

第IX部 審査の進め方

(留意事項)

平成 19 年 3 月 31 日までの出願についての本審査基準(第IX部 審査の進め方)の適用に当たっては、「第 1 節 概論」の 2.(6)、「第 2 節 各論」の 4.2(3)、4.3.3.1(1)e、6.2.1(2)、6.2.2(2)及び(3)のうち、「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」(第 17 条の 2 第 4 項)に関する記載は適用しない。

また、平成 19 年 4 月 1 日以降の出願についての「第 50 条の 2 の通知」に関する審査の進め方は、「第 V 部第 1 章第 2 節 第 50 条の 2 の通知」に従う。

以下、第 IX 部では、平成 24 年 4 月 1 日以降の出願に適用される条文を用いて表記する。なお、平成 24 年 3 月 31 日以前の出願について、特許法第 17 条の 2 及び第 126 条の以下の条文は以下のとおりに読み替えて適用する。

出願日	H7.7.1～H15.6.30	H15.7.1～H15.12.31	H16.1.1～H19.3.31	H19.4.1～H24.3.31
第17条の2第1項第3号	第17条の2第1項第2号と読替え	読替え不要		
第17条の2第4項	適用しない			読替え不要
第17条の2第5項	第17条の2第4項と読替え			読替え不要
第17条の2第6項	第17条の2第5項と読替え			読替え不要
第126条第7項	第126条第4項と読替え		第126条第5項と読替え	

第 1 節 概論

審査手続に関連する主な条文

- 第 47 条(審査官による審査)
- 第 49 条(拒絶の査定)
- 第 50 条(拒絶理由の通知)
- 第 51 条(特許査定)
- 第 52 条(査定の方式)
- 第 53 条(補正の却下)
- 第 162 条、第 164 条(前置審査)

1. 審査の基本方針

審査官は、特許出願について、特許権が付与されるべきものかどうかに関する実体的な審査を行う。審査官には、高度な専門知識のもとに、公正な判断を行うことが求められる。

審査にあたっては、特に以下の点に留意する。

- (1) 迅速性、的確性、公平性及び透明性を確保することに留意し、審査基準等の指針に則って、統一のとれた審査をする。
- (2) 先行技術調査及び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。技術の複合化・高度化を踏まえ、各審査官の知見を相互に活用しながら、先行技術調査及び特許性の判断を行う。
- (3) 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つつ、効率的な審査をする。

2. 審査手順の概要

以下に、審査手順の概要を示す。それぞれの手順の詳細については、「第 2 節 各論」を参照のこと。また、特許の実体審査の流れを図 1 に示す。

- (1) 本願発明の理解と認定 (→第 2 節 1.)
審査は、本願の請求項に係る発明を認定するところから始まる。最初に明細書等を精読し、発明の内容を十分に理解したうえで、特許請求の範囲(請求項)の記載に基づき、請求項に係る発明を認定する。
- (2) 調査対象の決定 (→第 2 節 2.1)
発明の認定に続いて、発明の単一性の要件について検討する(第 37 条)。同時に、明細書及び特許請求の範囲の記載要件について検討し(第 36 条)、先行技術調査の対象とする発明を決定する。
- (3) 先行技術調査(新規性・進歩性及び先後願に関する調査) (→第 2 節 2.2 から 2.3)
調査対象とした請求項に係る発明について、新規性・進歩性及び先後願(第 29 条、第 29 条の 2、第 39 条)に関する先行技術調査を行う。明細書中に出願人によって先行技術文献の情報が開示されている場合、又は調査機関(外国特許庁を含む。)が作成した調査報告書に先行技術文献が示されている場合には、まず、これらの文献の内容を検討する。
- (4) 新規性・進歩性等の特許要件の検討 (→第 2 節 3.)
先行技術調査の結果を踏まえて、(2)で調査対象として決定した請求項に係る発明の新規性・進歩性等について検討する。
- (5) 拒絶理由通知 (→第 2 節 4.)
検討の結果、拒絶の理由を発見した場合には、拒絶理由を通知する(第 50 条)。拒絶理由は、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。その際、請求項ごとの判断が明確に示されるようにする。
- (6) 意見書・補正書が提出されたとき (→第 2 節 4.)
補正書が提出された場合は、当該補正書による補正が適法なものか否か(出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面の記載内容と照合し、新規事項が追加されていないか、特別な技術的特徴が変更された発明が含まれていないか)を確認する(「第Ⅲ部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正」参照)。そのうえで、意見書・補正書の内容を十分に検討し、先に示した拒絶理由が解消されたか否かを判断する。
拒絶理由が解消されたが、他に拒絶理由を発見した場合には、「最後の拒絶理由通知」とすべきか否かを検討したうえで、拒絶理由を通知する。
- (7) 査定 (→第 2 節 7.)
拒絶理由を発見しない場合は、特許査定をする(第 51 条)。
また、意見書・補正書の内容を検討しても、通知した拒絶理由が解消されていないと判断したときは、必要な場合は補正の却下の決定とともに、拒絶査定をする(第 49 条)。拒絶査定に際しては、解消されていないすべての拒絶理由を示すとともに、その拒絶理由がどの請求項に対して解消されていないのかがわかるように、簡潔かつ平明な文章で記載する。
- (8) 前置審査 (→第 2 節 8.)
審判請求時に補正があり、前置審査に付されたときは、審査官は、その出願について前置審査をする(第 162 条)。
前置審査においては、まず、審判請求時の補正が第 17 条の 2 第 3 項から第 6 項に規定される補正の制限に違反していないかどうかの判断をしたうえで、原査定の理由が解消されたかどうかを検討する。
検討の結果、原査定の理由が解消され、他に拒絶理由が発見されない場合は、原査定を取り消して特許査定をする。特許査定をすることができない場合は、審査の結果を特許庁長官に報告する。

第2節 各論

1. 本願発明の理解

発明の特許要件たる新規性・進歩性等の有無を審査する前提として、発明の技術内容が把握され、確定されなければならない。この作業を発明の認定という。請求項に係る発明の認定は、特許請求の範囲の記載に基づいて行う。特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するにあたっては、明細書及び図面の記載を考慮する。

参考：「発明の要旨を認定する過程においては、発明にかかわる技術内容を明らかにするために、発明の詳細な説明や図面の記載に目を通すことは必要であるが、しかし、技術内容を理解した上で発明の要旨となる技術的事項を確定する段階においては、特許請求の範囲の記載を越えて、発明の詳細な説明や図面にだけ記載されたところの構成要素を付加してはならない」

(「特許出願に係る発明の要旨の認定」最高裁判所判例解説民事編平成三年度、35 頁、最判平 3.3.8、昭和 62 年(行ツ)3 号「トリグリセリドの測定法」)

2. 先行技術調査

新規性・進歩性及び先後願(第 29 条、第 29 条の 2、第 39 条)の審査基準(「第Ⅱ部第 2 から 4 章」参照)に留意しつつ調査を行い、関連する先行技術をもれなく発見するように努める。

2.1 調査対象

(1) 調査対象の決定

特許請求の範囲に記載された発明のうち、最初に記載された発明、及び当該発明との間で発明の単一性の要件を満たしているすべての発明を調査対象とする。また、特許請求の範囲の最初に記載された発明が特別な技術的特徴を有しない場合には、「第Ⅰ部第 2 章 発明の単一性の要件」の「4. 2 特許請求の範囲の最初に記載された発明が特別な技術的特徴を有しない場合の審査対象」に示したところに照らして、発明の単一性の要件を問わずに審査対象となる範囲を調査対象とする(「第Ⅰ部第 2 章 発明の単一性の要件」参照)。

(2) 調査対象を決定する際に考慮すべき事項

①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。

②迅速・的確な審査に資すると認められる場合は、補正により請求項に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。

(3) 調査対象から除外してもよい発明

以下に示すような発明については、調査対象から除外してもよい。

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)

