

# 拒絶理由通知への応答 （どう考えて対応するか）

会員 原田 洋平



## 要 約

審査官から拒絶理由通知を受けたときの応答の手法に関し、単なるハウ・ツー的な観点による対応策ではなく、その基本的な考え方を説明する。このため、本稿の副題を「どう考えて対応するか」とした。

拒絶理由通知に応答するときには、何段階かのプロセスを経て意見書・補正書の完成に至るものであるが、その各段階でどのように考えて対処すべきかが重要である。

万事に共通することであるが、単にハウ・ツー・マニュアルどおりに対処していたのでは日々の進歩・向上が望めず、そのうち限界が来るのは自明の理である。拒絶理由通知への応答に限ったことではないが、常に考えて（知恵を働かせて）対処することが必要である。

なお、筆者の技術専門分野は機械工学であるが、それを超えた広い範囲で解説する。

## はじめに（良い意見書・補正書とは？）

良い意見書・補正書は、めったに作成できない。と言え極論であるが、詳しくは以下のとおりである。

医者为例にとれば理解しやすい。普通に処置すれば治せる病気を治したからといって、良い医者であるとは評価されない。これは普通の医者である。反対に治せる病気を満足に治療できなければ「ヤブ医者」というレッテルを貼られて、患者が来なくなる。拒絶理由通知に応答する弁理士、および同弁理士が作成した意見書・補正書に対する評価も同様である。

つまり、審査官から通知された拒絶理由を解消することを目的として提出される意見書・補正書は、拒絶理由を解消できて当たり前、つまりクライアントから「普通の」意見書・補正書としての評価が与えられるに過ぎない。これに対し、解消できる拒絶理由を応答の仕方がまずい等の理由によって解消できなかった場合は、「悪い」意見書・補正書との烙印を押されることになる。

とても解消しそうにない困難な拒絶理由を何とか解消できた場合に、初めて、クライアントから「良い」と評価されるというのが、われわれ弁理士が日常経験するところであろう。

つまり、クライアントの視点にたてば、意見書・補正書は、一般には「普通」のものと「悪い」ものとに

大別されるものである。この点で、弁理士は、まず、悪い意見書ではない普通の意見書を作成できるようにならないといけない。

弁理士たるもの、意見書・補正書の提出によって拒絶査定を回避するのが当然の責務である。その場合は「普通の」応答であるに過ぎない。克服できる拒絶理由をそうできなかった場合は、論外なダメな意見書・補正書である。

良い意見書はめったに書けない。しかし、普通の意見書を恒常的に書くことができれば、そのような弁理士は「良い弁理士」との評価を受けること、必定である。

## 拒絶理由通知へ応答するための諸作業

以下の作業を行うことが必要であると考えられる。各項目の詳細は後述する。

- ・本願発明の認定
- ・拒絶理由通知の検討
- ・引用文献に記載の発明の認定
- ・本願発明と引用文献に記載の発明との対比
- ・対応方針の決定
- ・実際の意見書、補正書の作成

## 本願発明の認定

まず、本願の特許請求の範囲および明細書を読んで、請求項に係る本願発明の内容を検討することが必要である。

本願明細書の読み方として、拒絶理由が通知されている発明をしっかりと過不足なく認定することが第一に必要である。

さらに、請求項に係る発明ではないが明細書に記載されている発明を抽出しておくべきである。特許請求の範囲の限縮補正の対象を探索するためである。

## 拒絶理由通知の検討

拒絶理由が通知されたなら、審査官の論理を十分に分析することが必要である。審査官の論理を理解できないと、拒絶理由通知に応答することは、とうてい不可能である。

審査官は、拒絶理由通知書において、引用文献を単にリストアップしているだけではない。本願発明についての拒絶の理由を論理的に説明している筈である。拒絶理由の論理が浅いか深いかにかかわらず、その論理構成を読み取ることが必要である。

早合点して自分の論理だけで各引用文献の位置付けなどを行ってはならない。意見書で審査官の議論との噛み合わせができなくなるためである。

かといって、拒絶理由通知書を必要以上に深読みすることは禁物である。拒絶理由通知書の記載から客観的に判断できる範囲を検討できれば、それだけで必要かつ十分である。拒絶理由通知書の行間を読んだり、審査官の真意を類推したりすることは、不要である。そのような分析は、読み手の独断に陥っていることが殆どだからである。

