

韓国における特許訂正制度の活用



李 来鎬*

目次

1. はじめに
2. 訂正に関する手続上の留意点
 - (1) 訂正に関する手続きの概要
 - (2) 訂正審判または訂正請求ができる時期
 - (3) 訂正否認通知または訂正拒絶理由通知に対する対応
 - (4) 訂正審判と無効審判が同時に係属した場合の対応
 - (5) 訂正審判と訂正請求手続きの区別の実益
 - (6) 無効審決後の訂正審判の請求
 - (7) 審決または決定に対する不服
3. 訂正可能な範囲
 - (1) 基本原則
 - (2) 内的付加と外的付加の区分
 - (3) 具体的な基準
4. 訂正可能範囲に関する判例の考察
5. 訂正の補正
 - (1) 訂正の補正の類型
 - (2) 具体例
6. 訂正に備えた実務
 - (1) 出願時
 - (2) 紛争時
7. 結語

.....

1. はじめに

日本と同様に、韓国特許法及び実用新案法には登録された特許や実用新案に瑕疵があるときこれを治癒するための制度として訂正審判が設けられている。また、無効審判、異議申立などの手続きでの訂正請求制度も設けられている。

しかし、現実的に韓国において訂正審判または訂正請求に関し一貫した判例や実務は確立されていない実情である。また、具体的な事例において現行訂正制度は幾つかの問題を抱えている。典型的には、訂正の認定範囲、特に請求範囲の実質的な拡張または変更に関する判断基準が議論されるが、手続きの面でも解釈上議論の余地のある規定が存在する。

これは、訂正審判のケースが全体審判事件の0.5%未満で極めて少なく、その分制度改善の要求が多くな

かったということにその理由があるだろう。ところが、1998年を基点として1999年から訂正審判の請求件数の増加が目立つ。⁽¹⁾ このように、最近訂正審判の請求件数が増えることによって判例や実務が定着して行き、訂正制度も合理的な方向に改善して行くであろうが、まだ訂正実務は慣れていないのが実情である。本稿では、韓国で特許や実用新案を訂正する際に留意すべき点を整理してみる。

以下、特に言及がない限り、「訂正」というと「訂正審判」と無効審判等の手続きでの「訂正請求」を共に含むこととし、また「特許」及び「特許権者」は、それぞれ「実用新案」及び「実用新案権者」を含むこととする。

2. 訂正に関する手続上の留意点

韓国の特許訂正制度はその根幹を日本特許法に置いているので、基本的な規定とその解釈は日本特許法と特に相違しないが、この間、両国の改正により細かい規定や具体的な解釈ではある程度差がある。以下、現在(2001年7月1日施行の)韓国の訂正制度について、手続上留意すべき点を見る。

(1) 訂正に関する手続きの概要

まず、韓国において特許の訂正に関わる手続きは、訂正審判(韓国特許法第136条、実用新案法第51条;以下、韓国特許法及び実用新案法の日本語訳は、www.philonzi.comから参照可能)、無効審判または異議申立手続きでの訂正請求(特許法第77条及び第133条の2、実用新案法第48条及び第49条の2)、実用新案技術評価手続きでの訂正請求(実用新案法第27条)がある。

訂正審判の手続きと実体的な規定は日本のそれと特に差はないが、無効審判等の手続きにおける訂正請求

* 大韓民国弁理士
PHIL & ONZI 国際特許法律事務所

は、日本と相当な差がある。まず、日本では平成15年の改正によって異議申立手続きが無効審判に統合されたが、韓国では異議申立手続きが無効審判とは独立して運営されている。韓国の異議申立と日本において過去の異議申立は若干の差があり、それより異議申立手続きでの訂正請求にも留意すべき点がある（詳細には後述）。

なお、韓国の実用新案制度は日本と同様に、簡単な要件のみの審査による先登録制度を採っており、実体審査は技術評価により行われる。ただし、韓国の実用新案技術評価は日本と異なり、単なる評価ではない実用新案の維持または取消という対世効のある決定を下し、また拒絶理由（取消理由）通知手続きとともに取消決定に対する不服審判及び審決取消訴訟、最高裁判所への上告などの不服手続きが設けられている。実用新案技術評価手続きでの訂正請求は取消理由通知に対する意見書提出期間内に実用新案明細書または図面の訂正を求める手続きである。

無効審判、異議申立、及び実用新案技術評価手続きでの訂正請求は、実質的に特許法の訂正審判の規定とほとんど同じかそれを準用しているため、これら手続きでの訂正請求と訂正審判の手続きや実体的な規定はほとんど同一である。

なお、特許の訂正に対して利害関係を持つ者は、訂正無効審判を通じて訂正の無効を主張することができる（特許法第137条、実用新案法第52条）。日本では別途の訂正無効審判がなく特許無効審判に統合されているが、韓国では独立の訂正無効審判を置いている。ただし、ここでは訂正無効審判自体に対しては詳しい論議を略する。

(2) 訂正審判または訂正請求ができる時期

先ず、訂正審判の場合には、原則いつでも（特許権の消滅後でも）訂正審判を請求することができる。ただし、特許権が取消決定または無効審決の確定によって取消または無効された場合や、異議申立または無効審判が特許庁または特許審判院に係属しているときには、訂正審判を請求することができない（特許法第136条第1項、第6項）。また、実用新案の場合には技術評価手続きが特許庁または特許審判院に係属していると訂正審判を請求することができない（実用新案法第51条第1項）。このような訂正審判請求時期の制限規定は、改正前の日本特許法の規定に似ている。した

がって、無効審判等が特許庁や特許審判院を離れた後は制限なく訂正審判を請求することができ、無効審判等で訂正請求の機会を失った特許権者としては有用に活用することができる。

