

最近の韓国特許法改正から生じる 日韓特許法の差



韓国弁理士 李 聖圭*

はじめに

韓国特許庁は、最近数年間、特許行政の革新による知的財産強国を目指し、その実現と発展に尽力して来たが、特にその一環として審査・審判制度の先進化のため、平成18年以来様々な特許法改正を行ってきた。

韓国特許法は日本の特許法を母胎として生まれたものであるため、元々は日本の特許法とかなり類似していた。しかしながら、近來に至っては、日本以外の国からの良い制度又は独自の制度を導入することにより、両国の特許法で差が多くなってきている。特に最近、韓国特許庁は国民の様々な要望に応えながら特許制度の先進化のために特許法を毎年改正しており、審査処理期間の短縮、韓米FTA協定など、日本とは異なる国内外での環境変化により両国の特許制度で差が生じている。

このような観点で最近行われた韓国特許法の改正について察して見ることは意味がある。以下では、審査処理の滞りのため導入された実用新案無審査制度を審査後登録制度に変更し、異議申立制度を特許無効審判に統合するなどの改正が行われた平成18年特許法改正から現在推進している平成20年改正法まで察して見る。

1. 平成18年改正法

韓国特許庁の審査処理期間の短縮の努力により、審査処理期間が大幅に短縮され審査請求日から10ヶ月以内に審査が開始されるようになった。そこで、平成18年改正法では、審査処理の滞りのため導入された実用新案無審査制度を審査後登録制度に変更した。さらに、出願人の便宜のために異議申立制度を特許無効審判に統合し、また、特許制度の先進化のために、国外で公知・公用の技術によっても出願発明の新規性を否認するようにするなどの改正がある。

<韓国特許庁の審査処理期間>

年	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
特許(ヶ月)	20.6	21.3	22.6	22.1	21	17.6	9.8

その施行日については速やかな施行が出願人に有利なものは平成18年3月3日とし、異議申立制度の廃止と関連する規定は商標法及びデザイン法での法改正と合わせるために平成18年7月1日とし、その他の規定は平成18年10月1日とした。

平成18年3月3日施行

◇第7条第2項(行為能力がない場合の追認)

- ・望ましい法体系構成のために、現行第3条第3項を第7条第2項に条文の位置を変更。

◇第14条第4号(提出期間の末日が土曜日の場合の期間延長)

- ・土曜日を休日のように取り扱って、書類の提出期間の末日が土曜日に当たる場合、その期限はその次の営業日まで延長される。韓国は最近になって土曜日が休日になったので、特許手続においても休日として扱う。この改正により日本特許法と同一になった。但し、裁判所はまだ土曜日は休日として扱っていない⁽¹⁾で、特許裁判所に提訴する審決取消訴訟の場合は注意しなければならない。

◇第28条の3第1項(電子媒体の拡大)

- ・特許庁に提出可能な文書保存媒体: フロッピー、光ディスクなどにまで拡大。

◇第30条第1項(公知例外規定(新規性の喪失の例外)の拡大)

- ・特定公開形態に制限した対象要件をすべての形態の自発的な公開行為にまで拡大する。改正特許法は、特許出願の前6ヶ月以内に特許出願人が行ったすべての公知行為を特許拒絶理由から除いて、その公開された技術に対しても特許を付与することができるようになる(前記「6ヶ月」を「1年」まで延長する法改正が平成20年に行われる見込

* AIP 法律特許事務所 (www.aiplaw.com)

みである)。

- ・以前には特許を受けることができる権利を持った者が試験、刊行物への発表、学術団体での書面発表、博覧会への出品などの特定の要件を満たすものだけに限って公知例外発明として認めたが、この改正により出願人は公開形態を立証する必要もなく手続きが容易になる。この改正により以前の韓国特許法の規定と類似である日本特許法(以下、日本法という)とは相違することになる。

◇第36条第4項(拒絶が確定した出願の先出願地位排除)

- ・出願公開前に特許拒絶が確定した場合や放棄された場合も、その出願は初めからなかったものとみなされることになる。
- ・韓国では平成18年には審査処理期間が10ヶ月以内に短縮されることにより、出願公開以前に拒絶が確定する場合が生じる。しかし、この出願はまだ秘密の状態であるので、この出願に基づいて後出願を拒絶することもできないし、第3者の出願を排除することも正当ではないので改正された。
- ・日本法は「出願公開前に」という制限がないことで両国で差があるが、出願公開の後には新規性又は進歩性により後出願が拒絶されるので、この相違による大きな差はない。

