

平成 25 年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業

日中韓における審判・裁判についての制度
及び統計分析に関する調査研究報告書

平成 26 年 2 月

一般社団法人 日本国際知的財産保護協会

AIPPI・JAPAN

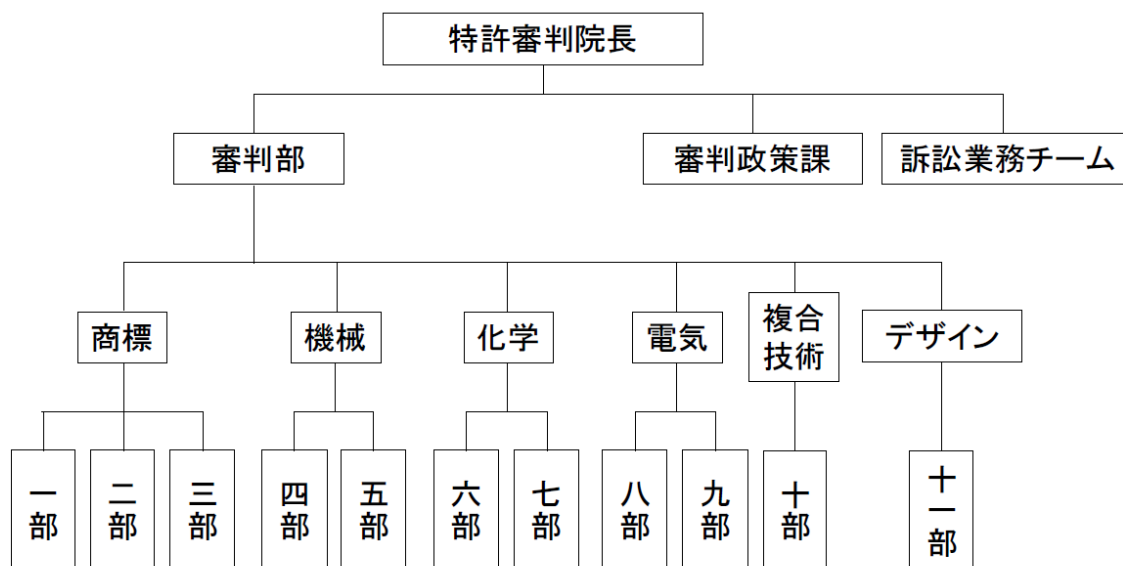
2. 3 韓国 79

2. 3. 1 審判部の体制 80

(1) 構成

特許法第 132 条の 2 第 1 項には、「特許・実用新案・デザイン及び商標に関する審判と再審及びこれに関する調査・研究に関する事務を管掌するために特許庁長官所属の下に特許審判院を置く。」と規定されている。

特許審判院は、直接に審判を担当する 11 審判部と審判関連事務を担当する審判政策課、及び訴訟遂行業務を担当する訟務チームで構成されている。特許審判院の組織⁸¹を以下に示す。



① 審判部の構成

部名	1部	2部	3部	4部	5部	6部	7部	8部	9部	10部	11部	計
審判長	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
審判官	6	6	6	8	10	8	8	10	9	10	6	87
事務補助員	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11

② 審判政策課

課長1人、技術書記官2人、行政事務官3人、工業事務官2人、行政主事5人、工業主事5人、行政書記2人、行政主事補2人、工業主事補1人、速記者4人、事務員1人、事務補助員2人

⁷⁹本章において、韓国語による調査及びそのとりまとめの執筆は宋ジノ弁理士(韓国第一特許法人)によるものである。
⁸⁰出典： <http://www.kipo.go.kr/ipt/intro/intro020.html>(最終アクセス日:2013年7月31日)

⁸¹http://www.jpo.go.jp/shiryoutou/shin/chousa/pdf/zaisanken_kouhyou/h23_report_02.pdf P320(最終アクセス日:2013年7月31日)

③ 訴訟業務チーム

チーム長 1 人、書記官 1 人、技術書記官 3 人、行政事務官 2 人、工業事務官 4 人、薬務事務官 1 人、施設事務官 1 人、放送通信事務官 1 人、事務補助員 1 人

(2) 特許審判院の業務

① 院長

特許審判院の運営に関するすべての事務を総括し、所属公務員を指揮・監督し、特に重要と認められる事件に対しては、自らその事件の審判長として関与することができる。

② 審判部の業務

審判部は、3人の審判官で合議体を構成して審判業務を担当するものであり、特許・実用新案、デザイン・商標に関する審判に携わるだけでなく、審判・訴訟に関する調査及び研究も行っている。

③ 審判政策課

- ・ 一般行政業務
- ・ 審判支援業務

④ 訴訟業務チーム

- ・ 訴訟遂行業務

2. 3. 2 審判官・裁判官の資格、外部登用

(1) 審判官の資格、外部登用

特許審判院は、特許法第 132 条の 2 第 1 項に基づいて設置され、審判官は、特許法第 132 条の 2 第 2 項に基づいて特許審判院に配属される。一方、審判官の資格は、特許法施行令第 8 条第 2 項により定められ、審判長の資格は、特許法施行令第 8 条第 3 項により定められる。また、同法第 2 項のただし書から、審判官の外部登用があるものと考えられる。

特許法第 132 条の 2(特許審判院)

第 1 項 特許・実用新案・デザイン及び商標に関する審判と再審及びこれに関する調査・研究に関する事務を管掌するために特許庁長所属の下に特許審判院を置く。

第 2 項 特許審判院に院長と審判官を置く。

第 3 項 特許審判院の組織と定員及び運営に関して必要な事項は大統領令で定める。

特許法施行令第 8 条

第 2 項 審判官にできる者は、特許庁又はその所属機関の 4 級以上の一般職国家公務員又は高位公務員団に属する一般職公務員のうち、次の各号のいずれかに該当する者として、国際知識財産研修院で所定の研修課程を修了した者とする。ただし、「国家公務員法」第 28 条の 4 第 1 項の規定による開放形役職に指定された審判官に任用することができる者は、同条第 2 項の規定により設定された職務遂行要件を備えた者とし、同法第 28 条の 5 第 1 項の規定による公募職位に指定された審判官に任用することができる者は、同条第 2 項の規定により設定された職務遂行要件を備えた者とする。

1 特許庁で2年以上の審査官を務めた者

3 特許庁の審査官を務めた期間と5級以上の一般職国家公務員又は高位公務員団に属する一般職公務員として、特許審判院に審判業務に直接従事した期間及び特許法院から技術審理官を務めた期間を通算して2年以上の者

第3項 審判長にできる者は、特許庁又はその所属機関の3級一般職国家公務員又は高位公務員団に属する一般職公務員として、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、「国家公務員法」28条の4第1項の規定による開放形役職に指定された審判長に任用することができる者は、同条第2項の規定により設定された職務遂行要件を備えた者とし、同法第28条の5第1項の規定による公募職位に指定された審判長に任用することができる者は、同条第2項の規定により設定

された職務遂行要件を備えた者とする。

- 1 特許審判院で2年以上の審判を務めた者
- 2 第2項の規定による審判の資格を持つ者として3年以上特許庁又はその所属機関の審査又は審判事務に従事した者

第4項 特許審判院長になることができる者は審判官の資格を有する者とする。

第5項 第1項から第4項までの規定による審査官、審判官、審判長又は特許審判院長の資格の職級に該当する公務員（高位公務員団に属する一般職公務員と1項3号の規定による専門契約職公務員を含む）として、弁理士の資格を持っている者は、第1項から第4項までの規定にかかわらず、それぞれ審査官、審判官、審判長又は特許審判院長になることができる。ただし、第1項3号の規定による専門契約職公務員は審査官に限定する。

（2）裁判官の資格、外部登用

特許法院には、通常裁判所や行政裁判所と同様に裁判官が配置される(裁判所組織法第5条)。また、同法第42条第1項の規定から、裁判官は弁護士の資格がある者として公認された大学の法律学助教授以上の職にあった者から任用することができる。

裁判所組織法

第5条(判事)

第2項 最高裁判所・特許法院・地方裁判所・家庭裁判所と行政裁判所の裁判官を置く。

第3項 裁判官の数は、別に法律で定める。ただし、第2項の各級裁判所に配置する裁判官の数は、最高裁判所規則で定める。

第42条(任用資格)

第1項 大法院長及び大法官は、15年以上次の各号の職にあった40歳以上の者中から任用する。

1. 判事・検事・弁護士
2. 弁護士の資格がある者であって国家機関、地方自治団体、国・公営企業体、政府投資機関その他法人で法律に関する事務に従事した者
3. 弁護士の資格がある者として公認された大学の法律学助教授以上の職にあった者

第2項 裁判官(判事)は、司法試験に合格し、司法研修院において所定の課程を終えた者、あるいは弁護士の資格のある者の中から任用される。

2. 3. 3 審判制度の概要

審判は、審査官が行った処分を不服とする査定系審判と、登録された権利について、当事者間で有効か無効かの争い又は権利範囲等の確認を求める当事者系審判とに分けることができる。審判手続は審判請求、方式調査、合議体審理、審理終結通知、審決の手順で進められる。

(1) 特許における審判制度の概要⁸²

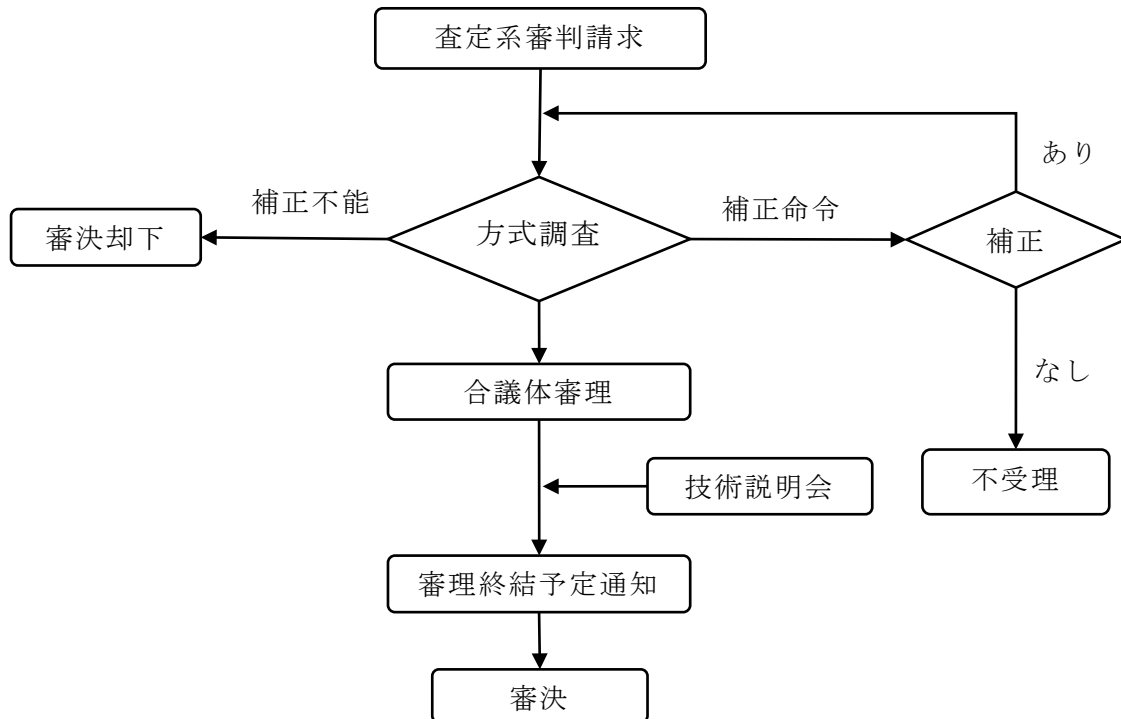
査定系審判には、拒絶査定不服審判⁸³(特許法第4条の3)又は訂正審判(特許法第136条)がある。

