

研析專利核駁後複審採行前置審查（上） ——日本前置審查及韓國再審查

彭裕志^{*}、陳榮茂^{*}、呂正仲^{**}

壹、前言

貳、日本前置審查及審判制度

一、程序與法規概述

二、實務及操作

參、韓國再審查及審判制度

一、程序與法規概述

二、實務及操作

肆、結語

^{*} 作者現為經濟部智慧財產局專利助理審查官。

^{**} 作者曾任經濟部智慧財產局專利審查官兼科長，現為智慧財產法院技術審查官。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

摘要

申請人向日本特許廳（Japan Patent Office，JPO）或韓國智慧財產局（Korean Intellectual Property Office，KIPO）所提發明專利於核駁審定後，如申請人仍有不服而欲提起審判時，有相當高比例會伴隨修正，以期克服原核駁理由。對此，JPO 設置前置審查制度，當申請人申請審判請求（Request for Trial）且一併提起修正時，則該申請案進入前置審查；若申請時未一併提起修正時，則該申請案直接進入合議庭審理。在前置審查階段，如判斷可符合專利要件，則核准審定且撤銷原核駁審定。相較之下，KIPO 則分別設置再審查（Re-Examination）及審判請求兩行政救濟管道，申請人僅得就再審查程序及審判程序兩者擇一申請，申請人如欲申請再審查，則應一併提出修正。

日、韓藉此制度，先交付原審查人員進行審查，由於該審查人員已相當熟悉該案件審查歷程，可快速且有效率地處理案件，並減少後續審判庭之承辦案量，既可兼顧品質又能達到加速處理案件之成效。

關鍵字：行政救濟、專利審查制度、核駁審定、前置審查、再審查、複審制度、合議庭、複審程序修正限制

Administrative Remedies、Patent examination system、Patent Rejection、Reconsideration by examiner before Appeal、Re-examination、Appeal against examiner's Decision of Refusal、Collegiate、Re-examination procedure amendment restrictions

壹、前言

發明專利申請案之審查及救濟程序，可略分為：審查階段、複審階段及法院訴訟階段等。

於審查階段，我國與其他各國程序已大致調和；另我國自 2008 年成立智慧財產法院以來，以專業司法機構專責審理智財相關訴訟案件，因此在法院訴訟階段，我國亦與美國聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit，CAFC）、日本智慧財產專業法院及韓國專利法院制度設計相近，此乃因專利制度具有引導科技及經濟規模發展之特性，各國相當重視專利制度之完備，在迅速及專業審理之要求下，採行此套訴訟程序遂成為大勢所趨。除前述國家外，中國大陸分別於 2014 及 2019 年成立「北京知識產權法院」及「最高人民法院知識產權法庭」、歐盟則逐步規劃單一專利法院，亦朝專業整合之方向發展。綜上所述，我國於審查階段及法院訴訟階段，已大致與各國制度接軌。

我國與其他國家審理架構明顯不同者，在於複審階段，當我國申請人不服初審審查委員之核駁審定，可提起再審查，如仍有不服可提訴願程序。相較之下，日本、韓國及中國大陸則採行單一層級之審判／複審審理層級，且案件在進入此層級前，尚包含前置審查，此複審階段與我國制度差異較大。

本文以日本「前置審查制度」及韓國「再審查制度」為主軸，簡介日、韓專利複審階段，以利讀者能更加瞭解日、韓制度。

貳、日本前置審查及審判制度

向 JPO 所提出之專利申請案，在審查部核駁審定後，如申請人仍有不服，可向審判部提起「核駁審定不服審判」，即 JPO 單一機構包含有審查部及審判部兩審級，且 JPO 統計資料顯示，當申請人提起核駁審定不服審判時，有高達 8 成 7 比例¹會在提起同時一併修正說明書等²內容，以期克服原核駁理由。針對此類提起審判伴隨修正之案件，JPO 另行設置「前置審查」制度。

¹ 日本特許廳，行政年次報告書 2018 年版統計資料篇，第 1 章總括統計，頁 5，2018 年 9 月，計算前置報告及前置核准量與整體提起案件量之占比。

² 「說明書等」係指說明書、申請專利範圍及圖式任一或其組合。

一、程序與法規概述

日本發明專利審查簡圖如圖 1，申請人申請實體審查後，申請案交付審查部審查人員進行審查，若審查無不予專利事由，審查人員作出核准審定；惟若申請人無法克服不予專利事由，審查人員則會作出核駁審定。申請人收到核駁審定書後，對此審查結果不服者，可於收到核駁審定書後 3 個月期限³內提出核駁審定不服審判請求書。

當申請人申請審判請求且一併伴隨修正，則該申請案進入前置審查；反之，若申請時未伴隨修正，則該申請案直接進入合議庭審理。

若前置審查結果符合專利要件，則撤銷原核駁審定，另為核准審定；反之，若維持核駁審定，該申請案即進入合議庭進行審判。

進入合議庭進行審判時，交由 3 或 5 人所組成⁴之合議庭進行審理，其目的係針對審查之核駁審定不服結果進行判斷，合議庭原則採續行審理原則⁵，但仍得發動職權審查⁶。初審未發現之事由。最終之審決可分為：核准審決、核駁審決或駁回審決，其中，駁回審決係指將該申請案發還初審，例如：申請案克服不明確之事項，但不能逕於作出核准審決之情況。

