

世一 國際特許事務所

J.W. Suh & Partners International Patent & Trademark Law Office

3rd Floor, PetP Bldg., 1580-9, Seocho-3-dong, Seocho-gu SEOUL 137-875, KOREA

Tel: 82+2-582-5670 Fax: 82+2-582-5690 jwspat@jwspat.com www.jwspat.com

弁理士 徐 種完 (Jong Wan SUH)

弁理士 崔 銀實 (Eun Sil CHOI)

弁理士 鄭 宇盛 (Woo Sung JEONG)

弁理士 金 舜才 (Soon Jac KIM)

弁理士 孫 炯煥 (Hyung Jun SHON)

5

月号

2007年5月21日

世一

事務所短信



・今月、弊所に新しい人材を迎え入れました。彼は韓国の延世大学化工科を卒業し、同大学院修士学位を取得しています(氏名：高世準)。

・ニュースレターの情報に関してご不明な点等がございましたらお気軽にご連絡ください(jwspat@jwspat.com)。

韓国の公休日のお知らせ

6月：6日(顕忠日)



実務通信



審査官の拒絶理由通知に対する応答期間につき、両国の規定が相違致します。日本の規定は韓国より非常に厳格なように思えます。韓国の規定は最大限に出願人の便宜を尊重する方であり、日本に比べますと然程厳格ではありません。特に2007. 7. 1.付で施行される改正特許法の応答期間に関する規定は、日本関係の実務陣にとって興味深い点があります。今月の実務通信は審査官の拒絶理由通知に対する韓国の応答期間に対してご紹介致します。

先ず日本の制度についてです。特徴的なものは、出願人が国内居住者であるか在外者かによって指定期間が異なり、その指定期間の延長請求の内容が異なるという点です。即ち、国内居住者の場合は最初に60日の指定期間が与えられ、在外者の場合は3ヶ月の指定期間が定められ、さらに期間延長請求(平成19年4月1日以後の拒絶理由通知に対して)につきまして

は、出願人が国際居住者の場合は1ヶ月の応答期間延長が認められ、出願人が在外者の場合は最大3ヶ月の期間延長が認められます。指定期間の延長に厳格な制限を置いている日本側の実務は、その出願結果に利害関係を有する第三者の利益を保護するという長所があると思われます。

しかし、韓国の場合には出願人が国内居住者か在外者かを区別しません。審査官の拒絶理由通知書には必ず2ヶ月の指定期間が付与され、出願人はその指定期間を特別な制限なく延長することができます(勿論、度を越す延長は第三者の利害関係を考慮し認められない場合があります、下記の改正法規定参照)。即ち、韓国実務は応答期間の延長に対して利害関係を有する第三者の利益よりは、出願人の利益をより重視する傾向があります。

一方、日本の場合、応答期間の延長には‘合理的な理由’があることを要求しています。その合理的理由とは、①拒絶理由通知書に表示されている引用文献に記載された発明と対比実験を行おうとする理由、②拒絶理由通知書と意見書、手続補正書等の手続書類の翻訳を行おうとする理由を言います。即ち、応答期間の延長の理由が比較的厳格なことに特徴があり、出願人が国内居住者の場合は出願発明の分野も重要な要素になると判断できます(化学分野発明の場合は期間延長がより有利であると思われます)。

しかし、韓国の場合には、応答期間の延長において如何なる理由や条件も要求しません。即ち、出願人の自由な意思によって指定期間を延長することができます。

応答期間について、2007年7月1日に改正施行される特許法には、非常に興味深い規定が追加されました。韓国の制度では上記のように応答期間を理論的に無

限延長することができるため、これをある程度規制する必要がありました。そこで改正された特許法第15条には“該当手続きの利害関係人の利益が不当に侵害されないように”決定しなければならないことが新たに規定されました。

また、改正特許法第15条によりますと、出願人の請求によって応答期間を“短縮”することも可能になりました。これは実務上非常に重要な変化と評価できます。今までの応答期間に関する問題点として、拒絶理由には非常に簡単に治癒できる拒絶理由もありますが、この場合までも指定期間を待たなければならないという不合理な点があり、意見書及び／又は手続補正書を速やかに提出して早く特許を受けようとする出願人の意思に沿えなかったという問題点もありました。

この問題点が改正特許法第15条の規定によって解決され、これからは応答期間に関する韓国実務はその期間を無限に延長することも可能であり、また請求によって短縮することもできるようになりました。

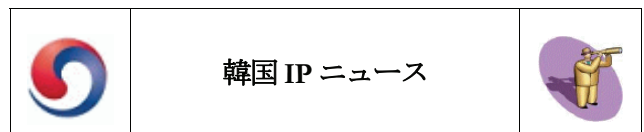
一方、日本の場合は在外者の出願人が1回応答期間を延長するとき一度に3ヶ月延長することもできますようにし、反復的な延長請求の煩わしさをなくしていますが、韓国は必ず1回につき1ヶ月ずつの延長ができるだけです。この部分につきましては、今後、日本の制度の長所を受け入れて韓国の規定を改正しなければならないと思われます。

