

「主題の変更」については、JPOは、方法クレームをキットクレームに補正することは、試薬Aを用いるステップと試薬Bを用いるステップとが一体として行われることが当初明細書等から読み取れるのであれば、許され得るとした。検査キットとして使用されるためには、それぞれの試薬が一体としてセットで用いられるので、この点が当初明細書等に開示されていることが必要である。SIPOにおいても、「試薬Aと試薬Bを一緒に使用すること」について、「当初の開示に基づいて直接的かつ明瞭に導くことはできない」旨、言及している。

このように、「主題の変更」の補正は、「主題の変更」に該当するか否かによって補正の適否が判断されるのではなく、それぞれの補正の内容について、出願当初の明細書又は図面に記載された事項から自明かどうか（または、直接かつ一義的に導くことができるかどうか）などの観点から、総合的に判断されるものと考えられる。

「主題の変更」の事例と結果（まとめ）

	JPO	KIPO	SIPO
事例13	×	×	×

○：補正が許される ×：補正が許されない

件)」のうち、「数値範囲」に関する補正について説明した。今回は、「日中韓の審査実務の事例研究（補正要件）」のうち、「先行技術に関連する情報の追加」と「実施態様又は技術的效果の追加」に関する補正について、事例を紹介して解説する予定である。

【参考文献】

1. JPO・KIPO・SIPO「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正に関する事例研究報告書」（2015年12月）
2. JPO・KIPO・SIPO「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正に関する比較研究報告書」（2014年11月）
3. JPO「特許・実用新案 審査基準」
4. JPO「特許・実用新案 審査ハンドブック」
5. KIPO「特許・実用新案 審査指針書」
6. SIPO「専利審査指南」
7. 特許庁「特許行政年次報告書」（2016年7月）
8. 加藤浩「日中韓の審査実務の事例研究（補正要件）（1）－第1回－」特許ニュース（経済産業調査会）、No.14209（2016年5月26日）
9. 加藤浩「日中韓の審査実務の事例研究（補正要件）（2）－第2回－」特許ニュース（経済産業調査会）、No.14233（2016年6月29日）

7. おわりに

今回は、「日中韓の審査実務の事例研究（補正要

－つづく－

第2回6月29日付に掲載

知的財産関連ニュース報道（韓国版）

<2016年6月>

アンダーソン・毛利・友常法律事務所
韓国弁理士 金成鎬

6月には、無効審判の段階で提出していなかった証拠を審決取消訴訟の段階において新たに提出することに反対する韓国特許庁の立場に対して、審決取消訴訟の管轄である韓国特許法院が公式に反対意見を表明したことを伝える記事があった。なお、韓国の無効審判制度に対する問題点を指摘する在韓日本企業の声と、無効審判制度の改善に関する韓国特許

庁長（日本の特許庁長官に当たる）のインタビュー記事を紹介する。

15日付電子新聞によると、韓国特許法院は、6月13日、特許無効審判において、特許審判院に提出できなかった証拠を、特許法院の段階で新たに提出することを制限しようとする行政部の動きに反対する

立場を再確認した。特許法院の段階で新たな証拠を提出するように許可することで、訴訟当事者が審判院に再び戻る手間をなくし、紛争の早期解決に役立つという説明だ。韓国特許庁は現在、審判院に提出していない証拠は、法院(裁判所)に提出することを制限する内容を盛り込んだ特許法改正を推進している。特許法院は、6月13日、大田(テジョン)特許法院で開かれた「2016特許法院・韓国知的財産権弁護士協会カンファレンス」において、特許無効審判で特許審判院に提出していない証拠を特許法院の段階で新たに提出することを制限しようとする行政部の動きに反対する立場を再確認した。特許法院は、当日カンファレンスに参加した弁護士もおおむね特許法院の段階で新たな証拠の提出を制限する、いわゆる「制限説」に反対したと明らかにした。現在、韓国特許庁は、特許無効審判において審判院に提出していない証拠資料を特許法院に提出することができ、特許紛争が審判院の段階で終わらずに長期化すると見ている。このため、特許法院の段階では、新たな証拠資料の提出を制限し、審判院の段階ですべての証拠資料を提出するにすれば、無効審判制度の信頼度を改善し、紛争の予測可能性を高めることができるという立場である。

14日付東亜日報によると、5月11日、ソウル中区乙支路(ウルチロ)のロッテホテルで、韓国産業通商資源部が在韓日本企業の集まりであるソウルジャパンクラブの会員を招待して、提案を聞きながら投資拡大を注文した。この席で、日本企業は、韓国で企業を運営するのに困難な知的財産分野の問題点として、現行の特許無効制度を挙げた。韓国の特許無効紛争は、特許庁特許審判院の特許審判(1審)、特許法院の2審、大法院(最高裁)の最終審で行われる。審判院の段階で証拠を忠実に提出しなかったが、2審で証拠を吐き出し、紛争を長く引きずる。チェ・ドンギョ韓国特許庁長が就任1周年を迎え、制度の改善に乗り出した。