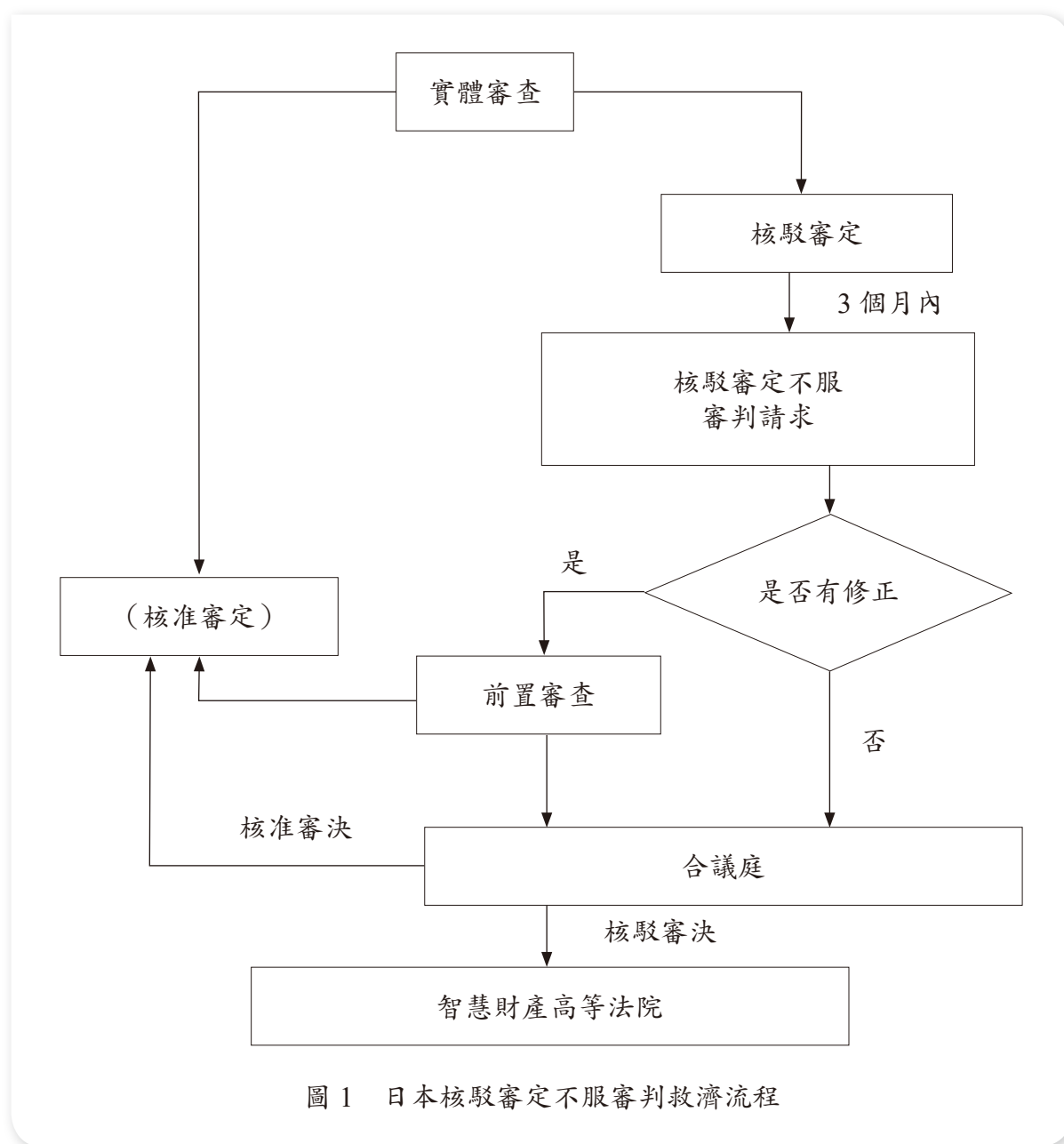
如申請人對合議庭審判結果仍有不服時，後續可上訴至智慧財產高等法院。

³ 日本特許法第 121 條。

⁴ 日本特許法第 136 條。

⁵ 依據日本特許法第 158 條規定，前次審查階段等程序，仍對核駁審定不服審判產生效力。

⁶ 日本特許法第 153 條。



二、實務及操作

（一）前置審查程序受理階段

申請人收到核駁審定後，若對此審查結果不服，可於收到核駁審定3個月內提出審判請求書⁷，當申請人申請審判請求「同時」提出說明書等修正，則進入前置審查階段⁸。

所稱「同時」⁹一詞，需在「同一份文件」中遞交修正申請，且不允許事後修正。違反上述條件者，即使是同日亦不被允許，故此修正時點之規定相當嚴格。

除了前述限制修正時點外，對於修正態樣亦有所限制，此時修正申請專利範圍僅限下列目的¹⁰（相近我國「最後通知」之修正限制）：

- 1、特許法第36條第5項¹¹規定之刪除請求項。
- 2、申請專利範圍之減縮。
- 3、誤記之訂正。
- 4、不明瞭記載之釋明（僅限拒絕理由通知中所載拒絕理由相關事項）。

（二）前置審查階段

進入前置審查階段後的案件承辦人，依據JPO審查手冊第IX部第1章第11108單元之規定，通常即為「原審定之審查官」；又觀察前置審查之操作規範，係規定於審查基準第I部第2章第7節內，而非審判部之審判便覽。依上述人員配置及審查基準之配置可知，JPO係將「前置審查」制度，視為初審審查程序之延伸。

⁷ 同註3。

⁸ 日本特許法第162條。

⁹ 核駁審定不服審判Q&A(Q2-7)。

¹⁰ 日本特許法第17條之2第5項。

¹¹ 刪除請求項後，其他請求項在形式上，必然伴隨之修正，例如引用記載之請求項。

審查人員開始前置審查之首要步驟，應先判別此次修正是否符合修正限制及相關規定。審查人員判斷方式係準用「最後拒絕理由通知後之修正」，除了須符合前述四種目的外，另外尚須符合下列規定，包含：修正不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式之內容、不得偏移修正（須符合單一性）、限制修正目的、符合獨立專利要件¹²等（特許法第17條之2第3至6項等規定）。其中須考量「獨立專利要件」者僅限於「申請專利範圍之減縮」修正目的，其餘修正目的則無須考量。依修正准否之判斷結果，可概分為：1、不符合規定及2、符合規定兩態樣（參圖2），分述如下：

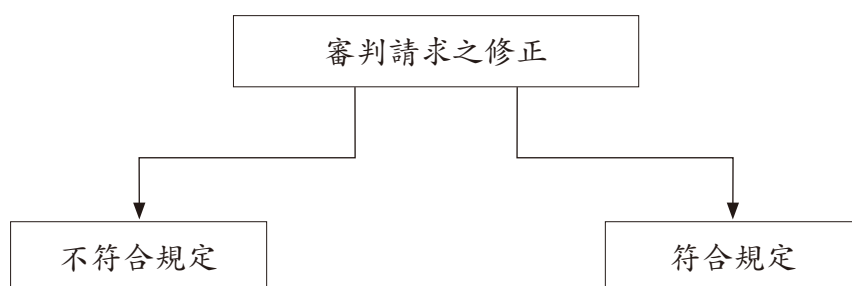


圖2 日本審判請求之修正態樣

1、修正不符合規定

審查人員判斷後認定此修正不符合規定，此時不再審理此份不符合規定之修正本，應回到「核駁審定時」說明書、申請專利範圍及圖式所載內容，判斷原核駁審定之理由是否適當，且進一步審查是否還有原審查時未發現之不予專利事由。依審查結果有下列三種不同態樣¹³（參考圖3）。

¹² 獨立專利要件包含：產業利用性、新穎性、進步性、不予專利事由、記載要件、先申請原則等。

¹³ 審查基準第I部第2章第7節3.3「審判請求時の補正が不適法である場合の手順」。

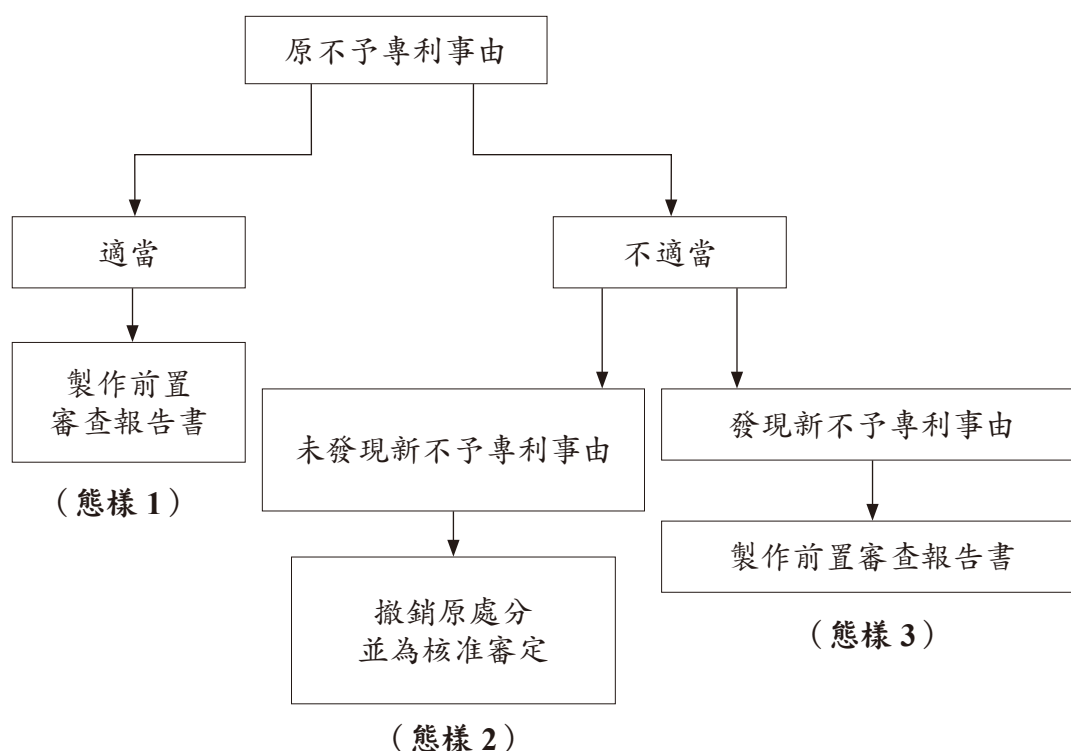


圖 3 日本審判請求修正內容不符合特許法規定之處理方式

(1) 態樣 1

在原不予專利事由適當下，審查人員即可製作前置審查報告書。該報告書內容應包含：「維持原審查之理由」、「該修正不適當之理由」、「審判請求書爭執事項與審查人員對此事項之判斷」等項目。如前置審查階段進一步發現新不予專利事由，則一併補充該等事項。

(2) 態樣 2

審查人員審查後，認為原不予專利事由並不適當，且未發現新不予專利事由，此時會撤銷原核駁審定，並作出核准審定。

（3）態樣 3

雖原不予專利事由並不適當，惟在前置審查中，發現新不予專利事由，審查人員將此判斷結果製作前置審查報告書，該報告書內容應包含：「該修正不適當之理由」、「審判請求書爭執事項與審查人員對此事項之判斷」及「前置審查中發現新不予專利事由」等項目。

