

出願人から見た望ましい拒絶理由通知書の在り方

——審査の適正化・迅速化に向けた提言——

特許第1委員会*
第5小委員会

抄 録 「知的財産推進計画2005」における特許審査迅速化目標を達成するために、2005年12月22日付けで経済産業大臣を本部長とする「特許審査迅速化・効率化推進本部」が設置され、特許審査の迅速化・効率化の検討がなされている¹⁾。

特許第1委員会第5小委員会では、特許審査の適正化・迅速化のためには、審査官と出願人との間の良好な意思疎通（コミュニケーション）が重要であると考え、特許庁審査官が行う行政処分である拒絶理由通知の書面である拒絶理由通知書が、コミュニケーションツールとしての役割・機能を十分果たしているか否かを調査するため、現状の拒絶理由通知書の記載内容についてアンケートを実施した。

本稿では、当該アンケート結果を踏まえて、現状の拒絶理由通知書における問題点を考察するとともに、出願人から見た望ましい拒絶理由通知書の在り方を検討する。

目 次

1. はじめに
2. アンケート概要
3. 現状の拒絶理由通知書の記載内容に関するアンケート
 3. 1 国内拒絶理由通知書の記載内容に関するアンケート
 3. 2 日米欧（三極）の拒絶理由通知書の記載内容の比較に関するアンケート
 3. 3 国内拒絶理由通知書の記載内容に対する提言・要望
4. よりユーザーフレンドリーな拒絶理由通知書に関するアンケート
 4. 1 審査官の心証開示
 4. 2 諸外国の仕組みの導入
5. おわりに

1. はじめに

昨今、特許審査請求期間短縮等の影響により、

特許審査請求が急増し、審査未着手件数が80万件を超える勢いにある。そこで、昨年末、経済産業省に「特許審査迅速化・効率化推進本部」が設置され、審査順番待ち期間の短縮目標を達成するための取組が検討されている。

審査効率の向上は、出願人誰もが望むところである。すなわち、適正な審査が迅速に行われることは出願人にとっても好ましいことであり、特許庁と出願人とが協力して実現を目指すべきである。

本委員会では、審査の適正化・迅速化のためには、審査官と出願人との間の良好な意思疎通が非常に重要であるという認識の下、現状の拒絶理由通知書が適切なコミュニケーションツールとしての役割を果たしているか否かを調査するため、各企業の特許実務担当者における現状

* 2005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。

の拒絶理由通知書に対する認識についてアンケートを実施した。なお、本稿において紹介するアンケート結果は、回答者の主観的な判断によるものである点を最初に断っておく。

本稿は、そのアンケート結果の分析とともに、それに基づく問題点の抽出および提言を行うものである。

なお、本稿は、2005年度特許第1委員会第5小委員会のメンバーである、前田哲男（小委員長：オムロン）、谷口和弘（小委員長補佐：村田機械）、清水明德（NECエレクトロニクス）、栗林満（セイコーエプソン）、石尾慎史（協和醸酵工業）、石田真吾（富士重工業）、塙浩司（三菱重工業）、惣野時人（花王）、山口健一（大日本印刷）、細谷憲孝（住友金属工業）および岡野直子（ロート製薬）が担当した。

2. アンケート概要

国内拒絶理由通知書の記載内容に対する満足度／不満度、日米欧（三極）の拒絶理由通知書の記載内容に対する満足度／不満度の比較、および特許庁への要望事項（心証開示、欧米の制度導入等）に関するアンケート調査を行った。

アンケートは2005年度特許第1委員会及び特許第2委員会の所属委員を介して、当該委員の派遣元企業に属する特許実務担当者に対して行い、計42社、150名から回答を得た。図1は、アンケート回答者の担当分野を分類したものである。

