

良い意見書，補正書の書き方（化学）

会員 神野 直美



要 約

拒絶理由通知（拒絶査定も含む）に回答する際に，出願人にとって，最大の利益を確保するためには，どのような準備をし，どのような意見書，補正書を作成すべきか，筆者の経験等に基づく私見も交えながら述べる。具体的には，先ず，意見書，補正書作成前の準備としての，拒絶理由の的確，正確な把握，拒絶理由の評価，応答方針の決定とともに，作成の際に有用となるクライアントや審査官との連携について述べる。次に，化学関係の分野における標準的な意見書のパターン及び意見書，補正書作成上の留意点について述べ，その後，最も頻度が高いと思われる，特許法第 29 条第 1 項，2 項（新規性，進歩性の欠如），第 29 条の 2（拡大された先願の地位），又は第 36 条第 4 項，第 6 項第 1 号，2 号（いわゆる記載要件）に基づく拒絶理由通知を受けた場合の反論の書き方に関して，審査基準や私見に基づいた説明をする。

1. はじめに

良い意見書，補正書とは，拒絶理由通知（拒絶査定も含む）に回答する際に，出願人（クライアント）にとって最大の利益を確保できる意見書，補正書である。従って，

- ・特許請求の範囲の発明が特許されるべきことを審査官（審判官も含む）に納得させる説得力があり，特許査定に導くことができる意見書，補正書である。さらに，
- ・不必要な権利範囲の減縮や，権利範囲の解釈上や出願人の他の権利へ不利な影響を与えるものであってはならない。

以下，最初に，良い意見書，補正書を書くために有用な，作成前の準備，及びクライアントや審査官との連携について述べる。続いて，化学分野の意見書について，その標準的なパターン，意見書の中心部分である反論の書き方について私見を述べる。

2. 意見書，補正書作成前の準備

2.1 拒絶理由の的確，正確な把握

意見書，補正書の作成前に，拒絶理由通知書に示された審査官の真意（すなわち拒絶理由）を的確に捉え，その正確な理解が重要であることは言うまでもない。拒絶理由の的確，正確な理解がない場合は，いかに論

理的な応答をしても的外れな応答であり，審査官を説得することはできない。更に，不必要な権利範囲の減縮等，クライアントに不利益をもたらす原因となる場合もある。

①拒絶理由の的確，正確な把握のために

拒絶理由通知書を熟読しその内容を整理する。内容の整理方法としては，拒絶理由毎に，審査官の指摘する問題点及び適用条文を例えば箇条書きにして列挙する方法が挙げられる。又，公知文献等の引例に基づく拒絶理由の場合には引例毎，又は引例の組合せ毎の整理を行う。

通常，前記のような内容は拒絶理由通知書の理由欄，特に備考欄にある程度整理されて記載されている。そこで，その内容を，自分自身に分かりやすいように整理し直す方法，例えば，審査官の用語を自分自身の理解しやすい用語に置き換える方法，表や矢印等を使用して論理の流れをまとめ直す方法が挙げられる。

②審査官との連携

拒絶理由通知書の内容が理解できないときには審査官に問合わせるべきである。拒絶理由通知書に示された審査官の考えを最もよく知っているのはもちろん審査官だからである。

2.2 拒絶理由の妥当性の評価

拒絶理由通知書に示された審査官の真意（拒絶理由）

を理解した後は、拒絶理由の妥当性を、法律的、技術的に正確に評価する。評価に際しては、前記の整理した内容に基づいて、拒絶理由毎に、

- ・ 技術的に正確な理解に基づいているか、
- ・ 法律解釈（例えば、条文の適用、優先権の認否）が正しいか、

を検討する。引例に基づく拒絶理由の場合には、引例についての審査官の指摘も技術的に正確か、審査官が指摘した引例中の記載を中心にチェックする必要がある。

化学分野では、技術的な評価を行い、その後法律的な評価を行うべき場合が多いように思える。技術的な評価も本来弁理士の責務であるが、クライアントのサポートを仰ぐべき場合が多い。当該特許出願や引例に係る種々の技術的事項を最もよく知っている者は、通常、発明者や、当該発明の属する技術分野の技術者であるクライアント関係者だからである。

法律的な評価の際には、技術的な評価により得られた正しい技術的内容に基づき、「審査基準」等を参考にしながら、条文の適用の正否を検討する。

2.3 応答方針の決定

①拒絶理由の妥当性を、技術的、法律的に評価した後は、応答方針の決定を行う。応答方針の決定には、クライアントの当該発明に係るビジネス上の立場、都合を考慮すべき場合が多い。従って、この場合でもクライアントとの連携が重要となる。

