

外国関連出願中心の 浅村特許事務所

特許業務法人浅村特許事務所 弁理士

大日方 和幸



浅村特許事務所について

(概要)

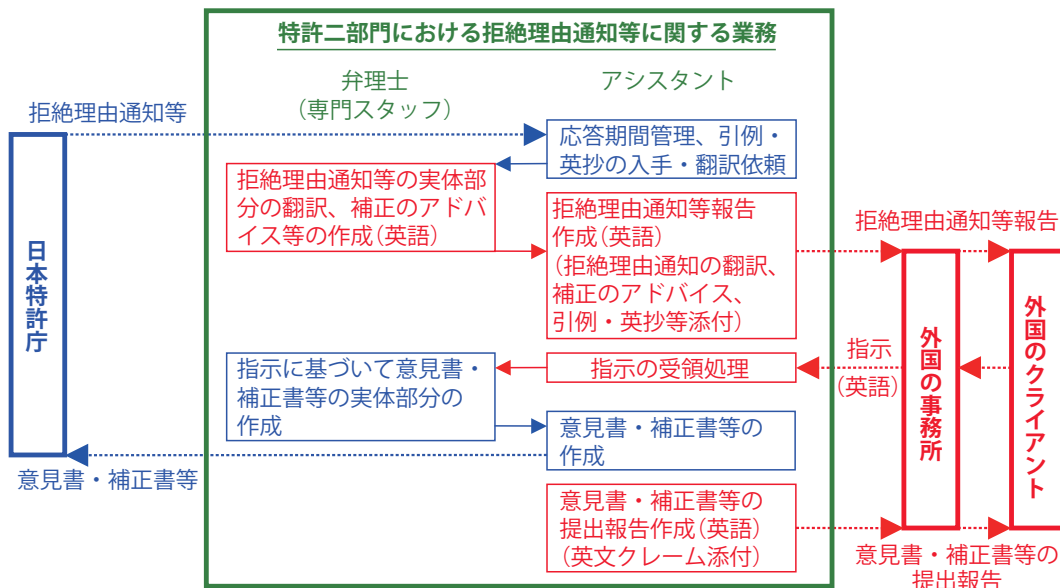
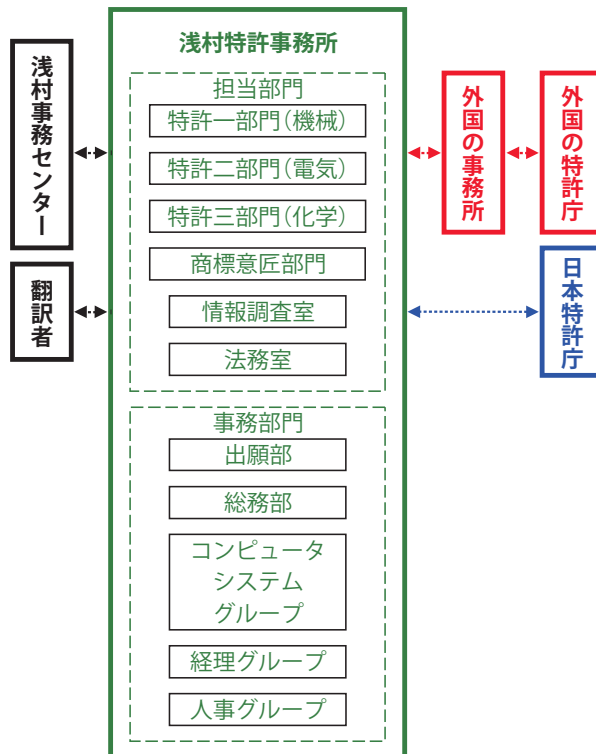
特許制度の始まった6年後の1891年に、特許局の審査官をしていた浅村三郎氏が、高橋是清初代専売特許所長の勤めで、大阪において特許事務所を開設したのが始まりです。昨年7月1日に「浅村内外特許事務所」を特許業務法人化して「浅村特許事務所」となりましたが、私は、その翌日7月2日から電気分野を担当する特許二部門で働いています。その構成は、弁理士5名(うち特許庁OBは私を含め2名)、専門スタッフ13名、アシスタント7名です。

創業以来118年という長い歴史があり、取引外国事務所数が2千以上で外国からの依頼及び外国への依頼が90%以上というのが、浅村特許事務所の特徴です。

(現在の私の主な仕事)

外国からの特許出願がほとんどですが、外国への特許出願、先行技術調査依頼、特許無効見解書作成依頼もあります。

特許出願の明細書等は、和訳も英訳も翻訳者に外注します。出願書類の書式に整えるのはアシスタントや事務センターがしますので、翻訳者から納品された翻訳のチェックに集中できます。また、特許庁からの通知のクライアントへの報告や、意見書・補正書作成、費用請求等の作業について、実体以外ではアシスタントや事務センターが整えてくれます。



■ 特許庁時代との違い

(英語力)

特許庁でも翻訳をすることはありましたが、明細書等の翻訳チェックは、担当する技術分野（電気）が広いため不慣れた技術に関する訳語の選択に悩むだけでなく、一つの文が長くて複雑なので正確にチェックするのは想像していた以上に難しい仕事です。審査・審判の負担が少しでも軽くなるように、記載不備のない読みやすく分かりやすい翻訳を目指して締め切りぎりぎりまでがんばっています。最初は、拒絶理由通知等の英訳や英文レターを書くことが一番の大きな違いだと思いましたが、繰り返しが多いのでパターンに慣れれば、明細書等の翻訳チェックよりは楽です。

幸い、今のところ、ReadingとWritingで間に合っていますが、ListeningやSpeakingの向上も常に心がけています。

(補正と分割)

外国からの特許出願は、翻訳の難しさのためどうしても記載不備が多くなります。拒絶理由通知等をクライアントへ報告する際に補正のアドバイスをしますが、特に誤訳や記載不備について拒絶理由通知等の中に補正の示唆があると助かります。私の特許庁での経験でも、外国出願について、補正の示唆として付記した請求項の補正案は、ほとんどそのとおりに出願人・代理人に採用して頂き、双方にとって効率が良かったと思います。

また、審判請求時、補正の目的違反や新規事項という補正の制限に違反しないように誤訳や記載不備をどう補正するか苦労します。特許庁は、さらなる補正によって特許の可能性

があっても、審判請求時の補正に記載不備や補正の制限の違反があれば補正却下して拒絶審決をしますと思いますが、出願人・代理人の立場からすると、さらなる補正によって特許の可能性を追求できる機会を確保したいと考えます。そのため、当事務所では、拒絶審決を受けても、さらなる補正によって特許の可能性を追求できるように、審判請求時に予備的な分割出願をしておいて、実質的な補正の機会を確保するようクライアントにアドバイスしています。弁理士として拒絶査定や拒絶審決を経験してみて、米国の最後のオフィスアクションに対して最後でなかったことにするRCE（継続審査の請求）や新規事項を加えて新たな出願にできるCIP出願のように、実質的な補正の機会がたくさんあったらいいのにと思うようになりました。

■ まとめ

特許庁では、出願人・代理人に対して公平に対応しますが、特許事務所は、各国のクライアントや事務所、そして各国の特許庁からの多様な要請に対応しなければなりません。

このような特許事務所の仕事についてのノウハウについて、特許庁OB（昭和62年退官）の林鉦三副所長はじめ所員の皆さんから指導を受けながら、今後は、外国への特許出願の比重を徐々に大きくしたいと考えております。

Profile

昭和51年4月 特許庁入庁
平成18年4月 審判部第27部門長
平成20年7月 浅村特許事務所入所、弁理士登録

