

2007年8月3日付で立法予告された 韓国改正特許法(案)の主要内容

2007年8月3日に立法予告された韓国特許法一部改正法律案は、公知等がされていない発明とみなす新規性擬制主張期間を該当公知行為があった日から1年に延長する一方、登録遅延による期間分だけ特許権の存続期間を延長する制度を導入する等の去る2007年4月2日に締結された韓米FTA合意事項を反映した改正案を含んでおり、また特許出願人に特許を受けることができる機会を最大限保障できるように、拒絶決定謄本を受け取った場合に従前は審判請求を通じてのみ審査官に再審査を受けることができるようにしていたもの(審査前置制度)を、審判請求前に再審査を請求して審査官に再審査が受けられるようにし、且つ分割出願可能時期を拡大し、更に拒絶理由が通知された後に特許出願人が特許出願書に添付された明細書または図面の補正をすることにおいて、その補正に対する制限要件を緩和する一方、その他に現行制度の運営上現れた一部の不備点を改善・補完しようとするに立法趣旨があります。

世一 国際特許事務所

Tel: 82+2-582-5670
Fax: 82+2-582-5690
<http://www.jwspat.com>
jwspat@jwspat.com

2007年8月3日付で立法予告された韓国改正特許法(案)の主要内容

1. 新規性擬制主張期間の延長(改正案第30条第1項)

(1) 改正案の内容

公知等がされていない発明とみなす場合、従前の規定は日本特許法第30条の規定と同様に、公知行為があった日から6ヶ月以内に特許出願をしなければならないと規定していましたが、韓米FTA合意事項を反映し、6ヶ月の期間を12ヶ月に延長しました。

(2) 実務上の変化

現行規定では、日本で特許出願し条約優先権主張をして韓国に特許出願する場合といえども、新規性擬制主張がある場合は、該当公知行為があった日から6ヶ月以内に韓国に特許出願しなければならないという時間的な負担がありました。しかし改正案では新規性擬制主張期間が12ヶ月に延長されるため、韓国特許出願の準備期間において出願人に6ヶ月の時間的な利益がさらに与えられるという利点が生じました。

(3) 本改正案の適用時期

2008年1月1日以降最初に出願される特許出願から適用される見通しです。

2. コンピュータープログラム発明の保護範囲の拡大(改正案第2条)

(1) 改正案の内容

“コンピュータープログラム”も物に含まれるように規定する一方で、情報通信網を通じてプログラムを転送することも実施概念に含ませ、「“プログラム等”とはプログラム(コンピューター等情報処理装置に対する命令により特定な結果が得られるように組み合わせられたものを言う、以下本号にて同様)、又は情報処理装置による処理に提供される情報であってプログラムに準ずるものを言う)」という定義規定を新設しました。

(2) 実務上の変化

現行特許法では、物の概念に“コンピュータープログラム”が含まれていないため“コンピュータープログラム”自体は権利請求の対象になれませんでした。よって、特許請求の範囲で“コンピュータープログラム”を請求している場合は、物のカテゴリーとして“コ

ンピュータープログラムが収録された記録媒体”、又は方法のカテゴリーとしてコンピュータープログラムが行う時系列的な段階からなる“…方法”に補正しなければならない、特許を受けたとしてもオンラインでコンピュータープログラムを転送する行為については権利行使し難いという問題点がありました。

しかし、改正案の規定により上のような問題点が全て解消されるものと思われます。即ち、“コンピュータープログラム”に対して権利請求が可能のため不必要な補正をする必要がなく、またプログラムのオンライン“転送”も発明の実施になることから第三者の違法な転送行為も効果的に規制することができるため、コンピュータープログラム発明分野において、出願人の権利を一層保護できる契機になる見通しです。

(3) 本改正案の適用時期

2008年7月1日以降の特許出願から適用される見通しです。

3. 審査前置制度の廃止及び再審査請求制度の導入(改正案第67条の2, 3新設)

