

第7節 前置審査

1. 概要

拒絶査定不服審判の請求のうち、審判請求時に、明細書等について補正があったものは、審判官の合議体による審理に先立ち、再度、審査に付される(第162条)。この審査を「前置審査」という。

拒絶査定不服審判において拒絶査定が覆るものの大部分が、その拒絶査定後に明細書等について補正がされたものである。前置審査制度は、このような実情に鑑み、審判請求時に補正があった場合は、その審判請求の処理を、その拒絶査定をした審査官に再審査させ、審判官が処理すべき事件の件数を減らし、審判の促進を図る趣旨で導入されたものである。

特に、その補正により特許査定をすることができる場合は、拒絶査定をした審査官が再審査することで、その出願に対する知識を十分に活用し、新たに審判官を指定してはじめてから審理し直す場合に比べ、事件を容易かつ迅速に処理することができる。

したがって、前置審査は、原則として、その拒絶査定をした審査官が行う。

2. 前置審査の基本的な考え方

前置審査において、審査官は、原査定(拒絶査定)の理由が解消されたと判断し、他に拒絶理由を発見しない場合は、原査定を取り消し、特許査定をする。

原査定を取り消し、特許査定をすることができない場合は、審査官は、原則として、前置報告をする。

ただし、以下の(1)又は(2)に該当する場合は、審査官は、拒絶理由通知をする。

- (1) 審判請求時の補正が適法であり、原査定の理由は解消されたと判断したものの、新たな拒絶理由を発見した場合であって、発見した新たな拒絶理由が、その補正によって新たに通知する必要性が生じた拒絶理由のみである場合(注)(3.2.1.(2)及び3.2.2(2)参照)
- (2) 解消していないと判断した原査定の理由又は新たに発見した拒絶理由を解消するために請求人がとり得る対応を審査官が示すことができる場合であって、請求人との間で意思疎通を図った結果、合意が形成された場合(3.5 参照)

(注) 前置審査は拒絶査定に至るまでの審査をやり直すものではないため、発見した拒絶理由が補正によって新たに通知する必要が生じた拒絶理由のみである場合に限り、拒絶理由通知をすることとする。

3. 前置審査の流れ

前置審査においては、審査官は、まず審判請求時の補正が適法であるか否かについて検討し(3.1参照)、その上で、前置審査を進める(3.2及び3.3参照)。

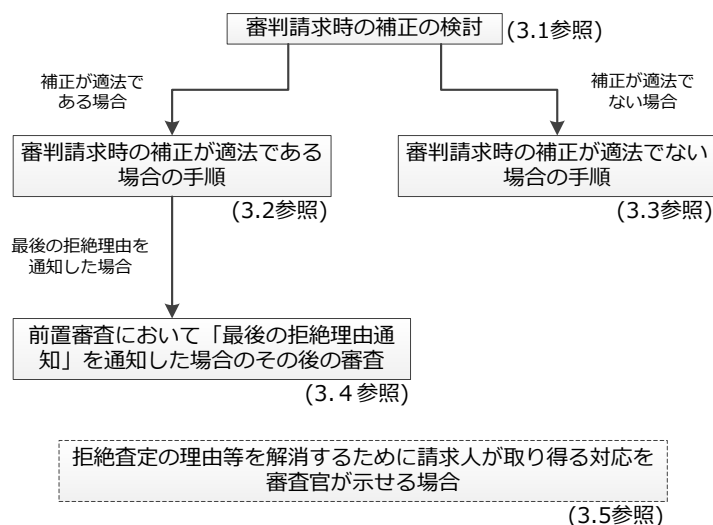
そして、審査官は、前置審査の結果に応じて、特許査定(原査定は取り消す。)、拒絶理由通知又は前置報告をする。

審査官は、拒絶理由通知をした場合は、3.4に従って前置審査を進め、その結果に応じて、特許査定(原査定は取り消す。)又は前置報告をする。

なお、原査定の理由を解消するために請求人が取り得る対応を示せる場合は、審査官は、3.5に従って前置審査を進める。

審査官は、前置報告をする場合は、前置審査の結果として、以下の(i)から(v)までの事項のうち該当するものを前置報告書に記載する。いずれの事項を記載するかについては、3.2及び3.3を参照。

- (i) 原査定を維持すべきと判断した全ての理由
- (ii) 補正を却下すべき旨とそのように判断した理由
- (iii) 前置審査において通知した拒絶理由のうち、解消していない拒絶理由
- (iv) 審判請求書等において争点となっている事項及びその事項に対する審査官の判断
- (v) 新たに発見した拒絶理由



3.1 審判請求時の補正の検討

審査官は、まず審判請求時の補正が適法であるか否か(第17条の2第3項から第6項までの要件を満たすか否か)について検討する(注)。

審査官は、この検討を、「第6節 補正の却下の決定」に準じて行う。この場合は、同節における「『最後の拒絶理由通知』に対する応答としてされた補正」は「審判請求時にされた補正」に読み替えられる。

