



<日本>

中間処理の際に思うこと（その4）

東和なぎさ国際特許事務所
弁理士

坪井 健児

前回に続き)「本願発明の特徴」として進歩性を主張したい場合、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。具体的には、

- ・本願請求項の補正によって、複数箇所の構造(例えばAとBとする)が明らかになった場合

いずれかの構造(例えばA)を上記「モノ」とする。意見書では「引用文献に記載の発明とAとは異なり、Aと本願発明とは異なる。よって、引用文献に記載の発明と本願発明とは異なる」と主張する。

- ・本願請求項の補正によって、1箇所の構造(例えばCとする)が明らかになった場合

- 1) 引用文献に記載の発明と本願発明との間に存在する抽象的な概念(例えばDとする)を上記「モノ」とする。意見書では「引用文献に記載の発明とDとは異なり、Dと本願発明とは異なる。よって、引用文献に記載の発明と本願発明とは異なる」と主張する。あるいは、

- 2) この構造(C)から導ける複数個の効果(例えばEとFとする)を主張する。詳しくは、いずれかの効果(例えばE)を上記「モノ」とする。意見書では「本願発明は、引用文献に記載の発明からは導けない効果(E)のみならず、効果(F)も有している。よって、引用文献に記載の発明と本願発明とは異なる」と主張する。

- ・本願請求項を補正しない場合でも同様に、引用文献に記載の発明とは異なる構造、もしくは概念、または効果を上記「モノ」とする。

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.4)

Towa Nagisa International Patent Firm

Patent Attorney

Kenji Tsuboi

Following the previous article, we discuss how to insist the inventive step as “the feature of the invention”. The point is to find the “factor” that lies between your invention and the cited invention (or the speculative invention composed of all cited documents).

For example, when plural structures (e.g. A and B) become clear through the amendment, take A as the above “factor”. Then you can maintain, “the cited invention is different from A and A is different from our invention. Therefore, the cited invention is different from our invention.”

If you can find only one structure, C, through the amendment, you have two options. 1) Take an abstract concept lying between the cited invention and your invention as the above “factor”, say D. Insist “the cited invention is different from D and D is different from our invention. Therefore, the cited invention is different from our invention.” 2) Identify plural effects, E and F, deduced from C and take one of them, e.g. E, as the above “factor”. You can maintain, “our invention has the effect of E, which the cited invention does not have, as well as the effect of F. Therefore, the cited invention is different from our invention.”

When you do not make the amendment, you can take a structure, concept, or effect as the above “factor”, which is different from the cited invention.

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