

# 事例から見た韓国の進歩性の判断

——日韓両国の近年の審査結果の比較を通じた考察——

徐 源 大\*  
青 木 久 典\*\*

**抄 録** 進歩性は、発明が先行技術文献などから当業者によって容易に導き出されるか否かを判断するものである。進歩性の判断においては、他の拒絶理由よりも主観的な判断が介入する余地があることから、各国で同一の審査結果となるケースもあるが、各国の審査結果が互いに異なる場合もある。これに関連して、近年、日本の実務者から韓国における進歩性の判断が少し厳格ではないかという声も聞かれる。このため、本稿では、韓国の審査で進歩性欠如の拒絶理由が問題となった特許出願と、これに対応するファミリー日本出願の審査結果などを比較して、日韓両国における進歩性の判断にどのような違いがあるかを検討した。

## 目 次

- はじめに
- 韓国の特許審査などの動向
  - 日韓の特許査定率の統計の比較
  - 拒絶査定不服審判における日韓の請求成立率の統計の比較
- 進歩性の判断に関する審査基準の比較
  - 韓国の審査基準
  - 日本の審査基準との対比
- 進歩性の判断と関連した韓国の審査事例の抽出および検討
  - 審査事例の抽出
  - 整 理
- 韓国の審査事例の選定および日本の審査経過との対比検討
  - 事例1（バッテリー分野）
  - 事例2（半導体装備分野）
  - 事例3（金属分野）
- 韓国の特許制度および実務を考慮した実務者に対する提言
  - 進歩性の拒絶理由への対応時の留意点
  - 審査官との面談制度の活用
  - 予備的な分割出願の活用
- おわりに

## 1. はじめに

日韓両国は、特許を含む知的財産の全般に渡って手続、法規定および制度などの共通点が多いが、知的財産に関するいくつかの用語表現や細部の手続および制度などにおいて相違点も存在する。

その中で特許審査は、審査官が、専門的な技術知識に基づいて、一機関として独立して拒絶理由を検討し、特許を付与できるか否かを決定するものである。こうした審査の過程において、特許実務者が特許の権利化のために最も頻繁に接する拒絶理由として関心の高いものはまさに進歩性欠如の拒絶理由である。ところで、韓国での進歩性の判断において、韓国特許庁や法院の判断基準は、日本との間に一部用語などの細かな違いはあるとしても、基本的な内容に大きな違いはないものと思われる。このため、日本の特許出願を優先権主張の基礎として韓国の国

\* 金・張法律事務所 韓国弁理士 Won Dae SEO

\*\* 金・張法律事務所 弁理士 Hisanori AOKI



内段階に移行した場合には、日本と同一若しくは類似の審査過程を経て、最終的に日本と同様の結果が得られることもよくある。しかし、近年の進歩性の判断の局面では、日本で特許が付与されたにもかかわらず韓国では特許が付与されなかったり、両国で特許が付与されても韓国でより狭い権利範囲に補正したりするような場合もあり、こうした経験をした日本の実務者の立場では、韓国の進歩性の判断について疑問を持ち、判断が厳しいのではないかという印象を持つこともあると思われる。

そこで、本稿では、同一ファミリーの関係にある日本特許出願と韓国特許出願の審査事例を3つの技術分野別に抽出した上で、日韓両国の進歩性の実際の判断において、両国の最終処理結果が異なるか、または最終処理結果自体に違いがなくても実質的な差があるかを見ることができると比較検討した。

## 2. 韓国の特許審査などの動向

### 2.1 日韓の特許査定率の統計の比較

まず、韓国の特許審査の傾向を把握することができるとして、日韓両国の年度別特許査定率が挙げられる。そこで、近年の両国の年度別特許査定率<sup>1)</sup>を以下の図1<sup>2), 3)</sup>に整理する。

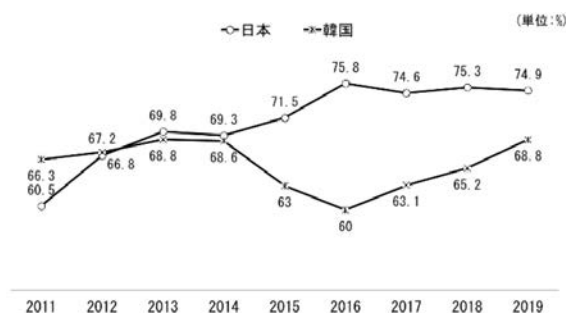


図1 日韓の特許査定率の対比

図1を概観すれば、2011年、2012年における韓国の特許査定率は日本よりも高かったが、

2013年以降は、現在に至るまで韓国の特許査定率は日本より低くなっていることが分かる。より具体的には、2012年～2014年の日韓両国の特許査定率はかなり近接していたが、その後は両国の特許査定率の動きが相反し2016年にギャップが最も大きくなった。2017年からは再び韓国の特許査定率が上昇し始めて日本の数値に近づく傾向が見られる。

こうした統計を筆者の経験に照らしてみると、確かに2012年～2014年の過渡期を境に、その後は日本の出願人より、日本の審査に以前の厳しさはなくなって特許査定率が相対的に高まったという声を聞くようになった一方で、韓国の審査、特に韓国の進歩性判断のハードルが日本よりも高く、韓国で進歩性欠如の拒絶理由の克服が難しいという意見も聞くことが多くなったように思われる。

### 2.2 拒絶査定不服審判における日韓の請求成立率の統計の比較

出願人の立場においては、拒絶査定後の不服審判で請求が認容（請求成立）される割合も、審査・審判の厳しさを推し量るための一つの尺度になると思われる。そこで、日韓両国の拒絶不服審判における年度別請求成立率<sup>4)</sup>を以下の図2<sup>5), 6)</sup>に整理する。



図2 日韓の不服審判の請求成立率の対比

図2によると、両国で同一条件の下に算出・対比している韓国の請求成立率は、日本の請求



成立率に比べて約1/2前後であることが分かる。この数値の差の理由として考えられるのは、日本では審判手続の中で補正できる機会が出願人に与えられるケースがある一方、韓国では、再審査制度の導入（2009年）以降、審査手続で補正をすることができるだけで、審判手続の中では補正することのできる機会が出願人に与えられないためであると思われる。

