

審査基準の主な改訂事項一覧

第Ⅰ部第１章 審査の基本方針と審査の流れ

	現行審査基準における課題	改訂の方向性
1	審査の流れが、第 1 図のフローに示されているような、1 回目の審査、最初の拒絶理由通知後の審査、最後の拒絶理由通知後の審査、という実際の審査の流れと対応しておらず、わかりづらい。	審査の流れを、1 回目の審査、最初の拒絶理由通知後の審査、最後の拒絶理由通知後の審査、というように、実際の審査の流れに即して記載する。

第Ⅰ部第２章 審査の手順（「前置審査」）

	現行審査基準における課題	改訂の方向性
2	前置審査の手順のうち、特に、補正が適法になされた場合の取り扱いが、補正の目的別に正確に場合分けされていない。そのため、審査官がどのような場合に拒絶理由通知をすべきかがわかりづらい。その結果、本来、通知すべきでない場合にまで、拒絶理由通知がなされている。	前置審査の手順を、補正の目的別に正確に場合分けする。また、審査官がどのような場合に拒絶理由を通知すべきかが明確になるように記載する。具体的には、発見した拒絶理由が、補正によって新たに通知する必要が生じた拒絶理由のみである場合に、審査官は拒絶理由を通知する。

第Ⅱ部第２章 特許請求の範囲の記載要件

	現行審査基準における課題	改訂の方向性
3	サポート要件の類型(3) ¹ について、「例えば、物の有する機能・特性等と、その物の構造との関係を理解することが困難な技術分野(例：化学物質)に比べて、それらの関係を理解することが比較的容易な技術分野(例：機械、電気)では、発明の詳細な説明に記載された具体例から拡張ないし一般化できる範囲は広くなる傾向がある」とし、「化学物質」「機械、電気」との特定の技術分野を例示しつつ説明がされている。この記載を導入した当時は、	サポート要件は、個々の事案ごとに判断すべきものであるため、「化学物質」「機械、電気」という特定技術分野の例示を削除する。

¹ 出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合

	分野特性に関する注意喚起として重要であった。しかし、技術の複合化、融合化が進展している現状を考慮すると、技術分野の相違をもって、拡張ないし一般化できる範囲の広狭を、画一的に説明することは困難である。	
4	サブコンビネーション^(注)の発明を他のサブコンビネーションに関する事項を用いて特定しようとする記載がある場合の取扱いについて、明確性要件の審査基準には記載されていない。 「装着すべき装置本体に関する記載により特定される物の発明（カートリッジ発明）に対する審査基準の適用について」が公表されているが、サブコンビネーションの発明に関するこのような記載は、カートリッジ発明以外の、例えば情報通信分野におけるサーバ及びクライアントのように、他の分野においても見受けられる。 （注）サブコンビネーションとは、二以上の装置を組み合わせてなる全体装置の発明や、二以上の工程を組み合わせてなる製造方法の発明等（以上をコンビネーションという。）に対し、組み合わされる各装置の発明、各工程の発明等をいう。	サブコンビネーションの発明を他のサブコンビネーションに関する事項を用いて特定しようとする記載がある場合の明確性要件の取扱いについて、以下の類型に該当する場合は不明確となる旨審査基準に記載する。 (1) 明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても、請求項に記載された事項に基づいて、他のサブコンビネーションに関する事項を当業者が理解できない結果、発明が不明確となる場合 (2) 明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても、他のサブコンビネーションに関する事項によって、サブコンビネーション発明が特定されているか否かを明確に把握できない結果、あるいはどのように特定されているのかを明確に把握できない結果、発明が不明確となる場合

第 II 部第 3 章 発明の単一性(特許法第 37 条)

	現行審査基準における課題	改訂の方向性
5	「審査の効率性に基づく審査対象の決定」(2)には、「特別な技術的特徴に基づいて審査対象とした発明について審査を行った結果、実質的に追加的な先行技術調査や判断を必要とすることなく審査を行	「特許請求の範囲の最初に記載された発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの請求項に係る発明」について、審査を行った結果、実質的に追加的な先行技術調査や判断を必要とすることなく