②拒絶理由が妥当と考えられた場合

a) 補正の検討

審査官の拒絶理由が技術的にも法律的にも妥当と評価された場合は、補正（又は、後述する分割）により拒絶理由が解消できるか検討する。ただし、補正には、法律上、ビジネス上の制約があるのでその検討もする。

補正が可能であり、かつその補正により拒絶理由が解消できると考えられる場合は「手続補正書」を提出する。そして、「手続補正書」の提出のみで拒絶理由が解消したことが審査官にとって自明と考えられる特別の場合を除いて、同時に「意見書」を提出し、指摘された拒絶理由が補正により解消したことを説明し、補正後の出願内容に基づいて、指摘された拒絶理由が存在しないことを審査官に説得する。

b) 補正の法律上の制約

- i. 補正は、出願当初の明細書、特許請求の範囲、図面に記載した事項の範囲内においてしなけれ

ばならない（特許法第17条の2第3項）。すなわち、出願当初の明細書等に記載されていない事項を書き加える補正は許されない。ただし、出願当初の明細書等に明示的に記載されていなくても、当該明細書等の記載から「自明な事項」も、当該明細書等に記載した事項と認められるから、考えている補正が、この「自明な事項」に該当するか否かの検討が必要な場合もある。この場合は、「（補正に関する）審査基準」等を参考にしながら補正の可否を検討する。

- ii. 前記の制約の他に、特許法第17条の2第4項に規定されているようないわゆるシフト補正も認められない。又、第2回目以後の拒絶理由通知を受けた場合は、さらに特許法第17条の2第5項に規定された特別の場合のみ補正が認められる。例えば、特許請求の範囲を拡張する補正は認められないので注意を要する。このような補正が必要かつ拒絶理由の解消に有用と考えられる場合は、後述のように「分割出願」を検討する。

c) 補正のビジネス上の制約

一般的に、特許請求の範囲を減縮するほど特許は認められやすくなるが、特許の価値は小さくなる。減縮補正により特許が認められても、その特許が出願人の競合上の優位性になんら寄与しないものとなれば、（特許取得が宣伝価値を有する場合、従業員の士気向上に寄与する等の例外的場合もあるが）特許を取る意味がない場合が普通である。むしろ、拒絶理由通知に承服して今後の費用発生を抑えるべきである。従って、このようなビジネス上の制約も補正に際しては十分考慮する必要があるが、この判断は最終的には弁理士ではなく、クライアントが行う判断である。

又、実際には、この検討には定量的評価が求められる場合も多い。例えば、化学反応による製造方法の発明において、反応条件の範囲を補正により加入すれば、範囲外で他者は自由実施ができることになり、特許としての価値は低下する。しかし、範囲の内外で収率の差等経済的価値に差がある場合、その差が特許をとるだけの価値のある差であるか定量的検討が求められる。この判断においてもクライアントのサポートが重要である。

d) 拒絶理由が解消できないと考えるとき

かかる制約を考慮して可能な補正によっても、拒絶理由が解消できないときは、意見書等の提出を行わず、

拒絶に服し手続費用の節約をはかるべきである。ただし、実際には、補正が可能であるか、拒絶理由の解消が可能であるか、自信が持てないいわゆる灰色の場合が多い。この場合は、特許が認められる可能性の程度を推測し（この推測も容易ではないが）、この推測結果と今後の費用、手間等をクライアントに示して比較検討し、応答するか否かクライアントの判断を仰ぐべきであろう。そして、応答することとなった場合は、特許に向けて最大限の努力をするべきである。

③拒絶理由が妥当でないと考えられた場合

審査官の示した拒絶理由が、法律的又は／及び技術的に妥当でない点を有すると考えられた場合は、意見書を提出し、法律的、技術的に妥当でない点を指摘し、審査官が納得できるようにその理由を示す。

引例に基づく拒絶の場合は、審査官の、発明の要素、構成についての技術的な誤解や不十分な理解、例えば、用語の意味の誤解、引例中の記載についての技術的な誤解や不十分な理解に基づき誤った拒絶理由となることが多い。この場合は、技術的な誤解を解き、正しい理解をしてもらうように説明する。場合によりその理解を助けるための証拠（例えば、参考技術文献）を提出しその証拠に基づき説明する。

条文の適用が誤っていると考えられた場合、例えば、特許法第29条第2項に基づく拒絶理由が示され、出願や引例の内容について審査官の技術的理解は正しいと思われたが、法律的评价を行ったところ「当業者に容易に発明することができた」との解釈が間違っており、容易ではないと考えられた場合、なぜ容易ではないと考えるかその理由を、意見書において説明する。