当事者系審判には、無効審判(特許法第133条)、権利範囲確認審判(特許法第135条)、延長登録無効審判(特許法第134条)、通常実施権許与の審判(特許法第138条)、及び訂正の無効審判(特許法第137条)がある。

また、上述した審判の確定審決に対する不服申立制度である再審制度(特許法第178条)もある。

(1-1) 拒絶査定不服審判

査定系審判手続の流れ⁸⁴は、以下のとおりである。



⁸²<http://www.globalipdb.jpo.go.jp/judgment/537/>(最終アクセス日:2013年7月31日)

⁸³韓国語: 拒絶決定不服審判をいう。本報告書は、拒絶査定不服審判と訳す。

⁸⁴新興国等知財情報データベース「韓国における特許・実用新案・商標・意匠の審判制度概要」の図を参考に作成したものである。

① 請求の対象

審査官が行った特許拒絶査定又は特許権の存続期間の延長登録出願に対する拒絶査定である(特許法第 132 条の 3)。

② 請求のできる時期

拒絶査定不服審判は、拒絶査定謄本の送達を受けた日から 30 日以内に請求することができる(特許法第 132 条の 3)。再審査を請求するときは、期間を延長することもできる(特許法第 67 条の 2)。

③ 請求人

審査官から特許出願又は特許権の存続期間の延長登録出願に対して拒絶査定を受けた者である(特許法第 132 条の 3)。

④ 方式調査

審判請求時に記載要件及び指定書類等の形式的な要件を審査し、瑕疵がある場合には、補正命令が送付される。瑕疵を指定期間(一般的に 1 か月。延長可能)以内に補正しない場合には、決定により審判請求は却下される(特許法第 141 条)。

補正不能な瑕疵を有する審判請求は、審決により却下される(特許法第 142 条)。

⑤ 前置審査⁸⁵

従来は、特許出願に対して審判請求日から 30 日以内に明細書等の補正書が提出された場合、審査前置に付され、補正された明細書を基準として再び審査がなされる審査前置制度であったが、2009 年 7 月 1 日以降の出願に対しては、再審査請求制度が導入されることとなった。これに伴い、拒絶査定謄本の送達を受けた日から 30 日以内に補正と同時に再審査を請求すれば、審査官による再度の審査を受けられるようになった(特許法第 67 条の 2)。なお、再審査請求は、拒絶査定の根拠となった拒絶理由を踏まえ、特許請求の範囲等の補正で拒絶理由を解消できるような方法を検討した上で、補正書提出と共に請求することができる。

再審査後に再び拒絶査定を受けた場合は、当該査定を受けた日から 30 日以内(1 回に限り、2 か月間の延長可能)に拒絶査定不服審判を請求することもできる。ただし、この場合には明細書の補正をすることはできない(特許法第 170 条)。

補正を希望しない場合には、再審査を経ずに拒絶査定不服審判を請求することもできる。

拒絶査定謄本の送達を受けた後、30 日以内に分割出願をすることができる。なお、拒絶査定不服審判を請求した場合は、審判が確定するまでは分割出願の審査は保留される。

⁸⁵<http://www.globalipdb.jpo.go.jp/application/1657/>(最終アクセス日:2013 年 7 月 31 日)

⑥ 合議体審理

方式調査で瑕疵がなければ本案審理段階に入り、合議体により審理される(特許法第 143 条～146 条)。

審判部は審判請求書の記載事項を把握し、拒絶理由及び審判請求の理由を把握し、争点を整理する。審判官に拒絶査定争点等の技術内容を説明する必要がある場合は、技術説明会の開催を申請することができる。

合議体において、主任審判官は事案を説明し、各審判官の質問に答える。各審判官の間の自由な質疑応答が終わり、全員が事案を理解してから、事件の処理手続について主任審判官に案があればこれを説明する。

意見が一致しない場合には、直ちに多数決によるのではなく、次の合議を予定して各自再検討した後、再び意見交換をする。二度目以降の合議でも意見が一致しない場合は、多数決によって決める。なお、多数決の結果と主任審判官の意見が異なった場合でも、主任審判官は多数決の結果に従わなければならない。

また、審判長は、主任審判官の反対がなければ、合議体中の他の審判官と協議の上、審判院長に報告して主任審判官を変更することもできる。

合議体審理が終わり審決段階に入ると、審理終結予定通知がなされ、最終的に審判請求理由に対する追加意見を提出する機会が与えられる。ただし、拒絶理由通知に基づく明細書に対する補正書・意見書を提出する機会はない。

その後に審理終結通知がなされる。審理終結通知をした日から 20 日以内に審決をすることが規定されているが、それ以上の日数がかかる場合もある(特許法第 162 条)。

⑦ 審決

審決は、原査定を取り消して審査部に差し戻す(認容)か、原査定を維持する(棄却)かにより行われるが、補正不可能の審判請求は却下する(特許法第 162 条)。なお、審判部で特許査定することはなく、原査定を取り消す場合には、必ず審査部に差し戻される。

(1-2) 訂正審判⁸⁶

訂正審判とは、特許権が設定登録された後、明細書又は図面に誤った記載や不明瞭な点があった場合や、特許請求の範囲が過度に広く記載されていた場合に、これを訂正するために登録権者が請求する審判をいう(特許法第 136 条)。

訂正審判の手続の流れは、拒絶査定不服審判と同様である。

① 請求の対象

訂正審判制度は、特許権者が自発的に明細書や図面を訂正して特許が無効と

⁸⁶http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/chousa/pdf/zaisanken_kouhyou/h23_report_02.pdf P285
(最終アクセス日:2013年7月31日)

される危険を未然に予防し、また、不明瞭な部分を明確にして第三者の利益を保護するためのものである。したがって、請求の対象は、特許が設定登録された後の明細書又は図面である(特許法第 136 条第 1 項)。

② 請求のできる時期

特許権の存続期間中のみならず、特許権が消滅した後でも請求できる。請求の回数に制限はない。ただし、無効審判の無効審決の確定により、すべての請求項が無効になったときは、請求できない(特許法第 136 条第 6 項)。

また、無効審判係属中において、権利者は、訂正審判を請求することができない。ただし、訂正審判が無効審判より先に請求されたときは、必要に応じて、無効審判の審理を中止することができる(特許法第 164 条第 1 項)。

③ 請求人

特許権者である(特許法第 136 条)。

④ 訂正のできる範囲

訂正審判において、訂正要件とその範囲は、以下のとおりである。

- ・ 特許権者は、特許請求の範囲の減縮する場合、間違った記載の訂正をする場合又は不明瞭な記載を明確にする場合のいずれかの場合において、特許発明の明細書又は図面に対して、訂正審判を請求することができる。ただし、特許の無効審判が特許審判院に係属している場合には、この限りでない(特許法第 136 条第 1 項)。
- ・ 明細書又は図面の訂正は、特許発明の明細書又は図面に記載された事項の範囲内でこれを行うことができる。ただし、誤った記載を訂正する場合は、願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された事項の範囲内に限られる(特許法第 136 条第 2 項)。
- ・ 明細書又は図面の訂正は、特許請求の範囲を実質的に拡張し、又は変更することができない(特許法第 136 条第 3 項)。
- ・ 特許請求の範囲の減縮、間違った記載の訂正をする訂正は、訂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(特許法第 136 条第 4 項)。

審判官は、上記に適合しないと判断した場合には、請求人にその理由を通知し、期間を定めて意見書を提出する機会を与えなければならない(特許法第 136 条第 5 項)。

⑤ 方式調査

拒絶査定不服審判と同様である。

⑥ 合議体審理

拒絶査定不服審判と同様である。

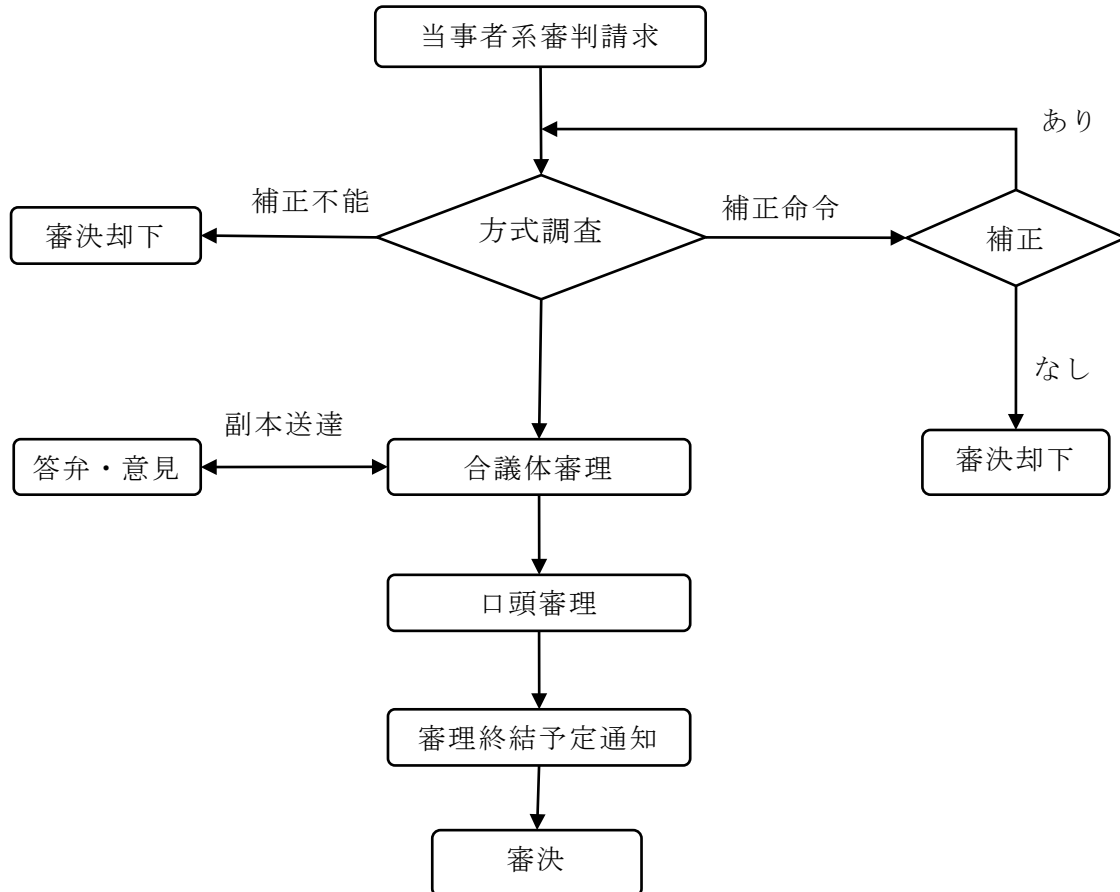
⑦ 審決

訂正審判においては、訂正を容認する審決と訂正を棄却する審決がある。

訂正を認容する審決の場合、請求人に対して審決の謄本が送達されたときに審決は確定し、これに対する不服申立てはできない。

(1-3) 無効審判⁸⁷

無効審判の手続きの流れ⁸⁸は、以下のとおりである。



① 請求の対象

無効審判の請求対象は、行政処分により登録された権利である(特許法第133条)。

なお、請求項が2以上あるときは、請求項ごとに無効審判の請求をすることができる(特許法第133条第1項)。

② 請求のできる時期

無効審判は、特許権存続期間中のみならず、特許権が消滅した後にもこれを

⁸⁷<http://www.globalipdb.jpo.go.jp/judgment/537/>(最終アクセス日:2013年10月2日)