2.2 調査の手順

(1) 調査に入る前の留意事項

- ①発明の詳細な説明に関連する先行技術文献情報が開示されている場合には、調査に先立って、その先行技術文献の内容を検討する。
先行技術文献情報開示要件(第 36 条第 4 項第 2 号)については、「第 I 部第 3 章 先行技術文献情報開示要件」を参照。
- ②当該出願に関連して、調査機関(外国特許庁を含む。)によって事前に先行技術調査が行われている場合には、その調査結果の内容を検討し、有効活用を図ることとする。

(2) 調査手法

- ①各々の請求項に係る発明に関連する技術分野のすべての文献のうち、調査の経済上の理由から、審査官自らの知識・経験に基づき、関連する先行技術文献が発見される蓋然性が高いと判断される範囲の文献を調査することとする。
- ②調査機関(外国特許庁を含む。)の調査結果を活用する場合であって、審査官自らの知識・経験に基づき、調査機関による調査結果に基づいて審査を的確かつ効率的に行うことができると判断される場合には、自ら先行技術調査を行うことを要しない。審査官が追加的に先行技術調査を行う場合には、当該調査機関が調査を行った範囲においてより有意義な先行技術文献が発見される蓋然性が高いと判断される場合を除き、当該調査機関が調査を行った範囲を調査範囲から除外することとする(外国関連出願の審査における外国特許庁の先行技術調査結果・審査結果の利用については、「(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」参照)。
- ③関連する先行技術文献等が発見される蓋然性が最も高い技術分野を優先して調査する。通常は、発明の詳細な説明に記載された実施例に最も密接に関連する技術分野から調査を開始して、漸次、関連性のより低い分野へと調査を拡大することが適切である。
- ④関連性の高い技術分野から、関連性のより低い分野に調査を拡大するべきか否かは、既に得られた調査結果を考慮しつつ決定する。すなわち、関連性の高い分野を調査した結果、新規性・進歩性を合理的に否定するのに十分な先行技術文献が発見できなかった場合において、関連性の低い分野の調査によって、新規性・進歩性を否定し得る先行技術文献が発見される蓋然性が高いときには、当該分野に調査を拡大する。
- ⑤調査結果については、随時に評価し、必要であれば、調査対象の見直しをする。特に、調査を開始す

る時点において「特別な技術的特徴」であると判断されたものが、先行技術調査の途中で、先行技術に対する貢献を明示するものでないことが明らかになり、事後的に発明の単一性を満たさなくなることがある。このような場合においては、「第I部第2章 発明の単一性の要件」の「4. 審査の進め方」に示したところに照らして、審査対象とならない発明については、調査対象から除外する。

(3) 調査の終了

①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。

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。

②関連性の高い先行技術文献等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ときは、調査を終了することができる(注)。

(注)請求項に記載されたマーカッシュ形式の化学物質が極めて広範囲で、その実施例が多岐にわたり、過度の調査負担を伴わない範囲で調査対象のすべてについて調査することが極めて困難な場合においては、その過度の調査負担を伴わない範囲内のすべての調査を既に行っていることを前提として、以下の(i)又は(ii)に該当するときには、調査を終了することができる。

なお、この場合には、拒絶理由を通知する際、すべての調査対象について調査を行うことなく調査を終了した旨と、調査した範囲について、「先行技術文献調査結果の記録」に記載する。

(i)請求項に記載された選択肢によって表現される化学物質群であって、実施例として記載された化学物質を含むもの(実施例に対応する特定の選択肢で表現された化学物質群)の少なくとも1つについて、その新規性等を否定する先行技術文献等を、少なくとも1つ既に発見しているとき。

(ii)上記実施例に対応する特定の選択肢で表現された化学物質群のすべてについて既に調査を行っており、かつ、それ以外の選択肢で表現される化学物質群についての調査によって、請求項に係る発明の新規性等を否定する先行技術文献等を、少なくとも1つ既に発見しているとき。

2.3 調査結果の記録

最初に先行技術調査をした後、拒絶理由を通知するときは、「先行技術文献調査結果の記録」に、調査した分野(国際特許分類等で表す)を記載する。

また、拒絶理由を構成するものではないが、出願人にとって補正の際に参考になる等、有用と思われる先行技術がある場合には、その文献情報を併せて記録することができる。

3. 先行技術文献等の検討

先行技術文献等の内容が、請求項に係る発明に対し、新規性・進歩性等に関する拒絶理由を構成するものであるか否かについて、以下の要領で検討する。

(1) 先行技術文献等の書誌的事項の確認

先行技術文献等の公知日は、拒絶理由を構成する上できわめて重要であるので、それぞれの先行技術文献等について、出願日(又は優先日)との関係を必ず確認する(文献の公知日の認定については、「第II部第2章 新規性・進歩性」参照)。

また、第29条の2、第39条の適用を検討する場合には、出願日、発明者及び出願人を確認する。

(2) 先行技術文献等の内容の理解

先行技術文献等を精読し、記載されている先行技術を十分に理解する。その際、以下の点に留意する。

- ①請求項に係る発明にとらわれて、請求項に係る発明に近づけるよう無理な解釈をして先行技術文献等の内容を理解してはならない。
- ②先行技術文献等の一部の記載から、その全体を判断してはならない。また、合理的な根拠がないにもかかわらず、推定をして判断してはならない。
- ③先行技術文献等に記載されている発明の内容は、その構成のみによって判断せず、解決すべき課題、技術分野等の観点についても考慮する。

(3) 引用発明の選択と、請求項に係る発明との対比・判断

新規性・進歩性等に関する拒絶理由を検討する際の、引用発明と請求項に係る発明との対比・判断は、以下のように行う。

①発見した先行技術文献等に記載された先行技術のうち、拒絶理由通知において引用する関連先行技術を決定する場合には、実施例も勘案の上、最適の関連先行技術(主引用発明)を選択する。

主引用発明は、通常、請求項に係る発明と、技術分野あるいは解決すべき課題が同一又は近い関係にあるものを選択する。技術分野又は解決すべき課題が異なる場合には、主引用発明として用いる理由を検討する。

②請求項に係る発明と主引用発明とを対比し、一致点及び相違点を明確にする。相違点がない場合には、請求項に係る発明の新規性が否定されることとなるが、相違点がある場合には、さらに進歩性の有無について検討する(「第Ⅱ部第2章 新規性・進歩性」参照)。

③進歩性の検討は、請求項に係る発明が、主引用発明、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、当業者が容易に想到できたものであるか否かを検討することにより行う(「第Ⅱ部第2章 新規性・進歩性」参照)。

4. 拒絶理由通知

特許法には、審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、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い旨、規定されている(第50条)。

この規定の趣旨は、審査官が拒絶理由があるとの心証を得た場合においても、何らの弁明の機会を与えずに直ちに拒絶査定をすることは出願人にとって酷であり、審査官も過誤を犯すおそれがないわけではないから、出願人に意見を述べる機会を与える一方で、明細書等を補正して拒絶理由を解消する機会を与え、同時に意見書を資料として審査官に再考をするきっかけを与えて特許出願手続の適正妥当な運用を図ることにある。

(参考:東京高判平 5.3.30(平 3(行ケ)199 号))

4.1 拒絶理由通知の種類

拒絶理由通知は、手続上、二種類に分けられる。一つは、出願人が最初に受ける拒絶理由通知(以下「最初の拒絶理由通知」という。第17条の2第1項第1号)であり、もう一つは、出願人が拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において最後に受けた拒絶理由通知(以下「最後の拒絶理由通知」という。第17条の2第1項第3号)である。

そして、「最後の拒絶理由通知」を受けた後は、特許請求の範囲について補正できる範囲は制限を受けることとなる(第17条の2第5項、第6項)。なお、拒絶理由通知と併せて第50条の2の通知が行われた場合にも、特許請求の範囲について同様の補正の制限が課されることとなる(第V部第1章の「第2節 第50条の2の通知」参照)。

