

## 韓国・特許審判院の組織、構成の現況について

(特許審判院 HP、<http://www.kipo.go.kr/ipt/intro/intro01.html> より抜粋・翻訳)

2013年7月5日

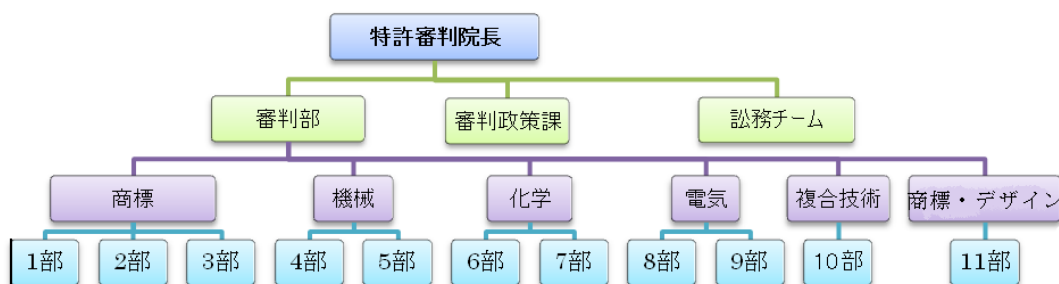
ジェトロ ソウル事務所 知財チーム

### 1. 特許審判院の沿革

- 1949. 5. 23. 特許局新設（商工部外局）
  - － 審判課（4課の中、1課）として審判所及び抗告審判所の事務を担当
- 1977. 3. 12 特許庁開庁
  - － 審判所及び抗告審判所の開所
- 1998. 2. 28 特許庁所属機関として特許審判院の設置
  - － 院長（国家公務員1級）、13 審判部（局長級）、審判官 26 名（課長級）。  
審判行政室審判行政室内に訟務班運営  
特許法院を専属管轄とする決定系事件の訴訟の遂行（施行日：1998. 3. 1）  
\*1994年7月27日、法院組織法中の改正法律（法律第4765号）公布
- 2012. 10. 08 李ジェフン（李在薫）特許審判院長（15代）就任

### 2. 特許審判院の構成

- 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。



- 審判部の構成
  - ・ 審判長：11人
  - ・ 審判官：88人
  - ・ 事務補助員：11人

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	7	9	10	9	9	9	9	8	6	88
事務補助員	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11

○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

○訴務チーム

・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

### 3. 特許審判院の業務

○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。

○審判部

(1) 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、具体的な業務内容は以下のとおりである。

▼ 特許・実用新案、デザイン・商標に関する審判

- － 審判請求書補正命令及び請求書却下決定
- － 拒絶決定不服審判の補正却下決定
- － 期間指定及び指定期間延長の承認、付加期間指定の承認
- － 審判官除斥・忌避・回避申請の際、その決定
- － 審理・審決の分離・併合決定
- － 申請又は職権による書面審理及び口述審理決定
- － 口述審理の期日指定及び変更
- － 証拠調査・証拠保全申込書受付及びその決定
- － 審判参加の許否決定
- － 優先審判の許否決定
- － 審判手続きの受継の可否及び続行の有無決定
- － 審判手続きの中止の可否決定及び決定の取消し
- － 訂正審判における請求公告決定、及び要件不備の場合の意見書提出機会の付与
- － 審理終結通知後の申請又は職権による審理再開決定
- － 請求の却下、棄却、認容の審決

▼ 審判・訴訟に関する調査及び研究

(2) 審判部別の担当分野

区 分		担当分野	
商標	第1部	商標	化粧品、洗剤、楽器、保険・不動産業、飲食業、家具類、タバコ、喫煙用品
	第2部	商標	皮革及びその製品、衣類、履き物、帽子、飲物、茶類、法律サービス業、通信・放送業、アルコール飲物
	第3部	商標	貴金属-宝石類・時計用具、肉類・魚類・家禽類、卵、牛乳、ベッドカバー
特許	第4部	機械・金属・建設	冷凍機械、加熱及び燃焼装置、建築、土木機械
	第5部	機械・金属・建設	機械要素、一般及び精密機械、金属
	第6部	化学・生命工学	農水産物、遺伝工学、医学組成物、繊維、食品加工、衣類
	第7部	化学・生命工学	有機化学、高分子化学、無機化学、精密化学、塗料、生活用品、セラミック、高分子化合物、無機化合物、感光材料、有機化合物、治療衛生
	第8部	電気・電子	液晶ディスプレイ、半導体装置、電子商取引、情報保存装置、画像通信、デジタル情報の送信、有機発光素子、電子楽器、ホログラム
	第9部	電気・電子	電子商取引/コンピュータ、半導体、有線/無線送信システム、診断機器、レーザー発生装置
	第10部	複合技術	半導体装備、材料の調査・分析、プラスチック加工、洗浄装置、原子力技術
デザイン・ 実用新案	第11部	デザイン	事務用品及び販売用品、輸送・運搬機械、電気・電子及び通信機械器具、衣服、生活用品、運動競技用品

