

審 査 手 続

1 審査手続の概要

特許出願について審査請求がなされると、特許庁の審査官は特許出願が特許要件を充足するか否かについて審査する。審査の結果、審査官が特許出願は特許要件を充足すると判断したときには、審査官は出願発明について特許権を付与すべき旨の査定すなわち特許査定をする。一方、審査官が特許出願は特許要件を充足しないと判断したときには、審査官はどのような理由により特許出願が特許要件を充足しないと判断したかを示す拒絶理由通知を発する。特許出願人が拒絶理由通知を受けたときには、特許出願人は審査官の判断に対する反論を記載した意見書を提出することができる。また、出願書類の記載の内容を変更する手続補正書を提出することができる。そして、特許出願人から意見書、手続補正書が提出されたときには、審査官は意見書、手続補正書に基づいて再度特許出願が特許要件を充足するか否かについて審査する。この再度の審査の結果、審査官が特許出願は特許要件を充足すると判断したときには、審査官は特許出願について特許査定をする。一方、審査官が前の拒絶理由通知書で指摘した拒絶理由が解消していないと判断したときには、審査官は出願発明について特許権の付与を拒絶すべき旨の査定すなわち拒絶査定をする。

拒絶査定を受けた特許出願人は、特許庁に対して拒絶査定不服審判を請求して、拒絶査定に対して不服を申し立てることができる。

また、拒絶査定不服審判を請求した場合に、出願発明について特許権の付与を拒絶すべき旨の審決すなわち拒絶審決がなされ、拒絶審決に不服があるとき

には、東京高等裁判所に審決取消訴訟を提起することができる。

2 特許査定

審査の結果、審査官が特許出願は特許要件を充足すると判断したときには、審査官は特許出願について特許査定をし、特許査定があったときは特許査定の謄本が特許出願人に送付される。

特許査定の謄本が特許出願人に送付されたときには、特許出願人は自己の特許出願について特許査定がなされたことを知ることができる。

特許査定がなされたときには、特許出願人が特許査定の謄本が送付された日から30日以内に第1年から第3年までの特許料を特許庁に一時に納付すると、特許庁が特許権の設定登録を行ない、特許権が発生する。一方、特許査定がなされたにもかかわらず、特許出願人が特許査定の謄本が送付された日から30日以内に第1年から第3年までの特許料を特許庁に納付しなかったときには、特許権は発生しない。

したがって、特許出願人は、特許査定がなされた段階で特許権を取得するか、取得しないかを選択することができる。

3 拒絶理由通知

拒絶理由通知の意味

審査の結果、審査官が特許出願は特許要件を充足しないと判断したときには、

審査官は特許権の付与を拒絶する理由すなわちどの特許要件を充足していないかを示す拒絶理由を特許出願人に通知する。

審査官の判断にも誤りが存在する可能性があるから、拒絶理由を特許出願人に知らせて、特許出願人に反論の機会を与える。

拒絶理由通知の内容

拒絶理由が特許出願の特許請求の範囲に記載された事項が発明に該当しないという理由の場合には、特許請求の範囲に記載された事項がなぜ発明に該当しないのかが示される。たとえば、特許請求の範囲に記載された事項は永久機関についての創作であることが示される。

また、拒絶理由が産業上利用可能性の場合には、出願発明はなぜ産業上利用可能性がないのかが示される。たとえば、出願発明は実際上明らかに実施することができないことが示される。

また、拒絶理由が新規性の場合には、出願発明の構成要件が記載された引用文献が示され、通常その引用文献にどのような事項が記載されているかが示される。たとえば、出願発明が「鉛筆本体の断面が六角形であり、かつ鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けた鉛筆」であるときには、出願発明の構成要件A「鉛筆本体の断面を六角形にすること」および構成要件B「鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けること」が記載されている公開公報が示され、その公開公報に記載された事項と構成要件A、Bとの関係が示される。

また、拒絶理由が進歩性の場合には、通常複数の引用文献が示され、通常これらの引用文献にどのような事項が記載されているかが示される。たとえば、出願発明が「鉛筆本体の断面が六角形であり、かつ鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けた鉛筆」であるときには、出願発明の構成要件A「鉛筆本体の断面

を六角形にすること」が記載されている第1の公開公報と、出願発明の構成要件B「鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けること」が記載されている第2の公開公報とが示され、第1、第2の公開公報に記載された事項と構成要件A、Bとの関係が示される。

また、拒絶理由が先願が存在することである場合には、先願が示され、通常その先願の特許請求の範囲のどの請求項にどのような発明が記載されているかが示される。たとえば、出願発明が「鉛筆本体の断面が六角形である鉛筆」であるときには、特許請求の範囲の請求項に「鉛筆本体の断面を六角形である鉛筆」が記載された先願が示され、その先願の特許請求の範囲の請求項に記載された発明と出願発明との関係が示される。

また、拒絶理由が先願範囲の拡大である場合には、先願が示され、通常その先願の出願書類にどのような発明が記載されているかが示される。たとえば、出願発明が「鉛筆本体の断面が六角形である鉛筆」であるときには、出願書類に「鉛筆本体の断面が六角形である鉛筆」が記載されている先願が示され、その先願の出願書類に記載された事項と出願発明との関係が示される。

また、拒絶理由が発明の単一性である場合には、どの請求項が発明の単一性の要件を充足しないかが示され、またその理由が示される。たとえば、請求項1および請求項2の共通の技術的特徴である「鉛筆本体の断面を六角形にすること」が公知であることが示される。

また、拒絶理由が記載不備である場合には、出願書類のどのような記載がどのような理由で不備であるかが示される。たとえば、特許請求の範囲の請求項には「動作方向選択手段」と記載されているのに対して、明細書には「移動方向決定手段」と記載されているから、特許請求の範囲の請求項に記載された発明が明細書に記載されていないことが示される。

