

=====I
D 番 号： 00048

受験番号： 07IPL007

級／科目：「1 級／知財法務実務」
=====

問 1

最初の拒絶理由通知に対しては、最初の出願書面で決められる範囲内で、ほぼ自由に請求項の補正、追加が行え、それらの特許性の根拠を示し、更なる審査を求めることができる。これで特許査定されない場合は、通常、最後の拒絶理由通知となるため、この時点までに、最大範囲から有用性のある最小範囲まで様々な範囲の請求項を入れておくべきである。

問 2

強調した箇所は、発明者には、一つの発明に対しては、ただ一つの特許しか与えられないと解釈されている。発明者が、同じ発明を請求の範囲とする複数の特許出願をした場合、二重特許として拒絶される。審査官は、特許法第 102 条、第 103 条、第 112 条にもとづき、出願とそこに開示される発明の特許性を審査することに加えて、審査官の関知する関連出願を比較し、複数の出願において同一発明に向けられた請求項がないかを見る。もし複数出願に同一発明に関する請求項があり、この点を除いては、その発明に特許性がある場合、審査官は、そうした請求項を、その一つの出願においてのみ認める。

こうして一つの出願が特許された場合には、同一発明に向けられた他の出願における請求項は、二重特許を根拠として拒絶される。同時継続中に出願や特許は、それらが、(1)同じ発明者体によって出願されている場合、(2)同じ譲受人に譲渡されている場合、(3)少なくとも一名の発明者が共通する場合のいずれかのとき、「関連する」とされる。注意すべきは、同一発明者体の先行特許に対しては、特許法 102 条(e)項によっては拒絶されないと言うことだ。これは、同項に言う特許が「他人」のものではないからである。二重特許拒絶によってのみ、こうした状況下で、同一発明者に同一発明について二つ目の特許が与えられないことになる。

二重特許が禁止されている理由はわかりやすい。特許制度は、発明者がその発明をし、公開する代わりに、ある限られた期間、その発明を、特許権者以外の他者が作ったり、使用したり、販売の提供をしたり、販売したりできないようにすることで、特許権者に報いるよう設計されたものである。もし発明者が、時間をずらして同じ発明を対象とする一連の

特許を取得することが許された場合、結果として、その発明者は、議会在意図した期間を超えて、その単一発明に関する特許範囲の独占的期間を延長できることになってしまうからだ。