

特許審査プロセスを学ぼう！ ——意見書・補正書の書きかた



大嶋洋一

今回は、特許を出願してから実際に特許権を取得できるかどうかを審査(特許査定, 拒絶査定)するまでの過程を説明する。一般に、審査請求後には審査官から拒絶理由通知が送られてくることが多い。出願人は、この拒絶の理由に対して反論することができる。この反論には、「意見書」や「補正書」という書面を用いる。意見書とは拒絶の理由に対して意見を述べる場合に提出する書面である。補正書とは特許出願後に出願内容を補正するために提出する書面である。

(編集部)

特許出願を行った後、その出願を特許として権利化するためには、特許審査を経なければなりません。特許審査の過程に進むためには、「審査請求」という手続きが必要になります。この審査請求を契機に、特許庁と発明者を含めた出願人側との間で、審査に関する手続きが開始されます。

意見書や補正書などを含む審査中の応答処理は、多くの場合は特許専門家がいきます。このとき、通常、発明者も発明者としての立場、あるいは技術専門家としての立場から意見を求められます。また、場合によっては発明者自身が意見書や補正書を作成する必要に迫られるかもしれません。そうしたケースも想定して、最低限注意してほしい基礎的な知識を、具体例を用いながら説明していきます。

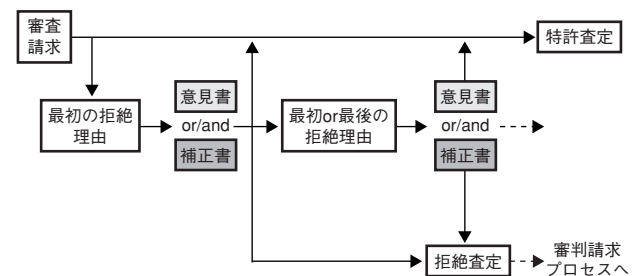
1 拒絶理由通知の意義

現在、特許出願から3年の間であれば、出願人側が自由に審査請求する時期を選択できます。また、出願人のほかに「あの出願が特許になるかどうか、早く審査結果を知りたい」という人がいれば、第3者による審査請求も認められています。審査請求がなされると、特許出願書類が担当

の審査官の手元に配布され、審査が開始されます。審査の結果、先行技術から十分に進歩性があり、明細書の記載に不備がなければ、そのまま特許査定となります。そして、特許料を納付すれば特許権を取得することができます。

●拒絶理由に込められたメッセージを読みとる

しかし残念ながら、現状は上記のように円滑に特許査定が行われるケースはあまりありません。多くの場合、特許庁から「拒絶理由通知書」が送付されることになります(図1)。拒絶理由通知書という名称から、「あなたの特許出願には拒絶理由が存在するので、拒絶査定します。本通知書はそれを伝えるための通知書です」といったネガティブなイメージを持つ方も多いでしょう。確かに、拒絶すべき出願に対してこの解釈は妥当です。また、本通知書は、「拒絶査定」という法的に不利益な処分に対して、必ず出願人側に反論の機会を与えるという趣旨から送付されています。ただし、拒絶理由通知書には「ここさえクリアできれば、拒絶理由は回避できますよ」というメッセージが含まれている可



〔図1〕審査段階のプロセス・フロー

審査請求して一度も拒絶理由通知を受けないで特許査定となるケースは少ない。そのため、何らかの拒絶理由通知が送付されても、冷静に対応することが重要である。何が拒絶理由に該当しているかを正確に理解することが、拒絶理由を解消するための前提条件である。

能性も多くあると思って見てください。換言すれば、審査官側から出願人側へ特許査定に向けた補正の示唆を含むメッセージが込められている場合も多々あるということです^注。

実際、拒絶理由通知後に適切な意見書や補正書を提出することによって、多くの特許出願が特許査定に進んでいます。ですから、拒絶理由通知をよく読まずに「なぜこの発明が拒絶されるのだ！」と感情的にならないようにしましょう。まさに短気は損気です。「これからが勝負」と前向きかつ冷静に考えれば、道が開ける可能性は高まります。

拒絶理由通知とこれに対応する意見書や補正書のやりとりは、必ずしも1往復で終了するとはかぎりません。場合によっては、何度もこれらの書面のやりとりが行われることもあります。これは、審査処理を促進するという観点からは、できれば避けたいことです。そのためには、双方が協力して争点整理をスムーズに行う必要があります。私見ではありますが、特許審査のプロセスは法的な効果はさておき、本質的には審査官と出願人との意見交換の場だと思います。したがって、出願人側と審査官がそれぞれの主