上記の統計値を考慮してみれば、韓国の審査で拒絶査定がされた場合、その後の不服審判で拒絶査定を取り消すことができる可能性は日本よりも相対的に低いと言える。そのため、特に進歩性欠如の拒絶理由で拒絶査定がされた件では、審判段階で判断を覆すのが難しいという印象を受けやすいと考えられる。このため、韓国における実務では、可能な限り、審査の段階で権利化を図るために積極的な対応をすることが一般的である。

### 3. 進歩性の判断に関する審査基準の比較

#### 3. 1 韓国の審査基準

韓国において、進歩性が否定されるかどうかの判断は、発明の説明および図面を勘案し、出願人が提出した意見を参酌して、出願発明の目的、技術構成、作用効果を総合的に検討するものの、特に、技術構成の困難性を中心として目的の特異性および効果の顕著性を参酌して総合的に判断するものとされている。ここで、韓国特許庁の特許審査基準によると、進歩性の判断のための具体的な手順は、①請求項に記載された発明を特定し、②請求項に記載された発明と共通する技術分野および技術的課題を前提として引用発明を特定し、③請求項に記載された発明に『最も近い引用発明』を選択し、④両者を対比して発明の構成要素間の有機的結合性を考慮して相違点を明確にした後、⑤その相違点が

あるにもかかわらず、最も近い引用発明から請求項に記載された発明に至ることが通常の技術者に容易なものであるかを他の引用発明と出願前の技術常識および経験則などに照らして判断すると規定されている<sup>7)</sup>。このとき、審査官などが出願前の技術常識および経験則などに照らして判断できるようにされているため、主観的な判断が介入する余地がある。

一方、構成の相違点を容易に導出することが可能であるか否かは、通常の技術者の立場から、①引用発明の内容に、請求項に記載された発明を容易に発明することができる動機があるか、または②引用発明と請求項に記載された発明の相違点が通常の技術者が有する通常の創作能力の発揮に該当するか否かを主要観点として、引用発明に比べてさらに良い効果があるかを参酌して判断する。具体的には、上記①に関連し、引用発明の内容の中に請求項に記載された発明に関する示唆がある場合、両発明の課題が共通する場合、両発明の機能または作用が共通する場合、両発明の技術分野の関連性がある場合などは容易に導出可能かの判断において有力な根拠となる。上記②に関連し、「通常の創作能力の発揮」に該当する具体的な類型としては、一定の目的達成のための公知の材料の中から最も適した材料の選択、数値範囲の最適化または好適化、均等物による置換、技術の具体的な適用による単純な設計変更、一部構成要素の省略、単純な用途の変更などがある<sup>8)</sup>。

#### 3. 2 日本の審査基準との対比

日本特許庁の特許・実用新案審査基準によると、進歩性の判断と関連し、先行技術の中から論理付けに最も適した1つの引用発明を選択して主引用発明とし、①請求項に係る発明と主引用発明との間の相違点に関し、進歩性が否定される方向に働く要素（主引用発明に副引用発明を適用する動機付け、設計変更等、先行技術の



単なる寄せ集め)に係る諸事情に基づき、他の引用発明を適用したり、技術常識を考慮したりして、論理付けができるか否かを判断するものの、②論理付けをすることができないと判断した場合は、請求項に係る発明が進歩性を有していると判断し、③論理付けができると判断した場合は、進歩性が肯定される方向に働く要素(引用発明と比較した有利な効果、阻害要因)に係る諸事情も含めて総合的に評価した上で論理付けができるか否かを判断し、④上記③に基づいて、論理付けができないと判断した場合は、請求項に係る発明が進歩性を有していると判断し、論理付けができると判断した場合は、請求項に係る発明が進歩性を有していないと判断すると規定されている<sup>9)</sup>。

日本では、請求項に係る発明に容易に想到できることの論理付けができるか否かを検討するにおいて、進歩性が否定される方向に働く事実および進歩性が肯定される方向に働く事実を総合的に評価して論理の構築を試みるものである。この点は、韓国の進歩性の判断に関する審査基準と一部表現上の違いがある。具体的に韓国の審査基準は、日本の審査基準における「進歩性が否定される方向に働く要素」を中心に記載されており、その進歩性の判断時には引用発明と比較した有利な効果を進歩性認定に肯定的に参酌することができ、かつ阻害要因の存否も進歩性の判断時に考慮されるべき要素として提示されていて、これらを総合的に判断するものとしている。ただし、この判断基準を実際の進歩性判断の場面において、実質的な日韓の差異点とみなすのは難しいものと思われる。

## 4. 進歩性の判断と関連した韓国の審査事例の抽出および検討

### 4. 1 審査事例の抽出

#### (1) 調査方法

技術分野を広く網羅して審査事例を抽出することが望ましいのは言うまでもないが、時間の制約上、代表的な技術分野を選定した上で、韓国の進歩性の判断に日本とどのような違いがあるのかについて、さらには日本より審査が厳しいと見ることができるのかについて詳察することとする。かかる目的に従って、日韓両国において特許出願が進歩性の面で実際にどのように判断されたのかを把握し比較できるよう、同一のファミリー関係にある韓国特許出願と日本特許出願を一定数抽出し、それらの審査結果を対比検討した。

具体的には、2015年1月1日から2015年6月30日までの間に公開された韓国特許出願を抽出の対象とし、それらの大部分は審査請求および審査過程を経て、実際に2016年～2020年の間に特許／拒絶の最終結果が出された件であった。これらの出願の中から、特定のIPC分類に相当する3つの技術分野(半導体装備関連分野<sup>10)</sup>、金属関連分野<sup>11)</sup>、バッテリー関連分野<sup>12)</sup>)に区分して、出願人が日本企業である出願案件を検索した。こうして検索された出願案件のうち特許／拒絶が最終的に決定された事例で、かつオフィスアクション(OA)などにおいて進歩性欠如の拒絶理由が含まれていた事例を、各技術分野別に50件ずつ任意に抽出した。これにより抽出された韓国の事例と、それとファミリー関係にある日本特許出願の事例について、進歩性欠如の拒絶理由と、それに対する応答内容を検討した。

