

拒絶理由通知書の定型化に関する検討

特許第1委員会
第5小委員会*

抄 録 特許出願の審査において拒絶理由通知書は、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取得するための審査官と出願人間のコミュニケーションツールであり、出願人の特許審査等に対する評価（満足度）においても大きく影響するものである。本稿では、日本における拒絶理由通知書の課題を抽出し、PCT、米、欧、中、韓の拒絶理由通知書や拒絶査定（以下、「拒絶理由通知書等」という。）の形式、記載方法を分析した結果をもとに検討を行い、日本における望ましい拒絶理由通知書の定型案を提案する。

目 次

1. はじめに
2. 拒絶理由通知書の記載様式改善の必要性
3. 拒絶理由通知書の定型化
 3. 1 現状の把握と問題点
 3. 2 諸外国の拒絶理由通知書等
 3. 3 引用文献番号の記載について
 3. 4 応答期日の明示について
 3. 5 定型化について
 3. 6 拒絶理由通知書の定型案
4. その他の課題認識と要望
 4. 1 進歩性の拒絶理由の記載方法
 4. 2 補正の示唆
 4. 3 従属項に対する指摘
 4. 4 先行技術文献調査結果の記録
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書は、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取得するための審査官と出願人間のコミュニケーションツールである。平成26年度 特許審査の質

についてのユーザー評価調査報告書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。拒絶理由通知書は、一定のフォーマットに従って通知されるが、統一されていない部分も多い。そのため、審査官、審査室、案件ごとにバラツキが発生し、出願人の審査の質に対する満足度に影響する要因となっている。また、記載形式が我が国特有の形式となっているため、在外者にとっては、記載内容が容易に理解し難くなっている。

本稿では、日本における拒絶理由通知書の課題を抽出し、PCT、米、欧、中、韓の拒絶理由通知書等の形式、記載方法を分析した結果をもとに、出願人にとって審査官の審査の意図が理解し易い拒絶理由通知書を実現するべく検討を行い、日本における望ましい拒絶理由通知書の定型案を提案する。

なお、本稿は2014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：

* 2014年度 The Fifth Subcommittee, The First Patent Committee

大和ハウス工業), 後藤康徳 (小委員長補佐: 武田薬品工業), 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), 江藤一摩 (日本合成化学工業), 遠藤将人 (キヤノン), 河野隆治 (富士フイルム), 牛頭誠 (ブリヂストン), 佐藤靖 (ダイセル), 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. 拒絶理由通知書の記載様式改善の必要性

特許庁の審査指針や法解釈等が反映された特許・実用新案審査基準 (以下, 「審査基準」という。) ²⁾ は, 出願の審査が一定の基準に従って, 公平かつ効率的に行われるようにまとめられている。例えば, 審査基準第 I 部審査総論 ³⁾ には, 審査に当たって, 以下の点に留意するよう記載されている。

- (1) 迅速性, 的確性, 公平性及び透明性を確保することに留意し, 審査基準等の指針に沿って, 統一のとれた審査をする。
- (2) 特許権取得のための所定の手続を自ら遂行していく責任は, 出願人 (代理人を含む。) にあることを前提としつつ, 審査官は, 質の高い特許権の設定という視点も持って審査をする。
- (3) 先行技術調査及び特許性の判断に関し, 審査の質の維持と一層の向上に努める。技術の複合化及び高度化を踏まえ, 各審査官の知見を相互に活用しながら, 先行技術調査及び特許性の判断をする。
- (4) 出願人との意思疎通の確保に留意しつつ, 効率的な審査をする。

また, 特許・実用新案 審査ハンドブック (以下, 「審査ハンドブック」という。) ⁴⁾ には, 「先行技術文献調査結果の記録」(1204), 「拒絶の理由を発見しない請求項の明示について」

