

# 韓国特許出願の再審査制度

2010. 6.

中央国際法律特許事務所

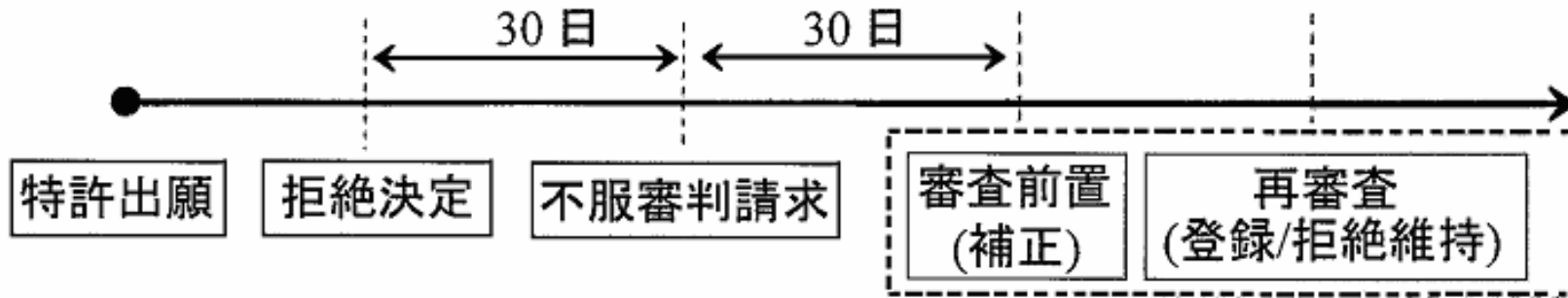
辦理士 吳 圭 煥



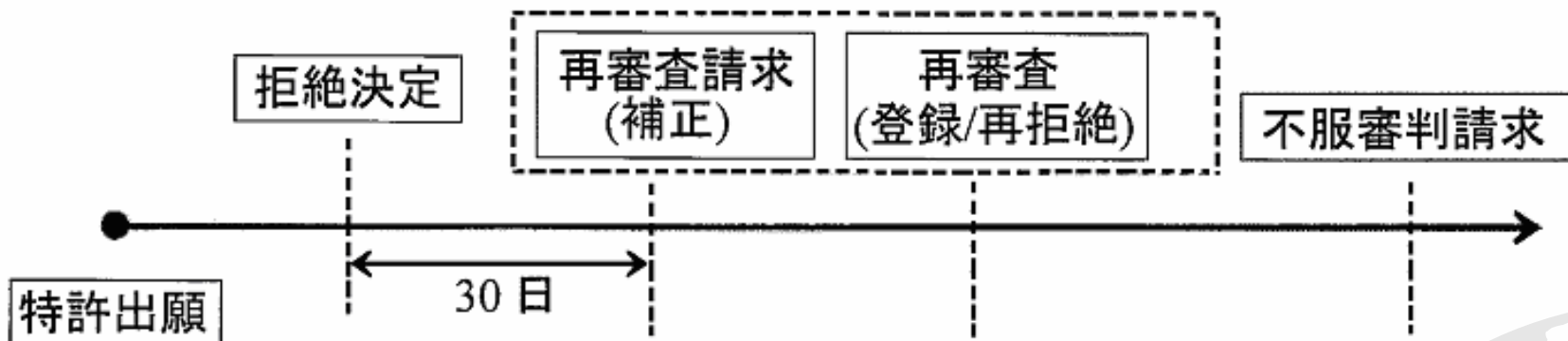
## I. 拒絶決定後の対応

- ▶ 特許出願について拒絶決定があった後に出願継続状態を維持できるようにする制度として、再審査制度と拒絶決定不服審判がある。
- ▶ 再審査制度は、2009年1月30日特許法改正時に導入された。
- ▶ 改正前の特許法下では、拒絶決定に対しては不服審判を請求することができ、審判請求時に明細書、請求の範囲、または図面を補正すると、出願は前置審査を経ることになっていた。
- ▶ 改正法では、審査前置制度が廃止された。
- ▶ 再審査制度は従前の審査前置制度を拒絶決定不服審判から分離して別個の手続としたものと言える。

改正前： 審查前置制度



改正後： 再審查請求制度



## II. 再審査請求の要件

### 1) 対象

- ▶ 再審査請求の対象は、2009年7月1日以後に出願された特許出願である。  
(2009年6月30日以前に出願された特許出願については、拒絶決定不服審判の請求のみが可能である。)

### 2) 期間

- ▶ 特許出願に対する拒絶決定の謄本の送達日から30日以内に再審査を請求することができる。  
(この期間は2か月間延長することができる。)

### 3) 拒絶決定された出願であること

- ▶ 無効または取下げとなった出願は再審査請求の対象とならない。
- ▶ 再審査の結果として拒絶決定された出願について再度再審査を請求することができない。

### 4) 拒絶決定に対する不服審判の請求がないこと

- ▶ 拒絶決定不服審判を請求した後には再審査を請求することができない。

### 5) 再審査請求と同時に出願を補正すること

- ▶ 出願人は、再審査の請求と同時に明細書、請求の範囲、又は図面を補正しなければならない。

(補正は形式的補正を意味するので、**実質的内容**を補正しなくとも再審査請求の**対象**となる。)

