

JETRO

特許庁委託事業

# 模倣対策マニュアル

韓国編

2012年3月



## 第2章 特許法

### 1. 保護対象

特許法上保護の対象は、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」として定義される発明である。発明が成立するためには①自然法則を利用した、②技術的思想の創作でなければならず、③その創作の水準が高度なものでなければならない。

よって、算術・計算方法や商品の陳列方法のようなものなどは発明として認定されず、永久機関のような自然法則に反するものも特許法下の発明の保護対象に含まれない。また、発明は技術的思想の創作であるから、単純な発見や自然現象自体は特許法上の保護対象ではない。

発明は実用新案より高度な創作性を要するという点で区別される。しかし、実務上両者の区別が厳格なものではない。なお、2006年10月1日に施行された改正特許法からは、無性的に反復生殖できる変種植物に限って特許を受けることができるとなっていた従前の規定を削除し、全ての植物発明を特許権の保護対象に含むことになった。また、一定の種類の微生物発明も特許の保護対象になる。

### 2. 登録要件

#### 2-1 産業上利用可能性

産業上利用可能性のないものは特許を受けられない。産業上利用可能性がないことを理由として拒絶される大部分の特許出願は、未完成発明を含んでいたり、永久機関のような自然法則に背反する発明である。

また、動物又は哺乳類を対象とする方法は人体を対象とする方法を含むものと扱われ産業上利用可能性がないことを理由に拒絶される。しかし、動物用の治療方法の発明は特許の対象となることができ、特許請求の範囲で動物にのみ限定した場合、産業上利用することができる発明として特許の対象となることができ(大法院判決 90 フ 250, 1991. 3. 12)。

一方、2006年12月に改正された化粧品分野の審査基準によれば、従来は特許を受けられなかった化粧方法やパーマなどの毛髪処理方法に対しても特許を受けることができるようになった。ただし、その方法が人間の治療方法、診断方法、手術方法と関連があってはならず、美容効果以外に必然的に治療効果を伴う場合も産業上利用可能性が否定され特許を受けることができない。

## 2-2 新規性

### (1) 原則

出願前に国内外で公知・公然実施された発明、又は出願前に国内外で頒布された刊行物に記載された発明は特許を受けられない。すなわち、新規性の基準は公知公然実施及び文献公知の両方に対しては国際主義を採択している。ただし、韓国特許法にて公知公然実施に対して国際主義を採択したのは2006年10月からで、それ以前に出願された特許出願については公知公然実施については国内主義が適用される。

「公知」とは、必ずしも不特定多数に認識される必要はないとしても、少なくとも不特定多数が認識することができる状態に置かれている事を意味し、「頒布された刊行物」とは、不特定多数の一般公衆がその記載内容を認識することができる状態にある刊行物をいう。(大法院判例 99 フ 19, 1996. 6. 14)。

### (2) 新規性喪失の例外

日本と同様に新規性喪失の例外規定を置いている。しかし、例外事由を試験実施、刊行物発表、博覧会発表などに限定している日本特許法とは異なり、その理由を不問とし特許を受けることのできる権利を持つ者によって発明が新規性を喪失することになった場合(ただし、条約又は法律により国内又は外国で出願公開されたり登録公告された場合を除く)と、特許を受けることのできる権利を有する者の意に反して発明が新規性を喪失することになった場合に適用可能である。

ただし、日本において新規性喪失例外規定を受けた出願を優先権の基礎として韓国出願する場合であっても、日本における新規性喪失日から6ヶ月以内に韓国出願をしなければならぬので注意が必要である。なお、発表された発明と出願された発明が完全に同一でなくてもよく、インターネット上の技術情報の公開なども例外認定対象である。

## 2-3 進歩性

出願前に国内外で公知・公然実施された発明、又は出願前に国内外で頒布された刊行物に記載された発明から当業者(その発明が属する技術分野における通常の知識を持つ者)が容易に発明できるものであってはならない。公知公然実施については新規性の判断と同様に、2006年10月の改正法により国際主義が採択され、新規性の判断と同じく、外国で公知・公然実施された発明に基づいて進歩性を判断することができるようになった。

発明の進歩性を判断するにあたっては発明の目的、構成及び作用効果などの3つ要素を判断要素として考慮し、技術構成の差と作用効果を考慮し出願された技術の構成に差があるだけでなく、その作用効果において先行技術に比べて著しく向上進歩した

ものであるときにのみ、進歩性を認める。(大法院判決 97 フ 2460, 1999. 12. 28.)

2010年1月より改正施行された特許審査基準によると、最近の法院の判例を反映し、結合発明の進歩性を判断する際に、請求項に記載の複数の構成要素を分解し、個別の構成要素が公知であるかのみを判断してはならず、特有の課題の解決原理に基づき、有機的に結合された全体としての構成の困難性を判断するべきであると規定し、結合・組み合わせに対する暗示や示唆が先行発明に示されていないことを要求している。

### 2-4 先願主義

先願主義とは同じ発明に対して2以上の出願がある場合は先出願のみが特許を受けられることができる原則のことをいう。ここで、先出願は他人の出願だけでなく自分の出願も含め、特許出願だけでなく実用新案登録出願に対しても同様に適用される。

同じ発明に対して、異なる日に2以上の出願(特許または実用新案登録出願)がある場合は先に出願した者だけがその発明に対して特許を受けることができ、同日に2以上の出願がある場合は出願人の協議により決められた一の出願人だけがその発明に対して特許を受けることができる。

一方、2006年3月3日から施行された改正特許法によれば、放棄されたり拒絶決定が確定した出願(同日出願の競合により拒絶された出願を除く)は、先願の地位を認めない。従って、拒絶決定が確定しても技術内容を補完し、再度出願する場合、先願主義には違反しない。ただし出願が既に公開されていれば先行技術として認められるので、新規性や進歩性の欠陥問題は起こり得る。

### 2-5 不特許事由

- ① 公序良俗に反するおそれのある発明
- ② 公衆衛生を害するおそれのある発明は、特許を受けることができない(特許法第32条)

## 3. 特許を受けるまでの手続概要

### 3-1 特許出願手続

#### 出願から登録を受けるまでの手続概要

- ① 法令に定めた書式による願書、要約書、明細書、図面、及びその他法令に定めた添付書類(委任状など)を添付して特許庁出願課へ提出。出願に伴うオフィシャルフィーは、後述する電子出願制度を利用し出願する場合、基本料 38,000 ウォンで、書面に出願する場合は、基本料 38,000 ウォンに1ページ当たり 1,000 ウォンがさらに加算され、1件の基礎出願に基づく優先権主張を伴う場合には

20,000 ウォンがさらに追加となる(代理人手数料、翻訳料等は別途である)。なお、出願後 1 ヶ月以内に出願取下げ/出願放棄した場合には出願料及び同時に納付した審査請求料について払い戻しを受けることができる。

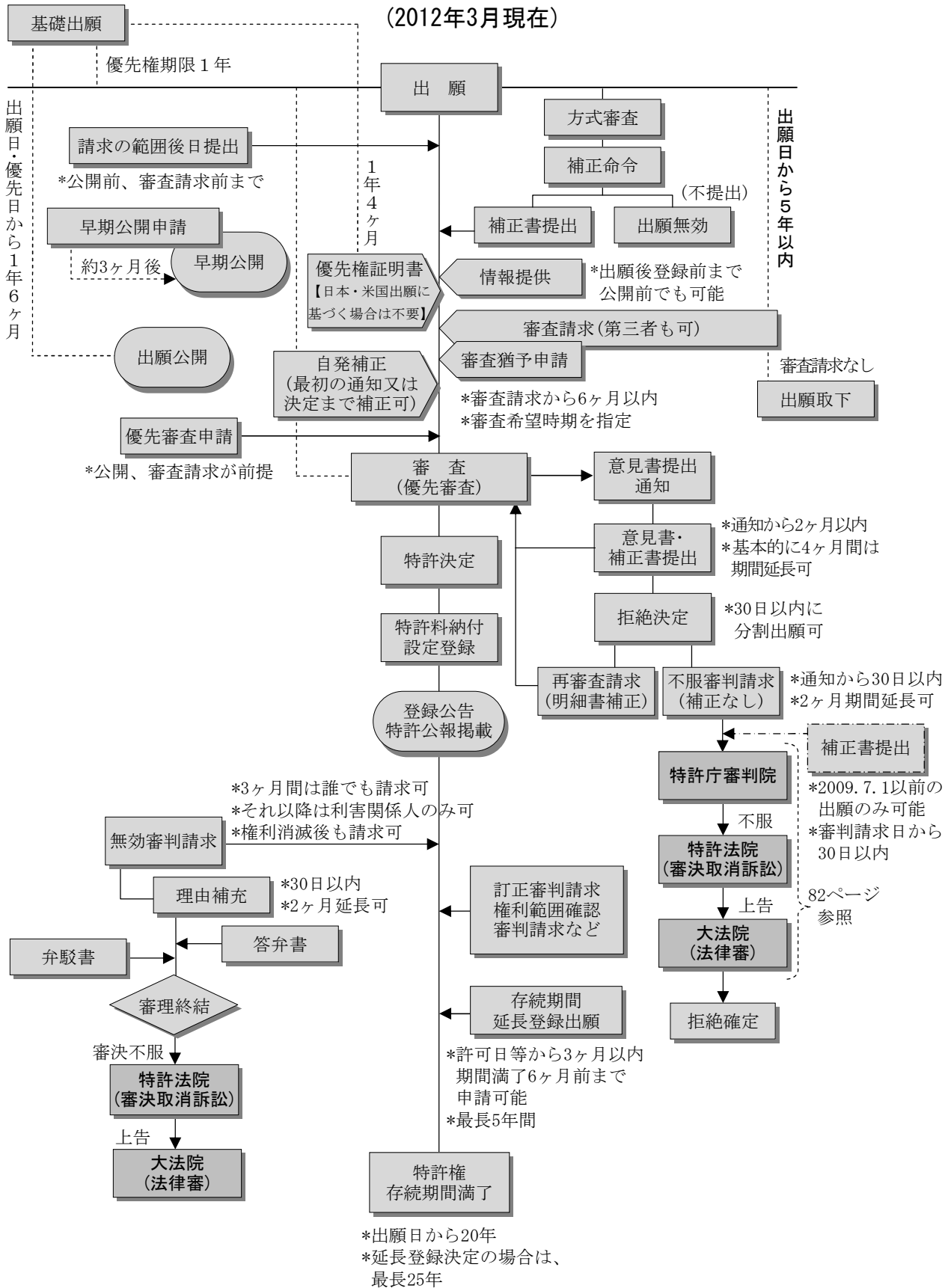
- ② 一定の方式審査をした後 IPC 分類により分類し 1 年 6 ヶ月経過後、出願公開する。
- ③ 審査請求のあった出願について技術分野別に担当審査官が審査し、拒絶理由を発見できないときは特許(登録)決定をする。

【2001 年 7 月から知的財産関連法令中の「査定」という用語は、韓国語としてより一般的な「決定」という用語にすべて置き換えられた。以下同様である】

- ④ 拒絶理由を発見した場合は、その理由を出願人に通知し、期間を定めて出願人に意見書提出通知を送付する【韓国では「拒絶理由通知書」を「意見書提出通知」と言う。以下同様である】。
- ⑤ 意見書により拒絶理由が解消されたときは特許(登録)決定をし、拒絶理由が解消されないときは拒絶決定する。出願人は拒絶決定を不服とする場合は、特許審判院へ拒絶決定不服審判を請求することができ、さらに特許法院への審決取消訴訟、大法院(法律審)への上告による不服が可能である(拒絶決定不服審判、審決取消訴訟、大法院への上告などについては 82 ページを参照)。
- ⑥ 特許料納付後、特許権設定登録をして特許公報に掲載して登録公告をする。
- ⑦ 設定登録された特許権に対しては、無効審判によってのみ有効性を争うことができる。なお、この無効審判は、登録公告日から 3 ヶ月が経過する前までは利害関係人でなくても何人も請求することができ、3 ヶ月が経過した後は利害関係人のみ請求することができる。

