

韓国特許法の新規性について

会員・韓国弁理士 ジョン ウォンギ



要 約

韓国特許制度は日本特許制度とほぼ同様であるが、韓国特許法の新規性について調査する過程において、両国の制度がどの程度似ているかについて調査した。新規性は特許制度の根幹であり、韓国特許法の新規性に関する規定は進歩性と同様に日本特許法と一致していることが分かった。即ち、公知発明、公然実施をされた発明、刊行物に掲載された発明、電気通信回線を通じて公開された発明は新規性が無い。判断方法としては請求項記載の発明と先行技術を対比して一致点と相違点を整理して、同一性が有れば新規性は無しと判断する。同一性があることと相違点が無いことは若干ニュアンスが異なるが、基本的な考え方は同じである。新規性喪失の例外については見逃した例外適用の主張を後になってもできるようにするなど手続きの面で日本より出願人に有利となっている。

目次

1. はじめに
2. 規定の理解
 2. 1 公知発明
 2. 2 公然実施をされた発明
 2. 3 頒布された刊行物に記載された発明
 2. 4 電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明
3. 新規性の判断
 3. 1 請求項記載の発明の特定
 - (1) 発明の特定の一般原則
 - (2) 特有の表現で特定されたクレームに係る発明の特定
 3. 2 引用発明の特定
 - (1) 公知発明
 - (2) 公然実施発明
 - (3) 頒布された刊行物に掲載された発明
 - (4) 引用発明の特定において注意事項
 3. 3 新規性の判断方法
 - (1) 数値限定の発明
 - (2) パラメータ発明の新規性判断
 3. 4 新規性判断において注意事項
4. 新規性喪失の例外（韓国の特許法第 30 条）
 4. 1 概要
 4. 2 注意事項
5. 判例の紹介
6. まとめ

1. はじめに

韓国特許制度は日本特許制度と比べ、運用など細かい部分においては違いがあるが、基本的に日本の特許制度と同様である。新規性は特許制度の根幹であり、基本的に両国で共通する。また、新規性、進歩性などの特許要件を規定している条文は両国で共通し、29条である。

条文の内容も同じであり、公知、公然実施、刊行物公知又は電気通信回線により公衆が利用することができる発明は新規性がないと規定している。

また、特許制度の趣旨は発明の公開の代償として独占権を付与するものであるから、特許権が付与される発明は新規な発明でなければならないという新規性を規定する趣旨も同じである。

従って新規性判断の手順は請求項記載の発明の認定と引用発明の認定、それらを比較して同一性があれば新規性無し、同一性が無ければ新規性は否定できない。

しかし、運用の面では相違点が幾つかあるため、韓国の審査基準や判例を中心に考察する。

2. 規定の理解

2. 1 公知発明

公知発明とは、特許出願の前に国内又は国外でその内容が秘密状態で維持されていなく、不特定の者に知られた又は知られ得る状態に置いた発明を言う。特許

出願の前とは出願日の概念ではなく時・分・秒まで考慮した概念である。不特定の者とはその発明に対する秘密義務のない一般公衆を意味する（2006HU2660, 大法院）。

2. 2 公然実施をされた発明

「公然実施をされた発明」とは、その内容が公然知られる状況又は公然知られうる状況で実施をされた発明をいう。「公然」とは「全面的に秘密状態ではない」ことを意味するので、実施において発明の主要部分の一部でも秘密状態であれば「公然」に該当しない（98HEO17, 特許法院）。

2. 3 頒布された刊行物に記載された発明

(1) 刊行物

「刊行物」とは「一般公衆に公開することを目的として印刷その他の機械的、化学的方法により複製された文書、図面、その他これに類する情報伝達媒体」をいう。

ここで「一般公衆に頒布の目的で複製された」という意味は、必ず公衆の閲覧のために前もって公衆の要求を満足させる程度の部数が一般公衆に提供されるのではなく、原本が公開されその複写物が公衆の要求により直ちに交付することが可能な状況であれば刊行物として認められる（2005HU3277, 大法院）。

マイクロフィルムやCD-ROM形態の資料は勿論、フロッピーディスク、スライド、プレゼンテーション又はOHP用の資料も公衆に伝達する目的で製作されたら刊行物になり得る。

