

<韓国>



韓国における新規性喪失の例外

YOU ME 特許法人
パートナー弁理士
金 仁漢

発明またはデザイン(意匠)が出願前の一定期間内に公開されている場合にも、それを救済する制度はほぼどの国にもある。韓国でも新規性喪失の例外を認める規定が特許法及びデザイン保護法に明示的に設けられている。ただし、その具体的な運営においては国ごとに差があるため、これにより混同が引き起こされるケースがしばしば見受けられる。

まず、最初の公開日から12ヶ月以内に韓国に出願すること、新規性喪失の例外主張とともに証明書類を提出すること、の二つの要件がある。

最初の公開日と韓国出願日との間の期間が12ヶ月を超えてはならない。優先日は基準とはならない。しかし、国際出願の国内段階移行の場合は国際出願日が韓国出願日とみなされるため、この場合には国際出願日が最初の公開日から12ヶ月以内であれば条件が満たされる。ただし、デザイン出願の場合は、リヤド意匠法条約(RIYADH Design Law Treaty)に基づき、優先日が最初の公開日から12ヶ月以内であれば新規性喪失の例外を認めることに対して現在改正を準備中だ。

次に、新規性喪失の例外の主張とともに証明書類の提出が求められるが、韓国はその提出時期に関する要件を大幅に緩和している。

特許出願の場合、出願後に設定登録日以前であれば、補正書を提出することができる期間及び設定登録期間内に、いつでも新規性喪失の例外主張とともに証明書類を提出することができる。

デザイン出願の場合は、提出時期に関する制限は特許出願よりも緩和されており、登録後に異議申立、審判、訴訟手続中にも新規性喪失の例外を主張することができる。つまり、公知のデザインにより拒絶/異議申立/無効の主張が提起されたときは、証明書類により新規性喪失の例外を主張することができる。

以上の要件は外国人による出願に対しても同様に適用される。新規性喪失の例外を認める制度は各国に設けられているが、その要件も各国別に規定されているため、留意が必要だ。

< Korea >

Exception to Loss of Novelty in Korea

YOU ME Patent & Law Firm
Partner, Patent Attorney
Inhan Kim

Almost every country has a system that provides relief for inventions or designs that have been published within a certain period before the filing of the application. The Patent Act and the Design Protection Act in Korea also explicitly provide for exceptions to the loss of novelty. However, the specific operation of such provision differs for each country. This often leads to cases of confusion.

The provision has two requirements. The first is the application must be filed in Korea within 12 months of the date of first publication, and the second is that proof documents must be submitted with the claim of exception to loss of novelty.

The period between the first publication date and the filing date in Korea must not exceed 12 months. The priority date is not a criterion here. However, in the case of the national phase entry of an international application, the international filing date is considered the filing date in Korea. Therefore, if the international filing date is within 12 months of the first publication, the condition is satisfied. In addition, in the case of a design application, based on the Riyadh Design Law Treaty, an amendment is currently being prepared to allow an exception to loss of novelty if the priority date is within 12 months of the first publication date.

Proof documents must be submitted along with the claim of exception to loss of novelty. In Korea, the requirement for the time of submission of them is greatly eased. In the case of a patent application, if the application is after the filing date and before the registration date, the applicant may submit proof documents and the claim of exception to loss of novelty at any time during the period in which the amendment can be submitted and during the registration period.

For design applications, the deadline for filing is more eased than for patent applications. Exceptions to loss of novelty may be claimed during post-registration opposition, trial, and litigation proceedings. It means when a refusal, opposition, or invalidity claim is filed based on a known design, it is possible to claim the exception to loss of novelty by documentary proof.

The above requirements also apply to applications filed by foreigners. It should be noted that each country has its own system for granted exceptions to loss of novelty, but each country also has its own requirements for it.

(Translated by TIIP)