

特許審査指南修正案（草案）

2008年11月6日公布

独立行政法人 日本貿易振興機構（ジェトロ）

北京センター知的財産権部編

※本資料は仮訳の部分を含みます。ジェトロでは情報・データ・解釈などをできる限り正確に記すよう努力しておりますが、本資料で提供した情報などの正確性についてジェトロが保証するものではないことを予めご了承下さい。

特許審査指南修正案（草案）

（意見募集稿）

第1条 第一部分第一章 4.1.4 節 連絡人

出願者が企業等の団体でありかつ代理出願機構に特許出願を委託していない場合は、連絡人を記載せねばならない。連絡人とは同団体に代わって特許局の発信する情報を受け取る者を指す。連絡人は同団体の職員でなければならず、審査員は必要に応じて出願者に対して連絡人が同団体の職員である旨を証明する資料の提出を求めることができる。連絡人の記載は一人のみである。連絡人を記載する際は連絡人の住所、郵便番号および電話番号もあわせて記載しなければならない。

第2条 第二部分第八章 5.2.1 節 修正の要求

特許法実施細則第五十一条は提出された書類の修正時期および方式に対して規定を設け、また特許法第三十三条は修正内容と範囲に対して規定を設けている。これらは書類を修正する際に満たされるべき要求である。

出願人が拒絶理由通知書に対する回答として提出した修正済み書類が通知書の要求にしたがってつくられておらず、上述の受理不可能なケースに属する場合、審査員は修正前の書類に対して審査を行い、審査意見を提出すると同時に修正済み書類を受理できない理由を説明し、出願人に対して指定期間内に特許法実施細則第五十一条第三款の規定に合致する修正書類の再度提出を要求しなければならない。また同時に、指定期限の満了日までに出願人が再度提出した書類が依然として特許法実施細則第五十一条第三款の規定に合致しなければ、修正前の書類をもとに特許権付与か却下の決定が下される旨を指摘しなければならない。

注意しなければならないのは、出願人が拒絶理由通知書に対する回答として提出した修正済み書類について、修正内容のある部分は通知書の要求にしたがっているが、別のある部分は通知書の要求に合致しないと審査員が判断する場合である。このような状況においては、審査員はまず同書類を審査、さらに拒絶理由通知書を発行し、その他の審査意見を提出すると同時に、出願人に対して前回の通知書の要求に合致しない修正内容を指定期限内に削除するよう要求することができる。削除しなければ上記の修正書類は受理不可能となる。さらに、指定期限満了日まで再度提出された書類において、削除すべき修正内容が削除されていなかったり、あるいはその他に特許法実施細則第五十一条第三款の規定に合致しない内容が発見された場合は、修正前の書類をもとに特許権付与か却下の決定が下される旨を通知書によって告知することができる。