



# 特許制度活用便利帳

## 第14回

### 「審査段階での検討事項②」

弁理士 ■ 石田 悟

<Q> 進歩性違反の拒絶理由通知に対して、どの程度の補正内容で対応すべきか悩んでいます。

<A> 引用文献に対する進歩性主張の可能性のみでなく、様々な要素を考慮して対応を検討しましょう。

**進** 歩性違反による拒絶理由通知への対応では、前回説明したように、引用文献に対する進歩性主張の可能性の検討に加えて、出願の特許戦略上の位置付け、重要度などの要素をも考慮する必要があります。

また、このようなケースで拒絶理由通知に対する反論方針、特に請求項の補正内容を検討するにあたっては、その拒絶理由通知に回答した後の権利化作業の見通しについて確認し、回答方針の決定の際に考慮することが重要です。

具体的には、今回の拒絶理由通知への回答に対して、特許庁から次のようなアクションが来る可能性があるか。また、次回アクションに対して、現時点で、出願人としてどのような対応の選択肢を考えているか。それらの条件について可能な範囲で想定し、それを必要に応じて加味しつつ回答方針を決定します。

**拒** 絶理由通知に回答した後、次に来るアクションの種類、及びそれに対する出願人の可能な対応

については、言うまでもなく、いくつかのパターンが考えられます。

まず、拒絶理由に対する反論、補正の内容が認められて、特許査定が出されるケース。この場合は、それ以上の対応は不要なので、特に何も問題はありません。

次に、今回の拒絶理由通知回答に対してさらなる拒絶理由通知が出されるケース。この場合、この回目の拒絶理由通知が最初の拒絶理由通知として出されるのであれば、今回と同様に回答について検討して対応することになります。

――方、回目の拒絶理由通知が最後の拒絶理由通知として出される場合には、回答時に補正の制限が課せられます。このため、請求項の補正内容の検討において取りうる選択肢が限られることとなります。

したがって、拒絶理由通知への対応を検討する際には、次回に最後の拒絶理由通知が出される可能性がどの程度あるかについて検討します。そして、その可能性が高いと考えられる場合には、今回の拒絶理由通知回答において、将来的に最後の拒絶理由通知が出されたときの補正の選択肢を事前に確保しておく補正内容を盛り込むなどの追加的な対応が必要かどうかを検討します。

このような対応は、回答後に、さらに最後の拒絶理由通知が出された場合において、対応が手詰まりになることを避ける上で有効です。ただし、回答にあたっては、その費用や

手間の問題も考え、無駄な補正内容を盛り込むようなことがないように注意が必要です。

**さ** らに、今回の拒絶理由通知回答に対して、残念ながら反論、補正の内容が認められずに拒絶査定が出されるケースについても考慮しておく必要があります。

もし、拒絶査定に対して不服審判を請求することは費用や手間などの点から避けたい、という考えであれば、そのような事態を避けるべく、拒絶理由通知回答において請求項に対して安全サイドで十分な減縮補正を行って、確実に権利化を目指すのが良いと考えられます。

一方、その出願が重要度が高い出願であり、出来る限り広い範囲での権利化を目指したい。また、将来的に拒絶査定が出された場合には不服審判を請求して争うことを想定している、というようなケースもあると思います。

このような場合、回答において請求項に対して過度の減縮補正をせずに補正内容をやや緩くし、広い権利取得にトライするという対応を選択することが可能です。ただし、この場合においても、最後の拒絶理由通知の場合と同様に、将来的に不服審判を請求したときの補正の選択肢についても考慮しつつ、現時点で必要な補正内容を検討しておくことが望ましいと言えます。

以上