

韓国における特許に対する訂正

呉 圭 煥*

抄 録 韓国では、明細書に記載された事項の範囲内で行われるものならば、請求範囲における上位概念的発明を下位概念的発明に訂正する、いわゆる内的付加の訂正は比較的容易に認められる。外的付加の訂正もおおよそ認められるが、内的付加に比べて相対的に認められない傾向にあり、訂正前の従属項にあった事項を独立項に追加する外的付加の訂正を認めなかった特許法院判例もある。

目 次

1. はじめに
2. 補正及び訂正の範囲
3. 補正及び訂正の要件
 3. 1 明細書又は図面に記載された事項の範囲内であること
 3. 2 特許を受けることができること
 3. 3 明瞭ではない記載の明確化
 3. 4 誤記の訂正
 3. 5 特許請求の範囲の減縮
 3. 6 特許請求の範囲の実質的な拡張又は変更にあたらぬこと
4. 結 び

1. はじめに

韓国特許法は、特許請求の範囲を含む特許明細書に瑕疵がある場合、それを補正又は訂正できる制度を設けている¹⁾。この際、認められる補正又は訂正の範囲は、2001.2.3.付で改正される前の特許法下では、特許成立前ならば明細書又は図面に記載された事項の範囲内で特許請求の範囲を拡張又は変更する補正をも認めるが、特許成立後には特許請求の範囲を実質的に拡張又は変更しない訂正のみを認め、特許成立の前か後かを基準に、補正又は訂正の範囲に差を付けていた。

しかし、2001.2.3.付で改正された特許法によれば、2002.7.1.以後に出願されたものに対しては、最後の拒絶理由通知後及び拒絶決定不服審判請求の段階における補正の場合は、特許付与以前の補正であるにも拘らず、特許請求の範囲を実質的に拡張又は変更する補正は認められなくなった²⁾。

ところで、特許後の訂正の場合は訂正の内容を異にする複数の訂正を請求することもできるから、先に行った訂正に誤りがある場合であれば新しい訂正を求めることもできるが、拒絶決定不服審判請求時の補正の場合は、特許を受ける前の手続きにおける補正としては実質的に最後の機会であることを考慮すれば³⁾、この際許容される補正範囲に対して、正しく理解した上で対処する必要性がさらに要求され、いきおい実質的な拡張又は変更についての関心が高まっている。

これと関連して、最近の特許法院の判例の中には、特定の請求項に記載された発明の構成要素に訂正前の他の請求項に記載されていた構成要素を追加（いわゆる「外的付加」⁴⁾の一類型）する訂正に対して、特許請求の範囲を実質的に

* 第一国際特許法律事務所（韓国）韓国弁理士
Kyuwhan OH

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

拡張又は変更するものに該当するとして認めなかった事例があり、注目を集めている。

以下、本稿では訂正認定の範囲に関する韓国の特許実務について検討する。

2. 補正及び訂正の範囲

2001.2.3.の改正前の特許法下では、特許付与後の訂正は、特許請求の範囲を減縮する場合、誤記を訂正する場合又は不明瞭な記載を釈明する場合であり、かつ特許請求の範囲を実質的に拡張又は変更するものでなく、さらに訂正後の特許請求の範囲に記載された事項が特許出願時に特許を受けることができるものでなければならないという制約を受けていた。反面、特許付与前（特許査定謄本の送達前）の補正の場合は、特許出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された事項の範囲内であれば、特許請求の範囲を拡大又は変更することが許されていた。

しかし、現特許法は、2002.7.1.以後になされた特許出願に対しては、特許付与前の補正であっても審査進行段階別に区分して、最初の拒絶理由通知段階までの補正や特許成立後の訂正⁵⁾に対しては改正前の法と差異を設けていないが、最後の拒絶理由通知後の補正又は特許拒絶決定に対する不服審判請求段階での補正に対しては、特許付与前の補正であるにも拘らず、特許請求の範囲を実質的に拡張又は変更してはならない等の制限を設けている。具体的に、特許出願に対して拒絶理由通知がない場合であって、特許決定謄本の送達前までの補正又は最初の拒絶理由通知に対する意見書提出期間中の補正であれば、特許出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された事項の範囲内で行える。

しかし、1) 最初の拒絶理由通知に対する意見書提出期間内に補正を行ったが、同補正によって再び拒絶理由が発生したため、特許庁が出願人に対して再度拒絶理由通知（「最後の拒絶理由通知」）をして意見書提出の機会を付与し、

出願人が同意書提出期間内に補正する場合、又は、2) 特許出願に対して拒絶決定を受けて、これに対する不服審判を請求しつつ所定期間内に行う特許請求の範囲に対する補正の場合であれば、特許請求の範囲を減縮、誤記の訂正、或いは明瞭ではない記載を明確化する場合にのみでき、これらのうち特許請求の範囲を減縮する補正の場合は特許請求の範囲を実質的に拡張又は変更してはならず、さらに補正後の特許請求の範囲に記載された事項が特許出願時に特許を受けることができたものでなければならない。

以下、それぞれの補正又は訂正の要件について見る。

3. 補正及び訂正の要件

3.1 明細書又は図面に記載された事項の範囲内であること

補正又は訂正が明細書及び図面に記載された範囲内であるか否かは、主に特許請求の範囲の実質的な拡張又は変更にあたるか否かという問題と関連して判断される。実質的な変更又は拡張に関わる判断については後述する。

3.2 特許を受けることができること

訂正が認められても訂正後の当該発明が特許要件を備えていない場合は、訂正を許しても意味がないから、そのような訂正は認めない。

従って、訂正後の発明は新規性及び進歩性を備えていなければならない、さらに明細書記載の要件等を満たすことが要求される。かかる要件を満たさないとして訂正が認められなかった事例として、大法院2002.11.22.言渡2001フ959判決（特許訂正）では「訂正が請求された発明は、当業者が本件特許発明の出願日（優先権主張日）前に頒布された刊行物に記載された引用発明等に基づいて容易に発明できたものであり、本件特許の出願時に特許を受けることができたもの