◇第84条第2,3項(手数料返還規定)

- ・特許料返還請求期間:無効審決による特許料返還事実通知後1年以内

◇第191条の2(弁理士報酬の訴訟費用算入)

- ・弁理士の訴訟代理に対して訴訟費用を支払ってもらうことにする(民事訴訟法関連規定準用)。以前は、最高裁への上告の場合、弁理士報酬は訴訟費用に含まれないという判決⁽²⁾があった。それ以降、特許裁判所及び最高裁判所での勝訴者は敗訴者から弁理士選任費用を支払ってもらうことができなかったが、この改正により、審判以外の特許裁判所及び最高裁判所での弁理士選任費用も支払ってもらうことになる。

◇第201条第1項(PCT国際出願の国内段階移行可能時期の1ヶ月延長)

- ・国際出願の翻訳文提出期間を優先日から31ヶ月までに延長する(改正前は30ヶ月)。
- ・出願人が国際予備審査報告書を受け取る時期は優先日から約28ヶ月であるが、国内段階移行手続

期限はその後2ヶ月(優先日から30ヶ月)しかなく、その期間はあまりにも短いため1ヶ月延長する。

- ・日本法は国内書面提出期間が30ヶ月であるので、韓国法と相違する。但し、日本法は翻訳文提出特例期間が2ヶ月ある。

◇第208条第1項(PCT国際出願に対する補正の特例)

- ・国際出願の国内段階移行時、明細書補正の時期:審査請求日経過後⇒審査請求と同時に可能

◇第217条(在宅勤務などのための書類搬出)

- ・在宅勤務の時には審査関連書類などの搬出が可能

◇第217条の2第7項(電子化機関の指定取り消し)

- ・電子化機関指定取り消し規定の透明化

◇第232条第1項第3号(過料)

- ・特許発明の実施報告の命令に正当な理由なく応じない者に対する過料規定削除

平成18年10月1日施行

◇第29条第1項第1号(公知公用の国際主義)

- ・外国で刊行物以外の方法で知られた技術に対しても公知公用として認定し、公知公用の地域的規準が国内だけではなく外国にも拡大される。
- ・この改正により、日韓新規性阻却事由は同一になる。

◇第31条削除(植物発明に対して他の発明と同一の特許要件を適用)

- ・植物発明に対しても一般的特許要件を適用し、無性的に反復生殖可能な変種植物だけではなく、有性繁殖可能な種も特許の対象にする。
- ・日本の特許法も植物発明に対して特に制限はない。

◇第53条(二重出願制度の廃止及び変更出願制度の導入)

- ・二重出願制度の廃止⇒特許と実用新案の間に出願種類の変更が可能な変更出願制度の導入
- ・審査処理期間が大幅に短縮され審査請求日から10ヶ月以内に審査が開始されるようになって、審査処理の滞貨のため導入された実用新案無審査制度を審査後登録制度に変更する。これに伴い、審査処理の滞積の時期に導入された二重出願制度を廃止して特許と実用間の変更出願制度を導入した。
- ・この改正により韓国と日本との実用新案制度が異なることになる。

◇第 64 条第 2 項削除，第 63 条の 2 新設（情報提供時期変更）

- ・情報提供可能時期：最近の審査処理期間の短縮に対応するため，出願公開（18 ヶ月）前にも可能にする。
- ・以前には出願公開以後に可能だったが，この改正により出願後に情報提供が可能になった。しかしながら，出願公開前には第三者が出願発明の内容を知ることは無理であるので，出願公開前に登録になると，情報提供の機会はなくなる。

◇第 133 条第 1 項（異議申立制度の無効審判制度への統合）

- ・一般公衆による審査機能である特許異議申立手続きを特許無効審判手続きに一元化する。
- ・この改正の目的は日本の特許法と同一である。ただし，審判請求人に関し，登録公告日から 3 ヶ月内には何人でも無効審判を請求できるが，その後は従来法と同様に利害関係人又は審査官だけに限ることが日本法と相違する。

◇第 133 条の 2 第 4 項（無効審判請求項の訂正許与可否判断時，独立特許要件除外）

- ・独立特許要件判断対象：訂正請求された請求項の中で無効審判の対象になった請求項に対しては独立特許要件の判断対象から除外する。
- ・この改正により日本法と同一になった。

