

# 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 Jac KIM) 弁理士 孫 炯竣 (Hyung Jun SHON)

# 9

月号

2007年9月20日



## 事務所短信



・今月、弊所は閔復基弁理士を迎え入れました。閔は、西江大学化学工学科を卒業し、中央国際特許法律事務所  
で多年間弁理士として勤務致しました。

・弊所では[日韓特許法の対照集2007]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等ございましたらお気軽にご連絡ください(jwspat@jwspat.com)。

・先月17日、特許庁が開催した特許法改正法律案公聴会に弊所の鄭宇盛弁理士が参席し意見を開陳致しました。

・弊所ホームページ(<http://www.jwspat.com>)に「日韓特許法の対照集2007」を更新致しましたので、ご訪問のうえご活用ください。

## 韓国の公休日のお知らせ

9月：24日～26日(お盆休み、陰暦)

10月：3日(開天節)



## 実務通信



日韓両国の特許法制は非常に似ており、大部分の法律用語も同一です。しかし、国家が異なり、文字も異なるため、それだけ差異点もございます。具体的な内容についてまで知ることは難しくても、何が同一で、何が異なるかが一目で分かる資料があれば両国間のコミュニケーションに非常に有用であると思われまます。この度弊所が発刊致しました[日韓特許法の対照集2007]に詳しく収録されている対照表を抜粋し要約致します。

### 1. 用語上の相違点

韓国	日本
特許庁長	特許庁長官
法院	裁判所

高等法院	高等裁判所
大法院	最高裁判所
デザイン保護法	意匠法
特許出願書	願書
節次	手続
物件	物
保護範囲	技術的範囲
意見書提出期間	応答期間
拒絶決定/特許決定	拒絶査定/特許査定
年次料	年金
基準日	国内処理基準時
申請と申立を区別しない	申請と申立を区別する
口述審理	口頭審理
明細書に請求範囲が含まれる	明細書と請求範囲が区別されている

### 2. 出願準備における相違点

項目	韓国	日本
委任状	・委任状の提出が必須	・委任状不要
出願時の明細書の言語	・外国語書面制度なし ・出願前に必ず明細書を韓国語に翻訳(PCI国際特許出願も同様)	・外国語書面による出願制度があり、PCI国際出願の国内段階移行時に先に外国語の原文明細書で出願できる
国内書面提出期間	・PCI国際出願の韓国国内段階移行時期は、優先日から31ヶ月	・優先日から30ヶ月だが、翻訳文提出特例期間がある
新規性喪失の例外	・適用対象の公開行為に対する制限なし(但し、公開公報、登録公報を除く) ・新規性擬制主張期間は6ヶ月だが、12ヶ月に改正される予定	・適用対象の公開行為に制限あり(学術団体での文書発表、博覧会出品等)

### 3. 出願明細書および特許請求の範囲

項目	韓国	日本
用語	・明細書内に請求範囲が含まれる	・明細書と請求範囲が区別されている
コンピュータープログラム発明	・‘物件’の範囲に‘プログラム’が含まれない ・‘記録媒体’又は‘～方法’のカテゴリーへの変更を要する ・日本の規定と同様に改正される予定	・‘物’の範囲に‘プログラム’を含み、‘プログラム’自体に対する権利請求も可能
マルチのマルチクレーム	・複数の請求項を引用する請求項を再度引用する多項請求項は違法	・請求項の引用関係に制限なし
開示の義務	・先行技術文献情報開示の義務なし	・先行技術文献情報開示の義務あり ・違反時は拒絶理由になる
請求範囲の提出猶予	・出願時に請求範囲を定められた期間(優先日から1年6ヶ月になる日(出願公開日)等)内に提出しなくてもよい(PCT国際特許出願のケースは除く)	・請求範囲の提出猶予制なし

### 4. 審査等

項目	韓国	日本
審査請求期間	・出願日から5年以内	・出願日から3年以内
1次審査の処理期間	・審査請求日から9.8ヶ月 (2006年12月基準)	・約26ヶ月 (特許行政年次報告書2005年度版による)
優先審査	・優先k審査制度と早期審査制度を区別せず、優先審査制度と通称して運営 ・優先審査処理期間：平均3ヶ月以内	・優先審査制度と早期審査制度を区分して制度を運営 ・処理期間：平均2.4ヶ月 (2005年度)
	2007年4月1日付で 日韓/韓日特許審査ハイウェイ制度導入	

拒絶理由	基本的な拒絶理由は両国同様 但し下記の場合は相違	
	①範囲から外れた分割出願 ②範囲から外れた変更出願	①補正前後の発明の単一性規定の違反 ②先行文献情報開示義務の違反 ③外国語書面出願に対する規定違反

