

S A M P L E



H 2 3 年 度 《 短 答 過 去 問 分 析 ゼ ミ 》 第 1 号

2010. 7 - (1)



このゼミでは、条文読込ゼミの範囲に合わせて
短答本試験過去問題を出題いたします。

第1号の範囲は、特許法1～26条です。
(関連する上記以外の条文も含まれる場合があります。)

本ゼミでは、受験生の正答率の高い、落とすと合格が危ない問題を取り上げて、確実に得点することを目標にします。

おおまかに、以下の三つのランク分けをして、
主にAランクの問題を取り上げていきます。

- A : 正答率が高いレベル (A⁺ : さらに高正答率、 : A A 特に高正答率)
- B : 正答率が中程度のレベル
- C : 正答率が低いレベル

それでは、次の問題を解いてください。
(問題を一問解くごとに、すぐに次のページの解答解説をご確認ください。)

今回は、4問です。

1号 [1]

特許法に規定する明細書等の補正に関し、次の(イ)～(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

ただし、特に文中に示した場合を除き、特許出願は、外国語書面出願でも国際出願に係るものでも実用新案登録に基づく特許出願でも、分割又は変更に係るものでもないものとする。

- (イ) 外国語書面出願の出願人は、外国語書面及び外国語要約書面について、明白な誤記の訂正を目的とする場合であっても、常に、補正をすることができない。
- (ロ) 特許法第17条の2第1項第3号に規定する最後に受けた拒絶理由通知に対して特許請求の範囲について補正がされた場合において、審査官は、当該補正の目的にかかわらず、常に、補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるか否か判断し、当該発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるときは、決定をもってその補正を却下しなければならない。
- (ハ) 甲は、特許法第17条の2第1項第3号に規定する最後に受けた拒絶理由通知で指定された期間内に、願書に添付した特許請求の範囲について補正をするとともに意見書を提出したところ、審査官は当該補正を決定をもって却下し、拒絶をすべき旨の査定をした。このとき、甲は、当該補正の却下の決定に対して不服を申し立てることができる場合はない。
- (ニ) 甲は、発明イ及びロが特許法第37条(発明の単一性)に規定する要件を満たしていないにもかかわらず、特許請求の範囲に発明イ及びロを記載して特許出願Aをした。Aに対する最初に受けた拒絶理由通知において、イについては進歩性欠如の判断が示されたが、ロについては、イとの関係で同法第37条(発明の単一性)に規定する要件を満たしていないことを理由として、特許をすることができないものか否かについての判断が示されなかった。これに対し、甲は、当該拒絶理由通知で指定された期間内に、Aの特許請求の範囲において、イを削除してロのみを残す補正をした。この補正は、常に、拒絶理由(同法第49条)にも無効理由(同法第123条)にも該当する。
- (ホ) 外国語書面出願における外国語書面に記載されているが、外国語書面の日本語による翻訳文に記載されていない事項を誤訳訂正書の提出によらないで、当該出願に係る明細書に追加する補正をした。この補正は、常に、拒絶理由(特許法第49条)にも無効理由(同法第123条)にも該当する。

1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 5つ

1号 [1] 解答・解説

(答) 1 (H20-25 特 の過去問) Aランク

(イ) 外国語書面出願の出願人は、外国語書面及び外国語要約書面について、明白な誤記の訂正を目的とする場合であっても、常に、補正をすることができない。

→ ○ 特17条2項より、外国語書面及び外国語要約書面は補正できない。

(ロ) 特許法第17条の2第1項第3号に規定する最後に受けた拒絶理由通知に対して特許請求の範囲について補正がされた場合において、審査官は、当該補正の目的にかかわらず、常に、補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるか否か判断し、当該発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるときは、決定をもってその補正を却下しなければならない。

→ × いわゆる独立特許要件が要求されるのは、限定的減縮補正を目的とする場合のみである(特17条の2第5項2号)。

(ハ) 甲は、特許法第17条の2第1項第3号に規定する最後に受けた拒絶理由通知で指定された期間内に、願書に添付した特許請求の範囲について補正をするとともに意見書を提出したところ、審査官は当該補正を決定をもって却下し、拒絶をすべき旨の査定をした。このとき、甲は、当該補正の却下の決定に対して不服を申し立てることができる場合はない。