(1206), 「特許出願の拒絶の理由中に引用する刊行物等の記載事項」(1207) など, 拒絶理由通知書等におけるいくつかの記載例が具体的に挙げられている。

案件毎のバラツキの発生や, 出願人が抱く審査の質に対する不満は, 審査基準 ²⁾ や審査ハンドブック ⁴⁾ に従った公平かつ統一のとれた審査が十分に実現していない, あるいは, 審査官が審査基準に則って検討, 判断した内容が正確に出願人に伝わっていないことなどが一因として考えられる。

一方, 国際出願のサーチレポートをはじめ, 諸外国の拒絶理由通知書では, 後述するようにその冒頭にサマリー形式を採用し, 審査対象の特定や拒絶理由の指摘等をまとめて記載している。この拒絶理由通知書のサマリー形式と相まって, 拒絶理由通知書に記載すべき事項が定型化されていることが, 拒絶理由通知書の案件ごとのバラツキを少なくし, 出願人にとって記載内容の理解がより容易になることに貢献していると考えられる。

特許庁は平成27年3月25日に, 審査官の意図がより良く伝わるように拒絶理由通知書の記載様式の見直し及び文例の作成・充実化を図るとともに, 面接等を活用することで出願人との意思疎通を深めるとして拒絶理由通知書等の記載様式の見直しを行い, 「拒絶理由通知書等の記載様式に関する取組について」 ⁵⁾ として公表した。拒絶理由通知書の記載様式について計16の要点が示され, 特段の事情がない限り, この要点にしたがって拒絶理由通知書が作成されることが示されたが, 拒絶理由通知書に現れる項目の記載様式が十分に改善されているとは言えない点もある。審査基準に則って審査された結果が納得感を持って出願人に伝わるように, 拒絶理由通知書に頻繁に現れる項目の記載様式が, より一層の改善に向け定型化されることが望まれる。

3. 拒絶理由通知書の定型化

本章では、PCT、米、欧、中、韓をはじめとして諸外国における拒絶理由通知書等の分析に基づき、望ましい拒絶理由通知書の定型化について検討した。

以下、引用文献番号の記載、応答期日の明示、審査対象の特定、拒絶理由通知書の概要（請求項ごとの審査の有無、拒絶理由の指摘、従前の拒絶理由の解消の有無）を定型化項目として抽出し、各項目について具体的に検討した結果とその定型化案を示す。

3. 1 現状の把握と問題点

(1) 引用文献番号の記載

同一の案件で複数の拒絶理由通知書が通知される場合、拒絶理由通知書ごとに主引例を筆頭として引用文献が列記され、列記順に引用文献番号が付与されるため、同じ引用文献であっても、拒絶理由通知書ごとに引用文献番号が異なる場合が生じる。そのため、どの拒絶理由通知書における引用文献かの区別や新たな拒絶理由通知書で示された引用文献が新規な引用文献かどうか把握しにくく、引用文献数が多い場合には、その区別が煩雑となる。

(2) 応答期日の明示

拒絶理由通知書には発送日が、和暦で、平成〇年〇月〇日という形で記載された上で、「…この通知書の発送の日から〇以内に意見書を提出してください。」と応答期間が別途記載されている。また、期間延長に関する手続きの案内がされていない。そのため、出願人が、発送日と応答期間から、実際の応答期日の計算をする必要がある。

応答期間の末日が特許庁の休日である場合は、特許法3条2項より実際の応答期日は翌開庁日となり、この点に関しても出願人自らが確

認する必要がある。特に在外者である外国人にとっては和暦のなじみがなく、さらには産業界では和暦よりも西暦が一般的に用いられている。また、現状において、在外者の出願人も少なくなく、引用文献に記載された発明との対比実験を行う場合など、延長の要望もよくあるものの、日本の拒絶理由通知書には応答期間の延長手続きに関する説明がないため、その時点での最新の特許庁の運用を出願人側で都度調べる必要がある。

