

ロシアにおける特許審査での 審査官面接



Sergey Dorofeev
(弁理士)



Valentin Kirillov
(弁理士)



Denis Ashikhin
(弁理士)

Gorodissky and Partners

Gorodissky and Partners はモスクワに拠点をおくロシア最大の知財専門事務所である。140 を超える弁理士、弁護士を擁し、国際的なサービスを提供している。Sergey Dorofeev 氏は、1998 年に Gorodissky and Partners に入所し、現在は機械部のチーフである。Valentin Kirillov 氏は、2005 年に Gorodissky and Partners に入所した機械部のメンバであり、ロシア特許庁での勤務経験の他、ドイツやスウェーデンの特許事務所での勤務経験を有する。Denis Ashikhin 氏は 2007 年に Gorodissky and Partners に入所した機械部のメンバであり、ロシア特許庁での勤務経験に加え、アメリカやドイツの特許事務所での勤務経験を有する。

ロシアにおける特許審査での審査官面接については 2016 年 5 月 25 日付行政規則等に規定されており、出願人は審査官との面接を請求できる。審査官面接の請求には、出願番号、協議する問題、面接の希望日時、連絡先電話番号等を記載する必要がある。なお、行政規則等は、審査官との面接で協議できる「問題」については規定していない。このことから、審査官との面接では審査手続に関するあらゆる問題を協議できると推定される。

出願人からだけでなく、審査官からも面接を提案できる。そのような場合、オフィスアクションを発行する代わりに面接の提案がなされる。また、出願人はオフィスアクションへの応答書の代わりに審査官との面接を請求できる。

なお、審査官は、出願人からの面接の請求を拒否することができる。この場合、通常通りの審査が行われる。また、出願人も審査官からの面接の提案を拒否することができる。この場合、オフィスアクションが発行される。

審査官との面接が有効と考えられるケースとして、審査官がクレームを誤って解釈している状況が挙げられる。このような場合、面接において発明を詳細に説明することや、発明の効果を先行技術の効果と比較した上で証明することが有効と考えられる。

別のケースとして、審査官が発明を適切に解釈しているものの、進歩性がないと判断している状況が挙げられる。このような場合、発明の特徴に関して詳細に説明することや、当該特徴の先行技術における開示および当該特徴が発明の効果に与えた影響について説明することが有効と考えられる。既知の発明の例示が役に立つ場合もある。例えば、回転軸の方向の変更は当業者にとって自明なものにすぎないと審査官が主張する場合、プロペラの回転軸の方向を変更したことにより、ヘリコプターという全く新しい種類の航空機が誕生したという周知の事実は、説得力のある主張となり得る。

さらに別のケースとして、審査官の拒絶が出願人にとって理解できないものであり、その拒絶を克服する適切な応答書を作成できない状況が挙げられる。このような場合、電話による協議が有効であると考えられる。例えば、オフィスアクションに誤って示された先行技術文献の正確な番号を確認することが可能である。

また、明細書に開示された一つの具体的な実施例により、クレームに用いられた包括的な特徴を限定するよう拒絶するのは、審査官の一般的な手法である。このような拒絶には、当該特徴に関する追加の実施例を提示することで克服できる可能性がある。明細書に追加の実施例を含めることは実務上認められないが、追加の実施例を出願記録に含めることは可能である。よって、面接において、追加の実施例は発明の本質を何ら変えるものではないこと、さらに、追加の実施例がなくても出願時明細書には発明が明確かつ十分に開示されていることを審査官に納得してもらえるように説明することが有効と考えられる。

審査の初期段階で自発補正を提出するために審査官との面接を利用することも可能である。現行法では、オフィスアクション受領後1回に限り、出願人は自発補正を行うことができる。それ以前に補正を行う必要がある場合には、面接において審査官と協議し、審査官の要求に従い補正を提出することが可能である。例えば、他国における対応出願の審査に基づきクレームを減縮する必要がある場合は、この対応が有効である。

審査官との面接の終了後、面接が行われた日時、場所および協議された問題の要約が記載された公式議事録に双方の当事者が署名しなければならない。当該議事録の付属書として、特許付与の根拠となる補正クレームが添付される場合もある。また、面接後、追加書類の提出が必要となる場合もあり、その提出期限は10か月まで延長可能である。この提出期限は、オフィスアクションに対する応答書の提出期限と同じである。

■ 参考情報

- ・ 2016年5月25日付行政規則

(編集協力：日本技術貿易株式会社)