無効審判手続きでの訂正は、無効審判に対する答弁書提出期間内、または当事者が申請しなかった無効理由を審判官が職権で審理して通知した場合、この意見書提出期間内に請求することができる（特許法第133条の2第1項）。なお、日本では無効審判の請求理由の補正を厳格に制限し、請求理由の補正を許す場合には、被請求人に答弁書提出機会を与えると同時にこの答弁書提出期間内に訂正請求が可能であるが、韓国では他の審判と同じく無効審判において請求理由の補正を幅広く認めている一方、これに対する訂正請求の機会を与えていない。⁽²⁾したがって、無効審判の請求人が有力証拠を無効審判に対する答弁書提出期間経過後に提出した場合、特許権者にはかなり不利である。この場合、特許権者は無効審決が下された後訂正審判を請求することで対応するしかない。

異議申立手続きでの訂正請求は、無効審判と類似に、異議申立に対する答弁書提出期間内、または異議申立人が申請しなかった理由に対して審査官が職権で審査して通知した場合その意見書提出期間内に可能である（特許法第77条第1項）。なお、韓国では、異議申立は審査官合議体が審査し、過去日本の異議申立制度と異なり、異議申立の理由が受領されれば審査官合議体による審査に入る前に直ちにこれを特許権者に送付して答弁書提出の機会を与える。したがって、異議申立後訂正請求までの検討時間が相対的に短くなる。また、無効審判と同じく異議申立手続きでも異議申立人は理由の補充が実質的に自由であり、これに対する訂正請求の機会は別途与えられない。

なお、実用新案の場合、実体審査手続きと言える技術評価手続きでの訂正請求は、技術評価意見提出通知書に対する応答期間内に可能である（実用新案法第27条第1項）。一方、現行の実用新案制度が定着するまで、技術評価意見提出通知手続きは特許の拒絶理由通知手続きに類似なものと誤解されて、特許の中間対応のとき通常行う補正と同様に対応してから訂正否認定通知を受ける場合がたびたびあったが、技術評価手続きでの訂正は訂正審判規定を準用する厳然な訂正である。

(3) 訂正否認通知または訂正拒絶理由通知に対する対応

訂正審判の場合には、審判長による審判請求書の方式審査や適法性審理など一般審判の手続きが適用され、その他、訂正請求した範囲が訂正可能な範囲（詳しくは後述する）を超えた場合などに訂正拒絶理由を通知して意見書提出の機会を与える（特許法第136条第5項）。このとき意見書提出とともに訂正の補正が可能である（訂正の補正に対しては後述する）。

無効審判等の手続きでの訂正請求の場合にも、訂正審判と同じく、訂正請求が不適法な場合訂正否認定理由または訂正拒絶理由を通知して意見書提出の機会を与え（特許法第133条の2第3項）、このとき意見書提出とともに訂正の補正が可能である。

(4) 訂正審判と無効審判が同時に係属した場合の対応

前述したように、無効審判が特許審判院に係属している場合には訂正審判を請求することができないが、訂正審判が先に請求され無効審判が後に請求された場合、二つの審判が同時に係属することになる。この場合、審判便覧は格別の事情がない限り、無効審判を先に審理すると規定している（審判便覧54.01）。ここで、格別の事情とは、特許権者が訂正審判の請求事実とともにその訂正内容で無効理由を十分克服できると主張する場合などで、特許権者としてはこのような格別の事情を無効審判の答弁書で主張する必要がある。

一方、訂正審判の係属中に無効審判が請求された場合、特許権者はその段階までの全ての事情を考慮して無効審判手続きで訂正請求をするとともに、係属中の訂正審判を取り下げることも紛争の一次的な解決の一方法になる。

(5) 訂正審判と訂正請求手続きの区別の実益

訂正審判と訂正請求は同じ規定によって運営されるので、ある一方を好む明らかな理由はない。しかし、特許権者が権利行使を念頭に置きながら同時に自身の特許権の瑕疵（無効事由の存在）が分かっている場合、特許権者としては訂正審判によって瑕疵を治癒するか、相手が具体的に無効審判として対応して来る場合に無効審判手続きでの訂正請求によって瑕疵を治癒するかは、微妙ではあるが区別する実益がある。

前述のように、無効審判での訂正請求は期間上の制限があり（答弁書提出期間は通常2月で、最大4月）、もし相手が有力証拠を答弁書提出期間経過後に提出する場合には、無効審決後の訂正審判請求以外に効果的な防御方法がない。また、当事者系である無効審判で訂正請求をする場合、相手はこれに対して争うはずなので、訂正審判に比べて心理的な負担と訂正が認められない可能性が高くなるだろう。したがって、一応訂正審判の方がより有利であると言える。しかし、訂正審判として瑕疵を治癒する場合は、無効証拠の証拠力が不明確であり相手の対応がわからない状態で、予め自身の権利範囲を過度に狭める恐れがあるという点で慎重に決めなければならない。

(6) 無効審決後の訂正審判の請求

前述のように、無効審判等の手続きが上級審である特許裁判所等に審決取消訴訟等として不服されているときには、訂正審判を請求することができる。したがって、無効審判等の手続きで訂正請求の機会を失った場合、特許権者は無効審決に対する審決取消訴訟を提起し同時に訂正審判を請求して無効審決の確定の前に訂正認容審決を受けることで特許無効を避けることができる。

なお、この場合訂正を認める審決が先に確定されれば無効審決取消訴訟は如何に取り扱われるかについて、日本では審決を取り消し事件を差し戻すことと規定しているが、韓国では明確な規定がない。したがって、日本の場合と同様に差し戻すこともできるが、訴訟の請求理由を補正して訂正された請求範囲をもって特許裁判所で無効可否を審理することも可能であろう。この場合、必要的審決前置主義に反する恐れがあるが、現在特許裁判所が審理範囲を広く認めるいわゆる無制限説を採っており、特許裁判所の審理は続審の性格をも持っているのですさほど無理ではないと思われる。

