＜日本＞

中間処理の際に思うこと（その３）

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を検討して「引用文献には記載されていない本願発明の特徴」を本願明細書の記載から見つけることができた場合には、この特徴が請求項に明記されているのか否かを改めて確認すべきである」と考える。この考えに対しては「その確認は不要である」が多数派であるかもしれない。

しかし、我々は、出願当初に、広い権利範囲が得られるように請求項を記載していることを考えれば、「引用文献には記載されていない本願発明の特徴」を請求項に明記していない、すなわち、請求項で言い当てていない場合があると考えた方がよいのである。

よって、「引用文献には記載されていない本願発明の特徴」が請求項に明記されているのか否かについては、自分ではなく他人（審査官）が判断するので「ひいき目無しで客観的に」、例えば、自分の担当案件ではなく隣の席の者の担当案件であるかのように確認するべきである。

また、請求項の記載に関して言えば、

・意見書に記載する際に、本願発明の特徴を言い換えたり、分かりやすく述べようとした場合には、請求項の表現が紛らわしいのではないかと疑うことも必要である。

・審査官から提示された引用文献が見当はずれの内容であると感じた場合にも、そもそも請求項の表現が紛らわしかったのではないかと疑うことも必要である。

そして、いよいよ「本願発明の特徴」として主張する場合、特に進歩性を主張したいときには、

・引用文献に記載の発明（複数の引用文献が引用された場合には各引用文献を組み合わせた仮想の発明）と本願発明との間に存在するモノを見つけるとよい。

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.3)

Towa Nagisa International Patent Firm
Patent Attorney
Kenji Tsuboi

Following the previous article, when you find the features of the invention that are not described in the cited document after studying the reason for refusal on novelty or inventive step, I think you should reexamine whether they are described in the claims. Many people might disagree with me on this point.

However, we must remember that we write the first draft of the claims to achieve the largest scope of right possible. It is likely that our claims lack the features of the invention that are not described in the cited document.

Hence we should objectively and impartially reexamine whether the claims do contain the features of the invention that are not described in the cited document, so that our examiners can recognize them. This task should be done as if you were not responsible for the case.

Meanwhile, we can point out three things on the description of the claims :

1. when we put the features of the invention in other words in our written argument, we should check the clarity of the expression of the claims.
2. we should review the claims even if we feel the examiner cites irrelevant documents.
3. we should try to find out something between the invention and the cited document (or the hypothetical invention suggested by the cited documents) when we want to emphasize the features of the invention, especially focusing on the novelty.

I hope I can gain wide experience to help our clients.