

# 実用新案技術評価書作成のためのハンドブック

平成24年5月

特 許 庁

## 目 次

1. 関係資料の確認 .....	1
(1) 補正、訂正及び審判の記録 .....	1
(2) 出願の取下げ、放棄等 .....	1
(3) 上申書及び刊行物等提出書 .....	1
(4) 既作成の実用新案技術評価書 .....	2
2. 書誌的事項 .....	2
(1) 「1. 登録番号」、「2. 出願番号」、「3. 出願日」、「4. 優先 日／原出願日」、「5. 考案の名称」及び「6. 実用新案登録出願人 ／実用新案権者」 .....	2
(2) 「7. 作成日」及び「9. 作成した審査官」 .....	2
(3) 「8. 考案の属する分野の分類」 .....	2
(4) 「10. 考慮した手続補正書・訂正書」 .....	3
3. 「11. 先行技術調査を行った文献の範囲」の欄の記載 .....	3
(1) 一群の内国特許文献又は外国特許文献の場合 .....	3
(2) 「その他の文献」 .....	5
4. 「12. 評価」の欄の記載 .....	5
(1) 「請求項」 .....	5
(2) 「評価」 .....	6
(3) 「引用文献等」 .....	6
(4) 「評価についての説明」 .....	7

### 付録：実用新案技術評価書の記載例

記載例1 .....	9
記載例2 .....	12
記載例3 .....	14
記載例4 .....	16

## 1. 関係資料の確認

評価書作成に先立ち、以下の記録があるかどうか、登録管理マスタ等で確認する。また、評価書作成に数日以上要した場合には、評価書作成前に確認した事項に追加された事項がないかどうか、評価書起案時に再度登録管理マスタ等で確認する。

なお、登録管理マスタ等の照会時に、審決が確定していない場合であっても、審決の確定を待たずに評価書作成を行う。また、明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは図面の補正、訂正、出願の取下げ又は放棄の手段の方式審査が終了していない場合等は、その旨調整課機械事務調整班に連絡した上で、評価書作成関係書類等を調整課機械事務調整班に戻す。調整課機械事務調整班では、それらの手段の方式審査が完了したこと等を確認し、必要であれば、スケジュールを再設定して、評価書作成関係書類等を審査官に戻す。

### (1) 補正、訂正及び審判の記録

評価書作成時に補正又は訂正が行われている場合には、その補正又は訂正が新規事項を含むものであっても、補正又は訂正後の明細書等に基づき評価書を作成する。

評価書作成時に、無効審判で一部の請求項が無効になっているもの、訂正により一部の請求項が削除されているものについては、それらの請求項については評価書を作成しない。また、無効審判で無効理由がないとされたものについても、評価書作成の際には、この審決を参酌して評価をする。審決が確定していない場合であっても、無効審判において提出されている無効理由の証拠等を考慮して評価をする。

### (2) 出願の取下げ、放棄等

登録前に出願が取下げ若しくは放棄されている場合、又は無効審判ですべての請求項が無効になっている場合には、評価書は作成しない。この場合は、その旨調整課機械事務調整班に連絡する。

### (3) 上申書及び刊行物等提出書

評価請求人等から提出された上申書又は刊行物等提出書がある場合には、その上申書又は刊行物等提出書の内容を考慮して評価をする。上申書に先行技術となりうる刊行物等が記載されていたときは、刊行物等提出書に準じた取扱いをする。

#### (4) 既作成の実用新案技術評価書

既に作成した評価書がある場合には、その内容を考慮して評価をする。その際には、既作成の評価書の作成後に、①調査可能な文献範囲が拡大した、②新規性等を否定する有力な先行技術文献等についての刊行物が提出された場合等、評価内容を変更することが適当であるような事情の変更があるかどうかについても検討し、評価を行う。

