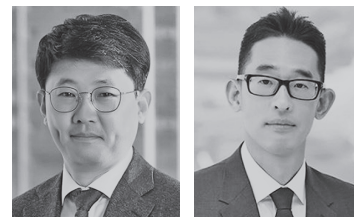


2022年の韓国特許法改正 に関する小考

～拒絶決定以降の実務を中心として～

韓国弁理士 吳 賢植⁽¹⁾ 韓国弁理士 秋 淵爽⁽²⁾



要 約

2022年の韓国特許法改正は、拒絶決定不服審判請求期間の拡大や、拒絶決定不服審判の棄却審決後における「分離出願」制度の新設等、出願人にとって不要な行政手続を減らし、出願人の便益を提供する改正事項を含んでいる。

このように韓国特許法は幾度の法改正を経ながら、現在、日本の特許実務との間に違いも生じており、特に拒絶決定以降における両国の実務上の違いは大きくなっている。本稿では、今回の韓国特許法の改正事項とともに、それに関連する韓国の制度について紹介する。

目次

1. はじめに
2. 拒絶決定への対応に関する韓国特許法上の制度
 2. 1 再審査請求
 2. 2 拒絶決定不服審判
 2. 3 分割出願
3. 韓国特許法の改正事項（2022年4月20日施行）
 3. 1 拒絶決定不服審判請求期間の拡大（特許法第132条の17）
 3. 2 再審査請求の期間及び対象の拡大
 3. 3 分離出願の導入
 3. 4 その他の改正事項
 - (1) 分割出願の優先権主張の自動認定
 - (2) 出願人の権利回復要件の緩和
 - (3) 実施中の共有特許権者の保護
 - (4) 国内優先権主張出願の対象拡大
4. おわりに

1. はじめに

韓国特許庁は、近年、ユーザフレンドリーという基調の下、特許出願人には行政手続の簡素化によるコスト削減や、ポジティブな権利化の機会を提供し、特許権者には権利回復の要件をより合理的な基準へと緩和する等、特許制度の改善を持続的に図っている。こうした特許庁の立場は、2022年4月20日に施行された改正特許法においても、諸々の規定に反映されているように見える。

本稿で後述するように、今回の改正法では、特許拒絶決定（以下、単に「拒絶決定⁽³⁾」ともいう）に対して十分な対応期間を付与したことで、出願人にとって審判請求期間を延長する等の不要な行政手続が生じるのを軽減している。また、拒絶決定に対する不服審判の請求が棄却された後には、拒絶されていない請求項を所定の要件下で分離して出願できるように「分離出願」制度を導入する等、従来の制度運用上において出されていた不備な点を改

善・補完して、出願人の便益を増大させる努力をしている。韓国特許法は、こうした継続した改正を重ねながら、現在、日本の特許実務との違いが生じている部分も多くなっており、特に拒絶決定以降において両国の実務上の違いが大きくなっている。

そこで本稿では、今回の韓国特許法改正に絡めて、まず拒絶決定への対応に関する制度全般について説明した後、今回の各改正事項について紹介する。

2. 拒絶決定への対応に関する韓国特許法上の制度

韓国特許法上、拒絶決定に対する又はそれ以降の出願人の主な対応手段としては、i) 再審査請求、ii) 拒絶決定不服審判、iii) 分割出願がある。以下、各制度について、今回の法改正事項に触れつつ説明する。

2. 1 再審査請求⁽⁴⁾

(1) 意義及び趣旨

韓国特許法上、出願人は拒絶決定がなされた出願に対し、拒絶決定謄本の送達日から法定期間⁽⁵⁾内に「拒絶決定不服審判請求」と「再審査請求」のいずれかを選択することができる。このうち「再審査請求」とは、審査官からの意見提出通知⁽⁶⁾に対する意見書及び／又は補正書の提出によっても当該拒絶理由が解消されなかったと判断されて拒絶決定通知を受けた場合に、出願人が明細書（請求の範囲を含む⁽⁷⁾）又は図面を補正して審査官に再審査を請求する制度である（特許法第67条の2）。これにより出願人は、審判請求をせずとも明細書等を補正して審査官からの再度の審査により特許決定へと誘導できるため、早急な権利化を図ることができ、かつ不要な審判費用を削減できる。

こうした「拒絶決定」に対する再審査請求に対し、今回の改正特許法は、「特許決定」となった後にも再審査請求を可能にしている。これは出願人のビジネス状況の変動に応じて特許決定がなされた請求項に対しても多様な権利化が可能のように、再審査請求の期間とともにその対象も拡大したものである⁽⁸⁾（「再審査請求」に関する法改正事項は、後述する）。

(2) 対象及び手続

1) 対象

再審査請求は「特許可否の決定がなされた出願が出願係属中」である場合にのみ請求できる（特許法第67条の2第1項）。即ち、特許決定謄本又は特許拒絶決定謄本の送達を受けた出願に対して再審査請求をすることができるが、特許権の設定登録、出願取下又は放棄等がなされた出願に対しては再審査請求をすることはできない。さらに、再審査の手続の繰り返しによる審査遅延を防止するために、i) 既に再審査による特許可否の決定があった出願、又はii) 拒絶決定不服審判請求を行った出願に対しては、再審査を請求することができないように規定している。これと同一の趣旨で、拒絶決定不服審判で棄却された原出願からのiii) 「分離出願」においても再審査を請求することはできない（「分離出願」については、後述する）。

2) 手続

再審査を請求しようとする出願人は、明細書等の補正書⁽⁹⁾を必ず提出しなければならない（特許法施行規則第37条の2）、この時、意見書を一緒に提出することができる。再審査を請求した後はこれを取り下げることができないため注意を要する（特許法第67条の2第4項）。これは、再審査請求があった場合には特許可否の決定が取り消されたものとみなされること、再審査請求の取下により手続上の混乱をもたらさないようにするためである。