(3) 拒絶理由通知書の概要

1988年の改善多項制の導入以来、請求項の数が増え、拒絶理由通知書の記載の充実と相まって、審査結果の概要を把握するには全ての記載内容を読まなければ把握できない。

また、拒絶理由通知書は、審査された対象（クレームや明細書や図面等）がどの時点のものであるか一覧できる形式になっていないため、最初の拒絶理由通知書の発送の直前に自発補正をした場合など、審査対象がどの時点のものか区別しにくい場合もある。例えば、拒絶理由通知書には、審査の結果、拒絶理由を発見しない請求項がある場合には、拒絶理由通知書の拒絶理由の記載の末尾に、例えば、「<拒絶理由を発見しない請求項>請求項2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。拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。」と記載される。また、審査の結果、単一性違反などを指摘された場合には、拒絶理由通知書の拒絶理由の記載の末尾に、例えば、「なお、請求項2以降については審査をしていない」と記載されており、審査結果を把握するためには末尾まで詳細に確認しなければならない。

また、2回目以降の拒絶理由通知書の書面には、従前の拒絶理由がどれだけ解消したかについて分かりにくい場合がある。例えば、従前の

拒絶理由通知書で、29条2項と36条の拒絶理由など複数の理由を指摘され、更に、36条を満たさない理由として複数の項目や複数の箇所を同時に指摘された場合、その応答において請求項を補正したが、拒絶査定になることがある。その拒絶査定書類の備考欄では、補正後の請求項に対し、依然として拒絶が解消しない理由は具体的に記されるが、従前に指摘された拒絶理由が今回の補正でどこまで解消したのかについては明記されないことが多い。

そのため次の応答では、従前の応答時に説明した点を繰り返し説明することになり、不必要な時間を費やすだけでなく、説明が冗長、主張するポイントが複数になるなど、ポイントがぼやけてしまう事にもなりかねない。

以上のように、出願人にとって拒絶理由通知の内容が把握しにくい場合もあり、審査対象の特定や拒絶理由の指摘等がまとめて定型的に記載されていると把握しやすいと考えられる。

3. 2 諸外国の拒絶理由通知書等

日本の拒絶理由通知書を検討するにあたって、先ずPCT、米、欧、中、韓の拒絶理由通知書等を分析する。

(1) 引用文献番号の記載

欧州や中国では引用文献番号は、個々の拒絶理由通知によらず通し番号で付与され、以後の拒絶理由通知でも同じ引用文献である限り、同じ引用文献番号が付与される。一方、米国では、引用文献を番号ではなく、筆頭発明者名で区別している。

(2) 応答期日の明示

また、応答期日の表記に関して、米、欧、中、韓の拒絶理由通知書では西暦での年表記がされている。韓国の拒絶理由通知書では、発送日と提出期日（応答期日）が明記されている。韓国

の拒絶理由通知書に記載されている提出期日は韓国特許法第14条第4項（日本の特許法第3条第2項に相当する）を考慮に入れない計算上の期日が記載されており、韓国特許法第14条第4項を考慮に入れた現実の提出期日は出願人自ら計算する必要がある。

また、米、中、韓においては、応答期間の延長に関する手続きの案内がされている。

(3) 拒絶理由通知書の概要

国際出願のサーチレポートでは、最初に審査報告の基礎となる対象を特定し、その後に審査の結果を記載し、請求項ごとに、新規性、進歩性、産業上の利用可能性についての判断結果が記載されている。審査対象の特定にはチェックボックスと数字や日付を記入する形態にし、請求項の番号やページ番号など特定している。審査の結果も一覧表で記載している。

米国や中国では、サマリー書類（欄）にチェックボックスと日付記入欄を設け、審査対象を特定し、審査結果の概要を一覧にしている。

また、従前の拒絶理由に対し、拒絶が解消したか否かについて、米国では、定型的なフォーマットでは無いが、詳細な理由（Detailed Action）の“Response to Arguments”欄には、従前の拒絶の理由毎に、解消した点と依然として解消していない点が詳細に説明されている。

