

平成 28 年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業

適切な範囲での権利取得に向けた特許制度
に関する調査研究報告書

平成 29 年 3 月

一般社団法人 日本国際知的財産保護協会

AIPPI・JAPAN

H. 大韓民国

1 権利化前における補正⁶⁹

特許出願後、特許査定書の送達を受ける前までは、明細書、特許請求の範囲、図面を補正することができる。ただし、拒絶理由通知書を受けた後は、補正をすることができる時期は制限される（特許法第47条第1項）。

(1) 審査請求後、審査が着手され、拒絶理由通知書（意見提出通知書）を受けた場合は、意見書を提出することができる期間内に補正書を提出しなければならない（特許法第47条第1項第1号）。

(2) 拒絶理由通知書を受け、意見書と補正書を提出した後、審査官が当該補正書による補正中に拒絶理由を発見した場合には、最後の拒絶理由通知書を送付する。このときにも意見書を提出することができる期間内に補正書を提出することができる。ただし、この場合は、請求項を限定又は削除等の請求範囲減縮、間違った記載の訂正、不明確な部分の明確化等のみ可能である（特許法第47条第1項第2号）。

(3) 拒絶査定を受けた後、再審査を請求する時にも補正が可能である（特許法第47条第1項第3号）。

(4) 上記(1)、(2)での意見書提出期間は1か月ずつ4回まで延長が可能であり、(3)の拒絶査定を受ける場合は1回に限り、2か月延長が可能である。補正書提出期間も延長された期間だけ延長される。

韓国特許法⁷⁰ 第47条(特許出願の補正)

① 特許出願人は、第66条による特許決定の謄本を送達する前まで特許出願書に添付した明細書又は図面を補正することができる。ただし、第63条第1項による拒絶理由通知(以下 "拒絶理由通知" という)を受けた後には、次の各号の区分による期間(第3号の場合にはその時)にのみ補正することができる。

1. 拒絶理由通知(拒絶理由通知に対する補正により発生した拒絶理由に対する拒絶理由通知除く)を最初に受けたり第2号の拒絶理由通知でない拒絶理由通知を受けた場合：該当拒絶理由通知による意見書提出期間

⁶⁹ 工業所有権情報・研修館 新興国等知財情報データベース「韓国において特許明細書等の補正ができる時期」、<https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/2365/>

⁷⁰ 崔達龍国際特許法律事務所 韓国知財法令 特許法、<http://www.choipat.com/menu31.php?id=14>

2. 拒絶理由通知(第66条の3第2項の規定による通知をした場合には、その通知前の拒絶理由通知は除く)に対する補正により発生した拒絶理由に対し拒絶理由通知を受けた場合：該当拒絶理由通知による意見書提出期間

3. 第67条の2による再審査を請求する場合：請求するとき

② 第1項による明細書又は図面の補正は、特許出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であることができる。この場合、外国語特許出願に対する補正は最終韓国語翻訳文(第42条の3第6項前段による訂正がある場合には訂正された韓国語翻訳文をいう。)又は特許出願書に最初に添付した図面(図面のうち説明部分は除く。)に記載された事項の範囲でもしなければならない。

③ 第1項第2号及び第3号による補正のうち、特許請求に対する補正は次の各号のいずれかに該当する場合にのみすることができる。

1. 請求項を限定または削除したり、請求項に付加して請求範囲を減縮する場合

2. 間違って記載された事項を訂正する場合

3. 明瞭でなく記載された事項を明確にする場合

4. 第2項による範囲から外れた補正に対し、その補正前の請求範囲に戻ったり、戻りながら請求範囲を第1号から第3号までの規定により補正する場合

④ 第1項第1号又は第2号による期間に補正をする場合には、それぞれの補正手続きで最後の補正前にした全ての補正は、取下げされたものとみなす。

⑤ 外国語特許出願人の場合には第1項本文にかかわらず第42条の3第2項による韓国語翻訳文を提出した場合にのみ明細書又は図面を補正することができる。

2 訂正審判

2.1 関連する法令

第136条(訂正審判)

① 特許権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、特許発明の明細書又は図面に対して訂正審判を請求することができる。

1. 特許請求範囲を減縮する場合
2. 間違って記載されたものを訂正する場合
3. 分明でないように記載されたものを明確にする場合

② 第1項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する期間には、訂正審判を請求することができない。

1. 特許取消申請が特許審判院に係属中であるときから、その決定が確定されるときまでの期間。ただし、特許無効審判の審決または訂正の無効審判の審決に対する訴えが特許法院に係属中である場合には、特許法院で弁論が終結(論争無くやった判決の場合には、判決の宣告をいう。)された日まで訂正審判を請求することができる。

2. 特許無効審判または訂正の無効審判が特許審判院に係属中である期間

③ 第1項による明細書又は図面の訂正は、特許発明の明細書又は図面に記載された事項の範囲であることができる。

ただし、第1項第2号により誤った記載の訂正する場合には、出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された事項の範囲であることができる。

