

第 部 審査の進め方

1. 審査の基本的考え方.....	2
2. 具体的基本方針.....	2
3. 審査手順.....	2
4. 先行技術調査.....	3
4.1 調査(サーチ)対象.....	3
4.2 調査範囲.....	4
4.3 調査手法.....	4
4.4 調査結果の記録.....	5
5. 拒絶理由通知.....	5
5.1 最初の拒絶理由通知.....	6
5.2 最後の拒絶理由通知.....	8
5.2.1 最後の拒絶理由通知とすべきもの.....	8
5.2.2 最後の拒絶理由通知とすべきでないもの(最初の通知とすべきもの).....	9
5.2.3 最後の拒絶理由通知についての留意事項.....	12
6. 出願人との面接等.....	12
7. 意見書・補正書等が提出された後の審査.....	12
7.1 出願人の対応.....	12
8. 最後の拒絶理由通知に対して補正がされたときの審査.....	13
8.1 補正を却下せず受け入れた場合の出願の取扱い.....	16
8.2 補正を却下した場合の出願の取扱い.....	17
9. 拒絶査定.....	17
10. 前置審査.....	17

審査の進め方

1. 審査の基本的考え方

審査は、迅速性、的確性、公平性及び透明性を担保することに留意して行う。審査にあたっては、特に下記に留意することとする。

- (1) 審査基準、審査便覧等の審査に関する指針に則って統一のとれた審査を行うこと
- (2) 先行技術の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こと
- (3) 出願人(代理人を含む。以下同じ。)との意思疎通を十分に確保して審査を行うこと

2. 具体的基本方針

(1) 技術の複合化・高度化を踏まえ、審査官相互の知見を十分活用しながら、先行技術調査及び特許性の判断を行う。

(2) 審査の過程において、新規性・進歩性等の特許要件や、明細書の記載要件等について何らかの疑義を生じた場合には、出願人に対し積極的にその旨通知し、当該疑義を解消するよう努める。

(3) 特許出願について第 49 条各号に掲げるすべての拒絶理由について、原則として第 1 回目の拒絶理由通知時に審査を行うこととする。

(4) 拒絶理由は、2 回を限度として通知することを原則とし、第 1 回目の拒絶理由通知に対する応答時になされた補正によって通知することが必要になった拒絶理由のみを第 2 回目の拒絶理由通知として通知できるようにすべく、第 1 回目の拒絶理由通知を行うこととする。

(5) 特許を受けようとする発明は請求項ごとに記載されているので、各請求項ごとに審査官の判断が示されるべきであること、及び、最後の拒絶理由通知がされた後は、特許請求の範囲について補正できる範囲が制約されることから、拒絶理由に対する出願人の対応が容易になるよう、請求項ごとに拒絶理由を明確かつ丁寧に起案するとともに、面接等も活用することにより出願人と意思疎通を図ることとする。

(注) 担当審査官が変更されても、審査の継続性を維持、確保する運用が行われるように、既になされた拒絶理由通知及び面接の内容については、他の審査官が行ったものであっても、尊重することとし、もし、他の審査官と異なる判断をする場合には、出願人に不測の不利益を与えるおそれがあるので、必要に応じ、その理由について出願人に事前に連絡する。なお、さらに必要があれば再度拒絶理由を通知する。

3. 審査手順

(1) 出願の単一性の要件が満たされているか否かの判断を最初に行う。

(2) 出願の単一性の要件が満たされている場合には、すべての請求項について新規性・進歩性等の特許要件及びその他の要件に関する審査を行う。(なお、新規性・進歩性の判断のために先行技術調査を行った結果、出願の単一性の要件が満たされなくなる場合があることに留意する。)

(3) 出願の単一性の要件が満たされていない場合には、特許請求の範囲の最初の請求項に記載された発明及びそれと単一性の要件を満たす各請求項に記載された発明について、出願の単一性以外の要件に関する審査を行う。ただし、出願の単一性を満たさない請求項について格別な負担なく審査を行うことができるとき(例えば、ほとんど追加の作業をすることなしに審査を行うことができるなど)は、審査を行うことが適切な場合もある。

(4) 明細書の記載要件等、請求項以外の部分についての審査も上記(2)又は(3)の審査と同時に行う。

(5) 上記(2)又は(3)の審査においては、原則として各要件の審査を同時に行う。例えば、明細書の記載要件が満たされていない場合であっても、請求項に係る発明について新規性・進歩性等についての審査ができない程度に著しく不明確でない限り、新規性・進歩性等の特許要件についても併せて審査を行う。

4. 先行技術調査

4.1 調査(サーチ)対象

(1) 出願の単一性の要件を満たしている各請求項に係る発明を調査対象とする。

最も広い概念の発明を記載する請求項から最も狭い概念の発明を記載する請求項まで、審査着手時の明細書に記載されているすべての請求項に係る発明を調査対象とする。

(注)

発明特定事項に関して二以上の選択肢があり、その選択肢どうしが類似の性質又は機能を有しない場合は、互いに類似の性質又は機能を有すると認められる一群の選択肢を少なくとも一つ選び、調査対象とする。その際に、実施例を含むものを選ぶことが望ましい。

多数項引用形式の請求項が他の請求項を択一的に引用した形式で記載され、選択肢が類似の性質または機能を有しない場合も、同様とする。

上記、にしたがって調査対象を決定した場合には、調査対象として選んだ選択肢を拒絶理由通知書に記載する。

(2) 請求項に係る発明の実施例(請求項に記載された事項の具体例に相当するものに限る)も調査対象として考慮に入れる。

(3) 迅速・的確な審査に資すると認められる場合は、補正により請求項に繰り入れられる蓋然性が高いと判断される開示事項も、調査の経済上の理由から負担を増大させない限り、調査対象とすることができる。

(4) 請求項に係る発明について、発明の詳細な説明に当業者がその実施をすることができる程度に記載されていない場合、当業者がその実施をすることができる程度に記載されていないことについて十分な理由がある部分については、調査対象から除外してもよい。