(2) 頒布

「頒布」とは刊行物が不特定の者が見得る状態に置かれたという意味である。したがって、不特定の者がその刊行物を実際に見たという事実を必要としない（2002HEO7612, 特許法院）。

(3) 刊行物の頒布時期

刊行物の頒布時期は以下のように取り扱う（日本の審査基準に記載されている日と同じである。ただし、日本は推定するが、韓国では確定として取り扱う。）。

①刊行物に発行時期が記載されている場合

(a) 発行の年のみが記載されているときは、その年の末日

(b) 発行の年月が記載されているときは、その年月の末日

(c) 発行の年月日まで記載されているときは、その年月日

②記載されていない場合

(a) 外国刊行物で国内受入れの時期が明らかな場合は、その受入れの時期から、発行国から国内受入れまでに要する通常の期間さかのぼった時期を立証できる場合にはそのとき発行されたと推定できる

(b) その刊行物につき、書評、抜粋、カタログ等を掲載した他の刊行物があるとき、当該他の刊行物の発行時期から推定されるその刊行物の頒布時期

(c) その刊行物につき、重版又は再版があり、これに初版の発行時期が記載されているとき、その記載されている初版の発行時期を頒布時期として推定する。ただし、重版又は再版で引用される内容が初版と一致していることを前提にする。

(d) その他の適当な手掛かりがあるとき、その手掛かりから推定又は認定される頒布時期

(4) 掲載された発明

「刊行物に掲載された発明」とはその文献に直接的に明確に掲載されている事項及びその文献に明示的に記載されていないが、事実上記載されたと認められる事項により把握することのできる発明をいう（96HU1541, 大法院）。

2. 4 電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明

(1) 導入趣旨

時代の変化を特許制度に反映するために、2001年韓国特許改正法により導入された。ちなみに、日本では平成12年（2000年）特許法改正で同様の規定が導入された。

(2) 電気通信回線を通じた公開が、先行技術の地位を有するための要件

1) 電気通信回線を通じて公開された発明であること
電気通信回線には、インターネットは言うまでもなく、電気通信回線を通じた公衆掲示板、電子メールなどが含まれ、今後の技術発達により新たに開発される可能性のある電磁的通信方法も含まれる。電気通信回線であるといって、必ずしも物理的な回線を必要とす

るわけではない。有線、無線、光線及びその他の電磁的方式によって符号・文言・音響又は映像を送信受信することができるものであれば、ここで言う電気通信回線に含まれる（韓国電気通信基本法第2条第1号を参照）。CD-ROM又はディスクによる技術公開は、電気通信回線を通じた技術公開ではなく、刊行物による技術公開に該当する。

2) 公衆に利用可能となった発明であること

電気通信回線を通じて公開された発明が、刊行物に掲載された発明の先行技術としての地位を有するためには、「公衆に利用可能となった発明」でなければならない。ここで、公衆とは、不特定であって秘密の遵守義務を持たない者をいい、利用可能とは、公衆が資料にアクセスし、その発明の内容を見て利用することができる状態をいう。しがたって、公衆のアクセスが可能であれば、公衆に利用可能となったものとする。

すなわち、電気通信回線で発明が公開されたとしても、その発明へのアクセスが一般人には許容されず、秘密遵守義務のある特定の者にだけ公開されたのであれば、該発明は、公衆によるアクセスが可能なものではないため、公衆に利用可能となった発明であるとは言えない。公衆の利用可能性を判断するに当たり、一般的な検索エンジンによるアクセスが可能か不可能か、又はパスワードを与え、一般人によるアクセスを不可能にしたかなどを踏まえた上で、該発明が一般公衆に公開されたものであるか否かを事案毎に検討しなければならない。また、公衆の利用可能性が認められた場合に限り先行技術として採択することができる。

3) 公信力が認められる電気通信回線

改正前（2013年6月30日以前の特許出願）は次に挙げられる機関等が運営する回線のみ認められたのでこれらは現在も当然電気通信回線に該当する。

a) 府・地方自治体、外国の政府・地方自治体、又は国際機構

韓国特許法施行令第1条の2第1号に規定する政府・地方自治体であるか否かは、韓国政府組織法、韓国地方自治法が定めるところにより決定する。外国の政府又は地方自治体であるか否かは、各国の関連法令が定めるところによる。第1号に規定した電気通信回線の代表的な例には、韓国特許庁が運営する電気通信回線、特に、サイバー公示制度が挙げられる。