ただし、拒絶理由通知書の文面から読み取れる審査官の示唆（たとえば拒絶理由解消の方向など）は、吸収すべきである。

### （何のために拒絶理由が通知されるのか）

日本では、ご存知のとおり、特許法第 49 条本文が「審査官は、特許出願が次の各号の一に該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。」との規定ぶりになっている。

これでは、特許出願は原則として拒絶すべきものとの印象を受けることがあるかも知れない。しかし、特許法第 1 条の法目的に照らせば、特許出願は原則とし

て特許すべきであり、特許するには瑕疵がある場合に限って、その内容を出願人に知らせてそれを取り除く機会を与えるというのが、拒絶理由通知の本来の位置付けであろう。

アメリカ出願や特にヨーロッパ出願についての審査官からのアクションは、当該出願を特許に導くためのアドバイスであると考えれば、理解しやすい。中国でも「審査意見通知書」であり、通知書のタイトルに「拒絶」の文字は見当たらない。

日本の審査官からの拒絶理由通知書も、「拒絶理由」を通知する文書であるとの観点で読むと重苦しく後ろ向きになるが、当該出願を特許査定に導くための助言であると理解すると、気分的に前向きになる。

対処は、拒絶理由を解消するという消極的なものよりも、特許査定になる途を積極的に探るという観点で行うべきではないか。前者と後者では心構えが 180 度正反対である。気構えが成功率に影響すると言っても過言ではないであろう。

## 引用文献に記載の発明の認定

引用文献に記載の発明について認定し、検討することが必要であるが、この場合に、

- (i) まず、審査官の論理にしたがった記載内容の認定が必要である。審査官の認定どおりの記載があるか、審査官の認定に誤りはないかなどの観点から引用文献を読む。
- (ii) ただし、審査官の認定が適当でない場合もあり得る。たとえば、引用文献の内容の単なる誤認、拒絶理由を構築するための強引過ぎる曲解などがある。実は後者は結構経験するところである。このため、引用文献の記載内容を、審査官の論理から離れて客観的に検討することも必要である。

当然のことながら、引用文献を隅から隅まで読み込む必要はない。審査官が議論の対象にしているところを認定、判断すれば足りるからである。

弁理士は、業として（ビジネスとして）実務を行っている以上、最小の投入エネルギーで最大の効果が得られるように心掛けるのが必然である。端的に言えば、拒絶理由通知への対応を 1 件仕上げるのにどれくらいの時間を費やすべきかについて常に自問すべきであり、そのような観点にたてば引用文献を拒絶理由通知の内容とは関係のない隅から隅まで精査することはあ

り得ないであろう。そういう読み方をすると、却ってポイントを見逃すことにもなりかねない。

なお、引用文献における審査官が拒絶理由の対象とした箇所の記載を無視し、出願人が引用文献の記載のうち自己の都合の良い箇所のみをピックアップして本願発明と対比している意見書を見受けることがある。たとえば審査官が引用文献における従来技術の欄に記載された発明に基づき本願発明を拒絶しているにもかかわらず、引用文献の請求項に係る発明と本願発明とを対比して本願発明の特許性を主張しているような意見書である。このようなものは、審査官の論理展開と噛み合わない意見書の最たるもので、それでは拒絶理由が解消して本願発明が特許される筈はない。

### 本願発明と引用文献に記載の発明との対比

この作業が、拒絶理由通知への対処の本質である。

基本的には、両者の一致点あるいは共通点と、相違点とを検討することになる。

相違点がない場合は、一般的には本願発明の特許性を主張することは困難である。その場合は、特許請求の範囲を限縮補正することが常套である。

相違点がある場合は、本願発明の特許性の根拠になり得る相違なのか、そうではない相違なのかの問題である。単に相違点があるというだけで、本願発明が特許性を有するとは限らない。

どのような場合に特許性がある、どのような場合に特許性がないについては、特許庁ホームページ等で公開されている「審査基準」に詳しい。本稿では審査基準の内容の説明は割愛するので、各自ご検討いただきたい。

つまり、相違点がある場合は、その相違点に基づき、どのような根拠や理由によって本願発明に特許性ありと言えるか、という点まで踏み込んで検討することが必要である。

相違点に特許性があるのか否かが微妙である場合はウデの見せ所であるが、読み手を納得させるに足る内容の深い意見書を作成するためには、ある程度以上の経験を積むことが必要であろう。