④ 第1項による明細書又は図面の訂正は、請求範囲を実質的に拡張したり変更することができない。

⑤ 第1項による訂正中、同項第1号又は第2号に該当する訂正は、訂正後の請求範囲に記載されている事項が特許出願をした時に特許を受けることができるものでなければならない。

⑥ 審判官は、第1項による審判請求が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、請求人にその理由を通知し、期間を定めて意見書を提出することができる機会を与えなければならない。

1. 第1項各号のいずれかに該当しない場合
2. 第3項による範囲から外れた場合
3. 第4項又は第5項に違反した場合

⑦ 第1項による訂正審判は、特許権が消滅された後にも請求することができる。ただし、特許取消決定が確定されたり特許を無効(第133条第1項第4号による無効は除く。)にするという審決が確定された後には、この限りでない。

⑧ 特許権者は、専用実施権者・質権者と第100条第4項・第102条第1項及び「発明振興法」第10条第1項による通常実施権を有する者の同意を得なければ、第1項による訂正審判を請求することができない。ただし、特許権者が訂正審判を請求するために同意を得なければならない者が無効審判を請求した場合には、この限りでない。

- ⑨ 第1項の規定による訂正審判には第147条第1項・第2項、第155条および第156条を適用しない。
- ⑩ 特許発明の明細書又は図面に対して訂正をするという審決が確定された時には、その訂正後の明細書又は図面により特許出願、出願公開、特許決定又は審決及び特許権の設定登録がされたものとみなす。
- ⑪ 請求人は、第162条第3項による審理の終結が通知される前(同条第4項により審理が再開された場合には、その後再び同条第3項による審理の終結が通知される前)に第140条第5項による審判請求書に添付された訂正された明細書又は図面に対して補正することができる。
- ⑫ 特許発明の明細書又は図面に対する訂正をするという審決がある場合、特許審判院長は、その内容を特許庁長に通報しなければならない。
- ⑬ 特許庁長は、第12条による通知があれば、これを特許公報に掲載しなければならない。

2. 2 訂正審判の請求の対象

訂正審判の請求の対象は、「特許発明の明細書又は図面」である。願書、要約書、は訂正の対象とならない(136条1項)。

2. 3 訂正審判の請求人

請求人は、特許権者である(136条1項)。訂正審判を請求する特許を複数人で共有する場合、共有者の全員が共同して請求しなければならない(139条3項)。

第139条(共同審判の請求等)

③ 特許権又は特許を受けることができる権利の共有者がその共有の権利に関して審判を請求するときには、共有者全員が共同で請求しなければならない。

2. 4 訂正審判の請求ができる時期

特許の登録後、請求できる。ただし、以下の期間には請求できない(136条2項)⁷¹。

1. 特許取消申請が特許審判院に係属中であるときから、その決定が確定されるまでの期間。ただし、特許無効審判の審決又は訂正の無効審判の審決に対する訴えが特許法院に係属中である場合には、特許法院で弁論が終結(論争なく行われた判決の場合には、判決の宣告をいう。)された日まで訂正審判を請求することができる。

2. 特許無効審判又は訂正の無効審判が特許審判院に係属中である期間。

⁷¹ 2016年2月29日に改正・交付された特許法(法律第14035号)において第136条2項が追加された。

また、特許権が消滅された後にも請求することができるが、特許取消決定が確定されたり、特許を無効にするという審決が確定された後は請求できない(同条7項)。

2. 5 訂正審判の請求単位⁷²

特許法には、訂正を請求できるクレームの単位についての規定がない。ただし、特許法施行規則には訂正審判を請求する場合には、訂正された明細書及び図面の全文を提出しなければならないと規定されている(第57条第2項第2号)。権利にクレームが2以上あるときには、すべてのクレームについて、まとめて訂正を請求することとなる。

第140条(審判請求の方式)

⑤ 第136条第1項による訂正審判を請求するときには、審判請求書に訂正した明細書又は図面を添付しなければならない。

特許法施行規則⁷³第57条(審判請求書)

② 法第136条によって審判請求をしようとする者は、別紙第31号書式の審判請求書に次の各号の書類を添付して特許審判院長に提出しなければならない。

1. 削除
2. 訂正明細書及び図面各1通(別紙第15号書式及び別紙第17号書式により作成する。)
3. 代理人によって手続を踏む場合にはその代理権を証明する書類1通
4. 専用実施権者・質権者または通常実施権者の同意が必要な場合には、その同意を証明する書類1通

2. 6 訂正審判の目的

特許請求範囲を減縮する場合、間違って記載されたものを訂正する場合又は明確でない記載を明確にする場合に訂正審判を請求できる(136条1項)。減縮の例として、請求項の削除が審判便覧に記載されている。

条文上、誤訳の訂正はできないが、明確でない記載を明確にするという理由で、誤訳の訂正を請求できる場合もある⁷⁴。外国語特許出願(日本の外国語書面出願に相当)

⁷² 特許庁 審判便覧(第16版) 38-01 訂正の請求単位と一群の請求項、
https://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/sinpan-binran_16/54-03.pdf

