

## 目次

### ● 前置審査について

今回は、日本の特許制度の拒絶査定不服審判における前置審査について紹介する。

### ●前置審査

特許出願の審査において、拒絶査定（特許法49条）を受けた出願人は、拒絶査定謄本の送達の日から3月（在外者は4月）以内に、拒絶査定不服審判（特許法第121条）を請求することができる。当該出願人は、拒絶査定不服審判を請求することで、審査官の拒絶査定の可否の判断を、審判官に仰ぐことができる。拒絶査定不服審判では、原則として、3人の審判官の合議体により、拒絶査定の可否の判断が行われる。

拒絶査定不服審判を請求する出願人は、請求と同時に、明細書等の補正を行うことができる（特許法第17条の2第1項第4号）。審判請求と同時に明細書等の補正が行われると、出願は、審判官の合議体による審理の前に、前置審査（特許法162条）に付される。

前置審査は、「拒絶査定に対する審判において拒絶査定がくつがえるものの大部分が拒絶査定後に明細書等について補正があったことによるものである」という実情に鑑み、そのような事件の処理をその拒絶査定をした審査官に再審査させることにより、審判官が処理すべき事件の件数を減らし、審判の促進をはかろうとするもの（工業所有権法逐条解説）」である。

本来、拒絶査定に対する審判事件は、審判官によって審理されるものである。審判官は拒絶査定前の審査には関わっていないため、審判の審理に

おいて、審判官は出願内容の理解から取り組むことになる。このため、審判事件の処理には、長時間を要することになる。一方、審判請求の際、明細書等について補正がされているときは、拒絶査定の時点と出願の内容が変更されており、拒絶査定の審査官が見れば、特許にできるか否かを容易に判断できる場合もある。そこで、審判請求の際に明細書等について補正が行われた場合、審判での審理の間に拒絶査定の審査官に再度審査（前置審査）をさせている。前置審査によって、審査官が有している当該出願に関する知識を活用し、審判官の出願内容の理解や検索に要する時間を節約し、審判事件を迅速に処理することができる。

前置審査は、原則として、拒絶査定をした審査官によって、行われる。ただし、当該審査官が、退官、転職などによりその職務を執行することができないときは、当該技術分野の出願の審査を担当する他の審査官が、前置審査を担当する。

### ●前置審査の流れ（第4頁の図を参照）

事件が前置審査に付されると、審査官は、審判請求時の補正が、適法になされているか否かを判断する。適法になされているか否かは、補正が、補正の要件（特許法17条の2第3項から第6項）を満たすか否かによって判断される。審判請求時の補正が適法になされていない場合、当該補正は却下の対象となる。

具体的には、審査官は、審判請求時の補正が、出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内か否かを判断する（特許法第17条の2第3項）。審

判請求時の補正が出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内でない場合、補正が適法になされていないとされる。

審判請求時の補正が出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内である場合、審査官は、審判請求時の補正が発明の特別な技術的特徴を変更する補正（シフト補正）に該当するか否かを判断する（特許法第17条の2第4項）。審判請求時の補正がシフト補正に該当する場合、補正が適法になされていないとされる。

審判請求時の補正がシフト補正に該当しない場合、審査官は、審判請求時の補正が所定の事項（特許法第17条の2第5項各号）を目的としているか否かを判断する（特許法第17条の2第5項）。審判請求時の補正が所定の事項を目的としていない場合、補正が適法になされていないとされる。

補正が適法になされていないと判断された場合、審査官は、補正前の出願に対する拒絶査定が妥当であったか否かを判断する。拒絶査定が妥当であった場合、審査官は、補正を却下すべき理由を特許庁長官に報告する（前置報告）。

拒絶査定が妥当でなかった場合、審査官は、補正前の出願に対し、他の拒絶理由があるか否かを検討する。他の拒絶理由がある場合、補正を却下すべき理由及び他の拒絶理由を特許庁長官に報告する（前置報告）。一方、他の拒絶理由がない場合、審査官は、審判請求時の補正を却下した上で、拒絶査定を取り消し、特許査定をする。

審判請求時の補正が、請求項の削除（特許法第17条の2第5項第1号）、誤記の訂正（同第3号）、明瞭でない記載の釈明（同第4号）のいずれかを目的としている場合、審査官は、補正後の出願について、拒絶査定の理由が解消されたか否かを判断する。拒絶査定の理由が解消されていない場合、審査官は、拒絶査定を維持すべき理由を特許庁長