うことが可能である発明。」と記載されている。 そのため、同項(1)の「特許請求の範囲の最初に記載された発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの請求項に係る発明」について、審査を行った結果、実質的に追加的な先行技術調査や判断を必要とすることなく審査を行うことが可能である発明については、必ずしも審査対象としなくても良い記載となっている。	審査を行うことが可能である発明についても、審査の効率性に基づいて審査対象とする発明とすることを記載する。
---	---

第 III 部第 1 章 発明該当性及び産業上の利用可能性(特許法第 29 条第 1 項柱書)

	現行審査基準における課題	改訂の方向性
6	「発明」であること(第 29 条第 1 項柱書)の判断について、「第 II 部第 1 章 産業上利用することができる発明」の審査基準にて判断するのか、「コンピュータ・ソフトウェア関連発明」の考え方にて判断するのが分かりづらい。	どのような場合にコンピュータ・ソフトウェアの観点から発明該当性の検討を行うのか、また、どのような場合にはコンピュータ・ソフトウェアの観点からの検討を行わないのかを記載する。
7	「2. 「産業上利用することができる発明」であること」の項立てが複雑で分かりづらい。 具体的には、「2.1 「産業上利用することができる発明」に該当しないものの類型」の下位に、「産業上利用することができる発明」に該当しないものとは必ずしもいえない項目「2.1.1.2 「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当しないものの類型」及び「2.1.1.3 人間から採取したものを処理する方法について」がある。さらに、「2.1.1.3 人間から採取したものを処理する方法について」においても、「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当するものと該当しないものとが、	「産業上利用することができる発明」に該当しないものと、該当するものとを、分けた項立てとする。

	入れ子状態に説明されており、分かりづらい。	
--	-----------------------	--

第 III 部第 2 章 新規性・進歩性(特許法第 29 条第 1 項・第 2 項)

	現行審査基準における課題	改訂の方向性
8	(1) 進歩性を有しないことは、最も頻繁に通知される拒絶理由である。しかし、進歩性の審査基準において、請求項に係る発明の認定、引用発明の認定及び両発明の対比の手法については『新規性の判断の手法』と共通である」とされ、進歩性の審査を進めるにあたっては、新規性の審査基準の中から該当箇所を探し出して参照する必要があった。 (2) また、機能・特性等を用いて物を特定しようとする記載がある場合、用途限定がある場合等の取扱いについて、請求項に係る発明の認定等の各項目で説明されていたため、基本的な考え方について、通覧しづらい構成となっていた。	(1) 「第 1 節 新規性」、「第 2 節 進歩性」において、新規性、進歩性の判断基準について記述し、「第 3 節 新規性・進歩性の審査の進め方」において、請求項に係る発明の認定、引用発明の認定及び両発明の対比について記述する。このように、進歩性の審査基準について、第 2 節及び第 3 節にまとめて記載することで、読みやすい構成とする。 (2) また、機能・特性等を用いて物を特定しようとする記載がある場合、用途限定がある場合等の取扱いについては、「第 4 節 特定の表現を有する請求項等についての取扱い」にまとめて記述することにより、新規性、進歩性の基本的な考え方については、第 1 節から第 3 節までを通覧すれば理解できるような構成とする。
9	進歩性の判断の対象となる発明について、「新規性を有する請求項に係る発明」と記載されており、新規性がない発明について、進歩性もない旨の判断がなされることが生じないとも解される表現になっていた。	左記の記載から「新規性を有する」との文言を削除し、新規性がないと判断されるときにも、進歩性もないと判断され得る場合があることを明確化する。
10	論理づけ（進歩性の存在を否定する論理の構築）について、「種々の観点、広範な観点から行うことが可能である。」とされているが、(1) 各観点の体系的整理及び(2) 論理づけの手順について、明確には示されていなかった。	(1) 論理付けのための種々の要素について、進歩性が否定される方向に働く要素^(注1)と、進歩性が肯定される方向に働く要素^(注2)とに分類する。 (注 1) 進歩性が否定される方向に働く要素： (i) 主引用発明に副引用発明を適用

