

2013年5月15日

## 「特許法改正案」公聴会参加報告書

ジェトロソウル 知的財産チーム

特許法改正案が3月29日に立法予告され、出願型式自由化・言語の要件緩和及び原文主義の導入など、出願便宜を図るために大幅な法改正が行われることとなり、多角的な検討と幅広い意見収集のため、5月14日に公聴会が開催された。

- ・日時： 2013年5月14日 14:00～17:00
- ・場所： 韓国知識財産センター19階 国際会議室
- ・特許法改正案の説明：韓国特許庁 特許審査政策課
- ・専門家の意見発表：特許法院 李・ヒョン判事、忠南大学 金・ドンジュン教授、サムスン電子 金・ジュンハン常務、イジ特許法人 李・キョンラ ン弁理士
- ・参加者： 約200名（出願人、代理人、学界、法曹界など）

### (1) 特許法改正案の主な内容について

韓国特許庁 特許審査政策課 シン・ジンソク事務官

今回の特許法改正案は、①国際規範の反映などを通じた国際調和、②韓国国内外の環境変化に対応するために法改正の需要を反映、③分かりやすい法令を作るなど、この3つの側面から法改正を行う予定である。

#### 1. 国際規範の反映などによる国際調和に関する法改正案

韓国特許庁では、国際調和のために特許法条約(PLT)を反映した法改正を推進しており、2013年7月施行予定の特許法には、現行の権利回復対象に出願審査請求及び再審査請求を追加し、今回の改正法案には、出願日認定要件の簡素化を立法予告(施行は2015年を目標)した。さらに、今後検討後に追加で反映する予定の改正案は、優先権主張の回復(至急性及び必要性など考慮)などである。以下は、PLTを反映した今回の主な改正内容である。

##### ①出願日の認定要件簡素化(改正案第42条の2新設)

- ・発明の説明(論文の内容など)を書いた明細書を添付して特許出願書を提出することにより特許出願日を認定

##### ②明細書及び翻訳文(改正案第42条の2新設、第47条、第201条)

- ・最初の明細書は外国語(英語)で作成可能
- ・請求範囲の記載及び外国語の明細書に対する韓国語翻訳文の提出義務(14ヶ月以内)
- ・提出された翻訳文(最初提出時のみ)は、外国語明細書の韓国語明細書への補正の役割
- ・翻訳文が提出された後、第47条の明細書補正、審査請求及び分割出願など可能

### ③補正/訂正基準転換(改正案第47条)

- ・明細書の補正及び訂正基準は、国際出願(出願)時に提出された外国語明細書(原文)が基準
- ・ただし、明細書の補正は原文範囲だけではなく翻訳文の範囲以内でなければならない。(補正期間中に翻訳文の誤訳訂正が可能)
- ・外国語国際出願(一般外国語出願含む)の分割出願・変更出願・国内優先主張出願の可能範囲と拡大された先願の地位は、国際出願(出願)時に提出された明細書(原文)範囲(改正案改正案第29条第3項など)

## 2. 韓国国内外の環境変化に対応するため法改正の需要を反映した主な改正内容

### ①明細書を発明の説明と請求範囲に区分(改正案第42条②)

- ・国際規範の調和及び解釈上の論難を防止するため、特許の明細書、請求範囲の概念を主要国及び条約と一致させた。
- ・明細書を発明の説明(現行：発明の説明+図面の簡単な説明+発明の詳細な説明)と請求範囲に区分した。

### ②民法改正事項(被限定後見人制度導入)反映(改正案第3条)

- ・禁治産・限定治産制度を廃止し、被成年後見・被限定後見制度の導入を反映

### ③国内微生物寄託機関の指定及び経済的弱者の特許料減免期間の拡大などのため、管理規定を構築(改正案第59条)

### ④医薬品特許権存続期間の延長登録制度の整備(改正案第89条)

- ・特許権存続期間の延長回数を1回に制限し、現行の特許権者に責任がある事由によって所要された期間を、許可などを受けた者に責任がある事由によって所要された期間に改正

### ⑤訂正審判の制限(改正案第137条)

- ・訂正の無効審判が特許審判で継続される場合、訂正審判を制限(訂正の無効審判中には訂正請求が可能)

