

拒絶対応を考える

青 木 和 夫*

抄 録 現状の拒絶理由通知、特に審査段階で発せられるものは、その記載が簡略であるものが多いことから、出願人側がその対応に苦勞している場合が多い。本稿では、まず、審査官を取り巻く環境や関連する施策を紹介し、その後、拒絶理由通知書の書誌的事項と実体的事項とに分けて分析した。さらに、具体的な考察として、拒絶理由通知書を起案するときの背景やそこでの具体的な認定や説示についても分析し、拒絶理由対応の方向性を検討した。

目 次

1. はじめに
2. 審査官を取り巻く環境
 2. 1 処理実績
 2. 2 処理向上のための施策
3. 拒絶理由通知書
 3. 1 書誌的事項
 3. 2 実体的事項に対する出願人側の意見
4. 実体的事項に関する考察
 4. 1 通知書内容の確認
 4. 2 サーチ内容の確認
5. 特許庁へのパブリックコメントについて
6. おわりに

1. はじめに

筆者は、特許庁審査部、審判部に通算して30年以上在籍し、特許庁を退官した後から現在まで、弁理士としての約1年半の経験の中で審査段階の中間手続も担当した。弁理士としての経験の中で、拒絶理由通知書の具体的な記載の解釈についての質問を受ける機会が多くあったが、出願人側では、審査段階の拒絶理由に対して、反論を試みるというよりは回避するという姿勢が大半を占めており、意外であった。また、拒絶理由通知書での認定や説示について、その

趣旨や内容が十分には理解されていないように感じられた。そこで、その原因や拒絶理由への対応に関して、今までの経験を基に、双方の立場から考察する。

以下においては、まず、審査官の置かれた環境を紹介し、その後、拒絶理由への対応について個人的な見解を述べてみようと思う。

2. 審査官を取り巻く環境

2. 1 処理実績

特許庁の発行した2009年の年次報告書では、各国間の審査のパフォーマンスの比較の手法として、単純に、一次審査（FA）件数と国際調査報告書（ISR）件数とを合計した数値を基に、一審査官当たりの審査処理件数を示し、審査処理については、USPTOと比較して約2.5倍、EPOとの比較では約4.5倍のパフォーマンスを発揮しているとしている。

しかしながら、同報告書での前記一審査官当たりの審査処理件数：220件は、現実を反映した数値ではないので、実質的に審査官の負担となっている案件の数に近い数値を求めるため

* 正林国際特許商標事務所 弁理士 Kazuo AOKI

に、別表に示されるような処理項目（FA件数、再着審査件数、ISR件数、前置審査件数、意見拒絶件数）について集計し、任期付審査官の増員が行われた前年の2003年と最新の2008年の統計データ¹⁾を基に、一審査官当たりの審査処理件数を求めてみると、表1、表2に示されるように、2003年は、419件、2008年は、446件という、高い数値となっている。

この間に、審査官の数は、1,126人から1,680人（内、任期付審査官は、490人）に増大した結果、FA件数が226,420件から342,654件と飛躍的に増大している。

表1 2003年度の処理実績

特実審査官：1,126人
一次審査（FA）：226,420件
再着審査：165,564件
国際調査報告書（ISR）：15,356件
前置審査：18,186件
意見拒絶：45,895件
合計：471,421件
一審査官当たりの審査処理件数：419件

表2 2008年度の処理実績

特実審査官：1,680人
（内、任期付：490人）
一次審査（FA）：342,654件
再着審査：283,638件
国際調査報告書（ISR）：26,523件
前置審査：28,478件
意見拒絶：68,720件
合計：750,013件
一審査官当たりの審査処理件数：446件

