

## 韓国における特許法改正（2015年1月 / 7月 施行）が出願実務に与える影響【その1】



SUNYOUNG INT'L PATENT &amp; LAW FIRM

許容録（弁理士）

SUNYOUNG INT'L PATENT & LAW FIRM は、1999年の設立以来、2016年現在約40人の弁理士を含み全体100人の職員が、電機電子、コンピュータ、ソフトウェア、材料、機械、バイオ、化学といった技術分野を始め商標と意匠に至るまで、専門分野別に布陣して関連した知的財産権事務をしている。

弁理士 許容録氏は、薬学および法学分野の修士学位を取得しており、1999年 SUNYOUNG INT'L PATENT & LAW FIRM を設立し、現在の会長として全体事務を総括している。

韓国では、2015年に2回の特許法改正が施行された（2015年1月1日施行および2015年7月29日施行）。これらの改正では、特許出願人、特に、韓国外から韓国特許出願を行う出願人に、より手続きを行いやすくなる改正事項が含まれている。以下に関して、改正内容と出願実務に与える影響を解説する。

1. 外国語書面出願制度の導入
2. PCT 国内移行の翻訳文提出期間の延長
3. PCT 国内移行の翻訳文誤訳訂正の導入
4. 公知例外主張（日本の「新規性喪失例外適用」にあたる）の補完
5. 特許査定後の分割出願

### 1. 外国語特許出願制度の導入（第42条の3新設）

#### 1-1. 主な内容

外国語で記載した明細書等を願書に添付して特許出願についても出願日を認めることで、主に韓国国外から特許出願手続きを行う出願人の便宜を図る趣旨で、韓国語以外の産業通商資源部令で規定した外国語（英語）で記載明細書および図面（図面中の説明部分に限る）を出願願書に添付して特許出願（以下「外国語特許出願」という）ができる制度が導入された。

外国語特許出願に対する言語は、産業通商資源部令の規定により英語に限定される。外国語特許出願が可能な対象は、2015年1月1日以後に出願された特許出願（国際特許出願を含む）である。

外国語特許出願をした場合には、基準日から1年2ヶ月となる日までに、その明細書および図面の韓国語翻訳文を提出しなければならない。

基準日の定義は以下のとおりである。

(1) 条約に基づく優先権主張を伴う特許出願の場合、その優先権主張の基礎となった出願の出願日。

(2) 韓国国内での先の出願を基礎とした優先権主張を伴う特許出願の場合、先出願の出願日。

(3) 条約に基づく優先権と韓国国内での先の出願を基礎とした優先権主張による2以上の優先権主張を伴う特許出願の場合、優先権主張の基礎となった出願の出願日のうちの最先の出願日。

(4) 上記(1)～(3)のいずれか1つに該当しない特許出願の場合、その特許出願日。

なお、特許出願人が、基準日までに明細書の韓国語翻訳文を提出しない場合には、その特許出願を取下げたものとみなされる。

特許出願人が、韓国語翻訳文を提出した場合には、外国語特許出願の願書に最初に添付した明細書および図面(図面中の説明部分に限る)を、その韓国語翻訳文に補正したものとみなされる。韓国語翻訳文に誤訳が含まれる場合、特許出願人は、補正の提出できる期間(拒絶理由通知に対する意見書提出期間)であれば、誤訳を訂正することができる。

## 1-2. 本改正が出願実務に与える影響

改正前の法によれば、特に韓国国外の出願人が、優先期間の満了間近に優先権主張に基づく韓国特許出願を行う場合、出願人や手続代理人が短期間で韓国語書面を作成しなければならず、大きな負担となっていた。

特に、バイオテクノロジーや化学分野等の出願で明細書の分量が多い場合には、韓国語翻訳のための時間的制約が大きかっただけでなく、短期間で翻訳を行うことによる品質に対する懸念が存在していた。

しかし、今回新設された条項により出願日確保のために英語明細書の提出が可能であるので、出願人と手続代理人ともに至急対応での書面作成を避けることができるようになった。

また、発明者や出願人が、研究成果に対して国際的な学術大会等において韓国語以外で公表する予定がある場合にも、公表前に外国語書面による出願手続きを行うことで、韓国語翻訳文を作成することなく出願日確保の恩恵を享受できるようになった。

特に、2007年に施行された特許請求の範囲の提出猶予制度（第42条2項等）を同時に利用することで、請求の範囲の記載なしに、外国語論文等を最小限の形式的な要件のみを備えたまま明細書として提出することも可能となり、学会発表前にも、速かに韓国特許出願を行うことが可能となった。このような改正後の出願実務は、米国の仮出願制度のように、出願日の早期確保からその後に改良発明での出願、権利取得へとより効果的な出願戦略を展開することが期待できる。

## 2. 国際特許出願の韓国語翻訳文の提出期間延長（第201条）

### 2-1. 主な内容

出願人の申請により、韓国語翻訳文の提出期間を1ヶ月延長できるようにすることで、提出される韓国語翻訳文の品質と、出願人の手続きの便宜を図る趣旨である。

改正前の法によれば、国際特許出願を外国語で出願した出願人は国内書面提出期間内（優先日から2年7ヶ月）に、(1)国際出願日に提出した発明の詳細な説明、請求の範囲および図面（図面中の説明部分に限る）の韓国語翻訳文と、(2)国際特許出願の要約の韓国語翻訳文を提出しなければならなかった。

しかし、改正法では、国内書面提出期間の満了日とその1ヶ月前の期間内に書面による申請を行った場合には、国内書面提出期間の満了日から1ヶ月となる日まで、韓国語翻訳文を提出することができる。本規定は、2015年1月1日以降に出願された国際特許出願から適用される。

### 2-2. 本改正が出願実務に与える影響

実務上の観点から見れば、従来優先日から31ヶ月だった翻訳文の提出期日が、実際的には32ヶ月まで延びた効果がある。したがって、出願人が国際特許出願を韓国に国内移行するという判断を32ヶ月の国内移行期限の満了間近に判断した場合であっても、1ヶ月の翻訳文の提出期間を延長申請により確保することができ、従来であれば国内移行手続と同時に韓国語翻訳文を提出するために出願人や手続代理人が至急翻訳文の作成を行う必要があったが、この負担を減らすことができる。

### 3. 国際特許出願の韓国語翻訳文に対する訂正制度の導入（第201条第6項）

#### 3-1. 主な内容

翻訳上の単純な誤記等により、特許出願が拒絶されたり、出願人が意図する権利範囲を確保できなくなる等の問題を解消する趣旨で、国際特許出願の場合に、拒絶理由通知による補正期間および国際特許出願による補正可能期間中に、韓国語翻訳文の誤訳を訂正できる制度が導入された。

#### 3-2. 本改正が出願実務に与える影響

改正前の法によれば、国際特許出願の韓国語翻訳文に誤りがある場合、補正では原文と一致させることができない場合があった。

具体的には、韓国語翻訳文の誤りを補正して用語を変える場合は、新規事項の追加に該当、または、請求の範囲の補正においては請求の範囲の拡大と解釈され、補正が認められない場合があった。

しかし、改正法によれば、誤訳を訂正して国際特許出願の原文内容と一致させることも、これを基に補正をすることもできるようになった。

公知例外主張（新規性喪失の例外規定の適用を受けるための主張）の補完制度の導入および特許査定後、設定登録期間の分割出願制度の導入については、【その2】で解説する。

【その2】へつづく。

（編集協力：日本技術貿易株式会社）