

「特許・実用新案審査基準」改訂案 新旧対照表

・「現行」のアンダーラインは削除部分、「改訂案」のアンダーラインは追加部分に該当する。

第 I 部 審査総論 第 2 章 審査の手順 第 1 節 本願発明の認定

	改訂案	現行
1	<p><u>2. 特許出願の時又は日の確認</u></p> <p><u>審査官は、本願の特許出願の時又は日を必ず確認する。</u>  <u>本願の特許出願の日は、通常、現実の出願日である。ただし、特許法に定めのある特殊な出願については、その特許出願の時又は日は、通常、現実の出願日ではない。</u>  <u>審査官は、この特殊な出願の特許出願の時又は日の確認に当たっては、特殊な出願が実体的要件を満たしているか否かを判断して、その特許出願の時又は日を確認する。</u>  <u>なお、上記特殊な出願は以下の特許出願である。</u>  <u>(1) 特許出願の分割がなされた際の新たな特許出願(「第VI部第1章 特許出願の分割(特許法第44条)」参照)</u>  <u>(2) 実用新案登録出願又は意匠登録出願を特許出願に変更した新たな特許出願(「第VI部第2章 出願の変更(特許法第46条)」参照)</u>  <u>(3) 実用新案登録に基づく特許出願(「第VI部第3章 実用新案登録に基づく特許出願(特許法第46条の2)」参照)</u>  <u>(4) 先に出願した特許出願を参照すべき旨を主張した特許出願(「第VI部第4章 先願参照出願(特許法第38条の3)」参照)</u></p>	(新設)
2	<p><u>3. 本願発明の認定</u></p> <p>...</p>	<p><u>2. 本願発明の認定</u></p> <p>...</p>

第 III 部 特許要件 第 2 章 新規性・進歩性(特許法第 29 条第 1 項・第 2 項) 第 2 節 進歩性

	改訂案	現行
1	<p>3. 進歩性の具体的な判断</p> <p>...</p> <p>他方、上記(4)後段の手順に関し、例えば、請求項に係る発明と主引用発明との</p>	<p>3. 進歩性の具体的な判断</p> <p>...</p> <p>他方、上記(4)後段の手順に関し、例えば、請求項に係る発明と主引用発明との</p>

<p>間の相違点に対応する副引用発明があり、かつ、主引用発明に副引用発明を適用する動機付け(論理付けのための一要素。上図を参照。)があり、進歩性が肯定される方向に働く事情がない場合は、論理付けができたことになる。</p> <p><u>審査官は、上記の(1)から(4)までの手順により論理付けができるか否かを判断する際には、当業者であれば本願の出願時にどのようにするかを常に考慮する。</u>  <u>例えば、主引用発明からの設計変更等(3.1.2(1)参照)や、阻害要因(3.2.2参照)等の要素を考慮する際には、引用文献に明示的に記載された課題にとらわれることなく、引用発明に接した当業者であれば出願時の技術常識に基づき想定し得る課題についても考慮する。</u></p> <p><u>また、上記(3)の手順に関し、進歩性が否定される方向に働く要素及び進歩性が肯定される方向に働く要素に係る諸事情に基づき総合的に評価する際には、3.1以降に示す各要素について、それぞれの要素の有無のみならず、それらの程度の差異も踏まえて評価する。</u></p>	<p>間の相違点に対応する副引用発明があり、かつ、主引用発明に副引用発明を適用する動機付け(論理付けのための一要素。上図を参照。)があり、進歩性が肯定される方向に働く事情がない場合は、論理付けができたことになる。</p>
<p>2 3.2.2. 阻害要因</p> <p>(1) 副引用発明を主引用発明に適用することを阻害する事情があることは、論理付けを妨げる要因(阻害要因)として、進歩性が肯定される方向に働く要素となる。ただし、阻害要因を考慮したとしても、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことが、十分に論理付けられた場合は、請求項に係る発明の進歩性は否定される。</p> <p>阻害要因の例としては、副引用発明が以下のようなものであることが挙げられる。<u>ただし、審査官は、以下のような阻害要因があるといえる場合であっても、進歩性が肯定される方向に働く要素としての程度には差異があることに留意する。</u></p> <p>(i) 主引用発明に適用されると、主引用発明がその目的に反するものとなるような副引用発明(例1)</p> <p>(ii) 主引用発明に適用されると、主引用発明が機能しなくなる副引用発明(例2)</p> <p>(iii) 主引用発明がその適用を排斥しており、採用されることがあり得ないと考えられる副引用発明(例3)</p> <p>(iv) 副引用発明を示す刊行物等に副引用発明と他の実施例とが記載又掲載され、主引用発明が達成しようとする課題に関して、作用効果が他の実施例より劣る例として副引用発明が記載又は掲載されており、当業者が通常は適用を考えない副引用発明(例4)</p>	<p>3.2.2. 阻害要因</p> <p>(1) 副引用発明を主引用発明に適用することを阻害する事情があることは、論理付けを妨げる要因(阻害要因)として、進歩性が肯定される方向に働く要素となる。ただし、阻害要因を考慮したとしても、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことが、十分に論理付けられた場合は、請求項に係る発明の進歩性は否定される。</p> <p>阻害要因の例としては、副引用発明が以下のようなものであることが挙げられる。</p> <p>(i) 主引用発明に適用されると、主引用発明がその目的に反するものとなるような副引用発明(例1)</p> <p>(ii) 主引用発明に適用されると、主引用発明が機能しなくなる副引用発明(例2)</p> <p>(iii) 主引用発明がその適用を排斥しており、採用されることがあり得ないと考えられる副引用発明(例3)</p> <p>(iv) 副引用発明を示す刊行物等に副引用発明と他の実施例とが記載又掲載され、主引用発明が達成しようとする課題に関して、作用効果が他の実施例より劣る例として副引用発明が記載又は掲載されており、当業者が通常は適用を考えない副引用発明(例4)</p>

<p>...</p> <p>(2) <u>引用発明が記載された</u>刊行物等の中に、請求項に係る発明に容易に想到することを妨げる<u>ような記載があることも、論理付けを妨げる阻害要因として、進歩性が肯定される方向に働く要素となる。ただし、(1)と同様に、阻害要因があることをもって直ちに進歩性が肯定されるわけではなく、進歩性が否定される方向に働く要素も含めて総合的に評価した上で、論理付けができるか否かを判断する。</u></p>	<p>...</p> <p>(2) 刊行物等の中に、請求項に係る発明に容易に想到することを妨げる<u>ほどの記載があれば、そのような刊行物等に記載された発明は、引用発明としての適格性を欠く。したがって、主引用発明又は副引用発明がそのようなものであることは、論理付けを妨げる阻害要因になる。しかし、一見論理付けを妨げるような記載があっても、進歩性が否定される方向に働く要素に係る事情が十分に存在し、論理付けが可能な場合には、そのような刊行物等に記載された発明も、引用発明としての適格性を有している。</u></p>
--	--

第 III 部 特許要件 第 3 章 拡大先願(特許法第 29 条の 2)

	改訂案	現行
1	<p>3.1.2 他の出願の出願人が本願の出願時において、本願の出願人と同一でないこと(2.(1)(iv))</p> <p>(1) 審査官は、他の出願の出願人と、本願の出願人とが同一(以下この章において「出願人同一」という。)であるか否かを、本願の出願時点で判断する。</p> <p>(2) 審査官は、以下の(i)及び(ii)のいずれの場合にも該当しないときに、出願人同一でないと判断する。</p> <p>(i) 各々の願書に記載された出願人(注1)の全員が表示上完全に一致している場合</p> <p>(ii) 各々の願書に記載された出願人の全員が表示上完全に一致していない場合であっても、実質的に判断した結果(注2)、出願人全員が完全同一である場合</p> <p><u>(注1) 他の出願について、出願人名義変更届が提出されている場合には、それも考慮して本願の出願時点での出願人を判断する。</u></p> <p><u>(注2) 例えば、出願人の改称があった場合には特許庁への届出がなくとも改称前後の出願人は変わらない。また、一般承継(相続、合併又は会社分割等)があった場合には特許庁への届出がなくとも承継の効力が生じる。これらのように、各々の出願人全員が表示上完全には一致していなかったとしても、実質的に出願人同一であると判断できる場合がある。</u></p>	<p>3.1.2 他の出願の出願人が本願の出願時において、本願の出願人と同一でないこと(2.(1)(iv))</p> <p>(1) 審査官は、他の出願の出願人と、本願の出願人とが同一(以下この章において「出願人同一」という。)であるか否かを、本願の出願時点で判断する。</p> <p>(2) 審査官は、以下の(i)及び(ii)のいずれの場合にも該当しないときに、出願人同一でないと判断する。</p> <p>(i) 各々の願書に記載された出願人の全員が表示上完全に一致している場合</p> <p>(ii) 各々の願書に記載された出願人の全員が表示上完全に一致していない場合であっても、実質的に判断した結果、出願人全員が完全同一である場合 <u>(例:出願人の改称、相続又は合併があって本願の出願人と、他の出願の出願人とが表示上は一致しなくなった場合)</u></p>

