

### INDEX

#### ◎ 韓国IPGの活動

「韓国知的財産実務セミナー」大阪、東京にて開催 01

#### ◎ IPを知ろう

重要判例・判決例紹介 04

IPニュース 06

「新・知財最前線は今」

－ 意匠を活用しろ 07

－ 知財管理を安くするコツ 08

#### 韓国IPGへのメンバー登録

[http://renew.jetro-ipr.or.kr/info.asp?br\\_main=9](http://renew.jetro-ipr.or.kr/info.asp?br_main=9)

韓国IPGは、日本の経済産業省・特許庁の支援により運営されており、会費は無料です

#### ◎ 韓国IPGの活動

## 「韓国知財実務セミナー」(特許庁委託事業)を開催しました

韓国企業の技術力向上や第三次ピークとも呼べる日本企業の韓国進出ラッシュに伴い、韓国における知的財産の確実な保護が喫緊の課題となっています。一方、日韓の知的財産制度の違いや実務上の違いにより、必要な発明が特許として認められなかったなどトラブルが少なくありません。そこで、去る2月26日、27日に、韓国の金・張法律事務所の特許専門家である金鎮伯(キム・ジンバク)弁理士と、デザイン(意匠)・商標専門家である柳昌吾(リュウ・チャンオ)弁理士をお招きし、東京と大阪にて、韓国における特許・デザイン・商標に関する実務上のコツと、今後の法改正動向をご紹介します「韓国知財実務セミナー」を開催致しました。

本セミナーは、東京、大阪あわせて165名の方にご参加をいただき、盛況のうちに開催することができました。そこで、ご参加いただいた企業の方に御礼申し上げますとともに、本セミナーの概要について、以下のとおりご報告いたします。

#### 事務局より

今年度の事業も残りわずかとなりました。韓国IPGでは、今年度に「韓国IPGセミナー」(東京(7月、11月、2月)、大阪(2月)、ソウル(5月、12月))の開催や、税関職員向けと商標権司法警察隊向けの「真贋判定セミナー」(8月、10月)の開催など、大変好評な成果を収めることができました。日系企業の韓国における知財の権利確保や保護などの業務に微力ながら手助けをすることができました。来年度も今年度と同様に韓国IPG事業を推進するにあたり、会員の皆様方のご支援とご協力をお願い申し上げます。

#### CAUTION

〈韓国IPG Information〉に掲載されている寄稿・翻訳文等は全て、本紙への掲載について権利者の許諾を得ております。無断での転載はご遠慮ください。

**<セッション1：「韓国における知財実務のコツと最新法改正状況(特許編)」>**

講師：金・張法律事務所 金鎮伯弁理士

**(1) 特許法改正状況の紹介**

現在、2014年1月1日施行を目標に、特許法条約(PLT)の趣旨を反映した特許法改正案が国会で審議中であることをご紹介いただきました。現在予定されている主な改正のポイントは、以下のとおりです。韓国IPGが韓国政府に建議を行ってきた内容もあり、法改正を歓迎したいと思います。

- ①願書とともに、論文など発明の内容が記載されたものとみられる「外観上明細書」の提出により、特許出願日を認定
- ②明細書の外国語(当面は英語)による出願の許容
- ③明細書を請求範囲と発明の説明に区分
- ④医薬許可等による特許権存続期間の延長を1回に限ることを明文化
- ⑤新規性喪失の例外適用を主張することが可能な期間を拡大

**(2) 特許における実務上のコツ**

適切な権利設定を受け、また不要なコストを削減する方法について、実務者の立場としてご説明いただきました。その中から、主なものをご紹介します。

①明細書の翻訳

日本語と韓国語は、比較的翻訳が容易ですが、それでも明細書の翻訳に注意が必要とのことです。原文に基づく補正が認められないため、誤訳により本来権利化可能な発明が権利化できなかつたり、意図したものとは別の発明として権利化されてしまうなどの弊害が生じる可能性があります。そのため、1)主語を省略しない、2)韓国の代理人に和文と英文の両方を提供する、3)翻訳期間を確保する、4)因果関係などの構文を明確にする、5)カタカナの専門用語は対応する英語を併記するなど重要であるとのことです。