## 特許出願から権利取得まで

(2012年3月現在)



### 3-2 電子出願制度

#### (1) 出願人(代理人)コード付与申請

韓国特許庁は特許情報網(KIPO-NET)の構築によって1999年1月1日から電子出願制度を施行している。

特許など(実用新案、デザイン、商標含む)の手続を行なおうとする者又は法人は、まず特許庁に出願人(代理人)コード付与申請(印章捺印が必須)をして自己の固有識別番号の付与を受けなければならない。そしてその後の特許庁に対する手続遂行時にはあらゆる出願及び中間書類の出願人(代理人)記載欄に必ず与えられた出願人(代理人)コードを記載し、コード付与申請時の印鑑を使用しなければならない。これを記載しない場合は不受理とされる。

#### (2) 包括委任登録制度

現在又は将来の事件に対してあらかじめ事件を特定せず包括委任しようとするときは、包括委任状を添付して包括委任登録申請書を特許庁に提出する。包括委任登録申請書上の出願人コードと代理人コードの組合せをもって包括委任番号が付与され、その後は全ての出願書類及び中間書類の提出時に包括委任登録番号を記載することをもって委任状提出の効果が発生する。

よって韓国特許庁へ初めて出願を行おうとする出願人が包括委任をも行う場合には、原則として出願前に出願人コード付与申請を行っておく必要があるが、出願人識別コードは申請後おおむね数日で付与される。

#### (3) 塩基序列目録提出

核酸塩基序列またはアミノ酸序列を含んだ特許出願をしようとする場合は、特許出願時にコンピュータ判読が可能な形態で序列目録を収録した電子ファイルを提出しなければならない。

### 3-3 在外者の特許管理人

国内に住所又は営業所を持たない者(在外者)は、国内に住所又は営業所を持つ者(特許管理人)によらなければ特許に関する手続や、処分に対する訴を提起できない。特許管理人は在外者から特別に授権された代理権以外にも特許庁に行うあらゆる手続を代理し、また特許法及び特許法施行令によって特許庁がした処分に対して不服とする訴を遂行するとき本人を代理できるのは日本と同様である。

しかしながら、現行特許法では、特許管理人の選任・登録制度が廃止され、登録原簿への管理人の記載がなくなった。これにより、設定登録された在外者の権利に対し無効審判などが提起された場合、特許庁審判院は原則的に出願時の管理人へ連絡を取る

としている。

### 3-4 必要書類

特許を受けようとする者は韓国特許庁に次の書類を提出しなければならない。

- ① 発明者及び出願人の氏名及び住所(出願人が法人である場合は代表者の氏名)、発明の名称、さらに優先権主張を伴う場合は、基礎となる出願の出願番号、優先日、国家名を記載した特許出願書
- ② 次の各事項を記載した明細書：(a)発明の名称、(b)図面の簡単な説明(図面がある場合)、(c)発明の詳細な説明、(d)特許請求の範囲
- ③ 図面(必要な場合)
- ④ 要約書
- ⑤ 優先権主張を伴う場合には優先権証明書(日本出願及び米国出願に基づく場合は優先権証明書の提出不要)
- ⑥ 委任状(必要な場合)

上記書類①～④は特許出願と同時に提出されなければならない。上記⑤の優先権証明書は優先日から1年4ヶ月以内に提出されなければならない。日本出願を優先権の基礎とする場合は優先権証明書そのものの提出は不要である(日・韓・米・ドイツ・豪州など複数の特許庁間で優先権証明書の電子データを直接オンライン交換しているため。特許・実用新案登録出願のみ)。優先権証明書が期間内に提出されないとき、優先権主張は効力を喪失する。ただし、特許出願の審査過程で優先権証明書の翻訳文が必要であると判断される場合、審査官は翻訳文の提出を要求することができる。

委任状は後日提出できる。出願後補正命令が出されてから2ヶ月以内に提出すればよいが、この期間は1ヶ月ずつ2回延長可能である。捺印する印章は将来の権利行使や譲渡/移転などの手続きを考慮すれば法人印が望ましいが、出願手続上は法人印であることを必須的に要求しておらず、認印や署名(サイン)も使用可能である。

特許出願が微生物関連発明に関するものである場合には微生物の寄託証明書を特許出願時に提出しなければならない。

### 3-5 特許請求の範囲の提出猶予制度

2007年7月1日施行の特許法により、明細書の記載要件を緩和し、特許請求の範囲の提出を猶予する制度が施行されている。これによれば、明細書に記載される発明の詳細な説明はその発明が属する技術分野で通常の知識を持つ者がその発明を容易に実施できるように明確で詳細に記載すればよく、発明の目的・構成・効果に区分して記載することを要求した従来の規定に比べ自由に明細書を記載できるようになった。さらに、明細書の特許請求の範囲の記載についても物理的構造や具体的手段によらない、



装置の作用や動作方法、機能的表現などの多様な方式で記載することができるようになった。

また、明細書に特許請求の範囲を記載しないまま特許出願ができるようにすることで、出願人に特許請求の範囲の作成のための十分な時間を提供できるようにしている。この特許請求の範囲の提出猶予制度によれば、出願人は出願公開前に(ただし第三者の審査請求があった場合には出願人がその通知を受けた日から3ヶ月以内かつ出願公開時点が経過する前までに)特許請求の範囲を明細書に追加する補正をしなければならない。上記期限までに特許請求の範囲を記載した補正書を提出しない場合、その特許出願は取り下げられたものとみなされる。

### 3-6 優先権主張

韓国は1980年5月4日付でパリ条約に加入しており、条約同盟国で先出願された内容に基づき優先権主張を伴って特許出願できる。

優先権主張をするためには特許出願時の特許出願書に①優先権を主張する旨、②最初に出願した国名、③基礎出願の出願日(優先日)及び④その出願番号を記載しなければならない。なお、上記②～④のうちの一つが韓国出願時に不明の場合には、後日補充可能である。

原則的に優先日から1年4ヶ月以内に優先権証明書を提出する必要があるが、上述したように日本の優先権証明書及びその翻訳文の提出は不要である。

参考までに、韓国にも国内優先権主張制度があり、制度運用体系と制度的意義は日本と全く同一である。なお、優先日から1年4ヶ月以内に限って優先権主張に関する訂正又は追加が可能である。

### 3-7 特殊な出願

#### (1) 分割出願

日本特許法と同様に分割出願制度がある。制度運用体系と制度的意義は日本とほぼ同一である。分割出願は2以上の発明を一つの出願とした場合だけでなく、特許出願の一部請求項のみに対して拒絶理由が発行された場合、拒絶理由がない請求項に対して迅速に権利化しようとする場合も有用に活用することができる。分割出願は、明細書の補正可能な期間及び拒絶決定に対する不服審判を請求可能な期間内(拒絶決定の謄本の送達を受けた日から30日以内)に出願することができる。

ただし、日本特許法の分割出願制度では、特許査定の際の謄本送達日から30日以内に分割出願をすることができるが、韓国特許法では、特許決定があった後は分割出願はできないという点に留意する必要がある。

2009年7月1日施行の改正特許法では、拒絶決定が下された場合に拒絶決定不服審

判を請求しないと分割出願をすることができなかった従前の規定を改正し、2009年7月1日以降の出願を基礎とする分割出願手続きにおいて、拒絶決定の謄本の送達を受けた後、審判請求をすることができる期間に審判請求をしなくても分割出願をすることができるようにし、分割出願の機会を拡大した。

## (2) 変更出願

2006年10月1日から施行された改正特許法においては、従前の二重出願制度を廃止し、変更出願制度が新設された。変更出願制度は、実用新案登録出願をした者がその出願に基づいて同一発明を特許出願に変更し出願するもので、変更出願があった場合、その特許出願は実用新案登録出願をしたときに提出されたものとして取り扱われ、実用新案登録出願は取り下げられたものとみなされる。ただし、新規性擬制を認められるための証明書類の提出期間や優先権証明書の提出期間を起算するにあつては当該変更出願時に提出したものと同様に扱われる。

変更出願は実用新案登録出願の出願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された事項の範囲内で可能であり、実用新案登録出願に対して最初の拒絶決定謄本が送達された日から30日経過後は行うことができない。

## 3-8 出願補正制度

### (1) 補正時期

特許出願は時期と範囲に対する一定の制約の下に補正できる。明細書及び図面に対する補正は次の期間内にのみ可能である。

- ① 出願後、特許決定の謄本の送達前または最初の意見書提出通知(拒絶理由通知)前まではいつでも補正可能である。
- ② 最初の意見書提出通知(拒絶理由通知)又は③の意見書提出通知(拒絶理由通知)ではない意見書提出通知(拒絶理由通知)に対する意見書提出期間内
- ③ ②の意見書提出通知(拒絶理由通知)に対する補正によって発生した意見書提出通知(拒絶理由通知)に対する意見書提出期間内
- ④ 拒絶決定に対する審判請求日から30日以内(2009年7月1日以前の出願に適用)
- ⑤ 拒絶決定の謄本の送達日から30日以内に再審査請求を行ったとき(2009年7月1日以降の出願に適用)

### (2) 補正の範囲

従前は特許出願書に最初に添付した明細書又は図面の要旨を変更しない範囲内で補正が可能だったが、2001年7月1日以降の出願からは特許出願書に最初に添付した明細書又は図面の記載事項範囲内に制限されている。すなわち、要旨変更の概念の代わ

りに新規事項追加禁止の概念が導入されている。

上記③～⑤の補正の中で特許請求の範囲の補正にはより厳格な基準が適用され、(i)請求項を限定又は削除したり、請求項に付加することにより特許請求の範囲を減縮する場合、(ii)誤記の訂正をする場合、(iii)不明瞭な記載を明確にする場合、(iv)新規事項を追加する補正に対して、その補正前の特許請求の範囲に戻したり、戻しつつ上記の(i)～(iii)のような補正をする場合に限り、適法な補正と認められる。

また、従来上記③～⑤における明細書又は図面の補正は特許請求の範囲を実質的に拡張し、あるいは変更しないこと、補正後の特許請求の範囲に記載された事項が特許出願をしたときに特許を受けることができることを必要としたが、2009年7月1日施行の改正特許法では、この二つの要件を削除し、補正制限要件を緩和している。これにより、上記③～⑤の補正において特許請求の範囲を減縮する場合はこれを実質的な変更とみなさないこととなり、特許出願人が特許請求の範囲を自由に減縮することができる機会を増やしている。なお、この改正部分は2009年7月1日以降に補正を行なうものから適用されている。

### (3) 補正却下

審査官は、特許出願書に添付した明細書又は図面に関して、上記③及び⑤の補正が適法な補正の範囲を逸脱したり、その補正によって新たな拒絶理由が発生した場合には、決定によりその補正を却下しなければならない。この却下決定に対しては独自に不服とすることはできず、拒絶決定不服審判の中で争うことができる。

## 3-9 出願公開

出願公開制度があり、秘密取扱いを要する特許出願を除き、全ての特許出願は特許出願日(又は優先日)から1年6月が経過すると特許公報に掲載され出願公開され、出願人は補償金請求権が生じる。ただし、この補償金請求権は当該特許出願に対する特許権の設定登録があった後に行使することができる。

また、韓国では申請による早期出願公開が可能であり、この申請に特別な要件や必要書類はない。早期公開の効果は通常の出願公開と同じである。

## 3-10 審査請求

特許出願は、特許出願日から5年が経過する前に出願人又は第三者から審査請求がされた場合にのみ審査に着手される。この期間内に審査請求がなされない場合は、特許出願は取下げられたものと見なされる。審査請求の取下げは不可である。

なお、分割出願の場合は、原出願日を基準に起算する。したがって、5年の期間経過後に分割出願がなされた場合には分割出願に対する審査請求は分割出願日から30

日以内になされなければならない。

PCT 国際出願の場合には、審査請求は韓国の国内段階開始日からでなく国際出願日から5年以内になされなければならない。しかし、国際出願に対する審査請求は国内段階が適法に開始する以前には請求できない。また、出願人でない者は優先日から20ヶ月が経過した後でなければPCT 国際出願に対しては審査請求できない。出願人以外の者により審査請求がなされた場合は、特許庁は直ちにその事実を出願人に通知しなければならない。

