

「2015 年から変わる知的財産権制度の説明会」

ジェットソウル事務所 知財チーム

- 日時：2015 年 1 月 14 日 (水) 10:00～12:00
- 場所：韓国科学技術会館 F1
- 主催：韓国特許庁 特許審査制度課
- 主な内容：

◆ 2015 年から変わる特許法について (発表者：特許審査制度課 シン・ジンソプ事務官)

特許法は、特許制度の先進化に向けて、国際規範の反映による国際調和と国内外の環境変化に積極的に対応するために体系的かつ計画的に一部改正し、創造的アイデア保護に向けて、公知例外主張の補完制度の導入と登録後の分割出願制度の導入を推進した。

1. 特許制度の先進化に向けた特許法の主な改正内容は、以下のとおりである。

①形式に拘りなく出願日の認定が受けられる。(第 42 条の 2)

2015 年 1 月 1 日からは、明細書に論文や研究ノートなどで完成した「アイデア説明資料(発明の説明)」を記載して出願するか、請求範囲を記載せずに出願しても出願日を認めてもらえる。ただし、一定期間(最優先日から 1 年 2 ヶ月)以内に正式な明細形式(発明の説明+請求範囲)で補正する必要がある。補正しない場合は早期出願公開の申請ができず、1 年 2 ヶ月後には出願取消とみなされる。

②外国語でも出願できる。(第 42 条の 3 新設)

特許出願時に提出する明細書を韓国語だけでなく外国語(英語)でも記載できる(英語以外の言語はしばらく計画なし)。ただし、一定期間(最先日から 1 年 2 ヶ月)以内に韓国語の翻訳文を提出しなければならない。未提出時には審査請求、分割・変更出願、明細書又は図面の補正及び早期出願公開の申請などができず、1 年 2 ヶ月後には出願取消とみなされる。

韓国語の翻訳文に誤りがある場合は、出願時に提出した外国語の明細書範囲内で誤訳訂正ができる(外国語国際特許出願も同一)。

③外国語の原文範囲において補正できる。(第 47 条、第 208 条等)

外国語特許出願(外国語国際特許出願を含む)の特許出願時に提出した外国語の明細書(原文)範囲内において補正できるように補正基準を変えた。ただし、明細書を補正するためには、明細書の補正期間に韓国語の翻訳文も訂正する必要がある。

④外国語国際特許出願の翻訳文提出期間が延長できる。(第 201 条)

出願人の申し出があれば、外国語国際特許出願の韓国語の翻訳文提出期間を 1 ヶ月に延長することができる。ただし、国内における書面の提出期間まで必ず特許法第 203 条による書面を提出しなければならない。

⑤特許用語を国際的な趨勢に合わせて統一した。(第 42 条等)

明細書を「発明の説明」と「請求範囲」に改編し、発明の名称、発明の詳細な説明等を「発明の説明」と定義した。

2. 創造的アイデア保護に向けた特許法の主な内容は、以下のとおりである。

①公知例外主張補完制度の導入(公布後6ヵ月になる日(2015年8月頃)以降の出願から適用公知例外主張の要件を緩和して現行の「出願時」だけでなく、「事後主張(設定登録以前)」もできるように期間を拡大した。

②登録後の分割出願制度の導入

登録決定後の標準決定等によって追加の権利化が必要となるが、主要国とは違い分割出願が不可能な問題点があったものを改善した。

3. この他、言語に拘らず最初の出願明細書(国際特許出願は国際出願時の明細書)に拡大された先出願の地位を付与(第29条⑤～⑦)、国防関連出願補償金の請求権に関する規定の整備(第41条)、優先権証明書類提出免除のための書面記載事項の整備(第54条)、国内微生物寄託機関の指定及び管理規定の作成(第59条)、再審査請求可能な対象の明確化(第67条の2)、訂正無効審判継続中の訂正審判の制限(第137条)、口述審理中の審判長の審判廷内の秩序維持権限の明文化(第154条)などを改正した。