2.2 処理向上のための施策

特許庁では、アウトソーシングとしての検索外注が1989年から本格的に開始され、1999年からは、従来の検索報告書の提出のみの納品型外

注に加えて、検索報告書の提出に際して調査を担当した調査機関の調査業務実施者が審査官と対話を行う対話型外注も始まった²⁾。現在、登録調査機関の数は、8機関まで増加し、2008年度は、その納品件数がFA件数の66%となる22.5万件となり、その内、対話型外注は、外注件数の80%に達している³⁾。今後は、さらに、FA件数を多くするために、検索外注についても多くの見直しをなされており、全体の納品件数の拡大と共に、対話型外注の比率を高めることが行われる方向にある。

また、特許審査調査員、特に予備的見解書作成担当の特許審査調査員や、対話型外注を集中的に担当する審査官の配置などによっても、FA件数の増加を図っている。

また、特許庁は、他のアウトソーシングとして、分類の付与についても外注⁴⁾を行っている。

前記分類の付与の外注は、1998年に5.2万件、1999年に16.3万件と増大し、2000年からは、ほぼ特許出願件数に相当する数となっている。

他の施策として、出願人に関連する、早期審査制度、関連出願連携審査、面接審査、情報提供制度の利用促進がある。

前記情報提供制度については、従来の書類での提出に加えて、2009年1月からインターネット出願ソフトを用いたオンラインによる情報提供を可能としたが、これにより情報提供の利用性の向上が図られ、より即時性の高い審査情報が審査官に提供されることとなることから、FA件数や再着審査件数も今後、さらに増加することが期待されている。

また、審査の現場では、個別の審査官のパフォーマンスに関する処理の数値目標値は、審査官、審査官補のいずれであるか等の経験の度合い、案件の種類、一次審査、再着審査又は前置審査の何れかであるかのステータス等に応じて重み付けされた別の指標に基づいて策定されて

いる。

今後は、対話型外注の数がさらに増えること、任期付審査官が3年目で審査官補から審査官に昇任することにより審査官の数が増えること等の要因により、個々の審査官（補）や審査官全体の前記数値目標値も大きくなることが予想される。

そして、特に、FA件数についてもさらなる数値目標の向上が求められるであろうことから、これが個別の拒絶理由通知書の起案内容に影響を与えてしまうことが懸念される。

3. 拒絶理由通知書

審査官の起案した拒絶理由通知書については、独立行政法人、工業所有権情報・研修館（INPIT）が提供しているIPDL（特許電子図書館）の審査書類情報照会（2003年7月以降の審査に関する書類）を利用することで、参照可能であるが、他にも検索報告書、面接記録、応対記録及び特許メモ等が参照できる場合がある。

また、前記INPITの公報閲覧室（特許庁本庁舎2階）でも、2007年1月から一部の機能を省いた審査官サーチ端末の一般利用を開始している。

また、現時点においては、インターネットにおいて無料で公開されている検索エンジンを用いた審決の検索が可能であり、その場合、審査段階で前審関与⁵⁾した審査官名も特定できるから、この結果に基づいて、特定の審査官についての複数の案件に係る拒絶理由通知書が簡単に参照できる状況にある。

3. 1 書誌的事項

拒絶理由通知書に記載された項目の内、書誌的事項について、その一部を紹介すると、まず「特許庁審査官」には、実際に起案をした審査官又は指導審査官名が記載されている。その右側には、4桁の数字があるが、これは、審査官

を特定する審査官コード番号であり、最初の2桁が入庁年度を表している。さらに、右側には、例えば、「2 F 0 0」のように、1つのアルファベットを含む表示があるが、この場合の「2 F」は、審査室の技術単位を表している。

前記審査官名と末尾にある問い合わせ先欄の氏名とから、起案者が審査官、審査官補の何れであるかが特定できる。

個別の「理由」において、根拠条文が示された部分の後の、「記」又は「備考欄」には、対象となる請求項番号、引用文献等の番号と共に、通常、審査官の認定、説示が記載されている。

「引用文献等一覧」には、引用文献である公報や雑誌、単行本等の他、29条の2で用いられる先願、周知技術も含まれるので、「引用文献等」の種別の誤解や意見書での表記の誤りには注意を払う必要がある。

