



## ●「拒絶査定」＝「特許性がない」とは限らない

ここで留意してほしいのは、「拒絶査定された案件は、特許性がない出願である」という考えは誤りだという点です。拒絶査定されるのは、「拒絶されるべき理由を含む出願だから」と理解しなければなりません。

例えば、ある発明について審査官が次のように認めたとしましょう。

**審査官：**「請求項3のSRAMに関する入力アドレス・バッファ回路の発明には特許性がある。しかし、請求項1の単なる半導体集積回路に関する入力アドレス・バッファ回路と、請求項2の半導体メモリに関する入力アドレス・バッファ回路の発明は拒絶である」

まず審査官は、拒絶理由を通知する段階で、請求項1と請求項2の発明について拒絶理由を伝えます。同時に、請求項3については拒絶理由が存在しないことを伝えるようになっています。

上記のケースでは、請求項1と請求項2の発明を出願人が削除補正するという選択もあります。

しかし、ここでは請求項1と請求項2の発明についても特許性があるという旨を意見書で反論したとしましょう。そして、残念ながら審査官の心証が変わらなかった場合を想定してください。この場合、たとえ請求項3について当事者どうしが特許性を認め合っているとしても、請求項1と請求項2について拒絶理由が存在するために、特許出願は拒絶査定として処理されます。

この例からわかるように、たとえ拒絶査定になったとしても、請求項3の発明のように特許になりうる発明が含まれている可能性があります。ですから、拒絶査定が通知されたとしても、冷静にその理由を考える必要があります。

## ●補正書を提出すると審判に先立って前置審査を行う

拒絶査定後の審判請求で補正書を提出すると、前置審査というプロセスを経ることになります。これは、審判による審理を始める前に、拒絶査定を下した審査官がその補正書の内容を確認して、拒絶理由が解消されているかどうかを審査するプロセスです。

例えば、前述の例において出願人が拒絶査定後に請求項1と請求項2を削除するような補正を行ったとします(図2)。審査官は、拒絶理由通知、拒絶査定を通じて、請求項3については特許査定できるとしていました。とすれば、請求項1と請求項2が削除された以上、拒絶査定時に存

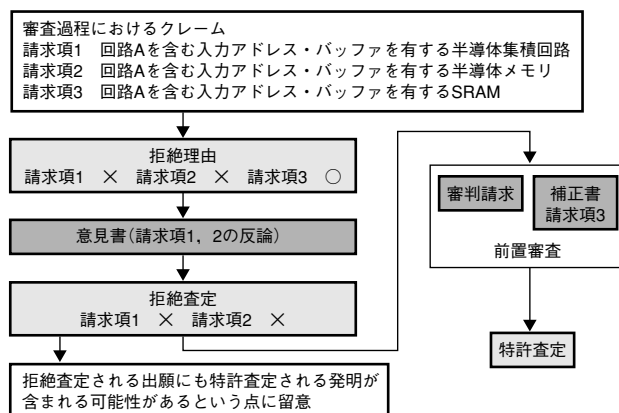
在していた拒絶理由がなくなります。すなわち、請求項3については特許査定することになります。

審判過程において審査過程と同一の審査官が見るのではまた同じ判断をされてしまうのではないかと、前置審査に不信感を持つ方がいらっしゃるかもしれません。しかし、審査官の判断が採用されるのは出願人側に有利な場合、すなわち、特許査定の場合だけです。補正書があっても拒絶査定を維持すべきと判断した場合、その審査官の拒絶査定維持の心証に変化がない旨の報告書を審判部に参考資料として提出することになります。審判では参考資料はあくまでも参考に過ぎず、新たに審理が行われることになります。

前置審査という制度を設けた主な理由は、審査効率を上げるためです。出願人側からすれば、技術内容やこれまでの経緯を把握している審査官にもう一度判断してもらうほうが、技術説明の手間が省ける点から効率的です。また、特許庁側からすれば、審査官1人による処理は、3人の合議体で行われる審判の合議よりもマンパワー的に見て効率的です。

審判過程での出願人と審判合議体とのやり取りは、審査のときと同じような形で進められます。ただ、審判過程では1件について審判官3人の目が入るので、よりち密な審理が行われると考えてよいでしょう(p.154のコラム『「審査官」と「審判官」』を参照)。

なお、拒絶査定不服審判の審決に不服がある場合、東京高裁に出訴して、不服申し立てを行うことができます。



〔図2〕前置審査

前置審査が特に有効なケースは、拒絶査定時の段階で特許性を有するクレームが確実に存在している場合である。図の例では、拒絶査定時に特許性を有すると判断された請求項3の発明に限定することにより、審判合議体の審理が始まることなく前置審査の段階で特許査定となる。