

# 意見書について思うこと

特許庁 平塚 政宏

## 1. はじめに

特許庁審査官による特許出願の実体審査は、特許査定か拒絶査定によって一区切りつくこととなるが、すぐにその結論に至るわけではない。即特許査定でない限り、少なくとも一回は拒絶理由を通知し、それに対する中間書類（意見書・手続補正書）を待つことになる。実際、これまで担当した実体審査でも、数多くの意見書・手続補正書に接してきた。したがって、今回の特集に際して、個人的に思うところを披露しても、あながち的外れにはならないであろう\*。

## 2. ある意見書

皆さんが特許庁審査官であると仮定する。ある特許出願について実体審査の結果、進歩性（29条2項）にかかる拒絶理由を通知し、意見書提出期間内に、次のような意見書が手続補正書とともに提出された。さて、皆さんはどうするであろうか。

審査官は、本願発明が特許を受けることができない理由として「…(拒絶理由通知書の丸写し)…」と述べているが、その認定には到底承伏することができない。その理由は次の通りである。

本願発明は、意見書と同日付で提出された手続補正書に記載の通り、「…(手続補正書の丸写し)…」である（補正箇所の下線や適法性の説明なし）。

これに対し、引用文献には「…(引用文献の丸写し)…」が記載されている。

そこで、本願発明と、引用文献に記載された発明とを比較すると、両者は、「…(拒絶理由通知書の丸写し)…」の点で相違し、かかる相違点については、引用文献になんら示唆されていない。

なお、本願を拒絶査定される場合は、補正案を提出する用意があるので、事前に〇〇(本願の代理人でない者)宛て連絡されたい。

上記の設例は、文献<sup>(1)</sup>を参考に創作してみたものであるが、案外多く見受けられるものでもある。

まず、手続補正書における補正箇所の特定に手間がかかる。特許請求の範囲や明細書と手続補正書とを照合し、新規事項や限定的減縮のチェックにも時間を取られる。そして意見書を読み始めると、冒頭「審査官の認定には承伏できない」と書いてあるが、その理由は手続補正後の発明に基づいた説明、それも大半は既

存書類の記載内容と重複している。結局、出願人の主張は「引用文献に記載も示唆もされていない」ことと、最後のなお書きにある「補正案の示唆」の示唆。…再着手の負担を懸念した、皆さんの溜め息が聞こえてきそうである。あるいは、淡々と拒絶査定の起案を始めているかも知れない。

## 3. 論理性と修辞性

ところで、特許法の保護対象である発明は、特許請求の範囲や明細書に文字情報として記述され<sup>(2)</sup>、また、出願人と審査官との意思疎通も、拒絶理由通知書や意見書での言明を通して行われる。そうすると、出願人・代理人は、発明を記述する文字情報について、審査官との意思疎通にかかる一定の責任を引き受けていることになる。そして、その意思疎通を充実したものとするためには、意見書における言明の筋が通っており(論理性)、かつ、分かり易い(修辞性)ことが求められることになる。

### (1) 論理性

意見書における言明が論理的であることは、無矛盾かつ妥当な結論を導く前提として不可欠である。たとえば、進歩性を否定する論理づけに対して「引用文献には記載も示唆もされていない」というのみでは、審査官の認定・判断に対する反論の具体的根拠を窺い知ることはできない。また、補正後の特許請求の範囲に基づく意見書において「拒絶理由通知における審査官の認定には承伏できない」と主張することは、本願発明の認定の根拠が異なっている以上、少なくとも形式的には誤りであるし、後述する修辞性の観点からも、お薦めできるものとはいえない。

### (2) 修辞性

第三者に対する説得力という観点からすると、意見

\* 著者の私見であって、公式見解を述べるものではない。

書の分かり易さは論理性と同様に本質的な要素であろう。指摘された拒絶理由に対して、分かり易い反論を示しておくことは、審査官との意思疎通ばかりでなく、特許後における第三者への情報発信ともなるものである。そのような意味で、「論理が整っていれば、説明の良し悪しは関係ない」という考え方は、にわかには賛成できない。論理性が同じなら、平易さ・簡潔さを意識した意見書を目指してほしいものである。