(説明)「最後の拒絶理由通知」とそれに対する補正の内容的制限の制度を設けた趣旨

拒絶理由通知を受けるたびに特許請求の範囲を自由に変更できることとすれば、その都度はじめから審査をしないことになりかねず、審査遅延をもたらす一因となるだけでなく、適切に補正を行う出願とそうでない出願との間で、取扱いの公平性が十分確保されないこととなる。

そこで、拒絶理由通知を受けた後さらに拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知の応答時にする補正の内容を、既になされた審査の結果を有効に活用できる範囲に制限することにより、出願間の公平を確保しつつ、迅速な審査を達成することとした。

(1) 「最初の拒絶理由通知」

一回目の拒絶理由通知は「最初の拒絶理由通知」である。また、二回目以降であっても、拒絶理由通知に対する応答時の補正によって通知することが必要となったものでない拒絶理由を通知する場合は、「最初の拒絶理由通知」とする。

(2) 「最後の拒絶理由通知」

「最後の拒絶理由通知」とは、原則として「最初の拒絶理由通知」に対する応答時の補正によって通知することが必要になった拒絶理由のみを通知するものをいう。

二回目以降の拒絶理由通知が「最後の拒絶理由通知」となるかどうかは、形式的な通知の回数によってではなく、実質的に判断する。

また、「最初の拒絶理由通知」とするか「最後の拒絶理由通知」とするかは、以下の4.3.3によって決定する。

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) 「第I部第2章 発明の単一性の要件」に示したところに照らして審査対象とならない発明(第37条違反)や、「第III部第II節 発明の特別な技術的特徴を変更する補正」に示したところに照らして審査対象とならない補正後の発明(第17条の2第4項違反)に関しては、第37条又は第17条の2第4項以外の要件についての審査をしていないことを明記した上で、それぞれの拒絶理由のみを通知する。

(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。

- 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)

(5) 明細書、特許請求の範囲又は図面の記載が、第 36 条第 4 項第 1 号又は第 6 項の規定に違反する場合には、不備の箇所及びその理由を具体的に示す。

(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。

4.3 具体的運用

一回目の拒絶理由通知時にすべての拒絶理由についての審査を行い、拒絶理由通知は 2 回を限度として通知することを原則とし、手続全体の効率性に配慮しながら審査を進める。

4.3.1 一回目の拒絶理由通知

- (1) 一回目の拒絶理由通知は、「最初の拒絶理由通知」となる。
- (2) 一回目の拒絶理由通知においては、原則として、発見された拒絶理由のすべてを通知する。
ただし、一方の拒絶理由が解消されれば、他の拒絶理由も解消されることが明らかである場合においては、必ずしも複数の拒絶理由を重疊的に通知する必要はない。
- (3) 一回目の拒絶理由通知の起案にあたっては、些事にとらわれすぎることなく、出願人が特許取得に向けた補正をするのに必要な拒絶の理由を盛り込むことを心がける。
- (4) その他、4.2 に示した事項に留意して拒絶理由を通知する。

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

一回目の拒絶理由通知に対して、意見書・補正書等が提出されたときは、審査官は以下の要領で審査を進める。

(1) 意見書・補正書等の内容の検討

意見書・補正書等の内容を十分に検討し、先に示した拒絶理由が解消されたかどうかを判断する。

特に、拒絶理由通知に対して補正がなされず、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。

(2) 補正書の取扱い

一回目の拒絶理由通知に対して補正書が提出された場合は、それを受け入れた上で、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。

(3) 意見書、実験報告書等の取扱い

拒絶理由通知に対して提出される意見書、実験報告書等は、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が、出願当初の明細書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出願人が釈明又は立証するためのものであるため、これらの内容を十分に考慮する。

4.3.3 二回目以降の拒絶理由通知

二回目以降の拒絶理由通知に際しては、「最後の拒絶理由通知」とすべきものであるか、「最初の拒絶理由通知」とすべきものであるかを、以下に従って判断した上で、拒絶理由を通知する。

4.3.3.1 「最後の拒絶理由通知」とすべき場合

「最初の拒絶理由通知」に対する応答時の補正によって通知することが必要になった拒絶理由のみを通知する拒絶理由通知は、「最後の拒絶理由通知」とする。

(1) 補正によって通知することが必要になった拒絶理由通知の類型

①明細書、特許請求の範囲又は図面について、「最初の拒絶理由通知」に対する応答時に出願人が補正をしたことによって通知することが必要になった拒絶理由

(具体例)

- a.補正により、発明の詳細な説明の記載が明りょうでなくなったとき、あるいは、発明の詳細な説明の記載に新規事項が追加されたとき
- b.審査した請求項に新しい技術的事項を付加する補正、又は、審査した請求項の技術的事項を削除もしくは限定する補正により、新たな新規性・進歩性欠如等の拒絶理由を通知しなければならないとき
- c.新たな請求項を追加する補正により、新たに新規性・進歩性欠如等の拒絶理由を通知しなければならないとき
- d.請求項に新規事項を追加したり、記載不備を生じるような補正がなされたとき
- e.発明の特別な技術的特徴を変更する補正がなされたとき
- f.単一性を満たさなくなるような補正がなされたとき(平成 19 年 3 月 31 日までの出願についてのみ適用)

②「最初の拒絶理由通知」に対する応答時の補正により、新規性・進歩性等の特許要件についての審査をすることが必要になった請求項に対する拒絶理由

(説明)

新規性・進歩性等の特許要件についての審査を行わなかった請求項(新規性・進歩性等の特許要件についての審査を行わなかったことを明記した場合に限る。)について補正がされ、補正後の請求項について、新規性・進歩性等の特許要件についての拒絶理由を通知する場合は、補正により新たに追加した請求項について改めて審査をすることと実質的に同じであるため、「最後の拒絶理由通知」とする。

(具体例)

- a.請求項の記載が、明細書及び図面を参酌しても把握することができない程度に明確でなく、新規性・進歩性等の特許要件についての審査をしなかった請求項について、補正がされ、補正後の請求項について新規性・進歩性等の特許要件に関する拒絶理由を発見したとき
- b.請求項に新規事項が追加されていることが明らかであるために、新規性・進歩性等の特許要件についての審査を行わずに新規事項が追加されている旨の拒絶理由を通知した請求項について、補正がされ、補正後の請求項について新規性・進歩性等の特許要件に関する拒絶理由を発見したとき

(2) 「最後の拒絶理由通知」とすべき特別の場合

①新規性・進歩性等の特許要件を満たさない旨の拒絶理由の他に、軽微な記載上の不備(第 17 条の 2 第 5 項第 3 号乃至第 4 号の「誤記の訂正」又は「明りょうでない記載の釈明」に相当すると認められる程度のもの)が存在していたが、新規性・進歩性等に関する拒絶理由のみを通知し、記載要件に関する拒絶理由を通知しなかった結果、依然として軽微な記載不備が残っている場合、その記載不備について通知する拒絶理由は、「最後の拒絶理由通知」とする。

(説明)

通常、軽微な記載不備であれば、新規性・進歩性等についての拒絶理由通知に対する補正の際に、あわせて是正されることが期待される。また、仮にこれらの記載不備が是正されずに、「最後の拒絶理由通知」で指摘することになったとしても、第 17 条の 2 第 5 項第 3 号乃至第 4 号の「誤記の訂正」又は「明りょうでない記載の釈明」に相当すると認められる程度のものについては、「最後の拒絶理由通知」後の補正として許容されるため、このように取り扱う。

②2.2(3)②(注)に従い調査を終了した請求項について、補正により先の拒絶理由は解消したが、新たな先行技術文献等に基づく拒絶理由を発見した場合は、原則として「最後の拒絶理由通知」とする。

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

二回目以降の拒絶理由通知であっても、一回目の拒絶理由通知の時点で審査官が指摘しなければならなかったものを通知する場合には、補正によって審査をしない必要が生じたわけではないから、「最初の拒絶理由通知」とする。

したがって、以下の(1)又は(2)に該当する場合は、「最初の拒絶理由通知」とする。

- (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

(具体例)

