

第7章 審査意見通知書及び査定

1. 審査フロー及び審査意見通知書	2
1. 1 特許を付与しない事由	2
1. 2 審査の手順	3
1. 3 審査意見通知書	4
2. 最後通知	5
2. 1 最後通知発行の態様	5
2. 2 最後通知発行不可の態様	7
3. 最後通知発行後の特許請求の範囲の補正事項及び審査	8
3. 1 最後通知後の特許請求の範囲の補正事項	9
3. 1. 1 請求項の削除	9
3. 1. 2 特許請求の範囲の縮減	9
3. 1. 3 誤記の訂正	10
3. 1. 4 不明瞭記載の釈明	11
3. 2 最後通知発行後の審査	12
4. 分割出願及び最後通知	13
5. 再審査及び最後通知	14
5. 1 再審査時に直接最後通知を行う態様	14
5. 2 初審査時最後通知発行の再審査時における効果	15
6. 査定	16
7. 審査における注意事項	17
8. 事例説明	18

第七章 審査意見通知書及び査定

出願案件が請求項ごとに審査された結果、特許を付与しない事由があると判断された場合は、出願人がそれに基づいて応答しそれらの特許を付与しない事由を解消するとともに応答時に併せて補正を行うことができるように、理由を付した審査意見通知書を発行しなければならない。出願人によって、通知された特許を与えない全部の事由が応答又は補正の時に解消されたものの、補正によって特許を付与しない新たな事由が生じた場合は、最後通知を発行することができ、迅速な審査終結を達成するため特許請求の範囲の補正事項を制限し、並びに審査違憲通知書に明確性、合理性、予測可能性を持たせることができる。審査の結果、特許を付与しない事由がない場合には、許可査定としなければならない。出願人の応答又は補正後に未だ審査意見通知書において指摘された特許を付与しない全部の事由を解消できておらず、即ちあらかじめ通知済みの特許を付与しないいずれかの事由が依然としてある場合には、拒絶査定とすることができる。

1. 審査フロー及び審査意見通知書

出願案件を審査した結果、特許を付与しない事由がある場合は、査定書を作成する前に、特許を付与しない事由を審査意見通知書によって記載し、出願人に対して期限を定めて応答又は補正するよう通知しなければならない。

1. 1 特許を付与しない事由

特許を付与しない事由とは、発明の定義を満たさないこと、法に定められた特許を付与しない対象に属すること、記載要件を満たさないこと、発明の単一性を有しないこと、産業上の利用性を有しないこと、分割による新事項の導入、登録査定後に行う分割出願案件の請求項と原出願案件の登録査定された請求項が同一の発明に属すること、補正による新事項の導入、補正された中国語書面が出願時の外国語書面に開示された範囲を超えていること、誤訳の訂正が出願時の外国語書面に開示された範囲を超えていること、出願変更による新事項の導入、及び新規性を有しないこと、新規性の擬制喪失の要件を満たさないこと、先願主義の原則に反すること、特許及び実用新案の二重出願の規定をみたさないこと、進歩性を有しないことを含む。

1. 2 審査の手順

審査を行う場合は、以下の手順に従って行う。

- (1) 発明内容の理解：特許出願に係る発明の内容を理解・確認するために、明細書、特許請求の範囲及び図面を読む。

- (2) 検索の開始：全ての請求項が「検索をする必要がない又はできない」状況に属する場合を除き、即ちどれか一つでも請求項を検索する必要がある場合には、検索を行わなければならない。

前述した「検索をする必要がない又はできない」状況には、発明の定義に符合しない、産業上の利用性を有していない、法に定められた特許を付与しない対象に属する、特許請求の範囲が発明の単一性を有していない、記載要件に符合していないことから特許出願に係る発明の内容が確認することができない、が含まれる。

例えば請求項が遺伝子組み換えの植物である場合、植物自身は法に定められた特許が付与されない対象に属することから、検索は無益なものとなるため、検索をする必要はなく、審査意見通知書において、法に定められた特許を付与しない対象に属することと検索をしなかったという理由を指摘しなければならない。

検索の際には、発明を特定する技術的特徴の最も少ないものから開始する。検索計画を定める際には、最も多くの請求項をカバーできる先行技術を検索できるよう、請求項に記載された技術的特徴を参酌する以外に、明細書（特に実施例）又は図面の中に更に開示された技術内容を参酌して検索効率を向上させることができる。

この他に、全ての請求項が記載要件に符合せずその内容を確認することができない又は法に定められた特許を付与しない対象に属し、「検索をする必要がない又はできない」に属する場合でも、その技術内容を推測できる時には、依然として検索をすることができるが、審査意見通知書において検索の推測内容を明記しなければならない。

例えば請求項がコネクタの製造方法であり、そのうちの成形ステップで「非切削法」を使用しており、当該方法がマイナス面を列記する方法で表記されていて当該成形ステップを具体的に特定することができず、記載要件に符合しないためその対象を確認することができないが、明細書の内容に「非切削法」に対応する成形ステップである低温鍛造法が記載されてい

る場合、低温鍛造法でコネクタを囲うする製造方法で出願しようとする
ことが推測できるため、検索をすることができ、並びに審査意見通知書に
その記載要件に符合しないこと、関連する内容を推測したこと及び当該内
容に対応する検索結果を明記することができる。

また、請求項が某医薬組成物を使用した特定疾病を治療する方法である場
合、法に定められた特許を付与しない対象に属するが、出願しようとする
当該医薬組成物が当該特定疾病の治療に用いられる用途であることが推測
できるため、前述の状況は検索をすすめることができ、審査意見通知書に
それが法に定められた特許を付与しない対象に属すること、関連する内容
を推測したこと及び当該内容に対応する検索結果を明記することができる。

- (3) 検索の中止：検索した結果、請求項が新規性、進歩性等の要件に符合しな
い先行技術である、又は今後より近い先行技術を発見する可能性が極めて
小さいと認めた場合は、当該請求項の検索作業を中止し、次の請求項の検
索を行うことができる。「検索する必要がある又はすることができない」請
求項を除き、その他の請求項毎に検索を行うことで全案の検索を完成させ
なければならない。検索が完了した後、検索された先行技術と対比するこ
とができる請求項について新規性、進歩性等の要件の認定を行うとともに、
審査意見通知書及び検索報告を記載しなければならない。

1. 3 審査意見通知書

出願案件を審査した結果、特許を付与しない事由があると認められた場合は、特許
を付与しない全部の事由及び現時点では特許を付与しない事由がない請求項を審査
意見通知書にて出願人へ通知すべきであり、出願人が審査意見通知書におり応答又は
補正できるよう、検索報告があれば併せて送付しなければならない。

「検索する必要がある又はすることができない」状況で、一部又はすべての請求項
についてまだ検索していない場合は、まだ検索していない請求項及び事由を審査意見
通知書において明記しなければならない。