④分割出願

拒絶理由通知を受けたとき、意見書、補正書を提出する代わりに、又は意見書、補正書の提出とともに、分割出願が有用な場合がある。例えば、次のような場合である。

- ・特許法第17条の2第4項、第5項により認められない補正をする必要がある場合（この点は前記のとおりである。）。
- ・特許法第37条に基づき出願の単一性がないとの拒絶理由通知を受けた場合。

この場合は、単一性が確保できるように一部の請求項を削除する補正書を提出する（意見書を提出して、削除後は単一性がある旨を説明するとよい。）対応が考えられるが、削除した請求項についても特許を取り

たいときは、分割出願をする。

- ・一部の請求項については特許が認められるとき。

拒絶理由の対象である請求項を削除する補正をすれば、特許が認められた請求項について迅速な特許化をはかることができるが、削除した請求項についても特許を取りたいときは、その請求項についての分割出願をする。ただし、分割出願は、再度出願手続きや、高額の審査請求料を要する等、費用上の問題が大きいことを注意するべきである。

3. 意見書、補正書を作成の際のクライアントとの連携

3.1 意義

拒絶理由の把握、評価に際しては、単なる方式上の拒絶理由や極めて簡易な理由であって弁理士のみで容易に判断できる場合以外は、技術的事項についての、クライアントのサポートを求めた方がよい。繰り返すが技術的事項について最もよく知っている者は、通常、発明者をはじめとするクライアント関係者だからである。又、応答方針の検討に必要なビジネス上の事情（発明のビジネス上の価値）もクライアントが最もよく知っており、最終的にはクライアント自身の判断に任せる事項である。従って、クライアントとの緊密な連携は重要である。

3.2 クライアントとの連携

①拒絶理由通知書の迅速な送付

拒絶理由通知書を受領したならば、先ず迅速に一読し、期限の計算、確認、不足している引例（拒絶理由通知書に添付されていない引例がある場合）の入手を行う。そして、弁理士のみで対応可能と判断した場合以外は、迅速に拒絶理由通知書をクライアントに送付し、同時に期限の連絡等を行う。クライアントにも、拒絶理由通知に対応するための十分な時間を与えるためである。

拒絶理由通知についての弁理士のコメントを作成する場合、コメントの作成を待っていると拒絶理由通知書の送付が遅れる場合がある。そこで、コメントの作成、送付とは切り離して、機械的に拒絶理由通知書を送付するシステムの方が通常は好ましい。（ただし、コメントを迅速に作成できる自信がある場合は別。）

②コメントの作成、送付

弁理士のコメントを望むクライアントもいる反面、

望まないクライアントもいる（経費節約のためが多いと思われる）ので、コメントの要否、要の場合はいかなる場合送るべきか、クライアントとの間で前もって決めておくことが望ましい。一般的に、クライアントに、知財担当の専門部門や専門家がない場合等、拒絶理由を的確に理解、評価できる担当者や技術者がいない場合は、コメントを送るようにした方がよい。コメントなしでは、クライアントが的外れな検討をして労力の無駄となるとともに、クライアントからの情報も的外れで意見書、補正書の作成にほとんど役立たないことが多いからである。一方、コメントなしでもクライアントからの的確な情報が期待できる場合は、コメント作成は無駄な労力である場合が多くなる。

③コメントの内容

クライアントに期待するべきは、主に技術的情報及びビジネス上の情報である。そこでコメントでは、指摘する拒絶理由や引例に関して審査官は技術的にいかなる解釈をしているか説明し、当該解釈が正しいかについてクライアントの見解を求める。又補正を考えているときには、想定している補正を説明するとともに、その解釈が技術的に正しいか問合わせる。さらに、補正によりもたらされる不利な点等を説明し、ビジネス上かかる補正が適当か問合わせる。

なお、拒絶理由が純粋に法律的な誤りや手続的誤り（引例の公開日の認定の誤り等）を含む場合、方式的な理由や非常に基本的な拒絶理由で弁理士単独で対処可能な場合は、応答を作成し、その説明をコメントとして送付しクライアントの確認を求める。

④連携の手順

基本的には次の手順で行われる。

- i. 拒絶理由通知書の送付とともに、応答の要否を問合わせる方がよい場合もある。応答不要な場合の無駄なコメント作成を防ぐためである。
- ii. 応答要の場合、コメントを作成するとともに、技術的、ビジネス上の疑問点や補正の許容範囲を問合わせる。場合により、応答方針の提案も行う。内容が複雑な場合は、クライアントとの面談を行い、拒絶理由の説明や疑問点の聴取、応答方針の決定等を行ってもよい。一方、内容が簡単な場合は代わりに電話等の通信手段を利用してよい。
- iii. クライアントからの応答（指示）に基づき、意見書案、補正書案や場合により実験証明書等の

