

## 「2016年特許法改正動向説明会」参加報告書

ジェトロソウル事務所 知財チーム

近年、国内外において特許紛争が頻繁に発生し、不良特許に対する憂慮が高まっている中、特許権者の権利が十分に保護されていないという声も高まっている。よって、不良特許について事前に予防し、価値のある技術についてまともに保護するために、韓国特許庁は、今年に入ってから2度にわたる(不良特許の予防のための特許改正(2016年2月29日公布、2017年3月1日施行、損害賠償証拠提出の強化等のための特許法改正(2016年3月29日公布、2016年6月30日施行)特許法の改正を行った。そこで、特許法改正及び今後改正を検討している事項について、企業、弁理士及び一般向けに説明会を開催した。以下は説明会の主な内容である。

- ・日時：2016年4月25日(月)14:00～17:00
- ・場所：韓国知識財産センター19階国際会議室
- ・主催：韓国特許庁 特許審査企画局、特許審査政策課

### 1.不良特許予防のための改正特許法(政府提出、2017年3月1日施行)

#### ①公衆の参加による登録特許を再検討する特許取消申請制度

- ・改正内容：何人も登録公告後6ヶ月まで特許取消理由を提供すれば、審判官が登録特許を再検討し、瑕疵があれば早期に特許を取消することができる制度であり、2017年3月1日以降の設定登録された特許権から適用する。現在、これと類似な無効審判制度が運営されているが、これは当事者間の紛争解決のためのものであり、公衆審査の強化及び責任行政具現の目的とは異なる。

区分	特許取消申請制度	(現)特許無効審判
制度の趣旨	特許審査結果の再検討	当事者間の紛争解決
制度の性格	公衆審査、決定系	当事者系
申請時期	登録日から6ヶ月	いつでも可能
申請理由	特許文献等に根拠をおいた新規性・進歩性等	全ての無効事由
審理方式	書面審理(迅速・簡易な手続き)	口述審理が原則
訴訟遂行	特許庁が遂行(責任行政)	当事者間遂行
費用	低費用	高費用

#### ②審査官の職権による再審査制度

- ・改正内容：特許決定後の設定登録前まで明白な拒絶理由が見つければ、職権により特許決定を取消し、再度審査を再開する制度を導入する。これは2017年3月1日以降の特許決定する特許出願から適用する。

#### ③早急な権利確定のための審査請求期間短縮

- ・改正内容：審査請求期間を出願日から5年を3年に調整する。2017年3月1日前の特許出願

は従前規定を適用する。

#### ④外国審査結果提出命令の制度

- ・改正内容：条約優先権出願審査の際に第1国の審査認容技術文献を提出するよう命じる制度であり、この改正法の施行前に出願された優先権主張を伴う特許出願も適用する。

#### ⑤正当な権利者の出願可能な機関を延長

- ・改正内容：正当な権利者出願の要件のうち、無権利者特許の登録公告後から2年までとなっている要件を削除し、2017年3月1日前に設定登録された無権利者の特許権は従前の規定を適用する。

#### ⑥特許権移転請求制度

- ・改正内容：正当な権利者が該当特許権の移転を法院に請求する特許権移転請求制度を導入する。2017年3月1日以降に設定登録された無権利者特許権から適用する。

#### ⑦些細なミス救済のための職権補正範囲の拡大

- ・改正内容：些細な誤脱字以外の拒絶理由ではあるが、明白なミスにより記載された記載不備も審査官が職権により補正できるよう職権補正範囲を拡大する。2017年3月1日前に職権補正がなされた場合は従前の規定を適用する。

#### ⑧国内優先権主張の基礎出願に関する書類閲覧を改善

- ・改正内容：国内優先権主張の出願が設定登録(又は出願公開)となれば、基礎出願書類の閲覧を許容する。2017年3月1日前に出願した先出願は従前の規定を適用する。

#### ⑨審理遅延防止のための無効審判訂正請求取下げ時期の改善

- ・改正内容：無効審判における訂正請求取下げは、訂正請求期間(+1ヶ月)又は訂正請求の補正可能期間においてのみ取下げできるよう改善する(訂正請求の補正可能期間：訂正不認定通知に対する意見書の提出期間)。2017年3月1日以降に訂正請求を行う場合から適用する。

#### ⑩訴訟当事者による手続きの中止申請権

- ・改正内容：当事者の申請によっても特許に関する審決が確定されるまで訴訟手続きを中止することができるようにする。2017年3月以降から適用する。

#### ⑪法人解散時の特許権消滅規定を整備

- ・改正内容：法人の特許権は、法人の精算最終登記日まで特許権の移転登録をしなければ、その精算最終登記日の翌日に消滅する(商標権及び著作権法も同一)。2017年3月1日以降に精算最終登記となった法人の特許権から適用する。

#### ⑫追加補完期間の延長

- ・改正内容：特許拒絶決定等に対する審判及び再審請求に対する手続きの追加補完が可能な期間を現行の14日から2ヶ月に拡大する。2017年3月1日当時に従前の規定により手続きを追加補完できる期間がすでに経過した場合には従前の規定を適用する。

## 2. 証拠提出強化のための改正特許法(議員提案、2016年6月30日施行)

### ①損害賠償に関する証拠提出強化のための制度改善

- ・改正内容：証拠提出の対象を拡大及び実効性を向上する。2016年6月30日(施行)以降の最初

に提起される訴訟から適用する。

現行	改正案
<ul style="list-style-type: none"><li>・ 正当な理由があれば提出拒否が可能</li><li>・ 提出に応じない場合には民事訴訟法以外に特に制裁がない。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 営業秘密であっても侵害立証、損害額算定に必要な時には提出が義務</li><li>・ 不当な提出拒否時は主張事実を真実と見做すことが可能</li></ul>