(5) 新規事項が追加されていることが明らかな請求項、不特許事由があることが明らかな請求項、発明に該当しないことが明らかなものについての請求項、産業上利用することができないことが明らかな発明についての請求項、及び、発明の詳細な説明及び図面を参酌しても発明を把握することができない程に記載が明確でない請求項については、調査対象から除外してもよい。

4.2 調査範囲

(1) 原則として、各々の請求項に係る発明が関連する技術分野のすべての文献を調査範囲とする。関連する技術分野は、(イ)請求項に係る発明の産業上の利用分野、解決しようとする課題、発明を特定するための事項等を考慮して決定される技術分野、及び(ロ)請求項に係る発明の用途、作用、機能等を考慮して決定される技術分野とする。

(2) ただし、関連技術分野における審査官自らの知識・経験に基づき、関連する先行技術文献が発見される蓋然性が高いと判断されるものでない限り、調査の経済上の理由から、調査範囲の一部を調査範囲から除外してもよい。

4.3 調査手法

(1) 新規性・進歩性及び先後願(第29条の2、第39条)の審査基準に留意しつつ調査を行い、調査範囲において、これらの基準に基づき関連する先行技術文献になり得ると認められるものを洩れなく発見するように努めることとする。

(2) 調査範囲のうち関連先行技術文献が発見される可能性が最も高い技術分野を優先して調査する。

通常は、発明の詳細な説明に記載された実施例に最も関連する技術分野から調査を開始して、漸次、関連技術分野を拡大することが適切である。

(3) 関連性のより低い分野に調査を拡大するべきか否かは、既に得られた調査結果を考慮しつつ、これらの分野の調査によって発見されるであろう先行技術文献に基づいて特許性が合理的に否定できる蓋然性があるかどうかによって決定する。

(4) 特定発明について最初に調査することは、他の請求項に係る発明の新規性・進歩性等の審査の参考になるから、全ての請求項に係る発明を効率的に審査するために有効である。特に、特定発明が新規性・進歩性を有することが調査の結果判明した場合、それ以外の限定を付した他の請求項に係る発明も新規性・進歩性を有することが分かるから、それ以上の調査をする必要はない。

(5) 調査結果については、随時に評価し、必要であれば、調査対象の見直しをする。

(6) 請求項に係る発明及び発明の詳細な説明に記載された当該発明の実施例について新規性を否定する文献、又は当該実施例との相違点が課題解決のための具体化手段における微差である発明を記載した文献(「新規性等を否定する文献」という。)を発見したときは、その請求項に関する限り、すべての調査範囲を調査することなく当該時点で調査を終了することができる。

ただし、過度の負担なく他の実施例についても調査を行うことができる場合は、更に調査を続行することが望ましい。

(7) 関連性の高い先行技術が十分に得られたとき、又は、調査範囲において、より有意義な関連先行技術文献を発見する可能性が非常に小さくなったときは、調査を終了することができる。

(注)

上記(7)の適用にあたっては、請求項に係る発明の実施例の新規性等を否定する文献を発

見する可能性が高い場合には、調査を続行することが適切である。

請求項に記載されたマーカッシュ形式で表された化学物質が極めて広範囲で、その実施例が多岐にわたり、過度の調査負担を伴わない範囲で調査範囲のすべてを調査することが極めて困難な場合においては、その過度の調査負担を伴わない範囲内のすべての調査を既におこなっていることを前提として、以下の(i)又は(ii)に該当するときには、すべての調査範囲について調査を行うことなく調査を終了することができる。

この場合には、すべての調査範囲について調査を行うことなく調査を終了した旨と、調査範囲について、「調査結果の記録」に記載する。

- (i) 請求項に記載された選択肢によって表現される化学物質群であって、実施例として記載された化学物質を含むもの(実施例に対応する特定の選択肢で表現された化学物質群)の少なくとも1つについて、その新規性等を否定する先行技術文献を、少なくとも1つ既に発見していること。
- (ii) 上記実施例に対応する特定の選択肢で表現された化学物質群の全てについて既に調査を行っており、かつ、それ以外の選択肢で表現される化学物質群についての調査によって、請求項に係る発明の新規性等を否定する先行技術文献を、少なくとも1つ既に発見しているとき。

4.4 調査結果の記録

調査後は、(イ)調査した技術分野(国際特許分類等で表す)を記録するとともに、(ロ)出願人が拒絶理由を回避するための補正をする際の参考にすることができると認められる先行技術文献があればそれも記録し、最初に先行技術調査をした後の最初の拒絶理由通知に添付する。例えば、調査の結果、拒絶理由に引用した文献のほか、調査対象の請求項に係る発明の新規性・進歩性を直接否定するものではないが新規性・進歩性の有無を判断するにあたって参考になると認められる文献、又は補正によって請求項に繰り入れられる蓋然性が高いと判断される開示事項についての文献等を発見したときは、これを記録する。

なお、調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。

5. 拒絶理由通知

特許法においては、明細書又は図面について補正できる時期及び補正できる内容に関する規定に関連して、拒絶理由通知を2つの種類に区別して規定している。

1つは、第50条の規定により出願人に最初に通知される拒絶理由通知(以下、「最初の拒絶理由通知」といふ。第17条の2第1項第1号)であり、もう一つは、拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において最後に受けた拒絶理由通知(以下「最後の拒絶理由通知」といふ。第17条の2第1項第2号)である。

そして、最後の拒絶理由通知がされた後は、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。(第17条の2第4項及び第5項)

「最初の拒絶理由通知」とは、原則として、出願人に初めて指摘する拒絶理由を通知するものを行い、第1回目の拒絶理由通知はもとより、第1回目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ものでない拒絶理由をその後に出願人に通知する場合も「最初の拒絶理由通知」とする。

「最後の拒絶理由通知」とは、原則として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のみを通知するものを行ふ。