図3～図5は、技術分野別に50件ずつ抽出された日韓両国の特許出願を母集団として、特許／拒絶の最終結果を対比した結果である。



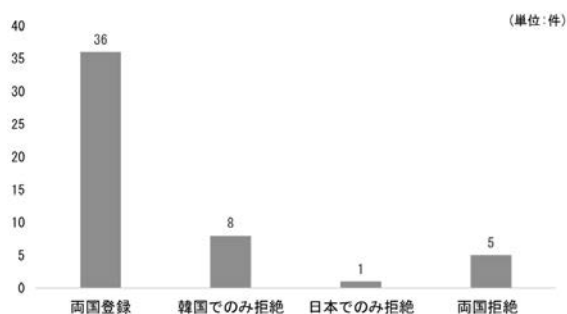


図3 半導体装備分野

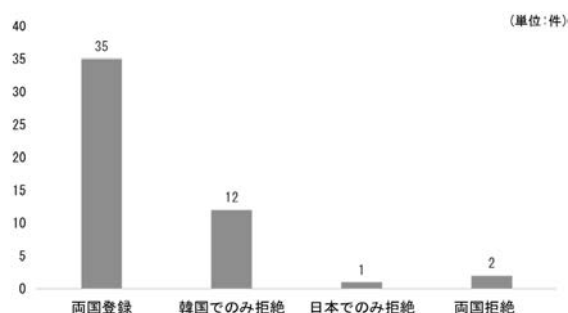


図4 金属分野

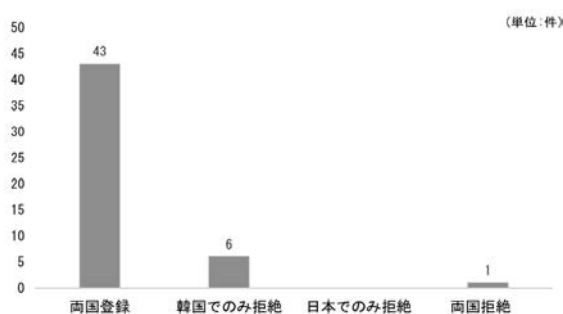


図5 バッテリー分野

両国の特許／拒絶の最終結果を見てみると、韓国でのみ拒絶された件が、半導体装備分野で8件、金属分野で12件、バッテリー分野で6件あることが確認された。この中では金属分野において、相対的に多くの件が日本と結果を異にしていたため、出願人の立場からは日本より韓国の進歩性の判断が厳しかったと見ることもできる。ただし、他の技術分野では両国の審査結果の一致率が高くなっているため、技術分野によっては、両国の審査結果に大きな差がない可能性もあることは留意しておきたい。

さらに、日韓両国で特許登録がされた件の中

に、実質的に進歩性の判断の違いがなかったかについても以降で別途詳察する。すなわち、上記の図3～図5では、両国で特許登録がされた件の比率が最も高いところ、このことによって両国の審査結果の傾向に大差はなかったと見ることもできる。このため、各技術分野別に両国で特許登録がされた件について、進歩性欠如の拒絶理由の論理の構成に影響を及ぼした引用文献が両国で同一であったか否か、および、最終的に登録された請求の範囲が両国で同一であったか否かを具体的に詳察することは、両国の進歩性判断の違いを把握する上で有効であると考えられる。

## (2) 半導体装備分野

図6と図7は、図3において日韓両国のいずれでも登録された半導体装備分野の36件について、引用文献の同一該否と、登録された代表請求項の同一該否を整理したものである。

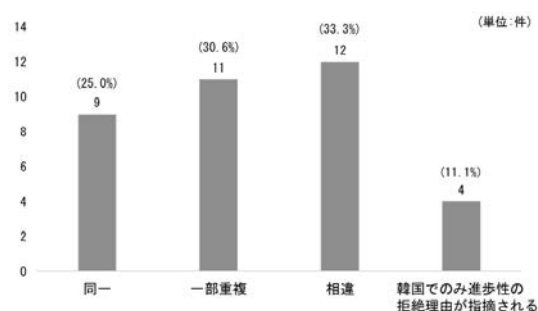


図6 引用文献の同一該否

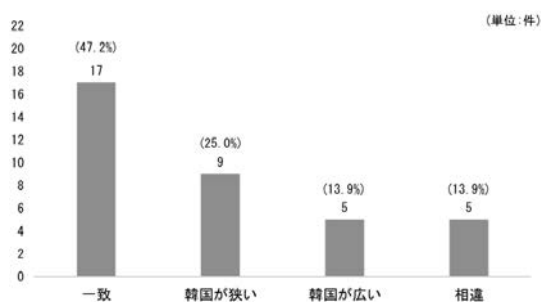


図7 登録された代表請求項の同一該否

ここで、両国での引用文献の同一該否の観点では、韓国でのみ進歩性欠如の拒絶理由が指摘



された4件と、両国で進歩性欠如の拒絶理由が指摘されながら、韓国のOAで提示された引用文献の一部または全部が日本とは異なっていた23件が含まれており、これらで大半を占めていた。

これらの件につき審査が進められた後、両国で最終的に登録された請求の範囲の同一該否の観点では、請求の範囲が両国で同一であるか、むしろ韓国の請求の範囲の方が日本より広くなった出願が22件存在する一方で、韓国の請求の範囲の方が狭いか請求の範囲が両国で相違<sup>13)</sup>して特許された出願も14件と多かった。