○審判政策課

▼ 一般行政業務

- －官印・官印台帳の保安
- －特許審判院所属公務員の人事・服務及び教育訓練
- －文書の分類・受付・統制・編纂・保存及び証拠物などの管理
- －収入・収出予算の編成及び運営
- －審判制度及び法令の運営

#### ▼ 審判支援業務

- － 審判関連統計の作成及び維持
- － 審判関連諸証明の発給及び請願相談
- － 審決文集及び完結審判包袋の閲覧・写し提供
- － 審決文集・判決文集の編纂・発刊及び配布
- － 審判請求書の受付及び書誌的事項の電算入力
- － 審判書類の方式審査及び補正書の処理
- － 審判請求及び訴え提起事実の予告登録依頼
- － 審査前置依頼及び通知
- － 審判官指定・変更及び指定通知書・変更通知書の送付
- － 審判請求書及び答弁書副本送達
- － 期日指定・変更及び指定期間延長承認の通知
- － 審理終結通知及び審決謄本送達
- － 審決確定の通知及び確定審決(判決)内容の関係課への通知

#### ○ 訟務チーム

#### ▼ 訴訟遂行業務

- － 訴訟遂行者の指定・変更関連業務
- － 準備書面・答弁書作成、提出など訴訟遂行業務
- － 特許訴訟関連統計の作成及び維持
- － 訴訟結果による訴訟費用の支給及び回収関連業務
- － 訴訟に関する検察庁・規制改革法務担当官室での報告及び通報業務

## 4. 特許審判の種類

#### ○ 決定系審判

#### ▼ 拒絶決定などに関する審判

##### ① 拒絶決定に対する審判(特許、実用新案、デザイン、商標)

- － 特許、実用新案、デザイン、商標登録出願、特許権の存続期間延長登録出願、商標権存続期間更新登録出願、商品分類転換登録出願、指定商品追加登録出願に対して拒絶決定を受けた者がこれを不服として提起する審判(特許法第 132 条の 3、実用新案法第 33 条、デザイン保護法第 67 条の 3、商標法第 70 条の 2)
- － 特許、実用新案、デザインの場合、審判請求日から 30 日以内に明細書又は図面に対する補正があれば、審判に先立ち審査官に再審査をさせる審査前置制度(特許法第 173 条)がある。

#### ※ 審査前置制度の廃止、及び再審査請求制度の導入

- － 適用：2009 年 7 月 1 日の出願から

## 一 主要内容

審査前置制度の下では審判を請求した後、明細書を補正した案件について再度の審査を行ったが、再審査請求制度の導入により審判を請求しなくても特許出願書に添付された明細書又は図面の補正と同時に再審査を請求すれば審査官の再度の審査を受けられる。

拒絶決定の後、出願人は再審査請求と審判請求を選択することができ、審判請求の後には再審査請求をすることができない。

再審査請求による審査で拒絶決定された出願案件については、審判を請求し、その決定を争うことができる。

※実用新案の場合 1999. 7. 1. 以前又は 2006. 10. 1. 以後に出願された案件に限り、請求可能

## ②取消決定に対する審判(特許、実用新案、デザイン)

一取消決定は、異議申立の理由ありと認められた場合又は実用新案法による技術評価の結果として、審査官が特許、実用新案、デザインの登録を取り消すものであり、この行政処分としての取消し決定を受けた者がその処分に対し、不服して提起する審判(旧特許法第 132 条の 3、旧実用新案法第 54 条、デザイン保護法第 67 条の 3)

(ジェットロソウル注：特許、実用新案の異議申立制度は、廃止されている。)