欧州では、米国よりは簡易的ではあるが、従前の拒絶理由が解消したかどうかの簡単な説明がある。

以上のように、諸外国の拒絶理由通知書等では詳細な指摘とは別に概略が把握し易いようサマリー形式やチェックボックス形式を採用しているところが多い。

以下、日本における望ましい拒絶理由通知書について検討する。

3. 3 引用文献番号の記載について

拒絶理由通知書ごとに引用文献番号を付与せず通し番号を付与しても、拒絶理由通知書単位では番号が揃わないという不統一感はあるが、それぞれの拒絶理由通知書で引用文献の区別が可能であるため、特段の混乱は生じない。一方、拒絶理由通知書が複数回通知される場合、個々の引用文献の把握・区別がやりやすくなり、拒絶理由における主引例と副引例の構成や論理構成を変更したことが明確になる。主引例と副引例の区別が不明確になることが懸念されるが、拒絶理由通知書本文でのその旨の記載、引用文献リストの並び順、引用文献に主引例・副引例の区別等を行うことで対応できる。

以上より、ひとつの出願について、複数回拒絶理由通知書が出される場合、引用文献番号を通し番号で付与することとし、同じ引用文献である限り、拒絶理由通知ごとに引用文献番号を変えないものとする。

3. 4 応答期日の明示について

拒絶理由通知書の内容は特許公報類と同様にグローバルな情報である。現在、和暦が使用されているが、国際的なハーモナイゼーションの観点からも、西暦表記とするか、あるいは和暦と西暦を併記することが望ましい。

ユーザーフレンドリーの観点から特許法第3条第2項を考慮した期日を記載し、応答期間の延長に関する記載をすべきである。以上より、応答期日は西暦表記もしくは、和暦と西暦表記との併用とし、応答期間の延長に関する事項も併せて記載する。

3. 5 定型化について

現状の課題に対して、諸外国の拒絶理由通知書を参考に定型化を検討する。審査対象の特定、請求項ごとの審査の有無、拒絶理由の指摘、従

前の拒絶理由の解消の有無について、諸外国で使用されているサマリー形式を採用することでこれらの問題は解消されるものと考えられる。

拒絶理由通知書の冒頭に、審査対象、請求項ごとの審査の有無、拒絶理由の指摘、従前の拒絶理由の解消の有無のチェック項目を設けて明示することにより、出願人は内容を詳細に読まなくても拒絶理由通知書の概要を容易に把握することができ、また、項目立てされることにより、誤解や見落とし等を低減させることができる。

3. 6 拒絶理由通知書の定型案

別紙1(文末)は、上記検討結果をもとにまとめた拒絶理由通知書の定型案である。以下にポイントとなる2項目について説明する。

(1)『フロントページに拒絶理由のサマリーを記載する』

現行の拒絶理由通知書は一見しただけではその概要が把握しにくく、内容が正しく理解しにくい場合がある。審査対象の特定、請求項ごとの審査結果の概略等を新たにサマリーとして記載することで、サマリーを一見するだけで拒絶理由通知書の概要が容易に把握しやすくなり、更に出願人が在外者である場合の言語の問題も緩和されるものとする。

(2)『新規性・進歩性欠如の拒絶理由の通知時には、クレームチャートによる対比を例示する』

本案は、後述する「4.1 進歩性の拒絶理由の記載方法」に対応するもので、段落番号及び行番号を表現し易いようにチャートには「拒絶理由の対象となっている本願請求項番号」、「引用文献番号とその段落番号及び行番号」を記載する例とした。チャート式で記載することにより、単に文章のみで記載するよりも該当箇所が明確になり対比しやすい。具体的な論理付け等は定型化に馴染むものではなく、個別案件ごとに異なるものとするが、例示したクレームチ

ャートにより審査官が請求項のどの構成が引用文献のどの構成に相当していると考えているかが明確となる。

4. その他の課題認識と要望

拒絶理由通知書の記載様式の定型化の推進は審査官の意図をわかりやすく出願人に伝えることに寄与するので、一定の品質の確保とバラツキの抑制に有効である。一方で、必ずしも定型化にはふさわしくないような項目ではあっても、記載方法や記載の有無に起因して出願人にとっては案件ごとのバラツキと感じさせ、不満を抱く一因と考えられるような項目もある。出願人にとって、審査官の意図や認識をより正確に知り、より一層意思疎通を深める上で重要な項目について検討した結果を示す。