		する動機付け(ii)主引用発明からの設計変更等 (iii)先行技術の単なる寄せ集め ※(ii)と(iii)を「動機付け以外に進歩性が否定される方向に働く要素」に分類する。 (注2) 進歩性が肯定される方向に働く要素： (iv)有利な効果 (v)阻害要因 (2) 規範的要件に関する一般的な判断手法にならい、まず、進歩性が否定される方向に働く要素に係る諸事情に基づき論理付けができるか否かを判断し、論理付けができなければ、進歩性を有していると判断することを記載する。 また、進歩性が否定される方向に働く要素に係る諸事情に基づき、論理付けができると判断した場合には、進歩性が肯定される方向に働く要素に係る諸事情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旨を記載する。
11	動機づけの4つの観点（①技術分野の関連性、②課題の共通性、③作用、機能の共通性及び④引用発明の内容中の示唆）のうち、④引用発明の内容中の示唆については、他の観点に比べ、強い動機づけが認められると考えられるが、特に区別した記載はなされていない。	動機付けの4つの観点（①技術分野の関連性、②課題の共通性、③作用、機能の共通性及び④引用発明の内容中の示唆）のうち、④引用発明の内容中の示唆については、「動機付けがあるというための有力な根拠になる」とし、他の観点については、「動機付けがあるというための根拠となる」とすることで、④について強い動機付けが得られることを示す。
12	「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」に関して、電子的技術情報に「掲載日時の表示がない場合は原	「掲載日時」については、年や月のみの表示がなされている場合を考慮し、「掲載時期」に改める。「掲載時期」として、

	則的には引用しない。」と記載されているところ、例外的に引用できる場合に関し、「掲載された情報に関してその掲載、保全等に権限及び責任を有する者によって」「掲載日時及び内容についての証明が得られれば引用することができる」こととされている。しかし、この例外について、「引用しようとする電子的技術情報が、表示されている掲載日時にその内容のとおりに掲載されていたことについての疑義が極めて低いと考えられるホームページ等」に関してのみ記載されており、(ア)そうでないホームページ等についての取扱い及び(イ)出願時との先後不明の場合に適用されるか否かについて、示されていない。	年や月のみの表示がなされている場合については、刊行物と同様に取り扱う（すなわち、末日の終了時に公知になったものとして取り扱う）こととする。 また、審査官が「掲載された情報に関してその掲載、保全等に権限及び責任を有する者から掲載時期についての証明を得て、掲載時期が出願時よりも前であれば、その情報を引用することができる」とする取扱いに関して、以下のように記述を改める。 (ア)この取扱いが掲載時期にその内容のとおりに掲載されていたことについての疑義の極めて低いウェブページ等に限られないような記述とする。 (イ)さらに、掲載時期の記載がない場合のみならず、年若しくは月の記載のみがあり、出願時との先後が不明であるときに、この取扱いがなされることを明確化する。
13	新規性・進歩性の審査基準には、どのような場合に拒絶理由が維持されない（拒絶査定をしてはならない）のか、例示がなされていない。 この点に関しては、「第 IX 部 審査の進め方 第 2 節 各論 7.2(3)」に「通知した拒絶理由にとらわれて、新たな先行技術文献を追加的に引用するなど、無理な拒絶の査定をしてはならない。拒絶査定においては、周知技術又は慣用技術を除き、新たな先行技術文献を引用してはならない。」と記載されるにとどまっている。	拒絶理由が維持されない（拒絶査定をすることができない）と判断する例として、以下のような記述を追加する。 「審査官は、新たな証拠を追加的に引用しなければ論理付けができない場合は、拒絶理由通知で示した拒絶理由は維持されないと判断する。ただし、すでに示した論理付けに不備はなかったが、その論理付けを補完するために、周知技術又は慣用技術を示す証拠を新たに引用する場合を除く。」
14	サブコンビネーション^(注)の発明を他のサブコンビネーションに関する事項を用いて特定しようとする記載がある場合の	用途限定に関する考え方等を参考にしつつ、サブコンビネーションの発明を他のサブコンビネーションに関する事項を

