが必要になる。

このような観点から見れば“一つの総括的発明の概念を形成する1群の発明”に該当するか否かは、各請求項に記載されている各発明の間に一つまたは二つ以上の同一または対応する特別な技術的特徴が存在するか否か(即ち、技術的に密接な関係が存在するか否か)により決められ、特別な技術的特徴とは各発明において全体的に見て先行技術と区別できる改良部分のことを言う<sup>(6)</sup>とされている。

#### 4) 二重出願

韓国と日本の特許制度の違いのうち最も大きいものの一つとして二重出願制度がある。

二重出願は実用新案登録出願を行った者がその実用新案を出願した日より実用新案権の設定登録後1年になる日までその実用新案登録出願の出願書に最初に添付された明細書の実用新案登録請求範囲に記載されている事項の範囲内で特許出願を行うことができ、反対に特許出願を行った者は最初の出願明細書の特許請求範囲内で特許決定書謄本が送達される前まで実用新案登録出願を行うことができるというものである<sup>(7)</sup>。

二重出願は原出願の請求範囲内のみで他出願を行うことができるため、方法や用途など実用新案登録出願が不可能な請求項がある場合は特許出願を先に行うか同日に実用新案登録出願を行わなければならない、そうしたとしても早期に権利化を図りたい技術内容が方法や用途である場合には二重出願という制度上の恩恵を得られないことになる。

#### 5) 補正

特に2001年7月1日に改正された現行特許法は、特許出願書に添付された明細書または図面に新規事項を追加する補正を認めないので、最初の出願明細書作成時に最新の注意を払って必要な事項を盛り込んでおく必要があるのは上述した通りである。しかしながら、現在、オフィスアクションが出ているケースは、改正以前出願されたものと改正後出願されたものが混在しており、逆に言えば、改正以前のもは新規事項の追加が場合によっては認められることがあるので、この点も留意したい。

#### 6) 植物特許

特許法第31条は“無性的に反復生殖することができ

る変種植物を発明した者はその発明に対して特許を受けることができる。”とされており、特許庁は植物の育種方法や栽培方法でない植物自体の発明に対しては明細書に無性的に反復生殖する方法を必ず記載することを要求しており、無性的に反復生殖する植物のみ請求範囲に記載されたものに対して特許を許与している<sup>(8)</sup>。

しかし、有性繁殖植物の場合は特許法に明確な規定がないため特許を許与すべきかどうかについては意見が分かれており、特許庁は特許法第31条を根拠に無性繁殖植物でないという理由で拒絶しているものの、特許庁や審判院の拒絶決定(査定)を不服とし特許法院での法律的判断を受けるのも一考であろうと思われる。

#### 7) PCT かパリルートか?

最近では、国内移行期限が国際予備審査請求をせずとも30ヵ月まで延長されたことなどによりPCT出願が増加している。しかしながら、PCT出願は韓国の固有な手続及び要件を全て充足し得る明細書を作成することが容易ではない場合があり、パリルートにより出願するほうが都合がいいこともある。

例えば、医薬の用途発明について明細書を記載するとき、大部分の国ではその効果について具体的試験結果までを要求していないが、韓国では具体的試験データあるいは医薬の投与方法やその結果を要求している。もしもPCT出願を行う場合、明細書に最初から具体的な試験データが記載されているなら問題はないが、このようなデータが最初の出願明細書にない場合、国内移行の時点で韓国代理人がこれに気がついて、翻訳文を提出する時点でその内容を追加することは不可能であり、例えばオフィスアクションの過程で意見書などで審査官を説得するための追加データとして開示するしかない。パリルートであれば、韓国への出願時に韓国代理人のアドバイスを受けながら薬理効果に対するデータを補完し出願することができ、この点で有利である。

### 3. 審査段階における注意事項

#### 1) 優先審査

特許に関する審査順位は原則的に審査請求順位によるが、出願公開後、特許出願人でない者が業として特許出願された発明を実施していると認められるか、または国家産業発展や公益上緊急処理が必要だと認めら