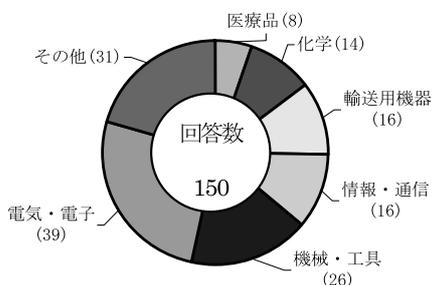


図1 アンケート回答者の担当分野（カッコ内の数字は人数を表す）

3. 現状の拒絶理由通知書の記載内容に関するアンケート

3.1 国内拒絶理由通知書の記載内容に関するアンケート

直近3年以内に通知を受けた国内の拒絶理由通知書に対して、特許実務担当者がどのような不満を抱いているかを調査するため、特許要件（29条）、記載要件（36条）、単一性要件（37条）、補正の制限要件（17条の2）に関し、不適当と考える拒絶理由通知書の受領頻度についてアンケートを行った。アンケートは、それぞれ不適当と考える理由の受領頻度として、「極めて頻繁」、「頻繁」、「たまにある」のいずれかを選択する形式とした。図2は、不適当と考える理由別に受領頻度を示すものである。

なお、図2において、不適当と考える理由1)～11)の内容は表1の通りである。

アンケート結果によれば、29条関連の拒絶理由に関する不満が特に多いという結果が得られた。

また、29条関連の拒絶理由では、「引例不明

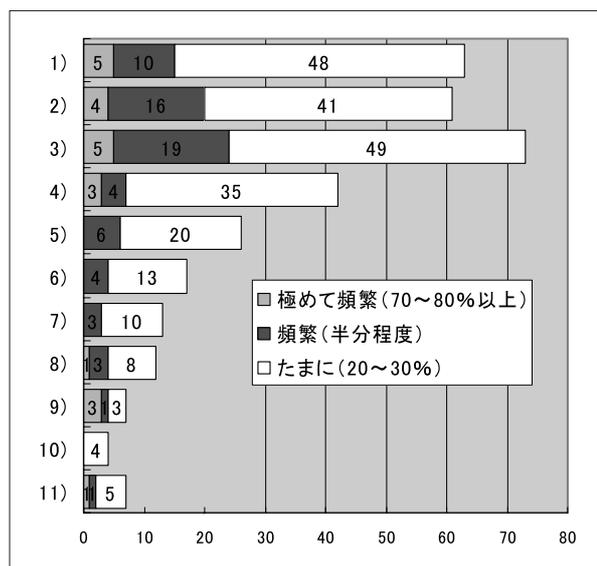


図2 不適当と考える理由別の受領頻度（全体150人）（グラフ内の数字は人数を表す）

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

表1 不適当と考える理由の内容

| | | | |
|--------------------|-----|-------------|---|
| 29条 (特許要件) | 1) | 引例不明示 | 周知・慣用・設計事項と記載されているだけでその根拠（引用文献）が示されていないかった。 |
| | 2) | 根拠不明示 | 引用文献を単に引用して容易に想到できると記載されるだけで根拠が全く示されていないかった。 |
| | 3) | 対比不十分 | 本願の発明内容が引用文献のどの記載から容易と判断されたのか明記されていないかった（発明の対比が不十分）。 |
| | 4) | 無理な解釈 | 引用文献を本願の発明に近付けるように無理に解釈して、容易であるとの結論を導かれた。 |
| | 5) | 多数引例 | 必要以上に多数の引用文献を提示された。 |
| 36条 (記載要件) | 6) | 理由不明示 | 36条の拒絶理由通知において、記載不備の内容と箇所が記載されているだけで、その理由が明確に示されていないかった。 |
| | 7) | ばらつき | 36条の拒絶理由通知に関して、同一または類似の記載内容であるにもかかわらず、出願案件により記載要件違反の適用に大きなばらつきがあった。 |
| | 8) | サポート要件不当 | 36条第6項第1号（サポート要件）の拒絶理由通知に関して、不当に厳しく判断された。 |
| 37条（単一性） | 9) | 改訂審査基準の不当適用 | 37条の拒絶理由通知に関して、平成16年1月1日より前（改訂審査基準の適用前）の出願であるにもかかわらず、改訂審査基準が適用された。 |
| | 10) | 不当に厳しい適用 | 37条の拒絶理由通知に関して、審査基準の適用時期は問題ないが、不当に厳しく判断された。 |
| 17条の2第3項 (新規事項) | 11) | 補正の制限要件 | 17条の2第3項（新規事項）の拒絶理由通知に関して、「当初明細書等の記載から自明な事項」を不当に狭く解釈され、新規事項の追加とされた。 |

