

## 拒絶査定における問題点の検討と提言

特許第1委員会  
第4小委員会\*

**抄 録** 特許出願の審査過程において、拒絶査定とされた場合、拒絶査定不服審判の請求が可能である。しかし、拒絶査定不服審判には追加対応の検討や企業における社内手続きといったそれ相応の手間と、審判請求料や弁理士費用等の費用がかかってしまい、出願人にとってはハードルの高い手続きといえる。一方、近年、最初の拒絶理由通知に対する応答後、更なる拒絶理由の通知なく、すぐに拒絶査定となってしまう印象があるとの声がある。そこで、現状の拒絶査定の実態を調査し、改善すべき事項や、無用な拒絶査定不服審判を回避できる対応策がないか等、調査・検討し、出願人として対応すべきこと、及び法制度としてのあるべき姿に関して提言を行うものである。

### 目 次

1. はじめに
2. 調査内容
3. 調査結果
  3. 1 特許出願及び登録率の推移、拒絶理由通知
  3. 2 拒絶査定不服審判
  3. 3 拒絶査定における拒絶査定通知の記載
  3. 4 平成27年の審査基準の改訂の影響
  3. 5 拒絶理由通知が1回のみしか通知されない特許出願について
4. まとめ
5. おわりに

### 1. はじめに

近年、特許出願の審査過程において、最初の拒絶理由通知に対する応答後、次の拒絶理由通知を受けることなく、すぐに拒絶査定となることがあるため、補正の機会を十分に得られていないと感じる、といった出願人の声がある。拒絶査定に不服がある場合は、出願人としては、拒絶査定不服審判を請求する必要があるが、審判請求料や弁理士費用等の費用が発生したり、

企業においては社内で審判請求が必要であることの詳細な理由説明が必要となったりする。しかし、拒絶査定を受けた特許出願の中には、軽微な補正によって特許査定が見込める特許出願も存在する。

例えば、拒絶査定を受けた特許出願の特許請求の範囲に、拒絶理由を有さない請求項が存在する場合は、当該請求項に限定するという軽微な補正をすれば特許査定となることが見込まれる。そうした軽微な補正により、特許査定を受けられるような特許出願であっても、拒絶査定となった後に権利化を図るためには拒絶査定不服審判を請求と同時に特許請求の範囲の補正をする必要がある。

拒絶査定不服審判の請求と同時に明細書等に補正があった場合は、審判合議体による審理に入る前に、審査を行った審査官が、補正された明細書等に基づいて、特許査定をすることが可能であるか否かを審査することとなる（前置審査制度）。前置審査制度は、拒絶査定不服審判

\* 2018年度 The Fourth Subcommittee, The First Patent Committee

において拒絶査定が覆るものの大部分が、その拒絶査定後に明細書等について補正がされたものであるとの実情に鑑み、審判請求と同時に明細書等に補正があった場合は、その審判請求の処理を、その拒絶査定をした審査官に再審査させることで、審判官が処理すべき事件の件数を減らし、審判の促進を図る趣旨で導入されたものである。特に拒絶査定を通知した審査官が再審査することで、審査官が審査段階で蓄積した知識が活用され、新たに審判官を指定してはじめてから審理し直す場合に比べ、事件を容易かつ迅速に処理することができる。

前述のような拒絶査定時に拒絶理由を有さない請求項が存在する特許出願の多くは、審判請求と同時に当該請求項へ限定する補正を行うことにより前置審査で特許査定となることになり、審判官合議体による審理が行われることはない。しかしながら、審理が行われるか否かに関わらず出願人側に生じる手間や費用の負担は一律であり、この点において出願人の立場として不合理に感じることがある。

そこで、本稿では、拒絶査定及び拒絶査定不服審判に着目し、拒絶査定に関する現状調査を行い、さらに、その結果に基づいて審査段階及び拒絶査定不服審判における現状の問題点の検討を行い、拒絶査定を受けた出願人が、拒絶査定不服審判を請求することなく、審査段階で特許査定を受けるためには、どのように対応するのが良いのか、及び、出願人にとって、より利便性の高い制度とするために、拒絶査定に関する法制度がどのようにあるべきか提言を行う。