(注) 補正が第17条の2第6項の要件(独立特許要件)を満たしていないか否かの検討については、審査官は、特許請求の範囲についてする補正が第17条の2第5項第2号(特許請求の範囲の限定的減縮)を目的とするものである場合に限って行う。

3.2 審判請求時の補正が適法である場合の手順

審判請求時の補正が適法である場合、すなわち、第17条の2第3項から第6項までの要件を満たす場合は、審査官は、補正後の明細書、特許請求の範囲及び図面に基づき、補正の対象が明細書若しくは図面のみであるか否か又は特許請求の範囲についてする補正の目的が第17条の2第5項各号のいずれであるかに応じて、以下のとおり前置審査を進める。

3.2.1 明細書若しくは図面のみが補正された場合又は特許請求の範囲についてする補正の目的が、請求項の削除、誤記の訂正若しくは不明瞭な記載の釈明である場合(第17条の2第5項第1号、第3号又は第4号)

審査官は、原査定の理由が適切であったか否かを確認した上で、審判請求時の適法な補正によって、原査定の理由が解消されたか否かについて検討する。

原査定の理由が解消されたと判断した場合は、審査官は、他に拒絶理由がないか否かを更に検討する。

そして、検討の結果に応じて、以下の(1)から(3)までのとおり特許査定(原査定を取り消す。)、拒絶理由通知又は前置報告をする。

(1) 原査定の理由が解消されたと判断した場合であって、補正後の明細書等について、他に拒絶理由を発見しないときは、原査定を取り消して特許査定をする。

(2) 原査定の理由が解消されたと判断した場合であって、補正後の明細書等に

ついて、拒絶理由を発見したときは、以下の a 又は b のとおり、拒絶理由通知又は前置報告をする。

- a 発見した拒絶理由が、補正によって新たに通知する必要が生じた拒絶理由(注)のみである場合は、原則として、拒絶理由通知をする。この場合は、審査官は、「最後の拒絶理由通知」を通知する。
- b 発見した拒絶理由が、補正によって新たに通知する必要が生じた拒絶理由のみでない場合は、審査官は、前置審査の結果として、発見した拒絶理由(3.に示した(v)の事項)を前置報告書に記載して前置報告をする。

(注) ここでいう「補正によって新たに通知する必要が生じた拒絶理由」とは、以下の(i)又は(ii)に該当する拒絶理由である。

(i) 審判請求時の補正によって生じた新たな拒絶理由(補正が不適法な場合については、3.3を参照。)

(ii) 拒絶査定に至るまでに生じていた拒絶理由であったが、拒絶査定に至るまでは判断する必要のなかったものであって、審判請求時の補正によって判断する必要が生じた結果、発見した拒絶理由(例1及び例2)

例1:

最初の拒絶理由通知に対する補正によって、請求項を増加する補正がされたが、先の拒絶理由通知において示された拒絶理由が解消されていなかったため、増加された請求項に係る発明について審査がされることなく拒絶査定となった。そして、審判請求時に、原査定の理由が解消される補正がされた。そのため、前置審査において、その増加された請求項に係る発明について審査をする必要が生じ、その結果、発見した新たな拒絶理由。

例2:

調査の除外対象に該当するため、拒絶査定に至るまで新規性、進歩性等の判断がされなかった請求項に係る発明について、審判請求時に補正がされた結果、調査の除外対象に該当しなくなった。そのため、前置審査において、新規性、進歩性等の判断をする必要が生じ、その結果、発見した新規性、進歩性等に関する新たな拒絶理由。

(3) 原査定の理由が解消されていないと判断した場合は、前置審査の結果とし

て、3.に示した(i)、(iv)及び(v)の事項を前置報告書に記載して前置報告をする。

3.2.2 特許請求の範囲についてする補正の目的が特許請求の範囲の限定的減縮であって、その補正が独立特許要件を満たす場合(第17条の2第5項第2号及び第6項)

審査官は、原査定の理由が適切であったか否かを確認する。その上で、補正後の請求項に係る発明について、独立して特許を受けることができるか否かの判断において適用される要件以外の要件(例えば、原文新規事項(第49条第6号)(注))について拒絶理由があるか否かを検討する。

そして、検討の結果に応じて、以下の(1)又は(2)のとおり特許査定(原査定を取り消す。)、拒絶理由通知又は前置報告をする。

なお、特許請求の範囲の限定的減縮を目的とする補正がされた請求項に係る発明が独立して特許を受けることができない場合については、3.3を参照。

(注) 審査官は、外国語書面と明細書等の一致性に疑義が生じた場合にのみ、外国語書面と明細書等を照合して、原文新規事項が存在するか否かを検討する(「第VII部第2章 外国語書面出願の審査」の2.2参照)。

