

特許出願の拒絶査定不服審判請求書の「請求の理由」の書き方

A. 「請求の理由」について

特許法第131条第1項に審判請求書に記載すべき事項が規定されており、その事項の一つとして、同項第3号に「請求の趣旨及びその理由」が掲げられている。

「請求の趣旨及びその理由」における「理由」には、その制度の趣旨からみて、例えば、拒絶査定不服審判にあつては原査定を不服とする実質的な理由が記載されていることを必要とするところであり（注）審判請求書の「請求の理由」欄には、原査定を不服とする実質的理由についての請求人の主張・立証を具体的、かつ明確に記載すべきものである。

（注）審決取消訴訟 [61(行ケ)96号] (東高裁昭 63.10.11
最高裁平 1.4.14) の判決を参照。

B. 「請求の理由」の項分け記載について

「請求の理由」欄については、原査定を不服とする実質的な理由を、具体的、かつ明確に記載する方法として、項分け記載を採用することを推奨している。

これによれば、審判請求人は要点整理を行いながら、または審判請求の必要性が客観的に認識しうるように、請求書を作成できるという点で有用である。また、審理上も、必要な箇所を見出しやすく、要点整理に役立ち、その効率化を図ることができるものとする。

審判請求書の「請求の理由」の欄には、以下の項目に分けて主張・立証等を順次記載する。

1. 新規性または進歩性に関するもの

- (1) 手続の経緯
- (2) 拒絶査定理由の要点
- (3) 本願発明が特許されるべき理由
 - (a) 本願発明の説明
 - (b) 補正の根拠の明示（審判請求時に補正がある場合）
 - (c) 引用発明の説明
 - (d) 本願発明と引用発明との対比
- (4) むすび

2. 明細書の記載不備に関するもの

- (1) 手続の経緯
- (2) 拒絶査定理由の要点
- (3) 記載不備の指摘事項に対する対処
- (4) むすび

C. 「請求の理由」の項分け記載の要領

1. 新規性または進歩性に関するもの

(1) 手続の経緯

出願から拒絶査定謄本の送達に至るまでの経緯（出願日、拒絶理由通知書の発送日、意見書提出日等）を記載する。また、審判請求時に補正がある場合には、当該手続についても記載する。

[記載例]

出願	平成	年	月	日
	(優先日 19 年 月 日)			
拒絶理由の通知 (発送日)	平成	年	月	日
意見書 (提出日)	平成	年	月	日
手続補正書 (提出日)	平成	年	月	日
拒絶査定 (起案日)	平成	年	月	日
同謄本送達 (送達日)	平成	年	月	日
手続補正書 (提出日)	平成	年	月	日

(2) 拒絶査定理由の要点

引用刊行物を記載するとともに拒絶理由の適用条文を記載し、併せて査定理由を簡潔に記載する。

[記載例]

(a) 原査定の拒絶理由は、本願の請求項 に係る発明は
及び に記載された発明に基いて、当業者が容易に
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、というものであ
る。

(b) その理由は、要するに(イ)・・・、(ロ)・・・という
ものである。

(3) 本願発明が特許されるべき理由

以下の項目に従って、拒絶査定理由に関して具体的な反駁を行い、
本願発明が、特許されるべきものであるとする理由を述べる。なお、

審判請求時に補正をする場合には、補正の根拠についても述べる。

また、平成6年1月1日以降の出願の場合、審査段階でなされた補正の却下について、不服審判を申し立てることはできません（平成5年法改正により特許・実用新案登録の補正却下決定不服審判制度は廃止）。ただし、拒絶査定不服審判を請求した場合における審判においては、補正却下の決定に対する不服を申し立てることができます。

(a) 本願発明の説明

本願の請求項に係る発明の特徴を特許請求の範囲の記載に基づいて説明する。なお、審判請求時に明細書等について補正をするときは、補正後の発明の特徴について説明する。

[記載例]

本願の請求項に係る発明の特徴は、特許請求の範囲に記載された「・・・・」の構成のうち、・・・・するようにしたことを特徴とするものであって、このような構成を採用したことにより・・・・という顕著な作用効果を奏するものである。

(b) 補正の根拠の明示（審判請求時に補正がある場合）

例えば、審判請求時にした補正事項が出願当初の明細書等の記載から一見して明確であるもの以外は、そのどの記載を根拠とするものであるかについて説明する。

平成6年1月1日以降の出願については、審判請求時の補正は、請求項の削除、特許請求の範囲の限定的減縮、誤記の訂正、明りょうでない記載の釈明を目的にしたものに制限されているので、注意する。

[記載例]

平成 年 月 日付けの手續補正書における「・・・・」の補正事項は、出願当初の明細書第 頁第 行から第 行の記載「・・・・」に基づくものである。

(c) 引用発明の説明

本願発明との関連において、原査定の拒絶理由で引用された刊行物に記載された発明をその開示箇所とともに説明する。

[記載例]

引用刊行物1には、・・・・が記載されている（特にその第 頁第 行から第 行、第 頁第 行から第 行及び第 図参照）。また、引用刊行物2には、・・・・が記

載されている（第 頁第 行から第 行参照）。

(d) 本願発明と引用発明との対比

上記(a)、(c)に基づき両発明の一致点とともに、相違点について説明し、本願発明が引用発明と同一でないまたは引用発明に基づいて容易に発明をすることができたものではない理由を明らかにする。