### (3) 金属関連分野

図8と図9は、図4において、日韓のいずれでも登録された金属関連分野の35件に対して引用文献の同一該否と、登録された代表請求項の同一該否を整理したものである。

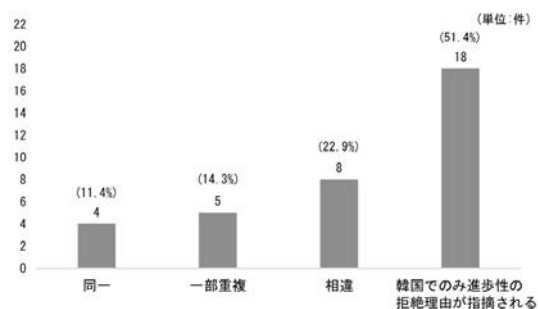


図8 引用文献の同一該否

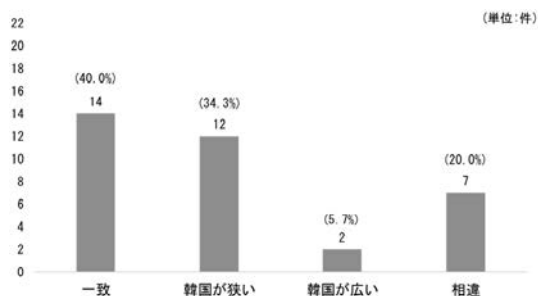


図9 登録された代表請求項の同一該否

ここで、引用文献の同一該否の観点では、両国で進歩性欠如の拒絶理由が指摘されながら、韓国のOAで提示された引用文献の一部または

全部が日本とは異なる13件が含まれていた一方で、引用文献が両国で同一のものはわずか4件に留まった。韓国でのみ進歩性欠如の拒絶理由が指摘されたものは18件と半数以上あった。

こうした件につき審査が進められた後、両国で最終的に登録された請求の範囲の同一該否の観点では、請求の範囲が両国で同一であるか、むしろ韓国の請求の範囲の方が日本より広くなった出願も16件存在したが、韓国の請求の範囲の方が狭いか請求の範囲が両国で相違して特許された出願も19件でかなり多かった。

### (4) バッテリー関連分野

図10と図11は、図5において、日韓のいずれでも登録されたバッテリー関連分野の43件に対して引用文献の同一該否と、登録された代表請求項の同一該否を整理したものである。

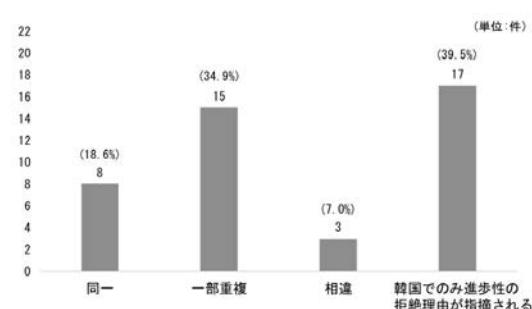


図10 引用文献の同一該否

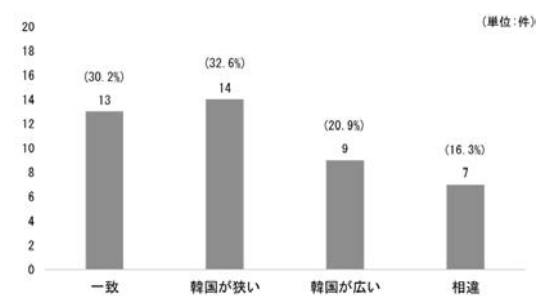


図11 登録された代表請求項の同一該否

ここで、引用文献の同一該否の観点では、韓国でのみ進歩性欠如の拒絶理由が指摘された17件と、両国で進歩性欠如の拒絶理由が指摘され



ながら、韓国のOAで提示された引用文献の一部または全部が日本とは異なる18件が含まれていた。

これらの件につき審査が進められた後、最終的に登録された請求の範囲の同一該否と関連し、請求の範囲が両国で同一であるか、むしろ韓国の請求の範囲の方が日本より広くなったものは22件存在したが、韓国の請求の範囲の方が狭いか請求の範囲が両国で相違して特許された出願も21件あった。

## 4. 2 整 理

特定の技術分野の出願を抽出して検討したという点で、これを全分野に一般化させることは難しいが、韓国のOAにおける全般的な傾向としては、日本のOAで提示された引用文献の組合せに基づいて大同小異な拒絶理由が指摘され、これに対して同一・類似の応答を経て同一の請求の範囲で権利を取得する典型的なケースが一定の割合以上を占めていることにまず注目すべきであろう。これはつまり、日本を含む特定国で先に審査された出願においては、韓国の審査結果はある程度その影響を受けていると言える。

しかし、原則的に審査は、他国の審査結果に影響を受けずに審査官が独立に行うものであって、特に進歩性の判断においては、当業者の技術水準や技術常識などにより主観的な要素が介入する余地が多い。そのため、韓国でのみ進歩性の拒絶理由が指摘されることや、韓国特有の引用文献の選定および組合せなどによって進歩性の拒絶理由の論理が構築されることも、当然ながら存在する。この場合、日本より狭い権利範囲を有する請求の範囲に補正されることや、日本とは異なる請求の範囲に補正されることもあり、日本で登録されたにもかかわらず、韓国で拒絶されるケースのように最終の審査結果が日本とは正反対となる場合も含まれていた。

すなわち、韓国の進歩性判断の審査基準自体は日本と類似しているとしても、韓国での審査過程において、これを経験した日本の実務者であれば、具体的な進歩性欠如の拒絶理由によって日本以上に対応に困難を感じるケースも存在していたといえる。特に日本の審査結果が出た後に韓国の審査が行われる場合には、韓国の進歩性の判断が日本より厳しいという印象を受ける可能性もあるものと思われる。

## 5. 韓国の審査事例の選定および日本の審査経過との対比検討

上記4章の項目で抽出された件のうち、日本の実務者の立場で韓国の進歩性判断のハードルが日本に比べて相対的に高いと認識する可能性がある韓国の審査事例を技術分野別に1件ずつ選定し、日本の審査経過と具体的に対比してみた。