2、修正符合規定

當審判請求時所提修正符合該特許法第 17 條之 2 第 3~6 項規定，依其修正目的，其處理程序¹⁴有以下 2 類型。

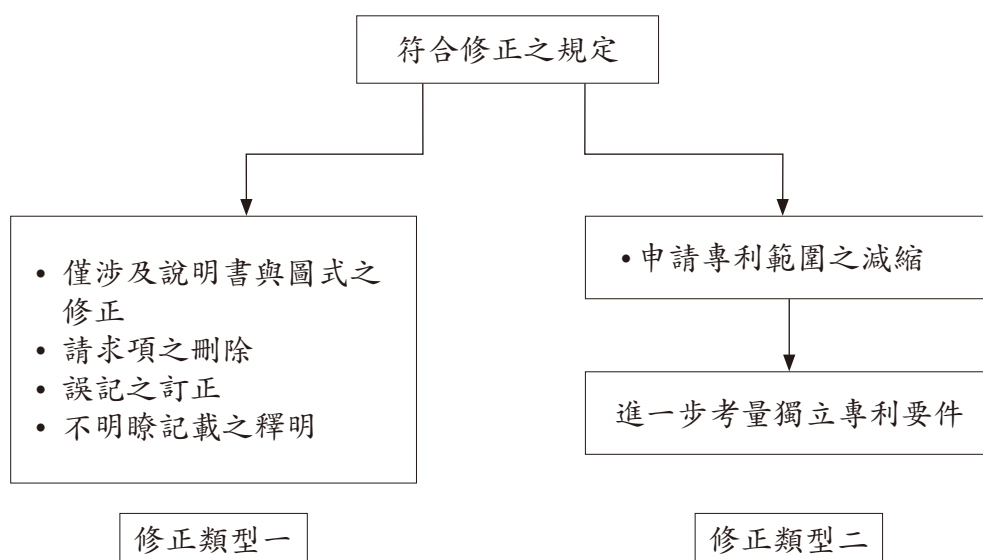
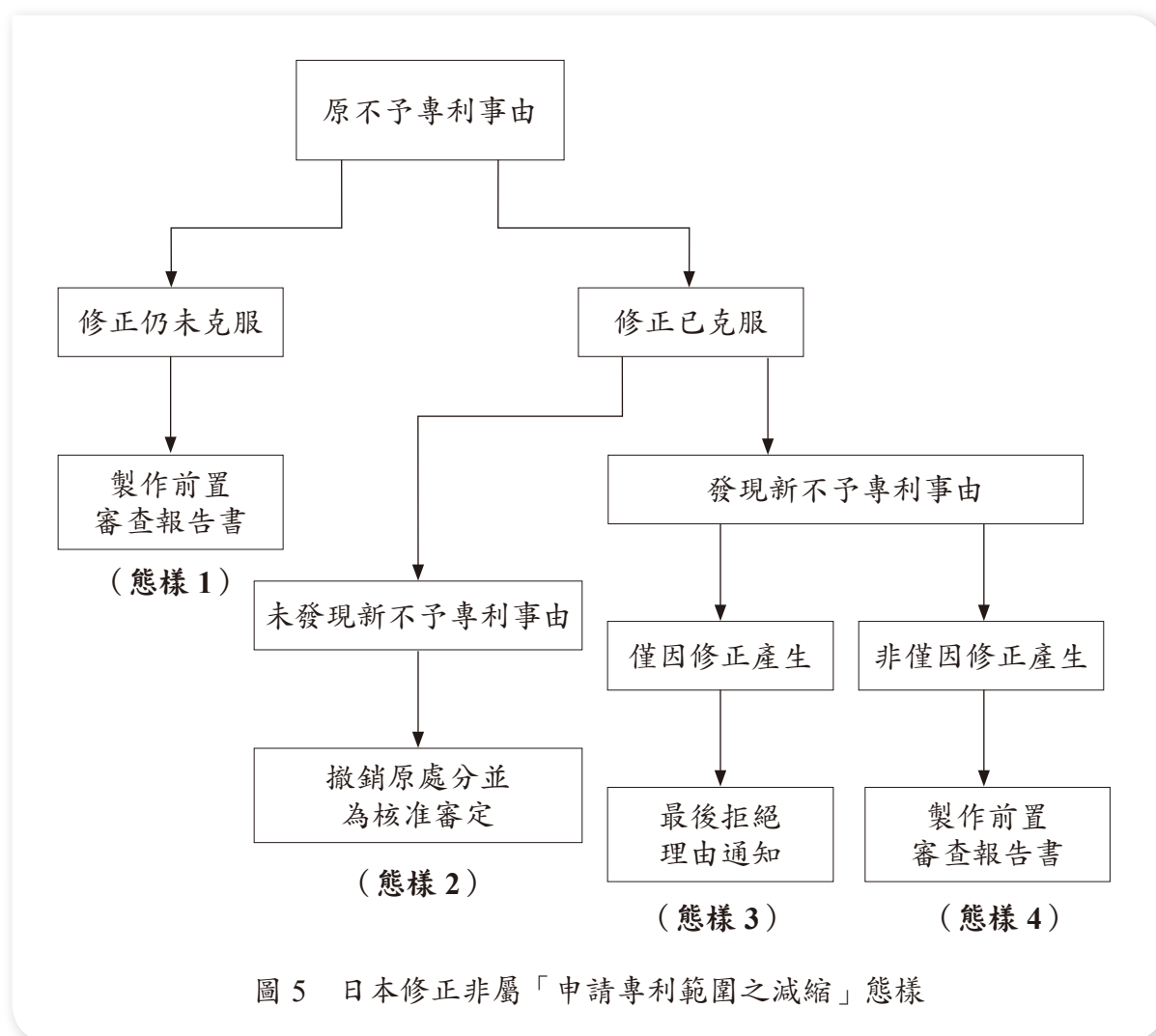


圖 4 日本審判請求修正內容符合特許法規定之處理方式

¹⁴ 審查基準第 I 部第 2 章第 7 節 3.2「審判請求時の補正が適法である場合の手順」。

（1）圖 4 修正類型一：

審查人員應判斷此次修正是否克服原不予專利事由，且進一步審查是否具有新不予專利事由，依審查結果有下列態樣（參考圖 5）。



• 態樣 1：

修正未能克服原不予專利事由，該前置審查報告書內容應包含：「維持原審查之理由」、「審判請求書爭執事項與審查人員對此事項之判斷」、「前置審查中發現新不予專利事由」等項目。

- 態樣 2：

原不予專利事由已被克服，且未發現新不予專利事由，故撤銷原核駁審定，並作出核准審定。

- 態樣 3：

雖原不予專利事由已被克服，惟在前置審查中，發現新不予專利事由，且該新不予專利事由僅因修正而產生者，審查人員會發出「最後拒絕理由通知」。

- 態樣 4：

雖原不予專利事由已被克服，惟在前置審查中，發現新不予專利事由，且該新不予專利事由「非」僅因修正而產生者，審查人員應製作前置審查報告書，該報告書應載明該「發現新不予專利事由」。

（2）圖 4 修正類型二：

如修正類型為「申請專利範圍之減縮」且符合該項修正目的規定（包含符合獨立專利要件規定）時，審查人員尚需進一步判斷該修正後的請求項是否具有獨立專利要件以外¹⁵的其他拒絕理由，依據審查結果分為以下態樣（參考圖 6）：

¹⁵ 例如日本特許法第 49 條第 6 款規定之外文本超出，即不在獨立專利要件範圍內而須另行判斷。但此時不是直接回到修正前的版本，而是依修正內容續行判斷，故其處理方式與「修正不符規定」不同。