特許を付与しない事由を記載する場合は、その理由及び根拠とする法条を指摘しな
なければならない。もし引用文献があれば、さらにその対応する段落を指摘しなけ
ばならない。例えば、請求項が新規性又は進歩性を有しないと認定した場合、若しくは
検索の後に引用文献をもって明細書の記載が実施可能要件に符合しないと認定した
場合、関連する引用文献の中で請求項に対応する段落を明記して併せて出願人に通知

しなければならない。

2. 最後通知

最後通知制度の設置目的とは、先行審査結果の有効利用のためであり、出願人が原先行審査範囲内において出願の範囲を更に補正できるようにして、迅速に審査を終結を達成し、並びになるだけ速く特許を付与しない事由を克服できるためのものである。

出願人による審査意見通知書受領後の補正では、主に審査意見通知書の通知に記載された引用文献を参照して、明細書によって支持されることを前提として適宜補正を行う。しかしながら、出願人がすでに審査された特許請求の範囲を再三にわたって変更した場合、審査官はその変更された特許請求の範囲に対して検索及び審査を新たに行うこととなり、手続きの遅延をもたらすことになるため、審査手続きが円滑に進められるように最後通知の規定が設けられている。

出願人によって提出された応答又は補正が先の審査意見通知書において指摘された特許付与しない全部の事由を解消し、しかも特許を付与しないその他の事由がない場合は、許可査定とすべきである。先の審査意見通知書において指摘された特許を付与しない全部の事由を解消できておらず、即ち依然として先に通知された特許を付与しない事由のいずれか一つがある場合は、拒絶査定とできる。出願人が、先の審査意見通知書において指摘された特許を付与しない全部の事由を解消できているものの、補正によって特許を付与しないその他の事由が生じた場合は、やはり出願人に対して応答又は補正するよう通知する必要がある、最後通知を発行することができる。

出願人が最後通知を受領した後に提出する補正においては、すでに投入された審査資源を浪費することなく迅速に審査を完了する効果を達成するために、すでに審査された特許請求の範囲を任意に変更してはならない。

最後通知は、後続する特許請求の範囲の補正を制限するものであるため、最後通知の発行前に、出願人に適切な補正の機会を付与済みか否かについて考慮しなければならない。もし、通知漏れの特許を付与しない事由がある又は先の審査意見が不適切である場合には、最後通知は発行してはならない。

2. 1 最後通知発行の態様

出願人が先の審査意見通知書に基づいて補正を提出した後、先の審査意見通知書において指摘された特許を付与しない全部の事由は解消できているものの、補正によっ

て特許を付与しない新たな事由が生じた場合は、応答又は補正するようさらに通知する必要があるが、特許を付与しない新たな事由は出願人の責任に帰属するため、最後通知を発行することができる。

補正によって特許を付与しない新たな事由が生じるのは、通常以下の状況である。

- (1) すでに検索が行われ、並びに新規性、進歩性等の要件に符合しない事情が通知されており、補正された結果、特許を付与しない全部事由は解消できているものの、請求項の補正又は新たな請求項の追加によって、検索を続行した結果、その他の引用文献で新規性、進歩性等の要件に符合しない特許を付与しない事由を発見した場合。
- (2) 補正された結果、審査意見通知書において指摘された特許を付与しない全部の事由は解消できているものの、補正によって新事項が導入されている、又は補正によって記載要件に符合しない、発明の単一性を満たしていない事情が生じている場合。
- (3) これまで一部の請求項に対する検索について、当該一部の請求項が新規性、進歩性などの要件を有しないと認定され、その他の請求項が特許請求の範囲が発明の単一性を有していないことから検索がされておらず、出願人が補正で検索済みの請求項を削除し、その他の請求項の検索を続行したところ、別途引用文献を発見し新規性、進歩性などの要件を有しないと認定された場合。例えば、引用文献で請求項1～3について新規性を有せず、請求項4～6については特許請求の範囲が発明の単一性を有しないことから検索を行っておらず、その後出願人が請求項1～3を削除し、請求項4～6を保留し、これらの請求項に対し検索を続行したところ、新規性、進歩性を有しないと認定されるその他の引用文献を発見した場合。
- (4) これまで全部の請求項が「検索する必要がない又は検索できない」状況に属する（1. 2 審査の手順（2）を参照）ことから検索せずに審査意見通知書を発行し、出願人が補正により通知された特許が付与されない事由の全てを解消し、補正後の請求項が検索を経て、例えば明細書及び特許請求の範囲の翻訳が不適切で請求項の内容の全てを確認することができないといった新規性、進歩性などの要件に符合しない状況が見つかり、出願人が通知を受けて補正を提出後、検索時に関連する引用文献が見つかった場合。しかしながら、全部の請求項が「検索する必要がない又は検索できない」状況に属するという状況において、特許請求の範囲が検

索せず発明の単一性を有しないと認定され、補正後に発明の単一性を有しないという特許を付与しない事由が解消された後（例えば一部の請求項を削除した）、検索をして新規性、進歩性などの要件に符合しない状況が認められた場合には、最後通知を発行してはならず、審査意見通知書を発行しなければならない。

上述の最後通知を発行できる状況において、審査官が出願人に適切な補正の機会を与えることを考慮し、裁量を経て最後通知を発行せず審査意見通知書を発行した場合、即ち最後通知の効果は生まれない。

上述の状況を除き、出願人の補正後に審査意見通知書において指摘された特許を付与しない全部の事由が解消されたが、審査時にこれまでの審査意見において通知されていない記載要件に符合しない事情が新たに発見され、当該事情が誤記の訂正又は不明瞭記載の釈明を通じて、請求項を簡単に補正（例えば記号、誤字のみの補正）するだけで解消できる場合は、出願人が補正した後に特許を付与しないその他の事由が別途生じて審査スケジュールの遅延を回避するために、当該請求項が記載要件に符合しない事情に対して、審査意見通知書を再度発行するほか、後続の審査手続きが簡単になるように直接最後通知を発行することができる。

2. 2 最後通知発行不可の態様

出願案件について、審査意見通知書が発行され、応答又は補正が行われた後、審査時に依然として特許を付与しない事由があると認められ、且つそれらの事由がこれまでの審査意見において通知漏れしていたものであった場合、又は、これまでの審査意見に不適切なところがあるものの、依然として特許を付与しない事由があり、再度審査意見通知書が別途発行されるべきである場合、上記2つの場合はいずれも審査官の責任に帰属するため、第2回以降の審査意見通知書であったとしても又はこれまで既に最後通知が発行されたとしても、やはり最後通知を発行してはならず、審査意見通知書を発行しなければならない。

