

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 Jae KIM)

弁理士 孫 炯煥 (Hyung Jun SHON)

6

 月号

2007年6月15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。彼女は韓国の京畿大学生物学科を卒業し、韓国の第一國際特許法律事務所にて12年間バイオ分野および医薬分野の特許事件を担当して参りました(氏名：ジョン スン)。

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

・ 弊所ホームページ(<http://www.jwspat.com>)には、月刊ニュースレターや弊所が作成致しました日本語の各種資料が掲載されておりますので、ご自由にダウンロードのうえご利用ください。

韓国の公休日のお知らせ

7月：17日(制憲節)



実務通信



原出願が発明の単一性を違反する場合、一部の請求範囲に対してのみ拒絶理由が通知され、拒絶理由が通知されなかった請求範囲につきましては迅速に権利化を図り、拒絶理由が通知された請求項につきましては、分離して対応しようとする場合、補正の制限的範囲から外れてクレームを追加したり変更しようとする場合(特に、最終拒絶理由通知を受け取った場合)、補正が新規事項追加と指摘され拒絶査定を受けこれに対して不服審判を請求しながら効果的に対応しようとする場合等に出願の分割がよく用いられています。

特に、2007年から韓国特許庁は拒絶理由通知時に特許登録可能な請求項と拒絶理由の対象になる請求項を明示的に区分して表示しているため、出願の分割の実務上の利用はさらに活性化される見通しです。

日本と韓国、両国の分割出願制度は形式的要件および実体的要件においてほぼ大同小異です。しかし、分割出願が可能な時期において違いがあるため、この点を留意する必要があります。

韓国での分割出願は、補正が可能な時期に行うことができます。ところが、拒絶査定不服審判を請求する場合の補正時期におきまして、韓国は拒絶査定不服審判を請求した日から30日以内に補正を行うことができ、その期間内に出願の分割を行うことができます。これは拒絶査定謄本を受け取った日から30日以内に分割出願ができる日本の規定と違う点です。もう一度韓国の制度を振り返ってみます。審査官の拒絶査定(韓国では‘拒絶決定’と呼びます)があれば、拒絶査定謄本を受け取った日から30日以内に不服審判を請求することができます。この法定期間は1回に限り2ヶ月の延長ができます。そして審判請求した日から30日以内に補正と分割が可能です。この期間は延長ができません。結局、出願人は拒絶査定謄本を受け取った日から最大約4ヶ月まで分割出願を行うことができることとなります。よって、韓国実務では拒絶査定不服審判を提起しようとする場合、審判請求をできるだけ遅く行い、補正と出願分割を検討する時間を十分に確保する必要があります。

韓国特許法上、出願の分割は補正が可能な時期にのみ行うことができるため、特許査定になるとそれ以上出願の分割が不可能だという点をご参照ください。特許査定になると、それ以上補正を行うことができないためです。



韓国 IP ニュース



大韓弁理士会会員 2,000 名突破

大韓弁理士会(韓国弁理士会)は、去る5月19日現在の会員数が2,004名で、会員2,000名を突破致しました。

弁理士の弁理士会加入は、以前は義務付けられていたが1999年から任意加入に変更され、それにより弁理士会の位相が弱化したという点がありました。しかし、昨年6月4日の弁理士法第11条の改正により、特許庁に登録した弁理士および法人は大韓弁理士会に義務的に加入しなければならないようになり、これにより法定団体としての大韓弁理士会の位相と役割が強化されています。しかし特許庁に登録されている弁理士は、5月19日現在3,407名であり会員加入率は59%に留まっています。従いまして、未加入による不利益(懲戒処分と行政措置等)を最小化するために、より積極的な会員加入誘導の努力をする必要があります。

〈大韓弁理士会の加入の現況〉

区分	計	試験出身	弁護士	特許庁	
会員	登録	2,004(348)	1,185(324)	410(17)	409(7)
	開業	1,816(316)	1,121(294)	295(15)	400(7)
	休業	188(32)	64(30)	115(2)	9(0)
非会員登録	1,403(127)	178(49)	1,191(78)	34(0)	
合計	3,407(475)	1,363(373)	1,610(95)	443(7)	
加入率	59%	87%	26%	92%	
構成比	100%	40%	47%	13%	

*()は“女性弁理士”の数

2006年における特許出願の1次審査処理の現況(単位:件)

計	登録決定	拒絶理由通知	取下、放棄	審査期間
195,398	39,441(20.2%)	152,279(77.9%)	3,678(1.9%)	9.8ヶ月

2006年における特許出願の1次審査処理件数は19万5,398件で、2005年と比べて49.0%と大幅に増加し、このうち20.2%に該当する3万9,441件が1次審査と同時に登録決定され、77.9%に該当する15万2,279件は拒絶理由を通知し、1次審査に所要した期間は世界で最も早い9.8ヶ月を達成しました。

2006年における特許出願審査最終処理の現況(単位:件)

計	登録決定	拒絶決定	取下、放棄、無効
174,636	127,301(72.9%)	43,657(25.0%)	3,678(2.1%)