事例1（バッテリー分野）は両国で主引例が異なりながら韓国でのみ拒絶された事例、事例2（半導体装備分野）は両国で重要な引例は共通していたが韓国でのみ拒絶された事例、事例3（金属分野）は韓国で副引例が追加されたところ日本より請求の範囲を狭く限定することにより登録された事例である。

### 5. 1 事例1（バッテリー分野）

#### (1) 事例1の審査経過

事例1（韓国特許出願第10-2014-7035315号、発明の名称「組電池」）は、拒絶査定前の審査の段階で、3回にわたって進歩性欠如の拒絶理由を含むOAが発行された。1回目および2回目のOAでは意見書のみの対応がされた。3回目のOAでは3つの引用文献により進歩性が否定され<sup>14)</sup>、これに対して出願人はファミリー出願である日本特許出願での対応と類似の対応を行った。具体的に、独立項を日本特許出願の登録された請求の範囲と同一に第1回目の補正<sup>15)</sup>



をしながら日本と同様の意見内容により引例1, 2の組合せにより進歩性が否定されない旨を主張した。しかし、審査官は、独立項に記載された発明は引例1, 2にそれぞれ開示されており、引例2に開示された構成を変更することは、当業者が必要に応じて選択して構成することができる程度の選択事項ないしは単純な設計変更により容易に導き出すことができるものであり、これによって予想される効果も顕著ではない旨により拒絶査定書が発行された。

拒絶査定の後、独立項をさらに限定する第2回目の補正<sup>16)</sup>を行いながら再審査請求をしたが、再度拒絶査定され、これに対して拒絶査定不服審判を請求して争ったが、最終的に拒絶が確定した。

## (2) 日本の審査経過との対比検討

ファミリー日本特許出願（特願2014-524728号）は、2つの引用文献により進歩性の拒絶理由を指摘するOAが発行された。これに対し、出願人は独立項の構成を限定する補正<sup>15)</sup>をしながら、本願発明は引例1（韓国の「引例1」とは異なる）および2と相違し、このような相違は設計事項ではなく、引例1, 2の組合せによりその構成が得られないと主張し、特許査定がなされた。

事例1は、日本の審査が進められた後に発行された韓国での3回目のOAが特に重要であったと言える。このとき、両国の主引例は異なっていたが、進歩性欠如の拒絶理由の論理に影響を及ぼした副引例に相違がなかったにもかかわらず、日本での最終結果と正反対に拒絶査定がなされた。さらに、請求の範囲をより狭く限定したものの、拒絶査定を克服することができなかった。

一般に韓国の審査では、ファミリー出願、特にヨーロッパ、日本、米国などの海外特許出願の審査結果が参考とされる場合も多く、今回、

多数の審査事例を検討する中でも、そうした事例が多く含まれていた。にもかかわらず、審査は各国の審査官が独立に行うものであることから、進歩性の拒絶理由は審査官の主観的な判断が介入する余地が大きい。そのため、事例によって審査官は異なる引例を適宜引用しながら、別の進歩性否定の論理により、各国とは相違する結論を導き出すこともあり得る。

## 5. 2 事例2（半導体装備分野）

### (1) 事例2の審査経過

事例2（韓国特許出願第10-2015-7014268号、発明の名称「ウエハ接合方法、ウエハ接合装置およびウエハホルダ」）では、まずOAで3つの引用文献により進歩性の拒絶理由が指摘された<sup>17)</sup>。この事例は、日韓での審査過程における技術的な判断の違いが、結果的に両国での進歩性の判断に違いをもたらした事例であったため、以下、発明の技術的内容に着目しながら説明する。

事例2の代表独立項である請求項1はウエハ接合方法に関し、「上記位置合わせ工程で位置合わせされた上記複数のウエハに対して上記接合工程で接合の処理が開始される前に、上記複数のウエハの位置ずれを検査する必要があるか否かを判断する判断工程」という構成を含み、これにより「位置ずれを検査する必要がある場合にのみ位置合わせ状態を確認するため、半導体製造装置のスループットを向上させることができる」効果を奏するものであった。上記OAに対して出願人は、請求項1の補正をせずに対応をし、上記の構成は引例1に開示されておらず、引例2の「位置ずれ検出センサによって位置がずれることを感知する場合、再び位置合わせを行うこと」と、引例3の「振動によって発生するウエハと基板搭載部との位置ずれを振動センサによって検出すること」とも相違することと、さらに、このような相違点によって上記の効果が引例1～3から期待できないと主張し



た。しかし、審査官は、請求項1の上記「判断工程」が、引例2の「複数のウエハ接合工程前にウエハ位置ずれ検査実施工程」と引例3の「ウエハが搬送される間、発生し得るウエハの位置ずれの発生有無を判断する技術構成」から容易に導き出されるものとし、進歩性欠如により拒絶査定をした。

拒絶査定の後、出願人は、前置審査のための補正書で請求項1に「上記判断工程で上記位置ずれを検査する必要があると判断した場合に、上記位置ずれの検査を行う検査工程」を付加限定した。しかし、審査官の判断に変化は生じずに原拒絶査定がそのまま維持された。前置審査の終了後に続いた拒絶査定不服審判では、進歩性を否定した理由に違いが生じたものの、引例2の「位置ずれ検出センサからの信号に従って基板の位置関係が定められたものとなっているか判断する判断部」により位置ずれを検査する必要があるかを判断するという点において、請求項1の「判断工程」は引例2と実質的に同一であるという理由で棄却審決が出された。

## (2) 日本の審査経過との対比検討

ファミリー日本特許出願（特願2013-193139号）は、OAで3つの引用文献により進歩性の拒絶理由が指摘された。これに対し出願人は、代表独立項である請求項1に対して「前記接合工程で接合の処理を開始する前に、前記複数の基板に接合不良を生じさせる位置ずれの可能性の有無を判断する判断工程と、前記判断工程で前記位置ずれの可能性があると判断した場合に、前記複数の基板の位置ずれの有無を検査する検査工程」に補正しながら、引用発明1～3を組み合わせても請求項1の発明に想到することができないと主張し、特許査定されたと確認される。