これまでの審査意見で通知漏れがあるには、通常以下の状況を含む。

- (1) これまでの審査意見通知書に新規性、進歩性、新規性の擬制喪失、先願主義原則に符合しないという特許を付与しない事由のみが記載され、再び審査を経た結果、記載要件に符合しない、又は発明の単一性を有しないため、別途通知しなければならないと認定され、それが先の審査意見で通知漏れしていたものに属する場合。

- (2) これまでの審査意見通知書において現時点では特許を付与しない事由の請求項はないことが記載されているものの、それらの請求項の範囲内について、特許を付与しないその他の事由を別途発見し、それが先の審査意見で通知漏れしていたものに属する場合（8. 事例説明の例1の状況2を参照）。
- (3) これまでの審査意見で一部の請求項に対し新規性又は進歩性を有しないことが認定され、その他の請求項については発明の単一性を有しないためそれが新規性又は進歩性を有するか否か更なる判断をしておらず、出願人が新規性、進歩性を有しない請求項を削除した後、先のまだ新規性又は進歩性を判断していない請求項に対し、同一の引用文献をもってそれが新規性又は進歩性を有しないと認定でき、それが先の審査意見で通知漏れしていたものに属する場合（8. 事例説明の例2の状況4を参照）。

これまでの審査意見に不適切なところがあるには、通常以下の状況を含む。：

- (1) 出願人によってこれまでの審査意見について応答のみが提出されて補正が行われておらず、斟酌したところこれまでの審査意見に不適切なところがあるが、依然として特許を付与しないその他の事由があると認められ、別途通知しなければならない場合（8. 事例説明の例1の状況4を参照）。
- (2) これまでの審査意見において引用文献をもって特許を付与しない事由を通知し、出願人によって応答がなされ請求項が補正された後、斟酌したところこれまでの審査意見に不適切なところがあり、つまり当該引用文献をもって特許を付与しない事由は成立しないことを認定したが、再度検索した後に、その他の引用文献をもって改めて特許を付与しない事由を通知する場合（8. 事例説明の例1の状況5、例4の状況4を参照）。

3. 最後通知発行後の特許請求の範囲の補正事項及び審査

最後通知が発行された後、特許請求の範囲の補正は、請求項の削除、特許請求の範囲の縮減、誤記の訂正及び不明瞭記載の釈明等の補正制限事項（以下、「補正制限」という）に符合しなければならない。特許請求の範囲の補正が補正制限を満たさなかった場合は、直接査定される事由となる。補正制限を満たしている場合は、補正後の特許請求の範囲が先の通知における特許を付与しない事由を解消できているか否か

及び特許を付与しないその他の事由があるか否かをさらに判断しなければならない。

3. 1 最後通知後の特許請求の範囲の補正事項

出願案件について最後通知が発行された後、特許請求の範囲の後続の補正は補正制限に符合しなければならず、出願人によって応答理由において補正事項が明記されなければならず、明記されなかった場合は、審査時に補正制限を満たすか否かを直接認定することができる。

補正制限に符合するか否かを判断する場合は、最後通知の発行前後の特許請求の範囲を対比すべきである。

3. 1. 1 請求項の削除

出願人は、補正時に請求項を削除することができるが、従属され又は引用された請求項の削除によってその他の請求項が従属又は引用できなくなる場合には、独立項として書き換えることができる。

3. 1. 2 特許請求の範囲の縮減

出願人は、特許請求の範囲を補正する場合、これまでの審査意見を参照して請求項の技術手段をさらに特定することができる。特許請求の範囲の縮減に属する状況は、通常以下の通りである。

- (1) 技術的特徴を直列的に増加 (serial addition) することで、特許出願する発明をさらに特定する場合。例えば原請求項の対象が、異なる構造の技術的特徴を含む装置で、請求項において一つ又は多数の構造の技術的特徴をさらに追加する場合。又は原請求項の対象が、一連の操作又は処理ステップの技術的特徴を含む方法で、請求項において一つ又は複数のステップの技術的特徴をさらに追加する場合。
- (2) 請求項の技術的特徴を明細書において対応的に記載される下位概念の技術的特徴としてさらに限定する場合。

例えば、補正前の請求項には「ディスプレイ」という上位概念の技術的特徴が記載され、明細書には当該「ディスプレイ」が「液晶ディスプレイ」(下位概念の技術的特徴)を指すことが記述されているため、請求項における「ディスプレイ」という用語を「液晶ディスプレイ」に補正することがそれに当たる。

- (3) 択一記載形式において記述された選択肢を削除する場合。
- (4) 請求項の技術的特徴を、明細書において当該技術的特徴自体について記載された全体の詳細な記述に置換する場合。

例えば、請求項には「広告板」という技術的特徴が記載され、出願時の明細書には当該広告板について「発光ダイオードがパネル内に設けられてなる表示スクリーン」と詳述されているため、請求項における「広告板」を「発光ダイオードがパネル内に設けられてなる表示スクリーン」に補正することがそれに当たる。

- (5) 請求項に記載された数値限定範囲を縮減する場合。

例えば、補正前の請求項には「ポリマー分子量200～1000」と記載され、且つ明細書には分子量の特定値500が記載されているため、請求項を「ポリマー分子量500～1000」に補正することがそれに当たる。

- (6) 引用又は従属された一部の請求項を単純に削除する。

例えば：「請求項1～3のいずれか1項に記載された圧縮機を含む空調装置」を「請求項1又は2に記載された圧縮機を含む空調装置」に補正する。

- (7) 引用若しくは従属された一部の請求項を削除するとともに、残りの請求項を項目に分けて記述する場合。

例えば、「請求項1～3のいずれか1項に記載された圧縮機を含む空調装置」を異なる請求項、即ち、「請求項1に記載された圧縮機を含む空調装置」、及び「請求項2に記載された圧縮機を含む空調装置」に補正することがそれに当たる。

本項の状況を除いて、新しい請求項の追加はいずれも本節でいう特許請求範囲の減縮に属さない。

3. 1. 3 誤記の訂正

誤記事項とは、当該発明の所属する技術分野において通常知識を有する者がその出願時の通常知識に基づいて、外部の文献に頼ることなく、直接明細書、特許請求の範囲及び図面の全体内容及び文脈から、明らかに誤りである内容に即座に気付き、なんら思考することなく、訂正すべきこと及び本来の意味に戻すために如何にして訂正するかを理解することができることをいう。当該本来の意味は、明細書、特許請求の範

困又は図面に明らかに記載されており、読解の際に本来の実質的内容に影響を及ぼすことのないものでなければならない。従って、誤記事項が訂正された後の意味は、訂正前と同一でなければならない。例えば、特許請求の範囲における字句、語句、語法の顕著な贅語、遺漏若しくは誤り、又は組版、印刷、タイピングによる誤植、又は技術用語、測定単位、データ、数量、科学名詞、翻訳名詞の前後記載の不一致若しくは書き間違いが挙げられる。つまり図面の図面記号、素子符合及び容認される必要な文字注記が明細書の記載と明らかに一致しないこと、又は各図面同士の間で明らかに一致せず、間違っって描かれている状況等。