引用された刊行物等の記載要領は、審査ハンドブック（旧「新審査官必携」・・・2005年に終了）に明確に記載されている。

前記審査ハンドブックには、逐次刊行物、不定期刊行物及びカタログ等の文献について、「発行年月日が不明の場合には受入れ日をもってこれに代えることができるが、その旨を明りように記載しなければならない。」と明記されている。また、インターネット等の情報を先行技術とする場合についても、掲載日時の認定に付いても運用指針が示されている。

しかしながら、これらの発行年月日や掲載日時に係る認定が正しく行われていない場合も散見されるので、その場合には、意見書等で反論を行う等の対応をすることが必要である。

「先行技術文献調査結果の記録」の「調査した分野」と「先行技術文献」には、例えば、検索外注案件であった場合に検索報告書で提示された文献の内、引用文献を除いた文献とそのときに調査した分類（IPC）、さらに審査官により他の分類が追加サーチされたときは、そのと

きに調査した分類（IPC）が示されている。

ここで、「IPC（国際特許分類）」について簡単に触れると、IPCは、発明の本質的に関連する複数の技術主題がその構成部分を個々に分離して分類することなく、できるだけ全体的に分類できるように意図されているが、重要な目的のひとつにサーチを容易にすることがある。特許文献に開示された個々の技術主題については、サーチの目的に重要であれば分類すべきであり、前記複数の技術主題についても、種々の観点から見て分類を付与する。

そのために、IPCは以下に示す機能指向箇所と応用指向箇所を持っている。

・機能指向箇所

もの“一般”すなわち、その固有の性質または機能に特徴を有するもの；ある特定の使用分野には限らないもの、または使用分野についての記述を無視しても技術的に影響がないようなもの。

・応用指向箇所

特別の使用または目的に“特に適合した”，すなわち、与えられた使用または目的のため改変されたものまたは、特別につくられたもの。

ものの特殊な使用または応用。

このような分類箇所を有するIPCにおいて、FI分野によっては、サーチすべき案件に付与された主分類が応用指向箇所であり、機能指向箇所に係る副分類が全く付与されていないものが多い分野もあるが、そのような案件でも、「調査した分野」欄のFIと検索報告書の調査範囲のFIとを対比したときに、追加されたFIがあったことにより、追加サーチが行われたことが推定できる場合がある。

ところで、前述したように、検索外注と分類の付与のアウトソーシングが行われている現状を踏まえると、今後、分類付与能力の低下に伴

ってサーチ能力が低下する恐れがある。

その結果、将来的にサーチ案件の公開公報に付与されたFI以外の、技術分野の共通性に関連した技術思想を認定するための機能指向箇所等のFI分野の検索が困難になって行くことが懸念される。

なお、検索システムについては、特許庁が公表した特許庁新検索システムにおいて、先行技術文献等の情報量の増大や、外国文献等の検索対象の多様化に追従できる最新のIT環境による世界最先端の検索システムを構築するとしており、その中で、“概念検索技術”等を紹介している⁶⁾が、今後も注目していきたい。

3. 2 実体的事項に対する出願人側の意見

ここで、審査段階で発せられる拒絶理由通知について、出願人側がどのような感想を持っているか、その一部を紹介すると、例えば、特許庁が委託した事業である進歩性等に関する各国運用等の調査研究報告書の中で、企業や弁理士に対して行われたアンケート⁷⁾中には、次のようなものがある。