(1) 改正案の内容

改正案は、審査前置制度に関する規定(法第174条～第175条)を削除し、再審査請求制度に関する規定(改正案第67条の2, 3新設)を新設しました。現行特許法では、拒絶決定不服審判を請求しその請求日から30日以内に明細書等を補正すれば、自動的に審査前置段階が開始し担当審査官が補正された明細書等で前置審査をすることになり、その結果原拒絶決定が維持されればそこで始めて審判手続が開始されますが、このような前置審査を受けるためには必ず拒絶決定不服審判を請求しなければならない、審判手続の続行が遅れるという問題点があり、審判請求時の補正が前置審査段階で却下される場合は審判対象物の特定に論難が発生もしました。改正特許法案はこのような問題点を解消するために現行審査前置制度を廃止し、拒絶決定不服審判請求前の再審査請求制度を導入しました。

再審査請求制度は、現行審査前置制度と実質的に同一ですが、拒絶決定に対する審判を請求する前に再審査を請求するという点で大きな違いがあり、また、現行制度では審査前置段階と審判部の審理段階が全て審判請求後に行われるため、審判部が職権で審判請求時の補正の適法性可否を審理できましたが、改正案の再審査請求制度によりますと、再審査請求時の補正に対して審判部が職権で適法性可否を審理できなくなりました。

第67条の2(再審査の請求)

1. 特許出願人は、その特許出願に関して最初の拒絶決定謄本を受け取った日から30日以内に該当特許出願の特許出願書に添付された明細書または図面の補正と同時に該当特許出願に関して再審査(以下“再審査”とする)を請求することができる。ただし、第132条の3による審判請求があるときは、この限りでない。
2. 特許庁長は、第1項による再審査の請求があるときには、その請求に関する特許出願を審査官に再度審査させなければならない。この場合、該当特許出願に対して従前に行われた特許拒絶決定は取消されたものとみなす。
3. 第1項本文による30日の期間は、第15条第1項により第132条の3で規定した期間が延長されたときは、その延長された期間により延長されたものとみなす。
4. 第1項本文による再審査の請求は取下げることができない。

第67条の3(再審査請求前の審査手続の効力)

第67条の2による再審査の請求前の審査で行った特許に関する手続は、再審査にもその効力がある。

再審査請求制度を実質的観点で要約しますと、次のようになります。

- ①出願人は、拒絶決定に対して不服審判を請求する前に担当審査官に再審査を請求することができます。再審査の結果、原拒絶決定がそのまま維持された場合は(このとき再度拒絶決定が下されます)、その後に拒絶決定不服審判を請求することができます。
- ②最初の拒絶決定謄本が送達された後、再審査を請求するためには明細書等の補正を再審査請求と同時に行わなければならない、補正しない場合は直ぐに拒絶決定不服審判を請求することができます。
- ③原拒絶決定を下した審査官が再審査を担当することになります。
- ④再審査請求期間は拒絶決定謄本を受け取った日から30日以内ですが、この期間は申請によって1回2ヶ月延長することができるため、実質的に拒絶決定謄本送達日から最大約3ヶ月が再審査請求期間になります。
- ⑤再審査請求時の明細書等の補正に対して審査官は補正却下することができ、この場合拒絶決定不服審判請求手続でその補正却下の決定を争うことができます。
- ⑥最後の拒絶理由通知後に明細書等を補正したがその補正が却下されると共に拒絶決定され、これに対して再度明細書等を補正すると共に再審査を請求したがその再審査請求時の補正が却下された場合、その前の補正却下の決定については拒絶決定不服審判段階で争うことができません(改正案第51条第3項)。

- ⑦再審査の結果、担当審査官が原拒絶決定を維持する場合は、再度拒絶決定謄本を送達し、この場合出願人は再度再審査請求をすることができなく、単に審判のみを請求することができます。ただしこの場合、審判請求可能期間に再度出願を分割できる機会が生じることは実務上非常に重要なポイントになるものと思われます。

(2) 実務上の変化

担当審査官に再度審査をさせるという点で現行審査前置制度と改正案の再審査請求制度は実質的に同一であり、実務上審査前置制度の利用率が非常に高かったため、再審査請求制度もまた実務上非常に多く利用される見通しです。このような制度上の変化が出願人にどれだけ実質的な利益になるかは今後の推移を見守る必要がありますが、先ず拒絶決定不服審判を正式に請求する前に再審査を受けるという点で出願人に経済的な利益がある見通しです。