審査請求料は請求項第1項までは170,000ウォン、第2項以降は1項当たり40,000ウォンのオフィシャルフィーが加算される(代理人手数料は別途)。

### 3-11 審査猶予申請制度

2008年10月1日施行の改正特許法施行規則により、特許出願に対する審査時期を出願人が指定できるようになった。この制度は、審査請求と同時又は審査請求日から6ヶ月以内に審査猶予申請書を提出し、この申請書の中で審査時期を審査請求日18ヶ月経過時点から審査請求期限(出願日から5年)までの間で指定することができるというものである。なお、審査猶予申請から2ヶ月以内であれば申請の取消や審査時期の変更が可能である。

### 3-12 実体審査

特許出願は審査請求により審査段階へ移行する。韓国特許庁によると、審査期間短縮のため審査人員を大幅に拡充した結果、2006年末に、審査請求から審査着手時までの期間は平均9.8ヶ月に短縮されたが、現在は高品質審査方針に転換し平均16~17ヶ月程度となっている。

#### (1) 拒絶理由

審査官は、特許出願に対して拒絶理由を発見したときは出願人に拒絶理由を通知し期間を定めて意見書を提出する機会を与える。

現行特許法によれば、審査官は拒絶理由があるときは全ての請求項に対し請求項別に拒絶理由を具体的に記載するように明文規定され、拒絶理由に対する出願人の便宜を図っている。

拒絶理由としては、

- ① 外国人の権利能力違反
- ② 新規性/進歩性などの特許要件欠如
- ③ 公序良俗違反などの不特許事由に該当する場合
- ④ 特許を受けられない者に該当する場合

- ⑤ 先願主義違反
- ⑥ 共同出願規定の違反
- ⑦ 条約違反
- ⑧ 明細書記載要件違反
- ⑨ 分割・変更の違反
- ⑩ 発明の単一性要件違反
- ⑪ 明細書の補正により新規事項が追加された場合

などが該当する。

## (2) 意見書、補正書提出

2008年7月1日に改正された審査指針書によれば、意見書提出通知(拒絶理由通知)に対する意見書提出期間の延長申請可能期間は原則的に指定期間満了日から最大4ヶ月までとなっている。これにより、延長申請期間が延長申請可能期間(4ヶ月)以内である場合、申請書の受付時に自動的に承認されたものとみなし、延長申請可能期間を超過するものについては、延長申請書に記載された疎明事項に基づき、追加延長が必要であるかを審査官が判断し、超過された期間に対する全部又は一部の承認如何を決定するようにする(例えば、試験や結果測定にさらに時間が必要な場合など)。1回目の延長時は20,000ウォン、2回目は30,000ウォン、3回目は60,000ウォン、4回目は120,000ウォン、5回以上は一律240,000ウォンのオフィシャルフィーが必要で、複数回分を一括納付しまとめて数ヶ月の延長を申請することも可能である。

## (3) 特許決定、拒絶決定

担当審査官が審査した結果、特許出願に対して拒絶理由を見つけることができない場合、または拒絶理由を通知した後、出願人が提出した意見書及び補正書によって拒絶理由が解消された場合は特許決定を下し、特許決定謄本を出願人へ送達する。

一方、審査官が意見書及び補正書を参考にして再度、審査をしても拒絶理由は解消しなかったものと判断した場合は拒絶決定を下す。

### 3-13 再審査請求制度

#### (1) 概要

2009年7月1日施行の改正特許法では、再審査請求制度を導入した。従前は、特許拒絶決定を受けた場合、審査官の再度の審査(前置審査)を受けるためには、必ず特許拒絶決定不服審判を請求し補正を行なうようになっていたが、この改正法によれば、特許拒絶決定不服審判を請求しなくても拒絶決定謄本の送達日から30日(拒絶決定不服審判の請求期間が延長された場合、その延長された期間)以内に明細書又は図面を補正する補正書に再審査を請求する趣旨を記載して提出れば審査官の再審査を受けるこ

とができる。ただし、再審査による特許拒絶決定に対し再び再審査を請求することはできない。なお、この改正部分は2009年7月1日以降の出願から適用されている。

### (2) 拒絶決定不服審判との関係

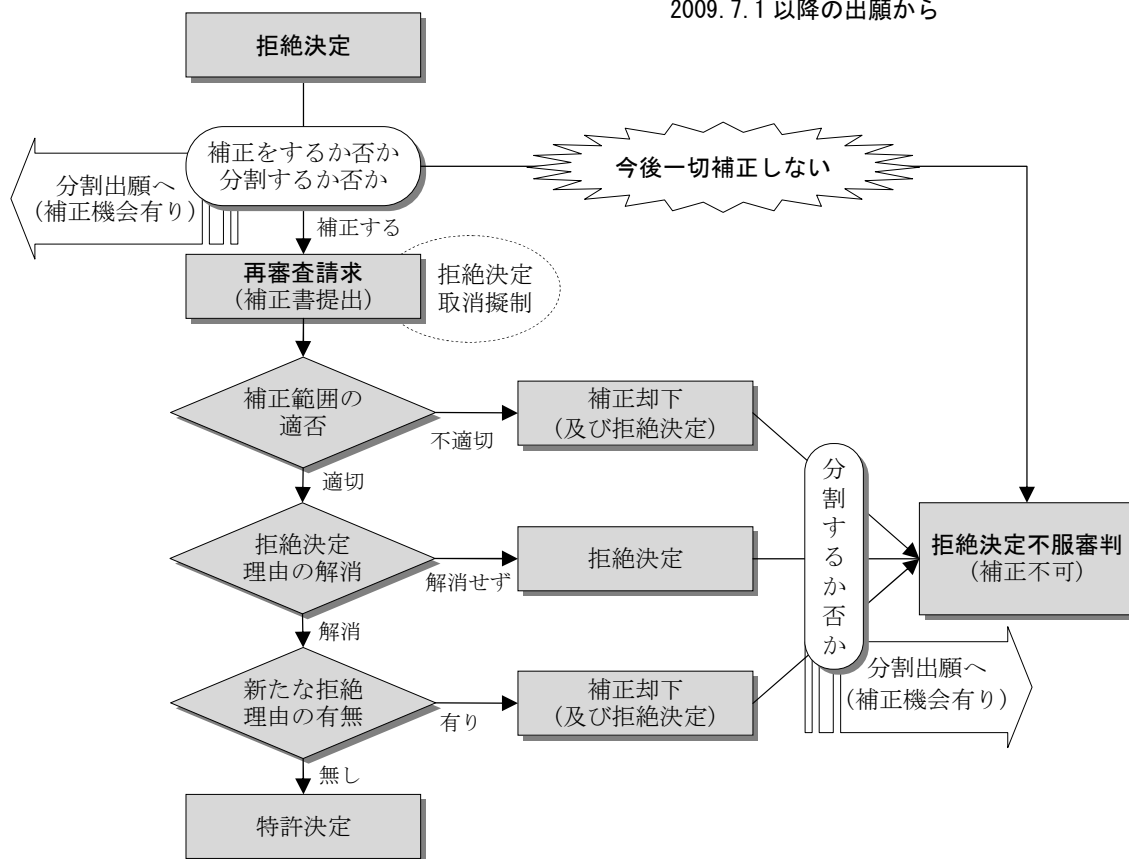
再審査の請求があった場合、該当特許出願に対して既に出された特許拒絶決定は取消されたものと見なすため、拒絶決定不服審判は請求することができない。また、拒絶決定不服審判を請求した場合には再審査請求をすることができない。よって、拒絶決定後に出願人は再審査請求と拒絶決定不服審判請求のうちいずれか一方を選択しなければならず、拒絶決定不服審判請求を選択した場合には明細書や図面に対する補正書は提出することができない。

### (3) 分割出願との関係

2009年7月1日施行の改正特許法では、明細書の補正可能期間以外に、拒絶決定の謄本の送達を受けた後の不服審判の請求可能期間にも分割出願をすることができるようになったため、再審査によっても再び拒絶決定となった場合、原出願の明細書の補正は不可であるが、分割出願に対しては補正が可能である。ただしこの場合、原出願の特許請求の範囲から分割する請求項を削除する補正を行うことができないため、原出願と分割出願の特許請求の範囲が重複し二重特許の問題が発生し得る。この問題を解決するために、特許庁の審査指針書では、このような場合は原出願に対する拒絶決定不服審判の審決が確定されるまで分割出願の審査を保留するようにしている。なお、分割出願については3-7(1);63ページを参照のこと。

### 拒絶決定・再審査請求・不服審判への流れ

2009. 7. 1 以降の出願から



#### 3-14 拒絶決定不服審判

##### (1) 概要

出願人は拒絶決定謄本を受けた日から 30 日以内に特許審判院に拒絶決定不服審判を請求でき、審判請求期限は在外者の場合 1 回に限り 2 ヶ月の期間延長が認められる。

2009 年 7 月 1 日施行の改正特許法では、在外者ではない場合は、1 回に限り、1 ヶ月の延長が可能になった。2009 年 7 月 1 日以降の出願からは再審査請求制度が適用されるため 2009 年 7 月 1 日以前の出願とそれ以降の出願は、拒絶決定不服審判の手続きが相違する。

##### (2) 2009 年 7 月 1 日以前の出願

拒絶決定不服審判の請求日から 30 日以内に出願人が補正書を提出した場合は、審判に先立って担当審査官に再度、審査をさせる(いわゆる、前置審査)。前置審査段階で、補正によって原拒絶決定の理由が解消され、他の拒絶理由も見つけれない場合は、審査官は拒絶決定を取消し特許決定を下す。

前置審査での審査の結果、拒絶決定の理由が解消されなかった場合には、審査結果

を出願人に通知し、事件は特許審判院に移管され審判部の審理を受けることになる。拒絶決定の理由と違う拒絶理由が発見された場合には出願人に拒絶理由を通知し期間を定めて意見書提出の機会を与える。審判の審理は、終結まで普通6ヶ月から1年程度かかる。審理の終結前まで審判請求の理由を補充する書面を提出することができる。

### (3) 2009年7月1日以降の出願

2009年7月1日施行の改正特許法では審査前置制度を廃止し、代わりに再審査請求制度を設け、拒絶決定に対する不服審判を請求しなくても補正された明細書に基づき担当審査官の再審査を受けることができるようにした。再審査請求の手続きについては前述した通りである。

再審査請求制度の下では、拒絶決定不服審判を請求した後は、明細書や図面の補正書を提出することができないため、審査前置に関する手続き無しに直ちに審判審理に入る。審判手続きは審査前置の部分を除き2009年7月1日以前の出願と同じである。

### (4) 拒絶決定不服審判の審決に対する不服

特許審判院の決定または審決を不服とする者は審決謄本を受けた日から30日以内に高等法院レベルの専門法院である特許法院に審決取消訴訟を提起することができ、特許法院の判決を不服とする場合は最終審である大法院(法律審)に上告することができる。この部分の詳細な手続きは後述6-7 ;83ページを参照のこと。



### コラム「拒絶決定後、補正書の提出を間違えたら？」

2009年7月1日以降の出願から再審査請求制度が適用されるようになったにもかかわらず、以前の審査前置制度と混同し、審判請求書と補正書を両方とも提出してしまい補正書が不受理とされ、結局補正なしの状態ですべて審判を受ける事例が発生しているとのことで、特許庁から処理方針及び留意点が案内されています。

拒絶決定後に行う補正は、その後の特許審判院、特許法院、大法院の上級審まで含め、このときが**最後の補正機会**ですから、この補正が認められないとなると権利取得の上で致命的なミスとなります。

#### ■2009年7月1日以前の出願

- ・拒絶決定後、さらに権利化を目指すのなら、出願人は**まずは審判請求書**を提出します。そして必要があれば補正書を同時又は後日審判院に提出します。

#### ■2009年7月1日以降の出願

- ・拒絶決定後、さらに権利化を目指すのなら、出願人は再審査請求と審判請求のうち**いずれか一つだけ**選択して申請します。補正をするのであれば審判請求をしてはいけません。

