

일본에서의 보정 요건



2015년 10월 8일

류카 아키히로 (Aki Ryuka)

대외비

This information is provided for general informational purposes only, and is not intended as legal advice. Because every case is unique, readers should not take any action, or refrain from acting based on this information without first consulting their own attorneys. The law is constantly developing, and this information may not be updated with each and every development. The mere presentation of this information does not create an attorney-client relationship with RYUKA IP Law Firm. RYUKA IP Law Firm specifically and wholly disclaims liability for this information.

1. 포괄적 개념은 “신규사항”으로 취급됨
2. OA 후에 청구항의 기술적 사상은 시프트(변경)될 수 없음
3. 최후 OA 후에 기존의 청구항 구성요소만이 더 한정될 수 있음

1. 포괄적 개념은 “신규사항” 으로 취급됨

“보정이 최초 명세서에는 기재되지 않은 발명을 포함하는 상위 개념을 도입하는 경우, 해당 보정은 신규사항을 추가한 것으로 취급된다.”

출처: JPEG (일본특허심사지침서)

JPEG에서의 사례

청구항은 “유압 (hydraulic) 실린더”를 기술함.
다른 실린더는 개시되지 않음.

“유압 실린더”는 “유체 압력 (fluid pressure)
실린더”로 보정될 수 없음.

∴ “유체 압력 실린더”는 “공압 (air) 실린더”를
포함함.

중간 개념, 허용되는가?

- 더 넓은 또는 더 좁은 개념이 기재되어 있는 경우라도, 중간 개념은 거의 허용되지 않음, 왜냐하면:
- 더 넓은 또는 더 좁은 개념에 대해서 신규사항이기 때문.

제안

- 일본 또는 PCT 출원 시에, 추후의 보정을 뒷받침하기 위해, 주요 구성요소에 대한 포괄적 및 중간적 용어를 추가할 것.
- 파리 루트의 경우에, RYUKA는 당신의 요청에 따라 그러한 용어를 추가할 수 있음.
- 보정을 위한 용어를 명세서로부터 선택할 것.

2. OA 후에 청구항의 기술적 사상은 시프트(변경)될 수 없음

보정된 청구항 및 심사된 청구항은
발명의 단일성 요건을 만족해야 함.

사례

- 청구항 A 및 B가 발명의 단일성 결여.
↓
- 청구항 A만 심사됨.
↓
- 청구항 A를 삭제하고 청구항 B만 남겨놓음:
→ 허용 불가.

제안

- 청구항 A 및 B가 발명의 단일성 요건을 만족하지 않을 수 있는 경우,
 - 더 중요한 청구항을 앞에 놓을 것.
- 최초 청구항 그룹이 US/EP에서 삭제된 경우,
 - 일본에서 자진 보정서를 제출할 것.

3. 최후 OA 후에 기존의 청구항 구성요소만이 더 한정될 수 있음

신규사항은 추가될 수 없음.

ex. 상이한 구성요소를 가지는 청구항 2 및 3이 청구항 1에 종속됨.



청구항 3은 청구항 2에 종속되도록 보정될 수 없음.

제안

- 최초 OA에 대한 응답에서, 종속 청구항을 모든 가능한 청구항에 종속되도록 보정할 것.

→ 추후에 어떠한 청구항 조합도 선택할 수 있는 자유도를 확보.