明らかな間違いは技術的性質の誤記をも含む。例えば、出願人が明細書又は特許請求の範囲に記載されている化学又は数学の公式について訂正を請求した場合、該発明が属する技術分野において通常知識を有する者がその出願時の通常知識に基づいて本来の記載が明らかに疎漏又は間違いであり、且つこのような訂正以外に別の方法はないと判断したときは、誤記の訂正と見なすことができる。

3. 1. 4 不明瞭記載の釈明

不明瞭記載とは、特許請求の範囲及び記載された内容が記述が不十分であることによって文意が不明確となることを指す。しかしながら、当該発明の所属する技術分野において通常知識を有する者が、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された内容からその固有の意味を明らかに理解できる場合は、原発明の内容をより明確に理解し誤解を生じることがないように、当該不明瞭記載に対して釈明を行うことで、当該不明確な事項を補正することにより、その本来の意味を明確にすることが許可される。また、技術用語の中国語の訳名について、その本意を理解しやすくして誤解が生じることのないように外国語の原文表記を付記する必要がある場合は、その対応する外国語の原文表記を追記する。

補正前の特許請求の範囲自体に記載された意味が不明確であり（例えば請求項において、使用される温度について「高温」としか記載されていない）、若しくはある請求項自体の記載がその他の請求項と一致せず（例えば技術用語、単位の不一致）、若しくは特許請求の範囲に記載された特許出願に係る発明自体は明確であるが、その技術内容が精確に特定されていない（例えば請求項において、管の形状が「非円管」であることが記載され、発明自体が円管形状の先行技術を既に明確に排除している）といった場合は、当該不明瞭な事項を補正することによりその本来の意味を明らかにすることができる。例えば、上述の「高温」の例で言えば、明細書において高温がある材質に位相変化を生じさせる温度であることが指摘されているため、特許請求の範囲

に記載された「高温」を「特定の材質Aに変化を生じさせる高温」に補正し、又、上述の「非円管」の例で言えば、明細書においても図面においても当該非円管が楕円形管であることが特定されているため、特許請求の範囲に記載された「非円管」を楕円形管に補正する。

3. 2 最後通知発行後の審査

出願案件について最後通知が発行された後、出願人は、最後通知において指摘された特許を付与しない事由について応答を提出することができ、特許請求の範囲の補正がある場合には、審査時に当該補正が補正制限に符合するか否かを判断しなければならない。通常、以下の態様を含む。

- (1) 当該補正が補正制限に符合しない場合（例えば原請求項の技術的特徴をその他の異なる技術的特徴で置換している。8. 事例説明の例4の状況3を参照）は、補正の効力が生じず、最後通知前の特許請求の範囲に基づいて審査を行う。査定書には当該補正書を受け入れないとの事実を明記することができ、最後通知における特許を付与しない事由に基づいて直接拒絶査定とすることができる。
- (2) 当該補正は補正制限に符合するものの、これまでの最後通知において指摘された特許を付与しない全部の事由を解消できていない場合、つまり依然としてこれまでに通知済みの特許を付与しない事由がある場合、拒絶査定とすることができる。
- (3) 当該補正が補正制限に符合し、これまでの最後通知において指摘された特許を付与しない全部の事由を解消できているものの、補正によって特許を付与しない新たな事由（例えば2. 1節に例示した各種の場合）が生じた場合、審査官は最後通知を再度発行することができる。
- (4) 当該補正が補正制限に符合し、これまでの最後通知において指摘された特許を付与しない全部の事由を解消できている、特許を付与しないその他の事由がない場合は、特許査定とすべきであり、通知漏れの特許を付与しないその他の事由がある場合は、審査意見通知書を発行しなければならない、後続する特許請求の範囲の補正は補正制限を受けない。

4. 分割出願及び最後通知

分割出願によって同一の出願日を有する各出願案件について、専利主務官庁が原出願案件又は分割後の出願案件のいずれかに対して審査意見通知書を発行した後、原出願案件又は分割後の各出願案件のいずれかに発行すべき審査意見通知書の内容について、通知済みの内容と同一である場合は、分割出願によって同一の内容について審査手続きを繰り返して行うことを回避するために、当該各出願案件について直接最後通知を行うことができる。

「通知済みの内容と同一」とは、原出願案件又はそのいずれかの分割案件に対して発行された審査意見通知書を指し、これまでの審査意見通知書で通知済みの特許を付与しない事由及び引用文献の両方が同一である場合には、「通知済みの内容と同一」に属し、直接最後通知を行うことができる。

上述の直接最後通知を行うことができる状況において、審査官が出願人に適切な訂正の機会を付与することを考慮する場合、裁量を経て最後通知をまだ発行せず、審査意見通知を発行した場合には、後続する特許請求の範囲の補正に対し補正制限を課してはならない。

もし原出願案件又はそのいずれかの分割案件の請求項が通知済みの特許を付与しない請求項の実質的内容と異なる場合、当該両者は完全に同一ではなく、又はその差異が当該発明の属する技術分野において通常知識を有する者が直接的且つ一義的に導き出すことができる場合、たとえ引用文献が同一でも「通知済みの内容と同一」には属せず、当該分割案件に対して直接最後通知を行ってはならない。例えば、請求項1～3が、引用文献をもって新規性を有していないと認定され、請求項4～6が特許請求の範囲に発明の単一性を有していないことから検索されておらず、出願人が原出願案件の請求項1～3を削除すると共に、分割案件において該同一内容の3つの請求項を出願し、同一の引用文献をもって分割案件が新規性を有しないと認定された場合は、「通知済みの内容と同一」に属し、直接最後通知を発行することができる。しかし、分割案件の請求項1～3にその他の技術的特徴を追加し、検索を経た後に同一の引用文献をもって分割案が新規性を有しないと認定されたが、分割案件の請求項1～3はこれまでの通知済みである新規性を有しない請求項1～3の実質的内容とは異なるため、「通知済みの内容と同一」には属せず、当該分割案件に対し直接最後通知を発行してはならない。

5. 再審査及び最後通知

発明出願案件が初審査によって拒絶査定された後、出願人は、再審査を提起するとともに依然として初審拒絶査定理由について応答又は補正を提出することができる。再審査の結果、特許を付与しない事由がない場合は、特許査定とすべきである。初審査時に「2. 2 最後通知を発行してはならない態様」に列記した状況のような通知すべきで通知漏れしていた特許を付与しない事由がある場合、審査意見通知書を発行しなければならない。