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

でないから、本件訂正は訂正要件を具備していない」と判断し、また、特許法院2001.3.15.言渡2000Her2736⁶⁾判決は「請求項1におけるスラリー濃度30~70%をスラリー濃度30~60%とする訂正を請求したが、訂正された特許の唯一の実施例なるスラリー濃度30~60%と関連して先に見たとおり、明細書の詳細な説明に当業者が容易に実施できる程度に実施例が記載されておらず、その結果、特許請求の範囲が詳細な説明によって裏付けられなく、……訂正されたものが特許を受けることができないから本件訂正を認めないとした原審決は正当である」と判示した。

3.3 明瞭ではない記載の明確化

明瞭ではない記載を明らかにするということは、明細書又は図面の記載不備による不明瞭な記載を本来の意味に明確に訂正すること⁷⁾である。

これと関連して大法院1989.3.28.言渡87フ63判決(特許訂正)では、原審たる特許庁抗告審判所が、特許明細書からは発明の内容を把握できるが特許請求の範囲の記載のみでは発明の要旨が不明である等との理由で請求範囲に対する訂正を許さなかったことに対して、大法院は、「特許要件が具備され第三者の権利を侵害する虞がない範囲内で特許請求の範囲を減縮し、または誤記を訂正して記載上の不備を解消して正す誤記の訂正は許すべきであり、このような誤記の訂正には特許請求の範囲に関する記載自体が明瞭ではない場合その意味を明確することと、記載上の不備を解消することと、発明の詳細な説明と特許請求の範囲が一致しないか矛盾がある場合にこれを統一して矛盾をなくすことも含まれると解すべきである。」、「特許明細書中の発明の詳細な説明の記載内容は把握できるが特許請求の範囲の記載内容は把握できないということは、発明の要旨が不明確というよりは

特許請求の記載が不明瞭であると言え、このような場合、特許請求の範囲の訂正又は釈明が特許請求の範囲を拡張または変更するか否かを判断するにおいては、特許請求の範囲自体の形式的な記載のみをもって対比すべきではなく発明の詳細な説明を含めた明細書全体の内容と関連して実質的に対比して拡張又は変更にあたるか」を判断すべきであるが、原審がここにまでは至らなかったとして、原審決を破棄した。

3.4 誤記の訂正

訂正対象としての誤記は当該技術において通常の知識を有する者の技術常識又は明細書の一般的な記載からして誤記であることが明らかでなければならぬ⁸⁾。一方、比較法的に、日本特許法第126条は「誤記又は誤訳の訂正」を目的とする訂正審判を請求できると規定し、「誤訳」を正す為の訂正審判請求を許しているが、韓国特許法は誤訳を訂正審判請求の理由として認める規定を設けていない。従って、韓国では外国語書面に対する誤訳を正す為には、特許請求の範囲の減縮、誤記の訂正又は明瞭ではない記載の明確化を理由として行わなければならない。誤記の認定如何に対する判例としては、次のようなものが挙げられる。

1) 訂正認定

①特許法院2002.6.14.言渡2001Her6308判決(特許訂正)

「塩化第一錫及び塩化第二錫の分子式を SnCl_2 ($2\text{H}_2\text{O}$) 及び SnCl_4 (XH_2O) から $\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, $\text{SnCl}_4 \cdot \text{XH}_2\text{O}$ に訂正することは、本件技術分野で通常の知識を有する者の技術常識からして容易に分かる誤記を正す訂正であって、……請求範囲の実質的な拡張又は変更にはあたらない。」

2) 訂正不認定

①特許法院2002.6.14.言渡2001Her6308判決(特許訂正)

「化学関連特許出願の明細書等で「%」は一

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

一般的に重量比を意味するものであり、「重量%」と容積比を示す「容積%」とはその差異が明らかであり、この技術分野で通常の知識を有する者の技術常識からして「%」が「容積%」の誤記として認識される余地はなく、また本件特許発明の明細書のどこにも「%」という記載を「容積%」と解釈させる記載が存在しないので、「%」を「容積%」と訂正することは誤記の訂正又は不明瞭な記載の釈明に該当せず、許されない。」

3. 5 特許請求の範囲の減縮

韓国特許庁の審判便覧は特許請求の範囲を減縮する例として、1) 択一的構成要素のうち一部を削除、2) 構成要素の直列的付加、3) 上位概念を下位概念に変更、4) 請求項の削除を例示する。一方、特許請求の範囲の減縮にあたらぬ類型として、1) 直列的に記載された構成要素の一部を削除、2) 択一的構成要素の追加、及び3) 請求項の増加、を挙げている。

また判例も「一般的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等は特許請求の範囲の減縮と言える」と述べており⁹⁾、「特許請求の範囲の各項が相互独立している以上、その独立項をそのままにしておいて該独立項を技術的に限定して具体化する従属項のみを追加することは実質的に権利範囲を拡張または変更するものにあたるから、そのような訂正審判請求は許すべきではない」と説示する¹⁰⁾。

しかし、訂正が形式上は特許請求の範囲を減縮するものか否かを判断することは比較的容易であり、これが争点となる場合は殆どなく、形式上は減縮にあたるにも拘らず特許請求の範囲を実質的に拡張又は変更するものであるかが争点となる場合が多い。

3. 6 特許請求の範囲の実質的な拡張又は変更にあたらぬこと

訂正が特許請求の範囲の減縮、誤記の訂正及び不明瞭な記載の釈明のうち、いずれかに該当するとしても、特許請求の範囲を実質的に拡張又は変更するものにあたる場合は、そのような訂正は認められない。そして、実質的拡張又は変更如何を判断する際は、「特許請求の範囲自体の形式的な記載のみをも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と関連して実質的に対比」して判断する（大法院1989.3.28.言渡87フ63判決（特許訂正）、大法院2001.12.11.言渡99フ2815判決（特許無効）参照）。

また、特許請求の範囲の拡張又は変更にあたらぬと判断された訂正の大多数は、その訂正が明細書に記載された事項の範囲内においてされていないことが理由として提示されている¹¹⁾。

一方、請求範囲の減縮が請求範囲の変更をもたらすことは必至であることに照らせば、請求範囲を減縮するという要件と特許請求の範囲を変更してはならないという要件とは一見互いに矛盾するように見える。これと関連して、大法院は「第3者の権利を侵害する虞のない範囲内で特許請求の範囲の減縮、誤記の訂正、記載上の不備を解消して正しくする誤謬の訂正は許すべき」と説示し¹²⁾、特許法院は「特許請求の範囲の減縮も一種の特許請求の範囲の変更にあたらぬと言えるが、その理由で特許請求の範囲を減縮する訂正が許されないとすれば、訂正審判制度の趣旨に反するから、第3者の権利を侵害する虞のない範囲内における特許請求の範囲の減縮は特許請求の範囲の変更にあたらぬ」と説示した¹³⁾。