もしも間違っって手続きが行われた場合は、以下のように処理されます。

#### ■ケース1 (2009年7月1日以降の出願)

##### 審判請求書を提出した後、補正書(再審査請求の趣旨あり)を提出した場合

審判手続は通常通り処理。補正書は不受理。

(手数料未納などにより審判請求を無効としたり審判請求を取下げてもその補正書は不受理となる。ただし審判の無効や取下げをした時点で30日が経過していなければ改めて補正書(再審査請求の趣旨あり)を提出するとは可能)。

#### ■ケース2 a (2009年7月1日以降の出願)

##### 審判請求書と補正書(再審査請求の趣旨あり)を同日提出した場合

補正書について不受理の理由を通知。不受理通知時に申出人がいずれか一つを選択するように説明し、出願人が審判請求を取下げれば再審査手続は有効となり、再審査請求不受理を望めば審判請求が有効となる。

■ケース2 b (2009年7月1日以降の出願)

審判請求書と補正書(再審査請求の趣旨なし)を同日提出した場合

補正書に再審査請求の趣旨の記載がなく、補正書の宛名人が特許審判院長となっているという点から、これが再審査を請求するための補正書として取扱う理由がないので、補正書を不受理とし審判請求は補正無しのまま通常通り処理。

■ケース3 (2009年7月1日以降の出願)

補正書(再審査請求の趣旨あり)を提出した後、審判請求書を提出した場合

再審査を請求した補正書に従い拒絶決定が取り消されたものとみなして(取消し擬制)再審査手続きは通常通り処理され、審判請求書は審判の対象がないため法第142条に従い却下となる。もしも手数料未納などにより再審査請求補正書を無効処分とさせた場合は、再審査請求に従う拒絶決定取消し擬制自体がなかったこととなるので、審判請求は補正無しのまま通常通り 処理。

■ケース4 (2009年7月1日以前の出願)

補正書(再審査請求の趣旨あり)だけを提出した場合

補正可能期間外の補正であるため補正書は不受理となり、審判請求も期限前までに行われていなければそのまま拒絶決定が確定。もしも審判請求期限が過ぎていなければ、審判請求をすることができ、その請求日から30日以内に補正も可。

すなわち、上記ケースを見ると分かるように、2009年7月1日以降の出願に対し、期限直前に拒絶査定不服審判を請求したとすると、ケース2 a 以外は補正書を提出しても補正が全く反映されない状態になってしまい、これを救済する道は閉ざされますので、くれぐれも注意が必要です。

### 3-15 特許如何決定の保留

2007年7月1日から施行された改正特許法施行規則では、国内優先権主張を通じた改良技術の出願機会を補償するために、特許出願審査の請求後、出願人が出願日から6ヶ月以内に特許如何決定保留申請書を提出した場合には、出願日から12ヶ月が経過する前まで特許決定を保留することができる。

### 3-16 面談

特許出願の審査段階では出願人の申請によって担当審査官との面談が可能である。面談を通じて審査官に出願発明の技術的特徴を具体的に説明する機会を持つことができるので、権利取得のために効果的である。また、特許出願が拒絶決定され不服審判を請求した場合は審査官との面談も可能である。

### 3-17 情報提供

何人も特許出願された当該発明が拒絶理由(請求の範囲の記載方法及び発明の単一性違反は除く)を有し特許を受けられないという趣旨の情報を証拠と共に特許庁に提供することができる。

#### (1) 情報提供手続

##### ① 申請できる者

公衆による審査協力制度であるので、誰でも申請できる。

##### ② 対象

すべての出願に対して審査参考資料を提供することができる。

##### ③ 時期

出願後、審査が継続中である限り、いつでも可能である。従前は出願公開後のみ情報提供が可能であったが、現行法では出願公開前であっても情報提供することができる。一般的に審査官は提供された情報を参考にして審査を進めることになるので、やはり審査着手前に提出しておくことが望ましい。

##### ④ 情報提供事由

拒絶理由のうち実体的な事項に限り、形式的な要件の違反は情報提供事由ではない。

##### ⑤ 申請方法

情報提供事由に該当し特許を受けられないという趣旨の情報を情報提出書に記載し、その事実を証明する証拠と共に提出すればよい。

## (2) 情報提供に対する審査

情報提供は、審査と別途に行なわれる手続きではなく、審査官が当該出願を審査するに当たり参考資料として活用するにすぎない。したがって、情報提供者は審査結果について通知を受ける権利はないが、審査指針書では審査が終結するときその結果及び提出された情報の活用の如何を情報提供者に通報することと規定している。

## (3) 留意点

情報提供制度は単に審査過程中に審査の参考資料を提出するにすぎないため、情報提供者に無効審判請求人のような手続保障の機会(例えば審査官の説得のために意見を追加で開陳する機会)は付与されないという短所はあるが、出願公開や出願人自らの開示などにより他者の出願の存在を確認した場合、無効審判の前段階として考慮してみる価値がある。ただし、提供された情報を採択するかしないか、採択したとしてもその情報をどの程度審査に反映させるかは審査官の裁量に専ら任されるので、万が一、情報提供が受け入れられず他者の出願が特許決定(登録決定)となった場合、後日の無効審判などで情報提供と同じ資料を用いる状況においてはやや不利な影響を与えてしまう可能性がある。他者の出願の存在を確認したからといって闇雲に情報提供を行うのではなく、後日の無効審判などの活用についても十分に考慮すべきである。

### 3-18 優先審査

特許庁長は審査請求のあった出願であって、次の特許出願に対しては審査官に審査請求順に関係なく他の特許出願に優先して審査させることができる。

- (1) 出願公開後(申請による早期公開後を含む)特許出願人でない第三者が業として特許出願された発明を実施していると認められる出願
- (2) 優先審査の申請をしようとする者が出願された発明に対して直接先行技術を調査しその結果を特許庁長官に提出した場合であって以下のひとつに該当して緊急処理が必要な出願
  - ① 防衛産業分野の特許出願
  - ② グリーンテクノロジー(温室ガス減縮技術、エネルギー利用効率化の技術、清浄生産技術、清浄エネルギー技術、資源循環及び親環境技術(関連融合技術を含む)など社会、経済活動の全過程にわたり、エネルギーと資源を節約し、効率的に使用し、温室ガス及び汚染物質の排出を最小化する技術をいう)と直接関連した特許出願
  - ③ 輸出促進に直接関連した特許出願
  - ④ 国家又は地方自治体の職務に関する特許出願
  - ⑤ ベンチャー企業育成に関する特許措置法第25条の規定により、ベンチャー企業の確認を受けた企業の出願又は中小企業技術革新促進法第15条の規定によ

- り技術革新型中小企業として選定された企業の出願(出願された発明がベンチャー企業又は技術革新型中小企業の業種と関連性がある場合に限定する)
- ⑥ 国家の新技术開発支援事業又は品質認証事業の結果物に関する特許出願
  - ⑦ 条約による優先権主張の基礎になる特許出願(当該特許出願を基礎とする優先権主張によって外国特許庁で特許に関する手続が進行中のものに限る)
  - ⑧ 特許出願人が出願した発明を自ら韓国内で実施又は実施準備中である特許出願
  - ⑨ 電子商取引を促進する電子取引関連出願であって電子取引と直接関連する特許出願
  - ⑩ 特許庁長が日本特許庁長官と優先審査することに合意した特許出願(日本に基礎出願をした後に、同一発明を韓国に特許出願した場合)
  - ⑪ 出願と同時に審査請求をしその出願後2ヶ月以内に優先審査の申請がある実用新案登録出願
  - ⑫ 地域特化発展特区に対する規制特例法第36条の8により規制特例が適用された特化事業と直接関連した特許出願
  - ⑬ 先端医療複合団地指定及び支援に関する特別法第26条により規定特例が適用される入居医療研究開発機関が提出した先端医療複合団地の中の医療研究開発と関連した特許出願
  - ⑭ 公害防止又は除去が主目的である出願であって環境汚染防止施設又はその施設が目的としている環境汚染防止方法に関する出願
- (3) 特許庁長が外国特許庁長官と優先審査をすることに合意した特許出願であって、次のうち一つに該当する特許出願
- ① 日本、米国、デンマーク、英国、カナダ、ロシア、フィンランド、ドイツ、スペインのうちいずれかに該当する外国(「相手国」とする)の最初特許出願を基礎として韓国に条約による優先権を主張した特許出願、又は韓国と相手国の両国で国内段階に移行した優先権主張のない国際出願
  - ② 韓国や米国で国際調査や国際予備審査が遂行され韓国の国内段階に移行した国際出願、又は韓国や米国で国際調査や国際予備審査が遂行された国際出願を基礎として韓国に条約による優先権を主張した特許出願
- (4) (i)財団法人韓国特許情報院、(ii)株式会社ウィブス、(iii)株式会社韓国IP保護技術研究所(国際特許分類(IPC)が電気電子、又は情報通信分野の特許出願と実用新案登録出願に限定する)、(iv)IPソリューション株式会社(特許出願と実用新案登録出願に限定する)のうちいずれかの機関に先行技術又はデザインの調査を依頼した場合であって、その調査結果を特許庁長に通知するように要請した出願

上記(3)は、いわゆる「日韓特許審査ハイウェイ」(PPH: Patent Prosecution

Highway) (91 ページコラム参照)と言われるものである。PCT 出願の場合には、日本に最初の特許出願をした後、これを基礎として優先権を主張し同一の発明について PCT 出願をして韓国を指定国として韓国の国内段階に移行した場合に優先審査の対象となる(ちなみに、2011年7月1日から米国特許庁とも PCT-PPH が施行されている\*)。

優先審査請求をするためには、審査請求済みでなければならない、優先審査申請書とその必要性を立証する次表のような書面を提出しなければならない。

優先審査の申請があった場合、申請日から7日以内に優先審査の対象とするか否かについて決定がなされ、優先審査の対象と認められた場合には、それから2ヶ月以内に審査に着手するように運用されている。

### 優先審査対象

申請対象	提出書類
第三者実施出願	第三者が実施していることを立証する書類(写真、カタログなど)
防衛産業分野の出願	該当立証書類
グリーンテクノロジーと直接関連した出願	該当立証書類
輸出促進に直接関連する出願	次の一つに該当する書類 <ul style="list-style-type: none"> <li>・輸出実績立証書類</li> <li>・信用状受領立証書類</li> <li>・特許権、実用新案権またはデザイン権が必要であるという輸出品購買者からの要請があることを証明する書類</li> <li>・輸出契約立証書類</li> <li>・その他輸出促進に直接関連があることを立証する書類</li> </ul>
ベンチャー企業などの出願	ベンチャー企業の出願人の場合には「ベンチャー企業の育成に関する特別措置法」第25条の規定によるベンチャー企業確認書、技術革新型中小企業の出願人の場合には「中小企業技術革新促進法」第15条の規定により、技術革新型の中小企業として選定されたことを立証する書類
国家の新技术開発支援事業の結果物に関する出願	該当立証書類
国家の品質認証事業の結果物に関する出願	該当立証書類
条約による優先権主張の基礎となる出願	出願書の写しなど
自己実施出願	自己実施を立証する書類 (写真、カタログ、売上実績を証明する書類)
自己実施準備中に出願	次の一つに該当する書類 <ul style="list-style-type: none"> <li>・創業投資会社、新技术事業投資組合などからの投資実績書</li> <li>・銀行などからの貸出実績書</li> <li>・出願技術の実施に関する契約書</li> <li>・その他の自己実施準備中であることを立証する書類</li> </ul>
電子商取引と直接関連する出願	該当立証書類
日本出願と同一発明に対する出願 (日韓特許審査ハイウェイ) (91 ページコラム参照)	次の一つに該当する書類 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その特許出願と関連する外国特許庁又は政府間機構から入手した先行技術調査結果報告書</li> <li>・上記先行技術調査結果報告書に記載された先行技術文献の写し(先行技術文献を容易に入手できるときは除外)</li> <li>・特許出願された発明と上記先行技術文献の写しに記載された発明との具体的な対比説明書(両発明の差異点や本願発明の技術的に有利な効果を具体的かつ簡潔に記載)</li> </ul>

