

## 審査の進め方の審査基準の点検ポイント

### 1. 審査基準「審査の進め方」の概要と改訂経緯

#### (1) 「審査の進め方」の概要

審査基準「第IX部 審査の進め方」(以下、単に「審査の進め方」という。)は、「第1節 概論」及び「第2節 各論」から構成され、特許出願の発明の認定から査定までの審査手順、及び前置審査の手順が記載されている。

「第1節 概論」には、審査の基本方針が示されるとともに、審査手順の概要が記載されている。

「第2節 各論」には、以下のとおり審査の手順の詳細が記載されている。

#### 1. 本願発明の理解

本願発明の理解及び認定について

#### 2. 先行技術調査

先行技術調査の対象とする本願発明の決定方法や、先行技術調査の手法、先行技術調査を終了できる場合について

#### 3. 先行技術文献等の検討

発見した先行技術の検討及び新規性・進歩性等の特許要件の判断について

#### 4. 拒絶理由通知

最初・最後の拒絶理由通知の説明、及びどのような場合に最初・最後の拒絶理由通知とするかについて

#### 5. 審査のために必要な書類その他の物件の提出の求め

実験報告書等の書類の提出が求められる場合や、その求め方について

#### 6. 「最後の拒絶理由通知」に対して補正がされたときの審査

「最後の拒絶理由通知」に対する応答として補正がなされた場合の補正の適否の検討や、補正の却下について

#### 7. 査定

特許査定及び拒絶査定について

#### 8. 前置審査

前置審査の手順について

また、「審査の進め方」の末尾には、外国関連出願<sup>1</sup>を審査する際の、外国特許

<sup>1</sup> 出願人がその発明について、日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関にも出願している特許出願、又は、国際出願している特許出願（国際出願の優先権主張の基礎となっている国内出願、国内段階に移行した国際出願等）であるもの

庁の先行技術調査結果や審査結果の利用方法を示した「外国特許庁の先行技術調査・審査結果の利用ガイドライン」が添付されている。

## (2) 改訂の経緯

平成5年特許法改正により最初及び最後の拒絶理由通知制度等が導入されたことに伴い、1回目の審査（First Action; FA）の在り方や「最初」と「最後」の切分け等を明確化するとともに、審査手続の基本的考え方を示す「審査ガイドライン」が策定された。

「審査ガイドライン」は、平成12年12月に、「審査の進め方」として審査基準に統合された。そして、「審査の進め方」は、平成16年9月に、現在のような「第1節 概論」及び「第2節 各論」という二つの節からなる構成に改訂されるとともに、審査実務を時系列的に説明するように整理する改訂がなされた。これらの改訂の際、審査手続の迅速性・的確性・効率性に基づく内容の改訂も行われた。その後も、法改正に対応した累次の改訂が行われ、現在に至る。

## 2. 特許審査に関する昨今の状況及び今後の目標

特許審査においては、世界最高水準の迅速な審査の実現に向け、10年来の最重要課題の一つとして取り組んできた、出願審査の請求から一次審査通知までの期間を「平成25年度（2013年度）末までに11月以内」とするという目標（「FA11」）を達成した。

その一方で、平成25年6月に閣議決定された「知的財産政策に関する基本方針」（平成25年6月7日）（[参考資料1](#) 1.）では、今後10年で知的財産における世界最先端の国となることを目指し、「国内外の企業や人を引き付けるような世界の最先端の知財システムを構築していくこと」及び「アジアを始めとする新興国の知財システムの構築を積極的に支援し、我が国の世界最先端の知財システムが各国で準拠されるスタンダードとなるよう浸透を図ること」が目標として掲げられた。また、同月に閣議決定された「日本再興戦略」（平成25年6月14日）（[参考資料1](#) 2.）においても、知的財産戦略の強化が成長戦略の大きな柱の一つとして取り上げられた。

そして、産業構造審議会 知的財産分科会「とりまとめ」報告書（平成26年2月）（[参考資料1](#) 3.）においては、今後の知的財産政策の主な方向性の一つとして、「我が国企業によるグローバルな知的財産権の取得と活用に対する支

援」を挙げ、そのための方策の一つとして、「世界最速・最高品質の特許審査の実現」が掲げられている。また、閣議決定された『日本再興戦略』改訂 2014－未来への挑戦－（平成 26 年 6 月 24 日）（参考資料 1 4.）においても、科学技術イノベーションの推進／世界最高の知財立国のために新たに講ずべき具体的施策の一つとして、「世界最速・最高品質」の審査を実現することが挙げられている。

### 3. 審査の進め方の審査基準の点検の必要性

#### （1）「世界最速・最高品質」の審査の実現に向けて

「世界最速・最高品質」の審査の実現に向けて、以下に示すような具体的な目標を掲げている。

#### ア 世界最速の審査の実現

産業構造審議会 知的財産分科会「とりまとめ」報告書において、審査着手までの「待ち期間」に留まらず、権利化までの期間の迅速化を見据えて、任期付審査官も含めた審査の整備を行うとともに、定量的な目標を設定することとされた。

そして、審査期間に関する具体的な目標は、平成 35 年度（2023 年度）までに、特許の「権利化までの期間」と「一次審査通知までの期間」をそれぞれ、平均 14 か月以内、平均 10 か月以内とすることとされた（『日本再興戦略』改訂 2014－未来への挑戦－、「知的財産推進計画 2014」（平成 26 年 7 月）（参考資料 1 5.））。

#### イ 世界最高品質の審査の実現

産業構造審議会 知的財産分科会「とりまとめ」報告書では、最高品質の審査の実現に向けて、出願された技術を十分理解し、必要十分な国内外の先行技術調査及び特許要件に関する適切な判断を行うことにより、後に国内外で無効となることのない強さと、発明の開示範囲内で最大の広さを有し、国際的に信頼され、世界に通用する有用な特許権の設定を推進すること、この「強く広く役に立つ特許権」を付与していくことを内外に明らかにすべく、特許審査の品質の維持・向上のための基本原則となる「品質ポリシー」等を策定すること、この原則に基づき、特許の審査基準の見直し等を進めていくことが記載されてい

る。

特に、審査基準の見直しについては、審査品質の更なる向上の一環として、審査のばらつきを抑制し、出願人の理解を高める上でわかりやすい審査基準となるよう、現行の審査基準の抜本的な明確化・簡素化と事例・裁判例の充実化を図ることとされた（「特許庁 業務運営計画 平成26年度－平成30年度」（平成26年6月）（参考資料1 6.）、「知的財産推進計画2014」）。

また、平成26年10月に策定された「品質ポリシー」には、質の高い特許権の設定に向けた特許審査の品質管理の基本原則として、以下の内容が示されている（参考資料1 7.）。

- ・強く・広く・役に立つ特許権を設定します
- ・幅広いニーズや期待に応えます
- ・全ての職員が、関係者とも協力しつつ質の向上に取り組みます
- ・国際的な特許審査の質の向上に貢献します
- ・継続的に業務を改善します
- ・職員の知識・能力を向上させます

## （2）第1回審査基準専門委員会WGでの指摘事項

平成26年8月22日に開催された第1回審査基準専門委員会WGでは、以下のような指摘があった。

### ア 第1回審査基準専門委員会WG参考資料6（伊藤委員御提出資料）より

2. 検討項目について（とくに、実質的な内容改訂を要する事項に関して）
- （イ）実体的特許要件以外に、「広い特許」や「強い特許」を実現するため、審査の進め方の在り方から、関連する審査基準の改訂を検討していただきたい
- ① 「広い特許」（特許要件を満たす範囲で）最大限の権利範囲がとれる方向につながるような審査の進め方を検討すること。  
（例）拒絶査定や最後の拒絶理由の起案基準
  - ② 「強い特許」後に無効にならないような強い特許を生み出すような審査の進め方、および、出願人・第三者が審査の妥当性を客観的に判断できるような審査の進め方を検討すること。  
（例）先行文献調査範囲、外国審査経緯の参酌、出願人とのコミュニケ

## ーション（拒絶理由の記載など）、審査記録

## イ 第1回審査基準専門委員会WG議事録より

○濱田委員 …本当は、ちょっと具体的になってしまうかもしれませんが、まず発明に対して愛を持って、積極的に保護する形で、肯定するところから、制度趣旨からぜひ見直して、これはだめ、あれはだめというより、こういうのがいいよねというところから入っていただければ、感覚として海外、特にUSとかEPOと似たような考え方に、法制度は同じですので、結果としてなってくるのではないかなというイメージを持っております。

