

拒絶理由通知に関連する諸問題の検討

特許第1委員会
第5小委員会*

抄 録 出願から査定に至るまでの拒絶理由通知を介して行われる審査の進め方は、ユーザーフレンドリーの観点から従前と比較して充実してきている。一方、我が国の拒絶理由通知の特色である「最後の拒絶理由通知」に関連する問題や審査の運用ルールの一部が出願人にとって酷な場合もあり、出願人が不満に感じる部分も残っている。

そこで当小委員会では、拒絶理由通知に関連した制度上・運用上の問題点を抽出し、その中から主要な問題点について検討した。

目 次

1. はじめに
2. 拒絶理由通知とは
3. 最初の拒絶理由通知と最後の拒絶理由通知
4. 拒絶理由通知に関連する制度上・運用上の問題点とその検討
 4. 1 制度上・運用上の問題点
 4. 2 主要な問題点の検討
5. おわりに

1. はじめに

特許出願の審査において拒絶理由通知は、単に特許出願を拒絶するための審査官からの一方的かつ否定的な通知ではなく、従来技術との差異を明確にし、安定した質の高い特許を生み出すための審査官と出願人とのコミュニケーションツールである。特許庁の行った特許審査等の質についてのユーザーアンケート¹⁾でも、出願人の特許審査等に対する評価（満足度）に、「拒絶理由通知等の記載」が大きく影響することが示されている。

また、我が国の拒絶理由通知の特色として、拒絶理由通知を「最初の拒絶理由通知」と「最後の拒絶理由通知」に区別して、「最後の拒絶

理由通知」に対しては、補正できる範囲を制限しているが、この「最後の拒絶理由通知」に関連する運用が出願人にとって酷となる場合がある。

本稿では、特許出願の審査過程において重要な役割を担う拒絶理由通知に着目し、拒絶理由通知に関連する制度上・運用上の問題点を抽出し、その中から主要な問題点について検討した。

なお、本稿は2013年度特許第1委員会第5小委員会の構成員である、黒田訓行（小委員長：大和ハウス工業）、増山智将（小委員長補佐：新日鉄住金ソリューションズ）、石田智也（オムロンヘルスケア）、今尾祐子（三菱化学）、江守英太（エーザイ）、片桐巧（小糸製作所）、後藤康徳（武田薬品工業）、佐藤幸恵（三井・デュポン ポリケミカル）、月本清志（新明和工業）、芳賀宣明（アルプス電気）、吉澤賢一（凸版印刷）の執筆によるものである。

2. 拒絶理由通知とは

審査官が特許出願について審査を行った結

* 2013年度 The Fifth Subcommittee, The First Patent Committee

果、特許法第49条各号に規定する拒絶理由に該当するとの心証を得た場合、その理由を出願人に通知する。この拒絶理由を書面により出願人に知らせることを拒絶理由通知という（特許法第50条）。

これは何ら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対して苛酷であり、また審査官も全く過誤なきことも保証し得ないので、出願人に対して、拒絶理由通知を行い出願人に意見書を提出する機会を与え、かつ、その意見書等を基にして審査官が再審査をする機会としている²⁾。

3. 最初の拒絶理由通知と最後の拒絶理由通知

特許・実用新案審査基準（以下、単に「審査基準」）³⁾には「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。」と記載されている。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こととなっており、拒絶理由通知は、手続上、以下の2種類に分けられる。

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」とされる。

②「最後の拒絶理由通知」

「最後の拒絶理由通知」は、原則として「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、実質的に判断される。

「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（特許法第17条の2第5項、第6項）。なお、拒絶理由通知と併せて特許法第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。

4. 拒絶理由通知に関連する制度上・運用上の問題点とその検討

上述のとおり、拒絶理由通知には、「最初の拒絶理由通知」と「最後の拒絶理由通知」の2種類がある。本来、「最後の拒絶理由通知」は審査の効率化・審査期間の短縮・出願人間の公平性の観点から設けられたにもかかわらず、「最後の拒絶理由通知」に関連して様々な制度上・運用上の問題点が存在し、結果的に、出願人に過大な負担を強いる場合がある。また、例えば

