



<韓国>

## 韓国の分離出願制度

特許法人 太平洋  
パートナー弁理士

梁 成旭

韓国においては、出願人の権利獲得機会を拡大するために2022年4月に分離出願制度が導入された。分離出願は、分割出願と異なり「拒絶不服審判」でさえ棄却されてしまい特許登録の可能性がなくなった出願に対し、一部の特許可能な部分があればその部分だけでも分離して活かそうとする場合に行う出願である。

分離出願が導入された理由のうちの一つとして、韓国では拒絶決定に対して不服して請求する拒絶決定不服審判が進められている間には補正や分割出願を行うことができなかったということにある。

他の国、例えば、日本の場合には、拒絶決定不服審判で新たな拒絶理由が発見されたという理由などを挙げて拒絶理由が通知されることもあり、このような拒絶理由に対して対応可能な期間に補正や分割出願を行うことができる。したがって、日本では、拒絶決定不服審判の段階においても、補正や分割出願を介して登録可能な請求項に対する権利化が可能である。

これに対し、韓国においては、日本のように特許法上では拒絶決定不服審判中に新たな拒絶理由が発見されれば拒絶理由が通知され得るとしているものの、実務的には、拒絶決定不服審判中に新たな拒絶理由に対する検討が行われてはいない。したがって、韓国では、拒絶決定不服審判を請求するようになると、補正や分割出願を行う機会が消えるため、拒絶決定の際に登録可能であると判断された請求項を権利化したくても、拒絶決定不服審判を請求した後は権利化できる機会がなかった。したがって、韓国では拒絶決定を受ける場合、拒絶決定に対する不服審判を請求する前には念の為に分割出願を行う必要があった。

分離出願制度は、拒絶決定に対する不服審判を請求する前に分割出願を行わずに権利化が不可能となった場合でも、棄却審決が下された後に登録可能であると判断された一部の請求項を分離して出願することができるようにした制度であ

る。

分離出願は、事後的な救済という側面が強いので、分離の対象の幅が狭く、かつ分離出願の運用に制限がある。具体的には、分離出願の対象は審査段階で具体的には拒絶決定の際に登録可能であると判断された請求項に制限され、分離出願を行う場合にその分離出願を根拠として分割出願、変更出願及び他の分離出願を行うことができない。

このように、分離出願は、拒絶決定に対する不服審判を請求した後でも権利を獲得できる機会を提供するという面から出願人に事後的な権利獲得の機会を提供することができる。

< Korea >

## Split Application System in Korea

BAE, KIM & LEE IP  
Partner, Patent Attorney  
**Seong-Uk Yang**

In April 2022, a split application system was introduced in Korea to expand the applicant's opportunities to obtain rights. Unlike divisional applications, a split application is an application in which only a patentable part of an application has been rejected in an appeal against the decision of refusal and is no longer capable of being registered as a patent.

One of the reasons for the introduction of split applications was that in Korea the applicant could not amend or divide the application during the appeal against the decision of refusal.

In other countries, for example in Japan, the applicant may be notified that new reasons for refusal have been found in an appeal against a decision of refusal. The applicant may respond to these reasons for refusal by filing an amendment or a divisional application within the time allowed. Therefore, in Japan, it is possible to obtain rights to patentable claims by filing an amendment or divisional application even at the appeal against a decision of refusal stage.

In contrast, in Korea, the Patent Act provides, as in Japan, that if new reasons for refusal are found during an appeal against a decision of refusal, a notice of reasons for refusal is issued. In practice, however, new reasons for refusal are not examined during the appeal. Therefore, even if an applicant wanted to acquire rights to some claims that were found to be admirable at the time of the decision of refusal, the applicant would lose the opportunity to file an amendment or a divisional application by filing an appeal against the decision of refusal. In the case of a decision of refusal, a divisional application had to be filed just in case before an appeal against the decision of refusal was filed.

The split application system allows for the filing of an application for some claims that have been determined to be admirable after a dismissal decision if an appeal against a refusal decision is filed without filing a divisional application and it is no longer possible to obtain the right.

As this is a system with a significant aspect of post-event rescue, the scope of the subject of the split is narrow and restrictions are placed on the operation of it. Specifically, the subject of the split application is limited to the specific claims that were determined to be admirable at the time of the decision of refusal. In addition, when a split application is filed, it is not possible to file a divisional, a conversion or another split application based on that application.

As discussed above, the split application system provides the applicant with the opportunity to obtain rights again, even after an appeal against a decision of refusal has been filed.

(Translated by TIIP)