

第7回知的財産翻訳検定<英文和訳>「知財法務実務」標準解答

問1 (抄訳)

1回目の拒絶理由通知に対する応答においては、出願人は出願時の開示の範囲内において比較的自由に補正を行える。2回目の拒絶理由通知に対してもこのことは基本的に同じであるが、2回目は最終拒絶となることが多いので、遅くとも1回目の応答において範囲を少しずつ変えた一連のクレームを提出しておくことが望ましい。(149字)

問2 (全訳)

上掲文において強調された語句は、発明者は一発明について一の特許のみ得られることを意味すると解釈されている。二重特許の拒絶は、発明者が同一の発明を請求の範囲とする二以上の特許出願をした場合に問題となる。審査官は、特許出願とそれに開示されている発明について、特許法102条、103条、112条の規定に係る特許性を審査するだけでなく、同一発明を請求の範囲とする二以上の特許出願が存在するか否か判断するため、知得した関連出願を比較する。もしそのような特許出願が存在し、その発明がそれ以外の点においては特許性を有するのであれば、審査官は、かかる特許出願のうちの一の請求の範囲のみを許可することとなる。

同一発明に関する他の特許出願の請求の範囲は、許可された前記特許出願が特許となったときに、その請求の範囲に対する二重特許であるという理由で拒絶される。同時係属している複数の特許出願及び特許は、(1) 同一の発明主体によって出願されたものであるか、(2) 同一の譲受人に譲渡されるか、あるいは(3) 少なくとも一の共同発明者を含んでいるかのいずれかの場合に、「関連を有する」ものとなる。特許出願は、同一の発明主体がすでに取得している特許に基づいて、特許法102条(e)項を根拠に拒絶されることはない点に留意されたい。その特許は、同条同項でいうところの「他人」の特許ではないからである。前記の条件の下においては、同一の発明主体に対して同一発明についての二つ目の特許が与えられることを防ぐために依拠しえる唯一の理由が二重特許の禁止である。

二重特許の付与が禁止される理由は、容易に理解される。特許制度は、発明をなし、その発明を公開した者を報償すべく、特許権者が一定の期間にわたって、他人がその発明を生産し、使用し、販売の申し出ないし販売をすることを禁止できるようにするものである。発明者が同一発明に関する一連の特許を時期をずらして保有することを許されるならば、事実上、アメリカ連邦議会が意図した期間を超えてその発明者の同一発明を保護することになってしまうのである。