また、拒絶理由が特許を受けることができない発明に該当することである場合には、どの請求項の発明が特許を受けることができない発明に該当するかが示され、またその理由が示される。たとえば、出願発明である専ら紙幣を偽造するために使用する装置の発明は公の秩序を害するおそれがある発明であることが示される。

なお、出願発明が同一である複数の特許出願が異なる日になされた場合には、先願の規定および先願範囲の拡大の規定によって後願を拒絶することができる。このような場合、先願の特許出願人と後願の特許出願人とが異なり、かつ先願の発明者と後願の発明者とが異なるときには、先願範囲の拡大の規定の拒絶理由通知がなされるのが一般的である。そして、先願の特許出願人と後願の特許出願人とが同一であるとき、先願の発明者と後願の発明者とが同一であるときには、先願の規定の拒絶理由通知がなされる。したがって、異なる日に出願発明が同一でありかつ特許出願人、発明者の少なくとも一方が同一である複数の特許出願がなされた場合、あるいは同日に出願発明が同一である複数の特許出願がなされた場合に、先願の規定の拒絶理由通知がなされるが、このような場合はまれである。

4 意見書

意見書の意味

拒絶理由が通知されたときには、特許出願人は審査官が指定した期間内に意見書を提出することができる。意見書ではどのような理由によって拒絶理由が不当であるかを説明する。

審査官の判断にも誤りが存在する可能性があり、意見書の内容によって、審査官は判断を変える可能性がある。

拒絶理由が発明に該当しないという理由の場合

拒絶理由が特許出願の特許請求の範囲に記載された事項が発明に該当しないという理由のときには、特許請求の範囲に記載された事項がどのような理由によって発明に該当するのかを説明する。たとえば、出願発明は永久機関に該当しないことを説明する。

拒絶理由が産業上利用可能性の場合

拒絶理由が産業上利用可能性のときには、出願発明を産業上利用することができることを説明する。たとえば、出願発明は実際上明らかに実施することができないとはいえないことを説明する。

拒絶理由が新規性の場合

拒絶理由が新規性であり、引用文献が示されたときには、引用文献の発行日が出願日の前であるかを確認し、もし引用文献の発行日が出願日より後であるときには、その旨を説明する。

そして、引用文献の発行日が出願日の前であるときには、引用文献に記載された発明と出願発明とが同一ではないこと、すなわち出願発明の構成要件の少なくとも一つが引用文献に記載されていないことを説明する。たとえば、出願発明が「鉛筆本体の断面が六角形であり、かつ鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けた鉛筆」であるときには、出願発明の構成要件「鉛筆本体の断面を六角形にすること」、「鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けること」の少なくとも

一つが引用文献に記載されていないことを説明する。

また、出願発明の構成要件の一つと引用文献に記載された事項とが表現が相違するが実質上同一であると審査官から指摘されたときには、どのような理由により両者が実質上同一とはいえないかを説明する。たとえば、出願発明の構成要件「シリンダピストンの位置制御を行なうこと」と刊行物記載発明の構成要件「ピストン室の容積制御を行なうこと」とはどのような理由によって相違するのかを説明する。

拒絶理由が進歩性の場合

拒絶理由が進歩性であり、複数の引用文献が示されたときにも、引用された引用文献の全ての発行日が出願日の前であることを確認し、もし引用文献の少なくとも一つの発行日が出願日より後であるときには、その旨を説明する。

そして、引用された引用文献の全ての発行日が出願日の前であるときには、出願発明の構成要件の少なくとも一つが引用文献のいずれにも記載されていないことを説明する。たとえば、出願発明が「鉛筆本体の断面が六角形であり、かつ鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けた鉛筆」であり、第1、第2の公開公報が引用されたときには、出願発明の構成要件「鉛筆本体の断面を六角形にすること」は第1の公開公報に記載されているが、「鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けること」は第1、第2の公開公報に記載されていないことを説明する。

また、出願発明の構成要件の全てが引用文献のいずれか記載されているとき、あるいは出願発明の構成要件の全てが引用文献に記載されているか周知技術であるときには、刊行物に記載された発明と他の刊行物に記載された発明または周知技術とを組み合わせることが困難であることを説明する。たとえば、出願

発明の構成要件の一つが「ホットメルト接着剤により a 部材を b 部材に取り付けること」であり、第 1 の公開公報に「a 部材を b 部材に取り付けること」が記載されており、しかも第 2 の公開公報に「ホットメルト接着剤により部材を取り付けること」が記載されているが、第 2 の公開公報に「a 部材を他の部材を取り付けるときには、ホットメルト接着剤を用いることはできない」と記載されているときには、第 1 の公開公報に記載された発明と第 2 の公開公報に記載された発明とを組み合わせることは困難であることを主張する。

また、出願発明の構成要件が A、B であり、構成要件 A、B がそれぞれ第 1、第 2 の公開公報に記載されていたとしても、当業者が予測することができない有利な効果を出願発明が奏するときには、その旨を主張する。

なお、進歩性についての拒絶理由通知において複数の引用文献が引用されたときには、出願発明と各引用文献に記載された発明すなわち引例発明自体とを対比するのではなく、複数の引用文献に出願発明の構成要件が記載されているか否かを検討し、出願発明の構成要件の少なくとも一つが複数の引用文献のいずれにも記載されていないことを主張すべきである。また、各引用発明の欠点を主張したとしても、拒絶理由を解消することはできない。

拒絶理由が先願の場合

拒絶理由が先願が存在することであるときには、先願であるとされた特許出願の出願日が自己の特許出願の出願日の前であるかを確認し、もし先願であるとされた特許出願の出願日が自己の特許出願の出願日より後であるときには、その旨を説明する。

