

消滅特許権の回復



明信特許法律事務所
代表弁理士

金 明信*

特許制度を運営している国家においては、発明が登録されて以降、特許権が存続する間一般的に所定の特許料を徴収している。以下、韓国における特許料納付制度の最近の一部変更を具体的に説明する。

日本の特許法と同様に、韓国特許法上の特許料納付制度では発明が登録されて以降、年金を納付するようになっており、所定の期限までに特許料を納付しない場合には、6月の追納期間内にもととの特許料の2倍に該当する特許料を納付すれば特許権が維持されるようにしている。韓国の場合には数年分、または全存続期間分を特許権者の意思により、一時払いで納付することもできる。

ところで、この6月の追納期間が経過すると、特許権は例外なく消滅することになっている。

ところが、筆者は、かなり以前からこの点に関して疑問を持っていた。

特許庁は発明を奨励することがもともとの任務であると同時に、出願された発明を迅速に審査した上で、欠格事由がなければ登録決定を下して出願人に一定期間独占権を付与するが、その発明の内容を公開してその分野の産業技術水準を向上させようとするのが主な業務である。

ところで、一定の期限までに特許権者が特許料を納付しなければ、どのような場合であっても特許権を消滅させることが果たして望ましい行政行為であるだろうか。特に、特許法第1条に規定された特許法の根本目的に照らしてみても、特許料が未納であるとの理由のみで特許権を例外なしに消滅させることが思ったとおり合理的であるのか検討してみる必要がある。

6月の追納期間しか認めない特許料納付制度は、パリ条約において要求する最小限の特許権者の保護措置に過ぎないだけであって、特許権者の積極的な保護、産業の発展という究極的な目的を達成するための特許権の真正な保護には不十分であると考えられる。

筆者はこれまで韓国の特許料納付制度の補完と改善

のために多様な観点からの意見を述べてきた。例えば、電気、水道、ガスおよび電話料金等は常に料金納付通知書が送達されているが、たとえこのような性格の業務ではないとしても、対国民サービスの一環として特許庁が登録料納付通知書を発送してくれるとしたらどうだろうか。

このような趣旨において、数回にわたって筆者が韓国特許庁に建議した結果、韓国特許庁は外国人の事件は出願当時の代理人に、韓国人の事件に対しては特許権者に直接特許権の消滅予告通知書を特許料納付期限日の3月前と、納付期限日の経過後3月頃の二度にわたって発送する行政サービスが設けられた。

加えて、さらに積極的な特許庁のサービスはないだろうか考えた末に、韓国特許庁のウェブページに全ての消滅対象特許権に関する情報を公開するように再度建議していたところ、この建議が採択された。このような消滅対象特許権の情報は各会社または各代理人事務所の電子データと対照・確認することができ、特許料納付業務の誤りを最大限予防する効果を収めるようになった。これはまた、各弁理士事務所の顧客に対するサービスの質を向上させるのにおいても大きく役立った。

一方、顧客に対する業務上の損害賠償を予想して数多くの韓国の弁理士が保険に加入しているが、このような保険制度が施行されてからまだ数年しか経っていないだけでなく、実際に保険金を請求すると様々な制約と条件があって、簡単に損害賠償問題を解決することができる実状ではない。

このような状況下において、どのようにすればより積極的かつ合理的な根本的対策を見出せるかと、知的財産分野の先進国家の制度を綿密に検討した。上記の6月の追納期間のみを設定し、この期間が経過するといかなる場合にも特許権を消滅させる日本や韓国のよ

* 元アジア弁理士会会長

うな国家は、特許料納付制度に関しては非常に官僚的な態度を示しているのではないかと考えるようになった。いわゆる PRO-PATENT ではなく CON-PATENT 制度を長い年月の間維持したといえるし、言葉だけで発明の振興政策を叫んでいるという点もあるように思える。

すなわち、6月の追納期間が経過したとしても、特殊な事情がある場合には例外的に消滅した特許権を回復させることができる手続きを設けることが合理的であるという結論に至るようになった。

このような点に着眼して、筆者は韓国特許庁に上記の6月の追納期間が経過した場合でも6月の追納期間満了日現在、その特許権が韓国内において「実施」されているという条件を満たす特許権であれば、さらに6月の納付期間を付与し、通常の年金の数倍を納付する条件で消滅した特許権が回復されるようにしようとの建議を行った。

たとえ特許料納付管理に誤りが生じ、納付期限が過ぎたとしても、その特許権の納付期限日現在、継続的に実施中である特許発明に関する権利であるならば、特許権を引続き維持しようとするのが特許権者の真正な意思であるとみるのがより合理的であるためである。

行政業務上の便宜性と厳格性も重要であるが、特許発明が誕生するまでの発明者の努力、特許権を受けるために傾注した出願人の時間と費用、さらに特許発明を引続き実施しながら、特許権を続けて維持、管理してきた特許権者の努力が特許料納付期限の徒過という過ちによって水の泡に消えてしまうと、特許権者は筆者の誤りであったとしても、特許制度に対する合理性に疑問を持つようになるはずである。

韓国特許庁の内部での検討過程においては、筆者が提案した6月は3月に縮小され、割増し特許料は通常の特許料の3倍を納付することで合意した。また、この規定に伴う3月の追納期間の間において、善意で特

許発明を実施した者に対しては、法定の通常実施権を認める規定を追加することにより、一般公衆の立場においても不測の損害を及ぼす危険がないようにした。立法手続きについては、韓国特許庁の事情により、韓国政府の法案でない国会議員立法案として提出され、ついに韓国特許法第81条の3の第3項が新設されて、2005年9月1日から施行されるに至った。

ここにおいて、6月の追納期間満了日現在、発明の「実施」という概念にはもちろん特許発明を利用した商品の製造・使用・販売・貸与・展示・実施許諾契約または輸入等が含まれるため、この規定の意味があるといえる。

この規定の施行により、特許発明を厳然と実施しているにも拘わらず、特許料の納付等の管理をおろそかにしたことにより特許権が消滅してしまった場合に対してその救済策が設けられるようになって、より柔軟に信頼される特許料納付制度の運営が可能になった。

この結果、善意の第三者の利益を保ちながら、特許権者の損失を最小限にすることができた。さらに、特許権を管理する会社、団体、弁理士事務所および特許料納付管理会社等の数多くの人々がこれまで溜めていた業務上のストレスを緩和させることができるだけでなく、小さな過ちにより受け取る手数料に比して膨大な責任を負う特許料納付業務を遂行する弁理士事務所にも大きく寄与するようになった。実際に個人的によく知っている先輩の弁理士からも、韓国内において膨大な額のロイヤルティーを支払いながら商品を製造していた外国会社の特許権が消滅するところであったが、この規定に基づいて、その特許権が回復されたのでありがたいという挨拶を受けたことがある。

結論としては、日本もこのような規定を採択するのであれば関連業界に役立つだけでなく、知的財産分野の先進国である日本としての地位を高めるのにも役立つものと思われる。

(原稿受領 2008. 9. 10)