

## 審査の適正化・迅速化に向けた提言

——事例に見る現行審査基準「審査の進め方」における問題点の検討——

特許第1委員会  
第5小委員会\*

**抄 録** 昨今、「知的財産立国」に向けた日本政府の基本的思想である「知的財産大綱」で掲げられた「審査の迅速化」の方針に則り、幾つかの審査基準が改訂／新設されている。特に、平成15年10月に改訂された新規事項及び記載要件に係る審査基準、そして平成16年9月に改訂された審査の進め方に係る審査基準は、我々企業における通常の特許出願、権利化業務において重要な位置付けとなるものであり、知的財産活動においてその影響は大きいものと思われる。そこで、我々特許第1委員会第5小委員会では、これら審査基準に基づいて特許庁での審査が適正に行われているか調査するとともに、審査の迅速化において弊害となるものと思われる問題点を抽出・検討し、改善策について提言することにした。

### 目 次

1. はじめに
2. 「審査の進め方」の改訂について
  2. 1 改訂の背景
  2. 2 改訂の要点
3. 事例の抽出・検討
  3. 1 拒絶理由の「後出し」の問題点
  3. 2 審査官の心証開示不足等の問題
  3. 3 条文適用上の問題
  3. 4 その他の問題
  3. 5 改善された事例
4. 問題点の検討結果（結言）
  4. 1 審査の進め方における改善すべき点
  4. 2 拒絶理由通知書に明記すべき点
5. おわりに

### 1. はじめに

平成14年7月に設立された特許制度小委員会にて審議され、改訂案作成後、パブリックコメント手続を経て、平成15年10月22日に、特許法第17条の2第3項および第36条に関する「明細

書及び特許請求の範囲の記載要件」及び「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正（新規事項）」の審査基準が改訂（以下「改訂審査基準」という）されるとともに同日より適用され、それ以降の審査にて運用されている。

まず本委員会では、これら新たに平成15年10月22日から適用された改訂審査基準下での審査の運用を、主に審査適正化・迅速化の観点から現状の審査を調査し、具体的事例に基づき、検討を行った。

現時点での検討結果においては、改訂審査基準以降での審査事例が未だ少なく、その傾向等を分析するまでには至らなかったのであるが、特許法第17条の2第3項に関連する「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正（新規事項）」に関しては、後述する事例（「3. 5 改善された事例」）にも示されるように、改訂前基準（旧基準：平成5年の特許法改正と同時に導入

\* 2004年度 The Fifth Subcommittee, The First Patent Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

された審査基準)にて主に用いられていた「当初明細書等の記載から当業者が直接的且つ一義的に導き出せる事項」という新規事項の判断基準においては許容されなかったのではないかとと思われる補正が、改定審査基準にて運用されている「当初明細書等の記載から自明な事項」という観点(判断基準)にて当該補正が認められている審査例が散見された。このことから概ね、出願人が出願当初から意図していた「本来その意であること」を反映させることができ、その点においては良い傾向であると思われる。よって、この「新規事項」に関する面においては、今後も継続して文字面(文言)だけではなく、当初明細書から自明な事項を特定し、新規事項に対する補正の良否(妥当性)を判断していくことを要望する。また、「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」についても、運用後1年前後の時点においては、特に問題となる事例が抽出されなかった。但し、審査事例が少ないこともあり、今後も継続して審査実務を調査していく必要があると考える。

一方、これらの事例を検討していく中において、主に審査の進め方の点において問題が発生していると考えられる事例がいくつか抽出された。審査基準「審査の進め方」\*については審査基準第Ⅸ部<sup>1)</sup>として運用されており、特に平成16年9月29日に上述の基準改訂に伴ってその内容の反映とともに、より分かりやすい表現などを加えるなどして充実化が図られている。しかし、以下に述べる事例において明らかとなった問題点については、改訂基準においても具体的なガイドが示されていない。本稿では、そうした事例を基に、平成16年9月29日に改訂、同日以降に審査されるものに適用された審査基準「審査の進め方」における実体審査上の問題点を抽出し、今後の対応について、更なる改正も含めて提言を行う。

なお、本稿は、2004年度特許第1委員会第5

小委員会の井上健(小委員長:三菱重工業)、岩本東志之(小委員長補佐:キリンビール)、小泉秀典(小松製作所)、奥野昭(大日本印刷)、谷口和弘(村田機械)、惣野時人(花王)、清水明德(NECエレクトロニクス)、栗林満(セイコーエプソン)、および前田哲男(オムロン)が担当した。

\*改訂審査基準の内容は改訂前の審査基準から大きな変更点がなく、説明の不十分であった箇所について説明の補充を施すことを主たる目的としている。また、本論文において当該審査基準について指摘している内容は、改訂によって変更された部分とは無関係である。

## 2. 「審査の進め方」の改訂について

### 2.1 改訂の背景

特許・実用新案基準第Ⅸ部「審査の進め方」は、平成5年11月に公表された「審査ガイドライン」を基礎とし、平成12年12月に一部改訂の上、「審査の進め方」として審査基準に組み込まれたもので、審査の考え方、審査の手順等を示す指針として一定の役割を果たしてきた。