(3) 審査及び対応

再審査請求がなされた場合、審査官は、出願発明に対する審査を行って特許可否の決定を再度するようになる。即ち、審査官は、再審査請求時に提出された補正書に基づいて補正が適法かを判断し、補正が適法な場合⁽¹⁰⁾には補正事項を反映させて再審査し、それに従って意見提出通知、特許決定、又は（再）拒絶決定⁽¹¹⁾を通知する。

韓国特許庁での再審査の体制については、最近、審査課長又はパート長と副審査官とが参加する審査官3人での合議体で行う比率が高まっており、これは正確かつ客観的な審査結果を提供するための努力であると思われる。

再審査における補正によっても従前の拒絶理由を解消できず、(再)拒絶決定が通知された場合には、その対応案として以下の「拒絶決定不服審判」や「分割出願」を考慮することができる。

2. 2 拒絶決定不服審判

(1) 意義及び趣旨

拒絶決定に対する不服審判（以下「拒絶決定不服審判」という）は、審査官から拒絶決定を受けた場合（再審査による（再）拒絶決定を含む）に出願人が不服を申し立てることができる制度である。拒絶決定不服審判は、特許出願の拒絶決定（特許法第62条）に対する不服審判と、特許権存続期間延長登録出願の拒絶決定（特許法第91条、第92条の4）に対する不服審判に分けられるが、以下では、特許出願の拒絶決定に対する不服審判について説明する。

(2) 対象及び手続

原則的に拒絶決定不服審判の請求対象は「拒絶決定を受けた出願」である。その出願の審査段階における補正却下決定に対しては、独立して不服を申し立てることはできないが、その出願の拒絶決定がなされて拒絶決定不服審判を請求する場合には、補正却下の可否についてその審判段階で争うことができる。ただし、(再)拒絶決定を受けた場合であって、その再審査請求前になされた補正却下決定については争うことができない（特許法第51条第3項）。これは、再審査段階で補正却下決定については十分に争うことができる機会があったと判断されるためである。

(3) 審理

審判官は、審査官が行った拒絶決定の当否、即ち審査手続での拒絶理由の適正性を含め、その出願について全面的に審理を行う。韓国特許法上は審判手続でも審査手続の規定を準用しており（特許法第170条）、それによれば、拒絶決定に対する審理の結果、新たに発見された拒絶理由については審判請求人に拒絶理由を通知し、意見書提出の機会及び補正の機会を付与できるとされている。しかし、韓国では審判段階での拒絶理由通知がなされることはほとんどなく、これは実務上、審判官は、認容審決の場合に審査局に差し戻して審査官に再度判断させるようにしているためである。

(4) 審決

1) 認容審決

原拒絶決定が違法又は不当で拒絶決定不服審判請求の理由があると認められるときには、審判官合議体の審決をもって拒絶決定を取り消す。このとき、審判官の合議体は、i) 事件を審査局に差し戻して審査官に再度審査させるか（特許法第176条第2項）、又はii) 当該事件を自判⁽¹²⁾して直接特許決定をすることができる（特許法第176条第1項）。ただし、韓国では審判の実務上、認容審決の場合には拒絶決定を取り消した上で、大部分の事件を審査局に差し戻しているため、審判官が直接特許決定をする事件は稀である。差し戻された出願件について審査官は再度審査をし、このとき審決において拒絶決定取消の基礎となった理由は、その事件について審査官を羈束する。一方、審査官は、原拒絶決定の理由とは異なる新たな拒絶理由（例えば、新たな先行文献の提示等）により、再度の拒絶理由通知又は拒絶決定を行うこともできることから、韓国の実務上、こうした事件も多くはないが時々発生している。

2) 棄却審決

拒絶決定不服審判請求の理由がないと認められるときには、審判官合議体の審決をもって当該審判請求に対して棄却審決をする。棄却審決に対して不服を申し立てる場合には、審決謄本の送達を受けた日から30日以内に特許

法院⁽¹³⁾に審決取消訴訟を提起することができる（特許法第186条第1項）。なお、韓国では審判院の実務上、棄却審決前に意見提出通知（拒絶理由通知）の機会が与えられることはほとんどない。

2.3 分割出願

(1) 対象

分割出願の基礎となる原出願は、分割出願の時点で出願が係属中でなければならない。従って、分割出願の時点で原出願が無効、取下、放棄、拒絶決定が確定、又は設定登録がなされていたときには、分割出願をすることはできない。

また、原出願が外国語出願⁽¹⁴⁾の場合には、韓国語訳が提出された場合にのみ分割出願をすることができる。原出願が分離出願の場合には、これに基づく分割出願をすることはできないが（特許法第52条の2第4項）、これは分離出願の基礎となった出願の審査が既に十分進められた後に特許可能な請求項のみを分離して速やかに特許権を獲得するようにした分離出願制度の趣旨を考慮したものである。

