

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 鄭 宇盛 (Woo Sung JEONG)
弁理士 閔 復基 (Bok Ki MIN) 弁理士 金 舜才 (Soon Jae KIM)

12

 月号

2007年12月21日



事務所短信



- ・2007年、弊所にお寄せ頂きましたご信頼、並びにご声援に心より感謝申し上げます。
- ・先月11月、弊所では実務陣の日本語能力を培うために“特許実務基礎日本語”を発刊致しました。
- ・ニュースレターの情報に関してご不明な点やご質問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

1月：1日(月曜日、新正月)



実務通信



今月の実務通信の主題は、韓国特有の制度である「権利範囲確認審判制度」です。日本は、昭和34年の改正特許法によって権利範囲確認審判制度を廃止し、現行判定制度を導入したと知られています。

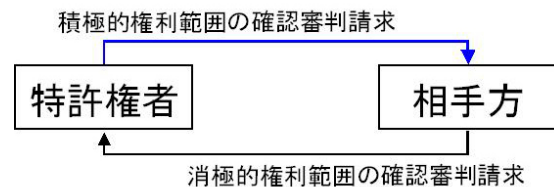
韓国の「権利範囲確認審判制度」は、日本の判定制度と異なり実務上度々利用されており、この制度をどのように活用するかによって当面した特許紛争を主導できる機会になりもします。また、“均等論”や“利用関係”に関する韓国大法院の最初の判決も全て権利範囲確認審判事件で出る程に、権利範囲確認審判は韓国実務上非常に重要です。しかし、一方で、権利範囲確認審判を誤濫用する事例も指摘されており、適切でない方法でこの制度を利用することにより、むしろ迅速な紛争解決に悪影響を与える場合が発生しもあります。本実務通信では、これを上編と下編に分け、今月号では権利範囲確認審判制度の一般的な内容を説明し、来月号では権利範囲確認審判制度の諸争点および最近の判例の傾向に対して詳しく説明致します。

日本の判定制度と韓国の「権利範囲確認審判制度」は共に3人の審判官が判断をするという点では共

通していますが、韓国の権利範囲確認審判制度の場合、その審理の進行および方式において無効審判と同一であり、利害関係人だけが請求できるという点で違いがあります。また、審判部の審決については、高等裁判所の特許法院に審決取消訴訟を提起することができ、特許法院の判決については韓国最高裁判所の大法院に上告できるため、法院¹への不服手続がない日本の判定制度とは本質的に相違します。権利範囲確認審判が審決取消訴訟手続に継続される場合は、権利範囲確認訴訟とも称します。

(1) 権利範囲確認審判の種類

権利範囲確認審判は2種類があります。特許権者(又は専用実施権者)が請求人になり、“イ号発明は特許発明の権利範囲に属する”という趣旨で審判を請求する“積極的権利範囲確認審判”と、反対に相手方(利害関係人)が請求人になり被請求人である特許権者を相手に“イ号発明は特許発明の権利範囲に属さない”という趣旨で審判を請求する“消極的権利範囲確認審判”に分けることができます。下記の図をご参考ください。



一方、特許権者が積極的権利範囲確認審判を請求する場合に特に留意すべきことは、一つ目、確認の利益がなければならぬため、被請求人がイ号発明を実施していたり、又は実施準備中の事実を疎明しなければならぬ、二つ目、イ号発明を明確に特定しなければなりません。²次に、イ号発明の実施者である相手方が特許権者を相手に消極的権利範囲確認

¹ 日本の“裁判所”と同意味で、韓国では“法院”という用語を用います。以下、“法院”という用語を用いて説明致します。

² 電気電子、機械装置分野の場合は、通常イ号図面および説明書が添付されなければならない、化学分野の場合は図面が不要な場合が多くあります。どの分野であれ、イ号発明の特定に必要な説明を十分に記載しなければなりません。このとき、少なくとも特許発明の構成要素と対比できる程度にイ号発明の構成要素を記載することが要求されます。これは、消極的権利範囲確認審判制度でも同様です。

審判を請求する場合は、その審判請求が利害関係人の請求であることを疎明しなければなりません。また、積極的権利範囲確認審判と異なり、後に実施しようとするイ号発明を対象にすることもあります。