付属書類を作成する（又は、クライアントに付属書類の作成を依頼する。）。この際、疑問点があれば、電話や書面（再コメント）で問合わせる。

iv. 意見書案、補正書案を、クライアントに送付しその確認を求める。

v. 必要により修正を行った後、特許庁に提出する。

実際は、応答期間等の問題から上記の手順通り行うことは困難な場合が多く、又能率的でないので一部を省略した方がよい場合もある。iv. を省略する場合、弁理士のコメントなしでクライアントからの指示を受け意見書案、補正書案を作成する場合（ii. の省略）、又、意見書案、補正書案を作成した後拒絶理由通知書とともにクライアントに送付しその確認を求める場合等を挙げることができ、意見書、補正書作成の難易度に応じて適宜選択される。

4. 審査官との協力

①審査官との接触の意義

前記のように、拒絶理由通知書に示された審査官の真意を正確に把握するために、審査官への問合わせが有用な場合がある。拒絶理由通知の内容が弁理士にとって不明確でよく理解できない場合は、審査官への問合わせを行い、確実な意思疎通を図るべきである。

又、意見書、補正書の案文を作成した段階で、案文に対する審査官の見解を聞くことにより、良い意見書、補正書の迅速、的確な作成に寄与できる場合もある。特に、特許法第29条柱書き、記載要件（特許法第36条）による拒絶の場合は、補正案を提示して審査官の見解を聞くことが好ましい場合が多い。

さらに、意見書のみでは、十分な説明が困難な場合、面談等により審査官に口頭で説明することにより、意見書の不備や不十分な点を補うことができる。

②審査官との接触方法

審査官との接触は、電話、ファクシミリ等の通信手段や面談により行われる。審査官との面談は、審査官に電話等で申し込めば通常認められるが、何回も行えるものではない。又、東京地方以外の弁理士にとってはその負担が大きい。そこで、拒絶理由の把握、確認のための問い合わせ等、意見書、補正書作成の準備段階の接触は、電話で行うべき場合が多く、必要によりファクシミリ等の通信手段を併用する。又、意見書、補正書の案文に対する審査官の見解を聞く場合は、電話とファクシミリを併用する。

面談は、通常、意見書案、補正書案の内容をある程度固めた後行うべきである。面談を効率よく行うために、予め意見書案、補正書案をファクシミリ等で審査官に送付した後、面談するべき場合も多い。意見書、補正書の提出後、（その内容をより十分に理解してもらうため）面談を行うこともできるが、面談で意見書の不備が判明した場合は、その不備を補うための上申書を提出する。（ただし、応答期限後は、補正書の提出ができないことに留意する。）

5. 意見書の標準的パターン

意見書は、指摘された拒絶理由が存在しないことを審査官に説得するものであり、この目的が達成される限り、その書き方のパターンは特に限定されるものではない。しかし化学関係の分野では、以下に示すパターンが標準的であり、このパターンに従うことにより、良い意見書が作成しやすくなる場合が多いと思われる。

(1) 序文

ここでは、拒絶理由の要約を述べる。拒絶理由が複数ある場合は、拒絶理由毎に列挙する。又、意見書提出とともに補正した場合は、補正をした旨を述べる。そして、拒絶理由に承服できない旨、補正をした場合は補正により拒絶理由が解消した旨を主張する。

具体的には、「審査官殿は、……とのご認定をされた（……は拒絶理由の要約）。しかし、出願人は、このご認定には承服できず、ご指摘の拒絶理由は存在しないものと思料するので、以下理由を詳述する。」「審査官殿は、……とのご認定をされた（……は拒絶理由の要約）。そこで、出願人は……の補正をした（……は補正の対象）。よって、拒絶理由をもはや存在しないと思料するので以下にその理由を申し述べる。」等と述べる。

(2) 補正の内容、根拠の説明

補正をした場合には、序文の次に、補正の内容及び補正が特許法第17条の2に基づき適法であることの根拠を説明する。補正が複数ある場合は、補正毎にこの説明をする。補正が適法であるか否かは審査官が判断するものであるが、意見書において、補正の内容を示し、その根拠を説明することにより、審査官の誤解を未然に防ぐことができる。さらに、審査すべき対象の発明を明示することができ、この点についての審査官の誤解も防ぐことができる。

補正が適法であることの根拠は、補正された内容が

記載されている当初明細書の部分を指摘することにより説明することができる。又、第2回目以後の拒絶理由に対する補正の場合には、当該補正が、特許法第17条の2第5項に掲げる事項を目的とするものであることを説明する。