なお、本稿は、2018年度特許第1委員会第4小委員会の構成委員である、佐伯文佳（小委員長：ロート製薬）、大塚信幸（小委員長補佐：富士通セミコンダクター）、山下拓也（小委員長補佐：日鉄総研）、伊藤正自（日本触媒）、大原尚己（マブチモーター）、葛谷賢司（豊田自動織機）、後藤宏明（積水化学工業）、櫻井祐輔

（日本電気）、高栖雄一郎（セイコーエプソン）、内藤雅夫（住友金属鉱山）、山田成喜（日本パーカラライジング）の執筆による。

## 2. 調査内容

本論説では、現状の拒絶査定の運用においてどのような問題があるか、以下に示すように種々の観点から調査及び検討を行った。まず、特許出願件数及び特許登録率の推移、次に審査段階での拒絶理由通知の通知回数の推移及び、拒絶理由通知の種類についての調査及び検討を行った。また、拒絶査定不服審判の認容率及び前置審査での特許査定率の推移及び、拒絶査定時における拒絶理由を有さない請求項の有無、さらに、平成27年の審査基準の改訂による審査への影響について調査及び検討を行った。なお、「分析」にはPatentSQUARE<sup>®</sup>を用いた。

## 3. 調査結果

### 3.1 特許出願及び登録率の推移、拒絶理由通知

近年、特許出願件数は年々減少しているが、登録件数は大きく変わっておらず、結果として特許登録率は上昇している（図1）。なお、出願が2015年以降の特許出願については審査中である特許出願を含むため、2015年以降のデータは除外した。

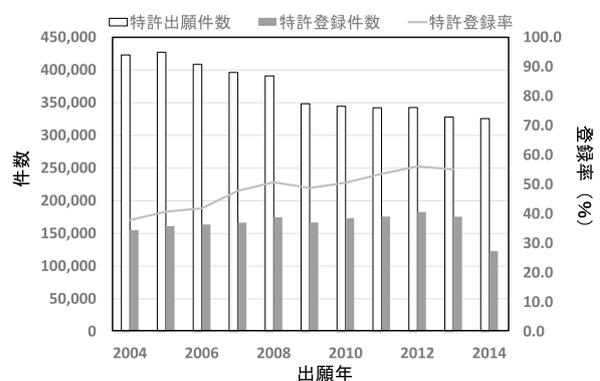


図1 特許出願・特許登録等の推移<sup>1)</sup>

一方で、本論説を担当する委員から、近年、最初の拒絶理由通知に応答した後、次の拒絶理由通知を受けることなく拒絶査定を受けることが多いとの意見があった。

そこで、1つの特許出願が拒絶査定に至るまでの拒絶理由通知の通知回数の割合の年推移を以下に示す(図2)。拒絶査定を受けた特許出願全体のうち、拒絶理由通知が1回もしくは2回以上で拒絶査定になった特許出願の占める割合は、年推移で見ても大きな変化はなかった。

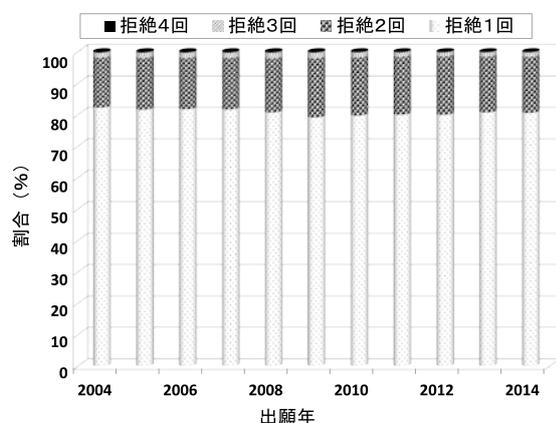


図2 拒絶理由通知の回数の割合の推移

しかし、さらに検討を行っていく中で、最初の拒絶理由通知に応答した後、次の拒絶理由通知を受けることなく拒絶査定を受けたという印象は2回以上の拒絶理由通知を受けることが少なくなったことが原因ではなく、最後の拒絶理由通知が減ったことが原因であるとの仮説が浮かび上がった。

そこで、審査段階において拒絶理由通知を2回受けた特許出願について、拒絶査定の直前の拒絶理由通知が最初の拒絶理由通知であるか、最後の拒絶理由通知であるか、検討を行った。検討対象は、既に審判結果が出ていると考えられる2017年10月1日以降に審判請求がされた特許出願と、その10年前である2007年10月1日以降に審判請求がされた特許出願として、各拒絶査定日が早いものから順に200件を対象とした。