一方、再審査段階で、再審査請求時の補正は受け入れられたが原拒絶決定がそのまま維持される場合(即ち再度拒絶決定された場合)、その補正は既に審査段階で終局的に受け入れられたもののため、審判段階でその補正の適法性可否はそれ以上審判対象物になれない見通しです。よって、補正却下されない限り、補正前の明細書等で審判請求をすることができなく、審判部も再審査請求時の明細書等の補正に対して違法性を審理することができません¹。

また、現行審査前置制度に対して、拒絶決定不服審判を請求し明細書等を補正する場合は審判請求時に請求の理由を記載しなくても構わなかったが(前置審査で原拒絶決定維持時、後日提出する)、改正案では審判請求をする場合は明細書等を補正することができなく、審査前置制度も廃止されたため拒絶決定不服審判請求時には請求の理由を記載しなければなりません。

(3) 本改正案の適用時期

¹ 現行特許法規定では、審判請求時の補正要件のうち独立特許要件(その補正された特許請求の範囲によっても特許出願時に特許を受けることができること)が存在するため、審判を請求すると共に特許請求の範囲を減縮する補正を行ったとしても、拒絶理由を克服できない場合(即ち拒絶決定をそのまま維持する場合)は、その補正は審査前置段階で却下されなければなりません。ところが、韓国の実務では慣行的に審判請求時の明細書等の補正を却下せず拒絶決定を維持するケースがありました。その場合の補正は許可されたが、その補正は本来却下されるべきものであり、出願人の立場では原拒絶決定が維持される以上、審判請求時の補正の実益が消え、審判部も審判請求時の補正の違法性可否を職権で審理できるため、審判段階で出願人は補正前の明細書等で審判を受けることができました。しかし、このような現行制度の実務は、改正案の再審査請求が審判請求前に行われるため、それ以上適用できません。さらに、改正案では補正要件中の独立特許要件の規定が削除されます。

再審査請求制度に対する全ての改正案の規定は、2008年7月1日以降最初に出願される特許出願から適用します。よって、2008年7月1日以前の特許出願につきましては従来の規定がそのまま適用されるため、審査請求期間(出願日から5年)、審査処理期間および応答期間の延長等を考慮すれば、今後6～7年間は現行審査前置制度が存続するものと予想され、特許出願時期に対して再審査請求制度によるものか、審査前置制度によるものかを先に判断しなければならないと思われまます。

4. 明細書等の補正に対する制限要件の緩和

(1) 改正案の内容

① 明細書等の補正の時期(改正案第47条第1項第3号)

明細書等を補正できる時期については基本的に現行規定と同一ですが、審査前置制度の廃止及び再審査請求制度の導入により、“特許拒絶決定に対する審判を請求する場合は、その審判の請求日から30日”が、“再審査の請求時”に改正される見通しです。よって審判請求時には明細書等を補正することができません。

② 明細書等の補正に対する制限要件の緩和(改正案第47条第4項)

現行特許法第47条第4項	改正案第47条第4項
<p>4. 第1項第2号及び第3号に規定された期間内にすることができる補正(最後の拒絶理由通知時の補正および審判請求時の補正)は、次の各号の要件を充足しなければならない。</p> <p>一 明細書又は図面の補正は、特許請求の範囲を実質的に拡張したり変更しないこと</p> <p>二 補正後、特許請求の範囲に記載された事項が、特許出願をした際に特許を受けることができること</p>	<p>4. 第1項第2号に規定された期間内および同項第3号に規定されたときにできる補正(最後の拒絶理由通知時の補正および再審査請求時の補正)はその補正によって新たな拒絶理由が発生してはならない。ただし、第3項第1号(特許請求の範囲を減縮する場合)による補正中、請求項を削除する補正の場合は、この限りでない。</p>