具体的には、「全般の補正により……とした（……は補正による変更点を記載する）。この補正の内容は、当初明細書の段落……に記載されている。」等と記載する。

(3) 理由

①補正の内容、根拠の説明をした後は、補正後の特許請求の範囲、明細書等の記載に基づき、拒絶理由が存在しない旨の理由（反論）を述べる。拒絶理由が複数ある場合は、拒絶理由毎に反論を述べる。引例に基づく拒絶の場合は、引例毎に述べてもよい。この部分は、意見書の中心であり、最も重要な部分である。

拒絶理由には、特許法第17条の2第3項又は第4項違反、第25条、第29条、第29条の2、第32条、第38条又は第39条第1項から第4項違反、第36条第4項第1号若しくは第6項又は第37条違反等（特許法第49条第1項）があるが、本論文では、出願人が受ける頻度が大きいと思われる、第29条第1項又は第2項（新規性、進歩性の欠如）、第29条の2、第36条第4項第1号（実施可能性要件欠如）、第36条第6項（サポート要件欠如、明確性要件欠如）に基づく拒絶理由について、その反論に記載すべき内容を、後述（7.～11.）する。

②理由記載のパターン

第29条第1項又は第2項、第29条の2等の引例に基づく拒絶理由に対する反論を伸べる場合は、理由の記載の最初の部分に、出願に係る発明をその要素毎に分解して説明した方がよい場合がある。このようにすれば、引例との対比や相違点を説明しやすくなり好ましい場合もあるが、反面冗長となる場合もあり、常に好ましいわけではない。

(4) まとめ

意見書の最後に、まとめとして拒絶理由に対する反論の要約を記載すると、審査官の理解を高めるために役立つ場合もある。ただし、そこまで必要ないと思われた場合は、単に、「以上申し述べたように、本発明は、新規性及び十分な進歩性を有し、又本願明細書にもご指摘の不備はないものと確信する。再度ご精査の上特許査定を賜りますようお願い申し上げます。」等の標

準的、儀礼的な文で意見書を締めくくってもよい。

6. 意見書、補正書作成上の留意事項

①請求項の補正は、特許性を主張する上での必要最小限に留める。不必要な補正により権利範囲を減縮すれば、クライアントの不利益となるからである。

②包袋禁反言に留意する。

意見書の文言により、特許の権利範囲が縮小解釈される等、クライアントに不利となる場合がある。例えば、意見書中で請求項の発明の範囲には含まれないと主張した事項は、特許後、権利範囲外と解釈される可能性が高い。又、請求項中の用語について狭い意味に解釈するべきと主張した場合は、特許後、その狭い意味に基づき権利範囲が解釈される可能性が高い。特定の効果を主張した場合も、その効果を奏しないものは権利範囲外と解釈される。いわゆる包袋禁反言である。拒絶理由を回避するために必要でないにも係らずこのような主張をすれば、権利範囲を狭めることとなりクライアントの不利益となるので、注意を要する。

拒絶理由の回避のために本当に必要か否か十分注意し、書く必要がないものは書かないとの留意が必要である。又、可能であれば、包袋禁反言の指摘を受けない表現とするように留意すべきである。

③引例が自己の先願である場合は、その先願（発明）について、前記のような不利な解釈が生じないように留意すべきである。又、先願の特許性を否定するような表現とならないように注意すべきである。（先願が拒絶されてもよい場合は別。）

7. 特許法第 29 条第 1 項、第 2 項に基づく拒絶を受けた場合

7.1 序

特許法第 29 条第 1 項、第 2 項に基づく拒絶（新規性欠如、進歩性欠如との拒絶理由）を受けた場合、先ず、出願に係る発明と、引例（主に、特許出願前に頒布された刊行物であるが、これに限らず、公知発明、公然実施された発明も含む）との対比により、両者の相違の有無を検討する。相違がない場合は新規性が欠如しているので、相違が生じるように補正をする。相違がある場合であっても、当業者が容易に乗り越えられる相違の場合は進歩性が欠如しているので、容易に乗り越えられないとの主張が可能となる相違となるように補正をする。

7.2 出願に係る発明

引例と対比する出願に係る発明とは、最も広い請求項（補正がされた場合は、補正後の最も広い請求項）に記載された発明である。理論的には、最も広い請求項について新規性、進歩性が認められれば、その従属請求項の発明の新規性、進歩性も認められるので、最も広い請求項の発明についてのみ反論（新規性、進歩性の主張）を述べればよい。ただし、最も広い請求項の発明についての反論が認められるか自信がない場合は、認められなかった場合に備えて、従属請求項の発明についても反論を述べた方がよい場合もある。

7.3 出願に係る発明と引例の対比

出願に係る発明をその要素に分解して、各要素に対応する記載が引例中にあるか対比して検討する。全ての要素に対応する記載が引例中にあれば、要素間の関係が両者で同じであるか検討する。いずれかの要素について対応する記載が引例中にない場合、又は要素間の関係が両者で異なっている場合は、出願に係る発明と引例間に相違があると言える。この際、留意すべき点を以下に述べる。