韓国特許庁が運営するホームページに掲載された発明について、刊行物に掲載された発明と同一の先行技

術としての地位を付与することで、出願公開を書面又はCD-ROMではなく、インターネットを介し、迅速かつ効率的に公開することができるようになった。旧特許法の下では、必ず書面又はCD-ROMにより公開しなければならなかったが、現行法の下では、特許庁が運営するインターネット上に公開された先行技術について、刊行物に公開された先行技術と同じ地位を付与する。

また、「国際機構」とは、政府間国際機構を意味し、これにはアジア弁理士協会など非政府機構は含まれない。政府間国際機構には、国際連合、世界知的所有権機関、世界貿易機関、及び欧州連合などは勿論、政府間の合意により設立された地域特許庁（欧州特許庁、アフリカ知的財産機関、ユーラシア特許庁、アフリカ広域知的財産機関）などが含まれる。

b) 韓国高等教育法第3条による国立・公立学校、又は外国の国立・公立大学

韓国特許法施行令第1条の2第2号の「高等教育法第3条による国立・公立学校」とは、韓国高等教育法第2条に規定する高等教育を実施するための学校（大学、産業大学、教育大学、専門学校、放送大学、通信制大学、放送通信大学、技術大学、各種学校）のうち、国が設立し、経営する国立学校、地方自治体が設立し、経営する公立学校をいう。外国の大学が同条第2号に規定の「外国の国立・公立大学」に該当するか否かは、各国の関連法令に定めるところに従う。

c) 我が国、又は外国の国立・公立研究機関

我が国の国立・公立研究機関とは、国又は地方自治体所属の研究機関（検査所、試験所などを含む）と、政府出捐の研究機関を含む。外国の国立・公立研究機関であるか否かについても各国の関連法令に定めるところに従う。

d) 特許庁が指定して告示する法人

韓国特許法施行令第1条の2第4号の「特許情報に関する業務を遂行する目的で設立された法人」として、「特許情報関連電気通信回線の運営法人に関する告示（韓国特許庁訓令第2011-21号）」により、韓国発明振興会、韓国特許情報院が告示された。韓国発明振興会又は韓国特許情報院は、特許庁が委任又は依頼した業務を行い、韓国特許庁の管理・監督下にあるため、これらが運営する電気通信回線の信頼性を認めることができるためである。[特許情報関連電気通信回線の運営法人に関する告示]

4) 公開内容及び公開時点の認定

インターネット上のウェブサイトなどに掲載された情報は、一般的にアップデートが容易であり、理論上、内容や日付を後に変更することができることから、審査官がウェブサイトなどを検索した時点での掲載内容が、表示された掲載日付に公開されたものであると認めることができるかが問題となる。

新規性や進歩性など拒絶理由を通知する際、先行技術を引用するためには、原則として審査官は、該先行技術が公知となったという事実に対する証拠を提示しなければならない。これは、電気通信回線を通じて公知となった先行技術の場合も同様であり、電気通信回線を介して示された内容で、表示された時点で公開されたことを認めるために審査官が検討すべき事項は、次のようにその情報が掲載された電気通信回線の種類によって異なる。

a) 旧韓国特許法施行令第1条の2に規定する電気通信回線については、一定の公信力が認められるため、その電気通信回線のウェブサイトなどで発明の公開内容と公開時点を把握することができれば、審査官は確認のための別途手続を行うことなく、これを基にその発明を先行技術として使用することができる。

b) 旧韓国特許法施行令第1条の2に規定する電気通信回線でなくても、我が国又は外国の学術団体、非政府国際機構、公共機関、私立大学、新聞・雑誌など定期刊行物の発行会社、テレビ若しくはラジオ放送局が本来の業務上運営する電気通信回線であって、一般公衆に対する認知度や運営期間などを考慮したときに、特に公開内容及び公開時点に疑問が生じる程の事情がなければ、審査官は確認のための別途手続を行うことなく、その電気通信回線のウェブサイトでは把握できる発明の公開内容及び公開時点を認めることができる。