しかし、近年、「発明の単一性の要件」、「先行技術文献情報開示要件」、「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の審査基準が改訂されたことに伴い、これらの内容を「審査の進め方」に反映させる必要が生じた。また、実務が蓄積するにつれ、必ずしも説明が十分でなかった点や、より明確に記載すべき点が散見されるようになり、平成16年9月29日の改訂に至った。

### 2.2 改訂の要点

改訂の要点は3つ、「基準全体の明確化」、「審査基準の改訂箇所の反映」、「制度の目的に沿った合理的な運用の確保」である。「基準全体の明確化」においては、審査全体の流れを理解するためのフローチャートの追加や、表現の

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

明確化、平易化など、出願人サイドに立った改善が為されている。また、「審査基準の改訂箇所」の反映」においては、「先行技術文献情報開示要件（平成14年9月改訂）」、「明細書及び特許請求の範囲の記載要件（平成15年10月改訂）」、「発明の単一性の要件（平成15年12月）」の内容の反映が為されている。さらに、「制度の目的に沿った合理的な運用の確保」においては、審査基準の硬直的な運用を避け、制度の趣旨に立ち返って妥当な運用がなされるよう、手続全体の効率性に配慮した説明へと改善が為されている<sup>2)</sup>。

### 3. 事例の抽出・検討

事例の抽出で得られたものを検討していく中で、審査の進め方について以下のような問題点が発見された。

#### 3.1 拒絶理由の「後出し」の問題点

拒絶理由の「後出し」は、出願人の負担を増大させるだけでなく、審査の迅速化を阻害するという問題も有する。従って、拒絶理由通知においては、その時点で存在する拒絶理由をすべて通知することを要望する。

以下、拒絶理由が「後出し」された具体的な事例として、特願2000-243769号「磁気カードリーダー」について説明する。

##### (1) 事例の概要

審判請求後の拒絶理由通知（H16/2/17発送）において、審判請求前の最初の拒絶理由通知（H14/4/9発送）に対する応答時（H14/6/10）の補正における新規事項の追加（17条の2第3項）を指摘された。

##### (2) 経過（拒絶理由通知の日時は発送日）

H14/4/9：最初の拒絶理由通知（29条2項）  
→H14/6/10：補正書提出

- ・請求項1について「A：正常でないときは異常を告知すること」等を限定する限縮補正  
→H15/5/20：拒絶理由通知（29条2項）
- ・最後の拒絶理由通知ではない。  
→H15/7/22：意見書提出（補正書は無し）
- H15/9/24：拒絶査定（29条2項）
- H15/10/23：審判請求（H15/11/21理由補充）
- H15/11/21：補正書提出
- ・上記Aの記載はそのまま請求項中に残しつつ、請求項1について更なる限縮補正  
→H15/12/24：審査前置移管通知
- H16/2/17：拒絶理由通知
- ・29条2項
- ・17条の2第3項（A点＝新規事項の追加）
- ・新規事項について、「なお、平成14年6月10日付けの手続補正の当該構成も同様に、新規事項の追加である。」とのコメントあり。

##### (3) 審査基準第IX部「審査の進め方」

「審査の進め方」には、次の1)、2)のような記載がある。

##### 1) 第1節 2. 審査手順の概要 (6) 意見書・補正書が提出されたとき

補正書が提出された場合は、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ことを確認する（「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。

##### 2) 第1節 2. 審査手順の概要 (7) 査定

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。

##### (4) 審査官の対応について

審査官も認めている通り、H14/6/10付けの

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

補正が新規事項を含むのであれば、直後の拒絶理由通知（H15/5/20）でそれを通知すべきである。また、その次の拒絶査定（H15/9/24）で通知することも可能であったと推察する。

### （5）出願人の対応について

H15/5/20発送の拒絶理由通知で新規事項の追加は指摘されていないため、出願人は、拒絶理由として通知された29条2項のみについて検討し、その結果、意見書のみで対応したものと考えられる。このとき出願人は、新規事項の追加が指摘されなかったため、前回の補正は新規事項の追加ではないとして、29条2項違反を解消するための検討のみを行ったと考えられる。

### （6）新規事項追加違反の通知有無の影響

出願人は、当然ながら、拒絶理由通知書に記載された拒絶理由を解消するための検討を行う。すなわち、新規事項追加違反の通知有無に応じて、出願人の検討内容及び応答内容は違ったものとなる。従って、通知が遅れることにより、次の1)～3)のような影響が考えられる。

#### 1) 拒絶査定，登録査定の時期の遅延

例えば、「実際には応答したが、もし新規事項の追加が指摘されていれば、応答を断念していたケース」であれば、新規事項追加の指摘が遅れた分、拒絶査定の確定する時期が遅れることになる。

また、「実際には請求項の補正はせずに応答したが、もし新規事項の追加が指摘されていれば、請求項を限縮補正していたケース」や「もし新規事項の追加が指摘されていれば、請求項をより限定した内容に限縮補正していたケース」が考えられる。請求項が限縮補正されると、登録査定となる可能性が高くなるので、このようなケースにおいては、新規事項追加の指摘が遅れた分、登録査定となる時期が遅れる。

