



特許出願において進歩性に関する拒絶理由通知の内容を発明部門に連絡したところ、多数の論点が含まれた反論案を伝えられました。発明部門の考えを尊重しつつ拒絶理由を解消させるためには、どのように情報を整理して反論すれば効果的かを教えてください。

(岐阜県 S. R)



1. はじめに

発明者は自分の発明に思い入れがあって、ご相談のような多数の論点を含む反論案を出されたのだと思います。拒絶対応の書面作成は自社で行う場合と特許事務所に依頼する場合がありますが、いずれのケースでも情報を整理してから書面作成を進めていったほうがよいでしょう。

2. 本件発明の把握

現在の請求項内容を、特に発明の課題との関係で再度確認しましょう。対象の発明が何を実現したいのかを明確に把握するためです。多くの場合、出願から拒絶理由を受けるまでに時間が経過していますから、ポイントを思い出す意味もあります。

3. 拒絶理由、引用文献の分析

拒絶理由通知において審査官が述べている理由を確認し、正確に理解しましょう。理解が困難な場合は、審査官に電話して確認をとることで解釈違いによる無駄を防止できます。

また、引用文献に対する審査官の解釈が誤っていることも多々ありますので、審査官の指摘をうのみにせず、原

典である引用文献の内容を正確に把握してください。

4. 審査基準の理解

特許出願の審査は、公平性を担保するため「特許・実用新案審査基準」(以下、審査基準)に従って行われることが原則です。

筆者の所感としては、審査官により審査基準の尊重度合いに差があるようです。しかし、完全に無視することはありませんので、拒絶反論の「柱」として審査基準を意識しておくべきだと思います。

審査基準には、進歩性についての判断基準が示されています。判断基準の「流れ」を把握しておくことが、的確な対応のために肝要です。具体的には、本願発明と主引用発明(多くの場合「引用文献1」に記載の発明)との相違点の把握、主引用発明に副引用発明を適用する動機付けのための観点、設計事項の該当性、有利な効果の参酌が主な判断基準です。

5. 主張する内容の整理

発明部門から伝えられた反論案を論点ごとに審査基準と照らし合わせ、ま

ず、審査基準に合致する内容とそうでない内容に分けます。この際、論点の間に矛盾があれば、それを解消する検討も行ってください。

6. 請求項の補正要否検討

反論案の内容に合わせるため、現在の請求項特定内容で無理のない主張ができるかどうかを検証します。その結果、必要であれば、請求項を内容限定または補足する補正を検討してください。好ましいのは主引用発明と副引用発明の組み合わせでも埋まらない相違点を特定できる補正を行うことです。

7. 主張内容の決定

審査基準に合致すると判断した内容を、優先順位をつけて意見書に記載します。審査基準に合致させにくい内容は、発明者の意思を尊重するため、参考意見程度で終わりのほうに記載すればいいと思います。

一般的に、だらだらと長くて要点が不明確な意見書は審査官の心証を悪くしますので、論点を整理したうえでメリハリのあるストーリー立てを心掛けましょう。