4. 1 進歩性の拒絶理由の記載方法

審査官が進歩性を有していないとの心証を得た場合には、出願人が反論、釈明をすることができるように、拒絶理由通知書を記載する。具体的には、請求項に係る発明と主引用発明との相違点を明確に示した上で、主引用発明から出発して、当業者が請求項に係る発明に容易に到達する論理付けを記載することとされている。論理付けは、主引用発明に副引用発明を適用する動機付けの要素、あるいは相違点が主引用発明からの設計変更等に該当したり、先行技術の単なる寄せ集めに該当する等の要素に基づいてなされることから²⁾、拒絶理由通知書ではこれらの要素に基づく進歩性欠如の論理付けが明確に示されるべきである。

進歩性欠如による拒絶理由通知書では、請求項に係る発明と引用文献との一致点や相違点の認定が明確に示されていなかったり、主引用発明に副引用発明を適用する動機付け等、進歩性を否定する論理付けがわかりやすく記載されていないケースがある。一致点や相違点の判断、

動機付け等の判断が具体的に拒絶理由通知に明記されない場合、審査官の判断した論理付けが正しく出願人に伝わらず、審査官から提示された拒絶理由の妥当性を正確に検証することができない場合がある。このため、出願人は、主引用発明から出発して、当業者が請求項に係る発明に容易に到達する論理付けを正確に把握できないまま、更なる拒絶理由の通知や拒絶査定を回避するために、請求項を必要以上に減縮補正せざるを得ない場合がある。

例えば、韓国では、請求項と引用文献との間での構成要件毎に一致点、相違点を明示するために、簡易的なクレームチャートを用いているケースがあり、中国では主引例との相違点を示した上で、動機付けになる記載(示唆)が引用文献に存在する旨を明記しているケースがある。

日本の審査において、審査官は、請求項に係る発明と主引用発明との相違点を明確に出願人に示すことを徹底することが期待される。このため、拒絶理由通知書では、例えば構成要件毎に一致点、相違点を明示することで相違点の認定を出願人に正確に伝えられるようになると考えられる。

また、審査官が主引用発明に副引用発明を適用する動機付けがあると認定する場合には、(1) 技術分野の関連性、(2) 課題の共通性、(3) 作用、機能の共通性、(4) 引用発明の内容中の示唆のどの項目に着目して動機付けがあると判断したのかを拒絶理由通知書に明示する手法を取り入れることによって、動機付けの記載の欠落を抑止できることが期待される。

出願人が、進歩性欠如による拒絶理由通知書に適切に対応することができるようにするため、審査基準記載の進歩性判断手法に則り、審査官の検討過程を拒絶理由通知書に詳細に記載することが望まれる。

4. 2 補正の示唆

出願人は、拒絶理由通知書における補正の示唆を通して、審査官が発明をどのように解釈しているのかや特許可能な基準などを知ることができる。日本知的財産協会や特許庁が行ったアンケート^{6), 7)}でも、補正の示唆を望む回答が多数であることが示されており、多くの出願人が、補正の示唆を審査官の意図を知るための有益な情報であると考えていることが窺える。上記アンケートでは、「権利範囲は出願人が特定すべき」、「事業性で決めるべき」など補正の示唆を望まない回答もあるが、権利範囲は出願人の意思で決定すべきであり、補正の示唆は、強制性の無い参考的意見であると考えれば、補正の示唆が審査官の意図を知るための有益な情報であることに変わりはない。

審査基準では、拒絶理由を解消するために、出願人の取り得る対応を示すことができる場合は、積極的に補正、分割等の示唆をすることが明記されており、また、補正の示唆が、複数の拒絶理由のうちの一部のみを解消するような示唆である場合は、審査官は、いずれの拒絶理由に関する示唆であるかを識別できるように記載することが定められている²⁾。