表1 拒絶理由通知に関する制度上・運用上の問題点

1	36条の拒絶理由解消後、最後の拒絶理由通知で新規性・進歩性の指摘を受ける。
2	最後の拒絶理由通知で出願時から存在する軽微な記載不備の指摘を受ける。
3	特許可能な請求項がある出願が拒絶査定になる。
4	最後の拒絶理由が通知されずに拒絶査定になる。
5	拒絶理由通知に対する応答期間が短い。
6	面接記録に記載がほとんどなく、出願人と審査官との間で何が話し合われたのかが第三者には分からない。
7	面接において、補正案を提示する場合に、何種類程度の補正案の提示が許容されるのかわからない。
8	面接や電話インタビューの後に審査官が変更になった場合に、最初の審査官との間で合意できていた内容について、変更後の審査官に合意事項が引き継いでいないと思われる場合がある。

面接審査の運用など出願人間で公平性に欠ける場合もある。

本稿では、当会会員企業の知財担当者及び特許事務所にヒアリングを行い、拒絶理由通知に関連する制度上・運用上の問題点を抽出し、その中から主要な問題点について検討した。

4. 1 制度上・運用上の問題点

拒絶理由通知に関する制度上・運用上の問題点の一例を表1に示す。

4. 2 主要な問題点の検討

表1の中から主要な問題点について個別に検討した結果を以下に示す。

(1) 36条の拒絶理由解消後、最後の拒絶理由通知で新規性・進歩性の指摘

1) 問題点

潜在的に記載不備（特許法第36条）と新規性（特許法第29条第1項）、進歩性（特許法第29条第2項）の拒絶理由を含む特許出願について、「最初の拒絶理由通知」で36条の拒絶理由のみが通知され、意見書・補正書の提出により36条の拒絶理由が解消すると、「最後の拒絶理由通知」で新規性、進歩性の拒絶理由が通知されるケースがある。この場合、出願人にとって、新規性、進歩性に関する初めての拒絶理由通知が「最後の拒絶理由通知」となるため、補正が制限され対応が非常に厳しくなる。

2) 審査の運用上の根拠

審査基準³⁾には、「最後の拒絶理由通知」とすべき場合の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として、『「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』と定められている。

その理由として、『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。』と記載され、その具体例として、「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。」と記載されている。

以上より、現行の審査の運用は、審査基準³⁾に則った対応である。

3) 問題点の検討

審査基準³⁾には、「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」と記載されている。しかし本ケースの場合、新たに追加した請求項とは状況が異なり、もともと記載されていた発明の不明確な部分を明確にするものである。すなわち、補正により新たに追加した請求項については、改めて新規性・進歩性に関する先行技術調査を行い新規性・進歩性の審査を行うことになるが、本ケースでは、「最初の拒絶理由通知」の際に新規性・進歩性等の特許要件についての実質的な審査を行っていないのであるから、改めて審査をすることと実質的に同じではないと考えられる。

請求項に記載されていないが、それまで一度も新規性・進歩性の審査を受けていない発明にも関わらず、新規性・進歩性に関して実質一回目となる拒絶理由通知が「最後の拒絶理由通知」となるのは、出願人にとっては酷と言わざるを

得ない。

4) 改善策

本ケースでは、二回目の拒絶理由通知を「最後の拒絶理由通知」とせず、「最初の拒絶理由通知」とすべきである。

審査官は、最初の拒絶理由通知時に、新規性、進歩性の審査をしていないのであるから、審査の二度手間、負担増とはならないものと考えられる。

また別の改善策として、「最初の拒絶理由通知」時に、新規性・進歩性について可能な限りコメントを付すべきである。

例えば、審査官が不明確な請求項と判断した場合、「先行技術文献調査結果の記録」に参考文献を提示した上で、『請求項を「○○○」と解釈して審査を行った』などとして、可能な限り新規性・進歩性に関するコメントが付されていれば、出願人はそのコメントを考慮して「最初の拒絶理由通知」の対応が可能となる。