## 2. 書誌的事項

(1) 「1. 登録番号」、「2. 出願番号」、「3. 出願日」、「4. 優先日／原出願日」、「5. 考案の名称」及び「6. 実用新案登録出願人／実用新案権者」

これらの項目については、以下の場合を除き、評価書作成関係書類等に記載されたものを記載する。

- ① 「1. 登録番号」が評価書作成関係書類等に記載されていないときには、登録管理マスタ等で確認し、登録番号が登録されている場合は、その番号を記載する。
- ② 登録後の場合は、「6. 実用新案登録出願人／実用新案権者」について、登録管理マスタ等で権利情報を確認のうえ、実用新案権者を記載する。

(2) 「7. 作成日」及び「9. 作成した審査官」

「7. 作成日」には、起案した日を記入する。「9. 作成した審査官」には、定められた担当審査官であって実際に評価書を作成した審査官の氏名のみを記入し、サーチを依頼した審査官名等は記入しない。作成者の押印は不要である。また、審査官コード及び技術単位コードも記入する。

(3) 「8. 考案の属する分野の分類」

基本的には、評価書作成関係書類等の記載に基づいて国際特許分類を記載するが、調査範囲の決定の過程で評価書作成関係書類等の分類に誤りがあることを発見した場合は、正しい分類を評価書に記載する。

#### (留意事項)

評価書作成関係書類の分類に誤りがあることを発見した場合は、特実検索システムのオンライン更新機能でF I データ等の修正を行う。また、発行済公報の分類に誤りがあることを発見した場合は、訂正公報発行の依頼を行う。

#### (4) 「10. 考慮した手続補正書・訂正書」

考慮に入れた手続補正書・訂正書を、その書面に記載した提出の日付をもって特定する。手続補正書・訂正書がない場合には、何も記載しない。

##### (留意事項)

その補正又は訂正が新規事項を追加するものか否かに拘わらず、補正又は訂正された明細書等に基づいて評価を行う（審査基準第X部第1章2.を参照）。

### 3. 「11. 先行技術調査を行った文献の範囲」の欄の記載

#### (1) 一群の内国特許文献又は外国特許文献の場合

「文献の種類」、「分野」及び「時期的範囲」の欄は、一群の特許文献の範囲を特定するのに用いる。

##### (a) 「文献の種類」の特定

①内国及び外国の特許文献であって一群の文献の場合は、「文献の種類」の欄に、その文献の種類を記入する。

②「日本国特許公報及び実用新案公報」は、当庁発行の下記の文献をいう。

「公開特許公報、公表特許公報、再公表特許、特許公報、特許発明明細書、公開実用新案公報、公開実用新案明細書マイクロフィルム等（実用新案登録出願の願書に添付した明細書及び図面の内容を撮影したマイクロフィルム等）、公表実用新案公報、再公表実用新案、実用新案公報、及び登録実用新案公報。」

③上記②以外の内国の意匠公報等又は外国特許文献を調査した場合には、その文献の種類を追加的に記載する。外国特許文献を記載する場合の文献の記載要領は、審査ハンドブック63.04「特許出願の拒絶の理由中に引用する刊行物の記載要領」に準じる。

##### (b) 「分野」の特定

①調査範囲が客観的にかつ明確に分かるように、調査した分野を、国際特許分類（サブグループレベル）を用いて特定する。

なお、「分野」の表記にあたっては、調査範囲を明瞭にするため、階層関係に拘わらず、調査範囲に該当するすべてのIPC記号を記載する。

例えば、A63F1/00の下位概念にA63F1/02及びA63F11/04があり、これら全てを調査範囲とした場合には、A63F1/00～A63F1/04と表記する。

1/00を調査範囲として1/02、1/04を調査範囲から除外する場合は、A63F1/00と表記する。

表 記 形 式	例 示
IPC記号	A21D 2/04 E05D 15/00～15/58

②調査範囲のうち、一群の内国特許文献又は外国特許文献に関するものは、国際特許分類以外のものにより特定してはならない。

したがって、サーチを行う際の調査手法として、フリーワード、Fターム等のサーチツールを用いたサーチを行った場合にも、調査範囲は当該国際特許分類により表記することとし、そのフリーワードやFタームの検索式等は記載してはならない。