### 5. 出願人の対応

項目	韓国	日本
指定期間の延長及び短縮	・短縮も可能 ・1ヶ月ずつ何回でも延長可能	・延長のみ可能 ・指定期間の延長に制限あり
明細書等の補正	・補正の時期と範囲は日本と実質的に同様 ・右側の日本の規定は韓国にはない  ・立法予告された改正案では、補正の時期および許容範囲に対して非常に大きな変化がある予定	①補正前後の請求範囲に記載された事項が発明の単一性を満たさなければならない ②分割出願がある場合は、原出願または分割出願に対する最初の拒絶理由通知に対応する補正もその範囲が制限され得る
出願の分割	・特許決定謄本送達後は分割出願不可 ・分割範囲から外れた場合は拒絶、無効理由	・特許査定謄本送達日から30日以内の分割出願も可能
出願の変更	・デザインと特許間の変更出願はない ・実用新案登録出願に関して最初の拒絶決定謄本送達後30日以後は変更不可 ・一度登録された権利は特許に変更不可	・意匠と特許間の変更出願可能 ・実用新案登録出願日から3年が経過した場合は変更不可 ・実用新案登録に基づいた特許出願可能

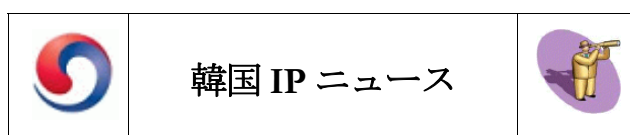
## 6. 特許権

項目	韓国	日本
特許料の納付	・納付期間の満了後6ヶ月間の追納期間を認める	・最初の1~3年の特許料においては特許料納付猶予の場合に限定し、第4年分以降については一括追納を認める
技術的範囲の判断	・判定制度なし ・但し、権利範囲の確認を求める審判制度が存在	・技術的範囲に対して、特許庁に判定を求める制度が存在
実施の態様	・‘輸出’が実施の態様に含まれない(韓国商標法の使用概念には‘輸出’が含まれる)	・‘輸出’も実施の態様に含まれる
自己の特許発明の実施のための通常実施権	・自己の特許発明の実施のための通常実施権許与の審判制度が存在	・他権利者との関係で、自己の特許発明の実施のための通常実施権の裁定請求制度が存在
侵害とみなす行為	・間接侵害は専用品に限り判断するため、間接侵害認定範囲は日本の規定より狭い	・専用品でない物についても間接侵害適用(主観的要件を導入)
相手方の明示の義務	・具体的態様の明示義務が規定されていない	・特許権者の相手方に対して、自己行為の具体的態様に対する明示義務を規定している

## 7. 特許審判

項目	韓国	日本
審判機関	・“特許審判院”に所属する3名の審判部	・特許庁に所属する3名の審判部
無効審判請求人の適格	・登録公告日から3ヶ月間は何人も請求できるが、その後は‘利害関係人’だけが請求適格を持つ	・何人も無効審判を請求できる。但し、共同出願および無権利者の出願に関する違反事由を主張する場合は利害関係人だけが請求できる

無効理由	基本的な無効理由は両国同様。 但し下記の場合は相違	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・最初の出願時の明細書等に記載された事項以外の新規事項が追加された分割出願および変更出願が無効理由になる</li> <li>・訂正の範囲から外れた訂正の場合、特許自体が無効となるのではなく、訂正の無効審判によってその訂正が無効となる</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外国語書面出願に関する無効理由があり、訂正の範囲に関する所定の規定を違反した場合は特許自体が無効となる</li> </ul>
無効審判手続での請求の理由の補正と訂正請求	<ul style="list-style-type: none"> <li>・請求の理由の補正において特別な制限がない</li> <li>・補正許可制度なし</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・請求の理由に対してその要旨を変更する補正は認められない</li> <li>・補正許可制度あり</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・訂正請求の範囲は両国が実質的に同様であり、無効審判手続で権利者の訂正請求ができる時期も下記の日本の特有制度を除けば両国が実質的に同様</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・右側の日本制度なし</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・審決取消訴訟で取消判決があり、審判部で再審理する場合の所定の期間内に訂正請求できる</li> </ul>
訂正審判請求時期の制限	<ul style="list-style-type: none"> <li>・無効審判が特許審判院に係属されている場合は訂正審判を請求できない。よって無効審判手続が特許法院または大法院に係属されている場合は訂正審判を請求できる</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・請求された無効審判の審決が確定される前までは訂正審判を請求できない</li> <li>・但し、無効審決に対する訴えを提起した日から90日の期間内には訂正審判を請求できる</li> </ul>



