

# 「審査の手続き的保護に関する検討」

令和2年度特許委員会第1部会（第2グループ）

筆宝 幹夫，横川 晃志，和田 等，藤野 睦子，藤田 貴男，  
高岡 健，澤田 優子，根岸 勇太

## 要 約

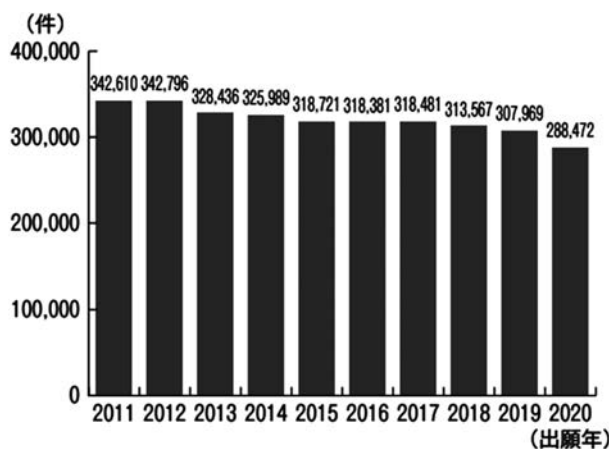
日本の特許審査制度について4テーマ（ダイレクト拒絶査定，補正の内容的制限，分割出願のRCE（継続審査請求）化，補正実務の予備的請求化）を選定し，運用面から改正すべき点について，検討を行った。

## 目次

1. 改正の必要性
2. ダイレクト拒絶査定について改正案
3. 補正の内容的制限について改正案
4. 分割出願のRCE化について改正案
5. 補正実務の予備的請求化について改正案

### 1. 改正の必要性

日本では，近年における国内の特許出願・実用新案登録出願がいずれも減少傾向にある（図1参照<sup>(1)</sup>）。その理由は，日本の特許制度の審査において，ユーザによる利用が十分になされるように手続的な保護を厚くすべき点が多くあるからと予想される。そこで，特許委員会では，日本の特許制度の審査において，運用面から改正すべき点について，検討を行った。



（備考）特許出願件数は，国内出願件数と特許協力条約に基づく国際出願（PCT国際出願）のうち国内移行した出願件数（基準日は国内書面の受付日）の合計数である。

（資料）統計・資料編 第1章1.

図1 近年の国内特許出願状況

具体的には，審査の手続き的保護に関する次の4つのテーマについて検討を行った。

#### <ダイレクト拒絶査定>

最初の拒絶理由通知の後にダイレクトに拒絶査定が出ることもある。そこで，最初の拒絶理由通知に対して応答した後，最後の拒絶理由通知を経ない拒絶査定（ダイレクト拒絶査定）について，運用面から改正すべき点の検討を行った。

#### <補正の内容的制限>

最後の拒絶理由通知時・拒絶査定後の補正制限が厳しすぎるとの意見が産業界・弁理士会から挙がっている。そこで，最後の拒絶理由通知の応答時又は拒絶査定不服審判請求時における補正の内容が最初の拒絶理由通知の応答時に比べて厳しく要求されること（補正の内容的制限）について，運用面から改正すべき点の検討を行った。

#### <分割出願のRCE化>

日本では継続審査請求ができない。そこで，米国の継続審査請求（RCE）制度に準じた実務を日本の分割出願に取り入れること（分割出願のRCE化）について，運用面から改正すべき点の検討を行った。

#### <補正実務の予備的請求化>

特許法は，書面主義を採用しており，手続きの補正をする場合には，（正式に）出願人等が補正をしたいと考えた内容を特定して書面により補正を行う。かかる正式な手続きに先立ち，面接等を活用して補正の内容を最適化することは認められており，その際に複数の補正案を俎上にあげることも禁止はされていないが，実務上，複数の補正案を提案することがはばから