## 4. 権利の取得と維持

### 4-1 設定登録及び登録公告

特許権の設定登録を受けようとする者は、特許決定又は特許審決謄本の送達を受けた日から3ヶ月以内に最初の3年分の特許料を一括して納付しなければならない。このとき、登録を望まない請求項については特許料を納付しないことにより請求項ごとに放棄・維持を選択できる。なお、従属項を放棄することによりその上位概念である独立項の権利解釈に影響を及ぼさないと解釈される。最初3年分の特許料を納付すれば特許権の設定登録が行なわれ、設定登録によって特許権が発生する。特許庁長は設定登録があった場合は特許公報に掲載し登録公告をして公衆の閲覧に供する。

### 4-2 特許料の納付

まず、特許権の設定登録を受けるために特許決定の送達を受けた日から3ヶ月以内に最初の3年分の特許料を一括納付しなければならない。このとき、登録を望まない請求項については特許料を納付しないことにより請求項ごとに放棄・維持を選択できる。なお、従属項を放棄してもその上位概念である独立項の権利解釈に影響を及ぼさないと解釈される。

特許権設定登録を受けた特許権者は、4年次以降の特許料は1年次分、数年次分又は全年次分を該当年次開始以前に納付しなければならず、利害関係人は特許権者などの意思にかかわらず特許料を納付することができる。特許料及び4年次以降の各年度維持年金については〔付録4〕329ページを参考のこと。

特許権者は、特許料納付期間が1ヶ月経過の場合は120%、2～3ヶ月経過は130%、4～6ヶ月経過は150%の特許料を追納すれば権利を維持することができる。さらに、この追納期間経過後6ヶ月以内であれば、特許権者の責に帰さない事由により納付できなかった場合であれば、不納事由がなくなった日から14日以内に納付すれば、遡及して存続していたものとみなす。また、上記の追納期間内に特許料を納付せず実施中である特許発明の特許権が消滅した場合、その特許権者は追納期間満了日から3ヶ月以内に3倍の特許料を納付することで消滅した権利の回復を申請することができ、この場合、特許権は特許料納付期間が経過した時まで遡って存続していたものとみなす。ただし、この空白期間内の第三者の実施については権利が及ばず、事業開始や準備をしていた第三者は通常実施権を有するものとする。

### 4-3 特許権の存続期間

特許権の存続期間は、特許権の設定登録があった日から特許出願日後20年になる日までである。

出願日別の特許権の存続期間

区 分		存続期間の満了日		備 考
		特 許 権	実用新案権	
1987. 7. 1. ～ 1990. 8. 31. に出願され た件	1997. 7. 1. 以前 に出願公告され た件	[出願公告日から15年] と[出願日から20年]と のうち、長い期間の方を 取る。	[出願公告日から10年] と[出願日から15年]と のうち、長い期間の方を 取る。	この表は、1996年 7月1日現在、存続 中の特許権(又は 実用新案権)と係 属中の出願に対 して適用する。
	1997. 7. 1. 以前 に出願公告され たことがない件	[設定登録日から15年] と[出願日から20年]と のうち、長い期間の方を 取る。	[設定登録日から10年] と[出願日から15年]と のうち、長い期間の方を 取る。	
1987. 7. 1. 以前又は1990. 9. 1. ～1999. 6. 30. に出願された件		出願日から20年	出願日から15年	〃
1999. 7. 1. 以後に出願された件		出願日から20年	出願日から10年	—

(注)上記存続期間中、“出願日から…年”における“出願日”とは、PCT出願の場合には、“国際出願日”を意味し、分割出願の場合には、“親出願日”を意味する。

4-4 特許権の内容

特許権が発生すると、特許権者は業としてその特許発明を実施することができる権利を独占し、第三者が正当な権原なくその特許発明を業として実施することを禁止させることができる。

4-5 特許権存続期間の延長

(1) 延長登録対象

特許発明を実施するために薬事法による品目許可を受けなければならない医薬品発明、又は農薬管理法による登録を受けなければならない農薬、又は農薬原材の発明であって、許可、登録などのために必要な活性、安全性などの試験によって実施できなかった特許発明(該当する請求項のみ)はその実施できなかった期間について5年を限度に存続期間の延長が可能であり、他の法令による許可や登録を受けた日から3ヶ月以内に出願しなければならない。なお、存続期間満了前6ヶ月以後にはできない。

(2) 特許権存続期間延長登録出願の手続

存続期間延長登録出願をしようとする者は次の事項を記載した存続期間延長登録出願書を特許庁長に提出しなければならない。存続期間延長登録出願は前記許可や登録を受けた日から3ヶ月以内に出願しなければならない。但し、存続期間満了前6ヶ月以後にはできない。

- ① 延長登録出願人の氏名及び住所
- ② 延長対象特許権の特許番号及び延長対象特許請求の範囲の表示
- ③ 延長申請期間



- ④ 許可又は登録の内容
- ⑤ 延長理由

#### 4-6 出願人(権利者)情報変更手続きの簡素化

2007年12月31日までは、特許庁に出願された権利の出願人や登録権利者の名称や住所が変更された場合、出願案件については、特許庁に登録されている当該出願人コード上の関連情報の変更申請書一枚で一括して全件の情報変更が可能であったものの、登録された権利に対しては各件ごとに関連情報変更申請書を提出しなければならなかった。

特許登録令第10条(2007年12月11日改正、2008年1月1日施行)により、2008年1月1日からは、出願・登録の区別なく「出願書」および「登録原簿」の住所など(特許、実用新案、商標、デザイン全てについて)を一回の出願人情報変更申請で一括変更できるように制度が変更された。ただし、2007年12月31日以前に登録された権利分については、すぐには一括変更申請はできず、まず各登録番号に対して「登録名義人表示統合管理申請」手続きを行わなければならない。

### 5. 異議申立(2007.7.1日廃止)

2007年7月1日から施行された改正特許法で異議申立制度が廃止された。すなわち、現在は設定登録された特許に対しては無効審判を通してのみ争うことができる。ただし、異議申立制度の公衆審査の機能を持たせるために、登録公告日から3ヶ月が経過する前までは何人も無効審判を請求することができるようになっている。

### 6. 特許審判

特許審判の種類は請求人と被請求人が対立構造をとる当事者系の審判と、被請求人が特許庁長の決定系審判に分けられる。当事者系の審判には特許無効審判、権利範囲確認審判、通常実施権許与審判、特許権の存続期間延長登録の無効審判、訂正の無効審判などがあり、決定系の審判には拒絶決定に対する不服審判、訂正審判がある。

#### 6-1 拒絶決定不服審判

審査官の拒絶決定に対する不服を訴える審判である。具体的には、前述 3-14 : 69 ページ参照。

## 6-2 特許の登録無効審判

### (1) 請求人

利害関係人または審査官でなければならず、利害関係人は、特許権者から権利対抗を受けて現在業務上の損害を受けるか、または損害を受ける憂慮がある者を意味し(大法院判決 82 フ 48, 1983. 1. 18)、同業者、当該特許権と関連して訴訟関係にあるか、または訴訟関係になる憂慮がある者、当該特許発明を実施するか、または実施準備をしている者、特許権者から侵害警告を受けた者などが該当する。

ただし、2006年10月以降に設定登録された特許権に対しては、設定登録があった日から登録公告日後3ヶ月以内は何人も無効審判を請求することができ2007年7月1日から廃止された異議申立制度の役割を無効審判によって担うようになった。

### (2) 無効事由

特許発明が公知技術と同一である場合(新規性違背)、公知技術から当業者が容易に創作することができる場合(進歩性違背)、先後願、及び明細書の記載に瑕疵がある場合などがある(特許法第133条)。

### (3) 特許の訂正

無効審判に対する防御手段として答弁書提出期間内または職権審理による意見提出期間内に特許発明の明細書または図面を訂正することができる。別途の訂正審判請求の代わりに無効審判手続きの中で訂正を許すことにより手続きを簡素化している。

一方、2006年10月1日以降に請求された無効審判においては、無効審判の対象となる請求項について行われる訂正の認定如何を判断することにおいては、訂正後の特許請求の範囲が特許を受けることができるか否か(特許要件)を判断せず、無効如何の判断時に特許要件を判断することで手続きの迅速化を図っている。

## 6-3 権利範囲確認審判

### (1) 種類及び当事者

特許権者、専用実施権者または利害関係人が請求することができ、特許権者及び専用実施権者が他人の実施する確認対象発明(いわゆる「イ号発明」)が特許発明の権利範囲に属するという趣旨の審決を求める積極的権利範囲確認審判と、確認対象発明を実施するかまたは実施しようとする者(利害関係人)が確認対象発明が特許発明の権利範囲に属しないという趣旨の審決を求める消極的権利範囲確認審判とがある。

実務上、侵害被疑者が侵害訴訟で有利な結果を得るために実際には実施してもしない技術を確認対象発明にする消極的権利範囲確認審判を請求し、勝訴した後にその事実を侵害訴訟の法院に提供するという問題点が発生したところ、これを是正するため

に消極的権利範囲確認審判請求人は確認対象発明の実施如何及び侵害訴訟事件での侵害被疑者の実施技術との同一性如何を審判請求書に記載するようにしている。

## (2) 権利範囲確認の効果

通常、消極的権利範囲確認審判は、侵害訴訟で被告の防御手段として活用され、権利範囲に属しないという審決は侵害訴訟で法院の判断を拘束することはできないものの、有力な証拠として作用し得る。積極的権利範囲確認審判は、権利者が自分の権利が侵害されていることを審判院に確認してもらうものであるから、多くの場合、侵害訴訟の前段階として積極的権利範囲確認審判を提起し、権利範囲に属するという審決を得て、これを侵害者との交渉に活用したり、後日の侵害訴訟を有利に導くための証拠として用いられる。

## 6-4 訂正審判

### (1) 訂正審判の請求要件

特許発明の明細書または図面に対して特許請求の範囲を減縮するか、誤った記載を訂正するか、または明らかでない記載を明確にする場合に限り認められ、訂正の結果、特許請求の範囲を実質的に拡張したり変更することはできず、訂正された事項が特許出願時に特許を受けることができるものでなければならない。

### (2) 訂正審判の請求時期

特許権存続期間中はもちろん特許権消滅後にも請求することができるが、無効審決によって特許が無効となった場合には請求することができない。または、無効審判が特許審判院に係属中である場合は無効審判手続きの中において訂正請求を行わなければならない。別途の訂正審判は請求することができない。

### (3) 訂正請求公告制度及び訂正異議申立制度

2001年7月1日以前に出願した特許及び1999年7月1日以前に出願した実用新案に対しては、訂正請求の内容を公告し、何人も訂正に対して異議申立をすることができるようにしたが、それ以後の出願に対しては訂正請求公告制度及び訂正異議申立制度は設けていない。

### (4) 訂正審判と特許無効審判に対する審決取消訴訟との関係

現行の実務上、特許法院に係属中の特許無効審判に対する審決取消訴訟は訂正審判の請求と関係なく進められている。しかし、訂正審判は特許無効審判に対する審決取消訴訟と同時に特許審判院に請求される場合が多く、審理期間が比較的短い訂正審判の審決が審決取消訴訟の判決に先立つのが一般的であり、この場合、特許法院は訂正

された明細書などを基礎にして有効性を判断することになる。

## 6-5 その他の審判制度

### (1) 通常実施権許与審判

特許発明が先出願登録された他人の権利と利用・抵触関係にあり通常実施権の許諾を受けようとする場合であって、その他人が実施に対する許諾をしないか、または許諾を受けることができない場合に限って請求することができる。