現行補正制度では、“最後の拒絶理由通知時のその応答期間内の補正および審判請求時の補正”(以下、“最後の拒絶理由通知後の補正”とする)に対して二重三重の厳格な制限を置いていました。例えば、最後の拒絶理由通知後の補正は、①特許請求の範囲を減縮する場合、②誤った記載を訂正する場合、③不明確な記載を明確にする場合のいずれかに該当しなければならないだけでなく、また、④その補正が特許請求の範囲を実質的に拡張したり変更してはならないという要件を満たさなければならないだけでなく、独立特許要件として⑤補正後の特許請求の範囲によって特許出願をした際に特許を受けることができなければならないという制限要件も満たさなければならないという制限要件も満たさなければならないという規定がありました。

改正案は最後の拒絶理由通知後の補正に対して実務上重大な変化を予告しています。それは上の①および⑤要件を削除したためです。

改正案では、最後の拒絶理由通知後の補正に対する現行の二重三重の制限規定を削除する代わりに、その補正によって新たな拒絶理由が発生してはならないという規定を追加したが、これは審査処理の遅延を防止するための規定です。

(2) 実務上の変化

改正案は最後の拒絶理由通知後の補正に対して実務上重大な変化を予告しています。それは上の①および⑤要件を削除したためです。

まず、④その補正が特許請求の範囲を実質的に拡張したり変更してはならないという要件が削除されたことにより、予想される実務上の重大な変化を見てみます。先に、特許請求の範囲を内的に限定したり構成要素を直列的に付加することは、全て特許請求の範囲の減縮としてみなされ補正が認められます(このような場合にも現行実務では特許請求の範囲を実質的に変更したかを形式的、かつ厳格に判断し補正を認めないケースが多数ありました)。最も論難になっていたケースを通じて実務変化を見てみます。下表は進歩性を克服するための補正方案(例えば、請求項1は進歩性が認められないが、請求項2は進歩性が認められる場合)として広く利用されている補正前後の特許請求の範囲の変化を表します。

補正前の特許請求の範囲	補正後の特許請求の範囲
1. 構成要素aからなることを特徴とするA。 2. 構成要素bをさらに含む請求項1記載のA(構成要素bを付加)。 3. 構成要素cをさらに含む請求項1記載のA(構成要素cを付加)。	1. 構成要素aと構成要素bからなることを特徴とするA。 2. (削除) 3. 構成要素cをさらに含む請求項1記載のA(構成要素cを付加)。

現行審査実務では、上表の特許請求の範囲の補正は、先ず請求項1が“a”からなる発明から“a+b”からなる発明に変更され、請求項3が“a+c”からなる発明から“a+b+c”からなる発明に変更され、結局、特許請求の範囲が実質的に変更されたものとみなされ、その補正を認めない慣行がありました。特許請求の範囲を拡張したり変更するケースに該当するかを請求項間の形式的な対比と判断するためでした。しかし、これと実質的に同じケースに対して大法院は、特許請求の範囲自体の形式的な記載だけで対比するのではなく、発明の詳細な説明を含んで明細書全体の内容に対して実質的に対比したうえで、その拡張や変更該当するかを判断すべきであると一貫して判決した例があります(大法院2001.12.11.宣告99フ2815判決、大法院2004.12.24.宣告2002フ413判決等)。即ち、特許庁の実務慣行と大法院判決が相反していたということです。

しかし、改正案で㊦その補正が特許請求の範囲を実質的に拡張したり変更してはならないという要件が削除されたため、今までの論難が終り、上表の補正は構成要素の直列的な付加による特許請求の範囲の減縮と認められる見通しです(ただし、“a+b+c”が発明の詳細な説明によって裏付けられなければなりません)。

また、改正案で㊦が削除されることにより、新規事項の追加として指摘された補正事項を元に戻す補正も可能になりました(現行審査実務では、“A+B+C”(出願時の特許請求の範囲) → “A+B+C+D”(補正時の特許請求の範囲、新規事項の追加として最後拒絶理由通知される)の状況で、“A+B+C”に元に戻す補正が特許請求の範囲の変更という理由として認められていない不合理がありました)。