一方、表面上はあたかも請求範囲が減縮したかのように見えるが実質は請求範囲を変更する訂正とは、かかる訂正の結果「実質的には発明

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

の具体的な目的または特許権の効力が及ぶ範囲が変更され他の発明となる場合を意味」し¹⁴⁾、ここで「目的」とは発明者が具体的に認識した技術的課題であって、明細書に記載されたものをいう¹⁵⁾。

また、請求範囲の実質的な拡張又は変更は、直接的に請求範囲を訂正する場合は勿論、発明の詳細な説明又は図面のみを訂正する場合にももたらされ得る。例えば、発明の詳細な説明を訂正して請求範囲に用いられた用語の定義を拡張する場合等がそれにあたる。さりとて訂正を通じて明細書を補充することが全く許されないわけではなく、下記の事例のように、一定の限度内では明細書を補うことが許される。以下、実質的な変更又は拡張に関わる判例について見る。

(1) 訂正を求める事項が訂正前の明細書に記載されていない場合

1) 訂正認定

①大法院1986.1.21.言渡85フ67判決（実用新案訂正）

[訂正内容]

実用新案の図面を訂正してバッテリー充電回路に逆流防止用ダイオードの表示を付加しようとする訂正であった。かかる訂正に対して原審の抗告審判所は、「ダイオード表示がない訂正前の本件考案は実施不可能であるから、図面にダイオードの表示を挿入することは要旨変更にあたる」とし、訂正を退けた。そして実用権者が原審決を不服として大法院へ上告した。

[判断]

大法院は、「一般的に訂正前の明細書又は図面に記載されていなかった新規な技術方法を記載することによって、訂正前の明細書又は図面の記載によれば実施不可能であった考案が初めて実施可能となる場合は請求の範囲を拡張または変更する要旨変更にあたり、そのような訂正

は許すべきではないが、従前の明細書又は図面に新規な技術方法を記載するものではなく単に従来の公知の技術方法を記載するに止まるものであり、登録考案もこのような技術方法に基づくものであることを前提にしていることが明らかかな場合は不完全な考案の明細書又は図面の誤記の訂正又は不明瞭な記載の釈明にあたり、これによって請求の範囲を拡張、変更する要旨変更がもたらされることはない」と説示した上で、「考案のバッテリー充電回路に逆流防止用ダイオードを付加、使用することが公知の技術思想であれば、本件考案の図面にそのようなダイオードの表示を挿入、記載することは誤記の訂正ないし不明瞭な記載の釈明にあたり、請求の範囲を拡張または変更するものではない」と判断した。

2) 訂正不認定

①特許法院2002.6.14.言渡2001Her6308判決（特許訂正）

[訂正内容]

本件は「被服の形状記憶処理及び装置」に関する発明であったが、訂正前の発明の詳細な説明には形状記憶溶液の構成成分がグリオキサールレジン、ポリエチレンエマルジョン、ポリアミドシリコン、熱反应用ポリウレタンレジン、有機金属系架橋剤、ポリエステルウレタンレジン、アミド系レジン [ノンホルマリン]、ポリアミノ変性シリコン等のように不明確であったり総括的名称で記載されており、本件訂正はかかる総括的名称の下位概念にあたる具体的な商品名を記載しようとするものであった。

[判断]

「訂正前の本件特許発明の明細書にいろいろな下位概念の物質を含む総括的な名称で記載されていた上記形状記憶溶液の構成成分に対して具体的な商品名を記載することによって下位概念の物質に特定することは、訂正前の本件特許

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

発明の明細書に記載されていた事項の範囲から外れた新規事項を追加するものであるから、不明瞭な記載の釈明にあたらぬのでその訂正は許されるべきではない。」

②特許法院1998.7.3.言渡98Her683判決（実用新案訂正）

本件における訂正は、訂正前の請求範囲又は考案の詳細な説明には記載されていなかったが、図面には図示されていた事項を請求の範囲及び考案の詳細な説明に導入しようとするものであった。

[訂正前の請求1]

荷役室(1)上部の横案内間(2)に移動台(3)を設置し移送手段で左右移動させ、移動台(3)に支持台(4)を付設するとともに、作動部材(5)を築設して作動部材(5)の先端にはシリンダー(6)で作動されるシャベル(9)を取り付けた通常の

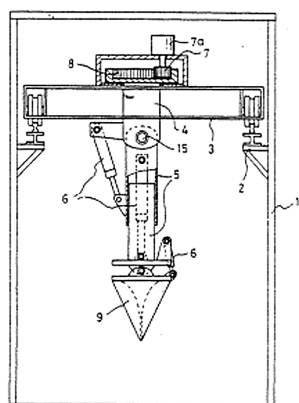


図1. 荷役装置の例

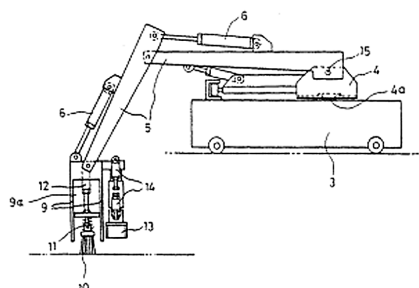


図2. 荷役装置の例

ものにおいて、前記支持台(4)の上段部に環歯車からなる従動ギヤ(8)を築設して、前記従動ギヤ(8)にモーター(7a)によって駆動される主動ギヤ(7)を歯合させ、シャベルの位置を360°回転変更できるようにすることを特徴とする無蓋貨車の荷役装置。

[訂正内容]

請求項1において、「シャベルの位置を360°回転変更できるようにすることを特徴とする」を「シャベルの位置を360°回転変更できるようにするが、その回転半径を作動部材(5)内部のシリンダー(6)で調節できるようにすることを特徴とする」と訂正するとともに、考案の詳細な説明に対しても同様の訂正をしようとした。

[判断]