変更箇所	変更前	変更後
審査基準 第1部 第 2章 第5 節 査定 1ページ下 から13～ 14行目	ただし、通知した拒絶理由が解消されていない場合であっても、その拒絶理由を解消するために…	ただし、 <u>通知した拒絶理由が解消されていない場合であっても、拒絶理由を維持するために文献(引例、周知例のいずれの文献も含む)を追加する場合、又は、通知回数が1回以下の許可請求項が存在する場合、適切な範囲での権利化に資するため、拒絶理由を通知する。</u> また、通知した拒絶理由が解消されていない場合であっても、その拒絶理由を解消するために…(下線が追加部分)
審査基準 第1部 第 2章 第5 節 査定 2ページ下 から9～1 1行目	(4) 拒絶査定をすることが出願人にとって「不意打ち」とならないかについて慎重に検討する。通知した拒絶理由にとらわれて、無理な拒絶査定をしてはならない。	(4) 拒絶査定をすることが出願人にとって「不意打ち」とならないかについて慎重に検討する。通知した拒絶理由にとらわれて、無理な拒絶査定をしてはならない。例えば、 <u>通知した拒絶理由が解消されていない場合であっても、拒絶理由を維持するために文献(引例、周知例のいずれの文献も含む)を追加する場合、又は、通知回数が1回以下の許可請求項が存在する場合、適切な範囲での権利化に資するため、拒絶理由を通知する。</u> (下線が追加部分)
審査基準 第1部 第 2章 第3 節 拒絶 理由通知 7ページ下 から7～1 0行目	例7: 一回目の拒絶理由通知で、先行技術文献を引用して進歩性欠如等の拒絶理由通知をしたところ、これに対する補正がされた。この場合において、補正がされなかった請求項について、意見書の内容を勘案した結果、先の拒絶理由が妥当でなかったと判断し、異なる新たな先行技術文献を引用し直して拒絶理由通知をする場合	例7: 一回目の拒絶理由通知で、先行技術文献を引用して進歩性欠如等の拒絶理由通知をした請求項について、意見書の内容を勘案した結果、先の拒絶理由が妥当でなかったと判断し、異なる新たな先行技術文献を引用し直して拒絶理由通知をする場合(下線が変更部分)
審査ハンドブック 第1部 第 2章 審査 の手順 2 1ページ1 6～19行 目	一方、出願人が拒絶理由通知の本文の記載が正しいことを認識していたかどうか不明な場合は、審査官は、再度同旨の拒絶理由通知を行うなど、出願人に対して拒絶理由、拒絶査定の不意打ちとならないよう適切な対応を行う。	一方、出願人が拒絶理由通知の本文の記載が正しいことを認識していたかどうか不明な場合は、審査官は、再度同旨の拒絶理由通知を行うなど、出願人に対して拒絶理由、拒絶査定の不意打ちとならないよう適切な対応を行う。例えば、 <u>通知した拒絶理由が解消されていない場合であっても、拒絶理由を維持するために文献(引例、周知例のいずれの文献も含む)を追加する場合、又は、通知回数が1回以下の許可請求項が存在する場合、適切な範囲での権利化に資するため、拒絶理由を通知する。</u> (下線が追加部分)

図2 ダイレクト拒絶査定についての改正案

れることもある。そこで、まずは、欧州の補正の予備的請求に準じた実務を日本の審査における補正に定着させること(補正実務の予備的請求化)について、面接時の運用面から改正すべき点の検討を行った。

## 2. ダイレクト拒絶査定についての改正案

### <改正案概要>

・拒絶理由を維持するために文献(引例、周知例のいずれの文献も含む)を追加する場合、又は、通知回数が1回以下の許可請求項が存在する場合、拒絶査定前に拒絶理由通知が2回以上行われるようにすべきである。

### <改正案>

具体的には、図2のような審査基準・審査ハンドブックの変更を提案する。

### <改正案詳細>

#### (1) 審査手順

最初の拒絶理由通知の指定期間が経過した後、拒絶査定すべきかどうかは、次の図3のフローで審査が行

われるように変更することを提案する。

(2) 引例・周知例を追加する場合に拒絶査定とせず  
に拒絶理由通知を打つべき理由

・引例・周知例を追加する場合には、追加された引例・周知例の検討の機会を出願人に与えることが、適切な範囲での権利化に資する。

・追加された周知例を主引例とする場合に、特許法第50条違反かどうかを審判・訴訟で争いとなることを避けることができる<sup>(2)</sup>。

・追加された周知例が補助的引例だが実質的に進歩性判断の核心的な先行技術とされる場合に、特許法第50条違反かどうかを審判・訴訟で争いとなることを避けることができる<sup>(3)</sup>。

・周知例が追加された場合に、追加された周知例がそもそも本願に対する周知例といえるのかが審判・訴訟で争いとなることを避けることができる<sup>(4)</sup>。

