

① 拒絶理由通知

例えば、明細書に構成A(A1とA2を含む)と構成Bと構成Cが記載されており、特許請求の範囲の【請求項1】が構成Aと構成Bを有することを特徴とする発明(構成Aが特別な技術的特徴)の場合



(1) 拒絶理由通知が来る前の自発補正

明細書・特許請求の範囲・図面の補正は、出願時の範囲内でしなければなりません(新規事項の追加不可)。

→例えば、構成Aと構成Dを有することを特徴とする発明は、明細書に記載されていないので駄目補正前の発明と同一又は対応する技術的特徴を有するようになければなりません(シフト補正不可)。

→例えば、構成Cと構成Bを有することを特徴とする発明は、別発明になるので駄目

(2) 最初の拒絶理由通知に対する補正

補正には、さらに以下の制限が掛かります。

・意見書を提出するために指定した期間内にしなければなりません(通常60日)。

指摘された拒絶理由を解消させても、まだ拒絶理由があれば次の通知が来ます。

例えば、構成A(構成A1)に新規性がないと判断されて、構成Aを構成A2に補正した場合

→構成A2も新規性がなければ、拒絶査定の可能性あり

→構成A2に新規性はあるが進歩性がない場合は、「最後」の拒絶理由通知

→構成Aの拒絶理由は解消したが構成Bの進歩性欠如を後出しの場合、「最初の」拒絶理由通知

一度、拒絶理由通知が来ると、補正可能時期が制限されるので、期間外の場合は、軽微なものでも審査官に拒絶理由通知を出してもらわないと補正できません。なお、期間内であれば手続補正書の出し直しは可能です。



(3) 最後の拒絶理由通知に対する補正

元の拒絶理由は解消したが補正箇所他に他の拒絶理由がある場合で、以下を目的とする補正に制限されます。

- ・請求項の削除
- ・特許請求の範囲の限定的減縮
- ・誤記の訂正
- ・明りょうでない記載の釈明

拒絶理由を解消できなければ、ほぼ拒絶査定になります。

指摘された構成とは別のところで新たな拒絶理由が出た場合は、また「最初の」の拒絶理由通知となります。

「最後」の拒絶理由通知の後に「最初の」拒絶理由通知が来る場合もありますし、「最初の」拒絶理由通知が複数回来て「最後」の拒絶理由通知なしで拒絶査定になる場合もあります。



こちら特許部

ニッポウ
NIPPO 日峯国際特許事務所

〒310-0062 茨城県水戸市大町1-2-6 水戸プライムビル3F

ご質問やご相談を承ります。
どうぞ、お気軽にお問い合わせください。

 029-228-5622

 info@nippo-patent.jp