第 III 部 特許要件 第 4 章 先願(特許法第 39 条)

	改訂案	現行
1	<p>1. 概要 …</p> <p>本条により、同一の発明について異なった日に二以上の特許出願があったときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる(同条第1項)。なお、出願人が同一である場合であっても最先の出願のみがその発明について特許を受けることができる。これは、本条の規定の趣旨が一の発明に一の権利を設けることであり、このことは出願人の異同によらないからである。</p> <p>特許出願に係る発明が実用新案登録出願に係る考案と同一である場合において、これらの出願が異なった日にされたものであるときは、特許出願人は、実用新案登録出願人よりも先に出願した場合にのみ、その発明について特許を受けることができる(同条第3項)。</p> <p>…</p>	<p>1. 概要 …</p> <p>本条により、同一の発明について異なった日に二以上の特許出願があったときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる(同条第1項)。</p> <p>特許出願に係る発明が実用新案登録出願に係る考案と同一である場合において、これらの出願が異なった日にされたものであるときは、特許出願人は、実用新案登録出願人よりも先に出願した場合にのみ、その発明について特許を受けることができる(同条第3項)。</p> <p>…</p>
2	<p>3.1.1 他の出願が第39条第5項の規定により初めからなかったものとみなされる出願でないこと(2.(1)(ii))</p> <p>以下の(i)又は(ii)の場合は、第39条第1項から第4項までの規定について、当該他の出願が初めからなかったものとみなされる。したがって、審査官は、以下の(i)及び(ii)のいずれにも該当しない場合に、他の出願が2.(1)(ii)の要件を満たすと判断する。</p> <p>(i) 他の出願が放棄され、取り下げられ、又は却下されたとき。</p> <p>(ii) 他の出願について拒絶査定又は拒絶審決が確定したとき(ただし、当該他の出願について、第39条第2項後段又は第4項後段の規定(協議が成立せず、又は協議をすることができない)に基づく拒絶査定又は拒絶審決が確定した場合を除く。)</p>	<p>3.1.1 他の出願が第39条第5項の規定により初めからなかったものとみなされる出願でないこと(2.(1)(ii))</p> <p>以下の(i)又は(ii)の場合は、第39条第1項から第4項までの規定について、当該他の出願が初めからなかったものとみなされる。したがって、審査官は、以下の(i)及び(ii)のいずれにも該当しない場合に、他の出願が2.(1)(ii)の要件を満たすと判断する。</p> <p>(i) 他の出願が放棄され、取り下げられ、又は却下されたとき。</p> <p>(ii) 他の出願について拒絶査定又は拒絶審決が確定したとき(ただし、当該他の出願について、他に同日出願があるために、拒絶査定又は拒絶審決が確定した場合(第39条第2項後段又は第4項後段)を除く。)</p>
3	<p>4.1 本願発明と先願発明又は同日出願発明の認定 …</p> <p>(注2)「第2章第3節 新規性・進歩性の審査の進め方」の3.1.1(1)bに準じて、先願発明又は同日出願発明を引用発明とすることができない場合に該当するときは、審査官は、その発明を先願発明又は同日出願発明として認定しない。ただし、「第2章第3節 新規性・進歩性の審査の進め方」の3.1.1(1)bにおける「刊行物に記載されている事項及び記載されているに等しい事項から当業者が把握することができる発明」は「他の出願の請求項に係る発明」と読み替えられ、「刊行物の記載」は</p>	<p>4.1 本願発明と先願発明又は同日出願発明の認定 …</p> <p>(注2)「第2章第3節 新規性・進歩性の審査の進め方」の3.1.1(1)bに準じて、先願発明又は同日出願発明が引用発明とすることができない場合に該当するときは、審査官は、その発明を先願発明又は同日出願発明として認定しない。ただし、「第2章第3節 新規性・進歩性の審査の進め方」の3.1.1(1)bにおける「刊行物に記載されている事項及び記載されているに等しい事項から当業者が把握することができる発明」は「他の出願の請求項に係る発明」と読み替えられ、「刊行物の記載」は</p>

	<p>「他の出願の明細書及び図面の記載」と読み替えられ、「出願時の技術常識」は「他の出願の出願時における技術常識」と読み替えられる。</p>	<p>「他の出願の明細書及び図面の記載」と読み替えられ、「出願時の技術常識」は「他の出願の出願時における技術常識」と読み替えられる。</p>
4	<p>4.4 本願発明が第39条の規定により特許を受けることができないものであるか否かの判断に係る審査の進め方</p> <p>審査官は、4.3に基づいて、本願発明が第39条第1項から第4項までの規定により特許を受けることができないものであるとの心証を得た場合は、以下の4.4.1及び4.4.2の各場合に応じた取扱いに従い、審査を進める(実務上、問題となることが多い、同一出願人に係る複数の特許出願がある場合については、本章末尾の図も参照。出願人が同じか否かの判断については、審査時点での出願人について行う。その判断手法は「第3章 拡大先願」の3.1.2(2)と同様である。)</p> <p>また、審査官は、第39条の<b>規定に基づく</b>拒絶理由通知をした後の取扱いについて、4.4.4に従う。</p>	<p>4.4 本願発明が第39条の規定により特許を受けることができないものであるか否かの判断に係る審査の進め方</p> <p>審査官は、4.3に基づいて、本願発明が第39条第1項から第4項までの規定により特許を受けることができないものであるとの心証を得た場合は、以下の4.4.1及び4.4.2の各場合に応じた取扱いに従い、審査を進める(実務上、問題となることが多い、同一出願人に係る複数の特許出願がある場合については、本章末尾の図も参照。出願人が同じか否かの判断については、審査時点での出願人について行う。その判断手法は「第3章 拡大先願」の3.1.2(2)と同様である。)</p> <p>また、審査官は、第39条の拒絶理由通知をした後の取扱いについて、4.4.3に従う。</p>
5	<p>4.4.2 他の出願が同日出願である場合</p> <p>(1) <b>各出願が特許庁に係属している場合</b></p> <p>a <b>本願の出願人と他の出願の出願人とが異なる場合</b></p> <p>審査官は、同日出願が審査請求されているか否かに応じて以下のように取り扱う。</p>	<p>4.4.2 他の出願が同日出願である場合</p> <p>(1) <b>本願の出願人と他の出願の出願人とが異なる場合</b></p> <p>a <b>各出願が特許庁に係属している場合</b></p> <p>審査官は、<b>全ての</b>同日出願について審査請求がされているか否かに応じて以下のように取り扱う。</p>

(a) 同日出願が審査請求されている場合

審査官は、第39条第2項又は第4項の規定に基づく拒絶理由の通知に先立ち、各出願に対し、特許庁長官名で協議を指令する。なお、本願に第39条第2項又は第4項の規定に基づく拒絶理由以外の拒絶理由がある場合には、審査官は、その出願に対して協議を指令する際に、その拒絶理由を併せて通知する。協議を指令する際に第39条第2項又は第4項の規定に基づく拒絶理由以外の拒絶理由を通知することにより、出願人は、実質的に全ての拒絶理由を同時に知ることができ、適切な対応をとることが可能となるからである。