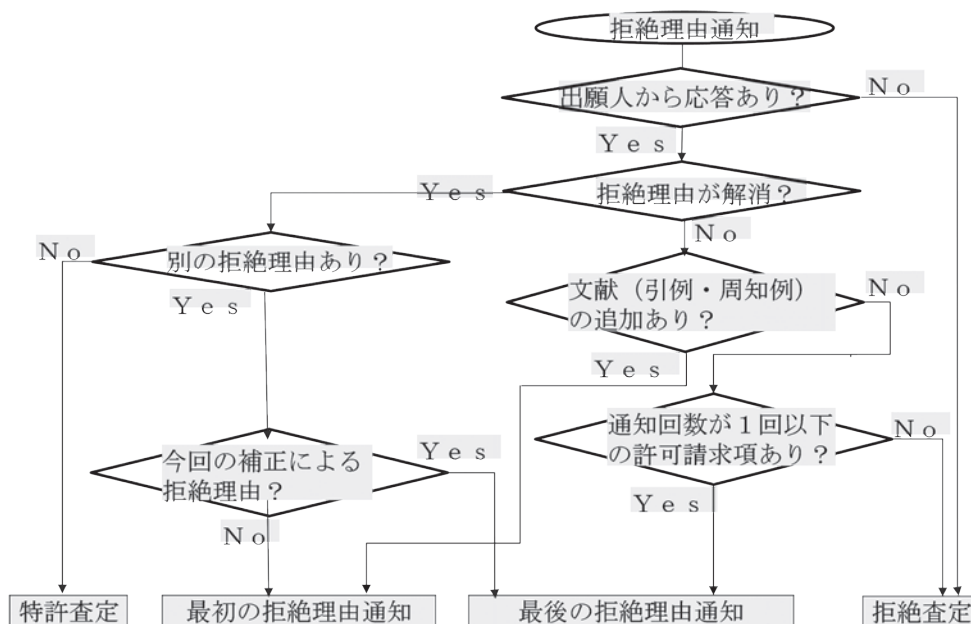


図3 拒絶査定すべきかどうかの判断フロー

(3) 通知回数が1回以下の許可請求項が存在する場合に拒絶査定とせず拒絶理由通知を打つべき理由・通知回数が1回以下の許可請求項が存在する場合には、許可請求項の範囲より広い範囲で権利化に挑戦する機会を出願人に与えることが、適切な範囲での権利化に資する。

(4) (引例・周知例を追加する場合又は通知回数が1回以下の許可請求項が存在する場合、) 拒絶査定前に拒絶理由通知が2回以上行われるようにすべき理由

・引例・周知例を追加する場合又は通知回数が1回以下の許可請求項が存在する場合に、審査段階での応答の機会をあと1回与えることが、不要な拒絶査定不服審判の請求を減少させることにつながると予想される<sup>(5)</sup>。

・出願人及び第三者の立場から、引例・周知例を追加する場合又は通知回数が1回以下の許可請求項が存在する場合に拒絶理由通知を打って通知してほしいとのニーズが存在すると考えられる<sup>(6)</sup>。

### 3. 補正の内容的制限についての改正案

#### <改正案概要>

最後の拒絶理由通知の応答時又は拒絶査定不服審判請求時における補正の内容が最初の拒絶理由通知の応答時に比べて厳しく要求されること(補正の内容的制限)について、次のように、審査基準を改正することを提案する。

#### <改正案>

審査基準第I部第2章第3節拒絶理由通知3.2.2の

二回目以降であっても「最初の拒絶理由通知」とすべき場合に、図4に示す類型とその例を追加する。

#### <改正案詳細>

##### (1) 基本的考え方

法改正せずに補正の内容的制限を実質的に緩和するために、一定の場合に拒絶査定前に少なくとも2回の最初の拒絶理由通知が行われるように審査基準を変更することを提案する。

また、現行の審査基準においても、出願人、代理人の利益と、第三者、特許庁の不利益とのバランスを考慮して、2回目の拒絶理由通知以降であっても「最初の拒絶理由通知」とすべき場合が規定されている。従って、この2回目の拒絶理由通知以降であっても「最初の拒絶理由通知」とすべき場合を現在より拡張することにより、拒絶査定前において実質的に補正の内容的制限を緩和できると考えられる。

##### (2) 現行の審査基準

現行の審査基準において、2回目の拒絶理由通知以降であっても「最初の拒絶理由通知」とすべき場合として下記2つの類型及びその例が規定されている(第I部第2章第3節拒絶理由通知3.2.2)。

類型1:1回目の拒絶理由通知をするときに審査官が指摘しなければならないものであったが、その時点では発見しなかった拒絶理由を通知する場合(例1~5)  
 類型2:1回目の拒絶理由通知において示した拒絶理由が適切でなかったために、再度、適切な拒絶理由通知をし直す場合(例6~8)

(3) 具体的提案

上記現行の審査基準の検討の結果、補正の内容的制限の緩和の観点から、現行の審査基準において、2回目の拒絶理由通知以降であっても「最初の拒絶理由通知」とすべき場合の追加類型としては、1回目の拒絶理由通知において示した拒絶理由が適切であっても、2回目の拒絶理由通知を最初の拒絶理由通知とすべき場合を追加すべきと考える。具体的には、下記の類型及びその例を追加することを提案する。

追加類型：1回目の拒絶理由通知において示した拒絶理由は適切であったが、発明保護の見地から、再度、

拒絶理由通知を通知する場合

詳細は、図4に示す通りである。

(4) 補正の内容的制限の緩和が必要な理由  
理由1：発明保護

特許法第1条は、「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする。」と規定する。その発明の保護は、特許権という独占権の付与によって行われ、その発明の利用は、発明の公開によって行われる。即ち、法は発明公開の代償として独占権たる特許権を付与することにより産業の発達を図っていると

