

意見募集時の審査基準改訂案からの主な変更点

修正箇所	修正の趣旨	意見募集時の審査基準（案）	修正
第 III 部第 2 章 第 2 節 3.	<ul style="list-style-type: none"> 引用文献に明示的に記載された課題を考慮しないわけではないことを明確化 ・ 3.3(2) と表現を揃えるよう修正 	<p>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<u>想定し得る</u>課題についても考慮する。</p>	<p>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<u>過度にとらわれる</u>ことなく、<u>当業者にとって自明な課題</u>や、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<u>容易に着想し得る</u>課題についても考慮する。</p>
第 III 部第 4 章 4.4 の図	特許査定されているか否かではなく、特許権の設定の登録がされているか否かに応じて取り扱うことを明確化	「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か」	「少なくとも一の出願について、 <u>特許権又は実用新案権の設定の登録が</u> されているか」
第 III 部第 4 章 4.4.2(1)b	<ul style="list-style-type: none"> 「協議のための時間は必要ない」という理由について、協議の指令と同時に拒絶理由を通知することに対するものを明確化 ・ 規定上、協議を指令した後に拒絶理由を通知するため、協議の指令を先に記載するよう修正 	<p>審査官は、<u>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。</u>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。<u>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>…</p>	<p>審査官は、<u>各出願に対し、特許庁長官名で協議を指令するとともに、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。</u><u>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>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。</p> <p>…</p>
第 IV 部第 2 章	文意の明確化	(i) 請求項に係る発明が引用発明と <u>たまたま</u> 重なる	(i) 請求項に係る発明が引用発明と <u>偶然</u> 重なるために

3.3.1(4)(i)		<p>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</p>	<p>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</p>
<p>第IV部第2章 3.3.1(4)(i)(例4)</p>	<p>説明内容の明確化</p>	<p>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)</p>	<p>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、</p>

「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。

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、出願時の技術常識を考慮すると、「動物用経口投与組成物」とは、動物を致死させることを目的とするものは含まないと解釈することが一般的であり、実際に、本願当初明細書等には、動物を致死させることを前提とした内容は一切記載されていないことから、本願当初明細書等において、動物を致死させるために動物用経口投与組成物を使用するという技術的思想は開示されていなかったといえる。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。