次に、㊧補正後の特許請求の範囲によって特許出願をした際に特許を受けることができなければならないという独立特許要件の規定の削除による実務上の重大な変化を見えます。先ず、改正案の補正に関する独立特許要件が削除されたことにより、“審査官の拒絶理由を克服できない補正=却下”という等式がこれ以上成立されないようになりました。要するに、補正は認められるがその補正後の特許出願については拒絶決定するという実務に変化する見通しです。よって、出願人は特許を受けようと特許請求の範囲を減縮する補正をしたが、その補正は許可されながらも該当出願は拒絶され得るため、

その後の手続では補正前の特許請求の範囲に回復することは不可能になりました²。よって、補正前の特許請求の範囲で特許を受けようとする場合を考えますと、改正案以降の実務では分割出願制度がより重要になったと評価できます。

(3) 本改正案の適用時期

2008年7月1日以降に明細書等の補正がされるものから適用されます。2008年7月1日以降の特許出願に対して適用するものではないことに留意が必要です。

5. 分割出願可能時期の拡大(改正案第52条第1項)

(1) 改正案の内容

改正案は分割出願可能時期を、①補正可能時期および②拒絶決定不服審判を請求できる時期と規定しています。要約しますと、出願人は拒絶理由通知が出される前はいつでも出願を分割することができ、拒絶理由通知が出された場合はその応答期間内に出願を分割することができ、拒絶決定後は審判請求前の再審査請求時に分割することができ、また、再審査請求や拒絶決定不服審判請求と関係なく、拒絶決定謄本の送達日から30日(1回に限り2ヶ月期間延長可能)内に出願を分割することができるようになる見通しです。

最初の拒絶決定謄本が送達された後、出願人は不服審判請求期間内に出願を分割することができ、また再審査請求をした場合は担当審査官の再審査の結果、原拒絶決定がそのまま維持される場合は再度拒絶決定謄本が送達されるが、そのときも再度不服審判を請求できるため、二回目の拒絶決定不服審判請求期間内にも出願を分割することができる機会がもう一回与えられることとなります。現行前置審査段階以降は、再度分割出願できる機会がないのに対して、改正案の再審査請求制度の場合は原拒絶決定が維持されれば再度分割出願できるようになるということです。

(2) 実務上の変化

現行制度では、拒絶決定謄本が送達された後に分割出願をするためには必ず拒絶決定不服審判を請求しなければなりません(審判請求日から30日以内に分割可能)。しかし改正案では、必ずしも拒絶決定に対する不服審判請求をしなくても分割出願が可能になったため、出願人の最適な対応戦略の樹立に役立つ見通しです。

² 現行制度では最後の拒絶理由通知後の補正によっても特許が受けられない場合は、独立特許要件の規定により、その補正が却下されるため、審判訴訟段階では補正前の特許請求の範囲で争うことができる方法がありました。

(3) 本改正案の適用時期

分割出願に関する改正案の規定は、2008年7月日以降最初に出願される特許出願を基にした分割出願から適用される見通しです。よって、原出願が2008年7月1日以前の出願であれば、拒絶決定後、審判請求前の分割出願は不可能であると思われます。

6. 登録遅延による特許権の存続期間の延長(改正案第89条の2、第90条の2、第91条の2、第92条の2新設、第134条第2項新設等)

(1) 改正案の内容

韓米FTA合意事項を反映した改正案であって、特許出願日から4年または審査請求日から3年のいずれか遅い日より遅延して特許権の設定登録がされる場合は、その遅延期間分だけ該当特許権の存続期間を延長できる規定を新設し(改正案第89条の2)、その遅延期間分だけ存続期間の延長を請求しようとする者は、特許権の存続期間の延長請求書を特許権の設定登録日から3ヶ月以内に提出するように規定しています(改正案第90条の2)。改正案第91条の2は登録遅延による特許権の存続期間の延長拒絶決定に関する新設規定であり、改正案第92条の2は特許権の存続期間の延長決定等に関する行政処理規定です。一方、該当特許権者ではない者が請求して延長登録されたり、延長登録期間が遅延期間を超過して延長登録された場合は、存続期間の延長登録の無効審判を請求できるようにしました(改正案第134条第2項)。