#### 4. 気になる意見書・各論

指摘された拒絶理由に対する反論として、言明の論理性および修辞性が整っているものが「良い意見書」であるとするれば、これら論理性または修辞性に難点のある意見書は、何らかの問題を有するということになる。そこで、改めて、審査実務経験者の立場からみた「気になる意見書」について、耳目に触れたものをいくつかご紹介したい。

##### (1) 丸写し

設例にあるように、特許請求の範囲、明細書、引用文献ないし拒絶理由通知書の記載を延々と引き写すだけでは、新たな情報は生じておらず、せっかくの意見書が冗長になってしまう。長大な引用文を漫然と転記するのではなく、拒絶理由に対する反論として必要かつ十分な引用、戦略的な引用が求められるところである。

##### (2) 論点の整理

論点整理が十分でない意見書は、読解に時間がかかるし、印象も決して良いものではない。進歩性に関するものであれば、着想の容易性と効果の予測性とを混同せず、切り分けて整理する必要がある。着想の容易性については、単に引用文献中に記載がないことのみをもって動機づけがない旨を主張するのではなく、適用を妨げる要因<sup>(3)</sup>についての論理的な説明が必要である。また、効果の予測性については、明細書の一行記載のみを根拠とするよりも、実験データや論理的な根拠を挙げて説明することが望ましい。

##### (3) 的外れな主張

明細書に実質的に記載された発明を根拠に、本願発明が引用文献に記載された発明と異なる、あるいは、本願発明は明細書に裏付けられている旨主張する場合がある。なかには、審査官の認定が的外れである旨主張するものもある。しかし、審査対象が特許請求の範囲に記載

された発明である以上、意見書における主張のほうが的外れといわざるを得ない。本願発明の解釈にあたっては、根拠なく明細書の記載を加味したりせず、特許請求の範囲の記載どおりに解釈し<sup>(4)</sup>、そのうえで、特許要件・記載要件を主張すべきである。場合によっては、特許請求の範囲の記載を見直す必要があるかも知れない。

##### (4) 特殊な発明の場合

パラメータ限定物や製法限定物の発明にかかる新規性の拒絶理由に対し、引用文献には単にそのパラメータ・製法が記載されていないことのみをもって新規性を主張するものが見受けられるが、これだけでは不十分である。引用文献に記載の物がそのパラメータ・製法限定物と相違することを、実験データにより証明するか、論理的な根拠を挙げて説明する必要がある。

##### (5) 外国出願人の場合

とくに外国出願人の場合に多く見受けられる事案として、拒絶理由の意図が伝わっているかどうかについて、不安な意見書に接することがある。審査官との意思疎通に加え、翻訳の問題など在外者との意思疎通にも注意しなければならない点はいへんであろうが、意見書提出期間について内国出願人よりも配慮されていることからすれば、特許管理人には相応の意思疎通が求められるところである。

##### (6) 外国特許の事実

本願発明の対応特許が、外国特許庁で認められている旨主張する場合がある。しかし、外国特許庁で特許された事実が、わが国特許庁の特許審査に強力的な効力を及ぼすものではない。なお、特許審査の迅速化・効率化の観点から、特許審査ハイウェイ (PPH)<sup>(5)</sup> が実施運用されているが、これは、審査の順番を早める早期審査の申出手続を緩和するものであり、審査については、わが国の法律等に基づいて通常と同じように行われる。このため、必ずしも相手国の審査結果と同じ結果になるとは限らない。

##### (7) 突飛な主張

拒絶理由に対する反論を根拠づけるものとして、法律論的に突飛な主張を受けることがある。特許法が行政法や訴訟法等の関連法規と密接な関係があるとしても、特許法の範囲で十分であるときに展開される大上

段な法律論は、拒絶理由との関係において何を主張したいのか、またそれが必要な主張であったのか、時として疑問に感ずることがある。また、特許法上の主張にしても、たとえば特許請求の範囲の記載要件（36条6項各号）が論点となっているときに、特許発明の技術的範囲（70条）を前提とした法律論が展開されると、果たしてそのような主張が必須だったのかどうかという点において、実務上の違和感を覚える。