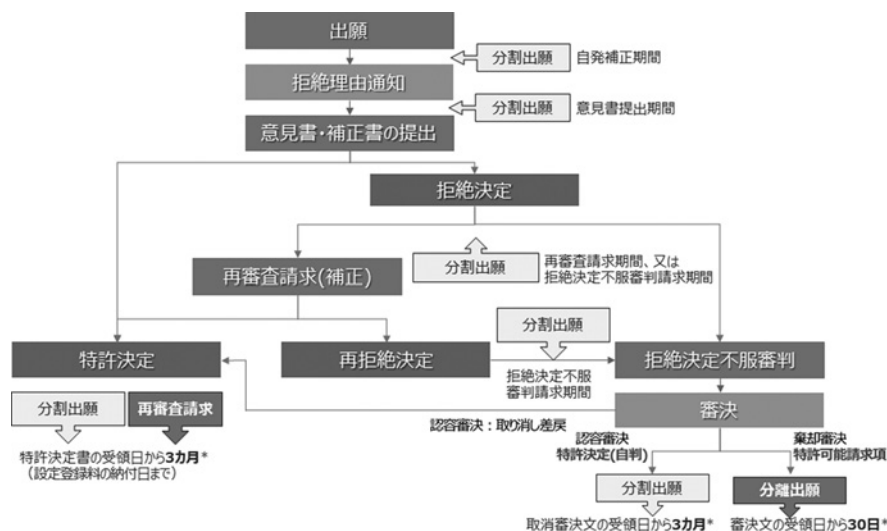
(2) 時期

韓国特許法上、分割出願は、以下の期間に行うことができる（特許法第52条第1項各号）。

- i) 特許法第47条第1項により補正をすることができる期間。
- ii) 特許拒絶決定の謄本の送達を受けた日から3ヶ月⁽¹⁵⁾以内の期間（期間延長規定により拒絶決定不服審判を請求できる期間が延長された場合、その延長された期間）。
- iii) 特許決定又は特許拒絶決定取消審決（特許登録を決定した審決に限る）の謄本の送達を受けた日から3ヶ月以内（ただし、設定登録前）の期間。

拒絶決定を受けた出願人は、拒絶決定不服審判請求又は再審査請求に加えて分割出願が対応案として考えられるところ、この場合、審判請求又は再審査請求とともに分割出願をするか、或いは拒絶決定に対しては対応せず分割出願だけの対応をすることができる。審判請求をした後であっても、拒絶決定謄本の送達を受けた日から「3ヶ月」以内（拒絶決定不服審判を請求できる期間が延長された場合、その延長された期間内）であれば分割出願をすることができる。逆に、再審査請求をした後には分割出願をすることができず、再審査請求の前又は同時に分割出願が可能とされている点には注意が必要である。

なお、韓国では拒絶決定不服審判での認容審決後に特許決定がなされた場合においても、分割出願をすることが認められている。韓国の分割出願の時期については、日本の制度との違いを見落としがちであるため留意したい。韓国特許法上、分割出願が可能な時期を図式化すると以下の通りである。



韓国における分割出願が可能な時期

(3) 要件

分割出願をすることができる発明は、原出願の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る（特許法第52条第1項）。

日本では、原出願の「補正不可期間内」になされる分割出願は「分割出願の明細書等に記載された事項が、原出願の分割直前の明細書等に記載された事項の範囲内であること」という分割出願の要件をさらに満たさなければならないが、韓国にはこの制限はない。即ち韓国では拒絶決定後又は特許決定後に分割する出願においても、「補正可能期間内」と同様に、原出願の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適法な分割出願であると認められる。この点は、より多様な場面で権利確保のために分割出願を活用しやすくなっている。

3. 韓国特許法の改正事項（2022年4月20日施行）

3.1 拒絶決定不服審判請求期間の拡大（特許法第132条の17）

(1) 改正理由

従来、韓国は、他国⁽¹⁶⁾に比べて審判請求期間⁽¹⁷⁾が短かったため、出願人が対応するのに期間が不十分であり、不要な審判請求期間の延長費用も発生し、特許庁では不要な行政手続の負担が発生していたところ、法改正を通じてこれを解消するようにした。

(2) 改正内容

従来の拒絶決定不服審判請求期間は、拒絶決定謄本の送達を受けた日から「30日」であったが、本改正でこれを「3ヶ月」に拡大するとともに、30日ずつ2回まで（即ち最大60日）の期間延長制度はそのまま維持された。これにより拒絶決定不服審判請求期間が拡大することに伴って、再審査請求可能期間、分割出願可能時期（特許法第52条第1項第2号）及び変更出願可能時期（特許法第53条第1項）の各期間も拡大している。これらは2022年4月20日以降に拒絶決定謄本の送達を受けた件から施行済みである。

(3) 実務上のポイント

本改正により拒絶決定に対する対応期間を最大5ヶ月程度まで確保できるようになったため、出願人は拒絶決定に対して「再審査請求（明細書等の補正）」又は「拒絶決定不服審判請求（補正なし）」を選択する局面で、他国のファミリー出願の審査状況等も考慮して韓国での対応策を検討する時間的余裕を持てるようになった。

これに関連して、拒絶決定された出願は放棄して分割出願で権利化を図ることもあるが、この場合において従来は分割出願のクレーム案が確定できなければ、取り急ぎダミークレームや原出願の当初クレームで出願しておく場合も多かった。しかし、その後、こうした分割出願のクレームに対して「最初の拒絶理由」が通知され、これに対して実質的なクレーム補正を行った後で審査官が再び拒絶理由があると判断した場合には「最後の拒絶理由」が通知されるため、補正範囲に制約が生じることもあった。法改正後は、分割出願前に十分な時間を確保（最大5ヶ月）して、当該分割出願のクレームを作成することができるものと思われる。

(4) 改正事項に関する Q&A

Q1：審判請求期間の拡大により、従来よりも審査・審判処理に遅れが生じるか？

A1：

- 再審査請求の場合：再審査請求がなされると、既存の拒絶／登録決定は取り消され（第67条の2第3項）、当該再審査請求は取り下げることができなくなる（第67条の2第4項）。これにより、再審査請求された審査書類は直ちに審査官に移管されて再審査の進行が可能な状態となるので、審判請求期間の拡大は審査待機期間に及ぼす影響が大きいと予想される。ただし、出願人が再審査請求の時期を遅らせた分だけ審査が遅れることはあり得る。
- 拒絶決定不服審判の場合：決定系（査定系）事件については、特許審判院で請求日順に処理されているが、現在の審判処理期間

