

韓国における拒絶査定不服審決取消訴訟 の事例（特許庁の初出資料が拒絶理由を 補充するものにすぎないとされた判例）



河合同特許法律事務所

河榮昱

河合同特許法律事務所は、特許局（現特許庁）長や大韓弁理士会会長を務めた河相鳩氏が1961年に設立した韓国ソウルにある中規模の知的財産権法律事務所である。全ての技術分野の特許、商標、意匠、特許訴訟等の分野においてサービスを提供している。現在の所長である河榮昱氏は、1990年にFranklin Pearce Law Centerにて法学博士学位を取得した、国際派弁護士及び弁理士である。

特許出願に対し審査段階で拒絶決定をするためには、それに先立って出願人に拒絶理由を通知して意見提出の機会を与えなければならない。拒絶決定に対する特許審判院の審判手続きにおいてその他事由で拒絶決定が正当であるとするためには、まず、その事由に対して意見提出の機会を与えることで、これを審決の理由とすることができる（韓国特許法第62条、第63条、第170条を参照）。

このような手続き上の権利を保障する特許法の規定は強行規定のため、意見提出の機会を付与したことの無い新たな拒絶理由をあげて、拒絶決定が結果において正当だという理由で拒絶査定不服審判請求を棄却した審決は違法である。同様の趣旨で、拒絶査定不服審判請求の棄却審決の取消訴訟手続きでも、特許庁長官は審査または審判段階で意見提出の機会を付与したことがない新たな拒絶理由を主張することはできないと見なければならない。

ただし、拒絶査定不服審判請求の棄却審決に対する取消訴訟手続きにおいて、特許庁が初めて主張する事由だとしても、審査または審判段階で意見提出の機会を付与した拒絶理由と重要な趣旨が合致しており、既に通知された拒絶理由を補充するに過ぎないのであれば、これを審決の当否を判断する根拠とすることができるといえる（大法院2003年2月26日付宣告第2001HU1617号判決、大法院2003年10月10日付宣告第2001HU2757号判決などを参照）。

特に、既に通知された拒絶理由が比較対象発明によって出願発明の進歩性が否定されるという趣旨である場合に、上記比較対象発明を補充して、特許出願当時、その技術分野で広く知られた公知公用技術の存在を証明するための資料は、新たな公知技術に関することに該当しない。そのため、審決取消訴訟の法院が、かかる進歩性を否定する判断の根拠に採択したとしても、既に通知された拒絶理由と主要な趣旨が合致しない新たな拒絶理由を判断の基礎としたといえない（大法院2013年2月15日付宣告第2012HU1439号判決などを参照）。

本判決は、比較対象発明を補充して、特許出願当時、その技術分野で広く知られた周知慣用技術の存在を証明するための資料は、新たな公知技術に関することに該当しないという点で意義がある。

■参考情報

- ・ 韓国特許法 第62条、第63条、第170条
- ・ 韓国大法院 2003年02月26日付宣告第2001HU1617号判決
- ・ 韓国大法院 2003年10月10日付宣告第2001HU2757号判決
- ・ 韓国大法院 2013年02月15日付宣告第2012HU1439号判決

(編集協力：日本技術貿易(株) IP 総研)