○伊藤委員 …（イ）に実体的特許要件以外にとございますが、ここは、根底として目指すところは「広い特許」、「強い特許」を確保していく。これは日本企業として目指すことでもございますし、日本の産業競争力としても追求していくべきところであろうと思っています。

その中で審査のプロセスについても考えていくべきところがあるのかなと思っております。これが審査基準に入るのか、ハンドブックのほうでももう少し詳細にやるのかはこれからの議論になると思いますが、（例）としてございますように、①「広い特許」の場合ですと拒絶査定や最後の拒絶理由の起案基準とか、もう1回トライできるだろうと思っていたら、いきなり最後になってしまったとか、そのあたり、我々が理解できるようにしていただければなと思っております。

それから、②「強い特許」という分け方で書いてございますが、（例）に書いてございます先行文献調査の範囲、外国審査経緯の参酌などは一番肝のところだと思っております。我々権利のファミリーとして取っていく中では結構大きくきいてくるところでございます。

## ○点検の必要性

特許審査は、今後の目標として、「世界最速・最高品質の審査の実現」を掲げている。この目標の実現に向けては、審査の効率性の堅持及び審査の質の維持・向上の二つの視点を常に考慮する必要がある。

また、第1回審査基準専門委員会WGにおいては、審査官の審査に対する基本的な考え方について、言及があった。さらに、「広い特許」「強い特許」を実現するために、審査の進め方の在り方について検討すべきとの指摘があった。

「世界最速・最高品質の審査の実現」に向けて、審査の効率性の堅持及び審査の質の維持・向上の視点を考慮しつつ、第1回審査基準専門委員会WGにおける上記指摘も踏まえ、審査基準の「審査の進め方」について点検を行ってはどうか。また、第1回審査基準専門委員会WGで承認された「審査基準の考え方が国際的に通用するものであること」という改訂方針に従い、必要に応じ、他国の審査基準との比較も考慮した上で、点検を行ってはどうか。

#### 4. 点検ポイント

「審査の進め方」の点検の必要性を踏まえて、点検ポイントを以下のように設定した。

##### ○点検ポイントの一覧

- (1) 審査の基本姿勢について
- (2) 先行技術調査について
  - (2-1) 先行技術調査の除外対象について
  - (2-2) 先行技術調査の対象について
  - (2-3) 先行技術調査の範囲となる文献について
  - (2-4) 先行技術調査の終了条件について
  - (2-5) 2回目以降の審査における追加的な先行技術調査について
  - (2-6) 外国特許庁の調査結果・審査結果の参照について
- (3) わかりやすい進歩性の拒絶理由通知について
- (4) 意見書・補正書が提出された場合や、拒絶査定を検討する場合の留意事項について
- (5) 拒絶理由は解消されていないが、拒絶理由を解消できるような出願人の対応を審査官が示せる場合の審査について
- (6) 補正・分割等の示唆について
- (7) 選択肢で表現された発明特定事項を含む請求項に係る発明の審査について

##### (1) 審査の基本姿勢について

##### ア 現行審査基準の記載

「審査の進め方」の「第1節 概論 1. 審査の基本方針」には、審査官は

特許出願について実体審査を行うことや、実体審査においては公正な判断を行うことが求められるということが記載されている。また、留意点として、迅速性、的確性、公平性及び透明性を確保すること、審査基準等の指針に則って、統一のとれた審査をすること、先行技術調査や特許性の判断に関し、審査の質の維持と一層の向上に努めること、及び出願人（代理人を含む。以下同じ。）との意思疎通の確保に留意し、効率的な審査を行うことが記載されている。

しかしながら、「1. 審査の基本方針」には、特許権取得のための所定の手続を自ら遂行していく責任は出願人にあることを前提としつつ、審査官は、質の高い特許権の設定という視点も持って実体審査を行うということは明確には示されていない。

## イ 背景

他国の審査基準等においては、審査官の姿勢に関する記載として、以下のようなものがある（[参考資料 2](#) 2～4頁）。

欧州のガイドラインにおいては、審査官は常に建設的で役立つよう努める旨が記載される一方で、欧州出願の明細書及びクレームの作成が出願人又はその代理人の責任であることに留意すべきである旨も記載されている。PCTガイドラインにおいても、同様の記載がある。

また、米国のMPEPにおいては、完全な審査が受けられるよう出願を適切な形に修正する責任は出願人が負い、審査官は、明細書及びクレームの不備を指摘する必要がある旨、審査官は、発明を適切に記載しているクレームを特許するという自らの役割の重要性を決して見落としてはならない旨、及び特許可能な発明が出願には開示されているが、クレームには瑕疵があるような場合、審査官の行動は、本質的に建設的であるべきであり、可能であれば、補正のための明確な示唆をすべきである旨が記載されている。

韓国の審査指針書には、審査官は、拒絶理由の通知時に補正方向を提示して、出願人が適正な権利を迅速に確保するようにすることができる旨が記載されている。また、明細書等を明確に記載する責任は原則的に出願人にある旨が記載されている。

## ○事務局案【審議事項】

現行審査基準の「審査の進め方」の「第1節 概論 1. 審査の基本方針」に掲げられている方針は維持しつつ、これに加えて、特許権取得のための所定の手続を自ら遂行していく責任は出願人にあることを前提としつつ、審査官は、

質の高い特許権の設定という視点も持って審査をするという点を、審査基準に記載してはどうか。

(説明)

欧州、米国、韓国の審査基準やPCTガイドラインには、特許権取得のために明細書等を適切に作成する責任は出願人が負うべきであるという出願人の責務とともに、審査官は建設的で役に立つよう努めるべきである、又は特許可能な発明が開示されている場合には、出願人が特許を取得できるような方向性を示していくべきであるという審査官の基本姿勢についても言及されている。

これに対して、現行の審査基準においては、このような出願人の責務を前提とした審査官の基本姿勢は、明確に記載されていない。

今後、最高品質の審査を実現するべく、品質ポリシーに示されているように質の高い特許権の設定を推進していく上では、第三者との公平性や透明性も考慮しつつ、他国の審査基準やPCTガイドラインに示されているような、出願人の責務を前提とした審査官の建設的な基本姿勢を審査基準に明示していくことは、重要である。

したがって、特許権取得のための所定の手続を自ら遂行していく責任は出願人にあることを前提としつつ、審査官は、質の高い特許権の設定という視点も持って審査をする点を、審査基準に記載してはどうか。

## (2) 先行技術調査について

### (2-1) 先行技術調査の除外対象について

#### ア 現行審査基準の記載

「審査の進め方」の「第2節 各論 2.1 調査対象 (3) 調査対象から除外してもよい発明」には、以下の発明を先行技術調査の対象から除外できることが記載されている。

- ① 新規事項が追加されていることが明らかな発明 (第17条の2第3項違反)
- ② 不特許事由があることが明らかな発明 (第32条違反)
- ③ 第2条に規定する発明に該当しないことが明らかなもの、産業上利用することができる発明に該当しないことが明らかである発明 (第29条第1項柱書違反)
- ④ 発明の詳細な説明及び図面を参酌しても発明を把握することができない程度に請求項の記載が明確でない発明 (第36条第6項第2号違反)

- ⑤ 請求項に係る発明について、発明の詳細な説明が当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されていない場合において、当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されていない部分（第36条第4項第1号違反）
- ⑥ 請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できる程度に記載された範囲を超えている場合において、その「記載された範囲を超えている」部分（第36条第6項第1号違反）

## イ 背景

他国の審査基準等においては、先行技術調査の除外対象に関する記載として、以下のようなものがある（[参考資料2](#) 4～11頁）。

欧州のガイドラインでは、明細書の開示に対して、不当に広い又は不明確なクレームについて、調査するための特別な努力を払う必要がない旨が記載されている。また、クレームの一部若しくは全部、又は1のクレームの一部について、有意義な調査が不可能となる程度まで、出願が欧州特許条約の規定を遵守していない場合には、調査対象から除外することができる旨が記載されている。

米国のMPEPでは、出願の開示内容が極めて分り難いために合理的な調査ができない場合は、調査を行わずにその旨を出願人に通知することができる旨が記載されている。一方で、開示内容、発明及びクレームの目的並びに明らかに関連性を有する引用技術から理解できる範囲内で、発明について合理的な調査をする旨が記載されている。

中国の審査指南では、専利法第5条に該当する発明（公序良俗違反に該当する発明）や、専利法第25条各号のいずれかに該当する発明（科学上の発見、知的活動の規則及び方法等の発明）、専利法第2条第2項に該当しないもの（発明ではないもの）、実用性のないもの、説明書や権利要求書（事務局注：特許請求の範囲に該当）が出願の主題について明確、完全な説明を行っていないため、属する技術分野の技術者が実現できないものである場合には、検索を行わなくてもよい旨が記載されている。