なお、それぞれ以降2017年、2007年と示す。また、拒絶査定不服審判において拒絶査定が維持された案件は、そもそも審査段階において特許査定を受けることができなかったと考えられる点を考慮し、そのような案件は除外し、拒絶査定不服審判を請求後に特許査定を受けた案件に限定した。さらに、拒絶理由通知を3回以上受けた特許出願については、最初の拒絶理由通知に応答した後、次の拒絶理由通知を受けることなく拒絶査定を受けるとの印象を受ける可能性が低いと考えられる点を考慮し、このような案件も検討から除外した。

その結果、最後の拒絶理由が通知される割合が、2007年に比べて2017年では低下していることがわかった(表1)。

表1 拒絶査定の直前の拒絶理由通知の種別

	最初の拒絶理由通知	最後の拒絶理由通知
2007年	66.7%	33.3%
2017年	76.9%	23.1%

以上の結果より、1回目の拒絶理由通知の応答後、次の拒絶理由通知を受けることなく、拒絶査定となることがあるとの印象は、拒絶査定不服審判請求後に特許査定を受けた案件に限定した場合、最後の拒絶理由通知が通知される割合が低下したことより、生じたものと考えられる。

### 3. 2 拒絶査定不服審判

拒絶査定の運用の検討を行うため、拒絶査定不服審判の認容率について分析を行った。

その結果、拒絶査定不服審判において認容率は2004年から徐々に増加し、2014年に至るまでに15%程度上昇していた(図3)。

なお、この特許査定率には前置審査で特許査定が通知された案件も含んでいる。

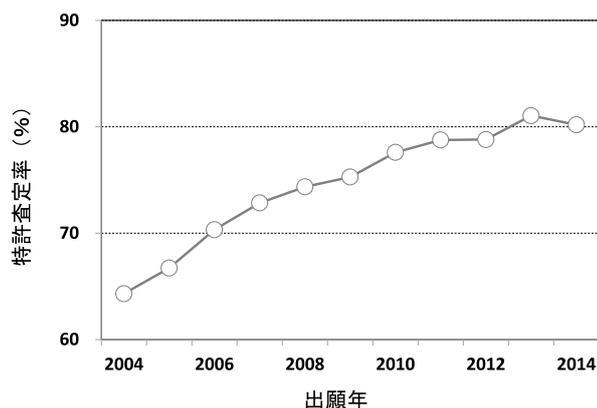


図3 拒絶査定不服審判の認容率の推移

そこで、更に前置審査で特許査定がされた割合を調査すると、図4に示すように、2004年から2014年に至るまでに10%以上特許査定率が上昇していることが確認された。なお、特許査定率は、前置審査に付された案件数に対する、前置審査において特許査定が通知された案件数から算出した。

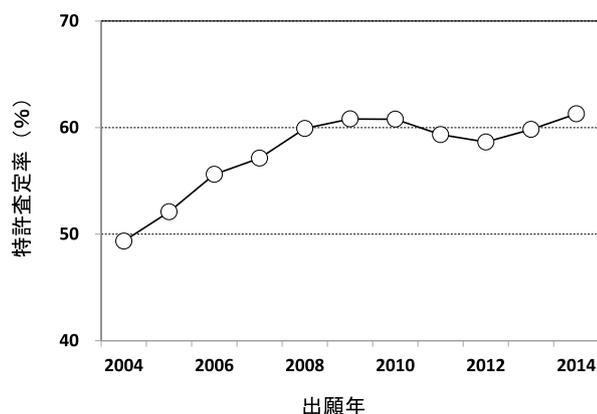


図4 前置審査での特許査定率の推移

また、拒絶査定不服審判において前置審査で特許査定された割合を調査すると、図5に示すように、2004年から2014年に至るまでに10%以上特許査定率が上昇していることが確認された。なお、特許査定率は、拒絶査定不服審判が請求された案件数に対する、前置審査において特許査定が通知された案件数から算出した。

