

世一 国際特許事務所

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 鄭 宇盛 (Woo Sung JEONG) 弁理士 閔 復基 (Bok Ki MIN)

弁理士 金 舜才 (Soon Jac KIM) 弁理士 孫 炯埈 (Hyung Jun SHON)

10

 月号

2007年10月19日



事務所短信



・弊所は、実務精進を基にする一方で、判例および知的財産権の動向に対する研究活動を併行し、国内外のクライアント様に対する一層向上したサービスの提供に努めております。

・弊所ホームページ(<http://www.jwspat.com>)には、弊所の月刊ニュースレターや非定期的に作成する実務資料だけでなく、最近弊所が発行した日韓特許法の対照集2007の内容が全て収録されています。ご訪問のうえ、実務のお役に立てて頂ければ幸いです。

・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

11月：なし



実務通信



日本企業が韓国に特許出願する際、最も重要且つ基本となることは、やはり正確な明細書の翻訳になると思います。今月の実務通信では、“明細書”の翻訳に対する諸般実務に対して見てみることに致します。特に翻訳文の提出時期、審査の取扱い及び誤訳訂正に対する日韓両国間の制度が相違するため、PCTルート又はパリルートで韓国に特許出願する場合に、注意を払わなければならない事項が存在します。

日本企業が韓国特許庁に特許出願する際、通常、PCTルート又はパリルートによって特許出願し、対応日本特許出願を基礎とした優先権主張を伴うこととなります。パリルートによる場合は、優先権主張期間が1年のため、

優先日から1年以内に韓国語翻訳文を提出しなければなりません。また、PCTルートの場合は、優先日から31ヶ月(30ヶ月ではありません)内に韓国語翻訳文を提出しなければなりません。次に、両国の制度の具体的な差異点を見てみます。

一つ目、韓国は“国語主義”を採っているため、必ず韓国語に翻訳された明細書だけで特許出願しなければなりません。従いまして、外国書面制度は存在しなく、パリルートで韓国特許出願する場合、優先日から1年以内に必ず“韓国語明細書”を提出しなければなりません。PCTルートによって韓国出願をする場合も、国内書面提出期間(優先日から31ヶ月)内に必ず韓国語翻訳文を提出しなければならず、日本のような翻訳文提出特例期間は認めていません。

二つ目、一旦、韓国語翻訳文が願書と共に受け付けられると、その翻訳文が出願当初の明細書等として確定し、審査官の全ての審査は原文(例えば、国際出願日の明細書等)を考慮せず、翻訳文を基準に審査することになります。翻訳文に記載されていないことは国際出願日に提出された明細書に記載されていないと見なすためです(韓特第201条第4項)。よって、韓国語翻訳文が国際出願日の明細書と相違したり翻訳文に原文にない新規事項が追加された場合、登録後の無効理由になることはあっても、審査段階で拒絶理由が通知されることはありません。即ち、日本の場合、拒絶理由が通知されると出願人は応答期間内にその瑕疵を治癒する機会を得ることになりますが、韓国は自発補正以外には治癒する機会がありません。

三つ目、誤訳訂正のための自発補正にも難関があります。韓国語翻訳文は出願時の明細書と見なされるため、補正の許容範囲も原文は考慮されず、ただ韓国語翻訳文だけを基に補正の適法性可否を判断することになります。従いまして、韓国では日本の「誤訳訂正制度」のような制度が存在しません。即ち、誤訳を訂正しようとする場合でも、通常明細書の補正と扱われます。例えば、仮にその訂正事項が国際出願日の明細書等に明確に記載さ

¹ 韓国では“明細書”という用語を、通常、特許請求の範囲を含む概念で用います(但し、PCI国際特許出願の場合は、明細書と特許請求の範囲を区別する)。以下、説明の便宜上“明細書”には“特許請求の範囲”が含まれたものと見なし説明致します。

² 従来は優先日から30ヶ月でしたが、韓国語翻訳文の準備に余裕を与えるために、2006年3月3日の改正特許法によって31ヶ月に延長されました。

³ 国内書面提出期間が徒過してなく、審査請求もされていない場合は、その期間内に新たな翻訳文を提出することができます。

れた事項だとしても、正確に翻訳されていないため、翻訳文を基準に新規事項に該当する場合は「誤訳の訂正」だとしても認められません。

四つ目、PCTルートによって韓国出願をして登録された後、万一、原文と翻訳文が相違し翻訳文に新規事項が追加され特許がされた場合は、無効になる場合があります。この規定自体は実質的に日本特許法と同様ですが、韓国の場合は翻訳文だけを基準に審査をするため、結果的に原文に記載されていない事項が翻訳文に含まれているという理由で拒絶理由が発行されず、よって応答期間内の誤訳訂正をする機会が出願人に付与されません。更に、特許登録後の訂正の許容範囲に対して、日本の場合は「誤訳の訂正」を理由に訂正審判請求が可能ですが(日特第126条第1項第2号)、韓国の場合は「明白な誤記」に対する訂正は許容するものの、「誤訳」の訂正制度は存在しません。