(約7～11ヶ月)において審判待機事件が減少している状況を考慮すると、審判処理期間への影響は実質的に大きくないと予想される。

3. 2 再審査請求の期間及び対象の拡大

(1) 改正理由及び内容

再審査請求は拒絶決定不服審判の請求期限内に可能であるため、上述の拒絶決定不服審判期間の拡大に関する法改正と同一の趣旨により、今回の改正により再審査請求の期間も拡大された。

一方、今回の改正では、再審査請求の対象についても拡大されている。具体的には、拒絶決定がなされた出願だけでなく「特許決定がなされた出願」に対しても、特許決定の謄本（以下「特許決定謄本」という）の送達を受けた日から設定登録を受ける前までは再審査請求をできるようになった。従来は、特許決定後に誤記の訂正やビジネス上の戦略変更により明細書等の修正が必要となった場合には、設定登録を受けた後に訂正審判を通じてのみ可能であったが、本改正を通じて特許決定後の段階でも明細書等の修正の機会が付与されるようになった。本改正は2022年4月20日以降に特許決定謄本の送達を受けた件から施行されている。

(2) 実務上のポイント

特許決定に対する再審査請求は、拒絶決定に対する再審査請求の実務と同様に運用される。従って、明細書等の補正範囲が同様に制限され、再審査請求後には意見提出通知又は拒絶決定通知が再度発行されることがあり、再審査により拒絶決定された場合には拒絶決定不服審判請求が可能である。

ただし、特許決定に対して再審査請求を行うと、当該特許決定が取り消されることになるので、その際には分割出願を行うことも選択肢として慎重に判断する必要がある。また、再審査請求は1つの出願の審査過程で1回のみ可能であるため（特許法第67条の2第1項第1号）、当該出願に対する拒絶決定又は特許決定において再度の再審査請求はできなくなる。

一方、特許決定時には審査官が職権補正⁽¹⁸⁾を行うことがあるが、これに対して出願人が当該職権補正とは異なる補正をしたい場合に再審査請求を行うことも選択できるようになった。従来の制度では、特許決定時の職権補正に対して出願人は、これを受け入れられない旨の意見書を提出することができ、これにより職権補正事項は初めからなかったものとみなされて、特許決定も取り消された。この場合、審査官は再度審査を行って意見提出通知書を発行する際に出願人に補正の機会が与えられるが、審査官によっては意見提出通知なしに職権補正前のクレームでそのまま特許決定をする場合もあるところ、この場合には補正の機会を喪失するというリスクがあった。今回の改正によれば、特許決定時の職権補正に対しては再審査請求を行うことで、明細書等の補正の機会を確実に確保することができるようになった。

(3) 改正事項に関する Q&A

Q1：拒絶決定不服審判請求に対する認容審決によって審査局に差し戻された出願が特許決定された場合に、再審査請求は可能か？

A1：再審査請求は、1つの出願の審査過程で1回のみ可能であるため（特許法第67条の2第1項第1号）、それまでの審査段階で再審査による決定がないのであれば再審査請求は可能である。

3. 3 分離出願の導入⁽¹⁹⁾

分離出願は、2022年の改正特許法により新たに導入された制度である。既存の分割出願と制度的に類似する点が多いが、その分割対象や出願可能時期及びその他の制限事項（原出願、派生出願の要件）等において分割出願とは異なる点があるため、韓国特許庁は「分離出願」という新たな用語を用いている。以下、「分割出願」との実務上の違いと、出願人が「分離出願」を利用するのにおいて注意すべき事項を中心に説明する。