### (2) 特許権の存続期間延長登録の無効審判

存続期間が延長登録された特許権が法定の特許権存続期間延長登録無効事由に該当する場合、審判手続きによりその延長登録の効力を遡及して消滅させることができる。

### (3) 訂正の無効審判

特許発明の明細書または図面に対する訂正(特許無効審判手続きにおける訂正、訂正審判による訂正)が不適法な場合にその訂正を無効にすることができる。

## 6-6 審判手続き

### (1) 審判請求

審判を請求する者は次の事項を記載した審判請求書を提出しなければならない。

- ① 当事者(又は請求人)の氏名及び住所、並びに代理人がある場合にはその代理人の氏名及び住所又は営業所の所在地
- ② 審判事件の表示
- ③ 請求の趣旨及び理由

特許拒絶決定不服審判の場合、上記事項以外に出願日、出願番号、発明の名称、及び特許拒絶決定日も記載する。権利範囲確認審判の場合、特許発明と対比することができるよう比較対照発明の説明書及び必要な図面を添付しなければならない。訂正審判の場合、訂正した明細書又は図面を添付しなければならない。

特許審判院は審判請求書の受理後、審判番号付与、審判官指定、方式審査などを行う。審判請求書に欠陥のある場合、期間を定めて補正を命じなければならず、補正命令を受けたものが指定された期間内に補正をしなかった場合、決定により審判請求書を却下しなければならない。

当事者系審判事件の場合には、審判請求書の副本を被請求人に送達し期間を定めて答弁書を提出する機会を付与する。

## (2) 審理

審判は3人又は5人の審判官により構成される合議体により行われる。通常は3人で構成され、この中から審判長1人及び主審1名が指定される。

審理は口述審理と書面審理で進められる。口述審理は当事者の請求趣旨陳述、双方当事人の攻撃と防御、証人審問及び審判部の審問などにより行われる。かつては書面審理が主に行われたが、最近では、当事者系審判事件については口述審理が活発になった。主として書面の攻防を通じて両者の主張が十分に開陳されたものと判断されると、争点を整理し審判を終結するために口述審理が行われるのが普通である。

一方、口述審理と類似するものとして技術説明会がある。これは事件の争点を迅速に把握するために当事者と審判官の参加の下で審判の早期終結のために開催される点で口述審理に近いが、口述審理は3人の合議体審判官が全員参加するのに対し、技術説明会は主審審判官だけ参加してもよく、開催場所も口述審理は特許審判廷であるのに対し、技術説明会は審判室や面談室でも行えるなど、技術説明会の方が口述審理より自由な形式である。

## (3) 審決

事件が審決を下せる程度になったと判断されると、審理の終結を当事者及び参加人へ通知し、審理終結通知をした日から20日以内に審決を下す。ただし、必要であると認められるときには審理終結を通知したときであっても当事者又は参加人の申請又は職権により審理を再開することもできる。2000年5月からは審理終結時期について当事者らが予測可能なように審理終結時期から1~2ヶ月前に当事者又は代理人などに審理終結予定時期通知を行うようになった。

審決は書面により行われ、審判番号、当事者及び参加人の指名及び住所、審判事件の表示、審決の主文、審決の理由、及び審決年月日などを記載する。

特許拒絶決定不服審判の場合、請求が理由ありと認められるときには、審決により拒絶決定を取消して直接特許決定を下したり、特許審査部に差し戻すことができる。

### 6-7 審決に対する不服

特許審判院の決定または審決を不服とする者は高等法院レベルの専門法院である特許法院に審決取消訴訟を提起することができ、特許法院の判決を不服とする場合は最終審である大法院(法律審)に上告することができる。

#### (1) 特許法院の審決取消訴訟

##### ① 管轄

審決、審判における補正却下決定、及び審判・再審請求書の却下決定に対する訴えは特許法院の専属管轄である。

② 特許法院の構成

特許法院の裁判部は判事3人により構成される合議部である。また、特許法院は技術分野に対する専門性を補佐するために技術審理官を置いており、技術審理官は技術的事項に関して諮問、意見提示、質問をすることができ、合議における意見陳述などを行うことができる。しかし判決には技術審理官は署名しない。

③ 提訴期間

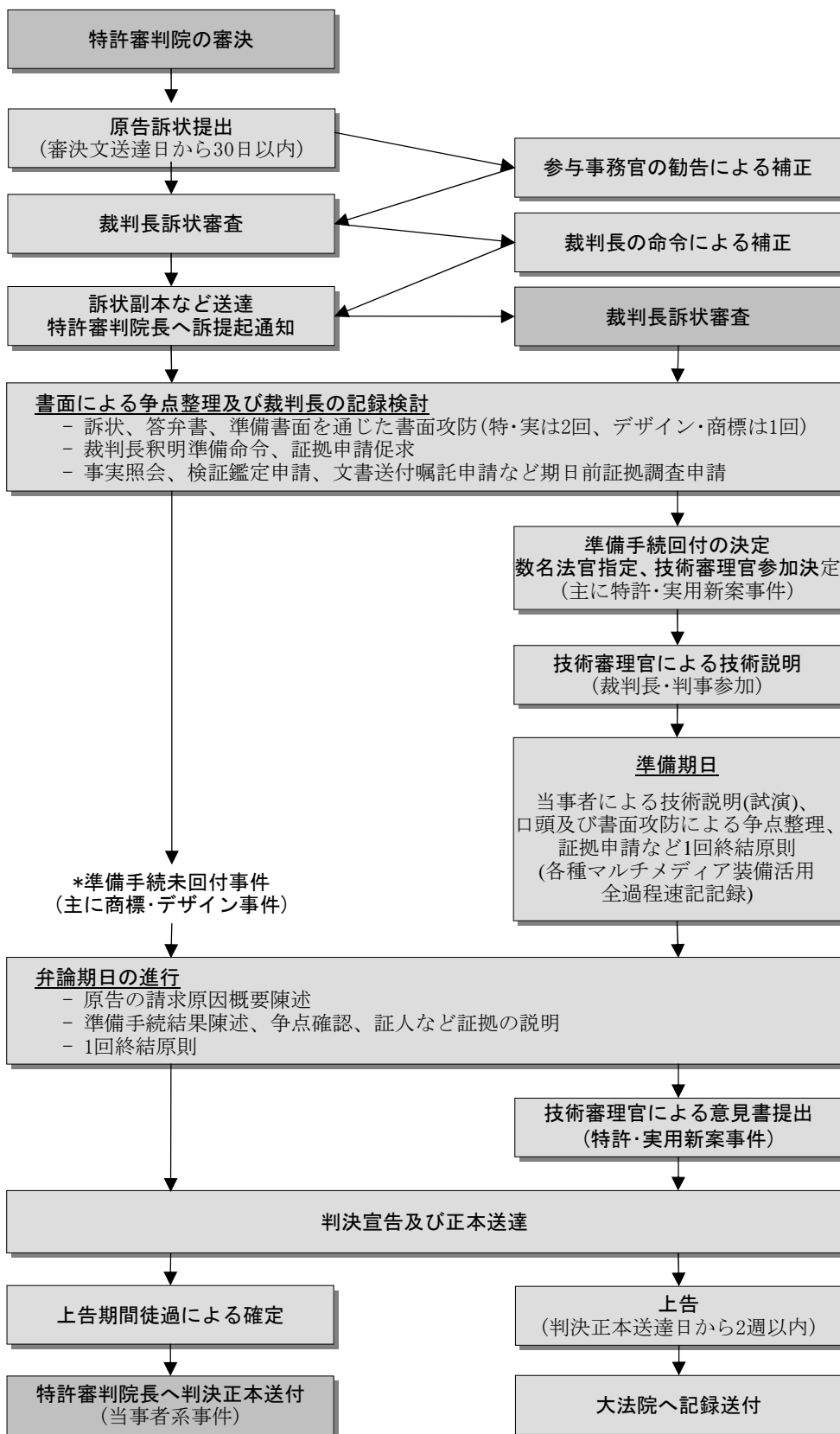
審決又は決定の謄本を受けた日から30日以内である。この提訴期間は不変期間であり、これに対する付加期間指定申請があった場合、審判長は遠隔又は交通不便の地にある者のために職権により1ヶ月以内の付加期間を定めることができる。付加期間指定申請は1999年1月1日以降に出願された事件についてのみ行うことができる。

④ 訴状

訴状には、必要的記載事項として当事者、法定代理人、請求趣旨及び請求原因を記載する(請求原因は後日提出も可)。その他に、任意的記載事項として訴訟代理人の氏名及び住所、事件の表示、攻撃方法、添付書類の表示、作成年月日、法院の表示、作成者の署名捺印などを記載することができる。実務上、訴状には上記必要的記載事項及び任意的記載事項を全て記載したうえ、委任状、法人登記簿謄本、審決文送達証明願、立証方法及び訴状副本を添付する。また、訴額に見合う訴状の印紙を貼付し送達料を予納しなければならない(委任状と法人登記簿謄本の後日提出は認められていないので要注意)。

当事者に関して、決定系事件では、審判請求人が原告となり、特許庁長が被告となる。当事者系事件においては、審決の取消しを求める積極的当事者(特許審判院にて敗訴審決を受けた者)が原告となり、防御的立場にある者(勝訴審決を受けた者)が被告となる。

### 特許法院での審決取消手続



⑤ 書面による争点整理(準備書面攻防及び期日前証拠調査)

訴状が提出されると、特許法院は訴状副本を被告に送達する。裁判長は訴状副本送達後訴状を審査し請求原因がきちんと記載されていれば、被告へ3~4週の指定された期間内に実質的答弁書と証拠を一括提出するようとの準備命令を出す。被告の実質的答弁書が提出されると、原告に発送日から3週程度の期限を定めて被告の答弁に対する反駁準備書面及び立証資料を提出するように準備命令を出す。原告の反駁準備書面に対し被告が再び準備書面を提出することもできるが、裁判部が不要と判断した場合には直ちに期日が指定される。この過程で双方当事者は、準備書面による主張だけでなく、証拠申請及び証拠の提出を全て済ませなければならず、さらに、文書送付嘱託、事実照会、検証・鑑定申請とその嘱託、そして証人申請まで、全てこの段階で済ませておくのが原則である。

上記のような基本的な書面攻防が終了すると裁判長は記録を検討し審理の方向を定める。ここで争点浮上及び期日前証拠提出が完了した事件は準備期日又は弁論期日を指定する。

⑥ 準備期日

特許、実用新案事件の場合、原則的に準備期日が設けられるが、商標・デザイン事件は、準備期日を経ないで直ちに第1回弁論期日が指定されるのが原則であるが、事案によっては準備期日を定めることもある。

準備期日には双方当事者が法官の前で事件の争点を確認し相互反駁を行う。ときには特許及び実用新案事件の技術内容を正確に把握するため技術的事項に関する各自の主張を具体的に説明する技術説明会を開催することもある。準備期日は1回の期日で全ての争点整理を終えることを基本としているため、この日証人審問を除く他の証拠方法に対する証拠調査を完了するのが原則である。

⑦ 弁論期日

弁論期日には準備手続の結果陳述、証人審問(証人がいる場合)などを実施する。準備手続の結果陳述は準備期日で整理された争点に関して当事者双方が口頭弁論をする。弁論期日は1回で終結することを原則とする。

⑧ 弁論の終結

事件が判決を下せる程度になったときには、法院は弁論期日の中で結審する旨を口頭で告知することにより弁論が終結する。しかし、判決宣告前に審理未済が見つかったり当事者が主張又は提出できなかった重要事実や証拠を発見したなどの理由がある場合には、法院の決定により弁論を再開することができる。

⑨ 判決

判決は弁論終結後宣告期日を指定して宣告される。宣告期日は弁論終結日か



ら2週間以内が原則である。

法院は審理の結果、請求が理由ありと認定したときには判決を以ってその審決又は決定を取消さなければならない。特許審判院の審判官は審決又は決定の取消判決が確定したときには再び審理を行い、審決又は決定をしなければならない。判決において取消しの基本となる理由はその事件に対して特許審判院を羈束する。

## (2) 大法院への上告

### ① 大法院の構成

通常、大法官12人を4人ずつ3つの部に分け裁判を行うが、小部では4人の大法官の意見が一致しなかったり判例変更の必要がある場合には大法院長を含む13人の全員合議部に移る。大法官の裁判を補助するため裁判研究官がいる。