考案の詳細な説明には考案の実施に必要な全ての事項が記載されていなければならず、実用新案に対する審査も特許と同様に明細書（考案の詳細な説明と請求範囲）に基づいてなされ、また一般的に実用新案の登録出願書の添付図面には考案の目的とは直接的な関連がない構成要素も図示され、本件登録考案の添付図面にも横案内間(2)の上に設置されたレール、移動台(3)に設置された輪等、本件登録考案の要旨と直接的な関連がない構成要素が図示されているところ、添付図面に示されているとしても、これを考案の請求範囲に追加することは考案の要旨が変更されない範囲内でのみ可能である。従って、「本件登録考案は添付図面に図示された作動部材(5)が長さ方向に伸縮され回転半径が調節される特徴を有するものであり、詳細な説明の表現より図面に図示された構成がもっと重要なので、図どおりに詳細な説明と請求範囲を訂正することは正当である」との原告らの主張は理由がない。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(2) 訂正を求める事項が訂正前の明細書に記載されていた場合

判例は、訂正が明細書に記載された事項の範囲内である限り、大抵これを認定する傾向であるが、明細書記載の範囲内であっても、特許請求の範囲の実質的変更又は拡張にあたりと判断して訂正を認めないこともある。

思うに、一つの請求項に記載された発明の構成要素を変更して外見上技術的範囲を減縮させる類型を大別すると、既存の構成要素に新しい構成要素を直列的に付加するもの（「外的付加」）、上位概念からなる既存の構成要素を下位概念に変更するもの（「内的付加」）がある。

「内的付加」とは、例えば、訂正前の請求項がA+Bという構成要素からなっているもので、Bは上位概念であり（例：酸）Bの下位概念としてb₁（無機酸）、b₂（有機酸）があるとき、請求範囲をA+b₁に係る発明に訂正し、その範囲からA+b₂を除外するような形態をいう。韓国の判例は、明細書に記載されていた要素を請求範囲に内的付加する訂正ならば、殆ど認める。

一方、「外的付加」とは、例えば、請求範囲に記載された発明が構成要素としてA+Bを有している際、これに構成要素Cを追加してA+B+Cとするものである。この場合、訂正前にはA+Bを含んでいる限り、他の追加的要素を含んでいても請求範囲に抵触するから、A+Bからなる構成は勿論、A+B+CとA+B+Dも請求範囲に属するが、訂正後にはA、Bは勿論Cをも含む場合のみが請求範囲に属し、これらのうち一個でも含んでいないA+BやA+B+Dは請求範囲に属さないこととなる。かかる「外的付加」は形式上請求範囲を減縮するものにあたることが明らかであり、判例も大抵かかる訂正を認めているが、相対的に外的付加は内的付加に比べて認められない傾向である。

1) 訂正認定

①特許法院2002.1.31.言渡2001Her4173判決（特許訂正）

[訂正前の請求項1]

ガラス材質の画像ウインドーを具備した陰極線管において、上記ウインドー(27)がその画像面に静電防止性でグレア減少の映像伝送コーティング(39)を有し、上記コーティングは上記グレア減少特性を付与し、上記静電防止特性を上記コーティングに付与する珪酸塩物質及び無機金属性化合物からなる粗い表面(41)を有することを特徴とする、グレア減少且つ静電防止性珪酸塩コーティングを有する陰極線管。

[訂正後の請求項1]

ガラス材質の画像ウインドーを具備した陰極線管において、上記ウインドー(27)がその画像面に静電防止性でグレア減少の映像伝送コーティング(39)を有し、上記コーティングは上記グレア減少特性を付与し、上記静電防止特性を上記コーティングに付与する珪酸塩物質及び無機金属性化合物からなる粗い表面(41)を有し、上記金属性化合物は白金、パラジウム、錫及び金からなる群から選択される少なくとも一つの金属元素からなり（訂正①）、上記金属元素は0.005重量パーセント乃至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②）、……することを特徴とするグレア減少且つ静電防止性珪酸塩コーティングを有する陰極線管。
[判断]

第1項①の訂正は上位概念から下位概念に、第1項②の訂正部分は単純な数値限定の訂正に該当し、これらは新しい構成を追加するものではなく本来の構成内容を具体的に限定しつつその権利範囲を縮小する、いわゆる内的付加による訂正であるから、特段の事情がない限り、特許請求の範囲の変更に該当しない。

②特許法院2000.7.21.言渡99Her2174判決（特許訂正）

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

[訂正前の請求項1]

重合体性物質と復元性繊維とを含み、上記復元性繊維によって復元する復元性複合構造体を製造する方法であって、(a)上記重合体性物質(5)を交差結合された復元性繊維に塗布する段階と、(b)上記重合体性物質(5)を交差結合させる段階とを包含する復元性複合構造体の製造方法。

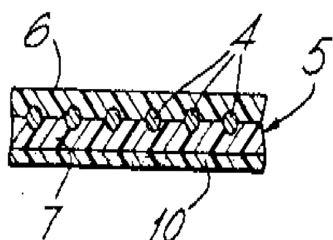


図1. 複合構造体の断面図

[訂正後の請求項1]

重合体性物質と復元性繊維とを含み、上記復元性繊維によって復元する復元性複合構造体を製造する方法であって、(a)上記重合体性物質(5)を密度が0.94-0.97gms/ccで、重量平均分子量が80-103-200-103であり、数平均分子量が15-103-30-103であるポリエチレンを4-30Mradsの放射線量で照射して最小復元応力が10-1MPaであり復元温度が60以上となるように交差結合された復元性繊維に(以下、「第1項(a)の訂正」という)塗布する段階と(b)上記重合体性物質(5)を繊維の復元温度以上の温度で20%以上の破断伸び率と1分あたり300%の変形率で測定して少なくとも10-2MPaの割線係数を持つように10Mrads以下の放射線量で照射し交差結合させる(以下、「第1項(b)の訂正」という)段階を包含する復元性構造体の製造方法。

[判断]

「第1項(a)の訂正事項は訂正前の多くの種類の交差結合された復元性繊維の中で発明の詳細な説明欄に記載された特定の密度、重量平均分子量及び数平均分子量を有するポリエチレンを