そして、先願であるとされた特許出願の出願日が自己の特許出願の出願日の前であるときには、出願発明の構成要件の少なくとも一つが先願の特許請求の

範囲の指摘された請求項に記載されていないこと説明する。たとえば、出願発明の構成要件がA～Cであり、先願の特許請求の範囲の請求項には構成要件A、Bは記載されているが、構成要件Cが記載されていないときには、その旨を主張する。

また、出願発明の構成要件がA、B、C1であり、先願の特許請求の範囲の請求項には構成要件A、B、C2が記載されており、構成要件C1と構成要件C2とが実質上同一であると審査官が指摘しているときには、構成要件C1と構成要件C2とが実質上同一とはいえないことを説明する。たとえば、出願発明の構成要件C1「シリンダ室内の容積制御を行なうこと」と先願の特許請求の範囲の請求項に記載された構成要件C2「シリンダのピストンの位置制御を行なうこと」とはどのような理由によって相違するのかを説明する。

また、出願発明が先願発明の構成要件に周知技術を付け加えたものであったとしても、周知技術を付け加えたことによって新たな効果を奏するときには、その旨を主張する。たとえば、出願発明が「部材Aに部材Bをネジにより固定したこと」という構成要件を有しており、先願発明が「部材Aに部材Bを固定したこと」という構成要件を有し、「2つの部材を固定するときにネジを用いること」が周知技術であるが、部材Aに部材Bを固定するときにネジを用いることにより新たな効果を奏するときには、その旨を説明する。

拒絶理由が先願範囲の拡大の場合

拒絶理由が先願範囲の拡大のときには、先願であるとされた特許出願の出願日が自己の特許出願の出願日の前であるかを確認し、もし先願であるとされた特許出願の出願日が自己の特許出願の出願日より後であるときには、その旨を説明する。

また、先願の出願公開がなされているかを確認し、もし先願の出願公開がなされていないときには、その旨を説明する。

さらに、自己の特許出願の出願日における特許出願人と先願の特許出願人とが同一であるか、自己の特許出願の発明者と先願の発明者とが同一であることを確認し、もし自己の特許出願の出願日における特許出願人と先願の特許出願人とが同一であるとき、あるいは自己の特許出願の発明者と先願の発明者とが同一であるときには、その旨を説明する。

そして、先願の出願日が自己の特許出願の出願日の前であり、先願の出願公開がなされており、自己の特許出願の出願日における特許出願人と先願の特許出願人とが同一ではなく、かつ自己の特許出願の発明者と先願の発明者とが同一ではないときには、出願発明の構成要件の少なくとも一つが先願の出願当初の出願書類に記載されていないこと説明する。たとえば、出願発明の構成要件がA～Cであり、先願の出願当初の出願書類には構成要件A、Bは記載されているが、構成要件Cが記載されていないときには、その旨を主張する。

従属項について

なお、自己の特許出願の請求項2以降の請求項が請求項1を引用した従属項であり、新規性、進歩性、先願、先願範囲の拡大の拒絶理由通知がなされたときには、たとえ仮に審査官が請求項2以降の請求項についても拒絶理由を示していたとしても、請求項1についてのみ意見書で説明すれば足り、請求項2以降の請求項については言及する必要はない。

請求項1について新規性、進歩性、先願、先願範囲の拡大の規定により拒絶することはできないと判断されれば、請求項2以降の請求項に係る発明についても当然拒絶することはできないと判断されるからである。たとえば、請求項

1に係る発明の構成要件がA、Bであり、請求項2が請求項1を引用した従属項であるときには、引用文献に構成要件Bが記載されていなければ、請求項1に係る発明は新規性を有するが、請求項1を引用した請求項2に係る発明もやはり構成要件Bを有するから、請求項2に係る発明は当然新規性を有する。

拒絶理由が発明の単一性の場合

拒絶理由が発明の単一性のときには、審査官よって指摘された複数の請求項が同一の公知でない技術的特徴を有していることを説明する。たとえば、請求項1および請求項2の共通の技術的特徴「鉛筆本体の断面を六角形にすること」が公知でないことを説明する。

拒絶理由が記載不備の場合

拒絶理由が記載不備のときには、出願書類に記載不備がないことを説明する。たとえば、出願発明が明細書に記載されていること、明細書に当業者が発明を実施できる程度に出願発明の内容が記載されていることを説明する。

拒絶理由が特許を受けることができない発明の場合

拒絶理由が特許を受けることができない発明に該当するという理由であるときには、出願発明が特許を受けることができない発明に該当しないことを説明する。たとえば、出願発明は公衆の衛生を害するおそれがないことを説明する。

5 手続補正書

手続補正書の意味

特許出願人は、手続補正書を提出して出願書類の記載を変更することすなわち補正することができる。たとえば、出願当初の特許請求の範囲の請求項1の記載が「鉛筆本体の断面が六角形であることを特徴とする鉛筆。」のときに、特許出願人は請求項1の記載を「鉛筆本体の断面が六角形であり、鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けたことを特徴とする鉛筆。」に変更することができる。

特許出願人が出願当初から特許要件を充足する出願書類を作成することが望ましいが、審査の段階で出願発明が特許要件を充足していないことに気が付くこともあり、この場合に補正が許容されないと、発明を開示したにもかかわらず特許権が付与されない結果となる。たとえば、出願発明は「鉛筆本体の断面が六角形である鉛筆」であるが、明細書には「鉛筆本体の断面が六角形であり、かつ鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けた鉛筆」が記載されており、そして引用文献に「鉛筆本体の断面を六角形にすること」は記載されているが、「鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けること」が記載されていないときには、補正が許容されれば、「鉛筆本体の断面が六角形であり、かつ鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けた鉛筆」という発明について特許権を取得することができるが、補正が許容されないと、「鉛筆本体の断面が六角形であり、かつ鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けた鉛筆」という発明が明細書に記載されて開示されているにもかかわらず、この発明について特許権を取得することができないことになる。このため、特許出願人に、出願書類の補正を認める。