2006年における特許審査最終処理件数は、2005年に比べ

て47.9%増え計17万4,636件で、このうち72.9%に該当する12万7,301件を登録決定し、25.0%に該当する4万3,657件を拒絶決定しました。これは2005年と比較すると登録決定率は6.5%増加し、拒絶決定率は6.3%減少しました。その主な原因は、意見書、補正書の提出比率、代理人の選任率が前年より増加し、登録決定率が高い半導体、通信分野の審査最終件数が前年に比べて大幅に増加したためであると分析できます。

2006年における商標出願の1次審査処理の現況(単位:件)

計	公告決定	拒絶理由通知	その他	審査期間
172,045	88,931(51.7%)	81,126(47.2%)	1,988(1.1%)	5.9ヶ月

2006年における商標登録出願の1次審査処理件数は、前年度に比べて0.6%増加した172,045件で、このうち51.7%に該当する88,931件は公告決定、47.2%に該当する81,126件は拒絶理由を通知しました。1次審査処理期間は審査期間の短縮のための審査官等の積極的な努力により、2006年末基準では5.9ヶ月に短縮されました。

2006年における審判請求および処理件数の現況(単位:件)

	特許	実用	デザイン	商標	計
請求件数	9,725	765	503	4,498	15,491
処理件数	9,793	857	465	4,221	15,336

2006年における審判請求件数は15,491件で、前年に比べると21.5%増加し、権利別に見ますと、特許36.2%、実用新案2.7%、デザイン4.8%、商標3.5%の増加率を表しています。また審判処理件数は、2006年は15,336件で、前年に比べると28.7%の増加率を見せ、このうち特許処理件数は9,793件で、前年に比べると49%の高い増加率を表しています。このように特許審判件数が昨年に比べて大きく増加したのは、審判官の増員、審判部の調整、審判プロセスの改善等によるものであると思われます。

2006年における審決取消訴訟の訴提起及び判決の現況(単位:件)

原審決*	訴提起	提訴率	判決件数	取消判決	取消率
14,662(6,399)	1,191	18.6%	1,184	328	27.7%

* 原審決中、()は提訴可能審決を意味する

特許法院開院(1998年3月1日)以後、特許審判院の審決に対して訴を提起した件数は年平均874件で、訴提起率は年平均21.9%に至り、2006年には訴提起率が18.6%と平均値に比べて多少減少しました。一方、審決取消率は2006年は27.7%であり、前年に比べて多少増加しました。

2006年における大法院上告提起及び宣告の現況(単位:件)

特許法院判決	上告件数	上告率	大法院判決	破棄件数	破棄率
1,184	416	35.1%	473	44	9.3%

2006年に特許法院の判決に不服して大法院に上告した比率は35.1%で、最近5年間の上告率38.9%に比べて低く、上告審で特許法院の判決を破棄した比率は2006年は9.3%であり、最近5年間の破棄率12.3%に比べて低いという統計が出ました。

期間計算における土曜日の特許法上の扱いに対する論難

最近の特許法院は、“特許に関する手続き”の期間計算に対する規定について2006年3月3日以前に出願された場合は2006年3月3日の改正前の法律が適用されるため、土曜日は公休日として扱われなく、提訴期間の末日が土曜日の場合はその土曜日に提訴期間が満了するため、次の月曜日に提起された審決取消訴訟は不適法だと判決しました(特許法院2007.4.12.宣告2006ホ4987判決、上告中)。

この特許法院判例は、現在韓国で非常に大きな論難を呼んでいます。なぜなら、現在特許庁は特許に関する全ての手続きの期間計算において、いつ出願されたかに関係なく土曜日を公休日と見なしており(改正特許法第14条第4号)、これに従い出願人の審査請求、意見書および補正書の提出、審判請求、審決取消訴訟の提起、手数料の納付等に対して全ての法定期間および指定期間の末日が土曜日の場合“次の月曜日”にその期間が満了すると扱っているためです(以下“現在の実務”とします)。また、上の特許法院の判例の通りであれば、現在の実務によって“次の月曜日”に手続きが開始された場合、その手続き自体が違法になり法的安定性が大きく毀損されるだけでなく、2006年3月3日以前に出願された特許出願に対する期間の末日が土曜日の場合、その前日である金曜日までに手続きを完了しなければなら

ないという負担が発生します。現在の特許に関する手続きのうち、2006年3月3日以前に出願された特許に関する手続きの比重が非常に高い状況で、上の特許法院判例に従って現在の実務を変更すれば、現在一般化されている週5日勤務制が事実上法的根拠を喪失することになり、特許庁の手続きに関するプログラムを全て変更しなければならず、且つ出願人も不測の回復できない損害を被り、さらに特許事務所の負担と責任も重くなり、結局、期間計算に関する2006年改正特許法の立法趣旨が正面から毀損するという問題点が発生します。

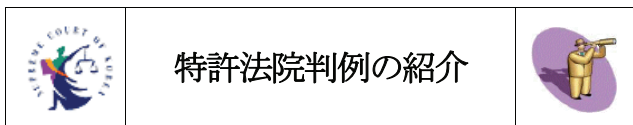
極端的に言いますと、2006年3月3日以前に出願された特許出願に対する審査請求、分割出願、審判請求等の期間末日が土曜日のため“現在の実務”に沿って“次の月曜日”に手続きが行われた場合、その手続きが全て違法になり、結局権利自体が無効になる可能性もあります。

