口述直前模擬練習会

【特許法・実用新案法】

Ａ．補正〔開始時間：　　時　　分　〕

※前提として、外国語書面出願、国際特許出願は考えないものとする。

Ｑ１：　特許に関する手続をした者は、いつ補正ができるか？

Ａ１：〔評価：　Ａ　・　Ｂ　・　Ｃ　〕

事件が特許庁に係属している場合に限り、補正可（特 17 条①本文）。

Ｑ２：　明細書、特許請求の範囲又は図面の補正は、いつできるか？

Ａ２：〔評価：　Ａ　・　Ｂ　・　Ｃ　〕

①原則として、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前は、制限なし。

（特 17 条の２①本文）

②但し、拒絶理由の通知後は、次の時期に制限。（特 17 条の２①但書各号）

・最初の拒絶理由通知に対する意見書提出期間内。（同１号）

・拒絶理由通知後、48 条の７に規定する先行技術文献開示の事前通知に対する意見書提出期間内。（同２号）

・最後の拒絶理由通知に対する意見書提出期間内。（同３号）

・拒絶査定不服審判の請求と同時。（同４号）

Ｑ３：　国際出願をした場合の時期的な補正の制限は？

Ａ３：〔評価：　Ａ　・　Ｂ　・　Ｃ　〕

補正の始期に制限あり。

①日本語特許出願：国内書面を提出して、手数料を納付した後でなければ補正不可。

②外国語特許出願：さらに翻訳文を提出し、国内処理基準時を経過しないと補正不可。

（特 184 条の 12①）

Ｑ４：　最後の拒絶理由が通知された場合に課せられる補正の制限は？

Ａ４：〔評価：　Ａ　・　Ｂ　・　Ｃ　〕

①願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内。（特 17 条の２③）

②特許請求の範囲の補正では、拒絶理由通知において特許の可否が判断された発明と補正後の発明とが発明の単一性の要件を満たすことが必要。（特 17 条の２④）

③最後の拒絶理由通知に対する補正及び拒絶査定不服審判の請求と同時にする特許請求の範囲の補正では、請求項の削除、特許請求の範囲の限定的減縮等、一定の目的に該当する補正であること。（特 17 条の２⑤）

→　明りょうでない記載の釈明は、拒絶の理由に示す事項に限定。

④さらに、特許請求の範囲の限定的減縮を目的とする補正では、独立特許要件を満たすことが必要。（特 17 条の２⑥）

Ｑ５：　最後の拒絶理由通知がされた場合にこのような制限を設けた趣旨は？

Ａ５：〔評価：　Ａ　・　Ｂ　・　Ｃ　〕

制度の国際的調和と審査の迅速のため、すでに行った審査結果を活用できる範囲内のものに制限した【青本・特 17 条の２】。

Ｑ６：　最後の拒絶理由通知がされた場合にした補正が不適法だった場合は？

Ａ６：〔評価：　Ａ　・　Ｂ　・　Ｃ　〕

審査官が決定をもってその補正を却下（特 53 条①）。

Ｑ７：　そのように規定されている趣旨は？

Ａ７：〔評価：　Ａ　・　Ｂ　・　Ｃ　〕

第２回目以降の拒絶理由通知に対する補正が不適法である場合についてまで、特許出願の拒絶の理由とすると、その補正が不適法である旨の拒絶理由を再度通知し、さらにその拒絶理由通知に対しては、補正が可能であるから、さらに補正について審査を行う必要があり、審査の迅速性が確保され難いこととなるため【青本・特 53 条】。

Ｑ８：　独立特許要件が課されたときの補正において、審査官が、補正が独立特許要件違反であると気がついているのに補正を却下できない場合はあるか？

Ａ８：〔評価：　Ａ　・　Ｂ　・　Ｃ　〕

ある。

前置審査において、拒絶査定不服審判と同時にした補正が不適法であって、補正を却下しても特許をすべき旨の査定をすることができない場合（特 164 条①②）。

〔終了時間：　　時　　分　〕