→ × 拒絶査定不服審判においてその補正却下決定に対する不服申立が可能(特53条3項但書)。

(ニ) 甲は、発明イ及びロが特許法第37条(発明の単一性)に規定する要件を満たしていないにもかかわらず、特許請求の範囲に発明イ及びロを記載して特許出願Aをした。Aに対する最初に受けた拒絶理由通知において、イについては進歩性欠如の判断が示されたが、ロについては、イとの関係で同法第37条(発明の単一性)に規定する要件を満たしていないことを理由として、特許をすることができないものか否かについての判断が示されなかった。これに対し、甲は、当該拒絶理由通知で指定された期間内に、Aの特許請求の範囲において、イを

削除して口のみを残す補正をした。この補正は、常に、拒絶理由(同法第 49 条)にも無効理由(同法第 123 条)にも該当する。

→ × シフト補正(同一でない発明への変更)(特 17 条の 2 第 4 項違反)は、拒絶理由だが無効理由ではない

(ホ)外国語書面出願における外国語書面に記載されているが、外国語書面の日本語による翻訳文に記載されていない事項を誤訳訂正書の提出によらないで、当該出願に係る明細書に追加する補正をした。この補正は、常に、拒絶理由(特許法第 49 条)にも無効理由(同法第 123 条)にも該当する。

→ × 拒絶理由には該当(49 条 1 号, 17 条の 2 第 3 項)するが、無効理由にはならない(特 123 条 1 項 1 号括弧書)。

1号 [2] 特許法に規定する手続等に関し、次の(イ)～(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

ただし、特許料及び手数料に関して減免又は猶予はないものとする。また、手続に関する期間の延長はないものとする。

- (イ) 日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の授權を得なくても特許法第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願の取下げをすることができる。
- (ロ) 特許無効審判を請求した甲が証拠調べを申し立てた後に死亡した場合、甲の当該申立ての効力はその承継人には及ばない。
- (ハ) 審判官は、中断した審判の手続を受け継ぐべき者が受継を怠ったときは、申立てにより又は職権で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならず、指定した期間内に受継がないときは、その期間の経過の日に受継があったものとみなすことができる。この場合、審判官は、受継があったものとみなしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
- (ニ) 特許権の設定の登録を受ける株式会社甲が、特許法第108条第1項(特許料の納付期限)に規定する期間内に特許料を納付しない場合、特許庁長官は、当該特許出願を却下することができる。
- (ホ) 特許出願人でない者が特許法第195条の規定により所定の手数料を納付し出願審査の請求をし、特許庁長官が、その旨を特許出願人に通知した。当該通知を受けた特許出願人が、当該出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面について補正をする場合、特許をすべき旨の査定の際の本の送達前又は拒絶理由通知で指定された期間内であれば、当該補正により手数料の納付が必要となることはない。

- 1 1つ
- 2 2つ
- 3 3つ
- 4 4つ
- 5 5つ

1号 [2] 解答・解説

(答) 1 (H20-31 特 の過去問) Aランク

(イ) 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なくても特許法第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願の取下げをすることができる。

→ × 特9条より実用新案登録に基づく特許出願等の特許出願の取下げには特別の授権が必要。

(ロ) 特許無効審判を請求した甲が証拠調べを申し立てた後に死亡した場合、甲の当該申立ての効力はその承継人には及ばない。

→ × 特20条より、誤り。同条の特許に関する権利には、無効審判請求人の地位も含まれるものと解する(●●)。

… (サンプル版のため、以下省略)

1号 [3] 特許法に規定する明細書等の補正に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

ただし、以下において、「最初の拒絶理由通知」とは、拒絶理由の通知の特許法第17条の2第1項第1号に規定する「最初に受けた場合」における当該通知をいい、「最後の拒絶理由通知」とは、同第3号に規定する「最後に受けた拒絶理由通知」をいうものとする。

- 1 外国語書面出願の出願人は、最後の拒絶理由通知を受ける前は、いつでも、誤訳訂正書を提出して、誤訳の訂正を目的とする補正をすることができる。
- 2 特許出願について最後の拒絶理由通知を受け、指定された期間内に補正をした場合において、その補正が、いわゆる新規事項を追加するものでなく特許請求の範囲の減縮を目的とするものであっても、当該補正が特許法第17条の2第6項で準用する同法第126条第5項に規定する要件(独立特許要件)を満たすか否かにかかわらず却下されることがある。
- 3 訂正審判において、請求人が、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができるのは、訂正拒絶理由通知(特許法第165条に規定する通知をいう。)において指定された期間内に限られる。
- 4 最後の拒絶理由通知において指定された期間内にした明りょうでない記載の釈明を目的とする補正は、当該最後の拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものでなかったが、審査官は、当該補正を却下することなく、拒絶をすべき旨の査定をした。当該査定に対する拒絶査定不服審判が請求された場合、当該補正は、審判において、当該補正が当該最後の拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものでないことを理由として、却下されることがある。
- 5 外国語書面出願について、誤訳訂正書により明細書、特許請求の範囲又は図面の補正をした後、最初の拒絶理由通知を受けた。当該通知において指定された期間内に手続補正書により明細書、特許請求の範囲又は図面の補正をするに際しては、誤訳訂正書により補正された明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でのみ補正をすることができる。

