

元審査官が教える 強い特許権を取るためのノウハウ

- ・他人が使いたがる発明をすること
- ・良質な特許出願明細書を書くこと
- ・拒絶理由通知に対して正しく対処すること

平成28年〇月〇日

元審査官・審判官 石川 太郎

目次

- (1) 特許庁審査官・審判官の心理
- (2) 拒絶理由に対する反論のポイントの探し方
- (3) 拒絶理由通知への正しい対処法
- (4) 強い権利をとるための特許請求の範囲・明細書の書き方

特許庁審査官・審判官の心理

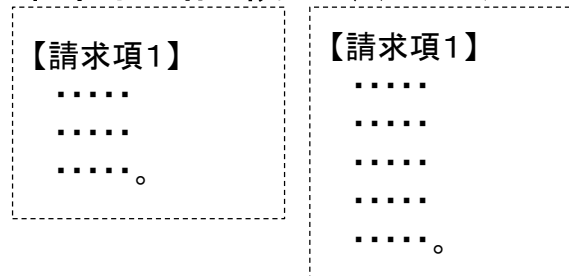
(1) 審査官の心理

ア. 何故、拒絶理由通知なしで、特許査定を得るのが難しいのか？



イ. 拒絶理由通知は、どの程度の割合で正しいか？

ウ. 同じ内容なら、特許請求の範囲の記載は、短い方がいい？



エ. 審査官にノルマはあるか？

(2) 審判官の心理

審判官は、審査官の審査をどのように思っているか？

拒絶理由通知に対する反論のポイントの探し方

☆ 審査官からの拒絶理由通知を鵜呑みにしない。

(第3者の視点で、拒絶理由通知を検証する)

5つの方策

本願発明 ⇔ 出来上がる装置 = 主引例 + 副引例

方策1: 主引例(引例1)を熟読。

本願発明と主引例との相違点を網羅的に抽出。

(細かい相違点も見逃さない)

方策2: 主引例の射程の把握。

方策3: 主引例と副引例(引例2)を並べて見る。

両引例を組み合わせたときの気持ちが湧くか?

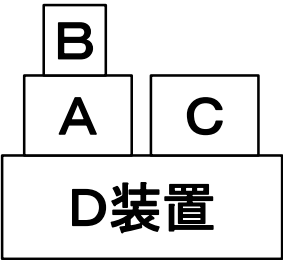
方策4: 主引例と副引例を組み合わせで出来る装置を描く。

描いた装置に不合理な点はないか?

方策5: 主引例と副引例との組み合わせを否定する記載を探す。

拒絶理由通知に対する反論のポイントの探し方

(1) 事例1 (審査官は、出願は、引例1と引例2とから容易と言っています)

お客様の特許出願	拒絶理由で提示の引例1	拒絶理由で提示の引例2
 <p>○○○であるA部材と、 A部材上のB部材と、 □□□であるC部材と を具備するD装置。</p>	<p>A部材と、 C部材と を具備するD装置。</p>	<p>B部材 を具備するD装置。</p>

☆ 多くのケースで下記のように対応され、権利範囲が過剰に減縮されています。