②「・・・からなる」クレームに注意

韓国では、これをいわゆるクローズクレームとして限定解釈することが多いようです。そのため、「～を含む」という表現に変更するか、現地代理人と相談すべきです。

③マルチのマルチクレームが認められない

韓国では、日本と異なり、多数項を引用した請求項をさらに多数引用するいわゆるマルチのマルチクレームが認められていません。そのため、韓国に出願する際には、必要な請求項に限定したり、マルチのマルチとならないようにクレームを展開するなどの必要があるとのことです。

④プログラムクレームのカテゴリー

日本ではプログラムクレームが認められていますが、韓国ではプログラムクレームを「コンピュータ読取り可能な記録媒体」という表現に変更する必要があります。その際、そのような記録媒体が明細書に記載されているか否か、いわゆるサポート要件が問題になるケースが少なくないとのことです。

その他にも、1)クレームの任意的な記載の適否、2)請求項ごとに通知される拒絶理由、3)オフィスアクション応答期間(通常2ヶ月で、原則4ヶ月まで延長可)、4)最後の拒絶理由通知での補正適否、5)再審査請求制度の導入、6)分割の時期的要件などについて、日本と韓国の相違を挙げながら具体的にご説明いただきました。

最後に、出願人が必要に応じて審査ペースを選択できる3トラック審査システムの活用、審査官との面接の活用など、すぐに役に立つ実務的な工夫をご説明いただき、セッション1を終えました。

**<セッション2：「韓国における知財実務のコツと最新法改正状況(デザイン(意匠)・商標編)」>**

講師：金・張法律事務所 柳昌吾弁理士

**(1) デザイン保護法改正状況の紹介**

セッション2では、デザイン(意匠)と商標についてご説明いただきました。まず、デザイン保護法の改正動向について、2010年ごろよりデザイン保護制度の根本的改正が予定されていましたが、多くの反対があり見送られることになったとのことです。この改正案に対しては、韓国IPGも反対の建議を行っておりました。

現在予定されている改正内容は、1)2014年1月1日発効を目指したヘーグ協定加入および国際意匠出願制度の導入、2)創作性判断基準の国際主義採択、3)デザイン権存続期間の延長、4)類似デザイン制度廃止と関連デザイン制度の導入、5)同一出願人に対する拡大先願の適用の排除、6)複数デザイン出願範囲の拡大、7)新規性喪失の例外



主張可能な期間の拡大などであり、2013年9月施行を目的に国会で審議が進められております。

## (2) デザインに関する実務上のコツ

多くの日本企業は、特許出願を重視しており、残念ながらデザインをあまり重視していない傾向にあります。しかし、韓国では、例えば中小企業などがデザイン権を取得し知財紛争に至るケースも少なくないため、日本企業が韓国に進出する以上、デザイン権の取得が必須とのご説明いただきました。デザイン出願に関する実務上のポイントは、以下のとおりです。

### ①韓国進出前に権利侵害有無の調査を！

韓国ではデザイン侵害訴訟が少なくない上、包装用具や身の回り品など、無審査登録の分類もあるため、韓国進出の前に、権利侵害の可能性について調査しておく必要があるとのことでした。

### ②デザインの説明、図面の提出などに注意！

デザインの保護対象は、デザインの説明、図面によるところが大きいため、日本での出願をそのまま漫然と韓国に出願せず、現地弁理士などに相談をすべきとのことでした。

### ③全体意匠と部分意匠の出願日に注意！

韓国では、先願の地位が同一出願人にも及ぶため、全体意匠の後に部分意匠を出願すると、拒絶されてしまいます。先願後願を日本などでの優先日を基準に判断しますので、韓国に出願予定の場合、第1国での出願順位も考慮が必要とのことでした。