韓国の審査指針書では、新規事項が追加されている発明、特許法第32条に該当する発明（公序良俗違反に該当する発明）、未完成又は産業上利用できない発明、一特許出願で出願できる発明の範囲を満たしていない場合（発明の単一性違反の場合）に審査を行った群に属さない発明、明細書の著しい不備により内容を把握できない発明については、先行技術調査を行わない又は必要な範囲内でのみ先行技術調査を行うことができる旨が記載されている。

PCTガイドラインでは、国際出願が国際機関において取り扱うことを要しない主題事項（例えば、数学的理論、情報の内容のみで特徴付けられる情報の提示等）や、明細書、クレーム若しくは図面が明瞭性の要件を満たしていないために、又は明細書によるクレームの裏づけに関する要件を満たしていないために、有意義な調査を行うことができない全て若しくは一部のクレームについては、国際調査・国際予備審査の対象から除外できる旨が記載されている。一方で、「有意義な調査ができない」との見解は、例えば、明細書、クレーム及び図面が全体として不明瞭である場合のように、特定のクレームについて調査が全くできない例外的な状況に限定すべきである旨が記載されている。

### ○事務局案【審議事項】

現行審査基準に記載されている調査対象から除外できる発明の類型は、維持することとしつつ、審査官は、できる限り調査の除外対象となる発明が少なくなるように留意することを記載してはどうか。

また、調査の除外対象とできるかどうかに関して、以下の点を記載してはどうか。

- (i) 請求項の記載に誤記や軽微な不備等がある結果、調査の除外対象に該当する場合であって、発明の詳細な説明を参酌すれば、調査の除外対象に該当しない発明が把握できる場合は、当該把握した発明に基づいて調査を行うこと。
- (ii) 調査の除外対象に該当する発明であるが、発明のカテゴリーを変更する補正や、表現上の軽微な補正により、除外対象に該当しなくなるのが合理的に予測できる場合には、調査を行うこと。
- (iii) 特に、第36条第6項第2号の類型である「④発明の詳細な説明及び図面を参酌しても発明を把握することができない程度に請求項の記載が明確でない発明」という類型については、当該類型に該当するため調査対象から除外できる場合や、当該類型に該当せず調査対象から除外すべきでない場合の例。
- (iv) 第36条第4項第1号及び第36条第6項第1号の類型について、調査対象から除外を行うのは、それぞれ「請求項に係る発明について、発明の詳細な説明が当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されていないことが明らかな場合」及び「請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できる程度に記載された範囲を超えていることが明らかな場合」に限ること。

(説明)

(1) 欧州のガイドライン及びPCTガイドラインにおいては、調査の除外対象として、我が国特許法第29条第1項柱書違反に該当するものや同法第36条第6項第1号、第2号、第4項第1号違反に該当する発明が挙げられている。また、米国のMPEPにおいては、調査を行わなくて良い場合として、出願の開示内容が極めて分り難い場合が挙げられている。また、中国、韓国の審査基準において調査対象から除外できるとされる発明は、我が国の審査基準におけると同様である。

したがって、現行の審査基準における調査対象から除外できる発明についての考え方は、国際的に共通するものであり、現行審査基準に記載されている調査対象から除外できる発明の類型は、維持することとしてはどうか。

(2) また、PCTガイドラインにおいては、明細書、クレーム若しくは図面が明確性の要件を満たしていないために、又は明細書によるクレームの裏づけに関する要件を満たしていないために、「有意義な調査を行うことができない」と判断するのは、例えば、明細書、クレーム及び図面が全体として不明瞭である場合のように、特定のクレームについて調査が全くできない例外的な状況に限定すべきであるとされている。

欧州のガイドラインでは、クレームが医学的処置方法として作成されたものであってクレームが特許性のある主題の対象外であっても、技術的特徴としたものが調査可能な物質の効果であれば、有意義な調査は可能であることが示されている。

欧州ガイドラインやPCTガイドラインに示されるこうした考え方を参考にして、請求項に係る発明について、できる限り調査の除外対象となるものが少なくなるようにして先行技術調査を進めることは、早い段階での出願人への先行技術情報の提供を可能とし、出願人が早い段階で適切な特許権取得の検討ができるようになるものであるから、世界最速かつ最高品質の審査に資する。

したがって、審査官はできる限り調査の除外対象となる発明が少なくなるように留意することを審査基準に記載してはどうか。

(3) できる限り調査の除外対象となる発明が少なくなるように留意するという考え方を踏まえ、以下のような具体的な手当を行ってはどうか。

(a) 調査の除外対象の類型のいずれかに該当し得る発明であっても、調査が可能場合は除外対象とせず調査をすることを示すために、例として、除外対象に該当する発明であっても、それが誤記や軽微な不備等に起因するものであり、発明の詳細な説明を参照すれば除外対象に該当しない発明を把

握でき、調査ができる場合は調査を行うことや、除外対象に該当する発明であっても、発明のカテゴリーを変更する補正や、表現上の軽微な補正により除外対象に該当しなくなることが合理的に予測できる場合は調査を行うことを審査基準に記載してはどうか。

(b) 第36条第6項第2号の類型については、発明の詳細な説明を参酌すれば、発明を明確に把握でき先行技術調査や審査が可能な場合であっても、調査の除外対象とされることがあるとのユーザーからの指摘があるので、当該類型に該当せず調査をすべきものの例や調査対象から除外できる例を審査基準において示してはどうか。

(c) 第36条第4項第1号及び同条第6項第1号の類型については、調査の除外対象とし得るのは、単に、第36条第4項第1号又は同条第6項第1号に違反している場合とするのではなく、第36条第4項第1号又は同条第6項第1号に違反していることが明らかな場合に限ることとしてはどうか。

## (2-2) 先行技術調査の対象について

### ア 現行審査基準の記載

「審査の進め方」の「第2節 各論 2. 1 調査対象 (2) 調査対象を決定する際に考慮すべき事項」には、①として、請求項に係る発明の実施例も調査対象として考慮に入れること、②として、迅速・的確な審査に資する場合には、補正により繰り入れられる蓋然性が高いと判断される事項を、過度に負担を増大させない限り調査対象とできることが記載されている。

### イ 背景

他国の審査基準等においては、先行技術調査の対象に関する記載として、以下のようなものがある(参考資料2 12~15頁)。

欧州のガイドラインでは、原則として、可能かつ合理的である限り、クレームが対象としている主題、又はクレームを補正した後に対象になると合理的に予測される主題の全部を調査対象とする旨が記載されている。

米国のMPEPでは、最初の調査は、クレームが示している発明概念(inventive concept)を含む、明細書やクレームに記載された発明(invention)を包含すべきである旨が記載されている。また、重要ではない変形例についてまで単純に調査を拡張すべきではない旨が記載されている。

中国の審査指南では、請求項により限定される技術について検索するほか、

説明書及びその添付図面に開示されており、当該出願の主題をさらに限定しているその他の実体的内容についても、出願人が請求項を補正する時に、それを請求項に補充する可能性があるとの理由から、検索しなければならない場合がある旨が記載されている。

韓国の審査指針書では、発明の詳細な説明に記載されている技術内容を参照し、請求の範囲に記載された技術内容に対する均等物と認められるすべての技術内容について調査を行う旨が記載されている。

PCTガイドラインでは、原則として、また可能かつ合理的である限り、クレーム、あるいは補正後に対象となると合理的に予測される事項の全体を対象とすべきである旨が記載されている。

### ○事務局案【審議事項】

現行審査基準の「審査の進め方」の「迅速・的確な審査に資する場合には、補正により繰り入れられる蓋然性が高いと判断される事項を、過度に負担を増大させない限り調査対象とできる。」という記載を「査定に至るまでの審査の効率性を踏まえて、補正により請求項に繰り入れられることが合理的に予測できる事項を考慮しながら調査を行う」としてはどうか。

(説明)

先行技術調査の対象となる発明は、原則的には請求項に係る発明であるところ、現行審査基準においては、これに加えて、過度に負担を増大させない限りは、補正により繰り入れられる蓋然性が高い開示事項も調査対象とすることができる旨が記載されており、審査官は補正を考慮した調査を行うことが可能であることが示されている。しかしながら、現行審査基準では、「過度に負担を増大させない限り、…調査対象とすることができる。」というように、調査にかかる負担の大きさによっては、必ずしも、補正を考慮した調査を行わなくてもよいとされている。

