

★★★＜第13回知的財産翻訳検定試験【第6回英文和訳】＞ ★★★

≪1級課題 -知財法務実務-≫

問1

進歩性判断に際して審判部が通常採用する「課題—解決アプローチ」手法は、クレーム発明と最も近い先行技術との比較においてその発明が達成する効果を評価して発明の目的課題を明確にし、これを解決するために当業者がその発明を提案し得たかどうかを判断するものである。技術水準を客観的に見定め、発明の技術的特徴による課題解決が当業者に自明であったかどうかを判断する。この手法を適正に用いることで後知恵が排除される。

問2

仮出願と通常出願との相違点

仮出願およびその審査手続きは通常出願と比較して下記のように幾多の点において異なる。

1. 仮出願に係属している期間（最大12ヶ月）は特許の存続期間には参入されない。
2. 仮出願ではクレームの提出は不要である。
3. 仮出願についてはその係属中に実体審査が行われず、仮出願としての要件が備わっているかどうかについて形式的な審査が行われるのみである。
4. 上申書を提出し適切な料金を支払うことによって通常出願を仮出願に変更することができる。
5. 通常出願では1又は複数の仮出願に基づく利益を主張することができる。
6. 仮出願においては国内、国外でなされた他の特許出願に基づく優先権を主張することが認められない。
7. 仮出願を英語以外の言語で行うことは認められるが、その係属期間中に庁から英訳を求められる。実際には、後に行われる通常出願の審査に先立って英訳を提出することが出願人にとって有利である。なぜならば、仮出願日の後の先行技術に基づく拒絶を受ける潜在的な危険を回避することが出来、その結果審査の遅延を防いで特許存続期間への影響を最小限にとどめることができるからである。
8. 仮出願については、これを全ての適用規則に適合させるために行う補正以外の補正は認められない。
9. 仮出願においては先行技術陳述書の提出は禁止されている。
10. 仮出願は、仮出願日から12ヶ月が経過した時点で自動的に放棄扱いとなる。

したがって、絶対新規性の喪失を避ける目的で仮出願を行う場合には、最終的に権利請求を行うべき発明について考慮を払い、出願人が出願対象国と考える国においてそのような権利請求を行う根拠となるべき開示を仮出願に含めておくべきである。