5.1 最初の拒絶理由通知

(1) 第1回目の拒絶理由通知時において、すべての拒絶理由を通知するよう努めることとする。

(2) 出願の単一性違反がある場合には、原則として、特許請求の範囲の最初の請求項に記載された発明及びそれと単一性の要件を満たす各請求項に記載された発明について出願の単一性以外の要件に関する拒絶理由を通知する。

起案においては、単一性以外の要件について審査をしなかった請求項と単一性以外の要件についても審査した請求項が明らかになるようにし、発見されたすべての拒絶理由を記載する。

(3) 単一性を満たす請求項については、すべての拒絶理由は、可能な限り第1回目の拒絶理由通知時に同時に通知する。ただし、以下の場合には、この限りではない。

出願内容が著しく不明確であって、新規性・進歩性等の特許要件についての審査が困難な場合。

この場合は、新規性・進歩性等の特許要件についての審査をしていないことを明記して、明細書の記載要件等に関する拒絶理由のみを通知する。

請求項について新規事項が追加されていることが明らかな場合、請求項に係る発明について不特許事由があることが明らかな場合、請求項に記載されたものが発明に該当しないことが明らかな場合、又は請求項に係る発明が産業上利用できない発明であることが明らかな場合。

これらの場合は、新規性・進歩性等の特許要件についての審査をしていないことを明記して、上記に関する拒絶理由のみを通知する。

(説明)

上記の各場合に該当することに疑義がある場合には、後に、補正がなされずにその判断が変更されることも考えられるため、「明らか」な場合に限って、新規性・進歩性等の特許要件についての審査を行わなくてよいこととしたものである。

請求項に係る発明が明らかに新規性又は進歩性等の特許要件を満たさないものと認められる場合であって、その他に明細書又は図面における軽微な記載上の不備があるに過ぎず、その不備を是正することが第17条の2の要件に違反しない程度のものであるとき。

この場合は、最初の拒絶理由通知においては、その請求項についての新規性又は進歩性等の特許要件に関する拒絶理由を指摘する際には、その軽微な記載上の不備に関する拒絶理由は指摘しなくてもよい。

(説明)

上記のような場合には、請求項に係る発明が新規性又は進歩性等の特許要件を満たさないものと認められる旨の拒絶理由通知に応じた補正の際に、その他の明細書又は図面における軽微な記載上の不備についても併せて是正されることが期待されるとともに、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きも、発明の詳細な説明の記載不備の補正や、請求項の補正であって第17条の2第4項第3号及び第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。

(4) 請求項ごとに判断できない拒絶理由(出願の単一性、明細書全体の記載不備等)を除き、新

規性・進歩性の欠如等の拒絶理由は各請求項ごとに示すこととし、拒絶理由を発見した請求項と拒絶理由を発見しない請求項との識別が明らかになるようにする。

(5) 拒絶理由は、出願人が理解しやすいように明確かつ丁寧に記載することとし、特に、以下の点に留意することとする。

引用する関連先行技術

- (i) 拒絶理由のために引用が不要な部分をできる限り含むことがないように引用文献を特定し、引用文献中に特に参照すべき箇所があればそれも明示する。
- (ii) 発見した先行技術のうち、拒絶理由通知において引用する関連先行技術を決定する場合には、実施例も勘案の上、請求項に記載された発明に最も近い最適の関連先行技術を選択する。
- (iii) 同内容の先行技術を複数個引用することは、出願人に不要な負担をかけることとなるから、拒絶理由の論理構成に必要なかつ十分な先行技術のみを引用し、不必要に多くの先行技術を引用すべきではない。

明細書及び図面の記載が、第 36 条第 4 項若しくは第 6 項の規定に違反する場合には、不備の箇所及びその理由を具体的に示す。

(6) 迅速かつ的確な審査の遂行が困難な場合は、特許法第 194 条第 1 項（書類の提出等）の規定に基づく審査官通知を行い、審査のために必要な書類その他の物件の提出を出願人等に求めることができる。

例えば

請求項に係る発明の認定に際し、発明の技術内容が難解であり、又は明細書の分量が膨大であることなどにより、その発明を理解することが困難な場合には、審査官は、特許出願人に対し発明の内容を明らかにするための参考資料として、例えば、請求項に記載された発明を特定するための事項（発明の構成要件の各部分）がそれぞれ実施例のどの部分と対応するかを説明した書類、又は発明の要旨を簡明に説明した書類などの提出を求めることができる。

拒絶理由の通知後、出願人からの意見書中の主張に理解に困難な点があり、しかもその点が当該特許出願の成否に重大な影響を及ぼすと認められる場合等には、審査官は、特許出願人などに対して意見書中の主張を更に明りように説明した書類の提出を求めることができる。

審査上必要があるときは、拒絶理由の通知と共に、特許出願人などに対し、期間を指定してひな形、見本、又は実験成績証明書などの提出を求めることができる。

(注)

「審査上必要」とは、見本などによらなければ、明細書中に記載されている作用、効果などが確認できない場合において、見本などの提出によって、出願当初から、明細書又は図面並びに技術常識をもって明確かつ十分な記載であったことが確認できるような場合をいう。

この場合には、単独に見本などの提出を求めないで明細書中に記載されている作用、効果などが確認できないため、当業者が請求項に係る発明の実施をすることができる程度に発明の詳細な説明が記載されていない旨の拒絶理由を通知し、そのただし書として、見本などの提出により作用効果などが確認できる場合は、この限りでない旨を記載する。

すでに拒絶理由を通知してある特許出願について、意見書などにより審査上見本などを必要とするものと認めるときは、単独に見本などの提出を求めることができるものとする。

明細書又は図面を補正することにより、当業者が請求項に係る発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分な記載内容となる場合又は単に審査の参考にするような場合は、見本な