c) 上記のa)とb)以外の電気通信回線を通じた公開の場合、審査官は、まず、該電気通信回線の認知度、一般公衆の利用頻度、運営主体の信頼度、運営期間などを考慮し、その公開内容・公開時点の信頼性を検討する。その結果、公開事実の信頼性があると判断されれば先行技術として引用することができるが、この場合、審査官は、拒絶理由通知書でその公開事実に対し、信頼性があると判断した論理的な根拠を提示しなければならない。一方、検討した結果、信頼性に疑問を感じた場合は、ウェブサイト実際に掲載された日付を確認するなど、公開内容・公開時点に関する疑問が解

消できた場合に限り先行技術として引用することができる。実際の掲載日付を確認するためには、該電気通信回線の情報掲載に関する権限又は責任を持つ者に問い合わせる、又は米国の非営利団体であるインターネットアーカイブが運営するwww.archive.orgに保存された内容及び掲載日付の資料を活用することができる。

電気通信回線における公開時点は、電気通信回線で該発明を掲載した時点である。したがって、既に頒布された刊行物を電気通信回線を通じて公開した場合であっても、電気通信回線で公開された発明を引用する場合は、発明が電気通信回線で公開された時点を開発日としなければならない。

(3) 引用方法

審査官が電気通信回線を通じて公開された技術を審査過程で引用する場合、世界知的所有権機関の標準ST.14に基づき、著者、タイトル、刊行物の名称、当該ページ(又は図、図表など)、公開日、検索日、ホームページのアドレスなどを記載しなければならない。

但し、引用文献が特許文献であって、その文献がインターネットを通じて公開されている場合は、便宜上、検索日又はホームページのアドレスを記載せず、通常の書面又はCD-ROMの形で公開された特許公報類と同じ方法により引用文献を記載する。

(4) 適用時に注意事項

1) 電気通信回線からハイパーリンクされた他のウェブサイトの取り扱い

原則的に旧韓国特許法施行令第1条の2に規定する電気通信回線、又は長期間運営されてきて、広く知られている学術団体、公共機関、定期刊行物の発行会社などが運営する電気通信回線は信頼性があると推定されるが、このような電気通信回線からハイパーリンクされた他のウェブサイトは、旧韓国特許法施行令第1条の2に規定する電気通信回線(公信力のある)などであるとみなされない。そのウェブサイトが他の主体によって運営されるため、内容又は公開時点などに対する信頼性を確信することが困難なためである。

2) 出願人から反論が出た場合

審査官が電気通信回線を通じて公知された発明を先行技術として引用したことに對して、出願人から公衆のアクセス可能性、公開内容、公開時点などについて

疑問があるとの根拠乃至証拠が提示されたら審査官はこれを考慮しなければならない。

出願人が提示した証拠等により公開内容、公開時点などにおいて電気通信回線の信頼性や掲載日の認定などに疑問が生じた場合、審査官は追加的な証拠を探さなければならない。追加的な証拠がなければその電話通信回線に掲載された発明は先行技術として使用できない。

3. 新規性の判断

1) 新規性の判断は請求項記載の発明が特許法第29条第1項各号に該当するかの判断である。即ち、請求項記載の発明が公知発明、公然実施発明、刊行物に記載された発明、電気通信回線を通じて公開された発明と同一であれば新規性無し、同一でなければ新規性のある発明である。

2) 発明の同一性は原則として請求項に記載された事項から特定される発明の同一性の可否により判断する。

3) 請求範囲に請求項が2以上ある場合には請求項ごとに新規性を判断する。

3. 1 請求項記載の発明の特定

(1) 発明の特定の一般原則

1) 日本と同様、請求項の記載に基づいて行う。請求項記載の用語は発明の説明に明示的に定義して特定の意味を有する場合を除いてその用語は当該技術分野の通常の意味で解釈する。この場合においては、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮し、客観的に合理的に解釈する。

2) 請求項記載の発明の構成が明確に理解できる場合は発明の技術を特定する際に、請求項の記載に基づくべきであり、発明の説明や図面の記載に限定して解釈してはいけない。

3) 請求項記載の用語が不明確な場合、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を参酌して発明を把握する。この場合、記載不備と新規性違反を同時に拒絶理由にすることができる。