変更箇所	変更前	変更後
第1部 第2章 第3節 拒絶理由通知 7ページ 最下行	例8:発明特定事項Aと発明特定事項Bとから構成される発明に対して、新規性及び進歩性欠如の拒絶理由を通知したところ、Aについては補正がされ、Bについては補正がされなかった。この場合において、補正がされなかったBに対して引用していた先行技術文献が適切でなかったため、先行技術文献を変更して、再度拒絶理由通知をする場合	例8:発明特定事項Aと発明特定事項Bとから構成される発明に対して、新規性及び進歩性欠如の拒絶理由を通知したところ、Aについては補正がされ、Bについては補正がされなかった。この場合において、補正がされなかったBに対して引用していた先行技術文献が適切でなかったため、先行技術文献を変更して、再度拒絶理由通知をする場合
		(3)1回目の拒絶理由通知において示した拒絶理由は適切であったが、発明保護の見地から、再度、拒絶理由通知を通知する場合
		例9:1回目の拒絶理由通知に対して意見書と補正書の提出で応答し、通知した拒絶理由は解消したが、意見書の内容を勘案した結果、応答時の補正によらない新たな拒絶理由を通知する場合には、発明保護の見地から、再度、最初の拒絶理由通知を行う。 例えば、1回目の拒絶理由通知に対して意見書と補正書の提出で応答し、通知した拒絶理由は解消したが、意見書の内容を勘案した結果、技術用語の解釈が変更となり、新たに明細書の記載不備が認定された場合である。
		例10:1回目の拒絶理由通知に対して意見書と補正書の提出で応答したが、拒絶理由が一部解消されていない場合に、審査官が文献(引例、周知例のいずれの文献も含む)を拒絶理由に追加する場合は、発明保護の見地から、新たな拒絶理由を構成するものとして、再度、最初の拒絶理由通知を行う。 例えば、1回目の拒絶理由通知に対して意見書と補正書の提出で応答したが、新規性の拒絶理由が解消したが、進歩性の拒絶理由が解消されていない場合に、審査官が文献(引例、周知例のいずれの文献も含む)を拒絶理由に追加する場合である。

図4 補正の内容的制限についての改正案

考えられる。

そして、発明の公開は、特許出願に係る明細書及び図面の公開により行われる（法 64 条）。従って、発明保護の観点から明細書等に開示された発明は広く保護すべきである（法 1 条）。例えば、明細書等に開示された発明が、補正の内容的制限という手続的理由により保護されないのは発明保護の観点から妥当ではない。

一方、迅速な権利付与及び出願人、代理人の利益と第三者、特許庁の不利益とのバランス等を図る観点から、法は、最後の拒絶理由通知の応答時又は拒絶査定不服審判請求時における補正について限定的減縮等の一定の内容的制限を課している（法 17 条の 2 第 5 項）。とすれば、迅速な権利付与及び出願人、代理人の利益と第三者、特許庁の不利益とのバランス等を図ることができれば、発明保護の観点から一定の範囲で限定的減縮等の補正の内容的制限を緩和して、明細書等に開示された発明を広く保護しても法目的には反しないと考えられる。

理由 2：アンケート調査結果

平成 29 年度に行ったアンケート調査結果においても、出願人側の立場であっても、出願人・第三者のバランスを考えた場合であっても、限定的減縮等の補正の内容的制限の緩和を希望する割合が一定数あることから、出願人、代理人の利益と第三者、特許庁の不利益とのバランスを考慮すれば、発明保護の観点から一定の範囲で限定的減縮等の補正の内容的制限を緩和することは可能と考えられる。

理由 3：他国制度との調和

他国制度においても、最終拒絶前に補正が広く認められるようにする手段があることから、他国制度との調和の観点からも、最後の拒絶理由通知の応答時又は拒絶査定不服審判請求時に至る前においては補正を広く認めてもよいと考えられる。

理由 4：近年の特許出願状況

図 1 に示すように、近年における国内の特許出願件数が減少傾向にあり、補正の内容的制限の緩和を実施して、日本の特許制度において発明の手続き的な保護を厚くすることにより、少しでも日本の特許制度を出願人にとって魅力的なものとするのが、今後の国内での特許出願件数の増加につながると考えられる。