官に報告する（前置報告）。拒絶査定の理由が解消されている場合、審査官は、補正後の出願に対し、他の拒絶理由があるか否かを判断する。他の拒絶理由がある場合、審査官は、審判請求人に対し拒絶理由を通知する。他の拒絶理由がない場合、審査官は、拒絶査定を取り消し特許査定をする。

また、審判請求時の補正が、特許請求の範囲の減縮（特許法第17条の2第5項第2号）を目的としている場合、審査官は、補正後の発明が独立特許要件を満たすか否かを判断する。独立特許要件は、新規性（特許法第29条第1項）、進歩性（同第2項）、拡大先願（特許法第29条の2）、公序良俗違反（特許法第32条）、記載不備（特許法第36条第4項、第6項）、先後願（特許法第39条）の各特許要件である。補正後の発明が独立特許要件を満たさない場合、補正が適法になされていないとされる。補正後の発明が独立特許要件を満たす場合、審査官は、独立特許要件以外の拒絶理由があるか否かを判断する。独立特許要件以外の拒絶理由がある場合、審査官は、審判請求人に対し拒絶理由を通知する。独立特許要件以外の拒絶理由がない場合、審査官は、拒絶査定を取り消し、特許査定をする。

## ●出願人の対応

前置審査において、拒絶理由通知を受けた審判請求人は、特許出願の審査の際に拒絶理由通知を受けた場合と同様に、意見書、手続補正書を提出して、反論をすることができる。前置審査における拒絶理由通知は、原則として、最後の拒絶理由通知となる。従って、特許請求の範囲の補正には所定の制限がかかる（特許法第17条の2第3項から第6項）。

審査官による前置審査は、審判官の合議体による審理に比べ、短期間で行われる。従って、拒絶査定不服審判請求時に明細書等の補正を行って、

前置審査に付されるようにすることにより、より早く特許査定を得られる可能性がある。仮に補正をせずに反論が可能な場合であっても、権利範囲を限定しないような形式的な補正を行って、前置審査に付されるようにすることもできる。

前置審査において特許査定とされなかった場合、審査官によって、前置報告として特許庁長官に対する前置報告書が作成され、審判官の合議体が結成される。このとき、審判請求人（出願人）には、審査前置解除通知が送付される。出願人は、審査前置解除通知が届いた時点で、閲覧請求等により、前置報告書の内容を確認することができる。出願人は、審判官の合議体による審理が始まる前に、前置報告書の内容を検討し、上申書による意見の提出をすることが可能である。上申書の内容は、合議体によって必ず確認されるが、改めて拒絶理由を通知し、補正の機会を与えるか否かは、合議体の裁量事項となっている。また、出願人は、審判官の合議体に対し、面接を要求することもできる。

従前、前置審査において特許査定とならずに、特許庁長官に対して前置報告がされた場合、審判請求人に対して前置報告の内容を送付し審査官の見解に対して意見を求める審尋の運用が、前置報告をされた審判事件について実施されていた。しかし、現在は、審尋の運用は、中止されている。ただし、請求人の見解を求めることが必要と審判官の合議体が認めた場合には、前置報告を利用して審尋を行うことがある。

### （参考文献）

工業所有権法（産業財産権法）逐条解説 第19版  
特許庁「特許審査基準」

特許庁「前置報告を利用した審尋について」

<http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/zentihoukoku.htm>

特許庁「前置審尋の運用の見直しに関する Q&A」

[http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/zentishinjin\\_faq.htm](http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/zentishinjin_faq.htm)

執筆： 松田 智紀

### 【免責事項】

ニュースレター上の情報（ニュースレターに含まれる情報、出典先のサイトの情報、そのリンク先から得られる情報を含みますが、これらに限られません。）は、利用者ご自身の判断及び責任にてご利用頂くようお願い申し上げます。

当事務所はニュースレターの内容の正確性の確保に努めておりますが、ニュースレター上の情報の完全性・正確性・最新性等を当事務所が保証をするものではありません。

ニュースレター上の情報に起因して、利用者の方々に直接的又は間接的に損害又は紛争等が生じた場合であっても、当事務所は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

「特許審査基準 第I X部 審査の進め方」より