(2) 特許侵害訴訟との関係

権利範囲確認審判は、結局、特許紛争の解決を前提に請求するもののため、特許権に関する侵害禁止仮処分等の補填訴訟、特許侵害によって損害賠償等の民事訴訟(本案訴訟)、及び特許侵害に関する刑事訴訟と密接な関係を有します。これは、直ぐに特許紛争戦略に立脚して権利範囲確認審判を考察する必要があることを意味します。権利範囲確認審判請求の可否は当事者の自由であり、時期にも制限がないため、特許紛争で有利な結果を得るための最善の方法として権利範囲確認審判請求可否を検討しなければなりません。

まず、権利範囲確認審判の確認審決は、他の審決と同じ対外的や大勢的な効力は有しません。また、不服手続(審決取消訴訟)での特許法院または大法院の判決も、一般の民事裁判または刑事裁判を羈束もしません。それにもかかわらず、韓国では特許紛争時に権利範囲確認審判を多く利用していることが現実です。特許法院や大法院での“権利範囲に属する”という判決(又はその反対の判決)は、結局“特許侵害可否”と密接した関係を有するしかありません。特許発明と確認対象発明(イ号発明)が同ケースの場合、権利範囲確認判決は特許侵害訴訟で有力な証拠資料として決定的な影響を及ぼすためです。また、無効審判のように審決謄本送達日から30日以内に不服しなければ、“権利範囲に属する”又は“権利範囲に属さない”という審決が確定され、この場合当事者は不服できるにもかかわらず不服していないものため、例えその確認審決に無効審決のような行政処分の効力がなく、法院の判決を受けられなかったとしても、敗れた当事者がその審決に反する主張を関連特許侵害訴訟手続とするのは簡単ではないためです。

一 特許権者の観点

特許権者は、イ号発明の実施者である相手方を対象に特許侵害を主張する場合、一般的に特許侵害の警告状の発送後、①積極的権利範囲確認審判の請求、②特許侵害禁止仮処分の申請、損害賠償の請求、③刑事告訴、④合意等の方法を利用することができます。仮処分訴訟は、通常5~6ヶ月程しか所要せず、実質的な満足が得られるため、特許権者に非常に有利な手段です。もし、侵害事実が明確で、短時間内に相手方に有効な打撃を与え紛争を迅速に解決しよう

とする場合は、迂回的な方法である積極的権利範囲確認審判を請求することはむしろ好ましくない場合があります。仮処分訴訟の裁判部で被補填権利および補填の必要性可否を直接判断し裁判できるためです。その反面、特許権者に急な損害が発生するわけではありませんが、将来発生する特許紛争解決のために事前布石として、先ず確定された確認審決(判決)を得ようとしたり、又は相手方の意中や防御方法を予め調べようとする場合は、仮処分申請をせず積極的権利範囲確認審判を請求することが効果的です。

一 相手方の観点

次に、利害関係人である相手方の観点から説明致します。このとき、消極的権利範囲確認審判は、より有用に活用できます。特許権者が民事法院に仮処分申請をした場合、相手方は先ず仮処分手続で最善を尽くし防御しなければなりません。対応審判請求をした後に、単に特許審判院の審決または特許法院の判決を待つように法院に申請するケースが多くありますが、手続を進めさせるかは法院の自由裁量のため、対応審判の結果可否と関係なく仮処分決定を下す場合が多数あるためです。一度仮処分決定が下されると、直ぐに執行され回復し難い損害を被ることになり、事実上の勝敗はここで終ることになり、(仮処分決定に対する異議申立という不服手続がありますが、仮処分決定を取消すことが現実的に困難)、確定まで数年がかかり得る対応審判手続きは、有名無実になり得ます。よって、対応審判請求可否と無関係に仮処分申請手続で最善を尽くし主張と証拠を提出しなければならなく、それと同時に対応審判(無効審判または/および消極的権利範囲確認審判)請求事実を主張することにより、専門機関である特許審判院の審決または特許法院の判決を待つように申請することになります。

消極的権利範囲確認審判の実質的な効用性は、大きく分けて二つがあります。一つ目、無効審判と消極的権利範囲確認審判を併せて提起することにより、特許権者の矛盾した主張を探し出す方法です。特許権者は、無効審判手続で特許発明の構成要素を制限して防御する傾向がある反面、権利範囲確認審判では特許発明の構成要素を多少広く拡張して攻撃する傾向があるため、このような矛盾した主張を積極的に活用します(“estoppels”理論)。二つ目、現在実施していないため特許侵害訴訟の対象にはならないが、後に安定的な実施と紛争に備えるために予めイ号発明は特許発明の権利範囲に属さないという趣旨の消極的権利範囲確認審判を請求するものです。このような方法を通じて確認審決(判決)を受けた後、将来に