(7) 審決または決定に対する不服

訂正審判の場合、訂正を認める審決に対しては不服が不可能で審決謄本の送達でもって確定される。訂正を認めない審決に対しては特許裁判所に審決取消訴訟を提起して不服することができるが、特許審判院の基準によく合うように訂正事項を見直して別途の訂正審判を請求することも有用な方法になる。なお、訂正認容審決に対し利害関係を持つ者は、訂正無効審判を請

求して争うことができる。

一方、訂正請求のあった異議申立や実用新案技術評価、無効審判の結果である決定または審決は有効／無効（維持／取消）で下され、訂正請求を認めるか否かに対する判断も同時に下される。ただし、具体的には、訂正請求を認める場合には審決の主文にその旨を記載するが、認めない場合には審決の理由にだけ記載する。これは、結果が特許無効の場合、無効審判の請求人は訂正請求を認めないことに対して争う実益がなく、逆に結果が特許維持の場合、特許権者は別途の訂正審判を請求することができるからである（審判便覧 51.08）。

したがって、特許の有効・無効に関し、特許権者は、異議申立または実用新案技術評価の決定に対しては取消決定不服審判を請求し（特許法第 132 条の 3）、無効審判の無効審決に対しては審決取消訴訟を提起する（特許法第 186 条）ことで不服することができる。また、利害関係人である異議申立人または無効審判の請求人はそれぞれ無効審判または審決取消訴訟を提起することで不服することができる。なお、訂正請求の認否に関しては、訂正の否認定に対して、特許権者は審決取消訴訟を提起する場合そこで争うか、別途の訂正審判を請求することで所望の訂正を達成することができる。また、訂正認定に対して利害関係人である異議申立人は訂正無効審判を請求することで争うことができ、無効審判の請求人は審決取消訴訟を提起する場合そこで争うか、別途の訂正無効審判を請求することで争うことができる。

3. 訂正可能な範囲

(1) 基本原則

① 訂正審判または無効審判等の手続きでの訂正請求によって明細書または図面の訂正が可能な範囲については、明細書または図面の補正に関する規定のうち、いわゆる最後の拒絶理由通知後または拒絶決定不服審判請求後の補正に関する規定（特許法第 47 条第 3 項）を適用する。すなわち、i) 特許請求範囲を減縮する場合、ii) 誤った記載を訂正する場合、または iii) 不明確な記載を明確にする場合に限り訂正が認められる。

② また、訂正は登録された明細書または図面に記載された事項の範囲内で行うことができる。ただし、誤った記載

を訂正する場合には、出願書に最初に添付した明細書または図面に記載された事項の範囲内で行うことができる（特許法第 136 条第 2 項）。

③ また、訂正は実質的に特許請求範囲を拡張または変更してはならない（特許法第 136 条第 3 項）。

④ また、特許請求範囲の減縮及び誤った記載の訂正の場合には、訂正後の特許請求範囲に記載した事項が特許出願のとき特許を受けることができるものでなければならぬ（特許法第 136 条第 4 項）。

ここで留意すべき点は、上記訂正要件①ないし④の全てを満たさなければ訂正が認められないということである。

(2) 内的付加と外的付加の区分

なお、韓国特許庁または特許審判院と、特許裁判所または最高裁判所は、上記訂正要件③請求範囲の実質的拡張または変更禁止の判断に関し、「内的付加」と「外的付加（または直列的付加）」とを区分しており、この内的／外的付加の概念は韓国の訂正実務を理解するうえ、かなり重要である。

内的付加とは、最初の請求範囲に含まれていた構成要素をさらに限定するか縮小することを言い、外的付加（直列的付加）とは、最初の請求範囲に含まれていなかった構成要素を付加するかさらに限定することを行う。例えば、訂正前の請求項が「A と B と C とを含む装置」である場合、「A と B と C と D とを含む装置」に訂正するとこれは外的付加になり、「A と B と c'（c' は C の下位概念）とを含む装置」に訂正するとこれは内的付加となる。一般に、内的付加は特許庁や特許審判院、裁判所共に適法した訂正と見るが（特許裁判所 2002.1.31. 宣告 2001 ホ 4173 判決等）、外的付加については相当な議論がある（詳しくは後述する）。

内的付加の類型には次のようなものがある。

- i) 上位概念の構成要素を具体的な下位概念の構成要素に限定。
- ii) 広い数値範囲を狭い数値範囲に縮小。
- iii) 選択可能な場合の数を縮小（選択的に記載した構成要素の一部削除など）。
- iv) 請求項に記載していないとしても発明の実施に必ず必要な事項を限定（外的付加と見えるが内的付加と見る）。

（例）（訂正前）物質 A と B を反応させて物質 C を

製造する方法。

(訂正後) 80～90℃の温度で物質 A と B を反応させて物質 C を製造する方法。

(訂正前の請求範囲には温度に対する明らかな記載はないが、当然含まれる概念で内在していると認められる場合)

要するに、内的付加と外的付加は形式的に判断するのではなく、実質的に判断する必要がある。新しい概念の構成要素を付加しても最初の請求項の構成要素から自明な構成要素を付加することは性格上内的付加になることがあり、逆に既存の構成要素を限定しても発明の目的及び効果が変動されて外的付加と把握しなければならない場合が存在する。

(3) 具体的な基準

① 特許請求範囲を減縮する場合

請求項の技術的範囲を減縮することと、請求項の削除を言い、具体的に次のようなものがある。

- a) 請求項の削除
- b) 選択的に記載された構成要素の一部削除
- c) 上位概念の記載から下位概念の記載へ変更
- d) 構成要素の直列的付加
- e) 多項従属項において引用項の一部削除
- f) 数値範囲の縮小

<類型別具体例>

a) 請求項の削除

	訂正前	訂正後	結果
例 1	1. A と B を含む装置。 2. 第 1 項において、C をさらに含む装置。	1. 削除 2. A と B と C を含む装置。 3. A と B と D を含む装置。	認定
例 2	3. 第 1 項において、D をさらに含む装置。	1. 削除 2. 削除 3. A と B と D を含む装置。	認定
例 3		1. A と B と C を含む装置。 2. 削除 3. 削除	不認定
例 4		1. A と B と C と D を含む装置。 2. 削除 3. 削除	不認定