指定期間内に協議の結果の届出があった場合(4.4.3参照)において、本願が協議により定められた方の出願であるときは、審査官は、他に拒絶理由がなければ特許査定をする。本願が協議により定められた方の出願でないときは、審査官は、第39条第2項又は第4項の規定に基づく拒絶理由通知をする。

指定期間内に協議の結果の届出がなかった場合(4.4.3参照)には、協議が成立しなかったものとみなされる(第39条第7項)。これにより、第39条第2項後段又は第4項後段の規定に該当し、審査官は、当該規定に基づく拒絶理由通知をする。ただし、協議の結果の届出以外の理由により、第39条第2項又は第4項の規定が本願に適用されないと判断した場合には、第39条第2項又は第4項の規定に基づく拒絶理由は通知しない。この場合に該当する例としては、本願又は同日出願の特許請求の範囲についての補正により第39条第2項又は第4項の規定に基づく拒絶理由が解消した場合や、意見書の主張を参酌した審査官が第39条第2項又は第4項の規定に基づく拒絶理由がないと判断した場合が挙げられる。

(b) 同日出願が審査請求されていない場合

第39条第2項又は第4項以外の規定に基づく拒絶理由がある場合は、審査官は、その拒絶理由を通知し、拒絶理由が解消しない場合には拒絶査定をする。

第39条第2項又は第4項以外の規定に基づく拒絶理由がない場合には、審査官は、第39条第2項又は第4項の規定に基づく拒絶理由の通知に先立ち、各出願に対し、特許庁長官名で協議を指令する。協議を指令した後は、審査官は、同日出願が審査請求されている場合(4.4.2(1)a(a)参照)に準じて審査を進める。

(a) 全ての同日出願について審査請求がされている場合

審査官は、各出願に対し、特許庁長官名で協議を指令する。なお、本願に第39条第2項又は第4項以外の拒絶理由がある場合には、審査官は、その出願に対して協議を指令する際に、その拒絶理由を併せて通知する。協議を指令する際に第39条第2項又は第4項以外の拒絶理由を通知することにより、出願人は、実質的に全ての拒絶理由を同時に知ることができ、適切な対応をとることが可能となるからである。

指定期間内に協議の結果の届出があった場合において、本願が協議により定められた方の出願であるときは、審査官は、他に拒絶理由がなければ特許査定をする。本願が協議により定められた方の出願でないときは、審査官は、第39条第2項又は第4項の規定に基づく拒絶理由通知をする。

指定期間内に協議の結果の届出がなかった場合には、協議が成立しなかったものとみなされる(第39条第7項)。審査官は、第39条第2項又は第4項の規定に基づく拒絶理由通知をする。ただし、協議の結果の届出以外の理由により、第39条第2項又は第4項の規定が本願に適用されないと判断した場合には、その拒絶理由は通知しない。この場合に該当する例としては、本願の特許請求の範囲についての補正により第39条第2項又は第4項が解消した場合や、意見書の主張を参酌した審査官が第39条第2項又は第4項の規定に基づく拒絶理由がないと判断した場合が挙げられる。

(b) 同日出願のうち一部の出願について審査請求がされていない場合

第39条第2項又は第4項以外の規定に基づく拒絶理由もある場合は、審査官は、その拒絶理由については、審査を進めることができる。ただし、その拒絶理由に基づく拒絶査定は、例えば、補正等により本願発明と同日出願発明とが同一ではなくなった場合のように、第39条第2項又は第4項の規定に基づく拒絶理由が解消されている場合に限ってなされる。第39条第2項又は第4項の規定に基づく拒絶理由が解消されていない場合は、審査官は、第39条第2項又は第4項以外の規定に基づく拒絶理由による拒絶査定をしないこととする。

**b 本願の出願人と他の出願の出願人とが同じ場合**

審査官は、第39条第2項又は第4項の規定に基づく拒絶理由を通知することと併せて、各出願に対し、特許庁長官名で協議を指令する。なお、本願に第39条第2項又は第4項の規定に基づく拒絶理由以外の拒絶理由がある場合には、審査官は、第39条第2項又は第4項の規定に基づく拒絶理由と同時にその拒絶理由も通知する。出願人が同一である場合には、協議のための時間は必要ないからである。

指定期間内に協議の結果の届出があった場合(4.4.3参照)において、本願が協議により定められた方の出願であるときは、審査官は、他に拒絶理由がなければ特許査定をする。本願が協議により定められた方の出願でないときは、審査官は、第39条第2項又は第4項の規定に基づく拒絶査定をする。

指定期間内に協議の結果の届出がなかった場合(4.4.3参照)には、協議が成立しなかったものとみなされる(第39条第7項)。審査官は、第39条第2項又は第4項の規定に基づく拒絶査定をする。ただし、協議の結果の届出以外の理由により、第39条第2項又は第4項の規定が本願に適用されないと判断した場合には、第39条第2項又は第4項の規定に基づく拒絶査定はしない。この場合に該当する例としては、本願又は同日出願の特許請求の範囲についての補正により第39条第2項又は第4項の規定に基づく拒絶理由が解消した場合や、意見書の主張を参酌した審査官が第39条第2項又は第4項の規定に基づく拒絶理由がないと判断した場合が挙げられる。

**(2) 同日出願のうち少なくとも一の出願が特許庁に係属していない場合**

以下のa及びbの場合がある。

**a 同日出願のうち少なくとも一の出願について特許又は実用新案登録されている場合**

**b 同日出願のうち少なくとも一の出願について、第39条第2項後段又は第4項後段の規定に基づく拒絶査定又は拒絶審決が確定したものである場合**

これらの場合は、協議をすることができないとき(第39条第2項又は第4項)に該当する。審査官は、特許庁に係属している出願に対し、特許庁長官名での協議の指令をする。

**(説明)**

拒絶査定が確定した出願は、原則として、第39条第1項から第4項までの規定の適用については、初めからなかったもの(いわゆる「先願の地位」を有しないもの)とみなされる。ただし、第39条第2項又は第4項の規定に基づく拒絶査定が確定した場合は、その出願は先願の地位を有する。したがって、第39条第2項又は第4項による拒絶査定がされる可能性がある場合に、他の規定に基づく拒絶査定をすると、その出願の先願の地位を失わせ、その出願が拒絶される一方で、同日出願は第39条第2項又は第4項に基づき拒絶されることがなくなる。このことは、協議により定められた方の出願について特許又は実用新案登録を受けることができるとした第39条第2項又は第4項の趣旨に反し適切でない。そこで、審査官は、上記のように取り扱う。

以下の(i)又は(ii)の場合は、審査官は、審査請求がされている出願の出願人に、他の出願について審査請求がされていないので第39条第2項又は第4項の審査を進めることができない旨を通知する。同日出願のうち一部の出願について審査請求がされていないため、協議を指令できる状態に至っていないからである。

(i) 上記のように第39条第2項又は第4項の規定に基づく拒絶理由以外の拒絶理由はあるが、第39条第2項又は第4項の拒絶理由が解消されていないために拒絶査定をしない場合

(ii) 第39条第2項又は第4項の規定に基づく拒絶理由のみがある場合

この通知の後には、他の出願について審査請求がなされ、協議を指令することができるようになるまで又は他の出願について取下げ(審査請求期間の経過を含む。)若しくは放棄がされるまで、審査官は、審査を進めない。

**b 同日出願のうち少なくとも一の出願について特許又は実用新案登録されている場合**

(a) この場合は、協議をすることができないとき(第39条第2項又は第4項)に該当する。審査官は、特許又は実用新案登録がなされていない出願に対し、特許庁長官名での協議の指令をせず、第39条第2項又は第4項の規定に基づく拒絶理由通知をする。

