

補訂にあたって

1989年に発明協会から「拒絶理由通知との対話」がでて25年となり、その後更に発展させ、エイバックズーム社発行の「新・拒絶理由通知との対話」となってからも8年がたちました。このたび、著者の稲葉先生からお声をかけていただき、この名著の補訂を担当致させていただいたことは、審査官の後輩に当たる者としては光栄の至りです。

審査官の後輩に当たる補訂者から見て、この名著の特徴は次の二点にあると思います。

1. 審査官として、自分が何を考えて実務に当たっていたのかを見事に教えていただいたこと。
2. 特許法「何年改正法」に基づくものと明記の必要がないものであること。

補訂に当たり、上記の二点を踏まえまして、できる限り本文に手を加えないようにし、補訂点は、固有名詞や法律、施行規則、基準・便覧の改正に伴う条文や字句の修正にとどめました。

但し、次の二点はあえて補訂をいたしませんでした。

(1) 「発明の要旨」、「明細書の要旨変更」（本文28頁、146頁等）の表記はあえてそのままとしました。従来、例えば、審決の冒頭には、次のように本願発明を特定していました。

「本願は、〇〇年〇月〇日の出願であって、その発明の要旨は、明細書および図面に記載からみて、その特許請求の範囲に記載された『……』にあるものと認められる。」

現在では、「要旨」という用語が特許法の明細書関係の条文から無くなり、そのため以下のように発明を特定しております。

「本願の請求項1に係る発明は、〇〇年〇月〇日付け手続き補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載されたとおりの『……』である。」

この新旧の例にありますように、表記は違っておりますが、審査実務上は請求項に基づ

いて判断していることには違いがありませんので、そのままとなっております。

(2) 本文には、仮名表記が多く使われておりますが、「対話」つまり会話ともいえますので、通常は漢字表記されるものでも、仮名表記のままいたしました。

補訂に当たっては、稲葉慶和先生のみならず、辻信吾先生、更に本文の内容についてご助言いただきました大先輩の故荒垣恒輝先生により、補訂を完遂することができ、ここで御礼申し上げます。

平成25年3月 弁理士・鈴木伸夫