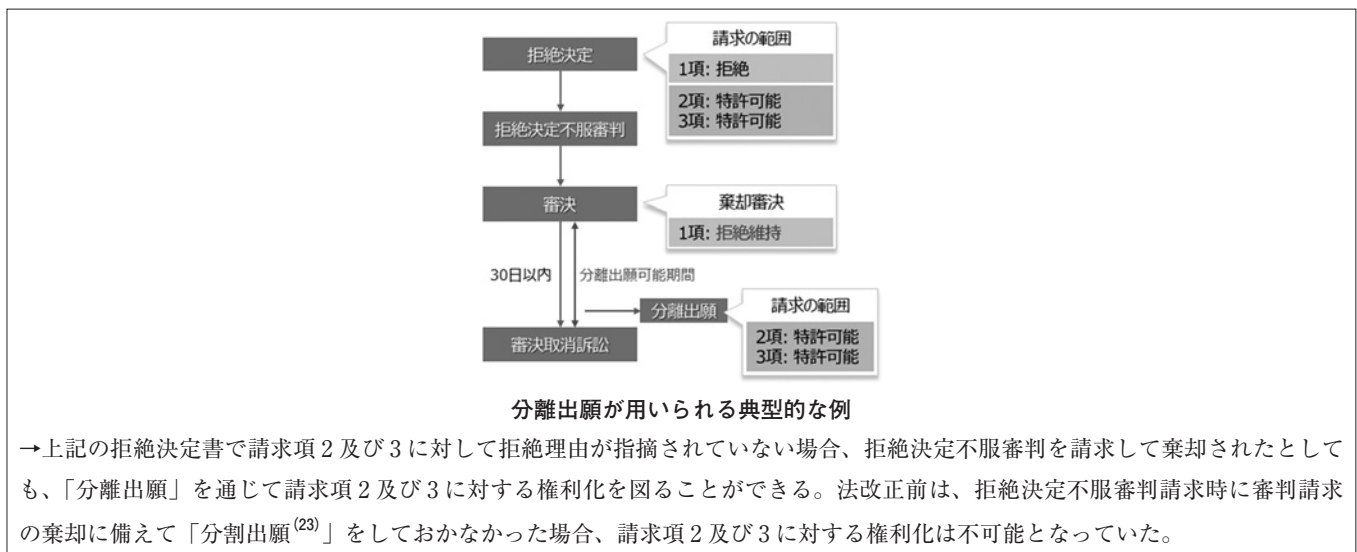
(1) 導入の背景⁽²⁰⁾

拒絶決定不服審判の段階では、請求項の一部に「特許可能な請求項」が含まれていたとしても、1つの請求項でも拒絶決定が維持（棄却決定）されるとその出願全体が拒絶されて棄却審決がなされ、権利化の機会を喪失するケースが多く発生していた⁽²¹⁾。こうした場合には、それ以上の分割出願の機会は得られないという制度上の限界を考慮し、出願人は、拒絶決定不服審判請求の手術とは別途に分割出願を行う状況にあった。こうした状況に対して、法改正を通じて分割出願が濫用されるのを防止し、審判段階以後も出願人に権利化の機会を付与する必要性を考慮して、「分離出願」という新たな制度を導入するようになった。

(2) 改正内容

(2-1) 制度の趣旨

「分離出願」は、拒絶決定不服審判請求が棄却された後において、拒絶決定書で拒絶されていない請求項を新たな特許出願として分離することができる制度であり（特許法第52条の2第1項⁽²²⁾）、以下の概略図のような状況において活用されることが想定される。



(2-2) 適用要件

1) 対象及び手術

分離出願の基礎となる原出願は、審査段階で拒絶決定となり、その拒絶決定に対して不服審判が請求されて審判手術で係属中でなければならない。即ち、分離出願時に原出願が無効・取下・放棄になっておらず、かつ拒絶決定が確定していない状態でなければならない。分離出願は、拒絶決定不服審判の棄却審決に対する提訴期間、即ち、審決謄本送達日から30日（付加期間を得た場合は、その期間）以内に行うことができる⁽²⁴⁾。

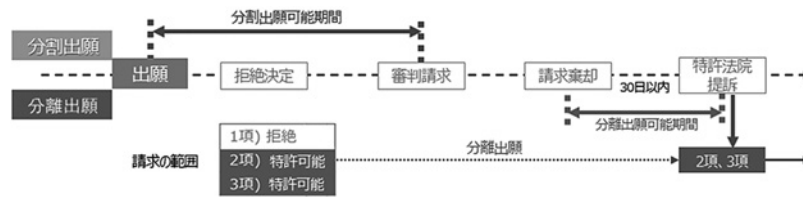
2) 分離出願の請求の範囲

「分離出願」の請求の範囲は、新規事項の追加禁止以外にも次の各号のいずれか1項に該当する請求項のみを記載することができる。

- (特許法第52条の2第1項)
- 1号：特許拒絶決定で拒絶されていない請求項
 - 2号：拒絶された請求項から、その拒絶決定の基礎となった選択的記載事項を削除した請求項
 - 3号：上記1号又は2号による請求項を第47条第3項各号（請求の範囲の減縮、誤記の訂正、不明瞭な記載の釈明）のいずれか1つに該当するように記載した請求項
 - 4号：第1号から第3号までのいずれか1つの請求項から、その特許出願の最初の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を外れた部分を削除した請求項

(3) 分割出願との比較

分離出願は、原出願が拒絶決定不服審判段階で棄却審決を受けた後に新たな出願をするという点で、審査段階で新たな出願をする分割出願とは区別される。両制度は以下の通り要約できる。



分離出願と分割出願の比較

項目	分離出願 (第 52 条の 2)	分割出願 (第 52 条)
対象	<ul style="list-style-type: none"> 新規事項の追加禁止 拒絶されていない請求項 + 最後の拒絶理由の補正制限要件 	<ul style="list-style-type: none"> 新規事項の追加禁止
期間	<ul style="list-style-type: none"> 拒絶決定不服審判の棄却審決謄本の送達日から 30 日 (付加期間を得た場合は、その期間内) 	<ul style="list-style-type: none"> 明細書の補正可能期間 拒絶決定不服審判請求期間 (拒絶決定謄本の送達日から 3 ヶ月) 特許決定又は特許拒絶決定取消審決 (特許登録を決定した審決に限る) 謄本の送達日から 3 ヶ月 (設定登録前)
原出願	<ul style="list-style-type: none"> 外国語出願、請求の範囲の猶予出願不可 	<ul style="list-style-type: none"> 外国語出願、請求の範囲の猶予出願可能
派生出願	<ul style="list-style-type: none"> 新たな分離、分割、変更出願禁止 	<ul style="list-style-type: none"> 派生出願に対する制限なし

(4) 実務上のポイント

分離出願の導入により、拒絶決定不服審判請求に対して棄却審決がなされた場合にも、拒絶されていない一部の請求項を権利化することができるようになった。ただし、分離出願は、分割出願に比べて請求の範囲の記載に制限が多いことに加えて、分離出願に基づいた新たな派生出願 (新たな分離出願、分割出願、実用新案への変更出願) も不可能であるという点を考慮すると、分離出願は既存の「(予備的) 分割出願」を完全に代替して利用することはできないと見られる。一方で、分離出願のメリットとしては、審判結果が出た後でも権利化を図るべきかについて今一度決定できることや、予備的分割出願をした場合に発生しがちな冗長な期間延長の費用発生 (現出願の審決が出るまで分割出願の対応案を保留しておく場合) を防止できるという点がある。いかなる案を採用するかは、出願人の戦略的判断が必要であると思われる。

(5) 改正事項に関する Q&A

Q1: 分離出願には審査請求が必要か?

A1: 審査請求は必要である。審査請求期限は、原則的に原出願日から 3 年であり、原出願日から 3 年が経過した場合には、分離出願をした日から 30 日以内である (特許法第 59 条第 3 項)。そのほか、出願公開や手数料納付等の手続も別個の出願として進められる。

Q2: 審決取消訴訟の提訴期間内であれば、提訴と同時に又は提訴後も分離出願が可能か?