### III. 再審査請求された出願に対する審査

- 1) 再審査請求は取り下げることができない。
- 2) 再審査請求があるとき、当該特許出願について既になされた特許拒絶決定は取り消されたものとみる。
- 3) 再審査請求された出願に対する審査は、原審査において拒絶決定した審査官が担当することを原則とする。

#### 4) 補正が不適法な場合

再審査請求時になされた補正が、適法な補正範囲を逸脱する場合、若しくは補正により新たな拒絶理由が発生する場合は、審査官は補正を却下し、補正前の出願について審査する。

(ここでいう「補正により新たな拒絶理由が発生する場合」とは、当該補正により以前にはなかった拒絶理由が発生する場合をいう。当該補正前の意見提出通知書に記載されていた拒絶理由はもちろん、補正前の出願にあったが通知されなかった拒絶理由は新たな拒絶理由ではない。したがって、補正の結果、従前の拒絶理由は解消されたがその他の拒絶理由が発見された場合、その拒絶理由が補正前後の出願いずれにも適用可能なものであれば意見提出通知をしなければならず、補正前の出願には適用できないが補正後の出願には適用できる場合は補正は却下される。)

5) 補正は適法であるが補正後の出願も特許性がない場合

再審査請求時の補正が適法ではあるがその補正によっても既存の拒絶理由が解消されない場合、（別途の意見提出通知はせず、その補正により新たな拒絶理由が発生したのではないので）補正は認められるが出願は拒絶決定を受けることになる。

6) 再審査の結果、出願が特許性がある場合：特許決定





## IV. 再審査の結果に対する出願人の措置

1) 拒絶決定が維持された場合、出願人は拒絶決定不服審判を提起することができる。

(拒絶決定不服審判の請求時には請求の範囲などを補正することができない。)

2) 分割出願をすることができる。

(審査保留： 従前の審査前置制度下では、前置審査の結果、原拒絶決定が維持された場合、事件はただちに審判合議体に移管され、出願人に分割出願の機会さえも与えられなかった。そのため、例えば、複数の請求項のうち1項にでも拒絶理由があれば、出願全体が拒絶された。しかし、現行法では、拒絶の対象でない請求項について分割出願をすることによって、後で原出願が審判でも拒絶決定されたとしても、分割出願については特許を受けることができる。但し、原出願と分割出願の請求の範囲に記載された発明の中で一部でも相互同一である場合、原出願について拒絶決定不服審判の審決が確定するまで、分割出願に対する審査は保留される。)

## V. 拒絶決定不服審判との関係

- 1) 両者とも、拒絶決定後に出願に対する追加の審査を受ける機会を与える。
- 2) 再審査を請求するためには出願について補正を行うことが必須であるのに対し、拒絶決定不服審判を請求する場合は出願について補正を行うことができない(旧法では、拒絶決定不服審判時に補正が可能)。即ち、出願について補正を行う場合は再審査を請求しなければならず、補正を行わない場合は拒絶決定不服審判を請求しなければならない。
- 3) 再審査の結果として拒絶決定が維持される場合は、拒絶決定不服審判を請求することができる。
- 4) 再審査時になされた補正が却下されたならば、拒絶決定不服審判で補正の適法性について争うことができる。



## VI. 米国制度との比較

### 1. 米国のReexamination制度

- ① 韓国の再審査制度は米国のreexamination制度とは大きく異なる。
- ② 米国のreexaminationは特許付与後に特許を訂正するための手続であり、韓国の訂正審判に類似するといえる。韓国の再審査は特許付与前の出願に適用される。

## 2. 米国のRequest for Continued Examination制度

米国の制度のうち、韓国の再審査制度と比較的に類似する制度はRequest for Continued Examination(RCE、継続審査請求)制度である。韓国の再審査制度と米国のRCEとを比べると以下の通りである。

- ① 出願に対する審査が再開され、かつ原審査を担当した審査官が引き続き審査を行うという点で両制度は同じである。
- ② 両制度ともに、出願について補正を行う場合、新規事項(new matter)の導入は許さない。

- ③ 韓国の再審査の請求は、拒絶決定後にのみ可能である。しかし、米国のRCEは、The Board of Patent Appeals and Interferences (BPAI)にappealした状態、final OA後、特許付与通知後またはその他の方式で出願に対する審査が終了した状態で行うことができる。
- ④ 韓国の再審査制度の場合、必ず出願について補正を行わなければならない。米国のRCE制度の場合、出願に対する補正を行っても行わなくてもよい。(RCEは、情報公開書(IDS)の提出；明細書、請求の範囲または図面に対する補正；または特許性を裏付ける新たな主張または証拠の提出をして、請求することができる。)
- ⑤ 韓国の再審査制度の場合、再審査を受けた後、再度再審査を請求することができない。反面、RCE制度の場合、RCEに対する審査の結果、最終OAまたは特許付与が通知された後に再度RCEを請求することができ、その回数に制限がない。

## VII. 拒絶決定不服審判における特許率 (2008年)

認容	棄却	却下	取下	前置登録	無効処分	計
1109	2296	369	220	5163	289	9446
11.7 %	23.4 %	3.9 %	2.3 %	54.7 %	3.1 %	100 %



## 審決認容率（却下、取下、前置登録、無効処分を除く）

認容	棄却	計
1109	2296	3405
32.6 %	67.4 %	100 %

## 不服の成功率（却下、取下、無効処分を除く）

審決認容+前置登録	棄却	計
6272	2296	8568
73.2 %	26.8 %	100 %