出発物質として、再びこれを特定条件で照射し復元応力及び復元温度に関して特定の条件を満たす「交差結合された復元性繊維」と限定して具体化するものであり、上位概念から下位概念への変更、構成要素の直列的付加又は数値限定等による範囲の減縮、及び新しい条件の付加のうち、1又は2以上に該当するもので請求範囲の減縮に該当する。第1項(b)の訂正も多くの種類の交差結合させる方法のうち、特定の条件を満足させるように交差結合させるもののみを要求することによって、第1項(a)の訂正と同じく請求範囲の減縮に該当し、結局請求項1の訂正事項は全て請求範囲の減縮に該当し、このように「出発物質とその加工工程に関する付加的条件を設定することによって単に請求範囲を減縮したに過ぎなく、それによって実質的な請求範囲の拡張または変更がもたらされたと見ることができない。」

③特許法院1999.7.1.言渡98Her9840判決(特許訂正)

上位概念を下位概念に訂正するものであっても、下位概念の発明が選択発明となり特許性を有するようになり、さらにその下位概念の発明が特許明細書に記載されていなかった場合にはこのような訂正は特許請求の範囲を実質的に変更する場合に該当すると言わざるを得ない。しかし、そうでなく特許請求の範囲に記載された上位概念の発明を明細書に記載された下位概念の発明に減縮する訂正は、特許請求の範囲を実質的に拡張又は変更する場合に該当せず第三者に不測の損害を与える虞もないから、許されるべきである。

④特許法院1999.6.11.言渡98Her9956判決(特許訂正)

[訂正前の請求項1]

「ポリエステルフィラメントのテキスチャー

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

糸を製造する方法において、大部分がポリエチレンテレフタレートからなり部分的に配向されたポリエステルフィラメント糸（POY）を延伸仮撚機で加工するとき、上記フィラメント糸が延伸仮撚機の仮撚装置の上流区域で上記フィラメント糸が0.04秒乃至0.12秒範囲内の工程時間で350乃至800℃に維持された非接触タイプ加熱機によって連続的に加熱固定され、フィラメント糸の加熱固定された部分が上記仮撚装置の下流区域で解撚されテキスチャー糸を製造することを特徴とするポリエステルフィラメントテキスチャー糸の製造方法」

[訂正後の請求項1]

訂正前の請求範囲の内容中「350乃至800℃に維持された非接触タイプ加熱機によって」という部分を「350乃至800℃に維持された加熱領域で糸のバルーニングを抑制する為の糸ガイドを具備した非接触タイプ加熱機によって」と訂正するものである。

[判断]

本件発明において「糸のバルーニングを抑制する為の糸ガイドを具備した」ということは、本件発明の技術的課題を解決する為の必須構成要素であり、明細書にも具体的に開示されているものであるから、本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するものであり、第三者の権利を侵害する虞もないから……特許請求の範囲の変更にあたらない。

⑤特許法院1999.4.23.言渡98Her4920判決（実用新案訂正）

[訂正前の請求範囲]

「金属製からなるジョイントの胴体(1)の片方に形成された差込ホーム(3)に合成パイプ(8)が差し込まれて掛かる係合部(4')の周面において、係合部(4')の周面に多数のリングホーム(4)を形成してこのリングホーム(4)に耐熱性樹脂からなるオーリング(5)を差し込むことを特徴と

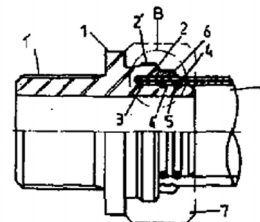


図1. ジョイントの断面図

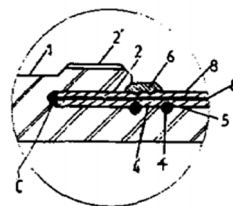


図2. ジョイントの拡大断面図

する合成パイプのジョイント」

[訂正後の請求範囲]

訂正前の請求範囲内容のうち、「合成パイプ(8)」を「金属管(8)が芯体として埋設された合成パイプ(8)」と訂正するものであった。

[判断]

いわゆる構成要素の直列的付加であって請求範囲の減縮に該当するものであり、訂正前明細書の詳細な説明における「以上のように構成された本件考案は金属管(8)が芯体として埋設された合成パイプ(Com-posite Pipe)(8)を繋ぐ」という記載を参照して訂正前の請求範囲の合成パイプ(8)を解釈すれば、請求範囲を実質的に拡張又は変更する場合には該当しない。

2) 訂正不認定

①特許法院2002.1.31.言渡2001Her4173判決（特許訂正）

本件は請求項1に訂正前の請求項8の内容を導入する等の訂正をしようとするものであった。

[訂正前の請求範囲]

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

請求項1：ガラス材質の画像ウインドーを具備した陰極線管において、上記ウインドー(27)がその画像面に、静電防止性でグレア減少の映像伝送コーティング(39)を有し、上記コーティングは上記グレア減少特性を付与し、上記静電防止特性を上記コーティングに付与する珪酸塩物質及び無機金属性化合物で構成される粗い表面(41)を有することを特徴とするグレア減少且つ静電防止性珪酸塩コーティングを有する陰極線管。

請求項8：第1項において、電氣的に導電する通路を有する上記コーティング(39)を接地電位に連結する為の接触手段(37)を追加的に具備したことを特徴とする陰極線管。

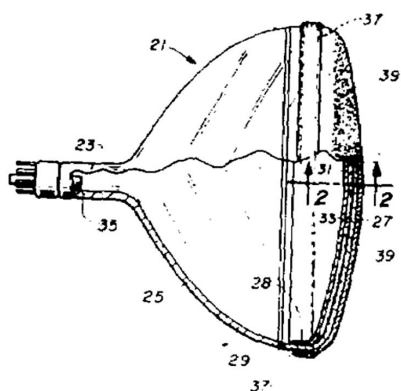


図1. 陰極線管の局部破断断面図

[訂正後の請求範囲]

請求項1：ガラス材質の画像ウインドーを具備した陰極線管において、上記ウインドー(27)がその画像面に静電防止性でグレア減少の映像伝送コーティング(39)を有し、上記コーティングは上記グレア減少特性を付与し、上記静電防止特性を上記コーティングに付与する珪酸塩物質及び無機金属性化合物で構成される粗い表面(41)を有し、……上記陰極線管は電氣的導電通路を通じて上記コーティングを接地電位に連結する接触手段を具備することを特徴とするグレア減少且つ静電防止性珪酸塩コーティング

を有する陰極線管。

請求項8(削除)

[判断]