初審査の段階ですでに出願人に補正の機会を与えたと考えられ、且つ出願人が再審査を申請した時には、初審査で拒絶査定となった拒絶理由に対し応答又は補正を提出することができるため、出願人が再審査手続きにおいて何度も補正を提出して再審査手続きの遅延を引き起こすことのないよう、初審査の査定理由における特許を付与しない全部の事由を解消できておらず、若しくは初審査査定理由における特許を付与しない全部の事由を解消できているものの、補正によって特許を付与しない新たな事由が生じている場合は、最後通知を発行することができる。

出願案件について初審査時に最後通知が発行されず、再審査が請求された場合、その特許請求の範囲の補正は最後通知後の補正制限の制約を受けない。初審査時に最後通知が発行され、出願人が再審査時に特許請求の範囲を補正する場合は、依然として補正制限を満たさなければならない。

5. 1 再審査時に直接最後通知を行う態様

以下に該当する場合においては、たとえ再審査時の第1回の審査意見通知書であるとしても、直接最後通知を行うことができる。

- (1) 出願人は、再審査理由のみを提出したが補正を提出しておらず、審査の結果、初審査査定理由における特許を付与しない全部の事由を解消できていない場合。
- (2) 出願人は、再審査理由及び補正を提出しており、審査の結果、初審査査定理由における特許を付与しない全部の事由を解消できていない場合。
- (3) 出願人は、再審査理由及び補正を提出しており、初審査査定理由における特許を付与しない全部の事由を解消できているものの、補正によって特許を付与しない新たな事由が生じている場合。
- (4) 初審査段階において最後通知が発行され特許を付与しないと査定された

ものが再審査時になした補正は、最後通知後の補正制限に違反している場合。

上述の直接最後通知を出すことができる状況において、審査官が出願人に適切な補正をする機会の付与を考慮し、裁量を経て最後通知を発行せず審査意見通知書を発行した場合は、後続の特許請求の範囲の補正に対して補正制限の制約を課してはならない。

5. 2 初審査時最後通知発行の再審査時における効果

出願案件について初審査段階においてすでに最後通知を発行した後、出願人が応答又は補正を提出し、審査を経て最後通知における特許を付与しない事由を解消できていないと認められたことから拒絶査定とし、若しくは最後通知後の補正制限に違反した場合には直接拒絶査定とする場合、出願人が再審査を提起した後、再審査請求案は初審査段階において最後通知を発行した後に査定されたものであるため、再審査で提出された特許請求の範囲の補正は、依然として初審査において最後通知が発行された後の補正制限の制約を受けるべきである。

再審査時において初審査時に発行された最後通知が不適切（最後通知における特許を付与しない事由の認定に誤りがあるといった不適切な事由、又は本章2. 2において最後通知発行不可の態様に例示された、審査意見通知書を発行すべきところ最後通知を発行してしまう状況のような不適切な時機の最後通知の発行を含む）であると認められた（再審査官が自発的に発見し又は出願人が再審査理由において主張したことを含む）場合は、特許請求の範囲の補正の申請は補正制限を受けない。

初審査時における最後通知に不適切なところがないと認めた場合は、再審査時に提出された特許請求の範囲の補正書について、補正制限に符合するか否かを確認しなければならない。対比の状況は、以下の通りである。

- (1) 初審査時の補正が補正制限に違反するとして拒絶査定され、当該補正について補正の効力が生じないため、再審査時においては初審査時の最後通知の前の特許請求の範囲及び再審査時に提出された特許請求の範囲の補正版を対比の対象とすべきである。
- (2) 初審査時に提出された特許請求の範囲の補正書は補正制限に符合しているものの、最後通知における特許を付与しない全部の事由を解消できていないため拒絶査定された場合は、当該補正書及び再審査時に提出された補正書を対比対象とすべきである。

出願人が再審査時に行った補正が、初審で発行された最後通知後の補正制限に違反した場合は、再審査時に提出された補正書には補正の効力は生じず、依然として初審査拒絶査定理由を解消できていないことに属し、初審査拒絶査定理由における特許を付与しない事由をもって最後通知を発行すべきである。

6. 査定

初審査又は再審査出願案件は、審査の結果、許可か拒絶かについて査定書を作成しなければならない。特許を付与しない事由が発見されず、又は出願人が応答した後、特許を付与しない全部の事由が解消され、かつ通知していない特許を付与しないその他の事由がない場合は、専利許可の査定（特許査定）を行うべきである。

出願案件が審査意見通知を発行され、応答又は補正後に依然として特許を付与しない事由の全てを解消することができず、先に通知済みの特許を付与しない事由の一つがある場合、当該通知が最後通知か否かに関わらず、拒絶査定とすることができる。

審査意見通知を発行後、出願人は指定期間内に応答又は補正をしなければならず、指定期間を過ぎて提出された補正は、補正の効力が生じず、先の通知における特許を付与しない事由を解消できていないことに属し、その事由を査定書において明記した後、先の通知における特許を付与しない事由に基づいて直接拒絶査定とすることができる。

特許請求の範囲の補正が補正制限に違反した場合は、その事由を査定書において明記した後、最後通知において指摘された特許を付与しない事由に基づいて直接拒絶査定とすることができる。

拒絶査定とすることができる状況の中で、最後通知を発行しても審査手続きの遅延をもたらさないと考えられる場合には、拒絶査定とせずに最後通知を発行し、出願人に再度補正の機会を与えることができる。例えば、請求項1～5について特許を付与しない事由がなく、請求項6～10について新規性を有しないと指摘された場合、出願人が応答の理由の中で、審査意見通知書の指示に基づき新規性を有しない請求項を削除したが、補正版において請求項6の削除が漏れていたと説明した時は、初審、又は再審査の段階を問わず拒絶査定とせずに最後通知を発行することができる。

7. 審査における注意事項

- (1) これまでの審査意見通知書において引用文献を添付し、新規性、進歩性を有しない、新規性の擬制喪失の要件に符合しない、先願主義の原則に符合しない又は発明の単一性を有しないと通知したが、補正された後も依然として同一の引用文献をもって先に通知済みの同一の特許要件を満たさないと認めることができる場合は、これまでの通知における特許を付与しない事由を解消できていないことに属し、拒絶査定とすることができる。
- (2) 指定期間を過ぎて提出された補正が、審査意見に対応しており改めて検索を行う必要がないもの、例えば先の審査意見において指摘された特許を付与しない請求項のみが削除され、先の審査意見において通知された現時点では特許を付与しない事由はないとされた請求項が保留されたもの、若しくは形式上の小さな誤り、例えば句読点、誤字の補正のみで、受理された後、審査手続きの遅延をもたらさないとと思われる場合は、当該補正を受理することができる。
- (3) 初審査時に指定期間を過ぎて提出され、受け入れられなかった補正書について、出願人は、再審査請求時に当該補正書を審査対象とすることを主張し、再審査請求日を補正書の提出日とすることができ、同一内容の補正書を重複して提出する必要はない。
- (4) 最後通知後の補正制限は、特許請求の範囲のみを制限し、明細書及び図面の補正事項を制限しない。
- (5) 最後通知後の補正においては、各項の事由を並存させてもよく、例えば特許請求の範囲の縮減時において誤記又は不明瞭な記載の釈明を併せて補正し、出願人は同時に提出することができる。
- (6) 最後通知後の特許請求の範囲の訂正に誤訳の訂正は含まないため、最後通知の後に、誤訳の訂正を理由に直接特許請求の範囲を補正してはならない。ただし、誤訳の訂正をもって明細書を補正した後、誤記の訂正又は不明瞭な記載の釈明を理由に特許請求の範囲に対応する内容を補正することができる。
- (7) 審査意見通知書の発行後、補正により新たな特許を付与しない事由が生じ、当該特許を付与しない事由が、完全に発明者の責任に帰することができない場合、再度出願人へ適切な補正の機会を付与する必要があると考慮される時には、最後通知を発行してはならず、審査意見通知書を発行しなければならない。

