



## 拒絶理由の対応の雑感

東和国際特許事務所  
弁理士

加藤 来

特許出願の審査段階で審査官が拒絶理由を発見した場合には、審査官は要点をわかりやすく記載して拒絶理由を通知します。「拒絶理由」と聞くと出願内容全体が否定されたように思われますが、実は、裏を返せば、この拒絶理由をクリアすれば、特許を受けることができますよという好意的なレターと受け止めることができます。実際に審査基準には、「一回目の拒絶理由通知の起案にあたっては、些事にとらわれすぎることなく、出願人が特許取得に向けた補正をするのに必要な拒絶の理由を盛り込むことを心がける。」と記載されています。

そして、この拒絶理由をクリアするためには、特許事務所とクライアントとが二人三脚で協力することが大切です。具体的には、クライアントが技術的な見地で検討し、特許事務所が法的な検知で検討して解決策の方向づけをすることが大切です。

例えば、拒絶理由には、所謂、記載不備というものがあります。記載不備の多く場合は、出願書類に記載した発明そのものに瑕疵があるわけではなく、発明の範囲である技術的思想の範囲の外縁がはっきりしないという理由です。

特許事務所の弁理士が出願書類の特許請求の範囲の請求項を記載する際、発明を的確に捉えるだけでなくクライアントの視点を考慮します。具体的には、発明を保護することによりクライアントの利益が最大限となるように、出来るだけ権利範囲を広くするとともに権利行使しやすい記載を心がけています。つまり、弁理士は、特許取得だけでなくクライアントと一緒にその先の権利の活用まで視野に入れて請求項の記載を熟考します。

その結果として、例えば、「発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段が反映されていないため、発明の詳細な説明に記載した範囲を

超えて特許を請求することとなる」と認定され拒絶理由が通知される場合があります。これは、請求項の記載が不明確という指摘ではなく、図1に示すように作用効果との関係で発明特定事項が足りない（特許を請求する範囲が広すぎる）のではないかという指摘です。

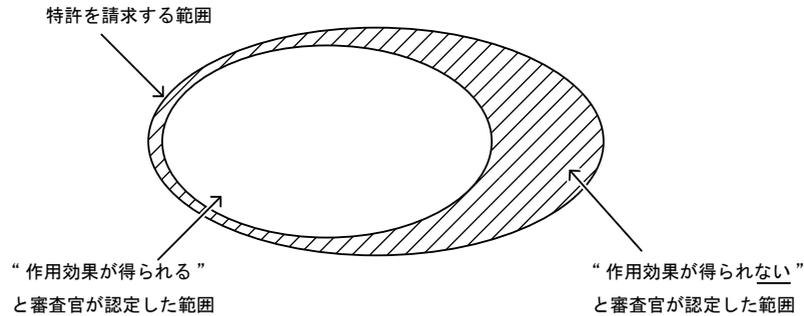


図1

また、例えば、「機能・特性等により物を特定する事項を含む結果、発明の範囲が不明確となる」と認定され拒絶理由が通知される場合があります。これは、請求項の記載自体が不明確という指摘ではなく、図2に示すように請求項に記載された特許を請求する範囲が不明確という指摘です。

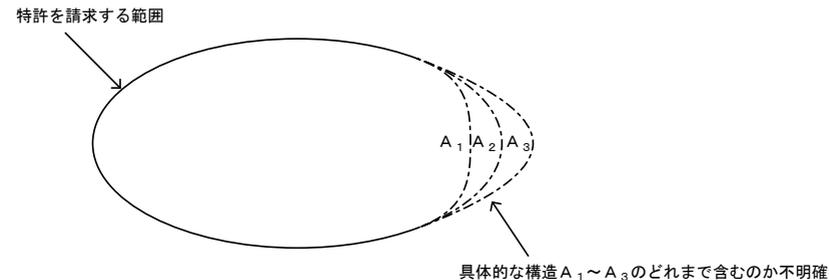


図2

不明確か否かの判断は出願時の技術常識を考慮して行われるため、同じ機能的な記載であっても出願時期が異なれば、不明確と認定されない場合もあり、その判断は発明の進歩性の判断と同様に非常に微妙な場合が往々にあります。

また、出願当初から発明の範囲である技術的思想の範囲の外縁をはっきりさせ

るには、技術的思想の範囲をある程度狭くして一群の関連発明について複数の出願をするのが望ましいと思われます。

つまり、特許権の取得は、空いているスペースをいかにして競合他社よりも先に取得するかに似ており、一手のみ打って面積は広いが外縁がはっきりしない1つのスペースを取得するよりも複数の手を打って面積は狭いが外縁がはっきりした複数のスペースを一群として取得する方が全体として外縁がはっきりするので、記載不備の拒絶理由を回避するという見地だけでなく、強い権利の取得や、他社牽制の見地でも有効だと思われます。

また、そのように複数の手を打つには、クライアントと特許事務所とが二人三脚で発明を発掘し続けることが必要であり、発明を発掘し続けることが、価値ある知的財産を築き上げることや10年後20年後に勝ち残るビジョンにつながっていくものと信じています。