⁷³ 崔達龍国際特許法律事務所 韓国知財法令 特許法施行規則、
<http://www.choipat.com/menu31.php?id=16>

⁷⁴ 現地法律事務所への調査結果

では、補正をすることができる期間に最終韓国語翻訳文の間違った翻訳を訂正することができる(42条の3第6項)。

また、請求範囲を実質的に拡張又は変更することができない(136条4項)。この規定の運用について、権利範囲をさらに狭く限定したか否かのみではなく、新たな目的及び作用効果が付加されるか否かによって判断されていた。

従来の裁判所は、訂正前の構成要件を上位概念から下位概念に又は広い数値限定から狭い数値限定に訂正するような内的付加の場合は、たとえ付加によって顕著な効果を奏したとしても「実質的な変更」には該当しないとして容認していた。一方、新たな構成をクレームに付加する外的付加の場合、その付加した構成により新しい目的及び作用効果を奏する場合は、第三者に不測の損害を与える可能性があるとして容認されていなく、外的付加の訂正は認容されにくいという実態があった。

このように、請求の範囲を減縮する補正によって、権利範囲を更に狭く限定するという点において内的付加と外的付加は実質的に同一であるにもかかわらず、実務的には両者は取り扱いが異なるという不均衡が生じていると批判があった。

このような運用に関連して大法院 2011・12・13 言渡 2011 フ 2060 判決では、『特許請求範囲を実質的に拡張するか変更する場合に該当するか否かを判断するときには、特許請求範囲自らの形式的な記載のみをもって対比するのではなく、発明の詳細な説明を含む明細書及び図面の全体内容を実質的に対比して判断することが合理的であり、特許請求範囲の訂正が請求範囲の減縮に該当し、またその目的や効果にいかなる変更があるとはいえず、発明の詳細な説明及び図面に記載している内容をそのまま反映したものであるため、第三者に不測の損害を与える心配が無い場合には、特許請求範囲の実質的な変更には該当しない』と判示した。

したがって、現在は特許請求範囲が減縮された場合で、訂正前と後を比較して新しい目的ないし効果が付加されず、第三者に不利益が発生しない場合には、訂正が認容されるという実務が行われており、従来に比べれば訂正が認められやすくなった。ただし、審判官や裁判官によって、これに関連する判断の幅に差が見受けられるので、韓国における「実質的な変更」の判断が難しい点も残っている。

2. 7 訂正審判の審理の方式

審判は、口述審理又は書面審理とすると規定されている(154条1項)。通常、韓国審判院の実務上、口頭審理は当事者対立構造の事件を対象にしているため、査定系である訂正審判の場合、書面審理によることを基本としている。請求人が口頭審理を希望する場合、技術説明会や面談などで代替するように誘導される(審判便覧)。

第154条(審理等)

① 審判は、口述審理又は書面審理とする。ただし、当事者が口述審理を申請したときには、書面審理だけで決定することができるものと認められる場合以外には口述審理をしなければならない。

2. 8 訂正審判の職権審理

審判においては、当事者又は参加人が申請しなかった理由に対しても審理することができる(159条1項)。

第159条(職権審理)

- ① 審判においては、当事者又は参加人が申請しなかった理由に対しても審理することができる。この場合、当事者及び参加人に期間を定めその理由に対して意見を陳述できる機会を与えなければならない。
- ② 審判においては、請求人が申請しなかった請求の旨に対しては、審理することができない。

2. 9 訂正審判の審決の効果

特許発明の明細書又は図面に対して訂正をするという審決が確定された時には、その訂正後の明細書又は図面により特許出願、出願公開、特許決定又は審決及び特許権の設定登録がされたものとみなす(136条10項)。

2. 10 訂正審判の利用実態

特許無効審決の取消訴訟において、弁論が終結されるまでは訂正審判の請求が可能(136条2項1項但し書き)であるため、特許権者が当該訴訟中に何度も訂正審判を請求することによって、当該訴訟の終結が遅延することがある。

無効審判のような当事者系の事件の審決取消訴訟時には、審判手続の際に提示されなかった事実及び証拠を審決取消訴訟において、改めて主張することができるか否かについて、韓国特許法には明文の規定がない。これに関して、大法院 2002・6・25 言渡 2000 フ 1290 判決では、「審判は特許審判院における行政手続であり、審決は行政処分に該当し、それに対する不服申立である審決取消訴訟は抗告訴訟に該当するものであって、訴訟物は審決の実体的・手続的違法性の問題であるので、当事者は審決において判断されなかった処分の違法事由をも審決取消訴訟段階において主張及び立証することができ、これにより審級の利益を損ねるもの又は当事者に対して不測の損害を与えるものではない」と判示し、裁判所の実務では、審判手続の際に提示されなかった事実及び証拠を審決取消訴訟において、改めて主張することができる無制限説が採用されている。