示]、「根拠不明示」、「対比不十分」を理由とする不満が多いという結果が得られ、さらに、これらの理由により不適当と考える拒絶理由通知書の受領頻度として「極めて頻繁」又は「頻繁」という回答が3割程度存在した。これは、約3割の実務担当者が、半数以上の案件において、審査官の拒絶の趣旨を明確には把握できないと感じていることを意味し、その結果出願人は審査官が意図する拒絶理由の内容を正確に理解できない状態で応答している可能性があり、出願人と審査官との意思疎通がうまく図れていないと考えられる。

3.2 日米欧（三極）の拒絶理由通知書の記載内容の比較に関するアンケート

上記の通り、国内の拒絶理由通知書に対する不満は、29条関連が最も多かった。そこで、29条関連の不満理由に絞って、日本・米国・欧州の三極比較を行った。その結果を以下に示す。

(1) 三極の満足度／不満度比較

三極（日本、米国、欧州）の拒絶理由通知書の記載内容について、それぞれ満足度及び不満度の平均値を比較したところ、米国との差は僅かではあるが、日本の拒絶理由通知書に対する不満が最も多いという結果となった（図3）。

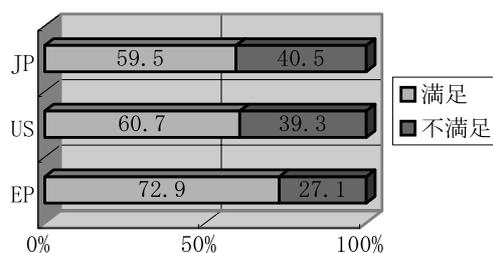


図3 三極の満足度／不満度比較

(2) 三極の不満理由比較

次に、三極の拒絶理由通知書の記載内容に対して、29条関連の各不満理由について不満と回答した者の人数及び割合を図4に示す。なお、不満に思う理由の選択は、複数選択可とした

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

め、図4における各理由の合計値は全回答件数(150件)を超えている。

図4において、「その他」以外の理由は以下の通りである。

・引例根拠不明：例えば引用文献の番号しか記載されていないなど、引用文献の根拠が不明である。

・意図不明：拒絶理由通知書に記載されている審査官のコメントの意図が不明瞭である。

・引例不適切：引用文献が適切でない。

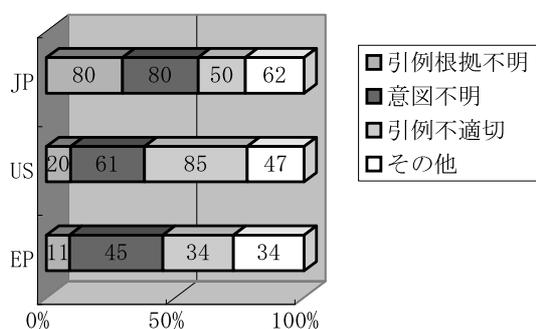


図4 三極の不満理由比較
(グラフ内の数字は人数を表す)

(3) 日本の拒絶理由通知書に対する意見

図4より、米国や欧州と比較して、日本の拒絶理由通知書に対しては、「引用文献の根拠が不明である」と「審査官のコメントの意図が不明瞭である」という不満が特に多いことが分かる。