また、両国の言語表現が若干異なるため、これを簡単に紹介致しますと、日本の“応答期間”を韓国では“中間書類提出期間”と表現し、“拒絶理由通知書”を“意見提出通知書”と、“期間延長請求”を“期間延長申請”と呼びます。その他の用語は両国共に同一です。

このように、特許庁審査官の拒絶理由通知に対する日韓両国の応答期間に対する規定と実務が相違し、この相違点に対する認識は実務に役立つものと期待

できます。

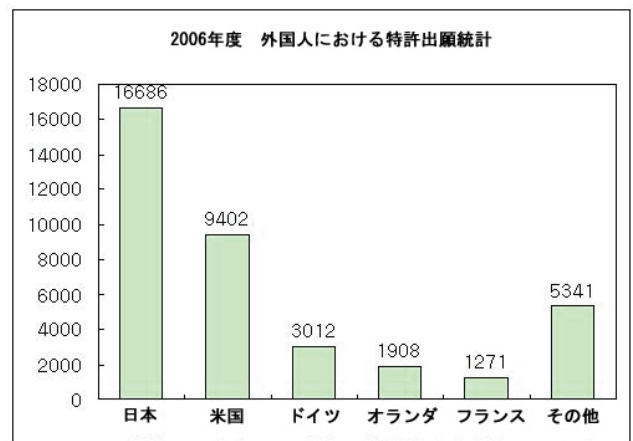
今月の“実務通信”では特許の中間処理過程での指定期間についてご紹介致しましたが、今後機会がありましたらこの“実務通信”で審判段階での指定期間と、商標分野での指定期間等についても詳しくご紹介したいと思います。



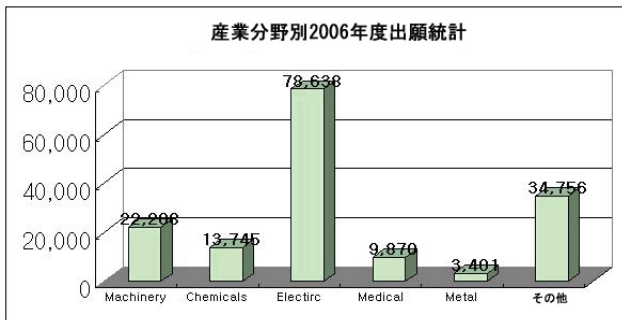
2006 年度の特許出願の統計

2006 年度の 1 年間の韓国特許出願件数は 162,618 件で、特許出願件が昨年に比べて 1,697 件が増加したことは前回のニュースレターでお知らせ致しました。

全体の 162,618 件のうち 23.1%に該当する 37,620 件が外国人による特許出願であり、そのうち 44.35%に該当する 16,686 件の出願人の国籍が日本です。次の表は 2006 年度に韓国特許庁で受け付けられた外国特許出願における国籍別の出願統計表です。



産業分野別では、電気通信 (Electric & Telecommunication) 分野が 48.4%に該当する 79,638 件を占めており、毎年増加勢を維持しています。



次に機械分野が 22,208 件、化学分野が 13,745 件、医療、衛生及び飲料分野 (Medical, Hygiene & Beverage) が 9,870 件でした。

韓米 FTA 締結

韓国と米国は 2007 年 4 月 2 日付で歴史的な自由貿易協定(FTA)を締結致しました。まだ協定批准手続きが残っていますが、今後の重要な制度的変化の要因になる見通しです。また、協定が発効する前に両国がその内容を法令に反映させなければならないため、知的財産権分野での韓米 FTA の締結内容に対する考察は韓国知的財産権関連法令の今後の改正方向を知る端緒になります。その主要内容は次の通りです。

① 新規性喪失の例外の適用期間(Grace Period)の延長

出願人の自己意思による公知があり、その公知行為が出願された日から 12 ヶ月前に行われた場合は、その公知によって自分の特許出願の新規性や進歩性が否認されないというものです。従来の新規性喪失の例外の適用期間は最初の公知があった日から 6 ヶ月でした(特許法第 30 条第 1 項本文)。よってこの規定が今後 12 ヶ月に改正される見通しです。

② 特許存続期間の延長

特許登録過程で発生する不合理な遅延を補償するために、遅延された期間だけ存続期間が延長されることになりました。即ち、存続期間延長の判断時点は“出願日から 4 年または審査請求日から 3 年のうち最も遅い日”です。そして出願人の行為によって遅

延された期間は含まれていません。今後、特許法に新たな条項として新設される見通しです。‘不合理な遅延’の意味に対して具体的な基準には合意しなかったため、その具体的な基準を準備するための法改正作業があると思われます。審査官の拒絶決定に対する不服審判手続きを経て、遅れて登録される場合は、所定の遅延された期間だけ特許存続期間の延長ができる見通しのため、非常に重要な変化であると言えます。