(例 3, 例 4) 第 2 項, 第 3 項の削除は請求範囲の減縮と認められるが, 第 1 項は訂正前の第 1 項に比べて構成要素の直列的付加 (外的付加) となり請求範囲の減縮ではあるが, 請求範囲の実質的変更となる場合は

訂正が認められない。

(例 3) もし第 1 項及び第 3 項を削除し第 2 項を独立項に訂正したら認められたはずである。訂正前後の請求項の対比は徹底して等しい番号の項同士に行われる。これは、請求項ごとに発明であるという多項制の基本原則のもとで発明の特定は結局項の番号で行われるという点と、関連無効審判や侵害訴訟などで特定された発明が変わることを防止するためである。

b) 選択的に記載された構成要素の一部削除

	訂正前	訂正後	結果
例 5	…ハウジングとブラケットをボルトまたはリベットで結合させ…	…ハウジングとブラケットを <u>ボルト</u> で結合させ…	認定

c) 上位概念の記載から下位概念の記載へ変更

	訂正前	訂正後	結果
例 6	… <u>弾性手段</u> を使って…	… <u>バネ</u> を使って…	認定

ただし、下位概念の構成要素は登録明細書に記載されていなければならず、そうでない場合には新規事項の追加となる場合がある。

d) 構成要素の直列的付加

	訂正前	訂正後	結果
例 7	1. A と B と C を含む装置。	1. A と B と C と <u>D</u> を含む装置。	不認定

構成要素の直列的付加 (ここで、D は訂正前の明細書に記載されていると仮定) は、特許請求範囲を減縮することに該当する。しかし、特許請求範囲の減縮が請求範囲の実質的変更¹⁾に該当する場合には訂正が認められない。実質的変更であるか否かに対しては、特許庁及び特許審判院と、裁判所の判断が相違している²⁾と見える (詳しくは後述する)。

e) 多項従属項において引用項の一部削除

	訂正前	訂正後	結果
例 8	4. <u>第 1 項ないし第 3 項</u> の何れか一つにおいて、……	4. <u>第 1 項または第 2 項</u> において、……	認定

f) 数値範囲の縮小

	訂正前	訂正後	結果
例 9	… <u>100～200℃</u> の温度で…	… <u>130～150℃</u> の温度で…	認定

ただし、数値範囲の縮小と言っても、130～150℃の範囲で非常に優れた効果 (ピーク的な効果または臨界的な効果) が現れこのような事項が明細書に記載さ

れていない場合（いわゆる選択発明）には新規事項の追加となって訂正が認められない。

② 誤った記載を訂正する場合

当業者に一般に使われていない用語をその意味が変わらない範囲内で当業者に一般に使われる用語に変える場合などがこれに該当し、誤った記載の訂正の認否は最初出願時の明細書を基準として判断する。誤った記載を直す訂正が数回行われると最初の明細書と異なる性質に発明が変質される可能性があるからである。

③ 不明確な記載を明確にする場合

不明確な記載を明確にする訂正には、次のような場合が挙げられる。このような訂正は、原則認められるが、実務上、明細書または図面の補正時よりは厳しく判断される。

a) 記載内容が明確ではない記載を直す場合

b) 記載内容が他の記載と一致していないものを直す場合

c) 新規性、進歩性を判断するための発明の目的、構成または効果が不明瞭に記載されたものを明確にする場合

d) 新しい目的や効果を発現しない公知、周知または慣用の技術手段を付加する場合などがこれに該当する。

④ 請求範囲を実質的に拡張または変更する場合

具体的に、次のような例が挙げられるが、このような訂正は原則認められない。ただし、請求範囲を実質的に拡張または変更したか否かは判断し難く、最も議論される基準である。

a) 請求項に記載された直列的な構成要素の削除

	訂正前	訂正後	結果
例 10	1. A と B と C を含む装置。	1. A と B を含む装置。	不認定

直列的な構成要素を削除することにより請求範囲が拡張される。ただし、次のように形式的には構成要素が削除されても請求範囲の減縮と認められる場合がある。

	訂正前	訂正後	結果
例 11	1. A と B に、必要に応じて C を加えた組成物。	1. A と B からなる組成物。	認定

b) 請求項に選択的に記載された構成要素の付加

	訂正前	訂正後	結果
例 12	…ハウジングとブラケットをボルトで結合させた…	…ハウジングとブラケットをボルトまたはリベットで結合させた…	不認定

c) 下位概念を上位概念に変更

	訂正前	訂正後	結果
例 13	…バネを使って…	…弾性手段を使って…	不認定

d) 請求項の追加

請求項の追加は原則権利範囲の拡張になり認められない。ただし、独立項に従属する 2 以上の従属項がある場合に、独立項を削除して残っている従属項が並列的に記載されてその記載から把握される技術的思想が特許出願時に 2 以上の発明を構成する場合には、これら従属項を独立形式に書き改めて 2 以上の独立項に整理することを認める。

	訂正前	訂正後	結果
例 14	1. A と B を含む装置。 2. 第 1 項において、C をさらに含む装置。 3. 第 1 項または第 2 項において、D をさらに含む装置。	1. 削除 2. 削除 3. A と B と D を含む装置。 4. A と B と C と D を含む装置。	認定 (審判便覧)
例 15		1. 削除 2. 削除 3. A と B と D, または A と B と C と D を含む装置。	認定 (他の意見)

(例 14) 第 1 項、第 2 項の削除は請求範囲の減縮に該当。第 3 項は当初 2 つの発明から 1 つの発明を削除したのとして請求範囲の減縮に該当。第 4 項に対しては 2 つの発明のうち他の一つを整理したのなので認定（審判便覧）。

