



## 二部：韓米FTAによる 特許法改正などのご紹介



## 5. 韓米FTAによる特許法・商標法の改正

### (1) 共通事項(特許法・実用新案法・商標法・デザイン保護法)

#### 秘密保持命令制度

特許法の場合、特許権の侵害に関する訴訟において、当事者が保有する営業秘密に対して、その当事者が所定の理由を疎明して申請すれば、裁判所は相手方に対して該当営業秘密の保持を命令できる制度が新設された(特許法第224条の3ないし224条の5の新設等)。

この制度は、改正法の施行後に最初に特許権または専用実施権の侵害に関する訴訟が提起されたものから適用する。

#### 条約優先の原則廃止

特許に関し条約に別段の定めがあるときは、その規定によるとされていた特許法第26条が削除された。

→ 憲法の手続きによって締結・公布された条約が国内法と同じ効力を有するという憲法の規定に合わないため。



## (2)特許法改正

### ①特許期間の延長について

- ▶ 審査期間の不当な遅延を補償するための特許期間の調整
- ▶ 不当な遅延は、特許の発行が次のいずれか遅い方を含む
  - ― 出願日から4年
  - ― 審査請求から3年
- ▶ 出願人に起因する遅延は含まれない。



## 5. 韓米FTAによる特許法・商標法の改正

### (2)特許法改正

#### ①特許期間の延長について

米PTA(Patent Term Adjustment)との違い?

⇒ FTAの下では, 登録遅延による特許期間の延長が特許権者の申請によつてのみ可能

2006年1月1日から2007年2月28日までに登録された特許に関する  
特許期間延長のシュミレーション

- 155,514件の特許が登録
- 2,935件の特許(1.89%)が特許期間の延長の資格がある  
(国内114,934件の0.70%/海外40,580件の5.25%)
- 予想される特許期間調整  
(海外ケースの場合：平均8~10ヶ月 / 国内ケースの場合：7~9ヶ月)

**海外出願人は特許期間の調整でより多くの利益が享受**



## 5. 韓米FTAによる特許法・商標法の改正

### (2)特許法改正

#### ②グレースピリオド期間の延長

特許出願人が特許出願前に自発的に自らの発明を公開した場合、これを特許新規性/進歩性などの判断から除外する公知例外適用時期を、公知後6ヶ月以内から公知後12ヶ月以内へと延長した(特許法第30条第1項の改正)。

この制度は、改正法の施行後に最初に出願される特許出願から適用する。

#### ③特許発明の不実施を理由とした特許権取消制度の廃止

特許発明が正当な理由なく継続して3年以上国内で実施されていない場合、当該特許発明を実施しようとする者は特許庁長の裁定によって通常実施権の設定を受けることができる(特許法第107条第1項第1号)

従来は裁定日から継続して2年以上当該特許発明が国内で実施されていない場合、該当特許権を取消することができたが、改正によりこのような特許発明の不実施を理由とした特許権取消制度が廃止(特許法第116条の削除)された。

ただし、従来の規定による特許権の取消理由が発生したものに対する特許権の取消しについては、従来の規定に従う。



## 5. 韓米FTAによる特許法・商標法の改正

### (3)商標法改正

#### ①音・匂いが登録可能

声・匂いなど非視覚的な標章であっても記号・文字・図形またはその他の方法で視覚的に認識することができるように表現したものは商標の範囲に追加してこの法によって登録され、保護できるようにした(第2条第1項第1号八目新設)

#### ②「証明標章」制度

商品やサービス業の品質、原産地、生産方法などの特性を証明する証明標章制を導入して商標の品質保証機能を強化し、消費者に商品やサービス業に対する正しい情報を提供するようにした(第2条第1項第4号新設等)





## 5. 韓米FTAによる特許法・商標法の改正

### (3) 商標法改正

#### ③ 専用使用权の登録義務制度の廃止

商標使用权のうち専用使用权は登録を効力発生の要件としているが、これを廃止し通常使用权と同様に登録を第三者対抗要件に変更し、「専用使用权を商標登録原簿に登録しなくてもその効力が発生」するようにした。

#### ④ 「法廷損害賠償」制度

商標権侵害に伴う損害賠償訴訟で損害の立証や損害額を推定し難い場合、商標権者などの権利保護が困難な場合があり、5千万ウォン以下の損害額に対しては商標権者などの立証責任を緩和する法定損害賠償制度を新設して、商標権者などが実損害額と法定損害額の中から選択して請求できるようにした(第67条の2新設)。



## 6.注目すべき大法院判決

# 侵害訴訟における無効抗弁について

### ①裁判所の二元化構造

- 民事訴訟(侵害禁止／損害賠償)

地方法院

高等法院

大法院

- 行政審判(無効、権利範囲確認)

特許審判院

特許法院

大法院





## 6.注目すべき大法院判決

# 侵害訴訟における無効抗弁について

### ②2010ダ95390特許権侵害禁止及び損害賠償

- 2012年1月19日大法院全員合議体判決

特許発明に対する無効審決の確定前でも特許発明の進歩性が否定され特許が特許無効審判によって無効になることが明白な場合には、特許権を基にした侵害禁止または損害賠償などの請求は、特別な事情のない限り権利濫用にあたり許容されないと見なされなければならない、特許権侵害訴訟を担当する法院(裁判所)としても特許権者のそのような請求が権利濫用にあたるという抗弁がある場合、当否を察するための前提として特許発明の進歩性可否に対して心理・判断することができる。



THANK YOU  
ご清聴有難うございました

**韓洋國際特許法人**

135-854 Seoul 特別市江南区道谷洞412-1

韓洋Building

Tel: +82-2-555-2098

Fax: +82-2-557-2079

Email: [mail@hanyanglaw.com](mailto:mail@hanyanglaw.com)

[www.hanyanglaw.com](http://www.hanyanglaw.com)

# ありがとうございました

ご質問等ございましたら、下記までお気軽に  
お問い合わせください

RYUKA国際特許事務所  
〒163-1522  
東京都新宿区西新宿1-6-1  
新宿エルタワー22階  
TEL: 03-5339-6800  
FAX: 03-5339-7790  
E-Mail: [cases\\_from\\_jp@ryuka.com](mailto:cases_from_jp@ryuka.com)