4) 発明の説明明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を参酌しても不明確な場合、新規性の審査を行わずに記載不備を拒絶理由にする。

(2) 特有の表現で特定されたクレームに係る発明の特定

1) 作用、機能、性質又は特性を利用して物を特定する場合

請求項に記載された機能、特性などが発明の内容を限定する事項として含まれている限り、それを除外して解釈してはいけない。その機能を有するすべての物を意味すると解釈する。

例えば、「プラスチック部材を選択的に接合する手段」は多くある。

2) 用途を限定して物を特定する発明

請求項に用途を限定する記載がある場合、その用途に特に適した物を意味することと解釈する。

他方、用途限定が付された物が、その用途に特に適した物を意味していない場合は、その用途限定が物を特定するための意味を有しているとは認定しない。

例えば「数値と重量を限定した農業用の部材」の記載がある場合、その部材の数値や重量の限定が農業用に適したと解釈できない場合はその数値や重量は意味を持たない。

尚、これに関する韓国の審査基準では例として日本の審査基準にある「～の形状を有するクレーン用フック」を挙げている。

3) 製造方法により物を特定する場合

製造方法により特定された物の発明の場合、製造方法が物の構造や性質に影響を与えなければ、製造方法を考慮する必要はなく、その物が公知であるかを比較すればよい。例えば製造方法が製造効率や収率のみに影響がある場合がそうである。

製法限定の物の発明で製造方法が物の構造や性質に影響を与える場合はその製造方法に特定される構造や性質などを有する物で新規性を判断する。

またその製造方法が先行技術として存在する場合は同一の物が生産されると推定できるため、新規性が否定されるという拒絶理由を通知することができる。

製法が物の構造や性質に影響を与えたかの可否を決定することが難しく、製造方法を考慮していない物が公知の場合は、拒絶理由を通知し、意見書を参酌して審査を進める。

4) 請求項が前提部と特徴部に分かれて記載されている場合

ジェブソン・クレームの場合、前半部を直ちに公知であると判断してはならない。また、前半部も構成の

必須要件なので、それが欠けている構成、即ち特徴部の構成要素のみで先行技術と対比してはいけない。

3. 2 引用発明の特定

(1) 公知発明

不特定の者に知られ又は知られる状態に置いた発明を意味する。

公知内容から通常の技術者が自明に把握することのできる事項も公知として認められる。

(2) 公然実施発明

実施により不特定の者に知られた又は公然に知られる状態で実施された発明を意味する。公然実施の内容から通常の技術者が自明に把握することのできる事項も含まれる。

(3) 頒布された刊行物に掲載された発明

文献に明示的に記載されなくても通常の技術者により自明に把握することのできる程度に事実上記載されたと認められる事項も含まれる。

(4) 引用発明の特定において注意事項

学会誌などの原稿の場合、原稿が提出されても公表時まで不特定の者が見る状態においてないので公知発明ではない。

カタログの場合、製本日が確かであれば頒布されなかったという特別な事情が無い限り、配布の具体的な証拠が無くても頒布されたと推定できる。

出願日と刊行物の発行日が同日の場合、出願時が刊行物の発行時より遅いという明確な場合を除いて新規性は否定できない。

学位論文の頒布時点は、発表時期が明らかな場合を除いて、最終審査を経て公共図書館又は大学図書館に入庫されたり不特定の者に配布されたりした時点が頒布時期と認められる。

3. 3 新規性の判断方法

新規性の判断は、請求項記載の発明と引用発明の構成を対比して両者の構成の一致点と相違点を抽出して判断する。完全一致は勿論実質的に同一の場合も新規性は否定される。基本的に本願発明の全ての構成が一つの引用発明に開示されていなければ、新規性を否定することはできないが、構成の差が周知・慣用技術の

単純な付加、転換、削除などに過ぎず、新しい効果がない場合は、実質的に同一と判断され、新規性は否定される。

(1) 数値限定の発明

数値限定事項を除外した残りの技術的特徴が引用発明と同一の場合、次のように新規性を判断する。

引用発明に数値限定が無い場合は原則として新規性は認定できるが、その数値限定が通常の技術者が任意に選択できる水準に過ぎない場合や引用発明に暗示されたとみることができれば新規性は否定できる。