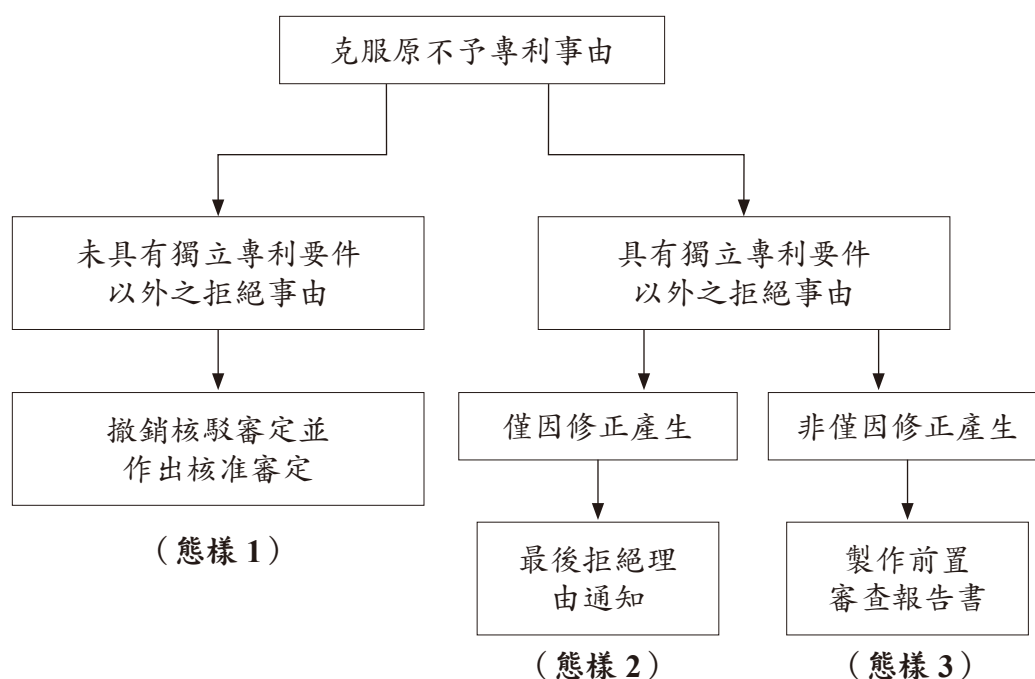


圖 6 日本修正為「申請專利範圍之減縮」之態樣

• 態樣 1：

在未具有獨立專利要件以外之拒絕事由下，未發現新不予專利事由，故撤銷核駁審定，並作出核准審定。

• 態樣 2：

在具有獨立專利要件以外之拒絕事由下，發現新不予專利事由，且該新不予專利事由僅因修正而產生者，審查人員應發出「最後拒絕理由通知」。

• 態樣 3：

在具有獨立專利要件以外之拒絕事由下，發現新不予專利事由，且該新不予專利事由「非」僅因修正產生者，審查人員應製作前置審查報告書，該報告書應載明該「發現新不予專利事由」。

3、簡介前置審查報告書與核准專利書

整體觀之，日本前置審查流程概分如下（參考圖 7）。簡言之，審查人員原則不發拒絕理由通知，而是直接作出最終判斷，包含：（1）製作前置審查報告書或（2）撤銷原核駁審定處分並直接作出核准審定之處分。僅有在修正符合規定下，審查人員可視情節發出「最後拒絕理由通知」，一般而言，僅在「審查官透過此通知動作，申請人可克服不予專利事由，且可達成協議」¹⁶此等具有獲准專利之可能情況下，方進行審查意見通知。

¹⁶ 日本審查基準第 I 部第 2 章第 7 節 3.5「拒絕查定の理由等を解消するために請求人がとり得る対応を審査官が示せる場合」及 3.6「留意事項」。

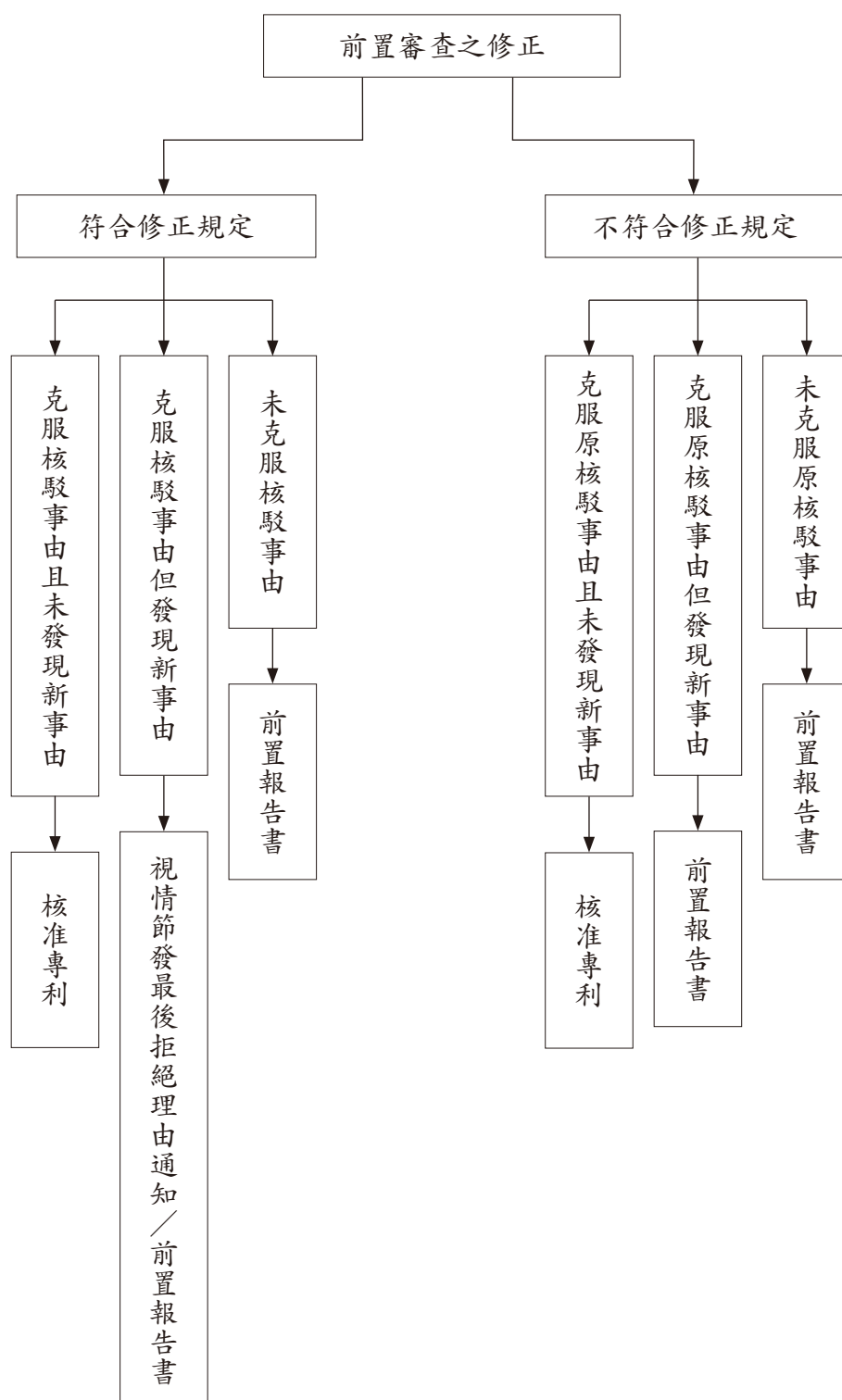


圖 7 日本前置審查判斷修正之流程圖

如為撤銷原處分並直接作出核准審定之態樣，審查人員應作出核准審定書（參考圖8），審定書除記載「申請案號」、「受理日」、「審查人員」及「發明名稱」等基本欄位外，並說明「原處分撤銷，且未發現新拒絕理由，故應核准專利。」

特許査定		P.1
特許出願の番号	特願2015-502968	
起案日	平成30年 7月18日	
特許庁審査官	楠 祐一郎 6289 4J00	
発明の名称	シクロペンテン開環共重合体、その製造方法およびゴム組成物	
請求項の数	5	
特許出願人	日本ゼオン株式会社	
代理人	前田・鈴木国際特許業務法人	

〔前置審査〕

原査定を取消す。

この出願については、拒絶の理由を発見しないから、特許査定をします。

部長／代理	審査長／代理	審査官	審査官補	分類確定官
	小出 直也	楠 祐一郎		佐久 敬
	9640	6289		3037

圖8 日本撤銷原處分並作出核准審定案例

而前置審查報告書的撰寫方式（如圖9所示），包含「審判案號」、「申請案號」、「審查人員」、「發文日」等基本資料欄位，內文如同我國核駁審定書之撰寫方式，首段落先載明修正日期及修正內容等訊息，接著撰寫申請人主張理由，其後記載審查人員認為仍不具專利要件之具體理由。

P. 1

前置報告書

審判番号	不服 2017-015903
特許出願の番号	特願 2015-512050
特許庁審査官	海老原 えい子 6289 4J00
作成日	平成 29 年 12 月 5 日

この審判請求に係る出願については、下記のとおり報告します。

記

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

平成29年10月26日付の手續補正書にて、出願人は、本願請求項1に「前記少なくとも1種のジオール(D)が、下記式(D-1)、(D-3)、(D-4)及び(D-5)を満たすものからなる群から選択される」と追加した。

請求項1についての補正は限定的減縮を目的としている。この場合、補正後の請求項1に係る発明は特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならぬ。