補正を考慮しながら先行技術調査を行った場合、出願人にとっては、早い段階での適切な特許権取得の検討が可能となる。また、このように調査を行った場合、最初の審査における審査負担は増加し得るものの、2回目以降の審査にも資する適切な先行技術文献の早い段階での発見が可能となるため、結果として、審査官にとっても、査定に至るまでの審査過程全体の効率性を向上させ、世界最速・最高品質の審査に資することとなる。

欧州のガイドライン、米国のMPEP、中国の審査指南及びPCTガイドラインにおいても、先行技術調査を行う際は、「補正により繰り入れられることが

合理的に予測される事項も調査対象としたほうがよい(should)」旨が記載されている。

他国の審査基準等の「補正により繰り入れられることが合理的に予測される事項」という記載は、現行審査基準の「補正により繰り入れられる蓋然性が高いと判断される開示事項」という記載と同等の意味であると考えられるものの、異なった表現が用いられている。

そこで、査定に至るまでの審査全体の効率性を向上させ、審査基準を国際的に通用するものとするため、現行審査基準の「迅速・的確な審査に資する場合には、補正により繰り入れられる蓋然性が高いと判断される開示事項も、過度に負担を増大させない限り、調査対象とすることができる」という記載を、「査定に至るまでの審査の効率性を踏まえて、補正により請求項に繰り入れられることが合理的に予測できる事項を考慮しながら調査を行う」と改めてはどうか。

### (2-3) 先行技術調査の範囲となる文献について

#### ア 現行審査基準の記載

「審査の進め方」の「第2節 各論 2.2 調査の手順 (2) 調査手法」には、審査官は、各々の請求項に係る発明が関連する技術分野の全ての文献の中から、調査することが記載されている。

しかしながら、請求項に係る発明が関連する技術分野の文献が、具体的にどのようなものかについては、明記されていない。

#### イ 背景

他国の審査基準等においては、先行技術調査の範囲となる文献に関する記載として、以下のようなものがある(参考資料2 16～19頁)。

欧州のガイドラインでは、調査する文献は、主として各国の特許文献、定期刊行物及び他の非特許文献である旨が記載されている。

米国のMPEPや中国の審査指南、韓国の審査指針書、PCTガイドラインでも、国内の特許文献、外国の特許文献、非特許文献を調査する旨が記載されている。

#### ○事務局案【審議事項】

先行技術調査の範囲となる文献は、国内外の特許文献(国際公開を含む。)や、

国内外の非特許文献であることを審査基準において明記してはどうか。

(説明)

請求項に係る発明が新規性や進歩性を有するか否かの判断は、特許法第 29 条第 1 項各号に記載されているとおり、特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明や、公然実施をされた発明、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基づいて行われる。

したがって、文献公知発明（第 29 条第 1 項第 3 号）についての先行技術調査では、国内外の特許文献（国際公開を含む。）、国内外の非特許文献を調査範囲とする必要があり、現に審査実務においても、国内外の特許文献（国際公開を含む。）、国内外の非特許文献を調査範囲として先行技術調査が行われている。

また、他国の審査基準等においては、調査対象となる文献は、国内外の特許文献や非特許文献であることが明記されている。

しかしながら、現行の審査基準は、この点について明記されていない。

そこで、現行の審査手順の明確化や国際的に通用するわかりやすい審査基準の実現、今後の外国文献調査の重要性の増大を考慮して、審査基準において、先行技術調査の調査範囲となる文献には国内外の特許文献（国際公開を含む。）や、国内外の非特許文献が含まれることを明記してはどうか。

#### (2-4) 先行技術調査の終了条件について

##### ア 現行審査基準の記載

「審査の進め方」の「第 2 節 各論 2. 2 調査の手順 (3) 調査の終了」には、①として、請求項に係る発明及び発明の詳細な説明に記載された当該発明の実施例について、単独で新規性・進歩性を否定し得る文献を発見したときは、その請求項に関する限り、調査を終了することができること、ただし、過度の負担がなければ他の実施例についても調査を行うことが望ましいことが記載されている。

また、②として、関連性の高い先行技術文献が十分に得られたとき、又は、調査範囲において、より有意義な関連先行技術文献等を発見する可能性が非常に小さくなった場合には、調査を終了できることが記載されている。

## イ 背景

他国の審査基準等においては、先行技術調査の終了条件に関する記載として、以下のようなものがある（参考資料2 19～23頁）。

欧州のガイドラインでは、必要な努力を重ねても更に関連性のある先行技術を発見する確率が非常に低くなる場合は、効率的理由から、審査官は自己の判断で調査を終了させることができる旨、及び、クレームに係る発明の主題全部及びそれに関する明細書の詳細(**the entire subject-matter of the claimed invention and its elaborations in the description**)には新規性がないことを明らかにする文献が発見された場合にも、調査を中止することができる旨が記載されている。

中国の審査指南では、出願の全ての主題(出願の主題とは、請求項により限定される技術方案を意味する。)の新規性又は創造性に影響しており、単独で、検索報告に規定されたX文献又はE文献となる文献を審査官が発見した場合や、出願の全ての主題の創造性に影響し、検索報告に規定されたY文献となる文献を発見した場合には、検索を終了できる旨が記載されている。また、審査官自らの知識や執務経験により、密接に関わる対比文献を見つけ出すことはできないか、又は予期される結果が費やされる時間、手間、コストに比べて、相応しくないものであり、検索し続ける価値がないと判断した場合にも検索を終了できる旨が記載されている。

韓国の審査指針書では、請求項について新規性や進歩性を十分に否定し得る先行技術文献が発見された場合には、その請求項についての先行技術調査を終了することができる旨、及び、審査官は、用い得る時間と費用の限度内でより完璧な先行技術調査を行うことができるよう、最大限効率的な方法を講じた後、合理的な判断により有効な先行技術が発見されなかった場合も、調査を終了することができる旨が記載されている。

PCTガイドラインでは、必要とされる努力に対してより関連する先行技術を発見できる可能性が極めて低くなった場合には、審査官は調査を終了することを適切に判断することが求められる旨が記載されている。また、クレームに含まれる(**the claims are directed**)、又はクレームに含まれることが合理的に予測される(**they might reasonably be expected to be directed**)事項全体の新規性の欠如を明らかに示す一つ又は複数の文献が発見された場合にも、国際調査を終了することができること、及び、クレームに係る実施態様のうち一部のものだけに新規性の欠如が示される場合には審査官は調査を終了すべきではない旨が記載されている。

## ○事務局案【審議事項】

補正により請求項に繰り入れられることが合理的に予測される事項も考慮しながら先行技術調査を行うことを審査基準の「調査の終了」の項で示した上で、関連性の高い先行技術文献が十分に得られたとき、又は、調査範囲において、より有意義な関連先行技術文献等を発見する可能性が非常に小さくなった場合に調査を終了できるという考え方を基本的な考え方として示してはどうか。

その上で、調査の過程において、請求項に係る発明及び発明の詳細な説明に記載された当該発明の実施例について、単独で新規性・進歩性を否定し得る文献を発見した場合は、その請求項については、上記の「関連性の高い先行技術文献が十分に得られたとき、又は、調査範囲において、より有意義な関連先行技術文献等を発見する可能性が非常に小さくなった場合」でなくとも調査を終了することができること、ただし、過度の負担なく他の実施例についても調査を行うことができる場合は、更に調査を続行することが望ましいということを示してはどうか。

(説明)

(1) 現行審査基準における上記②の考え方、すなわち、調査範囲においてより有意義な関連先行技術文献等を発見する可能性が非常に小さくなった場合に調査を終了することができるとする考え方は、他国の審査基準等における考え方とも同様であり、国際的に通用する基本的な考え方といえる。

また、請求項に係る発明及び発明の詳細な説明に記載された当該発明の実施例について、単独で新規性・進歩性を否定し得る文献を発見したとき、その請求項に関する限り、調査を終了することができるとする、現行審査基準の上記①の考え方についても、PCTガイドライン等で示された調査の終了の考え方と比べた場合、調査の終了を請求項単位で判断するか、主題事項全体(**the entire subject matter**)で判断するかという点で異なるため、正確な対比はできないが、実質的には同等であるといえる。したがって、先行技術調査の終了条件については、現行審査基準の上記①、②の考え方を維持しつつ、また、上記点検ポイント(2-2)にも示したとおり、補正により請求項に繰り入れられることが合理的に予測される事項を考慮しながら先行技術調査を行うことを明らかにしてはどうか。

