

第3節 拒絶理由通知

1. 概要

審査官は、拒絶査定をしようとするときは、出願人に対し拒絶理由通知をし、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない(第 50 条)。

審査官が、拒絶理由があるとの心証を得た場合においても、何らの弁明の機会を与えずに直ちに拒絶査定をすることは出願人にとって酷である。また、審査官が過誤を犯すおそれがないわけではない。このような理由から、出願人に、意見を述べる機会や、明細書等について補正をして拒絶理由を解消する機会を与え、同時に、意見書等を資料として審査官に再考するきっかけを与えることで、特許出願手続の適正かつ妥当な運用を図るために、この規定は設けられている。(参考) 東京高判平成 5 年 3 月 30 日(平成 3 年(行ケ)199 号)「着色方法」

2. 拒絶理由通知の種類

拒絶理由通知は、手続上、以下の二種類に分けられる。

- (i) 最初の拒絶理由通知(第 17 条の 2 第 1 項第 1 号)
- (ii) 最後の拒絶理由通知(第 17 条の 2 第 1 項第 3 号)

2.1 最初の拒絶理由通知

「最初の拒絶理由通知」とは、一回目の審査において通知すべき拒絶理由を通知する拒絶理由通知をいう。

したがって、一回目の拒絶理由通知は必ず「最初の拒絶理由通知」である。また、二回目以降であっても、一回目の審査において通知すべきであった拒絶理由を含む場合は、原則として「最初の拒絶理由通知」である(例外については、3.2.1 (2)を参照。)。

なお、明細書等についての補正は、常に第 17 条の 2 第 3 項の要件を満たす必要があるが、最初の拒絶理由通知を受けた後の特許請求の範囲についてする補正は、同条第 3 項の要件に加えて、同条第 4 項の要件を満たす必要がある。

2.2 最後の拒絶理由通知

「最後の拒絶理由通知」とは、原則として「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になった拒絶理由のみを通知する拒絶理由通知をいう。

二回目以降の拒絶理由通知を「最後の拒絶理由通知」とするか否かは、拒絶理由通知の形式的な通知回数によってではなく、実質的に判断する。

「最初の拒絶理由通知」とするか「最後の拒絶理由通知」とするかの具体的な判断は、3.を参照。

「最後の拒絶理由通知」を受けた後の特許請求の範囲についての補正は、第17条の2第3項及び第4項の要件に加えて、第17条の2第5項及び第6項の要件を満たす必要がある。

(説明)

拒絶理由通知を受けるたびに特許請求の範囲を自由に変更できることとすると、その都度はじめから審査をし直すことになりかねない。これは、審査の遅延をもたらす一因となるだけでなく、適切に補正がされた出願とそうでない出願との間の取扱いの公平性を損なう一因ともなる。そこで、出願間の公平性を確保しつつ、迅速な審査を達成するために、最後の拒絶理由通知及びそれに対する補正の内容的制限についての制度を設け、最後の拒絶理由通知の応答時にする補正については、既になされた審査の結果を有効に活用できる範囲に制限することとした。

なお、拒絶理由通知と併せて第50条の2の通知がされた場合は、特許請求の範囲についてする補正は、「最後の拒絶理由通知」を受けた後の補正と同じ要件を満たす必要がある（「第VI部第1章第2節 第50条の2の通知」参照）。

3. 拒絶理由通知の具体的運用

審査官は、拒絶理由通知を、原則二回を限度（「最初の拒絶理由通知」及び「最後の拒絶理由通知」各一回）として通知し、手続全体の効率性に配慮しながら審査を進める。

3.1 一回目の拒絶理由通知

- (1) 一回目の拒絶理由通知は、「最初の拒絶理由通知」となる。
- (2) 一回目の拒絶理由通知では、審査官は、原則として、発見された拒絶理由の全てを通知する。

