

補正却下の事由から除外される「請求項を削除する補正により発生した新たな拒絶理由」

1. 補正制度

明細書又は図面の内容に不明確な点や不備な点がある場合にその欠陥を治癒するために出願人が行う補充訂正をいうが、補正時期に応じて補正範囲と違反時の取扱いを異にしている。

(1)補正時期

自発補正期間は、韓国特許庁長が特許決定謄本を送達する前までの期間である。意見提出通知を受けた後は、意見提出通知への応答期間以内に、そして再審査請求時に補正書を提出することができる。

(2)補正範囲

1)自発補正及び最初の意見提出通知に応答する補正

「明細書又は図面の補正は、特許願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された事項の範囲内においてすることができる」と規定されており、新規事項追加の禁止が規定されている。

2)最後の意見提出通知への応答時に行う補正又は再審査請求時に行う補正

最後の意見提出通知への応答時に行う補正又は再審査請求時に行う補正は、新規事項追加の禁止の規定のほか、i)請求の範囲の減縮、ii)誤記の訂正、iii)明りょうでない事項の釈明、のいずれかの場合、iv)新規事項の追加違反による補正について、その補正前の請求の範囲に戻す又は戻しつつ請求の範囲を i)乃至 iii)に基づき補正する場合に認められる。

(3)補正却下の要件及び除外事由(韓国特許法第 51 条第 1 項)

審査官は、最後の意見提出通知への応答時に行う補正又は再審査請求時に行う補正が上記(2)2)の補正の範囲に違反し、若しくはその補正により新たな拒絶理由が発生したと認めれば、決定をもってその補正を却下しなければならない。

但し、上記(2)2) i)及び iv)の補正のうち、**請求項を削除する補正**は除外する。

2. 「請求項を削除する補正により新たな拒絶理由が発生した場合」を補正却下の事由から除外する趣旨

「請求項を削除する補正により新たな拒絶理由が発生した場合」を補正却下の事由から除外する趣旨は、補正により新たな拒絶理由が発生した場合は、その補正を却下することによって、新たな拒絶理由の意見提出通知への応答時に行われる補正とは別の補正が繰り返されることを排除して、審査手続の迅速化を図り、「請求項を削除する補正」の場合は、請求項を限定・付加する補正など他の場合と違って、それにより新たな拒絶理由が発生しても、上記のような補正の繰り返しにより審査官が新たに審査を行わなければならない業務量の加重や審査手続の遅延の問題が生じないから、それに対して拒絶理由を通知して、補正の機会を再度付与することによって、出願人を保護するためである(大法院 2014 年 7 月 10 日宣告 2013 フ 2101 判決)。

問題は、韓国特許法第 51 条第 1 項本文が規定する「請求項を削除する補正により発生した新たな拒絶理由」にいかなる事項が含まれるかが議論的となった。特に、「請求項の削除の補正時における**択一的関係記載の欠落**」が補正却下の除外事由にあたるかどうか不明確であった。

3. 2014 フ 533 判決

(1)事実関係を考察すると、補正範囲が制限される時期に請求項 1、5、9 を訂正し、請求項 4、8 を削除した。

(2)問題となった請求項

*補正前の請求項 9:「請求項 1、2、3、**4 又は 8**に記載の含リン銅アノード…」

*補正後の請求項 9:「請求項 1、2、3、~~4 又は 8~~に記載の含リン銅アノード…」

補正後の請求項 9 において、「請求項 4 又は 8」とともに、「又は」という択一的関係記載も削除して、補正後の請求項 9 は、「請求項 1、2、3 に記載の」と補正され、択一的関係記載がない記載不備が発生した。

そこで、判例は、韓国特許法第 51 条第 1 項本文が規定する「請求項を削除する補正により発生した新たな拒絶理由」には、「請求項を削除する補正を行うとともに、その削除された請求項を引用していた従属項において引用番号をそのままにすることによって、明細書の記載要件を満たしていない記載不備が発生した場合」だけでなく、「請求項を削除する補正を行うとともに、その削除された請求項を直・間接的に引用していた従属項を補正する過程において、(i)その引用番号を誤って変更したり、(ii)従属項が二以上の項を引用する場合、引用される項の番号間の**択一的関係についての記載が欠落したりすることによって、上記のような記載不備の事由が発生した場合**」も含まれる、と判示した。

また、改正審査基準(2018年8月1日施行)によれば、「請求項を削除するとともに、二以上引用される項の番号間の**択一的関係についての記載が欠落して記載不備が発生した場合**」を、「請求項の削除の補正により新たな拒絶理由が発生した場合」と「職権補正事項」に追加した(2014フ533判決に反映)。

4. 弊所における業務処理方法

弊所では、最後の意見提出通知への応答時に行う補正又は再審査請求時に行う補正では、最初の意見提出通知への応答時よりも慎重を期して弊所の補正案を提示し、お客様のご指示に沿った補正案を綿密に検討することによって、補正却下が発生しないよう細心の注意を払っている。

5. むすび

これまでは、最後の意見提出通知への応答時又は再審査請求時の補正の際に請求項を削除して補正却下を受けて出願人の利益を害する場合に対する明確な指針はなかったが、改正審査基準によって、請求項の削除時の択一的関係記載の削除による補正却下は受けないようになり、出願人の利益の保護がさらに強化された。