・拒絶理由通知において引例として文献名のみが記載されており、その文献のどこが該当するのかが不明なケースがある。

・引例関連箇所の指摘が無いもの、指摘範囲が極端に広すぎるものがある。

・必要以上に多数と思われる数の引例を出され、且つ、どれが主引例で、どれが周知技術なのかが明確にされていない記載のない拒絶理由を出されると対応に困る。

・日本の拒絶理由書は短くて、審査官の本当の考え方が分からない。

・拒絶理由通知書の記載の仕方にもばらつきが大きい。引例と本願との対比から、結論に至るまでの考え方が不明なため、効果的な反論ができないことがある。

・結論に至る道筋が審査基準に従った論理構成

で示されていない。

・拒絶される根拠がわからない案件が増えており、厳しくなった、というよりも「粗っぽくなった」という印象を抱いている。

・拒絶理由通知の記載が貧弱で考え方が分かりにくい。

・拒絶理由通知は、説明が不十分で拒絶の論理が分かりにくい。

・公知例が見つからないときに周知・慣用という理由を安易に使用しているのでは、と感ずるときがある。

・周知・慣用技術、設計事項である、という結論に至る理由が記載されていないので、反論に困ることがある。

このように、拒絶理由通知書起案の現状を端的な言葉でとらえた指摘が多くあり、外国と対比した運用についても触れている箇所もあるので、各審査官は、この調査研究報告書のアンケートで指摘された点を考える際の参考にして頂きたいと思う。

4. 実体的事項に関する考察

次に、拒絶理由通知書の実体的な部分について考察する。

以下では、29条2項を理由とするものについて、例を挙げて検討する。

4. 1 通知書内容の確認

認定には、主引用文献に記載された発明と本願発明との対比における、一致点、相違点の認定や動機づけに用いられる、副引用文献に開示された技術思想の認定等があり、そして、これらの認定を基に容易想到性を論理づける説示が示される。

(1) 一致点、相違点の認定

審査段階の拒絶理由通知において、通常、主

引用文献に記載された発明との一致点の認定は行われない。まれに、「・・・点で両者は相違し、その余の点で一致する。」というスタイルのものも散見されるが、このスタイルは、実質的な一致点を認定していないものであると考えられており、現在の審判部では、不適切な例として明示されている。しかしながら、一致点の認定を審決のように行うことは、かなりの時間と労力を必要とするものであるから、審決におけるような一致点の認定の手法を審査段階の拒絶理由通知に求めることは現実的ではない。

また、主引用文献に記載された発明との相違点の認定については、審査官補や審判官を経験した審査官の一部において、審決と同様のスタイルで全ての相違点を認定しているものが見られるものの、通常は、一部の相違点のみを示した簡略なものが多いので、その場合、もし看過された相違点がある拒絶理由に対しては、意見書等にて十分に反論する必要がある。

引用文献に記載された技術思想の認定に関しては、「特に、引用文献・の段落【・・・】を参照。」や「本願発明の・・・という構成は、引用文献・の段落【・・・】に記載されている。」というような、主引用文献、副引用文献に共通なスタイルでの簡略な表現手法が最も多い。そして、このような表現手法であった場合は、意見書を作成するに際して、審査官が次の段階の拒絶査定を検討する際に、引用文献に記載された個別の技術思想をどのように認定するであろうかという点をまず推測し、その後、論理づけの方向を検討しつつ、反論や補正を考えて行く必要がある。

(2) 上位概念化

また、「本願発明の・・・という構成に対応する、・・・という技術思想が引用文献・の段落【・・・】に記載されている。」というようなスタイルもよく用いられている。この場合は、

より丁寧に記載事項の認定が行われたであろうことが窺えるが、注意すべき点は、各引用文献において、認定された技術思想が、その記載された具体的な技術思想に対して上位概念化されたものであるか否かということである。もし上位概念化されたものである場合は、結果として、認定すべき相違点を看過しているものもあるので、その上位概念化が妥当なものであるかについて検証する必要がある。

さらに、相違点の認定と共に容易想到性を論理づける説示が行われている場合には、各引用文献に記載された発明の属する技術分野や課題を基にして、先に挙げた相違点が格別なものではないことを導くための論理づけが行われることとなるが、その際に、認定された相違点に係る本願発明の個別の技術的事項について、周知・慣用技術又は設計事項である旨の認定が行われる場合が多くある。このような認定は、概して、シンプルな表現であるものが多く、その趣旨が理解できない等の事情により意見書での具体的反論においても苦労している場合が多いものと思われる。