ただし、ある拒絶理由を通知するだけで、その拒絶理由のみならず他の拒絶理由も同時に解消するような補正がされる可能性が高い場合においては、必ずしも複数の拒絶理由を重疊的に通知する必要はない。例えば、進歩性欠如の拒絶理由を通知するだけで、当該進歩性欠如の拒絶理由のみならず記載要件違反の拒絶理由も解消するような補正がされる可能性が高い場合においては、必ずしも記載要件違反の拒絶理由を通知する必要はない。

3.2 二回目以降の拒絶理由通知

審査官は、二回目以降の拒絶理由通知に際しては、「最後の拒絶理由通知」とするか、「最初の拒絶理由通知」とするかを、以下に従って判断し、その上で拒絶理由通知をする。

以下の 3.2.1 及び 3.2.2 の具体例に該当せず、「最初の拒絶理由通知」とするか、「最後の拒絶理由通知」とするかが直ちに明らかでない場合は、審査官は、出願人に対して、補正の機会を不当に制限することのないよう、制度の趣旨(2.2 (説明)参照)に立ち返って判断する。

3.2.1 「最後の拒絶理由通知」とする場合

「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になった拒絶理由のみを通知する拒絶理由通知は、「最後の拒絶理由通知」とする。

- (1) 補正によって通知することが必要になった拒絶理由のみを通知する拒絶理由通知の類型

a 明細書等について、「最初の拒絶理由通知」に対する応答時に出願人が補正をしたことによって通知することが必要になった拒絶理由のみを通知する拒絶理由通知

例 1：補正により、発明の詳細な説明の記載が明瞭でなくなった場合又は発明の詳細な説明の記載に新規事項が追加された場合に、その旨のみを通知する拒絶理由通知

例 2：審査した請求項に新しい技術的事項を付加する補正又は審査した請求項の技術的事項を削除若しくは限定する補正により、新たに新規性、進歩性等についての拒絶理由を通知しなければならない場合に、その旨のみを通知する拒絶理由通知

例 3：請求項を追加する補正により、新たに新規性、進歩性等についての拒絶理由を通知しなければならない場合に、その旨のみを通知する拒絶理由通知

例4：請求項に新規事項を追加する補正又は記載不備を生じるような補正がされた場合に、その旨のみを通知する拒絶理由通知

例5：「第IV部第3章 発明の特別な技術的特徴を変更する補正」に示したところに照らして第17条の2第4項以外の要件についての審査対象とならない発明を含むように、請求項が補正された場合に、その旨のみを通知する拒絶理由通知

例6：「第II部第3章 発明の単一性」に示したところに照らして第37条以外の要件についての審査対象とならない発明を含むように、請求項が補正された場合に、その旨のみを通知する拒絶理由通知

例7：「第II部第2章第5節 特許請求の範囲の記載に関する委任省令要件」に示したところに照らして第36条第6項第4号及び特許法施行規則第24条の3第5号以外の要件についての審査対象とならない発明を含むように、請求項が補正された場合に、その旨のみを通知する拒絶理由通知

例8：上記例1から例7までの複数に該当する場合に、それらの旨のみを通知する拒絶理由通知

b 先行技術調査の除外対象とした発明について、「最初の拒絶理由通知」に対する応答時の補正により、新規性、進歩性等についての審査をすることが必要になった結果、通知することが必要になった拒絶理由のみを通知する拒絶理由通知

(説明)

新規性、進歩性等についての審査をしなかった発明(先行技術調査の除外対象に該当するため、新規性、進歩性等についての審査をしなかったことを、理由とともに明記した場合に限る。)について補正がされた場合は、当該補正後の発明を審査

することは、補正により追加した請求項について改めて審査をすることと実質的に同じであるため、「最後の拒絶理由通知」とする。

例 9：請求項の記載が発明の詳細な説明及び図面の記載並びに出願時の技術常識を参酌しても把握することができないほど明確でなく、新規性、進歩性等についての審査をしなかった請求項について、補正がされ、補正後の請求項について新規性、進歩性等に関する拒絶理由を発見した場合に、その旨のみを通知する拒絶理由通知