(2) 最後の拒絶理由通知で出願時から存在する軽微な記載不備の指摘

1) 問題点

最初の拒絶理由が解消された後で、出願時から存在する、例えば、特許請求の範囲と発明の詳細な説明での文言の不一致や漢字の変換ミスといった明らかな誤記など「軽微な記載上の不備」のみを指摘する「最後の拒絶理由通知」が通知されるケースがある。

このケースでも出願人は意見書・補正書を提出しなくてはならないが、それは特許庁の課題である審査の遅延を招き、また出願人の課題であるコスト軽減を阻むことから、出願時から存在する「軽微な記載上の不備」を「最後の拒絶理由」として指摘すべきではないという意見がある。

2) 審査の運用上の根拠

審査基準³⁾には、「最後の拒絶理由通知」と

すべき特別の場合として、『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(特許法第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。』と定められている。

その理由として、『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、特許法第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。』と記載されている。

以上より、現行の審査の運用は、審査基準³⁾に則った対応である。

3) 問題点の検討

審査基準³⁾には、「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。」と記載されている。

原則に従うならば、「軽微な記載上の不備」は把握したときに指摘されるべきであり、「一回目の拒絶理由通知」時に把握されたのであれば、「一回目の拒絶理由通知」で指摘されるべきであるが、「最後の拒絶理由通知」時に把握された場合には、そのためだけに、「最後の拒絶理由通知」を通知することは審査スピードの促進及び出願人のコスト削減の観点からも簡略化されるべきである。

4) 改善策

一回目の拒絶理由通知を通知する際に、軽微な記載上の不備を既に把握している場合には、他の拒絶理由と併せて出願人に通知するべきである。

また、審査の最後に「軽微な記載上の不備」のみを発見した場合には、「軽微な記載上の不備」のみを指摘した「最後の拒絶理由通知」の通知をするのではなく、職権で訂正を行えるなどの制度も検討する価値があると考えられる。

(3) 特許可能な請求項がある出願が拒絶査定

1) 問題点

拒絶理由に対して出願人が応答した結果、すべての請求項について拒絶理由が解消すれば特許査定となる。しかし、拒絶理由が解消していない請求項が一つでもあれば、拒絶査定となる。

2) 運用上の根拠

審査基準⁴⁾には、『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。』と記載されている。

以上より、現行の審査の運用は、審査基準⁴⁾に則った対応である。

3) 問題点の検討

出願人は、拒絶査定になると、拒絶理由の指摘のない特許可能な請求項を権利化したい場合には拒絶査定不服審判を請求するか分割出願を行う必要が生じ、費用面、手続き面で負担が生じる。

特許庁は、審査段階で登録される場合に比べ、審判請求の受理・前置移管、又は新たな分割出願の審査受理など、事務手続きが余分に発生する。また最終的に審査結果が確定するまでの時間は延びてしまう。

4) 改善策

拒絶査定の際に、特許可能な請求項がある場合は、拒絶査定の前後に拒絶理由を受けた請求

項の削除のみ可能とする補正、又は実質的に補正と同様の機会が与えられることが望ましい。例えば以下のような方法がある。

①拒絶査定前に補正の機会を付与

特許可能な請求項がある出願については、拒絶査定を出す前に、拒絶理由がついた請求項を削除するならば特許可能であることを示唆する拒絶理由通知を改めて通知したり、出願人に電話等で承諾を得て職権で拒絶理由が存在する請求項を削除するなどの対応が考えられる。

②拒絶査定後に補正の機会を付与

拒絶査定において拒絶理由のない請求項を明示して、出願人が拒絶理由を有する請求項を削除する補正書を提出することにより登録可能とする。

この場合、法改正が必須となるが、米国の advisory action と同様の対応となり、出願人にも分かりやすく、また特許庁にとっても審査に関する負担は小さい制度である。

③審判費用を軽減

出願人の時間的、費用的ロスを軽減するために、審判の費用負担を軽減する方法もある。

拒絶査定時に拒絶理由がなかった請求項に限定する補正のみを行った上で拒絶査定不服審判を請求する場合には、前置審査において実質的な審査を行うことなく特許査定とすることができると、審判請求費用を軽減してもよいと考えられる。