かかる訂正は……訂正前の特許請求の範囲に全く含まれてい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って訂正前の請求項1の目的が静電防止性でグレア減少の映像伝送コーティングの提供であったのに対し、訂正後はコーティングを接地電位に連結する為の接触手段の提供という目的までも追加的に有することとなり、このように追加された目的も静電を防止する為のものであるという側面では元来の訂正前の請求項1が有していた目的と一部共通する部分があるものの、その目的を達成する為の技術内容において多くの質的な差異があるばかりか、静電防止の効果においても大きく相違し、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ものに該当するとはいえないから訂正後の請求項1は訂正事項を付加することによってその範囲が実質的に変更されたと言わざるを得ない。……発明の詳細な説明に記載されている内容を請求範囲に直列的に付加した場合において、発明の詳細な説明にそのように付加された技術構成及び目的、効果が記載されており、付加によって訂正された特許請求の範囲の権利範囲が訂正前と比べて形式的に減縮されたとしても、訂正された請求範囲が変更されたものに該当するか否かは訂正前後の請求範囲のみを比較して判断すべきであるから、請求範囲の記載のみを先ず対比して訂正された内容が請求範囲の変更該当する場合は、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検討する必要がないところ、請求範囲の記載のみを対比して見たとき、訂正によって請求項1が実質的に変更されたということについては先に見たとおりである。従って、本件

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

特許発明の詳細な説明にコーティングを接地電位に連結する接触手段が開示されているとの理由で請求項1の訂正は実質的な変更にあたらな
いとの原告の主張は成り立たない。

②特許法院2000.12.7.言渡99Her5920判決
(特許無効)

本件では、補正前の請求項1が横行台車(6)
と走行台車(14)及び台車(25)で構成された貯蔵
及び搬送装置に関するものであったが、これを
レールシステム(構成要件A)、コイル置場
(構成要件B)、横行台車(6)(構成要件C)、走行
台車(14)(構成要件D)、台車(25)(構成要件E)
で構成された搬送及び貯蔵装置に関するものと
補正するものであった。

[補正前の請求項1]

重量物を昇降して移送する台車(25)と、台車

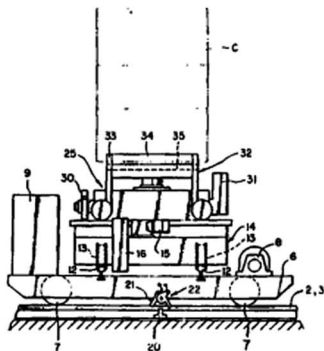


図1. 搬送装置の正面図

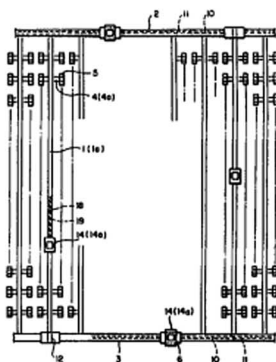


図2. レールの概略図

(25)を搭載して台車(25)と直角の方向に自体走
行する走行台車(14)と、台車(25)及び自体走行
台車(14)を搭載して自体走行台車(14)と直角方
向に横に走行する自体走行横行台車(6)を有す
る重量物の貯蔵及び搬送装置。

[補正後の請求項1]

互いに間隙を挟んで並んで形成される多数個
の縦方向レール(1)と、上記縦方向レール(1)の
片方又は両側の先端に直行するように設置され
る横方向レール(2, 3)と、上記各縦方向レール
(1)の両側に直行するように設置されるレール
(4)(以下「構成要件A」という)と、上記レール
(4)を介してストリップコイルを収納して貯蔵
する一対のコイル置場(5)(以下「構成要件B」
という)と、上記横方向レール(2, 3)上を自体
走行する為の自体走行手段(7, 8, 9)と、上記
縦方向レール(1)と同一の幅を有し、この縦方
向レール(1)に延長される短いレール(12)を有
する横行台車(6)(以下「構成要件C」という)と、
上記横行台車(6)の短いレール(12)上に搭載され
上記横行台車(6)と上記縦方向レール(1)の間を
走行する為の自体走行手段(13, 15, 16, 17)と、
ストリップコイルを支持するコイル支持台(32)
と、上記レール(4)と同一の幅を有しこのレール
(4)に延長される短いレール(23)を有する自
体走行用台車(14)(以下「構成要件D」という)、
及び上記自体走行用台車(14)の短いレール(23)
上に搭載され、ストリップコイルを昇降させる
昇降手段(26)を有し、ストリップコイルを上記
コイル置場(5)と上記コイル支持台(32)の間で
搬送可能なコイル台車(25)(以下「構成要件E」
を含んで構成されるコイルストリップ搬送及び
貯蔵装置。

[判断]

補正された特許請求の範囲の構成要件C, D,
Eは公告された請求範囲中の横行台車, 走行台
車及び台車の構成を限定して具体的かつ詳細に
記載したものであるから請求範囲を減縮する補

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

正といえる。しかし、補正された請求範囲に追加された構成要件の中でルールシステムである構成要件Aと上記ルールシステムに設置され運搬されてきたコイルストリップを貯蔵する設備であるコイル置場に関する構成要件Bは、たとえ発明の詳細な説明に包含されていたものであって直列的に構成要件A、Bを既存の請求範囲に付加する形式で記載されているものの、公告された請求範囲に上記構成要件と直接的に関連付けることができる技術内容が示されておらず（公告された請求範囲の記載のみをもっては積層された台車がルール上を移動する装置なのか否かさえ分からない）、構成要件A、Bは公告された請求範囲の装置と異なる他の形態の装置と結合して使用するのに制限がないものであって、公告された請求範囲に記載の発明とは独立して別途に存在することができるものであることに照らして、単に2段又は3段で直角に積層した台車に関する発明であった公告前の請求範囲を、上記のような台車にその台車が走行するルールシステム及び上記台車に載せて運搬するコイルストリップを貯蔵する別個の装置を合わせて一つの発明に補正することは、公告された請求範囲を変更するものと言わざるを得ない。

(3) 整理

1) 内的付加

韓国の判例は明細書の記載範囲内で請求範囲に内的付加する訂正は原則的に認めつつ、内的付加であるにも拘らず認めない例として、訂正後の発明が訂正前の発明に対して選択発明となる場合を挙げているが（特許法院1999.7.1.言渡98Her9840判決）、選択発明とは、上位概念からなる訂正前の発明構成要件中の全部又は一部を下位概念に置き換える発明であって、訂正前の発明と比較して、訂正後の発明が質的に異なる効果を有するか、質的な差はなくとも量的に顕著な差がある発明をいう¹⁶⁾。