なお、第 4 項の追加は請求範囲の拡張にあたるので認められないとし、例 15 のように訂正すべきという見解もある。

e) 請求項に記載された数値範囲の拡張

	訂正前	訂正後	結果
例 16	…130 ～ 150℃の温度で…	…100 ～ 200℃の温度で…	不認定

f) 引用項の追加

	訂正前	訂正後	結果
例 17	4. 第 1 項において、……	4. 第 1 項または第 2 項において、……	不認定

g) 未完成部分の発明を訂正によって完成する場合
未完成発明を完成させる訂正は、要旨変更の典型として、発明すなわち請求範囲を実質的に変更する訂正となって認められない。

h) 請求項に記載した構成要素の置換

	訂正前	訂正後	結果
例 18	A と B と C と <u>D</u> からなる装置。	A と B と C と <u>X</u> からなる装置。	不認定

i) 訂正によって請求範囲が減縮される場合であっても、訂正前の請求項に記載した事項より構成される発明の具体的な目的の範囲を逸脱してその技術的事項を変更する場合

j) 構成要素の直列的付加

	訂正前	訂正後	結果
例 7	1. A と B と C を含む装置。	1. A と B と C と <u>D</u> を含む装置。	不認定

構成要素の直列的付加は特許請求範囲を減縮するものであるが、請求範囲の実質的な変更³⁾に該当する場合訂正が認められない。

k) 請求項のカテゴリを変更するか発明の対象を変更する場合

単なるカテゴリの変更や発明の適用対象の変更は、発明の本質を変更するものではないものの、その変更により権利が及ぶ範囲が変更されるので、このような訂正は認められない。

l) 請求項の訂正がなかったが詳細な説明や図面を訂正することにより請求範囲に記載した技術的思想が実質的に拡張または変更された場合

4. 訂正可能範囲に関する判例の考察

訂正可能範囲に関する特許裁判所及び最高裁判所の主要判例で注目すべき争点は、請求範囲の実質的変更に対する判断基準である。特に、外的付加（直列的付加）の場合、請求範囲の減縮であるという点は特許庁や特許審判院、裁判所共に認めているが、特許庁や特許審判院は外的付加の場合ほとんど請求範囲の変更と見る一方、特許裁判所と最高裁判所は外的付加でも発明の具体的な目的や特許権の効力の及ぶ範囲が変更されない限り、訂正を認めなければならないとしている。³⁾

次に注目すべき争点は請求範囲の変更可否判断の対象範囲に関する事で、明細書全体の記載内容を考慮して判断しなければならないという立場と、訂正前後の請求項の対比だけで十分であるという立場がある。

（判例 1）最高裁判所 1989. 3. 28. 宣告 87 フ 63 判決

○ 判決要旨

“特許請求範囲を拡張または変更する場合に該当するか否かを判断するにおいては、特許請求範囲自体の形式的な記載のみを持って対比するのではなく発明の詳細な説明を含めて明細書全体の内容に関連して実質的に対比して拡張または変更に該当するかを判断するのが合理的であると言える。”

○ 判決の意義

この判決は訂正審判に関し最も多く引用される基本判決であり、対比判断対象の基準を提示したという点で有意義である。すなわち、明細書全体の内容に基づいて、訂正前の特許請求範囲に記載された事項から客観的に理解される権利範囲を把握し、訂正後の特許請求範囲に記載された事項から客観的に理解される権利範囲を把握した後、両者を実質的に対比しなければならないという基準を提示する。このような立場は後続する特許裁判所 99 ホ 1171 判決、特許裁判所 99 ホ 2174 判決などで維持されている。

（判例 2）特許裁判所 1999. 6. 11. 宣告 98 ホ 9956 判決

○ 訂正内容

（訂正前）1. ...350 ないし 800℃の温度に維持された非接触タイプの加熱器により ...

（訂正後）1. ...350 ないし 800℃の温度に維持された加熱領域で糸のバルーニング (ballooning) を抑えるための糸ガイドを備えた非接触タイプ加熱器により ...

○ 判決要旨—訂正認定

“糸のバルーニングを抑えるための糸ガイドという新たな技術的構成要素を付加することでその分特許請求の範囲は減縮されたと言える。”

“特許請求範囲の減縮も一種の特許請求範囲の変更に該当するもので、その理由で特許請求範囲の減縮による訂正が許されないとすると、訂正許可審判制度の趣旨に反することなので、第 3 者の権利を害する恐れがない範囲内での特許請求範囲の減縮は特許請求範囲の変更に該当しないと見て訂正を許可するのが相当である。”

“本件発明において糸のバルーニングを抑えるための糸ガイドを備えたことは、本件発明の技術的課題を解決するための必須構成要素として明細書にも具体的に開示されているので、この事件訂正は本件発明の具体的な目的の範囲内で技術的事項の減縮的な変更として第 3 者の権利を害する恐れもなく特許請求範囲の変更に該当しない。”

○ 判決の意義

この判決は、新たな構成要素の付加（直列的付加）は特許請求範囲の減縮に該当することを明示し、請求範囲の減縮であっても請求範囲の変更には該当すれば訂正が認められないという既存審査及び審判実務を警戒している。また、請求範囲の実質的変更には該当するか否かに対する判断基準として、「発明の具体的な目的の範囲内での技術的事項の減縮的変更であるか否か」を提示している。ただし、具体的な意味と判断方法に対しては説示がない。

（判例 3）特許裁判所 1999. 11. 11. 宣告 99 ホ 1171 判決

○ 訂正内容

（訂正前）... 上部に上記反射器が配置されて上記反射器のピボット支持運動のために回転可能に支持された回転部材及び上記回転部材を作動させる駆動部材から構成されていること ...

（訂正後）... 上部に上記反射器の一端がピボット可能に支持されている回転部材及び上記回転部材を作動させる駆動部材を備えて、上記反射器が上記回転部材の回転時被施術者の頭の頂上部、両側部及び後部に沿って移動するように上記回転部材の回転軸を中心として偏心回転されること ...