### ④デザインの説明などの審査が厳しい！

韓国のデザイン審査は、工業上の利用可能性、材質、用途などの審査が厳しい傾向にあります。現地代理人は、日本語が通じる場合が多いため、メール等ではなく、電話等により密に直接相談し、適切な出願書を作成しましょう。

その他、無審査デザインに対する異議申立、書体に関するデザイン、審査期間など、さまざまな注意点をご説明いただきました。

## (3) 商標法改正状況の紹介

商標法も、2014年1月施行を目指し、国会で審議が行われており、不使用取消審判の改善、商号とサービスマークとの調整などが予定されています。特に、不使用取消審判で取り消された登録商標については、当該商標との類否判断時期を出願日ではなく審査決定時に行うとの改正内容が含まれております。こちらも長年韓国IPGが建議を行ってきた内容であり、改正の帰すうを見守りたいと思います。

## (4) 商標における実務上のコツ

韓国では、中国などに比して模倣品の被害が少なくなってきたものの、韓国特許庁によるとアパレル関係の商標異議申立の70%に模倣商標の疑いがあり、模倣出願に注意すべきとのご説明がありました。その他、以下のような実務上のコツを説明いただきました。

### ①ホログラム・動作商標・業務標章、音・におい商標、位置商標などに注意！

昨年改正された音・におい商標や、先般大法院で認められた位置商標など、日本にはない商標があるため、その出願方法や権利化・活用に留意すべきとのことでした。

### ②使用意思確認制度、指定商品手数料加算制度に注意！

使用意思確認制度の趣旨は、日本と同様ですが、許容される範囲が日本と異なり、また、事業計画書や商標使用の計画書の提出など審査の運用が厳密とのことでした。指定商品手数料加算制度と合わせて、必要な商品等に絞って出願する必要があります。

### ③特許事務所の商標調査の質に注意！

出願時や事業展開時などに、他人の登録商標を調査する必要がありますが、漢字やローマ字表記など、日本語と韓国語の違いを理解したうえで商標調査を行う必要があります。また、商品の名称も日韓で異なる場合が少なくないため、特許事務所の経験と実力が重要になってくるとのことでした。

### ④商標ポートフォリオを再点検！

多類出願や分割出願、追加出願などをうまく使い分けると、商標管理の負担軽減や、権利維持費用などを軽減させることが可能とのことでした。特に、商品を後から追加する追加出願を活用したり、韓国分類からニース分類移行に伴い商品分類が多数にまたがってしまう場合などには、商標更新出願ではなくあえて新規出願にするなど、日本と異なる戦略が必要であるとのことでした。

その他にも、知的財産をめぐる日韓のビジネス習慣の違い、韓国特許庁の審査の特徴(結合商標の審査が厳しく、また、類似範囲が広いなど)などについて簡単にご説明いただきました。

今回のセミナーでは、制度、法律といった観点だけではなく、実務上のちょっとした工夫により、不要な拒絶を回避したり、権利の維持・管理を容易にするコツをご教示いただき、最前線で活躍される実務家の方に非常に有益なものとなりました。紙面を借りて、両講師の方に謝辞を述べたいと思います。

## 重要判例・判決例紹介 ～アディダス位置商標事件とサムスン電子職務発明事件～

韓国で最近なされた重要な判例・判決例について、ご紹介いたします。また、これらの判決全文の仮訳については、ジェトロソウル事務所ホームページ、「ライセンス-事業進出-調達など」の「韓国企業の動向」に、位置商標に関する韓国特許庁の審査指針は、同「法令」の「審査基準など」に掲載しておりますので、ご参照ください。

(ホームページアドレス: <http://www.jetro-ipr.or.kr/>)

