

# イン⇔アウトの連動で実戦力を高める! システマティックな納富プロセスを伝授!

## 第5章 拒絶査定不服審判・前置審査

### 拒絶査定不服審判（121条）

第121条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その送達があった日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。  
2 拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により前期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理

### 拒絶査定不服審判における特則（159条）

第159条 第53条の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。この場合において、第53条第17条の2第1項第1号又は第3号」とあるのは「第17条の2第1項第1号、第号」と、「補正が」とあるのは「補正（同項第1号又は第3号に掲げる場合にあつて不服審判の請求前にしたものを除く。）」と読み替えるものとする。  
2 第50条及び第50条の2の規定は、拒絶査定不服審判において査定理由と異なる拒見した場合に準用する。この場合において、第50条ただし書中「第17条の2第1項第3号に掲げる場合（同項第1号に掲げる場合にあっては、拒絶の理由の通知と併せによる通知をした場合に限る。）」とあるのは、「第17条の2第1項第1号（拒絶の併せて次条の規定による通知をした場合に限るものとし、拒絶査定不服審判の請求したときを除く。）、第3号（拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。）」と読み替えるものとする。  
3 第51条及び第67条の3第2項の規定は、拒絶査定不服審判の請求を理由があると用する。

### 拒絶査定不服審判における特則（162条）

第162条 特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があった場合において、その請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補きは、審査官にその請求を審査させなければならない。

### 趣旨（青本162条）

審査前置制度は拒絶査定に対する審判において拒絶査定がくつがえるもの拒絶査定後に明細書等について補正があったことによるものであるというが、そのような事件の処理をその拒絶査定をした審査官に再審査させることによが処理すべき事件の件数を減らし、審判の促進をはかるというものである。従来は、拒絶査定に対する審判事件は、すべて審判官の合議体が審判すられている。その場合、審判官は、出願内容の理解から取り組まなければならぬ審判事件の処理に長時間を要している。ところが、審判請求の際、明細書補正が行われている場合は、査定をしたときは出願の内容が変わっており、審査官が見ればすぐに特許してもよいような場合もある。

そこで、審判請求の際に明細書等について補正が行われた場合は審判の前

無断複製・頒布を禁じます

LEC東京リーガル

3

## 第5章 拒絶査定不服審判・前置審査

過去問 ～平成24年度 特許法・実用新案法【問題1】設問3～

【問題1】

甲は、特許請求の範囲に発明Aを記載した特許出願Xを行ったところ、発明Aは刊行物1に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない（以下「刊行物1に基づいて進歩性がない」などと略記する。）旨の拒絶理由通知を受けた。

そこで、甲は、当該拒絶理由通知において指定された期間内に特許請求の範囲に記載された発明Aを発明A1にする補正1をしたところ、発明A1は刊行物1及び新たな刊行物2に基づいて進歩性がないとして、最後の拒絶理由通知（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」をいう。）を受けた。

なお、特許出願Xの願書には図面は添付されていないものとする。  
以上のことを前提として、以下の各設問に答えよ。ただし、設問1～4はそれぞれ独立しているものとする。また、設問4の場合を除き、各拒絶理由通知に係る拒絶理由は妥当なものとする。

3. 甲は、最後の拒絶理由通知に対して意見書のみを提出したが、発明A1は刊行物1及び2に基づいて進歩性がない旨の拒絶査定を受けた。そこで甲は、拒絶査定不服審判を請求すると同時に、特許請求の範囲に記載された発明A1を発明A2にする補正2をした。補正2はいわゆる限定的減縮を目的とするものであるが、発明A2は刊行物1及び2に基づいて進歩性がないものであると判断される場合、当該審判請求は特許庁において特許法上どのように取り扱われるか説明せよ。

【解答】

甲は、拒絶査定不服審判を請求すると同時（17条の2第1項4号）に、特許請求の範囲について補正2をしているため、当該請求は前置審査に付されることとなる（162条）。当該補正は、いわゆる限定的減縮（17条の2第5項2号）を目的とする補正ではあるが、補正後のA2は刊行物1及び2に基づいて進歩性（29条2項）がないと判断されることから、いわゆる独立特許要件（17条の2第6項）を満たさない。また、補正前のA1に対する進歩性がない旨の拒絶査定は題意より妥当である。

よって、当該審査の結果が特許庁長官に報告され（164条3項）、拒絶査定不服審判（121条）において、拒絶審決がされる（157条）。

以上

無断複製・頒布を禁じます

LEC東京リーガルマインド 弁理士

1

### 関連する条文を紐づけて

テキストをテーマ・場面ごとに必要な知識順に並び替えたことで、関連する条文等が紐づいた状態でインプットできる内容になっています。

2

### 一行問題対策も万全!

青本に掲載の趣旨を示し、当該条文に対するしっかりとした理解を促しているため、一行問題対策も万全です。

3

### 過去問をテーマごとに提示

アウトプットテキストでは論文試験の過去問をテーマごとに提示。学習する条文から論文試験までの知識を一貫して整理できます。また、インプットテキストと連動した構成になっているため、テーマごとの出題傾向の把握や、苦手分野の集中学習にも便利です。

