

韓国における特許法改正（2015年1月 / 7月 施行）が出願実務に与える影響【その2】



SUNYOUNG INT'L PATENT & LAW FIRM

許容録（弁理士）

SUNYOUNG INT'L PATENT & LAW FIRM は、1999年の設立以来、2016年現在約40人の弁理士を含み全体100人の職員が、電機電子、コンピュータ、ソフトウェア、材料、機械、バイオ、化学といった技術分野を始め商標と意匠に至るまで、専門分野別に布陣して関連した知的財産権事務をしている。

弁理士 許容録氏は、薬学および法学分野の修士学位を取得しており、1999年 SUNYOUNG INT'L PATENT & LAW FIRM を設立し、現在の会長として全体事務を総括している。

本稿は、韓国における特許法改正が出願実務に与える影響について解説する全2回のシリーズの後編。

【その1】からの続き

4. 公知例外主張（新規性喪失の例外規定の適用を受けるための主張）の補完制度の導入（第30条第3項新設）

4-1. 主な内容

出願前に公知になった発明が、特許を受ける権利を有した者（以下「出願人」という）により公知となった場合、その公知になった発明に対して新規性喪失の例外規定の適用を受けると主張すれば、その公知になった発明を除いて新規性等の特許要件を判断する公知例外主張制度が、従来からある。しかし、改正前の法によれば、公知例外主張は出願時にのみ可能であって、出願時に公知例外主張を怠ると、それ以降は主張を行うことはできなかった。このため、従来は、自ら公知した事実のために特許を受けることができないという問題があった。

改正法によれば、出願人の単純なミスで出願時に公知例外主張をしなかったとしても、明細書または図面を補正できる期間、または、特許査定または特許拒絶査定取消審決の謄本が送達された日から3ヶ月以内（ただし、設定登録以前）に、出願時にしなかった公知例外主張の旨を記載した書類やこれを証明できる書類を提出できる。本規定は2015年7月29日以後に出願された特許出願から適用される。

4-2. 本改正が出願実務に与える影響

2015年7月29日以後の特許出願の場合、改正法によって出願以後にも公知例外主張を補完できるようになって、出願人の権利保護がより強化された。

具体的には、公知例外主張の補完は、韓国特許法第47条第1項による明細書等補正可能期間に補完可能であるので、出願に対する拒絶理由通知書へ対応する際に、公知例外主張の補完を行うことができる。

公知例外主張の補完によって、指摘された拒絶理由が解消され、審査官が別の公知文献を根拠に拒絶理由を通知しようとする場合は、拒絶理由通知書は、最初の拒絶理由通知書とされる。

なお、公知例外主張をしようとする出願自体は、最初の公知日から1年以内に出願しなければならない点は、従来法から変更はない。また、公知日と出願日の間に、公知例外主張出願に記載された発明と同じ発明が第三者によって公知にされた場合、第三者による公知が、公知例外に該当する公知によって知得した発明の公開であるという事実が明白に証明されなければ、出願は新規性がないという理由で拒絶される。したがって、出願人は、発明が公知となった後、速やかに出願手続きを行うことが好ましい。

5. 特許査定後、設定登録期間の分割出願制度の導入（第52条第1項第3号新設）

5-1. 主な内容

1つの出願に2つ以上の発明が記載された場合に、その発明中の一部を原出願に残しておき、残りの1つ以上の発明を別個の出願として分離出願する分割出願制度がある。従来は、明細書または図面を補正できる期間、または、拒絶決定不服審判を請求できる期間等にしか分割出願を出願することができず、特許査定が発行されると分割出願は提出できなかった。

改正法では、分割出願可能期間が拡大され、明細書または図面を補正できる期間以外にも、特許決定や特許拒絶決定取消審決の謄本が送達された日から3ヶ月以内（ただし、3ヶ月以前に設定登録を行う場合は、設定登録以前）に、分割出願を提出できる（特許法第52条第1項第3号）。

本規定は2015年7月29日以後に特許決定または特許拒絶決定取消審決（特許登録を決定した審決に限られ、再審審決を含む）の謄本が送達された特許出願から適用される。

5-2. 本改正が出願実務に与える影響

一般的に、特許出願から特許登録まで相当な期間が必要とされる反面、今日の技術の進歩や市場環境の変化はますます速くなっており、権利化すべき発明の内容も、出願時と登録時で変化が生じている場合が考えられる。したがって、出願人は、登録時に、請求の範囲に記載された発明の内容について再検討することも有益である。

従来には、重要特許の場合、登録が確実な請求項に対して無理に記載不備事項を含ませて審査官による拒絶理由通知書発行を導き、拒絶理由通知書の対応期間に分割出願を行うという戦略が採られることもあった。

しかし、法改正後は、出願人および特許庁の両者間の不必要な費用および手続きを誘発しなくても、出願人は、登録時点に自己の特許および市場内の競合会社の技術や製品を分析して、分割出願を出願することができる機会をもう一度持てるようになった。

特に、明細書には記載されているが、請求の範囲に含まれていない発明が競合会社に実施されている場合、出願人は分割出願を出願し、分割出願の登録後権利行使ができるようになった。

重要特許、特に登録時点に重要特許として判断された出願については、本改正を利用した分割出願によって、請求の範囲および権利範囲の多角化を検討すべきである。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)