韓国 IP ニュース

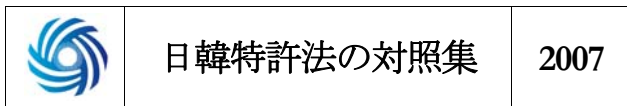
▷ ニュース短信

・AMOLED(Active Matrix OLED： 能動型有機発光ダイオード)関連分野の韓国特許出願の現況によると、内国人の出願が全体の82.3%を占めるとい統計が出された。

・LCD光視野角技術分野の韓国特許出願の現況によると、内国人が全体の72.7%を占め、外国人が27.3%を占めているが、外国人の全体出願のうち日本企業の出願が全体の95%に達した。

・特許庁は、中小企業が海外で特許侵害訴訟を行う場合の支援限度を現行3,000万ウォンから5,000万ウォンに拡大した。

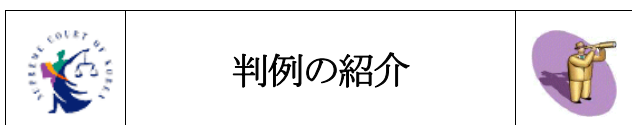
・特許庁は、2007年9月3日からインターネット公報(特許公開公報または特許公報)の書式を変更した。変更された書式によると、日本の公報のように代表図を1頁目に配置し、段落別識別番号を挿入することにより公報の効率を期した。



弊所が発刊した「日韓特許法の対照集 2007」は、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ことに発刊目的がございます。本書は多様な角度から両国の特許法を対照しているため、参考書籍として有用に活用できると期待しております。

本書は総 3 編と付録からなっており、第 1 編“日韓特許法の対照”は日本特許法の条文順序と体系を基準に編集し、第 2 編“韓日特許法の対照”は韓国特許法の条文順序と体系を基準に編集しており、両国の特許法条文の対応関係を具体的に把握することができます。第 1 編と第 2 編が両国の特許法規定を原文通りに対比したものであれば、本書の第 3 編はこれを加工し主要相違点を要約して対比しています。また、付録は主要統計資料、韓国特許法の主要改正の履歴および 2008 年 7 月に施行される予定の改正特許法律(案)の主要内容を収録致しました。

「日韓特許法の対照集 2007」は非売品であり、業務上の参考用としてご関心がございましたら弊所までご連絡ください。



・争点：本事件は韓国法人である原告と被告等(日本法人と原告の技術顧問だった日本人)間での職務発明に該当するかを主眼に置いた争いにおいて、国内外で被告等の名義で特許登録がされたり、出願中の特許発明に関する権利を原告に譲渡することに約定し(ソウル中央地方法院を管轄法院として合意する)、この約定に従いその特許権移転登録と出願人名義変更手続の移行を求める事件である。即ち、① 特許権移転登録請求の訴えに関してどこに専属管轄があるか、及び② 国際的専属管轄に属する事件に関して合意管轄と弁論管轄の成立可否が核心の争点である。

・判決の要旨：① 外国で特許登録されたり、特許出願中の特許発明に関する権利の移転を内容とする訴訟では、特許権の属地主義の原則上、いくら同一な発明に関するものとしても、特許登録或いは特許出願された国家に従い異なる権利が付与され、特許権の効力が登録国の領域内だけで認められ、特許権の登録は登録国の専属的行為のため当該登録国がその権利の成立と効力、および移転に関する判断において最も密接した関連性を持っており、裁判進行の便宜性と執行等を通じた裁判の実効性の面で最も有利なため、該当特許が登録された国が専属管轄権を持つ。② このような事件で、当事者間に特許登録国ではない大韓民国のソウル中央地方法院を管轄法院として合意したとしても、その管轄合意の効力が認められない。また、被告が異議を留保せず本案に関して答弁しても専属管轄の原理に反する限り、国際的な弁論管轄が生じる余地もない。

・評価：本判決の結論は、日本で特許登録されたり特許出願中の特許発明の権利移転に関する法的争いは、日本国の裁判所が専属管轄を持つため、大韓民国の法院に訴を提起することは不合法だということです。今日、経済活動のグローバル化・ネットワーク化が進展しており、国際貿易や国際的な技術交流が拡大している状況で、知的財産権を囲んだ紛争も国際的な傾向があります。しかし、国際裁判管轄と準拠法、外国判決の承認と執行に関する世界的な基準が確立されていない状況です。本判決は、特にハーグ国際私法会議の1999年10月の第5回特別委員会で確定した“民事及び商事に関する国際裁判管轄権及び外国判決に関する条約準備草案”第12条第4項(登録を要する知的財産権の登録、有効性、無効に関して登録国の専属管轄とすると規定)の内容を積極的に受容して特許権等の移転登録請求の訴えが登録国の専属管轄に属すると認めたという点に意義があります。

- 編集者 弁理士 鄭宇盛(jwspat@jwspat.com)

ソウル中央地法2007.8.23.宣告2006ガ合89560判決