また、国内出願件数の増加により、特許庁における特許特別会計の健全な運営にも資すると思われる。

## 4. 分割出願の RCE 化についての改正案

### <改正案概要>

米国の継続審査請求（RCE）制度に準じた実務を日本の分割出願に取り入れること（分割出願の RCE 化）について、次のように、審査基準を改正することを提案する。

### <改正案>

図 5 に示す案 A、図 6 に示す案 B、図 7 に示す案 C の 3 通りの改正案を提案する。

### <改正案詳細>

#### (1) US の RCE 制度について

US の継続審査請求（RCE）は、別出願することなく拒絶の最終状態（finality）を解消するために行われる手続である（35 U.S.C. 132 (b), 37 CFR 1.114）。適法な RCE とともに提出物（Submission）を提出することで、finality が解消され、提出物が審査官に考慮され、引き続き審査を受けることができる。

#### (2) US の RCE 制度を参考にした日本の制度改正案について（50 条の 2）

US の RCE 制度と同様の制度は JP には無く、そのまま導入するには法改正が必要と考えられ、短期的な実現が困難と考えられる。したがって、法改正等の大幅な改正を要さずとも、審査基準や運用の変更で対応できると考えられる点を中心に検討する。

具体的には、特許法第 50 条の 2（50 条の 2）に関して、審査基準ないし運用の変更を下記のように提案する。

#### (3) 現状の 50 条の 2 について

JP には、分割出願について原出願で既に通知された拒絶理由と同じ拒絶理由が通知された場合に、最後の拒絶理由通知として補正の厳しい制限を課す 50 条の 2 の規定が存在する。

これに関連して、US においても、RCE 後の最初の OA において、いきなり拒絶の最終状態（いわゆる first final）となる場合についての規定が存在する。ただし、US においては、RCE 後の全てのクレーム発明の内容が RCE 前のクレーム発明の内容と同一であり、かつ、RCE 前の拒絶理由と同一の拒絶理由により拒絶される状態に無ければ、いわゆる first final となることは無い。

また、US 以外の主要国（EP, CN, KR）においては、RCE 制度は存在しないが、分割出願を行った際にいわゆる first final となりうるような規定は存在し

ない。

一方、JPでは、審査基準第Ⅵ部 第1章 第2節によれば、審査官は、拒絶理由を通知しようとする特許出願（本願）に対して、他の特許出願に通知された拒絶理由に基づいて、第50条の2の通知をするか否かを、以下の（要件1）から（要件3）までが全て満たされているか否かで判断する。

（要件1）本願と他の特許出願とが第44条第2項の規定により同時にされたこととなっていること。

（要件2）本願の拒絶理由が、他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶理由と同一であること。

（要件3）当該他の特許出願の拒絶理由通知が、本願の出願審査の請求前に本願の出願人が知り得る状態にあったこと。

このうち、上記（要件2）に関しては、本願の拒絶理由が、他の特許出願の拒絶理由通知（注1）に係る

拒絶理由と同一であるとは、本願と他の特許出願の拒絶理由の根拠となる条文が同一であって、具体的な内容が実質的に同一であることをいう<sup>(7)</sup>とされている。

（4）請求項の同一性に着目した改定案（案A）

請求項の同一性に着目した改定案として、本願の特許請求の範囲が他の特許出願の特許請求の範囲と同一でなければ50条の2の適用対象としないことを提案する。具体的には、図5に示す案Aを提案する。

（5）案Aを提案する理由

案Aを提案する理由として、以下が挙げられる。  
・分割出願のニーズの増大のもと、全く同じ発明の内容で出願を繰り返すといった分割出願制度の明らかな濫用防止を担保した上で、分割出願における拒絶理由通知に対する補正の内容的制限が緩和され得るため、出願人・代理人にとっては、分割出願制度を活用して多様かつ漏れの無い権利取得をより効率的に行うこと