取扱いについて、新規性・進歩性の審査基準には記載されていない。 「装着すべき装置本体に関する記載により特定される物の発明（カートリッジ発明）に対する審査基準の適用について」が公表されているが、サブコンビネーションの発明に関するこのような記載は、カートリッジ発明以外の、例えば情報通信分野におけるサーバ及びクライアントのように、他の分野においても見受けられる。	用いて特定しようとする記載がある場合の取扱いについて、以下のように整理する。 （１）請求項に係る発明の認定について 審査官は、請求項に係る発明の認定の際に、請求項中に記載された「他のサブコンビネーション」に関する事項についても必ず検討対象とし、記載がないものとして扱ってはならない。その上で、その事項が構造、機能等の観点からサブコンビネーションの発明の特定にどのような意味を有するかを把握して、請求項に係るサブコンビネーションの発明の認定を行う。その把握の際には、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮する。 ア．「他のサブコンビネーション」に関する事項が請求項に係るサブコンビネーションの発明の構造、機能等を特定していると把握される場合は、審査官は、請求項に係るサブコンビネーションの発明を、そのような構造、機能等を有するものと認定する。 イ．「他のサブコンビネーション」に関する事項が、「他のサブコンビネーション」のみを特定する事項であって、請求項に係るサブコンビネーションの発明の構造、機能等を何ら特定していない場合は、審査官は、「他のサブコンビネーション」に関する事項は、請求項に係るサブコンビネーションの発明を特定するための意味を有しないものとして発明を認定する。 （２）新規性の判断
---	--

		ア．請求項中に記載された他のサブコンビネーションに関する事項がサブコンビネーションの発明の構造、機能等を特定していると把握される場合において、サブコンビネーションの発明と、引用発明との間に相違点があるときには、審査官は、このサブコンビネーション発明が新規性を有しているものと判断する。 イ．請求項中に記載された他のサブコンビネーションに関する事項がサブコンビネーションの発明の構造、機能等を何ら特定していない場合には、他のサブコンビネーションに関する事項と、引用発明特定事項とに記載上・表現上の相違が生じていても、他に相違点がなければ、サブコンビネーションと引用発明との間で、構造、機能等に差異は生じない。したがって、審査官は、このサブコンビネーションの発明が新規性を有していないと判断する。
--	--	--

第 III 部第 4 章 先願(特許法第 39 条)

	現行審査基準における課題	改訂の方向性
15	同日出願について、協議を指令する場合において、第 39 条第 2 項又は第 4 項違反以外の拒絶理由があったときの取扱いについて記載されていない。	同日出願について、協議を指令する際に、第 39 条第 2 項又は第 4 項以外の拒絶理由があれば、拒絶理由を通知することを記載する。
16	同日出願のうち、一部の出願が審査請求されていないために、協議の指令をすることができない場合において、第 39 条第 2 項又は第 4 項違反以外の拒絶理由があった場合の取扱いについて記載されていない。	同日出願のうち、一部の出願が審査請求されていないために、協議の指令をすることができない場合において、第 39 条第 2 項又は第 4 項違反以外の拒絶理由があった場合には、当該拒絶理由について、審査を進めることができる旨を記載する。

		ただし、第 39 条第 2 項又は第 4 項違反が解消していない場合に、他の条項違反による拒絶査定は行わない旨も記載する（第 39 条第 2 項又は第 4 項違反の拒絶査定であれば、先願の地位が残るため）。
--	--	---

（新設）第 IV 部第 1 章 補正の要件（特許法第 17 条の 2）

	現行審査基準における課題	改訂の方向性
17	補正の時期的要件や、補正時期に応じた補正の実体的要件についての全体像を把握しづらい。 補正の時期的要件については、現行審査ハンドブック 53.01 に記載があるものの、審査基準上での一覧性に欠ける。	補正の要件の全体像を把握できるように、補正の時期的要件と実体的要件を網羅的に記載した章を新たに設ける。

第 V 部第 1 章 パリ条約による優先権

	現行審査基準における課題	改訂の方向性
18	優先権主張の判断に当たって、「新規事項の例による」との説明が具体的でないため分かりにくい。	「日本出願の明細書、特許請求の範囲及び図面が第一国出願について補正されたものであると仮定した場合において、当該補正が行われたことにより、日本出願の請求項に係る発明が、『第一国出願の出願書類全体に記載した事項』との関係において、新規事項の追加されたものとなる場合には、パリ条約による優先権主張の効果が認められない。」と、具体的に表現する。