すなわち、事例2の韓国における請求の範囲は「位置ずれを検査する必要があるか否かを判

断」すると記載された一方、ファミリー日本特許出願の請求の範囲は「位置ずれの可能性の有無を判断」すると記載されており、両者の表現には一部差があった。ただし、両国で提出された意見書の内容を詳察してみると、それらは互いに同一の技術的特徴を意図していたものと理解され、両国において意見書で類似の主張がなされている。これに対し、各国の審査官は、日本のOAでは引例1（韓国の引例2に該当）に「位置ずれの有無を判断する判定部」が開示されているだけで、引例3（韓国の引例3に該当）にもこれと同じ技術が開示されているに過ぎないものと判断した一方で、韓国のOAでは引例2および引例3にそれぞれ「位置ずれを検査する必要があるか否かを判断」することが開示されていると判断したため、両国で相違する審査結果が出たものとなった。加えて、韓国での拒絶査定不服審判では、審査段階で考慮されなかった引例2の他の記載から「位置ずれを検査する必要があるか否かを判断」する構成が容易に導き出されると判断された。

事例2は、出願人の意図にもかかわらず両国の請求項1の特定の記載が異なる意味に解釈されて、同一の引用文献から相違点の認定に違いが生じたものと思われる。これに関連して、日本のOAでは審査官が記載不備の指摘もしていたため、これに沿って請求項1に補正の文言が導入されたが、韓国のOAでは同様の記載不備の指摘はなされなかったことから、韓国での請求項1の補正の文言が日本と異なった可能性も考えられる。

その理由はどうであれ、事例2は結果として、韓国の進歩性の判断が日本より厳しいと言える例となった。審査官は、各国で独立した存在であるため、出願人の立場において日韓両国の審査で同様の対応をしようと言っても、その意図が審査官に伝わらない可能性も当然あり得る。したがって、事例2においては、両国の請求項1



を同一の表現に一致させる補正をすることや、審査官との直接面談を通じて発明の技術的意義などを説明してみてもよかったものとする。

### 5. 3 事例3（金属分野）

#### （1）事例3の審査経過

事例3（韓国特許出願第10-2015-7008668号、発明の名称「熱間プレス用鋼板，熱間プレス部材及び熱間プレス部材の製造方法」）では，OAで3つの引用文献の組合せにより全請求項に対して進歩性の拒絶理由が指摘された<sup>18)</sup>。これに対し，出願人は，代表独立項である請求項1に対して日本の最終請求の範囲と同一に補正（請求項2の構成「シランカップリング剤を含有し，シリコン樹脂とシランカップリング剤の配合比は質量比（シリコン樹脂／シランカップリング剤）で5/5以上である」で付加限定した。）を行いながら，意見書により進歩性が否定されない旨を主張した<sup>19)</sup>。

しかし，審査官は，引例1のシリコン樹脂と共に，引例2のシランカップリング剤を質量比50/50として用いることに技術的困難性がなく，シリコン樹脂にシランカップリング剤を含む構成による効果も引例1，2から予測できない程度に顕著に優れるとは認められないという理由で拒絶査定をした。これに対し，出願人は請求項1に「 $A_{cs}$ 変態点 $\sim 1000^{\circ}\text{C}$ の温度範囲に加熱することによって，上記シリコン樹脂は，上記亜鉛めっき層のZnとの反応により形成された $\text{Zn}_2\text{SiO}_4$ を含む」構成を付加限定しながら再審査請求をし，最終的に特許査定がなされた。

#### （2）日本の審査経過との対比検討

ファミリー日本特許出願（特願2014-544298号）では，OAで2つの引用文献により進歩性の拒絶理由が指摘されたが，代表独立項である請求項1に拒絶理由を発見できなかった請求項

2の構成を付加限定し，特許査定がされた。

事例3では，最終的に両国とも特許されたが，進歩性の判断に違いが見られた。具体的には，日本では1つの引用文献により新規性の拒絶理由のみが指摘された一方で，韓国では2つの引用文献が追加されながら新規性と進歩性の拒絶理由が共に通知された。さらに日本で特許査定された請求の範囲と同一に補正しながらも，韓国では拒絶査定がされ，その後，さらに請求の範囲を狭く限定した後に特許査定されたという点で，両国では実質的に進歩性の判断に違いがあったと言える。

事例3は，金属分野などの審査ではよく発生するもので，日韓両国の審査で同一の請求項に共通の主引用文献を用いながらも，韓国ではさらに副引用文献と共に進歩性の拒絶理由が指摘され，これに対して日本で特許査定された請求の範囲よりも狭く限定する補正をして初めて特許査定されたものである。こうしたケースは，韓国の進歩性の判断が厳しいという印象を与え得る典型的な事例であると思われる。

## 6. 韓国の特許制度および実務を考慮した実務者に対する提言

### 6. 1 進歩性の拒絶理由への対応時の留意点

#### （1）補正に対して

一般的にOAに対する応答では，出願発明と先行技術文献を対比した後，意見書だけで対応するか，それとも補正書を共に提出しながら対応するかを検討するようになる。このとき，出願人が希望する権利範囲を考慮しながら補正書を提出するかどうかを決めることになるが，実務的には，意見書のみを提出するよりは補正書を共に提出する方が，より一般的な対応であると思われる。

今回抽出された事例に鑑みても，請求項が複数の構成要素からなっている場合に，拒絶理由



で複数の引用文献が提示された上で、主引用文献と相違する構成が副引用文献に開示されているという理由により進歩性を否定するのがよくある進歩性否定のケースである。こうした引用文献の組合せにより拒絶理由が通知される場合において、審査官が拒絶の見解を強く抱いている可能性もあるため、仮に日本の審査で類似の対応をしていたとしても、韓国ではより積極的な対応方針を検討することが必要となる。

