August 2025

NEWSLETTER

Lee & Ko IP

韓国の最新知財情報 – 2025年8月

- 製薬·バイオ特許発明の研究·試験目的の実施に関する大法院判決 02
- マドリッド制度を通さずに韓国に商標出願を直接行う理由とは 04
- 意見書提出期間の延長および特許分割出願の審査猶予 06
- 無効審判制度改善の推進 07

Editors

Hyeon Gil RYOO

Hyungwon CHAE

MORE ▼

このニュースレターは一般的な情報の提供を目的として発行されたものであり、Lee&Koの公式見解または法律意見ではありません。Lee&Koのニュースレターの受信をご希望でない場合は、このメールに返信または[こちら]をクリックし、件名に「受信拒否」とご記入のうえ、送信してください。

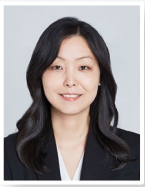
More L&K Newsletters

Lee & Ko Intellectual Property

Hanjin Building 63 Namdaemun-ro, Jung-gu Seoul 04532, Korea

Tel: +82-2-772-4000 | Fax: +82-2-772-4001 | www.leekoip.com

CONTACT



Patent Attorney
ク・ジャヨン
T: +82.2.6386.7857
E: jayoung.koo@leekoip.com

製薬·バイオ特許発明の研究·試験目的の実施に関する大法院判決

製薬·バイオ分野における研究・試験目的の実施例外条項の適用において、明確な判断基準を示す新たな大法院(韓国最高裁)の判決(2025ダ202970；2025年5月15日宣告)があった。

韓国特許法第96条第1項第1号は、特許法の効力は「研究または試験(『薬事法』に基づく医薬品の品目許可・品目申告及び『農薬管理法』に基づく農薬の登録のための研究または試験を含む)を行うための特許発明の実施」には及ばないと規定している。

判決における対象韓国特許は、13種の肺炎球菌血清型で構成された接合ワクチン組成物に関するものであり、韓国企業が対象特許に該当する13価肺炎球菌ワクチンの完製品を韓国内で生産して外国製薬会社に輸出した。韓国企業から完成ワクチンを供給された外国製薬会社は、品目許可を受けるための非臨床・臨床試験、及び韓国企業から完成ワクチンの製造技術が正確に移転されたかを検証するための分析試験の用途だけに、供給された完成ワクチンを使用した。このような状況で、韓国企業が13価肺炎球菌ワクチンの完製品を韓国内で生産した行為は、研究または試験を行うための韓国特許発明の実施に該当するか否かが争点となった。

具体的には、本事件では(i)研究・試験の主体は外国製薬会社であるが、特許実施の主体は韓国企業であるため、研究・試験の主体と特許実施の主体が異なる場合でも上記条項が適用され得るのか、(ii)上記条項での研究・試験は、韓国内における研究・試験を意味するため、外国における品目許可のために生産された場合には上記条項が適用され得ないのか、(iii)外国で行った非臨床試験または臨床試験などの目的は、外国で品目許可を取得して最終的には商業的利益を得るためであるが、このような場合にも上記条項が適用されるか否かが争点であった。

これに対して、特許法院は、(i)上記条項の文言は、研究・試験の主体と特許発明の実施の主体が同一でなければならないという限定を定めておらず、研究・試験の主体と特許発明の実施の主体が異なる場合、研究・試験の目的での実施の例外を認めたとしても、特許権者の利益が過度に侵害されるなどの不合理な結果が生じないものと判断した。また、(ii)上記条項の文言は、研究・試験の場所が韓国内であることを要件としておらず、(iii)研究・試験の目的を基準に適用範囲を区分しているわけでもなく、他に商業的目的が排除されなければならないと判断する根拠もないため、(i)、(ii)及

び(iii)のいずれの場合でも、上記条項が適用されると判断した(2023ナ10914;2024年12月3日宣告)。これに対し、今般の大法院判決では、上記特許法院の判断が妥当であると確認された。

即ち、今般の大法院判決によると、研究・試験目的の実施例外条項の適用において、研究・試験の主体、場所及び目的とは関係なく、上記条項の適用が可能であることを明確にし、今後、委託製造(CMO)などの場合でも研究・試験目的の実施例外条項の適用が容易になったため、CMOなどの活用範囲が拡大されたといえる。

CONTACT

Patent Attorney
バン・イルヒ
T: +82.2.6386.6249
E: ilhee.bahn@leekoip.com

マドリッド制度を通さずに韓国に商標出願を直接行う理由とは

マドリッド制度を利用した国際商標出願の多様なメリットは否定できないが、韓国に国内商標出願をする独自の利点がある。優先審査と指定商品追加登録出願は、韓国国内商標出願にだけ適用される有利な手続きであり、マドリッド制度を通じて国際商標出願をする場合には利用することができない。

