



<日本>

中間処理の際に思うこと (その2)

東和なぎさ国際特許事務所
弁理士

坪井 健児

前回に続き)私は、新規性や進歩性の拒絶理由については以下のように考える。

審査官は、意見書を読む際に「引用文献には記載されていない本願発明の特徴」があるか否かを探しており、「本願発明は、・・・の特徴がある。これに対し、引用文献には・・・が記載されていない。」という記載を待っている。このため「引用文献には記載されていない本願発明の特徴」は、本願発明の特許性を認めてもらうために大切な記載である。この記載は多くても半ページ程度で記載できる。

しかし、例えば、引用文献には記載されていないが、本願発明にも記載されていない事項を述べた場合、もしくは、本願発明に記載されているが、引用文献にも記載されている事項を述べた場合、または、引用文献に記載されているが、本願発明には記載されていない事項を述べた場合には、半ページ程度では記載できない。このような記載が意見書にあると、大切な記載があっても審査官に見過されるおそれがあるので、無駄な記載をしないようにするべきである。

この「引用文献には記載されていない本願発明の特徴」は、引用文献に記載の発明と本願発明との共通点を探すと、見つけやすい。引用文献との共通点があれば、本願発明からこの共通点を除くと、引用文献に記載の発明との相違点になるからである。

そして、この相違点に効果があれば、本願発明の特徴として主張可能になる。

「引用文献には記載されていない本願発明の特徴」を見つけれられた場合には、この特徴が請求項に記載されているかを改めて確認する。

私は、これからも経験を重ねて、少しでも顧客の役に立ちたい。

< Japan >

Thinking Intermediate Procedures (No.2)

Towa Nagisa International Patent Firm

Patent Attorney

Kenji Tsuboi

I think about novelty and inventive steps as follows.

The examiner reads the written argument to find whether the invention has any features that are not described in the cited documents, looking for the description saying “the invention has the feature of bla-bla-bla. On the other hand, the cited documents do not describe bla-bla-bla.” The features of the invention that are not described in the cited documents are very important to obtain the patent. This description requires half a page at most.

But the following descriptions cannot be within the space of half a page : matters which are not described either in the cited documents or in the filed invention ; matters which are described both in the cited documents and in the filed invention ; matters which are described in the cited documents but are not in the filed invention. These descriptions are unwanted and make other important descriptions unclear from the viewpoint of the examiner.

The common points between the filed invention and the cited inventions make it easier to find the features of the invention which are not described in the cited documents. If you remove the common points from the filed invention, you will get the different points from the cited inventions. If the different points hold the effectiveness, they can be the features of the invention.

When you manage to find the features of the invention which are not described in the cited documents, you should reexamine whether they are described in the claims.

I hope this rule is kept in mind and of some use for our clients.