しかし、選択発明を不認定の例として掲げた上記の判例は、訂正不認定の要件として、さらにそのような選択発明が明細書に記載されていないことを要件としているが、明細書に記載されていない要素である限り、選択発明ではなくともそのような要素を請求項に導入する訂正は原則的に認定されないという側面からすれば、上記判例が訂正許否において、選択発明を他の発明とは異なって取り扱おうとしたかどうかは分からない。即ち、選択発明にあたるが、これが明細書に記載されている場合に、これを請求項に導入する訂正が認められるか否かは明らかではない¹⁷⁾。

2) 外的付加

明細書に記載された事項を請求項に外的に付加する訂正を不認定とした判例に示された不認定の理由は次のようである。

①発明の具体的目的の変更（特許法院2002.1.31.言渡2001Her4173判決）

②導入される要素が訂正前の特許請求の範囲に記載された発明との関係において、独立して別途に存在する装置（特許法院2000.12.7.言渡99Her5920判決）

なかんずく、2002.1.31.言渡2001Her4173判決に注目されたい。同判決では発明の具体的な目的変更の如何を訂正の認定基準としているが、これは多数の判例においても説示された基準で¹⁸⁾、一般的なものである。しかし、2001Her4173判決が発明の具体的な目的を把握する際に、「上記コーティングを接地電位に連結する接触手段を具備するもの」という構成要素を請求範囲に直列的に付加したことについて、訂正後には「コーティングを接地電位に連結する為の接触手段の提供」という目的までも追加的に有することとなると説示している点は、注目に値する。

即ち、同判決は、A+Bという構成要素から

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

なる発明にCを追加してA+B+Cとする訂正に対して、訂正前の発明と比較してCを提供する目的を追加するものであるとの理由で請求範囲を実質的に変更するものであるとの論理を採っている。

しかし、かかる場合にCという構成要素を追加することを一つの目的として把握するとすれば、構成要素を追加する訂正が認められる余地は殆どない。構成要素の追加は、直ちにその追加される構成要素を提供する目的を追加するものとなるからである。思うに、発明の目的は構成要素がもたらす効果の側面から把握すべきである。即ち、Cの提供を目的として認識するのではなく、いかなる効果を得る為にCを提供するのかを見るべきであると思われる。

一方、論者の中にも、外的付加の訂正に対して消極的な態度を見せる傾向があり、かかる立場の根拠としては、(1) 公示された特許を信頼した第3者が不測の損害を負ってはならないこと、(2) 特許請求の範囲に記載されていなかった技術は、特許権者が自分の権利として保護を受けることを放棄したものであるということ、(3) 特許権者が特許請求の範囲を適切に作成しなかったことに対して責任を負うべきであるということ、を挙げる。以下、かかる論拠の適否について見ることとする。

(i) 公示を信頼した第3者の損害

第3者に不測の損害をもたらすとの理由で外的付加を否定する立場は、次のような例を挙げる。即ち、「請求範囲に記載された発明がA+Bという構成要素からなるものである場合、もしA+Bが公知された構成であれば、公知された発明に付与された特許は無効審決の確定有無と関わりなくその権利範囲を認定できないとの確立された判例（大法院1983.7.26.言渡81フ56判決等）の下では、当該特許は保護を受ける権利がない。従って、第3者はA+B+Cもやはり当

該特許を侵害しないと判断し実施する場合があります。にも拘らず、もしA+Bからなる請求範囲に記載の発明の構成をA+B+Cと変更する訂正が認められると、上記第3者は訂正前の特許に対しては非侵害であったが訂正後の特許は侵害することとなるから、公示された特許請求の範囲を信頼した結果、不測の損害を負うこととなる」ということである。

しかし、上記場合において、第3者が公示された特許を信頼した結果として負う不測の損害はないと思われる。何故ならば、公示された内容とは、A+Bからなる発明に対して特許が付与されたという事実、従ってA+Bを包含する技術の特許権者の許諾なしに無断に実施してはならないことのみであり、かかる構成の特許発明が公知であると公示したわけではない。即ち、上記公示を信頼した第3者ならば、当然にA+Bという発明に付与された特許の権利範囲に抵触するA+B+Cで構成された技術を実施してはならなかった。にも拘らず第3者が公示された特許は公知と恣意的に判断した上で、A+B+Cを実施したことは公示を不信した結果に過ぎない。従って第3者が公示を信頼した結果として不測の損害を負ったという論理は成り立ち得ないと思われる。

(ii) 特許権者の権利放棄の意思

また外的付加に消極的な立場は、「特許法は特許請求の範囲に多数の請求項を記載することを許しており、従って特許権者が初めからA+Bに対する請求項は勿論A+B+Cに対する請求項をも記載して置けば、A+Bが公知の場合にもA+B+Cに関する請求項に基づいて権利を行使できるにも拘らず、A+Bに対してのみ特許を請求したということは、特許権者がA+B+Cに対しては権利として保護をうけることを放棄したと見るべきである」と主張する。

しかし、A+Bに対して特許を受けると、そ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

の効力はA+Bを実施する場合は勿論、A+B+Cを実施する行為にまでも及ぶから、特許権者がA+Bに対して特許を請求したという事実はA+B+Cについても権利を主張したいとの意思表示であり、従ってA+B+Cについて権利として保護を受けることを放棄したと解釈すべきではないと思われる。

(iii) 特許請求の範囲の作成に対する責任

さらに、特許請求の範囲は出願人の責任で作成するものであり、従って特許を受ける当時A+B+Cに対する請求項がなかったことによってもたらされる損害は特許権者が負うべきとの主張がある¹⁹⁾。

しかし、現実的に出願人が世の中に存在する公知技術を全て把握した上で、それに対応する完璧な請求範囲を作成することは非常に難しい。しかも、特許出願は特許庁の徹底的な審査を通過した場合にのみ特許が許されるようになっており、もし請求範囲や明細書及び図面に瑕疵がある場合には、特許庁がそのような事実を出願人に通知して瑕疵を解消させる機会を与えなければならない。よって、瑕疵のある請求範囲（即ち、A+B+Cに係る請求項はなくA+Bに関する請求項のみがある請求範囲）に特許が付与されたということは、専ら出願人の責任のみの問題ではなく、特許庁も審査を適切に随行しなかった側面も絡んでいる。従って、請求範囲が適切に作成されなかったことによってもたらされる責任を、専ら特許権者に負わせることは不当であり、少なくとも特許明細書に記載された発明については特許を受ける機会を付与すべきである。

