

<韓国>



AI技術下における特許法上の周知・慣用技術の認定

韓洋国際特許法人
パートナー弁理士
徐 椿錫

周知・慣用技術とは、先行技術の一種であって、当該技術分野における技術者の多くに広く知られているか、あるいは実施されている技術を意味し、進歩性の判断において、周知・慣用技術であるか否かを判断する主体は、当業者（PHOSITA）である。

韓国の判例によれば、ある周知・慣用技術が訴訟上公知または顕著な事実とみなされるほど一般的に知られていない場合は、当該周知・慣用技術は、審決取消訴訟において証明を要する。

韓国の特許審査基準によれば、審査官は、周知・慣用技術に該当すると認められる場合、証拠資料を添付せずに拒絶理由を通知することができるが、証拠資料を添付することなく周知・慣用技術に基づいて通知された拒絶理由に対して、出願人が意見書を通じて周知・慣用技術ではないと主張する場合、審査官は、原則としてその拒絶理由に関する証拠資料を提示しなければならない。

しかしながら、ダニングクルーガー効果（Dunning-Kruger effect）のため、審査官が特定の分野における専門家であっても、他の技術分野の技術については知識が足りない者の過大評価によって、根拠文献なしに周知・慣用技術であると容易に認定し、拒絶理由を通知するリスクがある。

「当業者（PHOSITA）」について、米国特許法の制定以来、一般の機械工から一般の設計者へ、そして一般の研究者へと進化してきており、近年のAI技術下では、「当業者の技術水準」は、人工知能の助けを借りて「人工知能を活用する当業者」として定義されている。

したがって、周知・慣用技術は、拒絶理由の根拠となる技術水準の内容を構成する重要な資料である点と、公文書である拒絶理由通知書の明確性、出願人に不利な行政行為をする場合の行政庁の立証責任、審査官の認知バイアスリスクの回避、審判・訴訟における不要な論争の回避、AI技術下における変化した当業者の定義などを考慮すると、周知・慣用を理由に拒絶理由を通知しようとする審査官は、ChatGPT、Copilot、GeminiなどのAI技術を活用して、当該技術が周知・慣用技術であるか否かを質問することにより、拒絶理由通知書において、周知・慣用技術に関する証拠資料を明確に提示する必要があると言える。

< Korea >

Recognition of Well-Known and Conventional Technology under AI Technologiess

HANYANG International Patent and Law Firm
Partner Patent Attorney
Choon-Seok Seo

“Well-known and conventional technology” is a type of prior art referring to technologies either widely recognized by engineers in the field or already practiced. In assessing inventive step, the entity judging whether a technology falls into this category is the person having ordinary skill in the art (PHOSITA).

Korean case law holds that if a technology is not so generally known as to be treated as a matter of common knowledge or an evident fact in litigation, then it must be proven in an action to cancel a trial decision.

Under Korean Patent Examination Guidelines, an examiner may issue a rejection based on such technology without attaching supporting evidence. However, if the applicant argues in a written opinion that the cited technology is not well-known and conventional, the examiner must in principle provide evidentiary materials supporting the rejection.

Yet, due to the Dunning-Kruger effect, examiners—even experts in one field—may overestimate their knowledge in others, risking easy recognition of a technology as well-known and conventional and issuing rejection without adequate basis.

The notion of PHOSITA has evolved under U.S. patent law—from an ordinary mechanic, to a designer, and then to a researcher. Recently, under AI technologies, the “level of skill” has been defined as that of a practitioner using artificial intelligence, i.e., a “PHOSITA assisted by AI.”

Thus, given that well-known and conventional technology defines the technical standard for rejection grounds, the need for clarity in official notices, the agency’s burden of proof when acting against applicants, the risk of examiner bias, the avoidance of unnecessary disputes, and the redefined PHOSITA under AI, examiners citing such technology should use AI tools like ChatGPT, Copilot, or Gemini to verify whether a technology qualifies and clearly provide supporting evidence in rejection notices.

(Translated by TIIP)