(b) 審査官は、第39条第2項又は第4項の規定に基づく拒絶理由通知をする際に、特許権者又は実用新案権者にその事実を通知する。

	<p>令をせず、第39条第2項又は第4項の規定に基づく拒絶理由通知をする。</p> <p><u>なお、aの場合において、本願の出願人と特許権者又は実用新案権者とが異なるときは、</u>審査官は、第39条第2項又は第4項の規定に基づく拒絶理由通知をする際に、特許権者又は実用新案権者にその事実を通知する。</p> <p>(説明)</p> <p>少なくとも一の出願が特許又は実用新案登録されている場合には、協議をすることはできない。しかし、特許出願人と特許権者又は実用新案権者との間で実質的な協議の機会を持つことは、拒絶理由又は無効理由を回避し発明又は考案の適切な保護を得るために有用と考えられる。そこで、審査官は、上記のように取り扱う。</p> <p><u>一方、出願人と特許権者又は実用新案権者が同一である場合は、拒絶理由通知を受けた段階で適切に対応することが可能であるから、審査官は、上記通知を行わない。</u></p>	<p>(説明)</p> <p>少なくとも一の出願が特許又は実用新案登録されている場合には、協議をすることはできない。しかし、特許出願人と特許権者又は実用新案権者との間で実質的な協議の機会を持つことは、拒絶理由又は無効理由を回避し発明又は考案の適切な保護を得るために有用と考えられる。そこで、審査官は、上記のように取り扱う。</p> <p><u>(2) 本願の出願人と他の出願の出願人とが同じ場合</u></p> <p><u>a 各出願が特許庁に係属している場合</u></p> <p><u>出願人が同一である場合も、審査官は、出願人が異なる場合に準じて第39条第2項又は第4項の規定を適用し、4.4.2(1)aのように取り扱う。第39条第2項及び第4項の規定の趣旨は、一の発明に一の権利を設けることにあるので、出願人が同一である場合にもこの規定が適用されるからである。</u></p> <p><u>ただし、4.4.2(1)aの取扱いをする場合において、審査官は、協議の指令をするときには、協議の指令と同時に、全ての拒絶理由を通知する。出願人が同一である場合には、協議のための時間は必要ないからである。</u></p> <p><u>b 同日出願のうち少なくとも一の出願について特許又は実用新案登録されている場合</u></p> <p><u>審査官は、4.4.2(1)b(a)と同様に取り扱う。出願人が同一である場合は、拒絶理由通知を受けた段階で適切に対応することが可能であるから、審査官は、4.4.2(1)b(b)の通知を行わない。</u></p>
6	<p><u>4.4.3 協議の指令をした後の取扱い</u></p> <p><u>指定期間内に協議の結果の届出がなかった場合には、協議が成立しなかったものとみなされる(第39条第7項)。しかしながら、出願人は、手続補正書を提出して特許請求の範囲について補正をしたり、意見書、実験成績証明書等により反論、釈明したりすることにより、本願発明と同日出願発明との同一性を解消することが通常であり、協議の指令に対して、必ずしも協議の結果の届出をしなくてもよい。</u></p> <p><u>なお、協議の結果の届出をする場合、出願人は、意見書や上申書等において、協議により定めた一の出願を明記する。本願及び協議の指令がされた同日出願</u></p>	<p>(新設)</p>

	<p><u>のうちいずれの出願についても、協議により定めた一の出願であるとの記載がない場合や、本願及び協議の指令がされた同日出願の間で協議の結果について矛盾する記載がなされた場合には、協議が成立しているとはいえず、協議が成立しなかったものとして取り扱う。</u></p> <p><u>ここで、本願及び協議の指令がされた同日出願の間で協議の結果について矛盾する記載がなされた場合とは、例えば、本願においては本願が協議により定めた一の出願であることが記載され、かつ、協議の指令がされた同日出願においては当該同日出願が協議により定めた一の出願であることが説明されている場合などである。</u></p> <p><u>さらに、協議の指令に対して、他の同日出願の特許請求の範囲について補正がされ、本願の特許請求の範囲について補正がされなかった場合であって、依然として本願発明と同日出願発明が同一であると審査官が判断した場合であって、意見書や上申書等において、本願が協議により定めた一の出願であるとの説明がない場合には、審査官は、本願が協議により定めた一の出願であるとは推認せずに協議が成立しなかったものと判断し、第39条第2項又は第4項の規定に基づく拒絶理由通知又は拒絶査定をする。</u></p> <p><u>本願の出願人と他の出願の出願人とが異なる場合、審査官は、他の出願に対する協議の指令の指定期間の経過を待ってから協議の結果について判断する。</u></p>	
7	<p>4.4.4 第39条の規定に基づく拒絶理由通知をした後の取扱い</p> <p>審査官は、4.3に基づいて、本願発明が第39条第1項から第4項までの規定により特許を受けることができないものであるとの心証を得た場合は、4.4.1又は4.4.2に照らして、第39条の規定に基づく拒絶理由通知をする。特に本願発明と先願発明又は同日出願発明とが実質同一であると判断した場合(3.2.1(ii)参照)については、出願人が反論、釈明をすることができるように、拒絶理由通知は、そのように判断した理由を把握できるものでなければならない。</p> <p>出願人は、請求項に係る発明が第39条第1項から第4項までの規定により特許を受けることができない旨の拒絶理由通知に対して、手続補正書を提出して特許請求の範囲について補正をしたり、意見書、実験成績証明書等により反論、釈明したりすることができる。</p> <p>補正や、反論、釈明により、本願発明が第39条第1項から第4項までの規定により特許を受けることができないものであるとの心証を、審査官が得られない状態になった場合は、拒絶理由は解消する。審査官は、心証が変わらない場合は、本願</p>	<p>4.4.3 第39条の規定に基づく拒絶理由通知をした後の取扱い</p> <p>審査官は、4.3に基づいて、本願発明が第39条第1項から第4項までの規定により特許を受けることができないものであるとの心証を得た場合は、4.4.1又は4.4.2に照らして、第39条の規定に基づく拒絶理由通知をする。特に本願発明と先願発明又は同日出願発明とが実質同一であると判断した場合(3.2.1(ii)参照)については、出願人が反論、釈明をすることができるように、拒絶理由通知は、そのように判断した理由を把握できるものでなければならない。</p> <p>出願人は、請求項に係る発明が第39条第1項から第4項までの規定により特許を受けることができない旨の拒絶理由通知に対して、手続補正書を提出して特許請求の範囲について補正をしたり、意見書、実験成績証明書等により反論、釈明したりすることができる。</p> <p>補正や、反論、釈明により、本願発明が第39条第1項から第4項までの規定により特許を受けることができないものであるとの心証を、審査官が得られない状態になった場合は、拒絶理由は解消する。審査官は、心証が変わらない場合は、本願</p>

発明が第39条第1項から第4項までの規定により特許を受けることができない旨の拒絶理由に基づき、拒絶査定をする。

発明が第39条第1項から第4項までの規定により特許を受けることができない旨の拒絶理由に基づき、拒絶査定をする(4.4.1(1)、4.4.1(2)a及びb、4.4.2(1)a(b)若しくは4.4.2(1)a(b)を準用する4.4.2(2)aに示された、審査を進めない場合を除く。)