思うに、上記場合において、第3者が実施するA+B+Cで構成された技術が公知技術であるか、或いはそれに基づいて容易に発明できる程度の技術（いわゆる「自由技術」）の場合なら

ば、特許に対して訂正が認定されるか否かに関係なく、特許侵害は成立しない。何故ならば、韓国では自由技術に対しては、それが特許発明の技術的範囲に属するか否かを検討するまでもなく、特許侵害が成立しないとの自由技術の抗弁が認められるからである。従って請求範囲に対する訂正が認められ、A+B+Cを実施することが特許侵害となる場合とは、A+B+Cが自由技術ではなく、且つ特許明細書に記載された技術である場合のみである。即ち、A+B+Cが明細書に記載されているが、請求範囲に別途に明示されていないことに付け込んで他人の発明を無断に実施する場合のみである。このように他人の発明にただ乗りする行為を放置することは、発明を保護・奨励しその利用を図ることによって技術の発展を促進し産業発展に資しようとする特許法の目的に合わない。

従って、明細書に記載された範囲内で請求範囲を減縮する訂正は、内的付加であれ外的付加であれ、原則的に許す方向に制度を運用して行くのが望ましいと思量される。

4. 結 び

韓国における特許出願及び特許に対する補正又は訂正の範囲は、特許出願に対する最初の拒絶理由を受けて、これに対する答弁書提出期間内までに行う補正と、それ以後の時期の補正又は訂正に区分され、後者の場合は前者と違って、請求範囲を実質的に拡張又は変更するものでなければならないという制約を受ける等、その補正又は訂正範囲が制限的である。

また、訂正をその内容的類型によって分けると、明細書に記載されていた事項の範囲内で、上位概念的発明を下位概念的発明に訂正する、いわゆる内的付加の訂正は比較的容易に認定される。外的付加の訂正も大抵認める傾向であるが、これを排斥した例もいくらかあり、甚だしくは訂正前の従属項にあった事項を独立項に追

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

加する外的付加を認定しなかった特許法院判例もある。

外的付加に対して非常に消極的な上記特許法院判決が大法院によって支持されるか否かは、時間的に待たなければならないが、もし大法院によって支持されるとすれば、それが特許実務に及ぼす影響は小さくないと予想される。特に、請求範囲を実質的に拡張又は変更してはならないという要件は、かつては特許後の訂正に対してのみ適用されていたが、2002.7.1.以後行われた特許出願に対しては、最後の拒絶理由通知後の補正及び拒絶決定不服審判の段階での補正にまで適用されるからである。

注 記

- 1) 特許出願段階においては「補正」、特許後の段階では「訂正」という用語が用いられる。
- 2) 現在、特許出願に対する審査請求がなされた後、特許庁から最初の審査結果が出るまでには通常2年ぐらいの期間が掛かることを考慮すれば、時期的に上記改正法による補正範囲の制約を受ける特許出願に対する拒絶決定不服審判請求は2004年末頃から本格的に行われる見込みである。
- 3) 拒絶決定不服審判の過程中、審判部が職権審査をした結果、新しい拒絶理由を見出し、かかる事実を出願人に通知してこれに対する意見を提出する機会を与えた場合にも出願に対して補正を行えるが、このような事例は稀である。
- 4) 上位概念からなる発明の構成要素を下位概念に限定する、いわゆる「内的付加」と対比される概念である。
- 5) 特許後の訂正は、特許異議申立てに対する答弁書提出期間内、特許無効審判請求に対する答弁書提出期間内、及び訂正審判手続きを通して行える。
- 6) 韓国裁判所が与える事件番号は韓国語にて表記される。韓国語の発音に似た日本語がある場合は日本語で、韓国語の発音に似た日本語がない場合は英語で表記する。
- 7) 特許法院2002.6.14.言渡2001Her6308判決（特許訂正）参照。

- 8) 前掲注記7) 参照。
- 9) 特許法院1999.11.11.言渡99Her1171判決（特許訂正無効）及び特許法院2000.7.21.言渡99Her2174判決（特許訂正）
- 10) 大法院1996.11.12.言渡96フ634判決（特許訂正）
- 11) 特許法院1999.7.22.言渡99Her2426判決（実用新案無効）、特許法院1999.9.16.言渡99Her2723判決（実用新案拒絶査定）、特許法院2002.8.22.判決2001Her4166（特許訂正）、特許法院2002.3.15.言渡2001Her2894判決（実用新案訂正）、特許法院1999.4.23.言渡98Her4920判決（実用新案訂正）、特許法院2000.3.23.言渡99Her7407判決（特許訂正）等が挙げられる。
- 12) 大法院1989.3.28.言渡87フ63判決（特許訂正）
- 13) 特許法院1999.6.11.言渡98Her9956判決（特許訂正）
- 14) 特許法院1999.11.11.言渡99Her1171判決（特許訂正無効）、2000.7.21.言渡99Her2174判決（特許訂正）、2002.1.31.言渡2001Her4173判決（特許訂正）
- 15) 前掲注記11) の特許法院1999.9.16.言渡99Her2723判決（実用新案拒絶査定）参照。
- 16) 大法院2003.4.25.言渡2001フ2740判決（特許拒絶査定）参照。
- 17) 特許権者自らが、構成要素を下位概念のものに限定することによって、訂正された発明は訂正前の発明に比べて異質的又は量的に顕著に優れた効果をもたらす選択発明となったとは主張しないであろう。何故ならば、そのような主張は訂正によって請求範囲が実質的な拡張又は変更されたと認める結果をもたらす虞があるからである。しかし、訂正認定の要件として、訂正後の発明が特許出願当時、特許を受けることができるものでなければならないということが要求され、この要件との関係で公知技術に比べて新規性、進歩性がなければならず、故に特許権者が訂正された特許発明の効果の優秀性を主張する場合がある。
- 18) 前掲注記9) 参照。
- 19) 前掲注記14) の特許法院2002.1.31.言渡2001Her4173判決（特許訂正）も同一の趣旨である。

（原稿受領日 2004年4月9日）