- a.一回目の拒絶理由通知で新規性・進歩性欠如の拒絶理由を通知した時には、明細書等の記載不備、発明の単一性の欠如等の拒絶理由を見落としており、その後、その拒絶理由を発見した場合
- b.一回目の拒絶理由通知では拒絶理由を発見しない旨を明記した請求項について、補正がなされなかったり、又は、減縮する補正がなされたにもかかわらず、後に拒絶理由を発見した場合
- c.新規性・進歩性等の特許要件についての審査を行わないことに合理的な理由(4.2(4)①から⑥参照)がないにもかかわらず、一回目の拒絶理由通知のときにこれを行わなかった場合において、二回目の拒絶理由通知で、新規性・進歩性等の特許要件に関する拒絶理由を通知する場合

- (2) 一回目の拒絶理由通知において示した拒絶理由が適切でなかったために、再度、適切な拒絶理由を通知しなおす場合

(具体例)

- a.一回目の拒絶理由通知に対して、全く補正がなされず、意見書のみが提出された場合に、再度拒絶理由を通知しなおす場合
- b.一回目の拒絶理由通知で、先行技術文献を引用して進歩性欠如等の拒絶理由を通知したところ、これに対する補正がなされた場合において、補正がなされなかった請求項について、意見書の内容を勘案した結果、先の拒絶理由が妥当でなかったと判断し、異なる新たな先行技術文献を引用しなおして拒絶理由を通知する場合
- c.発明特定事項 A と発明特定事項 B とから構成される発明に対して、新規性・進歩性欠如の拒絶理由を通知したところ、A について補正がなされ、B については補正がなされなかった。この場合において、補正のなされなかった B に対して引用していた先行技術文献を変更して、再度拒絶理由を通知する場合(ただし、A の補正によって B の内容が実質的に変更された場合は、この限りではない。)

4.3.3.3 「最後の拒絶理由通知」における留意事項

- (1) 拒絶理由通知に応答する補正によって通知することが必要となった拒絶理由と、そうでない拒絶理由とを同時に通知する場合は、「最初の拒絶理由通知」となる。
- (2) 上記 4.3.3.1 から 4.3.3.2 の具体例に該当せず、「最初の拒絶理由通知」とすべきか、「最後の拒絶理由通知」とすべきか直ちに明らかでない場合は、出願人に対して、補正の機会を不当に制限することのないよう、制度の趣旨に立ちかえて判断する。
- (3) 拒絶理由通知に、「最後の拒絶理由通知」である旨とその理由を記載する。最後である旨を記載しなかった場合には、たとえそれが最後のものとすることができる場合であっても、「最後の拒絶理由通知」として取り扱ってはならない。

4.4 出願人との意思疎通の確保

- (1) 拒絶理由を通知する際、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・分割等の示唆をすることができる。ただし、この示唆により何らかの法律的効果が生じるというものではなく、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ものである。
- (2) 出願人との意思疎通を確保するための補助的な手段としては、技術説明、面接等がある。迅速・的確な審査に資すると認められる場合には、面接又は電話・ファクシミリによる連絡を活用する。面接等は「面

接ガイドライン」に基づいて行い、手続の透明性を確保すべく面接記録・応対記録を作成して公衆の閲覧に供する。

- (3) 担当審査官が変更されても、審査の継続性を維持・確保する運用が行われるようにする。もし、前任の審査官と異なる判断をする場合には、出願人に対して「不意打ち」とならないよう、必要に応じ、出願人との意思疎通を図る。

5. 審査のために必要な書類その他の物件の提出の求め

審査上必要と認める場合は、第 194 条第 1 項の規定に基づき、審査官名で通知を行い、審査のために必要な書類その他の物件(以下、「書類等」という。)の提出を出願人等に求めることができる。

5.1 提出を求めることができる書類等

第 194 条第 1 項の規定に基づき、審査官が出願人等に提出を求めることができる書類等としては、例えば以下のものが挙げられる。

- (1) 請求項に係る発明の認定に際し、発明の技術内容が難解であること、明細書の分量が膨大であること、又は請求項の数が膨大であることなどにより、その発明を理解することが困難な場合に、請求項に記載された発明特定事項がそれぞれ実施例のどの部分と対応するかを説明した書類、発明の要旨を簡明に説明した書類、請求項同士の関係を示した図表など。
- (2) 拒絶理由の通知後、意見書における主張に理解が困難な点があり、しかもその点が審査に重大な影響を及ぼすと認められる場合において、意見書における主張を更に明りょうに説明した書類。
- (3) ひな形・見本・実験報告書等(以下、「見本等」という。)によらなければ、明細書中に記載されている作用・効果などが確認できない場合であって、見本等の提出によって、出願当初から、明細書又は図面の記載が明確かつ十分な記載であったことが確認できるような場合の、見本等。
- (4) 分割出願が分割の実体的要件を満たしているかどうかを簡単に判別できない場合や、分割出願に係る発明が原出願に係る発明や他の分割出願に係る発明と同一でないかどうかの判断に相当の時間を要する場合に、原出願の明細書等のどの記載を変更したのか、分割出願に係る発明は原出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されたとの事項に基づいているのか、分割出願に係る発明が原出願に係る発明や他の分割出願に係る発明と同一でないこと等について説明した書類。

5.2 留意事項

- (1) 第 194 条第 1 項に基づき、書類等の提出を求める際には、期間を定めた上で、出願人等がどのような書類等を提出すべきかを具体的に示して通知する。

ただし、拒絶理由通知に付記する形で、書類等の提出を求めることもできる(例えば、「明細書中に記載されている作用・効果などが確認できないため、当業者が請求項に係る発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に発明の詳細な説明が記載されていない」旨の拒絶理由を通知し、それに付記する形で、「見本等の提出により作用・効果などが確認できる場合は、この限りでない」旨を記載することができる。))。

- (2) 提出された書類等は、明細書又は図面に代わるものではなく、審査上の参考にすぎないことに留意する。

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」に対して補正がされたときは、「最後の拒絶理由通知」とすることが適当であったことを確認した後、第 17 条の 2 第 3 項から第 6 項の規定に基づいて、補正が適法になされているか否かを検討する。適法になされていない補正は却下の対象となる(第 53 条)。

なお、「最後の拒絶理由通知」に対して補正がされたときの審査の手順を、図 2 に示す。

6.1 「最後の拒絶理由通知」とすることが適当であったかどうかの検討

まず、意見書等における出願人の主張も勘案して、「最後の拒絶理由通知」とすることが適当であったかどうかを再検討する。

(1) 「最後の拒絶理由通知」とすることが適当であった場合

「最後の拒絶理由通知」とすることが適当であった場合は、補正が適法になされているかどうかを検討する(6.2 参照)。

(2) 「最後の拒絶理由通知」とすることが不適当であった場合

「最後の拒絶理由通知」とすることが不適当であったときには、第 53 条を適用することができない。したがって、補正却下の決定を行うことなく、補正を受け入れることとなる。そして、補正後の出願に対し、先に通知した拒絶理由が解消していない場合であっても、ただちに拒絶査定をすることなく、再度「最初の拒絶理由通知」を行う。また、補正によって通知することが必要となった拒絶理由のみを通知する場合であっても、「最後の拒絶理由通知」とせずに、再度「最初の拒絶理由通知」とする。

(留意事項)

ただし、「最初の拒絶理由通知」とすべきであったことを出願人が主張し、それを前提に補正をしていると認められるものについては、当該拒絶理由は「最初の拒絶理由通知」であったものとして取り扱う。すなわち、拒絶理由が解消していない場合には、拒絶査定をし、補正によって通知することが必要となった拒絶理由のみを通知する場合には、「最後の拒絶理由通知」とする。

6.2 補正の検討

「最後の拒絶理由通知」とすることが適当であった場合には、それに対してなされた補正が、第 17 条の 2 第 3 項から第 6 項の規定に違反していないかどうかについて検討し、違反していると認められた場合には、決定をもって当該補正を却下しなければならない(第 53 条)。

