

JETRO

特許庁委託事業

# 特許侵害対応マニュアル

韓国編

2013年3月



## 第 6 章 代理人

### 1. 弁護士と弁理士

特許関連紛争を担当する代理人として弁護士と弁理士がいるという点は日本と同様である。弁護士と弁理士は別個の国家試験を経て資格を取得することになるが、弁護士は、一定の加入・登録手続きを行えば別途の試験なしで自動的に弁理士として業務を遂行できる。弁護士は法律全般(民事、刑事など)に対する弁護および代理業務を担当して、弁理士は特許、商標のような知的財産の出願、登録、維持、管理業務を担当する。

弁護士代理の原則によって弁理士は原則的に訴訟代理権が認められないが、審決取消訴訟については、代理権が認められる。一方、特許侵害民訴については、日本の場合と異なり、弁理士に訴訟代理権が認められていない(ただし、今後の方向性について論議が進められている最中である)。

#### 1-1 弁護士の業務領域

弁護士は事件当事者などからの委任により訴訟業務を遂行したり行政処分、請求に関する代理行為および一般法律事務を遂行する。具体的には、民事訴訟事件、調停事件、非訟事件、行政訴訟事件などにおいて事件当事者や官公庁の依頼、委嘱を受けて訴を提起したりその取下げをすることができ、調停、異議、和解などの手続きを進める業務を遂行する。

刑事訴訟事件では被告人、被疑者などとの面会、書類の証拠物閲覧、謄写、拘束取消し、保釈と証拠保全の請求、法院が行う証人尋問と鑑定に参加するなどの業務を遂行する。また、法廷で当事者などを代理したり弁護して、意見の陳述、攻撃、防御などの弁論を行う。さらに、法院における手続等に関連し、依頼人に対する各種法律相談を行うこともきわめて重要な業務である。

#### 1-2 弁理士の業務領域

特許権、意匠権、商標権と同じ産業財産権に対する権益を擁護するために発明家の代理をして特許に関する業務と権利保護を遂行する。発明者や出願人と出願書作成、特許登録に関する様々の事柄について相談を受け特許権を取得するために設計図・製品などを検討して技術的価値を評価する。審決取消訴訟など特許法院の専属管轄に関する事件については、訴訟代理人の役割を受け持つことができる。弁理士になるためには弁理士試験に合格するか弁護士資格証明がなければならない。

### 1-3 弁理士の侵害訴訟代理権に関連する論争

弁理士に対し一般裁判所が管轄する特許侵害民事訴訟の訴訟代理権を付与すべきか否かについて、現在、韓国内において大きな議論となっている。すでに、弁理士の訴訟代理権を規定する弁理士法の解釈において、一般裁判所が管轄する特許侵害民事訴訟の訴訟代理権付与は許されないとする判決が大法院および憲法裁判所によりなされているが、これに対し弁理士会および弁理士の反発が大きいのが実情であり、今後、立法により特許侵害民事訴訟で弁理士の訴訟代理権を認める必要があるという意見も台頭している。

## 2. その他実務上の注意点

### 2-1 現地代理人をどのように探すか

上述の弁護士、弁理士の職域からも分かるように、現実的に、日本企業が韓国において特許侵害訴訟を提起する場合には、弁護士を代理人として選任する必要があり、同時に、その特許権の属する技術分野に詳しい弁理士も選任する必要がある（特許侵害訴訟の被告となった場合も同様である。）。

現地代理人もしくは現地代理人事務所を選ぶ場合のポイントは第Ⅱ編第1章7.（44ページ）を参考にすればよいが、やはり日本企業との実績が多く、かつ評判のよいところを、現地情報に詳しい者から聞いて紹介を受けるというのが現実的であろう。例えば、ホームページで知財に強い、特許に強い、訴訟に強い渉外事務所という書き方をしている場合も必ずしも事実とは限らないし、また、一口に「知的財産」と言っても弁護士・弁理士の得意分野で大別して見れば、▲伝統的な特許権の範疇にある技術系訴訟関連、▲IT・ソフトウェア関連、▲伝統的な著作権関連、▲商標/意匠など不正競争防止法関連、▲エンターテインメント関連などまでを幅広く包容していることが多く、得意分野にうまく当たらないと、事実上専門外だったということも起こり得るからである。