れる出願については、審査請求順位とは関係なく優先的に審査を受けられる<sup>(9)</sup>。

そのうち外国出願人にも直接関連があるのは“特許出願された発明を実施しているか、または実施準備中の特許出願”であろうが、この場合の必要書類は、自社販売のためのカタログのみ添付すればよく、申請から優先審査対象とするか、優先審査対象から漏れたかを事前に通知することになっている。

## 2) オフィスアクションに対する対応

審査官より複数回にわたり拒絶理由通知を受けた場合、最後に受けた拒絶理由だけが拒絶決定（査定）の事由となるわけではなく、出願人に意見陳述の機会を与えた全ての拒絶理由が拒絶決定（査定）の事由となり得、また審査官が拒絶決定（査定）の理由として通知した事項のみが審判の対象になるのではなく、それまでに通知した拒絶理由は全て審判において拒絶決定（査定）を維持する事由になり得るため、拒絶決定（査定）不服審判時に行う補正は、全ての拒絶理由について勘案した上で行わなければならない。審判結果に不服して特許法院に訴訟を提起した場合も同様であり、この点も注意が必要である。

## 3) 補正

オフィスアクションに対応して補正する場合、特許請求範囲だけでなく詳細な説明にも新規事項の追加は認められず、また特許を取得しやすくするために特許請求範囲の一部を削除する場合も、登録後の権利行使時には禁反言の原則が適用されることを考えて慎重に行うべきである。

また、最後の拒絶理由通知を受けた後にはその補正は訂正審判の要件を充たす範囲内（i 特許請求範囲の減縮、ii 誤記の訂正、iii 不明瞭な記載の釈明）で行わなければならないから、できる限り最後の拒絶理由通知書を受ける前に必要と思われる補正しなければならない<sup>(10)</sup>。

## 4) 異議申立

特許付与後の異議申立に変わったのは日本と同様であるが、異議申立期間は、特許登録公告日後3ヵ月以内であり、この期間経過後30日まで（2ヵ月1回に限り延長可）に異議理由と証拠の補充が可能で、その決

定は審判官ではなく審査官3人の合議体により決定する（日本では異議申立もなくなり無効審判に一本化されたと聞いているが、韓国では異議申立率もともと低いこと、審判院の業務負担増にはなっていないことなどの理由により韓国で無効審判に一本化される可能性は今のところ希薄である）。

## 4. 登録時の注意事項

### 1) 特許請求項別に登録

多数の請求項で特許を取得したが、特許取得後、一部の請求項が要らない場合、最初の3年分の登録料納付時に請求項の一部を放棄し所望の請求項のみ登録することが可能である。最初登録時だけでなく年次登録時にも一部項を放棄し、残りの項の登録が可能であるから、不必要な請求項に対する登録料を節約できる。最近では知財強化と知財コスト削減が同時に要求されているが、年金コストの削減は、確かに手間のかかる仕事ではあるものの、i 出願件数を確保しつつ、ii 過去の出願分を一度整理しておけば毎年継続してコスト削減効果が得られ、iii 韓国だけでなく他国への出願分についてはほぼ同様の作業で国の数だけ掛け合わせたコスト削減効果を得られるから、出願人にも代理人にも強くお勧めしておきたい。

### 2) 二重出願の特許登録

特許と実用新案登録出願を二重で出願して先に実用新案権を取得した後、特許決定（査定）を受けた場合、必ず特許または実用新案のうち一つを選択して登録しなければならない。仮りに過誤により二重登録された場合は無効事由を内包することとなる。

## 5. 無効審判時の注意事項

### 1) 請求人

特許の無効審判、特許権存続期間の延長登録無効審判、及び訂正無効審判については利害関係人以外に審査官も請求することができる。これは特許権は紛争当事者だけでなく一般公衆にも効力を有し、登録された特許権に対して無効事由があることを知っている利害関係者が特許権者と合意して反対給付を受け、既に提起した無効審判や異議申立を取り下げたり、または無効審判や異議申立を提起しないことに合意することになると瑕疵ある権利が存続し、この事実を知らない利

