



## 中間処理の際に思うこと (その1)

東和なぎさ国際特許事務所  
弁理士  
**坪井 健児**

私の父は弁理士であった。しかし、私と父とは別の事務所で働いていた。そのためか、私が実家に戻る度に、父は「中間処理が大切である」、「お客と直に連絡をとって仕事を進めているのか」を私に語っていた。そこで、「拒絶理由に対応する」、「顧客のニーズを把握する」について、この機会を借りて数回に分けて振り返ろうと思う。

今回は「拒絶理由に対応する」について述べる。

私は、父が請求項に記載の要素に符号を付し、その請求項の記載と引用文献の記載とを比較して思考している姿を思い出す。実家の私の本棚には「拒絶理由に対応する」際の資料があった。おそらく父が私の本棚に置いたようである。この資料が（父が）私に伝えたかったことには、以下の事項がある。

- ・ 拒絶理由通知には、「拒絶処分予告の他、特許になるための予告」という役割がある。
- ・ 拒絶理由通知に対して何も応答しない場合であっても、「引用文献が得られることで、他人の権利を侵害する事態を回避できた」という意味がある。
- ・ 拒絶理由は、先行文献に関するものが多い。この拒絶理由に対して、「引用文献には・・・が記載されている。本願発明との違いは・・・である。よって、本願発明は特許性がある。」という、拒絶理由通知に似た書き方をする意見書をよく見かける。
- しかし、意見書は、「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。よって、本願発明は特許性がある。」という書き方にするべきである。意見書は、拒絶理由通知とは逆の結論を導くものだからである。

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.1)

Towa Nagisa International Patent Firm  
Patent Attorney  
**Kenji Tsuboi**

My father was a patent attorney, but we worked at different firms. When I visited my parents, my father always told me how important intermediate procedures were and how crucial keeping in contact with the clients was for attorneys. Here I would like to think about these points, i.e. dealing with office actions and understanding our clients' demand, in the next several issues.

This time, let's ponder upon handling office actions.

I remember my father comparing the claims and the texts in cited documents, marking factors described in the claims. My bookshelves in my home have a book for handling office actions, which I guess my father left. What this book teaches me, or my father wanted to teach me, is the following matters.

- The notice of reasons for refusal contains information to get granted.
- Even when we do not respond to the notice of reasons for refusal, it is meaningful in that we can avoid infringing the rights of others shown in the cited documents.
- The reasons for refusal are usually based on the preceding documents. We often see arguments written like the notice of reasons for refusal, stating "the cited documents describes A. The concerned invention is different from it in B. Therefore, the concerned invention is patentable." The written arguments should go like this: "The concerned invention is characterized by A. Meanwhile, the cited documents do not describe A. Therefore, the concerned invention is patentable." The written argument is made in order to reach the opposite conclusion to the notice of reasons for refusal.

I believe these points should be useful in dealing with the intermediate procedures together with our clients.