1. 優先審査

韓国特許庁は、現在、審査の滞積問題により困難に直面している。出願後、実体審査を受けるまで平均で18ヶ月程度を要し、拒絶理由がないとしても、出願公告等を経て登録されるまでには少なくとも21～22ヶ月を要している状況である。

このような問題に対する解決策として、韓国特許庁は、優先審査制度を運営しており、迅速な商標権の確保を通じて、ブランドの保護、侵害対応、事業スケジュールの調整等が必要な場合、優先審査を利用できるようにしている。優先審査申請が行われた場合、平均で2～4週間以内に優先審査の可否を決定し、優先審査が決定された後、平均約45日で審査結果を受け取ることになる。

ただし、商標法施行令第12条では、以下のような一定の資格要件のうちの1つを求めている。

- 商標を指定商品全てにおいて使用中であるか、使用準備中である場合
- 他の商標出願人から先願出の商標を根拠として書面による警告を受けた場合
- 他の商標権者から異議申立てを受けた場合
- 他人に出願中の商標を根拠として書面により警告を発した場合
- マドリッド国際出願の基礎出願である場合
- 中小企業共同設立法人の団体標章出願である場合
- 条約に基づく優先権主張の基礎出願である場合
- 更新できず、存続期間の満了により消滅した商標を同一の標章及び商品に対して再出願した場合

この中で最も一般的なのは、「商標を指定商品全てにおいて使用中であるか、使用準備中である場合」であるが、厳格な証明までは求められないため、商品の画像、カタログ、ホームページ、商品/サービス企画案、商品パッケージの図面等の資料で十分な場合が多くある。ただし、類似する商品カテゴリーにおいて、少なくとも1つの商品に関する資料が必要である。例えば、同じ第28類であっても、玩具類と運動器具は異なるカテゴリーに属するため、玩具類に属する1つの商品と運動器具に属する1つの商品に関して、それぞれ資料を提出しなければならない。資料が不足する場合、審査官は追加資料を求めたり、資料のない商品/サービス業を出願書から削除するよう求めることがある。

優先審査は、出願と同時に申請することもでき、出願後であっても審査着手前であればいつでも申請することができる。但し、優先審査を申請するためには、追加で代理人手数料と特許庁手数料が発生する。

2. 指定商品追加登録出願

既に韓国で地域(ローカル)商標登録を保有している場合、新たな商品/サービス業にも商標権を拡張しなければならない状況であれば、指定商品追加登録出願を行うことを推薦する。指定商品追加登録出願は、新規出願と同様に、同一の手続きで審査を受けるが、一旦登録決定されると従来に存在していた商標権と統合され、1つの登録番号の下で1つの商標登録として管理される。したがって、更新、譲渡、名称/住所変更の時には、1つの商標として扱われるため、管理が容易であるという利点がある。

指定商品追加登録出願を利用すれば、韓国で既に登録されているローカル商標登録でも効率的なポートフォリオ管理を行うことができる。

CONTACT

Patent Attorney
チェ・ヒョンウォン
T: +82.2.6386.6632
E: hyungwon.chae@leekoip.com

意見書提出期間の延長および特許分割出願の審査猶予

特許法・実用新案法施行規則の一部が改正され、i)意見書提出期間が従来の2ヶ月から4ヶ月へと拡大し、ii)分割出願に対する審査の猶予が許容された。このような改正規則は、2025年7月11日(金)から施行された。

1. 意見書提出期間を延長(従来の2ヶ月→4ヶ月)

韓国の意見書提出期間は、海外の主要国に比べて短く、提出期間内に意見書を準備することができなかった出願人は毎月期間延長を申請しなければならず、別途の手数料も負担していた。このような問題を解決するために、意見書提出期間を主要国の水準に延長し、従来の2ヶ月から4ヶ月に変更した。参考として、現在、米国・日本の場合は3ヶ月であり、中国とヨーロッパは4ヶ月である。

今回の改正により、出願人は、期間延長の申請に伴う手数料を節約できるようになったが、担当審査官は、別途の申請がない限り、提出期限以後に提出された意見書/補正書の審査を行うことになるため、従来よりも権利化が多少遅延する可能性がある。速やかな権利化を望む場合、意見書と共に期間短縮申請書を提出すれば、速やかに審査結果が提供される。

2. 分割出願に対して特許出願審査の猶予を許容

通信・製薬・バイオなどの先端技術分野は、製品の商用化などに相当な時間を要することにより、戦略的に遅い審査を望む出願人が増えている。しかし、従来は、分割出願に対する審査猶予の申請が制限され、このような要求を満たせなかった。

