

韓国における特許取消申請について



崔達龍国際特許法律事務所

崔 成基

弁理士

崔達龍国際特許法律事務所は 1999 年に創立された。日本企業の出願等を専門に扱っているため、ホームページ（www.choipat.com）には韓国知財関連法令の和訳を掲載している。崔成基氏の専門は、電気・電子・機械分野である。

■ 概要

韓国における特許取消申請制度は、特許権の設定登録日から登録公告日後 6 か月になる日まで、特許が特許取消事由に該当する場合、誰でも特許審判院に特許取消を申請することができる制度である（特許法第 132 条の 2 第 1 項）。特許取消申請は公に特許の見直しを求める機会を与え、瑕疵ある特許を早期に是正することにより権利の安定を図るための制度である。

■ 詳細及び留意点

1. 特許取消事由

産業上の利用可能性（特許法第 29 条第 1 項本文）、新規性（特許法第 29 条第 1 項第 2 号のみ該当）、進歩性（特許法第 29 条第 2 項）、拡大された先願（特許法第 29 条第 3 項および第 4 項）、先出願（特許法第 36 条第 1 項から第 3 項）に違反している場合に特許取消申請をすることができる（特許法第 132 条の 2 第 1 項各号）。

ただし、特許出願前に国内外で公知されたり、公然に実施された発明（特許法第 29 条第 1 項第 1 号）による、新規性または進歩性に違反している場合には、これに対する立証と審理に相当の時間を要するため、特許取消事由から除外される。

また、第 87 条第 3 項第 7 号の規定により特許公報に掲載された先行技術に基づく理由では特許取消申請をすることができない（特許法第 132 条の 2 第 2 項）。

2. 特許取消申請の要件

特許取消申請は誰でも特許権の設定登録日から登録公告日後 6 か月になる日まで行うことができ、請求範囲の請求項が 2 以上である場合には、請求項ごとに特許取消申請をすることができる（特許法第 132 条の 2 第 1 項）。

3. 特許取消申請の手続

(1) 特許取消申請をしようとする者は、特許取消申請者の氏名および住所、特許取消申請の対象となる特許の表示、理由および必要な証拠を記載した特許取消申請書を提出しなければならない（特許法第 132 条の 4 第 1 項）。

(2) 特許取消申請書の補正は要旨を変更してはならない（特許法第 132 条の 4 第 2 項）。ただし、特許取消申請期間の経過時または特許権者等への取消理由の通知時のいずれか早い時期までに、特許取消申請の理由と証拠の補正について追加・変更をすることが認められており（特許法第 132 条の 4 第 2 項ただし書）、迅速に手続ができるようにしている。

(3) 特許取消申請書の方式違反がある場合には、審判長は補正を命じ、指定された期間に補正をしない、または要旨を変更する補正をした場合には、特許取消申請書または当該手続に関連する請求等が却下される（特許法第 132 条の 5 第 2 項）。

不適法な特許取消申請として、その瑕疵を補正することができない場合には、特許権者に特許取消申請書の副本を送達せず特許取消申請が却下される（特許法第 132 条の 6）。

(4) 特許取消申請があれば、特許取消申請書の副本が特許権者に送達され（特許法第 132 条の 4 第 3 項）、専用実施権者や登録された権利者にその趣旨が通知される（特許法第 132 条の 4 第 4 項）。

(5) 特許取消申請は、特許取消申請に対する決定謄本が送達される前まで取り下げることができ、特許権者および参加人に特許の取消理由が通知された後は、取り

下げることができない（特許法第 132 条の 12 第 1 項）。2 以上の請求項に関して特許取消申請がある場合には、請求項ごとに取り下げることができる（特許法第 132 条の 12 第 2 項）。

(6) 1 つの特許権に関する複数の特許取消申請については、併合して決定しなければならない（特許法第 132 条の 11 第 1 項）。

特許取消申請人が申請しない請求項については審理することができないが（特許法第 132 条の 10 第 2 項）、特許取消申請人が提出しない理由についても審理することができる（特許法第 132 条の 10 第 1 項）。

