

# 拒絶査定に触れて



会員 山崎 薫

このところ、どうも拒絶査定に納得がいかない。一方的な私の見方かもしれないが、「これでは拒絶されても仕方ない」と思えることがほとんどない。特に、特許法第29条第2項の規定（いわゆる進歩性）に基づく拒絶で納得いく根拠が示されることがほとんどない。私は現在の特許行政のあり方に疑問を抱く。

産業界では米国の優位が語られて久しい。では、なぜ、米国は成功を収めたのか。政府が注目するように、知的財産戦略も1つの解かもしれない。中でも、私は、特に特許行政のあり方に注目したい。米国の特許行政と対比しつつ日本の特許行政を検証してみたい。脈々と特許行政の根底を流れる「意識」の違いを探り当ててみたい。

ここでは、事例を交えつつ私の考えを明らかにしていきたい。

## 事例①

手続①	最初の拒絶理由通知で請求項1～10が拒絶される。
手続②	請求項を補正せずに、意見書で拒絶理由に反論する。
手続③	反論が認められず、請求項1の拒絶に基づき拒絶査定が下される。

※こういった場合には、一般に、拒絶査定で請求項2～10の特許性には全く触れられない。

現行法上では、特許出願中の「全ての」請求項について「完全に」拒絶が解消されなければ、拒絶査定が下される。言い換えれば、複数の請求項のうち1請求項に拒絶理由が存在すれば、出願は拒絶されなければならない。その拒絶理由がどんなに些細なものであっても関係ない。したがって、拒絶査定で請求項1だけが言及されても、審査官の手続きに何ら法的な瑕疵は存在しない。

しかしながら、出願人は請求項の数に応じて特許庁に審査請求手数料を支払う。出願人には、全ての請求

項について「個別に」審査結果の通知を受ける権利が生じると考えるべきではないか。手数料の徴収との不均衡に、何か釈然としないものを感じてしまう。

ここで、「最初の拒絶理由通知で全ての請求項について審査されていれば問題ないのでは」と考える人たちが存在する。取り敢えず、最初の拒絶理由通知で、手数料の徴収に見合った義務は果たされた、と。それでは、次の事例②に基づきその真偽を検証しよう。

## 事例②

手続①	最初の拒絶理由通知で進歩性（特許法第29条第2項）に基づき唯一の請求項1が拒絶される。
手続②	請求項1を補正せずに、意見書で拒絶理由に反論する。
手続③	同時に、補正書で、新たに限定事項を盛り込んだ請求項2および3を追加する。
手続④	反論が認められず、拒絶査定が下される。

※こういった場合には、一般に、拒絶査定で請求項1の拒絶しか触れられない。請求項2および3の特許性について全く言及されない。

前述と同様に、審査官の手続きに全く違法性は生じない。審査官が請求項2および3について全く「審査していなくても」、審査官の手続きに全く法律上の瑕疵は存在しないと言える。拒絶査定では請求項2および3に触れなくてもよいので、請求項2および3について審査が実施されたか否かを出願人は知ることさえできない。たとえ審査されていても、出願人はその審査結果を知ることができないのだから、全く意味がない。

その一方で、出願人は、補正書の提出時に追加で審査請求手数料の請求項加算分を支払う。請求項2および3について全く審査されていないとすれば、何のために出願人は請求項加算分を徴収されなければならないのか。審査の実体と手数料の徴収との不均衡は明らかに存在するとしか言いようがない。審査請求料で請

求項ごとに料金を徴収しながら審査しない請求項が存在するというのはいかなるものだろうか。繰り返すが、実際には審査されていたとしても、出願人に審査結果が通知されなければ全く意味がない。

この時点で、私は、米国の特許行政との違いを感じざるを得ない。米国では、必ず、拒絶理由通知 (non-final Office Action) および拒絶査定 (final Office Action) で全ての請求項について特許性の判断が示される。拒絶だけでなく「特許可能な」請求項も示される。出願人は「確かに全ての請求項が審査された」ことを知ることができるだけではない。審査官がどういった見方で請求項の特許性を認めたのか、判断することができる。その判断に基づき、次にどういった手を打つべきか、検討することができる。これこそ、何よりも、まず、日本の特許行政が見習うべきことではないだろうか。俗っぽい言い方を許していただけるなら、日本の特許行政は出願人すなわち利用者にあまりにも不親切である。せめて、拒絶査定であっても、全ての請求項について特許性の判断を明示すべきではないだろうか。

さて、ここで、米国の特許行政を支える米国特許商標庁の意識を類推してみよう。私は、米国の特許行政に、「そもそも発明は特許されるべきもの」といった意識をひしひしと感じる。特許されることで発明は完成する、といった意識を感じる。そういった意識がなければ、拒絶理由通知でも特許可能な請求項を明示することなどあり得ない。言い換えれば、米国では、出願人（代理人）と特許庁審査官とが協働で特許を創出することに力が注がれている。特許の創出で産業が発達し、産業の発達に基づき公共の利益が確保される、と。