第 VI 部第 1 章 特許出願の分割

	現行審査基準における課題	改訂の方向性
19	「3.4 分割出願を原出願とする分割出願」に記載の要件のうち「孫出願が親出願に対し分割要件のうちの実体的要件のすべてを満たすとき」について、この場合の実体的要件「(iii) 分割出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載され	「原出願の分割直前の明細書、特許請求の範囲又は図面」が「親出願から子出願を分割する直前の親出願の明細書、特許請求の範囲又は図面」のことであることを明確化する。

	た事項が、原出願の分割直前の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内であること」の「分割直前」がいつを指すのか明らかでない。	
--	---	--

第 VII 部 外国語書面出願

	現行審査基準における課題	改訂の方向性
20	この部では、章分けがされておらず、審査官の実体審査に直接関連しない事項、「外国語特許出願」に関する事項、誤訳訂正書の様式や提出要領に関する事項、及び先行技術としての外国語書面出願についての事項が、盛り込まれている。そのため、審査官の判断に直接関連する事項がどこにあるのか分かりづらい。また、29 条の 2 の審査基準には、他の出願が分割出願等である場合について記載されているものの、他の出願が外国語書面出願である場合については、この部に記載されており、一覧性に欠ける。	記載される内容ごとに部・章を細分化するなどして、審査官が情報にアクセスしやすくする。 具体的には、審査官の実体審査に直接関連しない事項や分割出願等の各種出願の取扱いを「第 1 章 外国語書面出願制度の概要」に、審査官の実体審査に直接関連する事項を「第 2 章 外国語書面出願の審査」に、章分けする。「外国語特許出願」に関する事項を、他の部「国際特許出願」を新設して移行する。また、先行技術としての外国語書面出願についての事項は、29 条の 2 及び 39 条のそれぞれの審査基準へ移行する。

(新設) 第 VIII 部 国際特許出願²

	現行審査基準における課題	改訂の方向性
21	「国際特許出願」が総括的に記載された審査基準がない。「外国語特許出願」について、「第 VIII 部 外国語書面出願」の審査基準に、部分的に記載されているのみである。	「第 VIII 部 国際特許出願」を新設する。国際特許出願の全体像を把握できるような項を設けるとともに、日本語特許出願及び外国語特許出願である国際特許出願の審査についての項を設ける。
22	外国語特許出願について、国際段階での 34 条補正の取扱いが記載されている。しかし、日本語特許出願の場合や、国際	国際段階で 19 条補正又は 34 条補正がされた場合の国際特許出願の審査について記載する。

² 「国際特許出願」とは、特許協力条約に基づく国際出願であって国内移行されたもの(特許出願に係るもの)を意味する。また、「日本語特許出願」とは、日本語でなされた国際特許出願を意味し、「外国語特許出願」とは、外国語でなされた国際特許出願を意味する。

	段階での 19 条補正の取扱いについては記載されていない。	
--	-------------------------------	--

第 X 部第 1 章 実用新案登録の基礎的要件

	現行審査基準における課題	改訂の方向性
23	実用新案登録の請求の範囲についての著しい記載不備の例として、以下のものが挙げられている。 (i) 請求項の記載が考案の詳細な説明又は図面で代用されている場合 (ii) 二以上の考案が一の請求項に記載されている場合 しかし、(i)については、当該代用がなされていても著しい記載不備に当たらない場合もあり得る。 また、(ii)についても、通常の選択肢の考案のように、著しい記載不備に当たらない場合もあり得る。	左記の(i)及び(ii)の例については、以下のように改める。 (i) 請求項の記載が考案の詳細な説明又は図面の記載で代用されている結果、請求項の記載内容が不明瞭となる場合 (ii) 一の請求項において、句点で区切られる文章が複数記載され、それぞれの文章に異なる考案が記載されている場合

○特定技術分野について

	現行審査基準における課題	改訂の方向性
24	特定技術分野の審査基準は、一般基準とは別途に分野独特の基準を定めているわけではなく、一般基準を各分野に適用した場合の「適用例」を説明したものであるといえる。 今般の審査基準の見直しにおいて、事例や裁判例が審査ハンドブックに移行するが、特定技術分野の審査基準は、事例や裁判例に近い性質を持つものである。	特定技術分野の審査基準については、審査ハンドブックに置くこととする。