

2009年度改正韓国特許法の主要内容

朴 普 顯*

抄 録 本稿では、2009年7月1日から施行される改正韓国特許法の改正事項中、明細書及び図面（以下、“明細書等”という）に関する補正制度の変化、審査前置制度の廃止及び再審査請求制度の導入、分割出願可能時期の変化、審査官による職権補正制度の導入などについて紹介します。

1. 補正制度の変化：明細書等に関する補正可能時期の変更及び補正制限範囲の緩和

Q 1 改正法の下で明細書等を補正できる時期はいつですか？

A 1 特許決定謄本の送達前はいつでも可能です。ただし、特許決定前に拒絶理由が通知された場合には、(i) 最初の拒絶理由通知に対する意見書提出期間内、(ii) 最後の拒絶理由通知に対する意見書提出期間内、(iii) 拒絶決定謄本送達日から30日以内に再審査を請求する時にのみ補正できます。

Q 2 補正可能時期において従前と変わった点は何ですか？

A 2 従前は上記 (iii) の時期の代わりに、拒絶決定不服審判請求日から30日以内に補正（審査前置のための補正）が可能でした。しかし、審査前置制度が廃止され、再審査請求制度が導入されるに伴い、補正可能時期が上記 (iii) のように変更されました。

Q 3 改正法の下では明細書等に対する補正の許容範囲はどうなっていますか？

A 3 全ての場合の補正において、出願明細書の記載範囲を逸脱する新規事項が追加されてはなりません。また、最後の拒絶理由通知に対する補正及び拒絶決定以後の再審査請求時の補正は次の場合にのみ可能です。(i) 請求項を限定または削除するか、または請求項に付加して減縮する場合、(ii) 誤った記載を訂正する場合、(iii) 不明瞭な記載を明確にする場合

ただし、直前の補正書に新規事項が追加されたという理由により最後の拒絶理由や拒絶決定が通知された時、これを解消するために新規事項の追加前に請求項を戻す過程でやむを得ず請求項が拡張される場合は許容されます。

Q 4 補正可能範囲において従前と変わった点は何ですか？

A 4 最後の拒絶理由通知に対応した補正及び拒絶決定以後の段階の補正に対する補正制限の範囲が緩和されました。従前には、最後の拒絶理由通知に対する補正及び拒絶決定後の審査前置のための補正において、たとえば特許請求の範囲を減縮するものであるとしても、その具体的な減縮形態に応じて当該補正により特許請求の範囲の内容が実質的に変更されると

* 金・張法律事務所 韓国弁理士 Bo-Hyun PARK

判断される場合は、そのような補正は許容されませんでした。例えば、請求項に対する外的付加は一般に許容されず、内的付加でも請求項に記載された発明の目的または効果が変化する場合には、許容されませんでした。しかし、改正法の下では特許請求の範囲の実質的変更の有無に関する制限規定が削除されました。即ち、新規事項の追加ではなく範疇内で特許請求の範囲を減縮する補正の場合には、特許請求の範囲の実質的変更の有無に対する追加の考慮なしに当該補正を適法であると認めます。従って、改正法の下では出願明細書の範囲内で特許請求の範囲を減縮する補正は、その減縮の形態が外的付加か内的付加かに関係なく全面的に許容されます。

Q 5 最後の拒絶理由通知に対する補正や再審査請求時の補正が補正の許容範囲を逸脱した場合には、どうなりますか？

A 5 当該補正は却下され、補正前の明細書等に基づいて拒絶決定または再拒絶決定されます。補正却下に対しては独立して争うことができず、拒絶決定に対する不服審判手続内で争うことができます。

Q 6 改正補正制度の適用時期及び対象はどうなっていますか？

A 6 2009年7月1日以後に提出される補正書から適用されます。即ち、2009年7月1日以前の出願でも、当該出願に対する最後の拒絶理由通知または拒絶決定に対する対応としての補正書が2009年7月1日以後に提出される場合は、補正書提出日を基準として、改正法の緩和された補正許容範囲の適用を受けます。

2. 審査前置制度の廃止及び再審査請求制度の導入

Q 1 再審査請求制度とは、何ですか？

A 1 拒絶決定後、原審査官に再度審査を求める制度です。拒絶決定謄本送達日から30日以内に明細書などを補正し再審査を請求することにより開始されます。

Q 2 従前の審査前置制度とはどう違いますか？

A 2 拒絶決定に対して補正書の提出と共に原審査官に補正書に基づいた再審査を求めるという点では同一です。違いは、従前の審査前置制度は、このような再審査のために、必ず拒絶決定に対する不服審判を請求しなければならないのに対し、再審査請求制度は拒絶決定不服審判を請求する必要なしに補正書提出だけで再審査を求めることができます。即ち、再審査のための先行条件として審判請求を義務付けた従前審査前置制度を改善し、不要な審判請求を防止し、出願人の審判請求の負担を減らそうとすることが再審査請求制度の趣旨です。

Q 3 補正をすることなく再審査のみ請求することもできますか？

A 3 いいえ。補正は再審査請求の必須要件です。

Q 4 拒絶決定後には必ず再審査を請求しなければなりませんか？

A 4 いいえ。再審査請求は補正書の提出を通じて拒絶決定を比較的簡単に解消しようとする場合に用いられます。請求項などに対する補正なしに拒絶決定の不当性を争おうとする場合は、再審査請求をせずにそのまま拒絶決定に対する不服審判を請求できます。即ち、出願人は拒絶決定謄本送達日から30日以内に再審査請求をするのか、またはそのまま不服審判請求をするのかを選択できます。不服審判の請求時に明細書等に関する補正は行えません。

