

NEWSLETTER

知財速報

- 進歩性の判断は特許審査の重点であり、進歩性に関わる審査意見への答弁は特許弁理士の基本的な仕事である。明確、簡潔、説得力のある意見書を準備するのは、特許弁理士がしばしば直面する問題である。一般的な答弁は、発明の三要素に従って進歩性に関わる審査意見への答弁を整理する。即ち、本発明と引用文献の異同は、解決する技術的問題、採用される技術方案、および得られる技術的効果の順に述べられている。このような答弁方式は、全ての異なる質問を順番に、さらに充実で流暢に複数ページも羅列することができる。この答弁方式について、筆者は、常にこのような質問を持っていた。出願者が審査官に理解させてもらいたい情報を、審査官は、多くのほぼ千編一律の答弁に対し、十分な時間、精力、および識別力を持って、テキストの大きな段落からその情報を捕らえることができるだろうか。
- 筆者は、日常の実務経験に基づき、進歩性に関わる審査意見への答弁における「3つの斧」に呼ばれる答弁アイデアを形成して、検討や批評・指摘まで、皆様に提供する。

進歩性に関わる審査意見への答弁における「3つの斧」

進歩性の判断は特許審査の重点であり、進歩性に関わる審査意見への答弁は特許弁理士の基本的な仕事である。明確、簡潔、説得力のある意見書を準備するのは、特許弁理士がしばしば直面する問題である。

一般的な答弁は、発明の三要素に従って進歩性に関わる審査意見への答弁を整理する。即ち、本発明と引用文献の異同は、解決する技術的問題、採用される技術方案、および得られる技術的効果の順に述べられている。このような答弁方式は、全ての異なる質問を順番に、さらに充実で流暢に複数ページも羅列することができる。この答弁方式について、筆者は、常にこのような質問を持っていた。出願者が審査官に理解させてもらいたい情報を、審査官は、多くのほぼ千編一律の答弁に対し、十分な時間、精力、および識別力を持って、テキストの大きな段落からその情報を捕らえることができるだろうか。

筆者は、日常の実務経験に基づき、進歩性に関わる審査意見への答弁における「3つの斧」に呼ばれる答弁アイデアを形成して、検討や批評・指摘まで、皆様に提供する。

1 番目の斧、要害を取る

審査意見への答弁を行う場合、単刀直入に、審査意見における最も弱い部分の主な問題を直接に指摘する。

特許弁理士は、審査意見を分析することで、例えば、特徴の比較が不正確、区別的な技術的特徴に基づいて確定した技術的問題が不正確、または、従来技術に技術的啓示がない等、1つまたは複数の問題があることを確認する。存在するこれらの問題について、特許弁理士は真剣に検討・比較して、そのうちの証拠が最も弱く、反論が最も有力で、審査官を説得する可能性が最も高い問題を確認して突破口とし、審査官に十分に重要視され、審査官の十分な注意を引くよう、意見陳述書における最初に明確に指摘する。各問題を単に意見陳述に羅列して、重点なしで、十把一からげに処理することを避ける。

各問題が比較的明確な場合、通常、「特徴の比較が不正確」>「確定した技術的問題が不正確」>「従来技術に技術的啓示がない」の優先順位に従って、審査意見における問題を順番に説明する。

一部の問題があまり明確でない場合、審査官を説得する可能性が最も高い問題を先に陳述すべきである。例えば、審査意見における特徴の比較部分がやや牽強で、説得力も強くないが、当該特徴の比較を明確に否定することも容易ではなく、確定した技術的問題が明らかに間違っていると、意見陳述に

おいては、まず審査官の確定した技術的問題が不正確であることを陳述し、さらに審査意見全般の結論が不正確であることを指摘していく。

2 番目の斧、ずばり端的に要点を突く

審査意見における問題を明確に指摘し、観点を明確した後、重要なのは、有力な証拠と説得力のある理由によって自分の観点を明らかで十分に説明して、審査官を説得することにある。一部の特許弁理士は、自分の観点が正確なのに、審査官がうけ入れず、拒絶査定さえ発行してしまい、審査官が自分の意見を理解しなかったと疑い、審査官が専門的でないとさえ断言することがある。実は、多くの場合、特許弁理士は自分の意見陳述には、自分の観点を正確に表明したかどうか、提供した証拠と理由が本当に説得力があるかどうかを熟考する必要がある。つまり、観点と方向が正しいとしても、結果が満足のいくものであるとは言えず、正確で説得力のある表現や陳述も必要である。このとき、ずばり端的に理由と証拠を表現し、自分の陳述に十分な説得力を持たせ、審査官を心から納得させようとする2番目の斧が特に重要である。次に、実際の事例によって具体的に説明する。