また、無テーマのフリーワード検索、又は商業データベース検索を行う場合にも、調査範囲を国際特許分類のみにより特定し、Fターム等の検索式は調査範囲として表示しないこととする。

③国際特許分類で特定される調査範囲外においてサーチを行った結果得た関連先行技術文献については、下記(2)②に従って個別の内国特許文献又は外国特許文献として記載する。

④一群の内国特許文献又は外国特許文献の場合の「国際特許分類」の表記は、評価書作成時の最新版とする。すなわち、調査範囲の特定は、評価書作成時の最新版により行う。

#### (c) 「時期的範囲」の特定

時期的範囲については、実際に調査した調査範囲をその始期及び終期で特定する。ただし、始期については、特に必要がある場合（調査範囲とした分野における当該種類の文献について、途中で調査を終了した場合等）を除き省略してもよい。

終期については、調査終了日を記載する。このように表記する理由は、調査終了日まで公開された先願を調査範囲に含めるためである。

## (2) 「その他の文献」

非特許文献及び個別の特許文献を調査した場合には、以下のように扱う。

- ①単行本、逐次刊行物、不定期刊行物等の非特許文献は、「その他の文献」の欄に審査ハンドブック 6 3. 0 4 「特許出願の拒絶の理由中に引用する刊行物の記載要領」に従って記載する。
- ②一群の特許文献について表示した「文献の種類」と「分野」と「時期的範囲」とで特定される調査範囲の外において個別に調査した内国又は外国の特許文献についても、「その他の文献」の欄に文献名等を記載する。
- ③商業データベースによる非特許文献のサーチ結果  
商業データベース等により非特許文献をサーチした場合は、検索式を表示することなく、サーチの結果、得られた関連先行技術文献（非特許文献）を調査した文献として「その他の文献」欄に記載する。
- ④刊行物等の提出があった場合の記載  
評価書作成時に刊行物等提出書がある場合には、その文献を調査範囲の表示中に記載する。その先行技術文献が調査範囲として表示した一群の特許文献の範囲に含まれる場合であっても、「その他の文献」の欄に個別に調査した文献として表示する。

### (留意事項)

提出刊行物等が新規性等を否定する先行技術文献と認められるか否かに拘わらず、調査範囲に表示する。

## 4. 「1 2. 評価」の欄の記載

### (1) 「請求項」

評価をした請求項をアラビア数字で特定する。評価及び評価についての説明が共通する請求項については、まとめて記載してもよい。

なお、無効審判において無効とされた請求項、訂正により削除された請求項については、評価しない。この場合、「1 2. 評価」の欄の末尾に、「請求項○については、既に無効とされているので評価を行わない。」というように、その旨記載する。

(留意事項)

実用新案技術評価の請求がなされた請求項のみについて評価をする。出願の単一性の要件については判断せず、仮に単一性の要件を満たさないと認める請求項があったとしても、評価対象外とはしない（審査基準第X部第1章2.及び3.1(2)参照）。

(2) 「評価」

評価書の下欄に記載された「評価1」ないし「評価6」の内から該当する一又は二以上のものを選択し、評価対象の請求項に対応する評価欄に番号を記載する。

(3) 「引用文献等」

- ① 引用文献等の文献名等は、「12. 評価」の欄の下部の「引用文献等一覧」に引用文献番号と共に記載する。引用文献等の文献名等は、審査ハンドブック63.04「特許出願の拒絶の理由中に引用する刊行物の記載要領」に従って記載する。請求項に対応する引用文献等は、引用文献番号により表示する。
- ② 新規性等を否定しない旨の評価の場合には、少なくとも一つの一般的技術水準を示す文献を示し、引用文献番号の後に括弧書きで「(一般的技術水準を示す参考文献)」という表示をする。
- ③ ある請求項に係る考案について進歩性がない旨の評価をするためには、頒布刊行物に基づききわめて容易に考案できたものと言えるものでなければならぬから、少なくとも1つの頒布刊行物を表示する。
- ④ 少なくとも1つの頒布刊行物記載の考案と他の先行技術との組み合わせによって進歩性がない旨の評価をする場合において、当該他の先行技術が周知慣用技術である場合には、例示の必要がないほど周知・慣用であると認められる場合を除き、可能な限り当該周知慣用技術を示す文献を表示する。