8. 事例説明

例1：既にすべての請求項について検索が行われた場合

特許請求の範囲：

1. A構造を備える・・・装置。(A)
2. B構造をさらに備える請求項1に記載された・・・装置。(A+B)
3. C構造をさらに備える請求項2に記載された・・・装置。(A+B+C)

審査意見通知書において、引用文献1にA+B'の技術内容が開示されているため請求項1は新規性を有せず、請求項2は進歩性を有せず、請求項3は現時点では特許を付与しない事由はないことが明記されている。

〔状況1〕特許査定

補正後の特許請求の範囲：

1. A構造、B構造及びC構造を備える・・・装置。(A+B+C)

〔説明〕

補正がなされた結果、特許を付与しない全部の事由が解消され、特許を付与しないその他の事由がないため、特許査定とするべきである。

〔状況2〕審査意見通知書の発行

補正後の特許請求の範囲：

1. A構造、B構造及びC構造を備える・・・装置。(A+B+C)

〔説明〕

補正がなされた結果、特許を付与しない全部の事由が解消されているが、その他の引用文献が発見され、補正後の請求項1（補正前は特許を付与しない事由がなかった請求項3）が進歩性を有しないこととなり、先に通知漏れとなっていた特許を付与しない事由に属するため、審査意見通知書を発行するべきである。

〔状況3〕拒絶査定

特許請求の範囲を補正せず、審査意見通知書において指摘された特許を付与しない

事由について応答のみ提出した。審査したところ、応答には理由がないと認められる。

〔説明〕

応答がなされた後、依然として審査意見通知書で指摘された特許を付与しない全部の事由を解消できていないため、拒絶査定とすることができる。

〔状況4〕 審査意見通知書の発行

特許請求の範囲を補正せず、先の審査意見通知書において指摘された特許を付与しない事由について応答のみを提出し、引用文献1に開示された技術内容が本案件に係るA+B'構造ではなく、異なる $\alpha + \beta$ 構造であることを指摘した。斟酌したところ、応答には理由があると認められるが、新たに引用文献2にA+B+Cの技術内容が開示されていることを発見した。

〔説明〕

応答がなされた後に、先の審査意見通知書には確かに不適切なところがあると認められる。しかしながら、別途請求項1～3が新規性を有しない根拠となる引用文献2を発見したため、請求項1～3が新規性を有しないことが明記された審査意見通知書を改めて発行すべきである。

〔状況5〕 審査意見通知書の発行

補正後の特許請求の範囲：

1. A1構造を備える・・・装置。(A1)
2. B構造をさらに備える請求項1に記載された・・・装置。(A1+B)
3. C構造をさらに備える請求項2に記載された・・・装置。(A1+B+C)

出願人は、応答時にA構造を明細書に開示された下位概念A1構造に補正すると同時に、引用文献1に開示された技術内容が本案件に関連するA+B'構造ではなく、異なる $\alpha + \beta$ 構造であることを応答した。斟酌したところ応答には理由があると認められるが、別途A1+B'構造が開示された引用文献2をもって、請求項1が新規性を有せず、請求項2が進歩性を有しないことを指摘した。

〔説明〕

応答がなされた後に、先に発行された審査意見通知書が不適切なところがあると認められるため、請求項1が新規性を有せず、請求項2が進歩性を有しないという特許を

付与しない事由を明記した審査意見通知書を改めて発行すべきである。

〔状況6〕 最後通知の発行

補正後の特許請求の範囲：

1. A1構造を備える・・・装置。(A1)
2. B構造をさらに備える請求項1に記載された・・・装置。(A1+B)
3. C構造をさらに備える請求項2に記載された・・・装置。(A1+B+C)

出願人は、応答時にA構造を明細書に開示された下位概念A1構造に補正し、審査したところ、A1構造は先の審査意見通知書における引用文献1に開示されていないが、引用文献2においてA1の技術内容が開示されていることを発見した。

〔説明〕

応答がなされた後、審査意見通知書において指摘された特許を付与しない事由はすでに解消されているが、補正後の請求項1、2には、補正によって特許を付与しない新たな事由が生じているため（引用文献1、2の組み合わせにより、補正後の請求項1、2が進歩性を有しないと認められる）、補正後の請求項1、2が進歩性を有しないことについて、最後通知を発行することができる。

〔状況7〕 拒絶査定

補正後の特許請求の範囲：

1. A1構造を備える・・・装置。(A1)
2. B構造をさらに備える請求項1に記載された・・・装置。(A1+B)
3. C構造をさらに備える請求項2に記載された・・・装置。(A1+B+C)

出願人は、応答時に、A構造を明細書に開示された下位概念A1構造に補正したが、A1構造は審査意見通知書における引用文献1に記載済みである。

〔説明〕

補正がなされた後、依然として審査意見通知書における引用文献1をもって補正後の請求項1が新規性を有せず、請求項2が進歩性を有しないと認めることができるため、審査意見通知書において指摘された特許を付与しない全部の事由を解消できていないことに属し、拒絶査定とすることができる。

〔状況8〕 拒絶査定

補正後の特許請求の範囲：

1. A構造及びB構造を備える・・・装置。(A+B)
2. C構造をさらに備える請求項1に記載された・・・装置。(A+B+C)

出願人は、応答時に、請求項1を削除して請求項の項番号を調整し、さらに請求項1（補正前の請求項2）が進歩性を有しないことについて応答を提出した。斟酌したところ、補正後の請求項1は依然として進歩性を有しないと認められる。

〔説明〕

補正がなされた後、補正前の請求項1について審査意見通知書において指摘された特許を付与しない事由が解消されているが、補正後の請求項1が依然として審査意見通知書で指摘された進歩性を有しない状況を解消できていないため、審査意見通知書において指摘された特許を付与しない全部の事由を解消できていないことに属し、拒絶査定とすることができる。