## ②審判請求料の払い戻し制度の導入

- ・ 改正内容 1：特許拒絶決定、存続期間の延長登録拒絶決定が取消となった場合、審判請求料を払い戻しする。ただし、審判過程で補正がある場合には除外する。2016年6月30日(施行)以降に拒絶決定等で取消となった審判請求から適用する。ただし、従前の法律により審判請求を行い補正がなされた場合には適用しない。
- ・ 改正内容 2：審判審理終結が通知される前まで審判請求又は参加申請を取下げた場合に審判請求料又は参加申請料の半額を払い戻しする。2016年6月30日(施行)以降に最初に取下げた審判請求又は最初に取下げた参加申請から適用する。
- ・ 改正内容 3：審判請求却下が確定されたか、又は参加申請が拒否された場合に審判請求料又は参加申請料の半額を払い戻しする。2016年6月30日(施行)以降に、最初に却下決定が確定された審判請求又は最初に決定により拒否された参加申請から適用する。

## ③特許権放棄時の残余特許料の払い戻し

- ・ 改正内容：特許権を自ら放棄した場合に、その翌年からの特許料を払い戻しする。この法律の施行後、最初に特許権を放棄した場合から適用する。

## ④知的財産権訴訟管轄制度の改善(参考)

- ・ 法院組織法及び民事訴訟法の改正(2016年1月1日施行)
- ・ 1審の管轄集中：特許権等の産業財産権に関する訴訟は各高裁所在地の地方法院(5ヶ所)に専属管轄。ただし、当事者はソウル中央地方法院に特許権等に関する訴訟を提起することが可能
- ・ 2審の管轄集中：特許権等の産業財産権侵害訴訟の2審は特許法院に管轄を集中

## 3.プログラム発明のオンライン伝送保護に係る特許法改正案(議員提案、保留)

①コンピュータプログラム発明のオンライン伝送を物の譲渡の行為に含める。

②コンピュータプログラム発明を具現したプログラムを特許法上の物に含める。

上記2つの議員発議案が国会で議論されたが廃棄となった。今後、再度イシューとなればまた提案するはずである。

## 4.企業負担軽減のための特許無効制度の改正(意見収集中)

### ①制度の検討背景

- ・ 特許信頼性：特許を受けても特許侵害訴訟等の権利段階において特許が無効になりやすいた

め、権利安定性及び特許信頼性が毀損される。よって、韓国の特許に対する国際的信頼まで低下する憂慮がある(特許無効率：韓国 45.0%(2015年)、日本 20.2%(2014年)、米国 26.0%(2015年12月基準、累積)。

- ・紛争長期化：特許が簡単に無効化となることにより、主要国に比べ無効審判・訴訟が乱発し、紛争解決が遅延、企業の負担が増加している(2014年度の特許登録1万件当たり無効審判件数：韓国 50.5件、日本 9.5件、米国 49.9件)。
- ・特許信頼性の向上及び紛争長期化の防止に向けた改善努力が必要である。

## ②これまで韓国特許庁と法院において改善にむけて努力してきた内容

- ・韓国特許庁：最近、審査処理期間短縮から品質中心への政策に方向転換し特許無効率等の主要品質指標が改善趨勢にある(2015年特許登録率 62.2%、拒絶不服率 11.5%、特許無効率 45.0%)。また、2016年度の審査・審判官の専門性を強化し、一人当たり処理件数の適正化等品質向上に集中する(技術分野別に専門審判部を拡大、審査・審判の人材増員等を行う)。
- ・法院：2016年1月1日から特許訴訟2審の管轄を特許法院に集中させ、特許裁判の専門性を強化する。
- ・上記のような改善の努力にも関わらず、審判・訴訟手続きの構造的な特徴によって、依然と特許信頼性の低価及び紛争長期化の素地があるため改善する必要である。

## ③制度の構造的特徴と問題点

- ・制度の現況1：法院段階において新たな無効証拠の提出を自由に許容している。専門的な技術判断が必要な新たな証拠について法院においてのみ判断している。  
問題点：主要国に比べ特許権者に相対的に不利である。米国、日本等は全ての証拠について審判院と法院の2回の判断を受けて対応している。審判は消極的に行い、法院において新たな証拠(特許文献 95%)を提出した事例が頻発している。  
問題点：特許審判院は有効と判断したが、法院において無効として覆す場合が多い。  
審判院の有効判断が法院において覆される割合：韓国 44.2%(2015年)vs 日本 22.7%(2013年)、法院において覆される主な理由は新たな証拠提出(70.3%)のためである。
- ・制度の現況2：新たな証拠の防御権レベルとして訂正審判も自由に許容している。  
問題点：無効事件が訂正審判に、争いの対象が変更し、その間無効判断が無効化、手続きの反復により紛争が長期化となる。  
問題点：特許法院の段階においては、訂正審判請求時に通常審理が中止となり、請求範囲が確定された後、無効事件の審理を最初から再度進行大法院の段階においては、訂正審判請求時に、判断対象の変更を理由に破棄し差し戻される(大法院の破棄差し戻しの約 34%は訂正審判が原因(2010~2014年、13件/38件)。

## ④制度の改正案

- ・証拠提出：特許審判院に全ての無効証拠を提出して技術的判断を受けるようにし、法院段階における新たな証拠提出は例外的に許容する(審判段階において提出することができなかった正当な理由がある場合等)。

- ・訂正審判：新たな証拠提出の制限に合わせて紛争を迅速に解決するために、法院段階における訂正審判の請求も制限する。

以上