案A	変更前	変更後
審査基準第Ⅵ部 第1章 第2節「2.2. 本願の拒絶理由が、他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶理由と同一であること(要件2)」について、本願の特許請求の範囲が他の特許出願の特許請求の範囲と同一でなければ(すなわち、他の特許出願の特許請求の範囲から変更されていけば)、50条の2の適用対象とはしない	2.2 本願の拒絶理由が、他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶理由と同一であること(要件2) 本願の拒絶理由が、他の特許出願の拒絶理由通知(注1)に係る拒絶理由と同一であるとは、本願と他の特許出願の拒絶理由の根拠となる条文が同一であって、具体的な内容が実質的に同一であることをいう(注2)。 具体的には、審査官は、(要件2)が満たされているか否かを、次のように判断する。本願の明細書等が他の特許出願の拒絶理由通知に対する補正後の明細書等であると仮定した場合に、本願の明細書等が他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶理由を解消したか否かで判断する。審査官は、拒絶理由が解消されていないと判断した場合は、(要件2)が満たされていると判断する。	2.2 本願の拒絶理由が、他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶理由と同一であること(要件2) 本願の拒絶理由が、他の特許出願の拒絶理由通知(注1)に係る拒絶理由と同一であるとは、本願と他の特許出願の拒絶理由の根拠となる条文が同一であって、具体的な内容が実質的に同一であることをいう(注2)。 <u>なお、審査官は、本願の特許請求の範囲に記載された全ての発明が分割直前時の他の出願の特許請求の範囲に記載された発明と同一ではない場合には、上記要件2は満たされていないものとして取り扱うものとする。</u> (下線部が変更部分)
・庁HP <出願を分割する際の説明書類に関する出願人への要請について> <a href="https://www.jpo.go.jp/sys/tem/patent/shutugan/sakusei/bunkatu_yousei.html">https://www.jpo.go.jp/sys/tem/patent/shutugan/sakusei/bunkatu_yousei.html</a>	(1)原出願からの変更箇所の明示、及び原出願からの変更箇所が原出願の明細書等に記載された事項の範囲内であること (2)分割出願に係る発明と他の特許出願(特許法第44条第2項の規定が適用されたことにより、当該分割出願と同時にされたこととなっているもの。以下同様。)に係る発明とが同一でないこと (3)他の特許出願に係る拒絶の理由を解消していること(分割出願の遡及日が平成19年4月1日以降のものに限ります。)	(1)原出願からの変更箇所の明示、及び原出願からの変更箇所が原出願の明細書等に記載された事項の範囲内であること (2)分割出願に係る発明と他の特許出願(特許法第44条第2項の規定が適用されたことにより、当該分割出願と同時にされたこととなっているもの。以下同様。)に係る発明とが同一でないこと(具体的には、分割出願の特許請求の範囲に記載された全ての発明が分割直前時の他の出願の特許請求の範囲に記載された発明と同一ではないこと) (3)他の特許出願に係る拒絶の理由を解消していること(分割出願の遡及日が平成19年4月1日以降のものに限ります。) (下線が追記部分、取消線が削除部分)
・審査ハンドブック 第Ⅵ部 第1章 6111	(6111 本願の拒絶理由と他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶理由が同一であると判断される場合の例が挙げられている。) *上記①内は変更前の趣旨	(6111 本願の拒絶理由と他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶理由が同一であると判断される場合の例に代えて又はこれに加えて、6111' 本願の拒絶理由と他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶理由が同一であると判断されない場合を規定する。 具体的な説明内容としては、分割出願の特許請求の範囲に記載された全ての発明が分割直前時の他の出願の特許請求の範囲に記載された発明と同一ではない場合には、本願の拒絶理由と他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶理由が同一であると判断されないとする。) *上記①内は変更後の趣旨

図5 分割出願のRCE化についての改定案（案A）

ができ、結果として保護の適切化を図ることができる。また、第三者にとっても、監視負担の増大等の過度な不利益は生じないものと考えられる。

・USにおいてはいわゆる first final となる場合について規定されているが、それは RCE 後の全てのクレーム発明の内容が RCE 前のクレーム発明の内容と同一であり、かつ、RCE 前の拒絶理由と同一の拒絶理由により拒絶される状態にあるという、限定的な状況に限られる。また、EP、CN、KR においては、RCE 制度は存在しないが、分割出願を行った際にいわゆる first final となりうるような規定は存在しない。したがって、分割出願制度の明らかな濫用防止を担保した上であれば、分割出願における拒絶理由通知に対する補正の内容的制限をやや緩和して他国の水準に近づけることは適切な方向性であると考えられる。

・なお、特許庁における審査負荷に対する影響も限定的であろうと考えられる。

(6) 拒絶理由の同一性に着目した改正案(案B)

拒絶理由の同一性に着目した改正案として、本願において、他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶理由のうち一つでも解消されていれば、本願の拒絶理由が他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶理由と同一ではないとすることを提案する。具体的には、図6に示す案Bを提案する。

(7) 案Bを提案する理由

案Bを提案する理由として、以下が挙げられる。

・他の特許出願の拒絶理由通知に複数の拒絶理由が含まれている場合において、上申書の提出等による出願人の対応により、分割出願についてそれら複数の拒絶理由のうち少なくとも一つの拒絶理由が解消されていれば、出願人は拒絶理由を解消させるために一定の誠実な対応をしていると言え、分割出願制度の濫用には

あたらないとも言える。分割出願制度を濫用することについての防止を担保した上で、分割出願における拒絶理由通知に対する補正の内容的制限を緩和することにより、出願人・代理人にとっては、分割出願制度を活用して多様かつ漏れの無い権利取得をより効率的に行うことができ、結果として保護の適切化を図ることができる。第三者にとっても、監視負担の増大等の過度な不利益は生じないものと考えられる。

・上記(5)と同様に、分割出願制度の明らかな濫用防止を担保した上であれば、分割出願における拒絶理由通知に対する補正の内容的制限をやや緩和して他国の水準に近づけることは適切な方向性であると考えられる。