ただし、指定期間の延長等、特許出願人に責任がある事由により所要された期間は遅延期間から除外されます。

第89条の2(登録遅延による特許権の存続期間の延長)

1. 特許出願に対して特許出願日から4年または出願審査の請求日から3年のいずれか遅い日より遅延(特許出願人に責任がある事由により所要された期間は除外する)して特許権の設定登録が行われる場合は第88条第1項の規定にかかわらず、その遅延期間(以下“遅延期間”とする)だけ該当特許権の存続期間を延長できる。

2. 第1項の規定を適用する場合は、次の各号のいずれかに該当する日を特許出願日とみなす。

- 一 第52条による分割出願日または第53条による変更出願日
- 二 第34条および第35条による正当な権利者の特許出願日
- 三 第203条による国際特許出願の書面提出日
- 四 第214条による決定の申請日

五 第1号から第4号までの規定のいずれかに該当しない特許出願についてはその特許出願日

3. 第1項による特許出願人に責任がある事由により所要された期間の種類は大統領令にて定める。

(2) 実務上の変化

現行審査処理期間が平均9.8ヶ月(2006年末統計)に短縮されているため、改正案の登録遅延による特許権の存続期間の延長制度が適用される例は極めて稀な見通しです。しかし、特許出願に対して審査官が拒絶決定を下し、これに対して不服審判手続および審決取消訴訟を通じて、結局特許決定が下される場合は最終結論が出るまで数年以上所要し得るため、この改正案規定の適用を受ける可能性があります。よって、出願人の立場では非常に価値がある制度と評価できます。

(3) 本改正案の適用時期

本規定は2008年1月1日以降最初に出願される特許出願から適用されるため、それ以前に出願された特許出願には適用されません。

7. 特許権の取消規定の削除(改正案第116条削除)

(1) 改正案の内容

韓米FTA合意事項を反映した改正案であって、不実施を理由に通常実施権の裁定があった日から再度継続して2年以上実施されていない場合、その特許権を申請または職権で取消することができるという現行特許法第116条が削除される見通しです。

(2) 実務上の変化

削除される現行特許法第116条の規定は、一回も適用されたことがない死文化された規定と評価されているため、改正案の規定削除によって実務上の変化はない見通しです。しかし、特許権者であるライセンサーとライセンス協商をしようとするライセンシーには協商の武器になり得る規定が削除されるため、面白くないニュースになるものと思われます。

(3) 本改正案の適用時期

この規定は、改正特許法が公布された日から施行され、附則で施行日後の特許権の取

消事由が発生した場合は従前の規定を適用できないようにしているため、結局特許権の取消規定である第116条の規定は実務上適用される余地がなくなりました。

8. 特許侵害訴訟での秘密維持命令制度の導入(改正案第224条の3～5新設)

(1) 改正案の内容

改正案は、法院は特許権または専用実施権の侵害に関する訴訟において、その当事者が保有している営業秘密に対して所定の事由を疎明した場合は、当事者の申請によって決定で秘密維持命令をすることができる規定(改正案第224条の3)を新設しました。また、秘密維持命令の取消規定を改正案第224条の4として、秘密維持命令が下された訴訟に関する訴訟記録の閲覧等に関する規定を改正案第224条の5として新設しました。

上のような改正案の新設規定は、日本特許法第105条の4, 5, 6にそれぞれ対応しています。

(2) 実務上の変化

改正案の規定は、現行特許法の不備な点を補完した規定であって、現行特許法には特許侵害訴訟において営業秘密を効果的に保護できる明確な規定がありませんでしたが、改正案により裁判を通じた営業秘密の流出を防げる根拠規定が生じたという点に意義があります。

(3) 本改正案の適用時期

本規定は、公布された日から直ぐに施行されます。ただし、本規定の施行日(公布日)以降最初に特許権または専用実施権の侵害に関する訴訟が提起されたものから適用します。よって、施行日以前から進行中の特許侵害訴訟では本改正案が適用されません。

9. 審判請求時に当事者が抜けた場合の補正の許容(改正案第140条第2項、第140条の2第4項)