## ③補正却下決定に対する審判(特許・実用新案・デザイン)

一補正却下決定は、デザイン登録出願又は商標登録出願について補正が要旨変更該当する場合、審査官がその補正を却下するために行う処分(商標法第 17 条第 1 項及びデザイン保護法第 18 条の 2)であり、補正却下決定に対する審判は、補正却下決定を受けた者がその決定を不服として提起する審判(デザイン保護法第 67 条の 2、商標法第 70 条の 3)

※特許の場合には、改正法律第 6411 号(2001. 2. 3)で廃止された。ただし、2001. 6. 30. 以前の出願は、改定前の規定を適用して補正却下処分が可能であり、これに対する不服審判の請求も可能。

※実用新案の場合 1999. 6. 30. 以前に出願された件に限り請求可能

## ④実用新案登録出願の却下決定に対する不服審判(実用新案)

一実用新案登録出願の却下決定は旧実用新案法第 12 条第 1 項及び第 2 項で定めた明細書などの基礎的要件が不備の場合に下される審査官の処分であり、これに対し不服の場合に提起する審判(旧実用新案法第 54 条の 2)

※2001. 7. 1. ～2006. 9. 30. に出願された先登録実用新案出願のみ該当

- 審判請求人

拒絶決定、取消決定、実用新案登録出願却下決定又は補正却下決定を受けた者

※拒絶決定、実用新案登録出願却下決定、補正却下決定に対する審判：出願人

※取消決定に対する審判：登録取消決定を受けた者

※特許権の存続期間延長登録出願に対する拒絶決定、商標権存続期間更新登録出願など：登録権者

- 請求期間および方式

- ・拒絶決定、取消決定、実用新案登録出願の却下決定又は補正却下決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可能

- ・審判を請求したい者は法定事項を記載した審判請求書を特許審判院に提出

- 認容審決の効果

- ・審判官は審判請求に理由があると認めた場合には、審決として拒絶決定、取消決定、実用新案登録出願の却下決定又は補正却下決定を取り消す。

- ・審決において取消の基本となった理由は、その事件に対し審査官を拘束する。

#### ▼訂正審判（特許、実用新案）

- 意義

特許権・実用新案権が設定登録された後に、明細書又は図面に誤った記載若しくは不明瞭な点がある場合、又は特許請求の範囲がかなり広範囲に記載されている場合、これを訂正するために登録権者が提起する審判である。

訂正審判制度は、特許権者が自発的に特許発明の明細書や図面を訂正できるようにすることにより、無効審判が請求されるのを予防し、第三者の利益に関連する不明瞭な部分を明確にすることを目的とする。

- 請求人

- ・特許権者(又は実用新案権者)のみ請求できる(特許法第 136 条第 1 項、実用新案法第 33 条)。

- ・特許権が共有の場合は共有者全員が共同で請求しなければならない。

- ・当該特許権に専用実施権、通常実施権又は質権が設定されている場合、これらの同意を得なければならない(特許法第 136 条第 7 項、実用新案法第 33 条)。

- 請求対象

- ・特許権又は実用新案権の設定登録時の「明細書と図面」が対象となり、その訂正審判の審決前に異なる訂正審判又は訂正請求の確定審決(決定)がある場合には、その訂正された「明細書と図面」が対象となる。

- 訂正の要件(特許法第 136 条第 1 項ないし第 4 項及び第 47 条第 3 項、実用新案法第 33 条及び第 11 条)
  - ・ 特許(又は実用新案)の訂正は、特許権(又は実用新案権)が発生した状態で権利の内容を変更するものであるので、第三者に不測の損害が発生するのを防止するため、
    - (a) 請求の範囲を縮小する場合
    - (b) 誤った記載を訂正する場合
    - (c) 明らかでない記載を明確にする場合
 に限り制限的に許容される。
  - ・ 訂正の範囲は、明細書又は図面に記載された事項の範囲内であることができる。ただし、(b) 誤った記載を訂正する場合には、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あることができる(2001. 7. 1 以降に出願された特許及び実用新案の場合に適用)。
  - ・ 訂正の結果、請求の範囲を実質的に拡張又は変更することはできない。
 ※ただし、特許の場合(a)及び(b)の要件に該当する訂正は、訂正後の請求の範囲が出願の際、特許受けることができるものでなければならない。
  