このように、拒絶理由の「後出し」には、拒

絶査定や登録査定となる時期が遅れ、処分未確定の状態が長期化するという問題や、出願人と特許庁との間で余分なやり取りが発生し、お互いに時間や費用の無駄が発生するという問題がある。さらには、登録査定となる時期が遅れることにより、出願人にとっては、権利行使できる時期が遅れるという問題もある。

#### 2) 拒絶査定に対する不服審判請求件数の増大

また、本来なら拒絶査定に対する不服審判請求（以下、「審判請求」という）に至るまでに拒絶査定又は登録査定が確定していたにも関わらず、新規事項追加の指摘が遅れたために、審判請求にまで至ることが考えられる。

#### 3) 補正制限の問題

また、本来最初の拒絶理由通知で指摘されるべきものが、補正の制限を受ける段階（最後の拒絶理由通知，審判請求後）で指摘された場合、それを解消するための対応が不当に制限されるという問題もある。

### （7）提言

以上のように、新規事項追加の指摘が遅れてなされることにより種々の問題が発生するので、「新規事項を追加する補正があった場合には、必ず直後の拒絶理由通知でそれを指摘すべきこと」がより明確化するように審査基準を改訂するとともに、それが確実に運用されていくことを要望する。

また、上記の事例では、H15/5/20発送の拒絶理由通知で新規事項の追加が指摘できなかったとしても、少なくともその後の拒絶査定のために指摘されていれば、出願人は審判請求しなかった可能性もある。従って、例えば、「拒絶査定するときには、それまでに行った補正による新規事項追加を含めて、その時点で存在するすべての拒絶理由を指摘すべきこと」をより明確化するように審査基準を改訂するとともに、そ



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

れが確実に運用されていくことを要望する。

### (8) その他の事例

拒絶理由が「後出し」された事例として、他に、特願2000-169240号「磁石粉末および等方性ボンド磁石」がある。

この事例は、第1回目の拒絶理由通知を行う時点から何ら補正がなされていない請求項に対して、第3回目の拒絶理由通知で初めて36条違反が通知された事例である。すなわち、第1回目及び第2回目の拒絶理由通知において審査対象から外されていたわけではなく、第1回目又は第2回目の拒絶理由通知で36条違反を指摘できたにも関わらず、第3回目で初めて36条違反が通知された事例である。

この事例においても、第1回目又は第2回目の拒絶理由通知で36条違反も併せて通知されていれば、出願人と特許庁との間の余分なやり取りが防止でき、審査の迅速化が図れたと考えられる。

## 3. 2 審査官の心証開示不足等の問題

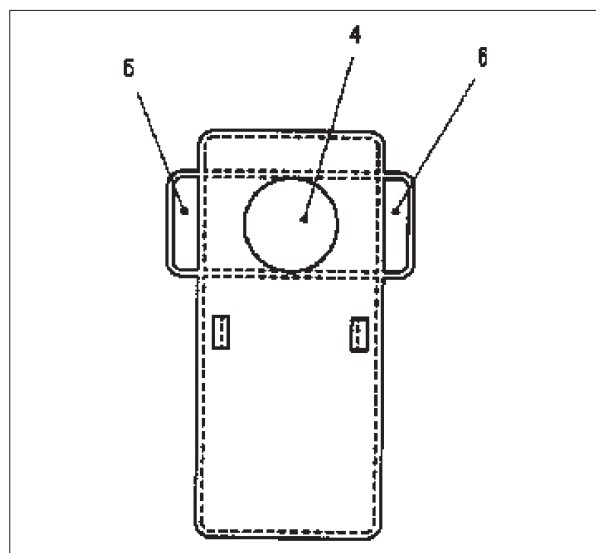
クレームの補正によって発明が当初明細書の記載と矛盾するものとなった場合、審査官が更なる補正の方向性について積極的な心証開示・示唆を行えば、出願人の対応はより容易になる。また、このような場合に拒絶理由を補正新規事項違反とするか明細書記載要件違反とするかの基準を設ければ、更に出願人の対応は容易になり、迅速・的確な審査が促進される。

以下、審査官の心証開示の問題に係る具体的な事例として特願平10-113442号「携帯電話機卓上置台」について説明する。

### (1) 事例の概要・経過

本願はスピーカーを背面に設けた携帯電話機を置く卓上置き台に関し、背面で反射した音を前面に出すため左右に張り出した音響出口6が

設けられている（第1図）。当初クレームは「…前記スピーカと係合される位置に音響反射板を設けたことを特徴とする携帯電話機用卓上置き台。」とあるところ、第1回目の拒絶理由通知に対して出願人は「…前記卓上置き台の短手方向よりも幅広くかつ前記スピーカと係合される位置に音響反射版が設けられ、前記卓上置き台からはみ出した前記音響反射板のうち携帯電話機の装着方向に音響出力部が具備されていること…」なる限定補正を行った。これについて第2回目の拒絶理由通知がなされ審査官は「【0004】段落には「音響反射板」が「卓上置き台内」に設けられている旨の記載がなされているから、当該補正事項は願書に最初に添付した明細書の記載に矛盾する。」「卓上置き台」は…実線で記載された部分（音を出力するために張り出した部分も含む）全体であると解するのが相当である、から、…「音響反射板」が「卓上置き台」から「はみ出し」ていることを示すものとは認められない。したがって、請求項1に係る発明は新規事項を追加しているものと認められる。」として当該補正は、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たさないとした。