8

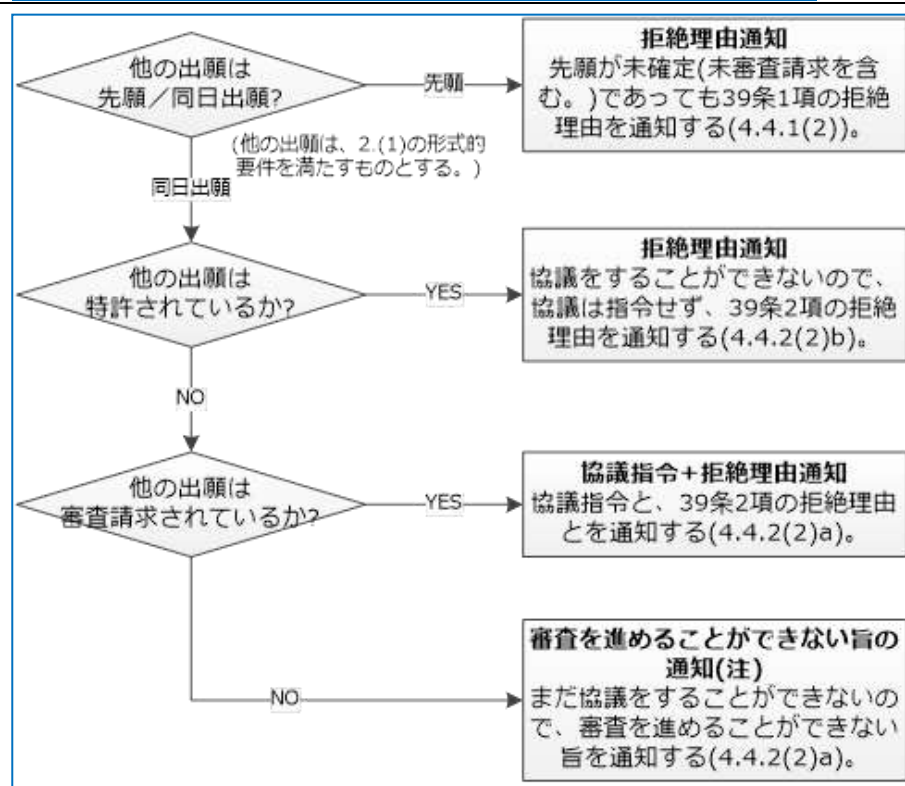
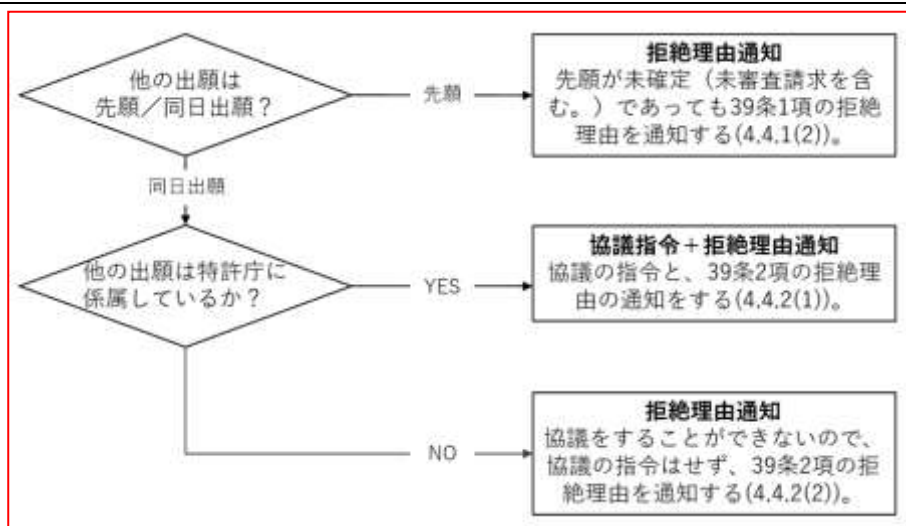


図 同一発明について、同一出願人の複数の特許出願がある場合における第39条の規定の適用についての概要

(他の出願は、2.(1)の形式的要件を満たすものとする。)

(注) 第39条以外の拒絶理由がある場合に関し、原則として審査を進められることについて、4.4.2(2)aを参照。

図 同一発明について、同一出願人の複数の特許出願がある場合における第39条の規定の適用についての概要

第IV部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正 第2章 新規事項を追加する補正(特許法第17条の2第3項)

改訂案	現行
-----	----

<p>1 3.3.1 特許請求の範囲の補正 ...</p> <p>(4) 除くクレームとする補正の場合 「除くクレーム」とは、請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、請求項に係る発明に包含される一部の事項のみをその請求項に記載した事項から除外することを明示した請求項をいう。</p> <p>「除くクレーム」とする補正であっても、新たな技術的事項を導入するものではない場合には、補正は許される。 <u>例えば、以下の(i)及び(ii)の「除くクレーム」とする補正は、通常、新たな技術的事項を導入するものではないので、補正は許される。</u> <u>また、(i)及び(ii)に該当しない補正であっても、例えば、3.1の明示的記載又は3.2の自明な事項(以下「明示的又は自明な事項」という。)に該当する場合や、3.3.1における(4)以外の場合の考え方に準じて補正が許されるといえる場合には、新たな技術的事項を導入するものでないので、補正は許される。</u> <u>一方、「除くクレーム」とする補正により、請求項に係る発明に当初明細書等から当業者が把握することができない技術上の意義が追加されるといえる場合には、補正は許されない。</u></p> <p>(i) 請求項に係る発明が引用発明と<u>たまたま</u>重なるために新規性等(第29条第1項第3号、第29条の2又は第39条)が否定されるおそれがある場合に、その重なりのみを除く<u>ことにより、請求項に係る発明と技術的思想として顕著に異なる発明を含まないことを明らかにする補正</u></p> <p><u>この例における「技術的思想として顕著に異なる発明」とは、請求項に係る発明の範囲に文言上は含まれるものの、当業者であれば、本願の当初明細書等の全ての記載及び出願時の技術常識に照らして、出願当初から請求項に係る発明において技術的思想として含まれることが到底想定されないものであると理解できる程度に、請求項に係る発明との間で技術的思想が顕著に異なるものを想定している。</u></p> <p>(説明)</p>	<p>3.3.1 特許請求の範囲の補正 ...</p> <p>(4) 除くクレームとする補正の場合 「除くクレーム」とは、請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、請求項に係る発明に包含される一部の事項のみをその請求項に記載した事項から除外することを明示した請求項をいう。</p> <p><u>補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、補正により当初明細書等に記載した事項を除外する「除くクレーム」は、除外した後の「除くクレーム」が新たな技術的事項を導入するものではない場合には、許される。</u> 以下の(i)及び(ii)の「除くクレーム」とする補正は、新たな技術的事項を導入するものではないので、補正は許される。</p> <p>(i) 請求項に係る発明が引用発明と重なるために新規性等(第29条第1項第3号、第29条の2又は第39条)が否定されるおそれがある場合に、その重なりのみを除く補正</p> <p>(説明)</p>
---	---

この例においては、出願当初から請求項に係る発明において技術的思想として含まれることが到底想定されないと当業者であれば理解できるものを除いているため、補正前の明細書等から導かれる技術的事項に何らかの変更を生じさせるものとはいえない。したがって、このような補正は、新たな技術的事項を導入しないものであることが明らかである。

(留意事項)

(1) 出願人は、この例に該当することを理由として「除くクレーム」とする補正をする場合には、その根拠の説明として、請求項に係る発明と引用発明の技術的思想が顕著に異なると単に主張するのみでは不十分であり、請求項に係る発明の課題や出願時の技術常識等を考慮すれば、出願当初から請求項に係る発明において技術的思想として含まれることが到底想定されないと当業者であれば理解できるものを除いていることを説明することが求められる。

(2) 「除くクレーム」とする補正によって、進歩性欠如の拒絶理由が解消する旨の主張を伴う場合には、審査官は、当該補正が新たな技術的事項を導入しないものであるのか否かについて留意する必要がある。

すなわち、本来的に進歩性を有していなかった補正前の発明が、その補正により進歩性を有する発明へと変化していると認められる場合には、そのような補正は新たな技術的事項を導入するものであると判断され得ることに留意すべきである。

なお、請求項に係る発明が、引用発明と技術的思想としては顕著に異なる発明ではなく、本来的に進歩性を有しないものである場合には、「除くクレーム」とする補正が明示的又は自明な事項に該当するものでなければ、新たな技術的事項を導入することなく進歩性欠如の拒絶理由が解消されることはほとんどないと考えられる。

(3) 「除く」部分が請求項に係る発明の大きな部分を占める場合や、多数にわたる場合には、一の請求項から一の発明が明確に把握できないことがあるので、審査官は、明確性要件の判断の際に留意する(「第II部第2章第3節 明確性要件」の2.1(1)参照)。また、「除く」部分の定義が本願の明細書等に記載されていない場合や本願の明細書等の定義と異なる場合にも留意する(「第II部第2章第3節 明確性要件」の2.2(5)a参照)。

上記(i)における「除くクレーム」は、第29条第1項第3号、第29条の2又は第39条に係る引用発明である、刊行物等又は先願の明細書等に記載された事項(記載されたに等しい事項を含む。)のみを除外することを明示した請求項である。

