

## 韓国における特許審査基準改正の概要

金 昌 世\*

**抄 録** 1998年に制定された韓国の審査指針書は、その間制度及び判例の変化を反映して小幅の改正がなされて来たが、特許要件に関する審査基準には大きい変化がなかった。ところが、韓国特許庁は最近益々国際化されている審査環境の変化に歩調を合わせて他国の審査基準との調和を図ろうと、審査指針書のうち、特許要件に関する審査基準を大幅に改正し、これを2010年1月1日から施行している。本稿は審査基準改正の背景及び主な改正事項に関する基本情報を提供する<sup>1)</sup>。

**Q 1** 改正審査基準制定の経緯及び背景は何でしょうか？

**A 1** 韓国及び中国の特許出願量が急増しながら国際的な特許の秩序が米国、日本、ヨーロッパ中心の三極から五極（韓国、米国、日本、ヨーロッパ、中国）に再編され、特に、特許審査期間の短縮のために五極間の特許審査業務の相互活用が加速化されています。しかし、特許付与の基準が各国ごとに異なり、他国の審査結果を活用するのに限界があるため、その国際的調和のために統一した国際審査標準の制定が求められています。この時点で、韓国特許庁は韓国審査基準に対する国際信頼度を高めるとともに、国際審査標準の制定に積極的に参加しようとして、他国の審査基準を斟酌して韓国の特許付与の基準を具体化し、且つ明確化した改正審査基準を制定したものです。

**Q 2** 改正審査基準の主な改正事項は何ですか？

**A 2** 改正審査基準は、特許要件と関連して従来の審査基準に明示されていないが、学説や判例を通じて認められてきた色々な基準を集大成して審査基準として明示的に提示しています。主な改正事項は、(1) 請求項記載の発明の特定方法を具体化、(2) 機能、特性、

用途などと係わる特殊な表現が含まれた請求項の取り扱い方法を提示、(3) 進歩性判断に際して引用発明の選択基準を明確化、(4) 容易性（日本の審査基準における「当業者が引用発明に基づいて容易に想到できることの論理づけ」）の判断に際して通常の創作能力を具体化、(5) 結合発明の進歩性判断の基準を提示、(6) 進歩性判断の際に二次的考慮要因の斟酌を明確化したことなどが挙げられます。

**Q 3** 改正審査基準の適用対象はいつからですか？

**A 3** 改正審査基準は2010年1月1日から施行中であり、2010年1月1日以後審査される全ての出願に対して適用されます。よって、出願時期と関係なく現在審査段階にあるすべての出願に対して適用されるものです。

**Q 4** 請求項記載の発明の特定方法がどのように具体化されたのでしょうか？

**A 4** 従前の審査基準には請求項の記載が明確な場合には請求項に記載されたとおりに発明を特定し、不明確な場合には発明の詳細な説明又は図面を斟酌して発明を特定するというふうに、二分化して記載していましたが、

\* 第一特許法人（韓国）代表弁理士、化学工学博士  
Changse Leon KIM

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

その具体的な適用過程については全く説明されていませんでした。

改正審査基準は、特許請求の範囲の記載内容から技術構成が明確に理解されることができる場合は、発明の詳細な説明には記載されているが、請求項には記載されていないものを以て発明を特定するか、包括的に記載された請求項に対して、発明の詳細な説明に記載された特定の実施例に制限解釈して新規性、進歩性などを判断してはならないという点を明示し、これまで大法院（日本の最高裁判所にあたる）の判例で繰り返し確認されてきた発明の詳細な説明による特許請求の範囲の制限解釈の禁止の原則を審査過程にも適用しなければならないということを明確にしました。

**Q 5** 請求項記載の発明の特定過程において、請求項に記載された用語の意味が不明であると認められる場合は、どのように取り扱われるのでしょうか？

**A 5** 一応、請求項に記載された用語の意味が不明であるから、記載不備である旨の拒絶理由が通知されるようになります。この時、発明の詳細な説明、図面または出願当時の技術常識を斟酌して発明が把握できる場合は、新規性及び進歩性に対する拒絶理由も一括して通知され、そうではない場合には新規性及び進歩性に対しては審査を行いません。

**Q 6** 物の機能及び特性などの特殊な表現が請求項に含まれた場合、発明はどのように特定されますか？

**A 6** 2007年特許法改正により、請求項に構造、方法、機能、物質またはこれらの結合関係などを記載することができるようになりましたので、機能及び特性などに関する表現も発明の内容を限定する事項として含まれた以上、これを発明の構成から除外して解釈することはできません。請求項に機能及び特性などを用いて物を特定しようとする記載がある場合、

詳細な説明で特定の意味を有するように明示的に定義した場合を除き、原則的にその記載は当該機能及び特徴などを有する全ての物を意味するものと特定されます。

**Q 7** 製造方法で物を特定する場合において、発明はどのように特定されますか？

**A 7** 物の発明は、物の構造や物性など出願当時の当該技術分野における通常的方法により物を特定し難く、その製造方法によって物を特定するしかない、非常に例外的な場合を除き、発明の対象である物の構成を直接特定する方式で記載されなければなりません。よって、このように非常に例外的な場合を除けば、物の発明に関する請求項において製造方法それ自体は新規性及び進歩性判断に際して考慮する必要がありません。これによって、請求項に製造方法に関する記載が含まれていても請求項に記載された製造方法とは異なる方法により同一の物が製造されることができし、その物が公知の場合は、当該発明は新規性が否定されます。これは出願人が「専らAの方法によって製造されたZ」と記載してA方法によって製造された物だけで特許請求の範囲を限定しようとするのが自明な場合も同様に当該物が公知になっていたら新規性が否定されます。