害関係者や一般公衆が不利益を被ることになる。つまり審査官は公益の代表者として瑕疵ある権利に対して無効審判を請求することができるようにしているわけである<sup>(11)</sup>。

通常、無効審判の係統中に当事者間の合意により請求が取下げられた場合でも、提出された無効証拠が有力であるときは審査官が無効審判を請求することになる。従って、当事者同士が合意して請求を取下げたからといって事件が終結されたことにはならず、有力な無効証拠が提出されたのを見て慌てて合意に応ずるという場合は要注意である。

## 2) 特許法院における審理範囲

特許法院は特許審判院審決の適法性を判断するわけであるが、無効審判の場合、いわゆる無制限説を採択しているため審判段階で提示されていない証拠や理由を新たに提出し主張することが可能であるため<sup>(12)</sup>、審判で勝訴した場合も決して安心することはできない。

ただし、拒絶決定（査定）不服審決取消訴訟においては、特許庁長が特許法院訴訟段階で新たな証拠を提出することは厳格に制限されている。

## 6. おわりに

2001年7月1日以降、改正特許法は従前の法に比べて補正内容に相当制限を加えているため、最初の出願明細書の作成時には、出願後に審査、審判、訴訟で権利がどのように行使できるかを念頭に置き作成しないと予期せずその権利が無用の長物となり得るし、審査時、補正する場合も出願経過における禁反言の原則が適用され権利行使を行えない場合も度々起こり得る。

最初の出願明細書の作成に慎重を期すことはもちろん、特許を取得しやすくするために削除することだけが最善でないことを肝に銘じるべきであるのは、韓国、日本ともに同じであるが、最後に自戒をこめて改めて記しておきたい。

小職は特許法院で技術審理官として数多くの「争い」のもとになった明細書を見てきたが、遠い将来の権利活用を見越して明細書を作成することはつくづく難しい作業だと思い知らされる。そもそも数年先に起こる「争い」を明細書作成者自身が予測すること自体、不可能なのだとは半ば諦めにも似た気がしているのも事実であるし、ほんの少し気を使っていれば回避できることは実に多いのに、いざとなると日常業務に忙殺されそれを事細かに実践できないのは実は私も全く同じである。本稿の内容が諸先生方の多忙な日常業務の中で少しでも思い出されお役に立てれば幸いである。

## 注

- (1) 韓国特許法(以下、特許法)第30条(公知などとなっていない発明と見なす場合)
- (2) 特許法第47条第2項(特許出願の補正)
- (3) 特許法院2003.7.13.言渡し2002ホ4682判決
- (4) 大法院2001.7.13.言渡し99フ1522判決
- (5) 特許庁審査指針書(第4部)p4125
- (6) 特許法院1999.1.14.言渡し98ホ5145判決
- (7) 特許法第53条, 実用新案法第17条
- (8) 特許庁‘生命工学審査基準’
- (9) 特許庁審査指針書(第5部)p5508
- (10) 特許法第47条第3項
- (11) 特許庁審査指針書(第5部)p5601
- (12) 特許法院1998.6.5.言渡し98ホ768判決

(原稿受領 2003.12.8)

## 東京税理士会が税理士記念日フェアを開催

### 植草一秀氏(早稲田大学教授)が講演

東京税理士会は、平成16年2月12日(木)午後6時から8時15分まで、朝日生命ホール(新宿区西新宿1-7-3・新宿駅西口すぐ)で「税理士記念日フェア」を開催する。これは毎年所得税の確定申告時期に、一般を対象に税理士のことをよく知ってもらおうと行っているもので、今年はテレビの経済問題の解説等でおなじみの植草一秀氏(早稲田大学教授)を講師とする講演会も行い、かつ同会から税理士の社会貢献活動に関する報告も行う。入場は無料。(定員600名)

連絡先 東京税理士会 広報課(担当: 稲留)

TEL 03(3356)4471

FAX 03(3354)8360