

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す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4****

～外国の審査官、代理人はアホなのか?!～

予測できる拒絶理由／予測できない拒絶理由の話の前に、翻訳の話をし少しだけします。

外国特許庁や代理人とのやりとりで、こんなことをたまに聞きます。

- ・ 何で、全然関係のない引用文献を挙げてくるんだ！
- ・ 変な補正案を送ってくるなよ！

彼らはアホなのでしょうか？

↓

↓

たぶんアホではないと思います。

- ・ 米国特許商標庁の審査官は、理系大学を出ないとなれません。ちゃんとしたトレーニングを受けています。
- ・ 欧州特許庁の審査官は、英語、ドイツ語、フランス語のうち、2カ国語以上できなければ採用されません。
- ・ 中国專利局の審査官は、10億人の中のエリートです。

それでは、なぜ変な引用文献が挙がったり変な補正案を提案するのでしょうか。

↓

↓

それは、単に、外国の審査官や代理人が、クレームに何が書いてあるのかよく分からないので、そのようなことになると思われます。

例えば、こんなクレームを正しく審査できるでしょうか？

【請求項 1】

制振用ダンパ装置であって、
構造体への取り付け用のベースプレートに装着されたエネルギー変換装置を備え、
該エネルギー変換装置は、少なくとも1つのスプリングにより支持される可動部分を提供し、
前記可動部分は、第1の直径(D_i)を有する内側領域(55、65)と第2の直径(D_e)を有する外側領域(57、67)との間を延びる少なくとも1つのフラットセンタリングスプリング(31、32)であり、
前記センタリングスプリング(31、32)は、少なくとも2つのカットアウト(50、60)を提供し、
それぞれは、前記スプリング(31、32)の外側(67)に向かって凸側部に沿い巻回される少なくとも1つの部分(51、61)を有した枝状であることを特徴とする制振用ダンパ装置。

これは、ある公表公報のクレームです。つまり、外国語で作成されたPCT出願を日本語に翻訳して日本特許庁に出願したクレームです。ものすごく頑張れば、理解できるかもしれませんが、これだけ見てもさっぱり分かりませんし、発明を認定するのは至難の業です。これと同様の現象が、日本から外国へ行く明細書にもあり得ると思います。

- ・クレームが理解できなければ、発明が認定できない。
- ・発明が認定できないと、正しい引用文献が挙がらない。
- ・そして、これが繰り返される。

おそらくこんなことではないでしょうか。

クレームを正しく理解してもらえないと、拒絶理由が繰り返される可能性があります。これを防止するためには、分かりやすい日本語から正しい翻訳をすること、つまり外国のネイティブスピーカーである審査官や代理人に理解してもらえる翻訳を作成する必要があります。

翻訳の詳細は、少し後になります。詳しくやっていきたいと思っています。

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話にいきます。

ご質問や外国出願に関するご相談等ございましたら、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