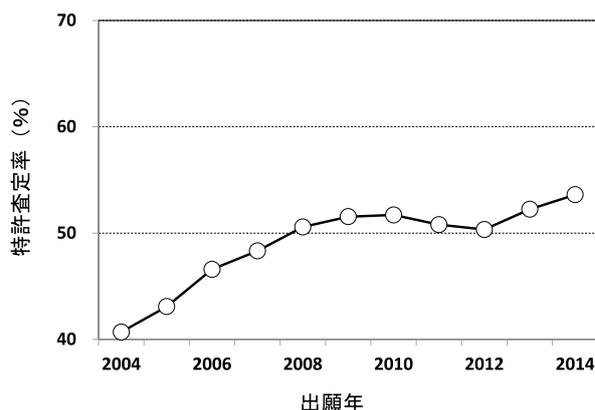


図5 拒絶査定不服審判請求数に対する前置審査での特許査定率の推移

この結果から、前置審査における特許査定率が大きく増加しており、拒絶査定不服審判の認容率の増加の1つの大きな要因として、前置審査における特許査定率の増加が含まれると考えられる。

### 3.3 拒絶査定における拒絶査定通知の記載

拒絶査定通知に、一部の請求項については拒絶理由を有さない旨が記載されていることがある。このような場合、出願人が拒絶理由を有さない請求項に限定することを許容できるのであれば、拒絶査定不服審判を請求すると同時に当該請求項への補正を行うことで容易に拒絶査定を回避し、特許査定を得ることができる。即ち、拒絶理由を有さない請求項が存在する旨の記載がある場合は拒絶査定ではなく、もう一度拒絶理由通知を受けることができ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見込める。

そこで、審査段階において、拒絶理由通知の通知回数が1回のみであって、拒絶査定を受けた特許出願であって、かつ拒絶査定不服審判を請求後に、特許査定を受けた特許出願を抽出し、拒絶査定時に拒絶理由を有さない請求項が存在したか否かに関して、2017年10月1日以降に拒絶査定が通知された特許出願及びその10年前で

ある2007年10月1日以降に拒絶査定が通知された特許出願について、各拒絶査定日が早いものから順にそれぞれ150件を対象として分析を行った。なお、以降にはそれぞれ2017年、2007年と示す。ここで、拒絶査定時に拒絶理由を有さない請求項が存在するか否かについては、その旨明記されていなくとも、客観的にそのように判断できる場合も含めることとし、拒絶理由を有さない請求項がある旨が明記されている案件とは個別にカウントすることとした。ただし、審査段階において、拒絶理由通知の通知回数が2回以上の案件については、審査段階において補正の機会が2回以上与えられているため、拒絶理由通知の通知回数が1回のみである案件に限定した。また、拒絶査定不服審判において拒絶査定が維持された案件はそもそも、審査段階において特許査定を受けることができないと考えられるため検討対象から除外した。

その結果を表2に示す。

**表2 拒絶理由通知1回で拒絶査定時に拒絶理由を有さない請求項を有する割合**

	拒絶理由を有さない請求項が客観的に把握できる案件	(内、拒絶理由を有さない旨拒絶査定通知に明記されている案件)
2007年	28.9%	5.4%
2017年	38.5%	16.2%

表2から、拒絶査定の記載から拒絶理由を有さない請求項があることが客観的に把握できる案件の割合は、2007年の28.9%に対して2017年において38.5%と増加しており、特に、拒絶理由を有さない請求項が含まれることが拒絶査定通知に明記されている案件の割合の増加は3倍となっており、激増していることが分かった。

### 3. 4 平成27年の審査基準の改訂の影響

平成27年の審査基準の改訂において、最後の拒絶理由の通知を促進すべき状況について追加

された。具体的には、「最後の拒絶理由通知」とすることができる特別な場合として、“通知した拒絶理由は解消されていないものの、拒絶理由を解消するために出願人がとり得る対応を審査官が示せる場合であって、その対応をとることについて出願人との間で合意が形成できる見込みがあると判断し、出願人と意思疎通を図った結果、合意が形成されたときに通知する拒絶理由通知は、「最後の拒絶理由通知」とすることができる。”とされた（以下、当該審査基準改訂を指して、単に「審査基準改訂」と称する）。

