



特許関連書類の作成にあたって

東和国際特許事務所

弁理士

小田 光春

私は、特許庁審査官出身の弁理士で、主に、特許の出願・意見書などの出願関連書類の作成業務をしています。弁理士になってから10年以上が経過しましたので、この機会に、これまでの業務を振り返って、書類作成の際に心掛けていることの一部を、簡単にまとめてみました。

まず、出願書類の作成について述べます。

原稿作成の前に、クライアント様からの発明説明書や口頭での説明に基づき、請求項で特定すべき発明の主題技術を、クライアント様により提示されました具体例のレベルで理解することに努めます。この際、提示されています請求項案を、主題技術の把握の参考にします。主題技術を理解するために、必要な場合、特許公報データベースやインターネット上の種々の情報を検索することで、主題技術の背景技術、関連技術および用語などに関する知識を得ます。

特許公報の検索は、審査官時代に慣れ親しんだことですので、得意とすることでもあります。時に、主題技術に類似している先行技術を発見することがあります。その場合には、この先行技術も意識しつつ、請求項を作成します。

発明の主題技術を具体例で理解した後、請求項を作成する前に、主題技術が奏する発明の効果に着目します。そして、発明の効果を得るための主題技術のうちで、新規である特徴技術を抽出します。その後、この特徴技術をベースに、該特徴技術を抽象化することで、発明の効果を奏するための基本技術思想が何かを考えます。そして、この基本技術思想に基づいて、特徴技術を部分的に変更した技術であって、基本技術思想を有する変形技術を考えます。この変形技術の発想にも、審査官時代に、審査対象となる出願発明に対する先行技術調査で、該出願発明と類似する技術に接してきたことが活かされていると考えています。

その後の請求項作成において、通常、請求項1には、基本技術思想を持つ技術を発明特定事項として記載します。このため、該発明特定事項は、具体例から抽出した特徴技術よりも上位概念になります。そして、特徴技術は従属請求項に記載されることとなります。もちろん、明細書には、前述の変形技術についても説明することで、サポート要件を満たすようにします。

なお、請求項および明細書の作成過程では、私自身が審査官であると仮想して、審査官から記載不備を指摘されない記載となっているかに注意します。このため、審査の過程で審査官に釈明を求められる可能性が高いと思われます事項につきましては、より詳細に説明するなど、釈明が可能なように手当をしておきます。

次に、意見書の作成について述べます。

拒絶理由通知書を見ますと、どのような考えで拒絶理由の論理を構成しているのかが、私自身の審査経験に照らすことで、概ね把握できます。そこで、反論での重要なポイントを特定し、どのような主張をすれば、拒絶理由を維持することが困難になるのかを考えつつ、反論の趣旨を審査官が理解しやすいように記載します。

そして、このようにして完成した出願原稿をクライアント様にチェックして頂く際には、原稿内容の意図を説明しています。特に、クライアント様の発明説明書等からは簡単に推測できないと思われる内容につきまして、そのような内容にしたことの根拠を説明します。このようにすることで、原稿に対するクライアント様の疑問を解消して、その理解を得やすくなりますので、チェック作業の負担を軽減する一助になると考えています。

おしまいに、これまで作成してきました書類に関して、クライアント様には合格点を付けて頂けるのではないかと自負があり、また私自身にも満足感があります。そして、このことは、ひとえに、20年余り勤めた特許庁での審査業務の経験のお陰であるとの思いがあります。

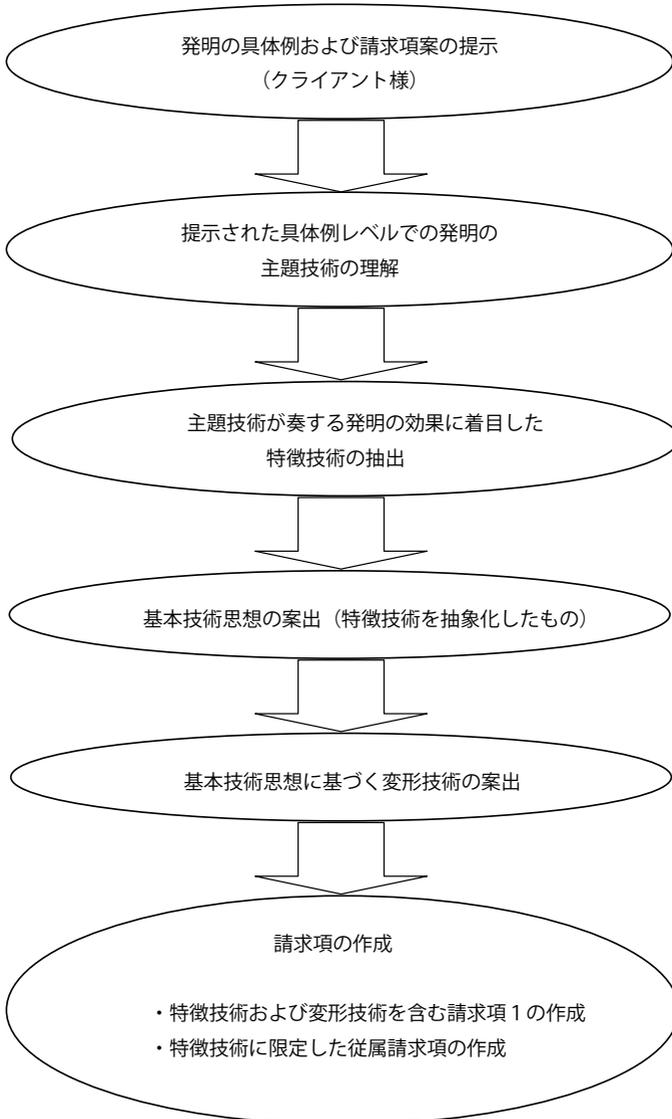


図 クライアント様による発明の具体例提示から請求項作成までの流れ