#### (対比表)

これを作成されている方が結構多いように見受けられる。

たとえば、請求項1に係る本願発明の機械装置が、構

成要件すなわち発明特定事項 A, B, C, D を備えたものであるとする。

これに対し、引用文献1には A, B を備えた同様の機械装置の発明が記載されており、引用文献2には C が、また引用文献3には D が記載されており、これを根拠としていわゆる進歩性欠如の拒絶理由通知を受けたとする。

この場合の対比表は、たとえば下記のように作成されているようである。

本願発明		引用文献 1	引用文献 2	引用文献 3
請求項1	特定事項 ABCD	AB	C	D
請求項2	特定事項 E	E	記載なし	記載なし
請求項3	特定事項 F	記載なし	記載なし	記載なし
明細書	技術事項 G	記載なし	記載なし	記載なし

上表の例では、請求項2に係る本願発明の発明特定事項は E であり、これは引用文献1には記載されているが引用文献2, 3には記載がない。請求項3に係る本願発明の特定事項は F であるが、これは引用文献1～3のいずれにも記載されていない。特許請求の範囲には規定されていないが、本願の明細書には技術事項 G が記載されており、これは引用文献1～3のいずれにも記載されていない。

なるほど、上記の文章を参照するよりも表を見た方が理解しやすい。この表は、対比した結果のメモ書きとしては有用なものであると思われ、特に対比結果をたとえばクライアントなどの他人に説明するときには好都合であると思われる。

しかし、この対比表の欠点もすぐに理解できる。

まず、上記の対比表では、発明特定事項 A, B, C, D がすべて同じ重みで記載されている。しかし、実際のところ、ある発明を特徴付ける重要な特定事項は数限られたものであり、すべての特定事項が同等の重みを持っているというものではない。上記の対比表ではその重み付けが表されていない。

また、上記の対比表は、本願発明におけるすべての発明特定事項と引用文献に記載の事項とを単に対比しているだけで、上述したように拒絶理由通知において

きわめて重要であるところの、審査官の論理展開が反映されていない。

さらに、何といっても作表が面倒である。拒絶理由通知への対応のための能率を考えると、このような表を作成せずに論理を構築できて意見書・補正書を作成できれば、それに越したことはない。しかも、上記したように対比表は対比した結果を記すには便利なようであるが、対比のための思考プロセスを記録することが困難のように思われる。そもそも対比においては、上述のように、本願発明と引用文献に記載の発明との相違点を出発点として、どのような理由により本願発明の特許性を主張するかを検討することが重要であるため、単に共通点・相違点を抽出するだけでは不足である。

ちなみに、筆者は、上記の理由から、このような対比表を作成したことはなく、作成すること自体に否定的な考えを持っている。

しかし、上述の欠点を克服できれば、案外使い勝手の良いものかも知れない。ここではこれ以上の議論は行わないので、各自で検討されたい。

## 対応方針の決定

本願発明と引用文献に記載の発明とを対比した結果、請求項を限縮補正等しなくても特許性を主張できると判断できる場合は、意見書のみを作成し提出する。

現状の請求項の規定では特許性の主張が困難だと判断される場合は、請求項を限縮補正等する。その場合にどの程度限縮すれば良いのかが検討課題になると思われるが、補正後の請求項に係る発明と引用文献に記載の発明とを再度対比して、同様の判断を下すべきである。

確かに、十分に限縮して本願発明と引用文献に記載の発明との差異を明確にすればするほど、審査官は特許査定しやすくなる。しかし、限縮し過ぎると、特許になったときのその特許発明の技術的範囲が狭くなるので、不利益とならないように十分に配慮すべきである。

## 補正書の書き方

対比の結果、特許請求の範囲の限縮補正等が必要と判断した場合には、手続補正書を作成する。

この場合に、請求項の限縮補正は、考え方として、現在の請求項に係る発明を手直しするというものでは

なく、別の発明を構築する気持ちで作業すべきである。補正後の請求項の記載は、補正後の発明つまり補正前とは別の発明が明確でなければならない（特許法第36条第6項第2号）。

具体例を用いて説明する。たとえば元の請求項が

「○○○である部材 A と、○○○である部材 B と、●●●である部材 C とを備えたことを特徴とする機械装置」

であった場合に、B が△△△である点を限縮補正することが必要になったとする。

この場合に、

「○○○である部材 A と、○○○である部材 B と、●●●である部材 C とを備え、前記 B は△△△であることを特徴とする機械装置」

と補正することがあると思われる。

このような補正は、間違いではない。しかし、これでは、いかにも「△△△」を付け足した感じがする。しかも、この例のような簡単な場合は別として、実際のもう少し複雑な内容の請求項では、このような記載方法を採用すると請求項の内容を容易に理解しにくくなることが多い。