上記審査基準改訂により審査段階において、最後の拒絶理由通知に関する運用に変化があったのか検証を行った。

“出願人との間で合意が形成できる見込みがある”と審査官が判断するには、多くの場合、出願人と審査官との間で面接、電話応対等でのやり取りが必要であると考えられるため、審査段階で特許査定を受けた特許出願であって、面接記録又は応対記録があり、拒絶理由通知が2回である特許出願について分析を行った。拒絶理由通知が1回のみである特許出願を対象としなかったのは、全て最初の拒絶理由通知であるためである。また、審査基準改訂に則った審査は2017年10月1日より施行されているため、審査官に十分に改訂が認知されたと思われる、2018年4月1日以降に特許査定が通知された特許出願を対象として、拒絶査定日が早いものから順に、100件を対象として分析を行い、以降の表中2018年として示した。なお、対象案件中1件については、拒絶理由通知への文献の記載を誤ったために再度拒絶理由通知が出されたものであり、もう1件についてはJ-PlatPatに審査書類情報がなかったため、対象外とした。

その結果、特許査定の直前の拒絶理由通知において、〈最後の拒絶理由通知とする理由〉として、“通知した拒絶理由は解消していないものの、当該拒絶理由を解消するための対応につ

いて、出願人との間で合意が形成されたため、最後の拒絶理由を通知する。”と記載されている特許出願が98件中9件（約9%）確認できた。

これにより、審査基準改訂に応じて、一定の運用が行われていることが確認できた。

更に分析を進めるべく、審査基準改訂前と、審査基準改訂後の面接及び応対の要請者について、審査段階で特許査定を受けた特許出願であって、面接記録又は応対記録があり、拒絶理由通知が2回である特許出願を対象に分析を行った。なお、審査基準改訂前として、2015年3月31日以前に特許査定が通知された特許出願、審査基準改訂後として、2018年4月1日以降に特許査定が通知された特許出願、をそれぞれ検討対象として、2015年3月31日以前については拒絶査定日が遅いものから順に200件、2018年4月1日以降については拒絶査定日が早いものから順に、100件を対象として、分析を行い、2015年及び2018年として示した。

表3 要請者数（面接記録）

	要請者	2015年	2018年
1stOA より前	出願人	5件	1件
	審査官	0件	0件
1stOA～ 2ndOA	出願人	45件	15件
	審査官	1件	0件
2ndOA～ 特許査定	出願人	13件	10件
	審査官	0件	0件

面接記録がある特許出願については、審査基準改訂前に1件のみ審査官側からの要請により、面接が行われているが、審査基準改訂後には1件も存在しなかった。審査基準の改訂により、審査官側からの面接の要請率が増加する可能性があると考えていたが、審査基準の改訂前後で変化は見られなかった（表3）。

これに対して、応対記録がある特許出願については、1回目の拒絶理由通知（1stOA）以降

表4 要請者数（応対記録）

	要請者	2015年	2018年
1stOA より前	出願人	1件	2件
	審査官	0件	0件
1stOA～ 2ndOA	出願人	57件	18件
	審査官	27件	20件
	審査官側からの 要請率	32.1%	52.6%
2ndOA～ 特許査定	出願人	79件	40件
	審査官	6件	4件
	審査官側からの 要請率	7.1%	9.1%

2回目の拒絶理由通知（2ndOA）までの期間、及び2ndOA以降特許査定までの期間のそれぞれにおいて、審査基準の改訂前の特許出願に比べて、審査基準の改訂後の特許出願において、審査官側からの要請によって電話応対が行われた割合が相対的に増加していた（表4）。

なお、最後の拒絶理由通知に“通知した拒絶理由は解消していないものの、当該拒絶理由を解消するための対応について、出願人との間で合意が形成されたため、最後の拒絶理由を通知する。”とした拒絶理由通知が通知された全ての特許出願において、1stOA以降2ndOAまでの間に面接又は電話応対が行われた記録があった。

また、次に、出願人側から合意形成を進めるための一手段として、意見書による要請が考えられるため、意見書における記載と合意形成との関係を参考までに分析した。意見書内での合意要請した割合は、2015年では3.8%であったのに対して、2018年では11.3%であり、合意形成を要請する記載の割合は増加していることが分かった。しかしながら、意見書内での記載内容については、審査基準改訂の前後で大きな変化はなかった。