請求項記載の数値範囲が引用発明の数値範囲内に含まれる場合はその事実のみで直ちに新規性を否定してはいけない。数値限定の臨界的な意義があれば新規性は認められる。

請求項記載の数値範囲が引用発明の数値範囲内を含む場合は直ちに新規性を否定できる。

請求項記載の数値範囲と引用発明の数値範囲が互いに異なる場合は通常新規性は認められる。

(2) パラメータ発明の新規性判断

1) パラメータ発明は当該技術分野で標準的でない或いは慣用されてないパラメータを出願人が任意に創出したり、これらの複数の変数の間の相関関係を利用して演算式でパラメータ化してからそれを発明の構成要素の一部にした発明をいう。したがって、請求項の記載のみでは技術的構成を明確に理解することができない場合があるため、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮し発明を明確に把握できる場合にのみ新規性を判断する。

パラメータ発明でパラメータが新規だとしてその発明が新規性を有するとは限らないのでパラメータによる限定が公知の物の内在している本来の性質又は特性を確認しただけの場合や、表現方式のみ異なるなどの場合は新規性は否定される。

2) 対比が困難であるため、先行技術と同一であるとの合理的な疑いがある場合は厳密に比較しなくとも拒絶理由通知を行うことができる。出願人の反論によっても疑いが解消されない場合は拒絶査定を行う。

合理的な疑いがある場合は、①請求項記載のパラメータを違う定義又は試験・測定方法で換算してみると引用発明と同一になる場合、②引用発明のパラメータを本願の測定・評価方法で評価すると請求項記載の

発明が限定した範囲と同じ結果が予想される場合、③本願の実施形態と引用発明の実施形態が同じである場合などがある。

パラメータ発明の拒絶理由を通知する際に合理的な疑いを抱いた理由を具体的に記載しなければならない。必要であれば、その疑いを解消するための反論方法を出願人に提示することができる。

請求項記載のパラメータが当該技術分野で標準であるか慣用している又は当該技術分野で通常の技術者が容易に理解できると認められる場合は上記(1)～(5)は適用しない。

3. 4 新規性判断において注意事項

(1) 請求項記載の発明と引用発明が上位・下位概念で表現された場合には次のように判断する

①請求項記載の発明に上位概念の表現があり、引用発明に下位概念の記載がある場合は、新規性は否定される。

②請求項記載の発明に下位概念の表現があり、引用発明に上位概念の記載がある場合は通常新規性は否定できない。ただし、出願時の技術常識を参酌して判断した結果、上位概念でされた引用発明から下位概念で表現された発明を自明に導き出すことができる場合には請求項記載の発明の新規性は否定できる。その時、単純に下位概念が上位概念に含まれる又は上位概念の用語から下位概念の要素を列挙できるとの事実のみでは自明に導き出すことができると言えない。

(2) 請求項記載の発明を一つの引用発明と対比しなければならない。複数の引用発明を結合して対比してはいけない。それは進歩性の問題である。

但し、引用発明が別個の刊行物を引用している場合、その別個の刊行物は引用発明に含まれていると取り扱うことができ、新規性判断に引用することができる。また、用語の解釈のために辞書又は参考文献を利用することはその辞書や参考文献は引用発明に含まれると解釈できる。

マーカッシュタイプの請求項など一つの請求項に2以上の発明が記載されている場合においては、一つの先行技術で各々の発明について新規性または進歩性の欠如の拒絶理由を通知することができる。また請求項記載の発明について同一の引用発明で又は引用発明を異にして新規性の欠如と進歩性の欠如の拒絶理由を通知することができる。

(3) 一つの引用文献に2以上の実施例が開示されている場合、2以上の実施例を引用発明として各々特定しそれを結合して請求項記載の発明の新規性を判断してはいけない。引用発明の結合になるため、進歩性の問題である。ただし、出願時の技術常識からみて、2以上の実施例から一つの引用発明が自明に導き出すことができる場合はそうではない。

(4) 明細書又は意見書である技術が出願の前に公知であると認めている場合、その技術の公知性を推定して新規性判断を行うことができる。ただし、それが錯誤により誤って記載したことが明らかでありそれを証明した場合はその推定を根拠した拒絶理由は解消されたとみなされる。