### <アディダス位置商標事件(大法院2010フ2339号、2012.12.20判決宣告)>

昨年12月20日、韓国大法院は、韓国商標法における商標の定義規定に照らして、一定の形状や形などが指



定商品の特定位置に付着されたことにより、自他の商品を識別できるようになった標章(いわゆる「位置商標」)を商標として認めるとの判決を下しました。これまで、韓国では位置商標そのものを認めておらず、例えばある図形が商品の特定位置に付され、それが使用などによって自社製品を表すものとして識別力を得たとしても、その標章がごく簡単な図形である場合などは、商標登録を認められておりませんでした。しかし、本判決により、過去の判例が変更され、位置商標として登録する途が開かれることとなりました。

本判決は、日本企業にとってもきわめて重要なものですので、判決の概要などをご紹介します。

なお、日本においては、位置商標の導入に向けた法改正が議論されています。

#### ●判決内容の概要

1) 「商標法上、商標の定義規定は、(略)数回改正されたが、「自己の商品を他人の商品と識別されるように

するために用いる記号・文字・図形、又はその結合」を商標とみなす趣旨は、共通して含まれている。こうした商標の定義規定は、記号・文字・図形、又はその結合を用いて視覚的に認識できるように構成される全ての形態の標章を商標の範囲に包含しているといえる。よって、こうした規定によると、「記号・文字・図形のそれぞれ、又はその結合が一定の形状や形を成し、これら一定の形状や形が指定商品の特定位置に付着されたことにより、自他の商品を識別できる標章」も商標の一種として認められる(こうした標章を以下「位置商標」という。)。」

2) 「位置商標には、指定商品に一定の形状や形などが付着される特定の位置を説明するため、指定商品の形状を表示する部分を必要とする。このとき、標章の全体的な構成、標章の各部分に使用された線の種類、指定商品の種類及びその特性等に照らし、出願人の意志として、指定商品の形状を表示する部分に対して上のような説明の意味を付与したに過ぎないことが容易に把握できるに限り、この部分は、位置商標の標章自体の外形を成す図形ではないと理解しなければならない。」

3) 「また、位置商標は、例え一定の形状や形等がそれ自体では識別力を有しないとしても、指定商品の特定の位置に付着され使用されることにより、当該商品について取引者及び需要者等の大多数に特定人の商品を表示するものとして認識されるまでに至った場合には、使用による識別力を取得したと認められ、商標として登録できる。」

また、韓国特許庁は、2月22日付で「特殊商標の登録出願審査に関する指針」を発表し、位置商標に関する審査の考え方等を発表しております。

### <サムスン電子職務発明事件(ソウル中央地方法院 2010カ合41527、2012.11.23判決宣告)>

先ほど、重要判例を紹介しましたが、もう1件、注目すべき判決をご紹介します。これは、サムスン電子の元職員が訴えた職務発明補償に関する裁判であり、サムスン電子に対し、6億円(約60億ウォン)以上の巨額な補償金の支払いを命じたものです。職務発明補償に関する裁判は、日本でも、過去、数100万円から200億円に至るような非常に高額な判決が相次ぎ、法改正もなされ、さらに、最近でもさらなる法改正の議論がなされているところですが、今後、韓国においても、このような高額な職務発明補償に関する裁判が頻発するのか、注目されるところです。

ただし、本判決は、ソウル中央地方法院の判決であり、現在控訴されていること、また、韓国旧特許法(2006年3月改定前のもの)が適用される事件であることに留意が必要です。

#### ●判決内容の概要

1) 被告会社の職務発明補償指針において、職務発明補償金を支払うためには審議委員会の議決を要する旨規定していたとしても、この規定により審議委員会の議決がないと職務発明補償金が発生しないと解釈することは、強行規定である旧特許法第40条第1項に違反する。

2) 職務発明に対する補償金が従業員に支払われた当時、追加的な補償請求権を放棄するという内容の合意をしたとしても、本件では、実際に支払われた補償金が会社の補償指針による補償金支払基準に及ばず、また、会社が従業員に従業員の発明による具体的な収益金を知らせた事実もなく、当該合意は、無効又は取消しが可能な瑕疵のある法律行為であるため、実際支払われた補償金を越える部分又は当時ま

