

第1節 本願発明の認定

1. 概要

発明の特許要件(「第 III 部 特許要件」参照)についての判断をする前提として、審査官は、まず発明の技術内容を把握して確定する必要がある。この作業を発明の認定という。

2. 特許出願の時又は日の確認

審査官は、本願の特許出願の時又は日を必ず確認する。

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。

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。

なお、上記特殊な出願は以下の特許出願である。

- (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)
- (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)
- (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)
- (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)

23. 本願発明の認定

審査官は、請求項に係る発明の認定を、請求項の記載に基づいて行う。この認定において、審査官は、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮して請求項に記載されている用語の意義を解釈する。

また、審査官は、この認定に当たっては、本願の明細書、特許請求の範囲及び図面を精読し、請求項に係る発明の技術内容を十分に理解する。

明細書、特許請求の範囲又は図面(以下この部において「明細書等」とい

う。)について補正がされている場合は、審査官は、補正の内容についても、十分に理解する。

第 2 節 進歩性

1. 概要

特許法第29条第2項は、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下この部において「当業者」という。)が先行技術に基づいて容易に発明をすることができたときは、その発明(進歩性を有していない発明)について、特許を受けることができないことを規定している。

当業者が容易に発明をすることができたものについて特許権を付与することは、技術進歩に役立たず、かえってその妨げになるからである。

この節では、特許を受けようとする発明の進歩性の判断、すなわち、その発明が先行技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるか否かの判断を、どのようにするかについて取り扱う。

2. 進歩性の判断に係る基本的な考え方

進歩性の判断の対象となる発明は、請求項に係る発明である。

審査官は、請求項に係る発明の進歩性の判断を、先行技術に基づいて、当業者が請求項に係る発明を容易に想到できたことの論理の構築(論理付け)ができるか否かを検討することにより行う。

当業者が請求項に係る発明を容易に想到できたか否かの判断には、進歩性が否定される方向に働く諸事実及び進歩性が肯定される方向に働く諸事実を総合的に評価することが必要である。そこで、審査官は、これらの諸事実を法的に評価することにより、論理付けを試みる。

以下この部において「当業者」とは、以下の(i)から(iv)までの全ての条件を備えた者として、想定された者をいう。当業者は、個人よりも、複数の技術分野からの「専門家からなるチーム」として考えた方が適切な場合もある。

- (i) 請求項に係る発明の属する技術分野の出願時の技術常識(注1)を有していること。
- (ii) 研究開発(文献解析、実験、分析、製造等を含む。)のための通常の技術的手段を用いることができること。
- (iii) 材料の選択、設計変更等の通常の創作能力を発揮できること。
- (iv) 請求項に係る発明の属する技術分野の出願時の技術水準(注2)にあるもの全てを自らの知識とすることができ、発明が解決しようとする課題に関連し

HB3201

請求項に係る発明が新規性を有していないと判断されるとともに、進歩性も有していないと判断され得る例

た技術分野の技術を自らの知識とすることができること。

論理付けを試みる際には、審査官は、請求項に係る発明の属する技術分野における出願時の技術水準を的確に把握する。そして、請求項に係る発明についての知識を有しないが、この技術水準にあるもの全てを自らの知識としている当業者であれば、本願の出願時にどのようにするかを常に考慮して、審査官は論理付けを試みる。

(注1) 「技術常識」とは、当業者に一般的に知られている技術(周知技術及び慣用技術を含む。)又は経験則から明らかな事項をいう。したがって、技術常識には、当業者に一般的に知られているものである限り、実験、分析、製造の方法、技術上の理論等が含まれる。当業者に一般的に知られているものであるか否かは、その技術を記載した文献の数のみで判断されるのではなく、その技術に対する当業者の注目度も考慮して判断される。

ここで、「周知技術」とは、その技術分野において一般的に知られている技術であって、例えば、以下のようなものをいう。

- (i) その技術に関し、相当多数の刊行物(「第3節 新規性・進歩性の審査の進め方」の3.1.1参照)又はウェブページ等(「第3節 新規性・進歩性の審査の進め方」の3.1.2参照)(以下この章において「刊行物等」という。)が存在しているもの
 - (ii) 業界に知れ渡っているもの
 - (iii) その技術分野において、例示する必要がない程よく知られているもの
- 「慣用技術」とは、周知技術であって、かつ、よく用いられている技術をいう。

