

2006년 9월 15일
변리사 류카 아키히로

2006년 일본 특허법의 개정에 대하여

1. 거절이유통지 이후의 보정의 제한

1 차 거절이유통지를 받은 후, 보정은 심사된 청구항의 발명의 단일성의 범위 내에서만 받아들여지며, 그렇지 않을 경우에 그 보정은 거절이유로 된다. 예를 들면, 발명의 단일성의 요건을 만족하지 않는 복수의 발명 A, B를 1출원으로 하고 발명 A만이 심사된 경우, 발명 A를 삭제하고 발명 B를 남겨놓는 보정은 받아들여지지 않는다.

당소의 제안: 발명의 단일성을 만족하지 않을 우려가 있는 발명 A, B를 1출원으로 할 경우에는 보다 중요한 발명을 앞에 기재할 필요가 있다.

2. 분할출원의 시기적 제한의 완화

분할출원은 거절이유통지에 대한 응답기간 내뿐만 아니라, 특허결정 및 거절결정 후 30일 이내에도 가능하다.

당소의 제안: 거절이유가 통지되지 않고 특허결정으로 되었을 경우는 출원인의 의함에 따른 권리가 취득되어 있는지를 확인하고, 그렇지 않으면 별도로 분할출원을 할 것을 제안한다.

3. 분할출원의 보정제한

1 차 거절이유통지가 분할출원에 대하여 발행되기 전에 부출원에 대하여 통지된 거절이유가 분할출원에서 해소되어 있지 않을 경우, 보정은 “최종 거절이유통지”가 통지되었을 경우와 동일한 보정제한이 적용된다. 보정제한은 1) 청구항의 삭제, 2) 특허청구의 범위의 한정적 감축, 3) 오기의 정정, 4) 불명료한 기재의 석명의 어느 하나이다.

당소의 제안: 부출원에 대하여 통지된 거절이유통지의 내용은 분할출원에 대한 심사청구시 또는 그 전에 충분히 검토할 필요가 있다.

4. 외국어서면출원의 번역문제출기간의 연장

출원이 일본에 영어로 제출된 경우, 그 출원의 번역문은 우선권의 기초출원일로부터 1년 2월 이내에 제출될 수 있다.

당소의 제안: 특히 영어 서면 출원인이 번역비용의 지불을 연기하면서 일본에서 조기권리화를 바라는 경우, 번역문을 제출하지 않고 영어서면출원과 심사청구를 조기에 실시할 것을 추천한다.

상기 개정은 아직 발표되지는 않았지만 2007년 4월 1일 이후의 출원에 대하여 유효할 것으로 보입니다.

상기 정보가 귀사에 도움이 되기를 바라며 문의사항이 있으시면 연락하시기 바랍니다.

류카 아키히로