どの提出を求めないこととする。

(7) 補正等の示唆

拒絶理由の通知の際には、拒絶理由に対する出願人の対応をより容易なものとし、もって迅速・的確な審査に寄与すると認められる場合には、補正・分割等の示唆をする。ただし、この示唆により何らかの法律的效果が生じるというものではないこと、また特許請求の範囲をどのように記載するかは出願人の意思、責任において決定されるべきことに留意しなければならない。

5.2 最後の拒絶理由通知

最後の拒絶理由通知とは、拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において最後に受けた拒絶理由通知(第17条の2第1項第2号)をいい、原則として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のみを通知するものをいう。

最後の拒絶理由通知とすべきか最初の拒絶理由通知とすべきかは、下記5.2.1及び5.2.2にしたがって決定する。

5.2.1 最後の拒絶理由通知とすべきもの

(1) 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のみを通知する拒絶理由通知。

(説明)

2回目以降の拒絶理由通知において、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のみを通知するということは、一度審査を行った後に内容を変更された出願について改めて審査を行うことを意味するから、このような拒絶理由通知については最後のものとするものとするものである。

「補正によって通知することが必要になった拒絶理由」とは、以下のものである。

明細書又は図面(請求項については、最初の拒絶理由通知において審査したことを明記したものに限り)について、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

最初の拒絶理由通知に対する応答時の補正により追加された新しい請求項についての拒絶理由

(注1)ここでいう補正には、それによって拒絶理由の有無の変更・拒絶理由の内容の変更等の審査結果の変更を生じないような単なる誤記訂正等の軽微なものは含まない。

(注2)第1回目の拒絶理由通知に回答する補正によって通知することが必要になった拒絶理由を通知する場合であっても、それ以外の拒絶理由も同時に通知する場合は、「最後の拒絶理由通知」とせず、「最初の拒絶理由通知」とする。

(具体例)

(イ) 発明の詳細な説明について

- a. 補正により実施例等の新規事項が追加されたとき
- b. 補正により記載が不明りようになったとき

(ロ) 請求項について

- a. 審査した請求項に新しい技術的事項が付加された補正により、新たな新規性・進歩性欠如等の拒絶理由を通知しなければならないとき
- b. 審査した請求項の技術的事項を削除又は限定することにより請求項が拡張、変更、又は減縮された補正により、新たな新規性・進歩性欠如等の拒絶理由を通知しなければならないとき
- c. 新しい請求項を追加する補正により、新たな新規性・進歩性欠如等の拒絶理由を通知しなければならないとき
- d. 請求項に新規事項を追加したり、記載不備を生じるような補正がなされたとき
- e. 出願の単一性を満たさないような補正がなされたとき
- f. 出願内容が著しく不明確であって、新規性・進歩性等の特許要件についての審査が困難であった請求項であって、明細書の記載要件に関する拒絶理由と併せて、新規性・進歩性等の特許要件についての審査をしていない旨も通知された請求項について、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
- g. 請求項に新規事項が追加されていることが明らかであるために、新規事項である旨の拒絶理由と併せて、新規性・進歩性等の特許要件についての審査をしていない旨も通知された請求項について、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

(2) 以下に該当する拒絶理由のみを通知するものは、最後の拒絶理由通知として取り扱う。

- (i) 出願の単一性の要件が満たされていないために一部の請求項のみについて特許要件等の審査を行い、その他の請求項については審査をしなかった旨が通知された出願について、前者又は後者の請求項の補正により拒絶理由(単一性違反を含む)が解消したが、後者の請求項については削除又は分割出願がされずに維持されてきた場合において、その後者の請求項に拒絶理由を発見したとき

(説明)

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行うことと実質的に同じことであるため、このように取り扱う。

- (ii) 明らかに新規性又は進歩性等の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があるに過ぎず、その不備を是正することが第 17 条の 2 の要件に違反しない程度のもの(例えば第 4 項第 3 号及び第 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請求項の記載の補正や発明の詳細な説明の記載の補正等)であるため、その請求項についての新規性又は進歩性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場合において、明細書が補正されず依然として記載要件に関する拒絶理由があるとき

- (iii) 4.1(1)(注)、にしたがい調査対象を決定した請求項、又は 4.3(7)(注)に従い調査を途中で終了した請求項について、補正により拒絶理由が解消した後、新たな先行技術文献に基づく拒絶理由を発見した場合、原則、これは最後の拒絶理由通知として通知する。

5.2.2 最後の拒絶理由通知とすべきでないもの(最初の通知とすべきもの)

(1) 第 1 回目の拒絶理由通知

第 1 回目の拒絶理由通知は、必ず最初の拒絶理由通知に該当する。

(2) 第2回目以降の拒絶理由通知のうち以下に該当するもの

イ) 最初の拒絶理由通知後の補正によって必要になったものでない場合。

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のみを通知するものではない場合には、最後の拒絶理由通知ではなく、最初の拒絶理由通知となる(ただし、上記 5.2.1(2)に該当するものを除く。)以下のものは、最初の拒絶理由通知である。

最初の拒絶理由通知後に補正がされなかった請求項に存在していた拒絶理由、又は明細書若しくは図面の補正がされなかった部分に存在していた拒絶理由であって、最初の拒絶理由通知をする時に審査官が指摘しなければならないものであったがその時点では発見できなかった拒絶理由は、上記 5.2.1(2)に該当するものを除き、最後の拒絶理由通知とすることはできない。

(具体例)

- a. 第1回目の拒絶理由通知で新規性・進歩性の欠如等の拒絶理由を通知した時には明細書又は図面の記載不備、出願の単一性の欠如の拒絶理由を見落としており、その不備の部分について第1回目の拒絶理由通知後に実質的な補正がなされず、その後、その拒絶理由を発見した場合。(ただし、上記 5.2.1(2)(ii)の場合を除く)
- b. 第1回目の拒絶理由通知では拒絶理由を発見しない旨を明記した請求項について、補正がなされないのに、拒絶理由を発見した場合

最初の拒絶理由通知に対して補正がなされなかった場合に、拒絶理由を変更して行う再度の拒絶理由通知は、最後の拒絶理由通知とすることはできない。

(具体例)