一方、米国や欧州と比べ、「引例不適切」という不満の割合は少ないことが分かる。これより、「引用文献の適切さ」については、満足している回答者が多いといえる。

(4) 米国の拒絶理由通知書に対する意見

米国の拒絶理由通知書に対しては、日本や欧州に比べて、「引用文献が不適切」という不満が多い。一方、「引用文献の根拠が不明である」という不満は、日本に比べて大幅に少ない。

(5) 欧州の拒絶理由通知書に対する意見

図3に示した通り、欧州の拒絶理由通知書に対する不満度が最も少ないこともあって、欧州の拒絶理由通知書に対する不満理由を選択した回答者の数は、日本や米国と比べて少なかったが、その中でも「審査官のコメントの意図が不明瞭である」という不満の割合が最も多い。また、「引用文献の根拠が不明である」という不満は、米国と同様に、日本と比べて大幅に少ない。

(6) 考察

以上の結果より、日本の拒絶理由通知書に対しては、「引用文献の根拠が不明である(引用箇所が明確に記載されていない)」や「審査官のコメントの意図が不明瞭である」を主な不満理由とする拒絶理由通知書の記載内容に対する改善要望が多いといえる。

例えば、アンケート結果には、拒絶理由通知書に引用文献中の記載箇所が全く示されず、図面番号の明記もなく「特に図を参照のこと」とだけ記載されていた事例があったとの不満回答も存在した。

このように、拒絶理由通知書において、引用箇所や拒絶の意図が明確でない場合、出願人が拒絶の趣旨を読み違え、誤った応答(拒絶の趣旨に対応しない応答)をする虞がある。

一方、拒絶の趣旨が明確になると、審査官と出願人との間の意思疎通が図れ、双方の不要な手続が排除でき、審査処理の効率化が期待できる。さらには、審査の論点が明確となることから、審査経過を参酌する第三者にも役立つと考える。

3.3 国内拒絶理由通知書の記載内容に対する提言・要望

上記アンケート調査から、引用文献の根拠が不明であるという不満は、米国や欧州と比較し日本が多い結果となった。審査官は、引用文献

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

の根拠を基に本願が容易に想到できたことの論理付けを構築し、その上で進歩性に関する拒絶理由を出願人に通知している。その論理付けの内容（審査官の心証）は、出願人が拒絶理由通知に応答する際の焦点であるため、出願人と審査官との意思疎通を図る上で重要な情報である。故に、拒絶理由通知書において、引用文献における根拠（頁番号、段落番号、図面番号）の明記を希望する。

また、近年、複数国間での審査協力（審査結果の共有）が検討されており（審査ハイウェイ²⁾等）、そのためには、各国の拒絶理由通知書の記載事項や記載の程度を可能な限り統一することが好ましい。特に他国の特許庁（審査官）が参照することを考慮すると、引用文献における具体的な引用箇所（頁番号、段落番号、図面番号）を含め、拒絶の趣旨を具体的且つ明確に記載することは重要である。従って、特許庁には、米国や欧州などの他国の拒絶理由通知書等もさらに参酌されたい。

4. よりユーザーフレンドリーな拒絶理由通知書に関するアンケート

本項では、さらにユーザーフレンドリーな拒絶理由通知書を目指して、運用や形式的な面についてのアンケート結果とそれに基づく特許庁への要望について述べる。

4.1 審査官の心証開示

拒絶理由通知書における審査官の補正の示唆については以前から議論されている。そこで、どの程度補正の示唆を受けているのか、示唆を受けている場合その内容に満足しているのか、および補正の示唆の要望についてアンケートを行った。