- 請求期間(特許法第 136 条第 1 項および第 6 項、実用新案法第 33 条)
  - ・ 特許権(又は実用新案権)設定登録後のみ請求が可能であるが、特許権(又は実用新案権)が消滅した後にも請求が可能である。ただし、権利が異議決定により取り消され、又は無効審決により無効となった場合には請求することはできない。
 ※ただし、無効審判(2001. 7. 1 以降の請求分)、異議申立又は実用新案技術評価が特許庁又は特許審判院に係属されている場合には、訂正審判を請求することができず、無効審判の場合、答弁書提出期間又は審判官の職権審理による意見書の提出期間内に訂正請求をすることができる(特許法第 133 条の 2、実用新案法第 33 条)
  
- 訂正明細書の補正(適用対象：2001. 7. 1 以降の出願)
  - ・ 審判請求人は、審理の終結通知がある前に、訂正審判請求書に添付した訂正明細書又は図面について補正することができる(特許法第 136 条第 9 項、実用新案法第 33 条)。
- 訂正請求公告制度および訂正異議申請制度
  - ・ 2001.7.1 以降に出願した特許と 1999.7.1 以降に出願した実用新案に対しては、訂正請求公告制度および訂正異議申請制度が廃止され、訂正を認める審決の場合には、訂正された明細書および図面を広報に掲載する。
- 訂正認定審決の確定時期
  - ・ 審決謄本の送達があった時に確定される。
- 効果(遡及効果の発生)
  - ・ 訂正を認める旨の審決が確定したときには、その訂正後の明細書又は図面により、特許出願、特許公開、特許決定又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 136 条第 8 項)。

- ・ 特許庁長は特許発明の明細書又は図面の訂正審判の審決が確定したときは、特許権者に対し新たな特許証を交付しなければならない(特許法第 86 条第 3 項、実用新案法第 19 条第 3 項)。

#### ○当事者系審判

##### ▼ 登録無効(特許、実用新案、デザイン、商標)

###### ● 意義

- ー 有効に設定登録された特許権などを、法定無効事由を理由として審判によりその効力を遡及的に又は将来に向かって喪失させる審判(特許法第 133 条、実用新案法第 31 条、デザイン保護法第 68 条、商標法第 71 条)
- ー 錯誤により許諾された特許権などを存続させると、特許権者などに対する不当な保護となることはもちろん、国家産業にも有益ではないため、登録無効審判を通じて不良権利を整理するための制度である。

###### ● 請求人及び被請求人

- ー 請求人：利害関係人(利害関係の有無の判断は審決時を基準)、審査官、何人(ただし、特許権の設定登録があった日から登録公告日後 3 ヶ月以内)
- ー 被請求人：特許権者などの権利者(権利が共有の場合、共有者全員を被請求人として請求)
- ー 権利存続期間中はもちろん、権利消滅後にも請求可能(特許法第 133 条第 2 項)

###### ● 登録無効理由

##### ー 特許(特許法第 133 条第 1 項など)

\* 第 25 条(権利の享有能力がない外国人に許諾された場合)、第 29 条(特許要件を揃えていない発明の場合)、第 32 条(公序良俗や公衆衛生を害するおそれがある場合)、第 36 条第 1 項ないし第 3 項(同一の特許や実用新案が先に出願されている場合や、同日に出願されて協議によらず特許権が設定された場合)、第 42 条第 3 項及び第 4 項(発明の詳細な説明ないし請求の範囲が記載不備の場合)、第 44 条(特許を受けることができる権利が共有である場合で共有者全員が共同で特許出願しなかった場合)

- ・ 無権利者に許諾された場合
- ・ 条約に違反して許諾された場合
- ・ 特許された後に、特許権者が権利の享有能力がない外国人となった場合。または、その特許が条約に違反した場合
- ・ 出願当初の明細書又は図面に記載された事項の範囲内での補正でない場合
- ・ 二重出願で実用新案権が放棄されなかった場合



一 実用新案(実用新案法第 31 条)

- \* 第 4 条、第 6 条、第 7 条第 1 項ないし第 3 項、第 8 条第 3 項・第 4 項、又は第 3 条の規定により準用する「特許法」第 25 条の各規定に違反した場合
- \* 実用新案登録の後、実用新案権者が第 3 条の規定により準用する「特許法」第 25 条の規定により実用新案権を享有できない者となった場合、又はその実用新案登録が条約に違反する理由が発生した場合
- \* 条約の規定に違反するため実用新案登録を受けることができない場合
- \* 第 10 条第 1 項の規定による範囲を逸脱した変更出願の場合
- \* 第 11 条の規定により準用する「特許法」第 33 条第 1 項本文の規定により実用新案登録を受けることができる権利を持たない場合、又は同法第 44 条の規定に違反した場合
- \* 第 11 条の規定により準用する「特許法」第 33 条第 1 項ただし書きの規定により、実用新案登録を受けることができない場合
- \* 第 11 条の規定により準用する「特許法」第 47 条第 2 項の規定による範囲を逸脱した補正の場合
- \* 第 11 条の規定により準用する「特許法」第 52 条第 1 項の規定による範囲を逸脱した分割出願の場合

