

「拒絶理由における説明責任」について

「特許・実用新案 審査基準」において、特許法第 29 条の解釈については「第Ⅱ部 特許要件 第 2 章 新規性・進歩性」に、拒絶理由や拒絶査定における起案における留意事項等は「第Ⅸ部 審査の進め方」に、それぞれ記載されている。

「第Ⅸ部 審査の進め方 第 2 節 各論 4.2 拒絶理由通知を行う際の留意事項」には、以下のような記載がある。

4.2 拒絶理由通知を行う際の留意事項

拒絶理由通知には、拒絶の理由を、出願人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。また、拒絶の理由とそれに対する出願人の応答は、特許庁における手続においてのみならず、後に特許発明の技術的範囲を確定する際にも重要な資料となるから、拒絶の理由は、第三者からみても明確でなければならない。

具体的には、以下の点に留意して拒絶理由を通知する。

- (1) 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。
- (2) 請求項ごとに判断できない拒絶理由（明細書全体の記載不備、新規事項の追加等）を除き、新規性・進歩性等の拒絶理由は請求項ごとに示すこととし、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。その際、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。
- (3) （省略）
- (4) 以下の場合にも、新規性・進歩性等の特許要件についての審査をしていないことを明記して、それぞれの拒絶理由のみを通知することができる。
（省略）
- (5) （省略）
- (6) 先行技術文献等の引用に際しては、以下の点に留意する。
 - ① 引用文献等を特定するとともに、請求項に係る発明と対比・判断をするのに必要な引用箇所がわかるようにする。
 - ② 引用文献等の記載から認定される技術的内容を、明確に示す。
 - ③ 拒絶理由の構成に必要なかつ十分なもののみを引用し、不必要に多くの先行技術文献等を引用すべきではない。

このように、「特許・実用新案 審査基準」では、初期の説明責任は審査官が負担し、出願人に拒絶の理由を通知することが記載されている。また、その際「その趣旨を明確に理解できるように具体的に指摘」することとされており、拒絶理由通知に何を説明すべきかを記載している。

また、心証形成については、「第Ⅱ部 特許要件 第2章 2.9 第29条第2項の規定に基づく拒絶理由通知」に以下のように記載されている。

2.9 第29条第2項の規定に基づく拒絶理由通知

請求項に係る発明が、第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるとの心証を得た場合には、拒絶理由を通知する。

出願人はこれに対して意見書、実験成績証明書等により反論、釈明をすることができる。

そしてそれらにより、請求項に係る発明が第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるとの審査官の心証を真偽不明になる程度まで否定できた場合には、拒絶理由は解消する。審査官の心証が変わらない場合には、進歩性の欠如の拒絶理由に基づく拒絶の査定を行う。

したがって、出願人からの反論、釈明によって「審査官の心証を真偽不明になる程度まで否定できた場合には、拒絶理由は解消する」ことが記載されている。