1号 [3] 解答・解説

(答) 2 (H21-8 特 の過去問) Aランク

1 外国語書面出願の出願人は、最後の拒絶理由通知を受ける前は、いつでも、誤訳訂正書を提出して、誤訳の訂正を目的とする補正をすることができる。

→ × 特17条の2第1項但書より、拒絶理由通知（最初・最後にかかわらず）を受けた後は、同項各号に指定する期間に限って明細書等の補正ができる。よって、最後の拒絶理由通知を受ける前であっても、いつでも、誤訳訂正を目的とする補正ができるわけではない。

2 特許出願について最後の拒絶理由通知を受け、指定された期間内に補正をした場合において、その補正が、いわゆる新規事項を追加するものでなく特許請求の範囲の減縮を目的とするものであっても、当該補正が特許法第17条の2第6項で準用する同法第126条第5項に規定する要件(独立特許要件)を満たすか否かにかかわらず却下されることがある。

→ ○ … (サンプル版のため、以下省略)

1号 [4] 特許法に規定する手続に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

- 1 婚姻をしている未成年者は、法定代理人によらないで、特許無効審判を請求することができる。
- 2 法人でない社団であって、代表者の定めがあるものは、その名において特許無効審判を請求することができる。
- 3 未成年者の法定代理人は、後見監督人があるときであっても、その同意を得ることなく、相手方が請求した特許無効審判について手続をすることができる。
- 4 日本国内に住所又は居所を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なくても、出願公開の請求をすることができる。
- 5 特許出願人の委任による代理人が2人以上あるとき、2人以上の代理人の共同代理によつてのみ特許出願人が代理されるべき旨の定めがあつても、特許庁長官がすべき手続は、その2人以上の代理人のうちいずれか1人に対してすれば、当該特許出願人に対してしたと同じ効果が生じる。

(答) 4 (H22-47 特 の過去問) AAランク

1 婚姻をしている未成年者は、法定代理人によらないで、特許無効審判を請求することができる。

→ ○ 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなされる(民753条)。よって、特7条1項但書より、未成年者が独立して法律行為をすることができるときにあたり、法定代理人によらずに手続きができる。

2 法人でない社団であって、代表者の定めがあるものは、その名において特許無効審判を請求することができる。

→ ○ 特6条1項2号の条文の通り、正しい。

3 未成年者の法定代理人は、後見監督人があるときであっても、その同意を得ることなく、相手方が請求した特許無効審判について手続きをすることができる。

→ ○ 特7条4項, 3項より、正しい。

4 日本国内に住所又は居所を有する者であって手続きをするものの委任による代理人は、特別の授権を得なくても、出願公開の請求をすることができる。

→ × 特9条より、日本国内に住所又は居所を有する者であって手続きをするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、出願公開の請求をすることができない。

5 特許出願人の委任による代理人が2人以上あるとき、2人以上の代理人の共同代理によってのみ特許出願人が代理されるべき旨の定めがあっても、特許庁長官がすべき手続は、その2人以上の代理人のうちいずれか1人に対してすれば、当該特許出願人に対してしたと同じ効果が生じる。

→ ○ 特12条より、手続きをする者の代理人が2人以上あるときは、特許

庁に対しては、各人が本人を代理するため、本枝は正しい。

何かわからないことがあれば、ゼミ生掲示板か、メールで質問してください。

○メール：●●●●@●●●●.com （ゼミ担当 奥町）

（ご質問は原則このゼミで取り上げた事項の範囲とさせていただきます。）

特許庁のホームページ・【弁理士試験に関して】を随時ご確認ください。

→ http://www.jpo.go.jp/index/benrishi_shiken.html

◆弁理士試験最短合格ゼミ世話人・短答本試対策ゼミ：

弁理士 奥町哲行 （IP COMMUNITY 講師代表）

◆ホームページ

→ <http://ipcommunity.jp/> （IPコミュニティ）

◆発行：知財チャンネル株式会社

Copyright 2007-2010 CHIZAICHANNEL Inc. All rights reserved. 無断転載厳禁