例 10：請求項に新規事項が追加されていることが明らかであるために、新規性、進歩性等についての審査をせずに新規事項が追加されている旨の拒絶理由を通知した請求項について、補正がされ、補正後の請求項について新規性、進歩性等に関する拒絶理由を発見した場合に、その旨のみを通知する拒絶理由通知

例 11：上記例 9 及び例 10 の双方に該当する場合に、それらの旨のみを通知する拒絶理由通知

(留意事項)

意見書等を参酌した結果、補正前の請求項に係る発明を先行技術調査の除外対象とすべきではなかったと判断した場合に、補正後のその請求項に係る発明について通知する新規性、進歩性等についての拒絶理由は、「最初の拒絶理由通知」とする。

- c 特許請求の範囲の記載に関する委任省令要件（第 36 条第 6 項第 4 号及び特許法施行規則 24 条の 3 第 5 号）以外の要件について審査対象としなかった発明について、「最初の拒絶理由通知」に対する応答時の補正により、前記委任省令要件以外の要件について審査をすることが必要になった結果、通知することが必要になった拒絶理由のみを通知する拒絶理由通知。

(説明)

特許請求の範囲の記載に関する委任省令要件（第 36 条第 6 項第 4 号及び特許法施行規則 24 条の 3 第 5 号）以外の要件についての審査をしなかった発明(前記委任省令要件以外の要件について審査をしなかったことを、理由とともに明記した場合に限る。)について補正がされた場合は、当該補正後の発明を審査することは、補正により追加した請求項について改めて審査をすることと実質的に同じであるため、「最後の拒絶理由通知」とする。

(留意事項)

意見書等を参酌した結果、補正前の請求項に係る発明について、上記委任省令要件違反とすべきではなかったと判断した場合に、補正後のその請求項に係る発明について通知する拒絶理由は、「最初の拒絶理由通知」とする。

(2)「最後の拒絶理由通知」とすることができる特別な場合

- a 新規性、進歩性等を有していない旨の拒絶理由のほかに、軽微な記載不備(第 17 条の 2 第 5 項第 3 号又は第 4 号の「誤記の訂正」又は「明りょうでない記載の釈明」に相当すると認められる程度のもの)が存在していたが、新規性、進歩性等に関する拒絶理由のみを通知し、記載要件に関する拒絶理由を通知しなかった結果、依然として軽微な記載不備が残っている場合は、その記載不備について通知する拒絶理由通知は、「最後の拒絶理由通知」とすることができる。

(説明)

通常、軽微な記載不備であれば、新規性、進歩性等についての拒絶理由通知に対する応答時の補正の際に、併せて是正されることが期待される。また、仮にこれらの記載不備が是正されずに、「最後の拒絶理由通知」で指摘することになったとしても、第 17 条の 2 第 5 項第 3 号又は第 4 号の「誤記の訂正」又は「明りょうでない記載の釈明」に相当すると認められる程度のものについては、「最後の拒絶理由通知」後の補正として許容されるため、このように取り扱う。

- b 「第 2 節 先行技術調査及び新規性・進歩性等の判断」の 3.1.3(注)に従い先行技術調査を終了した請求項について、補正により先の拒絶理由は解消されたが、新たな先行技術文献等に基づく拒絶理由を発見した場合に通知する拒絶理由通知は、「最後の拒絶理由通知」とすることができる。
- c 通知した拒絶理由は解消されていないものの、拒絶理由を解消するために出願人がとり得る対応を審査官が示せる場合であって、その対応をとることについて出願人との間で合意が形成できる見込みがあると判断し、出願人と意思疎通を図った結果、合意が形成されたときに通知する拒絶理由通知は、「最後の拒絶理由通知」とすることができる(「第 5 節 査定」の 3.及び「第 7 節 前置審査」の 3.5 参照)。
- d 限定的減縮を目的とする補正がされた発明が第 36 条第 6 項の要件を満た