・なお、特許庁における審査負荷に対する影響も限定的であろうと考えられる。

(8) 拒絶理由の同一性に着目した改正案(案C)

拒絶理由の同一性に着目した他の改正案として、本願の拒絶理由と他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶理由とが「実質的に同一」であるとの範囲を狭めることを提案する。

(9) 案Cを提案する理由

案Cを提案する理由として、以下が挙げられる。

・周知技術の認定にあたり、参考文献等を含む新たな文献を引用する場合には、新たに引用された文献について出願人に検討の機会を与え、補正の内容的制限を課すことなく極力柔軟な対応を可能とすることが、適切な範囲での権利化に資するものと考えられる。適切な範囲で権利化できれば、出願人・代理人として、過度に限定されることなく適切な広さの範囲で権利取得でき、保護の適切化を図ることができる。第三者にとっても、監視負担の増大等の過度な不利益は生じないものと考えられる。

案B	審査基準第VI部 第1章 第2節「2.2. 本願の拒絶理由が、他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶理由と同一であること(要件2)」について、本願において、他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶理由のうち一つでも解消されていれば、本願の拒絶理由が他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶理由と同一ではないとする	
変更箇所	変更前	変更後
審査基準第VI部 第1章 第2節「2.2. 本願の拒絶理由が、他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶理由と同一であること(要件2)」	(注2) 本願に複数の拒絶理由が存在し、他の特許出願の拒絶理由通知にも複数の拒絶理由が含まれている場合等において、本願の拒絶理由が他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶理由と同一である場合には、本願の拒絶理由が他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶理由と同一であるものとする	(注2) 他の特許出願の拒絶理由通知に複数の拒絶理由が含まれている場合において、該複数の拒絶理由のうち少なくとも一つが本願における拒絶理由通知において通知されるものではない場合には、本願の拒絶理由が他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶理由と同一であるものとはしない (下線部が変更部分)

図6 分割出願のRCE化についての改正案(案B)

案C	審査基準第VI部 第1章 第2節「2.2. 本願の拒絶理由が、他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶理由と同一であること(要件2)」における、「本願の拒絶理由が、他の特許出願の拒絶理由通知(注1)に係る拒絶理由と同一であるとは、本願と他の特許出願の拒絶理由の根拠となる条文が同一であって、具体的な内容が実質的に同一であることをいう」との点について、「実質的に同一」の範囲を狭める	
変更箇所	変更前	変更後
審査ハンドブック第VI部第1章 6111	例1: 本願に係る発明を、他の特許出願の進歩性欠如の拒絶理由を含む拒絶理由通知に対する補正後の発明であると仮定した場合において、本願に係る発明が他の特許出願に係る発明に周知・慣用技術を付加したものであって、新たな効果を奏するものではないため、当該進歩性欠如の拒絶理由を解消してしまいと判断される場合には、本願についてこのような判断の下に通知しようとする同一の引用文献に基づく同旨の進歩性欠如の拒絶理由は、当該他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶理由と同一である。	例1: 本願に係る発明を、他の特許出願の進歩性欠如の拒絶理由を含む拒絶理由通知に対する補正後の発明であると仮定した場合において、本願に係る発明が他の特許出願に係る発明に周知・慣用技術を付加したものであって、新たな効果を奏するものではないため、当該進歩性欠如の拒絶理由を解消してしまいと判断される場合には、本願についてこのような判断の下に通知しようとする同一の引用文献に基づく同旨の進歩性欠如の拒絶理由は、当該他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶理由と同一である。ただし、周知技術の認定にあたり、参考文献等を含む新たな文献を引用する場合には、本願についてこのような判断の下に通知しようとする同一の引用文献に基づく同旨の進歩性欠如の拒絶理由は、当該他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶理由と同一であるものとはしない。 (下線部分が追記部分)

図7 分割出願のRCE化についての改正案(案C)

- ・上記(7)と同様に、分割出願制度の明らかな濫用防止を担保した上であれば、分割出願における拒絶理由通知に対する補正の内容的制限をやや緩和して他国の水準に近づけることは適切な方向性であると考えられる。
- ・なお、特許庁における審査負荷に対する影響も限定的であろうと考えられる。

### 5. 補正実務の予備的請求化についての改正案

#### <改正案概要>

欧州の補正の予備的請求に準じた実務を日本の審査における補正に定着させること(補正実務の予備的請求化)について、次のように、面接ガイドラインを改正することを提案する。

#### <改正案>

具体的には、図8に示す下線を追記する変更を提案する。

#### <改正案詳細>

##### (1) 具体的な改正案

法目的に照らし、出願当初から開示されている発明を実質的に保護するためには、出願当初明細書の範囲

で柔軟に適切かつ適時の補正を実現させる制度が好ましく、そのような制度設計自体は、審査の経済性や、第三者の管理負担との観点とも整合する。ここで、柔軟に適切かつ適時の補正実現のためには、審査官と出願人との意思疎通が肝要である。