新規事項の追加

補正が許容されるのは、出願当初の出願書類に記載された事項の範囲内に限定される。すなわち、出願書類に新規事項を追加することは許容されない。た

例えば、出願当初の特許請求の範囲の請求項1の記載が「鉛筆本体の断面が六角形であることを特徴とする鉛筆。」の場合に、明細書、図面に「鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けたこと」が記載されていないときには、請求項1の記載を「鉛筆本体の断面が六角形であり、鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けたことを特徴とする鉛筆。」に変更することはできない。

もし仮に、どのような事項であっても出願後に出願書類に追加することができるのとすると、新規性、進歩性、先願、先願範囲の拡大の判断時点を出願時としていることと適合しない。すなわち、補正時に発明が完成したにもかかわらず、補正後の出願発明について出願時に新規性、進歩性、先願、先願範囲の拡大の特許要件を充足するとして特許されるのは不当である。換言するならば、もしどのような事項であっても出願後に出願書類に追加することができるのであれば、出願当初の出願書類に何も記載せずに特許出願して出願日を確保し、後日出願書類に出願発明を記載することも許される結果となるが、このことが不当であることは明らかである。

したがって、明細書に多くの具体例を記載しておけば、たとえば新規性についての拒絶理由通知を受けたときに、引用文献に記載された引用発明に応じて出願発明の変更を行なうことができる。たとえば、出願当初の特許請求の範囲の請求項1の記載が「鉛筆本体の断面が六角形であることを特徴とする鉛筆。」であり、明細書に「鉛筆本体の断面が六角形である鉛筆」の他に、「鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けること」、「鉛筆芯に無機微粒子を混入すること」が記載されており、一方引用文献に「鉛筆本体の断面を六角形にすること」、「鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けること」が記載されているが、「鉛筆芯に無機微粒子を混入すること」が記載されていないときには、新規性についての拒絶理由を解消するために、請求項1の記載を「鉛筆本体の断面が六角形であり、

鉛筆芯に無機微粒子を混入したことを特徴とする鉛筆。」に変更することができる。

なお、出願当初の出願書類に明示的に記載されていない事項であっても、出願当初の出願書類の記載から自明な事項であれば、その事項を追加したとしても新規事項の追加とはならない。そして、出願時の技術常識に照らして出願当初の出願書類の記載から明らかな事項であれば、自明な事項であると認められる。たとえば、特許請求の範囲の請求項に「正方形のガラス基板」と記載されていたときに、出願時の技術常識に照らして「長方形のガラス基板」を用いることが明らかであれば、出願当初の出願書類に「長方形のガラス基板」が記載されていなくとも、特許請求の範囲の請求項の記載を「長方形のガラス基板」と変更することは新規事項の追加とはならない。

また、審査官によって新規事項の追加であると判断されたときには、新規事項を追加したことが拒絶理由となる。したがって、たとえば新規性についての拒絶理由を解消するために新たな構成要件を追加したときに、その新たな構成要件が出願当初の出願書類に記載されていない場合は、追加した構成要件を削除しない限り、特許権が付与されない。たとえば、特許請求の範囲の請求項に構成要件「鉛筆芯に無機微粒子を混入したこと」を追加したときに、「鉛筆芯に無機微粒子を混入したこと」が出願当初の出願書類に記載されていない場合は、請求項から構成要件「鉛筆芯に無機微粒子を混入したこと」を削除しない限り、特許権が付与されない。

このため、新規性についての拒絶理由を解消するために、請求項に構成要件「鉛筆芯に無機微粒子を混入したこと」を追加し、新規事項の追加であるとの拒絶理由通知がなされたときには、請求項から構成要件「鉛筆芯に無機微粒子を混入したこと」を削除すれば、新規性についての拒絶理由によって出願が拒

絶され、一方請求項から構成要件「鉛筆芯に無機微粒子を混入したこと」を削除しなければ、新規事項の追加の拒絶理由によって出願が拒絶されることとなる。

最後の拒絶理由通知の場合の補正

第2回目以降の拒絶理由通知で、最初の拒絶理由通知に対する応答時の補正によって通知することが必要となった拒絶理由のみを通知する場合、すなわち最後の拒絶理由通知の場合には、特許請求の範囲についての補正が制限される。たとえば、出願発明が「鉛筆本体の断面が六角形である鉛筆」であり、最初の拒絶理由通知において「鉛筆本体の断面を六角形にすること」が記載された第1の引用文献が引用されて、出願発明の新規性が否定されたので、特許出願人が出願発明を「鉛筆本体の断面が六角形であり、かつ鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けた鉛筆」に補正したときに、第1の引用文献および「鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けること」が記載された第2の引用文献を引用して進歩性なしとする拒絶理由通知は最後の拒絶理由通知であり、この場合には特許請求の範囲についての補正が制限される。

すなわち、最後の拒絶理由通知がなされたときには、特許請求の範囲の補正は、請求項の削除、特許請求の範囲の限縮的限定、誤記の訂正、明瞭でない記載の釈明に限定される。ここで、特許請求の範囲の限縮的限定とは、請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定することである。たとえば、特許請求の範囲の請求項1の記載が「鉛筆本体の断面が多角形であることを特徴とする鉛筆。」であるときに、請求項1の記載を「鉛筆本体の断面が六角形であることを特徴とする鉛筆。」に補正することは、請求項1に記載した発明を特定するために必要な事項「鉛筆本体の断面が多角形であること」の「多角形」