⁸⁸新興国等知財情報データベース「韓国における特許・実用新案・商標・意匠の審判制度概要」の図を参考に作成したものである。

請求することができる(特許法第 133 条第 2 項)。

③ 請求人

無効審判を請求できるのは、利害関係人又は審査官である。日本とは異なり、審査官にも請求人適格が認められ、公益的見地から公益の代表として審査官が特許を無効にすることができる点で、日本とは大きく異なる。

利害関係の有無の判断基準は審決時で、利害関係が認められない場合には、その請求は不適法であるとして却下される。ただし、特許無効審判については、登録公告後 3 か月以内には、いわゆる冒認出願・共同出願違反を理由とするものを除き、何人も請求することができ、利害関係の有無は問題とならない(特許法第 133 条第 1 項)。

なお、審査官が公益の代表者として、無効審判を請求するケースとしては、例えば、次のようなものがある。すなわち、一般的な無効審判事件で無効審決があった後、法院段階で合意により審判請求が取り下げられた場合は、該当案件については審査課に送付される。審査課では、該当分類の担当者が無効審判を請求するか否かを選択し、この際に、稀ではあるが、無効審判の請求が選択される場合がある。

④ 無効理由

以下の場合に、無効審判を請求することができる(特許法第 133 条)。

- ・ 外国人の権利能力(後発的事由⁸⁹を含む)、新規性・進歩性、公序良俗、先願又は明細書の記載要件に関する規定に違反した場合
- ・ 冒認出願、共同出願違反の場合
- ・ 特許法第 33 条第 1 項ただし書の規定⁹⁰により特許を受けることができない場合
- ・ 条約の規定に違反した場合(後発的事由を含む)
- ・ 補正・分割出願・変更出願に関して規定された範囲を逸脱した場合

⑤ 方式調査

拒絶査定不服審判と同様である。

⑥ 合議体審理

当事者系は一般的に書面審理後、口頭審理を行う。書面審理のみで決定が可能な場合を除いて、当事者が口頭審理を申請する場合は、口頭審理を行わなければならない(特許法第 154 条)。

審判請求書(特許法第 140 条)が提出されると、審判長は、請求書の副本を被請求人に送達し、答弁書を提出するための期間を定める(特許法第 147 条第 1 項)。

⁸⁹例えば、特許法第 25 条の規定において、特許付与後に後発的に発生した外国人の権利享有違反及び条約違反によって特許が無効とされた場合をいう。

⁹⁰但し、特許庁職員及び特許審判院職員は相続又は遺贈の場合を除いては、特許を受けることができない。

答弁書が受理されると、その副本が請求人に送達される(特許法第 147 条第 2 項、133 条の 2 第 3 項)。

審判部はまず書面審理をし、審判請求の理由及び答弁書の内容や証拠を見、争点を整理する。審判請求の理由に対する答弁は、初回のみ指定期間（外国人は 2 月）を付与し、次回からは通常 1 か月以内に提出している。

⑦ 訂正請求

無効審判手続において、専用実施権者、質権者又は通常実施権者の同意を得た場合に限り、特許権者は、特許発明の明細書又は図面の訂正を請求することができる(特許法第 133 条の 2 第 3 項)。

(ア) 請求のできる時期

答弁書を提出する際、職権審理に対する意見書を提出する際に可能である(特許法第 133 条の 2、第 147 条第 1 項)。

(イ) 訂正できる範囲

訂正できる範囲は、特許法第 136 条第 4 項を除き、訂正審判におけるのと同様である。

(ウ) 訂正請求の手続⁹¹

訂正請求があった場合、合議体は、訂正がその要件を満たさない場合を除いて、当該訂正請求書の副本を無効審判請求人に送り、意見提出の機会を与える。意見書の提出期間は、4 週間程度が目安であるが、特に指定されない場合が多い。

訂正請求が訂正の要件を満たしていない場合、審判官は請求人に訂正拒絶理由を通知して意見書を提出する機会を与えなければならず(特許法第 136 条第 5 項)、請求人は審理終結の通知がある前であれば、審判請求書に添付の訂正した明細書又は図面を補正できる(特許法第 136 条第 9 項)。

一方、審判請求書の補正は、その要旨を変更できないと規定されており(特許法第 140 条第 2 項)、これと関連して、大法院は“訂正明細書等の補正制度は、登録された権利に対する訂正の概念を正しく理解できなかった権利者が明細書や図面の一部のみを誤って訂正したにもかかわらず、訂正請求全体が認められないようになって、これによってその登録が取り消されることを防止するために導入された制度であるので、訂正明細書等に対する補正は、当初誤った訂正を削除したり、訂正請求趣旨の要旨を変更しない範囲内で軽微な瑕疵を正す程度でのみ可能であると見るのが補正制度の本質に符合する”と判示している。

従って、一部の訂正事項について瑕疵がある場合には、審判官は請求人に訂正拒絶理由を通知して意見書を提出する機会を与え(特許法第 136 条第 5 項)、これに対し、特許権者は、訂正明細書等の補正制度を用いて瑕疵がある部分を削除して対応することができる。

⁹¹http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/chousa/pdf/zaisanken_kouhyou/h22_report_02.pdf P71 を参照した。

⑧ 審決

審決には、請求認容(一部認容を含む)、棄却、却下がある(特許法第 162 条)。

また、審判の審決が確定したときは、何人も、同一の事実及び同一の証拠に基づいて、再び審判を請求することができない(特許法第 163 条)。

(1-4) 権利範囲確認審判⁹²

① 請求の対象

権利範囲確認審判は、その内容によって、積極的権利範囲確認審判と消極的権利範囲確認審判とに分かれる。

積極的権利範囲確認審判とは、権利者が請求するもので、第三者の製造・販売にかかる物等が自身の特許発明の権利範囲に属することを求めるものである。これに対し、消極的権利範囲確認審判とは、権利者でない第三者が権利者を相手に請求するもので、自己の製造・販売にかかる物等が相手方の権利範囲に属しないことを求めるものである。

また、特許権の請求項数が 2 以上である場合は、請求項ごとに審判請求をすることができる(特許法第 135 条第 2 項)。

なお、手続の流れは、無効審判と同様である。

② 請求のできる時期

特許権の存続期間中のみ認められ、特許権消滅後の請求は認められないと解される⁹³。

③ 請求人

審判請求人は、特許権者、専用実施権者、又は利害関係人でなければならない(特許法第 135 条第 1 項)。利害関係人には、特許権者等から警告を受けた者、特許権と関連した製品を生産する者、又は生産しようとする者等が含まれる。

④ 方式調査

拒絶査定不服審判と同様である。ただし、審判請求書では、特許発明と具体的に對比することができる説明書と必要な図面を添付しなければならない⁹⁴(特許法第 140 条第 3 項)。

⑤ 合議体審理

無効審判と同様である。

⁹² <http://www.globalipdb.jpo.go.jp/judgment/2423/>(最終アクセス日:2013 年 7 月 31 日)

http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/chousa/pdf/zaisanken_kouhyou/h23_report_02.pdf(最終アクセス日:2013 年 7 月 31 日)

⁹³ 康應善著「韓国特許実務入門」第 2 版(財団法人経済産業調査会発行) 239 頁、以下参照

⁹⁴ 康應善著「韓国特許実務入門」第 2 版(財団法人経済産業調査会発行) p239 によると、請求人に権利範囲確認審判を請求する法律上の利益がないときは、当該審判請求は不適法であるという理由で却下される。

⑥ 権利範囲確認審判の効力

権利範囲確認審判は、特許権の権利範囲と比較対象物等との関係で、当該対象物が特許権の範囲に属するか否かを定めるものであるため、特許権の権利範囲自体を一般的に確定するものではない。

また、権利範囲確認審判の審決は、侵害訴訟において、裁判所の判断にある程度の影響力を有すると解される。すなわち、損害賠償や差止請求等を求める民事訴訟が提起されている場合、裁判所では、侵害の有無の判断について、審決の結果をある程度尊重する傾向にあると思われる⁹⁵。

(1-5) 存続期間の延長登録無効審判⁹⁶

特許権の存続期間の延長登録の無効審判とは、延長登録された特許権の存続期間を無効にするために請求する審判である(特許法第134条)。

① 請求の対象

特許権の存続期間の延長制度(特許法第89条ないし第93条)は、一定の条件を満たす医薬品及び農薬の特許権に対し、5年の範囲内で存続期間の延長を許可した特許である。このような特許が特許法第134条第1項及び第2項の規定に該当するときは、延長登録無効審判を請求することができる。ただし、請求項ごとに無効審判の請求をすることはできないと解される⁹⁷。

② 請求のできる時期

無効審判と同様、特許権が消滅した後にもこれを請求することができる(特許法第134条第1項及び第2項が準用する同法第133条第2項、第4項)。

③ 請求人

利害関係人又は審査官である(特許法第134条第1項)。

④ 請求の理由

特許権の存続期間の延長登録が次の各号のいずれか一つに該当する場合には、無効審判を請求することができる(特許法第134条第1項)。

- ・ その特許発明を実施するために存続期間の延長登録決定等(特許法第89条)を受ける必要がない出願に対して延長登録がされた場合
- ・ その特許権者又はその特許権の専用実施権又は登録された通常実施権を有した者が存続期間の延長登録決定等(特許法第89条)を受けなかった出願に対して延長登録がされた場合

⁹⁵審決が判決等への影響については、康應善著「韓国特許実務入門」第2版(財団法人経済産業調査会発行) p237~247を参照されたい。

⁹⁶http://www.jpo.go.jp/shiryoutouhoshin/chousa/pdf/zaisanken_kouhyou/h23_report_02.pdf P285
(最終アクセス日:2013年7月31日)

⁹⁷康應善著「韓国特許実務入門」403頁

- ・ 延長登録によって延長された期間がその特許発明を実施することができなかつた期間を超過する場合
- ・ 当該特許権者でない者の出願に対して延長登録がされた場合
- ・ 特許法第 90 条第 3 項の規定に違反した出願に対して延長登録がされた場合

利害関係人又は審査官は、第 92 条の 5 による特許権の存続期間の延長登録が次の各号のいずれか一つに該当すれば無効審判を請求することができる(特許法第 134 条第 2 項)。

- ・ 延長登録により延長された期間が第 92 条の 2 により認められる延長の期間を超過した場合
- ・ 該当特許権者でない者の出願に対し延長登録がされた場合
- ・ 特許法第 92 条の 3 第 3 項に違反した出願に対し延長登録がされた場合