(注2) 「技術水準」とは、先行技術のほか、技術常識その他の技術的知識(技術的知見等)から構成される。

3. 進歩性の具体的な判断

審査官は、先行技術の中から、論理付けに最も適した一の引用発明を選んで主引用発明とし、以下の(1)から(4)までの手順により、主引用発明から出発して、当業者が請求項に係る発明に容易に到達する論理付けができるか否かを判断する。審査官は、独立した二以上の引用発明を組み合わせるとしてはならない。

審査官は、特許請求の範囲に二以上の請求項がある場合は、請求項ごとに、進歩性の有無を判断する。

- (1) 審査官は、請求項に係る発明と主引用発明との間の相違点に関し、進歩性が否定される方向に働く要素(3.1参照)に係る諸事情に基づき、他の引用発明(以下この章において「副引用発明」という。)を適用したり、技術常識を考慮したりして、論理付けができるか否かを判断する。
- (2) 上記(1)に基づき、論理付けができないと判断した場合は、審査官は、請求項に係る発明が進歩性を有していると判断する。
- (3) 上記(1)に基づき、論理付けができると判断した場合は、審査官は、進歩性が肯定される方向に働く要素(3.2参照)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。
- (4) 上記(3)に基づき、論理付けができないと判断した場合は、審査官は、請求項に係る発明が進歩性を有していると判断する。
 上記(3)に基づき、論理付けができたとは判断した場合は、審査官は、請求項に係る発明が進歩性を有していないと判断する。

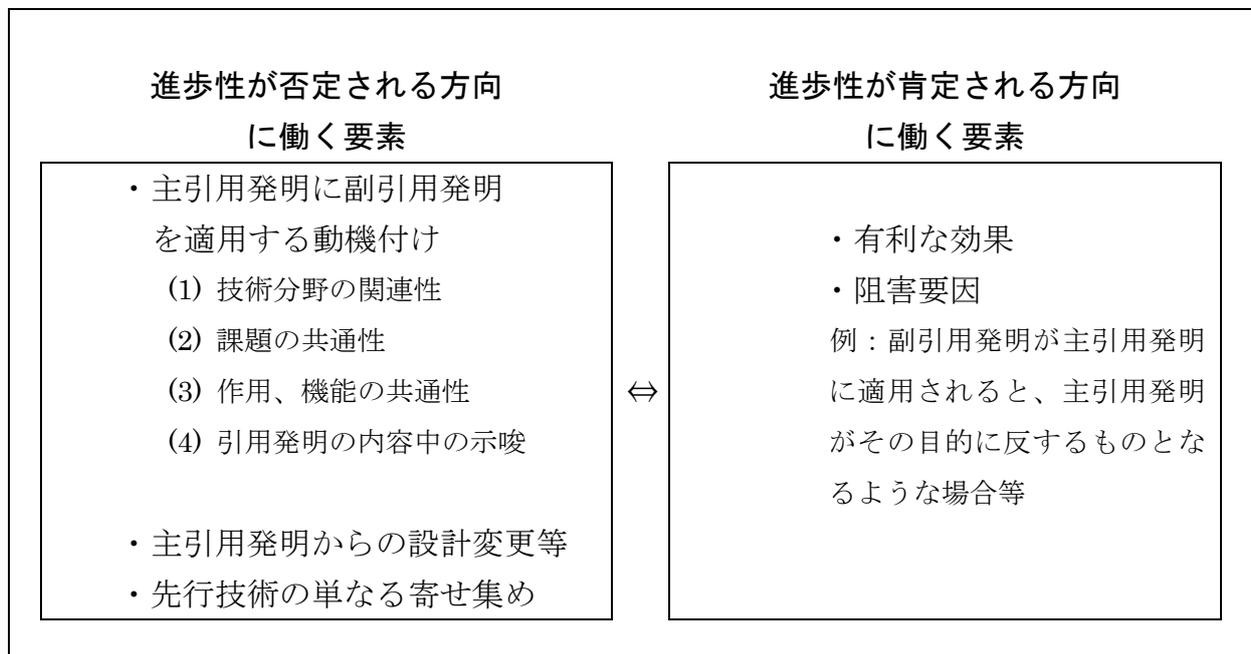


図 論理付けのための主要素

上記(2)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間の相違点に対応する副引用発明がなく、相違点が設計変更等でもない場合は、論理付けはできなかつたことになる。