まず、複数の引用文献の組合せに対しては、たとえそれが明白ではなかったとしても技術常識などに基づいて強い阻害要因があることを主張したり、複数の引用文献の組合せのために主引用文献の大幅な構造変更が前提とされなければならないと主張したりすることが有効な場合がある。また、請求項に記載された複数の構成に関連する進歩性の主張としては、それらの複数の構成を分解した後に、それぞれ分解された個別の構成要素が引用文献のそれぞれで公知となったものであるとのみ判断してはならず、特有の課題解決原理に基づいて有機的に結合した構成全体が1つの引用文献に開示されておらず、有機的に結合した構成全体により初めて顕著な作用効果を発揮する旨を主張することができる場合もある<sup>20)</sup>。こうした場合、意見書での主張を説得力あるものとするために、形式的な補正を含む補正書の提出を併用した方が良いことも多い。たとえば、かかる形式的な補正の例として、補正前の請求項に内在している構成を明確に限定することや<sup>21)</sup>、補正前の請求項の語順を適切に変更して意味の明確化を図ること<sup>22)</sup>などを検討してみることもできる。

一方、拒絶理由に対して実質的な補正を行う場合には、第一に、ファミリーの外国出願の審査経過とそれらの補正内容を参照することが望ましい。次に、各国の引用文献との違いによって拒絶理由の論理が異なっていて、ファミリー出願の審査経過をそのまま参照するのに難があ

る場合であれば、独自の補正検討が必要となる。この場合、拒絶理由の論理が比較的弱い従属項の構成を独立項に付加限定したり、実施例の構成のうち引用発明から期待できない作用効果に関連した構成を付加限定したり、引用発明とは区別される機能を有する構成に関してその機能を限定したりすることが考えられる。

もちろん補正をしない対応が望ましいケースもあり、たとえば出願発明の特徴に関連した構成に対して審査官の事実認定に明白な誤りがある場合、複数の先行技術文献の組合せに明白な阻害要因があると判断される場合、または出願人の実施状況、侵害品の発生の可能性、ライセンスの締結可能性などを念頭に入れてOA発行のリスクを負いながらも補正なしに登録することを重視する場合には、意見書を充実した内容で作成し、権利化を試みることも可能である。

## (2) 引用文献の組合せが日本のOAと異なる場合について

今回の検討事例の中にも多く散見されたが、引用文献の組合せにおいて、韓国でのみ公開された韓国公報や、ファミリー外国出願の審査過程で考慮されなかった外国公報が代替または追加される場合がある。これによって、ファミリー外国出願のOAと引用文献の組合せに差異が生じていても、実質的に進歩性の拒絶理由の論理構成に違いがなければ、ファミリー外国出願のOA応答内容を参考にして韓国でも対応できる。しかし、主引用文献が変更されたり副引用文献が他の引用文献に代替または追加される場合、進歩性の否定に関する審査官の何らかの見解や意図があることも考えられる。この場合、引用文献の開示内容を綿密に検討するとともに、意見書および補正書に対する応答方針を外国での方針と同一にするか、あるいは異ならせるかを慎重に検討する必要があるだろう。



### (3) 先行技術から予測されないか期待できない作用効果について

韓国では、請求項に記載された発明の技術的構成によって発生する効果が引用発明の効果に比べてさらに良い効果を有する場合に、その効果は進歩性の認定に肯定的に参酌できるものとされ<sup>23)</sup>、こうした判断手法には日韓両国で大きな違いはないものと見られる。しかし、実際の韓国での審査において、日本と同様に進歩性の主張をしても進歩性を認めてもらにくいケースに直面する場合もある。こうした場合には、意見書で、構成の相違点だけでなく作用効果について十分な主張をすることが有効な場合もある。

すなわち、韓国のOAにおいて、引用発明の特定事項と請求項に記載された発明の特定事項が類似したり、複数の引用発明の組合せにより一見通常の技術者が容易に考え出すことができるかのように見られる場合には、請求項に記載された発明が、引用発明が有しているものとは異質の効果、若しくは同質であっても顕著かつ当該技術水準から通常の技術者が予測できない効果を有することを根拠として、進歩性が認められるべきである旨を主張することが考えられる<sup>24)</sup>。

## 6. 2 審査官との面談制度の活用

OAに対し応答する前に、審査官の技術的理解が不十分で拒絶理由の内容を明確にしたい場合や、審査官と協議しながら適切な補正案を確定したい場合などには、審査官との面談を積極的に活用することも有効である。この場合、記載不備などの簡単な拒絶理由であれば電話での面談を行ってもよいが、進歩性欠如の拒絶理由などに対しては、出願発明と先行技術を対比して説明したり適切な補正案を提示したりしながら対面での面談を行うことがより適切である。

あくまでも面談は補助的な対応手段ではあるが、ファミリー外国出願について既に特許査定

がなされていても意見書での主張のみでは審査官の見解を覆すことが困難な可能性もある。そのため、必要に応じて、拒絶理由の解消の可能性を高める手段として面談を活用することも検討することが望ましい。制度上、一般面談（電話または対面形式<sup>25)</sup>）は、出願が係属中であれば、必要なときにいつでも利用できる。面談の使用言語については、明示的に韓国語のみに制限する規定はないものの、原則として、審査官との円滑なコミュニケーションのために韓国語で行われる。一方、補正案レビューによる面談は、意見提出通知書が通知された後、応答書の提出前に利用することができ、再審査面談は、拒絶査定後、再審査請求前に利用することができる<sup>26)</sup>。

## 6. 3 予備的な分割出願の活用

上述の図2の統計からも分かるように、韓国においては、拒絶査定不服審判で認容審決（拒絶査定の取消）を受ける割合が概ね30%台であって決して高いとは言えない。特に韓国では、最初の拒絶査定の後であれば、不服審判を請求しなくても再審査請求により補正書を提出する機会が提供されるが、再審査で再び拒絶査定された後は、不服審判でのみ対応が可能となるため、以降の補正の機会は基本的に提供されない。したがって、韓国の制度上において、進歩性の欠如を理由とした拒絶査定に対して不服審判を請求するときには、その後の審判の結果を見ても対応できるように、いわゆる「予備的な分割出願」を活用して権利化の道を残しておくことも検討しておくべき事項である。