第1図

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

## (2) 審査官の判断について

明細書には「卓上置き台」「卓上置き台フレーム7」がどの部分を指すものなのか明確な説明がない（第1図には参照番号7が記載されており、別の図（側面図）において参照番号7が記載されているが、上述の観点では「卓上置き台フレーム7」がどの部分を指すのかは明確になっていない）。従って、「卓上置き台」は、張り出し部を含む実線で記載された部分であると解する審査官の判断を一応は理解できる。しかし、「卓上置き台からはみ出し」ているとは、第1図に接した当業者であれば、その機能から長方形の本体部分（「卓上置き台フレーム7」がこれに該当すると判断される）の短手方向からはみ出していることを意図すると当然に解されるであろう。そうならば、新審査基準に従えば「当初明細書等の記載から自明な事項」の範囲で補正ができるのであるから、この補正が新規事項を含むと結論付けるのは行き過ぎではないだろうか。

そこで、このように特許請求の範囲の補正によって、発明が当初明細書の記載に矛盾するものとなった場合の判断の困難性を解決する一つの手段として、まず明細書のサポート要件違反に関する拒絶理由通知（36条第6項）を行って、明細書の記載を整備させることが考えられる。出願人は、判断の難しい「自明の範囲」の検討を、拒絶理由としてまず最初に行う必要がなくなり、より迅速に補正の方向性を決定することができる。

また、本願においては、音響出口6が張り出していることを特徴付けようとする補正の趣旨（意図）を、審査官においても理解できたものと推察する。そうであれば、硬直的に新規事項に反する拒絶理由を通知するだけでなく、更にもっとどのように補正すれば拒絶理由を避けることができるかの、積極的な心証開示を行ってもよかったのではないだろうか。

## (3) 提言

特許請求の範囲を補正することによって、発明が当初明細書の記載に矛盾するものとなった場合、補正の趣旨（意図）が明確であれば、審査官は積極的に心証を開示し、矛盾を回避する適切な更なる補正の示唆を提示することを要望する。審査基準「審査の進め方」においては、「出願人との意思の疎通の確保；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。」と規定しているが、これをより具体的、義務的規定とし、例えば、示唆を義務付ける具体例を示すなどの審査基準の充実化を図ることも考えられる。

また、当初明細書の記載に矛盾する特許請求の範囲に係る補正は、新規事項違反ではなく、まず、サポート要件を満たさなくなったと判断し、36条6項の拒絶理由を通知することを要望する。これにより、審査官の拒絶理由の趣旨が明確になり、出願人は新規事項における「自明の範囲」の検討を、拒絶理由としてまず最初に行う必要がなくなり、補正の方向性を決めやすくなる。尚、このような場合に、審査官が新規事項違反の心証を有するときは、例えば、拒絶理由通知において備考として「補正の新規事項の問題もある」という心証開示をするのも一案である。審査基準では、このような場合にいずれの規定によって拒絶するか、明確に定められておらず審査官の判断に委ねられている。審査のバラツキを低減し、出願人の対応、意思決定の迅速化を図るためにも、この点を審査基準で明確にすべきである。例えば、米国手続のように、新規事項がクレームに追加されたときは36条に基づいて拒絶され、明細書や図面に追加されたときは17条の2第3項に基づいて拒絶するというのも考慮に値する（米国特許審査便覧（MPEP）2163.0を参照されたい）。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

### 3. 3 条文適用上の問題

拒絶理由通知においてどの条文が適用されるかは、その審査の行方に大きな影響を及ぼす。以下に示す事例は、請求項に記載された発明の使用概念（用途）が不明であることから、36条第6項第2号に規定する要件を満たしていないとの理由のみで拒絶された例である。ある程度発明の把握ができるものについては、記載要件のみならず、新規性、進歩性の判断も併せて通知することが結果として審査の迅速化に繋がるものと思われる。

#### (1) 事例の概要・経過

請求項1に記載の発明「無炭化樹木乾留液」（これ自体新規な物質）の使用概念（用途）が不明であるとして拒絶された。特に、「技術的思想である発明が明確であるというには、人間の生活の何に利用するのか（すなわち使用概念）が明確である必要がある。」とのコメントが付されていた。

これに対し出願人は、意見書において「請求項にかかる発明の用途は、請求項の記載のみならず、明細書の記載全体から把握されるべき。」とし、請求項の記載に求められる明確性は必ずしも用途の明確性を要求するものではないことを主張した。