一 デザイン(デザイン保護法第 68 条第 1 項)

- \* 第 4 条の 24(外国人の権利能力)、第 5 条(デザイン登録の要件)、第 6 条(デザイン登録を受けることができないデザイン)、第 7 条(類似デザイン)第 1 項、第 10 条(共同出願)、第 16 条(先出願)第 1 項及び第 2 項の規定に違反した場合
- \* 無権利者に許諾された場合
- \* 条約に違反した場合
- \* デザイン登録後にデザイン権者がデザイン保護法第 4 条の 24 によりデザイン権を享有できない者となった場合、又はそのデザイン登録が条約に違反した場合

一 商標(商標法第 71 条第 1 項)

- \* 商標登録又は指定商品の追加登録が、第 3 条(商標登録を受けることができる者)ただし書き、第 6 条(商標登録の要件)、第 7 条(商標登録を受けることができない商標)、第 8 条(先出願)、第 12 条(出願の継承及び分割移転など)第 2 項後段、第 5・7・8・9 項、第 23 条第 1 項第 4 号(標章の定義に合致しない場合)ないし第 6 号又は第 5 条で準用する特許法第 25 条(外国人の権利能力)の規定に違反する場合
- \* 商標登録又は指定商品の追加登録が条約に違反した場合
- \* 商標登録又は指定商品の追加登録が、その商標登録出願により発生した権利を継承していない者による場合

- \* 指定商品の追加登録が第 48 条第 1 項第 4 号(登録商標の商標権が消滅し、又は商標登録出願が放棄・取下げ又は無効にされ、又は商標登録出願に係る商標登録の拒絶決定が確定した場合)に違反した場合
- \* 商標登録後その商標者が、商標法第 5 条の規定により準用する特許法第 25 条の規定により、商標権を享有できない者となり、又はその登録商標が条約に違反した場合
- \* 商標登録された後にその登録商標が第 6 号第 1 項各号の 1 に該当することになった場合(2001. 7. 1. 以前に登録された商標に対しては適用されない)
- \* 地理的表示団体標章として登録されたが、原産地国家において爾後は地理的表示が保護されない、又は使用することができない場合
- ※商標法第 7 条第 1 項第 6 号ないし第 9 号の 2 及び第 14 号、第 8 条、第 72 条第 1 項第 2 号、第 72 条の 2 第 1 項第 3 号の無効事由は 5 年間の除斥期間がある(商標法第 76 条)
- ※法定無効事由以外の理由で無効審判を請求することはできない

- 無効の効果

- 一 無効審決が確定するとその権利は、最初からなかったものと見なす遡及効果が生じる
- ※遡及効の例外：権利発生以後に生じた後発的無効事由により無効となった権利は、最初から遡及して喪失するのではなく、その無効事由に該当することになった時からなかったものとみなす。

▼特許権存続期間延長登録無効(特許)

- 意義

- 一 特許権存続期間の延長が誤りであった場合、その延長登録の無効を求める審判(特許法第 134 条)
- 一 医薬・農薬などに関する発明に係る特許権の場合、その特許の実施のための許可又は登録に必要な活性・安全性などの試験により当該特許権を実施できなかった場合に、特許権存続期間延長登録出願(特許法第 90 条)をし、その実施できなかった期間について 5 年の範囲内で特許権の存続期間を延長させることができる。これに対し、延長登録無効事由を理由として、審判によりその効力を遡及的に又は将来に向かって喪失させる制度である。

- 請求人及び被請求人

- 一 請求人：利害関係人(利害関係の有無の判断は審決時を基準)又は審査官
- 一 被請求人：特許権者(権利が共有の場合には共有者全員を被請求人として請求)
- 一 権利存続期間中にはもちろん、権利消滅後にも請求可能(特許法第 134 条第 2 項)