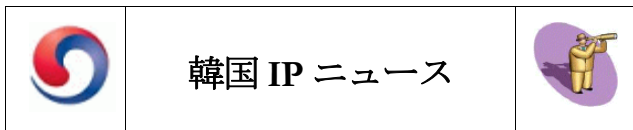
ある特許権者の仮処分申請を予め無力化することができます。

(3) 権利対権利の積極的権利範囲確認審判

イ号発明も特許発明ですが、特許権者がイ号発明は本件の特許発明の権利範囲に属するという趣旨で請求する、いわゆる権利対権利の積極的権利範囲確認審判の請求は、相手方の権利を無効審判に依らず否定する結果になるため、その審判請求は不適法であり認められません(大法院の確立された判例)。しかし例え権利対権利間の積極的権利範囲確認審判請求と言えども両発明が利用関係にあるときは認められています。よって、権利対権利の積極的権利範囲確認審判を請求する場合は、両発明が利用関係にあるかを予め検討することが非常に重要です。

一方、権利対権利間の消極的権利範囲確認審判、即ちイ号発明も特許発明ですが、イ号発明の実施者が他の先行特許権者を相手に提起する権利範囲確認審判の請求は、適法なものと認められています。

〈来月号に続く〉



韓国特許法の改正案の国会審議状況

現在の改正特許法(案)は、2007年10月25日国会に提出されましたが、第17代大統領選挙等を理由に国会が正常的に運営されていない状況のため、未だ通過されていません。特許庁の審査政策チームによりますと、2008年2月の定期国会で通過され3月ごろに公表されると予想しているだけです。改正特許法(案)は、韓国特許実務に非常に大きな変化をもたらすもののため、注目しない訳にはいきません(本ニュースレター8月号参照)。一方、改正特許法(案)第30条は、新規性喪失の例外を主張できる期間(Grace Period)を現行6ヶ月から12ヶ月に改正しており、付則第2条では2008年1月1日の特許出願から適用すると規定しています。ところが、未だ改正特許法(案)が国会を通過できていないため、当分の間は“12ヶ月”ではない“6ヶ月”の適用を受けることになります。さらにこの改正条項は、韓米FTA合意によるものであり、韓米FTAが国会で批准されなければならないことを前提としているため、実際に改正条項が施行されるまでは多少時間がかかる見通しです。

特許登録料および年金の引下げ

特許庁は、「特許料等の徴収規則」を改正して2008年1月1日から特許/実用新案登録料を大幅に引き下げる

ことにしました。出願人に多少たりとも利益になると思われます。下記表は改正前後の特許料等の比較です。

年分	基本料		加算料*		調整率
	現行	改正後	現行	改正後	
1~3	27,000	22,000	18,000	15,000	-16.9%
4~6	60,000	51,000	25,000	23,000	-9.6%
7~9	120,000	114,000	40,000	38,000	-5.0%

* 加算料は請求項1項毎に適用

* 通貨は韓国通貨(WON)基準

上の改正された徴収規則は、2008年1月1日以降の納付分から適用されます。但し、2008年1月1日以前に既に特許決定された場合の最初の3年分の特許料および2008年1月1日以前に納付すべき年金は、従前の規定に依ります。

土曜日を公休日と見なす規定に関する論難の持続

大法院は、土曜日を公休日に含ませる現行特許法規定の施行前に出願された特許に関する訴訟での期間の末日が土曜日の場合、提訴期間の末日はその次の月曜日ではなく当該土曜日だという判決を下しました(2007.11.16.宣告2007フ2049判決)。土曜日を公休日と見なす規定につきましては、本ニュースレター6月号で詳しく紹介しております。2006.3.3.法律第7871号で一部改正された特許法第14条第4号では特許に関する手続において期間の末日が土曜日の場合、該当土曜日を公休日と見なすように規定していますが、問題は付則に不備な点があったのです。

特許庁は、一貫して2006.3.3.以前に出願された特許出願につきましても全ての手続において土曜日を公休日と見なしていますが、付則では出願日が2006.3.3.以前の場合は、従前の規定に依ると規定されていたため、特許庁の確固な慣行と法律的根拠間の衝突が発生したものです。今回の大法院判決は、審決取消訴訟の提訴期間の末日が土曜日のため、原告がその次の月曜日に訴状を受け付けた事案で、本事件の特許発明の出願日が1997.12.27.のため、従前の規定が適用されるので、本事件の訴は不適法であり却下されなければならないということが要旨です。これに対して特許庁は、今までの出願日と無関係に、一貫して土曜日を公休日と見なし、上の大法院判決は法院に訴を提起することを言うのであって、特許庁で行われる手続ではないため、今後も土曜日を公休日と見なし続けることを再度公表するに至りました。現在国会で審議中の改正特許法は、これを立法的に解決するための付則改正規定が含まれているため(これにつきましては本ニュースレター8月号をご参照ください)、恐らくこの問題は2008年中に最終的に