## 7. おわりに

本稿では、韓国の進歩性の判断基準が日本と大きく異ならないにもかかわらず、韓国の進歩性の判断がはたして日本より厳しいか否かについて実際の審査事例を参考にしながら比較考察



を試みた。特定の技術分野における一部の審査事例を選定して検討したものであるため、韓国の全般的な進歩性の判断にまで一般化することは難しいと思われる。しかし、各国の審査は国ごとに独自に行われる中で、2015年以降は、韓国の拒絶査定率が日本より高くなった時期があったのも確かである。

一方、特に進歩性の判断は、主観的な判断が介入する余地が大きい領域であるため、今後も当然ではあるが、日韓の審査官で一致しない審査結果に至るケースもあるであろう。特に、日本出願の審査で用いられた先行技術文献を利用できる、同一ファミリーの韓国出願においては、この傾向が強まるとと思われる。したがって、韓国の進歩性の判断基準および判断方法は実質的に日本と大きな違いはないものの、実際のケースでは進歩性の判断に差異が生じることは避けられないことを留意しておく必要がある。こうした場合、特に日本の実務者の立場では、韓国で進歩性の判断の実情も考慮した上で、権利化のためのより積極的な対応が求められる。

経済のグローバル化に伴い、各国特許庁でも緊密な協力を通じて特許審査結果を共有する過程で進歩性の判断基準について統一化する努力がなされている。そうした中で、日韓両国においても、進歩性判断の不一致の問題は解消されていく方向にあるものと考えられる。

## 注 記

- 1) 韓国の特許査定率は、(特許査定件数)÷(特許査定件数+拒絶査定件数+拒絶査定以降の取下・放棄の件数)によって算出し、日本の特許査定率も同一の基準で算出したものである。
- 2) 韓国特許庁、知識財産統計年報(2012年版～2020年版)
- 3) 日本特許庁、特許行政年次報告書(2020年版)
- 4) 韓国の請求成立率は、(認容審決件数)÷(認容審決件数+棄却審決件数+却下件数)によって算出したものであり、日本の請求成立率も同一の

基準で算出したものである(前置審査で特許査定された件は統計に含めていない)。

- 5) 前掲注2)
- 6) 前掲注3)
- 7) 韓国特許庁、特許・実用新案審査基準, pp.3303～3304(2020年12月14日改正版),
- 8) 前掲注7), pp.3307～3314
- 9) 日本特許庁、特許・実用新案審査基準, 第三部第2章第2節, pp.2～13(2020)
- 10) [検索ツールWIPSONの検索式]「@PD>=20150101<=20150630 AND JP.APC.ANDH01L-021\*.IPCM.」
- 11) [検索ツールWIPSONの検索式]「@PD>=20150101<=20150630 AND JP.APC.ANDC22C\*.IPC.」
- 12) [検索ツールWIPSONの検索式]「@PD>=20150101<=20150630ANDJP.APC.ANDH01M-002\*.IPC.」
- 13) 「相違」に分類したのは、韓国特許出願の代表請求項を日本と異なる実施例の態様に補正するか、必須の構成は同一であるが特徴部を他の構成に補正する場合などが該当する。
- 14) 独立項の進歩性の拒絶理由は2つの引用文献により指摘され、ここで主引例は日本のOAと相違するが、副引例は同一であった。
- 15) 韓国の第1回補正と日本の補正では、独立項に「バスバ延長部は、バスバの長手方向の端部から延出されて当該長手方向に交差する方向に屈曲しつつ延びてなり、当該長手方向に交差する方向に延びている部位の先端側に温度検出素子が設けられる」構成を限定した。
- 16) 韓国の第2回補正では、独立項に「上記バスバ延長部は、上記電池ユニットの電圧を検出するための出力端子を備えている」構成を追加で限定した。
- 17) 独立項の進歩性の拒絶理由において、主引例の順序のみが異なるだけで、3つの引用文献は日本のOAと同一であった。
- 18) 独立項の拒絶理由において、主引例は日本のOAと同一であり、2つの副引例がさらに追加されたものであった。
- 19) 意見書では、請求項1について、①引例1に開示された加熱乾燥温度と引例2に開示された加熱乾燥温度は大きな差異があり、引例1,2のいずれにも引例2の上層塗料が引例1の熱間プレ



スの温度に耐え、目的を達成できることが開示または示唆されておらず、②引例1はシランカップリング剤の使用を排除しているので、通常の技術者はSi含有化合物層がシランカップリング剤を含有する構成を導き出すことは容易ではなく、③引例3は、シリコーン樹脂およびシランカップリング剤を含有するSi含有化合物層を開示していない、という複数の理由を主張した。

- 20) 韓国大法院2007年9月6日言渡2005フ3277、3294判決、大法院2007年11月29日言渡2006フ2097判決などを参照。
- 21) 例えば、「モードAの場合はXを行い、モードBの場合はYを行うようにする制御部」という記載の前に既に内在している「モードAとモードBのうちどのモードかを判断し」を付加限定する補正。
- 22) 例えば、「XがなされるようにYを行うZ」を「Y

を行ってXがなされるZ」に語順を変更して補正。

- 23) 韓国大法院2006年9月14日言渡2005フ1264判決、大法院2007年11月29日言渡2006フ2097判決などを参照。
- 24) 韓国大法院2006年6月30日言渡2006フ619判決、大法院2001年1月30日言渡2000フ1184判決を参照。
- 25) 面談は、電話および対面（訪問）形式だけでなく、最近は画像面談（WEB面談）も可能となっているが、現在のところ、画像面談は積極的に利用されていない。
- 26) 補正案レビューと再審査面談は、いずれか1つのみが利用可能であるため、補正案レビューを行った出願について、拒絶査定後に再審査面談を申請することはできない。

（原稿受領日 2021年6月30日）