していない場合であって、その記載不備が軽微であり、簡単な補正で記載不備を是正することにより、特許を受けることができると認められるときに、補正を受け入れた上で通知する拒絶理由通知は、「最後の拒絶理由通知」とすることができる。

3.2.2 二回目以降であっても「最初の拒絶理由通知」とすべき場合

二回目以降の拒絶理由通知であっても、一回目の拒絶理由通知において審査官が指摘しなければならなかった拒絶理由を通知する場合は、その拒絶理由は補正によって生じたものではないから、審査官は、「最初の拒絶理由通知」を通知する。

したがって、以下の(1)又は(2)に該当する場合は、審査官は、「最初の拒絶理由通知」を通知する。

なお、一回目の拒絶理由通知において指摘しなければならなかった拒絶理由と、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とを同時に通知する場合も、審査官は、「最初の拒絶理由通知」を通知する。

(1) 一回目の拒絶理由通知をするときに審査官が指摘しなければならないものであったが、その時点では発見しなかった拒絶理由を通知する場合

例 1：一回目の拒絶理由通知で新規性及び進歩性欠如の拒絶理由を通知したときには、明細書等の記載不備、発明の単一性の欠如等の拒絶理由を見落としており、その後、その拒絶理由を発見した場合

例 2：一回目の拒絶理由通知では拒絶理由を発見しない旨を明記した請求項について、補正がされなかったにもかかわらず、後に拒絶理由を発見した場合

例 3：一回目の拒絶理由通知では、新規性欠如又は進歩性欠如のいずれの拒絶理由も通知しなかった請求項について減縮する補正がされたにもかかわらず、後に新規性欠如又は進歩性欠如の拒絶理由を発見した場合

例 4：新規性、進歩性等についての審査をしないことに合理的な理由(「第 2 節 先行技術調査及び新規性・進歩性等の判断」の 2.3 参照)がないにもかかわらず、一回目の拒絶理由通知のときにこれを行わなかった場合において、二回目の拒絶理由通知で、新規性、進歩性等についての拒絶理由を通知する場合

例 5：A 又は B といった選択肢で表現された発明特定事項を含む請求項に係る発明について、A 又は B のいずれも審査対象としたにもかかわらず、一回目の拒絶理由通知のときには選択肢 A に基づいて把握される発明についてのみ拒絶理由を通知し、選択肢 B に基づいて把握される発明については拒絶理由を通知しなかった場合であって、二回目の拒絶理由通知で、選択肢 B に基づいて把握される発明について拒絶理由を通知する場合

(2) 一回目の拒絶理由通知において示した拒絶理由が適切でなかったために、再度、適切な拒絶理由通知をし直す場合

例 6：一回目の拒絶理由通知に対して、全く補正がされず、意見書のみが提出された場合に、拒絶理由通知をし直す場合

例 7：一回目の拒絶理由通知で、先行技術文献を引用して進歩性欠如等の拒絶理由通知をしたところ、これに対する補正がされた。この場合において、補正がされなかった請求項について、意見書の内容を勘案した結果、先の拒絶理由が妥当でなかったと判断し、異なる新たな先行技術文献を引用し直して拒絶理由通知をする場合

例 8：発明特定事項 A と発明特定事項 B とから構成される発明に対して、新規性及び進歩性欠如の拒絶理由を通知したところ、A については補正がされ、B については補正がされなかった。この場合において、補正がされなかった B に対して引用していた先行技術文献が適切でなかったため、先行技術文献を変更して、再度拒絶理由通知をする場合