を「六角形」に限定しているから、特許請求の範囲の限縮的限定に該当する。これに対して、請求項1の記載が「鉛筆本体の断面が多角形であることを特徴とする鉛筆。」であるときに、請求項1の記載を「鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けたことを特徴とする鉛筆。」に補正することは、もちろん特許請求の範囲の限縮的限定には該当しない。また、請求項1の記載が「鉛筆本体の断面が多角形であることを特徴とする鉛筆。」であるときに、請求項1の記載を「鉛筆本体の断面が多角形であり、鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けたことを特徴とする鉛筆。」に補正することは、「鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けたこと」は請求項1に記載した発明を特定するために必要な事項「鉛筆本体の断面が多角形であること」を限定していないから、特許請求の範囲の限縮的限定には該当しない。

このように、たとえば出願発明が「鉛筆本体の断面が多角形である鉛筆」である場合に、最後の拒絶理由通知でないときには、明細書に「鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けた鉛筆」が記載されていれば、出願発明を「鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けた鉛筆」に補正することが許容されるのに対して、最後の拒絶理由通知のときには、たとえ仮に明細書に「鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けた鉛筆」が記載されていたとしても、出願発明を「鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けた鉛筆」に補正することは許容されない。

この結果、特許出願人は拒絶理由通知を受けるたびに発明の内容を全く異なる内容に変更することができなくなり、特許庁としては拒絶理由通知を行なう回数を減少することができるから、審査を促進することができる。

補正の時期的制限

明細書、特許請求の範囲、図面について補正をすることができる時期は制限

されている。すなわち、拒絶理由通知がなされるまではいつでも補正をすることができるが、拒絶理由通知がなされたのちは、拒絶理由通知を受けたときから審査官が指定する意見書の提出期間内等に補正をすることができる。

明細書、特許請求の範囲、図面についていつでも補正をすることができるのとすると、審査の対象が変動するので、審査がやりにくい。

また、要約書は出願日から1年3ヶ月以内に限り補正をすることができる。

要約書に記載された内容は公開公報に掲載され、公開公報は出願日から1年6ヶ月が経過した後に発行されるから、要約書の補正は出願日から1年3ヶ月以内に行なう必要がある。

6 出願人名義変更届

願書に記載された特許出願人が誤記されたときには、手続補正書により特許出願人を正しく表記することができる。しかし、特許出願後に特許を受ける権利が譲渡されたため、特許出願人を変更するときには、手続補正書により特許出願人を変更することはできず、出願人名義変更届を提出する必要がある。この場合、出願人名義変更届に譲渡証書を添付しなければならない。たとえば、甲が特許出願をした後に、特許を受ける権利が甲から乙に譲渡されたため、特許出願人を甲から乙に変更するときには、承継人を乙とする出願人名義変更届を提出し、出願人名義変更届に特許を受ける権利が甲から乙に譲渡されたことを証明する譲渡証書を添付する。

7 分割出願

特許出願人は明細書に記載された発明について新たに特許出願をすることができ、この場合願書に分割出願であることを明示すると、新たな特許出願すなわち分割出願は元の特許出願すなわち親出願の出願日、出願時に出願したものと見做される。たとえば、親出願の明細書に「鉛筆本体の断面が多角形である鉛筆」および「鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けた鉛筆」が記載され、親出願の出願発明が「鉛筆本体の断面が多角形である鉛筆」であるときには、特許出願人は願書に親出願の分割出願であることを明示して、出願発明を「鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けた鉛筆」とした分割出願をすることができ、この場合分割出願は親出願の出願日、出願時に出願したものと見做され、新規性等の特許要件は親出願の出願日、出願時を基準として判断される。たとえば、平成16年3月8日の午前10時に親出願をし、平成18年2月15日の午後3時に分割出願をしたときには、分割出願の新規性等の特許要件は平成16年3月8日の午前10時を基準として判断される。

また、出願発明が「鉛筆本体の断面が多角形である鉛筆」および「鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けた鉛筆」であるときにも、特許出願人は出願発明を「鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けた鉛筆」とした分割出願をすることができる。

したがって、発明の単一性の要件を充足しない場合には、特許出願人は出願発明の少なくとも1つを削除しなければならないが、その削除した出願発明たとえば「鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けた鉛筆」についても特許権の付与を望む場合には、削除した出願発明について分割出願をすれば、その出願発明について特許権を取得することができる。

この場合、親出願の出願発明と分割出願の出願発明とが同一とならないようにしなければならない。たとえば、出願発明が「鉛筆本体の断面が多角形である鉛筆」および「鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けた鉛筆」であるときに、特許出願人が出願発明を「鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けた鉛筆」とした分割出願をしたときには、補正によって親出願の特許発明を「鉛筆本体の断面が多角形である鉛筆」のみにする必要がある。

もし、分割出願がなされて、親出願の出願発明と分割出願の出願発明とが同一であるときには、同日に同一発明について複数の特許出願がなされたこととなるから、先願の規定に反することを理由とする拒絶理由通知により協議が命じられる。たとえば、出願発明が「鉛筆本体の断面が多角形である鉛筆」および「鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けた鉛筆」であるときに、特許出願人が出願発明を「鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けた鉛筆」とした分割出願をしたにもかかわらず、親出願の出願発明を補正によって変更しなかったときには、「鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けた鉛筆」は親出願の出願発明でありかつ分割出願の出願発明であるから、協議が命じられる。この場合、手続補正書を提出して親出願の出願発明を「鉛筆本体の断面が多角形である鉛筆」のみにすれば、拒絶理由を解消することができる。

また、明細書に記載されていない発明を出願発明として新たな特許出願をし、願書に分割出願であることを明示したとしても、そのような特許出願は分割出願とは認められず、新たな特許出願の出願日、出願時は現実の出願日、出願時とされ、新規性等の特許要件は現実の出願日、出願時を基準として判断される。たとえば、平成16年3月8日の午前10時に甲特許出願をし、平成18年2月15日の午後3時に願書に甲特許出願の分割出願であることを明示した乙特許出願をしたときに、乙特許出願が分割出願と認められなければ、乙特許出願