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。

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。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。

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。

3.1 進歩性が否定される方向に働く要素

3.1.1 主引用発明に副引用発明を適用する動機付け

主引用発明(A)に副引用発明(B)を適用したとすれば、請求項に係る発明(A+B)に到達する場合(注1)には、その適用を試みる動機付けがあることは、進歩性が否定される方向に働く要素となる。

主引用発明に副引用発明を適用する動機付けの有無は、以下の(1)から(4)までの動機付けとなり得る観点を総合考慮して判断される。審査官は、いずれか一つの観点に着目すれば、動機付けがあるといえるか否かを常に判断できるわけではないことに留意しなければならない。

- (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
- (4) 引用発明の内容中の示唆

(注1) 当業者の通常の創作能力の発揮である設計変更等(3.1.2(1)参照)は、副引用発明を主引用発明に適用する際にも考慮される。よって、主引用発明に副引用発明を適用する際に、設計変更等を行いつつ、その適用をしたとすれば、請求項に係る発明に到達

する場合も含まれる。

(1) 技術分野の関連性

主引用発明の課題解決のために、主引用発明に対し、主引用発明に関連する技術分野の技術手段の適用を試みることは、当業者の通常の創作能力の発揮である。例えば、主引用発明に関連する技術分野に、置換可能又は付加可能な技術手段があることは、当業者が請求項に係る発明に導かれる動機付けがあるというための根拠となる。

審査官は、主引用発明に副引用発明を適用する動機付けの有無を判断するに当たり、(1)から(4)までの動機付けとなり得る観点のうち「技術分野の関連性」については、他の動機付けとなり得る観点も併せて考慮しなければならない。

ただし、「技術分野」を把握するに当たり(注2)、単にその技術が適用される製品等の観点のみならず、課題や作用、機能といった観点をも併せて考慮する場合は、「技術分野の関連性」について判断をすれば、「課題の共通性」や「作用、機能の共通性」を併せて考慮したことになる。このような場合において、他の動機付けとなり得る観点を考慮しなくても、「技術分野の関連性」により動機付けがあるといえるならば、動機付けの有無を判断するに当たり、改めて「課題の共通性」や「作用、機能の共通性」について考慮する必要はない。

(注2) 技術分野は、適用される製品等に着眼したり、原理、機構、作用、機能等に着眼したりすることにより把握される。

例1：

[請求項]

アドレス帳の宛先を通信頻度に応じて並べ替える電話装置。

[主引用発明]

アドレス帳の宛先をユーザが設定した重要度に応じて並べ替える電話装置。

[副引用発明]

アドレス帳の宛先を通信頻度に応じて並べ替えるファクシミリ装置。

(説明)

主引用発明の装置と、副引用発明の装置とは、アドレス帳を備えた通信装置という点で共通する。このことに着目すると、両者の技術分野は関連している。

さらに、ユーザが通信をしたい宛先への発信操作を簡単にする点でも共通していると判断された場合には、両者の技術分野の関連性が課題や作用、機能といった観点をも併せて考慮されたことになる。

(2) 課題の共通性

主引用発明と副引用発明との間で課題が共通することは、主引用発明に副引用発明を適用して当業者が請求項に係る発明に導かれる動機付けがあるというための根拠となる。

本願の出願時において、当業者にとって自明な課題又は当業者が容易に着想し得る課題が共通する場合も、課題の共通性は認められる。審査官は、主引用発明や副引用発明の課題が自明な課題又は容易に着想し得る課題であるか否かを、出願時の技術水準に基づいて把握する。