したがって、無制限説の下では、無効審判の請求人は審決取消訴訟の開始から弁論終結前まで、いつでも審判段階で主張しなかった新しい証拠の提出や主張が可能であ

り、これに対する対抗手段として、特許権者側にいつでも訂正審判の請求を認める必要がある。

訂正審判の請求件数を掲載する⁷⁵。

Year	Filed
2015	134
2014	140
2013	142
2012	131
2011	111

⁷⁵ KIPO, Statics、
http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=97000&catmenu=ek07_03_01

3 特許無効審判手続における特許の訂正

3.1 関連する法令

第133条の2(特許無効審判手続での特許の訂正)

① 第133条第1項による審判の被請求人は、第136条第1項各号のいずれかに該当する場合にのみ第147条第1項又は第159条第1項後段によって指定された期間に特許発明の明細書又は図面に対して訂正請求をすることができる。この場合、審判長が第147条第1項に従い指定された期間後にも請求人が証拠を提出したり、新しい無効事由を主張することにより訂正請求を許容する必要があると認める場合には、期間を定めて訂正請求をさせることができる。

② 第1項による訂正請求をしたときには、該当無効審判手続でその訂正請求前にした訂正請求は取下げられたものと見なす。

③ 審判長は、第1項による訂正請求があるときには、その請求書の副本を第133条第1項による審判の請求人に送達しなければならない。

④ 第1項による訂正請求に関しては、第136条第3項から第6項まで、第8項および第10項から第13項まで、第139条第3項及び第140条第1項・第2項・第5項を準用する。この場合、第136条第11項中“第162条第3項による審理の終結が通知される前(同条第4項によって審理が再開された場合には、その後再び同条第3項による審理の終結が通知される前)”は“第133条の2第1項または第136条第6項の規定により指定された期間内に”とみなす。

⑤ 第1項の規定による訂正請求は、次の各号のいずれかに該当する期間にのみ取り下げることができる。

1. 第1項の規定により訂正を請求することができるように指定された期間と、その期間の満了日から1ヶ月以内の期間

2. 第4項にて準用する第136条第6項の規定により指定された期間

⑥ 第4項を適用するとき、第133条第1項による特許無効審判が請求された請求項を訂正する場合には、第136条第5項を準用しない。

3.2 訂正の請求の対象

訂正の請求の対象は、「特許発明の明細書又は図面」である(133条の2第1項)。明細書には、発明の説明及び請求範囲が記載される(42条2項)。願書、要約書は訂正の対象とならない。

3.3 訂正の請求の請求人

特許無効審判の被請求人(特許権者)が請求できる。特許を複数人で共有する場合、共有者の全員が共同して請求しなければならない(133条の2第4項で準用する139条3項)。

3. 4 訂正の請求ができる時期

特許無効審判の請求書に対する答弁書提出期間(147条1項)、職権審理により申し立てない理由に関する意見書提出期間(159条1項)及び答弁書提出期間経過後、審判官が必要と認めるとき(147条1項)に請求できる(133条の2第1項)。

3. 5 訂正の請求の請求単位

訂正審判と同様に、特許法には、訂正を請求できるクレームの単位についての規定がない。ただし、133条の2第4項では、訂正審判の審判請求の方式を規定する140条5項を準用する旨の規定があり、特許法施行規則には訂正審判を請求する場合には、訂正された明細書及び図面の全文を提出しなければならないと規定されている(第57条第2項第2号)。よって、権利にクレームが2以上あるときには、すべてのクレームについて、まとめて訂正を請求することとなる。

3. 6 訂正の目的

特許請求範囲を減縮する場合、間違っていて記載されたものを訂正する場合又は明確でない記載を明確にする場合に訂正を請求できる(133条の2第1項で準用する136条1項)。減縮の例として、請求項の削除が審判便覧に記載されている。誤訳の訂正はできない。

3. 7 訂正の請求の審理の方式

訂正の請求の審理は、無効審判の審理の中でされるので、書面審理及び口頭審理のいずれも可能である。

3. 8 訂正の請求の職権審理

審判においては、当事者又は参加人が申請しなかった理由に対しても審理することができる。この場合、参加人には期間を定めその理由に対して意見を陳述できる機会を与えられる(159条1項)。

3. 9 訂正を認める決定又は審決の効果

特許発明の明細書又は図面に対して訂正をするという審決が確定した時には、その訂正後の明細書又は図面により特許出願、出願公開、特許決定又は審決及び特許権の設定登録がされたものとみなす(133条の2第4項で準用する136条10項)。

4 特許取消申請手続⁷⁶における特許の訂正

4.1 関連する法令

第132条の3(特許取消申請手続きでの特許の訂正)

① 特許取消申請手続きが進行中である特許に対する特許権者は、第136条第1項各号のいずれかに該当する場合にのみ、第132条の13第2項の規定により指定された期間に、特許発明の明細書または図面に対し訂正請求をすることができる。