ただし、韓国の弁護士/弁理士等は、日本語が堪能である者が少なくないので、コミュニケーション上の負担は少なく、また、普段から特許出願業務の依頼などを行って行く中で、その代理人や事務所の実力や得意分野を予め計っておくこともできるので、特許関連紛争に関しては、一般民刑事訴訟などの場合より比較的良い代理人を探し当てやすいと言えよう。

### 2-2 出願時の代理人と侵害問題発生時の代理人

前段の記載とも一部関係するが、結論から言って、特許出願を依頼した代理人にその権利行使までを依頼しなければならない理由はない。通常、出願業務

の委任・代理において、特許が設定登録された後は、当該代理人への委任事項は完遂しているはずであり、権利化後の事案については、出願時の代理人との間に法的代理関係が存在していないはずである（もちろんその他の出願に関する出願業務においては、法的代理関係が継続している）。

よって、代理人の解任、辞任、変更などの手続は全く必要なく、ビジネスライクに事案に適した新たな代理人を探し、必要な法的手続きの度に新たな委任状を用意して委任をすればよいのである。

### 2-3 コンフリクトチェック

特許侵害問題をめぐって、代理人もしくは代理人の所属する特許事務所・法律事務所を選定するときに、必ず経ねばならないのが「コンフリクトチェック」である。

コンフリクトチェックとは、第1に、依頼人の相手方を受任中であるか（法律事務所・特許事務所には複数の弁護士・弁理士が所属しており、原告と被告の両方から同じ案件について依頼があることがある）どうかを調べることである。第2に、同様に過去受任した案件について全て調査をして、相手方の案件がきちんと終了しているか、たとえ終了していたとしても、技術的に本件と関連があるか、分野がどの程度近いかを精密に調べ、依頼者の依頼内容を受任するのに障害があるかどうかを事前にチェックし、代理人はその結果を依頼人に通報する必要がある。

であるから、特許侵害訴訟（当事者系審判も同様である）を考えていると代理人に相談したときに、相手方もろくに聞かずに「お任せ下さい」と答える事務所は、きちんとコンフリクトチェックができない、またはしない事務所にならないから敬遠すべきである。

## 3. 訴訟関連費用等

訴訟関連費用については、法院等に対する手続費用のほか、弁護士、弁理士に対する費用が大きなウェイトを占める。弁護士、弁理士に対する費用は、①成功報酬制、②タイムチャージ性、③成功報酬とタイムチャージの折半によることが一般的であり、特許事務所によって異なると思われるが、外国企業（日本企業を含む）との関係においては、タイムチャージ制としている例が少なくないのではないかとと思われる。

具体的な算定基準などは、事案等に応じて各特許事務所ですべて定めているはずであり、弁護士、弁理士に委任するに際し、納得するまで十分確認をする必要がある。

[特許庁委託]  
特許侵害対応マニュアル 韓国編

[著者]  
金・張法律事務所  
韓相郁（執筆）  
金容甲（執筆）  
宋尚燁（執筆）  
金尚源（構成・編集）

[オブザーバー]  
日本貿易振興機構 ソウル事務所  
岩谷一臣

[発行]  
日本貿易振興機構 進出企業支援・知的財産部 知的財産課  
〒107-6006 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 6階  
TEL:03-3582-5198  
FAX:03-3585-7289

2013年3月発行 禁無断転載

本冊子は、日本貿易振興機構が2012年11月に入手した情報に基づくものであり、その後の法律改正等によって変わる場合があります。また、掲載した情報・コメントは著者及び当機構の判断によるものですが、一般的な情報・解釈がこのとおりであることを保証するものでないことを予めお断りします。