### ② 上告期間

上告の提起は、特許法院の判決書が送達された日から2週間以内に行わなければならない。この期間は不変期間である。ただし判決送達前でも上告することができる。

### ③ 上告理由

大法院は、事実審ではなく法律審であるため、判決に影響を及ぼした憲法、法律、命令又は規則の違反があることを理由とするときに限って上告をすることができ、事実認定問題は原則的に上告理由にならない。

### ④ 上告手続

上告状は、原審法院である特許法院に提出しなければならない。上告状には上告するという趣旨のみ記載して上告理由は後日提出することができる。大法院が特許法院から訴訟記録の送付を受けると上告人に上告訴訟記録受付通知書を送達する。

上告人はこの通知書を受け取った日から20日以内に上告理由書を提出しなければならない。この期間内に上告理由書が提出されないとき、大法院は弁論無しに判決で上告を棄却する。

非上告人は、上告理由書の送達を受けた日から10日以内に答弁書を提出することができる。しかし、提出要否と期間遵守は強制事項ではない。

上告人と被上告人は必要に応じて上告理由補充書と補充答弁書を提出することができる。

上告理由書及び答弁書提出期間が経過した事件は裁判研究官の検討及び主審大法官への報告を経て審理不続行棄却されるか、小部の合議に回付される。大法院は書面審理を原則とするため、通常法廷における弁論を開かず、極めて

例外的にのみ弁論を実施している。

⑤ 判決

事件に法律的争点がないとか軽微であると認定される場合には理由を記載せずに主文のみを記載した簡易判決をもって上告を棄却する(審理不続行)。審理不続行判決は大法院が上告訴訟記録の送付を受けた日から4ヶ月以内に行うことができ、別途の期日通知や宣告手続なしに直ちに判決書が当事者へ送達される。

小部で合議がなされた事件については宣告期日を当事者へ通知し判決宣告をする。大法院では極めて稀に上告却下をしたり破棄自判をする場合があるが、大部分は上告棄却をしたり破棄差戻しを行う。破棄差戻しの場合には原審判決を破棄して事件を原審に差戻す。

上告から宣告までかかる期間は普通8ヶ月～1年6ヶ月であるが(審理不続行事件は除外)、重要度や難易度によっては2～3年若しくはそれ以上かかる場合もある。

## 6-8 訴訟手続の中止

特許侵害訴訟で被告は防御手段として特許無効審判や消極的権利範囲確認審判を請求するが多い。法院は訴訟において必要な場合は上記審判の審決が確定される時までその訴訟手続を中止することができるが、最近の法院実務は審判手続を考慮せず独自に進める傾向が強い。

## 6-9 優先審判

審判は請求日順に審理することを原則とするが、優先審理の必要があると認められる所定の審判請求に対しては、他の事件に優先して審判をすることができるようにしている。

### (1) 優先審判の対象

- ① 補正却下決定に対する審判事件
- ② 審決取消訴訟で取消された事件
- ③ 審査官が職権で無効審判を請求した場合
- ④ 法院が通知した侵害訴訟と関連した審判で審理終結されていない事件
- ⑤ 知的財産権紛争で法院に係属中である事件
- ⑥ 知的財産権紛争で社会的な物議を醸している事件
- ⑦ 国際間の知的財産権の争いが起きている事件
- ⑧ 権利範囲確認審判(この場合、審判官は共に継続中の無効審判、訂正審判事件についても裁量により優先審判することができる)

## ⑨ 優先審査をした出願に対する拒絶決定不服審判

## (2) 集中審理

優先審判事件については集中審理を導入し次のとおり処理する予定である。

- ① 審理初期に確認対象発明の適切な特定如何、利害関係の有無などを迅速に審理した後、必要であれば早期に補正を要求する。
- ② 答弁書の延長は原則的に1回のみ許容する。
- ③ 答弁書が提出されると追加審理の必要如何を検討した後、追加審理が必要であれば口述審理又は技術説明会を開催し、追加審理が不要であれば、直ちに審理終結予定通知書を発送する。
- ④ 優先審判決定後、原則として4～5ヶ月以内に審決する。

## 6-10 迅速審判制度の新設

特許審判院で審理される通常の審判事件の場合、平均6～8ヶ月の審理期間を経て審決が出されるのが一般的であり、一定の要件下で認められる「優先審判」事件の場合、優先審判申請とそれともなう優先審判の決定後4ヶ月以内に審決を出すことを原則に事件が処理されてきた。

2009年1月30日改正された特許庁訓令第599号「審判事務取扱い規定」第31条の2により、さらに迅速に審決が出される必要がある案件により効果的に対応するために、特許審判院はいわゆる「迅速審判」制度を導入した。これは、優先審判手続がすでに行われた事件は除き、

- ① 法院が通知した侵害訴訟事件に関する審判事件のうち権利範囲確認審判事件
- ② 当事者の一方が相手側の同意を得て迅速審判を申請する事件

については、答弁書提出期間満了日から1ヶ月以内に審決を出さなければならず、もし口述審理を開催する場合にはやはり1ヶ月以内に開き、その日から2ヶ月以内に審決を出す方針で運営される予定である。同規定は2009年7月1日以降に審判を請求した事件から適用される。

## 7. PCT 出願

## 7-1 PCT 出願の概要

PCT(特許協力条約)は一つの発明を多数国に出願する場合、その出願手続きを容易にするための条約である。PCT出願手続きによれば、(i)受理官庁またはWIPO国際事務局に提出する国際出願手続き、(ii)国際調査機関が行う国際調査(サーチレポートおよび見解書)、(iii)国際出願に対する国際公開、(iv)出願人がオプションで選択する手続きである国際予備審査の手続き、(v)各加盟国国内段階における審査を経るようになっている。

## 7-2 韓国を指定国とする場合の手続き

PCT 出願を行なうと共に、韓国を指定国に指定した場合は下記のような手続きをとることになる。

### (1) 翻訳文提出

PCT 出願を韓国語以外の外国語で出願した場合は優先日から2年7ヶ月(31ヶ月)以内に国際出願日に提出した明細書、請求の範囲、図面及び要約書の韓国語翻訳文を特許庁に提出しなければならない。韓国は日本と異なり外国語出願制度を採択していないので、翻訳文の提出は国内段階移行と同時に行なう必要がある。

### (2) 審査

上記の期間内に翻訳文を提出し審査請求(翻訳文提出日から5年以内)されると、国際特許出願の出願日に韓国に出願した特許出願と同様に審査が進められる。

### (3) 審査請求料の減免対象

PCT 出願についてヨーロッパ特許庁から発行された国際調査報告書を添付して審査請求した特許出願に対しては審査請求料の10%が減免される。

## コラム「特許審査ハイウェイの申請手続き」

(韓国特許庁資料から抜粋)

### 韓国・日本両国間の審査結果相互活用のための 特許審査ハイウェイによる優先審査申請手続き

#### I. 文書の目的

この文書は、2007年4月1日から施行されている韓国・日本特許審査ハイウェイ (Patent Prosecution Highway ; 両国間の審査結果相互活用) に立脚して申請人が容易に韓国特許庁に優先審査申請を行うことができるように申請要件、証憑書類 (証憑書類の提出省略を含む)、申請方式などを案内するために作成されました。

次のⅡ. 具体的な優先審査申請手続きのうち「1. の基本要件」を満たす特許出願の場合、申請人は「2. の証憑書類」を提出することによって、日本特許庁の審査結果に基づいて優先審査を受けることができます。

#### Ⅱ. 具体的な優先審査の申請手続き

##### 1. 優先審査対象になるための基本要件

(1) 韓国特許出願 (PCT の国内段階に移行した出願を含む) が下記①、②、③のいずれかに該当しなければなりません。

- ① 有効に出願された日本特許出願を基礎として、パリ条約による優先権主張 (以下、“条約優先権主張” という) を伴う場合
- ② 優先権主張を伴わない PCT 国際出願が国内段階に入った出願であって、前記 PCT 国際出願の指定官庁が韓国特許庁と日本特許庁である場合
- ③ 優先権主張を伴わない PCT 国際出願を基礎として、パリ条約による優先権主張を伴う場合

さらに、上記(1)は下記の韓国特許出願も対象となります。

- ・ 多数の日本特許出願または PCT 国際出願の条約優先権主張に基づいた複合優先権主張を伴う場合
- ・ 上記①、②、③に該当する韓国特許出願の分割出願

※ “該当特許出願に対応する日本特許出願” には、条約優先権主張の基礎になった日本特許出願、または条約優先権主張の基礎になった日本特許と連繋が明らかである日本特許出願が含まれます。

※ 日本の実用新案出願を基礎とした条約優先権主張を伴う特許出願は対象となることができません。

(2) 該当特許出願に対応する日本特許出願には日本特許庁が特許可能と判断した請求項がなければならず、ここで、日本特許庁が特許可能であると判断した請求項とは次のような請求項をいいます。

- ① 「特許査定書」がある場合には特許査定の対象になった請求項
- ② 「特許査定書」がない場合には優先審査申請日から最も直近に発付された「拒絶理由通知書」または「拒絶査定書」で特許可能であると明示された請求項

(3) 該当特許出願のすべての請求項は前記日本特許庁が特許可能であると判断した請求項と実質的に同一でなければなりません。ここには、日本特許庁が特許可能であると判断した請求項に出願人が特定の事項を付加して限定した場合も含まれます。なお、単純な翻訳の差異または請求項の記載形式(例えば、独立請求項、従属請求項)による差異があるとしても実質的に同一であると認められます。

もし、日本特許出願の請求項を補正して、日本特許庁において特許可能であるという判断を受けたのであれば、請求項が実質的に同一になるように韓国の特許出願に対しても同様の内容に補正しなければなりませんので、この点十分に留意してください。

該当特許出願の審査着手可否は優先審査対象可否と関係がありません。つまり、優先審査申請時に該当特許出願が審査着手されていない場合はもちろん、既に審査着手されている場合にも特許審査ハイウェイによって優先審査を申請することができます。

## 2. 優先審査申請に必要な証拠書類

(1) 下記①、②、③、④に該当する証拠書類を提出しなければなりません。

- ① 「日本特許庁が特許可能であると判断した請求項が含まれた特許請求範囲の写し」及び「韓国語または英語で作成されたその翻訳文」
- ② 「該当日本特許出願に対する日本特許庁の審査関連通知書(特許査定書、拒絶理由通知書、拒絶査定書に限る)の写し」及び「韓国語または英語で作成されたその翻訳文」
- ③ 審査関連通知書で引用した先行技術の写し(引用した先行技術がない場合は除く)

④「特許出願の各請求項」と「日本特許庁が特許可能であると判断した請求項」の対応関係説明表

※ この対応関係説明表には、各請求項毎に実質的に同一の根拠を記載しなければなりません。例えば、請求項を直訳した場合には単純に同一であるという趣旨を、単純な翻訳上の差異のみがある場合にはそのような差異があっても実質的に同一であることを表す説明内容を記載します。

[※コラム末尾の優先審査申請説明書書式の記載要領を参照]

(2) 証拠書類の提出を省略できる場合

・ 上記①及び②に関連して

審査官が韓国-日本特許庁間に構築されたコンピュータ・ネットワークを通じて①及び②に該当する証拠書類を入手することができる場合には、申請人は当該証拠書類の提出を省略することができます。

具体的には 1990 年 12 月以降に出願され公開された日本特許出願に対しては日本特許庁から韓国特許庁に審査経過及び関連書類の日本語原文並びに英語翻訳文情報が提供されているために審査官が基本的に入手することができるので、優先審査申請人は当該証拠書類の提出を省略することができます。

但し、該当日本特許出願が未公開の状態の場合には該当書類を必ず提出しなければならず、技術的な問題の発生などの理由によって審査官が特許庁間の電算網を通じて前記書類を入手することができない場合には審査官の要求に対応して該当書類を提出しなければなりません。