② 第1項の規定による訂正請求をしたときには、該当特許取消申請手続きでその訂正請求前にした訂正請求は取り下げられたものとみなす。

③第1項の規定による訂正請求に関しては、第136条第3項から第6項まで、第8項、第10項から第13項まで、第139条第3項および第140条第1項・第2項・第5項を準用する。この場合、第136条第11項中”第162条第3項の規定による審理の終結が通知される前(同条第4項の規定により審理が再開された場合には、その後再び同条第3項の規定による審理の終結が通知される前)に”は”第132条の13第2項または第136条第6項の規定により指定された期間に”とみなす。

④ 第1項の規定による訂正請求は、次の各号のいずれかに該当する期間にのみ取り下げることができる。

1. 第1項の規定により訂正を請求することができるよう指定された期間と、その期間の満了日から1ヶ月以内の期間

2. 第3項において準用する第136条第6項の規定により指定された期間

⑤ 第3項を適用するとき、第132条の2の規定により特許取消申請がされた請求項を訂正する場合には、第136条第5項を準用しない。

4.2 訂正の請求の対象

訂正の請求の対象は、「特許発明の明細書または図面」である(132条の3第1項)。明細書には、発明の説明及び請求範囲が記載される(42条2項)。願書、要約書は訂正の対象とならない。

4.3 訂正の請求の請求人

特許取消申請の被請求人(特許権者)が請求できる。特許を複数人で共有する場合、共有者の全員が共同して請求しなければならない(132条の3第3項で準用する139条3項)。

⁷⁶ 2016年2月29日に改正・交付された特許法(法律第14035号)において特許取消制度が導入され、第132条の2から第132条の15までが新設された。

4. 4 訂正の請求ができる時期

第132条の13第2項の規定により指定された期間(取消理由通知に対する応答期間)に訂正請求をすることができる(132条の3第1項)。

第132条の13(特許取消申請に対する決定)

- ① 審判官の合議体は、特許取消申請の理由があると認められる時には、その特許を取消するという趣旨の決定(以下“特許取消決定”という。)をしなければならない。
- ② 審判長は、特許取消決定をしようとするときには、特許権者および参加人に特許の取消理由を通知し、期間を定めて意見書を提出する機会を与えなければならない。

4. 5 訂正の請求の請求単位

訂正審判と同様に、特許法には、訂正を請求できるクレームの単位についての規定がない。ただし、132条の3第3項では、訂正審判の審判請求の方式を規定する140条5項を準用する旨の規定があり、特許法施行規則には訂正審判を請求する場合には、訂正された明細書及び図面の全文を提出しなければならないと規定されている(第57条第2項第2号)。よって、権利にクレームが2以上あるときには、すべてのクレームについて、まとめて訂正を請求することとなる。

4. 6 訂正の目的

特許請求範囲を減縮する場合、間違って記載されたものを訂正する場合又は明確でない記載を明確にする場合に訂正を請求できる(132条の3第1項で準用する136条1項)。減縮の例として、請求項の削除が審判便覧に記載されている。誤訳の訂正はできない。

4. 7 訂正の請求の審理の方式

特許取消申請における訂正の請求の審理は、書面で行う(132条の8第1項)。

4. 8 訂正の請求の職権審理

特許取消申請における訂正の請求の審理においては、申請人、特許権者又は参加人が提出しなかった理由に対しても審理することができる(132条の10第1項)。ただし、申請人が申請していない請求項については、審判官が審理することはできない(同2項)。

4. 9 訂正を認める決定又は審決の効果

特許発明の明細書又は図面に対して訂正をするという審決が確定した時には、その訂正後の明細書又は図面により特許出願、出願公開、特許決定又は審決及び特許権の設定登録がされたものとみなす(132条の3第3項で準用する136条10項)。

5 海外現地ヒアリング調査結果

5.1 訂正審判における誤訳の訂正について

【質問】

日本の訂正審判では誤訳の訂正が訂正の目的として挙げられている(日本特許法126条1項2号)が、韓国では誤訳の訂正が挙げられていない(韓国特許法136条1項各号)。韓国における誤訳の訂正の可否について、確認した。

【回答】

3つの事務所共に、条文上、登録後の誤訳の訂正はできないとの回答であった。ただし、一部の代理人からは「誤記の訂正」や「明確でない記載の釈明」として訂正できる場合もあるとのコメントがあった。

以下に、各事務所のコメントを、それぞれ記載する。

韓国特許法の規定では、訂正審判において、誤訳の訂正はできないことになっている。現時点で登録後の誤訳の訂正が検討されてはいないが、今後3~5年後に認められる可能性はある。現状では、登録前に誤訳の訂正を行う必要がある。

なお、日本の外国語書面出願に対応する、韓国の外国語特許出願(42条の3第6項)では、「補正をすることができる期間に最終韓国語翻訳文の間違った翻訳を産業通商資源部令で定める方法によって訂正することができる」と規定されている。ただし、この外国語特許出願が認められているのは英語のみである。なお、この外国語特許出願は昨年1月1日に導入された。制度導入の検討時には「外国企業に有利となる」として国内の中小企業が反発した経緯がある。