発明特許出願は、メモリ制御方法および回路に関する。SDRAM について、データ信号を読み取るには参照電圧を用いる必要があり、しかし、該参照電圧の値が安定していない、本発明が解決しようと

する技術的問題は、メモリ内のデータを快速で正確に読み取るように、参照電圧の最適値を快速に取得しリアルタイムに修正する方法にある。

従来技術における上記の問題について、本発明は次の技術方案を提供した。

「1.データ信号と参照電圧とを比較して比較後のデータ信号を生成するコンパレータ、

クロックパルス信号を受信して、前記クロックパルス信号の位相を調整し、複数の異なる位相の前記クロックパルス信号を使用して前記比較後のデータ信号をオーバーサンプリング操作し、前記比較後のデータ信号の眼幅を測定して測定結果を生成するための、前記コンパレータにカップリング接続されている眼幅測定回路、および

前記コンパレータと前記眼幅測定回路にカップリング接続されて、前記測定結果によって前記参照電圧のレベルを調整する校正回路、

を含むメモリ制御回路。」

審査意見通知書に引用した引用文献 1 には、測定眼幅値で参照電圧の調整効果を観測する、参照電圧を調整する例が開示され、信号の参照電圧が中間値に調整された場合、測定された眼幅が増加した。引用した引用文献 2 には、一定の多相クロックを用いてデータをオーバーサンプリングし、オーバーサンプリング操作によって読み取り精度を向上させることが開示された。

これに基づき、審査官が確定した区別される技術的特徴には、眼幅測定回路で測定した眼幅に応じて参照電圧を調整する (1)、および、複数の異なる位相の前記クロックパルス信号を使用して前記比較後のデータ信号をオーバーサンプリング操作して、前記比較後のデータ信号の眼幅を測定する (2) を含み、区別される技術的特徴に基づいて確定した技術的問題は、マルチチャンネル信号を読み取る正確さを向上する方法 (1)、および、より高い精度を持つ方法 (2) である。

審査官の観点は次のようである。引用文献 1 には、信号の参照電圧を中間値に調整することにより眼幅が増加できることが開示され、即ち、眼幅を参照レベルを調整する依拠とすることができ、したが

って、当業者は、信号の眼幅の値に応じて参照レベルをフィードバック調整することが容易に考えられ、これが本分野の一般的な技術的手段であると考ええる。引用文献 2 に開示されたオーバーサンプリング技術的特徴による役割は本発明と同じであって、いずれも読み取り精度を向上させることにあり、技術的啓示を持っている。両者の組み合わせにより、本発明の請求項 1 における技術方案には進歩性が有しない。

元の特許弁理士は審査官の上記審査意見に認めおれず、反論の主な理由は、引用文献 1 に開示された内容によれば、マルチチャンネル信号の眼幅値に応じて参照電圧をフィードバック調整することは考えにくい 1) と、引用文献 2 におけるオーバーサンプリングはより多くの効果的な情報を取得するためのものであるが、本発明におけるオーバーサンプリングは眼幅をより正確に測定するためのものであり、その役割が異なる 2) と、それぞれの区別される技術的特徴がお互い協力してより正確な参照電圧調整方案が形成された 3) とを含む。

元の特許弁理士はもともと自分の答弁に比較的に自信を持っていたが、拒絶査定を受け取ってしまい、困惑され、理解されなかった。具体的な問題はどこにあるだろうか。以下に、分析によりその理由を見つけてみよう。

まず、引用文献 1 に開示されたのは、信号の参照電圧を中間値に調整することにより眼幅が増加できることであり、「信号の眼幅の値に応じて参照レベルをフィードバック調整することができる」との特徴が開示されず、この特徴は、引用文献 1 に開示された内容に応じて必ずしも得られることではなく、この点では正しい。しかし、引用文献 1 に開示された内容を読んだ後、信号の眼幅の値に応じて参照レベルをフィードバック調整することができるということを、当業者が「容易に考えられる」だろうか。論理的な思考能力を有する当業者として、信号の参照電圧を中間値に調整することにより眼幅が増加できるを読んだ場合、示唆を受け取り、「信号の眼幅の値に応じて参照レベルをフィードバック調整することができる」と考えることは、合理的な推論であると言われるべきである。このような推論は、それを破る十分な証拠と理由がない限り容易に認められる。元の特許弁理士は、「引用文献 1 に