(4) 最後の拒絶理由通知が通知されずに拒絶査定

1) 問題点

「最初の拒絶理由通知」に対して出願人が応答した場合、審査官が最初の拒絶理由が解消していないと判断すれば、「最後の拒絶理由通知」が通知されることなく拒絶査定となるケースがある。そのため、出願人は「最初の拒絶理由通知」に対する最初の応答において、減縮補正を

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

することなく意見書のみで権利化できる可能性があっても減縮補正を行い、結果として権利範囲が狭くなってしまう場合がある。

また、拒絶査定となった出願の中には拒絶査定不服審判の請求と同時に補正を行うことにより審査前置において即特許査定を受けるものが一定数存在する。これらの出願は、拒絶査定となる前に「最後の拒絶理由通知」が通知されて補正の機会が与えられれば拒絶査定不服審判を請求することなく特許査定を受けることができたものが多いと考えられる。

2) 運用上の根拠

審査基準⁴⁾には、『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。』と記載されている。

以上より、現行の審査の運用は、審査基準⁴⁾に則った対応である。

3) 問題点の検討

表2に示すように、2009年から2013年に請求された拒絶査定不服審判約12万8千件のうち、前置審査で登録されたものは約6万4千件であった。この中で、最後の拒絶理由通知を受けていないものが約4万9千件ある。これは審判請求全体の約4割を占める。これらに対して「最後の拒絶理由通知」が通知されて補正の機会が与えられていれば、審査段階で登録査定を受けることができ拒絶査定不服審判の請求件数を大きく削減できる可能性がある。

また、諸外国の制度と比較してみても、日本の運用は出願人に厳しいものとなっている。

欧州では、サーチレポートに対する応答と、審査段階での最初の拒絶理由と少なくとも2回の補正機会があり、また欧州特許条約には、審査部は、出願人に対し、必要な場合は何度でも意見書の提出、出願の補正を求めることが定められており、最初の拒絶理由に対してすぐに拒絶査定となることはほとんどない。また予備的請求としてさらに減縮したクレーム案を提出することも可能であり、日本のように拒絶査定を避けて最初からクレームを補正する傾向にはならない。

米国では、non-finalのoffice actionに対して応答すればadvisory actionの前に必ずfinal office actionが発行される。また、advisory actionの時点でも登録可能な請求項に減縮して登録が可能である。

中国では、「却下決定は一般的に、2回目の審査意見通知書の後に下すべきである」と審査指南に明記されている⁶⁾。

4) 改善策

拒絶理由通知後直ちに拒絶査定がなされるのではなく、拒絶査定を受ける前、又は受けた後審判請求前にもう一度補正の機会を付与されることが望まれる。ただし、すべての出願に対して無制限に補正の機会を付与すると審査負担の増加が懸念されるため、一定の制限が必要である。補正の機会を認める範囲は今後更なる検討が必要であるが、例えば以下のものが考えられる。

- ①最初の拒絶理由への対応において、拒絶理由のない請求項がある場合
- ②軽微な補正で拒絶理由が解消すると審査官が

表2 拒絶査定不服審判件数と前置登録件数⁵⁾

審判請求年	2009	2010	2011	2012	2013	計
拒絶査定不服審判件数	24,069	27,872	26,681	24,975	24,656	128,253
内、前置登録件数	10,967	13,585	13,798	13,065	12,664	64,079
内、最後の拒絶理由なし	8,330	10,231	10,448	10,060	9,949	49,018

判断する請求項がある場合

この場合、出願人は、請求項1は補正せず意見書で主張しながら、下位の請求項で権利範囲を減縮する補正を行い権利化できる範囲を探るような対応が可能となる。また、拒絶理由に対する対応で拒絶理由のない請求項を提供できない出願、あるいは対応が不十分な出願に対してまで徒に拒絶理由通知の通知回数を増やすことがないため、特許庁の負担は大幅に増えることはないと思われる。

(5) 応答期間の延長

1) 問題点

国内居住者による特許出願に拒絶理由が通知される場合、審査官又は審判官は通常60日の応答期間を指定する。2007年に、拒絶理由通知に対して必要となった実験データを得るためならば、応答期間の延長が認められるようになった。しかし、依然として、応答期間が60日では短い、応答期間を延長する際に理由を求める必要が無い、内外人で応答期間及び理由に差を設ける必要はないという意見がある。