- 延長登録無効理由

—その特許発明を実施するために第 89 条の許可などを受ける必要がない出願に対し、延長登録された場合など(特許法第 134 条第 1 項参照)。

- 延長無効の効果

—延長無効の審決が確定すれば、その延長登録による存続期間の延長は最初からなかったものとみなす(特許法第 134 条第 3 項)。

※遡及効の例外：延長した期間が、特許発明を実施することができなかった実際の期間を超過して延長したという理由で(特許法第 134 条第 1 項第 3 号)、その延長登録を無効とする旨の審決が確定したときは、その超過した期間のみ延長されなかったものとみなす(特許法第 134 条第 3 項ただし書)。

#### ▼商標権存続期間更新登録無効審判(商標)

- 意義

—更新登録の要件を備えていない存続期間更新登録出願に対し権利が付与された場合、要件不備を理由として審判により、その権利の成立当時まで遡及的に消滅させる審判(商標法第 72 条)

—審査官の錯誤によって更新登録することができない商標権が更新登録された場合に、これを無効とすることにより、当該権利の対抗を受ける一般の第三者の不当な利益侵害を防止し、健全な取引秩序の確立を企図した制度である。

- 請求人及び被請求人

—請求人：利害関係人(利害関係の有無判断は審決時を基準)又は審査官

—被請求人：商標権者(権利が共有の場合には共有者全員を被請求人として請求)

- 請求期間及び除斥期間

—請求期間：商標権の存続期間中はもちろん消滅後にも請求(商標法第 72 条第 2 項)可能

—除斥期間：無効事由のうち第 43 条第 2 項の規定に違反した場合は、その更新日から 5 年が経過した後には請求できない(商標法第 76 条第 1 項)

- 更新登録無効事由(商標法第 72 条)

—商標法第 43 条第 2 項規定違反

- 更新登録出願期間(存続期間満了日 1 年前から存続期間満了後 6 月以内の期間)に違反して出願・登録された場合

—商標権の存続期間更新登録出願がその商標権者でない者により出願された場合

※1997 年改正商標法により、商標権の存続期間更新登録出願に関しては商標法第 6 条及び第 7 条に該当する実体審査をしないようにすることにより、これと関連した商標権の存続期間更新登録無効事由を全部削除した(商標法第 72 条第 1 項第 1 号)。

- 更新登録の効果

—遡及効発生：商標権の存続期間更新登録を無効にする審決が確定すると、その商標権

の更新登録は最初からなかったものとみなす。

#### ▼商品分類転換登録無効審判(商標)

##### ● 意義

一商品分類転換登録の要件を備えていない商品分類転換登録申請について商品分類転換登録が成立した場合、審判手続きにより商品分類転換登録の無効を求める審判(第72条の2)

一審査官の錯誤などで商品分類転換登録することができない登録商標の指定商品が転換登録された場合、これを無効にすることでその権利の対抗を受ける一般の第三者の不当な利益侵害を防止する一方、同時に健全な取引秩序の確立を企図した制度である。

##### ● 請求人及び被請求人

一請求人：利害関係人(利害関係の有無判断は審決時を基準)又は審査官

一被請求人：商標権者(権利が共有の場合には共有者全員を被請求人として請求)

##### ● 請求期間及び除斥期間

一請求期間：商標権の存続期間中はもちろん、消滅後にも請求(商標法第72条の2第2項)可能

一除斥期間：商品分類転換登録の無効事由のうち、第46条の2の第3項の規定に違反した場合には、その商品分類転換登録日から5年が経過した後には請求することができない(商標法第76条第1項)。

##### ● 商品分類転換登録無効事由(商標法第72条の2)

一当該登録商標の指定商品でない商品になり、又は指定商品の範囲が実質的に拡張された場合

一商標権者ではない者の申請により行われた場合

一商標法第46条の2第3項規定違反

##### ● 商品分類転換登録期間(商標権の存続期間満了日1年前から存続期間満了後6月以内の期間)に違反して申請・登録された場合

※拒絶事由とは異なり、商品分類転換登録申請の指定商品が、知識経済部令で定める商品類区分に一致しない場合については無効事由ではない。

##### ● 商品分類転換登録無効の効果

一遡及効発生：商品分類転換などを無効にするという審決が確定したときは、該当の商品分類転換登録は、はじめからなかったこととみなす。

#### ▼訂正無効審判(特許、実用新案)

##### ● 意義

一特許発明の明細書又は図面に対する訂正(特許異議申立又は特許無効審判手続での訂正、訂正審判による訂正)が適合しない場合に、当該訂正を無効とする審判(特許法第

137条、実用新案法第33条)