⑤ 方式調査

無効審判と同様である(特許法第 134 条第 3 項が準用する同法第 133 条第 2 項、第 4 項)。

⑥ 合議体審理

無効審判と同様である。

⑦ 審決

審決には、請求を認容するものと棄却するものがある(特許法第 162 条)。

延長登録を無効にする審決が確定した場合には、その延長登録による存続期間の延長は最初からなかつたものとみなされる。ただし、特許発明を実施することができなかつた期間を超過して延長された期間又は延長の期間を超過して延長された期間のいずれか一つに該当して無効になった場合には、その該当する期間に対してのみ延長がなかつたものとみなされる(特許法第 134 条第 4 項)。

(1-6) 通常実施権許与の審判⁹⁸

① 意義

通常実施権許与の審判とは、特許権者・専用実施権者又は通常実施権者が、当該特許発明が、「先願」に係る他人の特許発明・登録実用新案若しくは登録デザイン又は類似のデザインを利用するものである場合や、特許権が「先願」に係る他人のデザイン権又は商標権と抵触する場合に、その他人が正当な理由なしに実施許諾をせず、又はその他人の許諾を受けることができない時に限り、強制的に、自己の特許発明等の実施に必要な範囲内で、その特許発明等を実施

⁹⁸http://www.aippi.or.jp/pdf/hokoku/h23/h23_report_02.pdf P287(最終アクセス日:2013年7月31日)

するための通常実施権の許与を請求する審判をいう(特許法第 138 条第 1 項)。

この制度は、先・後の創作に係る権利の間に利害関係がある場合に、これを審判により解決することで、当事者間の権利関係を調整し、先願発明を基礎にした利用・改良創作を促進するために設けられたものである。

② 請求の対象

自己の特許発明の実施に必要な範囲内にある、他人の特許発明・登録実用新案若しくは登録デザイン又は類似のデザインに係る登録出願である(特許法第 138 条)。

③ 請求のできる時期

権利の存続期間が消滅した後には許諾の必要性がないことから、通常実施権許与の審判を請求できる時期は、他人の特許発明・登録実用新案若しくは登録デザイン又は類似のデザインに係る登録出願の存続期間中である。

④ 請求人

特許権者・専用実施権者又は通常実施権者である(特許法第 138 条)。

⑤ 請求の要件

通常実施権許与の審判請求を行うための請求の要件は、以下のいずれかを備えなければならない。

- ・ その特許発明がその特許発明の出願日前に出願された他人の特許発明又は登録実用新案に比べて相当の経済的価値がある重要な技術的進歩をもたらすものであること(特許法第 138 条第 2 項)。
- ・ 通常実施権の許与をする者が実施を許諾せず、通常実施権の許与を受ける者が実施の許諾を受けることができないこと(特許法第 138 条第 3 項)。

⑥ 合議体審理

通常実施権許与の審判は、審判官の合議体による審理が行われる。この点において、特許庁長の決定により通常実施権が設定される裁定による強制実施権の場合と異なる。

⑦ 審決

審決は、(a)請求棄却、(b)請求の却下及び(c)通常実施権許与の許諾である。

(1-7) 訂正の無効審判(特許法第 137 条)⁹⁹

① 意義

訂正の無効審判とは、特許発明の明細書又は図面に対する訂正（異議申立・技術評価・無効審判の手續における訂正及び訂正審判における訂正）が不適法である場合に、その訂正を無効にする審判をいう。

訂正により権利範囲が事後的に拡張され、又は特許されるべきでないものが有効な特許となることで第三者が被る不測の損害を防止するものである。

特許無効審判が、無効理由がある場合にその特許自体の効力を遡及的に失わせるものであるのに対し、訂正無効審判は、特許権自体を無効にするのではなく、訂正請求又は訂正審判請求により訂正された明細書や図面を無効とするものである点で異なる。

② 請求の対象

訂正無効審判請求の対象は、訂正審判又は訂正請求(無効審判・異議申立・技術評価等における訂正請求)についてなされた訂正処分である。

③ 請求のできる時期

訂正無効審判は、訂正審決が確定した以後であれば、特許権の存続中はもちろんのこと、権利の消滅後にも請求することができる。一方、訂正後に、訂正された明細書又は図面によって特許が無効になった場合には、請求できない。

2以上の請求項のうち一部の請求項が無効になった場合には、その残りの部分に対して請求することができる。

④ 請求人

訂正無効審判を請求できる者は利害関係人又は審査官であり、被請求人は特許権者である。

⑤ 無効事由(特許法第 137 条)

- ・ 明細書又は図面に対する訂正が、特許請求の範囲の減縮をする場合、誤記の訂正をする場合、明瞭でない記載を明確にする場合でないもの(特許法第 136 条第 1 項違反)
- ・ 訂正の範囲が明細書又は図面に記載された事項の範囲内でないもの(特許法第 136 条第 2 項違反)
- ・ 訂正の結果が特許請求の範囲を実質的に拡張し、又は変更するもの(特許法第 136 条第 3 項違反)
- ・ 明細書又は図面に対する訂正が特許請求の範囲の減縮、誤記の訂正である場合で、訂正後に独立して特許を受けることができないもの(特許法第 136

⁹⁹http://www.aippi.or.jp/pdf/hokoku/h23/h23_report_02.pdf P285~286(最終アクセス日:2013年7月31日)

条第 4 項違反)

⑥ 方式調査

無効審判と同様である。

⑦ 合議体審理

無効審判と同様である。

なお、訂正無効審判の被請求人(特許権者)は、請求書の副本送達後、答弁書提出期間内(特許法第 147 条第 1 項)又は職権審理による意見書提出期間内(特許法第 159 条第 1 項後段)に、特許法第 136 条第 1 項各号のいずれか一つに該当することを要件として、無効審判と同様に、明細書又は図面の訂正を請求することができる。

⑧ 審決

無効審判と同様である。

(1-8) 再審(特許法第 178 条)¹⁰⁰

① 請求の対象

拒絶査定不服審判(特許法第 4 条の 3)、訂正審判(特許法第 136 条)、無効審判(特許法第 133 条)、権利範囲確認審判(特許法第 135 条)、延長登録無効審判(特許法第 134 条)、通常実施権許与の審判(特許法第 138 条)及び訂正の無効審判(特許法第 137 条)の確定審決を対象とする。

② 請求のできる時期

当事者は、審決確定後再審事由を知った日から 30 日以内に再審を請求しなければならない(特許法第 180 条第 1 項)。もっとも、審決確定後 3 年が過ぎた後は、再審を請求することができなくなる(特許法第 180 条第 3 項)。

③ 請求人

対象となる審判の当事者であった者である特許法第(180 条第 1 項)。なお、審判の当事者が共謀して第三者の権利又は利益を詐害する目的で審決をさせたときには、その第三者は、その確定された審決に対して再審を請求することができる(特許法第 179 条第 1 項)。

④ 再審の手続

再審の手続に関しては、その性質に反しない限り、審判の手続に関する規定が準用される(特許法第 184 条)。

¹⁰⁰http://www.jetro-ipr.or.kr/sec_admin/past_laws/特許_20111202.htm(最終アクセス日:2013年7月31日)

⑤ 再審により回復した特許権の効力

次の場合のいずれか 1 つに該当する場合、特許権の効力は、再審請求の登録前に善意で輸入又は国内で生産し、取得した物には及ばない(特許法第 181 条第 1 項)。

- ・ 無効となった特許権又は存続期間の延長登録に係る特許権が再審によって回復された場合
- ・ 特許権の権利範囲外であるという権利範囲確認審判の審決が確定した後、再審によってこれと相反する審決が出され、それが確定した場合
- ・ 拒絶をすべき旨の審決があった特許出願又は特許権の存続期間の延長登録の出願について、再審によって特許権の設定登録又は特許権の存続期間の延長した旨の登録がされた場合
- ・ 特許権が方法の発明に係るものである場合に、その審決が確定された後、その発明の実施にのみ使用する物を再審請求の登録前に善意で生産・譲渡・貸与又は輸入し、又は譲渡・貸与の約束をする行為(特許法第 181 条第 3 項)。

(2) 実用新案における審判制度の概要

査定系審判には、拒絶査定不服審判(実用新案法第 33 条)、及び訂正審判(実用新案法第 33 条)がある。

当事者系審判には無効審判(実用新案法第 31 条)、権利範囲確認審判(実用新案法第 33 条)、通常実施権許与の審判(実用新案法第 32 条)、及び訂正の無効審判(実用新案法第 33 条)がある。

また、特許と同様に確定審決に対する不服申立制度である再審制度もある。

(2-1) 拒絶査定不服審判

特許法を準用しており、特許の拒絶査定不服審判と同様である(実用新案法第 33 条)。また、拒絶査定不服審判における再審査制度も特許法を準用する(実用新案法第 15 条)。

(2-2) 訂正審判

特許法を準用しており、特許の訂正審判と同様である(実用新案法第 33 条)。

(2-3) 無効審判

特許法を準用しており、特許の無効審判と同様である(実用新案法第 31、33 条)。

(2-4) 存続期間の延長登録無効審判

特許権の存続期間の延長登録の無効審判と同様である(実用新案法第 31 条の 2)。

(2-5) 権利範囲確認審判

特許法を準用しており、特許の権利範囲確認審判と同様である(実用新案法第 31 条、第 33 条)。

(2-6) 通常実施権許与の審判

実用新案法第 32 条に規定されている。その内容は、特許の場合と同様である。

(2-7) 訂正の無効審判

特許法を準用しており、特許の訂正の無効審判と同様である(実用新案法第 33 条)。

(2-8) 再審

特許法を準用しており、特許の再審と同様である(実用新案法第 33 条)。請求の対象は、実用新案における拒絶査定不服審判、訂正審判、無効審判、権利範囲確認審判、通常実施権許与の審判又は訂正の無効審判である。

(3) デザイン(意匠)における審判制度の概要

査定系審判には、拒絶査定不服審判(デザイン保護法第 120 条)、及び補正却下不服審判(デザイン保護法第 119 条)がある

当事者系審判には無効審判(デザイン保護法第 121 条)、権利範囲確認審判(デザイン保護法第 122 条)及び通常実施権許与の審判(デザイン保護法第 123 条)がある。

また、特許や実用新案と同様に確定審決に対する不服申立制度である再審制度もある。

(3-1) 拒絶査定不服審判

デザイン保護法第 120 条又は第 124 条に規定されており、特許の拒絶査定不服審判と同様である。ただし、請求の対象は、デザイン保護法第 62 条により審査官が行った登録の拒絶査定である。

また、デザイン保護法第 64 条の規定に基づいて、出願人は、最初のデザイン登録出願の要旨を変更しない範囲で、デザイン登録出願書の記載事項、デザイン登録出願書に添付した図面、図面の記載事項若しくは写真又は見本を補正して、再審査を請求することができる。

審判を請求された場合、請求人は、記載を正すための補正又は請求の理由の補正をすることができる(デザイン保護法第 127 条第 2 項)。

(3-2) 補正却下不服審判¹⁰¹

審判における手続は、拒絶査定不服審判と同様である。ただし、請求の対象と請求人は、以下のとおりである。

① 請求の対象

出願書の記載事項、デザイン登録出願書に添付した図面、図面の記載事項若しくは写真又は見本を補正して、その補正が要旨変更該当することを理由として補正却下の決定を受けたデザイン登録出願が対象となる(デザイン保護法第 49 条第 1 項)。