は、眼幅値を電圧調整方案に適用することが開示されていなく、当業者は、マルチチャンネル信号の眼幅値に応じて参照電圧をフィードバック調整することを考えにくい」と弁論し、理由が空っぽで中身がなく、審査官の上記の意見に反論することに十分ではなく、その効果はまるで隔靴搔痒のようであり、審査官に、特許弁理士がへ理屈をこねているように考えさせる。2番目の理由について、主な依拠は適用分野が異なって、異なる技術的目的と技術的效果をもたらす、このような陳述はねらいがはっきりでなく、説得力が欠けている。3番目の理由については、通り一遍に言及し、具体的な理由と説明が欠如するため、審査官がほとんど無視できる。要するに、上記の理由は審査官を納得させなかったため、拒絶査定につながった。

拒絶査定を受け取った後、復審請求を提出することが決定された。復審請求にもクレームを補正しなく、意見陳述だけを書き直した。陳述の主な理由は次のことを含む。

区別される技術的特徴1については、まず、引用文献1には参照電圧の調整が眼幅に影響を与えることが開示されているが、信号の眼幅の値に応じて参照電圧を調整することを直接に取得できないことを簡単に説明した。説明の重点は、本技術方案について、拒絶査定に記載されているように、「アイダイアグラムは複数の時間帯にわたる信号の重なりの結果」であり、眼幅は複数の時間帯の信号の重ね合わせを必要とし、参照電圧の調整はリアルタイムで調整する必要があるため、眼幅によって直接に参照電圧をフィードバック調整することには技術的障害があり、本分野の公知な技術的手段ではない、ということにあった。事実と審査意見で認定した観点を組み合わせて審査官の結論に反論し、ずばり端的に要点を突き、審査官にも反論できなくなるようにした。

区別される技術的特徴2については、引用文献2と本発明における役割が異なっていると明確に指摘した。つまり、引用文献2において、異なる位相の周波数信号を使用してデータ信号をオーバーサンプリング操作する役割は、読み取り正確さを向上させることにあるが、本発明において、複数の異なる位相の前記周波数信号を使用して前記比較後のデータ信号をオーバーサンプリング操作すること

による役割は、限れた時間内で眼幅をより速く取得して、参照電圧の最適値を快速に取得できる方法である。両者の役割は異なっている。オーバーサンプリングを読み取り正確さを向上させるためだけに用いる、審査官の意見によると、引用文献2に開示された内容と啓示に基づいて得られる方案は、複数の時間帯の比較後のデータ信号を重ね合わせて眼幅を取得した後、眼幅によって参照電圧をフィードバック調整することになる。そのフィードバックは必ず遅くて、本発明の目的を達成できない。

上記の分析に基づき、本発明の目的を達成するためには、それぞれの区別される技術的特徴を密接に協力する必要がある、両者は不可欠であることが明確にわかる。したがって、技術方案を分割して各技術的特徴の進歩性を個別に評価することではなく、技術方案全体からその進歩性を評価する必要がある。

復審請求と審査意見への答弁における主な観点は同じであるが、具体的な陳述内容と理由に違いがあることが分かる。復審請求書を提出した後、元の審査官は前置審査段階で拒絶査定を取り消し、これがある程度で復審請求書の説得力と、ずばり端的に意見陳述を準備する重要性を示している。

3番目の斧、高所から下を見下ろす

審査官による進歩性の評価は通常、三段階法に基づいて行い、部分的な審査官は、技術方案を複数の相互独立した技術的特徴に分解して、それぞれ特徴の比較を行い、単一の技術的特徴の進歩性を評述することがよくある。単一の技術的特徴を比較する場合、特徴間に一定の類似性があると、その差が比較的小さくなる。このように、初めは小さな誤りであっても、最後には大きな誤りになるため、すべての技術的特徴が組み合わせている場合、全体的な技術方案は明らかに大きく異なっているのに、両者の技術方案が同じもしくは同等な結論が得られる。この場合、審査官の考えに応じて単一の技術的特徴の違いを論争するのみに焦点を当てると、説明が不明瞭である状況に陥り易くなる。