出願人が意見書内に合意形成を要請するための記載として、「必要であれば再度の補正の用意がある」等、具体的な補正内容を開示はして

いないものの、更なる補正を受け入れる旨を示唆する記載がされた特許出願もあったが、その後の拒絶理由通知で、“通知した拒絶理由は解消していないものの、当該拒絶理由を解消するための対応について、出願人との間で合意が形成されたため、最後の拒絶理由を通知する。”と記載されていた案件（即ち、合意が形成された特許出願）は1件も存在しなかった。

なお、36条に関する拒絶理由通知を受け、それに対し補正を行った際の意見書で、この補正が適当でない場合には更なる補正を行う予定がある旨記載して、通常なら拒絶査定が出されるころ拒絶理由通知を受け、その後適切な補正を行ったことで特許査定を受けた案件が存在していた。そのため、36条に関する拒絶理由通知であれば、合意形成されたためとの表記はないものの、合意形成の一種と考えることもできるであろう。

以上の結果より、審査基準改訂により、審査官側からの要請による応対が一定程度増加したと考えられる。また、審査基準改訂により、審査官側からの要請により、応対が増えているものの、確実に審査基準改訂の効果を享受するためには、出願人からも積極的に面接又は電話応対をすべきであると考えられる。特に1stOA以降2ndOAまでの間に審査官に面接又は電話応対を行うことによって、審査官と“出願人との間で合意が形成”することができる可能性を高くすることができると考えられる。なお、当小委員会において、2017年度に面接審査について分析を行ったが、面接審査を実施することにより、審査官の心証を知ることができ、審査官の発明の理解が進むため、特許査定率が大幅に向上することが明らかになっている<sup>2)</sup>。そのため、面接又は応対において当該拒絶理由を解消するための対応について、審査官と出願人との間で合意が形成することができるだけでなく、特許査定率の大幅な向上も期待できる。

なお、意見書の記載で合意形成に関連して一般的と思える記載はあったものの、明確な記載が全くなかったことは、審査基準の改訂が出願人には広く認知されていない可能性があるとも考えられる。その一方で、合意形成を要請するような記載をすることにより、出願人自身が補正が適切でないとの認識を持って、補正を行っているとの心証を審査官に与えてしまう可能性を危惧し、意見書にそのような記載することを躊躇しているケースも多いと考えられる。また、意見書に漠然とした記載をするだけでは、審査官は、“出願人との間で合意が形成できる見込みがある”とは判断ができないと考えられる。以上の結果から出願人側から意見書を活用して合意形成するための適切な記載方法については今後の課題である。

### 3. 5 拒絶理由通知が1回のみしか通知されない特許出願について

前述のように、審査基準改訂により、審査に変化が見られていた。しかしながら、図2に示したように拒絶理由通知が1回のみ通知され、拒絶査定とされる特許出願が依然として少なからず存在する。特許法上、審査段階でこのような審査対応をすることは問題ないものの、出願人側からすると、1度の補正の機会のみで拒絶査定を受けることは、納得しがたい側面もある。そこで、このような特許出願が審査段階において特許査定を得ることができないかを確認するために、審査段階において拒絶理由通知が1回しか通知されずに拒絶査定が出され、審判請求がされず、そのまま拒絶査定が確定した特許出願について検討を行った。

比較を行うため、審査基準改訂日の10年前である2007年10月1日以降に拒絶査定が通知された特許出願、及び審査基準改訂後であって、十分に審査官に改訂が周知されたと考えられる審査基準改訂日から6か月経過した2018年4月1

日以降に拒絶査定が通知された特許出願について拒絶査定日が早いものから順に、それぞれ200件を対象として、拒絶査定時に拒絶理由を有さない請求項があった案件数の変化を分析した。

**表5 拒絶理由通知1回で拒絶査定され拒絶査定が確定した特許出願における拒絶理由を有さない請求項を有する割合**

	拒絶理由を有さない請求項あり	拒絶理由を有さない旨拒絶理由通知に記載
2007年	0%	0%
2018年	6.5%	3.6%

表5から明らかのように、これらの特許出願は拒絶査定時に、拒絶理由を有さない請求項はほとんどなかった。また、2007年においては応対記録がある特許出願は1件のみ、2018年においては面接記録がある特許出願は5件、応対記録がある特許出願は6件であり、面接及び応対はほとんど行われていなかった。さらに、2007年においては、1回目の拒絶理由通知が通知された後に出願人から、補正書及び意見書が提出されず、拒絶査定が通知される、所謂、戻し拒絶の割合が69.6%であった。