審査官は、請求項に係る発明とは別の課題を有する引用発明に基づき、主引用発明から出発して請求項に係る発明とは別の思考過程による論理付けを試みることもできる。試行錯誤の結果の発見に基づく発明等、請求項に係る発明の課題が把握できない場合も同様である。

例2：

[請求項]

表面に硬質炭素膜が形成されたペットボトル。

[主引用発明]

表面に酸化ケイ素膜が形成されたペットボトル。

(主引用発明が記載された刊行物には、酸化ケイ素膜のコーティングがガスバリア性を高めるためのものであることについて記載されている。)

[副引用発明]

表面に硬質炭素膜が形成された密封容器。

(副引用発明が記載された刊行物には、硬質炭素膜のコーティングがガスバリア性を高めるためのものであることについて記載されている。)

(説明)

膜のコーティングがガスバリア性を高めるためのものであることに着目すると、主引用発明と副引用発明との間で課題は共通している。

例3：

[請求項]

握り部に栓抜き部が備えられた調理鉈。

[主引用発明]

握り部に殻割部が備えられた調理鉈。

[副引用発明]

握り部に栓抜き部が備えられたペティナイフ。

(説明)

調理鉋やナイフ等の調理器具において多機能化を図ることは、調理器具における自明の課題であり、主引用発明と副引用発明との間で課題は共通している。

(3) 作用、機能の共通性

主引用発明と副引用発明との間で、作用、機能が共通することは、主引用発明に副引用発明を適用したり結び付けたりして当業者が請求項に係る発明に導かれる動機付けがあるというための根拠となる。

例4：

[請求項]

膨張部材を膨張させて洗浄布を接触させ、ブランケットシリンダを洗浄する印刷機。

[主引用発明]

カム機構を用いて洗浄布を接触させ、ブランケットシリンダを洗浄する印刷機。

[副引用発明]

膨張部材を膨張させて洗浄布を接触させ、凹版シリンダを洗浄する印刷機。

(説明)

主引用発明のカム機構も、副引用発明の膨張部材も、洗浄布を印刷機のシリンダに接触又は離反させる作用のために設けられている点に着目すると、主引用発明と副引用発明との間で作用は共通している。

(4) 引用発明の内容中の示唆

引用発明の内容中において、主引用発明に副引用発明を適用することに関する示唆があれば、主引用発明に副引用発明を適用して当業者が請求項に係る発明に導かれる動機付けがあるというための有力な根拠となる。

例5：

[請求項]

エチレン／酢酸ビニル共重合体及び当該共重合体中に分散された受酸剤粒子を含み、当該共重合体が、さらに架橋剤により架橋されている透明フィルム。

[主引用発明]

エチレン／酢酸ビニル共重合体及び当該共重合体中に分散された受酸剤粒子を含む透明フィルム。

(主引用発明が記載された刊行物には、エチレン／酢酸ビニル共重合体が太陽電池の構成部品と接触する部材として用いられることについて言及されている。)

[副引用発明]

太陽電池用封止膜に用いられ、エチレン／酢酸ビニル共重合体からなる透明フィルムであって、当該共重合体が架橋剤により架橋された透明フィルム。

(説明)

主引用発明が記載された刊行物の前記言及は、主引用発明に、太陽電池用封止膜として用いられる透明フィルムに関する技術を適用することについて、示唆しているものといえる。

3.1.2 動機付け以外に進歩性が否定される方向に働く要素

(1) 設計変更等

請求項に係る発明と主引用発明との相違点について、以下の(i)から(iv)までのいずれか(以下この章において「設計変更等」という。)により、主引用発明から出発して当業者がその相違点に対応する発明特定事項に到達し得ることは、進歩性が否定される方向に働く要素となる。さらに、主引用発明の内容中に、設計変更等についての示唆があることは、進歩性が否定される方向に働く有力な事情となる。

- (i) 一定の課題を解決するための公知材料の中からの最適材料の選択(例1)
- (ii) 一定の課題を解決するための数値範囲の最適化又は好適化(例2)
- (iii) 一定の課題を解決するための均等物による置換(例3)
- (iv) 一定の課題を解決するための技術の具体的適用に伴う設計変更や設計的事項の採用(例4及び例5)