しかしながら、引用文献2には、基板が、式II(基-X'-Y'-Z'-は、式(式中D及びEは水素、炭素数1~6の脂肪族炭化水素基)で示される基、又は2価の脂環族炭化水素基で示される基で表される)で表されるポリスルホン系樹脂を包含する樹脂で構成される光ディスクが記載されている(請求項1)。そして、実施例9には、式(II)においてn=93のポリスルホン系樹脂(炭素数13の脂環式部分を有し、基-X'-Y'-Z'-中のD及びEは水素。このものは、8000より大きい数平均分子量を有する。)が記載されている。引用文献2には、式II中の基-X'-Y'-Z'-として、D及びEが炭素数1の脂肪族炭化水素基のものや、2価の脂環族炭化水素基のものが示唆されているから、引用文献2において、式II中の基-X'-Y'-Z'-として、本願請求項1の(D-3)及び(D-4)の構造を有するものを用いることは当業者が容易になし得たことである。また、(D-3)及び(D-4)の構造を有するものについては実施例がなく、これらを用いることによる格別顕著な効果も把握できない。

出願人は、平成29年10月26日審判請求書にて(主張1)「実施例9のポリスルホン系樹脂のジオール(D)部分は、2個のシクロヘキサン環がメチレンで結合している構造(-C6H10-CH2-C6H10-)であり、本願補正後の請求項に係る発明のジオール(D)とは異なる。従って、引用文献2には、式(D-1)、(D-3)、(D-4)及び(D-5)を満たすジオール(D)を開示しておらず、これらのジオール(D)を示唆する記載も存在しない」と主張している。

しかしながら、上記したとおり、引用文献2には、式II中の基-X'-Y'-Z'-とし

P. 2

て、D及びEが炭素数1の脂肪族炭化水素基のものや、2価の脂環族炭化水素基のものが示唆されているから、引用文献2において、式II中の基-X'-Y'-Z'-として、

本願請求項1の(D-3)及び(D-4)の構造を有するものを用いることは当業者が容易になし得たことである。したがって、出願人の上記主張1は採用できない。

したがって、当該補正後の請求項1に係る発明は、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができない。

よって、この補正は同法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するものであるから、同法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下されるべきものである。

そして、この出願は原査定理由に示したとおり拒絶されるべきものである。

＜引用文献等一覧＞

2. 特開昭64-16688号公報
4. 特公昭46-21458号公報

圖9 日本前置審查報告書

（三）合議庭審判階段

經前置審查仍有不予專利事由時，審查人員將案件併同前置審查報告書移交合議庭進行後續審理（參考圖 10）。合議庭由 3 或 5 人所組成¹⁷，原則採續行審查，以多數決型態作出審決。

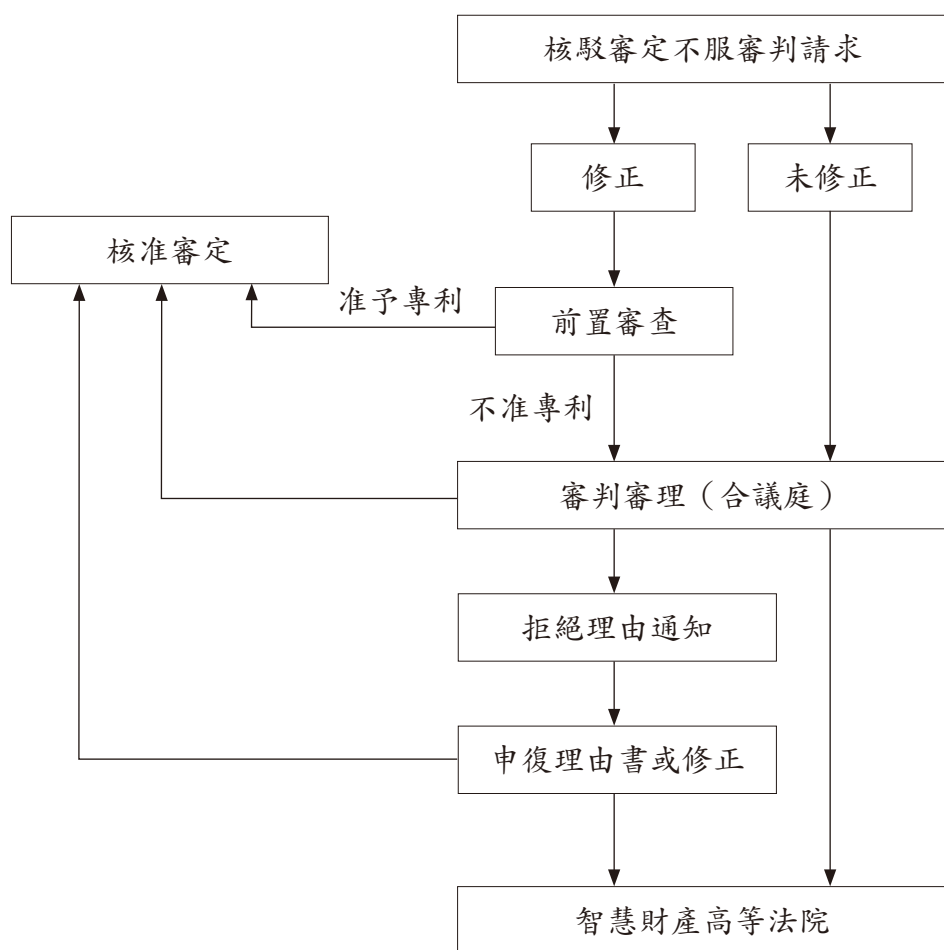


圖 10 日本合議庭審判救濟簡圖

¹⁷ 同註 4。

合議庭之審理結果有以下態樣：

- 態樣 1：直接處以「審判請求不成立」處分

在未能克服原核駁理由下，若合議庭認為即使給予申請人申復機會，仍無法克服原不予專利事由，可不再給予申請人申復機會，直接¹⁸處以「審判請求不成立」處分。

- 態樣 2：克服原核駁理由，惟發現新不予專利事由

雖然已克服原核駁理由，但合議庭在審理過程中發現新不予專利事由時，仍可發出拒絕理由通知，依後續審理結果作出「審判請求成立」或「審判請求不成立」處分。

- 態樣 3：撤銷原審查決定，發回審查部再行審查

若原審查部門之審查人員「未進行實質要件判斷」、「證據不適格」或「核駁程序有瑕疵」等，已損害申請人審級利益，此時合議庭無法逕自作出請求成立或不成立處分，此時僅會撤銷原審查決定，並發回審查部續行審查。

若申請人不服合議庭之審判處分，可向智慧財產高等法院提起撤銷審決訴訟，不服者可再上訴到最高法院。

（四）修正與分割時機

1、修正時機

依據特許法第 17 條之 2 規定，審判請求人得提出修正時機包含以下兩種態樣：

（1）拒絕理由通知之指定期間內。

（2）於核駁審定不服審判之提起同時。

¹⁸ 申請人有可能不會收到拒絕理由通知，而是直接收到核駁審定，即申請人已失去修正及申復機會，故申請人應於提起審判時擬定合適策略。

換言之，申請人在提出審判請求後，僅能在收到拒絕理由通知時提起修正，又審查人員在前置審查程序原則不發拒絕理由通知，即前置審查過程無法主動提出修正，僅得於被動狀態下提出修正。

2、分割時機

申請人可提分割之時機¹⁹ 包含以下三種：

- （1）通知可對申請書伴隨之說明書、申請專利範圍或者圖式進行修正時（即收到拒絕理由通知、最後拒絕理由通知之指定期間內）。
- （2）核准審定書送達後 30 日內（排除前置審查核准、審判核准）。
- （3）核駁審定書送達後三個月內（排除審判不成立）。

依上述規定，於前置審查階段，申請人原則不得分割，僅在審查人員發出拒絕理由通知時，申請人於此被動狀態下提出分割申請。再者，前置審查核准時，申請人亦無法提出分割申請，此與初審核准時可分割之作法不同。

參、韓國再審查及審判制度

韓國專利申請程序雖大量參考日本制度，惟韓國「再審查制度」與日本前置審查制度設計仍有相當差異。事實上，韓國曾經採行如同日本之「前置審查」程序，至 2009 年才修法改為現行制度，簡要說明其修法背景如下。

在舊法時期，申請人如不服核駁審定，無論是否伴隨修正，皆可提起審判請求。觀察表 1 所列 5 年期間統計數量可發現，審判請求伴隨提起修正之案件，在經過前置審查後的核准率高達 73%，換言之，審判請求時提起修正之申請人，有超過 7 成比例並未真正進入審判合議程序，然在舊法框架下，申請人仍須繳納高昂的審判費用，且審判相關程序及規範相對審查程序更顯複雜，申請人在提起即需特別留意，稍有不慎恐影響權益，無形增加了申請人負擔。

