

# 特許出願・実用新案登録出願に際して

## 1. 出願テーマについてお打合せをお願いしています

出願対象品の詳細が分るほど明細書の内容が充実します。

基本的には、依頼者様の所に出張し、出願対象品そのものや写真、図面、説明図等を拝見しながら主張ポイントを絞り込みます。

## 2. 実施例の充実

明細書に記載する実施例の記載ポイントを確認し、さらに、追加しておく実施例を確認します。

実施例を充実させることで、後の審査における補正の根拠とすることができ、権利化の可能性を高め、他社の後願を排除する効果が高まります。

ただし、この「充実」は、例えば構成部品の形や取付方法を単に細かく書くことではありません。その構成部品が発揮する機能を理解し、請求項に記載した発明・考案の技術的意義を補強できるよう、かつ、後の補正要素となり得るように記載しておく必要があります。

一旦出願してしまうと実施例の記載内容を補充することができません。よって、将来の係争の可能性まで予測しつつ実施例を作成します。実施例の充実度はその明細書の品質そのものであり、どのように実施例を仕上げるかが代理人の技術と言えます。

## 3. 請求項の整理

独立請求項・従属請求項の記載内容を整理し、それらの請求項が発揮する効果を確認します。

多くの場合、独立請求項は少し広めの権利範囲となるように作成します。その場合、特に特許出願では拒絶理由通知を受ける可能性が高まりますが、独立請求項を最小限の範囲で補正することで最も広い権利範囲を確保することができます。

ただし、拒絶理由通知を受けると、特許されるまでの時間が長くなるうえ我々代理人の作業費用が発生します。ですので、早期に権利化を図る場合には、公知文献の技術に対して確実に差異を出せる請求項を作成します。

これら請求項の構成については、依頼者様のご要望に応じて案件毎に調整致します。

ここまでお打合せさせて頂いて凡そ1～2時間の作業となります。

## 4. 図面

図面は特許・実用新案のポイントを説明するために非常に重要です。

弊所では、少なくとも請求項1の発明・考案の特徴部分を理解し易くするために、殆どの案件で独自に斜視図を作成しています。技術の中心的内容が理解し易くなればその他の構成についても理解が早まり、格段に読み易い明細書が仕上がります。

図面数は、費用的な観点も含めて極力少なくなるよう各図に示す内容を整理します。単に構成の外観を示すCADデータや写真を並べることはせず、夫々の図面が少なくとも一つ技術的特徴を説明できるものであるように心掛けています。

## 5. 公知文献調査

お打合せのあと事務所にて発明・考案のポイントに関する公知文献調査を行い、各請求項の構成の適否を再確認します。

もし、関連する公知文献が見つかった場合、請求項の内容を修正すべく依頼者様と再調整します。

この調査の費用はその案件が出願される場合には無料です。ただし、その後出願が中止となった場合には作業時間に応じた費用をお願いする場合があります。