

韓国特許法上の分割出願

1. 韓国特許法上の分割出願

出願人は、原出願の最初に添付された明細書又は図面に記載された事項の範囲内で分割出願をすることができる。但し、原出願と分割出願に同一の発明が含まれていれば拒絶理由や無効事由となる。分割出願には回数制限はなく、分割出願の分割出願も可能である。適法な分割出願の場合、原則として原出願の出願日に出願したものとみなされる。時期的には以下のような制限がある。

改正前の韓国特許法によれば、分割出願は次のような期間内に可能であった。

- 1) 韓国特許庁から意見提出通知書を受けるまでであればいつでも
- 2) 最初又は最後の意見提出通知を受けた場合は、意見書提出期間内
- 3) 拒絶決定に対する再審査を請求する場合は、再審査請求と同時に
- 4) 拒絶決定(再審査の結果、再度拒絶決定された場合も含む)に対して不服審判を請求することができる期間(すなわち、拒絶決定の謄本の送達があった日から 30 日)内

しかし、諸外国と異なり韓国では、特許決定後はそれ以上分割出願をすることができる機会がないという点について出願人から改善を望む声があった。これを反映して 2015 年 7 月 29 日に改正された韓国特許法では、出願人が技術及び市場の変化等に能動的に対応できるように、上記 1)乃至 4)の期間以外に、特許決定の謄本の送達があった日から 3 月(但し、特許料納付による設定登録前)までも分割出願が可能なように制度が改正された(法 52①III 新設)。

したがって、改正後の韓国特許法によれば、分割出願は次のような期間内に可能となった。

- 1) 韓国特許庁から意見提出通知書を受けるまでであればいつでも
- 2) 最初又は最後の意見提出通知を受けた場合は、意見書提出期間内
- 3) 拒絶決定に対する再審査を請求する場合は、再審査請求と同時に
- 4) 拒絶決定(再審査の結果、再度拒絶決定された場合も含む)に対して不服審判を請求することができる期間(すなわち、拒絶決定の謄本の送達があった日から 30 日)内、
- 5) 特許決定の謄本の送達があった日から 3 月以内(但し、特許料納付による設定登録前)

一方、上記 3)及び 4)に関連して、再審査請求後は、拒絶決定謄本送達日から 30 日以内であっても、分割出願をすることができないことに注意する必要がある(但し、再審査の段階で新たな拒絶理由による意見提出通知書が発付される場合は、例外として可能)。敷衍すれば、韓国では、拒絶決定が出されると、出願人は補正を前提として 特許庁に再審査を請求することができ、又は、補正なしに特許審判院に拒絶決定に対する不服審判を請求することができるが、上記 3)及び 4)はそれぞれ再審査請求時と不服審判請求時に独立して適用される。

2. 拒絶決定以降の分割出願の利用の戦略

韓国特許法によれば、拒絶決定(再審査の結果、再度拒絶決定された場合も含む)に対して不服審判を請求することができる期間内に分割出願は可能であるが、明細書等の補正は許容されていない。

特に、最初に拒絶決定を受けた場合は、再審査の請求という選択的な手段が設けられているため、出願人はこれを選択して明細書等を補正することができるが、再審査請求後も拒絶決定を受けた場合は、拒絶決定不服審判を請求しその決定の不当性を争ったり分割出願をしたりすることは可能であるが、明細書等の補正はできないことに注意する必要がある。

上記のような理由により、拒絶決定を受けた後次のような場合に分割出願を利用することが考えられる。

- 1) 再審査の結果、特許拒絶決定書において特許可能と判断された請求項がある場合、拒絶決定不服審判を請求することなく、これらの請求項について分割出願する。
- 2) 特許可能と判断された請求項についてまで拒絶決定不服審判において拒絶決定が確定する危険に備えて、拒絶決定不服審判を請求し予備として分割出願する。
- 3) 拒絶決定不服審判を請求しその不当性を争う代わりに、分割出願をするとともに請求の範囲を再構成して新たな審査手続を進める。