の新規性等の特許要件は平成18年2月15日の午後3時を基準として判断される。

8 拒絶査定

特許出願人が提出した意見書、手続補正書を審査官が検討した結果、審査官がやはり特許要件を充足していないと判断したときには、審査官は特許出願について拒絶査定をし、拒絶査定があったときは拒絶査定の謄本が特許出願人に送付される。

拒絶査定の謄本が特許出願人に送付されたときには、特許出願人は自己の特許出願について拒絶査定がなされたことを知ることができる。

拒絶査定には拒絶理由を記載しなければならず、拒絶査定の拒絶理由は拒絶理由通知で通知した拒絶理由と同一でなければならない。

もし、拒絶査定の拒絶理由が拒絶理由通知で通知した拒絶理由と相違するときには、事前に拒絶理由を通知して特許出願人に意見書を提出する機会を与えることなく、拒絶査定をした結果となる。

9 審査手続の流れ

つぎに、新規性、進歩性の拒絶理由通知がなされた場合を例にとって、通常どのようにして審査がなされ、特許出願人がそれにどのように応答するかについて説明する。

たとえば、出願発明が「鉛筆本体の断面が六角形である鉛筆」であるときには、審査官は「鉛筆本体の断面を六角形にすること」が記載された文献が存在するか否かを調査し、もし「鉛筆本体の断面を六角形にすること」が記載された文献が存在せず、また他の特許要件を充足していると判断したときには、特許査定をなす。

一方、「鉛筆本体の断面を六角形にすること」が記載された文献が存在すれば、審査官は「鉛筆本体の断面を六角形にすること」が記載された第1の引用文献を引用して新規性を有しないとの拒絶理由通知をなす。

この場合、特許出願人は、第1の引用文献に「鉛筆本体の断面を六角形にすること」が記載されているか否かを判断し、もし第1の引用文献に「鉛筆本体の断面を六角形にすること」が記載されていないと判断したときには、意見書を提出して、第1の引用文献に「鉛筆本体の断面を六角形にすること」が記載されていないことを主張する。そして、審査官が特許出願人の主張を認めたときには、特許査定をなす。また、審査官が特許出願人の主張を認めないときには、拒絶査定をなす。

一方、特許出願人が第1の引用文献に「鉛筆本体の断面を六角形にすること」が記載されていると判断したときには、明細書に記載されかつ第1の引用文献に記載されていない技術的事項が存在するか否かについて検討し、もしそのような技術的事項が存在するときには、出願発明の構成要件にその技術的事項を付加する補正をする。たとえば、明細書に「鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けた鉛筆」が記載されており、かつ第1の引用文献には「鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けた鉛筆」が記載されていないときには、特許出願人は補正により出願発明を「鉛筆本体の断面が六角形であり、かつ鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けた鉛筆」に変更する。

この場合、審査官が第1の引用文献に「鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けた鉛筆」が記載されていると判断したときには、審査官は出願発明が新規性を有しないことを理由とする拒絶査定をなす。

一方、審査官が第1の引用文献に「鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けた鉛筆」が記載されていないと判断したときには、審査官は出願発明の新たな構成要件である「鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けた鉛筆」が記載された文献が存在するか否かを調査し、もし「鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けた鉛筆」が記載された文献が存在しなければ、特許査定をなす。一方、もし「鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けた鉛筆」が記載された文献が存在すれば、審査官は第1の引用文献とともに、「鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けた鉛筆」が記載された第2の引用文献を引用して、出願発明が進歩性を有しないとの拒絶理由通知をなす。

この拒絶理由通知は、第2回目以降の拒絶理由通知で、最初の拒絶理由通知に対する応答時に補正がなされた請求項について再度拒絶理由を通知する場合であるから、最後の拒絶理由通知に該当する。

この場合、特許出願人は、第2の引用文献に「鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けた鉛筆」が記載されているか否かを判断し、もし第2の引用文献に「鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けた鉛筆」が記載されていないと判断したときには、意見書を提出して、第2の引用文献に「鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けた鉛筆」が記載されていないことを主張する。そして、審査官が特許出願人の主張を認めたときには、特許査定をなす。また、審査官が特許出願人の主張を認めないときには、拒絶査定をなす。

一方、特許出願人が第2の引用文献に「鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けた鉛筆」が記載されていると判断したときには、明細書に記載されかつ第1、

第2の引用文献に記載されていない技術的事項が存在するか否かについて検討し、もしそのような技術的事項が存在するときには、出願発明の構成要件にその技術的事項を付加する補正をする。なお、最後の拒絶理由通知であるから、特許請求の範囲の補正が制限される。

また、審査官が第1の引用文献を引用して新規性を有しないとの拒絶理由通知をなした場合に、特許出願人が、第1の引用文献に「鉛筆本体の断面を六角形にすること」が記載されていると判断し、しかも明細書に記載されかつ第1の引用文献に記載されていない技術的事項は存在しないと判断したときには、意見書、補正書を提出せずに、放置せざるをえない。この場合、審査官は拒絶査定をなす。

また、審査官が第1、第2の引用文献を引用して、出願発明が進歩性を有しないとの拒絶理由通知をなした場合に、特許出願人が、第1の引用文献に「鉛筆本体の断面を六角形にすること」が記載され、また第2の引用文献に「鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けた鉛筆」が記載されていると判断し、しかも明細書に記載されかつ第1、第2の引用文献に記載されていない技術的事項は存在しないと判断したときには、意見書、補正書を提出せずに、放置せざるをえない。この場合も、審査官は拒絶査定をなす。