② 請求のできる時期

補正却下の決定に対して不服がある者は、その却下の決定謄本の送達があった日から 30 日以内に審判を請求することができる(デザイン保護法第 119 条)。

③ 請求人

補正却下の決定を受けた者(デザイン保護法第 119 条)。

(3-3) 無効審判¹⁰²

① 請求の対象

デザイン登録に無効理由が含まれる場合には、無効審判を請求することができる。複数のデザイン登録に対しては、各デザインごとに請求しなければならない(デザイン保護法第 121 条第 1 項)。

② 請求のできる時期

特許法と同様、デザイン権の消滅後にもこれを請求することができる(デザイン保護法第 121 条第 2 項)。

¹⁰¹http://www.jpo.go.jp/shiryoutouhoushou/pdf/zaisanken_kouhyou/h23_report_02.pdf P287
(最終アクセス日:2013年7月31日)

¹⁰²http://www.jpo.go.jp/shiryoutouhoushou/pdf/zaisanken_kouhyou/h23_report_02.pdf P281~P283
(最終アクセス日:2013年7月31日)

③ 請求人

特許法と同様、利害関係人又は審査官である(デザイン保護法第 121 条第 1 項)。

④ 無効事由

デザイン保護法第 121 条第 1 項には、無効事由として、以下の事由が規定されている。

- ・ 外国人の権利能力(後発的事由を含む)、登録要件、公序良俗、類似デザイン、先願に関する規定に違反した場合
- ・ 冒認出願、共同出願違反の場合
- ・ デザイン保護法第 3 条第 1 項ただし書の規定によりデザイン登録を受けることができない場合
- ・ 条約の規定に違反した場合(後発的事由を含む)

⑤ 方式調査

方式調査とその手続の流れは、特許法の無効審判と同様である(デザイン保護法第 126 条、第 128 条)。

⑥ 合議体審理

合議体審理に関する手続は、特許法の無効審判と同様である。ただし、不適切な審判請求であって、その瑕疵を補正することができないときには、被請求人に答弁書提出の機会を与えないで、審決でこれを却下することができる(デザイン保護法第 133 条、第 142 条)。

⑦ 訂正の請求

デザイン保護法において、訂正の請求に関する規定は設けられていない。

⑧ 審決

デザイン登録を無効にする旨の審決が確定した場合には、そのデザイン権は最初からなかったものとみなされる(デザイン保護法第 121 条第 3 項)。

(3-4) 権利範囲確認審判

デザイン権者、専用実施権者又は利害関係人は、登録デザインの保護範囲を確認するためにデザイン権の権利範囲確認審判を請求することができる(デザイン保護法第 122 条)。

特許法の権利範囲確認審判と審理手続は共通である(デザイン保護法第 126 条、142 条)。

(3-5) 通常実施権許与の審判

デザイン権者、専用実施権者又は通常実施権者は、当該登録デザイン又は登録デザインに類似したデザインがデザイン保護法第95条第1項又は第2項の規定に該当して許諾を受けようとする場合に、その他人が正当な理由なしに許諾せず許諾を受けることができない場合に、自己の登録デザイン又はデザインの実施に必要な範囲内で通常実施権許与の審判を請求することができる(デザイン保護法第123条第1項)。

審理の手続は、特許法の通常実施権許与の審判と同様である。

(3-6) 再審

対象となる審判の当事者であった者は、確定された審決に対して再審を請求することができる(デザイン保護法第158条)。デザイン保護法第164条及び第165条の規定により、審理の手続は、特許法の再審と同様である。

請求の対象は、デザインにおける拒絶査定不服審判、補正却下不服審判、無効審判、権利範囲確認審判及び通常実施権許与の審判である。

(4) 商標における審判制度の概要

査定系審判には、拒絶査定不服審判(商標法第70条の2)、及び補正却下不服審判(商標法第70条の3)がある。

当事者系審判には、無効審判(商標法第71条)、商標登録取消審判(商標法第73条)、存続期間の更新登録無効審判(商標法第72条)、商品分類の転換登録無効審判(商標法第72条の2)、専用使用権又は通常使用権登録の取消審判(商標法第74条)及び権利範囲確認審判(商標法第75条)がある。

また、上述したように、確定審決に対する不服申立制度である再審制度もある(商標法第83条)。

(4-1) 拒絶査定不服審判

商標登録拒絶査定、指定商品の追加登録拒絶査定及び商品分類転換登録拒絶査定のうちいずれか一つに該当する査定を受けた者に不服がある場合には、拒絶査定謄本の送達を受けた日から30日以内に審判を請求することができる(商標法第70条の2)。

審理の手続は、特許法の拒絶査定不服審判と同様である。ただし、再審査制度はない。

(4-2) 補正却下不服審判

審査官は、商標登録出願に関して、出願の要旨を変更するものであるときには、決定を持ってその補正を却下しなければならない(商標法第 17 条第 1 項)。補正却下の決定を受けた者がその決定に不服があるときは、その決定謄本の送達を受けた日から 30 日以内に審判を請求することができる(商標法第 70 条の 3)。

審理の手続は、デザインの補正却下不服審判と同様である。

(4-3) 無効審判¹⁰³

① 請求の対象

無効審判の請求対象は、行政処分により登録された権利である。また、指定商品が 2 以上ある場合は、指定商品ごとに無効審判を請求することができる(商標法第 71 条)。

② 請求のできる時期

商標権が消滅した後にも請求することができる(商標法第 71 条第 2 項)。

ただし、第 76 条第 1 項(除斥期間)の規定によると、同法第 7 条第 1 項第 6 号ないし第 9 号の 2 及び第 14 号、第 8 条及び第 72 条第 1 項第 2 号と第 72 条の 2 第 1 項第 3 号に該当することを事由とする商標登録の無効審判、商標権の存続期間更新登録の無効審判及び商品分類転換登録の無効審判は、商標登録日、商標権の存続期間更新登録日及び商品分類転換登録日から 5 年が経過した後は、これを請求することができない。

③ 請求人

利害関係人又は審査官である(商標法第 71 条第 1 項)。

④ 無効事由

商標法第 71 条第 1 項には、無効事由として、以下の事由が規定されている。

- ・ 外国人の権利能力(後発的事由を含む)、登録要件要件、不登録事由又は先願に関する規定に違反した場合
- ・ 承継・分割移転の要件に違反した場合
- ・ 商標登録を受けることができる権利を有しなかった場合
- ・ 標章の定義に合致しない場合、その他
- ・ 条約の規定に違反した場合(後発的事由を含む)

¹⁰³http://www.jpo.go.jp/shiryuu/toushin/chousa/pdf/zaisanken_kouhyou/h23_report_02.pdf p 281~283
(最終アクセス日:2013年7月31日)

⑤ 方式調査

方式調査の手続は、特許法の無効審判と同様である。

⑥ 合議体審理

合議体審理に関する手続は、特許法の無効審判と同様である。

⑦ 訂正の請求

商標法において、訂正の請求に関する規定は設けられていない。

⑧ 審決

商標登録を無効にする旨の審決が確定したときには、その商標権は最初からなかったものとみなされる(商標法第 71 条第 3 項)。

(4-4) 商標登録取消審判¹⁰⁴

商標登録取消審判とは、いったん有効に成立した商標登録を、登録後に生じた事由により、将来に向かって消滅させる審判である(商標法第 73 条)。

無効審判は商標権の効力を初めからなかったこととするのに対し、商標登録取消審判は、将来に向かって効力を消滅させる点が異なる。

① 請求の対象

- ・ 商標権者の不正使用による商標登録取消(商標法第 73 条第 1 項 2 号)
- ・ 登録商標の不使用による取消(商標法第 73 条第 1 項 3 号)
- ・ 商標権移転要件違反による商標登録取消(商標法第 73 条第 1 項 4 号)
- ・ 団体標章の使用規定に違反した場合の商標登録取消(商標法第 73 条第 1 項 5 号)
- ・ 団体標章設定登録後の定款変更による商標登録取消(商標法第 73 条第 1 項 6 号)
- ・ 条約当事国に登録された商標に関する商標登録取消(商標法第 73 条第 1 項 7 号)
- ・ 団体標章設定登録後の定款変更による商標登録取消(商標法第 73 条第 1 項 6 号)
- ・ 使用権者の不正使用による商標登録取消(商標法第 73 条第 1 項 8 号)及び使用権登録取消(商標法第 74 条第 1 項)
- ・ 登録商標の分離移転に伴う混同防止のための取消(商標法第 73 条第 1 項 9 号)

¹⁰⁴http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken_kouhyou/h23_report_02.pdf P289~P291(最終アクセス日:2013年7月31日)

② 請求のできる時期

取消事由が消失した日から3年又は5年を経過すると、審判請求ができなくなる。この期間の法的性質は除斥期間¹⁰⁵であり、消滅時効期間とは異なり、中断は認められない。

ただし、規定の性格上、期間の制限がない(商標法第73条第1項3、4号)場合がある(商標法第73条第1項7号)。

商標法第76条第2項(除斥期間)の規定によると、第73条第1項第2号・第5号・第6号、第8号から第13号まで及び第74条第1項に該当することを事由とする商標登録の取消審判及び専用使用権又は通常使用権登録の取消審判は、取消事由に該当する事実がなくなった日から3年が過ぎた後にはこれを請求することができない。

③ 請求人

利害関係人のみが請求することができるのが原則である。

ただし、商標法第73条第1項2号・5号・6号・8号ないし12号に該当することを理由とする場合には、何人でもこれを請求することができる(商標法第73条第6項)。

④ 取消事由

- ・ 商標権者の不正使用による商標登録取消(商標法第73条第1項2号)

商標権者が故意に指定商品に登録商標と類似の商標を使用し、又は指定商品に類似する商品に登録商標若しくはこれに類似する商標を使用することにより、需要者をして商品の品質の誤認又は他人の業務に係る商品との混同を生じせしめた場合

- ・ 登録商標の不使用による取消(商標法第73条第1項3号)

商標権者・専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、正当な理由がないのに、国内において取消審判請求日前に継続して3年以上、登録商標をその指定商品に対して使用していない場合

- ・ 商標権移転要件違反による商標登録取消(商標法第73条第1項4号)

商標法第54条に規定された商標権の移転の制限規定に違反した場合において、

(a) 商標権を指定商品ごとに分割して移転する場合、類似の指定商品は共に移転しなければならないが、これに違反して分割移転した場合(商標法第54条第1項後段)

(b) 共有商標権者が、他の共有者全員の同意を得ないでその持分を譲渡し、

¹⁰⁵第76条(除斥期間) ①第7条第1項第6号ないし第9号の2及び第14号、第8条及び第72条第1項第2号と第72条の2第1項第3号に該当することを事由とする商標登録の無効審判、商標権の存続期間更新登録の無効審判及び商品分類転換登録の無効審判は、商標登録日、商標権の存続期間更新登録日及び商品分類転換登録日から5年を経過した後は、これを請求することができない。<改正1993.12.10、1997.8.22、2001.2.3、2004.12.31>

②第73条第1項第2号・第5号・第6号、第8号から第13号まで及び第74条第1項に該当することを事由とする商標登録の取消審判及び専用使用権又は通常使用権登録の取消審判は、取消事由に該当する事実がなくなった日から3年が過ぎた後にはこれを請求することができない。<改正1997.8.22、2004.12.31>