— 現行の特許無効制度にどのような問題があるのか。

チェ特許庁長：特許無効請求人のうち、新たな証拠を発見したとして、審判院の段階で出さなかった証拠資料を特許法院に提出する傾向が目立つ。これに

より、審判院で結論が出る紛争が長期化するだけでなく、審判院の判断が特許法院で半分近く(2015年基準43.4%)ひっくり返され、紛争の結果を予測するのが難しい。審判院の段階ですべての証拠資料を提出するようにした日本は、審判院の判断が2審でひっくり返される割合が22.7%(2013年)に過ぎない。その上、最終審まで特許請求範囲の訂正を認めるシステムのため、最終段階に達した無効事件が原点に戻っていく事例も少なくない。

— 副作用事例は実際に深刻であるのか。

チェ特許庁長：ある情報技術(IT)分野の中小企業は、大企業が審判院の段階で無効の証拠を1つだけ提示したが、2審で証拠11個を追加したため、長い訴訟の末に敗北した。半導体検査専門会社である他のある中小企業は、米国大手からの特許侵害主張に対抗して、最高裁まで訴訟を進めて無効判決を受けた。しかし、この過程で相手の米国大企業が特許請求範囲を数回訂正して訴訟が6年間続き、結局経営権を売却した。

— 裁判所の段階で新たな証拠を提出したり、特許請求の範囲を訂正することができるように許可したことが問題ということだが、これを防ぐと善意の被害者が発生することはないのか。

チェ特許庁長：憲法上の規定や裁判所の役割を見ると、新たな証拠が提出されると、審理をしなければならない。しかし、無効審判請求人は、訴訟を長期化することが目的で、2審を活用する場合が少なくない。2014年の調査において、2審で新たに提出された証拠の95%が特許公報等で既に公開されたもので、特許審判段階で十分に提出することができた資料であったことが明らかになった。

— すべての紛争において3審制度を設けた趣旨からみて、慎重な判断を受ける必要があるのではないか。

チェ特許庁長：2審と最終審の機能と役割を十分に理解している。しかし、特許紛争の特殊性を少々考慮して欲しい。特許は保護期間が20年であるため、6~7ヶ月かかる特許審判をうまく活用できずに最終審まで2~6年を費やしてしまうと、たとえ勝訴しても意味がない。管轄集中で判決が速くなったが、勝訴しても、損害賠償訴訟をさらに経なければならない。

— いわゆる特許先進国はどのようにしているか。

チェ特許庁長：米国、日本、中国などは、審判の段階ですべての無効証拠を提出するようにして、特許審判段階で技術的な専門的判断を受けるようにし、裁判所は、審判院の判断を反映させて判決する。米国は2012年、このような方式に制度を改善し、訴訟費用を10分の1に、紛争期間を半分に減らした。韓国と法体系が似た日本は、1976年の最高裁判決以降、審判ですべての証拠を提出するように制限しており、中国でも同じだ。来年に発足する欧州の統合特許裁判所も、すべての証拠を1審で提出するように設計中である。韓国も世界5大特許先進国であるだけに、外国企業の国内投資を拡大し、国内の中小企業を保護するために国際的基準に制度を整備する必要がある。

—どのように変えていく計画なのか。

チェ特許庁長：原則的には、審判の段階ですべての証拠を提出し、訂正請求もここでだけできるようにするのが良いと思う。訴訟の証拠を審理することは司法部固有の権限であるため、審判段階でのみ証拠を扱うことはできない。ただし、裁判所が権限を活用して、2審で提出された証拠が果たして審判の段階で出すことができなかつた証拠であるかを明確に釈明するように義務付け、その理由を納得できない場合、証拠から排除する措置だけ講じても大きな効果がある。この制度を改善するために、5月末国際カンファレンスを開催した。訴訟制度の改善を伴う問題であるだけに、司法部と継続的に協議していく。産業界の意見聴取を経て、10月末に国会に改善法律案を上程することが目標だ。

《訴訟関係》

- ▲韓国特許庁は、国内の知財権紛争の実態を調査した結果、最近5年間に発生した知財権紛争370件のうち65.1%である241件が、中小・ベンチャー企業が知財権を侵害された事件であることが分かったと31日明らかにした。(1日 京郷)
- ▲ファーウェイ (Huawei) がサムスン電子を相手に特許訴訟を提起したが、電子新聞とIPノミックスが、両社の特許ポートフォリオを分析した結果、ファーウェイは、すでに2013年からサムスン電子との訴訟に備えた特許競争力を確保したことが分かった。(2日 電子)
- ▲2日(現地時間)、米国ITメディアであるシーネット (CNET) 等の外信によると、サムスン電子は、米連邦最高裁に提出した上告審準備書面で、「アップルがデザイン特許で過度に多くの利益を取っている」と主張した。(3日 デジ)
- ▲27日、業界によると、グローバル特許管理専門会社 (NPE) のユニロック (UNILOC) が、最近、カカオとネイバーの子会社ライン (LINE) を相手に、米国テキサス州連邦地方裁判所東部地裁に特許侵害訴訟を提起した。(28日 電子)

