62—02 P

**原査定において新規性を否認して拒絶した出願を
審判では進歩性がないとして拒絶するのが適当と
判断した場合の取扱い**

原査定において引用刊行物を示し、新規性なしとの拒絶理由で拒絶査定した出願の拒絶査定不服審判において、その出願の発明は前記と同一の引用刊行物による公知事実に基づいて容易に発明をすることができたものであると認めるのが適当であると判断したときには、[特 § 159](#)②の査定の理由と異なる拒絶理由を発見した場合と解すべきであるから、改めて拒絶理由を通知する。

なお、このような場合における新規性を否定した原査定の拒絶理由と、審判における進歩性否定の拒絶理由とは同一の趣旨のものとみることができるから、査定の理由と異なる拒絶理由発見の場合と解しないで、直ちに審決をしても良いとする裁判例もあるが（東高判昭 26.5.19（昭 25（行ナ）7号））、これらの事件は、いずれも大正 10 年法に係るものであって、新規性と進歩性との適用条文が同じ旧特 § 1 であるから、前記の裁判例がそのまま現行法の場合に当てはまるとはいえない。

（改訂 H24. 3）

62—03 P

**原査定において進歩性がないとして拒絶した出願を
審判では新規性を否認して拒絶するのが適当と
判断した場合の取扱い**

原査定において引用刊行物を示し進歩性がないとの拒絶理由により拒絶査定した特許出願の拒絶査定不服審判において、その出願に係る発明は原査定において示されたものと同じの引用刊行物記載の発明により新規性を否認して拒絶するのが適当と判断したとき（進歩性については課題等の相違により否認するのが困難なとき等）は、改めて拒絶理由を通知する。特に補正却下した場合には注意して対応する。

ただし、請求人が新規性についても意見を述べる等の対応をしていることが実質的にも形式的にも明白なときは、改めて拒絶理由を通知しないで審決してもよい（注 1～3）。

（注 1）[東高判昭 59.9.26（昭 56（行ケ） 8 号）](#)

（注 2）[東高判平 1.5.31（昭 62（行ケ） 225 号）](#)

（注 3）東高判平 3.11.21（平 3（行ケ） 82 号）

（改訂 H27. 2）

62—04 P

公開実用新案公報を引用刊行物とする際の取扱い

審判における審理においては、公開実用新案公報と明細書、図面のマイクロフィルム又はCD-ROMとは引用刊行物（証拠）として別個のものであることを考慮して、公開実用新案公報を引用刊行物とする際には以下のように取り扱う。

1. 査定不服の審判において、引用刊行物が公開実用新案公報の場合、公開公報に記載された内容（実用新案登録請求の範囲、図面、図面の簡単な説明）のみで原査定が維持できるかどうかを厳格に判断する（公報に記載されていない当該考案の詳細な説明の記載を根拠とした判断又はそれをしん酌した判断をしない。）。
2. 考案の詳細な説明の記載を根拠とする場合は、当審において拒絶理由を通知する。刊行物としての記載方法は以下による（平成5年1月8日以降に発行されたものはCD-ROM）。
 - ①「実願昭〇〇—〇〇〇号（実開昭〇〇—〇〇〇号）の願書に添付した明細書及び図面の内容を撮影したマイクロフィルム（昭和〇年〇月〇日特許庁発行）」
 - ②「実願昭〇〇—〇〇〇号（実開昭〇〇—〇〇〇号）のマイクロフィルム」
 - ③「実願平〇—〇〇〇号（実開平〇—〇〇〇号）の願書に添付した明細書及び図面の内容を記録したCD-ROM（平成〇年〇月〇日特許庁発行）」
 - ④「実願平〇—〇〇〇号（実開平〇—〇〇〇号）のCD-ROM」
3. 審査における引用刊行物は公開実用新案公報であるが、審判請求書において当該実用新案登録出願の明細書全体の記載に基づいて請求の理由を述べている

ときについても、上記 1.、2. の趣旨を尊重して行う。

(改訂 H27.2)

62—06 P D T

拒絶査定不服審判における、審査において通知されたが 査定の理由とならなかった拒絶理由の取扱い

審査において複数の拒絶理由が同時に、又は別々に通知され、その中の一部の拒絶理由を査定の理由として拒絶査定された出願に係る拒絶査定に対する不服審判事件において、査定の理由となった拒絶理由によっては拒絶をすることができないが、査定の理由とならなかった、審査で既に通知されている拒絶理由によって拒絶すべきであると認めたときは、原則として、改めて、職権調査を行った上で、職権調査により発見した全ての拒絶理由とともに当該査定の理由とならなかった拒絶理由を通知する。

1. 拒絶査定不服審判においては、査定の理由と異なる拒絶の理由を発見したときは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（[特 § 159②](#)）。
2. 一方、審査において拒絶をすべきであるとの判断の根拠となった拒絶理由は、審査において既に請求人（出願人）に通知されて、それについて意見を述べる機会が与えられており（[特 § 50](#)）、この審査においてした手続は審査においてもその効力を有するものであることから、改めて、拒絶理由を通知しなくても、そのことをもって違法性を問われることはない（[特 § 158](#)）。
3. しかしながら、拒絶査定を行う際には、先に通知した拒絶理由が依然として解消されていない全ての請求項を指摘し、解消されていない全ての拒絶理由を明確に拒絶査定に記載することとしているので、審査請求人は上記審査において拒絶をすべきであるとの判断の根拠となった拒絶理由は解消したものと判断するはずであり、この拒絶理由により、改めて補正の機会を与えることなく、拒

絶をすべき旨の審決をすることは、審判請求人から見て、不意打ちととられるおそれもあり、むしろ、改めて職権調査を行い、発見した全ての拒絶理由とともに、当該拒絶理由を通知することが適切である。

(改訂 H27. 2)