(留意事項)

- ① 一般的技術水準を示す文献を記載するのは、特に関連する先行技術文献等を発見しない旨の「6」と評価される請求項に限られる。新規性等を否定する旨の「1」ないし「5」と評価される請求項については、一般的技術

水準を示す文献を記載してはならない。

- ②検討した文献が新規性等を否定することを確信しうる根拠となるものでない場合は、新規性等を否定する旨の評価をすべきでない（審査基準第X部第1章4.(3)参照）から、特に関連する先行技術文献等を発見しない旨の「6」と評価することになる。この場合には、その文献を、一般的技術水準を示す文献として記載する。
- ③評価書作成時に刊行物等提出書がある場合には、その刊行物等が請求項に係る考案の新規性等を否定する旨の評価の根拠となる先行技術文献等となりうるか否かについて判断し（審査基準第X部第1章6.参照）、新規性等を否定する旨の評価の根拠となる文献でない場合は、一般的技術水準を示す文献として記載することを検討する。

#### (4) 「評価についての説明」

##### (a) 新規性等を否定しない旨の評価の場合

特段の事情がある場合（有効な調査が困難な場合、考案が明確でない等の理由により、そのままでは十分な評価が行えない場合、上申書で進歩性がない旨の意見が提出されている場合等）を除き、「評価についての説明」は記載する必要はない。

##### (b) 新規性等を否定する旨の評価の場合の記載

審査官が新規性等を否定するという評価をした理由を請求人が理解できるように説明を記載する。基本的には、その引用文献中の記載のうち、新規性等を否定する旨の評価の根拠となった特定箇所を、段落番号、ページ番号、行番号等により特定する。また、請求項に係る考案の考案特定事項との対応関係を指摘する等、その特定箇所から、どのように請求項に係る考案の新規性等を否定する考案が認定できるかについて記載する。進歩性が否定される場合には、さらに、引用文献から認定された考案に基づき、どのような論理づけで進歩性が否定されるのかについて記載する。

##### (c) 考案が明確でない等の理由により、そのままでは十分な新規性等の評価が行えない場合

明細書等にどのような不備があるかについて、明細書等の関連箇所と不備の内容とを特定して記載する。新規性等の評価のための前提について、考案特定事項をどのように解釈して評価をしたのかを具体的に記載する。

なお、明細書等に不備があっても、請求項の記載に基づき、十分な新規性等の評価が行える場合には、明細書等の不備については評価書に記載しない。

(d) 有効な調査が困難な場合

審査基準第X部第1章3.1(5)に記載されるケースに該当する場合は、特に関連する先行技術文献等を発見しない旨の「評価6」として、有効な調査を行うことができなかつたと認める旨とその理由を下記の例文に準じて記載する。

①著しい記載不備の場合

「この請求項の記載（できるだけ問題の箇所を特定）は著しく不明瞭であるため、考案の詳細な説明及び図面を参酌しても、請求項に係る考案を明確に認定することができない。したがって、有効な調査を行うことができなかった。」

②非考案であつて調査困難な場合

「この請求項には、自然法則を利用した技術思想たる考案に該当しないものが記載されており、調査範囲の確定が困難であるので、有効な調査をすることができなかった。」

(e) 分割・変更要件を満たしていない、又は優先権主張の効果が認められないと判断される場合

評価の欄の冒頭に、明細書等の関連箇所を特定して、分割・変更要件を満たしていない、又は優先権主張の効果が認められないと判断する理由を記載する。また、現実の出願日を基準日として評価を行った旨も記載する。

新規性等を否定しない旨の評価を行う場合であっても、分割・変更要件を満たしていない、又は優先権主張の効果が認められないと判断される場合は、現実の出願日を基準日として評価を行った旨を記載する。