特許法で認められている「間違って記載されたものを訂正する場合(136条1項1号)」又は「明確でないように記載されたものを明確にする場合(同項2号)」であるとして、訂正審判で誤訳を訂正できる場合があるが、審査段階の補正よりも難しい。また、審判部(審判長)によって、訂正を認める範囲のばらつきが大きい。

明細書の一部に誤訳がある場合には、誤記や不明確な記載として、訂正が認められる場合もある。一方、誤訳が明細書全体にある場合には、訂正は難しい。

韓国特許法では、誤訳の訂正自体は訂正審判における請求の目的には該当しない。誤訳は、元の明細書又は図面の、誤記又は不明瞭な記載の釈明に該当する場合のみに訂正することができる。例えば、誤訳が明細書全体に及んでいるときには、それが誤記であっても訂正は許されない。

5. 2 訂正審判における「請求範囲を実質的に拡張又は変更すること」について【質問】

訂正審判(136条)及び特許無効審判手続における特許の訂正(133条の2)について、136条4項に「請求範囲を実質的に拡張したり変更することができない。」と規定されている。この「実質的に拡張したり変更」の有無を判断することが非常に煩わしいとの回答がありました。どのような点で煩わしいのでしょうか、具体的にお教えください。

【回答】

3つの事務所から、共通する回答が得られた。過去には「実質的に拡張したり変更」することに該当するとして訂正が認められにくく、その判断が煩わしい時期もあったが、現在はこの規定を理由として訂正が認められないことは少ない。

以下に事務所のコメントを、それぞれ記載する。

136条4項の規定は、権利範囲をさらに狭く限定したか否かのみではなく、新たな目的及び作用効果が付加されるか否かによって判断されている。

従来の裁判所は、訂正前の構成要件を上位概念から下位概念に又は広い数値限定から狭い数値限定に訂正するような内的付加の場合は、たとえ付加によって顕著な効果を奏したとしても「実質的な変更」には該当しないとして容認していた。一方、新たな構成をクレームに付加する外的付加の場合、その付加した構成により新しい目的及び作用効果を奏する場合は、第三者に不測の損害を与える可能性があるとして容認されていなく、外的付加の訂正は認容されにくいという実態があった。

このように、請求の範囲を減縮する補正によって、権利範囲を更に狭く限定すると言う点において内的付加と外的付加は実質的に同一であるにもかかわらず、実務的には両者は取り扱いがことなる、不均衡が生じていると批判があった。

このような運用に関連して大法院 2011・12・13 言渡 2011 フ 2060 判決では、『特許請求範囲を実質的に拡張するか変更する場合に該当するか否かを判断するときには、特許請求範囲自らの形式的な記載のみをもって対比するのではなく、発明の詳細な説明を含む明細書及び図面の全体内容を実質的に対比して判断することが合理的であり、特許請求範囲の訂正が請求範囲の減縮に該当し、またその目的や効果にいかなる変更があるとはいえず、発明の詳細な説明及び図面に記載している内容をそのまま反映したものであるため、第三者に不測の損害を与える心配が無い場合には、特許請求範囲の実質的な変更には該当しない』と判示した。

したがって、現在は特許請求範囲が減縮された場合で、訂正前と後を比較して新しい目的ないし効果が付加されず、第三者に不利益が発生しない場合には、訂正が認容されるという実務が行われており、従来に比べれば訂正が認められやすくなった。ただし、審判官や裁判官によって、これに関連する判断の幅に差が見受けられるので、韓国における「実質的な変更」の判断が難しい点も残っている。

以前は、「訂正が認められにくい」ということがあったが、現在は違う。

従属項に規定されていた構成を、独立項に付加する訂正は認められる。一方、クレームに規定されていない新たな構成要素を明細書から取り出す外的付加は、実質的な変更として認められない可能性はある。新たな構成要素によって、新しい効果を奏すると判断される可能性があるからである。

「実質的な拡張・変更」の意味について、大法院は「訂正が発明に新たな目的や効果を導入する場合、これは実質的な変更該当する」と判示している。他方、大法院は「従属項の限定事項を独立項に付加することは、新たな目的や効果を導入することではないため、実質的な変更拡張ではない」とも判示している。これらの判示は、矛盾すると思われるものであるため、権利者が訂正に躊躇している側面もある。

しかしながら、実務上では、実質的な拡張変更という理由で訂正が棄却されたケースはほとんど無く、15年の実務経験の中では1回しかない。特に、現在は、プロパテントの雰囲気韓国国内で形成されており、明細書の記載された構成要素をクレームに追加すれば、「実質的な拡張変更ではない」と判断されることがほとんどである。

現在(最近5年程度)は、韓国国内でプロパテントの傾向が強いので、訂正が認められることが多くなっている。特許権者の権利を守るためでもある。無効審判で無効になる確率は、10年前は60~70%であったが、現在は40%程度である。

「実質的な拡張変更」の判断基準が明確でないため、大法院で判示された「新しい目的又は効果」を基準として、訂正が認められることが難しいと感じられているのかもしれない。しかし、実務では、「実質的な拡張変更」が問題にならないことが多い。訂正が認められないケースのおよそ90%は、訂正された発明が独立特許要件を満たさない場合である。