(1) 改正案の内容

改正案は、審判請求時に当事者中の誤って記載された特許権者を追加したり補正する場合、この補正は要旨変更ではないという規定を新設し(改正案第140条第2項)、拒絶決定不服審判において請求人を追加したり補正する場合も要旨変更ではないことを新たに規定しました(改正案第140条の2第4項)。

(2) 実務上の変化

現行制度では、請求の理由以外に当事者を追加したり補正する場合は要旨変更とみなし審判請求が却下され得ましたが、当事者系審判の場合はどのみち再度審判を請求できるため、当事者を追加・補正することを要旨変更とみなすことは審判経済に反し、一方、拒絶決定不服審判の場合は請求人の補正を許容しないため、審判を却下すれば拒絶決定が確定し出願人に回復し難い不利益が発生するという問題点がありました。改正案はこのような問題点を解消したことに意義があります。

(3) 本改正案の適用時期

本規定は、公布された日から直ぐに施行されます。しかし本規定の施行日(公布日)以前に出願された特許出願に対する審判については従前の規定が適用されます。

10. 職権による訂正制度の導入(改正案第66条の2新設)

(1) 改正案の内容

改正案では、明細書、図面または要約書に拒絶理由には該当しないが、明白な形式的誤謬や脱落等がある場合、審査官が職権で訂正できるようにする制度が導入されました(改正案第66条の2)。このように審査官が職権訂正をする場合、その事実を出願人に通知しなければならず、意見提出の機会を与えなければなりません。

(2) 実務上の変化

どの程度の範囲が明白な形式的誤謬や脱落に該当するかについては、実務がより蓄積されなければならないものと思われます。明白な誤字・脱字についても記載不備を理由に拒絶理由を通知し、これに対して出願人は正式に明細書等の補正書を提出しなければならないことが現行審査慣行でしたが、これは特許要件とは特に関連がないため多少非合理的だという評価もありました。しかし改正案を通じて、敢て補正書を提出しなくても明白な形式的誤謬等を治癒できる道が開かれるようになりました。

(3) 本改正案の適用時期

本規定は2008年7月1日以降最初に特許決定がされたものから適用します。

11. 2006年3月3日付で改正された法律第7871号の特許法の附則の改正

(1) 改正案の内容

法律第7871号特許法中の附則第6条ただし書中“特許の無効審判を請求するにあつては第133条の2第4項の改正規定を適用し”を、“期間の計算にあつては第14条第4号の改正規定を適用し、特許の無効審判を請求するにあつては第133条の2第4項の改正規定を適用し”に改正する内容を含んでいます。

(2) 実務上の変化

本附則の改正規定は、実務上非常に大きな意味を持っています。去る2006年3月3日に改正された特許法第14条第4号規定は、期間の計算において土曜日を公休日として扱い、期間の末日が土曜日の場合はその次の月曜日に期間が満了することを規定していましたが、週5日勤務制の定着という改正趣旨と施行日に関する附則規定(施行日以前の従前の特許出願は従前の規定によるという規定)が互いに相反し大きな論難がありました。即ち、第7871号特許法の施行日(2006年7月1日)以前に出願された特許出願に関する期間の計算において、特許法院2007.4.12.宣告2006ホ4987判決では、提訴期間の末日が土曜日の場合はその土曜日に提訴期間が満了するため、その次の月曜日に行われた審決取消訴訟は不適法だと判決したことから、非常に大きな実務上の混乱を招いたことがあります。しかし立法者の立法意図は、その出願時期と無関係に全ての特許出願に対して期間の計算にあつて画一的に土曜日を公休日と扱おうとすることにあつたため、本改正案を通じて過去法律の附則を改正することによって上のような論難を終息させようとしてきました。

※ 以上の特許法改正案は2007年8月3日に立法予告された特許法改正法律案であつて、行政手続法によって意見聴取および公聴会手続が残っており、法制処の法律審査および国会通過手続が残っています。よつて上の改正案の詳細な内容が完全に確定したものではありません。しかし今までの立法過程を見ますと大きな変化はない見通しです。