A2: 法文上、特に規定がないため、可能であると解される。拒絶決定不服審判請求をした後でも審判請求期間内であれば分割出願は可能であるため、この点を参考にできよう。

Q3: 分離出願後に発行される拒絶理由通知に対する補正要件は?

A3: 分離出願時の請求項の記載に対する制約は出願段階全体にわたって適用されるため、その拒絶理由通知に対する補正が分離出願の範囲を外れる場合には、それが拒絶理由通知及び拒絶決定の理由とされる (特許法第 62 条)

Q4: 棄却審決された原出願に基づいて複数の分離出願は可能か?

A4：特許法第52条の2第1項に「その特許出願の一部を新たな特許出願として分離することができる」と規定されているところ、分離出願の場合にも、原出願に基づいて複数の出願を許容しているものと解される。

Q5：明細書にのみ記載された発明を請求項に追加して分離出願をすることは可能か？

A5：拒絶決定で拒絶されていない請求項に従属項を付け加えることや、最後の補正要件を追加で満たすように請求項を記載することは可能であるため、明細書に記載された発明も、要件を満たす範囲で請求項に追加して分離出願することは可能である。

Q6：請求項から新規事項を削除した上で分離出願をすることは可能か？

A6：その新規事項に関する拒絶理由がまだ通知されていない場合には可能である。ただし、その新規事項により拒絶決定となり、その後の審判で棄却審決がなされたときには、分離出願の請求項の対象にはなり得ない。

Q7：記載不備により拒絶決定がされた請求項を補正して分離出願をすることは可能か？

A7：拒絶決定がされた請求項は分離出願の対象ではないので、その請求項を補正したとしても分離出願は許容されない。

Q8：審査段階で拒絶決定がされた一部の請求項が、その後の審判では登録可能であるとの判断がなされた場合、分離出願は可能か？

A8：分離出願は審査段階の結果のみに基づいて判断するため、その後の審判段階で登録可能であると判断されたとしても分離出願は不可である。

3. 4 その他の改正事項

(1) 分割出願の優先権主張の自動認定

1) 改正理由

韓国特許庁によると、分割出願時に出願人の誤りによって優先権主張が欠落した特許出願が2016年～2020年の5年間で年平均137件と多く発生していたが、法改正によりこれを防止できるようにした⁽²⁵⁾。

2) 改正内容

原出願での優先権主張が適法であり、かつ証明書類が問題なく提出されたのであれば、その分割出願において優先権主張及び証明書類の提出をしなくとも、それらが提出されたものとみなされるようになった（特許法第52条第4項）。また、出願人は分割出願の優先権主張の全部又は一部を取下げ可能とし、出願人に手続選択権が付与された。これにより出願人の誤りによる出願の拒絶を防止するとともに、優先権主張による費用を節減できるようになった。本改正事項は2022年4月20日以降に分割出願をした件から適用されている。

(2) 出願人の権利回復要件の緩和

1) 権利回復の趣旨

「権利回復」とは、特許庁に対して特許等に関する手続をする者が意図せずに期間を徒過して手続が無効となったか又は権利が消滅した場合において、その手続を続けることができるようにその無効処分を取り消すか、又は消滅した権利等を元の通りに回復させる制度である⁽²⁶⁾。出願人が手続をすることができる期間内に必要な手続をせずその期間が経過して特許等に関する手続が無効になれば、出願人の立場では権利喪失といった致命的な不利益が伴うようになるが、手続ができない不可避の事由がある場合にも、そうした不利益を与えることは、あまりにも酷であるという政策的考慮から設けられた制度である。

2) 改正内容

出願人や特許権者の権利回復要件に関する規定として、特許法第16条⁽²⁷⁾（手続の無効）、特許法第67条の3⁽²⁸⁾（特許出願の回復）、特許法第81条の3⁽²⁹⁾（特許権の回復）において、改正前の「責任を負えない事由」という文言を「正当な事由」に改正して回復要件を緩和した⁽³⁰⁾。本改正事項は、2022年4月20日を基準として正当な事由が消滅した日から2ヶ月以内の件から適用されている。

3) 正当な事由があるかどうか

韓国特許庁の『知識財産権の権利回復審査ガイドライン』によると、権利回復要件審査の一般原則として、i)

職業の性格上、弁理士単独の手違い又は怠慢、ii) 出願人等の法律の誤解、不知の主張、法的手違い等は、「正当な事由」ではないとしている。一方、i) システム障害による書類の未受付、ii) 請願人の意識障害による特許料不納等は、正当な事由に該当する例として提示されている。ただし、「正当な事由」として認定されるか否かは、規定の性格上、一律的に判断できない部分が多いため、各事案別に具体的な検討や特許庁への確認が必要であると思われる。

(3) 実施中の共有特許権者の保護

1) 改正理由

共有に係る特許権が競売される等によって共有物分割請求がなされる場合、その請求者以外の残りの共有者は、本人の意思とは無関係に特許持分を喪失するようになり、特許侵害を回避するためには実施の事業を中断しなければならない問題が発生する。これにより特許持分を喪失した残りの共有者に通常実施権（使用権）を付与して継続中の事業を保護するための法改正がなされた⁽³¹⁾。この改正は、韓国の大法院判決⁽³²⁾に基づいたものであり、当該判決では、共有特許は特許権全体を競売に付され、その持分比率によりその代金を割り当てるように判断されたものであった。