だ発生しなかった実施料部分に対する補償金請求権まで放棄したものとみることはできない。

3) 補償金請求権の消滅時効は、一般債権と同様10年であり、その起算点は、一般的に使用者が従業員から職務発明に関する権利を承継した時点であると見なければならぬが、会社の勤務規則等に職務発明補償金支払時期を定めている場合には、その時期が到来するまでに補償金請求権行使に法律上障害があるため、勤務規則等に定められた補償金支払時期が消滅時効の起算点となる。また、本件のように海外の基盤特許として高額な実施料収益をあげた発明の場合、従業員は、その発明が標準技術として採択される前までに自分に支払われるべき正当な補償金を算定することが事実上不可能であり、本件においては、発明が標準技術に採択され、被告に実質的な実施料の収入が発生した時から起算されるものとすべきである。

4) 従業員に支払われるべき職務発明補償金額は、使用者の勤務規則等において使用者が支払うべき対価に関する条規があつたとしても、その対価の額が旧特許法の規定により定められた正当な補償金に達しえないときには、その不足金額に相当する対価の支払いを求めることができ、当該勤務規則等の条規は、支払いの一つの基準として参酌することができるだけであり、従業員と使用者が当該条規に拘束されるものではない。その際、職務発明補償金額は、①職務発明により使用者が得る利益の額(使用者の利益額)、②発明に対する使用者及び従業員の貢献度(発明者補償率)、③共同発明の場合における発明者個人の寄与度(発明者寄与率)等の要素を総合して算定しなければならない。



ジェトロソウル事務所知財チームのホームページで毎日発信されている知財ニュースの中から、模倣品、権利侵害を中心に、韓国の知財動向情報をピックアップしてお届けします。詳細な記事、その他のニュースについては、ホームページの「ニュース速報」をご覧ください。

**コア・基盤技術特許確保が可能な30大の有望な技術選定**

(韓国特許庁 2012.12.5)

韓国特許庁は、知識經濟部・保健福祉部・国土海洋部・放送通信委員会などの政府R&D部署が参加し、バイオ・ロボット・移动通信の3大事業分野から特許分析に基づき、今後3～5年以内にコア・基盤技術の特許を先取可能な▲成体幹細胞の技術、▲人間模写メカニズム技術(生体情報システム)、▲モバイル拡張現実技術など、分野別に30の有望な未来技術を選定したと4日に発表した。韓国特許庁は、この3分野を皮切りに年次的に18分野に拡大し、特許観点から有望なR&D課題を選定する計画だ。

**IP競争力強化に政府が乗り出す** (電子新聞 2013.1.1)

韓国政府が知的財産(IP)産業の育成のため、今年度2兆4400億ウォンを投入する。金・ファンシク國務総理主催で開催された第7回国家知識財産委員会会議の結果、「2013年度の国家知的財産施行計画」が確定され、20の政府機関が策定した256の管理課題と17の広域地方自治団体が策定した866の管理課題で構成された。「国家知的財産の人材養成総合計画」も策定された。今後5年間、知的財産専従人材5万人を養成する。企業人材は30万人を対象に専門教育を実施する。5年間累計3145億ウォンの予算を投入し、創意人材とIP管理・サービスを担当する専従人材を養成する。政府はまた、研究費を負担する企業と研究を遂行する大学・研究所間の特許所有権に対する「産学研協力研究ガイドライン」を作成し、協力研究成果物の所有権帰属、実施権、収益配分などを基準に6つの契約形態と判断基準を提示した。

**ニセ」ブランドアクセサリ製造業者摘発** (デジタルタイムズ 2013.1.24)

韓国特許庁商標権特別司法警察隊は、南大門および東大門一帯の卸・小売商、製造業者などを対象に追跡捜査を行い、海外の有名ブランドを盗用して「ニセ」アクセサリ用の貴金属を製造・流通した金氏(49歳)を商標法違反容疑で拘束令状を申請したと24日明らかにした。また、金氏がソウル中区所在の製造工場に保管中のシャネル、ルイヴィトンなどニセアクセサリの貴金属約7000件(正規品価額39億ウォン相当)を押収した。