上記(i)の「除くクレーム」とする補正は、引用発明の内容となっている特定の事項を除外することによって、補正前の明細書等から導かれる技術的事項に何らかの変更を生じさせるものとはいえない。したがって、このような補正は、新たな技術的事項を導入しないものであることが明らかである。

なお、「除くクレーム」とすることにより特許を受けることができる発明は、引用発明と技術的思想としては顕著に異なり本来進歩性を有するが、たまたま引用発明と重なるような発明である。引用発明と技術的思想としては顕著に異なる発明ではない場合は、「除くクレーム」とすることによって進歩性欠如の拒絶理由が解消されることはほとんどないと考えられる。

また、「除く」部分が請求項に係る発明の大きな部分を占めたり、多数にわたる場合には、一の請求項から一の発明が明確に把握できないことがあるので、審査官は留意する(「第II部第2章第3節 明確性要件」の2.1(1)参照)。

例4:

[補正前の請求項]

化合物A、及び、炭素数4以下のモノカルボン酸又はその塩を含有する動物用経口投与組成物。

[補正後の請求項]

化合物A、及び、炭素数4以下のモノカルボン酸又はその塩(ただし、フルオロ酢酸ナトリウムを除く。)を含有する動物用経口投与組成物。

[発明の詳細な説明]

化合物A、及び、炭素数4以下のモノカルボン酸又はその塩を含有することで、防カビ効果により飼料の保存性を高める効果が奏されることが記載されている。

[引用発明]

化合物A、及び、フルオロ酢酸ナトリウムを含有する、害獣動物を殺傷するための経口投与組成物。

(フルオロ酢酸ナトリウムは極めて強い毒性を有しており、動物を殺傷する能力を有することは本願出願時の技術常識であった。化合物A及びフルオロ酢酸ナトリウムを含有する組成物を経口摂取させることで、害獣動物を効果的に致死させることができる旨が記載されている。)

(説明)

「炭素数4以下のモノカルボン酸又はその塩」には、文言上、「フルオロ酢酸ナトリウム」も包含され、また、「動物用経口投与組成物」には、文言上、「害獣動物を殺傷するための経口投与組成物」も包含されるため、補正前の請求項に係る発明に対して、引用発明に基づき新規性欠如の拒絶理由が通知された。

ここで、「炭素数4以下のモノカルボン酸又はその塩」から「フルオロ酢酸ナトリウム」を除くことは、当初明細書等に明示的には記載されていない。しかしながら、請求項に係る発明の解決しようとする課題は、防カビ効果により飼料の保存性を高めることにあり、動物を殺傷するために使用するという技術的思想は本願の当初明細書等に一切開示されていない。さらに、フルオロ酢酸ナトリウムは極めて強い毒性を有しており、動物を殺傷する能力を有することも出願時の技術常識である。したがって、本願の当初明細書等の全ての記載及び出願時の技術常識を考慮すると、動物を殺傷する能力を有するフルオロ酢酸ナトリウムを含有する組成物は、出願当初から請求項に係る発明において技術的思想として含まれることが到底想定されないものであると当業者であれば理解できる。よって、上記補正は、補正前の明細書等から導かれる技術的事項に何らかの変更を生じさせるものとはいえ

例4:

[補正前の請求項]

陽イオンとしてNaイオンを含有する無機塩を主成分とする鉄板洗浄剤。

[引用発明]

陰イオンとしてCO<sub>3</sub>イオンを含有する無機塩を主成分とする鉄板洗浄剤。  
(具体例:陽イオンをNaイオンとした例)

(説明)

このときに、特許請求の範囲から引用発明との重なりを除外する目的で、特許請求の範囲を「陽イオンとしてNaイオンを含有する無機塩(ただし、陰イオンがCO<sub>3</sub>イオンの場合を除く。)……」とする補正は、許される。

...

<u>ず、新たな技術的事項を導入しないものであることが明らかであるから、許される。</u>	
...	

第 VII 部 外国語書面出願 第 1 章 外国語書面出願制度の概要

	改訂案	現行
1	<p>4.2 明細書等について補正ができる時期</p> <p>外国語書面出願の明細書等について補正ができる時期は、通常の特許出願の明細書等について補正ができる時期に関する規定に従う。なお、翻訳文が提出される前の時期は、明細書等について補正ができる時期に該当しない。これは、翻訳文が提出される前は外国語書面出願の明細書等が存在しないこととなり、その結果、外国語書面出願の明細書等について補正をすることができないためである。</p> <p>また、通常の補正をする場合も、誤訳の訂正を目的とする補正をする場合も、補正ができる時期は同じである(補正ができる時期については「第IV部第1章 補正の要件」参照)。</p>	<p>4.2 明細書等について補正ができる時期</p> <p>外国語書面出願においても、明細書等について補正ができる時期は、通常の特許出願の明細書等について補正ができる時期と同じである。また、通常の補正をする場合も、誤訳の訂正を目的とする補正をする場合も、補正ができる時期は同じである(補正ができる時期については「第IV部第1章 補正の要件」参照)。</p>
2	<p>6.1.2 原出願が外国語書面出願である場合の分割出願の可能な時期(ケース1又はケース2)</p> <p>外国語書面出願を原出願として分割出願をする場合の分割出願が可能な時期は、通常の特許出願を原出願として分割出願をする場合の時期(「第VI部第1章第1節 特許出願の分割の要件」の2.1.2 (i)から(iii)までのいずれかの時期)と同様である。</p> <p>なお、原出願についての翻訳文(2.3(2)参照)が提出される前は、分割出願をすることはできない。</p> <p>(説明) 原出願についての翻訳文が提出される前の時期は、上記(i)の期間(明細書等の補正が可能な時期)に該当しない(4.2を参照)。</p>	<p>6.1.2 原出願が外国語書面出願である場合の分割出願の可能な時期(ケース1又はケース2)</p> <p>外国語書面出願を原出願として分割出願をする場合の分割出願が可能な時期は、通常の特許出願を原出願として分割出願をする場合の時期と基本的に同様である。しかしながら、原出願についての翻訳文が提出される前は、分割の対象となる原出願の明細書等が存在しない状態なので、この間に分割出願をすることはできない。</p>
3	<p>6.1.3 審査における留意事項</p> <p>特許出願の分割の実体的要件は以下のとおりである(「第VI部第1章第1節 特許出願の分割の要件」の2.2及び3.1～3.3参照)。</p>	<p>6.1.3 審査における留意事項</p>

(要件1)原出願の分割直前の明細書等に記載された発明の全部が分割出願の請求項に係る発明とされたものでないこと。

(要件2)分割出願の明細書等に記載された事項が、原出願の出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内であること。

(要件3)分割出願の明細書等に記載された事項が、原出願の分割直前の明細書等に記載された事項の範囲内であること。

(1) (要件2)の「原出願の出願当初の明細書等」について

原出願が外国語書面出願の場合(ケース1又はケース2)には、原出願の出願日に提出された書面は外国語書面である。

ここで、審査官は、(要件2)については、原出願の出願当初の明細書等とみなされる原出願の翻訳文のみならず、外国語書面に基づいて判断する。すなわち、通常の特許出願の分割における(要件2)と同様の判断となるように、(要件2)の判断において「原出願の出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内」を「原出願の外国語書面に記載された範囲内であって、かつ翻訳文に記載された事項の範囲内(ただし、原出願において誤訳訂正が許される範囲を含む。)」と読み替える。

ただし、外国語書面と翻訳文の内容は一致している蓋然性が極めて高いので、通常は、原出願の翻訳文に基づいて判断すれば足りる。

(説明)

通常の特許出願の分割要件については、分割出願の明細書等が「原出願の出願当初の明細書等」に対する補正後の明細書等であると仮定した場合に、その補正が「原出願の出願当初の明細書等」との関係において、新規事項を追加する補正であるか否か、すなわち、分割出願の明細書等に記載された事項が原出願において補正可能な範囲であるか否かで判断している。

よって、通常の特許出願の判断手法に照らし、原出願が外国語書面出願の場合であっても、分割出願の明細書等に記載された事項が原出願において補正可能な範囲、すなわち、原文新規事項及び翻訳文新規事項がない範囲内であるか否かで判断することが妥当である。言い換えれば、原出願の外国語書面に記載された範囲内であって、かつ翻訳文に記載された事項の範囲内(ただし、原出願において誤訳訂正が許される範囲を含む)であるか否かで判断する。