- (1) 独立して特許を受けることができるか否かの判断において適用される要件以外の要件について拒絶理由を発見しない場合は、原査定を取り消して特許査定をする。
- (2) 独立して特許を受けることができるか否かの判断において適用される要件以外の要件について、拒絶理由を発見した場合は、以下の(i)又は(ii)のとおり拒絶理由通知又は前置報告をする。
 - (i) 発見した拒絶理由が、補正によって新たに通知する必要が生じた拒絶理由(3.2.1(2)(注)参照)のみである場合は、原則として、拒絶理由通知をする。
この場合は、審査官は、「最後の拒絶理由通知」を通知する。
 - (ii) 発見した拒絶理由が、補正によって新たに通知する必要が生じた拒絶理由のみでない場合は、審査官は、前置審査の結果として、発見した拒絶理由(3.に示した(v)の事項)を前置報告書に記載して前置報告をする。

3.3 審判請求時の補正が不適法である場合の手順

審判請求時の補正が不適法である場合、すなわち、第17条の2第3項から第6項までのいずれかの要件を満たさない場合は、審査官は、原査定時の明細書、特許請求の範囲及び図面に基づいて、原査定の理由が適切であったか否かについて、再度検討するとともに、原査定時の明細書、特許請求の範囲及び図面について、他に拒絶理由がないか否かを検討する。

そして、検討の結果に応じて、以下の(1)から(3)までのとおり前置報告又は原査定を取り消して特許査定をする。

- (1) 原査定の理由が適切であったと判断した場合は、前置審査の結果として、3. に示した(i)、(ii)、(iv)及び(v)の事項を前置報告書に記載して前置報告をする。
- (2) 原査定の理由は適切ではなかったと判断した場合であって、原査定時の明細書、特許請求の範囲及び図面について他に拒絶理由を発見しないときは、補正の却下の決定とともに、原査定を取り消して特許査定をする。
- (3) 原査定の理由は適切ではなかったが、原査定時の明細書、特許請求の範囲及び図面について、他に拒絶理由があることを発見した場合は、前置審査の結果として、3. に示した(ii)、(iv)及び(v)の事項を前置報告書に記載して前置報告をする。

(留意事項)

審判請求時の補正が不適法である場合は、審査官は以下の点に留意する。

- (1) 前置審査においては、補正が適法になされていない場合でも、特許査定をする場合を除き、補正の却下の決定をしてはならない(第164条第2項)。
- (2) 審判請求時の補正が適法になされたものでない場合は、3.5 に該当する場合を除いて、拒絶理由通知をしない。

3.4 前置審査において「最後の拒絶理由通知」を通知した場合のその後の審査

3.4.1 拒絶理由通知に対する応答があった場合の審査

(1) 補正書の提出があった場合

この場合は、審査官は、原則として、上記 3.1 から 3.3 までに準じて審査を

する。その際は、3.1 から 3.3 までの「審判請求時の補正」、「拒絶査定理由」をそれぞれ「拒絶理由通知に対する応答時の補正」、「通知した拒絶理由」と読み替えて審査をする。また、前置報告をする場合には、上記 3.2 又は 3.3 に示した事項に加えて、3.に示した(iii)の事項も前置報告書に記載する。

なお、3.2.1(2)及び 3.2.2(2)については、3.5 に該当する場合を除き、拒絶理由通知をするのではなく、3.に示した(v)の事項を前置報告書に記載して前置報告をする。

(2) 補正書の提出がなかった場合

この場合は、審査官は、意見書等の主張を参酌して、通知した拒絶理由が解消されたか否かを判断する。

通知した拒絶理由が解消されたと判断した場合であって、他に拒絶理由を発見しなかったときは、原査定を取り消して特許査定をする。

通知した拒絶理由が解消されなかったと判断した場合は、前置審査の結果として、3.に示した(iii)から(v)までの事項を前置報告書に記載して前置報告をする。

3.4.2 拒絶理由通知に対する応答がなかった場合の審査

拒絶理由通知に対する応答がなかった場合は、審査官は、前置審査の結果として、3.に示した(iii)及び(v)の事項を前置報告書に記載して前置報告をする。

3.5 拒絶査定理由等を解消するために請求人がとり得る対応を審査官が示せる場合

解消していないと判断した拒絶査定理由や新たに発見した拒絶理由を解消するために請求人がとり得る対応を審査官が示せる場合であって、当該対応をとることについて請求人との間で合意が形成できる見込みがあると判断される場合は、審査官は、請求人との間で意思疎通を図る。そして、合意が形成された場合は拒絶理由通知をする。

この拒絶理由通知は、原則として、「最後の拒絶理由通知」とする(「第3節 拒絶理由通知」の3.2.1(2)c参照)。

3.6 留意事項

(1) 審査官は、補正が不適法であると判断した根拠となる理由や発見した拒絶

理由が無効理由とされていないもの(例えば、第 37 条、第 17 条の 2 第 4 項、同条第 5 項)であった場合であって、既になされた審査結果を有効に活用して前置審査を迅速に行うことができるときは、本来保護されるべき発明についてまで、これらの要件を必要以上に厳格に運用することがないように留意する。

- (2) 審査官は、特許査定できる見込みがないと判断した場合は、3.2.1(2)及び 3.2.2(2)の場合を除き、拒絶理由通知をすることなく前置報告をするように留意する。