2) 改正内容

分割請求（競売）前に実施中であった共有特許権者に法定通常実施権（特許法第122条⁽³³⁾）が付与される旨が明確にされた。また、通常実施権を有する共有特許権者は、特許権の移転を受けた者に相当な対価（実施料）を支払わなければならない。この改正は、2022年4月20日以後に共有に係る特許権を分割請求した件から適用されている。

(4) 国内優先権主張出願の対象拡大⁽³⁴⁾

1) 改正理由

従来、特許決定後は、その出願の優先権期間内であったとしても、その先出願発明に基づく改良発明について国内優先権主張を伴う後の出願は不可能であった。本法改正は、特許決定後であっても、速い技術変化に歩調を合わせて改良発明の追加を可能とし、出願人の多様な特許ポートフォリオの構築を可能にするものである⁽³⁵⁾。

2) 改正内容

先出願の特許決定後も国内優先権主張出願を許容するものとし（特許法第55条第1項4号）、その優先権主張出願は、先出願日から1年以内、先出願の設定登録前に出願しなければならない。優先権の基礎となる先出願は設定登録が不可であり（特許法第55条第8項）、特許決定がされた出願に基づいて優先権主張出願をした場合、その基礎となった先出願はみなし取下となる（特許法第56条第1項）。この改正は、2022年4月20日以後に特許決定された出願の優先権主張出願から適用されている。

4. おわりに

本稿では、2022年の特許法改正の内容、即ち、出願人にポジティブな権利化の機会を付与し出願人の利益を拡大しようとする本改正法の内容を紹介するとともに、その実務への影響について考察した。今回の法改正は、韓国の知財権確保を通じてビジネス展開を図ろうとする出願人やその代理人にとってメリットのある法改正事項が含まれているものと思われ、今後も韓国では同様の趣旨の制度改善は続いていくものと予想される。

もともと韓国特許法は、日本特許法に類似した規定が多く、その制度の運用面でも共通する部分が多いが、今回の法改正は「拒絶決定以降」の段階において両国の制度運用面で多くの違いをもたらしているため、韓国特許出願の権利化戦略に一層の注意を要するものと思われる。

最後に、本稿は、今回の法改正事項の内容に沿い「拒絶決定以降」の段階に関連する制度に焦点を当てて紹介した。このため、韓国特許の「審査」段階に関する制度、特に「深層面談制度」等のような、近年、韓国特許庁がポジティブ審査の基調の下に力を入れている制度等については本稿では触れていない。これについては別の機会に紹

介すべき必要性を感じつつも、本稿が、韓国の特許実務をしている日本の知財担当者に少しでもお役に立てれば幸いである。

以上

(注)

- (1) 金・張法律事務所の韓国弁理士 (hsoh2@kimchang.com)
- (2) 金・張法律事務所の韓国弁理士 (yeonseok.chu@kimchang.com)
- (3) 韓国の「拒絶決定」は、日本の「拒絶査定」に相当する。
- (4) 再審査請求制度は、2009年1月30日の改正法(2009年7月1日以降の出願から適用)を通じて導入された制度であり、再審査請求制度の導入前は、韓国も日本と同様に特許拒絶決定に対する不服審判請求をしながら明細書等の補正をしたときには、審判をする前に審査官に再度審査をさせる「審査前置制度」が運用されていた。
- (5) 2022年の特許法改正により拒絶決定の謄本の送達を受けた日から「30日」が「3ヶ月」に延長された(2022年4月20日以降に拒絶決定謄本の送達を受けた件から適用)。
- (6) 韓国の「意見提出通知」は、日本の「拒絶理由通知」に相当する。
- (7) 韓国特許法上、明細書に請求の範囲が記載される旨が規定されている(特許法第42条第2項)。
- (8) 法改正前は、再審査請求の対象を拒絶決定がなされた特許出願に限って許容していたが、改正法により、設定登録前の特許決定がなされた出願までその対象を拡大した。従来、特許決定以降において請求の範囲を変更するためには訂正審判を通じて請求の範囲を訂正する方法のみであったところ、今回の改正により手続を簡素化したものである。
- (9) 再審査請求時の補正範囲は、最初の出願明細書に記載された事項の範囲内(新規事項の追加禁止)(特許法第47条第2項)において、1) 請求項を限定若しくは削除するか請求項に付加して請求の範囲を減縮する場合、2) 誤って記載され事項を訂正する場合、3) 不明確に記載された事項を明確にする場合のほか、新規事項を削除するか、又は削除しながら上記1)~3)のいずれか1つに該当する補正をする場合のみが許容される(特許法第47条第3項各号)。
- (10) 補正が不適法であると判断された場合には、補正を却下(「補正却下」)して補正前の明細書により特許可否を判断するようになる。
- (11) 再審査した結果、再度拒絶決定を通知する場合は、韓国の実務上「(再)拒絶決定」という名称で通知される。
- (12) 自判審決の場合、韓国実務上、特許決定通知書は特許決定する旨の「審決文」によって代えられる。
- (13) 韓国の「特許法院」は、日本の「知的財産高等裁判所」に相当する。
- (14) 「外国語特許出願」(特許法第42条の3)とは、特許出願人が明細書及び図面(図面のうち説明部分に限定)を外国語(産業通商資源部令に定める言語:現在「英語」のみを認定)で記載する旨を特許出願をするときに特許出願の願書に記載した場合に、当該明細書及び図面を外国語で記載して出願することができる制度。特許出願人が外国語特許出願をした場合には、出願日(これは出願公開の基準になる日であり、優先権主張を伴う場合には基礎出願日のうち最優先日になる)から1年2ヶ月になる日又は第三者の審査請求の旨の通知を受けた日から3ヶ月になる日のうち、先に満了する日までに、明細書及び図面の韓国語訳を提出しなければならない。
- (15) 2022年の特許法改正により拒絶決定の謄本の送達を受けた日から「30日」が「3ヶ月」に延長された(2022年4月20日以降に拒絶決定謄本の送達を受けた件から適用)。
- (16) 日本、米国、中国の拒絶決定不服審判請求期間は3ヶ月。
- (17) 本法改正前、拒絶決定不服審判請求期間は拒絶決定謄本の送達を受けた日から30日以内であった。
- (18) 審査官は、特許決定をするときに、明細書、図面又は要約書に記載された事項が明確に誤っている場合、職権で補正できる。職権補正された事項は、特許決定謄本と共に出願人に通知され、出願人は設定登録のための特許料を納付する前に意見書を提出し、職権補正事項を受け入れるかどうかを決定することができる(特許法第66の2)。
- (19) 分離出願は、2022年4月20日以降に請求された拒絶決定不服審判で棄却審決を受けた件より利用可能である。
- (20) 改正特許法内容説明資料(2022年4月20日に施行予定の特許法)(韓国特許庁特許制度課)
- (21) 韓国特許庁資料によると、拒絶決定された件のうち一部の請求項のみを拒絶した比率は、5年平均で9.1%(4,407件/48,232件)であった。
- (22) 韓国特許法第52条の2(分離出願)(第②~④項は省略)
 - ① 特許拒絶決定を受けた者は、第132条の17による審判請求が棄却された場合、その審決の謄本の送達を受けた日から30日(第186条第5項によって審判長が付加期間を定めた場合には、その期間をいう)以内にその特許出願の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でその特許出願の一部を新たな特許出願として分離することができる。この場合、新たな特許出願の請求の範囲には次の各号のいずれか1つに該当する請求項のみを記載することができる。
 1. その審判請求の対象になる特許拒絶決定において拒絶されていない請求項