- ・引例中の記載が、発明の要素の下位概念であっても、対応する記載とされる。例えば、[発明の要素：強酸→引例の記載：硫酸（具体例）]、[発明の要素：20～50℃→引例の記載：35℃（具体例）]の場合。
- ・引例中に明示されていなくても、明示されている記載から、当業者が、出願時の技術常識を参酌して導きだせる事項は記載されているに等しい事項とされる。すなわち、対応する記載とされる。（審査基準に具体例が示されているので参照されたい。）
- ・引例の記載及び出願時の技術常識に基づいて、物の発明の場合はその物を作れるように、方法の発明の場合はその方法を使用できるように記載されていない場合は、記載されているとは言えない。

7.4 新規性が欠如しているとの拒絶理由を受けた場合

①反論の概要

審査官は、（補正前の）出願に係る発明と引例の対比をすでに行い、両者間に相違がないと判断している。そこで、対比の結果見出された相違点を示し、どこが相違するかを審査官に分かりやすいように説明する。例えば、審査官が、発明の要素及び／又は引例中の記載についての技術的に誤った理解に基づき両者を同じ

ものと解釈した場合は、両者について技術的にどこが相違するかを説明する。又、審査官が、発明の要素を見落としている場合は、その要素を指摘し、引例にその記載がない旨を説明する。

対比によっても両者間の相違が見出されなかった場合は、補正により引例とは相違する要素（要素間の関係でもよい）を請求項中に導入する。この場合は、補正により導入された要素が、引例中に記載されていない旨を説明する。

このようにして両者間に相違点があることを審査官が納得すれば、新規性欠如との拒絶理由は解消する。ただし、進歩性欠如との拒絶理由を解消するためには、この相違点が、当業者が容易に乗り越えられる相違ではないことを審査官に納得してもらわなければならない。

②機能・特性等による物の特定を含む請求項、製造方法による生産物の特定を含む請求項の場合

出願に係る発明が、機能・特性等による物の特定を含む請求項、製造方法による生産物の特定を含む請求項に記載された発明の場合、審査官は、両者の厳密な一致点及び相違点の対比を行わずに、両者が同じ物であるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には、その他の部分に相違がない限り、新規性が欠如する旨の拒絶理由通知をする。この場合は、審査官の心証を真偽不明となる程度に否定できるように、意見書において、一応の合理的な疑いについての反論を行う。反論をサポートするための実験証明書の提出が有用となる場合もある。

7.5 進歩性が欠如しているとの拒絶理由を受けた場合

①反論の概要

進歩性が欠如しているとの拒絶理由が発せられる場合、審査官は、出願に係る発明と引例（引用発明）間に相違があることを認めた上で、その相違は、当業者が出願時容易に乗り越えられるものであったとの認識をしている。審査基準には、出願に係る発明に最も近い公知発明（引例中に記載の発明。引用発明）から、又はこの公知発明と他の公知発明（周知・慣用技術を含む）の内容及び技術常識から、当業者が、出願に係る発明を容易に想到できたとの論理づけができた場合は進歩性が否定され、論理づけができない場合は進歩性が否定されない旨が記載されている。従って、この論理づけができないことを審査官が納得できるように意見書で説明する。以下に、化学分野の発明の場合における、進歩性の存在を説得するための反論の例を説明する。

②相違点の確認

念のため、前記の新規性に関する場合と同様に、出願に係る発明と引例（引用発明）との対比により、相違点を確認する。審査官が認定した点以外にも相違点があるかも知れないからである。他にも相違点があると考えられる場合は、意見書においてその旨を主張するとともに、その相違点に基づいても以下の主張を行う。

③論理づけができない旨の主張 1

審査基準によると、前記の論理づけが可能な場合の例として、相違点が、最適材料の選択、数値範囲の最適化又は好適化、単なる設計変更、単なる寄せ集め、その他、周知・慣用手手段の適用に該当する場合を挙げている。審査官が、相違点がこれらに該当するので進歩性がない旨を述べている場合は、相違点がこれらに該当しないことを確認した上でその旨反論する。単なる設計変更であるか進歩性を有する変更であるか、単なる寄せ集めであるか進歩性を有する組合せであるか等の判断においては、設計変更や組合せによる予測できない効果がある場合は、進歩性が認められることもある。そこで、この場合は効果についての主張をする。数値範囲の最適化又は好適化の場合も同様である。これらの点については後述を参照されたい(⑦⑧)。又、審査官が指摘する変更、組合せ、条件の変更等は、当業者が試みるようなものではないとの主張が可能な場合もある。後述の⑤と関連する場合もあるので参照されたい。