- 又はその持分を目的とする質権を設定した場合(商標法第54条第5項)
- (c) 業務標章権をその業務とともに譲渡しなかった場合(商標法第54条第7項)
 - (d) 国家・公共団体若しくはこれらの機関及び公益法人若しくは公益事業体が、自らの標章を商標として登録を受け、その商標を自己の標章に係る業務と共に移転しない場合(商標法第54条第8項)
 - (e) 団体標章の移転(商標法第54条第9項、ただし法人の合併により特許庁長の許可を受けて移転した場合を除く。)
- ・ 団体標章の使用規定に違反した場合の商標登録取消(商標法第73条第1項5号)

団体標章を所属団体員が定款の規定に違反して他人に使用させ、又は所属団体員が団体の定款に違反して団体標章を使用することにより、需要者をして商品の品質若しくは地理的出所に関して誤認を生じさせ、若しくは他人の業務に係る商品との混同を生じさせた場合
 - ・ 団体標章設定登録後の定款変更による商標登録取消(商標法第73条第1項6号)

団体標章の設定登録をした後、その定款を変更することにより、需要者をして商品の品質の誤認又は他人の業務に係る商品との混同を生じた場合
 - ・ 条約当事国に登録された商標に関する商標登録取消(商標法第73条第1項7号)

条約当事国に登録された商標と同一・類似の商標であって、出願日現在又は出願日前1年以内にその商標に関する権利を有する者の代理人若しくは代表者であった者が、正当な理由がないのに、その商標の指定商品と同一・類似の商品を指定商品として商標登録を受けた場合
 - ・ 使用権者の不正使用による商標登録取消及び使用権登録取消(商標法第74条第1項)

専用使用権者又は通商使用権者が指定商品又はこれと類似の商品に登録商標又はこれと類似の商標を使うことによって、需要者をして商品の品質の誤認又は他人の業務に係る商品との混同を生ぜしめた場合
 - ・ 登録商標の移転に伴う混同防止のための取消(商標法第73条第1項第9号)

商標権の移転によって類似の登録商標がそれぞれ他の商標権者に属するようになり、そのうち1人が自己の登録商標の指定商品と同一又は類似の商品に不正競争を目的に自己の登録商標を使用することにより需要者をして商品の品質の誤認又は他人の業務に関連した商品との混同を生じさせた場合

商標権の分離移転により類似の登録商標がそれぞれ異なる商標権者に属することになった場合において、そのうちの一人が自己の登録商標の指定商品と同一・類似の商品について、自らの登録商標を使用することにより、需要者の誤認・混同を生じさせた場合

⑤ 方式調査

方式調査の手続は、特許法の無効審判と同様である。

⑥ 合議体審理

合議体審理に関する手続は、特許法の無効審判と同様である。

⑦ 審決

登録を取り消す旨の審決が確定すると、商標権はもちろん、それに付随する使用権及び質権は、その時点から将来に向かって消滅する。

(4-5) 存続期間の更新登録無効審判(商標法第 72 条)

商標権の存続期間は、設定登録があった日から 10 年であるが、商標権の存続期間更新登録の申請により 10 年間ずつ更新することができる(商標法第 42 条第 2 項)。

① 請求の対象

商標権の存続期間更新登録である。また、更新登録された登録商標の指定商品が 2 以上ある場合には、指定商品ごとに請求することができる(商標法第 72 条第 1 項)。

② 請求のできる時期

商標権の消滅後にもこれを請求することができる(商標法第 72 条第 2 項)。

③ 請求人

利害関係人又は審査官である(商標法第 72 条第 1 項)。

④ 無効事由

- ・ 商標権の存続期間更新登録が商標法第 43 条第 2 項の規定に違反した場合
- ・ 商標権者ではない者が商標権の存続期間更新登録申請をした場合

⑤ 方式調査

方式調査の手続は、特許法の無効審判と同様である。

⑥ 合議体審理

合議体審理に関する手続は、特許法の無効審判と同様である。

⑦ 審決

商標権の存続期間更新登録を無効にする審決が確定したときには、商標権の存続期間更新登録ははじめからなかったものとみなされる(商標法第 72 条第 3

項)。

(4-6) 商品分類の転換登録無効審判¹⁰⁶

商標登録原簿上の指定商品を、商品分類の転換により全て新国際商品分類で統一しようとする制度である。即ち、1998年3月1日以前に、旧韓国商品分類により商品を指定して、商標権の設定登録・指定商品の追加登録又は商標権の存続期間更新登録を受けた商標権者が、当該登録商標の指定商品を、商品分類転換登録申請時における産業資源部令が定める商品類区分により切り替えて登録を受けることができるようにする制度である(商標法第46条の2第1項)。

① 請求の対象

商標の商品分類の転換登録を対象とする無効審判である。なお、商品分類転換登録に関する指定商品が2以上ある場合には指定商品ごとに請求することができる(商標法第72条の2第1項)。

② 請求のできる時期

商標権の消滅後にも請求することができる(商標法第71条第2項で準用する72条の2第1項)。

③ 請求人

利害関係人又は審査官である(商標法第72条の2第1項)。

④ 無効事由

商標法第72条の2第1項において、無効事由として、以下の事由が規定されている。

- ・ 商品分類転換登録が当該登録商標の指定商品でない商品にされた場合等、指定商品の範囲が実質的に拡張された場合
- ・ 商品分類転換登録が当該登録商標権利者でない者の申請により行われた場合
- ・ 商品分類転換登録が第46条の2第3項の規定に違反して行われた場合

⑤ 方式調査

方式調査の手続は、特許法の無効審判と同様である。

⑥ 合議体審理

合議体審理に関する手続は、特許法の無効審判と同様である。

¹⁰⁶http://www.jpo.go.jp/shiryoutouushin/chousa/pdf/zaisanken_kouhyou/h23_report_02.pdf P289
(最終アクセス日:2013年7月31日)

⑦ 審決

商品分類転換登録を無効にする審決が確定した場合には、当該商品分類転換登録ははじめからなかったものとみなされる(商標法第 72 条の 2 第 3 項)。

(4-7) 専用使用権又は通常使用権登録の取消審判¹⁰⁷

商標権者との契約により有効に設定登録された専用使用権又は通常使用権が法定の取消事由に該当することを理由として、当該商標使用権を将来に向かって消滅させる審判である(商標法第 74 条)。この審判は、商標使用権の登録のみを取り消すという点で、商標使用権者の不正使用による商標登録の取消審判(商標法第 73 条第 1 項 8 号)とは区別される。

① 請求の対象

専用使用権者又は通常使用権者が、指定商品又はこれと類似の商品に登録商標又はこれと類似の商標を使用することにより、需要者をして商品の品質の誤認又は他人の業務に関連した商品との混同を生じさせた場合(商標法第 73 条第 1 項 8 号)に該当する行為をした場合に、その専用使用権又は通常使用権登録の取消審判を請求することができる(商標法第 74 条第 1 項)。

② 請求のできる時期

取消事由に該当する事実がなくなった日から 3 年が経過した後には、請求することができない(商標法第 74 条第 2 項)。

③ 請求人

専用使用権又は通常使用権の取消審判は、何人もこれを請求することができる(商標法第 74 条第 3 項)。

④ 取消事由

商標法第 74 条第 1 項において、以下の事由が規定されている。

- ・ 専用使用権者又は通常使用権者が、指定商品又はこれと類似の商品に登録商標又はこれと類似の商標を使うことにより、需要者にとって商品の品質誤認又は他人の業務に関連した商品との混同を招いた場合
なお、取消審判を請求した後、当該取消事由に該当する事実がなくなった場合であっても、その審判には影響を及ぼさない(商標法第 74 条第 2 項)。

¹⁰⁷http://www.jetro-ipr.or.kr/info_view.asp?br_main=6&br_sub=4&br_idx=505(最終アクセス日:2013年7月31日)

⑤ 方式調査

方式調査の手続は、特許法の無効審判と同様である。

⑥ 合議体審理

合議体審理に関する手続は、特許法の無効審判と同様である。

⑦ 審決

登録を取り消す旨の審決が確定すると、その時点から、専用使用権又は通常使用権は将来に向かって消滅する。

(4-8) 権利範囲確認審判

商標権者・専用使用権者又は利害関係人は、登録商標の権利範囲を確認するために商標権の権利範囲の確認審判を請求することができる(商標法第75条)。

審理の手続は、特許法の権利範囲確認審判と同様である。

(4-9) 再審

対象となる審判の当事者であった者は、確定された審決に対して再審を請求することができる(商標法第83条第1項)。審理手続は、特許法の再審と同様である。

請求の対象は、商標における拒絶査定不服審判、補正却下不服審判、商標登録取消審判、存続期間の更新登録無効審判、商品分類の転換登録無効審判、専用使用権又は通常使用権登録の取消審判及び権利範囲確認審判である。

2. 3. 4 審判制度の運用

審判とは、審査官が行った処分又はその処分により登録された権利の効力の有効性等にかかる紛争に対して、的確かつ迅速な解決を図るために、特許審判院の審判官の合議体により行われる紛争解決手続である。特許審判制度は、専門的な技術内容について準司法的手続を経て登録された特許権にかかる紛争を円滑に解決するために、裁判の前審手続として、専門的知識及び経験を有する審判官により判断する制度である。

審判事件は、3名又は5名の審判官から構成される合議体が担当し、合議は過半数により決定する。基本的には、3名からなる合議体によって審理されるが、社会的影響が大きい事件又は特許審判院長が必要と認めた事件等の場合には、5名からなる合議体が構成されることもある。この場合、特許審判院長又は首席審判長と、特許審判院長が指定する審判長又は審判官4人で構成される。審判長には、特許審判院長又は首席審判長が指定され、主任審判官は、原則として、当該事件を主担当する審判官が指定される者となる(審判事務取扱規定第28条第2項)。

(1) 口頭審理

審判は、口頭審理又は書面審理により行われる(特許法第154条第1項、実用新案法第33条、デザイン保護法第72条の18第1項、商標法第77条)とされており、当事者から申請があったとき又は審判長が職権で必要と認めるときは、口頭審理が開かれる。

① 口頭審理の内容

民事訴訟手続と異なり、無効審判では、書面で提出された審判請求書及び答弁書等は、口頭審理における陳述を経なくても有効である。

口頭審理は、両当事者の主張・立証が揃った段階で、1回だけ口頭審理を実施する場合が一般的であるが、事件の内容によっては、全体としての効率向上及び充実した審理のため、手続の早い段階から口頭審理が行われるとともに、複数回にわたって実施される場合もある。

両当事者の主張・立証が揃った段階で行う場合は、合議体からの審尋を中心とした内容となることが多く、審理の早い段階で行う場合は、当事者の説明を中心とした内容となることが多い。

口頭審理を開催する場合、審判長は、口頭審理期日、開廷時間及び場所を指定して、口頭審理期日指定通知書により、当事者に通知する。

口頭審理で争点となる審尋事項があると予想される場合、審判部は「口頭審理争点審尋書」を当事者に通知することができる(審判事務取扱規程第40条第2項)。

② 口頭審理の実施時期

口頭審理を開催する場合、審判長は、口頭審理期日、開廷時間及び場所を指定して、口頭審理期日指定通知書により、当事者に通知する。同通知書には、当事者が口頭審理において陳述する内容を記載した口頭審理陳述要旨書を、指定した日までに提出すべき旨が併せて記載される。口頭審理陳述要旨書を提出すべき期限としては、口頭審理期日の1週間ないし10日前の日付が指定されることが多い。