### ⑥通常実施権の許与審判請求人の縮小(改正案第138条①)

### ⑦国際特許出願に対する翻訳文提出の特例期間導入(改正案第201条①但し書き改正)

- ・翻訳文の提出期間の延長要請があった場合に韓国語翻訳文の提出期間を1ヵ月延長

## 3. 分かりやすい法令作りに関する改正案について

- ・複雑な序文を各号に分離し規定及び肯定分に転換(第6条など)
- ・適用規定を分かりやすく書換え(第183条など)

## (2) 特許法改正案の主な争点に対する専門家の意見発表

### 1. 特許法院 李・ヒョン判事

世界各国の特許手続き要件を統一して出願人の便宜を図る PLT の内容を反映した改正案の趣旨に賛成する。しかし、合理的な内容の改正案ではあるが、審査及び訴訟の段階において予想される幾つかの問題点がある。その主な問題点は以下のとおり。

①改正案の第42条の2第1項に出願日先占の要件として、発明の説明を書いた明細書及び必要な図面を添付した特許出願書の提出と規定しているが、第42条第2項の改正案には、明細書は発明の説明及び請求範囲を必修的に含めるとなっているため、上記の規定だけでは、請求範囲が記載されていない明細書に対しても出願日の先占の効果を付与するという当初の改正趣旨が反映されているのかどうか不明確である。

②発明の説明がどのような内容と型式で記載されるべきなのかが不明確である。

③改正案の第42条の2第1項に必要な図面となっているが、これは図面が必ず必要であると誤解される憂慮があるため、必要な場合に限ると、明確にすべきである。

④明細書の言語要件緩和は、発明者の立場としては出願日が先占でき、望ましい改正案である。しかし、外国語で出願日を先占した場合、実際の審査手続きは韓国語翻訳文を中心に行われるが、その韓国語翻訳文は明細書に見做されない。最初の外国語明細書が韓国語翻訳文(審査の参考資料)によって補正されるので、韓国語翻訳文に対する法的な性格や効果について綿密に検討する必要がある。

⑤韓国語翻訳文は、外国語明細書に対する韓国語明細書への転換のために、最初の補正書の役割をし、明細書の補正範囲の判断基準の一つとして使用され、韓国語翻訳文にない事項を追加した場合は拒絶理由になるなど、法的地位や性格及び外国語明細書などとの関係を検討する必要がある。

⑥外国語出願の補正・訂正基準の転換は、外国語明細書を基準に補正及び誤訳訂正を許容する場合、その補正や誤訳訂正の適法判断は、外国語明細書の解釈作業が必修的に要求とされるため、審査の負担が予想され、紛争発生の可能性が高い。そのため、補正も最初に添付された外国語明細書の範囲内と、最終韓国語翻訳文の範囲内で行うべきであり、これ

を違反した場合は、補正却下決定の対象になると改正案で規定している。これは審査の便宜を図るとともに、韓国語翻訳文の品質を担保にしているものと判断される。しかし、各国の言語の習慣や明細書作成慣行などが異なり、その解釈に困難が予想されるため、このような問題点を補充する方策などを検討すべきである。

⑦特許裁判を行う立場から、明細書と請求範囲は分離したほうが便利である。明細書において特許請求範囲を除外した部分について、発明の説明という新しい概念を導入するよりも、明細書から特許請求範囲を分離し特許請求範囲でない部分を明細書にした方が望ましい。

## 2. 忠南大学 金・ドンジュン教授

### ①出願日先占要件の緩和について

今後、PLT 加入のための準備であると同時に国際的すう勢の反映と出願人の便宜を図るものとして望ましい改正案である。しかし、以下の主な内容については追加で綿密に検討すべきである。

- ・外国語出願制度(改正案 42 条の 2)における審査対象は翻訳文となっているが、補正(原文から翻訳文への補正)の適合可否に対する判断なしで、翻訳文を基準に審査ができるのかどうか、また、その根拠が「補正と見做す規定」だけで十分なのかについて検討が必要である。

- ・翻訳文を補正書として取扱う場合に、翻訳文の提出が適法な補正なのかについての審査は行わないのか。翻訳文が原文と同一であると推定するのであれば、その根拠はなんなのか。翻訳文の内容が外国語書面(原文)の範囲内ではあるが、直訳の翻訳文でない場合の取り扱いはどうするのか(例えば一部の内容を省略した場合など)。原文と翻訳文は基本的に同一であると前提しているが、翻訳文でない一般的な補正において、補正前の明細書と補正後の明細書は、許容範囲内で変更されたことを前提にしているのではないのか。

