

改訂韓国特許審査基準の主な内容(2021.12.30.施行)

1．発明の説明に記載された発明の効果及び非常識的発明に対する審査基準の強化

(1) 改訂背景

発明の説明に、立証されない発明の効果(医学的效果や非常識的発明の効果)が記載された特許登録を防止するために、発明の説明に対する審査基準を強化

(2) 改訂内容

- 発明の説明に記載された発明の効果の有無に合理的な疑いがある場合、効果立証を要求する拒絶理由を通知し、立証されない場合、拒絶決定が可能

- 発明の説明に記載された発明の効果が、請求項に記載された発明と関連した効果でない場合にも、審査官は出願人に立証資料の提出要請をすることができ、要請後に立証されなければ、審査保留または立証されない当該効果の記載を削除する職権補正が可能

- 非科学的な行為を構成要素として含み、社会通念を逸脱する非常識的な目的・効果を有する発明は、自然法則を利用しない発明として取り扱い、発明の成立要件違反の拒絶理由を通知することが可能

2．選択発明の進歩性判断関連の最近の判例を反映

(1) 改訂背景

選択発明の進歩性判断の際にも構成の困難性を検討しなければならないという最近の大法院判例(大法院2021.4.8.宣告2019フ10609判決)を反映

(2) 改訂内容

「引用発明に請求項発明の上位概念が公知になっている場合にも、構成の困難性が認められれば進歩性が否定されない。引用発明に請求項発明の上位概念が公知になっているという理由だけで構成の困難性を検討もしないまま、効果の顕著性の有無だけで進歩性を判断してはならない。[2019フ10609]は、判例の内容を選択発明の進歩性判断の基準に反映

3．特許法改訂事項の反映

特許法改訂事項(2021.11.18.施行)を審査基準に反映

(1) 職権補正関連(特許法第66条の2改訂)

- 特許決定の際に審査官による職権補正は、新規事項を追加できない。
- 審査官が新規事項を追加するか、または明らかに誤りではない事項を職権補正した場合、特許無効審判や特許侵害訴訟の段階などで特許発明の保護範囲を定めるとき、その職権補正は最初からなかったものと見なす。

(2) 手数料返還関連(特許法第84条第1項改訂)

- 先行技術調査業務の結果通知があった後に出願を取下げ・放棄する場合でも審査着手前であれば審査請求料の全額返還
- 最初拒絶理由通知後、意見書の提出期間満了前に出願を取下げ・放棄する場合、審査請求料の1/3返還

4. 特許審査事務取扱規程の改訂事項の反映

特許審査事務取扱規程の改訂事項(2021.6.23.施行)を審査基準に反映

(1) 先行技術調査が依頼された出願に対する優先審査の審査着手期限延長(4ヶ月→8ヶ月)

先行技術調査が依頼された出願を理由とした優先審査申請件の場合、従来は審査官が優先審査をすることに決定して優先審査決定書を発送した日から「4ヶ月」までに審査に着手しなければならなかったが、審査着手期限を優先審査決定書を発送した日から「8ヶ月」に延長する。

(2) 情報提供があった場合、出願人に情報提供事実を通知

従来、韓国特許庁においては、情報提供があった場合にも、その事実を出願人に通知してくれなかったが、特許審査事務取扱規程の改訂により、審査官は情報提供があった出願に対して情報提出書が移送された日から1ヶ月以内に情報提供があったことを出願人に通知する。

(3) 2回以上特許拒絶決定が取り消されて、審査官に差し戻された件に対して担当審査官の変更を強化

- 従来は、特許拒絶決定が取り消されて審査官に差し戻された出願は、特別な事由がない限り、拒絶決定をした審査官が審査をし続け、ただし、2回以上特許

拒絶決定が取り消されて審査官に差し戻された出願に対しては、拒絶決定をした審査官ではなく、他の審査官に担当審査官を変更できると規定し、2回以上特許決定が取り消されて差し戻された件に対する担当審査官の変更が裁量事項として規定されていた。

- 改訂された審査指針書においては、2回以上特許拒絶決定が取り消されて審査官に差し戻された出願に対しては、「特別な事由がない限り」拒絶決定をした審査官ではなく、他の審査官に担当審査官を変更するように強化する。

5．真の発明者記載に関する審査基準の強化

真の発明者ではない者（特に、乳幼児を含む未成年者）を発明者として記載した出願に対して発明者記載方式違反で補正命令し、補正されない場合、出願無効処分が可能

6．条約優先権主張出願において、先・後出願人の同一性判断基準を明確にする

- 条約優先権主張の基礎となる出願（先出願）の出願人と条約優先権主張出願（後出願）の出願人は、後出願の出願時点で同一でなければならない、共同出願である場合は、後出願人全員が先出願人と完全に一致しなければならない。

- しかし、先・後出願人が互いに同一でなくても、先出願人全員が後出願人に含まれる場合には、後出願の共同出願人の間に権利承継に関する別途の契約があることを十分に予想できるため、先出願人の他に追加された後出願に対しては、優先権譲渡に対する別途の書類を要求する必要はない。

- 一方、先出願人の一部が後出願人から除外される場合には、除外された先出願人と後出願人との間の権利承継について確認する必要があるため、補正命令を通じて関連書類提出を要求することができる。