2. 拒絶された請求項から、その特許拒絶決定の基礎となった選択的記載事項を削除した請求項
 3. 第1号又は第2号による請求項を第47条第3項各号（同項第4号は除く）のいずれか1つに該当するように記載した請求項
 4. 第1号から第3号までのいずれか1つの請求項から、その特許出願の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を外れた部分を削除した請求項
- (23) 韓国の実務上、このような分割出願を「予備的分割出願」と呼んでいる。分離出願の導入前は、実務上、一部に特許可能な請求項がある場合、これについての権利化の機会喪失を防止するために別途の分割出願をしておく場合がよくあり、韓国特許庁の資料によると、2016年～2020年の拒絶決定不服審判請求時の分割出願活用率は40.8%に達していた。
- (24) 韓国特許法上、この期間内には分割出願をすることができない。
- (25) 改正特許法内容説明資料（2022年4月20日に施行予定の特許法）（韓国特許庁特許制度課）
- (26) 知識財産権権利回復審査ガイドライン（2022年4月20日）
- (27) 第16条（手続の無効）①特許庁長又は特許審判院長は、第46条による補正命令を受けた者が指定された期間にその補正をしないときは、特許に関する手続を無効にすることができる。ただし、第82条第2項による審査請求料を納付せず、補正命令を受けた者が、指定された期間にその審査請求料を納付しないときは、特許出願の願書に添付した明細書に関する補正を無効にすることができる。②特許庁長又は特許審判院長は、第1項により特許に関する手続が無効となった場合であって、指定された期間を守らなかったことが正当な事由によるものであると認められるときは、その理由が消滅した日から2ヶ月以内に補正命令を受けた者の請求によってその無効処分を取り消すことができる。ただし、指定された期間の満了日から1年が経過したときは、この限りでない。（以下、省略）
- (28) 第67条の3（特許出願の回復）①特許出願人が正当な事由により次の各号のいずれか1つに該当する期間を守らなかったため特許出願が取り下げられるか特許拒絶決定が確定したものと認められる場合には、その理由が消滅した日から2ヶ月以内に出願審査の請求又は再審査の請求をすることができる。ただし、その期間の満了日から1年が経過したときは、この限りでない。1. 第59条第2項又は第3項により出願審査の請求をすることができる期間、2. 第67条の2第1項により再審査の請求をすることができる期間。（以下省略）。
- (29) 第81条の3（特許料の追納又は補填による特許出願と特許権の回復等）①特許権の設定登録を受けようとする者又は特許権者が正当な事由により追納期間に特許料を納付せず、又は補填期間に補填しなかった場合には、その理由が消滅した日から2ヶ月以内にその特許料を納付又は補填することができる。ただし、追納期間の満了日又は補填期間の満了日のうち遅い日から1年が経過したときは、この限りでない。（以下、省略）。
- (30) 主要国の権利回復要件に関する現況については、米国では「非意図的（unintentional）」、ヨーロッパでは「あらゆる相当の注意（all due care）」、日本では「故意ではない場合」、中国では「正当な理由」という表現を用いている。
- (31) 改正特許法内容説明資料（2022年4月20日施行予定の特許法）（韓国特許庁特許制度課）
- (32) 韓国大法院 2013ダ41578判決
- (33) 第122条（質権行使等による特許権の移転による通常実施権）特許権者（共有である特許権を分割請求した場合には、分割請求をした共有者を除いた残りの共有者をいう）は、特許権を目的とする質権設定又は共有である特許権の分割請求以前にその特許発明を実施している場合には、その特許権が競売等によって移転されても、その特許発明について通常実施権を有する。この場合、特許権者は、競売等によって特許権の移転を受けた者に相当の対価を支払わなければならない。
- (34) 国内優先権主張出願の拡大に関する法改正は、多くの海外出願人にとっては関連性が少ないであろうが、韓国に支社や研究所等の発明拠点を有し韓国で最初の出願をする場合には出願人として該当するので、参考にする価値がある。
- (35) 改正特許法内容説明資料（2022年4月20日施行予定の特許法）（韓国特許庁特許制度課）

（原稿受領 2023.1.16）