◇第 135 条第 1 項（権利範囲確認審判の請求人資格に専用実施権者追加）

- ・権利範囲確認審判の請求人：権利紛争の直接的当事者である専用実施権者も含む。

◇第 154 条第 8 項（重複提訴禁止規定の明文化）

- ・現実的及び実務的に運用されている重複提訴禁止規定を明確化して法的安全性確保

◇第 193 条第 1 項（国際出願書などの作成言語明確化）

- ・国際出願書作成言語：英語または日本語，明細書など作成言語：国語，英語または日本語

その他改正

◇職務発明規定の改正

- ・改正法の施行：2006 年 9 月 4 日
- ・主要内容：職務発明に対する全般的事項を単一法に統合し，体系的に規律するために特許法の職務発明関連規定（第 39 条，第 40 条）を発明振興法に移管する。従業者が職務発明を完成した場合に

はその事実を使用者に文書にて通知するように義務化する。契約または勤務規定で職務発明報償について定めている場合，その定めた規定によって使用者と従業者が協議して決めた報償が合理的な手続きによることと認められればこれを正当な補償と見なす。契約または勤務規定で職務発明報償に対して定めていないとか，上記正当な報償として見られない場合に以前の基準を適用する。

◇実用新案法

- ・実用新案先登録制度の審査後登録制度への復帰に関連する規定を特許制度と同様の制度に変更する。
- ・その施行日について大部分は平成 18 年 10 月 1 日であり，一部は平成 18 年 3 月 3 日である。

◇特許法施行令改正－優先審査対象追加

- ・「韓・日特許審査ハイウェイ」により，日本で特許査定された特許は簡単な手続きを通じ，優先審査が可能になった。
- ・日本で特許出願した後，条約による優先権主張を通じて同一発明を韓国に特許出願した場合として，優先審査申請に関する証拠資料を添付した場合が該当する。ただし，その証拠資料は，韓日特許庁間専用通信網を通じて審査官が入手可能な証拠書類は提出を省略することができるし，審査した日本特許出願が公開されて，引用された先行技術が特許文献である場合，韓国特許出願と日本特許出願との請求項対応関係説明表だけ提出することができるし，審査した日本特許出願が公開されて，引用された先行技術が非特許文献の場合，非特許先行技術と請求項との対応関係説明表を提出するようにして，その証拠書類の提出を簡単にした。
- ・平成 19 年 4 月 1 日から施行している。

2. 平成 19 年改正法

韓国特許庁は出願人の便宜の向上，特許権の保護と活用の促進，需要者中心の特許行政実現のため，出願人が自分の発明に対する適切な保護方法を講ずる十分な時間的余裕を付与するため特許請求範囲提出を猶予する；詳細な説明及び請求範囲を自由な表現方法で記載するようにして出願人自ら発明を一番適切に表現するように改善する；などの法改正を行い，平成 19 年 7 月 1 日から施行している。

◇特許請求範囲の提出猶予制度の導入（特許法第 42

条第5項)

- ・従来法は出願時、特許請求範囲を提出しなければならなかったが、改正法によると、出願公開又は審査請求の前までは提出しなくてもよい。
- ・この改正は先に特許出願した者に特許権を付与する先出願主義のもとでは発明者が自分の発明を適切に保護するための方法を講ずる十分な時間的余裕がないので、その時間不足による出願人の不便を解消するためである。
- ・特許請求範囲がない出願書類を提出しても出願日が認められるので、早い特許出願日の確保及び特許権先占に有利である。特に学位論文のように特許請求範囲に対する別途の記載がない場合にも直ちに提出することができて迅速な特許出願が可能である。
- ・なお、技術開発競争が激しいIT分野の標準化特許の場合、韓国企業はアメリカ特許庁に仮出願して出願日を先占する場面があったが、韓国特許庁に直接出願することが可能になる。
- ・特許請求範囲の提出期限が「出願公開時」である点がアメリカの仮出願制度と相違し、日本法には対応規定がない。

◇特許請求範囲作成方法の多様化（特許法第42条第4項第3号、第6項）

- ・従来法では、特許請求の範囲の記載要件として「発明の構成になくはならない事項だけで記載すること」というものがあり、その意味が曖昧でこの規定により拒絶された場合もあったが、今回の改正ではこの規定が削除され、出願人にとっては有利である。
- ・なお、第42条第6項を新設し、「発明を特定するのに必要だと認められる構造・方法・機能・物質又はこれらの結合関係などを記載する」ようにして特許請求範囲の作成を多様化する。
- ・改正の目的としては請求項に機能や動作手段などを用いて発明の特定に必要な全ての事項で記載することを許容し、技術の多様化に応じて発明の適切な保護を図るためである。

