

拒絶査定不服審判請求書の【請求の理由】欄の記載例について

<特許：新規性または進歩性に関する審判請求の場合>

1. 手続の経緯
2. 拒絶査定の要点
3. 本願発明が特許されるべき理由
 - (1) 本願発明の説明
 - (2) 補正の根拠の明示（審判請求時に補正がある場合）
 - (3) 引用発明の説明
 - (4) 本願発明と引用発明との対比
4. むすび

【各項目の記載要領】

1. 手続の経緯

出願から拒絶査定謄本の送達に至るまでの経緯（出願日、拒絶理由通知書の発送日、意見書提出日等）を記載します。また、審判請求時に補正がある場合には、当該手続についても記載します。

[記載例]

出 願	令和〇〇年〇〇月〇〇日 (優先日△△△△年△△月△△日)
拒絶理由の通知（発送日）	令和〇〇年〇〇月〇〇日
意 見 書（提出日）	令和〇〇年〇〇月〇〇日
手 続 補 正 書（提出日）	令和〇〇年〇〇月〇〇日
拒 絶 査 定（起案日）	令和〇〇年〇〇月〇〇日
同 謄本送達（送達日）	令和〇〇年〇〇月〇〇日
手 続 補 正 書（提出日）	令和〇〇年〇〇月〇〇日

2. 拒絶査定の要点

引用刊行物を記載するとともに拒絶理由の適用条文を記載し、併せて査定を簡潔に記載します。

[記載例]

- ① 原査定の拒絶理由は、本願発明は ○○○○○ 及び △△△△△ に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第 29 条第 2 項の規定により特許を受けることができない、というものである。
- ② その理由は、要するに (イ) ……、(ロ) …… というものである。

3. 本願発明が特許されるべき理由

以下 (1)～(4) の項目に従って、拒絶査定の理由に関して具体的な反駁を行い、本願発明が、特許されるべきものであるとする理由を述べます。なお、審判請求時に補正をする場合には、補正の根拠についても述べます。

(1) 本願発明の説明

本願発明の特徴を特許請求の範囲の記載に基づいて説明します。なお、審判請求時に明細書等について補正をするときは、補正後の発明の特徴について説明します。

[記載例]

本願発明は、特許請求の範囲に記載された「……」の構成のうち、……するようにしたことを特徴とするものであって、このような構成を採用したことにより……という顕著な作用効果を奏するものである。

(2) 補正の根拠の明示（審判請求時に補正がある場合）

例えば、審判請求時にした補正事項が出願当初の明細書等の記載から一見して明確であるもの以外は、それのどの記載を根拠とするものであるかについて説明します。

[記載例]

令和○○年○○月○○日付けの手續補正書における「……」の補正事項は、出願当初の明細書第○頁第○行～第○行の記載「……」に基づくものである。

(3) 引用発明の説明

本願発明との関連において、原査定の拒絶理由で引用された刊行物に記載された発明をその開示箇所とともに説明します。

[記載例]

引用刊行物 1 には、……が記載されている（第○頁第○行～第○行、第△頁第△行～第△行及び第○図参照）。また、引用刊行物 2 には、……が記載されている（第○頁第○行～第○行参照）。

(4) 本願発明と引用発明との対比

上記(1)、(3)に基づき両発明の一致点とともに、相違点について説明し、本願発明が引用発明と同一でないまたは引用発明に基づいて容易に発明をすることができたものではない理由を明らかにします。

[記載例]

本願発明と引用刊行物 1 に記載の発明とは、……の点で一致し、……手段が、本願発明では a であるのに対して引用刊行物 1 に記載の発明では b である点で相違している。また、引用刊行物 2 に記載のものは、本願発明の a と構成において一見類似しているが、その機能を全く異にするものであって、……という技術的課題を解決する意図のもとに引用刊行物 1 記載の b に代えて引用刊行物 2 に記載のものを採用することは、当業者といえども到底想致し得ることではない。しかも、本願発明は、この構成を採用することにより、……という格別な作用効果を奏するものである。

4. むすび

請求の趣旨を理由付ける結論として、原査定は理由がなく、本願発明は特許すべきものである旨を記載します。

[記載例]

したがって、本願発明は引用刊行物 1 及び 2 に記載された発明から、当業者が容易に発明をすることができたものではない。よって、原査定を取り消す、この出願の発明はこれを特許すべきものとする、との審決を求める。

※ 留意事項

- ① 発明の要旨を説明する場合に、明細書の記載が長文であったり、発明自体が複雑であるときは、適宜、チャートまたは概略図等を用いた要約による説明も併用します。
- ② 発明の要旨を説明する場合に、本件出願が分割出願であるときは、その分割した発明が原出願の出願当初の明細書等のどこに記載されているかを示すとともに、分割出願の発明と原出願の発明または分割出願の発明相互の関係を示します。

<特許：明細書の記載不備に関する審判請求の場合>

1. 手続の経緯
2. 拒絶査定の要点
3. 記載不備の指摘事項に対する対処
4. むすび

【各項目の記載要領】

1. 手続の経緯

出願から拒絶査定謄本の送達に至るまでの経緯（出願日、拒絶理由通知書の発送日、意見書提出日等）を記載します。また、審判請求時に補正がある場合には、当該手続についても記載します。

2. 拒絶査定の要点

原査定の拒絶理由で記載不備と指摘された事項を明確に記載するとともに、その適用条文を記載します。

[記載例]

原査定の拒絶理由は、この出願は、明細書及び特許請求の範囲の記載が次の(イ)、(ロ)の点で不備のため、特許法第36条第4項第1号及び第6項第2号に規定する要件を満たしていない、というものである。

(イ) 圧力補償弁の作動形態が不明確である。

(ロ) 特許請求の範囲の記載において、制御弁と主リリーフ弁の関連が不明確である。

3. 記載不備の指摘事項に対する対処

指摘事項の不備を解消するように補正をした場合には、当該補正の内容を、その理由とともに説明します。また、当該指摘が不適当と考える場合には、その理由を説明します。

[記載例]

指摘事項(イ)については、(a)に記載したとおり、指摘のような不備はないものと確信する。また、指摘事項(ロ)については、(b)のとおり、審判請求と同時に提出した令和〇〇年〇〇月〇〇日付けの手続補正書により補正をしたので、指摘の不備は解消したものと思料する。

(a) 指摘事項(イ)について

圧力補償弁の作動については、明細書第○頁第○行～第○行「……」と、また同書第△頁第△行～第△行に「……」と記載されている。そして、これらの記載から、圧力補償弁が……作動することは、十分に理解できる。

(b) 指摘事項(ロ)について

同日付け手続補正書により、制御弁と主リリーフ弁との関連について、「……」と補正することにより、制御弁と主リリーフ弁が、……と……を介して、……のように接続されていることを明確にした。

4. むすび

請求の趣旨を理由付ける結論として、原査定は理由がなく、本願発明については特許すべきものである旨を記載します。

[記載例]

したがって、本願は、明細書の記載に不備な点はない。よって、原査定を取り消す、この出願の発明はこれを特許すべきものとする、との審決を求める。

※ 留意事項

- ① 明細書の記載不備を解消するためには、審査基準「明細書」等を参照して望ましい明細書を作成するように努めます。
- ② 記載不備の指摘箇所が多数ある場合には、当該事項を箇条書きで示し、「記載不備の指摘事項に対する対処」の項においても該箇条書きに従って対応関係を明確にします。