[記載例]

本願の請求項 に係る発明と引用刊行物 1 に記載の発明とは、・・・・・・の点で一致し、・・・・・・手段が、本願の請求項 に係る発明では a であるのに対して引用刊行物 1 に記載の発明では b である点で相違している。また、引用刊行物 2 に記載のものは、本願の請求項 に係る発明の a と構成において一見類似しているが、その機能を全く異にするものであって、・・・・・・という技術的課題を解決する意図のもとに引用刊行物 1 に記載のものの b に代えて引用刊行物 2 に記載のものを採用することは、当業者といえども到底想到し得ることではない。しかも、本願の請求項 に係る発明は、この構成を採用することにより、・・・・・・という格別な作用効果を奏するものである。

(4) むすび

請求の趣旨を理由付ける結論として、原査定は理由がなく、本願発明は特許すべきものである旨を記載する。

[記載例]

したがって、本願の請求項 に係る発明は引用刊行物 1、2 に記載された発明から、当業者が容易に発明をすることができたものではない。

よって、原査定を取り消す、この出願の発明はこれを特許すべきものとする、との審決を求める。

2 . 明細書の記載不備に関するもの

(1) 手続の経緯

出願から拒絶査定謄本の送達に至るまでの経緯（出願日、拒絶理由通知書の発送日、意見書提出日等）を記載する。また、審判請求時に補正がある場合には、当該手続についても記載する。

[記載例]

出願	平成	年	月	日
拒絶理由の通知（発送日）	平成	年	月	日
意見書（提出日）	平成	年	月	日
手続補正書（提出日）	平成	年	月	日
拒絶査定（起案日）	平成	年	月	日
同騰本送達（送達日）	平成	年	月	日
手続補正書（提出日）	平成	年	月	日

(2) 拒絶査定理由の要点

原査定の拒絶理由で記載不備と指摘された事項を明確に記載するとともに、その適用条文を記載する。

[記載例]

原査定の拒絶理由は、この出願は、明細書の記載が次の(イ)から(ハ)の点で不備のため、特許法第36条第4項及び第5項に規定する要件を満たしていない、というものである。

- (イ) 発明の目的が明確でなく、それゆえ、本願発明は目的と構成の対応関係が不明確である。
- (ロ) 特許請求の範囲の記載において、制御弁と主リリーフ弁の関連構成が不明確である。
- (ハ) 圧力補償弁の作動が不明確である。

(3) 記載不備の指摘事項に対する対処

指摘事項の不備を解消するように補正をした場合には、当該補正の内容を、その理由及び根拠とともに説明する。

また、当該指摘が不相当と考える場合には、その理由を説明する。

[記載例]

指摘事項(イ)及び(ロ)については、審判請求と同時に提出した平成 年 月 日付けの手続補正書により補正をしたので、指摘の不備は解消したものと認料する。また、指摘事項(ハ)については、指摘のような不備はないものと確信する。

(a) 指摘事項(イ)について

指摘事項(イ)に係る点は、明細書の記載を「……………」と補正することにより、発明の目的及び、目的と発明の構成との対応関係が明確になったため、解消した。なお、この補正は、明りょうでない記載の釈明を目的としたものであり、出願当初明細書の第 頁第 行から第 行の「……………」との記載に基づくものであって、新規事項を追加するものではない。

(b) 指摘事項(ロ)について

同日付け手続補正書により、制御弁と主リリーフ弁との関連

構成について、「・・・・・・」と補正することにより、制御弁と主リリーフ弁が、・・・・と・・・・を介して、・・・・のように接続されている構成を明確にした。

なお、この補正は、特許請求の範囲の減縮及び明りょうでない記載の釈明を目的としたものであり、出願当初明細書の第 頁第 行から第 行の「・・・・・・」との記載に基づくものであって、新規事項を追加するものではない。

(c) 指摘事項(ハ)について

圧力補償弁の作動については、明細書第 頁第 行から第 行「・・・・・・」と、また同書第 頁第 行から第 行に「・・・・・・」と記載されている。そして、これらの記載から、圧力補償弁が・・・・作動することは、十分に理解できる。

(4) むすび

請求の趣旨を理由付ける結論として、原査定は理由がなく、本願発明については特許すべきものである旨を記載する。

[記載例]

したがって、本願は、明細書の記載に不備な点はない。よって、原査定を取り消す、この出願の発明はこれを特許すべきものとする、との審決を求める。

D . 留意事項

1 . 新規性または進歩性に関するもの

- (1) 発明の要旨を説明する場合に、明細書の記載が長文であったり、発明自体が複雑であるときは、適宜、チャートまたは概略図等を用いた要約による説明も併用する。
- (2) 発明の要旨を説明する場合に、本件出願が分割出願であるときは、その分割した発明が原出願の出願当初の明細書等のどこに記載されているかを示すとともに、分割出願の発明と原出願の発明または分割出願の発明相互の関係を示す。

2 . 明細書の記載不備に関するもの

- (1) 明細書の記載不備を解消するためには、審査基準「明細書」等を参照して望ましい明細書を作成するように努める。
- (2) 記載不備の指摘箇所が多数ある場合には、当該事項を箇条書きで示し、「記載不備の指摘事項に対する対処」の項においても該箇条書きに従っ

て対応関係を明確にする。