この応答に対し審査官は拒絶の査定を下し、「発明の詳細な説明の記載などから使用概念（用途）が把握できればよいという主張は、特許請求の範囲の「権利の公示範囲」としての意義を減却し、特許法第36条第6項第2号の規定の趣旨を潜脱するものである。」とコメントしている。さらに、発明が明確であるというには、「請求項の記載」及び「当業者の技術常識」から把握できなければならないとしており、出願人の「発明の用途は明細書全体の記載から把握できればよい」という考えははっきりと否定している。

#### (2) 本事例に関連する審査基準

審査基準第I部第1章「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」には次のような記載があり、本事例における問題点はこの部分に密接に関連するものと考えられる。

「発明の把握は、第36条第5項の規定により請求項に記載された、特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項（以下、「発明を特定するための事項」という。）に基づいて行う。ただし、発明を特定するための事項の意味内容の解釈にあたっては、請求項の記載のみでなく、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮する。」

（以上、同基準2. 2. 2 (3) から抜粋）

上述の審査基準の内容によれば、特許法第36条第6項第2号の規定の趣旨として挙げられるのは、「特許要件の判断の前提となる発明の把握」のためのものであることが窺える。この点を踏まえながら特許庁審査官による拒絶理由通知書及び拒絶査定謄本、並びに出願人による意見書を検証することによって、双方における36条第6項第2号についての認識の相違が見えてくる。

#### (3) 出願人と審査官との間の見解の相違

① 審査官：「技術」思想である発明が明確であるというには、その「用途」が明確でなければならない。本願の請求項の記載では（新規な物質であることもあり）その発明の用途が不明。従って、その請求項の記載ではその技術思想である発明が不明確である。

また、特許請求の範囲には「権利の公示範囲」としての意義があり、請求項の記載だけでその発明が把握できなければならない。

② 出願人：請求項の記載においてその発明の用途までも明確にすることは必ずしも必要ない。なぜなら、発明の用途は請求項の記載のみでなく、明細書全体から把握されるべきである



から。

#### (4) 提言

##### ① 出願人と審査官との間のコミュニケーション

この事例において双方の主張がずれてしまっている理由について考えてみると、「用途が不明」と言われれば、「明細書全体を見れば明確」と主張したくなるその構図が挙げられる。そこには、審査基準の「明細書及び図面の記載……を考慮する」との記載に対する出願人と審査官の理解の相違が原因として存在している。

しかし審査官は、審査基準で「明細書及び……を考慮」としているのは、あくまでも「発明を特定するための事項の『意味内容の解釈』にあたって」の場合であって、本事例の場合は、発明特定事項そのものが請求項において欠けており、審査基準でいう「意味内容の解釈」に当たらないことを指摘すべきであったのだが、それを、「請求項それ自体の記載から明確でないといけない」として、発明の把握のための情報源の場所についての指摘のみに留めてしまっているのである。

いずれにしても、拒絶理由通知においてこのような回りくどい説明をしたことに、出願人と審査官の双方が歩み寄れなかった原因があるように思える。そういう意味では、この問題は審査官の心証開示不足の問題とも言える。

##### ② 29条違反の理由提示の必要性

審査官の真意をこれら情報から読み取るのは困難であるが、想像するに、出願人の提示している請求項は範囲として広過ぎるからこれを狭めなければならないといったような義務感或いは使命感のようなものが感じ取られた。仮にそうだとするならば、きちんと調査を行い、引例を提示して29条で拒絶すべきである。そのほうが恐らく出願人としても納得がいくであろうし、結果的に審査の進行が早まることも十分に

期待できる。

また、そこまで本発明について分析ができていれば、新規性・進歩性の判断の前提となる発明の把握は十分に行えているようにも思える。従って、短絡的に36条6項2号の理由があるからといって調査や特許性判断を行わず、36条を適用して無理矢理権利範囲を狭めようとするのは、特許法第1条にある「発明の奨励、産業の発達への寄与」といった主旨に反することになるのではないだろうか。

#### (5) まとめ

現在、審査基準「審査の進め方」において、36条の理由があれば調査対象から外してもよいことになっている（つまり、新規性、進歩性の判断は行わなくてもよい）。しかし、このようなケースの場合、明細書を読めば「用途」は明らかであるので、少なくとも審査官の言うところの「技術」は明確になっており、発明の把握は可能と思われる。それにも拘わらず、これを第36条第6項第2号で拒絶し、特許性についての審査をせずに保留にってしまうのは、果たして効率的な審査と言えるであろうか。

従って、少なくとも把握できた発明に関連する引例を以って新規性・進歩性の判断も同時に行うことも、結果的には審査の迅速化に繋がるのではないだろうか。いずれにしても、杓子定規な対応ではなく、もう少し臨機応変に運用されることを要望する。

### 3. 4 その他の問題

以下に、その他の審査の進め方において問題があったと考えられる事例を紹介する。

#### 3. 4. 1 意志疎通の問題

##### (1) 事例の概要

最後の拒絶理由通知時において、請求項1、2に係る発明が明確ではない、との36条6項2



## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

号違反を指摘されたので、出願人は請求項1, 2を削除する補正を伴う応答を行った。しかし、最後の拒絶理由通知において指摘された請求項以外の従属請求項には、請求項1, 2と同様の拒絶理由が存在しているとし、先の最後の拒絶理由通知において「実質的に拒絶理由通知が為されている」との判断にて拒絶査定が送達された。