10 拒絶査定不服審判

拒絶査定不服審判の意味

拒絶査定がなされたときには、特許出願人は特許査定の謄本が送付された日から所定期間内に拒絶査定に対して不服を申し立てる拒絶査定不服審判を請求

することができ、拒絶査定不服審判が請求されたときには、審査官の経験を有する通常三人の審判官が拒絶査定は正しいか否かについて判断する。

審査官の判断にも誤りが存在する可能性があるから、拒絶査定を受けた特許出願人に審判官の判断を受ける機会を与える。

なお、拒絶査定 of 謄本が送付された日から所定期間内に特許出願人が拒絶査定不服審判を請求しないときには、拒絶査定が確定し、以後拒絶査定に対して不服を申し立てることはできなくなり、この結果出願発明について特許権を取得することができないことが確定する。

拒絶査定不服審判の請求

拒絶査定不服審判を請求するときには、拒絶査定不服審判を請求する特許出願人すなわち審判請求人は、いかなる理由により拒絶査定が不当であることを示す請求の理由を記載した審判請求書を特許庁長官に提出する。また、拒絶査定不服審判を請求したときには、審判請求人は出願書類について補正をすることができる。

審判請求人の手続書類の補正によって拒絶査定 of 拒絶理由を解消することができる場合があるからである。

審査前置

拒絶査定不服審判を請求したときに出願書類について補正がなされた場合には、審査官、通常拒絶査定をした審査官が補正により拒絶査定 of 拒絶理由が解消したか否かを判断し、拒絶査定 of 拒絶理由が解消したと審査官が判断したときには、審査官は特許査定をする。一方、拒絶査定不服審判請求時の補正によっても拒絶査定 of 拒絶理由は解消しないと審査官が判断したときには、審査官

は拒絶査定をすることなく、審査の結果を特許庁長官に報告する。これを審査前置という。

拒絶査定をした審査官は出願発明の内容、拒絶理由の内容たとえば引用文献に記載された発明の内容を知っており、拒絶査定不服審判を請求したときに出願書類についてなされた補正によって拒絶理由が解消されたか否かを容易に判断することができるから、早期に特許権を付与することができるとともに、審判官が処理すべき事件の件数を減らすことができるので、審判の促進を図ることができる。

拒絶査定不服審判の審理

拒絶査定不服審判を請求したときに、出願書類についての補正がなされなかった場合、および拒絶査定不服審判を請求したときに、出願書類についての補正がなされたが、審査前置で審査官が審査の結果を特許庁長官に報告した場合には、拒絶査定が正しいか否かについて審判官が審理する。

拒絶査定不服審判の審理手続は審査手続とほぼ同様である。すなわち、審判官が拒絶査定は不当であると判断したときには、審判官は出願発明について特許権を付与すべき旨の審決すなわち特許審決をする。また、審判官が拒絶査定は不当であるが、新たな拒絶理由があると判断したときには、審判官は拒絶理由を通知する。この場合、審判請求人は意見書、手続補正書を提出することができる。そして、審判請求人が提出した意見書、手続補正書を検討した結果、拒絶理由が解消したと審判官が判断すれば、審判官は審判請求について特許審決をし、審判官が拒絶理由は解消されないと判断すれば、審判官は審判請求について拒絶審決をする。さらに、審判官が拒絶査定は妥当であると判断したときには、審判官は審判請求について拒絶審決をする。

審決後の手続

特許審決があったときには、審判請求人である特許出願人が特許審決の謄本が送付された日から30日以内に所定の特許料を特許庁に納付すると、特許庁が特許権の設定登録を行ない、特許権が発生する。

また、拒絶審決があったときには、審判請求人は拒絶審決の謄本が送付された日から30日以内に東京高等裁判所に審決取消訴訟を提起することができる。そして、拒絶審決の謄本が送付された日から30日以内に審判請求人が審決取消訴訟を提起しないときには、拒絶審決が確定し、以後拒絶審決に対して不服を申し立てることはできなくなる。この結果、出願発明について特許権を取得することができないことが確定する。

1.1 特許無効審判

特許無効審判の意味

特許権が付与された後において、特許権者以外の者は特許無効審判を請求して、特許が無効であることを主張することができる。

特許要件を充足しない出願発明について特許権が付与される可能性がある。特に、出願発明が「日本国内または外国において公然知られた発明」、「日本国内または外国において公然実施をされた発明」であるときには、出願発明は新規性を有しないが、審査官が「日本国内または外国において公然知られた発明」、「日本国内または外国において公然実施をされた発明」の全てを知っていると考えられず、新規性、進歩性を有しない出願発明について特許権が付与され

る可能性がある。一方、特許発明を実施している者は特許権者から差止請求権、損害賠償請求権の行使を受けることがあるが、特許要件を充足しない出願発明について特許権が付与されたときにも、特許権者から差止請求権、損害賠償請求権の行使を受けるのを甘受しなければならないとすれば、不合理である。このため、特許権者以外の者は特許無効審判を請求して特許を無効することができる。

特許を無効にすべき旨の審判の決定すなわち特許無効審決が確定したときには、特許権は初めから存在しなかったものを見做される。

したがって、特許発明を実施した製品を製造、販売して特許権者から損害賠償請求権の行使を受けた者が特許無効審判を請求し、特許無効審決が確定したときには、損害賠償請求権の基礎となる特許権が存在しないこととなり、損害賠償を行なう必要がなくなる。

また、特許を無効にする理由すなわち無効理由は拒絶理由とほぼ同一である。ただし、発明の単一性を有しないことは無効理由とはならない。

発明の単一性の要件は審査の便宜のための特許要件であり、審査はすでに終了しているのであるから、発明の単一性を有していないことを理由として特許を無効にすることは不合理である。

また、特許権が消滅した後にも、特許無効審判を請求することができる。

したがって、特許権が消滅した後に、特許権が存続している間の特許発明の実施について特許権者が損害賠償請求をしたときに、損害賠償請求を受けた者は特許無効審判を請求して、損害賠償を免れることができる。