③ 特許取消制度の廃止

特許が取り消される(無効になる)要件を‘拒絶理由の範囲内’に制限列举することに合意しました。その結果、特許不使用を原因にした特許権の取り消しに関する規定である韓国特許法第 116 条が削除される見通しです。

④ 医薬品市販許可申請のための資料生成の目的以外の特許実施の禁止

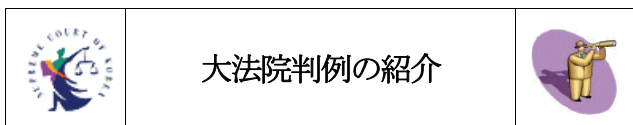
医薬品市販許可(marketing approval)に必要な情報を得る目的の特許医薬品の実施(使用、製造、輸出等)に限り実施が容認され、市販許可の目的以外の備蓄行為(stockpiling)等の販売のための製造は侵害と見なされます。韓国現行特許法上でも市販許可の目的以外の実施は侵害に該当し、市販許可目的の実施は韓国特許法第 96 条第 1 項の‘研究または試験をするための実施’に該当すると解釈され特許権の効力が及ばないため、法改正が必ずしも必要なものではありませんが、“資料生成用実施”が侵害に該当しないことを明らかにする必要があるという論議もあります。

⑤ その他

医薬品品目許可と特許を連係することに合意し、商標分野の協議結果として、商標の範囲を拡大して“音商標”(例えば‘インテル’社の効果音)も商標の対象になるようにし、‘証明標章制度’を導入することにして、従前‘登録’が効力発生要件だった専用使用権の場合は、その登録要件を廃止することに合意しました。また、商標侵害に対す

る法定損害賠償制度も導入することになりました。しかし、韓国の場合、損害額算定において実損害賠償が大原則であって損害額を主張する者が立証しなければならぬため(損害額を実施料相当額に推定する規定がある)、法律を改正するためには相当の研究と論議が必要なものと思われます。

韓米 FTA の妥結は韓国経済に至大な影響を及ぼすものと思われます。その影響が肯定的か、或いは否定的かにつきましては未だ論難があり、市民社会団体の反対世論も少なくなく、また国会批准手続きも残っています。しかし、上で説明した韓米 FTA 知的財産権分野の主要妥結内容は、今後特許庁の法律改正作業に直接的な影響を及ぼすものと思われますので、その推移が分かり次第速やかにお知らせ致します。



今月は刑事事件での禁反言(estoppel)の原則を適用した最新の大法院判例をご紹介します。

大法院2007.2.23.宣告2005ド4210判決

・判決要旨：特許出願人或いは特許権者が特許の出願、登録過程等で特許発明と対比対象になる製品を特許発明の特許請求範囲から意識的に除外したと見なせる場合は、特許発明と対比対象になる製品が特許発明の保護範囲に属しその権利が侵害されていると主張することは禁反言の原則に違反するため許容されない。

そして、特許発明と対比対象になる製品が特許発明の出願、登録過程等で特許発明の特許請求範囲から意識的に除外されたことに該当するかは、明細書だけでなく出願から特許されるまで特許庁審査官が提示した見解、特許出願人が提出した補正書と意見書等に表した特許出願人の意図等を参酌して判断しなければならない。

・事実関係：① ‘アルバム台紙の連続製造装

置’である本事件の特許発明が最初に出願された当時、その出願書に添付されていた明細書の特許請求範囲には原紙の一面を接着剤で塗布した後、乾燥室を通過する回数と原紙のもう一面を接着剤で塗布した後乾燥室を通過する回数に対して何ら限定がなかった。②その後、特許庁審査官から“一つの乾燥室を使用することによる作用効果の説明が充分でない”等の拒絶理由通知書を受け取った。③出願人はその拒絶理由を克服して特許を受けるために審査官の見解に承服するという趣旨の意見書と補正書を提出すると共に、その特許請求範囲を‘原紙の一面を接着剤で塗布後乾燥室を2回通過させ、再度原紙のもう一面を接着剤で塗布した後乾燥室を2回通過させる構成’で限定する内容に補正し、発明の詳細な説明欄も補正した。④ところが、被告人のアルバム台紙生産機械は、原紙の一面を粘着剤で塗布した後乾燥室を1回通過し、再度原紙のもう一面を粘着剤で塗布した後乾燥室を1回通過する方法で原紙の上・下面の粘着層を乾燥させる構成を採っている。

・判決の結論：被告人に対する特許権者の主張は禁反言の原則に違反するため、許容されない。

・コメント：禁反言の原則は、大法院判例により韓国でも確立されています。今まで韓国の大法院は権利範囲確認審判(この制度は日本にはない審判制度です)事件、特許侵害による損害賠償事件等でこの原則を適用しており、今回の刑事事件の判例でも再度確認できました。



ファイルダウンロードのお知らせ

弊所ホームページ(www.jwspat.com)に本ニュースレターのPDFファイルがございますので、ダウンロードのうえご覧ください。

- 編集者 弁理士 鄭宇盛(jwspat@jwspat.com)