(2) 他方、現行審査基準においては、上記①及び②の二つの条件の関係は、必ずしも明らかではない。

このため、調査範囲においてより有意義な関連先行技術文献等を発見する可

能性が非常に小さくなった場合に調査を終了することができるとする上記②の考え方を原則としつつ、請求項に係る発明及び発明の詳細な説明に記載された当該発明の実施例について、単独で新規性・進歩性を否定し得る文献を発見したとき、その請求項に関する限り、調査を終了することができるとする、上記①の考え方は、その例外的位置づけであることを明らかにしてはどうか。

## (2-5) 2回目以降の審査における追加的な先行技術調査について

### ア 現行審査基準の記載

現行審査基準には、2回目以降の審査における追加的な先行技術調査に関しては、記載がない。

### イ 背景

他国の審査基準等においては、2回目以降の審査における追加的な先行技術調査に関する記載として、以下のようなものがある（[参考資料 2](#) 23～27頁）。

欧州のガイドラインでは、以下のような場合には、追加調査が必要となる旨が記載されている。

- (i) 有意義な調査の実施を不可能にした不備が補正により是正された場合又は審査官の意見に対する出願人の主張が受け入れられた場合
- (ii) 調査報告書の限定に繋がる同一のカテゴリーに属する複数の独立クレームについて、実際は、欧州特許条約に関する規則の規定の例外に該当しこのようなクレームが正当であるとの出願人の主張が受け入れられた場合
- (iii) 発明の単一性の欠如のため、出願の特定の箇所について調査が実施されていなかったものについて、出願人の提出した意見書により、単一性があるとの心証を得た場合
- (iv) クレームが補正されたためにクレームの範囲が当初の調査対象から外れてしまった場合
- (v) 調査報告書が、周知であるとの理由で先行技術を示さなかった技術的特徴について、審査部が、周知であるとの見解を受け入れられなかった場合
- (vi) ある特徴について、常識であるとの理由で先行技術が示されなかった場合であって、審査部が、その見解を受け入れられなかった場合又は出願人が常識であるとの判断に反論した場合
- (vii) 例外的に、出願人が先行技術の認識に誤りがあったことを認めた場合又

は審査官が調査の際に考慮されなかった技術分野から自明性に関する文献が発見されると確信している場合

(viii) 出願人が出願日以降に新たな優先権主張をした場合

中国の審査指南では、以下のような場合には、追加調査を行う旨が記載されている。

- (i) 出願人が請求項を補正したため、当初の検索では補正された請求項の範囲を含まない場合
- (ii) 出願人が釈明したため、当初の検索が不完全、不的確なものになった場合
- (iii) 第 1 回拒絶理由通知書の前の検索は、不完全、不的確なものである場合
- (iv) 拒絶理由の変更により、既に行われた検索が不完全、不的確なものになったため、検索分野を増加又は変更する必要がある場合

韓国の審査指針書では、以下のような場合には、追加調査を行う旨が記載されている。

- (i) 意見書、面接、情報提供等を通じて出願発明の不完全な理解が検索に影響を与えたと判断される場合
- (ii) 最初の検索において除かれていた詳細な説明にのみ記載された事項が補正により請求範囲に含まれた場合
- (iii) 一特許出願の範囲を逸脱しているという理由で最初の検索において除かれた請求項に係る発明について審査をしようとする場合
- (iv) 特許法第 29 条第 3 項（日本特許法における第 29 条の 2 に相当）の他の出願となりえる国際特許出願が国内段階に移行し、翻訳文が提出されることが予想される場合
- (v) その他追加的な検索が必要と認められる場合

## ○事務局案【審議事項】

拒絶理由通知に対する応答として明細書、特許請求の範囲若しくは図面が補正され、又は意見書等が提出された結果、それまでに行った先行技術調査において調査した範囲では調査が十分ではなくなったと判断した場合には、新たに先行技術調査を行う必要があることを審査基準に明記してはどうか。

(説明)

拒絶理由通知に対する応答として明細書、特許請求の範囲若しくは図面が補正され、又は意見書等が提出された結果、それまでに行った先行技術調査にお

いて調査した範囲では調査が十分ではなくなったと判断した場合には、再度、先行技術調査を行うことが必要であり、現に審査実務においても、このような場合には、追加的な先行技術調査が行われているところである。また、追加的な先行技術調査を行うことは、最高品質の審査にも資するものである。

他国の審査基準においては、上記のとおり、補正がなされた場合や出願人からの主張がなされた場合には、必要に応じて追加的な先行技術調査を行うことが明記されている。

しかしながら、現行の審査基準には、追加的な先行技術調査については記載されていない。

そこで、現行の審査手順の明確化や、国際的に通用するわかりやすい審査基準という観点から、拒絶理由通知に対する応答として明細書、特許請求の範囲若しくは図面が補正され、又は意見書等が提出された結果、それまでに行った先行技術調査において調査した範囲では調査が十分ではなくなったと判断した場合には、先行技術調査を行う必要があることを審査基準に明記してはどうか。

## （２－６）外国特許庁の調査結果・審査結果の参照について

### ア 現行審査基準の記載

「審査の進め方」の別添「外国特許庁の先行技術調査・審査結果の利用ガイドライン」においては、外国関連出願の審査において、登録調査機関の調査結果が存在しない場合や登録調査機関の調査結果に基づいて的確・効率的に審査を行うことができないと判断される場合に、外国特許庁の先行技術調査結果や審査結果を確認して審査を進めることが記載されている。

また、先行技術調査の手法としては、外国関連出願に特有の留意事項、具体的には、外国特許庁の審査経過等を参考にする際は、制度・運用の差異に留意するという留意事項が記載されているほかは、現行の審査基準の「審査の進め方」の「２．２ 調査の手順 （２） 調査手法」に記載されている調査の手法と同様の手法が記載されている。

上記のとおり、現行の「外国特許庁の先行技術調査・審査結果の利用ガイドライン」の記載は、登録調査機関の調査結果が存在し、当該調査結果に基づいて的確かつ効率的な審査を行うことができる場合には、外国特許庁の調査結果・審査結果を必ずしも確認しなくてもよいと解釈できるような記載となっている。

## イ 背景

他国の審査基準等においては、出願人や外国特許庁の調査結果・審査結果に関する記載として、以下のようなものがある（参考資料2 27～28頁）。

欧州のガイドラインでは、優先権主張する出願人が最初の受理官庁によってなされた調査結果の写しを提出した場合、調査結果の中の引用文献を確認し、審査との関連性や調査戦略との関連性を評価すべき旨が記載されている。

中国の審査指南では、出願人が外国の検索報告を提出した場合、審査官は検索報告に引用された書類、特に、その中で出願の主題の新規性、創造性に影響を与える書類を閲読しなければならない旨が記載されている。

韓国の審査指針書では、出願と関連して外国特許庁又は調査機関の調査結果がある場合には、それぞれの調査結果を検討して活用できるか否か検討しなければならない旨が記載されている。

### ○事務局案【審議事項】

「審査の進め方」の別添「外国特許庁の先行技術調査・審査結果の利用ガイドライン」は廃止し、当該ガイドラインに記載されている内容については、以下のとおりとはどうか。

- (i) 登録調査機関の調査結果及び外国特許庁の調査結果・審査結果のいずれも確認できる場合には、いずれの結果についても内容を検討し、有効活用を図ることを審査基準において示す。
- (ii) 外国関連出願に特有の留意事項は、審査基準において示す。

(説明)

外国特許庁の調査結果や審査結果が確認できる場合に、その結果を確認して活用することは、適切な新規性・進歩性等の判断に寄与するものであり、審査の質の向上に資するものである。他国の審査基準においても、審査官は、出願人から提出された検索結果等、審査官が確認できる外国の検索結果については、確認することが記載されている。したがって、登録調査機関の調査結果及び外国特許庁の調査結果・審査結果のいずれも確認できる場合には、いずれの結果についても内容を検討し、有効活用を図ることを審査基準に記載してはどうか。

また、「審査の進め方」に記載されている登録調査機関の調査結果が存在する場合の先行技術調査の進め方と、別添「外国特許庁の先行技術調査・審査結果の利用ガイドライン」に記載されている外国関連出願についての外国特許庁の先行技術調査・審査結果が存在する場合の先行技術調査の進め方とは、同ガイ

ドラインに外国関連出願に特有の留意事項が記載されている点を除けば、その進め方は共通である。したがって、外国関連出願に特有の留意事項は審査基準において示すこととして、当該ガイドラインは廃止してはどうか。

### (3) わかりやすい進歩性の拒絶理由通知について

#### ア 現行審査基準の記載

「審査の進め方」の「第2節 各論 4. 2 拒絶理由通知を行う際の留意事項」には、拒絶理由通知には、拒絶の理由を出願人や第三者がその趣旨を明確に理解できるように具体的に指摘しなければならないことが記載されている。