○ 判決要旨－訂正認定

“一般に、上位概念から下位概念への変更、構成要素の直列的付加などは特許請求範囲の減縮と言える。そして特許第 63 条第 2 項（現行特許法第 136 条第 3 項）で言う特許請求範囲の変更とは、訂正前の発明に構成要素（技術的事項）一つを追加することで一見してはまるで特許請求範囲が減縮されたように見えるものの、実質的には発明の具体的な目的や特許権の効力の及ぶ範囲が変更されて他の発明となる場合を意味する。それゆえ、訂正によって特許請求範囲に含ませようとする構成要素は訂正前の明細書に記載されていないからならぬ（そうでないと訂正の機会を利用して新しい発明を作り出すこととなるからである）。”

“訂正前後においてその目的（解決しようとする課題）や技術的思想に如何なる変更があったとは言えず、訂正前の特許請求範囲第 1 項の保護範囲が上記のように解釈される限り、発明の詳細な説明及び図面に記載されている内容をそのまま反映した本件訂正によって第 3 者に不測の損害を与える恐れも全くない。”

○ 判決の意義

請求範囲の実質的変更可否の判断基準を、「発明の具体的な目的や特許権の効力の及ぶ範囲が変更される場合」と提示することで、上記 98 ホ 9956 判決の意味をより具体化した（このような基準は特許裁判所 99 ホ 2174 判決等で再確認される）。また、訂正の内容が明細書及び図面に記載されておりそれをそのまま反映した訂正であれば、このような訂正は第 3 者に不測の損害を与える可能性がないと説示した。

なお、この事件は本来訂正無効審判で訂正無効審判を受けた特許権者が審決取消訴訟を提起してこの判決を受けたものである。訂正無効審判の請求人は最高裁判所に上告したが最高裁判所 99 フ 2815 判決で棄却されることで本判決が確定した。

（判例 4）特許裁判所 2002. 1. 31. 宣告 2001 ホ 4173

○ 訂正内容

（訂正前）1. ガラス材質の画像ウィンドウを備えたブラウン管において、上記ウィンドウがその画像面に静電防止性閃光減少映像転送コーティングを持つが、上記コーティングは、上記閃光減少特性を付与し、上記静電防止特性を上記コーティングに付与するケイ酸塩物質及び無機金属性化合物から構成される粗い表面を持つことを特徴とする閃光減少及び静電防止性ケイ酸塩コーティングを持つブラウン管。

2. 第 1 項において、上記金属性化合物がプラチナ、パラジウム、スズ及び金からなる群より選択された少なくとも一つの元素からなることを特徴とするブラウン管。

3. 第 2 項において、...（省略）...

4. 第 2 項において、...（省略）...

5. 第 4 項において、...（省略）...

6. 第 5 項において、上記金属化合物がパラジウム化合物であることを特徴とするブラウン管。

7. 第 6 項において、上記パラジウム化合物のパラジウムが 0.005 ないし 0.020 重量パーセント範囲の濃度で上記コーティングに存在することを特徴とするブラウン管。

8. 第 1 項において、電氣的に通電する通路を持つ、上記コーティングを接地電位に連結するための接触手段をさらに備えることを特徴とするブラウン管。

9～11.（省略）

（訂正後）1. ガラス材質の画像ウィンドウを備えた

ブラウン管において、上記ウィンドウがその画像面に静電防止性閃光減少映像転送コーティングを持つが、上記コーティングは、上記閃光減少特性を付与し、上記静電防止特性を上記コーティングに付与するケイ酸塩物質及び無機金属性化合物から構成される粗い表面を持ち、上記金属性化合物はプラチナ、パラジウム、スズ及び金からなる群より選択された少なくとも一つの金属元素からなり（訂正事項 a）、上記金属元素は 0.005 重量パーセントないし 0.020 重量パーセントの範囲で上記コーティングに存在し（訂正事項 b）、上記ブラウン管は、電氣的に通電する通路を持つ、上記コーティングを接地電位に連結するための接触手段を備えること（訂正事項 c）を特徴とする閃光減少及び静電防止性ケイ酸塩コーティングを持つブラウン管。

2. 削除
3. 削除
4. 第 1 項において、...（省略）...
- 5.（変更なし）
6. 削除
7. 削除
- 9～11.（省略）

○ 判決要旨－訂正否認定

“訂正事項 a は上位概念から下位概念への訂正、訂正事項 b は単なる数値限定の訂正にそれぞれ該当するものであり、これは新たな構成を追加したのではなく本来の構成内容を具体的に限定しながらその権利範囲を縮小する、いわゆる内的付加による訂正なので、格別の事情がない限り、特許請求の範囲の変更に該当しない。”

“訂正事項 b は、訂正前の第 1 項に記載されていた金属元素を内的に限定するのであるのみならず、訂正後にも訂正前の第 1 項の目的である静電防止性閃光減少映像転送コーティングの提供という同一の目的を有することであり、訂正事項 b が訂正前の特許請求範囲第 7 項を訂正しようとしたのではないことは本件訂正審判の請求原因に見たところで、このような場合他の請求項の訂正事項が特許請求範囲の増減に該当するか否かを判断するにおいて、訂正前の第 7 項がその比較対象とはなれない。”

“訂正事項 c が構成要素を直列的に付加したもので形式的には特許請求の範囲を減縮したものに該当するのは既に見たところであるが、このような訂正は訂正前の特許請求範囲に全く含まれなかった構成要素であ