第1回目の拒絶理由通知で先行技術を引用して新規性・進歩性の欠如等の拒絶理由を通知したが、これに対して補正がなされなかった場合において、意見書等の出願人の主張により、又は審査官の自発的な翻意により、拒絶理由を撤回し、異なる新たな先行技術を引用し直して拒絶理由を通知するとき。

(説明)

上記 及び の場合は、最初の拒絶理由通知の際に存在していた拒絶理由であって審査官が指摘しなければならなかったものを通知するものであるから、新たな審査が改めて必要とされた訳ではなく、最後の拒絶理由通知とすることは適当でない。

最初の拒絶理由通知で新規性・進歩性欠如等の拒絶理由が通知された請求項について補正がなされていても、補正前の請求項に記載された技術的事項のうち一部の技術的事項については補正がなされなかった場合であって、当該補正のなされなかった技術的事項にのみ対応して引用されていた先行技術に替えて、異なる新たな先行技術を引用し直して拒絶理由を通知するときは、と同様に最後の拒絶理由通知とはしない。ただし、当該一部の技術的事項が、請求項の他の技術的事項の補正によって実質的に変更された場合は、当該一部の技術的事項についても補正がされたものであるから、この限りではない。

(説明)

この場合は、一部の技術的事項については補正がなされておらず、しかも、当該補正がされていない技術的事項について適切でない先行技術を引用して拒絶理由を通知していたものであるから、次の拒絶理由通知を補正によって通知することが必要になった拒絶理由とすることは出願人に酷である。したがって、上記のように取り扱う。

最初の拒絶理由通知に応答する補正によって通知することが必要になった拒絶理由を通知する場合であっても、それ以外に、最初の拒絶理由通知に応答する補正によって通知することが必要になったものでない拒絶理由も同時に通知する場合は、「最後の拒絶理由通知」とはしない。

ロ) 最初の拒絶理由通知後の補正の有無に拘らず最初の拒絶理由通知とすべき場合。

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のみを通知する拒絶理由通知である場合には、原則として最後の拒絶理由通知となるが、下記のものについては、最後の拒絶理由通知ではなく、最初の拒絶理由通知としなければならない。

新規性・進歩性等の特許要件についての審査を行わないことに合理的な理由がないにも拘らず、最初の拒絶理由通知時にこれを行わなかった場合(審査を行ったことを明記しなかった場合を含む)においては、それに応答する補正の有無に拘らず、次の拒絶理由通知で新規性・進歩性等の特許要件に係る拒絶理由を通知するときは、最後の拒絶理由通知とはせず、最初の拒絶理由通知とする。

(注) 合理的な理由がある場合とは、5.1(3) 及び に該当する場合をいう。

(具体例)

- a. 明細書又は図面の記載が不備であることのみを第 1 回目の拒絶理由通知で指摘し、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場合において、第 1 回目の拒絶理由通知後に請求項に補正がなされたか否かに拘らず、その後に先行技術を引用して新規性・進歩性等の特許要件に関する拒絶理由を通知するとき。(出願内容が著しく不明確であって、新規性・進歩性等の特許要件についての審査が困難であった請求項についてはこの限りでない。上記 5.1(3) 、及び 5.2.1(1) 具体例(ロ)f.を参照)
- b. 第 1 回目の拒絶理由を通知する時に審査をしたことを明記しなかった請求項に対して、補正の有無に拘らず、その後に新規性・進歩性等の特許要件に関する拒絶理由を発見した場合。

最初の拒絶理由通知において拒絶理由を発見しない旨を通知した請求項について、更に減縮する補正がなされたに過ぎないにも拘らず、当該請求項についてその後に新規性・進歩性等の特許要件に関する拒絶理由(第 39 条に基づくものを除く)を通知する場合。

(具体例)

特許要件を満たしていると判断し、その旨を第 1 回目の拒絶理由通知で明記したが、当該請求項について、更に減縮する補正がされたにも拘らず、当該請求項に対してその後に新たな先行技術を発見したために進歩性欠如の拒絶理由を通知する場合。

(説明)

上記及び のいずれの場合も、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審査をしなかった、又は拒絶理由を見落としていたものであり、次の拒絶理由通知で新規性・進歩性等の特許要件に関する拒絶理由通知を最後のものとして通知することは出願人に酷であるから、上記のように取り扱う。

5.2.3 最後の拒絶理由通知についての留意事項

(1) 最後の拒絶理由通知をする際は、以下の点に留意する。

拒絶理由通知が最後のものであるときは、拒絶理由通知にその旨と理由を記載する。最後である旨を記載しなかった場合、たとえそれが最後のものとしてすることができる場合であっても、最後の拒絶理由通知として取り扱ってはならない。

全ての請求項に係る発明について各請求項ごとに新規性・進歩性等の特許要件について判断をする。(最初の拒絶理由通知に対する応答時の補正によって単一性を満たさなくなった場合はこの限りでない)

意見書が提出されているときは、出願人の主張を踏まえて新たな拒絶理由を明確かつ丁寧に記載する。

特に、本通知以後、補正できる範囲は限られたものとなることから、どのような補正をすれば拒絶理由が解消できるかについて出願人が判断をしやすいように、拒絶理由がある発明を明確に特定するとともに、必要があれば補正案の示唆をする。

