

韓国における単純設計変更事項とい う進歩性の拒絶理由に対する対応案



河合同特許法律事務所

河榮昱

河合同特許法律事務所は、特許局（現特許庁）長や大韓弁理士会会長を務めた河相鳩氏が1961年に設立した韓国ソウルにある中規模の知的財産権法律事務所である。全ての技術分野の特許、商標、意匠、特許訴訟等の分野においてサービスを提供している。現在の所長である河榮昱氏は、1990年にFranklin Pearce Law Centerにて法学博士学位を取得した、国際派弁護士及び弁理士である。

韓国の特許審査においては、発明が先行技術と比較して構成の違いがあるにもかかわらず、単純な設計変更事項という理由で拒絶される場合が多い。韓国の法院（日本における裁判所）が設計変更事項に該当すると判断した事案として下記のような事例がある。

- (1)四角形のテントを部品の数および形状を変更して六角形のテントに変更した場合（大法院 2006 年 2 月 23 日付宣告第 2005HU2441 号判決）
- (2)制御対象部品の制御形態と追加された媒介変数の処理を変更した場合（大法院 2005 年 4 月 14 日付宣告第 2003HU2430 号判決）
- (3)胴体の上端部に組立てられたグリルの個数と回路ボックスの位置を変更した場合（大法院 2004 年 11 月 11 日付宣告第 2004HU196 号判決）
- (4)装置の部品（駆動モータ、リングギア）の設置位置を変更した場合（大法院 2004 年 10 月 28 日付宣告第 2003HU2959 号判決）
- (5)二つの発明で相違する部分はその技術的思想に影響を与えない部分である場合（大法院 2004 年 10 月 15 日付宣告第 2003HU472 号判決）
- (6)形状と模様は異なるが機能が同一である場合（大法院 2002 年 11 月 8 日付宣告第 2001HU1747 号判決）
- (7)カッター内部に空間部があるかどうかという違いに過ぎない場合（大法院 1998 年 9 月 8 日付宣告第 98HU812 号判決）
- (8)排出弁および消音器の数の違い（大法院 2000 年 12 月 8 日付宣告第 98HU270 号判決）

(9)パッキンの模様が若干変形された場合

(大法院 2002 年 7 月 23 日付宣告第 2000HU105 号判決)

一方、発明における先行技術との構成の違いとそれに伴う機能の違いが、先行技術では期待され得なかった新たなものであり、それによる作用効果も顕著なものである場合や（大法院 2004 年 10 月 28 日付宣告第 2003HU199 号判決）、発明の特徴的な構成が先行技術の構成と異なり、そのことにより、さらに新規かつ有利な効果を生じる場合（特許法院 2007 年 7 月 5 日付宣告第 2006HEO10142 号判決）には、単純な設計変更事項に該当するとは言えないと判断されている。

つまり、韓国法院は、設計変更事項か否かを主に機能と作用効果の面で評価することにより、一定の客観的な基準に基づき判断をしていると考えられる。

韓国の特許審査実務の傾向に照らしてみると、当業者の設計変更事項、または選択事項という拒絶理由に対して、先行技術にはそのような構成が示唆されていない、もしくは、先行技術から容易に導出できる旨の特別な根拠がないという点のみを反論するだけでは拒絶理由の解消は容易ではない。

当業者ならば容易に設計変更しうる、または容易に選択しうる事項という拒絶理由を受けた場合、このような構成の違いによって示される機能および作用効果の違いを明確にすれば、拒絶理由解消の可能性を高めることができる。また、従来では当業者がこのような構成を容易に想到できなかった技術的背景を説明し、従来構成を改良したことにより、従来技術では期待できなかった機能および作用効果を提供しているという点を比較実験データ、シミュレーションデータなどの客観的な資料により裏付けることが望ましい。

この他にも、審査官との面談を通じて、審査官の当該発明に関する技術理解度を高めるのもよい方法の一つである。

■参考情報

- ・韓国特許法院 研究資料

http://patent.scourt.go.kr/dcboard/new/DcNewsViewAction.work?seqnum=88&gubun=43&cbub_code=&score_kname=특허법원 연구회 자료&searchWord=¤tPage=6

(編集協力：日本技術貿易(株) IP 総研)