

第43回 知財問題研究部会（IP 部会）

テーマ『拒絶理由通知への対応 ～面接審査の上手な活用～』

日時 2013年11月8日（金） 13:30～16:30

場所 浜松商工会議所会館B会議室

アドバイザー 松本征二弁理士、神谷直慈弁理士

今回のIP部会は、拒絶理由通知への対応と題して、主に面接審査の制度と実際について、元特許庁審査官の松本征二弁理士と神谷直慈弁理士をアドバイザーに、発表と討論が行なわれました。

特許の権利化は、発明者、知財部員、及び弁理士に課せられた重要な職務です。そのために越えるべきハードルのひとつが拒絶理由通知であり、これを如何にして越えるかが、権利化の要否のみならず、その後の権利行使にまで影響を及ぼします。特に、両アドバイザーからは、特許庁審査官時代の経験と、現在の弁理士としての立場の両面より、様々な事例の紹介をいただきました。

面接審査の制度として、可能な期間としては、審査請求から前置審査終了までであり、審判においても可能となっています。主に特許庁庁舎内で行なわれますが、出願人所在地が東京近郊にない場合は出張面接も行なわれ、浜松市の場合はアクトシティが使用されることがあるとのことです。また、出席者は代理人、知財部員、発明者となります。面接の内容は審査官によって記録とされ、IPDLで開示されることになります。これらについては特許庁ホームページの「面接ガイドライン」に詳細な説明があります。

実際の面接審査においては、動画や雛形によって発明を説明することができ、また、審査官と直接向かい合っただけの話合いになるので、より深い説明をすることが可能になります。また、補正案を提示して審査官の心象をうかがうことができます。このように書面のみでは説明しきれない内容を伝え、また拒絶理由通知書等の書面からは受け取り難かった情報を得るための一方法として、面接審査を活用することは有効です。但し、あくまで特許の審査は書面主義ですので、出願時の明細書等を完全なものとするのが最も重要であることは注意が必要です。また、面接記録の内容も審査経過の一部となり禁反言の対象となる点も注意が必要です。

このように有効な点がある面接審査なのですが、審査官によっては面接審査に難色を示し、なるべく回避しようとする方もいるそうです。「審査官に質問をする」という申し込み方ではなく、「審査官に説明をする」という申し込み方であれば、審査官としては面接審査を断り難くなるとのことです。一方で、単に特許性を問い合わせるだけのもの、五月雨式に多数の補正案を提示するようなもの、面接で発言した内容を後日撤回するようなもの、審査と全く関係ない特許行政への苦情などを伝えるもの、など不適切な面接も時々あるとのことです。

審査官も時間を割いて面接を行うものであり、やはり人ですので、出願人側としても審査官の立場を理解し有意義な面接となるよう心掛ける必要があります。

他にも、審査実務について、元審査官の経験から様々な情報とご見解をいただき、出願人サイドからもこれまでの経験や課題などの打ち上げがあり、活発な意見交換がなされました。今回の報告を作成するに当たっては、有用な情報であるものの、諸般の事情があって文章として書き起こすことができない内容が多数あり、非常に心苦しく思っています。IP部会に出席していただければ、このようなココだけの話を包み隠さずお聞かせすることが可能で有り、また、ココだけでしか聞けないような質問・議論をすることもできます。このような有用な情報を共有できるよう、今後も多数の方々の参加をお待ちしています。

～IP部会委員代表～