

## 「審査の進め方」に関する特許審査基準の改訂

特許第1委員会  
第5小委員会\*

審査官に対し審査を行うための指針・手順を示す審査基準「審査の進め方」が改訂され、平成16年9月29日以降に審査されるものに適用されています。

これに関し、主なQ&Aを紹介します。

**Q 1** 「審査の進め方」とは、どのようなものですか？

**A 1** 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の役割を果たしてきたものです。

**Q 2** 今回の改訂の目的・ポイントは何ですか？

**A 2** 近年、「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」等の審査基準が改訂されたので、これらの内容を反映させるために、また、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ったので、これらの点を無くすために、以下の3つの点をポイントとして改訂されました。

- (1) 基準全体の明確化
- (2) 審査基準の改訂箇所の反映
- (3) 制度の目的に沿った合理的な運用の確保

**Q 3** 「(1) 基準全体の明確化」とは、主にどのようなことですか？

**A 3** 主に「審査実務を時系列的に順を追って説明し、審査全体の流れを理解するためのフローチャートが添付された」ことです。

**Q 4** 「(2) 審査基準の改訂箇所の反映」とは、具体的にはどのようなことでしょうか？

**A 4** 「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）」の内容を反映しました。

**Q 5** 「(3) 制度の目的に沿った合理的な運用の確保」とは、具体的にはどのようなことでしょうか？

**A 5** 以下の2点です。  
(1) 審査基準を硬直的に運用するのではなく、事案の内容に応じた妥当な運用が図られるよう、具体的な運用とあわせて、そのような運用とする理由を制度の趣旨を踏まえて説明しました。具体的には、第2節において、「1. 本願発明の理解」「4. 拒絶理由通知」「4. 1 拒絶理由通知の種類（最後の拒絶理由に対する

\* 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。

補正制限の趣旨)」「4. 2 拒絶理由通知を行う際の留意事項」「6. 2. 1 却下の対象となる補正(留意事項)」「8. 前置審査」などが該当します。

(2) 手続全体の効率性に配慮しながら審査に臨むべきことを明確化しました。具体的には、「第1節1. (3)」「第2節4. 2 (2)」「第2節4. 3」「第2節4. 3. 1 (2)」「第2節8. 1 (4)」が該当します。

**Q 6** 先行技術調査では、特許請求の範囲に記載された全ての発明が調査対象となるのですか？

**A 6** 必ずしも全ての発明が調査対象になるとは限りません。調査対象から除外してもよい発明として、6項目が挙げられており(第2節2. 1 (3))、今回の改訂により特許法第36条第6項第1号違反(いわゆるサポート要件違反)が追加されていますので、特に注意が必要です。また、発明の単一性を満たしていない場合、まとめて審査を行うことが効率的であると認められる場合以外は、その請求項に係る発明も調査対象から除外されます(第2節2. 1 (1))。

**Q 7** 調査対象から除外された場合、新規性・進歩性等の特許要件についての審査はなされないのですか？

**A 7** はい。調査対象から除外された発明については、新規性・進歩性等の審査は行われません。その場合、拒絶理由通知でそのことが明記されます(第2節4. 2 (3))。

**Q 8** 新規性・進歩性等の審査がなされず、そのことが明記された拒絶理由通知を受けた場合、出願人はどのような不利益を被る可能性がありますか？

**A 8** 補正しても依然として拒絶理由(Q6の6項目)が解消しない場合、次に拒絶査定を受けることがあります(第2節7.2)。また、補正により拒絶理由(Q6の6項目)が解消できても、新規性・進歩性等の審査を行った結果、次に最初ではなく、最後の拒絶理由通知を受けることがあります(第2節4. 3. 3. 1 (1) ③)。その場合、新規性・進歩性等の審査では一回目の拒絶理由通知であるにも関わらず、その後の補正に制限を受けることとなります。

**Q 9** 「最後の拒絶理由通知」は、どのような場合に出されるのですか？

**A 9** 「最初の拒絶理由通知」に対する応答時の補正によって通知することが必要になった拒絶理由(例えば、以下(1)~(3))のみを通知する場合、「最後の拒絶理由通知」が出されます(第2節4. 3. 3. 1)。

(1) 補正によって通知することが必要になった拒絶理由(第2節4. 3. 3. 1 (1) ①)

(2) 補正により追加された新たな請求項についての拒絶理由(第2節4. 3. 3. 1 (1) ②)

(3) 補正により、新規性・進歩性等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(第2節4. 3. 3. 1 (1) ③)

**Q 10** 二回目以降であっても「最後の拒絶理由通知」とならないのは、どのような場合ですか？

**A 10** 二回目以降であっても、一回目の拒絶理由通知の時点で審査官が指摘すべきだったものを通知する場合(例えば、以下(1)(2))には、「最初の拒絶理由通知」となります(第2節4. 3. 3. 2)。

(1) 一回目の通知時点で指摘すべきであったが、その時点では発見できなかった拒絶理由を通知する場合(第2節4. 3. 3. 2 (1))

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(2) 一回目の拒絶理由が適切でなかったために、再度、適切な拒絶理由を通知しなおす場合(第2節4. 3. 3. 2 (2))

**Q 11** 「最後の拒絶理由通知」を受けた場合に、出願人が検討すべき点を教えてください。

**A 11** 「最後」とすることが不適当な場合もありうるので、「最後」とすることが適当であるか否かを検討すべきです。適当でないと判断した場合、拒絶理由の内容に対する主張とともに、意見書にてその旨を主張することができます。尚、「最後」とされたことを受け入れて補正するか否かについては、出願人の責任においてするものである点には注意が必要です。

**Q 12** 「最後の拒絶理由通知」とすることが不適当であったと出願人が主張し、審査官がそれを認めた場合にはどうなりますか？

**A 12** 補正却下の決定が行われることなく、補正が受け入れられます。この場合、先に通知した拒絶理由が解消していない場合であっても、あるいは、補正によって通知することが必要となった拒絶理由のみを通知する場合であっても、再度「最初の拒絶理由通知」が出されます(第2節6. 1 (2))。

ただし、審査官が「最後」とすることが不適当であったと認めた場合であっても、出願人が「最初」であることを前提として補正していると認めたときには、当該拒絶理由は「最初」として取り扱われるので注意が必要です。この場合、拒絶理由が解消していない場合には拒絶査定となり、補正によって通知することが必要となった拒絶理由のみを通知する場合には「最後の拒絶理由通知」が出されます(第2節6. 1 (2) 留意事項)。

(原稿受領日 2005年1月24日)