(ヨーロッパの原文—翻訳文一致推定、日本の翻訳文を明細書、請求書、図面と見做すなどの制度の違いを調べ検討すべき)

- ・補正範囲を原文範囲内及び韓国語翻訳文範囲内にする場合、審査過程において原文範囲内であると判断する審査が必要なのではないのか。また、原文と翻訳文の同一性を推定し原文範囲内の可否に関する審査を省略する場合、その推定の根拠は何なのか。

- ・出願公開された後に、原文を別途の手続きなしてオンラインで入手が可能かどうか。また、誤訳訂正後の韓国語翻訳文は補正された明細書として取り扱われないので公開対象ではない。訂正された韓国語翻訳文に対する接近は可能なのか。

## ②国内外の特許環境変化に対応した改正について

### ・国内微生物寄託期間の指定及び管理規定構築(改正案第 58 条)

先行技術調査などの専門機関と微生物寄託機関は業務の性格や指定手続きなどが異なるため、専門機関の指定という序文(改正案第 58 条)と一緒に規定することは正しくない。施行令や施行規則で定めるべきである。

### ・訂正無効審判係属中である場合の訂正審判制限と訂正無効審判対象の拡大(改正案第 136 条、137 条)

訂正無効審判制度があるという前提下では妥当だと思われるが、根本的に訂正無効審判は韓国にだけある制度であり、廃止すべきだと思われるため、136 条、137 条の改正は不必要である。

### ・通常実施権許与審判(審判請求人において通常実施権者除外)(改正案第 138 条の 1 項) 以下の 2 点について考慮すべきである。

#### 1) 後願の特許権の専用実施権者は、先願の特許権者に通常実施権を許諾できるのか。

特許法 100 条 4 項によると、専用実施権者は、特許権者の同意なしに通常実施権を許諾できないとなっているので、このような点では通常実施権者と変わらない。

#### 2) 後願の特許権の通常実施権者は、後願の特許発明を実施できるのか。

後願の特許権通常実施権者は、先願の特許権者の許諾による通常実施権を得ないと後願の特許発明は実施できなくなる。後願の特許権者が先願の特許権に対する通常実施権の許諾を受けても一般的に通常実施権者の再実施許諾は認められないので、後願の特許権者の通常実施権者は特許発明を実施できなくなる不合理な状況に置かれる可能性がある。特に、後願の特許権に対する法廷実施権者の場合は、先願の特許権者から許諾による通常実施権を得ることが難しくなる可能性がある。

その他に、強制実施権条項を裁定による実施権(107 条)と審判による実施権(138 条)に区分して異なる手続きを適用する必要があること、138 条のタイトルと本文の通常実施権の性格を明確にする必要がある。

## ③分かりやすい法令作りについて

漢字を韓国文字に変え文章を分かりやすく簡素化することに賛成だが、特許法全般にわたり統一的な作業が必要である。

### 3. サムスン電子 金・ジュンハン常務

今回の特許法改正案は、出願人の便宜を図るため補強された点では望ましい改正だと思われるが、以下の幾つかの事項に対しは憂慮するところがある。

#### ①出願日先占のための明細書記載型式要件の明確化(改正案 42 条の 2)

請求範囲なしで論文の内容(発明の説明)を明細書に記載し提出することにより出願日を先占できることは、論文提出前に必ず出願を完了しなければならない規定がある当社の場合、有用な制度であると考えられる。しかし、提出した後、権利範囲を請求する明細書に変換する際に、新規事項を追加する機会が多い。第 47 条第 1 項による補正の場合、追加した新規事項は拒絶理由、無効事由に該当し認められないので、結果的には権利範囲が狭い特許となる可能性が高く、優先権主張出願などを活用した権利範囲拡大などの手続きが随伴するため、企業では積極的に利用しないものと予想される。

また、審査段階において新規事項の追加可否を厳格に判断すべきであり、最初の明細書及び補正請求範囲を公開し、新規事項追加可否について後に第 3 者が監視できるよう、適切な措置が必要である。また、新規事項の追加に係わり多様な問題が発生すると思われるので、審査指針書などを通じガイドラインを提供して頂きたい。