審判長は、職権又は当事者の申請により、口頭審理期日、開廷時間及び場所等を変更することができる。この場合、口頭審理期日変更通知書により当事者に通知することとなる。

③ 口頭審理を行う必要性の高い事件について

当事者が口頭審理を申請したときには、書面審理のみで決定できると認められる場合を除いて、口頭審理を開かなければならない(特許法第154条第1項、実用新案法第33条、デザイン保護法第72条の18第1項、商標法第77条)。

④ 出頭者について

請求人、被請求人、代理人及び参加人(特許法第155条、実用新案法第33条、デザイン保護法第72条の19、商標法第155条)が出頭する。証人がいる場合は、証人尋問時に証人が入廷する。

(2) 面接¹⁰⁸

審判請求後、補助的な手続として、審判官と面接(韓国語「面談」)することが可能である。集中的な説明(集中審理)が必要な時には、審判官が職権で面接や説明会を実施することもある。

① 面接の対象

面接の対象となりうる場合は、次のとおりである(指針8条)。

- ・ 明細書その他審判書類に記載されている技術又は記載内容を理解することができない場合
- ・ 書類の内容が不明確で、その内容把握及び理解が困難な場合
- ・ 請求の事由と明細書等の記載内容との間に矛盾があり、請求人の主張を理解するのが難しい場合
- ・ その他審理を促進するために必要と認める場合

¹⁰⁸<http://www.globalipdb.jpo.go.jp/judgment/2552/>(最終アクセス日:2013年7月31日)

② 面接の実施を申請できる者

審判当事者は、面接又は説明会の実施を申請することができる。また、審判官(審判長)も職権で実施することができる。

また、面接に参加することができる者は、次のとおりである(指針4条、規定2条の2)。

- ・ 当該審判事件の当事者又はその代理人(審判参加者も含む)
- ・ 当該技術の発明者(考案者等)、意匠の創作者、当事者である会社の技術・商標・意匠担当者等その他技術及び法律関係を明確にするための関係人(ただし、説明会に発明者等を同伴する場合は、審判長の承諾が必要となる(通常、事前に主任審判官に電話で出席者を知らせる))

③ 申請方法

- ・ 審判当事者が面接を望む場合、まずは電話で面接を申請する。申請を受け入れる場合、審判官は面接日時と場所を決め、電話又は書面で当事者に知らせる。審判官が面接を必要であると考えた場合は、電話で審判当事者と話し、電話のみでは意思疎通が困難と判断する場合に、職権で面接の実施を決定する。
- ・ 審判当事者が説明会の開催を求める場合、一般的には、主任審判官に電話で開催を求める旨を伝え、その後に書面を提出する。説明会の開催を決定する場合、審判長は時間と場所を決め、書面で通知する。主任審判官による集中的な説明(集中審理)を必要とする場合、審判当事者に電話で連絡した後、審判長の名で書面にて開催日時及び場所等を審判当事者に通知する。なお、当事者は開催日時等の変更を申請することもできる。

④ 面接の記録

面接及び説明会の記録は要旨のみを記録する。また、第三者が閲覧することはできない。

(3) 集中審理 109

集中審理とは、当事者からの主張や証拠を適時に提出させ、集中して審理することによって、事件の迅速な処理を図る制度である。

以下に述べる優先審判及び迅速審判によって集中審理が図られ、優先審判は審判請求日から6か月以内、迅速審判は審判請求日から4か月以内を基準に処理されている。

① 優先審判

対象となる事件(審判事務取扱規定第31条第1項)のうち、次の審判請求につ

¹⁰⁹http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken_kouhyou/h23_report_02.pdf P297～299
(最終アクセス日:2013年7月31日)

いては、他の事件に優先して審判をすることができる。

- ・ 補正却下決定に対する審判事件
- ・ 審決取消訴訟で取り消された事件
- ・ 審査官が職権で無効審判を請求した事件
- ・ 法に基づき法院が特許審判院長に通報した侵害訴訟事件に関する審判で、審理終結されていない事件
- ・ 知的財産権紛争として法院に係属しているか、警察若しくは検察に立件された事件に関連する事件として、当事者又は関係機関から優先審判請求がある事件
- ・ 知的財産権紛争で社会的な物議を起こしている事件として、当事者や関係機関から優先審判請求がある事件
- ・ 国際間で知的財産権の紛争が生じた事件として、当事者が所属する国の機関から優先審判請求がある事件
- ・ 国民経済上緊急な処理が必要な事件及び軍需品など戦争遂行に必要な審判事件として、当事者又は関連機関から優先審判請求がある事件
- ・ 権利範囲確認審判事件(この場合、審判官は、同事件と共に係属中の無効審判・訂正審判事件に対し、必要と認める場合は、これらの事件を権利範囲確認審判事件と一緒に優先審判に付すことができる。)
- ・ 優先審査を行った出願に対する拒絶査定不服審判事件

② 迅速審判

迅速審判の対象となる事件(審判事務取扱規定 31 条の 2 第 1 項)のうち、次の審判請求に対しては、上記優先審判よりもさらに優先して審判をすることができる。

- ・ 法に基づき法院が特許審判院長に通報した侵害訴訟事件に関連する審判事件のうち、権利範囲確認審判事件(審判請求前に通報された事件に限る)
- ・ 当事者の一方が相手方の同意を得て、迅速審判申請書を答弁書提出期間内に提出した事件
- ・ 特許法施行令第 9 条第 2 号に規定されたグリーン技術¹¹⁰に直接関連する特許出願のうち、超高速審査を経た決定に対する拒絶査定不服審判事件
- ・ 特許法院が無効審判の審決取消訴訟に対する弁論を終結する前に、権利者が当該訴訟の対象となっている登録権利に対して請求した最初の訂正審判として、迅速審判申請があった事件

¹¹⁰グリーン技術[温室ガス減縮技術、エネルギー利用効率化技術、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)等、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て効率的に使用し、温室ガス及び汚染物質の排出を最小化する技術を言う]と直接関連する特許出願(特許法施行令第 9 条第 2 号)
<http://www.choipat.com/menu31.php?id=15&category=0&keyword=>(最終アクセス日:2014 年 1 月 10 日)

2. 3. 5 審決取消訴訟の概要 ¹¹¹

韓国の特許審判院での審決に不服がある場合は、特許法院に審決取消訴訟を提起する。

(1) 審決取消訴訟の管轄 ¹¹²

審決に対する訴え及び審判請求書や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とする(特許法第 186 条、実用新案法第 33 条、商標法第 85 条の 3、意匠法第 75 条)。

審決取消訴訟は、特許庁長を被告とする査定系の審決取消訴訟と特許権者又は利害関係人を被告とする当事者系の審決取消訴訟とに分かれる。

査定系の審決取消訴訟には審査官の特許拒絶査定に対する審判、特許取消決定に対する審判、訂正審判の審決に対する取消訴訟等があり、当事者系の審決取消訴訟には特許権の存続期間の延長登録の無効、権利範囲確認、訂正無効、通常実施権許与の審判の審決などに対する取消訴訟等がある。

(2) 当事者

審決に対する訴え及び審判請求書や再審請求書の却下決定に対する訴えは、当事者、参加人、その審判や再審に参加申請をして拒否された者に限って、これを提起することができる(特許法第 186 条第 1 項及び第 12 項、実用新案法第 33 条、商標法第 85 条の 3、意匠法第 166 条)。

当事者系の場合は、審判請求の請求人又は被請求人を被告にする。査定系の場合、特許庁長官を被告とする(特許法第 187 条、実用新案法第 33 条、商標法第 85 条の 4、意匠法第 167 条)。

(3) 出訴期間

特許審判院の審決に不服の場合、審決又は決定の謄本の送達を受けた日から 30 日以内(別に付加期間が設けられることもある)に特許法院に訴えを提起することができる。

(4) 訴訟手続

訴状の必要的記載事項 ¹¹³に不備がある場合には、裁判長は補正命令をし、そ

¹¹¹<http://www.globalipdb.jpo.go.jp/judgment/964/>(最終アクセス日:2013年7月31日)を基に作成した者である。

¹¹²<http://www.win-cls.sakura.ne.jp/pdf/14/09.pdf> P102(最終アクセス日:2013年7月31日)を参考したものである。

¹¹³韓国の民事訴訟法第 254 条第 1 項では、「訴状が第 249 条第 1 項の規定に違反した場合には、裁判長は、相当な期間を定め、その期間内にその欠缺を補正することを命じなければならない。」と規定している。(第 254 条第 2 項は、「原告が第 1 項の期間内に欠缺の補正をしないときは、裁判長は、命令で訴状を却下しなければならない。」)ま

の補正をしなければ、訴えは却下される(民事訴訟法第 254 条第 2 項)。

裁判長は原告が訴状に引用した書証の謄本等を添付しない場合、これを提出するように命じることができる(民事訴訟法第 254 条第 4 項)。

法院は訴状の副本を被告に送達しなければならない。しかし、副本を送達できない場合には、住所に関して補正等を命じられ、補正しなければ訴えは却下される(民事訴訟法第 255 条)。

公示送達の場合を除き、被告は、訴状の副本の送達受領日から 30 日以内に答弁書を提出しなければならない(民事訴訟法第 256 条)。

裁判長は当事者の攻撃防御方法の要旨を把握するのが難しいと判断した場合には、当事者に争点と証拠の整理結果を要約した準備書面¹¹⁴を提出するように求めることができる(民事訴訟法第 278 条)。

弁論準備手続を終えた場合は、1 回以上の弁論期日を経た後に弁論を終結すること¹¹⁵を原則としている。弁論準備期日を経た後、当事者の争点整理等は上記の通り書面で行うが、裁判では口頭弁論の結果が重視される。両当事者は裁判官の前で、事件の争点につき口頭で説明・主張する。特許の場合は、しばしば、当事者が証人申請を行い、技術内容を正確に把握するために技術者を同席させることもある¹¹⁶。