以上の結果から、これらの特許出願は、出願人が手間や費用といった社内の事情により、拒絶査定不服審判を請求することができずに、拒絶査定を受けたのではなく、審査段階で出願人が権利化を諦めており、審査段階で特許査定を得ることは困難であったと考えられる。

次に、拒絶理由通知が1回しか通知されず拒絶査定となり、その後拒絶査定不服審判を請求し、特許査定が出された特許出願のうち、審査基準改訂によって審査段階で特許査定されることができたか否かについて検討を行った。

なお、2007年、2015年及び2018年はそれぞれ2007年10月1日以降、2015年3月31日以前及び2018年10月1日以降に拒絶査定が通知された特

許出願について、2007年及び2018年については各拒絶査定日が早いものから順にそれぞれ200件、2015年については各拒絶査定日が遅いものから順に200件を対象とした。また、その結果を表6に示す。

**表6 拒絶理由通知1回で拒絶査定が出され、拒絶査定不服審判で特許査定が出された特許出願において、拒絶査定時に拒絶理由を有さない請求項を有する割合の推移**

	拒絶理由を有さない請求項が客観的に把握できる案件	(内、拒絶理由を有さない旨拒絶査定通知に記載されている案件)
2007年	28.9%	5.4%
2015年	38.5%	16.2%
2018年	40.5%	34.5%

表6から、拒絶理由通知が1回しか通知されず拒絶査定が出され、その後拒絶査定不服審判で特許査定が出された特許出願の全体の30~40%程度において、拒絶査定時に拒絶理由を有さない請求項があった。その割合は2007年に拒絶査定が通知された特許出願に比べ、2015年もしくは、2018年に拒絶査定が通知された特許出願でその割合が増加していた。更に2018年に拒絶査定が通知された特許出願の約35%の特許出願で拒絶査定時に、拒絶理由を有さない請求項が明記されており、その割合は年々増加していた。

さらに、拒絶理由を有さない請求項への補正率を分析した。その結果を表7に示す。

**表7 拒絶査定不服審判時に拒絶理由を有さない請求項への補正率の推移**

	拒絶理由を有さない請求項への補正率
2007年	74.1%
2015年	81.7%
2018年	67.2%

表7から、拒絶査定時に拒絶理由を有さない請求項がある特許出願のうち、約67～82%の特許出願が拒絶査定不服審判時に拒絶査定時に拒絶理由を有さない請求項への補正が行われていることが分かる。

以上から、拒絶理由を有さない請求項に限定してでも権利を獲得したい場合でも拒絶査定となってしまうことで、拒絶査定不服審判を請求しなければならない案件が多数存在しており、手間や費用の観点からユーザーにとって不合理な状況となってしまうことが確認された。

#### 4. まとめ

以上の結果より、拒絶査定時に拒絶理由を有さない請求項がある場合、多くの特許出願が拒絶査定不服審判の請求と同時に拒絶理由を有さない請求項への補正を行っていると言える。拒絶査定が通知されても、拒絶査定不服審判の制度があり、出願人が特許を獲得するための権利は守られているようにも考えられる。しかしながら、前述のように、拒絶査定不服審判を請求することは出願人にとって、多くの手間と費用が必要となり負担となる。

そのため、審査段階において拒絶理由を有さない請求項が存在することが明らかな場合には、審査官にはすぐに拒絶査定を出すことなく、最後の拒絶理由通知等の通知を行う運用とすることが望まれる。

拒絶理由通知が2回以上通知された後に、拒絶理由を有さない請求項を有する特許出願については、出願人に2回の補正の機会が与えられているため、拒絶査定が通知されても仕方ないと考えられる。しかしながら、拒絶理由通知が1回のみしか通知されず、拒絶査定が通知された特許出願については、制度上は審査プロセスに何ら問題はないものの、拒絶理由を有さない請求項を有しているのであれば、その拒絶理由