—訂正により、特許権の権利範囲が事後的に拡張され、又は特許を受けることができないものが特許となることで、一般の第三者が受ける不測の損害を防止するため制度

※～01.7.1.以後に出願された特許及び実用新案に適用

● 請求人及び被請求人

—請求人：利害関係人(利害関係の有無の判断は審決時を基準)及び審査官

—被請求人：特許権者など権利者(権利が共有の場合、共有者全員を被請求人として請求)

—訂正審決の確定以降、特許権の存続中はもちろん特許権が消滅した後にも請求可能

● 訂正無効事由

—明細書又は図面に対する訂正が(a)請求の範囲の縮小、(b)誤った記載の訂正、(c)明らかでない記載を明確にするもの、ではない場合

—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はない場合

また、(b)誤った記載を訂正する場合、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はない場合

—訂正の結果が請求の範囲を実質的に拡張し、又は変更する場合

● 訂正無効の効果

—訂正を無効にする審決が確定すると、その訂正は、はじめからなかったものとみなす。

▼権利範囲確認審判

● 意義

—特許権者・専用実施権者又は利害関係人が特許発明の保護範囲を確認するために請求する審判であり、請求の趣旨により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区分される(特許法第135条、実用新案法第33条、デザイン保護法第69条、商標法第75条)。

—特許権者は自らの権利が及ぶ範囲を広く解釈しようとし、確認対象発明の実施者又は実施しようとする者は、これを狭く解釈しようとする傾向があり、両者間に多くの紛争が発生するため、国家機関の客観的な解釈を通じて紛争解決に寄与しようとする制度である。

※判例はすでに消滅した権利に対する権利範囲確認審判は不適法と判示しており、特許審判院の実務もそれに従っている(大法院 96.9.10. 宣告 94 後 2223 参照)

● 類型

—積極的権利範囲確認審判：特許権者・専用実施権者が請求するもので、第三者の実施発明が自らの特許発明の権利範囲に属するという審決を求める審判

—消極的権利範囲確認審判：特許権者ではない第三者が特許権者を相手に請求するもので、自分の実施発明が相手方の特許発明の権利範囲に属しないという審決を求める審判

※消極的権利範囲確認審判は、非権利者が現在実施している場合はもちろん、将来に実施しようとする場合もその対象となる。

- 請求人及び被請求人

- －請求人：積極的権利範囲確認審判の場合、特許権者(権利が共有の場合、共有者全員)、専用実施権者又は利害関係人であり、消極的権利範囲確認審判の場合、確認対象発明の実施者又は実施しようとする者が請求人となる。

- －被請求人：積極的権利範囲確認審判の場合、確認対象発明を実施している者が、消極的権利範囲確認審判の場合、特許権者(権利が共有の場合、共有者全員)が被請求人となる。

- 効果

- －「権利範囲に属する」旨の審決が確定すると確認対象発明は特許権などの権利侵害に相当し、「権利範囲に属しない」旨の審決が確定すると確認対象発明は特許権などの権利侵害に相当するものではないと判断される。

#### ▼通常実施権許諾審判（特許、実用新案、デザイン）

- 意義

- －特許発明が先出願された他人の特許発明、登録実用新案、登録デザイン又はこれと類似のデザインを利用し、又は特許権が先出願された他人のデザイン権又は商標権と抵触する場合であって、その他人が実施について許諾をしないときに限り、強制的に特許発明を実施できる通常実施権の許諾を求める審判(特許法第 138 条、実用新案法第 32 条、デザイン法第 70 条)

- －先出願・後出願の権利間に利用又は抵触関係がある場合に、その権利間の調整を通じ、発明の実施を円滑にするための制度である。

- 審判請求の要件

- －利用・抵触の関係にある。

- －正当な理由なしに実施許諾をしない、又は実施許諾を受けることができない。

- －相当な経済的価値がある重要な技術的進歩がある。

- 請求人及び被請求人

- －請求人は当該特許発明などを実施しようとする特許権者、専用実施権者又は通常実施権者であり、被請求人は先出願の特許権者、実用新案権者、デザイン権者又は商標権者となる。

- －一方、先出願人が、後出願人に通常実施権を許諾した後に「特許法第 138 条第 3 項」により後出願権利を実施しようと思う場合には、先出願人が審判の請求人となり、後出願人が被請求人となる。