る、「コーティングを接地電位に連結する接触手段」を外的に付加して限定するものであり、このような構成要素の付加により、訂正前第 1 項の目的が静電防止性閃光減少映像転送コーティングの提供であったのに対し、訂正後にはコーティングを接地電位に連結するための接触手段の提供という目的までさらに有することになり、このように追加された目的も静電を防止するためのものという点では本来訂正前の第 1 項が有していた目的と一部共通する部分があることはあるが、その目的の達成のための技術内容において多くの質的な相違があるだけではなく、静電防止の効果でも大きな相違があり、上記のような訂正が単なる周知・慣用の技術構成を付加したことに該当するとも言えないので、訂正後の第 1 項は訂正事項 c を付加することでその特許請求範囲が実質的に変更されたと見ることが相当である。”

“付加によって訂正された特許請求範囲の権利範囲が訂正前に比べて形式的には減縮されたとしても、訂正された特許請求範囲が変更されたか否かは訂正前後の特許請求範囲のみを比較して判断すべきなので、まず特許請求範囲の記載のみを対比して訂正された内容が特許請求範囲の変更に該当したら、発明の詳細な説明に訂正によって付加された技術構成が開示されているか否かを判断して見る必要がない。”

○ 判決の意義

この判決は以前の判決とはかなり異なる破格的な判決と言える。まず、請求範囲の変更可否判断の対象範囲に関して、既存の判決が、特許請求の範囲自体の形式的な記載のみならず発明の詳細な説明を含めて明細書全体内容に関連付けて実質的に対比しなければならないという立場である反面、この判決は訂正の適法性を判断するにおいて、訂正前の請求項と訂正後の請求項の対比で十分であるという立場である。

また、この判決は発明の具体的な目的を判断するにおいて、訂正前後の発明自体の目的を対比するのではなく、訂正によって付加される構成要素の目的または技術的效果を対比して判断している。したがって、この論理によれば、構成要素の付加にはそれに相応する技術的效果が発生するはずなので、構成要素の直列的付加による訂正は根本的に認められることがないという趣旨と解される可能性がある。

なお、この事件は上告されて最高裁判所に係属しており、その帰趨が注目される。

5. 訂正の補正

訂正審判での訂正や無効審判、異議申立、実用新案技術評価などの手続きで行った訂正請求において、訂正がその範囲を超えた場合には、訂正否認理由または訂正拒絶理由を通知し意見書提出の機会を与えなければならない。このとき、審理終結通知があるまでには特許権者は訂正明細書または図面に対する補正ができる(特許法第136条第5項、第9項、第133条の2第2項、第77条第3項、実用新案法第27条第4項、第48条)。

なお、訂正審判または訂正請求において訂正明細書及び図面は請求の趣旨を構成する。したがって、訂正明細書または図面に対する補正は要旨を変更してはならない。すなわち、訂正の補正は明細書の訂正ではなく、既に訂正請求した事項に対する補正であるので、訂正の補正に対しては明細書の訂正要件ではなく訂正請求した事項の要旨変更可否が問題とされる。また、訂正の補正の認否と訂正の適否は別の問題であり、訂正の補正が認められても訂正は不適法な場合がある。

(1) 訂正の補正の種類

特許庁は訂正の補正の典型的な類型として次の三種の類型を提示する。

第一、追加的補正であって、新たな訂正事項を追加する補正を言う。これは典型的な要旨変更であってこのような補正は受け入れられない。例えば、訂正請求していない構成要素の削除や、訂正請求していない請求項の削除は、新たな訂正事項の追加として認められない。

第二、減縮的補正であって、訂正請求した事項の全部または一部を撤回することを言う。減縮的補正は要旨変更ではないとして認められる。例えば、訂正請求した事項を撤回して原状回復する場合はこれに該当するが、訂正請求のとき削除した請求項を本来通りに回復させることも減縮的補正と見る。

第三、交換的補正であって、訂正請求した事項を新たな訂正事項に交換することを言う。実際には、既存の訂正事項を撤回する減縮的補正と新たな訂正事項を追加する追加的補正の結合である。交換的補正は、原則として要旨変更であり認められないが、上位概念から下位概念に変更するか数値範囲を縮小し、かつ追加的審査を要しない場合、または訂正した請求項を削除する補正などは認められる。

(2) 具体例

区分	請求の範囲	類型	補正
登録時	A と B を含む装置。		
訂正時	a と B と C を含む装置。(a は A の下位概念)		
補正例 1	a と B を含む装置。	減縮的補正	認定
補正例 2	削除	交換的補正	認定
補正例 3	a と b と C を含む装置。(b は B の下位概念)	追加的補正	不認定
補正例 4	a と C を含む装置。	追加的補正	不認定
補正例 5	a' と B と C を含む装置。(a' は、a の下位概念で、かつ追加的な審査を必要としない)	交換的補正	認定

(補正例 1) C の追加との訂正事項を撤回するものなので減縮的補正に該当。

(補正例 2) 訂正請求項を削除することは訂正事項を撤回する減縮的補正と、新たな訂正事項(請求項削除)を追加する追加的補正の結合として交換的補正に該当するが、要旨を変更しないことと見て認定。

(補正例 3) b への補正は訂正請求時なかった新たな事項として追加的補正に該当。

(補正例 4) B の削除は訂正請求時なかった新たな事項として追加的補正に該当。

(補正例 5) a' への補正は、a への訂正の撤回という減縮的補正と、下位概念への追加的補正の結合として交換的補正に該当するが、追加的な審査が必要ではないので認定。

6. 訂正に備えた実務

(1) 出願時

① 発明のすべての特徴は請求項に記載する。

発明の特徴はなるべく全て請求項に記載しておく。通常、審査官の拒絶理由通知後の補正書提出を念頭に置いて権利範囲をできるだけ広く設定することのみ重点を置いているが、たびたび拒絶理由通知なしに特許される場合があるので、これに備えて発明の詳細な特徴は予め請求項に記載しておいて後で特許全体が無効になる場合を防止する。

