



特許制度活用便利帳

第13回

「審査段階での検討事項①」

弁理士 ■ 石田 悟

<Q> 審査請求をした出願に対して特許庁から拒絶理由通知が発行されたのですが。

<A> 拒絶理由通知での指摘内容について検討し、出願の権利化作業の進め方の見直しを行いましょう。

特 許出願後、審査請求がなされた出願については、特許庁において審査官によって出願が審査され、拒絶理由が発見されなかった場合には、特許査定が発行されます。

一方、何らかの拒絶理由が審査官によって発見された場合、拒絶理由通知が発行されます。この際、出願人としては、拒絶理由通知に対する応答方針について検討することは当然ですが、必要に応じて、出願の権利化作業の進め方についても再検討することが大切です。

出 願の内容、及びその特許戦略上の位置付けについては、出願時、あるいは審査請求時に十分に検討されているはずです。例えば、審査請求時には、出願時からの状況の変化等も考慮して、権利化の必要性についてあらためて検討し、権利化作業を進めることが必要と判断された出願について審査請求を行います。

しかし、審査請求を行った出願でも、特許戦略上の位置付け、例えば権利化を目指す上での重要度の高さ

などの具体的な条件については、出願毎に違いがあります。また、審査請求から拒絶理由通知発行までの間に、出願を取り巻く状況が変化する場合もあります。拒絶理由通知を受けた際には、このような諸条件を考慮して、あらためて出願について見直す機会とすることができます。

―― 例として、進歩性で拒絶理由を受けた場合、通常、審査官によって特許公報、論文などの先行技術文献が引用されます。ここで、特にそれまで出願人側で認識していなかった文献が引用されたような場合、拒絶理由に対する反論方針の検討と同時に、引用文献の内容を参照し、出願の権利化方針自体についてあらためて検討します。

具体的には、引用文献に記載された発明が、出願に係る発明に対してどの程度近いものかを検討し、さらに、その出願の特許戦略上の位置付け等をも考慮して、拒絶理由通知に対する応答の必要性も含めて対応について検討します。

引用発明が本願発明にそれほど近いものでなければ、拒絶理由通知発行までの間に権利化の必要性が無くなったなどの状況でない限り、請求項の補正なしでの反論、あるいは必要な範囲で補正をした上での反論等を行う方向で対応を検討します。

また、出願の重要度が高くなく、かつ引用発明が本願発明に近く反論が難しい状況であれば、場合によっては、出願の権利化を断念するとい

う対応もあり得ます。このような対応は、応答しても権利化の可能性が低い出願について、手間と費用を節約するという点で意味があります。

一方、引用発明が本願発明に近い厳しい状況で、かつ出願の重要度が高い場合には、基本的には反論する方向で引用文献の記載内容、及び請求項の補正内容等について十分に検討した上で、反論、及び権利化断念の両者を選択肢として考慮して、最終的に応答方針を決定します。

ま た、拒絶理由通知への対応については、出願の重要度以外の要素も考慮する必要があります。例えば、自社製品についてとにかく特許を取っておきたいというようなケースであれば、安全策で請求項に対して十分な減縮補正を行って、確実に権利化を目指す対応を選択します。

また、例えば、他社に対する牽制として出願を権利化したいというようなケースであれば、あまり権利範囲が狭くなると十分な牽制にならない点を考慮して、請求項に対する補正内容を緩くし、やや広い範囲での権利化にトライするという対応を選択する場合もあると思います。

このように、拒絶理由通知が発行された段階で検討すべき事項は、状況により多岐にわたります。次回以降、審査段階での検討事項についてさらに説明します。

以上