

平素より大変お世話になっております。

本メールはレクシア特許法律事務所所属の弁護士・弁理士と名刺交換をさせていただきました皆様にお送りしております。

****知らないと怖い外国出願その3****

～拒絶理由は、2種類ある！～

前回のメルマガで、拒絶理由を減らすことが、強い権利を低コストで取得することに繋がるとお話ししました。

それでは、拒絶理由には、どのような種類のものがあるのでしょうか？

私は、拒絶理由を2つに分けて考えています。予測できる拒絶理由と、予測できない拒絶理由です。

予測できる拒絶理由とは、書き方や手続の仕方が決まっていて、これを誤ると、かなりの確率で挙げられる拒絶理由です。例えば、米国では、要約のワード数が150ワードを超えると、オブジェクションが挙げられます。このようなオブジェクションは、150ワードを気をつけていれば、絶対に挙げられることはありません。その結果、無駄なコストがかかりません。要約のワード数に関するオブジェクションは、単独で挙げられることは少ないですが、仮に挙げられると、それだけで、代理人費用がかかってしまいます。このように知っていれば挙げられない拒絶理由は、外国出願ではたくさんあります。

一方、予測できない拒絶理由とは、例えば、新規性や進歩性に関するものです。この拒絶理由は、国によってデータベースが異なったり、あるいは進歩性の判断基準が相違することに起因して、簡単に予測することはできません(もちろん、PCTのISRで挙げられていたり、対応外国出願のOAで既に挙げられていたりすれば、予測できることはあります)。

このような2種類の拒絶理由に対しては、アプローチが違います。

予測できる拒絶理由は、知っているか知っていないかだけなので、国内明細書の段階から、あるいは外国出願時に「事前に」対応しておきます。

予測できない拒絶理由は、事前の対応が難しいので、基本的に、挙げられてから勝負になります。つまり、進歩性であれば、各国の法制、実務にしたがった対応、例えば、欧州であれば、課題解決アプローチに従った応答を行うこと、

あるいはインタビューにより争点を絞り、拒絶理由がそれ以上広がらないことに留意する必要があると考えます。この際、外国代理人とのコミュニケーションも大切になります。

以上のように、外国出願では、日本とは異なる法制、実務がたくさんありますので、これらを予測できるもの、予測できないものに分けて考え、事前に対応できるものは、すべて国内明細書あるいは外国出願時に対応しておき、予測できないものについては、それ以上拒絶理由が繰り返されないように、各国での応答方法を検討しておく必要があります。

次回からは、予測できる拒絶理由、予測できない拒絶理由の詳細を説明していきます。

ご質問がございましたら、レクシア特許法律事務所 機械・電気部門の立花までお願いします。

tachibana@lexia-ip.jp

弊所の特徴である知財・法務業務のワンストップについては、こちら
・ワンストップサービス(特許編)

<http://www.lexia-ip.jp/One-stop/one-stop-patent.pdf>

今後、当事務所からのご連絡がご不要な場合は、
大変お手数ですが、下記のメールアドレスまでご一報ください。

レクシア特許法律事務所 (LEXIA PARTNERS)

〒530-0005

大阪市北区中之島 6-2-40 中之島インテス 21 階

PHONE : 06-6448-7777 FAX : 06-6448-7766

E-MAIL : info@lexia-ip.jp URL : www.lexia-ip.jp