**三菱化学、LED関連の特許訴訟で勝訴** (デジタルタイムズ

2013.2.7)

三菱化学側によると、去る5日、ソウル中央地方裁判所は、米国インターマリックスと韓国国内販売業者であるGVPを相手に提起した特許侵害訴訟において、三菱化学の主張を認め、インターマリックスの蛍光体製品に対する韓国国内輸入及び販売禁止の判決を下したと明らかにした。三菱化学は去る2011年11月に、インターマリックスが自社の窒化物系赤色蛍光体特許(韓国特許第816693号)を侵害したとして、インターマリックスとGVPを相手に蛍光体輸入及び販売禁止訴訟をソウル中央地方裁判所に提起した。

**商標権特別司法警察隊、ニセ運動靴の製造・販売業者を摘発** (デジタルタイムズ2013.2.8)

特許庁・商標権特別司法警察隊(以下、特司警)は、有名ブランド運動靴の「ニューバランス」商標を盗用したニセ運動靴及び副資材など7900足余りを製造・販売した嫌疑で2名を商標権違反で拘束したと発表した。押収されたニセ運動靴は、「ニューバランス」7942足で、正規品価額で約5億ウォンに相当する量である。容疑者は、去年の取締りで摘発された釜山市の地下工場を買い取ってニセモノの製造を続ける大胆さを見せており、また、工場の近くに別途の秘密倉庫を設け、ニセモノを大量に保管・販売してきた。

**パク・グンへ政権、知的財産の環境を構築** (電子新聞

2013.2.15)

14日、パク・グンへ次期大統領職引継ぎ委員会によると、「創造経済の実現に向けた知的財産の環境構築」を新政権の100大國政課題に含め、知識財産委員会戦略企画団が属する未来創造科学部・文化体育観光部・特許庁の主導で知財の創出・保護・活用のシステムを構築するため、様々な政策が推進されると発表した。知財環境の構築は、パク次期大統領がマニフェストとして掲げたものだ。政府関係者は、國政課題に含めることは、5年間持続的に事業を推進するとともに、部署の壁を越えた円滑な協調支援という面で意味が大きいという。

※ 詳細な記事、その他のニュースについては「韓国知的財産ニュース」をご覧ください。http://renew.jetro-ip.or.kr/news/letter\_list.asp



## 意匠を活用しろ!

### ～意匠で苦戦するサムスン電子～

「グローバル企業が競い合うメガ・コンペティション時代で、技術や機能が同じなら、最後に差がつくのはデザインである。」、サムスン電子のホームページには、こんな言葉が掲載されていた。実際、サムスン電子は、米国における意匠権を多く獲得している。しかし、このように意匠を重視していたはずのサムスン電子でさえ、今回のアップル・サムスン電子の米国訴訟において、アップルの意匠の前に苦戦している。果たして、日本企業の意匠に関する戦略は、十分練られているだろうか？

#### 低迷する日本の意匠出願

日本特許庁への意匠出願件数は、近年横ばいから微減傾向にあります。一方、韓国特許庁の意匠(デザイン)出願は、横ばいから微増傾向にあり、また、実数で見ても、韓国特許庁への出願数は、日本特許庁への出願数よりも1万数千件程度多い水準を保っています(図1)。