¹⁹ 日本特許法第 44 條。

爰此，KIPO 於 2009 年 7 月 1 日修法，將原有附屬於審判制度內的前置審查程序獨立出來，另規劃出一套完整的「再審查制度」，成為銜接審查及審判兩端之救濟管道²⁰。

新法施行後，當案件於審查階段核駁審定，申請人不服處分欲提起修正者，可於核駁審定書送達後 30 日內申請再審查。新制度具有降低審查費用、避免申請人直接面對複雜的審判程序等優點，可減輕申請人負擔；再者，制度仍保有原來前置審查制度具備的可加速處理案件及減輕後端審判人力負擔等優勢。

表 1 韓國舊法審判前置審查核准率

年度	審判請求 數量	前置審查 (有提起修正) 數量	前置審查 核准數量	前置審查 比例	前置審查 核准率
2003	3,208	2,772	2,142	86.4%	77.3%
2004	4,041	3,392	2,584	83.9%	76.2%
2005	6,200	5,121	3,964	82.6%	77.4%
2006	8,612	7,172	5,361	83.3%	74.7%
2007	9,638	7,934	5,291	82.3%	66.7%
合計	31,699	26,391	19,342	83.3%	73.3%

一、程序與法規概述

首先概述韓國專利申請審查及審判流程（參考圖 11）。當審查部門做出核駁審定時，申請人如有不服，且欲對說明書等²¹提起修正者，得於核駁審定書送達後 30 日內提出再審查請求²²，必要時得展延 30 日。

於再審查時，原則上發審給進行原核駁審定的審查人員。但如果將其再審查審理委託給原審查人員不合適時，例如該審查人員離職或離開到其他非審查單位

²⁰ 韓國特許庁、再審查請求制度導入予定—顧客サービス特許制度①—，崔達龍國際特許法律事務所，http://www.choipat.com/bbs/board.php?bo_table=menu20&wr_id=225&page=5（最後瀏覽日：2019/5/10）。

²¹ 同註 2。

²² 韓國專利法第 173 條。

的情況，則由目前承審該專利分類號的其他審查人員進行再審查工作²³。再審查請求於文件齊備後，審查人員應於一個月內開始審查²⁴。

在初審尚未核駁審定即先提起再審查申請者，或者是再審查核駁後再次提起再審查申請者，此類再審查申請皆不合法定程序，審查人員應不受理。但如審查人員於再審查審查後作出核駁審定，後續審判程序發現該核駁審定屬明顯瑕疵，遭審判部認定應撤銷原處分，發回原審查人員重新審查時，如該審查人員再次作出核駁審定，且核駁理由與先前不同者，申請人則例外允許可提起第二次之再審查請求²⁵。

如再審查請求所提修正，仍未能克服不予專利事由時，審查人員應作出核駁審定。在作出核駁或核准前，承審人員得與其他 2 人共同協商討論²⁶。

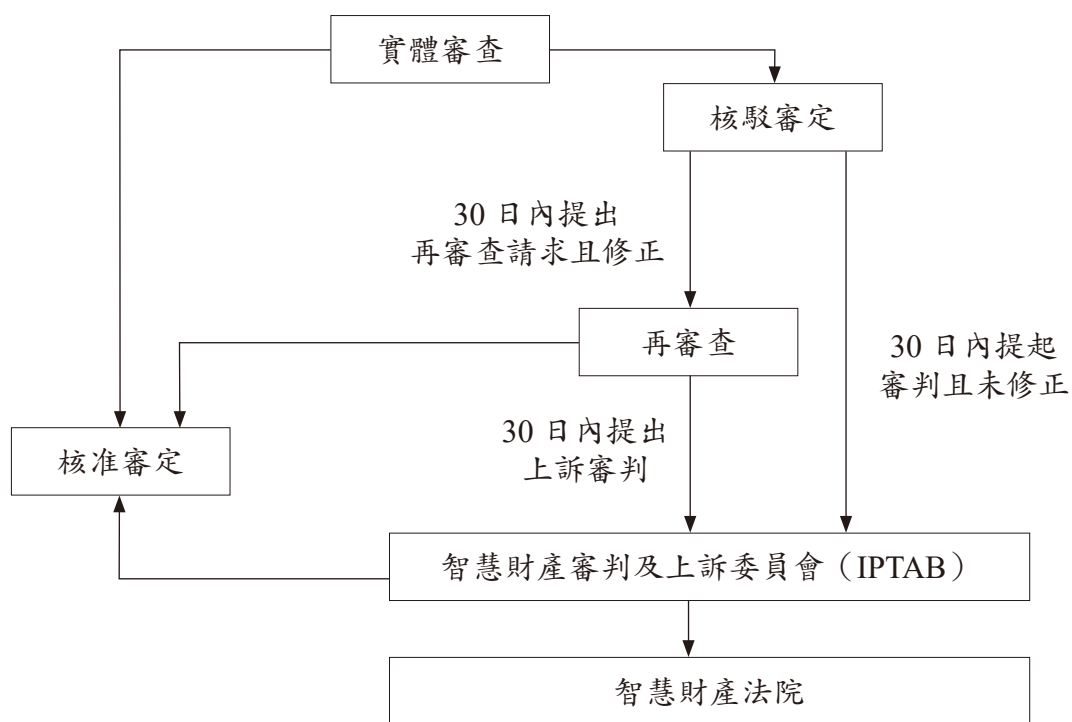


圖 11 韓國專利申請審查及審判流程

²³ 韓國專利審查指南第 V 部第 4 章第 2.2 節（1）。

²⁴ 韓國專利審查指南第 V 部第 1 章第 7 節（1）。

²⁵ 韓國專利審查指南第 V 部第 4 章第 2.2 節（3）。

²⁶ 韓國專利審查指南第 V 部第 4 章第 2.4 節（2），惟審查指南未詳述其他 2 人之實務規範。

二、實務及操作

韓國再審查制度之審理程序準用初審審查階段²⁷之規定，因此，下節先簡介初審審查階段中，有關拒絕理由通知及修正限制等相關規定。

（一）初審審查階段

專利申請人得於取得申請日後3年內提出實體審查²⁸。進入實體審查階段後，申請人可提出修正態樣分為兩種²⁹：

1、主動提起修正

申請人可在核准審定書送達前提出修正，但禁止加入新事項（New Matter），即不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，但摘要不在此限。符合上述修正限制者，不論是在程序階段或審查階段，皆應當受理該修正。

2、通知申復後提起修正

審查人員發出審查意見通知書（Non Final Rejection），於通知送達後，申請人亦得於指定期間2個月內，提出申復或修正³⁰，並得展延2個月。

申請人所提之修正，如因為修正內容而產生新的核駁理由時，審查人員可再次發出審查意見通知書³¹，後續修正禁止加入新事項，且須進一步符合專利法第47條第3項之限制³²：

（1）以限縮、刪除或增加請求項方式而為之申請專利範圍減縮。

（2）誤記之訂正。

²⁷ 再審查程序係準用韓國專利法第51條之修正不受理規定、第57條第2項之審查官審理、第78條之程序終止及第148條相關審查官排除迴避等事項；另相關程序則適用於第47條第1項第1款之申請修正及第63條之拒絕理由通知。

²⁸ 韓國專利法第59條；分割或改請案於分割或改請日30天內提出實體審查。

²⁹ 韓國專利審查指南第IV部第1章第4節。

³⁰ 韓國專利審查指南第IV部第1章第4.2節。

³¹ 相近於我國「最後通知」之限制，為便於對照說明，以下簡稱「最後通知」或FOA。

³² 韓國專利法第47條第3項。

（3）不明瞭記載之釋明。

（4）當修正超出時，將申請專利範圍回復修正前之範圍，或將申請專利範圍依照前述第（1）～（3）點修正。

表 2 韓國修正期間與限制

修正期間	修正範圍	
	說明書或圖式	申請專利範圍
1. 在核准審定書送達前 2. 審查意見通知後之指定申復期間	禁止加入新事項	
1. 最後通知後之指定申復期間 2. 再審查請求	禁止加入新事項	禁止加入新事項，且限於專利法第 47 條第 3 項之規定

（二）再審查程序受理階段

1、程序事項

申請人不服初審核駁審定結果，得於收受核駁審定書 30 日內，提起再審查³³或審判請求³⁴。由於期限相當短，申請人原則得申請展延 2 個月³⁵，並以一次為限。

由於行政救濟管道包含再審查及審判請求兩制度，申請人僅得就再審查程序及審判程序兩者擇一申請，於提交申請書時，即應表明意向。如申請人同時提起再審查及審判請求，審查人員應依專利法施行細則第 11 條之規定，通知申請人限期表明意向³⁶。