上のように、日本企業が韓国に特許出願する場合、一旦、誤訳された韓国語翻訳文で特許出願が行われた後には、誤訳問題を処理し対応するのに大きな限界があります。従いまして、可能な限り特許出願前に原文が韓国語に正確に翻訳されることが重要です。ところが、日本の実務担当者が正確に翻訳されたかを確認することは容易ではありません。翻訳言語が英語の場合はその誤訳可否を簡単に確認でき、台湾や中国の場合は、表記されている「漢字」の意味を把握し接近できますが、韓国語(ハングル)の場合は日本の実務担当者としてはその意味が全く分からない状況です。結局、韓国の特許事務所に大きく依存しているという実情です。

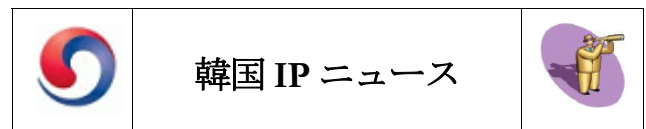
このような状況を勘案し、弊所では更に大きな責任感を持ち翻訳業務を遂行しておりますが、新たな技術の内容と技術的範囲を言語で表現する明細書自体の特徴に留意すると共に、発明者の意図と両国の言語の違いを全て考慮しなければならないだけでなく、常に誤訳の可能性が存在するため、正確な明細書の翻訳の道には終りがないと考えない訳にはいきません。ここで弊所の翻訳システムを簡単に紹介させていただきます。

まず、大学で日本語を専攻し、日本の大学での語学研修の経験を持つ日本語の専門家日本語専門チームを組織し、技術文献である明細書を翻訳するための所定の実務過程を経た後に、①日本語専門チーム中の1人が1次的に日本語明細書を韓国語に翻訳した後(1次翻訳)、②日本語専門チームの他の一人が、翻訳された韓国語明細書を原文の日本語明細書と照らし合わせながら翻訳をチェック(ダブルチェック)、③その過程で必要に応じて弊所

内の日本人スタッフと討論し(日本人スタッフとの討論)、④該当技術分野の専門弁理士が再度日本語明細書の原文と比較しながら翻訳文を検討すると共に、特に特許請求の範囲が正確に翻訳されているかをチェックします(弁理士によるチェック)。⑤翻訳過程で見付かった原文明細書の記載上の誤字や矛盾点につきましては、できるだけ表にまとめて出願人側に問い合わせ(問い合わせ書信発送)、このとき、翻訳が困難だった日本特有の技術用語や表現につきましては、恣意的にむやみに翻訳せず、対応する英語表現を問い合わせます。また、⑥出願と同時に審査請求をする場合は、記載不備に対して基本的な事項(例えば請求項の選択的記載違反又はマルチのマルチクレームの該当可否等、特許請求の範囲に韓国特許法規定または審査実務に明らかに違反する事項があるか)に対してチェックコメントします(審査請求前の検討)。

日本語と韓国語は外形上の表記は異なりますが、用語が一致する場合が多く、また語順が同じで、ニュアンスの表現技法の類似性等、言語上の共通点が多いため、正確な翻訳のために日本語明細書を基準に翻訳をします。しかし、より効率的且つ正確な翻訳のために、通常、英文明細書も一緒に受け取りこれを参照して翻訳します。

出願人の観点から、正確な翻訳は権利の財産的な価値(時には権利の存廢)と直結するため、何度強調しても強調しすぎることはないでしょう。弊所の観点からも正確な翻訳は同じく非常に重要です。クライアント様の権利であるからです。



韓国語、PCT国際公開語に公式採択

去る9月28日、スイスのジュネバで開催されたWIPO第43次総会で、183個の会員国の満場一致で韓国語がポルトガル語と共に国際特許協力条約(PCT)の公式公開言語に採択されました。その結果、PCT国際公開語は英語・フランス語・ドイツ語・日本語・ロシア語・スペイン語・中国語・アラブ語・ポルトガル語・韓国語の総10個に増えることとなりました。今回のWIPO総会の決定を通じて、世界第4位の特許出願国であると同時に、世界第5位のPCT出願国としての韓国の位相が高くなったと言えます。