④論理づけができない旨の主張 2

審査基準では、論理づけが可能な場合の例として、引用発明の内容に（相違点を乗り越えるための）動機づけとなり得るものがある場合を挙げている。そして、動機づけとなり得るものがない場合は進歩性が認められる。審査基準においては、動機づけとなり得るものの例として、技術分野の関連性、課題の共通性、作用、機能の共通性、引用発明の内容中の示唆を挙げている。

例えば、審査官が2つの引用発明を挙げ、一方の引用発明中に、他方の引用発明と出願に係る発明との相違を乗り越えるための示唆（動機づけ）が記載されていることを根拠に進歩性欠如を述べている場合は、2つの引用発明（の関連部分）間に、技術分野の関連性、課題等の共通性等がないこと等を説明し、動機づけとはなり得ない旨を主張する方法を挙げることができ。ただし、近年、技術分野や、課題、作用を上位概念的に広くとらえ、関連性や共通性が認められやすくなっている、すなわち進歩性が認められにくくなって

いるような気がする。例えば、かつては、引張り強度向上と曲げ強度向上は別の課題とされていたが、近年は共通性のある課題とされる場合が多いようである。

⑤阻害要因

いわゆる阻害要因が進歩性の主張に有用な場合があるので、可能な場合は意見書においてこの主張をする。例えば、審査官が2つの引用発明を挙げ、その組合せに基づき進歩性の欠如を述べている場合、その組合せが好ましくない旨を記載した公知文献や技術常識があれば、その事実を審査官に示すことにより進歩性が認められやすくなる。又、相違点が最適材料の選択、数値範囲の最適化、単なる設計変更や寄せ集めにすぎないとの拒絶理由が示されたときは、指摘された選択や変更等は好ましくないことを示唆する公知文献や技術常識を示すことにより反論できる場合もある。近年、阻害要因の主張により、進歩性が認められる例が多くなっているような気がする。従って、進歩性欠如との拒絶理由を受けたときには、阻害要因となり得るものがあるかについても、十分留意すべきである。

⑥引用発明を組合せても出願に係る発明にならない旨の主張。

審査官が2つの引用発明を挙げその組合せに基づき進歩性の欠如を述べているが、2つの引用発明のいずれにも記載されていない要素が存在する場合等、引用発明を組合せても出願に係る発明にならない場合がある。この場合は、出願に係る発明中の当該要素を説明し、引用発明を組合せても出願に係る発明にならない旨を主張する。

⑦引用発明と比較した有利な効果の参酌

出願に係る発明が、引用発明と比較した有利な効果を奏し、その効果が、「明細書に記載されているとき又は明細書の記載から推論でき」、かつ「予測される範囲を超える顕著なものである」場合は、これを参酌して前記の論理づけが試みられるので、進歩性が認められやすくなる場合がある。従って、この効果がある場合は意見書においてその主張をする。主張に際しては、その効果を立証するための実験データを指摘する。実験データは、明細書中の実施例にそれが十分記載されておればそのデータを指摘すればよい。しかし、実施例に記載がない場合又は実施例のデータでは効果の立証として不十分な場合は、その効果について実験を行いその結果を実験証明書として提出する。ただし、効果は明細書の記載から推論できる効果でなければな

らない。実験証明書により証明された効果も、明細書の記載から推論できる効果として認められる。一方、明細書に全く記載も示唆もされていない種類の効果は、明細書の記載から推論できるとは言えず、その効果を進歩性主張の根拠とすることはできない。

顕著な効果とは、異質な効果（例えば、発明の効果が強度の向上であって、引例記載の効果が光学特性の向上である場合。ただし、強度の向上と光学特性の向上間に関連性があることが公知の場合は、異質な効果とはされない場合がある。）又は同質であっても際立って優れた効果、すなわち当業者が予測できない程優れた効果である。優れた効果であっても、予測される範囲内であれば、進歩性の根拠とはならない。

⑧数値限定発明

実験的に最適、好適な数値範囲を求めることは、当業者の通常の創作能力の発揮であって、進歩性が認められるような創作ではないとされている。従って、通常は数値限定に進歩性は認められない。しかし、限定された数値の範囲内で当業者に予測できない優れた効果が得られる場合は進歩性が認められることがあるので、該当すると考えられる場合は意見書においてその旨を主張する。この場合は、限定された数値の範囲内での優れた効果を、実施例や実験証明書により立証する必要がある。

出願に係る発明と引用発明の相違が数値限定の有無のみであって、課題が共通する場合は、進歩性が認められるためには臨界的意義、すなわち数値限定の内外で顕著な効果の差異があることが求められる。相違が数値限定の有無のみでない場合や課題が異なる場合は、臨界的意義は要しない。臨界的意義の立証は困難な場合が多く、近年はかなり認められにくくなっているように思える。なるべく、数値限定の有無以外の相違等に基づく進歩性の主張を検討するべきであると思える。