弊所コメント：現在は上の特許法院判決が確定していなく大法院に上告中にあり、判決自体が期間計算において土曜日を公休日と見なすことにより週5日勤務制の環境を整えるという立法趣旨に真っ向から反するものであり、この判決によって現在の実務を変更する理由はないと考えます。特許法院が昨年(2005年)に発刊した『2006年改正特許法と実用新案法の主要内容および訴訟手続き上の留意事項』(特許法院判事ソルボムシク)には、期間計算において末日が土曜日の場合について、“特許法の上の改正条項は2006.3.3.から施行されるため(改正特許法附則第1条本文)、施行後の期間の末日が土曜日の場合には‘直ぐに’適用する”と案内されています。

弊所は、この問題を特許庁の特許審査政策チーム(パクジョンジュ書記官)に問い合わせましたところ、特許庁は現在の実務を変更せずそのまま運営する計画にあり、上の特許法院の判決はまだ上告中にあるため、論難の余地をなくすために次の法律改正時に附則を改正してでも特許庁の現在の実務を維持するという回答でした。

土曜日が期間の末日の場合、上の特許法院判例が確定される前までは実務上次のように扱うことが好ましいと思われます。一つ目、特許庁または特許審判院に対する手続きは、次の月曜日を期間の末日と扱う現在の実務をそのまま維持し、二つ目、特許法院への審決取消訴訟の場合、審決

に対する訴提起が‘特許に関する手続き’に該当しないという少数説もあるため、可及的その土曜日に訴の提起が行われるようにして論難の余地をなくし、三つ目、特許法院の判決に対する上告の場合、上告期間の末日が土曜日であればその期間の末日は次の月曜日ではなく当該土曜日のため(大法院2004.3.29.付2003マ1765決定)、この点を看過して次の月曜日に上告してはならない。



特許法院2007.3.14.宣告 2006ホ5287 判決

・判決の要旨：共同訴訟人の一部が抜けた時、第1審弁論終結時まで抜けた当事者の追加を申請できる必要的共同訴訟は、共同訴訟人の一部が抜けたことにより当事者適格に非が生じる固有必要的共同訴訟の場合だけを意味するものであって、単に判決の効力が第三者に拡張するため合一確定される必要性が認められるだけの類似必要的共同訴訟の場合まで含むものではないため、同一な特許権に関して二人以上が共同で無効審判を請求することによって行われた一つの審決に対する審決取消訴訟は共同訴訟人間の訴訟の共同まで強制される固有必要的共同訴訟ではないことから、共同訴訟人の一部が抜けた場合、訴訟途中に抜けた当事者の追加申請は不適法である。

・事実関係：①乙と丙は、共同で甲の本事件の特許が進歩性がないという理由で無効審判を請求し、特許審判院は請求の趣旨の通り甲の特許に対して無効と審決した。②甲は、審決取消訴訟を提起すると共に、乙と丙を共同被告とせず丙が被告から外れた。③審決謄本送達日から30日が既に過ぎた後、原告甲は裁判部に当事者(丙)の追加を申請した。

・判決の結論：丙に対しては提訴期間内に本事件の審決取消を求める訴が提起されなかったため、本事件の審決中の丙の審判請求に対する部分は既に確定したことから、本事件の特許はその無効審決が既に確定された状態になった。特許を無効とするという審決(乙の審判請求)に対する取消訴訟の継続中に、他の事件でその特許を無効とする審決が確定された場合(丙の審判請求)、上の取

消訴訟は訴を提起する法律上の利益がなくなるため不適法である。

・もしこれと異なり共同無効審判請求人の一人に対する審決取消訴訟の提起だけで、残りの共同審判請求人に対する審決も確定しないと解釈する場合は、その残りの共同審判請求人に対する関係では提訴期間を徒過したが、その審決が未確定状態にあるという結果になり(一般的に確定とは不服期間の徒過を意味する)、本来一つの特許に対する無効審判は、共同で請求することが強制されないため、審判手続きが併合しない以上(併合と分離共に任意的である)別に進行し別の審決が下されそれぞれ確定されるものだが、共同で審判請求されたり併合されたという偶然的な事情によってその結果が変わらなければならないという根拠を説明できなく(一人に対する審決不服は特許法第139条第4項所定の審判手続きの中断や中止事由に該当しない)、審決で敗訴した審判被請求人が審決取消訴訟を提起する際に勝訴の可能性が高い者だけを相手に提訴する等、任意的被告の選択が可能一方で、被告に選ばれなかった者は提訴事実を知らなかったため審決取消訴訟手続きに参加できなかったまま自分が勝訴した審決が取り消されるという不利益を被ることになり、自ら提訴期間を遵守していない審決不服当事者を保護する理由もないため、上のような解釈は不当である。よって、原告の本事件当事者の追加申請は棄却し、本事件の訴は不適法のためこれを却下する。



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)