WIPO決定の実務上適用される時点および内容につきましては、2009年1月1日以降のPCT出願から適用され、

PCT出願書が韓国語で作成され、韓国語で国際公開されるだけでなく、国際調査報告書と国際予備審査報告書が韓国語で作成され、また国際段階での補正も韓国語で行われるようになります。韓国企業と競争関係にある外国企業の立場では、韓国企業のPCT特許出願が韓国語で公開され、国際調査報告書および国際予備審査報告書が韓国語で作成されるため、韓国企業の特許動向の容易な把握に多少の不便さが伴う見通しです。

外国人が韓国特許データベースに接近することは、言語的な障壁のため簡単ではありません。韓国特許庁はこのような問題点を少しでも解決しようと、特許庁傘下機関である韓国特許情報院の英文ウェブサイト(<http://eng.kipris.or.kr>)を通じて、所定の英文翻訳サービスを提供しています。まず、このウェブサイトに入りメニューバーの“Patent”/“Advanced Search”を選択しますと検索画面が現れます。ここで検索を行います。例えば番号検索を行うときは、出願番号“10-2004-0049876”(特許年度-番号)を入力後、“Search”ボタンをクリックしてください。次に画面で出力された検索結果を再度クリックしますと、Detailed Informationが出ます。この画面で右上段の“KPA XML”、“open pub.”、“ENG open pub.”のうち、“KPA XML”を選択すると要約書に対する英文翻訳文(無料)を見ることができ、“open pub.”をクリックすると韓国語の公開公報を、“ENG open pub.”をクリックしますと英文に全文翻訳された公開公報を見ることができます(有料)。要約書に対する翻訳は翻訳者が翻訳したのですが、全文翻訳文は翻訳機プログラムを利用して翻訳したもののため、参照としてのみ使用できる程度です。

特許ロイヤルティー慢性赤字における構造変化の兆し

去る27日の韓国銀行の発表によりますと、今年1～7月の特許権等の使用料の収入額は12億4千万ドルで、昨年の同期間に比べて15.0%増加しました。これに比べて特許権等の使用料海外支出額は27億8千万ドルであり、昨年の同時期に比べて6.5%の増加に留まりました。

今までの特許権の使用料に対する収支は2000年の25億3千万ドルの赤字から、2001年と2002年には21億ドル水準に縮小し、2003年は22億6千万ドル、2004年25億8千万ドル、2005年は26億5千万ドル等に増えましたが、昨年は24億8千万ドルに再度減りました。特許権使用料等の海外支出額が40億ドル代半ばで停滞した中、輸入額の着実な増加により、収支赤字額も20億ドル半ばで殆ど留まっている状態と分析され、今年の総赤字規模は更に縮小されるものと韓国銀行は見ています。

▷ ニュース短信

・日本LED企業である日亜化学工業株式会社は、去る10日にソウル半導体を相手に特許侵害訴訟を提起した。これにより日亜がソウル半導体を相手に提起した訴訟件は、韓国で2件、米国で1件、日本で1件に上った。

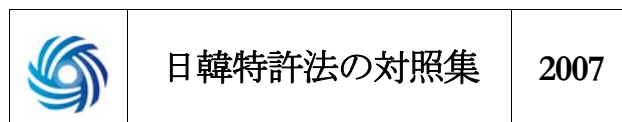
・特許庁では、韓国企業の第一毛織(チェイルモジク)が‘半導体封止材料’と呼ばれるエポキシモールドコンパウンド(EMC)関連特許出願を主導していると発表した。

・サムスン電子は、米国の地上波放送規格であるATSCデジタルTV伝送方式に関する特許共有契約を締結したと発表した。これに従い、松下、三菱、フィリップス、サイエンティフィックアトランタ、LG電子、ゼニス等、6個の企業が関連特許を共有する見通しである。

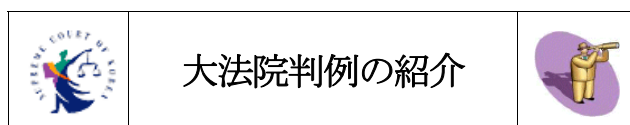
・中国特許出願件数が米国、日本に続き世界第3位に浮上した。

・日本財務省は、10日、日韓中の3カ国の税関が共同で偽造品の摘発等の知的財産権保護策を検討するために、15日から17日まで3日間東京にて第1次会議を行うと発表した。

・米特許商標庁(USPTO)は、KSR訴訟で大法院が下した判決を基に自明性の判断に対する審査ガイドラインを作成し、このガイドラインは2007年10月10日から効力が発生する。