張を相手に正確に伝える、あるいは理解するための努力として、双方が協力的な姿勢で「拒絶理由通知」や「意見書・補正書」のやりとりを行うことが、迅速で的確な審査を実現するための重要なポイントではないかと思います。

●拒絶理由通知書の目のつけどころ

拒絶理由通知書では、拒絶理由の根拠となる条文、応答期間、引用文献、拒絶理由に対する説明などが記載されています(図2)。特に、発明者の方にとって有益な情報は、拒絶条文、引用文献、そして拒絶理由に対する説明の記載だと思います。ここでは下記の点に留意してください。

まず、拒絶条文を確認します。法律にはさまざまな拒絶条文が存在しますが、実務的に多いのは第29条第1項、第29条第2項、第29条の2、第36条といった条文です。個々の条文解釈の詳細は専門書に譲るとして、上記の代表的な拒絶理由の意味については図3の一覧表を参考にしてください。

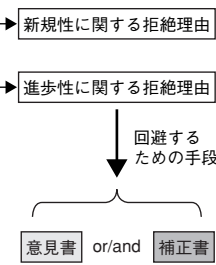
次に、引用文献については、引用文献のどの箇所を引用しているのかに注意してください。最近では、どの点を引用しているのかを拒絶理由通知書の備考欄に記していると思います。この欄には、例えば、中心となる図面などが示されています。さらに、拒絶理由に対する備考欄の説明から、審査官側が引用文献をどのように解釈しているのか、また、複数の引用文献を組み合わせるときにどのような論理を用いているのかといった点について注意してください。

先述したように、審査官は拒絶理由通知書を通じて、審査官の見解を伝えようと努力しています。ですから、争点の整理された効果的な意見書・補正書を作成するためには、

注：審査官も「拒絶査定するために特許審査を行いたい」と思っているわけではない。特許を付与したいと思いつつも、先行技術が存在したり、記載に不備などがあるため、拒絶理由を通知しなければならないというのがホンネである。

拒絶理由通知書	
特許出願の番号	平成15年 特許類 第00000X号
記案日	平成15年 9月 9日
特許審査官	〇〇 〇〇 〇〇〇〇 4L〇〇
特許出願人代理人	△△ △△ 様
適用条文	第29条第1項、第29条第2項
この出願は、次の理由によって拒絶すべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。	
理 由	
1. この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。	
2. この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に比して、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明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。	
記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)	
<請求項1について>	
・理由 1	
・引用文献 1	
備考	
引用文献1の、特に第1図及びその説明箇所を参考のこと。	
<請求項2について>	
・理由 2	
・引用文献 1, 2	
備考	
引用文献2の、特に第●頁上欄▼マ行には、下層の配線層が上層の配線層より配線密度が高い配線技術が開示されており、引用文献1の、特に第1図に記載された発明において配線層形成時のプロセス加工容易性を考慮して、引用文献2に開示された技術を採用することに格別な困難性は認められない。	
引 用 文 献 等 一 覧	
1. 特開平●-●●●●●●●●●●号公報	
2. 特開平○-○●●●●●●●●●●号公報	

先行技術文献調査結果の記録	
・調査した分野 IPC第7版	
H01L27/04, H01L21/82, H01L21/822	
・先行技術文献 特開平▲▲-▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲号公報	
この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。	



- 第17条の2第3項 新規事項追加の禁止
→補正する際に、当初明細書および図面に記載されていない事項を加える。
- 第29条第1項 新規性
→出願時に、すでに公知の先行技術が存在している。
- 第29条第2項 進歩性
→出願時に、すでに公知の先行技術に基づいて容易に思い至る。
- 第29条の2 拡大された先願
→出願前に、他人の同一発明の特許出願(出願時には公開されていないので、公知の先行技術ではない点に留意)が存在している。
- 第36条 明細書の記載要件
→明細書が所定の記載要件を満たしていない。
- 第37条 単一性
→一つの出願に記載することが許されない複数の発明が記載されている。

〔図3〕主な拒絶条文

拒絶理由に用いられる条文の詳細については、専門家に尋ねるのがいちばんであるが、実務上使われる条文は意外と少ない。図に示した各条文のおよその意味を理解していれば、発明者としては十分である。

〔図2〕拒絶理由通知書の例

拒絶理由通知書には、拒絶理由の適用条文、説明、引用文献などが示されている。この例では、拒絶理由条文として、新規性に関する第29条第1項と進歩性に関する第29条第2項が適用されている。