現在の拒絶理由通知書では、補正の示唆は様々な形式で記載されている。補正の示唆という審査官の意図を知るための有益な情報は、出願人が正確に認識できるような態様で拒絶理由通知書に示されることが望ましい。

たとえば、すべての拒絶理由通知書において「補正の示唆」を定型項目（必須項目）とし、補正の示唆が可能な場合は、定型項目となった「補正の示唆」に明示的に記載することとし、補正の示唆が特に無い場合や、補正の示唆を行うことが困難な場合は、「補正の示唆」の項目に「無し」と記載することで、審査官に補正の示唆を促す効果が期待できる。

4. 3 従属項に対する指摘

審査官は、調査対象とした請求項に係る発明について、新規性、進歩性等に関する先行技術調査の終了後、その結果を踏まえて、調査対象とした本願発明の新規性、進歩性等について検討するが、請求項ごとに判断できない拒絶理由（明細書全体の記載不備、新規事項の追加等）を除き、二以上の請求項がある場合の拒絶理由は請求項ごとに示すこととされている。しかしながら、従属項に対する拒絶理由は、請求項1の拒絶理由と比較して簡略化され易く、出願人が審査内容を十分に理解し難いことがある。

例えば、請求項1（構成要件A+B）とさらに構成要件Cを付加した請求項2がまとめて「設計事項」と判断されている場合に、請求項2は、A+B+Cが対象発明だが、拒絶理由が「設計事項」だけで簡略化されると、出願人は、Cを付加した動機やその効果まで審査されたか判断できない。

従属項（請求項ごと）の「拒絶理由の記載」に関しては、平成26年度 特許審査の質についてのユーザー評価調査報告書¹⁾にも要望として挙げられており、例えば新規性・進歩性では、「説明不十分」の指摘も多い。

さらに、審査基準⁸⁾の「拒絶理由における本願発明と引用発明との対比、判断等の説明が共通する請求項については、まとめて記載することができる。」に基づき、複数の従属項の拒絶理由がまとめて記載されることもある。この点、例えば、中国では、従属項であっても請求項1と同様の具体的な審査内容が記載されているものが多い。

出願人にとって審査内容を十分に理解できるような場合や必要以上に冗長になる場合を除き、従属項の拒絶理由に関しては簡略型ではなく根拠明記型の書式であることが望ましい。例えば、進歩性を否定する際、明細書等の記載内

容に基づく根拠が常に明記されていれば、審査内容を理解し易い。また、複数の引用文献が提示されても、従属項ごとにどの引用文献が根拠となっているか明確となる。

なお、そうした書式の実現には、審査基準の「…拒絶理由は請求項ごとに示す。」を、「…請求項ごとの判断根拠を明確に記載する。」とすることも有効と考える。

4. 4 先行技術文献調査結果の記録

出願の審査にあたって最初に先行技術調査をした後に拒絶理由が通知される時は、「先行技術文献調査結果の記録」として、調査した技術分野（国際特許分類等）及び出願人にとって補正の際に参考になる先行技術文献等、有用と思われる先行技術文献がある場合には、その先行技術文献の情報、その他特定の場合には出願人への要請が拒絶理由通知書の最後に記載される^{2), 4)}。

審査ハンドブックには当該出願に記載された内容と先行技術文献に記載された内容の対比を示す記載がされた例が掲載されているが⁴⁾、現状では単に文献番号が羅列されるにとどまる場合が大半である。また、先行技術文献調査が特許庁外の調査会社にて行われた場合には、包袋に調査報告書が登録されるが、審査官が調査した内容については包袋に登録されていない場合が多い。

欧州では拒絶理由通知とは別にサーチレポートが発行され、また中国では拒絶理由通知と同時に別紙で調査報告書が発行される。調査報告書の形式は国際出願のサーチレポートと同様に文献番号とX、Yなどの分類を付与する形式をとる国が多い。