(2) その他、上記「5.1 最初の拒絶理由通知」の項に記載したところに準じて起案を行う。

6. 出願人との面接等

(1) 出願人から面接を求められた場合には、審査官と出願人の意思疎通を図ることにより、迅速・的確な審査に資するよう、積極的にそれに応ずることとする。

(2) 面接手続に透明性を確保するために、面接の内容、結果等について面接記録を作成し、それを電子包袋中に格納し公衆の閲覧に供する。

(3) 電話、ファクシミリ等を用いて出願人と連絡をとった場合は対応記録を残し、公衆の閲覧に供する。

7. 意見書・補正書等が提出された後の審査

7.1 出願人の対応

(1) 出願人は、意見書、補正書の提出だけでなく、実験成績証明書等、拒絶理由が解消されたことを説明するために必要な書類を提出することができる。

(2) 出願人は、「最後の拒絶理由通知」とすることに正当性がないと考えるときは、その旨を意見書において主張することができる。

(3) 出願人は、補正書を提出した場合は、意見書等において補正前後の請求項の対応関係に

ついて明確にして、補正が適法であることを釈明することができる。

7.2 審査官

(1) 意見書・補正書等の内容を十分に検討し、先の拒絶理由が維持できるかどうかを判断しなければならない。

特に、拒絶理由通知に対して補正がなされず、意見書のみが提出された場合は、意見書の内容を十分に検討し、拒絶理由通知で指摘した拒絶理由が維持できるかどうかを判断しなければならない。

(2) 最初の拒絶理由通知に対して補正書が提出された場合は、それを受け入れた上で補正後の明細書及び図面に基づいて審査を行う。例えば、補正により先の拒絶理由が解消した場合であっても新規事項が追加された場合には、拒絶理由通知を行う。その際、他の拒絶理由があれば同時に通知を行う。

(3) 意見書、実験成績証明書等の扱い

拒絶理由通知に対して提出される意見書、実験成績証明書等は、明細書における発明の詳細な説明に代わるものではないが、出願当初の明細書に記載されていた事項が正しくかつ妥当なものであることを出願人が釈明又は立証するためのものであるため、これらの内容を十分に考慮しなければならない。

(4) 最後の拒絶理由通知に対して補正書が提出された場合の取扱いについては下記 8.を参照。

8. 最後の拒絶理由通知に対して補正がされたときの審査

(1) 第 17 条の 2 第 4 項の規定は、発明の保護を十全に図るといふ特許制度の基本目的を考慮しつつ、迅速・的確な権利付与を確保する審査手続を確立するために、最後の拒絶理由通知に対する補正は、既に行った審査結果を有効に活用できる範囲内で行うこととする趣旨で設けられたものである。そして、この規定に違反する補正は、新規事項を追加するものとは異なり、発明の内容に関して実体的な瑕疵をもたらすものではないことから、それが看過されて拒絶査定又は特許査定がされた後は、遡って補正を却下することはしないこととされており、第 17 条の 2 第 4 項の規定は第 3 項の規定とは性格を異にすると解される。したがって、第 4 項の規定の適用にあたっては、その立法趣旨を十分に考慮し、本来保護されるべきものと認められる発明について、既に行った審査結果を有効に活用して最後の拒絶理由通知後の審査を迅速に行うことができると認められる場合についてまでも、必要以上に厳格に運用することがないようにする。

(2) 意見書及び面接における出願人の主張をも勘案して、「最後の拒絶理由通知」とすることが適当であったかどうかを再検討する。最後の拒絶理由通知とすることが、不適當であった、即ち、最初の拒絶理由通知とすべきであったとの出願人の主張に理由があると認められるときは、最後の拒絶理由通知に対する補正に関する規定である第 17 条の 2 第 4 項、同条第 5 項及び第 53 条を適用せず、補正を却下しない。(ただし、第 17 条の 2 第 3 項違反は拒絶理由等となる点に注意する。)

補正を受け入れた出願について拒絶理由が解消していない場合又は新たな拒絶理由を発見した場合は、最初の拒絶理由通知とすべきことを出願人が主張し、それを前提に補正をしていると認められるものについては、他に「最初」とすべき事情がない限り「最後の拒絶理由通知」又は拒絶査定を行い、その他のものについては、改めて「最初の拒絶理由通知」を行う。

(3) 最後の拒絶理由通知とすることが適当であったと認められる場合は、まず補正が適法になさ

れているかどうかについて判断を行い、第 17 条の 2 第 3 項から第 5 項の規定に違反していると特許査定前に認められた場合には、決定をもって当該補正を却下しなければならない。(第 53 条)

(4) 却下の対象となる補正は、次のとおりである。

明細書及び図面についてする補正であって新規事項を追加するもの(第 17 条の 2 第 3 項)
(最後の拒絶理由通知で指摘した新規事項が補正後も維持されている場合も却下の対象に含まれる。)

特許請求の範囲についてする補正であって次の事項を目的としないもの(第 17 条の 2 第 4 項)

(a)請求項の削除(第 17 条の 2 第 4 項第 1 号)

(b)特許請求の範囲の減縮(補正前の請求項に記載された発明と産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一である発明となるように請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものに限る。以下「請求項の限定的減縮」という。第 2 号)

(c)誤記の訂正(第 3 号)又は

(d)明りょうでない記載の釈明(拒絶理由に示された事項についてするものに限る。第 4 号)

請求項の限定的減縮の補正であって、補正後の発明が独立して特許を受けられないもの(第 17 条の 2 第 5 項)

(5) 補正の審査手順は以下のとおりである。

最後の拒絶理由通知に対する補正により明細書又は図面に新規事項が追加されているかどうかを補正事項ごとに判断する。特許請求の範囲については、請求項ごとに新規事項の有無を判断する。

上記の判断の結果、新規事項が追加された請求項については、17 条の 2 第 4 項各号及び第 5 項に該当するかどうかの判断は行わない。その他の請求項については、更に、各請求項の補正が、同条第 4 項第 1 号ないし第 4 号に規定する事項を目的とするものかどうかを判断する。

請求項に新規事項が追加されておらず、発明の詳細な説明等のみで新規事項が追加されている場合には、補正されたすべての請求項について補正が同条第 4 項第 1 号ないし第 4 号に規定する事項を目的とするものかどうかを判断する。

上記の同条第 4 項第 1 号ないし第 4 号についての判断の結果、同条第 4 項第 2 号(限定的減縮)に該当する補正がされた請求項がある場合には、更に第 5 項の要件を満たすものかどうかを判断する。

