



特許制度活用便利帳

第16回

「審査段階での検討事項④」



弁理士 ■ 石田 悟

<Q> 拒絶理由通知への対応について、可能な範囲で、事前に審査官と相談したいのですが。

<A> 審査官との面接、電話・ファクシミリ等による連絡などの手段の活用を検討しましょう。

拒 絶理由通知への対応の検討においては、前回説明したように、意見書等の提出に先立って事前に審査官と意思疎通を図ることが有効な場合があります。その具体的な手段としては、審査官との面接があります。また、面接に準ずるより簡易な手段として、電話・ファクシミリ等による連絡を利用することができます。

これらの面接等の手続の詳細については、特許庁のホームページにある「面接ガイドライン」を参照することができます。なお、このガイドラインについては、審査の迅速化・的確化の要請、及び弁理士法の改正に伴う出願人側の対応者の要件の明確化などの観点から、昨年、その内容の見直しが行われています。

面接とは、特許出願の審査を担当する審査官と、出願人側の代理人等（代理人または出願人本人など）との間で出願の審査に関わる意思疎通を図るための面談をいいます。面接での出願人側の対応者の要件につい

ては、原則として、その出願の代理人の弁理士、または審査官との面接についての委任を受けた弁理士が対応者となります。この際、出願人本人、知財部員、あるいは発明者等も面接に同席して、審査官と直接的に意思疎通を図ることが可能です。

また、やむを得ない事情がある場合、代理人がいない出願の場合等には、出願人本人、または知財部員等が面接の対応者となることができます。また、審査官側では、必要があれば審査官補が面接に同席します。

面接を行う場合、その要請は上記した代理人等の対応者が審査官に対して行います。また、逆に審査官の方から、発明の技術説明等について面接が要請される場合もあります。なお、審査官に面接を要請した場合でも、その内容や時期等により面接が受諾されないことがあります。

面 接の対象とする検討内容については、出願によって様々なケースが考えられますが、例えば発明の技術説明、補正案の説明、先行技術との対比説明、進歩性の主張についての説明などが考えられます。また、面接に際しては、その具体的な内容に応じ、審査官に提示する補正案、技術説明・対比説明のための資料などの面接資料を用意します。

また、審査官と意思疎通を図る内容によっては、面接ではなく、より簡易な電話・ファクシミリ等による連絡を利用することが適切な場合もあります。例えば、記載不備の拒絶

理由に対する補正案を検討している場合、審査官に事前に電話等で了解を得た上でファクシミリにて補正案を審査官に送付し、補正内容を確認してもらい対応が有効です。なお、電話・ファクシミリ等による連絡においても、対応者の要件については面接の場合と同様です。

上 記したように、特許出願の審査について面接等を行う場合、出願人及び代理人側では、面接等で審査官に提示する資料、補正案、説明する内容、あるいは審査官に確認すべき事項など、面接等の具体的な内容について事前に十分に話し合っ

て準備しておくことが大切です。また、逆に審査官からの質問が予想される内容、それに対してどう答えるか等についても、可能な範囲で準備する必要があります。例えば、面接時に審査官から予期せぬ質問をされた場合、答えられずにその場で相談をはじめたり、あわてて余計な内容、それまでの主張と食い違う内容などを答えてしまうと、折角の面接が逆効果になる可能性もありますので、十分な注意が必要です。

以上、簡単に説明しましたが、審査官との面接等は、出願の確実な権利化を目指す上で非常に有効な手段です。拒絶理由通知への対応に迷った場合には、状況に応じた面接等の実施の可否、あるいは面接等を行う場合に必要な準備内容等も含めて、まずはお気軽にご相談下さい。

以上