



拒絶理由のある請求項を補正しようとしているのですが、現在考えている補正で拒絶理由を解消できるかどうか不安です。そんななか、手続補正書の提出前に補正内容について審査官の見解を求めることができる制度があると聞きました。この制度について教えてください。

(香川県 K. K)



1. 電話等による連絡

審査官と代理人等が特許出願の審査に関わる意思疎通を図るための面談を「面接」といいます。

この「面接」に準ずる手続きとして、審査官に「電話・電子メール等（以下、電話等）による連絡」が可能です。

この「電話等による連絡」では、例えば審査官に対して補正案を提示したうえで、先に通知された拒絶理由が解消されたかどうか、意見を求めることもできます。

2. 対応者の要件

「電話等による連絡」は、誰でも行えるわけではなく、一定の要件を満たした者、すなわち「責任ある対応をなし得る者」のみ行うことができます。

「面接ガイドライン【特許審査編】」によれば、「責任ある対応をなし得る者」とは、①出願等の手続きについての知識と、②当該出願に関わる発明についての技術的知識を有し、さらに、③当該出願の手続きについての出願人の意思を的確に表示できる者を指す一とされています。

代理人が選任されている場合、代理人から審査官に連絡してください。

3. 対応依頼

「電話等による連絡」の対応依頼を行った場合、原則として審査官は依頼を受諾することになっています。

拒絶理由通知書には、審査官の氏名や連絡先（電話番号）が記載されていますので、電話による対応依頼時には、これらの情報を活用することをお勧めします。

補正案を提示して意見を求める際には、対応依頼時に、補正案を送付する旨を連絡する必要があります。

4. 留意事項

拒絶理由通知の応答期間（60日）の間近に「電話等による連絡」を行い、補正案に対する意見を求めた場合、受諾されないこともあるため、ある程度の時間的な余裕をもって対応依頼を行ったほうが良いでしょう。

例えば、事前に対応依頼を行い、後日、補正案を電子メール等で送るといった方法も考えられますので、柔軟に対応することをお勧めします。

審査官との意思疎通をより深いものとするための工夫も重要です。例えば、補正案には、補正した請求項の内容だけでなく、補正案の説明や補正により

拒絶理由が解消する理由なども記入しておきましょう。

その一方、対応記録および補正案はJ-PlatPatでの照会などにより第三者に提供されます。そのため、補正案の記載内容に自己の不利益となるものがないかどうか、しっかりと確認しておく必要があります。

審査官の意見は、後日発見された新たな事実、証拠によって変わることがあります。そのため、審査官の意見を踏まえつつも、最終的に提出する手続補正書等の内容は、自らの意思と責任の下に作成してください。

5. その他

新型コロナウイルス感染症拡大に伴いテレワークが普及した当初は、テレワーク中の審査官に直接電話連絡する手段が整備されておらず、審査官の翌登庁日の折り返し連絡となっていたため、大きな遅延が生じるケースも見受けられました。そこで、テレワーク中の審査官から折り返しの電話連絡ができる手段が2021年4月1日に整備されました。これにより、以前に比べて電話連絡が迅速化し、この制度が活用しやすくなっています。