上記 ~ に従って判断した結果、不適法と判断された補正事項があれば、そのすべてを示して補正却下の決定をする。

(6) 第 17 条の 2 第 3 項及び第 53 条の適用について

第 17 条の 2 第 3 項及び第 53 条は、以下の場合に適用して補正を却下する。

最後の拒絶理由通知に回答する補正であって、新たに新規事項を追加する補正、及び最後の拒絶理由通知で指摘した新規事項を削除せずに補正後も維持している補正。最後の拒絶理由通知をする際に存在していたがそれについて拒絶理由を指摘していなかつ

た新規事項が削除されずに補正後も維持されている補正の場合には、当該補正を却下することなく受け入れ、新規事項である旨の拒絶理由を通知する。

(7) 第 17 条の 2 第 5 項及び 第 53 条の適用について

適用対象の発明

第 17 条の 2 第 5 項は、第 126 条第 3 項(補正後における特許請求の範囲に記載された発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならないとの規定)を準用する規定であり、第 17 条の 2 第 4 項第 2 号に該当する補正(請求項の限定的減縮に相当する補正)がされた場合にのみ適用される。

したがって、補正がされていない請求項に係る発明及び誤記の訂正(第 3 号)又は不明りょう記載の釈明(第 4 号)に相当する補正のみがされた請求項に係る発明に対しては第 17 条の 2 第 5 項は適用してはならない。

補正後の発明が特許可能か否かの判断において適用する規定請求項の限定的減縮の補正がされた請求項に係る発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるか否かの判断において適用する規定は以下のものに限るものとする。

第 29 条、第 29 条の 2、第 32 条、第 36 条第 4 項又は第 6 項、第 39 条第 1 項から第 4 項まで

留意点

(イ)第 17 条の 2 第 5 項及び 第 53 条は次の場合に適用し、補正を却下する。

(i) 補正によっても先の最後の拒絶理由通知で指摘した上記の規定に基づく拒絶理由が依然として解消していない場合、又は

(ii) 補正前の請求項に係る発明に対して指摘した拒絶理由は請求項の限定的減縮の補正により解消されたが、補正後の発明について上記の規定に基づく新たな拒絶理由が発見された場合、例えば、請求項の限定的減縮の補正がされたために、新たな先行技術又は先願を引用して拒絶理由を指摘しなければならない場合、及び補正により新たに記載の不備が生じた場合

(説明)

出願の取扱いの公平性を期するため、限定的減縮の補正後も最後の拒絶理由通知で指摘した拒絶理由が解消されていない場合にも、補正後の発明について新たな拒絶理由が発見された場合と同様に、拒絶査定することなく補正を却下することが法律の規定の趣旨であると解されるから、上記のように取り扱う。

(ロ)各規定の適用についての留意点

(a) 第 36 条に規定する要件を満たしていないとき

(i) 補正後においても、請求項の限定的減縮の補正がされた発明に関し 36 条に規定する要件を満たさない瑕疵が存在している場合は、第 36 条の規定の違反を理由に補正を却下する。

(ii) ただし、請求項に係る発明が新規性・進歩性等の特許要件を満たしているが、補正後の発明に関し、明細書又は図面に依然として記載の不備がある場合又は補正により新たな記載不備が生じた場合において、その不備が軽微であり、簡単な補正で記載の不

備を是正でき明細書の記載要件を満たすものとなり、特許を受けることができると認められるときは、補正を受け入れた上で記載の不備に関する拒絶理由通知(最後のものとする)を通知して出願人に対して再補正の機会を認めることとする。

(b)第 29 条、第 29 条の 2 又は第 39 条の規定により特許を受けることができないとき

(i) 補正却下に際しては、最後の拒絶理由通知で引用した先行技術を引用することを原則とする。ただし、補正により請求項が限定されたために新たな先行技術を追加的に引用することは差し支えない。

(ii) また、最後の拒絶理由通知で引用しなかった先行技術のみを引用して特許を受けることができない理由を示して補正を却下することも可能であるが、この場合には、最後の拒絶理由通知で引用した先行技術が適切でないこともあるので、下記「8.2 補正却下後の出願の取扱い」の項に従って、最後の拒絶理由通知が適切であって維持できるものであるかどうか再考慮することが適当である。

(ハ)補正却下の決定にあたっては、上記(5)に従い、不適法と判断された請求項の限定的減縮の補正全てについて、請求項ごとに却下の理由を示す。

8.1 補正を却下せず受け入れた場合の出願の取扱い

(1) 最後の拒絶理由通知に対する補正が第 17 条の 2 第 3 項ないし第 5 項の規定を満たしている場合には、その補正を受け入れて補正後の明細書又は図面に基づいて、第 17 条の 2 第 5 項の適用において考慮した拒絶理由(第 29 条、第 29 条の 2、第 32 条、第 36 条、第 39 条)以外の最後の拒絶理由通知で指摘した他の拒絶理由が解消されているかどうかを判断する。当該他の拒絶理由が解消され、新たな拒絶理由を発見しないときは特許査定をしなければならない。当該他の拒絶理由が解消されていないときは拒絶の査定をする。

(2) 最後の拒絶理由通知に対する補正により拒絶理由は解消したが、新たな拒絶理由を発見したときは、改めてその拒絶理由を通知する。その拒絶理由が第 1 回目の拒絶理由通知後の補正によって通知することが必要になった拒絶理由である場合等、5.2 に示したところに照らして最後の拒絶理由通知とすべきものであるときは、その通知は最後の拒絶理由通知とする。その他の場合は、その新たな拒絶理由の通知は最初の拒絶理由通知とする。

(3) 最後の拒絶理由通知に対する補正を一旦受け入れた上で新たな拒絶理由を通知した場合には、先の最後の拒絶理由通知に対する補正が不適法なものであったことがその後に発見されたとしても、その補正を遡って却下することはしないこととする。なお、新規事項が追加されていたことが後で判明した場合には、改めてその旨の拒絶理由を通知することとする。

(説明)