(7) 審判官の合議体が審理し特許取消申請が理由あると判断したときには、特許権者および参加人に取消理由を通知し、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 132 条の 13 第 2 項）。

特許無効審判の場合には、無効審判の請求があれば即時に特許権者に答弁書等を提出することができるようにしているが、特許取消申請の場合には、手続の簡素化のため特許取消の理由があると認められる場合にのみ、特許権者に取消理由を通知し、意見書提出および訂正請求の機会を与える。

(8) 取消理由が通知されたとき、特許権者は指定された期間内に意見書を提出したり、明細書または図面に対して訂正を請求することができる（特許法第 132 条の 3 第 1 項）

4. 特許取消申請における訂正請求

(1) 特許権者に取消理由が通知されたとき、特許権者は指定された期間内に明細書または図面に対して訂正を請求することができる（特許法第 132 条の 3 第 1 項）。

(2) 請求範囲を減縮する場合、誤って記載された事項を訂正する場合、不明瞭な記載事項を明確にする場合のいずれかに該当する場合に訂正請求をすることができる（特許法第 132 条の 3 第 1 項）。特許発明の明細書または図面に記載された

事項の範囲内で訂正することができ、請求範囲を実質的に拡張したり変更することができず、訂正後の請求範囲に記されている事項が特許出願をしたときに特許を受けられるものでなければならない（特許法第 132 条の 3 第 3 項）。ただし、取消申請された請求項については独立特許要件を判断しない（特許法第 132 条の 3 第 5 項）。

(3) 1 つの特許取消申請事件に対し複数回の訂正請求がされたときは、最後の訂正請求を除いた残りの訂正請求は取下げられたものとみなす（特許法第 132 条の 3 第 2 項）。

(4) 訂正請求の取下げは取消理由通知で指定された意見書提出期間とその期間経過日から 1 か月以内、または訂正不認定通知で指定された意見書提出期間でのみ可能である（特許法第 132 条の 3 第 4 項）。認められた訂正請求を取下げると審理対象が変わり、審理遅延の問題が発生するため取下げの時期を制限する。

(5) 訂正請求書は事件が審判に係属中であるときに補正することができるが、訂正請求書に添付した訂正明細書または図面は、取消理由通知書に対する意見書提出期間または訂正不認定理由通知に対する意見書提出期間のみに補正することができる。また、訂正不認定理由通知に回答して、特許権者は訂正事項の削除、わずかな瑕疵の補正等、訂正請求書の要旨を変更しない範囲内で補正することが可能である。

(6) 訂正を認める趣旨の特許取消申請に対する決定が確定したときには、訂正明細書等により特許出願、出願公開、特許決定または審決および特許権の設定登録がされたものとみなす（特許法第 132 条の 3 第 3 項）。

5. 特許取消申請に対する決定

(1) 複数の請求項について取消申請がされた場合、取消申請された全ての請求項に対して、請求項ごとに取消または棄却を決定する。

(2) 複数の特許取消申請がある場合、原則的に審理は併合され、一つの決定書により決定する。

(3) 特許取消決定が確定されたときには、その特許権は初めからなかったものとみなす（特許法第 132 条の 12 第 3 項）。

(4) 棄却決定については不服の申立てをすることができず（特許法第 132 条の 13 第 5 項）、取消決定については特許法院に決定謄本の送達があった日から 30 日以内に不服の訴を提起することができる（特許法第 186 条第 1 項および第 3 項）。

(5) 特許取消申請と特許無効審判は一事不再理が適用されていないため、棄却決定を受けた特許取消申請の申請人は特許無効審判を請求し争うことができる。

■ソース

- ・特許法

<http://www.choipat.com/menu31.php?id=14>

- ・審判便覧第 12 版

<https://www.kipo.go.kr/ipt/BoardApp?boardType=publication&c=1003&ca tmenu=&seq=3469&searchVal=&searchKey=0&cp=1&pg=1&npp=10>

(編集協力：日本国際知的財産保護協会)