4. 拒絶理由通知をする際の留意事項

拒絶理由通知書には、拒絶理由を、出願人がその趣旨を明確に理解できるように具体的に記載しなければならない。また、拒絶理由とそれに対する出願人の応答は、特許庁における手続においてのみならず、後に特許発明の技術的範囲を確定する際にも重要な資料となる。したがって、拒絶理由は、第三者から見ても明確でなければならない。

審査官は、具体的には、以下の点に留意して拒絶理由通知をする。

(1) 出願人が理解しやすいように、できるだけ簡潔かつ明瞭な文章で記載する。

その際には、出願人が特許権取得に向けた補正をすることができるように、必要以上に冗長に記載することなく、拒絶理由の要点を理解できるように記載する。

- (2) 請求項ごとに判断できない拒絶理由(明細書全体の記載不備、新規事項の追加等)を除き、拒絶理由は請求項ごとに示す。また、拒絶理由を発見した請求項に係る発明と拒絶理由を発見しない請求項に係る発明とが識別できるようにする。

なお、拒絶理由における本願発明と引用発明との対比、判断等の説明が共通する請求項については、まとめて記載することができる。

- (3) 進歩性欠如の拒絶理由については、本願発明と引用発明との間の相違点を明確にした上で、本願発明の進歩性を否定する論理付けを記載する。

- (4) 「第 II 部第 2 章第 5 節 特許請求の範囲の記載に関する委任省令要件」に示したところに照らして第 36 条第 6 項第 4 号及び特許法施行規則第 24 条の 3 第 5 号以外の要件について審査対象とならない発明(第 36 条第 6 項第 4 号及び特許法施行規則第 24 条の 3 第 5 号違反)、「第 II 部第 3 章 発明の単一性」に示したところに照らして第 37 条以外の要件についての審査対象とならない発明(第 37 条違反)又は「第 IV 部第 3 章 発明の特別な技術的特徴を変更する補正」に示したところに照らして第 17 条の 2 第 4 項以外の要件についての審査対象とならない補正後の発明(第 17 条の 2 第 4 項違反)に関しては、第 36 条第 6 項第 4 号及び特許法施行規則 24 条の 3 第 5 号、第 37 条又は第 17 条の 2 第 4 項以外の要件についての審査をしていないことを明記した上で、それぞれの拒絶理由のみを示す。

- (5) 先行技術調査の除外対象とした発明については、新規性、進歩性等の審査をしていないことを明記して、該当する拒絶理由のみを示すことができる。

ただし、審査官は、先行技術調査の除外対象とする発明ができる限り少なくなるように留意する必要がある(「第 2 節 先行技術調査及び新規性・進歩性等の判断」参照)。

- (6) 明細書等の記載が、第 36 条第 4 項第 1 号又は第 6 項各号の要件に違反する場合は、違反の箇所及びその理由を具体的に記載する。

- (7) 「最後の拒絶理由通知」とする場合は、「最後」である旨とその理由を記載

する。「最後」である旨又はその理由のいずれかを記載しなかった場合は、たとえ「最後」とすることが適当であったとしても、審査官は、「最後の拒絶理由通知」をしたものとして取り扱ってはならない。

すなわち、その拒絶理由通知に対して行った補正が、第 17 条の 2 第 3 項から第 6 項までのいずれかの要件を満たしていなかったとしても、審査官は、補正の却下の決定をしてはならない。

(8) 先行技術文献等の引用に際しては、以下の点に留意する。

a 引用文献等を特定するとともに、請求項に係る発明との対比及び判断のために必要な引用箇所が分かるように記載する。

b 引用文献等の記載から認定される技術的内容を明確に示す。

c 引用文献等が拒絶理由に必要なかつ十分なもののみであるか否かの必要性を十分に検討する。

(9) 拒絶理由を解消するために、出願人のとり得る対応を示すことができる場合は、積極的に補正、分割等の示唆をする(「第 8 節 出願人との意思疎通及び審査のために必要な書類等の求め」の 2.1 参照)。