

=====I
D 番 号 : 00047

受験番号 : 07IPL003

級 / 科目 : 1 級 / 知財法務実務
=====

(問 1)

最初のオフィスアクションへの応答では、出願当初の開示範囲内でする限りほぼ自由に補正ができ、その後、補正クレームについて再考を要求できる。但しできるだけ早いうちに広狭に渡るクレームを包括的に記載しておくことが望まれる。二回目のアクションが最終拒絶でない場合は珍しいが、その場合にも同様の補正ができる。

(問 2)

上記の強調されている語によって、発明者に与えられる特許は一つの発明に対して一つのみであると解釈されてきた。二重特許の拒絶理由は、同一の発明を請求する 2 件以上の出願がなされたときに生じる。審査官は、当該出願及びその出願に開示された発明を審査する際、米国特許法第 102 条、103 条及び 112 条に係る特許性を審査するのに加え、審査官が認識している関連出願と対比して、同一の発明に関するクレームを有する出願が 2 つ以上ないかを決定する。当該出願が上記特許要件を満たしており、かつ他の点でも当該発明が特許可能であるならば、審査官は、そのような出願のうち一つの出願のみについて、その出願に含まれるクレームを許可する。

同一の発明に関する他の出願に含まれるクレームはいずれも、許可された出願が特許として発行された時に、当該許可された出願に記載のクレームを引用して、二重特許であるという理由により拒絶される。同時係属中の出願、及び特許は、(1) 同一の発明人によって出願されている場合、(2) 同一の譲受人に譲渡されている場合、又は(3) 共通の発明者が少なくとも一人いる場合には、「関連出願 (又は関連特許)」であるとされる。留意すべき点は、出願明細書に記載のクレームは、米国特許法 102 条(e)の下では、同一の発明者の、既に発行された特許を引用して拒絶されない場合があることである。これは当該特許は「他の発明者("another")」のものではないからである。そのような状況下では、二重特許の拒絶理由さえなければ、同一の発明者に対する同一の発明に関する第二の特許の発行が妨げられることはない。

二重特許を与えることがなぜ禁止されているのかを理解することは容易である。特許制度は、発明を創作し、その発明を開示した発明者への報酬として、一定の期間、特許権者が、

第三者による当該発明品の製造、使用、販売の申し出、又は販売を排除できるよう立案されたものである。もし同一の発明を保護する一連の特許について、存続期間を延長するような特許の取得が発明者に認められたとすれば、当該発明者は、単一の発明に対する特許の保護期間として認められる独占排他的実施期間を、実質的に、連邦議会が意図した期間を超えて延長できることになってしまう。