ここで、注目したい点は、前記周知技術等の認定に際しても、本願発明の個別の技術思想に比して上位概念化された技術思想を認定しているケースが多く見られることである。また、周知技術についての周知例として文献が示されていることが多い（例示されていなくとも違法ではない。）が、この場合にも、当該文献に記載された技術思想に比して上位概念化された技術思想を認定しているケースも見られる。また、ここで注意すべきは、その記載事項に基づく上位概念化が妥当でなかったとしても、そのことから直ちに周知技術の認定が誤りであったということにはならず、単に例示された文献が妥当ではなかったということが言えるにとどまる点である。他方、通知された拒絶理由が引用文献と周知技術との組合せに基づいて容易に発明で

きたというものであった場合で、その後の拒絶査定時に、前記周知技術であることを例示した文献中の他の記載箇所に示された“他の周知技術”と引用文献との組合せに基づいて容易に発明できたという論理づけを行った場合には、新たな拒絶理由となることに注意すべきである。

(3) 設計事項

次に、容易想到性を論理づける説示では、論理づけに用いられる技術思想として、前記周知技術や前記設計事項が、引用文献の記載から認定された技術思想と同様の位置づけとされることにも注意が必要である。

特に、設計事項の認定については、特許庁の進歩性検討会で、「設計事項には、技術の具体化に伴って当業者が当然考慮せざるを得ない事項で特段の技術的意味が認められないものなどが含まれると解され、動機づけに用いられるような理由は必ずしも要求されない。ただし、設計事項である理由を示すことは必要であり、この点を審決に説示しておくことは、安易に相違点を設計事項と判断しているとの印象を与えないためにも重要」や「単に技術の具体的適用というレベルを超える作用や機能があるならば、設計事項とはいえないものであるから、その点を立証すれば足りる」との考え方が示されている⁸⁾ことを考慮すると、設計事項と指摘された点を意見書において争点とする場合には、この立証手法を参考にした主張をすることが重要である。

そして、審査する側においても、予め争点となることが予想される場合には、前記した考え方で示された、設計事項であることの理由を具体的に示し、出願人側から異論が出されないようにするための努力をするべきである。

(4) 阻害要因

拒絶理由通知書では、相違点の判断の結論を

示す際に、例えば、「引用文献・に示された技術思想を引用文献1（主引用例）に適用して相違点・のよう構成することは、当業者が容易に想到しえたものと認める。」というような説示もよく見られる。このような表現となっているものの多くは、特に「阻害要因」という用語を具体的に示した論理づけが行われていないが、通常は、複数の引用文献を組み合わせることについて阻害要因がないことが判断されたことになっているから、意見書等において、阻害要因がある旨の主張を行う場合には、技術分野の違い、引用文献中の当該組合せを阻害する旨の記載等の具体的な根拠を基礎とした反論を行うことが望ましい。

(5) 有利な効果の参酌

また、意見書では、有利な効果の参酌についての主張もよく行われている。しかしながら、有利な効果の参酌は、本願発明が容易に想到しえたものかどうか直ちに判断できない場合に、引用文献に記載された発明と比較した有利な効果を参酌することにより、容易に発明できるものではなかったと推認する判断手法である⁹⁾。

そして、審査の運用では、認定された技術思想に基づいた何らかの組合せ又は置換により、その発明が当業者によって容易に想到しえたものであるとの論理づけができれば、有利な効果を有していても、進歩性は否定されることになっているから、意見書中で本願発明の構成に基づく有利な効果のみを主張しても、進歩性の主張を十分に行ったことにはならないことに留意する必要がある。