検索条件は日本と同じく国際特許分類のみの開示にとどまっている場合が多いが、中国ではキーワードも記載している。米国のように調査報告書としては発行されていない国でも、包袋

に検索条件が登録されているものもみられる。

日本では現状、先行技術文献調査結果の開示が単に文献番号の羅列にとどまっているため、審査官がどのような意図で先行技術文献として記載したのか意図が不明である。「先行技術文献調査結果の記録」は、多数の文献の中から審査官が選択して提示したものであり、出願人が拒絶理由に対して応答するにあたって参考にできる情報が多く含まれているにもかかわらず、先行技術文献とした意図が不明であれば出願人は十分検討することができず拒絶理由通知書に応答することとなる。出願人が適切な権利範囲で権利取得ができ、審査の迅速化にも資するよう、文献のどの部分が、どのクレームに関するものか等、先行技術文献を記載した意図を明確にすることが望ましい。

また、調査内容をより具体的に開示する事が望ましい。調査した分野のみでなく、より具体的な検索範囲（キーワード、Fターム等）や検索式を開示することにより、出願人が関連出願を行う際の先行技術調査結果の精度が向上し、その後の特許出願の質の向上につながると考えられる。

5. おわりに

本稿では、諸外国の拒絶理由通知書の分析に基づき、拒絶理由通知書のあり方について検討し定型案を提案した。そもそも特許出願の技術分野は多岐にわたり、明細書の記載方法の自由度、出願人、技術分野ごとの慣習などさまざまであるため、拒絶理由通知書の記載を統一・定型化することは困難であることは言うまでもない。しかし、可能な限り定型化することで、在外者を含む出願人にとってより理解しやすい拒絶理由通知書とすることは意義のあることである。諸外国の拒絶理由通知書では、表や図を挿入するなど、審査官の意図を出願人がより理解しやすいように心掛けている案件もみられる。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

本稿では、拒絶理由通知書について、検討した結果を報告したが、拒絶理由通知書だけでなく、特許査定、拒絶査定についても有する課題は同様である。

本稿執筆中の平成27年3月25日に特許庁より「拒絶理由通知書等の記載様式に関する取組について」⁵⁾が公表された他、特許・実用新案審査基準²⁾、特許・実用新案審査ハンドブック⁴⁾が相次いで改訂された。これらの取り組みが実際の審査で適切に運用されるとともに、本稿の提案を通じて、審査官と出願人とのコミュニケーションが円滑になり、審査の促進、審査の質の向上に資することになれば幸いである。

注 記

- 1) 平成26年度 特許審査の質についてのユーザー

評価調査報告書 平成27年5月 特許庁

- 2) 特許・実用新案審査基準 2015年9月16日
- 3) 前掲注2) 第I部 審査総論 第1章 審査の基本方針と審査の流れ 1. 審査の基本方針 2015年9月16日
- 4) 特許・実用新案 審査ハンドブック 2015年9月16日
- 5) 拒絶理由通知書等の記載様式に関する取組について 平成27年3月25日 特許庁
- 6) 知財管理 Vol.56 No.12 2006 出願人から見た望ましい拒絶理由通知書の在り方 特許第1委員会第5小委員会
- 7) 平成19年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書 特許審査の出願人等による評価を踏まえた品質監理手法に関する調査研究報告書 特許庁
- 8) 前掲注2) 第I部 審査総論 第2章 審査の手順 第3節 拒絶理由通知 4. 拒絶理由通知をする際の留意事項 (2) 2015年9月16日

別紙1 拒絶理由通知書の定型案

整理番号 _____ 発送番号 1/ _____ 平成 ____ 年 ____ 月 ____ 日

拒絶理由通知書

特願 一 _____ 平成 ____ 年 ____ 月 ____ 日

特許出願の番号 _____

起案日 _____

特許庁審査官 _____

特許出願人代理人 _____

適用条文 _____ 第 ____ 条第 ____ 項

様 _____

①

・審査のベース：
 特許請求の範囲：
 1-20 _____：平成26年9月25日(2014.09.25)付けで補正されたもの
 明細書：
 [0001]-[0032]、[0039]-[0090] _____ 段落：出願時に提出されたもの
 [0093]-[0038] _____ 段落：平成26年9月25日(2014.09.25)付け2通目(受付No.***)
 の補正書で補正されたもの
 図面：
 1-4、8-12 _____ 図：出願時に提出されたもの
 5-7 _____ 図：平成26年9月25日(2014.09.25)付けで補正されたもの