申請人如欲申請再審查，應一併提出說明書等修正申請書，惟申請人仍得於一定期間內（核駁審定書送達 30 日內），補提說明書等修

³³ 韓國專利法第 67 條之 2 規定。

³⁴ 韓國專利法第 132 條之 3 及第 140 條之 2 規定。

³⁵ 韓国における特許出願の拒絶査定不服審判請求時の留意点，工業所有権情報・研修館，<https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/14030/>（最後瀏覽日：2019/5/10）。

³⁶ 韓國專利審查指南第 V 部第 2 章第 2.2 節。

正。申請再審查後不得撤回，且申請人如先申請再審查，後續又提出申請審判請求時，則僅受理再審查之申請。

申請人如欲申請審判請求，不得再提出說明書等修正，欲修正者僅限提起再審查程序³⁷。提起審判請求後，申請人不得再申請再審查。惟若申請人申請審判請求後，仍得改申請再審查，此時申請人先撤回審判請求，並在得提起期限內（核駁審定書送達30日內），補提再審查申請³⁸。

若申請人先提出審判請求書，後續又提出修正申請書，由於審判請求時不得提起專利說明書等修正，此時審查人員應通知申請人違反程序事項之理由，請申請人進一步表明意向，並要求補正。若申請人本意為提出再審查程序，則審查人員將此案件移交再審查程序³⁹。

2、修正限制

申請再審查時所伴隨之修正，應先判斷此修正是否合於規定，其判斷步驟參考圖12。申請人所提修正本，除不得超出申請時之範圍外，尚須符合專利法第47條第3項之規定（如前節「最後通知」修正限制）。

若修正不符以下規定者，則不受理該修正⁴⁰，其態樣包含⁴¹：

- （1）修正超出申請時之說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，或翻譯本超出外文本所揭露之範圍。
- （2）由於修正導致新的核駁理由，但專利法第47條第3項第1款（前節「最後通知」修正限制第1點）及第4款（前節「最後通知」修正限制第4點）不適用。

³⁷ 韓國專利審查指南第V部第4章第2.2節（2）&（3）；且進一步詢問KIPO審查官確認。

³⁸ 韓國專利法第67條之2第1項規定。

³⁹ 同註38。

⁴⁰ 韓國專利審查指南第IV部第3章第3節（1）。

⁴¹ 韓國專利法第51條規定。

上述所稱「新的核駁理由」，如因審查人員於先前審查歷程時漏未通知之核駁理由，則不能視為新的核駁理由⁴²，此時仍應受理該份修正申請。

修正不受理時，申請人不能單獨針對此程序事項提出行政救濟，審查人員會先審理前次合法之修正版本，待審查人員作出核准、核駁或審查意見通知後⁴³，申請人才能伴隨申請案件提出行政救濟。