#### (8) 手続補正の問題

設例では手続補正にかかる説明が欠落している場合を紹介したが、説明がされていても「明細書全体を参酌すればその根拠は記載されている」という程度のものでは、十分とはいえない。最後の拒絶理由通知に対するものであれば、新規事項かどうかに加え、限定的減縮かどうかの釈明も必要であろう。また、補正案の確認を求めると自体を否定するものではないが、意見書提出の期限ぎりぎりになって補正案が送付されたり、審査官側から連絡しても担当外の事務所員や代理権のない弁理士に対応され、かえって回り道になってしまったりすると、「補正案の示唆」へのインセンティブは失われてしまうであろう。

その他、本願発明の特徴点以外の部分を限定した結果、いたずらに相違点を増やしている場合もみられる。この場合、新たに生じた相違点が周知であればそのまま拒絶査定となるし、公知であれば最後の拒絶理由が通知されることになる。本願発明の特徴点により明確となるような手続補正が求められる。

#### 5. 発明の記述

さて、それでは前記「気になる」点に留意しつつ、拒絶理由通知に対応すれば、それで良い意見書・手続補正書が作成できるであろうか。前記したように、発明を記述する文字情報について、出願人・代理人は審査官との意思疎通にかかる一定の責任を引き受けているが、審査官の指摘にのみ対応しさえすれば、出願人・代理人は、特許出願にかかる発明の記述を全うしたことになるであろうか。

担当審査官が交替し、前任の審査官とは異なる判断が行われたことについて、これを非難する苦情を受けることがある。もちろん、審査官の独立性があるとはいえ、恣意や独善が許されるものではなく、多審制による是正の機会が確保され、また、判断の乖離を防止するため様々

の施策も講じられている<sup>(6)</sup>。ただ、審査官の手続的問題と併せて、発明の記述が十分であるかどうか留意し、意見書・手続補正書に反映させることも、出願人・代理人が担う本質的問題として一考に値すると思われる。

#### 6. おわりに

特許法の規定上、審査官は、特許出願について拒絶理由を発見しない場合は特許査定をすること（51条）とされており、必ずしも発明を積極的に評価するようには規定されていない。しかし、審査官は、拒絶査定のみを仕事にしているのではないし、きわめて数多くの特許出願を審査して、その中で、特許すべきものと、拒絶すべきものとをバランスよく判断しようと努力しており、特許出願のきわめて広い全体を見渡して、その広い全体の中で、個々の案件についての結論を下しているのである<sup>(7)</sup>。したがって、単に審査官を攻撃するのみでなく、論理的でかつ分かり易い説明を行うよう努力するとともに、情熱をかたむけ必死で反論している意見書の内容は、審査官にも伝わり、理解されるものとなるであろう。

もちろん、審査官も無謬ではなく、判断や対応において改めるべき点は反省し改善しなければならない。そのうえで、意思疎通がうまく図れない場合、問題の所在はどこにあるのか、また、建設的な問題解決のための糸口はないか、こじれてしまう前に、お互い冷静になって検討を行う必要がある。

#### 注

- (1) 稲葉慶和「新・拒絶理由通知との対話」, エイバックズーム (2006年), pp.44-45.
- (2) 図面は、任意提出である (36条2項)。
- (3) いわゆる「阻害要因」について、東京高判平 10.5.28 (平成8 (行ケ) 91) 等。
- (4) いわゆる「クレーム解釈」について、最二小判平 3.3.8 (昭和62 (行ツ) 3) 等。
- (5) 特許庁調整課「特許審査ハイウェイについて」  
[http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t\\_torikumi/patent\\_highway.htm](http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/patent_highway.htm)
- (6) 澤井智毅・大熊靖夫・道祖土新吾「審査官の矜持」特技懇 253号 (2009年), 特に pp.110-115.
- (7) 佐伯とも子「特許出願の拒絶理由への対応」通商産業調査会 (1999年), pp.7.

(原稿受領 2009. 10. 28)