◆ 2015年から変わる特許審査について(発表者：特許審査制度課 カン・ヨンム事務官)

2015年から審査のすべての段階において、出願人との疎通により、良い特許を受ける方法まで教える新しい審査パラダイムの特許審査3.0のサービスを提供する。

①補正案レビュー制度の導入

審査官が通知した拒絶理由に対する補正案拒絶理由の解消及び補正の方向を提示する事前問題解決型「補正案レビュー」制度を導入した。対象は、意見書提出期間満了日の1ヵ月前に補正案を提出したすべての出願であり、拒絶理由通知別1回の提供ができ、審査官との面談を通して補正方向を協議する。

②予備審査対象を拡大

公式審査前に出願人と審査官の間で審査情報を共有し、適正権利化及び早期権利化を可能にした。予備審査対象は、優先審査の決定がなされた出願と、技術の難易度が高い国際特許分類(IPC)の出願である。

③一括審査対象を拡大と伴に予備審査も一緒に受けられる。

一つの製品と関連した特許・実用新案・商標・デザインの出願を一括して審査する一括審査の対象に、国家R&D支援事業に関する出願も追加した。一括審査のための技術説明会の際に、出願人の申し出があれば、予備審査を追加で受けられ、複数審査官による協議審査を強化した。

④優先審査対象がオーダーメイド型に拡大される。

顧客の特性に合わせ、高齢者(時限つき)出願、安全に係る出願等(2015年7月施行予定)、国家又は自治体のアイデア公募展で入賞した出願、建設新技術認証申請の出願等(2015年1月施行)を優先審査の対象に追加した。

◆ 2015年から変わる特許審査基準について(発表者：特許審査制度課 ウィ・ジェウ事務官)

①外国語出願の誤訳訂正審査基準ができた。(第5部第5章第3節)

審査官は、韓国語翻訳文によって補正された明細書(審査対象の明細書)で審査を遂行する。新規事項追加については、審査対象の明細書と外国語明細書(原文)・韓国語翻訳文を対比して判断する。韓国語翻訳後に誤訳がある場合には、韓国語翻訳文の誤訳訂正と共に、審査対象明細書についても補正が必要である。誤訳訂正に関する説明が不十分な場合には、誤訳訂正に対する説明書についての補正が必要である。

②拒絶決定の可否についての判断基準を明確にした。(第5部第3章第5, 2節)

補正前後の請求項の番号と関係なく、既に通知した引用発明によって新規性・進歩性が不正となる可能性がある場合には、拒絶決定が可能である(出願人が引用発明の存在を認知していることから、意見提出の機会には既に付与されているものとみなす)。同一な請求項について、既に通知した記載不備の対象部分が同一である場合のみ、既に通知した拒絶理由により拒絶決定が可能である。新設項については、既に通知した請求項と同一な場合を除外し意見提出の機会を付与する。

③合金に関する審査基準を改善した。(第9部第6章)

出願発明が合金成分とその成分の造成範囲に関する発明である場合には、合金に関する審査基準を適用する。明細書に合金実施例又は請求範囲に造成割合の記載を原則にした。公知の合金や発明の目的に比べ造成割合が重要でない場合は、例外として規定した。

④弁理士でない者による代理業務の禁止を明確にした。(第1部第2章第2節)

弁理士でない者による代理業務の禁止に関する審査手続きを作成した。

⑤発明のカテゴリに対する判断基準が提示された。(第2部4章第4節)

発明のカテゴリを請求項の末尾において使用した用語又は表現により、物又は方法か否かの判断を行うことを原則にした。発明の実態を把握しカテゴリの区分が難しい場合は、不明確なものと判断する。

⑥削除された請求項を引用することによって発生した瑕疵を解消することができる。(第4部第3章第2節)

最後の補正・再審査の際に削除された請求項を直・間接的に引用した請求項に瑕疵がある場合、補正却下せずに意見提出の機会を付与した。ただし、その他の拒絶理由がなく、請求項の番号を補正して瑕疵を訂正する場合に限る。

以上