② 請求項の引用形式を適切に活用する。

従属項を引用する従属項の形式と多項従属項の形式を十分活用して、発明の特徴が個別的に分散することなく、権利範囲が段階的に設定されるようにする。た

だし、韓国では多項従属項が直間接的に多項従属項を引用する場合は許されない。

	訂正前	訂正後	備考
例 19	1. A と B を含む装置。 2. 第 1 項において、C をさらに含む装置。 3. 第 1 項において、D をさらに含む装置。	1. 削除 2. 削除 3. A と B と C と D を含む装置。	直列的 付加
例 20	1. A と B を含む装置。 2. 第 1 項において、C をさらに含む装置。 3. 第 1 項または第 2 項において、D をさらに含む装置。	1. 削除 2. 削除 3. A と B と C と D を含む装置。	単なる 削除

構成要素 C と D が同時に含まれた場合のみ特許性が認められる場合において、例 19 の訂正は第 3 項に構成要素を直列的に付加したことと取り扱われるが、例 20 は単純削除及び整理に該当する。

③ 内的付加を予め念頭に置く。

判例は一貫して、既に含まれていた構成要素をさらに限定する内的付加は、格別の事情がない限り、請求範囲の減縮に該当し訂正を認めている。したがって、このような内的限定を予め念頭に置いて、内的付加の余地があり得る構成要素は予め請求項に記載しておく。ただし、内的付加の特徴自体が請求項に予め記載されている必要はなく、発明の詳細な説明または図面によって裏付けられていればよい。

	訂正前	訂正後	備考
例 21	1. A と B を含む装置。	1. A と B と c' を含む装置。	直列的 付加
例 22	1. A と B と C を含む装置。	1. A と B と c' を含む装置。	内的 付加

(2) 紛争時

① 権利行使に先立って訂正審査を検討する。

侵害者に対して権利を行使するのに先立って、予め特許請求範囲を検討して訂正の可能性と方向を分析して見る。必要な場合には予め訂正審査を請求して請求範囲を適切に訂正する。

② 答弁書提出のとき訂正請求を活用する。

異議申立や無効審判が請求された場合、その答弁書提出を急がずに相手の証拠と特許請求範囲を十分対比して訂正の必要性を判断し、訂正が必要であれば訂正請求書を提出する。

③ 上位請求項を削除し下位請求項を訂正する。

補正と訂正を混同して従属項に記載された特徴を独

立項に引き上げて統合させようとする場合があるが、訂正は請求項毎に対比して判断し従属項の特徴を独立項に統合させる概念は認められないということは前述の通りである。

④ 訂正の補正を考慮して訂正する。

訂正が不適法な場合これを補正することができる機会があるが、その補正の範囲は要旨を変更しない範囲内に極めて制限される。したがって、訂正事項の一部が不適法な場合減縮的補正（既存訂正事項の撤回）を通じて訂正が認められるか否かを予め判断する必要がある。

⑤ 審決取消訴訟の提起時訂正審査を考慮する。

無効審判で訂正を考慮しなかった場合や、訂正の機会を失った場合として無効審決が下された場合には、無効審決取消訴訟を提起すると同時に訂正審査を検討して、必要な場合訂正審査を請求する。

⑥ 訂正審査は回数に制限なく請求することができるのでこれを適切に利用する。

訂正棄却審決に対して最高裁判所まで上告して努力と時間を無駄にするより、特許審判院の基準によく合わせて別途の訂正審査を請求するのが望ましい。

7. 結語

現在まで韓国で訂正が認められる範囲は比較的狭いと言える。特に、特許庁や特許審判院は訂正可能な範囲に対して非常に厳しい基準を適用している。もちろん、徐々に裁判所を中心として訂正可能な範囲を広げて行く動きがあり、訂正事件の数が増加するによって訂正実務も定着しつつある。特に、実用新案技術評価手続きのかげで訂正実務は急激に増えながら徐々に慣れて、同時に問題点も現われつつある。問題点に対する改善方向はまだ予見できないが、概ね日本の制度と実務を参考とするだろう。しかし、現在日本の企業が韓国の特許権を訂正しようとする場合は、現在の日本実務よりは過去の日本実務がむしろ参考になるだろう。

なお、より強力で実効性のある特許権をとるためには、当然であるが、出願時から綿密に準備しなければならない。通常、補正に備えて明細書を作成することは身につけているが、訂正まで備えた実務は多くない。特に、広い範囲の少数の請求項を設ける日本の出願実務については、拒絶理由通知なしに登録されて後で無効審判が請求される場合、訂正の余地が非常に狭くて

全体が無効とされる可能性があるという点を、出願の段階より考慮して見る必要がある。

注

(1) 年度別訂正審判（無効審判等の手続きでの訂正請求，訂正無効審判除外）の請求件数推移

年度	総請求件数	外国人による請求件数
2003	61	28
2002	68	33
2001	72	21
2000	61	22
1999	70	35
1998	32	18
1997	19	13
1996	25	12
1995	21	15
1994	17	12
1994年以前合計	152	

* 出処：韓国特許情報院データベース検索結果

* 特許法院への審決取消訴訟及び最高裁判所への上告件数含み

(2) これに対して、無効審判手続きの中で新しい有力な証拠を提示する弁駁書は審判請求理由の補正と見て、この弁駁書副本を被請求人に送達し、その答弁期間内に訂正請求を認めることができるという意見がある。しかし、まだ判決や法律として確認されていない。

(3) これは内的付加と外的付加に対する特許庁及び特許審判院の把握方法と法院の把握方法の差から起因するとも言える。すなわち、特許庁及び特許審判院は内的／外的付加を実質的に判断しなければならないとしながら、発明の目的及び効果の変動されれば結果的に外的付加と見て訂正を認めない反面、特許法院及び最高裁判所は一旦形式的に内的付加と外的付加を分けて把握し、外的付加の場合さらに発明の具体的な目的や特許権の效力範囲が変更されれば訂正を認めないとしているようである。しかし、ともかく現在まで特許庁及び特許審判院が請求範囲の変更に対して結果的にはより厳しい基準で判断していると見える。

(原稿受領 2004.7.9)