外国語で作成された文書には、翻訳文を添付しなければならない。

(5) 判決

判決は弁論が終結された日から 2 週以内に宣告される。しかし、特別な事情がある場合には 4 週以内に出される。

判決は当事者が出席しなくても宣告することができる(民事訴訟法第 207 条)。

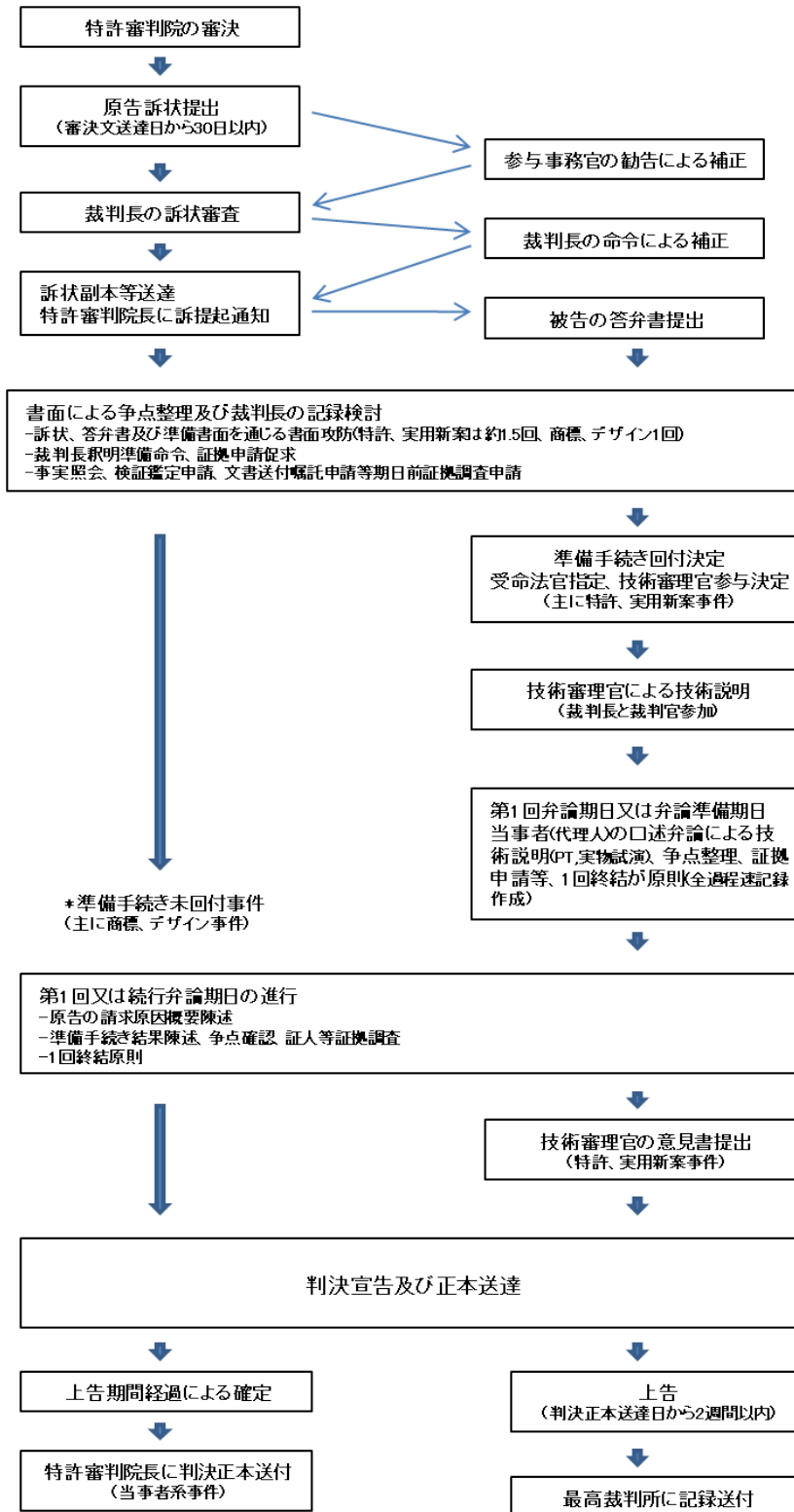
た、第 249 条第 1 項では、「訴状で当事者、法定代理人、請求の趣旨及び原因を記載しなければならない。」と規定している。「必要的記載事項」という表現の言及はないが、第 249 条第 1 項に定められている「当事者、法定代理人、請求の趣旨及び原因」は必要的記載事項であると思われる。

¹¹⁴民事訴訟法第 278 条に定められている要約準備書面は、日本で行われる制度とほぼ一致するものと思われる。要約準備書面の内容は、主張の対照及び証拠の立証趣旨を整理することになっている。

¹¹⁵弁論は主に口頭弁論で行われるため、口頭弁論を経なくても良いということである。

2. 3. 6 審判から裁判へのフロー

特許審判院が行った審決又は決定に不服があるときは、下記のフロー¹¹⁷に従って、裁判所に訴えを提起することができる。



¹¹⁷出典 : http://patent.scourt.go.kr/patent/sosong/sosong_02/index.html(最終アクセス日:2013年7月31日)

また、2013年6月に韓国特許庁が公開した「知識財産基盤の創造経済の実現戦略(要約)」の資料から、知識財産関連の司法制度の確立に関して以下の改正案がある。

審決取消訴訟は、特許法院の専属管轄となっている。一方、特許侵害訴訟は民事裁判の一般管轄規定により一審は全国各地方法院で、二審は全国各高等法院で処理されている。このような二元化された体制が専門性、迅速性、一貫性確保の側面で脆弱であると批判されてきた。そのため、知識財産権紛争の解決と判決の一貫性を確保するため、特許侵害訴訟の一審をソウル中央地方法院とテジョン地方裁判所の専属として管轄させ、二審を特許法院の専属管轄に加える改正法案を検討している。

2. 3. 7 審判・裁判における実際の処理期間と件数¹¹⁸

(1) 審判の平均処理期間

年	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
合計(月)	8.2	7.8	6.9	5.9	5.7	8.0	9.9	9.5	9.0
特許・実用新案(月)	12.0	9.6	8.1	5.9	5.9	8.0	10.6	10.2	10.2
デザイン・商標(月)	5.6	5.8	5.6	5.9	5.6	8.0	9.1	8.2	7.4

(2) 審決取消訴訟において特許法院の審理期間¹¹⁹

年	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
平均期間(月)	8.83	11.86	11.13	8.19	9.17	8.38	7.81	8.55
宣告件数	6	14	16	21	23	39	37	11

(3) 審決等取消訴訟の出訴件数¹²⁰

年		2008	2009	2010	2011	2012
査定系	特許	240	152	175	211	203
	実用新案	10	8	7	7	9
	デザイン	1	2	7	12	8
	商標	194	79	62	111	145
当事者系	特許	449	299	353	425	381
	実用新案	127	125	67	86	76
	デザイン	82	91	92	116	66
	商標	328	223	210	286	257

¹¹⁸出典：http://www.index.go.kr/egams/stts/jsp/potal/stts/PO_STTS_IdxMain.jsp?idx_cd=2786
(最終アクセス日:2013年7月31日)

¹¹⁹出典：キム・ヨンジン外、「管轄集中の方向確立するための特許訴訟判決の状況分析」、特許庁、2010、12.

¹²⁰出典：特許庁「2012 知的財産統計年報」

(4) 審判請求の件数

審判に関する韓国知識財産統計年報(2012年)¹²¹によると、2012年において審判請求の件数は、以下のとおりである。

種別	特許	実用新案	デザイン	商標
拒絶査定不服審判	8,887件	190件	141件	1,854件
訂正審判	131件	9件	—	—
無効審判	664件	101件	260件	423件
権利範囲確認審判	354件	93件	154件	80件
取消審判	—	—	—	1,379件

(5) その他

2013年6月に韓国特許庁が公開した「知識財産基盤の創造経済の実現戦略(要約)」の資料によると、迅速な権利付与及び迅速・正確な知識財産権紛争の解決のため、審判処理期間を2012年9か月から、2017年には6か月に短縮する目標を掲げている。

¹²¹出典：各種統計「2012 知識財産統計年報－05 審判」
http://www.jetro-ipr.or.kr/info_down.asp?info_idx=+142&info_cnt_file=+1(最終アクセス日:2014年2月18日)

2. 3. 8 法律の立法や廃止の経緯

(1) 2006年3月3日改正の審判制度関連改正

① 異議申立制度の廃止により無効審判請求人拡大

新規性違反、進歩性違反などの公益的理由に限り、登録公告日後3か月を経過するまでは、誰でも請求することができる(第133条第1項ただし書)。

② 無効審判の無効事由に不適法な補正、分割出願、変更出願を追加

無効理由として、拒絶理由通知による意見書提出期間外の補正、補正可能期間外の分割出願又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外の変更出願を追加した(特許法第133条第1項6号から8号、実用新案法第31条第1項6号から8号)。

③ 無効審判の請求項訂正の認定判断時、独立要件を除外

無効審判において請求項訂正の認定を判断するときには、独立要件を除外することができる(特許法第133条の2第4項、実用新案法第33条)。

④ 権利範囲確認審判の請求人として専用実施権者の追加

権利範囲確認審判において、専用実施権者を請求人として追加した(特許法第135条第1項、実用新案法第33条)。

⑤ 重複提訴禁止規定の明文化

審判に関し、民事訴訟法第143条、第259条、第299条及び同法第367条を準用して、重複提訴を禁止することとした(特許法第154条第8項、実用新案法第33条、商標法第77条、デザイン保護法第72条)。

(2) 2007年1月3日改正の審判制度関連改正

① 無効審判の請求人の証拠提出を契機とする、被請求人の訂正機会の確保

無効審判請求時に審判請求人が提出しなかった新たな証拠が後日提出された場合、被請求人が訂正請求をすることができるようにした(特許法第133条の2第1項)。

② 権利範囲確認審判における確認対象発明の補正範囲の拡大

積極的権利範囲確認審判の被請求人の主張により、確認対象発明(デザイン又は商標)の要旨を変更することができるようにした(特許法第140条第2項2号、商標法第77条、デザイン保護法第72条)。

③ 権利範囲確認審判の請求人として専用使用権者(専用実施権者)の追加

権利範囲確認審判における請求人として、専用使用権者(専用実施権者)にもその適格を認めた(商標法第75条、デザイン保護法第69条)。

(3) 2007年4月11日改正の審判制度関連改正

審判制度に係る改正はない。

(4) 2007年5月17日改正の審判制度関連改正

審判制度に係る改正はない。

(5) 2008年12月26日改正の審判制度関連改正

審判制度に係る改正はない。

(6) 2009年1月30日改正の審判制度関連改正

① 審査前置制度廃止及び再審査制度の導入

審査前置制度の廃止及び再審査制度の導入により、拒絶査定不服審判において、請求の方式が変更された(特許法第140条第2項、140条の2及び170条第1項、実用新案法第33条、デザイン保護法第72条)。

② 拒絶査定不服審判請求期間の延長対象の拡大

何人でも、1回に限り、30日の範囲内で拒絶査定不服審判の請求期間を延長することができるようにした(特許法第15条第1項、実用新案法第3条、商標法第5条、デザイン保護法第4条)。

(7) 2009年6月9日改正の審判制度関連改正

審判制度に係る改正はない。

(8) 2010年1月27日改正の審判制度関連改正

審判制度に係る改正はない。

(9) 2011年5月24日改正の審判制度関連改正

発明(考案)の詳細な説明に、当該発明(考案)の背景となる技術を記載要件として追加することを無効事由から除外した。ただし、記載不備がある場合には、拒絶理由にはなる(特許法第133条第1項1号、実用新案法第31条)。

(10) 2011年12月2日改正の審判制度関連改正

① 登録遅延に関する存続期間の延長制度の導入

登録遅延による延長登録出願制度の導入により、それを理由とする延長登録の無効審判制度を新設した(特許法第134条第2項、実用新案法第31条の2)。

② 秘密保持命令制度の新設

侵害訴訟において、当事者が提出する準備書面等に営業秘密が含まれ、その営業秘密が公開されることにより当事者の営業に支障を与えるおそれがある場合には、当事者の申立てにより、裁判所が秘密保持命令を発することができる制度が導入された(特許法第224条の3から224条の5、実用新案法第44条、デザイン保護法第81条の2ないし第81条の4、商標法第92条の7ないし92条の9)。

(11) 2013年4月3日一部改正(大統領令24491号)

高度の専門性が要求される特許審判の関連職位に公職内部又は外部から適格者を任用できるようにするために、従前の特許審判院の審判長の職位以外に、審判官の職位も「国家公務員法」による開放型職位又は公募職位に指定して任用できるようにした(特許法施行令第8条)。

(12) 2013年4月5日改正

シンガポール条約登録に備えて、意見書提出期間経過後の追加提出機会を付与した(商標法第81条)。