例2. 発明の単一性を有しないため一部の請求項について検索を行っていなかった場合

特許請求の範囲：

1. A構造を備える・・・装置。(A)
2. B構造をさらに備える請求項1に記載された・・・装置。(A+B)
3. C構造をさらに備える請求項2に記載された・・・装置。(A+B+C)
4. A構造及びD構造を備える・・・装置。(A+D)
5. A構造及びE構造を備える・・・装置。(A+E)

審査意見通知書において、引用文献1にA+B'の技術内容が開示されていることが明記されていたため請求項1が新規性を有せず、請求項2が進歩性を有しない。請求項1が新規性を有しないため、各請求項の間に同一又は対応する特別な技術的特徴がないため、一つの広義の発明概念に属さず、発明の単一性を有さないため、請求項4、5について検索を行う必要がない。請求項3は発明の単一性を有しないこと以外に、現時点では特許を付与しないその他の事由はない。

〔状況1〕 特許査定

補正後の特許請求の範囲：

1. A構造、B構造及びC構造を備える・・・装置。(A+B+C)
2. D構造をさらに備える請求項1に記載された・・・装置。(A+B+C+D)
3. E構造をさらに備える請求項1に記載された・・・装置。(A+B+C+E)

〔説明〕

補正がなされた後、特許を付与しない全部の事由が解消され、且つ特許を付与しないその他の事由がないため、特許査定とすべきである。

〔状況2〕 拒絶査定

特許請求の範囲を補正せず、審査意見通知書において指摘された特許を付与しない事由について応答のみ提出した。審査したところ、応答には理由がないと認められる。

〔説明〕

応答がなされた後、依然として審査意見通知書において指摘された特許を付与しない全部の事由が解消されていないため、拒絶査定とすることができる。

〔状況3〕 最後通知の発行

補正後の特許請求の範囲：

1. A構造及びD構造を備える・・・装置。(A+D)
2. B構造をさらに備える請求項1に記載された・・・装置。(A+B+D)
3. C構造をさらに備える請求項2に記載された・・・装置。(A+B+C+D)

出願人は応答時に、原請求項4を請求項1に補正し、且つD構造は先の審査意見通知書における引用文献1に開示されていないが、別途検索を行ったところ、引用文献2において関連する技術内容を発見し、引用文献1、2の組み合わせにより補正後の請求項1、2の内容を容易に完成させることができることが分かった。

〔説明〕

補正がなされた後、審査意見通知書において指摘された特許を付与しない全部の事由が解消されているが、補正後の請求項1、2は、補正によって特許を付与しない新たな事由（引用文献1、2の組み合わせにより補正後の請求項1、2が進歩性を有しないと認められる）が生じた。補正後の請求項1、2が進歩性を有しないことについて最後通

知を発行することができる。又、補正後の請求項3には現時点では特許を付与しない事由はないことを明記する。

〔状況4〕 審査意見通知書の発行

補正後の特許請求の範囲：

1. A構造及びD構造を備える・・・装置。(A+D)
2. B構造をさらに備える請求項1に記載された・・・装置。(A+B+D)
3. C構造をさらに備える請求項2に記載された・・・装置。(A+B+C+D)

出願人は応答時に、原請求項4を請求項1に補正したが、引用文献1のその他の段落に別途A+D構造の技術内容が開示されていることを発見した。

〔説明〕

補正後の請求項1は補正前の請求項4と内容が同一であり、且つ同一の引用文献に基づいて進歩性を有しないと認めることができ、補正後の請求項1が進歩性を有しないことは、先に通知すべきであったが通知漏れしていることに属するため、最後通知を発行してはならず、審査意見通知書にて補正後の請求項1が進歩性を有しないことを指摘しなければならない。

〔状況5〕 拒絶査定

補正後の特許請求の範囲：

1. A構造及びB構造を備える・・・装置。(A+B)
2. C構造をさらに備える請求項1に記載された・・・装置。(A+B+C)
3. D構造をさらに備える請求項1に記載された・・・装置。(A+B+D)

出願人は応答時に、請求項1を削除して請求項2、3の項番号を請求項1、2に補正し、別途請求項3を追加し、並びに請求項1（補正前の請求項2）が進歩性を有しないことについて応答を提出した。審査したところ、補正後の請求項1は依然として進歩性を有しないと認められる。

〔説明〕

補正がなされた後、補正前の請求項1についてこれまでの審査意見通知書において指摘された特許を付与しない事由が解消されているが、補正後の請求項1（補正前の

請求項2)は、依然として進歩性を有しないため、審査意見通知書において指摘された特許を付与しない全部の事由を解消できていないことに属し、拒絶査定とすることができる。

〔状況6〕 拒絶査定

補正後の特許請求の範囲：

1. A構造及びB構造を備える・・・装置。(A+B)
2. A構造及びD構造を備える・・・装置。(A+D)
3. A構造及びE構造を備える・・・装置。(A+E)

応答時に、請求項1、3を削除し、請求項2、4、5を保留すると共に請求項1、2、3に書き換え、また、請求項1が進歩性を有しないことについて応答を提出した。審査したところ、補正後の請求項1は依然として進歩性を有しないと認められる。

〔説明〕

補正がなされた後、請求項1は依然として進歩性を有しておらず、且つ補正後の各請求項は、依然として一つの広義の発明概念(引用文献1において同一の技術的特徴Aの技術内容が開示済みによる)に属さないため、発明の単一性を有せず、審査意見通知書において指摘された特許を付与しない全部の事由を解消できていないことに属し、拒絶査定とすることができる。

例3. 記載要件に符合しないことによって一部の請求項について検索を行っていなかった場合

特許請求の範囲：

1. A構造を備える・・・装置。(A)
2. B構造をさらに備える請求項1に記載された・・・装置。(A+B)
3. C構造をさらに備える請求項2に記載された・・・装置。(A+B+C)
4. E構造をさらに備える請求項1に記載された・・・装置。(A+E)

審査意見通知書において、引用文献1にA+B'の技術内容が開示済みであると明記されているため、請求項1が新規性を有せず、請求項2が進歩性を有しない。また、E構造の語意が不明瞭で請求項4が不明確になっており、検索をすることができず、請求項3には現時点では特許を付与しない事由がないことが明記されている。

〔状況1〕 拒絶査定

補正後の特許請求の範囲：

1. A構造、B構造及びE構造を備える・・・装置。(A+B+E)
2. C構造をさらに備える請求項1に記載された・・・装置。(A+B+C+E)

補正前の請求項2、4に記載されたB構造、E構造を補正後に請求項1に盛り込み、また、E構造の記載不明確について応答を提出した。しかしながら、審査したところ、E構造には依然として語意の不明瞭があると認められる。

〔説明〕

補正がなされた後、依然としてE構造の語意不明瞭により引き起こされる請求項不明確の状況が解消されていないため、審査意見通知書において指摘された特許を付与しない全部の事由を解消できていないことに属し、拒絶査定とすることができる。