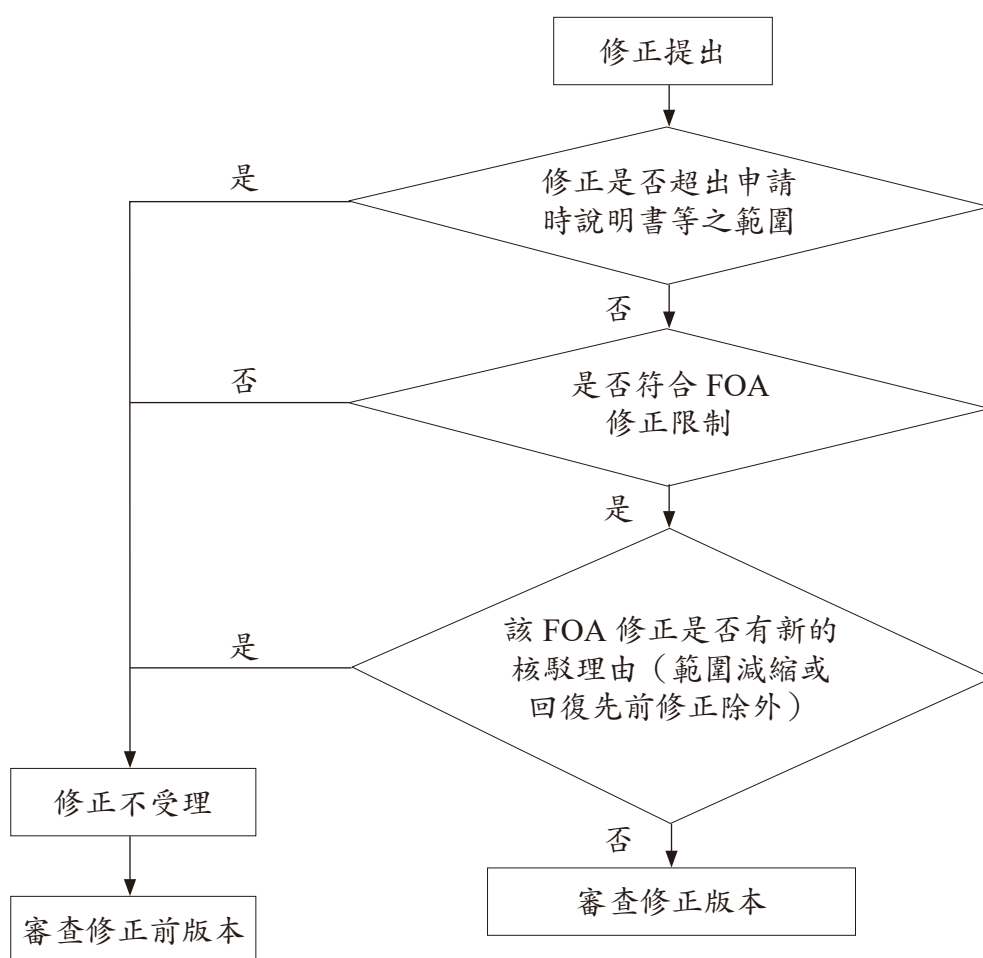


圖 12 韓國判斷是否受理修正之審查步驟

⁴² 韓國專利審查指南第 IV 部第 3 章第 2 節。

⁴³ 韓國專利審查指南第 IV 部第 3 章第 3 節（3）。

（三）再審查階段

當程序齊備後，即進入再審查階段（參考圖 13 所示），該程序仍保有相近於初審程序之審查意見通知及申復修正機會。若審查人員未發現不予專利事由時，則可逕予核准審定。

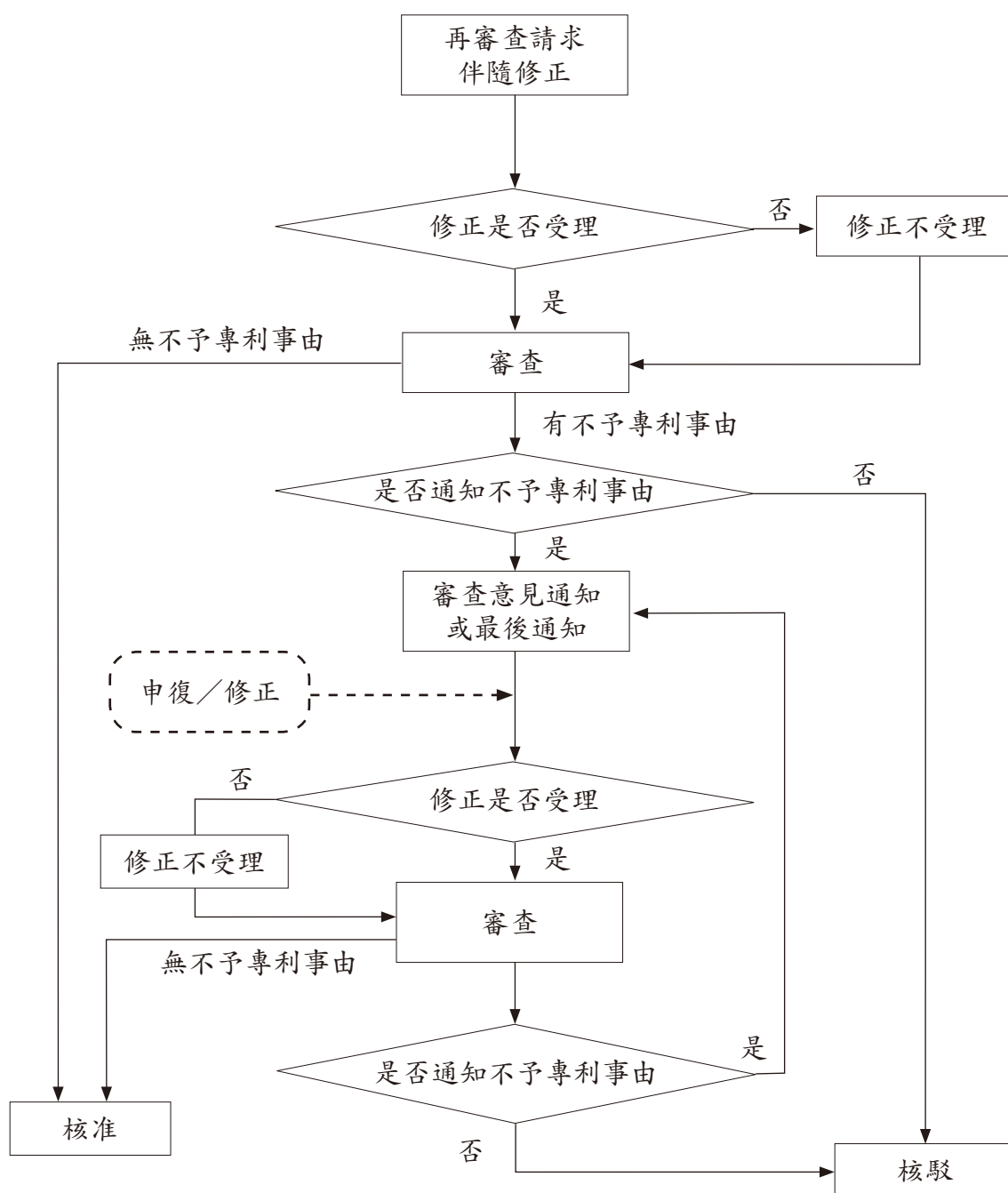


圖 13 韓國再審查流程

經審理後如符合專利要件，審查人員應發出核准審定（專利法第 66 條）；反之，如仍無法逕予核准審定時，此時可依據案件態樣，進行以下動作：

1、發出審查意見通知或最後通知

針對申請再審查所提之修正本，如有新的不予專利事由，或先前審查漏未通知申請人之不予專利事由，審查人員得發出審查意見通知或最後通知，請申請人限期申復修正。

2、逕發核駁審定書

KIPO 係將再審查程序定位為初審程序之續審，所以先前的審查意見通知及修正不受理等程序仍然有效⁴⁴，若申請人於再審查請求所提修正仍無法克服先前核駁理由，因為先前的審查已通知過申請人該理由，此時審查人員即可直接核駁審定⁴⁵（專利法第 62 條）。

（四）智慧財產審判及上訴委員會階段

智慧財產審判及上訴委員會（簡稱 IPTAB）於 1998 年 3 月 1 日與專利法院同時啟動，該機構係解決智慧財產相關糾紛之審判單位，雖與 KIPO 有隸屬關係，但仍維持獨立運作模式。申請人不服核駁審定時，得於審定書送達之日起 30 日內，向 IPTAB 提起審判請求⁴⁶。

提起審判請求時，請求人應備具申請書並載明請求目的及理由。經提起審判後，除變更請求人之姓名、地址、補正請求目的及理由外，不得再變更主旨⁴⁷。

審判程序⁴⁸係準用審查程序之相關規定，包含準用專利法第 47 條第 1 項第 1、2 款修正限制、第 51 條修正不受理限制、第 63 條審查意見通知，

⁴⁴ 韓國專利審查指南第 V 部第 2 章第 2.3 節。

⁴⁵ 韓國專利審查指南第 V 部第 4 章第 3 節。

⁴⁶ 韓國專利法第 132 條之 3 規定。

⁴⁷ 韓國專利法第 140 條之 2 規定。

⁴⁸ 韓國專利法第 170 條規定。

以及第 66 條核准審定等。相關程序請參考前述「初審審查階段」及「再審查階段」之介紹，在此不再贅述。

審判結果包含以下 3 種類型：1、撤銷原處分，發回審查部門續審；2、維持原處分；3、核准專利。當審判決定後，申請人得請求再審判（Re-Trial）⁴⁹。

（五）分割申請

申請人所提之專利申請，包含兩個以上之發明者，得於該申請案最初所提說明書等範圍內提出分割申請⁵⁰。分割案件應視為在原專利申請案申請時即已提出申請⁵¹。申請人得提起分割之時點（參考圖 14 所示）如下⁵²：

- 1、在收到 KIPO 所發出審查意見通知書前之任何時點。
- 2、收到 OA 或 FOA 通知後，限期申復之期間內。
- 3、收到核駁審定，後續提起再審查之同時。
- 4、收到核駁審定（包含再審查核駁），對此處分不服，可請求審判之期間內。
- 5、核准審定書送達後 3 個月內（或繳納年費而設定登錄專利權，兩者時間較早者）。

⁴⁹ 韓國專利法第 178 條規定。

⁵⁰ 韓國專利法第 52 條規定。

⁵¹ 同註 50，第 2 項規定。

⁵² 韓國專利審查指南第 VI 部第 1 章第 1 節及第 3.2 節（1）。

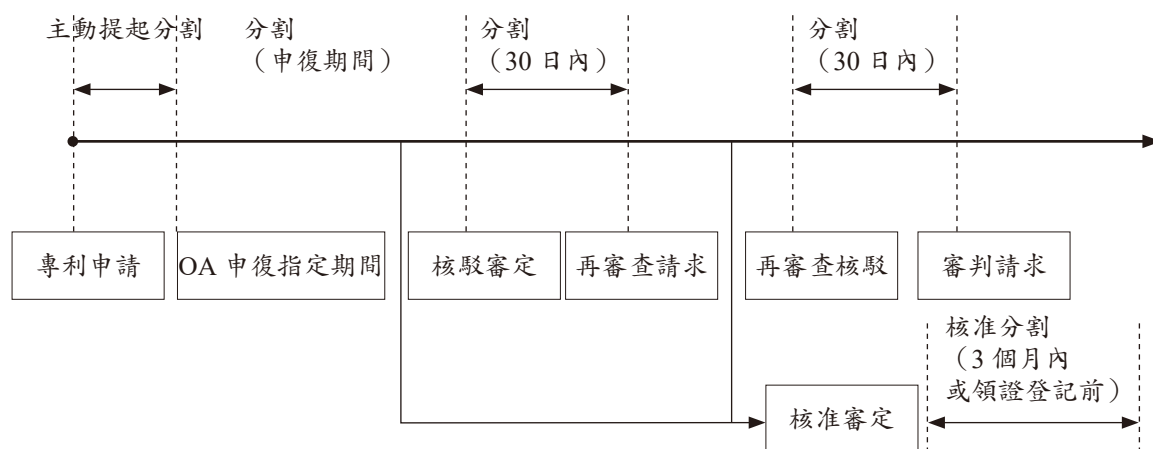


圖 14 韓國分割時機

肆、結語

觀察日本制度，原本在初審階段被核駁審定之申請案，經由前置審查又回到原審查人員手中，由於原審查人員已熟悉該案件之審查歷程及原核駁審定之理由，相較於合議庭審判官，原審查人員可更快速掌握申請案技術內容，且充分理解引證案與本案間的對應關係，不僅可過濾合議庭案源，且能有效提升整體審查效率。

另觀察韓國制度，其審查程序可分為審查、再審查及審判程序，其中再審查制度為銜接審查程序與審判程序之中間橋梁，韓國再審查制度與日本前置審查比較可發現，相同點在於皆僅限有提出修正之申請案，且同樣交由原審查人員審理，但韓國制度可進一步減輕申請人費用負擔，且避免申請人直接面對繁複審判程序。惟申請人如不服初審核駁審定時，僅得就申請「再審查」與「審判請求」間擇一申請，在制度設計時，須考量雙軌運作態樣。

觀察日、韓制度，兩者皆限定有提起修正申請之案件，方可進入前置審查或再審查程序，且原則皆交由原審查人員續審，日、韓該等制度可簡單類比為快速通關機制，可在申請案件適法下，協助申請人儘速取得權利；相較之下，我國專

利審查程序依循既有行政救濟架構，整體程序歷經初審、再審查、訴願及行政訴訟等四個層級程序，其中再審查與訴願兩層級程序獨立，彼此壁壘分明且程序較為複雜，與日、韓制度彈性及整合程度差異甚大，可發現日、韓制度設計意旨與我國再審查制度截然不同。考量專利制度快速且專業之特殊屬性，在重新審視我國現行再審查制度與訴願層級之時，也許可思考現行層級是否有疊床架屋之虞，通盤調整現有層級配置，並參考日、韓前置審查制度優點，在有限人力資源下，使整體審查流程更為順暢，以符合使用者及產業需求，並與國際制度接軌。