このような補正は、上記のように補正前の請求項の記載に手を加えるという観点に引きずられたもののだと思われる。そうではなく、新たな請求項を一から構築するという観点にたてば、

「○○○である部材 A と、○○○でありかつ△△△である部材 B と、●●●である部材 C とを備えたことを特徴とする機械装置」

との記載が自然である。特に複雑な内容の請求項の場合は、こちらの表現の方が請求項の構成が簡単で明確である。

なお、請求の範囲の補正に対応して明細書をどの程度補正すべきかを、十分に検討すべきである。基本的な考え方として、請求の範囲と明細書とが相互に矛盾しないことが必要である。実際のところ、明細書を具体的にどの程度まで補正すべきかは、個別の案件ごとに異なる。原則としては、【課題を解決するための手段】と【発明の効果】との補正が主たるものになるであろう。

## 意見書の書き方

特許法施行規則、様式第48を参照願いたい。書誌的事項については細かく規定されているが、意見書の

本文は、【意見の内容】の欄を設けて記載すべきというだけである。様式第48の備考欄を見ても、【意見の内容】の欄をどのように記載すべきか（つまり、論理の展開の仕方）についての指示はない。その記載方法をどうするかについては、すべて出願人に委ねられているわけである。

こういわれると、経験が浅いと、何を書けばいいのか、却って戸惑うといったところであろうか。

しかし、悩む必要はないし、文例を探する必要もない。何のために意見書を書くのかという点を考えれば良いのである。すなわち意見書は本願発明の特許性を審査官に対して主張するためのものであるから、それに相応しい記載を行えば良いのである。最低限必要なものは、[ア]補正の説明および、または補正後の本願発明（ただし、補正しない場合もある）の説明と、[イ]本願発明と引用文献に記載の発明との対比とであろう。もちろん[イ]が最重要である。

これらの点さえしっかりしているなら、その文章表現がどのような形態であっても、またその部分以外の記載がある程度どのようなものであっても、あまり問題にはならないと思われる。つまり、意見すべきポイントをしっかりと押さえることができるなら、それで十分であり、それ以外の枝葉末節にあまり気を使うことはない筈である。

意見書をリズム感のある適度な長さに収めることも重要である。論理の進展のない冗長な記載では、読者である審査官の緊張感が弛緩してしまい、逆効果である。たとえば意見書の冒頭で拒絶理由通知書の文面をそのまま記載し、それに対して承服しかねるから以下に意見するといった内容のものを見掛けることがあるが、意見書としての論理が展開していない内容をくどくどと述べているに過ぎず、そのような記載によって果たしてどれくらいの効果が見込まれるのか、疑問である。書くのなら、拒絶理由の要点のみを簡潔に記載すれば足りる。

### 意見書と補正書、どちらを先に作成するか？

あまり重要でないとも思われるテーマであるが、特許の仕事をはじめた当初は結構悩むもののようなのである。補正後の請求項に基づいて意見すべきであるという点から、補正書を先、意見書を後とする方が作業が容易であるかも知れない。

なお、審査官と面接すると、まず補正書の内容を問われることが多いように思われる。その点からも、先に補正書の内容を検討してから、次に意見書の内容を補正書に追随させるという方が実際的であるように思われる。

### 拒絶理由通知への対応がうまくなるコツ

当該分野の技術内容、技術動向に精通することが重要である。そうすることで、引用文献の理解も格段に速くなる。出願人や業界がどの方向を向いて技術開発を行っているのかを理解していれば、意見・補正の方向付けも自然にそれに対応したものとなり、出願人が意図していない方向への補正の提案などが避けられるというものである。

### あとがき

本稿で示す考え方にに基づき、具体的にどのように応答すべきかについては、読者各位で検討して答を出して頂きたい。筆者の考え方と正反対の答が出ることも、もちろん予想される。

拒絶理由通知へうまく応答できるようになるためには、すなわち冒頭で述べた失敗のない普通の意見書・補正書を作成できるようになるためには、相当数の案件を経験することも必要であるが、毎回の応答の際に十分に論理的に考えて作業することがもっとも重要である。

(原稿受領 2009. 9. 17)