4

### 関連知識の確認

論文試験合格に必要な条文の解釈や、基本書の重要論点を学習することで、他の受験生に一步差をつける実力を養成することができます。判例は厳選し、「どの条文の解釈を巡った判例なのか」「論文本試験でどこまで書けばよいのか」を受験生に提示することで、実践的な学習を促進します。

5

### 明解なチェックポイント

【知識定着編】で使用する演習問題では、各テーマで必ずおさえておきたい事項をコンパクトかつ具体的に提示。自己学習の際にどこに力を入れて学習すべきかの指針となります。チェックポイント作成にあたっては抽象的な表現を排し、具体的な目標達成につながる表現を用いています。

6

### 直前期のチェックに!

解答例が記載された冊子は、そのまま重要事項のまとめ冊子となり「直前期チェックツール」として活用できます。

## 第7章 特許権の効力等

### 特許権の効力が及ばない範囲（69条）

第69条 特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。  
2 特許権の効力は、次に掲げる物には、及ばない。  
一 単に日本国内を通過するに過ぎない船舶若しくは航空機又はこれらに使用具、装置その他の物  
二 特許出願の時から日本国内にある物  
3 二以上の医薬（人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物をいう。において同じ。）を混合することにより製造されるべき医薬の発明又は二以上の医薬を製造する方法の発明に係る特許権の効力は、医師又は歯科医師の処方せんによが及び医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する医薬には、及ばない。

### 趣旨（青本69条）

特許権は絶対的な支配権であるが、種々な事情から限界を設ける必要が同じく絶対的な支配権である所有権について限界が設けられる理由と類似し

### ポイント

#### 1. 1項（青本69条）

(1) 試験又は研究のためにする特許発明の実施に特許権の効力が及ばないこと試験又は研究がもともと特許に係る物の生産、使用、譲渡等を目的となく、技術を次の段階に進歩せしめることを目的とするものであり、特このような実施にまで及ぼしめることはかえって技術の進歩を阻害するらである。

(2) 試験又は研究の目的として許容されるもの（吉藤P.442～443）  
①特許性調査、②機能性調査、③改良・発展を目的とする試験

～中略～

### 判例

#### 最判H11.4.16「膝臓疾患治療剤事件」

いわゆる後発医薬品について旧薬事法14条所定の承認を申請するため必要な試験を行うことは69条1項にいう「試験又は研究のためにする特許発明の実施」に該当する。なぜならば、上記試験が69条1項にいう「試験」に当たらないと解し、特許権存続期間中は右生産等を行えないものとする、特許権の存続期間が終了した後も、なお相当の期間、第三者が当該発明を自由に利用し得ない結果となる。この結果は、特許制度の根幹に反するものというべきである。

もしこれを、特許権の存続期間中は後発医薬品の製造販売承認申請に必要な試験のための生産等をも排除し得るものと解すると、特許権の存続期間を相当期間延長するのと同様の結果となるが、これは特許権者に付与すべき利益として特許法が想定するところを超えるものといわなければならない。

無断複製・頒布を禁じます

LEC東京リーガルマインド 弁理士

5

### 特許の要件（29条の2）→ 拡大された範囲の先願

#### 必須チェックポイント

- 29条の2の3つの趣旨を説明できるようになる。
- 39条先後願の趣旨との差異を説明できるようになる。
- 拡大された先願の地位の発生要件が説明できる。
- 先後願の同一性判断ができるようになる。

- 29条の2の3つの趣旨を説明できるようになる。

1-1. 趣旨①

1-2. 趣旨②

1

### 特許の要件（29条の2）→ 拡大された範囲の先願

#### 必須チェックポイント

- 29条の2の3つの趣旨を説明できるようになる。
- 39条先後願の趣旨との差異を説明できるようになる。
- 拡大された先願の地位の発生要件が説明できる。
- 先後願の同一性判断ができるようになる。

- 29条の2の3つの趣旨を説明できるようになる。（青本29条の2）

1-1. 趣旨①

先願が出願公開等をされる前に出願された後願であっても、その内容が先願と同一の内容の発明である以上さらに出願公開等をして、新しい技術をなんら公開するものではなく、このような発明に特許権を与えることは、新しい発明の公表の代償として発明を保護しようとする特許制度の趣旨からみて妥当でない。

1-2. 趣旨②

補正により請求の範囲を増減変更することができる範囲の最大限である出願当初の明細書等に記載された範囲に先願の地位を認めておけば先願の処理を待つことなく後願を処理できる。

1-3. 趣旨③

（主たる技術（請求範囲に記載された発明）の説明として明細書の詳細な説明策に記

画像はサンプルです。