そこで、出願人との意思疎通に関して、審査基準第I部第2章第8節出願人との意思疎通及び審査のために必要な書類等の求めの「2.2 面接」が引用する「面接ガイドライン【特許審査編】」17頁「7. 不適切な面接の事例」について、図8の下線を追記する修正を提案する。

この改正案は、現状の追認的な明記であるが、ガイドラインによって明確化する意義は大きい。

以上

(注)

- (1) 特許行政年次報告書 2021年版2, 17ページから抜粋。
- (2) この点に関して、次の2つの裁判例が参考になる。<知財高裁平成18年6月28日判決, 平成17年(行ケ)第10683号審決取消請求事件><知財高裁平成18年12月27日判決,

変更箇所	変更前	変更後
審査基準第I部第2章第8節「2.2 面接」が引用する「面接ガイドライン【特許審査編】」17頁「7. 不適切な面接の事例」	e. 一度に、又は五月雨式に多数の補正案を提示した場合であって、これら補正案に対して見解を示すことが合理性に欠けると審査官が判断した場合。 例: 一回のファクシミリ等で多数の補正案を提示し、審査官が最も妥当と考える補正案を、審査官に選択させる場合	e. 一度に、又は五月雨式に多数の補正案を提示した場合であって、これら補正案に対して見解を示すことが合理性に欠けると審査官が判断した場合。但し、補正案が複数であることのみを理由として、不適切な面接としてはならない。  例: 一回のファクシミリ等で多数の補正案を提示し、審査官が最も妥当と考える補正案を、審査官に選択させる場合  例: 面接時に、審査官の見解を受けて次々と補正案を提示し、審査官に各補正案に対する見解を求める場合
	例: 面接時に、審査官の見解を受けて次々と補正案を提示し、審査官に各補正案に対する見解を求める場合	例: 面接時に、審査官の見解を受けて次々と補正案を提示し、審査官に各補正案に対する見解を求める場合 (下線が追加部分)

図8 補正実務の予備的請求化についての改正案



平成 18 年（行ケ）第 10262 号審決取消請求事件＞

(3) この点に関して、次の 3 つの裁判例が参考になる。＜知財高裁平成 18 年 12 月 20 日判決、平成 17 年（行ケ）第 10395 号審決取消請求事件＞＜知財高裁平成 19 年 4 月 26 日判決、平成 18 年（行ケ）10281 号審決取消請求事件＞＜知財高裁平成 18 年 12 月 20 日判決、平成 18 年（行ケ）10102 号審決取消請求事件＞

(4) この点に関して、次の 5 つの裁判例が参考になる。＜知財高裁平成 21 年 8 月 31 日判決、平成 20 年（行ケ）第 10345 号審決取消請求事件＞＜知財高裁平成 22 年 7 月 14 日判決、平成 21 年（行ケ）第 10412 号審決取消請求事件＞＜知財高裁平成 24 年 6 月 26 日判決、平成 23 年（行ケ）第 10316 号審決取消請求事件＞＜知財高裁平成 25 年 1 月 31 日判決、平成 24 年（行ケ）第 10126 号審決取消請求事件＞＜知財高裁平成 24 年 11 月 29 日判決、平成 23 年（行ケ）第 10425 号審決取消請求事件＞

(5) パテント 2017 Vol.70 No.10 の 32～41 ページ「各国の特許制度の比較に基づき日本の特許制度・実用新案制度の改正・改良へ向けて検討すべき事項」（平成 28 年度特許委員会第 1 部会）、この記事の 40 ページに、拒絶理由通知への応答の機会

を 2 回以上確保することのメリットについて記載されている。

(6) パテント 2018 Vol.71 No.13 の 81～85 ページ「アンケートから分かった！こうしたい審査制度」（平成 29 年度特許委員会第 1 部会第 1 グループ）、この記事の 82～83 ページに、ダイレクト拒絶査定について改正を要望する意見が多数派を占めることを示すアンケート結果が記載されている。

(7) 上記（要件 2）における「実質的に同一である」こととして、審査基準では、次のように説明されている。「本願に複数の拒絶理由が存在し、他の特許出願の拒絶理由通知にも複数の拒絶理由が含まれている場合等において、本願の一の拒絶理由が他の特許出願の拒絶理由通知に係る一の拒絶理由と同一である場合には、本願の拒絶理由は他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶理由と同一であるものとする。」

すなわち、本願において複数の拒絶理由が存在している場合において、そのうちの一つでも他の特許出願においても同様に該当するものが存在する場合には、審査基準上、上記（要件 2）に該当するものとされている。

（原稿受領 2021.6.18）