・ 上記③と関連して

審査関連通知書で引用された先行技術が特許文献の場合には、ほとんど韓国特許庁が該当特許文献を保有しているため提出を省略することができます。但し、韓国特許庁が保有しておらず審査官が容易に入手することができない場合には、審査官の要求に対応して該当書類を提出しなければなりません。

審査関連通知書で引用した先行技術が非特許文献である場合には提出を省略することができないので、必ず提出しなければなりません。一方、いかなる場合にも先行技術の翻訳文は提出する必要はありません。

・ [上記④と関連して]

提出を省略することができない場合はないので、必ず提出しなければなりません。

### 3. 優先審査申請説明書の作成及び申請料納付

申請人は、韓国-日本特許審査ハイウェイのために設けられた別途の優先審査申請説明書書式にしたがって申請理由及び提出書類などを記載しなければなりません。添付された優先審査申請説明書書式を通じて具体的な記載事項及び記載要領を確認することができます。申請人は、優先審査申請の際他の優先審査申請案件と同一金額（1件当たり167,000ウォン）の優先審査申請料を納付しなければなりません。

### 4. その他の留意事項

全ての要件が満たされた場合に優先審査対象になり、特許審査ハイウェイの場合には別途の優先審査決定書は通知しません。要件が満たされない場合には書類の補完指示及びこれに応じない場合には最終的に却下決定されます。

優先審査申請の際、全ての要件が満たされた場合であっても、審査が着手される前に日本特許庁が特許可能であると判断した請求項と実質的に同一ではない請求項に明細書を補正する場合には、補正された請求項を含む全請求項に対して日本特許庁の審査関連通知書で引用した先行技術との比較説明書を提出しなければなりません。

#### 優先審査申請説明書の【請求項間対応関係説明表】

同欄には優先審査を申請しようとする特許出願のすべての請求項について、対応する“日本特許庁で特許可能と判断した請求項の番号”を記載しなければならず、対応関係説明の部分には両請求項が同一か否か、または差異を具体的に記載しなければなりません。

当該特許出願の請求項の番号	日本特許庁で特許可能と判断した日本特許出願の請求項の番号	対応関係説明
1	1	両 求項は同一
2	2	〃
3	3	〃
4	5	両請求項は記載形式の差異のみであり、実質的に同一
5	6	〃
6	4	〃
7	1	請求項7は日本の請求項1にAという構成がされたもの



### [付録 3] 日韓知的財産関連分野の差異点对照表

#### 1. 一般／四法共通

項目	韓国	日本
用語	決定	査定
用語	特許庁長	特許庁長官
用語	法院、高等法院、大法院	裁判所、高等裁判所、最高裁判所
用語	デザイン、デザイン保護法	意匠、意匠法
用語	拒絶理由、意見書提出通知	拒絶理由、拒絶理由通知
意見書提出	意見書提出通知から 2 ヶ月以内  特許・実用： 1 ヶ月ずつ原則的に 4 回まで延長可 (追加の延長は延長の必要性の疎明を要す)  デザイン・商標： 1 ヶ月ずつ 2 回のみ延長可	特許・実用：原則 60 日 小笠原諸島などの特定地は 75 日 (職権により 15 日延長) 在外者は 3 ヶ月 (請求により 3 ヶ月延長) 意匠・商標：原則 40 日 小笠原諸島などの特定地は 55 日 (職権により 15 日延長) 在外者は 3 ヶ月(請求により 1 ヶ月延長)
拒絶査定 不服審判	審判請求は拒絶決定謄本送達日から 30 日 以内 在外者は 2 ヶ月 1 回のみ延長可 在內者は 1 ヶ月 1 回のみ延長可 審判請求日から 30 日以内に補正可	(平成 21 年 4 月 1 日より) 審判請求は拒絶査定謄本送達日から 3 ヶ月 以内 特許・実用：審判請求日と同時に補正可 意匠・商標：審判又は再審に継続している場 合に限り補正可
無効審判 請求人適格	特許・実用： 利害関係人、審査官のみ可能 (ただし、公益的無効理由については公告登 録日から 3 ヶ月間は何人も可能)  デザイン・商標： 利害関係人、審査官のみ可能	何人も可能
実施行為の 範囲	輸出を含まない 商標についてのみ輸出を含む	輸出を含む(四法とも)

## 2. 特 許

項目	韓国	日本
保護対象	プログラム自体は発明として成立せず記録された媒体の形で保護	プログラム及びこれに準ずるものは物の発明として認定(記録された媒体は不要)
審査請求	出願日から5年以内 分割・変更出願にあつては上記期間経過後の出願の日から30日以内	出願日から3年以内 分割・変更出願にあつては上記期間経過後の出願の日から30日以内
請求の範囲の提出時期	公開前までに提出すればよい 提出された出願についてのみ審査請求可	出願と同時に
請求の範囲記載形式	複数の引用項をさらに引用する項は不可 (マルチのマルチ不可)	引用関係に制限なし
分割出願の時期	・明細書の補正が可能な時期 ・拒絶決定の謄本の送達があつた日から30日以内 ・特許決定後は不可	・明細書の補正が可能な時期 ・最初の拒絶決定の謄本の送達があつた日から30日以内 ・特許決定の謄本の送達があつた日から30日以内
変更出願の基礎出願	実用新案登録出願に基づいてのみ 変更出願可能	実用新案登録出願と意匠登録出願に基づいて変更出願可能
変更出願の時期	実用新案登録出願について最初の拒絶決定謄本の送達があつた日から30日が経過した後は不可	実用新案登録出願の日から3年を経過した後は不可
優先審査の対象	第三者実施又は特許法施行令9条に規定に該当される場合 1. 防衛産業分野の特許出願 2. グリーンテクノロジーと直接関連した特許出願 3. 輸出促進に直接関連した特許出願 4. 国家又は地方自治団体の職務に関する特許出願 5. ベンチャー企業の確認を受けた企業の特許出願 6. 国家の新技術開発支援事業又は品質認証事業の結果物に関する特許出願 7. 条約による優先権主張の基礎になる特許出願 8. 特許出願人が特許出願された発明を実施しているか、又は実施準備中である特許出願 9. 電子取引と直接関連した特許出願 10. 特許庁長が日本特許庁長官と優先審査することに合意した特許出願(日本で最初に特許出願後に同一発明を韓国に特許出願した場合)「日韓特許審査ハイウェイ」 11. 先端医療複合団地の中の医療研究開発と関連した特許出願 12. 専門機関に先行技術又はデザインの調査を依頼しその結果を特許庁長に通知した場合	第三者実施
新規性喪失の例外	救済期間：公表後6ヶ月 - 出願人の全ての公開について適用(2006. 3. 3 改正) * 証明する書類は出願日から30日以内	救済期間：公表後6ヶ月 - 試験、刊行物、電気通信回線、特許庁長官指定の学術団体の研究集会・国内外の博覧会で発表・展示 - 権利者の意に反して公表 * 証明する書類は出願日から30日以内

早期審査制度の根拠	なし	なし 運用で行っている
早期審査の対象	なし	- 外国関連 - 自己実施(2年以内の実施も含む) - 中小個人 - 大学・公的研究機関、承認・認定 TLO ※ スーパー早期審査(試行中) 実施関連出願かつ外国関連出願に係る出願
均等解釈	本質的部分であるかどうかについては判断しない	一部置換え部分が特定発明の本質的部分でないこと
間接侵害の範囲	物の発明の場合、その物の生産にのみ使用する物を、方法発明の場合、その方法の実施にのみ使用する物を業として生産・譲渡・貸渡し若しくは輸入し、又はそのものの譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為	左の行為に加え、 - 特許発明に係る物の生産に用いる物または特許発明に係る方法の使用に用いる物であって、その特許発明による課題解決に不可欠なものにつき、それが特許発明の実施に用いられることを知りながら、その物を生産・譲渡などする行為 - 特許発明に係る物または特許発明に係る方法により生産したものを業としての譲渡など又は輸出のために所持する行為を含む
医療行為	人間を手術、治療又は診断する方法の発明は、産業上利用することができる発明に該当しない ただし、人間を手術、治療又は診断に使用するための医療機器、医薬品などと人間から採取したもの(血液、小便、皮膚、毛髪など)を処理する方法、又はこれらを分析して各種データを収集する方法は産業上、利用することができる発明に該当する	人間を手術、治療又は診断する方法は、産業上利用することができる発明に該当しない なお、再生医療分野のうち、人間から採取したものを原材料として医薬品(例:血液製剤、ワクチン、遺伝子組換え製剤)又は医療材料(例:人工骨、培養皮膚シート)を製造する方法は、産業上利用することができる発明に該当する
損害賠償請求消滅時効	侵害を知った日から3年、 侵害行為から10年	侵害及び加害者を知ってから3年、 侵害行為から20年(民法729条)
PCT国内移行期限(翻訳文提出)	優先日から31ヶ月まで	優先日から30ヶ月まで
外国語出願	外国語による出願は一切認められない	外国語出願後1年2ヶ月以内に日本語翻訳文提出可
補正認定基準	翻訳文(PCT)	英語原文

### 3. 実用新案

項目	韓国	日本
実体審査	実体審査を経て登録を行う審査後登録制度を採用	実体審査を行わない無審査登録制度を採用 技術評価書の請求が可能
技術評価時期 審査請求時期	審査請求は出願から3年以内 分割・変更出願にあつては、上記期間経過後の出願日から30日以内	技術評価は出願後権利消滅後であってもいつでも可 ただし、実用新案登録無効審判により無効にされた後は、請求することはできない
その他	基本的に特許の差異点と同じ	基本的に特許の差異点と同じ

## [付録 4] 知財四法の特許料・登録料・各年度維持年金(2012年)

想定為替レート 100 ドル=1110 ウォン

	項 目	Official Fee		
		(Korean Won)	(≒US\$)	
特 許	特許登録料(最初3年分)	基本料	45,000	40.54
		1項毎の加算料	39,000	35.14
	4～6年度の各年分	基本料	40,000	36.04
		1項毎の加算料	22,000	19.82
	7～9年度の各年分	基本料	100,000	90.09
		1項毎の加算料	38,000	34.23
	10～12年度の各年分	基本料	240,000	216.22
		1項毎の加算料	55,000	49.55
13～15年度の各年分	基本料	360,000	324.32	
	1項毎の加算料	55,000	49.55	
16～18年度の各年分	基本料	360,000	324.32	
	1項毎の加算料	55,000	49.55	
19～21年度の各年分	基本料	360,000	324.32	
	1項毎の加算料	55,000	49.55	
22～25年度の各年分	基本料	360,000	324.32	
	1項毎の加算料	55,000	49.55	
実 用 新 案	実用新案登録料(最初3年分)	基本料	36,000	32.43
		1項毎の加算料	12,000	10.81
	4～6年度の各年分	基本料	25,000	22.52
		1項毎の加算料	9,000	8.11
	7～9年度の各年分	基本料	60,000	54.05
1項毎の加算料		14,000	12.61	
10～12年度の各年分	基本料	160,000	144.14	
	1項毎の加算料	20,000	18.02	
13～15年度の各年分	基本料	240,000	216.22	
	1項毎の加算料	20,000	18.02	
デ ザ イ ン	デザイン登録料(最初3年分)	75,000	67.57	
	4～6年度の各年分	35,000	31.53	
	7～9年度の各年分	70,000	63.06	
	10～12年度の各年分	140,000	126.13	
	13～15年度の各年分	210,000	189.19	
商 標	商標出願登録料(1ヶ類毎) 10年分一括納付	211,000	190.09	
	商標出願登録料(1ヶ類毎) 5年分2回分納	132,000	118.92	
	商標更新登録料(1ヶ類毎) 10年分一括納付	310,000	279.28	
	商標更新登録料(1ヶ類毎) 5年分2回分納	194,000	174.77	

[特許庁委託]  
模倣対策マニュアル 韓国編

[著者]  
金・張法律事務所  
金容甲（模倣対策部分）  
崔熙俊、李瓊宣（権利取得部分）  
金尚源（構成・編集）

[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

2012年3月発行 禁無断転載

本冊子は、日本貿易振興機構が2011年12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。