上記の状況について、高所から下を見下ろすという進歩性答弁の3番目の斧を用いることができる。

即ち、具体的な特徴の比較の前に、まず本発明と引用文献との全体的な技術方案の区別に対して説明することである。このようにして、後で個々の特徴を比較するとき、両者の区別を全体的な技術方案に基づいて明瞭に説明でき、これにより、審査意見における問題をより明瞭に、より説得力のあるように説明することができる。

その一つの事例は車両制御システムに関わり、その独立請求項には車載制御ユニットおよび情報制御センタを含む。引用文献 1 に開示された車両制御モジュールは、「各シャトルカー（環状軌道上の車両）上の単機 PLC との通信を担当し、各シャトルカーの車両運行情報とタスク情報とを統合して文字列が形成され、それを車両リアルタイムスケジューリングモジュールに送信する」。本発明は、「複数の軌道案内車両 RGV にそれぞれ対応して設けられた複数の車載制御ユニット」を含み、両者は一定の類似性を持つ。審査官は、引用文献 1 の車両制御モジュールが本発明の車載制御ユニットに相当し、かつ「引用文献 1 には、既に各 RGV と車両リアルタイムスケジューリングモジュール（即ち、本発明の情報制御センタ）との間の情報交互を実現するための車両制御モジュールが開示されており、具体的に、車両制御モジュールが各 RGV 上の車載制御ユニットをそれぞれ設定するように配置されていることは、これに基づく一般的な選択に過ぎない。」と考えていた。制御モジュールの観点だけから両者の区

別を論争すると、明確に説明しにくいとなる。この場合、両者の区別を全体的に説明すると、引用文献 1 における車両制御モジュールが本発明の車載制御ユニットに相当する場合、本発明が解決しようとする技術的問題と矛盾する。その理由は、本発明が解決しようとする技術的問題には「RGV 通信状態によって RGV の運行効率が大きく制限される。同一レーンに複数の RGV がある場合、RGV 同士間の通信も必要となり、RGV の通信構造が複雑で信頼性が欠ける」を含み、本発明が取得した技術的效果は、「RGV 同士間の通信も不要となり、通信ネットワーク構造が大幅に簡略化され、RGV 制御スケジューリング時の信頼性、安定性が大幅に向上される。」を含む。これにより、引用文献 1 における車両制御モジュールと本発明における車載制御ユニットとが同じでも、均等でもない結論が得られ、一般的な陳述をより説得力のあるものにする。

上記の文章には、進歩性に関わる審査意見への答弁についていくつかの提案と考えを提供した。結局、進歩性に関わる審査意見への答弁は、実際には、審査官とのコミュニケーションである。コミュニケーションであるため、相手側の立場に立って、相手が理解し、受け入れやすい方法で自分の観点と意見をはっきりと明確に表現することが最善である。明確、簡潔、説得力のある意見をまとめて意見陳述を作成するのみ、審査官を納得させ、理想的な審査結果が取得される。

この文章は法律意見書と同等ではありません。具体的な法律意見書については、当社の専門コンサルタントや弁護士にご相談ください。当社の電子メールは LTBJ@lungtin.com、当該電子メールは当社のウェブサイト www.lungtin.com でも見つけます。

詳細な情報やさらなる助言については、この文章の筆者にお問い合わせください。



孫宝海

(パートナー、国内機電部部長、シニア特許弁理士、弁護士)

孫宝海先生は、人工知能、パターン認識、コンピュータソフトウェアとネットワーク、通信、半導体、電子商取引、および自動制御などの分野において豊富な専門的知識と代理経験を持つ。2005年に知的財産業界に加入して以来、中国、米国、欧州、日本、ロシア、インド、ブラジルなどの国への出願案件を1000件以上代理した。さらに、顧客トレーニング、特許調査、侵害分析、回避設計、復審請求、無効審判、行政訴訟、侵害訴訟などを含む、あらゆる種類の知的財産法律サービスをクライアントに提供した。

孫宝海先生は、中国弁護士資格を2006年に、法律従業資格を2007年に取得し、2012年には中国知識産権新聞社から最初の「優秀弁理士」称号を、2016年には中国知識産権新聞社から2016年度3つの星の「優秀弁理士」をそれぞれ授与された。