第 53 条、第 159 条第 1 項及び第 163 条第 1 項の規定によれば、最後の拒絶理由通知に対する補正が不適法であることが拒絶査定後に発見された場合には、審査・審理のやり直しを避ける観点から、その補正を遡って却下せずそのまま許容することとされている。この趣旨に則り、最後の拒絶理由通知に対する補正を一旦受け入れた上で新たな拒絶理由を通知した後に、先の最後の拒絶理由通知に対する補正が不適法なものであったことを発見したときも、同様の取扱いとしたものである。

8.2 補正を却下した場合の出願の取扱い

(1) 補正が却下される場合は、出願は補正がされない状態にもどるので、補正前の出願に対してなされた最後の拒絶理由通知で指摘した拒絶理由の当否について再度検討を行うこととなる。

(2) 最後の拒絶理由通知で指摘した拒絶理由の当否の再検討にあたっては、出願人が提出した意見書の内容を考慮しなければならない。

(3) 最後の拒絶理由通知で指摘した拒絶理由の当否に問題がなく、当該拒絶理由が解消しない場合には、当該補正却下と同時に拒絶査定を行う。

(4) 最後の拒絶理由通知で指摘した拒絶理由で拒絶査定をすることも特許査定をすることも適当でないと認めるときは、補正前出願に対し、補正却下の理由に引用した先行技術等を勘案のうえ最適の先行技術を引用して、改めて拒絶理由通知をしなければならない。

この場合、新たな拒絶理由が最初の拒絶理由通知に対する補正によって通知することが必要になったものかどうか等を含め、5.2 に示したところに照らして、最後の拒絶理由通知とするか最初の拒絶理由通知とするかを決定する。

また、補正の却下の決定とともに拒絶理由を通知することになるので、拒絶理由の起案に当たっては、補正前出願についての拒絶理由であることを明確にしなければならない。

9. 拒絶査定

(1) 拒絶理由通知に応答する意見書・補正書を参酌しても、通知した拒絶理由が解消されないと認められるときは、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、拒絶の査定をする。

(2) 拒絶査定を行う際には、先に通知した拒絶理由が依然として解消されていないすべての請求項を指摘する。

(3) 拒絶査定を行う際には、意見書における出願人の主張及び補正内容に対する審査官の判断とともに、解消されていないすべての拒絶理由を明確に記載する。記載にあたっては、可能な限り請求項ごとに行うことが望ましい。

(4) 通知した拒絶理由にこだわって、新たな先行技術文献を追加的に引用するなど、無理な拒絶の査定をしてはならない。拒絶査定においては、周知技術又は慣用技術を除き、拒絶理由として新たな先行技術を引用してはならない。

10. 前置審査

本項は、前置審査についてのみ説明するものである。

(1) 前置審査においては、まず最初に、審判請求時の補正が第 17 条の 2 第 3 項乃至第 5 項の規定に違反していないかどうかについて判断をする。

(2) 審判請求時の補正については、最後の拒絶理由通知に対する補正がされたときの審査に準じて審査を行う。具体的には、上記の「8.最後の拒絶理由通知に対して補正がされたときの審査」の項に準じて審査を行う。この場合、同項における「最後の拒絶理由通知」は「拒絶査定」に、

「最後の拒絶理由通知に対する補正」は「審判請求時の補正」に、「最後の拒絶理由通知で指摘した拒絶理由」は「拒絶査定の理由」に読み替えるものとする。

(3) 前置審査では、出願の審査における手続の妥当性を見直すこととし、拒絶査定の理由に示す事項について審査を行うだけでなく、出願に他の拒絶理由があるかどうかも審査する。

(4) 審判請求時の補正が却下すべきものでない場合

補正後の明細書及び図面に基づいて、拒絶査定の理由が解消されているかどうかを判断する。その判断に際しては、審判請求の理由の内容を考慮しなければならない。

審判請求時の補正によっても拒絶査定の理由が解消されておらず、原査定を維持すべきと判断するときは、その理由を付して、審査の結果を特許庁長官に報告する。前置報告書には、解消していない全ての拒絶査定の理由を明記するとともに、新たな拒絶理由が発見されたときは、それも記載する。

審判請求時の補正で拒絶査定の理由が解消している場合には、

- (i) 新たな拒絶理由がなければ特許査定をしなければならない。
- (ii) 拒絶査定の理由と異なる拒絶理由を発見したときは、拒絶理由通知をする。

拒絶理由通知をする場合、拒絶理由は各請求項毎に明記し、拒絶理由のある請求項と拒絶理由のない請求項との識別が明らかになるようにする等、上記「5. 拒絶理由通知」の項の記載に従う。

(5) 審判請求時の補正が却下すべきものの場合

前置審査においては、特許査定をする場合を除き、第163条で準用する第53条の規定による補正の却下の決定をしてはならない。

審判請求時の補正が却下されるべきものであるときは、補正前の出願に対してなされた拒絶査定の理由の当否について再度検討する。

拒絶査定の理由の当否の再検討にあたっては、審判請求の理由の内容を考慮しなければならない。

原査定を維持できると認めるときは、審査の結果を特許庁長官に報告する。前置報告書には、審判請求時の補正を却下すべきものと認める理由とともに原査定を維持すべきすべての理由も記載し、また、新たな拒絶理由が発見されたときは、それも記載する。

原査定を維持することはできないが、補正前の出願に新たな拒絶理由があることを発見したときは、審査の結果を特許庁長官に報告する。前置報告書には、審判請求時の補正を却下すべきものと認める理由とともに、新たな拒絶理由を記載する。

原査定を維持することができず、また他に拒絶理由を発見しないときは、補正の却下の決定をした後、特許査定をしなければならない。

(6) 前置審査において拒絶理由通知がされた後においては、上記「7.出願人との面接」、「8.意見書・補正書等が提出された後の審査」、「9.最後の拒絶理由通知に対して補正がされたときの審査」の項

査」の項に記載したところに準じて審査を行う。