6.2.1 却下の対象となる補正

(1) 新規事項を追加する補正(第 17 条の 2 第 3 項違反)

「最後の拒絶理由通知」に応答する補正であって、

- ①新たに新規事項を追加する補正。
- ②「最後の拒絶理由通知」で指摘した新規事項が含まれている補正。

(留意事項)

「最後の拒絶理由通知」をする際に新規事項が存在していたが、それについて拒絶理由を通知していなかった場合は、補正がその新規事項を含んでいたとしても、当該補正を却下することなく受け入れ、

新規事項が追加されている旨の拒絶理由を通知する。

(2) 発明の特別な技術的特徴を変更する補正(第 17 条の 2 第 4 項違反)

「最後の拒絶理由通知」に応答する補正であって、

- ①新たに「特別な技術的特徴が変更された発明」(「第Ⅲ部第Ⅱ節 発明の特別な技術的特徴を変更する補正」の 4.3 に従って新規性・進歩性等の特許要件についての審査対象となる発明を除く。以下同じ)を追加する補正。
- ②「最後の拒絶理由通知」で指摘した、「特別な技術的特徴が変更された発明」が含まれている補正。

(留意事項)

「最初の拒絶理由通知」に対する補正が「特別な技術的特徴が変更された発明」を含んでいたが、それについて拒絶理由を通知していなかった場合は、「最後の拒絶理由通知」に対する補正後の特許請求の範囲がその「特別な技術的特徴が変更された発明」を含んでいたとしても、当該補正を却下することなく受け入れ、発明の特別な技術的特徴を変更する補正である旨の拒絶理由を通知する。

(3) 目的外の補正(第 17 条の 2 第 5 項違反)

特許請求の範囲についてする補正であって、次の事項のいずれをも目的としないもの(第 17 条の 2 第 5 項各号)。

- a.請求項の削除(第 1 号)
- b.特許請求の範囲の減縮(補正前の請求項に記載された発明と産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一である発明となるように請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものに限る。以下、「請求項の限定的減縮」という。第 2 号)
- c.誤記の訂正(第 3 号)
- d.明りょうでない記載の釈明(拒絶理由に示された事項についてするものに限る。第 4 号)

(留意事項)

第 17 条の 2 第 5 項の規定は、迅速な権利付与の実現及び出願間の公平性の確保の観点から、既になされた審査結果を有効に活用して審査を進められるようにするために設けられたものであり、これを満たしていないことが後に認められた場合であっても、特許を無効とするような実体的な瑕疵があるわけでないので、無効理由とはされていない。

したがって、第 5 項の規定は、既に行った審査結果を有効に活用して審査を迅速に行うことができる場合において、本来保護されるべき発明についてまで、必要以上に形式的に運用することがないようにする。

(4) 独立特許要件を満たさない補正(第 17 条の 2 第 6 項違反)

請求項の限定的減縮の補正であって、補正後の発明が独立して特許を受けられないもの。

ここで、限定的減縮の補正がなされた請求項に係る発明が、特許出願の際、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する規定は、以下のものに限ることとする。

第 29 条、第 29 条の 2、第 32 条、第 36 条第 4 項第 1 号又は第 6 項(第 4 号は除く)、第 39 条第 1 項から第 4 項

(留意事項)

独立特許要件を満たさない場合とは、

- (i)請求項の限定的減縮の補正によっても、先の「最後の拒絶理由通知」で指摘した上記規定に基づく拒絶理由が依然として解消していない場合、だけでなく、
- (ii)請求項の限定的減縮の補正により、補正前の請求項に対して指摘した拒絶理由は解消されたが、補正後の発明について上記規定に基づく新たな拒絶理由が発見された場合、もこれに該当する。

6.2.2 補正の適否の検討手順

- (1) 「最後の拒絶理由通知」に対する補正により、明細書、特許請求の範囲又は図面に新規事項が追加されているかどうかを判断する。特許請求の範囲については、請求項ごとに新規事項の有無を判断する。この結果、新規事項が追加された請求項については、第 17 条の 2 第 5 項各号及び第 6 項に該当するかどうかの判断は行わない。
- (2) 新規事項が追加されていないその他の請求項に係る発明について、続いて「特別な技術的特徴が変更された発明」に該当するか否か(第 17 条の 2 第 4 項)を判断する。この結果、「特別な技術的特徴が変更された発明」については、第 17 条の 2 第 5 項各号及び第 6 項に該当するかどうかの判断は行わない。
- (3) 新規事項が追加されておらず、かつ、「発明の特別な技術的特徴が変更された発明」に該当しないその他の請求項について、更に、各請求項の補正が、第 17 条の 2 第 5 項第 1 号から第 4 号に規定する事項を目的とするものかどうかを判断する。
- (4) 上記(3)の第 17 条の 2 第 5 項第 1 号から第 4 号についての判断の結果、同条第 5 項第 2 号(限定的減縮)に該当する補正がされた請求項がある場合には、更に同条第 6 項の要件(独立特許要件)を満たすものかどうかを判断する。
- (5) 上記(1)から(4)に従って判断した結果、補正の制限に違反していると判断された補正事項があれば、そのすべてについて理由を示して補正却下の決定をする。

(説明)

出願人が審判請求時に適切な補正を行うことができるようにするため、却下に当たってはそのすべての理由を示すことが必要である。

6.2.3 独立特許要件違反で補正を却下する際の留意事項

- (1) 限定的減縮の補正がなされた請求項に係る発明が、第 29 条、第 29 条の 2 又は第 39 条の規定により特許を受けることができないとき
 - ①補正却下に際しては、「最後の拒絶理由通知」で引用した先行技術を引用することを原則とする。ただし、補正により請求項が限定されたために新たな先行技術を引用することは差し支えない。
 - ②「最後の拒絶理由通知」で引用しなかった先行技術のみを引用して、特許を受けることができない理由を示して補正を却下する場合には、「最後の拒絶理由通知」で引用した先行技術が適切でないこともあるので、再度、「最後の拒絶理由通知」の内容が妥当であって維持できるものであるかどうかを検討する。
 - ③補正却下の決定にあたっては、限定的減縮の補正がなされ、かつ、独立特許要件を満たさないと判断された請求項のすべてについて、却下すべき理由を示す。

(2) 限定的減縮の補正がなされた発明について、第 36 条に規定する要件を満たしていないとき

限定的減縮の補正がなされた発明に関し、明細書、特許請求の範囲又は図面に依然として記載不備がある場合、又は補正により新たな記載不備が生じた場合は、第 36 条の規定の違反を理由に、第 17 条の 2 第 6 項及び第 53 条を適用し、補正を却下する(ただし、補正前から第 36 条違反の拒絶理由が存在していたにもかかわらず、それを通知していなかった場合は、第 36 条違反を理由に補正を却下してはならない。)。

なお、その不備が軽微であって、簡単な補正で記載不備を是正することにより、特許を受けることができると認められるときには、補正を受け入れた上で記載不備に関する拒絶理由を「最後の拒絶理由通知」として通知し、出願人に対して再補正の機会を認めることとする。

(3) 第 17 条の 2 第 6 項の適用について

第 17 条の 2 第 6 項は、第 126 条第 7 項(訂正後における特許請求の範囲に記載された発明が、特許出願の際、独立して特許を受けることができるものでなければならないとの規定)を準用する規定であり、第 17 条の 2 第 5 項第 2 号に該当する補正(請求項の限定的減縮に相当する補正)がされた場合にのみ適用される。

したがって、補正がされていない請求項に係る発明、又は、誤記の訂正(第 3 号)もしくは明りょうでない記載の釈明(第 4 号)に相当する補正のみがされた請求項に係る発明に対しては第 17 条の 2 第 6 項は適用してはならない。