(6) なお書き

拒絶理由通知書には、時に、「なお、・・・」のように、「なお書き」の項目が設けられていることがあるが、これは、拒絶理由の結論に影響を与えないものであるから、後に予想される

事態に備えた予防的な措置として用いられることが多い。また、意見書において、特許請求の範囲の記載に基づいていない効果の主張等をしていった場合などには、拒絶査定時のなお書きにおいて、見解が示されることがある。

なお書きについての法的な判断は、これを肯定する判例として、審決の結論に影響がない部分である旨の判示をしているものが審決取消訴訟において複数存在している¹⁰⁾。

4. 2 サーチ内容の確認

以上、拒絶理由通知書の実体的な部分において表現される代表的な項目について説明したが、現実の拒絶理由通知書においては、認定、説示に関する記載量は短いものが多い。

一般的に、拒絶理由通知書の具体的記載に対する反論を意見書で行うことは容易であるが、具体的な記載のない事項についての反論は容易ではない。

そのような場合、意見書で反論を試みるにあたり、例えば、拒絶理由通知書の起案時にどのようなサーチが行われたかを考えることは有効であろう。

そこで、以下では、視点を変えて、審査官の起案時の状況を仮定した場合の起案スタイルを考えてみることにする。

(1) サーチ状況の推定

まず、IPDLの審査書類情報照会の利用を考える。

次に、審査官が新願1件の起案のための時間は、冒頭の「2. 審査官を取り巻く環境」で示したような事情を考慮すると、必ずしも十分であるとは言えないから、引用文献の認定が正しく行われているどうかの検討を考える。

前記審査書類情報照会の結果、本願に対応する検索報告書が有れば、本件が対話型であるかを含めて検索外注案件であることが特定でき

る。さらに、「3. 1 書誌的事項」で述べたような手法で、検索報告書で提示された文献以外の引用文献の付加を確認することにより、追加サーチが行われたか否かが、また、「調査した分野」における機能指向箇所分類の付加を確認することによっても、追加サーチが行われたか否かが大まかに推定できる。

(2) 追加サーチが行われていない場合

追加サーチが行われなかった場合は、所謂一覧形式の短い文章からなる起案が多くなる傾向にあると考えられる。特に、本願発明及び引用文献の技術的事項が十分に把握されていない場合は、前記したように、例えば、相違点の認定や容易想到性の論理づけが省略され、単に「引用文献・の段落【・・】には、・・・が記載されている。」というような表現手法のみにとどまるものが多くなる。

一般的に、拒絶理由の起案に際しては、拒絶査定時に採用する拒絶理由が違法と判断されないような表現となっていることを最優先したものが多くあると考えられる。その場合には、このように、本願発明が単に引用文献に記載された発明に基づいて容易に発明できたものであることを結論とするための簡略スタイルの拒絶理由通知となることが多い。

従って、このような簡略スタイルであった場合に、まず第1に意見書で心がけることは、審査官が起案時に論理づけを十分に検討していなかったであろうと思われる点を探すことである。そして、そのような点が発見できた場合は、提示された引用文献の認定の誤りや論理づけに必要な技術思想の欠如等の指摘を行い、提示された引用文献のみでは容易想到性を論理づけることが不可能であることを強調することである。このように、容易想到性の論理づけに関する反論を意見書中に具体的に明示しておくことは重要である。その結果、審査官が、拒絶査定

の検討に際して、容易想到性の具体的な論理づけに係る説示を行うことが必要であると判断する可能性が高まることとなる。

(3) 追加サーチが行われている場合

次に、追加サーチが行われ、十分に引用文献の検討が行われている場合は、短いコメントが付加された程度のものであっても、論理づけの方向が推測できるような起案となっているものが多いと思われる。

このような場合は、さらに、そのコメントの行間を読むことで、省略された相違点や論理の飛躍等を発見し、意見書でその点についての指摘をすることによって当該論理づけが妥当でないことの主張を行うことを検討する。