翻って日本ではどうか。日本の特許行政には、「できる限り発明は広く公衆に開放されるもの」といった意識が窺える。発明が公衆に開放されるからこそ、公共の利益が確保される、といった具合に。勢い、特許庁審査官の意識は「拒絶」に向かいがちである。やみくもに「拒絶」の成立が追い求められている印象を受ける。日本では、発明に対して審査官の「謙虚な姿勢」が感じられない。少なくとも拒絶理由通知や拒絶査定の記事を見る限り、そういった印象を受ける。拒絶理由通知や拒絶査定の記事の仕方に問題があるのかもしれない、が。

それでは、こういった私の考えをさらに検証していこう。新たな事例を交えながら。

### 事例③

手続①	最初の拒絶理由通知で進歩性に基づき拒絶理由が指摘される。
手続②	請求項を補正せずに、意見書で拒絶理由に反論する。
手続③	反論が認められず、拒絶査定が下される。

※こういった場合には、一般に、手続②の後に2度目の拒絶理由通知（最後の拒絶理由通知を含む）が発行されることはない。

進歩性の判断は微妙である。特許庁審査官にしても出願人にしても「独り善がり」の見解に陥りやすい。勢い、議論がかみ合わないことにもなりかねない。それでも審査官は「一方的に」最終判断を下す権限を有する。最終判断を下さなければならない、と言った方がよいかもしれない。困ったことに、出願人と審査官との間でいわゆる「対話」「議論」がほとんど成立しない。これでは出願人が拒絶査定に納得することはあり得まい。拒絶理由通知や拒絶査定の記事が言葉足らずなこともそういった傾向に拍車をかけているかもしれない。未だに、先行技術文献の特定だけで拒絶理由通知が構成されることも多い。ぶっきらぼうな対応も多いと感じる。

私は、もっと日本でも、法律的に「対話」「議論」の機会を保証すべきと考える。出願人に、特許庁審査官の意見を理解する機会、特許庁審査官の見解を確認する機会を与えてほしいと考える。特に、請求項の補正を経ない場合にこそ、特許庁審査官はもっと慎重に出願人の意見を聞くべきではないだろうか。例えば審査官に2度目の拒絶理由通知の発行を義務づけてもよい。あるいは、拒絶査定の記事に先立って出願人（代理人）への連絡（例えば電話）を義務づけてもよい。「意見を聞く」のではなく「意見を交わし」てほしい。

米国では「対話」「議論」の機会が法的に保証される。Request for Continued Examination（「継続出願」とでも呼ぶべきか）に基づき、請求項の補正を経ずとも出願人に十分に反論の機会が保証される。しかも、日本よりも比較的拒絶理由（Office Action）の応答期間が長く、正式な書面（意見書や補正書）の提出に先立ってインタビュー（面接）が実施されても十分に応答期限内に正式な書面は米国特許商標庁に提出されることができる。出願人（代理人）と審査官との間で、出願人の納得いくまで十分に議論が尽くされることができる。権利範囲の「落としどころ」を探り当てることが

できる。

こうして議論を重ねては権利化が遅れてしまう、との反論は的はずれであろう。明らかに、米国の審査は日本のそれよりも早い。米国にできて日本にできないことはあるまい。ましてや、出願日から20年といった特許期間の制限が存在する以上、出願人がやみくもに審査官との議論で平行線を辿ると思われぬ。あくまで権利範囲に固執するのか、権利範囲が縮小されても早期権利化に固執するのか、日本の特許行政はそういった選択肢を出願人の判断に委ねるべきだ。

日本では、特許の敷居（特に進歩性の基準）が低いと、第三者の事業が不当に制限される、といった論調が見受けられる。その結果、却って産業の発達が妨げられる、と。しかしながら、よく考えてほしい。日本に比べて米国の特許性（特に進歩性）の判断は緩い（甘い）、と言われる。多くの実務家は日本よりも米国の方が特許されやすい、と感じる。それでいて、米国では

産業の発達が阻害されただろうか。日本でも「できる限り発明は広く公衆に開放されるもの」といった意識は捨て去られるべきだ。そういった時代に終わりを告げよう。

ユーザ本位の特許制度が謳われて久しい。この観点から日本の特許行政が米国の特許行政に見習うべき点は少なくない。我々弁理士も、ユーザである出願人に代わって活発に意見を述べるべきではないだろうか。それがユーザ本位の特許制度の実現に寄与する限り。特許行政も、こういった我々弁理士の意見を真摯に受け止めていただきたい。特許行政の変革が日本の産業の発達に大きく貢献することを信じて。いずれにしても特許行政の積極的な対応を期待したい。

本稿に対して御意見をお聞かせください。Eメールで [mailbox@zakpat.com](mailto:mailbox@zakpat.com) まで。

（原稿受領 2003.10.15）