(2) (要件2)及び(要件3)の「分割出願の明細書等」について

(1) 原出願が外国語書面出願の場合(ケース1又はケース2)

原出願の出願日に提出された書面は外国語書面である。したがって、審査官は、特許出願の分割の実体的要件のうち「原出願の出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内であること」(「第VI部第1章第1節 特許出願の分割の要件」の2.2及び3.2参照)については、原出願の翻訳文ではなく、外国語書面に基づいて判断する。

ただし、外国語書面と翻訳文の内容は一致している蓋然性が極めて高いので、通常は、原出願の翻訳文に基づいて判断すれば足りる。

(2) 分割出願が外国語書面出願の場合(ケース1又はケース3)

分割出願が外国語書面出願の場合(ケース1又はケース3)には、(要件2)及び(要件3)の「分割出願の明細書等」は、分割出願の外国語書面ではなく、明細書等とみなされた翻訳文(補正がされた場合は補正後の明細書等)である。

仮に、分割出願の外国語書面に原出願の外国語書面に記載されていない事項が含まれていたとしても、明細書等とみなされた翻訳文が実体的要件を満たしていれば、その特許出願の分割は適法になされたものである。

### (3) (要件3)の「原出願の分割直前の明細書等」について

原出願が外国語書面出願の場合(ケース1又はケース2)には、(要件3)の「原出願の分割直前の明細書等」は、原出願の外国語書面ではなく、分割直前の明細書等である。

ここで、原出願及び分割出願が外国語書面出願の場合(ケース1)に、分割出願において、誤訳訂正書により、原出願の分割直前の明細書等にも存在していた誤訳の訂正を目的とする補正がされる場合がある。この場合、当該誤訳の訂正を目的とする補正事項は、外形的には原出願の分割直前の明細書等に記載されていないのが一般的である。当該誤訳の訂正を目的とする補正事項が、原出願の外国語書面出願においても、誤訳の訂正を目的とする補正事項として許され得る範囲内のものである場合に限り、当該誤訳の訂正を目的とする補正事項が外形的に原出願の分割直前の明細書等に記載されていない事項を含むことを理由として、(要件3)を満たしていないとは判断しない。

### (説明)

分割出願において誤訳訂正書が提出され、原出願の分割直前の明細書等にも存在していた誤訳の訂正を目的とする補正がされた場合、当該誤訳の訂正を目的とする補正事項は、外形的には原出願の分割直前の明細書等には記載されていないのが一般的である。

しかしながら、当該誤訳の訂正を目的とする補正事項は、原出願の分割直前の明細書等における誤訳記載と外国語書面に基づいても、その誤訳訂正が許されるか否かを確認可能な状態にあったといえる。したがって、原出願の分割直前の明細書等に記載された事項の範囲内には、原出願の分割直前の明細書等の記載に加え、誤訳の訂正を目的とする補正事項として許されるものも含まれると解することができる。ゆえに、上記のとおり取り扱うものとする。

ただし、外国語書面に基づいて誤訳の訂正を目的とする補正をすることは、誤

審査官は、外国語書面ではなく、明細書等とみなされた翻訳文又はその後に補正がされた場合は補正後の明細書等に基づいて、特許出願の分割の実体的要件を満たすか否かを判断する。

外国語書面が特許出願の分割の実体的要件を満たしていない場合でも、明細書等とみなされた翻訳文又はその後に補正がされた場合は補正後の明細書等が実体的要件を満たしていれば、その特許出願の分割は適法になされたものである。

	<p><u>訳訂正書によってのみ認められていることから、分割出願において、誤訳訂正書による誤訳の訂正を目的とする補正によらない場合(分割出願において最初に提出した翻訳文や通常の補正によって正しい翻訳に改めた場合及び分割出願を通常の特許出願とした場合)については、(要件3)の「原出願の分割直前の明細書等」は、分割直前の明細書等であり、この範囲内には、誤訳の訂正を目的とする補正事項として許されるものは含まれない。</u></p>	
4	<p>6.2.3 審査等における留意事項</p> <p><u>出願の変更の実体的要件については、「第VI部第2章 出願の変更」の2.2及び5.2参照。また、分割出願の取扱いに関する6.1.3と同様の点に留意する。</u></p>	<p>6.2.3 審査等における留意事項</p> <p>(1) 原出願が外国語書面出願の場合(ケース1)  <u>原出願の出願日に提出された書面は外国語書面である。したがって、審査官は、出願の変更の実体的要件を、原出願の翻訳文ではなく、外国語書面に基づいて判断する。</u>  <u>ただし、外国語書面と翻訳文の内容は一致している蓋然性が極めて高いので、翻訳文が提出されている場合は、通常は、原出願の翻訳文に基づいて判断すれば足りる。</u></p> <p>(2) 変更出願が外国語書面出願の場合(ケース2)  <u>審査官は、外国語書面ではなく、明細書等とみなされた翻訳文又はその後に補正がされた場合は補正後の明細書等に基づいて、出願の変更の実体的要件を満たすか否かを判断する。</u>  <u>外国語書面が出願の変更の実体的要件を満たしていない場合でも、明細書等とみなされた翻訳文又はその後に補正がされた場合は補正後の明細書等が実体的要件を満たしていれば、その出願の変更は適法になされたものである。</u></p>
5	<p>6.3.2 審査における留意事項</p> <p><u>実用新案登録に基づく特許出願の実体的要件については、「第VI部第3章 実用新案登録に基づく特許出願」の2.2参照。また、分割出願の取扱いに関する6.1.3(2)と同様の点に留意する。</u></p>	<p>6.3.2 審査における留意事項</p> <p><u>審査官は、外国語書面ではなく、明細書等とみなされた翻訳文又はその後に補正がされた場合は補正後の明細書等に基づいて、実用新案登録に基づく特許出願の実体的要件を満たすか否かを判断する。</u>  <u>外国語書面が実用新案登録に基づく特許出願の実体的要件を満たしていない場合でも、明細書等とみなされた翻訳文又はその後に補正がされた場合は補正後の明細書等が実体的要件を満たしていれば、その実用新案登録に基づく特許出願は適法になされたものである。</u></p>
6	<p>6.4.3 審査における留意事項</p>	<p>6.4.3 審査における留意事項</p>

<p>…</p> <p>(2) 国内優先権の主張を伴う出願が外国語書面出願の場合(ケース1又はケース3)</p> <p>国内優先権の主張の効果が認められるか否かは、先の出願と優先権の主張を伴う外国語書面出願の明細書等とみなされた翻訳文(補正がされた場合は補正後の明細書等)に記載された事項を比較して判断される。</p> <p>明細書等とみなされた翻訳文のうち、先の出願に記載されている事項については、国内優先権の主張の効果が認められる。</p> <p>…</p>	<p>…</p> <p>(2) 国内優先権の主張を伴う出願が外国語書面出願の場合(ケース1又はケース3)</p> <p>国内優先権の主張の効果が認められるか否かは、先の出願と優先権の主張を伴う外国語書面出願の明細書等とみなされた翻訳文 <u>又はその後</u>に補正がされた場合は補正後の明細書等に記載された事項を比較して判断される。</p> <p>明細書等とみなされた翻訳文 <u>又はその後</u>に補正がされた場合は補正後の明細書等のうち、先の出願に記載されている事項については、国内優先権の主張の効果が認められる。</p> <p>…</p>
---	--