②

・今回審査された請求項の表示
 審査された請求項 _____

請求項： 1-14 _____

審査されなかった請求項 _____

請求項： 15-20 _____

・審査項目毎に審査された請求項の表示
 審査項目 _____ 請求項 _____

単一性あり： 1-14 (15-20) は単一性無し

新規性あり： 1-14 _____

進歩性あり： 2-14 (1) は進歩性なし

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出してください。

③

発送日：平成 ____ 年 ____ 月 ____ 日 (20xx..)
 意見書提出期日：平成 ____ 年 ____ 月 ____ 日 (20xx..) *
 *特許法第3条第2項を考慮した期日

期間延長請求書の提出により応答期間の延長が認められます。なお、延長後の期日は発送日を基準に算出してください。

理由

理由1 この出願は下記の点で特許法第37条に規定する要件を満たしていない。

理由2 この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基づいて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する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。

④

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

- 引用文献等一覧
2. 特開20×××-123456号公報
 4. 特開平×××-123456号公報
 5. 特開平×××-543210号公報

- 理由1 (発明の単一性) について
 ……
 したがって、請求項15-20に係る発明は、発明の単一性の要件以外の要件についての審査を行っていない。
 なお、この出願は、出願日が平成19年4月1日以降であるから、補正に当たっては、特許法第17条の2第4項に違反する補正とならないよう、注意されたい。
- 理由2 (進歩性) について
 ・請求項 1
 ・引用文献等 2, 4
 ・備考

この拒絶理由通知の内容に関するお問い合わせ、補正案、面接のご希望ございましたら下記までご連絡ください。

審査第【審査番号】部【審査室】【審査官(補)名】
 TEL 03-35811101 内線〇〇〇〇
 FAX 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇

拒絶理由通知/拒絶査定記載様式の要点

- (1) 審査の概要の項目を設け、審査対象を特定する (3.5)。
- (2) 請求項毎に審査の有無、拒絶理由の指摘を記載する (3.5)。
- (3) 応答期限日を明記し、西暦表示を併記する (3.4)。
- (4) 引用文献番号を通し番号で付与する (3.3)。
- (5) 本願と引用文献の該当箇所をスクリーンショットで対比する (4.1)。
- (6) 「補正の示唆」欄を設けます。示唆が無い場合は「無し」と記載する (4.2)。
- (7) 記載のない拒絶理由は解消したことを明記する (3.5)。
- (8) キーワード等、検索情報をより詳細に記載する (4.4)。
- (9) 先行技術文献毎に抽出した意図を記載する (4.4)。

(5)

本願請求項1	引用文献2	引用文献4	段落番号	行番号
a	A		[0020]	2行目
b	B		[0023]	3~7行目
c		D	[0040] ~ [0042]	全行

引用文献2には、.....。

(6) <補正の示唆>
.....。

(7) 上記指摘した理由以外の拒絶の理由は解消した。
 <拒絶の理由を発見しない請求項>
 請求項2-1 4に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。
 拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

先行技術文献調査結果の記録

・調査した分野 IPC G06Q10/00
 G06Q30/00
 G06Q50/00

(8) DB名
 ・調査に用いたFターム キーワード
 0X000 XX00, XX01, XY02
 ノイズ、雑音

(9) 先行技術文献
 特開 20×××-001234号公報
 背景技術に関する記載がある。
 特開 20×××-005678号公報
 実施例Xに記載された「A」に関する記載がある。
 特開昭×××-123456号公報
 実施例Yに記載された「B」に関する記載がある。

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。

(原稿受領日 2016年1月27日)