(1) 拒絶理由通知書における補正の示唆

まず、拒絶理由通知書で補正の示唆を受けた

ことがあるか否か、示唆を受けた場合満足しているかについてのアンケート結果を図5に示す。

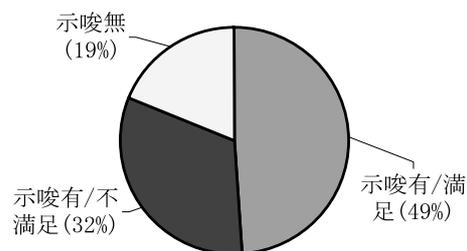


図5 補正の示唆の有無と満足度

図5より、81%が補正の示唆を受けた経験があり、近年の拒絶理由通知書での補正の示唆による審査官の積極的な心証開示の姿勢がうかがえる。しかも全体のほぼ半数（示唆有の中では60%）が示唆の内容に満足しており、補正の示唆が審査官と出願人との間の意思疎通に貢献していると考えられる。しかし一方で、示唆は有るものの内容が不満足との回答も全体の32%（示唆有の中では40%）あり、示唆内容のさらなる適切化が望まれる。

次に、補正の示唆を望んでいるかのアンケート結果を図6に示す。

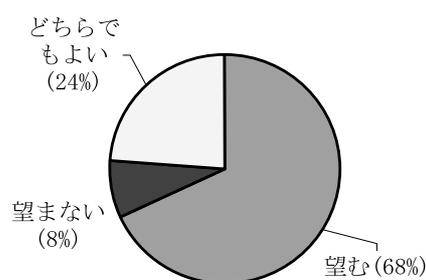


図6 補正の示唆を望むかどうか

図6に示した通り、補正の示唆を望む回答が68%であり、望まないとの回答はわずか8%であった。望む理由としては、「審査官の判断基準が理解でき対応がし易くなる」、「審査官の意図が明確になり補正の参考になる」といった意見が大半を占める。これらの意見から、出願人は補正の示唆を介して審査官の意図や判断基準

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

の理解につなげていると窺える。

一方、望まない、どちらでもよい、とした理由として、「権利範囲は出願人が特定すべきこと」、「単に権利化すればよいのではなくクレームは事業性で決めるべきもの」との意見があった。

上記不要理由も尤もな意見であるが、補正の示唆はあくまでも参考であり、補正内容は出願人の意思で決定すべきことは言うまでもない。この点を前提とすれば、審査官の補正の示唆による心証開示は、審査官の意図や判断基準が出願人に明確に伝わることによって出願人の対応がより適切となるため、その後の不要な応答が低減され、審査の迅速化にもつながると考える。

よりユーザーフレンドリーな拒絶理由通知書となるため、審査官の意図や判断基準が出願人に明確に伝わる補正の示唆を要望する。

(2) 拒絶査定における見解記載

次に、拒絶査定書の記載に関し、審判請求要否判断の参考となるべく、拒絶理由のない請求項に対する見解の記載を望むかについてアンケートを実施した。図7に結果を示す。

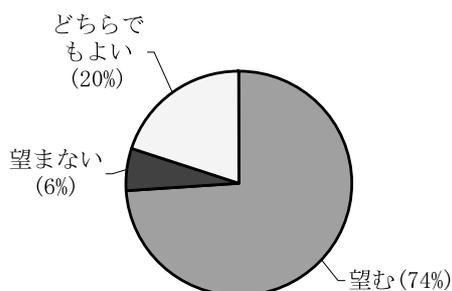


図7 拒絶査定時の見解記載を望むかどうか

図7に示すように、見解の記載を望む回答が74%もあった。また、拒絶査定書の備考欄に一部の請求項の拒絶理由しか記載されておらず、記載されていない請求項については拒絶理由が解消されたのか不明であるとの指摘もあった。

拒絶査定書の書面において、補正によって拒絶

理由が解消する見込みがあるなど審査官の心証が開示されていれば、出願人にとって審判請求の要否判断の参考になる。また、審査官がいわゆる落とし処と考えている請求項を明確に開示することにより、前置審査での特許査定増加や、審判合議体の審理件数減少も期待できる。

