

<韓国>



## 費用を考えた複数国への出願方法

善英 IP グループ

所長

金 起文

世界市場の単一化に伴い、海外特許出願の増加は韓国企業だけの現状ではありません。そこで、常に頭を垂れるのが国ごとの審査結果の違いである。同じ PCT 国際調査報告書に踏まえた審査結果がそういう形になると、もっとがっかりし、しかも、ある国は全然 OA なしで登録され、ある国は繰返しの補正でも登録できなければより絶望する。

国ごとの特徴として、私は、アメリカの発明の成立性、ヨーロッパの一番近い引用文献との比較、及び中国の文章ごとの単純比較などの国ごとの特徴を自ら定義しているが、それでも、難しいし予想しづらいのが審査結果の違いであり、それなりの費用が掛かってしまう。

自分で出願戦略を持っていない資本金の足りない出願人である場合、私が勧めている出願方法で、審査結果の違いが有っても出願人が少しでも理解してくれる方法をご紹介します。

先に、出願人が急いで出願を促す場合、私はいつでも仮出願を勧めます。促す場合には絶対、抜け穴とか、足りない部分とかが大きいからである。面白いのは、出願の際には、その足りない部分などについて全く気づけないし、OA 発生までには再度見ないのが普段のことである。審査請求を後にして再検討をすることもあるものの、足りない部分がどうしても埋められないのである。そこで、仮出願を通じ日付だけをつけて後で海外出願の時合、合わせて韓国も正規出願をする方法を取っています。

次は、クレームの少数化で 2 段階以下まではいかないのが有利で、審査官の判断を見てから 3 段階以下の深くまで進みます。なお、独立クレームの多数化であり、それができない国もあるものの、例えて韓国は無関係であるので、できるだけ独立クレームを増やします。この方法は、コスト的にも役に立てるし、しかも審査官の立場を早いうち把握できる方法だと考えるのがその理由であります。

< **Korea** >

**Tow to Apply to Several Countries Considering  
its Costs**

Sunyoung International Patent & Law Firm

President

**Kevin, Kim**

Under unifying of the world market, Korean companies increase patent applications to foreign countries. What matters here is a difference of results of examination by country. The same Patent Cooperation Treaty application gets different results by the case. You might be disappointed that some countries register the application unless office actions, but the other countries do not register it despite repeated amendments.

I shall give features of each country : invention's feasibility in the United States, comparison of relevant references in Europe and a simple comparison of each sentence in China. But we still have some difficulties with the expectation of the examination's results and need to take a certain cost.

I shall propose a plan. This is easy to understand for a person who does not have both application strategy and capital despite the different results of examination by country.

When a person wants to apply in a hurry, I recommend a provisional application. Because he often has some insufficiency in such case. Interestingly, it is usual that the applicant misses it and does not look over until the OA. Even if he tries to revision before applying for the examination, he cannot make a complete claim. Therefore, a method is adopted in which a provisional application is used to obtain a filing date, and then when a foreign application is made, a formal application is made to Korea as well.

The following is simplified dependent structure of the claim. It is advantageous not to have more than two substructures, and it is better to try more than two after confirming the examiner's decision. In some countries, it is not possible to increase the number of independent claims, but for example in Korea, it is better to increase the number of independent claims as much as possible. The reason is that this method is advantageous in terms of cost, and a method by which the position of the examiner can be grasped at an early stage.

(Translated by TIP)