6.3 補正を却下する場合の出願の取扱い

補正を却下すると、出願は補正がされる前の状態に戻るため、補正前出願に対してなされた「最後の拒絶理由通知」で指摘した拒絶理由が適切なものであったか、再度検討する。

「最後の拒絶理由通知」で指摘した拒絶理由の可否の再検討にあたっては、出願人が提出した意見書の内容を考慮しなければならない。

(1)「最後の拒絶理由通知」で指摘した拒絶理由が適切であって、当該拒絶理由が解消しないと認められる場合は、補正却下の決定と同時に拒絶査定をする。

(2)「最後の拒絶理由通知」で指摘した拒絶理由が適切でなく、他に拒絶理由も発見されない場合は、補正却下の決定と同時に、特許査定をする。

(3)「最後の拒絶理由通知」で指摘した拒絶理由が適切でなかったが、他に拒絶理由を発見した場合は、補正前出願に対し、補正却下の決定と同時に、改めて拒絶理由を通知する。

この場合、新たな拒絶理由が「最初の拒絶理由通知」に対する補正によって通知することが必要になったものかどうか等を含め、4.3.3 に示したところに照らして、「最後の拒絶理由通知」とするか「最初の拒絶理由通知」とするかを決定する。

また、補正の却下の決定とともに拒絶理由を通知することになるので、拒絶理由の起案にあたっては、補正前出願についての拒絶理由であることを明確にしなければならない。

6.4 補正を却下せず受け入れた場合の出願の取扱い

(1) 補正後の出願について、拒絶理由が解消されていないときは、拒絶査定をする。

(2) 補正後の出願について、拒絶理由が解消されており、他に拒絶理由を発見しないときは、特許査定を

する。

(3) 補正により拒絶理由は解消されたが、他に拒絶理由を発見したときは、改めて拒絶理由を通知する。

①「最初の拒絶理由通知」とするか、「最後の拒絶理由通知」とするかは、4.3.3 に示したところに従って判断する。

②「最後の拒絶理由通知」に対する補正を一旦受け入れた上で新たな拒絶理由を通知した場合には、先の「最後の拒絶理由通知」に対する補正が不適法なものであったことがその後に発見されたとしても、その補正を遡って却下することはない。なお、新規事項が追加されていたことが後で判明した場合には、改めてその旨の拒絶理由を通知する。

(説明)

第 159 条第 1 項及び第 163 条第 1 項の規定によれば、「最後の拒絶理由通知」に対する補正が不適法であることが拒絶査定後に発見された場合には、処理の促進の観点から、その補正を遡って却下せずそのまま許容することとされている。この趣旨に則り、「最後の拒絶理由通知」に対する補正を一旦受け入れた上で新たな拒絶理由を通知した後に、先の「最後の拒絶理由通知」に対する補正が不適法なものであったことを発見したときも、同様の取扱いとしたものである。

7. 査定

7.1 特許査定

審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないとき、又は、拒絶理由通知に対する応答により拒絶の理由が解消されたときは、すみやかに特許査定をする(第 51 条)。

7.2 拒絶査定

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ときは、拒絶理由通知が「最初」のものであるか「最後」のものであるかにかかわらず、拒絶査定をする(第 49 条)。

なお、補正が却下すべきものであるときは、却下の決定とともに拒絶査定をする。

具体的には、以下の点に留意する。

- (1) 解消されていないすべての拒絶理由を示す。その際、拒絶理由がどの請求項に対して解消されていないのかがわかるように、簡潔かつ平明な文章で記載する。なお、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。
- (2) 意見書において争点とされている事項については、それに対する審査官の判断を明確に記載する。
- (3) 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、無理な拒絶の査定をしてはならない。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。

8. 前置審査

拒絶査定に対する審判請求のうち、審判請求と同時(注)に、明細書、特許請求の範囲又は図面に補正があったものは、再度、審査に付される(第 162 条)。これを「前置審査」という。前置審査は、原則として、拒

絶査定をした審査官が行う。

(注)ただし、拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達が平成 21 年 3 月 31 日以前である特許出願においては、「審判請求の日から 30 日以内」と読み替える。

審査前置制度は、拒絶査定に対する審判において原査定が取り消されるものの多くが、拒絶査定後に特許請求の範囲等について補正がなされたものであるという実情に鑑み、そのような事件の処理をその拒絶査定をした審査官に再審査させることにより、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(参考:「工業所有権法逐条解説」)。

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なおす場合に比べ、事件を容易かつ迅速に処理することができる。

なお、前置審査の流れを図 3 に示す。

8.1 前置審査の手順

(1) 審判請求時の補正の検討

最初に、審判請求時の補正が第 17 条の 2 第 3 項から第 6 項の規定に違反していないかどうかについて検討する。

審判請求時の補正の検討は、「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」の 6.2.2 に準じて審査をする。この場合、同項における「最後の拒絶理由通知に対する補正」は「審判請求時の補正」に読み替えるものとする。

(2) 審判請求時の補正が適法になされたものであるとき

①審判請求時の適法な補正によって、拒絶査定の理由が解消され、かつ、他に拒絶理由を発見しない場合には、原査定を取り消して特許査定をする。

②審判請求時の適法な補正によって拒絶査定の理由が解消されたが、補正後の出願について、拒絶査定の理由と異なる新たな拒絶理由を発見したときは、拒絶理由を通知する。

(例えば、審判請求時の補正により、一部の請求項が削除され、残された請求項に係る発明について、新たな拒絶理由を発見したとき。)

③審判請求時の適法な補正によっても、拒絶査定の理由が解消されないときは、審査の結果を特許庁長官に報告する。前置報告書には、原査定を維持すべき理由のすべてを記載する。また、他に拒絶理由が発見されたときは、その拒絶理由も記載する。

(3) 審判請求時の補正が適法になされたものでないとき

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)。

審判請求時の補正が適法になされたものでない場合は、審判請求時の補正前の出願に対してなされた拒絶査定の理由が妥当であったか否かについて、再度検討する。

①審判請求時の補正前の出願に対してなされた拒絶査定の理由が妥当であった場合は、審査の結果を特許庁長官に報告する。前置報告書には、審判請求時の補正を却下すべき理由とともに、原査定を維持すべき理由のすべてを記載する。また、他に拒絶理由が発見されたときは、その拒絶理由も記載する。

②審判請求時の補正前の出願に対してなされた拒絶査定が理由が妥当でなく、審判請求時の補正前の出願に対して他に拒絶理由を発見しない場合は、補正却下の決定とともに、拒絶査定を取り消して特許査定する。

③審判請求時の補正前の出願に対してなされた拒絶査定の理由は妥当でなかったが、審判請求時の補正前の出願に対して、他に拒絶理由があることを発見したときは、審査の結果を特許庁長官に報告する。前置報告書には、審判請求時の補正を却下すべきものと認める理由とともに、補正前の出願に対する新たな拒絶理由を記載する。

(4) 補正の機会を与えることにより特許査定できる場合

軽微な記載不備等、補正の機会を与えることにより特許査定できると認められる場合は、(2)、(3)にかかわらず、拒絶理由を通知することができる。この場合には、面接等を活用して請求人との意思疎通につとめ、どのように補正すればよいか請求人に理解できるようにする。

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(4.3.3.1(2)①参照)。

8.2 留意事項

- (1) 拒絶査定の理由が解消されているかどうかの判断に際しては、審判請求の理由を十分に考慮しなければならない。
- (2) 拒絶査定の理由が解消されていると判断した場合には、特許査定をする前に、他の拒絶理由がないか再度確認する。
- (3) 前置報告書には、審判請求書の主張を踏まえ、争点となっている事項と、それに対する審査官の判断を明確に記載する。

(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

1. 基本方針

外国関連出願(注1)の審査においては、審査負担を軽減するとともに、審査の質の向上を図るため、外国特許庁の先行技術調査・審査結果を有効に活用することが重要である。

とりわけ、「特許審査ハイウェイ」(注2)に基づく早期審査の申出が行われた案件については、特許審査ハイウェイが、出願人の海外での早期権利化を容易にするとともに、特許庁にとっては第1国の特許庁の先行技術調査と審査結果を利用することにより審査の負担を軽減し、質の向上を図ることを目的としていることに鑑み、外国特許庁の先行技術調査・審査結果を最大限有効に活用して審査を行うことが求められる。