また、留意点として、拒絶理由は、出願人が理解しやすいようにできるだけ簡潔かつ平明な文章で、要点をわかりやすく記載すること、請求項ごとに判断できない拒絶理由を除き、拒絶理由は請求項ごとに示すこと、その際、拒絶理由を発見した請求項と拒絶理由を発見しない請求項とが識別できるようにすること、拒絶理由における対比・判断等の説明が共通する請求項については、まとめて記載することができること等が記載されている。

また、審査基準の「第Ⅱ部 特許要件 第2章 新規性・進歩性 2. 4 進歩性判断の基本的な考え方」においては、進歩性判断の考え方として「(2) …請求項に係る発明及び引用発明(一又は複数)を認定した後、論理づけに最も適した一の引用発明を選び、請求項に係る発明と引用発明を対比して、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明を特定するための事項との一致点・相違点を明らかにした上で、この引用発明や他の引用発明(周知・慣用技術も含む)の内容及び技術常識から、請求項に係る発明に対して進歩性の存在を否定し得る論理の構築を試みる。…」と記載されている。

しかしながら、進歩性の拒絶理由を通知する際に、どのような点を拒絶理由に記載すべきかまでは記載されていない。

#### イ 背景

他国の審査基準等においては、拒絶理由通知等の記載内容に関する記載として、以下のようなものがある(参考資料2 29～31頁)。

米国のMPEPでは、新規性又は非自明性欠如を理由としてクレームを拒絶するときは、審査官は、最善の文献を引用しなければならないこと、文献が複雑であるか、クレームされていない発明を示している(shows)か記述している(describes)場合は、根拠とする部分を正確に指定すること、各文献の適切性が明

らかでない場合は、その適切性を明瞭に説明し、また、拒絶されるクレームの各々を特定しなければならない旨が記載されている。

中国の審査指南では、審査官は、拒絶理由通知書において、審査官の意見を明確かつ具体的に記載し、出願に存在した問題点を出願人が明確に把握できるようにしなければならない旨が記載されている。

韓国の審査指針書では、拒絶理由がある請求項を明示して、請求項の具体的な拒絶理由を通知する旨が記載されている。また、拒絶理由は、出願人が理解しやすいように明確かつ簡潔に記載すること、進歩性判断に関連する先行技術は拒絶理由の論理構成に必要な最小限の文献のみを用いること、公知発明や公然実施された発明で新規性又は進歩性を否定する場合は、公知又は公然実施された事実を具体的に指摘すること、発明の詳細な説明の記載不備の場合は、その不備の部分と具体的理由を指摘すること、進歩性がない旨の拒絶理由を通知する際は、新規性とあわせて通知する場合を除いては、相違点を明確に記載しなければならない旨が記載されている。

#### ○事務局案【審議事項】

進歩性の拒絶理由を通知する際には、本願発明と引用発明との相違点を明確にした上で、本願発明の進歩性が否定される論理づけを記載することを審査基準に明記してはどうか。

(説明)

出願人が理解しやすい拒絶理由を通知することは、拒絶理由についての出願人の的確な検討や応答に資するものであり、最高品質の審査に資するものであり、米国、中国、韓国の審査基準にも同様の趣旨が記載されている。

特に、進歩性の拒絶理由については、本願発明と引用発明との相違点を明確にした上で、本願発明の進歩性が否定される論理づけを記載することが、出願人が理解しやすい拒絶理由の起案に資するものであり、ひいては、最高品質の審査に資するものである。

したがって、進歩性の拒絶理由を通知する際には、本願発明と引用発明との相違点を明確にした上で、本願発明の進歩性が否定される論理づけを記載することを審査基準に記載してはどうか。

#### (4) 意見書・補正書が提出された場合や、拒絶査定を検討する場合の留意事項について

##### ア 現行審査基準の記載

「審査の進め方」の「第2節 各論 4. 3. 2 一回目の拒絶理由通知に対する意見書・補正書等の検討」には、意見書・補正書等の内容を十分に検討し、拒絶理由が解消されたかどうかを判断すること、特に意見書のみが提出された場合は、意見書の内容を十分に参酌し、拒絶理由通知で指摘した拒絶理由が解消されたかどうかを検討することが記載されている。

また、「第2節 各論 7. 2 拒絶査定」には、拒絶査定をする際は、解消されていないすべての拒絶理由を示すことや、意見書において争点とされている事項については、審査官の判断を明確に記載することが記載されている。また、通知した拒絶理由にとらわれて新たな先行技術文献を追加的に引用するなど、無理な拒絶査定をしてはならないこと、拒絶査定においては、周知技術又は慣用技術を除き、新たな先行技術文献を引用してはならないことが記載されている。

##### イ 背景

他国の審査基準等においては、意見書・補正書が提出された場合や出願を拒絶等する際の留意事項に関する記載として、以下のようなものがある（[参考資料 2](#) 31～34頁）。

米国のMPEPでは、最終拒絶をするときには、記録されている拒絶理由が注意深く見直され、かつ、依拠される拒絶理由が再度記載されなければならない旨が記載されている。

また、審判において、改めて拒絶理由を通知することなく拒絶審決をしたことにつき、当該審決を否定した判決として、以下のような判決が存在する。

(a) 拒絶理由に摘示されていない周知技術であっても例外的に第29条第2項の容易想到性の認定判断の中で許容されることはあるが、それは、拒絶理由を構成する引用発明の認定上の微修整や、容易性の判断の過程で補助的に用いる場合、ないし関係する技術分野で周知性が高く技術の理解の上で当然又は暗黙の前提となる知識として用いる場合に限られるものであって、周知技術でありさえすれば、拒絶理由に摘示されていなくても当然に引用できるわけではな

く、本件における周知技術は、本件の容易想到性の認定判断の手續で重要な役割を果たすものであり、単なる引用発明の認定上の微修正、容易想到性の判断の過程で補助的に用いる場合ないし当然又は暗黙の前提となる知識として用いる場合に当たらないものであるとのことから、拒絶理由通知をすることなくした拒絶審決を否定した判決（知財高判平成21年9月16日（平成20年（行ケ）10433号）（参考資料3 1.））

（b）周知技術は、その技術分野において一般的に知られ、当業者であれば当然知っているべき技術をいうにすぎないのであるから、審判手續において拒絶理由通知に示されていない周知事項を加えて進歩性がないとする審決をした場合であっても、原則的には、新たな拒絶理由には当たらないと解すべきであるとの見解を示しつつも、本件については、審査官が相違点に係る構成が刊行物に記載されていると誤って認定して、特許出願を拒絶する旨の通知及び拒絶査定を行い、しかも原告がその刊行物に基づく認定を争っていたにもかかわらず、審決は、相違点に係る構成をその刊行物に代えて、審査手續では実質的にも示されていない周知技術に基づいて認定し、さらに、その周知技術が普遍的な原理や当業者にとって極めて常識的・基礎的な事項のように周知性の高いものとも認められないといった事情から、このような場合には、拒絶理由を通知すべきであるとして、拒絶理由通知をすることなくした拒絶審決を否定した判決（知財高判平成18年12月20日（平成18年（行ケ）10102号）（参考資料3 2.））

（c）審決が、拒絶理由通知又は拒絶査定において示された理由付けを付加又は変更する旨の判断を示すに当たっては、当事者（請求人）に対して意見を述べる機会を付与しなくとも手續の公正及び当事者（請求人）の利益を害さない等の特段の事情がある場合はさておき、そのような事情のない限り、意見書を提出する機会を与えなければならないことを示した上で、本件については、相違点に係る構成は、本願発明の課題解決手段と結びついた特徴的な構成であるといえること、同相違点に係る構成は、周知技術を適用することによって容易に想到できると審決において初めて判断していること、同相違点に係る構成が、周知技術であると認定した証拠についても、審決において、初めて原告に示していること、本件全証拠によるも、同相違点に係る構成が、専門技術分野や出願時期を問わず、周知であることが明らかであるとはいえないこと、また、原告が提出した意見書においては、専ら、本願発明と引用文献との間の同相違点を認定しない瑕疵がある旨の反論を述べただけであり、同相違点に係る構成が容易想到でないことについての意見は述べていなかったことなどから、拒絶理

