

Appeal Procedure is Advantageous at the Japan Patent Office

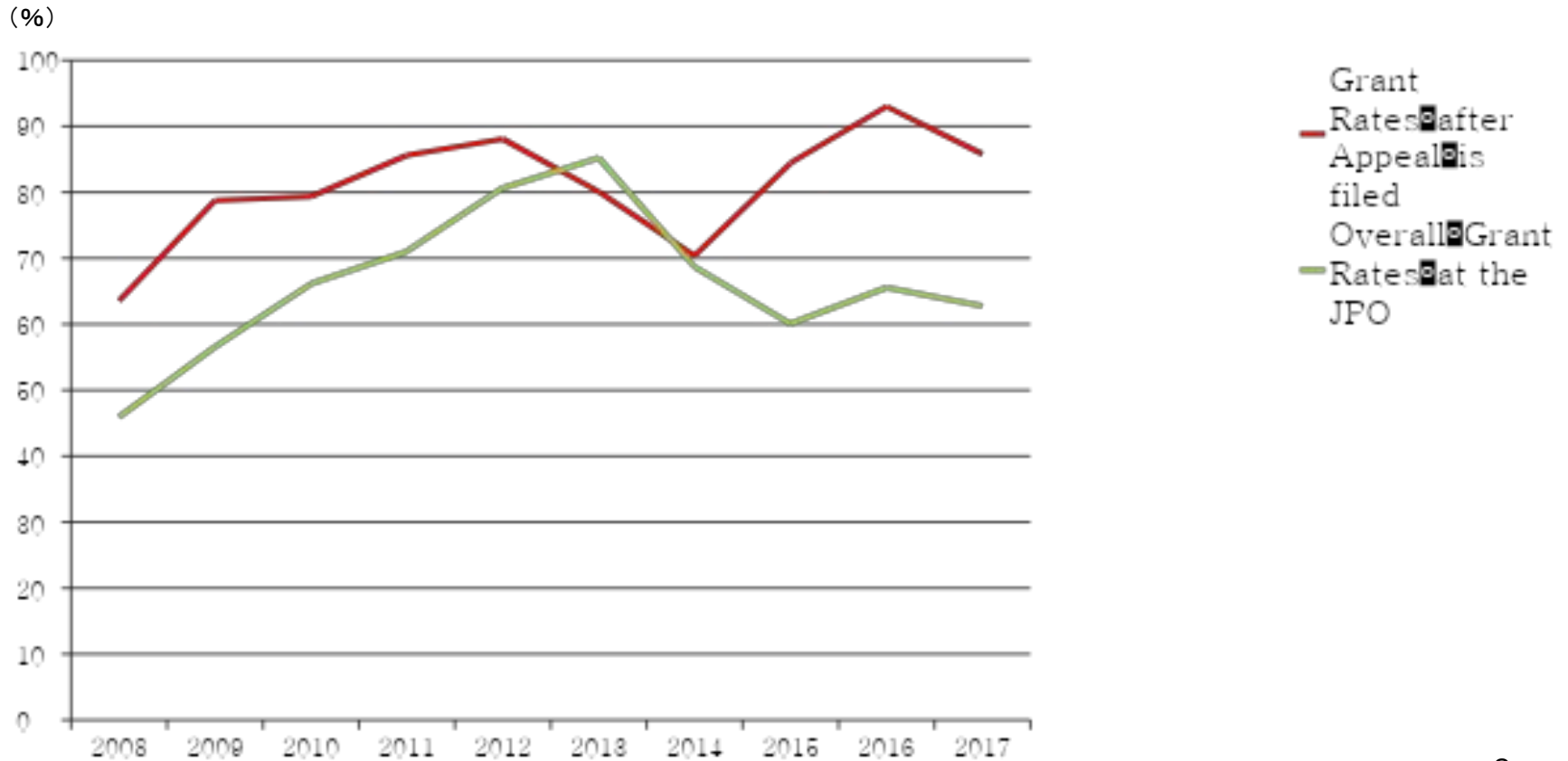
일본 특허청에 있어서 불복심판은
이점이 많음

October 8, 2015

류카 아키히로 Aki Ryuka
Patent Attorney, Japan
Attorney at Law, California, USA

80 percent of the appealed cases are allowed at the JPO

불복된 사건의 80 퍼센트가 JPO에서 등록결정됨



Appeal fee is generally less than the fee for a divisional application

불복심판 수수료는 분할출원
수수료보다 일반적으로 저렴함

- Official fee = US\$397 + 44 x claims (at 1US\$ = JPY124)*
관납료 = US\$397 + 44 x 청구항 수 (1US\$ = JPY124)*
- No official fee for interview or oral hearing 면담 또는
구술심리의 관납료는 없음

The Original Examiner Re-Examines the Application 원 심사관이 해당 출원을 재심사함

JPO appeal procedure is closer to U.S. After-Final Consideration Pilot (AFCP 2.0) than U.S. appeal procedure. JPO 심판절차는, 미국의 불복심판 절차보다는, 미국의 거절결정후 절차 파일럿 프로그램에 유사함 (AFCP 2.0).

- Step 1: Case appealed to Board with amendment 보정과 함께 불복심판
- Step 2: Original examiner re-examines the application 원 심사관이 해당 출원을 재심사
- Step 3: If amended claims not allowable, examiner typically accepts an **interview** where, we can propose a further **amendment** 보정된 청구항이 특허성 없는 경우, 심사관은 통상적으로 **면담**을 수용하고, 출원인이 **추가 보정**을 제안할 수 있음
- Step 4: If proposed amendment is accepted, a supplemental Office action is issued so that amendment is formally entered and the case is allowed 제안된 보정이 받아들여지면, 추가적인 OA가 발행되어 보정은 공식적으로 제출되고 출원은 특허결정됨

Board Examiners are Less Strict in Entering Amendments 심판관은 보정서가 제출된 경우 덜 엄격함

If the original examiner maintains the rejection, the case is transferred to the Board. 원 심사관이 거절결정을 유지하면, 사건은 심판원으로 넘겨짐.

□ additional interview with Board examiners 심판관과의 추가 인터뷰

□ additional proposed claim amendment 추가적인 청구항 보정 제안

- Examiners have discretion to enter amendments 심판관은 보정을 허용할 재량을 가짐

- They try to settle the case and avoid an appeal to the courts 사건을 합의하여 법원으로 불복되는 것을 피하려고 노력함

□ Board examiners are more willing to enter amendments, especially in an interview. 특히 면담 시에, 심판관은 보정 허용에 더 적극적인 경향.

- Even when they do not agree with the proposed amendment 심판관이 제안된 보정에 동의하지 않더라도

□ They often suggest allowable alternatives. 그들은 종종 특허가능한

대안을 제시함

Inventive Step Standard is lower at the Board of Appeals

진보성 기준이 심판원에서 더 낮음

- In the last five years, the IP High Court reversed many Board decisions. 최근 5년간, 지적재산고등재판소는 수많은 심결을 취소하였음.
 - Inventive step standard has become lower 진보성 기준이 점점 낮아져 옴
- Still, some first-level examiners don't apply recent court decisions and maintain high inventive step standard. 아직도, 일부 심사관은 최근 법원 판례를 적용하지 않고, 높은 진보성 기준을 유지하고 있음.
- Therefore, the inventive step standard is generally lower at the Board than during regular examination. 따라서, 진보성 기준이 통상 심사관에 의한 심사에서보다 심판원에서 더 낮음.
 - Wider protection 더 넓은 보호

THANK YOU!

감사합니다!