2) 審査の運用上の根拠

方式審査便覧⁷⁾には、法定期間及び指定期間の取扱いとして、手続きをする者が在外者でない場合には、特許及び実用新案に関する拒絶理由通知に対する応答期間として60日、「拒絶理由通知書で示された引用文献に記載された発明との対比実験のため」という合理的理由がある場合、1月に限り、請求により延長することができると定められている。また、手続きをする者が在外者である場合には、同3月とし、3月以内に限り、請求により延長することができると記載されている。

以上より、現行の審査の運用は、方式審査便覧⁷⁾に則った対応である。

3) 問題点の検討

本課題に対しては、次の問題点が挙げられる⁸⁾。

- ①海外企業が延長して6月で応答できる中、国内企業が60日の応答期間に応答しなければならないのは、日本企業のみ負担がかかる。
 - ②外国語先行文献の翻訳が必要な場合、対比実験等が1月の延長では不十分な場合、競合他社・ライセンシーとの意見調整が必要な場合、海外研究所の発明者からの意見聴取が必要な場合は、現在の応答延長期間では不十分な場合がある。
 - ③日本特許庁の審査が迅速化されたことによって、他国の審査応答を参考にして応答できない場合がある。
 - ④海外各国（米国、EPC、中国、韓国、台湾、カナダ）の延長後の応答期間は、いずれの国も最長6月で揃っており、日本が極端に短い。
 - ⑤海外各国の応答期間を考慮すると、他者特許の実質的な監視期間は6月である。従って、海外各国に特許が出願されている場合、日本特許の応答期間が60日であっても、日本企業の監視負担は実質的に6月と長い。
 - ⑥インターネット等による通信技術の発展によって、在外者にとっての地理的不平等は緩和されつつあるため、在外者のみ応答期間を長くすることは、逆に日本企業のみ負担がかかる。
 - ⑦グローバル化に伴い国内居住者であっても外国人との協議が必要となりえるため、在外者にのみ翻訳を理由とした延長を認めることは、日本企業のみ負担がかかる。
 - ⑧在外者は最大で延長を3月でき、その理由は実験1月と翻訳2月でも、翻訳3月でも良い。つまり、在外者に対しては延長の理由が重視されていない。従って、国内居住者にのみ延長の理由を実験だけに制限することは、日本企業のみ負担がかかる。
- 4) 改善策
- 以上の①～⑧から、ハーモナイゼーションを

考慮して、最初に付与される応答期間を3月とし、延長期間は3月とし、延長の理由は問わなくすべきである。

なお、上記⑤の通り、現状でも外国特許や外国人による日本特許については、6ヶ月間監視しているため、日本特許の応答期間を最大6ヶ月としても、現状と比べて監視負担の大きな増加とはならない。

(6) 審査官との面接

審査官からの拒絶理由通知に対して、出願人は、手続補正書及び意見書により対応することになるが、この書面に先立って、出願人は審査官と面接や面接に代わる電話・ファクシミリ等で連絡をすることができる。審査官と出願人等との間で行われる面接等は、特許出願の審査手続を円滑に進める上での有効な手続として行われてきており、審査官と出願人等との間の意思疎通を円滑にし、審査の迅速性・的確性の面から有効に活用されていることに疑いの余地はない。しかし、面接の運用は、面接ガイドライン⁹⁾やそのQ&A集¹⁰⁾が策定されているものの、後述するいくつかの課題がある。

1) 面接記録、応対記録

①問題点

面接で出願人が審査官と交わした内容について、面接記録が作成されるが、単に項目のチェックだけであったり、「技術説明を受けた」等の形式的な記載に留まり、内容が詳細に記録されず、具体的な面接結果が残されていないことが多い。

②審査の運用上の根拠

面接ガイドライン¹¹⁾には、面接記録には出願番号、面接日時、審査官名、出願人側応対者名とともに、面接の目的（本願発明と先行技術との対比説明、補正案等の説明など）及び面接結果（面接における意見交換で得られた結論）等が記入されることが記載されている。面接記録

