



審査官とのコミュニケーション

東和国際特許事務所
所長代理 弁理士
津野 洋明

特許の権利取得プロセスにおいて、拒絶理由が通知されることがよくあります。拒絶理由を1回の応答で確実に解消するためには、審査官とコミュニケーションを取ることが有効な場合があります。そこで、審査官とのコミュニケーションを解説します。

●主なコミュニケーション方法

- (1) 電話によるインタビュー
- (2) インターネット回線を利用したインタビュー（いわゆる、「オンライン面接」）
- (3) 対面によるインタビュー（いわゆる、「面接」）

●電話によるインタビューが適切な場合

審査官とのコミュニケーションが軽微であると想定される場合が該当します。

- (例1) 拒絶理由の記載や意図を確認する場合
 - (例2) 具体的な応答書類案（補正案や意見書案）に対する確認依頼を行う場合
- 注：応答書類案を審査官に電子メールで事前に送付することが可能です。

●オンライン面接が適切な場合 ※基本的には面接も同様です。

審査官とのコミュニケーションが複雑であると想定される場合が該当します。

- (例1) 出願人による技術説明が必要な場合
- (例2) 審査官の心証を入手した上で応答方針を決定したい場合

●面接が特に適切な場合

「オンライン面接よりも円滑に審査官とコミュニケーションが取れる。」という面接の利点を最大限に活用したい場合が想定されます。

(例1) 審査官に実施品（あるいは実施予定品）の現物を直接見せたい場合
実施品を審査官に手に取ってもらうことで審査官の技術理解が深まり、審査が的確になる可能性が高まります。

- (例2) 審査官と議論をして応答方針を決定したい場合

●形式的ではない記載不備に関する拒絶理由について

形式的ではない記載不備に関する拒絶理由を確実に解消するには、審査官の心証を正しく把握することが最重要であり、審査官へのインタビューの実施を推奨します。

Communication with Examiners

Towa International Patent Firm
Partner, Patent Attorney

Hiroaki Tsuno

In patent prosecution, it is common to receive a notice of reasons for refusal. In order to ensure that the reasons for refusal are resolved in a single response, it may be effective to communicate with the examiner. This article explains how to communicate with the examiner.

- **Main communication methods**

- (1) Telephone interviews
- (2) Interviews conducted over the Internet (so-called “online interviews”)
- (3) Face-to-face interviews

- **Telephone interview**

It is appropriate when communication with the examiner is expected to be minor.

- (Ex.1) Confirming the statement or intent of reasons for refusal
- (Ex.2) Requesting confirmation of a specific draft of response (amendment or written opinion)

Note : It is possible to send a draft of response to the examiner by e-mail.

- **Online interview (basically also Face-to-face interview)**

It is appropriate when communication with the examiner is expected to be complicated.

- (Ex.1) Cases in which technical explanation by the applicant is required
- (Ex.2) Obtaining the examiner’s impression before deciding on a response policy.

- **Face-to-face interview**

It is particularly appropriate when you want to take full advantage of the interview, which “allows you to communicate with the examiner more smoothly than an online interview.” When you want to show the actual (or planned) product to the examiner in person.

- (Ex.1) Showing the actual product (or planned product) directly to the examiner

By doing this, the examiner’s understanding of the technology will be deepened, and the examination is likely to be more accurate.

- (Ex.2) Discussing with the Examiner before deciding on a response policy

- **Reasons for refusal concerning Description Requirements**

In order to resolve reasons for refusal concerning Description Requirements, it is most important to correctly ascertain the examiner’s impression. Therefore, we recommend that an interview be conducted in such cases.