4. 新規性喪失の例外（韓国の特許法第30条）

4. 1 概要

新規性喪失の例外の適用を受けるためには、日本と同様、特許を受ける権利を有する者の行為に起因して公知になった場合は、公知日から1年以内に特許出願を行い、新規性喪失の適用を受けようとする旨を記載した書面、及びその証明書類を提出し、特許を受ける権利を有する者の意に反して公開された場合は、公知日から1年以内に特許出願を行うことがその要件となっている。

但し、補正できる期間、又は特許査定、査定不服審決から一定の期間内であれば、補完手数料の納付を前提にその趣旨を記載した書面、又は証明書類の提出が可能である。

4. 2 注意事項

(1) 趣旨と証拠

出願人が複数回、公開した場合、公知の例外を主張する手続きとしてはすべての公開を特定する必要はなく、その旨を記載するだけで問題ない。しかし証拠は全ての公開について提出する必要がある。

また一つの公開と密接に関係のある公開は証拠を省略することができる。

(2) 補完

2015年7月29日以降の出願に対しては、特許を受ける権利を有する者は、出願時にその旨を記載しなかった場合においても、補正できる期間、又は特許査定、査定不服審決から一定の期間内であれば、補完手

数料の納付を前提にその趣旨を記載した書面，又は証明書類の提出が可能であることを考慮して拒絶通知時に可能な限りすべての拒絶理由を指摘する。

出願人が，公知例外主張の補完を通して拒絶理由を容易に解消することが予測される場合は審査官は通常の技術者が全体的にその趣旨を理解できる程度のみ簡略に拒絶理由を記載し，補完により解消できる旨を知らせることができる。

(拒絶理由通知書の作成例)

引用発明 1：公開特許公報第 00-0000 号

引用発明 2：米国特許第 000000 号

引用発明 3：公知例外未主張文献

出願人が公知例外主張を補完して指摘された拒絶理由が解消された場合において，異なる公知文献を根拠に新しい拒絶理由を通知するとき，それは最初の意見提出通知になる。

5. 判例の紹介

1) 論文が図書館に入庫されたという事実のみでは公知日にならない。図書館によってはオンライン検索のみにより閲覧可能なところもあるため，実質上閲覧できる日をもって公知日とする（特許法院，2006.12.22. 判決，2006HEO4116）。

2) 意匠については，意匠公報の発行日ではなく，不特定の人が閲覧できる登録日をもって公知日とする（特許法院，2000.10.13 判決，2000HEO471）。

3) ウェブサイトに掲載されているが，そのサイトに信頼性が無ければ，先行技術にならない（特許法院，2009.5.20. 判決，2008HEO7850）。

4) 進歩性との関係を見ると，新規性と進歩性は独立した特許要件であるため，新規性欠如を理由に拒絶査

定をし，不服審判で原告に意見を陳述する機会を与えずに進歩性欠如を理由として原査定を維持する審決は違法である（特許法院，2007.4.6. 判決，2006HEO9227）。

6. まとめ

韓国特許法における新規性に関する規定は日本と全く同じであり，特許要件に規定した趣旨も同じであるため，新規性判断の手法も日本と概ね同じである。さらに，審査基準で挙げられている例まで全く同じ規定もある。したがって，韓国における新規性の判断が難しい場合は，日本の法律の趣旨を考えながら対応すればよいと考えられる。この原稿はそれを再確認したという意義がある。

尚，用語の違いでも言えるが，日本では審査官は，請求項に係る発明が新規性を有しているか否かを，請求項に係る発明と，新規性及び進歩性の判断のために引用する先行技術（引用発明）とを対比した結果，請求項に係る発明と引用発明との間に相違点があるか否かにより判断する。それに対して韓国では同一性の有無によって新規性を判断する。同一性についてはここで議論したように広く認められる。

電気通信回線に関する規定は審査基準で日本よりもっと細かく説明している。

また，新規性喪失の例外の規定のように，その適用を受けるための手続に関する規定は，出願人の便宜の観点から，韓国の方がより柔軟である。

(参考文献)

韓国特許庁編集，「特許・実用新案 審査基準」(2020.1.1 改正版)，韓国特許庁発行

(原稿受領 2022.4.18)