由通知をすることなくした拒絶審決を否定した判決（知財高判平成 22 年 11 月 30 日（平成 22 年（行ケ）第 10124 号）（参考資料 3 3.））

（d）審決で引用されている刊行物は、拒絶理由通知や拒絶査定においては引用されておらず、審決において初めて引用されたものであることから、審決は、本願発明について、拒絶査定とは異なる理由により容易想到性の判断をしたものであり、特許法第 159 条第 2 項にいう「拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」に当たるといふべきであつて、審判手続において、新たな拒絶の理由を通知しない限り、特許出願人は、上記の点に関して反論の機会を与えられないまま審決を受けることを余儀なくされるものであり、これが特許出願人の防御の機会を不当に奪うものとなることは明らかであるとして、拒絶理由通知をすることなくした拒絶審決を否定した判決（知財高判平成 18 年 5 月 31 日（平成 17 年（行ケ）10710 号）（参考資料 3 4.））

（e）主引用例に当たる刊行物は、拒絶査定の理由とはされていなかったものである上、これまでの審査・審判において、原告に示されたことがなかったものであり、審判官は、特許法第 159 条第 2 項が準用する同法第 50 条により、審決において上記判断をするに当たっては、出願人たる原告に対し、前記内容の拒絶理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならなかったものといふことができ、原告に意見を述べる機会をすることなくされた審決の判断は、特許法第 159 条第 2 項で準用する同法第 50 条に違反するものであり、その程度は審決の結論に影響を及ぼす重大なものであるとして、拒絶理由通知をすることなくした拒絶審決を否定した判決（知財高判平成 18 年 12 月 27 日（平成 18 年（行ケ）10262 号）（参考資料 3 5.））

（f）本願発明と対比する対象である主引用例が異なれば、一致点及び相違点の認定が異なることになり、これに基づいて行われる容易想到性の判断の内容も異なることになるので、拒絶査定と異なる主引用例を引用して判断しようとするときは、主引用例を変更したとしても出願人の防御権を奪うものとはいえない特段の事情がない限り、原則として、特許法第 159 条第 2 項にいう「査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」に当たるものとして特許法第 50 条が準用されるものと解されることを示した上で、本件については、新たに主引用例として用いた引用例は、既に拒絶査定において周知技術として例示されていたが、原告は、いずれの機会においても別の引用例との対比判

断に対する意見を中心に検討していることは明らかであり、主引用例として用いた引用例についての意見は付随的なものにすぎず、そのような引用例を主引用例とすることは、審査手続において既に通知した拒絶理由の内容から容易に予測されるものとはいえないとして、拒絶理由通知をすることなくした拒絶審決を否定した判決（知財高判平成24年10月17日（平成24年（行ケ）10056号）（参考資料3 6.））

（g）特許法第50条が拒絶の理由を通知すべきものと定めている趣旨は、通知後に特許出願人に意見書提出の機会を保障していることをも併せ鑑みると、拒絶理由を明確化するとともに、これに対する特許出願人の意見を聴取して拒絶理由の当否を再検証することにより判断の慎重と客観性の確保を図ることを目的としたものと解するのが相当であり、このような趣旨からすると、通知すべき理由の程度は、原則として、特許出願人において、出願に係る発明に即して、拒絶の理由を具体的に認識することができる程度に記載することが必要といふべきであり、これを特許法第29条第2項の場合についてみると、拒絶理由通知があったものと同視し得る特段の事情がない限り、原則として、出願に係る発明と対比する引用発明の内容、対比判断の結果である一致点及び相違点、相違点に係る出願発明の構成が容易に想到し得るとする根拠について具体的に記載することが要請されているものといふべきということを示した上で、本件においては、引用例の指摘こそあるものの、一致点及び相違点の指摘並びに相違点に係る本願発明の構成の容易想到性についての具体的言及は全くなく、拒絶理由通知があったものと同視し得る特段の事情がない限り、拒絶理由の通知として要請されている記載の程度を満たしているものとはいえないとして、当該拒絶理由通知に基づいてした拒絶審決を否定した判決（知財高判平成20年6月16日（平成19年（行ケ）10244号）（参考資料3 7.））

## ○事務局案【審議事項】

### （ア）通知した拒絶理由が適切であったかどうかの確認について

現行審査基準の「先に示した拒絶理由が解消されたかどうかを判断する」という記載は維持しつつ、これに加えて、意見書の内容を参酌して、先の拒絶理由通知において示した拒絶理由が適切であったかどうかを確認することも審査基準に明記してはどうか。

(説明)

審査官は、意見書・補正書等が提出された場合や、拒絶査定する際に、先の拒絶理由通知において示した拒絶理由が適切であったかどうかを確認した上で、拒絶理由が解消されたかどうかを判断すべきであり、審査実務においても、現にそのような審査は行われているところである。また、先の拒絶理由通知において示した拒絶理由が適切であったかどうかを確認することは、最高品質の審査にも資するものである。

米国のMPEPにも同様の趣旨が記載されている。

しかしながら、現行審査基準には、先の拒絶理由通知において示した拒絶理由が解消されたかどうかを判断する、という観点の記載はあるものの、先の拒絶理由通知において示した拒絶理由が適切であったかどうかを確認することは必ずしも明確に記載されていない。

したがって、現行の審査実務の明確化や国際的に通用するわかりやすい審査基準の実現という観点から、拒絶理由が解消したかどうかを判断するという現行審査基準の記載は維持しつつ、これに加えて、先の拒絶理由通知において示した拒絶理由が適切であったかどうかを確認することも審査基準に明記してはどうか。

#### (イ) 拒絶査定するのではなく、改めて拒絶理由を通知する必要がある場合の例の充実について

2回目以降の審査において、拒絶査定をするのではなく、改めて拒絶理由を通知する必要がある場合があるので、それを審査基準、審査ハンドブック、又は裁判例集において示すこととしてはどうか。

(説明)

「イ 背景」に示したとおり、進歩性欠如の拒絶理由について、引用文献を新たに提示するような場合には、改めて拒絶理由を通知する必要性があることを判示した判決がある。

2回目以降の審査において、改めて拒絶理由を通知する必要性があり、拒絶査定してはならない場合を示すことは、適切な特許性の判断、ひいては、最高品質の審査に資するものであるため、そのような場合を審査基準、審査ハンドブック、又は裁判例集において示してはどうか。

(5) 拒絶理由は解消されていないが、拒絶理由を解消できるような出願人の対応を審査官が示せる場合の審査について

ア 現行審査基準の記載

「審査の進め方」の「第2節 各論 7. 2 拒絶査定」には、拒絶理由通知に対する応答によっても、通知した拒絶理由が解消されていない場合は、拒絶査定をすることが記載されている。

イ 背景

他国の審査基準等においては、拒絶理由は解消されていないが、拒絶理由を解消できるような見込みがある場合の審査に関する記載として、以下のようなものがある（[参考資料2](#) 34～37頁）。

欧州のガイドラインでは、特許査定の見込みがあるのであれば、審査官は、出願に依然として拒絶の理由がある場合でも、書面による新たな通知の送付、電話による意見交換、面接など最善の方法で拒絶の理由を解消できるよう検討すべきである旨が記載されている。

米国のMPEPでは、出願が特許可能な主題を開示しており、かつ、クレーム及び出願の主張から、そのクレームが特許可能な主題を対象としていると思われるが、形式における不備や発明を限定すべき事項の欠落のために特許できない場合は、単なる形式上の拒絶(objection)又は実体的な拒絶(rejection)に留まるべきではなく、補正のための明確な示唆を提供すべきである旨が記載されている。

韓国の審査指針書では、出願人が適切な権利を迅速に確保できるようにするために補正方向の提示を行うことや、審査遅延防止のために職権訂正を行うこと、また、出願人が補正する意思等を示したにもかかわらず、そのような補正が補正書から脱落していた場合には、一定の要件下で、拒絶理由を再び通知することができる旨が記載されている。

○事務局案【審議事項】

通知した拒絶理由が解消していない場合には拒絶査定を行うという原則は維持しつつ、拒絶理由を解消するために出願人が取り得る対応を審査官が示せる場合であって、当該対応を取ることに付いて出願人との合意が形成される見込みがあると判断される場合には、出願人と補正の方向について意思疎通を図り、

合意が形成されれば、最後の拒絶理由を通知できることを審査基準に記載してはどうか。

(説明)

通知した拒絶理由が解消していない場合であったとしても、拒絶理由を解消するために出願人が取り得る対応を審査官が示せる場合であって、当該対応を取ることにについて出願人との合意が形成される見込みがあると判断される場合にまで、直ちに拒絶査定をすることは、特許を望む出願人にとっては余計な審判請求を必要とするだけでなく、前置審査や審決までの期間をも要することとなり、迅速な権利付与の妨げとなる。