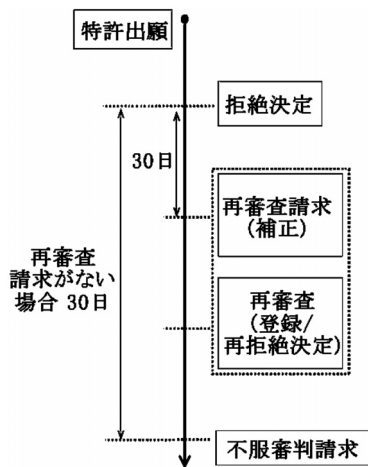


図1 再審査請求の時期

Q 5 再審査請求または拒絶決定不服審判請求の期間（拒絶決定謄本送達後30日）に対する延長は可能ですか？

A 5 はい。2カ月以内で延長可能です。審判請求期間を2カ月以内で延長すれば、その期間だけ再審査請求期間も延長されたものとみなされます。結果的に、再審査請求するかまたは拒絶決定不服審判請求するかを拒絶決定謄本送達後、30日+2カ月以内に決めればよいことになります。

Q 6 再審査請求を取り下げることができますか？

A 6 いいえ。いったん請求すると取り下げは認められません。

Q 7 再審査中に審査官が新たに拒絶理由を通知することはできますか？

A 7 はい。以前の審査で発見できなかった新たな拒絶理由を発見した場合には、新たに拒絶理由を通知できます。

Q 8 再審査中に明細書などを補正できますか？

A 8 はい。審査官が拒絶理由を通知した場合、それに対する意見書提出期間内

に明細書などを補正できます。

Q 9 再審査の結果、特許を受けることができないと認められればどうなりますか？

A 9 再拒絶決定されます。再拒絶決定に対しては謄本送達日後30日以内に不服審判を請求できます。この期間は2カ月以内で延長可能です。

Q 10 再拒絶決定に対して再度再審査を請求できますか？

A 10 いいえ。拒絶決定不服審判のみ請求できます。

Q 11 特許請求の範囲の一部請求項についてのみ（再）拒絶決定された場合、拒絶決定された請求項についてのみ不服審判を請求できますか？

A 11 いいえ。拒絶決定不服審判は出願全体に対して請求するもので、一部請求項についてのみ請求することはできません。ただし、不服審判請求期間内に特許可能な一部請求項を分割出願できます。

Q 12 再審査請求制度の適用時期及び対象はどうなっていますか？

A 12 2009年7月1日以後に出願された特許出願から適用されます。

3. 分割出願可能時期の拡大

Q 1 改正法の下で分割出願が可能な時期はいつですか？

A 1 (i) 補正をできる時期（上記1.A1を参照）及び(ii) 再拒絶決定となった場合、これに対する不服審判請求期間（拒絶決定謄本送達日から30日以内）に分割出願できます。

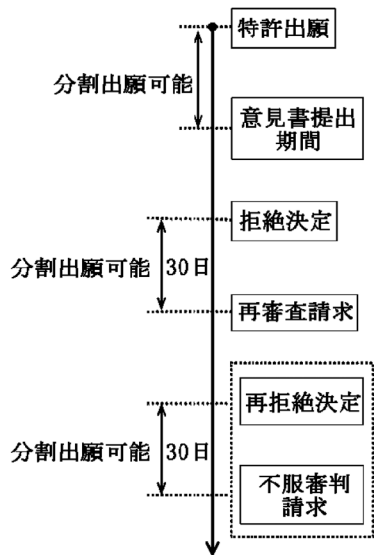


図2 分割出願可能時期

Q 2 特許請求の範囲の一部請求項についてのみ再拒絶決定となった場合、特許可能な請求項は分割出願して再拒絶決定された請求項についてのみ不服審判を請求できますか？

A 2 いいえ。特許可能な請求項を審判請求期間内に分割出願することはできませんが、拒絶決定された請求項についてのみ不服審判を請求することは不可能です。

Q 3 上記の場合、特許可能な請求項が分割出願と不服審判手続段階にある親出願に同時に係属する状況が発生し得るが、重複特許が問題になりませんか？

A 3 重複特許の問題を予防するために、親出願に対する不服審判の結果が確定した後に分割出願に対する審査をする形で運用されます。不服審判が認容され、親出願が特許決定された場合には、分割出願を放棄または取下げ、場合によっては補正により重複特許の問題を避けることができ、不服審判が棄却されて拒絶決定が確定した場合には、分割出願に対する審査を進めて特許可能な請求項について特許を獲得できます。

Q 4 改正分割出願制度の適用時期及び対象はどうなっていますか？

A 4 2009年7月1日以後に出願された特許出願を基礎とした分割出願から適用されます。

4. 審査官による職権補正制度の導入

Q 1 職権補正制度とは、何ですか？

A 1 審査官が特許決定をする時に特許出願書に添付された明細書，図面または要約書に明確に誤って記載された内容があることを発見した場合，審査官が職権で補正できる制度です。

Q 2 職権補正事項がある場合，審査官は出願人に通知しますか？

A 2 はい。審査官が職権補正をするためには，特許決定の謄本送達と共に職権補正事項を出願人に通知しなければなりません。

Q 3 出願人が職権補正事項を受け入れることができない場合には，どうしたらいいですか？

A 3 出願人が職権補正事項の全部または一部を受け入れることができない場合，特許料を納付するまでに職権補正事項に関する意見書を提出しなければなりません。意見書を提出した場合，当該職権補正事項の全部または一部は初めからなかったものとみなします。

Q 4 職権補正制度の適用時期及び対象はどうなっていますか？

A 4 2009年7月1日以後に特許決定される出願から適用されます。

(原稿受領日 2009年6月5日)