図1 日韓意匠出願状況

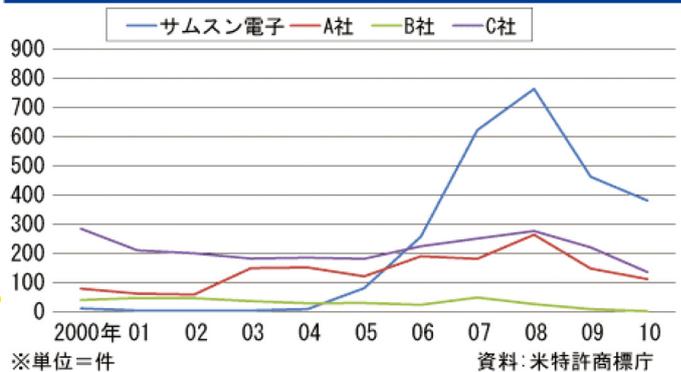


韓国の意匠制度は、物品に応じて、実要件の一部を省略したいわゆる無審査制度と審査制度を併存させており、日本の意匠制度とは異なるため、直接の比較は必ずしも適切ではないかもしれませんが、韓国の人口規模が約5,000万人であり、産業構造も日本と似ていることを考え合わせると、韓国の意匠出願の方が日本よりも1万数千件も多い現状は、考えさせられずにはいられません。

#### サムスン電子の意匠出願状況

次に、冒冒頭で紹介しましたように、サムスン電子は、意匠重視の発言をしておりますが、その出願状況を日本企業と比較してみたいと思います。サムスン電子は、特に米国市場を重視しておりますので、例として米国における意匠(デザ

図2 サムスン電子と日本企業の米国意匠登録



イン特許)の登録数について、日本企業と比較してグラフを挙げます(図2)。

ご覧のとおり、2000年当初は、サムスン電子の米国意匠登録がほとんど見られませんでしたが、2005年ごろから状況が一変し、急速に登録がなされております。ちなみに、2005年は、サムスン電子が「No Patent, No Future」というスローガンの下、知財の量から質への転換、米国重視、知財組織の強化等を図った年ですので、この米国意匠登録の急増は、その知財戦略の転換によるものと考えられそうです。

#### アップル・サムスン電子訴訟の影響

このように、少なくとも同業の日本企業よりは意匠を重視してきたと思われるサムスン電子ですが、それでもアップル・サムスン訴訟においては、アップルの意匠の前に苦杯をなめさせられており、そのため、これまで技術、特許に傾注しすぎていたのではないかと反省が聞こえております。そして、サムスン電子は、今回のアップル・サムスン訴訟から、意匠の重要性を一層認識し、今後、意匠を含めた知財戦略の再構築を図るであろうことは容易に想像されます。

知財戦略は、もちろん出願件数や登録件数だけで議論できるものではありません。しかし、このような状況を目の当たりにすると、翻って日本企業各社は、グローバル市場において、模倣対策以外の意匠戦略をきちんと練っているのか、あるいは、ブランドや特許権と組み合わせた知財ポートフォリオをきちんと整備しているのか、世界各地で通用する魅力的な意匠の開発力向上とともに、今一度見直す必要があるのではないのでしょうか。

#### <今月の解説者>

日本貿易振興機構(ジェトロ)ソウル事務所 副所長 岩谷一臣(いわたにかずおみ)

92年特許庁入庁。96年に審査官昇任後、特許情報課、特許審査調査室、調整課人事担当、ヨーロッパ特許庁派遣、2007年に審判官昇任。その後、審判課法規担当、主任上席審査官昇任を経て、2011年6月より現職



## 知財管理を安くするコツ

企業における知財管理が重要な必須業務であると認識され、定着してきている。しかし、特許などの出願、審査、登録後の権利維持には、相当の費用が発生する。そこで、知財管理に掛かる費用を少しでも節減するコツについて、出願から権利維持の段階にわたってご紹介したいと思います。

### 出願段階

日本企業が韓国に特許出願する場合、現行法では、明細書の韓国語訳が必須となります。もちろん、翻訳プログラムも利用できますが、韓国での審査に耐え、さらに後に権利書となるものですから、明細書の翻訳は、費用節減を考えるより、質的な面に重点を置いた方が結果として安くつくでしょう。また、明細書・特許請求の範囲を作成する際、日本の制度と違う点として、特に請求項の多重従属の記載が問題となるケースが少なくありません。そのため、韓国の制度に合致しているか否か代理人とあらかじめ確認して出願することで、後の審査時に不必要な手続き補正を回避することができ、費用の節減になります。