このため、外国関連出願の審査においては、以下の通り、外国特許庁の先行技術調査・審査結果を利用して審査を行うこととする。

(注1)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。

(注2)出願人の選択に応じて、第1国の特許庁(第1庁)で特許可能と判断された出願については、第2国の特許庁(第2庁)において簡易な手続きにより早期審査を受けることができるようにするもの。日本国特許庁及び米国特許商標庁で通常の早期審査を受けるためには、先行技術調査の実施、その結果及び先行技術と請求項に係る発明とを対比説明し、特許性があることの説明の提出が必要であるが、「特許審査ハイウェイ」においては、第1庁で特許された請求項や第1庁でのオフィス・アクション等を提出することにより、それらの要件を省略することができる。(「日米特許庁における特許審査ハイウェイ試行プログラムについて」参照)

2. 審査の進め方

(1) 先行技術調査

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には、次の手順にしたがって先行技術調査を行う。

- i) 関連外国出願の外国特許庁における先行技術調査結果や審査結果を確認する。審査官自らの知識・経験に基づき、外国特許庁における先行技術調査結果や審査結果を利用して審査を的確かつ効率的に行うことができると判断される場合には、自ら追加的な先行技術調査を行うことを要しない。
- ii) 審査官自らの知識・経験に基づき、関連外国出願の外国特許庁における先行技術調査結果や審査結果(注3)を利用するのみでは審査を的確かつ効率的に行うことができないと判断される場合は、審査官が自ら追加的な先行技術調査を行う。この場合、審査官自らの知識・経験に基づき、外国特許庁の審査官によって調査が行われた範囲において、より有意義な先行技術文献が発見される蓋然性が高いと判断される場合を除き、外国特許庁が調査を行った範囲を調査範囲から除外することとする。(例えば、米国特許商標庁の先行技術文献調査結果を利用する場合には、米国特許公報や米国特許公開公報の中からより有意義な先行技術文献が発見される蓋然性が高いと判断される場合を除き、米国特許公報及び米国特許公開公報を調査範囲から除外する。)

(注3)「特許審査ハイウェイ」に基づく早期審査の申出が行われた案件については、外国特許庁で特許となっているという審査結果を利用することができる。

iii)審査官自らの知識・経験に基づき、外国特許庁の先行技術調査結果を確認するよりも、審査官が自ら先行技術調査を行うほうが、関連する先行技術文献を効率的に発見できると判断される場合には、関連外国出願の外国特許庁における先行技術調査結果を確認する前に、追加的な先行技術調査を行ってもよい。

なお、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する場合には、登録調査機関の調査結果を確認した後、審査官自らの知識・経験に基づき、登録調査機関の調査結果のみでは審査を的確かつ効率的に行うことができないと判断される場合に、上記 i)～iii)の手順に従って更に先行技術調査を行う。

(2)先行技術文献等の検討

上記手順により得られた関連性の高い先行技術文献が、外国特許庁における先行技術調査結果に含まれている場合には、外国特許庁における審査経過・結果(引用発明の認定、拒絶理由の論理付け、最終的な審査結果、特許された請求項の記載)を参考としつつ、当該先行技術文献の内容が、請求項に係る発明に対し、新規性・進歩性等に関する拒絶理由を構成するものであるか否かについて検討する。この場合、我が国と他国の制度・運用の違いに留意する必要がある。

(3)その他の拒絶理由の検討

明細書及び特許請求の範囲の記載不備等の拒絶理由の判断についても、我が国と他国の制度・運用の違いに留意しつつ、外国特許庁における審査経過・結果(拒絶理由の内容、最終的な審査結果、特許された請求項の記載)を適宜参考にする。