「実質的な拡張又は変更」に関連する判例を以下に挙げる。

1. 訂正が発明に新たな目的や効果（または技術的思想）を導入する場合、これは実質的な拡張変更該当するとの趣旨で判示した大法院判決として、i)大法院2004年12月24日宣告2002フ413判決、ii)大法院2005年4月15日宣告2003フ2010などがある。

なお、i)2002フ413判決では、本件特許請求範囲の訂正は、発明の詳細な説明及び訂正前の特許請求範囲に記載されている内容をそのまま反映したものであり、その目的や技術的思想に何らかの変更があったとは言えず、第三者に不測の損害を与えるおそれもないため、特許請求範囲の実質的な変更該当しないと判断された。

また、ii)2003フ2010判決は、明細書の詳細な説明に記載された事項を請求項を含む訂正により、権利範囲が形式的には減縮される場合であっても、新たな目的及び作

用効果を有することになるため、訂正は実質的な変更には該当すると判断されたケースである。上記 ii)2003 フ 2010 の大法院判決が言い渡された以降、訂正無効審判等において訂正が許容されないことを主張する当事者が、主張の根拠資料として本判決を活用する場合があるが、実務においては、明細書の詳細な説明に記載された事項を請求項に含む訂正が「実質的な変更」に該当するとして不認定となる割合は比較的少ない傾向にある。

他方、特許法院の知的財産訴訟実務研究会が編纂した知的財産訴訟実務（2006年度出版）の143ページには、「特許請求範囲の訂正が特許請求範囲の実質的な変更には該当するかは、特許請求範囲の形式的な記載のみを対比するのではなく、特許発明の詳細な説明を含む明細書全体の内容を実質的に対比し、その拡張や変更には該当するか、また、このように訂正される場合に特許の要件に該当し、特許出願時に特許を受けられるものであるかを判断するのが合理的であり、明細書の詳細な説明または図面にある事項を特許請求範囲に新たに追加することによって、表面上特許発明が限定され、形式的には特許請求範囲が減縮される場合であっても、一方では、その構成の追加により当初の特許発明が新たな目的及び効果を有することになるまでは、特許請求範囲の実質的な変更には該当するため、許容されない」と記載されている。

2. 一方、従属項の限定事項を独立項に付加することにより、発明の目的や技術的思想が変更されなかったとしても、実質的な拡張変更ではないとの趣旨で判示した大法院判決として、上記で言及した i)大法院 2004年12月24日宣告 2002 フ 413判決などがある。

本判決では、補正により削除される補正前の他の請求項に存在していた構成を補正後の請求項に単純に付加して減縮したものに過ぎず、上記補正により第三者に予測不可能な損害を被らせるおそれがあり、または追加の審査負担をもたらすなどの事情は見当たらないため、発明の目的や技術的思想が変更されなかったとしても、実質的な拡張変更ではないとの趣旨で判示している。

5. 3 無効審決取消訴訟における訂正審判請求について

【質問】

無効審決の取消訴訟において、弁論が終結される日までは訂正審判の請求が可能(136条2項1号)であるため、特許権者が訴訟中に訂正審判を請求することによって、当該訴訟の終結が遅延することを指摘するコメントが多数ありました。

【回答】

3つの事務所から、共通する回答が得られた。韓国の民事訴訟の実務では、訴訟の審理範囲に制限を設けない、いわゆる「無制限説」が採用されており、新たな証拠の提出に制限がない。そのため、新たな証拠に対する特許権者の対抗として、特許権者による訂正審判の請求に制限を設けるべきではないとの意見で共通した。

以下に事務所のコメントを、それぞれ記載する。

無効審判のような当事者系の事件の審決取消訴訟時には、審判手続の際に提示されなかった事実及び証拠を審決取消訴訟において、改めて主張することができるか否かについて、韓国特許法には明文の規定がない。これに関して、大法院 2002・6・25 言渡 2000 フ 1290 判決では、「審判は特許審判院における行政手続であり、審決は行政処分に該当し、それに対する不服申立てである審決取消訴訟は抗告訴訟に該当するものであって、訴訟物は審決の実体的・手続的違法性の問題であるので、当事者は審決において判断されなかった処分の違法事由をも審決取消訴訟段階において主張及び立証することができ、これにより審級の利益を損ねるもの又は当事者に対して不測の損害を与えるものではない」と判示し、裁判所の実務では、審判手続の際に提示されなかった事実及び証拠を審決取消訴訟において、改めて主張することができる無制限説が採用されている。

従って、無制限説の下では、無効審判の請求人は審決取消訴訟の開始から弁論終結前まで、いつでも審判段階で主張しなかった新しい証拠の提出や主張が可能であり、これに対する対抗手段として、特許権者側にいつでも訂正審判の請求を認める必要がある。

無効審決取消訴訟では、無効審判請求人は無制限に新たな証拠を提出できるので、特許権者の防衛手段として訂正審判の請求時期を確保すべき。KIPO が提出している、訂正審判の時期を制限する特許法改正案の実現は難しいと考えている。裁判所における無制限主義が修正されないと権利者に不利になるからである。