なお、本事例は“紫外線ランプ”に係わる発明に関するものであり、請求項に記載されている『「マーク」と“紫外線ランプの特性”との関係が不明』とのことで拒絶理由通知が発せられたものである。この通知における理由は明確であると考えられる。

しかし、この拒絶理由通知において、「この拒絶理由通知中で指摘した請求項1, 2以外の請求項に係る発明については現時点では、拒絶理由を発見しない。」との記載があり、あたかも請求項1, 2以外には拒絶理由が無いかのように見える。

また、最後の拒絶理由通知でも同様に、請求項1, 2のみに対して36条6項2号違反を指摘するに止まり、最初の拒絶理由通知対応時に追加補正した新請求項や、当初から記載のある従属請求項については、何ら言及されていない。

更には、最初の拒絶理由通知同様、「……他の請求項については現時点では、拒絶理由を発見しない。」との記載もあった。

このことより、出願人は、その最後の拒絶理由通知時に指摘された請求項1, 2を削除する補正を行った。それにも関わらず、最後の拒絶理由通知の後に、いきなり拒絶査定を受けた。その拒絶査定謄本の備考欄に、最初の拒絶理由通知に対応し、新たに追加した請求項について言及するとともに、なお書きにて「(新たに追加された)請求項には最初の拒絶理由通知がなされていないが、上記経過からしてみると、紫外線ランプの特性とマークの関係が依然として不明である以上、このことより発明の主要部分

としている(追加を含めた従属)請求項は、実質的に拒絶理由通知がなされているものと見なせうる。」との記載があった。

### (2) 問題点

拒絶査定時に上記した「なお書き」のような記載をするぐらいであれば、再度、最後の拒絶理由通知を発するか、あるいは、最後の拒絶理由通知時にその旨を記載するかのいずれかを行っておく必要があったのではないかと考えられる。また、少なくとも、「……他の請求項については現時点では、拒絶理由を発見しない。」との記載は当然、外しておくべきであったと考えられる。

特許庁側においては一見効率的であると思われる定型のフォーマットを用いて拒絶理由通知書が発せられているが、このような不用意な拒絶理由通知、或いは拒絶査定を受けることにより出願人としては多大なる不利益、損害を蒙る。

また、このようなやり方は当然、権利化を遅らしめる原因ともなり、あるいは、無駄な審判請求を行わせる等の時間や費用の無駄につながるものである。ひいては、特許庁内での審査も長引くこととなり、審査迅速化に反することとなるものである。

### (3) 提言

請求項ごとに全請求項についての審査結果を一覧表として示すことにより上記のような問題点も解消されるであろうし、さらには出願人との間の意思疎通を欠くような事例も減少することと思われる。特許庁での一考を要望する。

## 3. 4. 2 引用文献の組合せに無理があったと考えられる事例

### (1) 事例の概要

29条2項の拒絶理由通知の備考に、「引用文献2に、ノズルとレバーとに指を掛けてレバーを操作することによりノズルから液剤を吐出で

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

きるようにした点が記載されている。」との記載があったが、引用文献2にはそのような記載も無く、図示もされていないという事例である。

### (2) 問題点

「審査基準 第Ⅱ部 第2章 1.5.3 (3) 刊行物に記載された発明①」や「審査基準 第Ⅸ部 審査の進め方 第2節 3.(2) 先行技術文献等の内容の理解」に基づけば、“審査官の主観が入った判断”，“刊行物に記載されているかのような判断”，“引用文献の記載や図面からでは読み取れない内容であり，当業者が把握できる内容ではなく，無理な解釈がなされたと思わせる”等の誤解を与えるような審査は避けるべきである。

しかし，誤った判断であったとしても拒絶理由通知が発送されてしまうと，出願人としては何らかの対応に迫られる。拒絶理由の内容に疑問があったとしても，権利化したい諸事情が優先し，実直に対応するしかない。

### (3) 提言

恣意的な判断によらず，より適正な審査が成されていれば，より簡便に且つ早期に審査が実施されていたと考えられる。今後は，審査において審査官の心証を十分に開示されることを要望する。また，審査基準に基づいた迅速な審査が実施されることを要望する。

例えば，この事例に対しては，拒絶理由通知書において，引用文献の図面や記載から備考記載内容を指しているものと解釈できる具体的な箇所指摘や，「請求項に係る発明には，片手での操作だけでなく，両手での操作も含まれる」などの最小限の指摘をすることを要望する。

## 3.5 改善された事例

### (1) はじめに

前述したように，平成15年10月22日の審査基

準改定によって，補正制限（補正が許される範囲）に係る運用が従来の「直接的かつ一義的」から「自明」な事項へと緩和され，それが反映された審査事例が散見されるようになった。ここで，「自明」とは，当初明細書等に記載がなくてもこれに接した当業者であれば出願時の技術常識に照らしてその意味であることが明らかであってその事項がそこに記載されているのと同然であると理解できる事項とされる。本項では，補正が「自明」な事項として判断されたと考えられる2つの事例について紹介し考察する。