は、面接の結果などを記載することによりその後の審査手続を円滑に進めることを目的とするとともに、第三者に対しては、面接の透明性を担保するものである¹²⁾。面接記録を作成する際には、面接の内容や結果を、出願人及び第三者が把握できるよう具体的に記載することが定められている。面接ガイドラインの趣旨に何ら問題はないが、実際の運用では適切な記録がされていないことが多い。

③問題点の検討

特許発明の技術的範囲を判断する場合、出願経過の参酌は重要な要素とされるが、面接中に看過できないような主張が出願人からなされる可能性がある一方、面接審査では、出願人からの具体的な主張の記録が残されないことが多い。このような場合、面接中ではあらゆる主張が可能で、出願人にとって都合の悪いことは記録に残らないので、出願人にとっては使いやすい制度である。

しかしながら、第三者の立場からすると、面接で審査官と出願人との間でどのようなやりとりがなされたか不明であり、どのような合意事項があったのか把握できず、透明性の担保された運用がなされているとは言えない。

④改善策

出願人にのみ有利な不透明な運用は好ましくなく、公平性を保つために面接記録は面接の内容をより具体的に記載することで、より透明性の担保された運用とすべきである。面接ガイドラインの趣旨に則った適切な運用がなされ、面接記録への必要事項の記載を徹底すべきである。

面接ガイドライン¹³⁾「面接後の手続及び留意事項 出願人側の手続き」に従い、出願人側としては、拒絶理由通知に対する応答期間内に面接を行った場合は、面接記録に記載された面接結果に基づいて必要な応答書類（意見書、手続補正書等）を作成し提出すること、さらに、面

接の内容を前提として、意見書の記載内容を簡略化することはできないことは留意しておく必要がある。この点、意見書等に面接の内容が十分記載されていなくても出願人側に何らペナルティーが課されないのは問題であり、審査官から出願人側に十分指導されることが望まれる。

2) 補正案の提示

①問題点

面接の際に審査官に補正案を提示し説明することがよく行われる。何種類程度の補正案の提示が、「迅速かつ的確な審査に資する範囲内」として許容されるのか、あるいは、一つの補正案の中に多数の補正案（大・中・小、+a）を盛り込むといった手法が容認されるのか、不明である。

②審査の運用上の根拠

面接ガイドライン¹⁴⁾には、このような補正案の説明は面接の代表例として例示されている。しかしながら、審査官に提示可能な補正案の数（種類）は面接ガイドライン⁹⁾やそのQ&A集¹⁰⁾には記載されていない。

③問題点の検討

例えば、3種類の補正案を提示する場合、審査官からすれば3回の審査を行うことになり、第三者にとっては、出願人間の公平性の問題が指摘される場合があり¹⁵⁾、また複数の補正案が提示された場合に、その概要が全く開示されないのは公平性や審査の透明性の観点から問題である。

④改善策

迅速かつ的確な審査に資する出願人による合理的な補正案の掲示について、面接ガイドラインに示されることが望ましい。また、書面による手続補正書・意見書の提出が回数に制限があるなか、面接が実質上、審査回数の積み上げの役割を果していることを考慮し、提示された補正案に関し、面接内容の記録とその開示をすることを面接ガイドラインに明記されるのが望ま

しい。

3) 面接後や応対後の審査官の引き継ぎ

①問題点

審査官との面接や電話・ファクシミリ等による連絡の後、担当審査官が変わる事があるが、最初の審査官との間で合意できた内容が、その後の審査官では異なる判断や処分がされたと感じる拒絶理由が通知される場合がある。

②審査の運用上の根拠

面接ガイドライン¹³⁾には、面接記録に記載された結果を尊重して、面接後の審査手続が進められることが記載されている。

③問題点の検討

担当審査官が変わる場合は、審査官同士で面接結果について、個別の引き継ぎは十分されていると考えられるが、場合によっては面接時に合意ができた内容とは異なる判断や処分となる拒絶理由が通知されることがある。拒絶理由通知には面接後に新たな事実や証拠を発見した等の理由により、面接記録とは異なった判断に至ったという経過を記されることが無いため、出願人としては、面接結果を十分尊重されたのかどうか不審になると考えられる。