◇発明の詳細な説明の記載要件緩和（特許法第42条第3項）

- ・従来法には明細書の記載要件として「発明を容易に実施することができる程度に目的、構成、効果を記載する」ことを要求していたが、今回改正に

より「発明を容易に実施することができる程度に明確・詳細に記載する」ように改正し、明細書の記載で形式的な要件を緩和する。

- ・日本法でも前記要件は要求していないので、日本法と同一になったといえる。

◇中間書類提出期間の伸縮可能（特許法第15条第2項）

- ・従来法では期間延長だけを許すと規定しており、意見書などの中間書類提出期間の経過の前に特許可否決定を望む出願人の要求に応じることができない。
- ・したがって、中間書類提出期間経過の前でも特許可否決定を可能にする必要があり、改正法では出願人の意思によって中間書類提出期間以前にも特許可否決定ができるようにする。
- ・実務的に、出願人が意見書で「これ以上の補正書などの提出はないので速やかに特許決定してください」と記載すれば、審査官によっては意見書提出期間以前にも特許決定したことがあるが、これを法律として規定する点で意義がある。
- ・日本法では対応規定がない。

◇請求項別審査制度導入（特許法第63条第2項新設）

- ・現行特許制度においては一部の請求項に拒絶理由がある場合、特許出願全体が拒絶される問題点が発生するので、請求項別に審査結果を通知するように義務化して請求項別に権利放棄・補完など、対応戦略樹立を容易にする必要がある。
- ・改正法では特許出願に対する審査時、すべての請求項に対して特許可能か否かを審査してその結果を明確かつ具体的に通知するように義務化した。
- ・なお、平成19年1月2日からは拒絶理由通知時点の審査結果として特許可能な請求項を記載するようにポジティブ審査による拒絶理由書を出している。

◇権利範囲確認審判での確認対象発明の補正範囲拡大（特許法第140条第2項）

- ・積極的権利範囲確認審判（権利者が侵害者に対してイ号発明が特許発明の権利範囲に属すると審決を求める審判）の請求の時、請求人が確認対象発明（イ号）を誤って特定した場合、これに対する補正を厳格に制限して（請求趣旨の変更とみる）、同一事案に対して新たに審判請求をしなければならない不合理な点がある。

- ・これは訴訟経済に反し、審判事件の処理が長引き、特許紛争解決が長期化される要因になっていたので、積極的権利範囲確認審判においては確認対象発明の補正は要旨変更にあたらないと規定し、実施品と等しく補正することができるようにした。

3. 平成 20 年 7 月施行予定の改正法動き

韓－米 FTA 合議事項の国内特許制度への円滑な移行のために関連規定の改訂が必要になり、審査遅延による特許権存続期間延長制度、新規性喪失の例外期間延長、不実施による特許権取消制度の廃止などの法改正を推進している。

なお、出願人の立場で不便を感じる特許制度を発掘・改善することにより出願人の要求に積極対応する顧客オーダーメイド型特許制度の基盤強化、及び国内以外の特許環境変化に対応するために持続的制度改善努力の一環として、審査前置制度廃止及び再審査請求制度の導入、分割出願可能時期拡大必要、補正制限範囲緩和などが推進されている。

この改正は現在国会に提出されて平成 20 年 2 月に国会を通る予定であり、その施行は平成 20 年 7 月 1 日に予定されている。国会審議の中で多少の文言修正の可能性はあるが、大幅な変更はないと予想される。

◇補正制限範囲緩和（特許法第 47 条）

- ・最後補正及び拒絶決定後の補正における特許請求範囲を減縮する補正は全面的に許容して、審査官にとっては厳格な補正要件の判断による追加審査負担の解消、出願人にとっては発明の実体的な部分以外の制限に対する追加的な考量の負担及びちょっとした間違いや手続上の欠点の治癒が困難になる問題点を解決するためである。
- ・最後補正の前後特許請求範囲の実質的変更可否判断要件を削除して、請求項を減縮する範囲内で詳細な説明及び図面に記載の事項を請求項に付加（外的付加）する補正も許容する。
- ・最後補正によって新しい発明に変更することは、現行と同様に補正不可能である。
- ・日本法は拒絶理由通知後は、技術的特徴の異なる別発明に変更するようなシフト補正が禁止されることを考えると、韓国法での補正範囲が多少広いと思われる。