このような場合、出願人と補正の方向について意思疎通を図り、合意が形成された場合に、改めて拒絶理由を通知することは、世界最速の審査に資するものであり、また、国際的に信用され、世界に通用する特許権の付与にも資することとなり、上記点検ポイント(1)に示した、特許権取得のための所定の手続を自ら遂行していく責任は出願人にあることを前提としつつ、審査官は、質の高い特許権の設定という視点も持って実体審査を行うという姿勢とも合致するものである。

欧州のガイドライン、米国のMPEP、韓国の審査指針書においては、特許と見込まれる場合には、再度拒絶理由通知を行うことが記載されており、このような方向性は、国際的にも整合するものである。

したがって、通知した拒絶理由が解消していない場合であっても、拒絶理由を解消するために出願人が取り得る対応を審査官が示せる場合であって、当該対応を取ることにについて出願人との合意が形成される見込みがあると判断される場合には、出願人と補正の方向について意思疎通を図り、合意が形成されれば、拒絶理由を通知できることとし、その旨を審査基準に記載してはどうか。

なお、このような場合は、補正の方向について合意が形成されており、「審査の進め方」の「第2節 各論 8. 1 前置審査の手順 (4) 補正の機会を与えることにより特許査定できる場合」と同様に、この場合についても「最後の拒絶理由通知」とすることができることとし、その旨を審査基準に記載してはどうか。

## (6) 補正・分割等の示唆について

### ア 現行審査基準の記載

「審査の進め方」の「第2節 各論 4. 4 出願人との意思疎通の確保」

には、審査官は、出願人の対応をより容易なものとし、もって迅速・的確な審査に寄与すると認められる場合には、補正・分割等の示唆をできることが記載されている。また、この示唆は法律的效果が生じるものではなく、補正・分割等については、出願人の意思・責任においてなされるべきことが記載されている。

現行審査基準の記載では、迅速・的確な審査に寄与するとはいけない場合には必ずしも補正・分割等の示唆を行わなくてもよい記載となっている。

## イ 背景

他国の審査基準等においては、補正・分割等の示唆に関する記載として、以下のようなものがある（参考資料 2 34～37頁）。

欧州のガイドラインでは、特許査定の見込みがあるのであれば、審査官は、出願に依然として拒絶の理由がある場合でも、書面による新たな通知の送付、電話による意見交換、面接など最善の方法で拒絶の理由を解消できるよう検討すべきである旨が記載されている。

米国のMPEPでは、出願が特許可能な主題を開示しており、かつ、クレーム及び出願の主張から、そのクレームが特許可能な主題を対象としていると思われるが、形式における不備や発明を限定すべき事項の欠落のために特許できない場合は、単なる形式不備拒絶(objection)又は特許性拒絶(rejection)に留まるべきではなく、補正のための明確な示唆を提供すべきである旨が記載されている。

韓国の審査指針書では、出願人が適切な権利を迅速に確保できるようにするために、拒絶理由通知時に補正方向の提示を行う旨が記載されている。

## ○事務局案【審議事項】

現行審査基準の「審査の進め方」の「第2節 各論 4. 4 出願人との意思疎通の確保」の「補正・分割等の示唆は、迅速・的確な審査に寄与する場合に行う」という記載について、「拒絶理由を解消するために、出願人が取り得る対応を審査官が示せる場合には、積極的に補正・分割等の示唆を行う」としてはどうか。

(説明)

拒絶理由を解消するために、出願人が取り得る対応を審査官が示せる場合に補正・分割等の示唆を行うことは、出願人にとって、より早い段階での適切な

特許権取得の実現を可能とするものであり、世界最速・最高品質の審査の実現に資するものである。また、上記点検ポイント（１）に示した、特許権取得のための所定の手続を自ら遂行していく責任は出願人にあることを前提としつつ、審査官は、質の高い特許権の設定という視点も持って実体審査を行うという姿勢にも合致するものである。

欧州のガイドライン、米国のMPEP、韓国の審査指針書にも、審査官は、出願に不備がある場合でも特許できる見込みがあるような場合には、補正の示唆を行う旨が記載されており、このような方向性は、国際的にも整合するものである。

世界最速・最高品質の審査の実現という観点や、上記の点検ポイント（１）に示した、審査官の姿勢を考慮すると、出願人が取り得る対応を審査官が示せる場合には、積極的に補正や分割の示唆を行っていくことが望ましいものであるから、現行審査基準の「迅速・的確な審査に寄与すると認められる場合には、補正・分割等の示唆をできる」という記載を、「拒絶理由を解消するために、出願人が取り得る対応を示せる場合には、積極的に補正・分割等の示唆を行う」としてはどうか。

## （７）選択肢で表現された発明特定事項を含む請求項に係る発明の審査について

### ア 現行審査基準の記載

「審査の進め方」の「第２節 各論 ２．１ 調査対象（１）調査対象の決定」には、「第Ⅰ部 明細書及び特許請求の範囲 第２章 発明の単一性の要件 ３．１ 審査対象の決定」に示したところに照らして審査対象となる発明を調査対象とすることが記載されている。

審査基準の「第Ⅰ部 明細書及び特許請求の範囲 第２章 発明の単一性の要件 ２．１ 発明の単一性の判断対象」には、一の請求項において発明特定事項が選択肢で表現されている場合には各選択肢間についても発明の単一性の判断を行うことが記載されている。

しかしながら、現行審査基準の「審査の進め方」においては、選択肢で表現された発明特定事項を含む請求項に係る発明に関し、各選択肢に基づいて把握される発明（以下「選択肢発明」という。）のうち、発明の単一性の要件に基づいて審査対象とされる全ての発明が調査対象となることは、明確には示されていない。

また、一部の選択肢発明について拒絶理由を通知し、２回目の以降の審査に

において、残りの選択肢発明について拒絶理由を通知する場合に、2回目以降の拒絶理由通知を「最初の拒絶理由通知」とすべきか「最後の拒絶理由通知」とできるかについての基本的な考え方は、明確には示されていない。

## イ 背景

他国の審査基準等においては、調査対象とする請求項に係る発明に関する記載として、以下のようなものがある（参考資料2 37～39頁）。

韓国の審査指針書においては、一の請求項に記載された二以上の発明のうち、1回目の拒絶理由通知で一部の発明に対して拒絶理由を通知し、2回目の拒絶理由通知で残りの発明に対して拒絶理由を通知する場合には、最初の拒絶理由通知とする旨が記載されている。

### ○事務局案【審議事項】

選択肢発明のうち、「発明の単一性の要件」の審査基準に基づいて審査対象とする範囲の選択肢発明について、調査・審査対象とすることを記載してはどうか。

また、1回目の拒絶理由通知において、審査対象とした一部の選択肢発明について拒絶理由を通知しなかった場合であって、2回目以降の拒絶理由通知で、当該選択肢発明について拒絶理由を通知する場合には、「最初の拒絶理由通知」とすることを審査基準に記載してはどうか。

（説明）

「審査の進め方」の「第2節 各論 2. 1 調査対象 (1) 調査対象の決定」の記載や、現行審査基準の「第I部 特許請求の範囲及び発明の詳細な説明 第2章 発明の単一性の要件 2. 1 発明の単一性の判断対象」の記載に照らせば、請求項に選択肢発明が含まれる場合、発明の単一性の要件に基づいて審査対象とされる全ての発明が調査対象となる。

したがって、その点を「審査の進め方」において、明確に記載してはどうか。

また、調査・審査対象とした一部の選択肢発明に関して、1回目の審査で拒絶理由を通知しなかった場合であって、2回目以降の審査で拒絶理由を通知するとき、「最初の拒絶理由通知」とすべきか、「最後の拒絶理由通知」とするかについては、現行審査基準には明記されていない。

しかしながら、各選択肢発明は、特許請求の範囲に明示的に記載されていたものであるから、上記のように、一部の選択肢発明に関して、1回目の審査で

拒絶理由を通知せず 2 回目の審査で拒絶理由を通知する場合は、現行審査基準の「審査の進め方」の「第 2 節 各論 4. 3. 3. 2 二回目以降であっても「最初の拒絶理由通知」とすべき場合」の類型(1)「一回目の拒絶理由通知をするときに審査官が指摘しなければならないものであったが、その時点では発見できなかった拒絶理由を通知する場合」に該当するものであり、このような場合は、基本的には「最初の拒絶理由通知」とすべきものである。

したがって、調査・審査対象とした一部の選択肢発明について、1 回目の審査で拒絶理由を通知しなかった場合であって、2 回目以降の審査で拒絶理由を通知するときは、「最初の拒絶理由通知」とすべきであることを、審査基準に記載してはどうか。