### (2) 第1の事例—上位概念化

最初に，上位概念化の補正が認められた事例について紹介する。本事例はイメージセンサに関する発明であり，その各ピクセルに，フォトダイオードと，そこに蓄積された電荷を合成するためのピクセル容量とを設けたものである。

この出願について，平成16年1月20日付けで発せられた拒絶理由通知に対応して，平成16年3月29日付けで手続補正書が提出された。この手続補正書において，請求項の構成が見直され，出願当初の請求項は「イメージセンサ」つまりモノの請求項のみであったが，「イメージセンサの駆動方法」の請求項も作成された。ここで，出願当初の明細書の実施例に直接的に記載されていた3通りの駆動方法に基づいた3つの請求項が作成されたほか，それらを包括する上位概念の請求項（請求項6）として，「・・・少なくとも前記複数の露光期間のいずれかの露光期間中又はいずれかの露光期間の後に，前記ピクセル容量選択トランジスタによって前記フォトダイオードと前記ピクセル容量とを接続して，前記フォトダイオードの電荷と前記ピクセル容量の電荷とを合成させる工程を含む・・・MOS型イメージセンサの駆動方法。」という請求項が作成された。本補正について，審査では新規事項の追加との判断はされていない。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

上述の新たに作成した上位概念の請求項6について検討する。この記載では、「いずれかの露光期間中又はいずれかの露光期間の後に」、フォトダイオードとピクセル内容量とを接続して電荷を合成させればよいことになる。よって、仮に露光期間が2回としてもその接続のタイミングは15通りの場合が含まれることになる。しかし、出願当初の明細書の実施例の記載では、露光期間が2回であり、しかもフォトダイオードとピクセル内容量との接続のタイミングについて露光期間中と露光期間後との組み合わせのうち3通りの具体例しか記載されていない。そのほかの駆動方法に関する記載についても、「ピクセル内容量にそれらの異なった露光時間で蓄積された光電荷を別々に蓄積し、読み出し時にはそれらの蓄積電荷をピクセル内で混合してから読み出す」といった、やや概略的な記載しかされていない。したがって、本補正の「いずれかの露光期間中又はいずれかの露光期間の後に、フォトダイオードとピクセル内容量とを接続して電荷を合成させる」ことは、出願当初の明細書等の記載から「直接的かつ一義的」とはいえないと考えられる。

しかしながら、ピクセル内容量とフォトダイオードと接続して電荷を合成できる回路が提示されており、その動作についてもピクセル内容量とフォトダイオードを接続して電荷を合成することは上述のように記載されている。このことから、いずれかのタイミングで接続して電荷を合成させることが本発明の本質であり出願人の意図することであることは明白である。そして、その接続するタイミングが「露光期間中」か「露光期間の後」であることは、上述のように3通りに特定化した例とはいえ記載されている。したがって、「いずれかの露光期間中又はいずれかの露光期間の後にフォトダイオードとピクセル内容量とを接続して電荷を合成させる」概念は、実施例に直接的に記載されている

3通り以外の接続のタイミングが含まれるとはいえ、発明者が当初から意図していた発明の範囲内であり、出願当初の明細書、図面に記載の回路と動作に関するこれらの記載から当業者からも同然と理解してなんら異論はないと思慮される。よって、請求項6において上位概念化の補正が為された事項は、これに接した当業者であれば、出願時の技術常識に照らして、その意味であることが明らかであって、その事項がそこに記載されているのと同然であると理解できると判断されて認められたものと考察される。

### (3) 第2の事例一構成要件の削除（請求項の発明特定事項の一部の削除）

次に、請求項の構成要件の一部を削除した補正が認められた事例を紹介する。本事例は、ディスクカートリッジの開閉可能なシャッターを支持するスライダの構造に関する発明であり、スライダの開方向側端部に設けられ弾性部材の腕部が通過可能な挿入孔を有する略コの字型の壁とハーフシェルに設けられたガイド部に嵌合するためのスライダの突出部とを接続する脚部に肉盛りを形成したものである。これによって、脚部の接続部で折れることを防止することを可能とするものである。

本出願について、平成16年1月5日付けで審査請求と同時に、出願当初の請求項に記載事項のうち、「該挿入孔の奥端部に該挿入孔と繋がり、前記弾性部材の端部係合部と係合する窓部が形成されると共に」なる記載を削除する自発補正がなされた。本補正について、審査では新規事項の追加との判断は為されていない。

本補正は、請求の範囲の構成要件のうちの1つの「窓部」を削除するものであるから、請求の範囲を拡大するものである。出願当初の明細書のかかる「窓部」に関する記載については、その存在は必須とは記載されていないものの、任意（「なくてもよい」等）との記載もない。