第 VII 部 外国語書面出願 第 2 章 外国語書面出願の審査

	改訂案	現行
1	<p><u>4.1.5 誤訳訂正書による補正が誤訳の訂正を目的としていないことが明らかである場合の取扱い</u></p> <p><u>外国語書面のごく一部のみを翻訳文として提出し、誤訳訂正書によって初めて多くの部分の翻訳を追加するような手続は、誤訳訂正書による補正であっても、その補正は、誤訳の訂正を目的としていないことが明らかであるから、4.1～4.1.4の取扱いの濫用に当たり、許されない。したがって、そのような補正については、4.1にかかわらず、補正書による補正と同様に判断し、翻訳文新規事項に該当するものと判断する。</u></p> <p>(説明)</p> <p><u>外国語書面出願における翻訳文は、外国語書面の翻訳文として提出されるものであり、通常はその全文を翻訳したものである。また、誤訳の訂正を目的とする誤訳訂正書による補正は、翻訳文における誤訳を訂正するためのものである。前述4.1の取扱いは、これらを前提とするものである。</u></p> <p><u>また、外国語書面出願における翻訳文の提出には、時期的制限が課されており、第36条の2第2項及び第4項に規定された翻訳文の提出期間内に図面を除く外国語書面の翻訳文が提出されないときは、その外国語書面出願は取り下げられたものとみなされる(第36条の2第5項)。そして、この期間内に提出された翻訳文が願書に添付して提出された明細書等とみなされ(第36条の2第8項)、当該明細書等</u></p>	(新設)

<p><u>に記載した事項は外国語書面に記載した事項とともに出願公開される(第64条第2項)。これにより、通常の出願と同様に、第三者に対して日本語による開示が行われる。</u></p> <p><u>これらを踏まえると、翻訳文を外国語書面のごく一部のみ提出することにより出願のみなし取下げを回避し、日本語による出願公開を限定的なものにとどめながら、外国語書面に記載された全ての記載を根拠として補正をすることが可能であるとするは、外国語書面出願制度の趣旨に明らかに反する。したがって、上記のとおり取り扱う。</u></p>	
---	--

## 第 VIII 部 国際特許出願

	改訂案	現行
1	<p>6.1.2 分割出願が可能な時期</p> <p>日本語特許出願の場合(ケース1)<u>及び</u>外国語特許出願の場合(ケース2)のいずれについても、分割出願ができる時期は、第44条第1項に規定された時期である(「第VI部第1章第1節 特許出願の分割の要件」参照)。なお、補正をすることができる時期については4.2を参照。</p>	<p>6.1.2 分割出願が可能な時期</p> <p>日本語特許出願の場合(ケース1)<u>も</u>外国語特許出願の場合(ケース2)のいずれについても、分割出願ができる時期は、第44条第1項に規定された時期である(「第VI部第1章第1節 特許出願の分割の要件」参照)。なお、補正をすることができる時期については4.2を参照。</p>
2	<p>6.1.3 審査における留意事項</p> <p>審査官は、特許出願の分割の実体的要件を、原出願の国際出願日 <u>における明細書等</u> 及び分割直前における明細書等に基づいて判断する(特許出願の分割の実体的要件の判断手法については、「第VI部第1章第1節 特許出願の分割の要件」<u>及び「第VII部第1章 外国語書面出願制度の概要」の6.1</u>を参照。)</p> <p>ただし、原出願が外国語特許出願の場合の国際出願日における明細書等については、その明細書等と翻訳文の内容は一致している蓋然性が極めて高いので、通常は、原出願の翻訳文に基づいてその判断をすれば足りる。</p>	<p>6.1.3 審査における留意事項</p> <p>審査官は、特許出願の分割の実体的要件を、原出願の国際出願日及び分割直前における明細書等に基づいて判断する(特許出願の分割の実体的要件の判断手法については、「第VI部第1章第1節 特許出願の分割の要件」を参照。)</p> <p>ただし、原出願が外国語特許出願の場合の国際出願日における明細書等については、その明細書等と翻訳文の内容は一致している蓋然性が極めて高いので、通常は、原出願の翻訳文に基づいてその判断をすれば足りる。</p>
3	<p>6.2.3 審査における留意事項</p> <p><u>出願の変更の実体的要件の判断については、「第VI部第2章 出願の変更」及び「第VII部第1章 外国語書面出願制度の概要」の変更出願の取扱いに関する6.2を参照。</u></p>	<p>6.2.3 審査における留意事項</p> <p><u>(1) 原出願が国際実用新案登録出願の場合(ケース1)</u>  <u>審査官は、出願の変更の実体的要件を、原出願の国際出願日及び変更直前における明細書等に基づいて判断する(出願の変更の実体的要件の判断手法については、「第VI部第2章 出願の変更」を参照。)</u>  <u>ただし、原出願が外国語の国際実用新案登録出願の場合の国際出願日にお</u></p>

		<p><u>る明細書等について、その明細書等と翻訳文の内容は一致している蓋然性が極めて高いので、翻訳文が提出されている場合は、通常は、原出願の翻訳文に基づいて判断すれば足りる。</u></p> <p><u>(2) 原出願が国際意匠登録出願の場合(ケース2)</u>  <u>審査官は、出願の変更の実体的要件を、原出願の国際登録の日及び変更直前における願書の記載又は願書に添付した図面等に基づいて判断する。</u></p>
4	<p>6.3.3 審査における留意事項</p> <p>審査官は、国際実用新案登録に基づく特許出願の実体的要件を、以下の(i)及び(ii)に基づいて判断する(実用新案登録に基づく特許出願の実体的要件の判断手法については、「第VI部第3章 実用新案登録に基づく特許出願」<u>及び「第VII部第1章 外国語書面出願制度の概要」の変更出願の取扱いに関する6.2</u>を参照。)</p> <p>(i) 特許出願の基礎とされた実用新案登録に係る国際実用新案登録出願の国際出願日における明細書等</p> <p>(ii) 特許出願の基礎とされた実用新案登録に係る国際実用新案登録出願の登録時の明細書等</p> <p>ただし、国際実用新案登録出願が外国語の国際実用新案登録出願の場合の国際出願日における明細書等については、その明細書等と翻訳文の内容は一致している蓋然性が極めて高いので、通常は、国際実用新案登録出願の翻訳文に基づいて判断すれば足りる。</p>	<p>6.3.3 審査における留意事項</p> <p>審査官は、国際実用新案登録に基づく特許出願の実体的要件を、以下の(i)及び(ii)に基づいて判断する(実用新案登録に基づく特許出願の実体的要件の判断手法については、「第VI部第3章 実用新案登録に基づく特許出願」を参照。)</p> <p>(i) 特許出願の基礎とされた実用新案登録に係る国際実用新案登録出願の国際出願日における明細書等</p> <p>(ii) 特許出願の基礎とされた実用新案登録に係る国際実用新案登録出願の登録時の明細書等</p> <p>ただし、国際実用新案登録出願が外国語の国際実用新案登録出願の場合の国際出願日における明細書等については、その明細書等と翻訳文の内容は一致している蓋然性が極めて高いので、通常は、国際実用新案登録出願の翻訳文に基づいて判断すれば足りる。</p>
5	<p>6.4.3 審査における留意事項</p> <p>...</p> <p>(2) 優先権主張を伴う出願が国際特許出願の場合(ケース1又はケース3)</p> <p>優先権の主張の効果が認められるか否かは、日本語特許出願の場合は、先の出願と優先権の主張を伴う日本語特許出願の明細書等に記載された事項を比較して判断される。</p> <p>外国語特許出願の場合は、先の出願と優先権の主張を伴う外国語特許出願の明細書等とみなされた翻訳文(補正がされた場合は補正後の明細書等)に記載された事項を比較して判断される。</p> <p>明細書等とみなされた翻訳文のうち、先の出願に記載されている事項については、優先権主張の効果が認められる。</p> <p>...</p>	<p>6.4.3 審査における留意事項</p> <p>...</p> <p>(2) 優先権主張を伴う出願が国際特許出願の場合(ケース1又はケース3)</p> <p>優先権の主張の効果が認められるか否かは、日本語特許出願の場合は、先の出願と優先権の主張を伴う日本語特許出願の明細書等に記載された事項を比較して判断される。</p> <p>外国語特許出願の場合は、先の出願と優先権の主張を伴う外国語特許出願の明細書等とみなされた翻訳文<u>又はその後に補正がされた場合は補正後の明細書等</u>に記載された事項を比較して判断される。</p> <p>明細書等とみなされた翻訳文<u>又はその後に補正がされた場合は補正後の明細書等</u>のうち、先の出願に記載されている事項については、優先権主張の効果が認められる。</p>

		...
--	--	-----