



## 韓国の大法院（最高裁）破棄差戻判決： 先出願人と後出願人が異なるという 事情のみでは優先権主張を否認できない

今回は、筆者が特許権者の代理を務めている無効審判について、お話ししたいと思います。本事件は、特許審判院で無効審決が下され、審決取消訴訟で棄却判決が下されたが、最近、大法院で破棄差戻判決が下されて特許法院に差戻されました。国内優先権主張時の出願人同一要件に関することが争点なので、簡単に紹介します。

### I. 基礎事実

- '11年 本事件特許の優先権基礎出願を出願（韓国特許庁、出願人：A）
- '12年 本事件特許の国際出願ができる権利を譲渡（A→B）
- '12年 本事件特許の国際出願を出願（中国特許庁、出願人：B）
- '14年 本事件特許出願を出願（自己指定による韓国国内段階、出願人：B）
- '14年 本事件特許登録
- '15年 本事件特許に対する無効審判請求
- '16年 本事件特許の無効審決
- '16年 本事件特許の無効審決に対する審決取消訴訟提起
- '16年 本事件特許の無効審決に対する審決取消訴訟棄却判決
- '16年 大法院上告
- '17年 破棄差戻判決 宣告

### II. 本事件の重要争点

本事件特許の最終無効事由は進歩性だが、優先権主張を不認定し、優先日（優先権が認定された場合の優先日）以降の引例によって

進歩性がない。

進歩性に対しては、引例によって進歩性がないことは特許権者側で争いが無い。即ち、優先権主張が不認定されれば本事件特許は無効である。優先権主張が認定されれば引例を使用できないから、本事件特許は引例によって無効となり得ない。よって、優先権主張認否のみが唯一の争点である。

### III. 大法院での特許権者側の主張

#### 1) 優先権主張認否判断の法理（事実関係）

本事件特許の国際出願をできる権利をAからBに譲渡した後、国際出願時まで特許出願人変更申告を行わなかった。特許法第38条は、以下の通り規定している。

特許法  
第38条（特許を受けることができる権利の承継）  
（中略）  
④特許出願後には特許を受けることができる権利の承継は、相続、その他の一般承継の場合を除いて特許出願人変更申告をしなければその効力が発生しない。  
（後略）

（特許権者の主張）

国内優先権制度は改良発明の保護、パリ条約との関係による内外人平等などを理由に導入された制度である。よって、国内優先権制度の立法趣旨は、条約優先権制度と平等のた

めのもので、条約優先権制度の場合、特許出願人変更申告のような要件が必要ではない。即ち、実際に特許を受けることができる権利を有する者によって出願されればよい。また、特許法第38条第4項は、特許出願後の権利関係を明確にするための趣旨の規定であり、国内優先権の場合、先出願は取下げられるので、特許出願人変更申告をしなくても権利関係の混同が発生する余地がない。

## 2) 無効審判の審理範囲 (事実関係)

本事件特許の無効審判では優先権主張を不認定し、それに基づき本事件特許は進歩性がないと判断した。

### (特許権者の主張)

無効審判は特許法第133条第1項に限定列挙された各号の事由（新規性、進歩性、記載不備など）によってのみ請求可能で、無効審判の審理範囲もこれに限定される。よって、優先権認否は無効審判の審理範囲ではない。優先権認否は別途の行政訴訟などを通じて争えばよく、無効審判で判断できない。

## 3) 出願人の手続利益侵害 (事実関係)

本事件特許が登録されるまで、特許庁から優先権に関していかなる通知も受けたことがない。特許法第46条と第16条は以下の通り規定している。

### 特許法

第46条（手続の補正） 特許庁長又は特許審判院長は、特許に関する手続が次の各号のいずれかに該当する場合には、期間を定めて補正を命じなければならない。この場合、補正命令を受けた者はその期間にその補正命令に対する意見書を特許庁長又は特許審判院長に提出することができる。

1. 第3条第1項又は第6条に違反した場合

2. この法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反した場合

3. 第82条により支払うべき手数料を支払わなかった場合

第16条（手続の無効）

①特許庁長又は特許審判院長は、第46条による補正命令を受けた者が指定された期間にその補正をしなければ特許に関する手続を無効とすることができる。

(後略)

### (特許権者の主張)

本事件特許の優先権主張に対して、いずれの特許庁も補正を命じたことがない。特許法第46条と第16条によれば、手続を無効とするためには補正を命ずることが強行規定である。よって、本出願人は補正命令を受けたことがないので、これは明白な違法であり、出願人の手続利益の深刻な侵害である。

## IV. 大法院判決の判決要旨

発明をした者又はその承継人は、特許法で定めるところによって特許を受けることができる権利を有し(特許法第33条第1項本文)、特許を受けることができる権利は、移転することができるので(特許法第37条第1項)、後出願の出願人が後出願時に‘特許を受けることができる権利’を承継したら優先権主張ができ、後出願時に先出願に対して特許出願人変更申告を済まさない限りならないものではない。

特許出願後に特許を受けることができる権利の承継は相続、その他一般承継の場合を除いて特許出願人変更申告をしなければその効力が発生しないと規定した特許法第38条第4項は、特許に関する手続において参与する者と特許登録を受ける者を手軽に確定することで出願審査の便宜性及び迅速性を追求する規

定であり、優先権主張に関する手続に適用されるといえない。

よって、後出願の出願人が先出願の出願人と異なっても、特許を受けることができる権利が承継されたら優先権主張を行うことができるといえる。

それにもかかわらず原審はこれと異なり、本事件の後出願時に特許出願人変更申告がなされていないという理由で原告らの本事件優先権主張を無効とした本事件処分が適法であると判断した。かかる原審判断には国内優先権主張及び優先権審査に関する法理などを誤解して判決に影響を及ぼした誤りがある。

## V. 結 論

大法院判決は、特許権者側が主張した1)優先権主張認否判断の法理部分をほぼそのまま認容した。よって、特許法第38条第4項の特許出願人変更申告は優先権主張に関する手続に適用されることができないことが明確となった。

### 筆者紹介

#### 柳鍾宇 (ユ ジョンウ)

GIP Korea代表弁理士。ソウル大学電気工学部を卒業。2009年弁理士登録。弁理士になる前は(株)LGディスプレイで設備購買及び技術営業の日本担当を務める。前職の特許事務所では、最初は(株)サムスンの特許明細書作成/中間処理/外国出願などを行い、後に日本企業の韓国出願を担当。趣味はゴルフ。