上記理由により、拒絶査定書の書面においても、各請求項の拒絶の有無を含め、審査官の積極的な心証開示を要望する。

4.2 諸外国の仕組みの導入

米国の拒絶理由通知書に掲載されているOffice Action Summaryと、欧州特許庁で導入されている補助請求制度 (Auxiliary Request) との日本への導入要望についてアンケートを行った。

(1) Office Action Summaryの導入

米国の拒絶理由通知書 (Office Action) の形式面の特徴として、その最初のページに掲載されているOffice Action Summaryがある。そこには拒絶対象のクレーム番号と許可する意思があるクレーム番号とがまとめて記載されている。

これに関し、日本の拒絶理由通知書や拒絶査定書の書面に対するSummary (要約) 導入の要望についてアンケートを行ったところ、図8に示す結果が得られた。

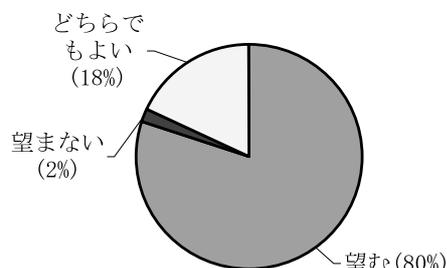


図8 Summaryの導入を希望するか

図8に示した通り、導入を希望する回答が80%あった。Summary (要約) の掲載によっ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

て、出願人は各請求項の拒絶の有無を一見して把握することができ、特に請求項が多数存在する場合には非常に効果的である。

従って、日本の拒絶理由通知書や拒絶査定の書面においても、米国の Office Action Summary に相当する拒絶対象のクレーム番号と許可する意思があるクレーム番号をまとめた要約掲載の検討を希望する。

(2) 補助請求制度の導入

欧州特許庁では同時に複数の補正案を提出できる補助請求制度 (Auxiliary Request) が設けられている。本制度の日本への導入についてアンケートを行ったところ、図9に示す結果が得られた。

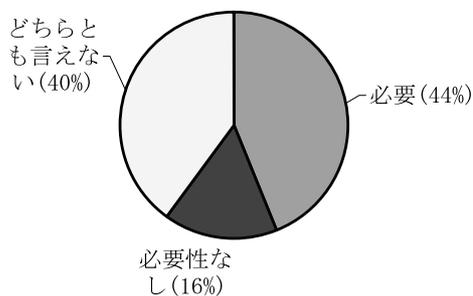


図9 補助請求制度は必要と思うか

図9より、必要との回答が44%あったものの、必要なし、どちらともいえない、の回答を合わせると56%となり、補助請求制度の導入に関しては、要望度が低いことが分かった。

導入を希望する理由としては「複数提示することによってどこまで減縮すれば許可されるの

か判断し易くなる」、「無駄な審判請求を無くし、審査の迅速化が図れる」といった点が挙げられ、逆に必要なし理由として、「一番狭い権利範囲の補正案しか認められなくなるのではないか」といった懸念や「面接によって同様の対応が可能」といった代替の手段による対処が挙げられていた。

5. おわりに

以上、アンケート結果の分析に基づいて、現状の拒絶理由通知書における問題点を抽出し、改善についての提言・要望を行ってきた。

前述の通り、審査の適正化・迅速化には、審査官と出願人との間の意思疎通が重要であるが、その意思疎通を良好に行うためには、審査官の拒絶の趣旨を拒絶理由通知書で明確に示すことが必要と考える。もちろん出願人における、特許請求の範囲や明細書等の記載の明確化への努力も必要であることは言うまでもない。

本稿が、特許庁と出願人との間の問題点の共有化と、相互のコミュニケーションの一助となり、審査の適正化と迅速化が促進されれば幸いである。

注 記

- 1) 特許庁ホームページ「特許審査迅速化・効率化推進本部の設置について」
- 2) 特許庁ホームページ「日米特許庁における特許審査ハイウェイの試行開始について」

(原稿受領日 2006年7月21日)