**Q 8** 容易性判断に際して通常 of 創作能力の具体化に伴って期待される効果は何でしょうか？

**A 8** 従来 of 審査基準には公知 of 材料 of 中に最適な材料 of 選択、数値範囲 of 最適化または好適化、均等物による置換、技術 of 具体的適用に伴う設計変更 of ように通常 of 創作能力 of 発揮にあたる類型が言及されているだけであり、各々の類型にあたるかどうかを判断することができる基準が具体化されていないため、容易性判断 of 審査結果が審査官ごとに異なる虞がありました。

これを解決するために、改正審査基準は通常

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

の創作能力の発揮にあたる具体的な類型を追加するとともに、これに該当するか否かの判断基準を具体化して提示することで、審査結果の統一性及び信頼性の向上を図りました。その代表的な幾つかの類型を考察してみると、均等物による置換と認められるためには置換された公知の構成要素が機能上均等でなければならないことと、その機能上の均等性が公知となっていることを満足しなければならないとして、均等物による置換にあたるかどうかの基準を具体的に提示しています。また、拒絶理由にて最も頻繁に使用されている「技術の具体的適用に伴う単純な設計変更」に関連して、改正審査基準は請求項に記載された発明と引用発明との差によって動作や機能などが相異なるようになる効果があり、かかる効果が通常の技術者にとって通常予測可能な範囲を外れる、より良い効果であると認められる場合には進歩性が認められるとして、通説と判例において認められてきていた、いわゆる「より良い効果」が前記単純な設計変更にあたるかどうかについての主な判断基準になることを明確に提示しています。

このように、改正審査基準は容易性判断に際して通常の創作能力の発揮にあたる具体的な類型を列挙し、これらの判断基準を具体化することにより、容易性判断の審査結果に対する予測可能性を一層高めることができるようになりました。

**Q 9** 新しく追加された結合発明の進歩性判断基準は何でしょうか？

**A 9** 結合発明とは、発明の技術的課題を達成するために先行技術に記載された技術的特徴を組み合わせる新しい解決手段を構成した発明を言います。この場合、請求項に記載された複数の構成要素は有機的に結合された全体としての技術思想が進歩性判断の対象になるべきであり、各構成要素が独立して進歩性の判断の対象になってはならないというのが通説と

判例の一貫した立場でした。改正審査基準は、かかる通説と判例の立場を反映して、結合発明の進歩性有無を判断するにあたって、請求項に記載された複数の構成を分解した後、分解された個別構成要素が公知になっているか否かだけで判断してはいけなく、特有の課題解決の原理に基づいて有機的に結合された全体としての構成の困難性を判断しなければならないことを明確にしました。

この際、結合することができる先行技術の個数には特に制限はなく、多数の先行技術文献を引用して結合発明の進歩性を判断するに際してはその引用される技術を結合すると、当該出願発明に想到できるという暗示、動機付けなどが先行技術文献に開示されているかどうかを主に斟酌して判断すべきです。ただし、改正審査基準は、前記暗示や動機付けが先行文献に開示されていなくても、結合発明の出願当時の技術水準、技術常識、当該技術分野における基本的課題、発展傾向、当業界の要求などに鑑み、その技術分野における通常の知識を有する者が容易に結合し得ると認められる場合には結合発明の進歩性を否定することができると規定しました。

**Q 10** 進歩性判断の際、二次的考慮要因として認められることは何でしょうか？

**A 10** 改正審査基準は進歩性判断の際に、二次的に考慮すべきことなどを列挙しました。具体的に検討してみれば、まず、引用発明に通常の技術者が出願発明に想到することができないように阻害 (teach away) する記載が含まれていれば、これは出願発明の進歩性を認める有利な証拠になることができるとのことです。また、出願発明による製品が発明の技術的特徴によって商業的成功を遂げた場合にも進歩性が認められる一つの補助的資料として考慮できます。このほかにも改正審査基準は長期間未解決の問題を解決した場合、当該技術分野に存在する技術的偏見のため通常の当業者があき

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

らめた技術的手段を採択することで問題を解決した場合、出願発明が新たな先端技術分野に属しており、関連先行技術が全くない場合などを出願発明の進歩性が認められる有利な証拠として考慮するように規定しています。

**Q 11** 特許要件に関する審査基準が改定されることにより、韓国出願の審査慣行が大きく変わっていますか？

**A 11** 改正審査基準は、既存にはなかった新しい審査基準を提示したものではなく、通説と判例を通じて審査過程で既に黙示的に認められてきた基準を集大成して審査基準として取りまとめたものです。従って、改正審査基準によって具体化された内容は、既に多数の審査官により従来から実質的に適用されて来ていたものですから、特許要件に関する今回の審査基準の改正によって従来の審査慣行が大きく

変化することはないと思われます。ただし、一部の事件においてはこのように通説と判例によって裏付けられて来た黙示的基準と離れた審査結果が出る場合が度々ありましたが、今回の改正審査基準の制定によってそのような不合理な審査結果に対して出願人が積極的に意見を開陳することができる明確な根拠が設けられたという点で有意義であると思われます。

注 記

- 1) 日本語関連資料として、JETRO seoul知的財産チーム、韓国知的財産制度に関する情報  
[http://renew.jetro-ipr.or.kr/info\\_list.asp ?br\\_main=6&br\\_sub=2](http://renew.jetro-ipr.or.kr/info_list.asp?br_main=6&br_sub=2) (参照日2011.6.15)  
また、英語資料として韓国特許庁翻訳  
<http://www.kipo.go.kr/upload/en/download/RequirementsforPatentability.pdf> (参照日2011.6.15) がある。

(原稿受領日 2011年6月10日)