#### ②出願日先占のための明細書言語要件の緩和(改正案 42 条の 2)

明細書言語要件の緩和は、ほとんどの論文を英語で作成する大学、研究所や外国人出願人にとっては、早く簡単に出願日の確保ができ有用だと判断される。しかし、出願日が早まると権利の満了日も早く到来するため、公知例外主張の場合のように出願期限が定まっている例外的なケースでない限り、企業の出願人は積極的に利用しないものと考えられる。

#### ③外国語出願の補正、訂正基準の転換(改正案 47 条)

外国語出願と PCT 国際特許出願の補正基準は、出願日に提出された原文となる。実態審査は韓国語翻訳文を基準に行い、補正に违背しているか否かを判断し、誤訳がある場合は、外国語明細書を基準に誤訳の訂正ができるため、出願人が実質的に補正できるのは、外国語明細書となる。過去、単純な翻訳ミスにより拒絶や権利範囲が縮小された外国語出願に対し、原文を基準に補正の機会を設けることにより権利保障ができ、誤訳が多い実情を考慮すると望ましい改正案であると考えられる。

#### ④医薬品の特許権存続期間延長(一回)制度の整備(改正案 89 条)

一つの特許が他法令の許可により何度も存続期間が延長されれば、特許権の権利範囲及び存続期間の変動可能性が大きい。第 3 者から見ると、その特許権の存続期間の満了時点の予測ができない問題が発生する。例外として認められる存続期間の延長制度を 1 回に制限したのは、妥当であると考えられる。

#### ⑤その他

法的根拠の明確化、特許用語の統一化、民法改正事項の反映などに対する改正案に対して

は特に意見はない。

#### 4. イジ特許法人 李・キョンラン弁理士

今回の改正案を検討して見た結果、特許制度が望ましい方向へと改善されるものと期待される。

##### ①出願日先占要件の緩和

至急特許出願が必要なときに論文で出願することにより、研究者は、出願日を先占できる機会が与えられる。これまでは公知例外主張をして出願をしていたが、国によって規定が異なり、特許を受けられないケースもあった。このような問題の解決策として特許請求範囲猶予制度の導入がなされたが、今回の改正案によりさらに明確となった。明細書に請求範囲を記載してない場合は、最初に提出した日から1年2ヶ月以内に発明の説明及び請求範囲を書いた明細書を補正しなければならないことと、適正な経過処置規定を設け、出願人に被害を与えないようにする必要がある。

##### ②外国語特許出願制度の導入及び外国語出願の補正・訂正基準の転換

研究発明者が英語の論文のみを準備したときに、発表前に迅速な特許出願を行うことができ、また、国語国際特許出願の明細書の補正・訂正可能範囲を、現行の韓国語翻訳文範囲から国際出願日に提出した外国語明細書範囲に転換したことは、出願人の利益に望ましいことであると判断される。さらに、誤訳に対する訂正機会が提供され、権利そのものが無効となる不利益が防止できるものと期待される。ただし、出願人が翻訳文を出願時に提出したときは、手数料などの関連規定において差別化する必要があると考えられる。

##### ③被成年後見、被限定後見制度の導入

民法との調和のために改正されることは妥当だが、未成年者を始めとする制限能力者の権益を保護するという側面では、制度改革が行われるべきだと考えられる。民法で定める法廷代理人に排他的な権限を与えるより、別途の方法で未成年者、被成年後見人、被限定後見人が特許制度に接近できる道を広げることが望ましく、深度ある制度研究を通じ特許法に反映してほしい。

##### ④通常実施権の許与審判請求人縮小(改正案第138条)

一次特許権者にクロスライセンスを付与するために、通常実施権者を必ず審判請求人から除外すべきかについて検討する必要があると考えられる。

2次特許の通常実施権者は、約定、法廷、強制など多様なかたちで通常実施権を取得しているはずである。2次特許が1次特許に比べ技術面で相当進歩しているのであれば、特許権者、

専用実施権者、通常実施権者が、該当の特許を実施できるようにすることが望ましく、通常実施権者の実施は必要ないという見方は、当該規定の立法趣旨に反すると考えられる。通常実施権者の審判請求を源泉的に封鎖するよりは、1次特許権者が2次特許権の実施権を得られる道さえ開かれていれば良いのではないのかと判断される。