図1 審査の流れ

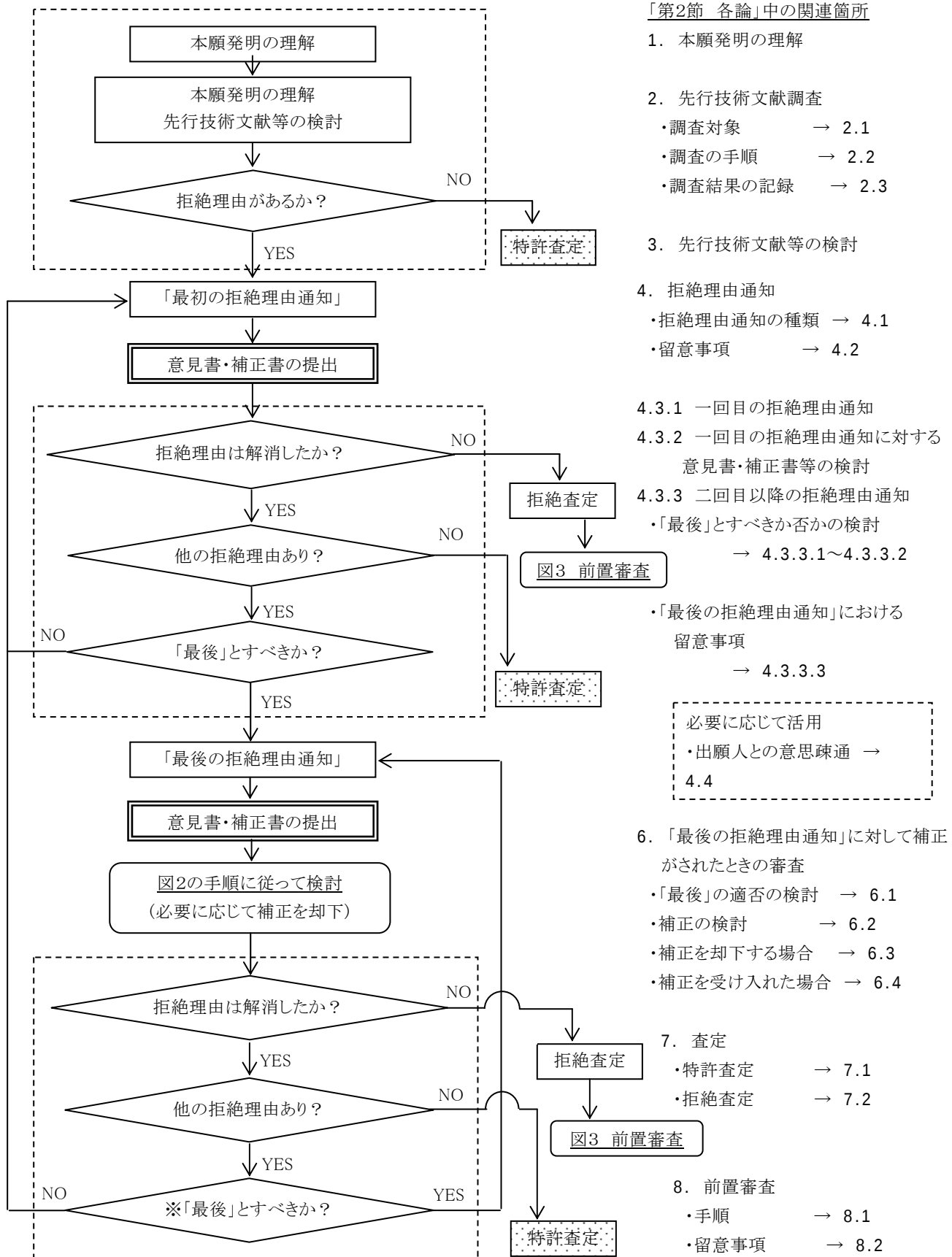
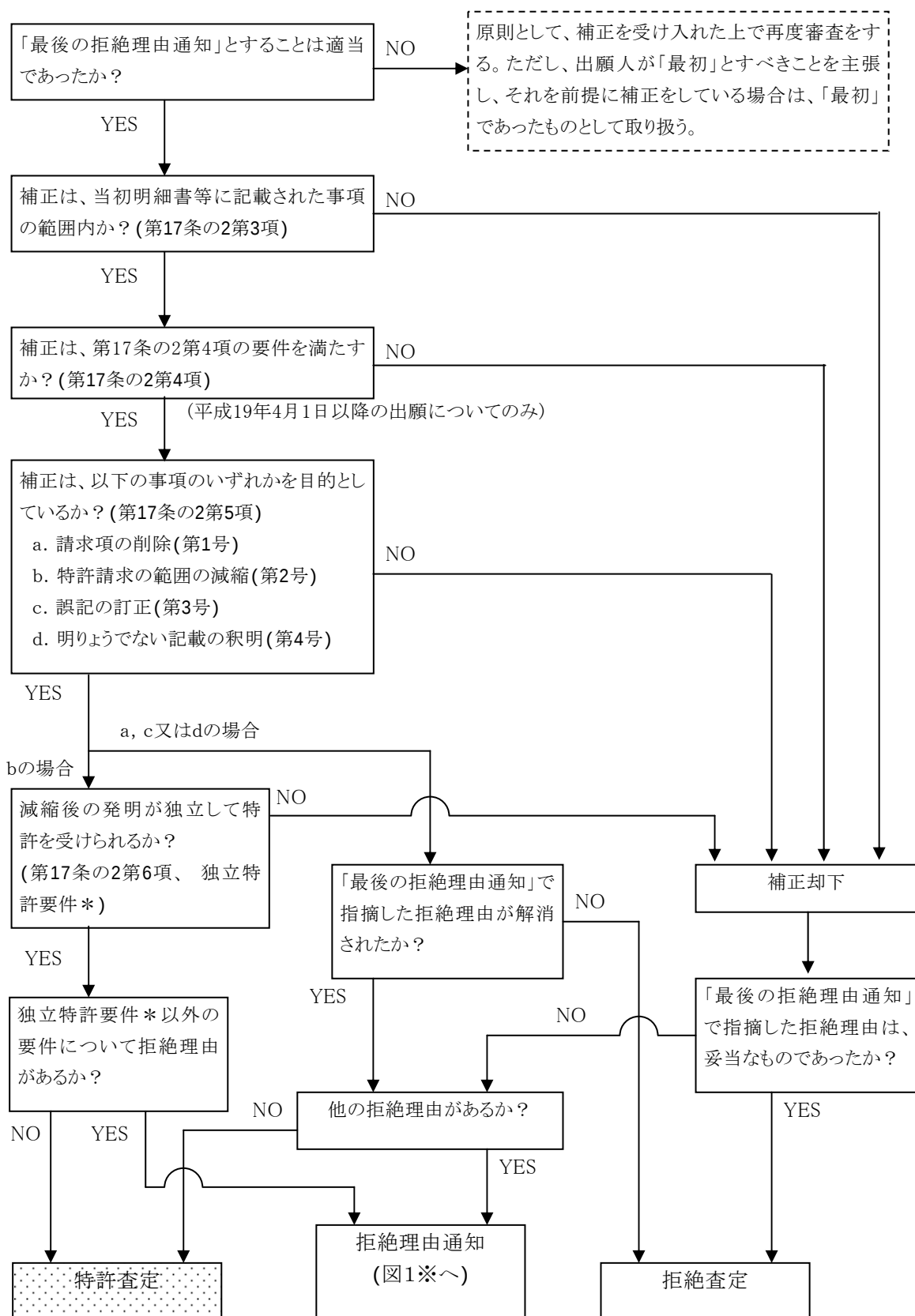
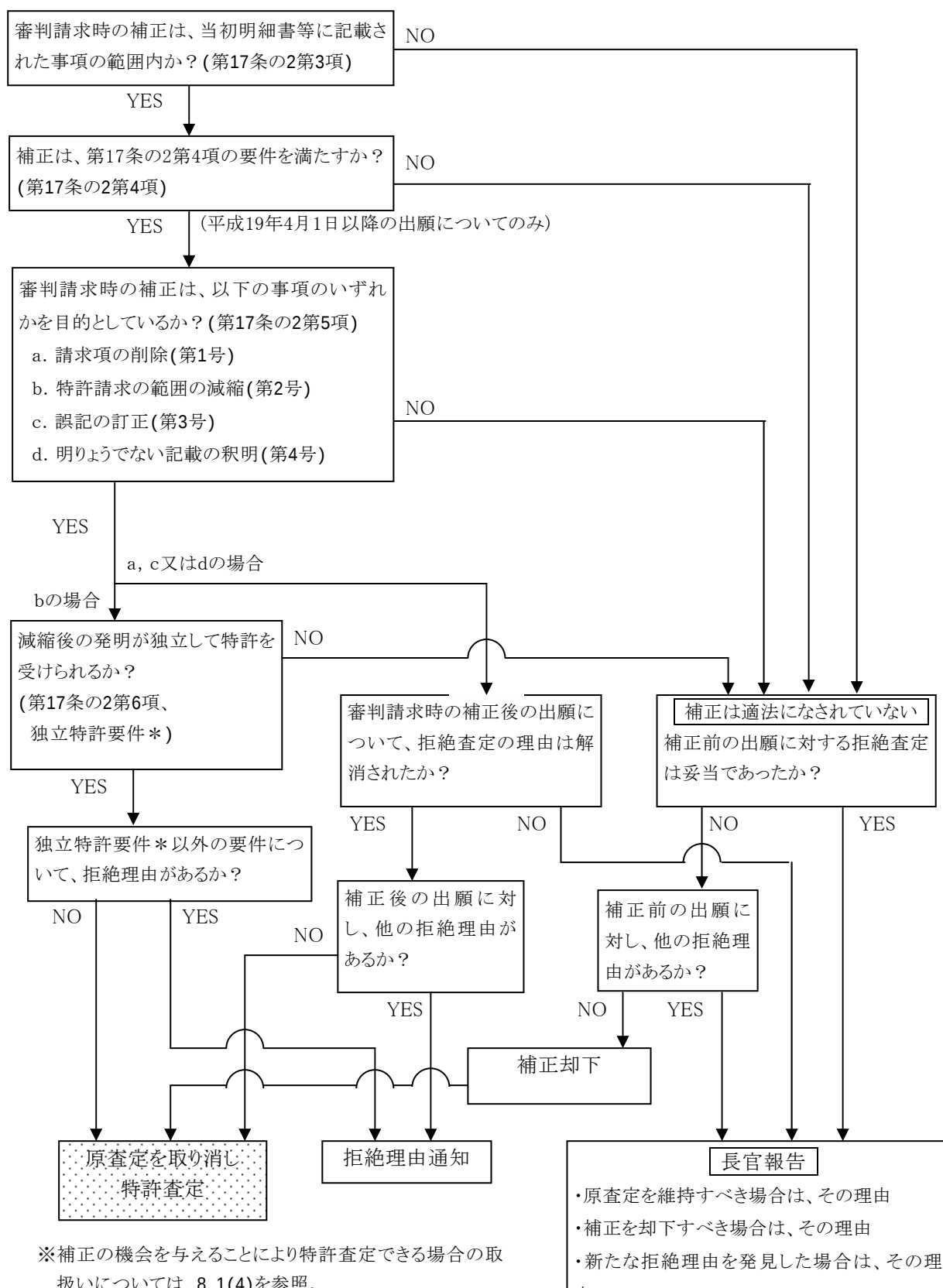


図2 「最後の拒絶理由通知」に対して補正がなされた後の審査



*独立特許要件: 第29条、第29条の2、第32条、
第36条第4項第1号及び第6項(第4号除く)、第39条第1～4項をさす。

図3 前置審査



*独立特許要件:第29条、第29条の2、第32条、
第36条第4項1及び第6項(第4号除く)、第39条第1～4項をさす。