無制限主義の下であっても、裁判官などの裁量で新たな証拠の提出を制限することができる。審理の遅延を目的として証拠を何度も出し直すことは、裁判官にも分かることであり、裁判官の心証も悪くなる。

また、訂正審判を規定する 136 条に 2017 年 3 月 1 日施行予定の改正がある。第 2 項が追加され、特許取消申請が特許審判院に係属中であるときから、その決定が確定されるときまでの期間(同項 1 号)及び特許無効審判または訂正の無効審判が特許審判院に係属中であるとき(同項 2 号)は、訂正審判が請求できなくなる。

5. 4 権利範囲確認審判(153 条)について

【質問】

権利範囲確認審判と同様な制度として、日本には判定制度(71 条)があります。日本では判定結果が特許権侵害訴訟等における裁判所の判断を拘束できないため、判定制度の利用は進んでいません。韓国でも同様に当該審判の審決は裁判所の判断を拘束できませんが、当該審判は多く利用されているようです。貴国で当該審判の利用が進んでいる理由をお教えください。

【回答】

3つの事務所から、共通する回答が得られた。権利範囲の確定審決について、大法院判決によって、有力な証拠となることが判示されている。これによって、侵害訴訟では、当該審判の確定審決に基づいて判断されることが多いため、当該審判の利用が進んでいる。

2014年の統計では、韓国内の無効審判請求件数が687件であるのに対し、権利範囲確認審判は354件が請求されている。無効審判の約半数の、権利範囲確認審判が請求されていることになる。

韓国特許法においても、当該審判の審決が侵害訴訟等における裁判所の判断を拘束できる旨の規定は存在しない。日本と同じように、裁判所は自らの裁量により判断することができる。

しかし、当該審判の確定審決において認定された事実は、特別な事情がない限り、侵害訴訟において有力な証拠となることが大法院によって判示されている(大法院2002.1.1言渡99ダ59320判決)。また、実務においても侵害事件を審理する裁判所は権利範囲確認審判と侵害訴訟が同時に進行する場合、権利範囲確認審判の結果を待った後に、それに基づいて判断するケースが多い。

また、権利範囲確認審判の審決が確定された時は、その事件に対しては誰でも同一事実及び同一証拠により再び審判を請求することができない(163条、一事不再理の規定)。また、この審判では、イ号が権利範囲に属するか否かだけではなく、無効の抗弁に対する特許庁の判断も示されることになる。(ただし、進歩性の有無は当該審判では判断されないため、侵害訴訟の場で進歩性無しとして権利行使が認められない場合もあり得る。)従って、特に中小企業の場合は、侵害訴訟の前段階として、弁理士でも代理することが可能であって、比較的安価な費用で権利に属するか否かの判断が得られる権利範囲確認審判の利用率が高くなっていると考えられる。

権利範囲の確認審判の審決に不服がある場合には、当該審決の取消訴訟を提起することができる(日本の判定では、不服を申し立てることができない)。その場合、特許法院(日本の知財高裁に相当)、大法院(日本の最高裁に相当)と上訴することが可能である。

また審判の決定を裁判所は尊重することもある。当該審判は当事者系の審判であって、裁判を提起する費用よりも安い費用で、訴訟に類する結論を得ることができる。審決は侵害訴訟で有力な証拠として採用される。

デメリットは、審決を裁判所が100%尊重するとは限らないことである。

特許法院は、特許審判院の審決に拘束されることはない。しかし、審判院の審決に対して、特許法院で審決取消訴訟を提起し、特許法院の判決が出された場合、侵害訴訟では、重要な証拠として採用されることになる。

権利範囲確認審判が韓国で多く利用されている理由として、以下の3点が考えられる。

1. 弁理士は侵害訴訟を代理するとはできないが、権利範囲確認審判を代理することができる。よって、特許権侵害について相談を受けた弁理士が、権利範囲確認審判を薦めることが多いと推測できる。
2. 当該審判の費用が、侵害訴訟の費用よりも安い
3. 弁理士の業務範囲を確保するため、KIPOも当該審判の廃止についての議論を避けている。

特許審判院は、経験の豊富な専門家で構成されているため、法院は特許審判院の決定を重要なものとして参照している。しかし、法院は、特許新派人の審決の逃避について独自に判断する権限を持っている。また同じ証拠に対して、特許審判院と法院とが異なる判断をすることもあるが、これは判断基準が異なるだけであり、「特許審判院の審決を尊重していない」という趣旨で解釈されるものではない。

平成 29 年 3 月

平成 28 年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業

適切な範囲での権利取得に向けた特許制度
に関する調査研究報告書

本調査研究報告書の著作権は特許庁に帰属します。

作成： 一般社団法人 日本国際知的財産保護協会

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1-14-1 郵政福祉琴平ビル 4 階

電話 (03)3591-5315 FAX (03)3591-1510

<http://www.aippi.or.jp/>