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

すなわち、本補正は出願当初の明細書等の記載から「直接的かつ一義的」とはいえない。

しかしながら、この「窓部」の存在の有無は本発明の趣旨である「略コの字型の壁とスライダの突出部を接続する脚部に肉盛りを形成する」ことになんら関係するものでなく、それを削除しても本発明の作用、効果に何の影響を及ぼすものではないことは明白である。したがって、「窓部」を削除した本補正請求項は、削除する事項が、任意の付加的事項であることが当初明細書等の記載から明らかであり、新たな技術上の意義が追加されていないと解釈できる。よって、本補正は「自明」な事項と判断され、認められたと考えられる。

#### (4) まとめ

これらの事例は、平成15年10月22日の審査基準改定による新規事項に対する補正制限の緩和によって補正が「自明」な事項として認められた好例と思われる。このような審査事例が散見されるようになったことは、良い方向の審査が為されていることと考えられ、今後もこの改定審査基準に基づいて適切な審査が行われることを要望する。

また、本改定によって、発明者が出願当初から意図していた発明の本質を反映した補正が可能となったのであるから、出願人としては、補正に際してこの改定審査基準を考慮して、本項で紹介したような上位概念化や発明の本質に無関係な事項の削除など、「自明」の範囲において、的確な権利取得が為されるよう十分に検討していくべきであろう。

## 4. 問題点の検討結果（結言）

以上のような事例を検討した結果に基づき、以下に審査の進め方における改善すべき点、及び、拒絶理由通知書に明記すべき点についてそれぞれ提言する。

### 4. 1 審査の進め方における改善すべき点

#### (1) 拒絶理由をすべて通知

当初出された拒絶理由とは異なる拒絶理由を後から出す事例が見受けられた。このような異なる拒絶理由の「後出し」は、出願人の負担を増大させるだけでなく、審査の迅速化を阻害するという問題も有する。従って、拒絶理由通知においては、その時点で存在する拒絶理由をすべて通知するように改善されることを要望する。

#### (2) 先行文献調査結果はすべて通知

36条第6項第2号に規定する要件を満たしていないとの理由のみで拒絶された事例のように、ある程度発明の把握ができるものについては、記載要件のみならず、新規性、進歩性の判断も併せて通知することが結果として審査の迅速化に繋がるものと思われる。少なくとも把握できた発明に関連する引用文献を以って、新規性・進歩性の判断も同時に行うことも、結果的には審査の迅速化に繋がるのではないだろうか。いずれにしても、杓子定規な対応ではなく、もう少し臨機応変に運用されることを要望する。

#### (3) 新規事項についての指摘は補正直後に

上述のように新規事項追加の指摘が遅れてなされた事例が発見されたが、このようなケースでは前述した通り後々の審査において種々の問題が発生するため、「新規事項を追加する補正があった場合には、必ず直後の拒絶理由通知でそれを指摘すべき」である。更に、審査基準をより明確化するためにも、この内容を審査基準に盛り込む審査基準改訂を行い、更にはそれが確実に運用されていくことを要望する。

### 4. 2 拒絶理由通知書に明記すべき点

#### (1) 各クレーム毎に拒絶理由を明記

拒絶理由通知書に関し定型フォーマットを用

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

いる場合、「…他の請求項については現時点では、拒絶理由を発見しない。」という記載をよく目にする。しかし、このような拒絶理由通知書の発行方式は一見効率的に見えるものの、前述した事例のように出願人側にとっては多大な不利益、損害を蒙ることがある。また、出願人／審査官ともに、各請求項に対しどのような拒絶理由なのかを明確に認識するためにも、拒絶理由通知書に全請求項についての審査結果を一覧表として示して頂くような対応を図って頂くよう要望する。

## (2) 出願人との意思疎通とその義務化

我々が検証した事例の中に、審査官と出願人との間で意思疎通が図られていない事例がいくつかあった。このような事例を減少させるためにも、まずは審査官の心証を十分に開示するよう運用が為されることを要望する。特に、拒絶理由通知において、審査官が、補正の方向性に関する積極的な心証開示・示唆を行うことにより、出願人としては審査官の心証に基づき、その対応を容易に行うことができるばかりでなく、出願人と審査官との間で意思疎通を図ることが可能になり、後々の不要な拒絶理由通知の

発行/対応を避けることができる。更には、今後の審査においては、審査迅速化のために心証開示による意思疎通を義務化することを提案する。

## 5. おわりに

特許庁での審査が審査基準に則して適正かつ迅速になされているかを、幾つかの事例を基に検討してきたが、その中で審査における審査官の心証開示の重要性が見えてきた。たとえ、条文・審査基準に則した的確な審査がなされていたとしても、その結果が包み隠さず出願人に伝わらないと歯車が噛み合わない通知・応答を繰り返すことにつながる。今後は、特許庁における審査の適正化・迅速化の調査において、審査基準に基づいた審査の履行の検証のみならず、出願人への的確な審査結果の開示に対しても焦点を合わせ、事例検討を重ねつつ改善策を提言して行きたい。

## 参考文献

- 1) 特許審査基準第Ⅸ部「審査の進め方」
- 2) 特許庁ウェブページ

(原稿受領日 2005年8月3日)