を有さない請求項に限定する補正をして権利化するか否かを検討するための機会が与えられても良いと考える。特に、審査基準改訂において“通知した拒絶理由は解消されていない”くとも、“「最後の拒絶理由通知」とすることができる。”とされていることから1回目の拒絶理由通知に対する応答内容に拒絶理由を有さない請求項を含む状況は、“通知した拒絶理由は解消されていないものの、拒絶理由を解消するために出願人がとり得る対応を審査官が示せる場合”に相当すると言える。また、“合意が形成”できるか否かは、審査官と出願人との間で意思疎通を図らなければ判断できず、1度の拒絶理由通知と、その拒絶理由に対する意見書、補正書に対しての判断のみで、“合意が形成”できるか否かは判断できないと考えられる。従って、1回目の拒絶理由通知に対する応答内容に拒絶理由を有さない請求項を含む特許出願については、1回の拒絶理由通知のみで拒絶査定を通知することなく、審査官からの何らかの通知が出されることを期待する。

また、拒絶査定不服審判請求時に、拒絶査定時の拒絶理由を有さない請求項への限定を行った場合には、審査官も多く時間をかけずに、特許性の判断が行う事ができると考えられる。拒絶査定不服審判の請求にかかる費用が、その特許出願に対して審判官3名が発明の内容を検討して、判断するための対価としての費用であると考えれば、前置審査で登録された案件、少なくとも拒絶査定不服審判請求時に、拒絶査定時の拒絶理由を有さない請求項への限定をする補正のみを行った特許出願に関しては、拒絶査定不服審判請求の請求料の一部が返金される、あるいは拒絶査定不服審判の請求料そのものが減額されてもよいのではないかと考えられる。

審査請求時に審査請求料を納付するが、その後審査が行われなかった場合に返金が行われるプログラムとして、米国のQuick Path Informa-

tion Disclosure Statement (QPIDS) がある<sup>3)</sup>。QPIDSはNoA (Notice of Allowance: 特許許可通知) 後に、IDS (情報開示書) の提出が必要となった場合に利用できるプログラムである。QPIDSプログラムを利用してIDS提出を行う場合、IDS書類の提出と併せてRCE (Request for Continued Examination: 継続審査請求) の申請とRCE費用の納付をしなければならない。審査官は、IDSの先行技術により審査を再開する必要があるか否かを検討し、審査官がIDSで提出された先行技術について審査が必要でないと決定した場合には、改めて、訂正特許許可可能通知 (Corrected Notice of Allowability) が発行され特許発行となるとともに、IDS提出時に納付したRCE費用は、自動的に返還される。

例示したQPIDSに類似する返金制度もしくは減額制度が整備されれば、拒絶査定時に拒絶理由を有さない請求項がある場合に審査請求費用を抑えることが可能であり、出願人の社内での調整の負担も低減されると考えられる。

審査基準改訂の効果を享受するためには、出願人からの対応も重要であると考えられる。今回の検討においては、意見書での審査基準改訂の効果を享受するための有効な方法を見出すことはできなかった。しかしながら、積極的に面接又は電話応対を行う事によって、審査官と“出願人との間で合意が形成”することができる可能性を高めることができると考えられる。また、面接審査を実施することにより、審

査官の心証を知ることができ、審査官の発明の理解が進むため、特許査定率の大幅な向上も期待でき、出願人はもっと面接又は電話応対を活用すべきである。

## 5. おわりに

特許庁は、「強く・広く・役に立つ特許権」を付与するための施策の一つとして、審査基準の改訂等を進めており、審査官と出願人との間の円滑な意思疎通や審査の効率化を図っている。「4. まとめ」に記載したように、出願人の内部的な手続きの煩雑性、費用なども考慮し、今後さらに、ユーザーフレンドリーな制度とするにはどのような制度が好ましいか、本論説のような調査・研究をもとに提言していきたい。

また、今回の研究結果をユーザーに活用して頂き、ユーザー各々の特許出願・権利化戦略に合致した対応をしていただければ幸いである。

## 注 記

- 1) 特許行政年次報告書 2018年版 (本編)  
p.4 1-1-6 図から一部抜粋
- 2) 知財管理誌 Vol.68 No.10 p.1381
- 3) QPIDS  
<https://www.uspto.gov/patent/initiatives/quick-path-information-disclosure-statement-qpids> (参照日: 2019.12.6)

(原稿受領日 2019年11月11日)