④改善策

そこで、面接後に新たな事実や証拠を発見した等の理由により、面接記録に記載された面接結果と異なった判断や処分をすることとなった場合は、当該理由についていきなり拒絶理由で通知するのではなく、事前に電話やファクシミリ等によって出願人に連絡した上で、その後の審査手続を進めていくことが望まれる。これにより、出願人は不審をまねくことが無く、審査官と出願人との間で十分な意思疎通がなされるものと考えられる。

あるいは、審査官の異動等がなされても、それまで担当していた該当案件は、原則、査定に至るまでは同じ審査官が審査を継続する制度を導入するのも一つの案として挙げられる。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

なお、上記提言を特許庁に行った結果、平成26年10月1日に改訂された現行の面接ガイドラインでは、4.2(6)1)面接記録、応対記録、4.2(6)3)面接後や応対後の審査官の引き継ぎに関しては、改善されている。今後の運用で、面接ガイドラインに沿った面接や応対及びその記録が行われることを期待する。

5. おわりに

本稿では、拒絶理由通知に関連して、その制度上・運用上の問題点を抽出し、その改善策について2013年度特許第1委員会第5小委員会にて検討した改善策の一案を示した。特許出願の審査において拒絶理由通知は、単に特許出願を拒絶するための審査官からの一方的かつ否定的な通知ではなく、従来技術との差異を明確にし、安定した質の高い特許を生み出すための審査官と出願人とのコミュニケーションツールである。だからこそ、出願人はユーザーフレンドリーを前提に、審査制度に対してただ不満を述べるのではなく、特許庁も一方的に制度を押し付けるのではなく、双方でよりよい制度を構築していく姿勢が必要である。本稿の検討が、よりよい拒絶理由通知を介した審査の向上に貢献できれば幸いである。

注 記

- 1) 平成24年度特許審査等の質についてのユーザーアンケート報告書 平成25年6月 特許庁
- 2) 工業所有権法（産業財産権法）逐条解説 第19版 特許庁編 発明推進協会
- 3) 特許・実用新案審査基準「第Ⅸ部 審査の進め

方 第2節 各論」4 拒絶理由通知 4.3 具体的運用

- 4) 特許・実用新案審査基準「第Ⅸ部 審査の進め方 第2節 各論」7 査定 7.2 拒絶査定
- 5) Patent SQUAREにより取得（平成26年度第09回整理標準化データ収録分まで）
- 6) 専利審査指南2010 中華人民共和国国家知識産権局 日本貿易振興機構（ジェトロ）北京センター知的財産権部編 第二部分 実体審査 第八章 実体審査手続 6. 却下決定および専利権付与の通知 6.1 却下決定 6.1.1 出願を却下する条件
- 7) 方式審査便覧 04.10法定期間及び指定期間の取扱い
- 8) 「拒絶理由通知の応答期間の延長について」特許第1委員会 知財管理Vol.61 No.2 2011
- 9) 面接ガイドライン【特許審査編】平成19年11月1日施行版
- 10) 面接ガイドライン【特許審査編】よくあるQ&A
- 11) 面接ガイドライン【特許審査編】平成19年11月1日施行版 4 面接 4.2 面接の手続き 4.2.3 面接記録の作成とその取扱い
- 12) 特許・実用新案審査基準「第Ⅸ部 審査の進め方 第2節 各論」4 拒絶理由通知 4.4 出願人との意思疎通の確保
- 13) 面接ガイドライン【特許審査編】平成19年11月1日施行版 4 面接 4.2 面接の手続き 4.2.5 面接後の手続及び留意事項
- 14) 面接ガイドライン【特許審査編】平成19年11月1日施行版 1 面接等の種類 1.2 面接の代表例とその概要（2）明細書等の補正案等を説明するための面接
- 15) 「More Communication～弁理士・審査官合同座談会～」特技懇, No.237, p.36-42 (2005. 5. 18)

(原稿受領日 2014年10月9日)