《立法》

- ▲今年1月から「特許侵害訴訟管轄集中」制度を盛り込んだ改正民事訴訟法と裁判所組織法が施行されているが、専属管轄の対象知的財産権に関する事件の範囲が法律上明確ではない上、まだ制度に慣れていなかった弁護士が過去の管轄裁判所に訴訟を提起したため、事件が移送される事例が続出している。(2日 法律)
- ▲韓国特許法院は、6月13日、特許無効審判において、特許審判院に提出できなかった証拠を、特許法院の段階で新たに提出することを制限しようとする行政部の動きに反対する立場を再確認した。(15日 電子)

《行政》

- ▲京畿道 (キョンギド) は、道内における中小企業の知的財産権紛争を予防するため、8日から「韓・中FTA対応中小企業IP(知的財産)力量強化支援事業」を始めると7日明らかにした。(8日 ファ)

- ▲23日、韓国の未来創造科学部の依頼で作成された調査報告書によると、各国のGDP規模を特許出願件数で割った値である「特許出願の平均的価値」を比較した結果、韓国の特許出願の各件当たりGDPに寄与した規模が圧倒的に少ないことが調査された。(23日 へ経)
- ▲韓国特許庁は21日、中国北京において、中国国家工商行政管理総局と第4次韓中商標分野庁長級会談を開き、悪意的な商標先占、偽造品など両国間の主要懸案と関連して、協力方案を議論した。(23日 連合)
- ▲韓国特許庁は23日、中国の西安において、韓国企業の知的財産権保護支援を専担する海外知的財産センター(IP-DESK)の開所式を開催したと明らかにした。(23日 電子)
- ▲29日、韓国政府は、第17次国家知的財産委員会を開催し、2017年度政府の知的財産財源配分方向、海外進出中企IP戦略支援特別委員会の構成・運営計画、発明者と使用者の共生のための職務発明制度改革方案、2015年度国家知的財産施行計画の点検・評価結果など合計4つの案件を議決したと明らかにした。(30日 ソ経)

《その他》

- ▲5月11日、ソウル中区乙支路(ウルチロ)のロッセホテルで、韓国産業通商資源部が在韓日本企業の集まりであるソウルジャパンプラブの会員を招待して、提案を聞きながら投資拡大を注文した。この席で、日本企業は、韓国で企業を運営するのに困難な知的財産分野の問題点として、現行の特許無効制度を挙げた。(14日 東亜)
- ▲人工知能(AI)が作り出した結果物やコーディングしたソフトウェア(SW)の知的財産権を保護する法的補完装置づくりが急がれる。13日、韓国ソフトウェア製作研究所(SPRi)は、「人工知能の法的争点-AIが作り出した結果物の法律問題を中心に」という報告書を発刊し、「人工知能(AI)が作り出した結果物やコーディングしたソフトウェア(SW)の知的財産権を保護する法的補完装置づくりが急がれる」との問題点を指摘した。(14日 電子)
- ▲2日、製薬協会が韓国特許庁と業務協約を更新し、特許庁と研究開発関連の知的財産権、韓国国内外の医薬品関連知的財産権の紛争情報、国内外の製薬産業の現状と医薬品の許可に関する情報などを継続的に交流するようになったことに続いて、16日、業界によると、最近、食品医薬品安全処は、医薬品の開発段階で特許内容分析などに困難をきたしている中小製薬会社を支援するコンサルティング事業を進めている。(17日 毎経)
- ▲16日、中小企業中央会のソウル汝矣島(ヨイド)中央会で中小企業の知識財産を向上させるための「知識財産委員会」が発足した。(17日 ファ)

※媒体の正式名称(発行社)

朝鮮:朝鮮日報(朝鮮日報社)、東亜:東亜日報(東亜日報社)、中央:中央日報(中央日報社)、京郷:京郷新聞(京郷新聞社)、ハン:ハンギョレ新聞(ハンギョレ新聞社)、国民:国民日報(国民日報社)、韓国:韓国日報(韓国日報社)、世界:世界日報(世界日報社)、慶尚:慶尚日報(慶尚日報社)、中都:中都日報(中都日報社)、毎経:毎日経済新聞(毎日経済新聞社)、韓経:韓国経済新聞(韓国経済新聞社)、電子:電子新聞(電子新聞社)、電気:電気新聞(電気新聞社)、ファ:ファイナンシャルニュース(ファイナンシャルニュース新聞社)、朝ビ:朝鮮ビズ(朝鮮経済社)、マネ:マネートゥデイ(マネートゥデイ社)、デジ:デジタルタイムス(文化日报社)、連合:連合ニュース(連合ニュース社)、デイ:デイリーパム(デイリーパム社)、へ経:ヘラルド経済(ヘラルド社)、ソ経:ソウル経済新聞(ソウル経済新聞社)、法律:法律新聞(法律新聞社)