なお、本願発明が複数の技術分野に関連するものであり、複数の技術分野に係る引用文献が提示されている場合は、さらに、当業者の定義についても注意が必要である。例えば、審査の運用では、複数の技術分野のそれぞれの専門家からなるチームを当業者とする考え方を採用している¹¹⁾。

他方、追加サーチが行われたと判断でき、拒絶理由通知書で相違点に係る論理づけの説示が示されている場合でも、引用文献の記載に基づいて論理づけに用いるための技術思想の認定が十分にできていないときには、相対的に、周知技術の認定や設計事項の認定が多くなる傾向にあると思われる。

このような場合にも、周知技術の認定や設計事項の認定は、前述したようなシンプルな表現のものが多いことから、拙速なものとなっていないかどうか検証し、その認定が誤りであったと判断できた場合は、意見書において、前述した手法等により設計事項とはいえないものであることの立証を行ったり、仮に、前記周知技術の認定や設計事項の認定自体に誤りが無かった場合でも、引用文献に記載された技術思想に比

して上位概念化された技術思想を認定していると判断されるときは、前記した、論理づけに必要な技術思想の欠如であることの主張を検討することが必要である。

5. 特許庁へのパブリックコメントについて

また、特許庁が『「審査の進め方」審査基準改訂案に対して寄せられたご意見及び回答』¹²⁾の4.2拒絶理由通知を行う際の留意事項の中で気になった意見を回答と共に紹介すると、

Q.『先行技術文献等の引用について、「引用文献等を特定するとともに、請求項に係る発明と対比、判断するのに必要な引用箇所がわかるようにする」とされている。しかしながら、引用文献が複数あり、主引用発明が拒絶理由通知から明らかでない場合には、出願人が意見書等での反論をしにくい場合がある。意思の疎通をさらに促進するために、留意点に、主引用発明の明記を加えていただくことを希望する。』

なお、本審査基準（案）の先行技術文献等の検討の項目においては、主引用発明を選択して、対比・判断されることになっているため、拒絶理由通知において、主引用発明を明記いただくことは特段の負荷をおかけするものではないように思われる。』

A.『本審査基準第2節4.2において、「拒絶理由通知には、拒絶の理由を、出願人がその趣旨を明確に理解できるよう具体的に指摘しなければならない。」としており、主引用発明の特定を含めて、出願人が拒絶理由通知の趣旨を理解できるようにしています。』

このような、質問者から見れば一見的外したようにも受け取れる回答は、質問者の納得する回答とはなっていないように思われるが、このような回答となっているのは、一般に、特許庁のパブリックコメントへの回答が、そのパブリックコメントに関連する具体的な項目につい

ても妥当な回答となるように配慮することを第1に優先しているためであると思われる。

しかしながら、前記回答での「主引用発明の特定を含めて、出願人が拒絶理由通知の趣旨を理解できるようにしています。」の「主引用発明の特定を含めて」は、「主引用発明を明記」としないことによって、現状の簡略起案を肯定していると解釈されても仕方がないと考える。

最近、主引用例の差し換えについて、注目する判決があったので紹介すると、「一般に、出願に係る発明と対比する対象である主たる引用例が異なれば、一致点及び相違点の認定が異なることになり、これに基づいて行われる進歩性の判断の内容も異なることになる。したがって、審決において、拒絶査定における主たる引用例と異なる刊行物を主たる引用例として判断しようとするときは、原則として、特許法159条2項で準用する50条本文の定めに従い、拒絶理由を通知して、出願人に対し意見書を提出する機会を与えるべきであり、出願人の防御権を奪うものとはいえない特段の事情がない限り、通知を懈怠してされた審決の手續は違法である。」と判示している¹³⁾。

これは、査定不服審判事件において、新たに拒絶理由通知を行うことなく、請求不成立の審決で、主引用例の差し換えを行ったときには、手續違背となる場合があることを示している。

