

第4節 意見書・補正書等の取扱い

1. 概要

審査官は、拒絶理由を発見した場合は、所定の期間を指定して拒絶理由通知をしなければならず、出願人は、審査官から拒絶理由通知を受けた場合は、意見書を提出することができる(第50条)。

また、出願人は、その所定の期間内であれば、明細書等について補正をすることができる(第17条の2)。

審査官は、出願人から意見書、補正書等が提出された場合は、その内容を十分に検討した上で審査をする。

2. 意見書、補正書等の取扱い

出願人から意見書、補正書等が提出された場合は、審査官は、以下の要領で審査を進める。

2.1 意見書、補正書等の取扱い

2.1.1 意見書及び実験成績証明書を取扱い

意見書及び実験成績証明書は、明細書における発明の詳細な説明に代わるものではない。しかし、これらは、出願人が出願当初の明細書等(以下、この部において「当初明細書等」という。)に記載されていた事項が正しくかつ妥当なものであることを釈明又は立証するために提出されるものである。したがって、審査官は、意見書及び実験成績証明書が提出された場合は、これらの内容を十分に考慮する。

2.1.2 補正書の取扱い

一回目の審査前に、又は最初の拒絶理由通知に対する応答時に、補正書が提出された場合は、審査官は、その補正書による補正後の明細書、特許請求の範囲及び図面に基づいて審査をする。

最後の拒絶理由通知に対する応答時に補正書が提出された場合は、審査官は、

「最後の拒絶理由通知」としたことが不適當である、又は補正が適法であるときは、その補正書による補正後の明細書、特許請求の範囲及び図面に基づいて審査をする。「最後の拒絶理由通知」としたことが適當であり、かつ補正が不適法であれば、審査官は、補正を却下し、補正書が提出される前の明細書、特許請求の範囲及び図面に基づいて審査をする(「第 6 節 補正の却下の決定」参照)。

2.2 意見書、補正書等の内容の検討

一回目の審査前に補正書が提出された場合は、審査官は、補正書の内容を十分に検討した上で、先行技術調査及び拒絶理由がないか否かについての検討をする。

拒絶理由通知に対する応答として意見書、補正書等が提出された場合は、審査官は、これらの内容を十分に検討し、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否かを確認し、その上で、(i)通知した拒絶理由が解消されたか否か及び(ii)他に拒絶理由がないか否かについて検討する。

拒絶理由通知に対する応答として補正がされず、意見書等が提出された場合は、審査官は、意見書等の内容を十分に考慮し、通知した拒絶理由が適切であったか否かを確認する。その上で、審査官は、(i)通知した拒絶理由が解消されたか否か及び(ii)他に拒絶理由がないか否かを検討する。

また、最後の拒絶理由通知に対する応答として意見書、補正書等が提出された場合であって、当該補正書による補正を却下するときは、審査官は、意見書等と、補正書が提出される前の明細書、特許請求の範囲及び図面に基づいて、通知した拒絶理由が適切であったか否かを確認し、その上で、(i)通知した拒絶理由が解消されたか否か及び(ii)他に拒絶理由がないか否かを検討する。