### 審査請求段階

韓国特許庁における審査請求料は、請求項数によって計算されます。そのため、出願時に韓国での権利行使に不必要な請求項がないか確認しておきましょう。また、韓国は、審査請求期間が5年間ありますので、他国での審査結果も考慮し、拒絶されそうな請求項をあらかじめ削除してもよいでしょう。

### 審査段階1(意見書提出通知書への対応)

審査着手後は、大体1回は意見提出通知書(拒絶理由通知書)が送付されます。その際、字句修正程度の簡単な拒絶理由は、代理人に、「その事実を出願人に通知し、具体的な手続きは代理人に委任する」旨あらかじめ指示しておけば、意見提出通知書の全文翻訳等の無駄な費用を削ることができます。また、新規性・進歩性違反など、先行技術文献(引用例)とともに通知される拒絶理由は、請求項と引用例の技術的な理解・対比等に多くの時間がかかります。しかし、代理人は、発明内容について発明者ほど詳しくない場合が多いため、出願人側技術者が技術的サポートを行うと対策が効率的に行え、それだけ費用節減につながる場合があります。たまた出願人側が審査官の拒絶理由に対する反論案(意見書案)を弁理士に求めてくる場合がありますが、韓国の代理人は、意見書案をハングルで作成することになるので、これの翻訳に多大な費用が必要となります。特別な場合を除いて、単なる検討のためにこのような費用を使うのは無駄遣いになりかねません。韓国の審査官に対する反論のノウハウなどもあ

るでしょうから、出願人側は、補正や反論、主張したいポイントの要点のみを正確に代理人に伝え、後は代理人に任せた方がよいと思われます。

### 審査段階2(分割出願の活用)

審査官は、意見提出通知書に登録可能な請求項と拒絶対象とする請求項を明示してきます。そこで、分割出願を活用し、登録可能な請求項のみ先に登録を受けておくことを考慮すべきです。拒絶対象となる請求項が残っていると、登録可能な請求項があっても出願全体が拒絶決定されてしまいます。そして、拒絶決定に対し再審査請求や審判請求を行うことが可能ですが、この場合、すべての請求項を対象としてあらためて請求することが必要となり、結果として多くの費用が必要となる可能性が少なくありません。また、この場合、一般に、登録請求項を原出願に残し、拒絶対象となっている請求項について分割出願を行います。分割出願に対する審査請求料を再び納付する必要があるため、請求項数が少ない方を分割出願とすると費用の節減になりますので検討してみましょう。

### 審判段階

拒絶決定の後、再審査または拒絶決定不服審判の請求、審理には、審査時よりも多くの費用がかかることが通例です。そこで、再審査等を行う場合、上述の分割出願や補正を行うことにより、必要最小限の請求項のみ残すようにした方が費用が節減できます。また、再審査で再び拒絶決定を受けた場合には、補正が不可能な状態で拒絶決定不服審判請求を行わなければならないので、特別な場合を除き、拒絶決定不服審判請求をせず、必要な請求項について分割出願を行い、再び審査から進行した方が効果的であり、費用節減にも役に立つと思われます。

### 登録、権利維持段階

特許決定後、登録料も、請求項数によって決まりますので、不必要な請求項は、削除することが望ましいと思われます。さらに、登録後、4年次分以降からは権利維持料が年次によって上昇するので、必要な特許権であるか否かを毎年点検しましょう。

### <今回の解説者>

崔達龍国際特許法律事務所 弁理士 崔達龍 1945年生まれ。1974年漢陽大学電子工学科卒業、1982年弁理士試験合格、1999年崔達龍国際特許法律事務所を開所。日本企業の出願等を専門に扱い、韓国知財関連法令の和訳等をHPに掲載([www.choipat.com](http://www.choipat.com))。現在、日本特許庁新興国等知財情報データベース(<http://www.globalipdb.jpo.go.jp/>)の「韓国」原稿作成担当。

(監修:日本貿易振興機構=JETRO=ソウル事務所 副所長 岩谷一臣)