〔状況2〕 最後通知の発行

補正後の特許請求の範囲：

1. A構造、B構造及びE1構造を備える・・・装置。(A+B+E1)
2. C構造をさらに備える請求項1に記載の・・・装置。(A+B+C+E1)

出願人は、補正前の請求項2、4に記載されたB構造、E構造を併せて請求項1に盛り込み、且つ先に指摘された記載の不明確なE構造をE1構造に補正した。審査したところ、E1構造には語意不明瞭はないと認められるが、別途検索を行ったところ、引用文献2においてE1の技術内容を発見し、且つ引用文献1、2の組み合わせにより容易に補正後の請求項1の内容を完成させることができることが分かった。

〔説明〕

補正がなされた後、審査意見通知書において指摘された特許を付与しない全部の事由が解消されているが、補正後の請求項1は、補正によって特許を付与しない新たな事由（引用文献1、2の組み合わせにより補正後の請求項1が進歩性を有しないと認められる）が生じたため、補正後の請求項1が進歩性を有しないことについて最後通知を発行し、補正後の請求項2については現時点では特許を付与しない事由はないことを明記しなければならない。

〔状況3〕 最後通知の発行

補正後の特許請求の範囲：

1. A構造、B構造及びE1構造を備える・・・装置。(A+B+E1)
2. A構造、B構造及びC構造を備える・・・装置。(A+B+C)

出願人は、補正前の請求項2、4に記載されたB構造、E構造を併せて請求項1に盛り込み、且つ先に指摘された記載の不明確なE構造をE1構造に補正した。審査したところ、E1構造には記載の不明確はないと認められるが、E1構造及びC構造は、同一又は対応する技術的特徴ではない。

〔説明〕

補正がなされた後、審査意見通知書において指摘された特許を付与しない全部の事由が解消されているが、補正後の請求項1、2の間の同一の技術的特徴を従来のA構造及びB構造の組み合わせ(A+B)に補正することは、一つの広義の発明概念に属しないため、発明の単一性を有さず、補正によって特許を付与しない新たな事由が生じることに属する。補正後の特許請求の範囲が発明の単一性を有しないことについて、最後通知を発行しなければならない。又、補正後の請求項1については発明の単一性を有さないため検索がしなかったこと、補正後の請求項2については現時点では特許を付与しない事由はないことを明記する。

例4. 最後通知が発行された後の場合

原特許請求の範囲：

1. A構造を備える・・・装置。(A)
2. B構造をさらに備える請求項1に記載の・・・装置。(A+B)
3. C構造をさらに備える請求項1に記載の・・・装置。(A+C)
4. D構造をさらに備える請求項1に記載の・・・装置。(A+D)

審査意見通知書において、引用文献1にA+B'の技術内容が開示済みであるため、請求項1が新規性を有せず、請求項2が進歩性を有せず、請求項3、4については本願案件の各請求項に記載された発明が発明の単一性を有していないため検索を行うことがなかったことが明記されている。

補正後の特許請求の範囲：

1. A構造及びC構造を備える・・・装置。(A+C)

2. E構造をさらに備える請求項1に記載の・・・装置。(A+C+E)
3. F構造をさらに備える請求項1に記載の・・・装置。(A+C+F)

審査官は、技術的特徴A+B' が開示された引用文献1と技術的特徴Cが開示された引用文献2との組み合わせにより請求項1の装置を容易に完成しうるとして、出願人に対して補正後の請求項1が進歩性を有しないと最後通知にて通知した。補正後の請求項2、3については各請求項に記載された発明が発明の単一性を有していないため検索がしなかった。

〔状況1〕 最後通知の再度発行

出願人が特許請求の範囲の縮減を主張して、再度補正した特許請求の範囲：

1. A構造、C構造及びE構造を備える・・・装置。(A+C+E)
2. F構造をさらに備える請求項1に記載の・・・装置。(A+C+E+F)

検索をしたところ、技術的特徴A+B' を開示した引用文献1、技術的特徴Cが開示された引用文献2、技術的特徴Eが開示された引用文献3の組合せにより請求項1の装置を容易に完成しうることを発見し、請求項2については現時点で特許を付与しない事由はない。

〔説明〕

補正後、審査意見通知書で指摘された特許を付与しない全ての事由を解消したが、その他の引用案件（引用文献1、2、3の組合せ）により補正後の請求項1が進歩性を有せず、補正により特許を付与しない新たな事由が生じたことに属するため、最後通知の再度発行を行うことができる。

〔状況2〕 審査意見通知書の再度発行

補正書を提出せず、最後通知の引用文献1、2に基づいて請求項1が進歩性を有しないことのみを応答した。審査したところ、応答には理由有り認められるが、別途、A+C+E+Fが開示された引用文献3に基づいて請求項1～3が新規性を有しないことを認定することができることを発見した。

〔説明〕

先の最後通知に不適切なところがあることに属し、審査意見通知書を発行すべきである。後続の補正は、最後通知後の補正制限の制約を受けない。

〔状況3〕 直接拒絶査定とする

出願人が、特許請求の範囲の縮減を主張し、再度補正した特許請求の範囲：

1. A構造及びD構造を備える・・・装置。(A+D)
2. E構造をさらに備える請求項1に記載の・・・装置。(A+D+E)

〔説明〕

出願人は、補正後の請求項1の装置がA構造及びD構造 (A+D) を含み、即ち原請求項1 (A) の縮減であると主張しているが、最後通知前に出願人が請求項をA+C、A+C+E及びA+C+Fに補正していることから、それらの請求項を基礎とすることによってのみ縮減を行うことができる。従って、補正後の請求項1 (A+D) 及び請求項2 (A+D+E) では、原請求項における技術的特徴CがDに置き換えられ、当該補正は、特許請求の範囲の縮減に属さず、最後通知後の補正制限に違反しているため、直接拒絶査定とすることができる。

〔状況4〕 審査意見通知書の再度発行

出願人が再度補正する特許請求の範囲：

1. A構造及びC1構造を備える・・・装置。(A+C1)
2. F構造をさらに備える請求項1に記載の・・・装置。(A+C1+F)

応答において引用文献1に開示された技術内容がAと異なる α であると指摘し、請求項の技術的特徴Cを下位概念の技術的特徴C1に補正した。審査したところ、先の引用文献1の技術内容についての理解に誤りがあったと認めたが、引用文献2にもC1に対応する技術内容が開示されていることを発見したため、技術的特徴A+Fが開示された引用文献3と技術的特徴C1が開示された引用文献2との組み合わせに基づいて、補正後の請求項1 (A+C1) 及び2 (A+C1+F) が進歩性を有しないと認めた。

〔説明〕

先の最後通知に不適切なところがあったことに属し、審査意見通知書を発行すべきであり、後続の補正は、最後通知後の補正制限の制約を受けない。