- 効果

- －通常実施権の許諾を受けた者が審決主文で決められた代価を定められた時期に支給し、

又は供託をすること条件として、強制的通常実施権が発生する。

#### ▼商標登録の取消審判

##### ● 意義

- －有効に設定登録された商標に対し、法定事由に該当することを理由として、当該登録の効力を将来に向かい消滅させることを要求する審判(商標法第 73 条)
- －商標登録後の正しい商標使用を担保するための制度で、商標を登録のみしておいて使用せず、第三者の商標選択の自由を不当に制限し、又は類似商標の使用により一般需要者における商品の品質誤認と出処の混同を招くなどの弊害を防止することにより、商標法の本来の目的である商標使用者の業務上信用を保護し、一般需要者の利益を保護して、健全な取引秩序を確立するための制度である。

##### ● 取消事由

- －商標権者の不正使用による商標登録取消し(商標法第 73 条第 1 項第 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い、又は指定商品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、需要者に商品の品質の誤認又は他人の業務に関連した商品と混同を生じさせた場合について、何人も請求することができる取消審判
- －商標不使用による商標登録取消し(商標法第 73 条第 1 項第 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なく登録商標をその指定商品に対して取消し審判の請求日前に継続して 3 年以上国内において使用しなかった場合
- －商標権移転要件違反による商標登録取消審判(商標法第 73 条第 1 項第 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審判(商標法第 73 条第 1 項第 5 号)
- －団体標章の設定登録をした後の定款変更による商標登録取消審判(商標法第 73 条第 1 項第 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審判(商標法第 73 条第 1 項第 7 号)
  - ・商標権者の相当な注意なく、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、需要者に誤認、混同を招く場合
- －商標使用権者の不正使用による商標登録の取消(商標法第 73 条第 1 項第 8 号)
- －商標権の移転により類似する登録商標がそれぞれ異なる商標権者に属することになり、そのうちの 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にとっ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招く場合(商標法第 73 条第 1 項第 9 号)
- －団体標章において第三者が団体標章を使うことにより需要者にとって商品の品質又は地理的出所に関して誤認を生じさせ、又は他人の業務に係る商品との混同を招いた団

体標章権者が、故意に相当の措置を取らない場合(商標法第73条第1項第10号)

一地理的表示団体標章登録をした後に、団体標章権者が地理的表示を使用することができる指定商品を生産・製造又は加工することを業として営む者に対し、定款により団体の加入を禁止し、又は定款に満足し難い加入条件を規定するなど、団体の加入を実質的に許容しない場合、又はその地理的表示を使用することができない者に対し団体の加入を許容した場合(商標法第73条第1項第11号)

一地理的表示団体標章において団体標章権者又はその所属団体が、第90条の2の規定に違反して団体標章を使用することにより需要者にとって商品の品質に対する誤認又は地理的出所に対する混同を招いた場合(商標法第73条第1項第12号)

- 請求手続き

一請求人適格

商標登録取消審判は原則的に利害関係人のみ請求することができる。ただし、商標法第73条第1項第2号・第5号・第6号・第8号ないし第12号に該当することを理由とする審判は何人もこれを請求することができる(商標法第73条第6項)。

一請求期間

該当取消し理由の消滅日から3年の除斥期間を有することを原則とする。ただし、規定の性格上、除斥期間がない(商標法第73条第1項第3,4号)、又は5年の期間が規定されている場合もある(商標法第73条第1項第7号)。

- 取消し審判の効力

一商標登録の取消し審判が確定すると、商標権はもちろん、それに付随する使用権および質権は、その時から将来に向かって消滅する。

#### ▼商標使用権登録の取消し審判(商標)：専用使用権又は通常使用権登録の取消し審判

- 意義

一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一定の法定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ことを要求する審判(商標法第74条)。この審判は、商標使用権の登録のみを取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し審判(商標法第73条第1項第8号)と区別される。

一使用権者にも商標権者と同様に登録上の正しい使用を強制することにより健全な商取引秩序を確立するための制度である。

- 請求人および被請求人

請求人：何人

被請求人：専用使用権者又は通常使用権者

- 請求期間および除斥期間

請求期間：取消し理由に該当する事実がなくなった日から3年が経過した後は、請求



することができない。

- 取消し事由(商標法第74条第1項)

- 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

- 取消し審判を請求した後、その審判の請求事由に該当する事実がなくなった場合にも取消し事由に影響を及ぼさない(商標法第74条第2項)。

- 取消し審決の効力

- 取消し審決が確定すると、その時から専用使用権又は通常使用権は将来に向かい消滅する。