8. 特許法第29条の2に基づく拒絶を受けた場合

前記の新規性に関する場合と同様に、出願に係る発明をその要素に分解し、要素毎に引例に該当する記載があるか対比する。そして、引例に該当する記載がない場合、すなわち両者間に相違がある場合は、意見書においてその相違を主張する。相違点があることが認められればこの拒絶理由は解消する。

対比に際しては、新規性の場合と同様に行い、表現上の異同だけでなく実質的に同一か否か考慮する必要

がある。ただし、この実質的同一の範囲は、新規性判断の場合より広いと考えられるのでこの点を留意すべきである。すなわち、この場合は、周知技術の付加等であって、新たな効果を奏しないような微差は実質同一と解される。従って、前記の対比に際しては、構成の異同だけでなく、新たな効果を奏するか否かも検討する必要がある。

9. 特許法第36条第4項に基づく拒絶を受けた場合（実施可能性要件の欠如）

明細書の記載及び出願時の技術常識から発明品を、当業者が容易に製造できない、使用できない、又は、発明方法を当業者が容易に使用（実施）できないとの拒絶理由（実施可能性要件が欠如）を受けた場合は、出願時の技術水準から、その製造条件、使用方法を、当業者が容易に見出すことができることを意見書で主張する。そして、この主張に説得力を持たせるために、例えば、発明品と類似のものの製造条件、使用条件が記載されている文献、又は製造条件、使用条件を選択するための示唆が記載されている文献であって、出願時公知のものを示し、この文献に基づき、当業者は、製造条件、使用方法を容易に見出すことができることを説明する。

製造条件や使用条件等が明示されていなくても、条件選択に関する示唆が記載されている場合は、その示唆に基づく簡易な予備実験程度でその条件を見出すことができること、そのためには過度の試行錯誤や複雑高度な実験は不要であることを説明する。簡易な予備実験程度でその条件を見出せることをより明らかにするために、実験データを実験証明書として提出することが有効な場合もある。

10. 特許法第36条第6項第1号に基づく拒絶を受けた場合（サポート要件の欠如）

出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、明細書に開示された内容を拡張ないし一般化できるとは言えないとの拒絶理由を示された場合、例えば、実施例が少なく実施例で実証された効果が出願に係る発明の全範囲にわたってあるとは当業者にとって予測できないとの拒絶理由が示される場合もある。この場合は、例えば、類似の技術に関する出願時公知の文献であって、実施例に類似の条件及び発明

の全範囲にわたる種々の条件についてのデータが記載されているものを示し、当業者であれば、この文献の記載から、実施例の条件を、請求項に係る発明の全範囲で変動させたときの効果が予測できることを説明し、当業者が、発明の全範囲で、発明の効果を予測できることを意見書において主張する。

しかし、出願後に提出した実験証明書により発明の全範囲にわたって同様な効果が得られることを示しても、この拒絶理由を覆すことができないことを留意すべきである。従って、前記のような公知文献による立証ができないときは、審査官が納得する範囲まで減縮補正せざるを得ない場合が多いと思われる。

明細書中で発明の必須要件として記載された事項が請求項に反映されていない、請求項と明細書間で用語の不統一がある等の理由により特許法第36条第6項第1号違反との拒絶理由が示される場合がある。この場合は、明細書中の記載に基づいて、請求の範囲を明細書に合致させる補正を行う。

11. 特許法第36条第6項第2号に基づく拒絶を受けた場合（明確性要件の欠如）

請求項の用語の意味が不明確である、請求項の数値の根拠が不明確である、例えば測定法が記載されていない、請求項のパラメータや数式の技術的意味が不明確である等の理由により、特許法第36条第6項第2号違反との拒絶理由が示される場合がある。この場合は公知文献及び明細書の記載に基づき、不明確と指摘されたものの意味は、出願時の技術水準から当業者にとって明白である旨の主張を意見書においてする。例えば、用語の意味が不明確とされた場合は、辞書等の周知の文献の記載に基づき、当業者間では当該用語はある特定の意味として解されていることを主張する。又、測定方法が不明確とされた場合は、類似の技術に関する公知文献を多数示し、明細書に記載の状況では、当該数値は、多数の公知文献に記載の方法で測定されたと考えるべきであると主張する方法も考えられる。又は、他の測定方法では明細書の記載に矛盾が生じるか否か検討し、矛盾が生じる場合は、その事実を示して反論する方法も考えられる。上記のような補正をすると同時に、特許請求の範囲を、意味が明確になるように補正する。

（原稿受領 2009. 9. 28）