このような判断が示されたこと自体は出願人にとって好ましいことであるが、今後、主引用例が特定できないような拒絶査定が増えることが懸念される。

6. おわりに

以上、簡単な分析で恐縮ではあるが、メッセージとして伝えたいことは、次のとおりである。

審査官に対しては、当面審査官が1案件にかけられる時間を増やせる状況にないことは外部

にも理解されるであろうから、起案に多くの時間をかける必要のない範囲で可能なこと、例えば、論理づけの方向を示す足跡を残すこととなるコメントを付した起案となるように心がけるといった努力を期待したい。そして、今後多くなることが予想される問題として、発明の単一性の判断基準の明確化、発明の特別な技術的特徴を変更する補正（シフト補正）の判断に際しての判断基準の明確化についても個々の案件毎に工夫した起案をお願いしたい。

また、出願人側に対しては、拒絶理由に具体的な説示がある場合に、単に、複数の特徴点を有する限定付加した構成が一体として各引用文献に記載されていないとか、又は有利な効果を備えているとかの主張に終始することなく、審査官の説示と噛み合った反論を心がけることを期待したい。

ところで、2008年度の審決取消訴訟における特実の審決取消率について、気になる数値が開示されていた¹⁴⁾。

査定系の取消率が前年度の11.8%から22.2%に、当事者系無効審判の有効審決の取消率が前年度の55.9%から28.9%に、当事者系無効審判の無効審決の取消率が前年度の12.1%から32.8%になった。特に、無効審決取消率が有効審決取消率を上回することは近年珍しいことである¹⁵⁾。審判部の審理の方針が変わったとは思えないので、その原因を精査することが必要となるろう。

最後に特許庁の情報公開の方針について敬意を表したいと思う。本稿では、特許庁のホームページから、多くの資料を閲覧し、参考文献としたものもあるが、これら閲覧した資料の中には、筆者が審査官、審判官であったときには見ることのなかった類のものがあり、参考になった。

注 記

- 1) 特許行政年次報告書2008年版、第1部第1章、国内外の出願・登録状況と審査・審判の現状
特許行政年次報告書2009年版、第1部第1章、国内外の出願・登録状況と審査・審判の現状
- 2) 特許行政年次報告書2005年版、第1部第1章、特許庁における取組
- 3) 特許行政年次報告書2009年版、第2部第2章、特許における取組
- 4) 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会、第2回配付資料3「最適な特許審査に向けた特許制度のあり方」、平成14年10月
IPCC事業報告書（平成16～20年度）
- 5) 審判便覧 12-04前審関与
- 6) 特許庁総務部情報システム室、「特許庁検索システム最適化調査報告書」、平成21年5月
「概念検索」とは、文章を入力し、その文章の内容に類似する文献を、検索対象となる文献集合の中から検索し、類似度の高い順に出力する検索方式
- 7) 社団法人日本国際知的財産保護協会、「進歩性等に関する各国運用等の調査研究報告書」、平成19年3月
- 8) 特許庁審判部、進歩性検討会報告書2007、P.22、平成20年3月
- 9) 審査基準2.5 (3) 有利な効果
- 10) 知財高裁 平成21年9月1日判決 平成20年（行ケ）第10405号 審決取消請求事件
知財高裁 平成17年10月26日判決 平成17年（行ケ）第10200号 審決取消請求事件
- 11) 審査基準、第II部 第2章2.2 (2)
- 12) 特許庁調整課審査基準室、「審査の進め方」審査基準改訂案に対して寄せられたご意見及び回答、平成16年9月29日
- 13) 知財高裁 平成20年3月26日判決 平成19年（行ケ）第10074号 審決取消請求事件
- 14) 阿部 寛、「平成20年度第4四半期の判決について」、特技懇、254号（2009）
- 15) 「第1部 審判の現状」、審判制度の運用と概要、平成20年度知的財産権制度説明会（実務者向け）テキスト

（原稿受領日 2009年11月4日）