³ 2007年12月19日基準 約1000WON=1.06USD

解決されるものと思われます。この問題が特に注目されるのは、提訴期間だけでなく、2006.3.3.以前に出願された特許出願に対する審査請求期間、特許料納付期間、審判請求期間等の法定期間(応答期間は指定期間のため論外)のためです。よって、改正特許法によって立法的に解決される前までは、クライアントの権利に万全を期するために、期間末日が土曜日の場合、その前日である金曜日に提出を完了することが好ましいと思われます。但し、行政機関の処分に対する国民の信頼保護の原則等を考慮しますと、提訴期間以外の特許庁を相手にした手続においては権利が消滅される等の問題は発生しないと判断致します。

▷ ニュース短信

・ シャープ、去る13日にLCDパネル及びLCD TVに関する自社の特許を侵害したという理由でサムスン電子を相手にソウル中央地方法院に特許侵害訴訟を提起

・ サムスンSDIと松下電器産業間のPDP特許紛争、クロスライセンサーで最終妥結

・ LGフィリップスLCDと台湾CPT間の特許紛争、先月27日和解契約締結

・ ソウル半導体、日本日亜化学工業を相手に自社のレーザーダイオード製品に対する特許を侵害して不正貿易行為をしたという理由で、去る4日米国貿易委員会(ITC)に提訴。

・ アップルの 아이폰、米国企業Klausnerテクノロジーによって特許侵害提訴(Klausnerはボイスメールの特許技術に関してAOLとVONAGE社を相手にした特許侵害訴訟でも勝訴)。

・ 韓国特許庁は、来年から欧州特許庁を通じて韓国特許文献の英文(機械翻訳)サービスを開始することで欧州特許庁と了解書締結。

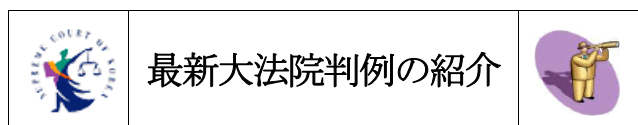
・ 去る10日、第7次日韓中特許庁長会談開催

いう記載は、拒絶決定不服審判請求時の補正によって補正された部分であり、出願人は審決取消訴訟でその意味は単に“成る”の意味に過ぎないと主張。

・ 判決の要旨：①本来必須的構成要素だけで記載されている請求項に上のように‘成る’という表現に“必須的に”という単語を付加・維持することにより、‘その構成要素が必須的にその請求項に記載されている塩基配列のみからなる’という意味なのか、或いは‘その請求項に記載されている構成要素を必須的に含み、それ以外の別途の構成要素の追加を許容する’という意味なのか不明確。

②本件の出願発明の特許請求範囲の解釈に関する第1項発明の係争部分は、米国式特許請求項中の開放型 (comprising) か、少なくとも半開放型である “consisting essentially of” を念頭に置いたものと思われるが、原告は原審に至ってはこれと異なり単に‘成る’の意味に過ぎないと主張しているが、本事件の係争部分中の英文部分はこのような原審での原告の主張と一見相反する米国式特許請求項中の半開放型と理解される ‘consisting essentially of’ が括弧書きで併記されているため、むしろ塩基配列に対する本事件出願発明の請求範囲に関して不明瞭なハングル部分の意味をより不明瞭にした。よって、記載不備に該当する。

今年一年間弊所のニュースレターをご愛読頂きまして誠に有難うございました。来年も皆様のお役に立てる情報をお届けできますよう努力致しますので、今後とも何卒宜しくお願ひ申し上げます。



大法院2007.9.6.宣告2005フ3338判決(化学分野)

・ 争点：請求項中 “必須的に成る (consisting essentially of)” という部分の意味が不明確なため記載不備に該当するか

・ 出願発明の請求項の記載：本事件出願発明の請求項第1項は “～上記ヌクレオチド配列で**必須的に成る (consisting essentially of)** 高関連抗原をコードする単離された核酸分子” と記載されている (“必須的に成る” と

編集者 パートナー弁理士 鄭宇盛