日本の弁理士の方々並びに特許ご担当者様が実務上有用にご参考できる書籍を提供することで両国間の業務効率を高める目的で弊所が発行した「日韓特許法の対照集2007」につきまして、業務上の参考用としてご関心がございましたらいつでも弊所までご連絡ください。なお、「日韓特許法の対照集」の内容は弊所ホームページに掲載されています。一方、弊所は韓国の特許事務所であって日本の弁理士ではないため、日本特許法の規定および日本の実務につきましては誤って解釈している可能性もございます。もし、「日韓特許法の対照集」に記載されている事項に誤解等がある事項がございましたら、弊所までご連絡頂ければ幸いです。改訂版作成の際に反映させていただきます。



先日宣告され公開された韓国大法院判決のうち、3つの実務上重要な意味を持つ判決があります。①今までの通説的な見解を判決として受用した大法院判例であって、進歩性判断時の事後的判断を明示的に禁止する判決と、②請求項の記載が不明確だという理由で拒絶査定され、これに対して出願人が該当請求項を補正すると共に審判請求を行い、審判部が根拠条項は同一だが他の理由で不明確だと審決した事件で、例え拒絶査定理由と審決理由が細部的な表現内容において相違するとしても、特許法第42条第4項第2号に違反するという主な趣旨で互いに符合する場合は、審判請求人に意見書提出の機会を与えなくても違法にならないという判決と、③特許法人の双方代理に対する大法院判決です。最近ではコンフリクト(conflict)問題がより深刻になっている状況で、③番の判例が持つ意味が少なくないため、これに対してより詳しく紹介致します。

大法院2007.7.26.宣告2005フ2571判決

・争点：①一方の当事者の代理人として特許法人が選任され、相手方の代理人である弁理士がその特許法人の構成員或いは所属弁理士の場合、弁理士法第7条に違反するか、②弁理士法第7条に違反した審判代理行為に対して当事者が審決時まで異議を提起していない場合、その審決の違法可否。

・事実関係：特許法人が一方の当事者を代理し、その特許法人に所属している弁理士(特許法人に所属している弁理士として申告していない)が同一事件で他方の当事者を代理している事件で、権利範囲の判断に対する審決が下され、審決時までどちらか一方の当事者が何ら異議を提起しなかった。

・判決の要旨：①弁理士法第7条は、“弁理士は相手方の代理人として扱った事件に対しては、その業務を行い得ない。”と規定しているため、この規定が弁理士が同一事件に対して一方を代理して業務を扱っていたが、他方を代理して従前の当事者の利益と反対の立場で業務を扱ってはならないという趣旨である点に鑑みると、同一弁理士が同一事件で時期を異にして審判請求人と審判被請求人を代理する場合だけでなく、同時期に審判請求人と審判被請求人を同時に代理する行為も当然禁止されると言え、この規定は特許法人の場合にも準用されるため、一方の当事者の代理人として特許法人が選任された場合に相手方の代理人である弁理士がその特許法人の構成員或いは所属弁理士であれば弁理士法第7条に違反し、これはその弁理士が形式的に特許庁長にその特許法人の所属弁理士として申告されている場合だけでなく、実質

的にその特許法人の所属弁理士に該当する場合も、その特許法人の所属弁理士と見なすべきである。②本事件の審決時まで当事者が代理人の審判代理行為に対して何ら異議を提起したことがないため、弁理士法第7条に違反した特許法人や弁理士の審判代理行為に完全な効力が生じただけでなく、上のような手続上の過ちが審決を取り消さなければならない重大な過ちとも見なし難いため、特許法人や弁理士の審判代理行為が弁理士として懲戒を受ける行為に該当するという事は別論にしても、このような過ちが本事件判決の経過に影響を及ぼさない。

・評価：同事件での弁理士の双方代理は法律の規定に依ってや、弁理士が守るべき倫理に依っても禁止されなければなりません。しかし、上の事件のように一方当事者の代理人が特許法人であり、他方当事者の代理人がその所属弁理士の場合、代理人等がその事実を報告しなければ、両当事者(審判請求人および被請求人)がこれの認知が容易くないという問題点があります。大法院判決のように、双方代理の禁止規定は当事者が異議を提起しなければならぬが、当事者がそのような事実を認めない場合は、異議を提起できません。さらに、本事件のように所属弁理士がその事実を特許庁に申告しなかった場合は、審判部の職権審理に依っても発見されないため、更に問題になります。従いまして、韓国で審判・訴訟をする場合は、コンフリクト問題を必ず確認する必要があります。

編集者 パートナー弁理士 鄭宇盛
電気電子・商標総括