今回の改正により、分割出願に対して特許出願審査の猶予を許容することで、分割出願した出願人も製品が商用化される時点に合わせて特許確保の戦略を立てられるものと期待される。

具体的には、出願人が遅い審査を望む場合、猶予可能期間(審査請求日から2年～出願日から5年)中に審査を受けようとする時点を選択することができる。審査猶予の申請は、審査請求日から9ヶ月以内に可能であり、請求後2ヶ月以内に猶予申請の取り下げまたは猶予希望時点の変更が許容される。また、優先審査申請を通じて、いつでも速やかな審査に切り替えることができる。その後、出願人が申請した猶予希望時点から12ヶ月以内に審査結果が提供される。

CONTACT

Patent Attorney
ウォン・ジョンヒョク
T: +82.2.2191.3022
E: jonghyuk.won@leekoip.com

無効審判制度改善の推進

最近、特許審判院は、企業の核心資産である特許権の信頼性と安定性を強化するための制度改善を推進すると発表した。これは、「名品特許の創出及び活用」という政策ビジョンに合わせて、特許無効審判手続きに手を加えて予測可能性を高め、権利者の防御の機会を実質的に保障することに重点を置いている。

1. 特許権者保護の強化：「無効審決予告制度」導入の推進

特許無効審判は、登録された特許の有効性を争う非常に重要な手続きである。現行の制度の下では、審判の全過程において、特許権者が防御に最善を尽くしたにもかかわらず、審判部の最終判断により、予期せず特許が無効を決定される場合があった。特に、補正が可能な一部の些細な欠陥のため、特許全体が無効となることは、権利者にとって過酷過ぎるという指摘があった。

このような問題点を解決し、特許権者の正当な権利を保護するために、特許審判院は、「無効審決予告制度」の導入を推進する。この制度は、特許審判部が審理の結果、無効審判の請求に理由があると判断し、特許を無効にしなければならないという暫定的な結論に達した場合、直ちに無効審決を下すのではなく、特許権者にこれを事前に通知することを骨子とする。

「無効審決予告」の通知を受けた特許権者は、最終審決が下される前に自身の特許明細書や図面の欠陥を正すことができる「訂正請求」の機会を一度だけ与えられることになる。従来は、答弁書の提出期間内にだけ訂正請求が可能であったが、今後は、審決直前の段階で審判部の暫定的判断を確認し、それに合わせて訂正することで、無効の可能性を減らし、有効な権利範囲を確保できる最後の防御機会を有するようになるわけである。

この制度の導入は、特許法の改正が必要な事項であるため、今後、議論を経て、法律が改正された後に施行されると見込まれる。特許権者は、予期せぬ審決により権利を失うリスクを減らすことができ、十分な防御の機会の保障を通じて、より安定的に特許ポートフォリオを管理し、事業計画を策定できるようになると期待される。

2. 審判の効率性及び公正性の向上：審理手続き改善の推進

特許権者の保護の強化と共に、無効審判手続きそのものの効率性と公正性を高める方向としても制度改善が推進される。これは、不要な攻防の長期化を防ぎ、審判の争点を早期に明確にして、当事者全員が予測可能な審判結果が得られるようにすることにその目的がある。

特許審判院が明らかにした主な改善内容は、次のとおりである。

第一に、無効審判請求人の主張及び立証責任が強化される。特許審判院は、無効審判を請求する側が無効事由に関して漠然と主張することを控え、より具体的かつ明確な証拠を提示するように審理を進める方針であることを明らかにした。これは、根拠の不足した無分別な無効審判の提起を防ぎ、特許権者が不要な防御の負担を負うことを防ぐものと期待される。

第二に、証拠などの提出期限を厳格に遵守する「適時提出の原則」が強調される見通しである。審判過程において新たな主張や証拠を遅れて提出して手続きを遅延させる行為を防ぐためである。これにより、無効審判を請求または防御する当事者全員が、初期段階から全ての主張と証拠を徹底的に準備して、定められた期間内に提出することが何よりも重要になるといえる。

第三に、口頭審理の運用が効率化され、請求項の解釈手続きが強化される。事前の争点整理を通じて、当事者が実質的な事項に関して集中的に主張し立証できるように、口頭審理が運営される計画である。また、無効審判請求時に請求項の解釈に関する意見提出を勧告し、解釈に異見があるか、不明確な部分があれば、当事者に追加の意見及び立証の機会を与えて、「請求項の解釈」に関する争いを早期に解消し、審理の明確性を高める予定である。

このような審理手続きの改善は、無効審判の全過程をより透明かつ予測可能にするものである。特許紛争の当事者は、早期に争点を把握し対応戦略を立てられるようになるため、時間と費用を節約することができ、より公正かつ迅速な審判結果を期待できるようになると予想される。