◇審査前置制度廃止及び再審査請求制度の導入（特許法第 67 条の 2 新設）

- ・出願人が登録可能請求項についてはまず登録し、残りの請求項に対しては不服を争うことができるようにして、出願人の便宜を図る。
- ・審査前置された件のうち、原決定が維持されて実際審判に入る件は全体審査前置処理件数の約 32% しかない。
- ・拒絶決定後、拒絶決定不服審判請求の前に、請求項の補正（削除、減縮など）と同時に再審査請求を可能にして、出願人に審判請求の前補正の機会を与える。再審査の結果、再拒絶された場合には特許可能な請求項は分割出願が可能であり、他の請求項は不服審判請求が可能である。
- ・アメリカの継続審査請求（RCE）制度と類似している。日本では類似制度がない。

◇分割出願可能時期拡大（特許法第 52 条）

- ・審判請求後手続きである審査前置制度が審判請求前の手続きである再審査請求制度に変更されるので、分割出願可能時期も再審査による審査官の再審査結果が出た以後にも可能にする必要がある。
- ・再審査後にも特許可能な請求項だけで分割する機会を付与する。

韓－米 FTA 合議事項移行のための特許法改正

◇審査遅延による特許権存続期間延長制度（特許法第 92 条の 2 新設）

- ・審査遅延などにより設定登録が基準日より遅くなった場合、遅延された期間は特許権存続期間の延長を可能にする（出願人の申立てがある場合に限る）。
- ・登録遅延に対する基準日は「出願後 4 年または審査請求後 3 年のうち遅い日」にするが、出願人から起因した遅延期間は除外する。
- ・日本法には対応規定がない。

◇新規性喪失の例外期間延長（特許法第 30 条）

- ・「公知行為後 6 ヶ月以内出願」を「公知行為後 12 ヶ月以内出願」まで拡大して、公知行為が当事国領域で出願日以前 12 月以内に発生した場合まで、新規性喪失の例外の対象にする。
- ・アメリカ法に近くなり、日本法はまだ「公知行為後 6 ヶ月以内出願」になっているので、日韓間違えるようになった。

◇不実施による特許権取消制度の廃止（特許法第 116 条）

4. まとめ

注

上記説明した最近韓国特許法改正の中、重要規定に関する日韓特許法の対比は以下のとおりである。

- (1) 最高裁 2007.11.16. 2007 フ 2049 判決
- (2) 最高裁 1995.6.23. 95 ク 3 決定

改正年	韓国法改正内容	補足	日本	対比
平成 18年 改正法	提出期間の末日が土曜日の場合の期間延長	特許庁は休日として扱い、延長される。但し、裁判所はまだ休日ではない。	休日として扱い、延長される。	△
	新規性の喪失の例外の対象	すべての形態の自発的な公開行為	試験、刊行物への発表、博覧会への出品などの特定の要件を満たすものだけ。	×
	拒絶決定が確定又は放棄された出願の先出願地位排除	出願公開前に拒絶決定が確定又は放棄された場合	制限ない。実質的な差はない。	○
	PCT 国際出願の国内段階進入可能時期	優先日から 31 ヶ月	優先日から 30 ヶ月。ただし、翻訳文提出特例期間が 2 ヶ月ある。	×
	公知公用の国際主義		ある	○
	異議申立制度の無効審判制度への統合	但し、審判請求人は特許登録公告日 3 ヶ月以降は利害関係人に限る。	ある。審判請求人に時期的制限ない。	○
	実用新案先登録制度から審査後登録制度への変更など	審査後登録制度に復帰	無審査登録制度	×
平成 19年 改正法	特許請求範囲の提出猶予制度		ない	×
	中間書類提出期間の伸縮	可能	不可能	×
平成 20年 改正 予定	補正制限範囲緩和	最後の拒絶後補正で実質的変更可能	不可能	△
	審査前置制度廃止及び再審査請求制度		ない	×
	審査遅延による特許権存続期間延長制度		ない	×
	新規性の喪失の例外の期間	1 年以内	6 ヶ月以内	×

○：ほぼ同一。 △：少し異なる。 ×：異なる

(原稿受領 2008.1.15)