特許無効審判の手続

審判請求人が特許無効審判を請求するときには、いかなる理由によって特許

を無効にすべきかを示す請求の理由を記載した審判請求書を特許庁長官に提出する。

特許無効審判が請求されたときには、審判長は審判請求書の副本を特許権者すなわち審判被請求人に送付する。そして、審判被請求人は答弁書を提出することができ、また特許請求の範囲、明細書、図面の訂正を請求することができる。

審判被請求人から答弁書が提出されたときには、審判長は答弁書の副本を審判請求人に送付し、この場合には審判請求人は弁駁書を提出することができる。審判請求人から弁駁書が提出されたときには、審判官が必要があると認めるときには、審判長は弁駁書の副本を審判被請求人に送付し、この場合には審判被請求人は答弁書を提出することができ、以下同様の手続を行なうことができる。

このような手続の結果、審判官が双方の主張が十分になされたと認めるときには、審判官は特許を無効にすべきか否かについて審理し、審判官が特許を無効にすべきと判断したときには、請求を認める審決すなわち特許無効審決をし、審判官が特許を無効にすべきではないと判断したときには、請求を認めない審決すなわち請求棄却審決をする。

そして、これらの審決があったときには、審判請求人、審判被請求人である特許権者は審決の謄本が送付された日から30日以内に東京高等裁判所に審決取消訴訟を提起することができる。

また、審決の謄本が送付された日から30日以内に審判請求人、審判被請求人が審決取消訴訟を提起しないときには、審決が確定し、以後審決に対して不服を申し立てることはできなくなる。この結果、特許無効審判の特許無効審決が確定したときには、特許を無効にすることが確定する。また、特許無効審判の請求棄却審決が確定したときには、特許を無効にしないことが確定する。

1 2 審決取消訴訟

審決取消訴訟の意味

拒絶査定不服審判において拒絶審決を受けた審判請求人、特許無効審判において請求棄却審決を受けた審判請求人、特許無効審判において請求認容審決を受けた審判被請求人は、審決の謄本が送付された日から30日以内に東京高等裁判所に審決の取消を求める審決取消訴訟を提起することができ、審決取消訴訟が提起されたときには、東京高等裁判所の裁判官は審決が違法であるか否かについて判断する。

特許庁の審判官は行政権を行使する行政庁であるが、行政庁が違法に行政権を行使したときには、憲法上国民は裁判所に訴訟を提起することができ、審決に対して不服のある者は審決取消訴訟を提起することができる。すなわち、審決取消訴訟は行政権の行使に対して裁判所に不服を申し立てる行政事件訴訟の一種である。

審決取消訴訟の被告

拒絶査定不服審判において拒絶審決を受けた審判請求人が審決取消訴訟を提起するときには、特許庁長官を被告とする。

行政事件訴訟においては、行政権を行使した処分行政庁である審判官を被告とするのが原則であるが、拒絶査定不服審判の審決に対する審決取消訴訟においては、特許庁の内部の事情から特許庁長官を被告とするのが便宜であるので、特許庁長官を被告とする。

また、特許無効審判において請求棄却審決を受けた審判請求人が審決取消訴訟を提起するときには、審判被請求人を被告とし、特許無効審判において請求認容審決を受けた審判被請求人が審決取消訴訟を提起するときには、審判請求人を被告とする。

拒絶査定不服審判の審決に対する審決取消訴訟においては、特許庁長官を被告とするが、特許無効審判においては審判請求人と審判被請求人とが対立する構造を採用していることから、審判請求人と特許無効審判の審決に対する審決取消訴訟においても、特許無効審判における相手方を被告とする。

審決取消訴訟の判決

東京高等裁判所の裁判官が審決に違法があると判断したときには、審決を取り消す旨の判決すなわち審決取消判決をする。たとえば、特許無効審判の請求棄却審決に対する審決取消訴訟においては、裁判官が審判官の判断は誤りであると判断し、特許を無効にすべきであるとの結論に達したとしても、裁判官は特許を無効にする旨の判決をすることはできず、請求棄却審決を取り消す旨の判決をしなければならない。

また、東京高等裁判所の裁判官が審決に違法がないと判断したときには、審決の取消の請求を棄却する判決すなわち請求棄却判決をする。

審決取消訴訟の判決の確定

審決取消訴訟の判決があったときには、審決取消訴訟の当事者は判決の謄本が送付された日から2週間以内に最高裁判所に上告することができる。

そして、判決の謄本が送付された日から2週間以内に審決取消訴訟の当事者が上告しないときには、審決取消訴訟の判決が確定し、以後審決取消訴訟の判

決に対して不服を申し立てることはできなくなる。

また、審決取消訴訟の当事者が上告をしたときにも、上告についての判決があったときには、一般的には審決取消訴訟の判決が確定する。

そして、審決取消訴訟の審決取消判決が確定したときには、特許庁の審判官は審理を再開し、再度審決をしなければならない。

審決取消判決により審決が取り消された結果、審決が存在しないこととなるからである。

この場合、再開した審理においては、審決取消判決に抵触する理由に基づく審決をすることができない。

再度同様の理由により審決がなされたときには、審決取消訴訟を提起した意味がなくなるからである。

一方、拒絶査定不服審判の拒絶審決に対する審決取消訴訟の請求棄却判決が確定したときには、出願発明について特許権を取得することができないことが確定する。

また、特許無効審判の特許無効審決に対する審決取消訴訟の請求棄却判決が確定したときには、特許を無効にすることが確定する。また、特許無効審判の請求棄却審決に対する審決取消訴訟の請求棄却判決が確定したときには、特許を無効にしないことが確定する。

(内容は平成19年1月1日現在)