これらは、いずれも当業者の通常の創作能力の発揮にすぎないからである。

例1：

球技用ボールにおける外皮側とボール側との接着剤として、加圧で接着する接着剤に代え、周知の水反応型接着剤を適用することは、公知材料の中からの最適材料の選択にすぎない。

例2：

硬化前のコンクリートについて、流動性を悪化させる75 μm 以下の粒子の含有量を低減し、1.5質量%以下に定めることは、当業者が適宜なし得る数値範囲の最適化又は好適化にすぎない。

例3：

湿度の検知手段に特徴のある浴室乾燥装置の駆動手段として、ブラシ付き DC モータに代えて、周知のブラシレス DC モータを採用することは、均等物による置換にす

ぎない。

例4：

携帯電話機の出力端子と、外部の表示装置であるデジタルテレビとを接続し、当該デジタルテレビに画像を表示する際に、その画面の大きさ、画像解像度に適合したデジタルテレビ用の画像信号(デジタル表示信号)を生成及び出力することは、外部装置の種類や性能に応じて適切な方法を選択するものであって、当業者が適宜なし得る設計的事項である。

例5：

顧客側端末装置から入力された情報に応じて当該顧客に宿泊施設情報を提供するシステムにおいて、旅行代理店の窓口でなされているビジネス慣行を参考とし、顧客側端末装置から入力する選択項目として飲食物を採用し、また、提供する宿泊施設情報の項目として宿泊施設の築年数を採用することは、当業者が適宜採用し得る設計的事項である。

(2) 先行技術の単なる寄せ集め

先行技術の単なる寄せ集めとは、発明特定事項の各々が公知であり、互いに機能的又は作用的に関連していない場合をいう。発明が各事項の単なる寄せ集めである場合は、その発明は当業者の通常の創作能力の発揮の範囲内でなされたものである。先行技術の単なる寄せ集めであることは、進歩性が否定される方向に働く要素となる。さらに、主引用発明の内容中に先行技術の寄せ集めについての示唆があることは、進歩性が否定される方向に働く有力な事情となる。

例6：

公知の昇降手段 A を備えた建造物の外壁の作業用ゴンドラ装置に、公知の防風用カバー部材、公知の作業用具収納手段をそれぞれ付加することは、先行技術の単なる寄せ集めである。

3.2 進歩性が肯定される方向に働く要素

3.2.1 引用発明と比較した有利な効果

引用発明と比較した有利な効果は、進歩性が肯定される方向に働く要素である。このような効果が明細書、特許請求の範囲又は図面の記載から明確に把握

される場合は、審査官は、進歩性が肯定される方向に働く事情として、これを参酌する。ここで、引用発明と比較した有利な効果とは、発明特定事項によって奏される効果(特有の効果)のうち、引用発明の効果と比較して有利なものをいう。

(1) 引用発明と比較した有利な効果の参酌

請求項に係る発明が、引用発明と比較した有利な効果を有している場合は、審査官は、その効果を参酌して、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理付けを試みる。そして、請求項に係る発明が引用発明と比較した有利な効果を有していても、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。

しかし、引用発明と比較した有利な効果が、例えば、以下の(i)又は(ii)のような場合に該当し、技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものであることは、進歩性が肯定される方向に働く有力な事情になる。(参考) 最三小判令和元年8月27日(平成30年(行ヒ)69号)「アレルギー性眼疾患を処置するためのドキセピン誘導体を含む局所的眼科用処方物」(ヒト結膜肥満細胞安定化剤事件判決)

- (i) 請求項に係る発明が、引用発明の有する効果とは異質な効果を有し、この効果が出願時の技術水準から当業者が予測することができたものではない場合
- (ii) 請求項に係る発明が、引用発明の有する効果と同質の効果であるが、際だって優れた効果を有し、この効果が出願時の技術水準から当業者が予測することができたものではない場合

特に選択発明(「第4節 特定の表現を有する請求項等についての取扱い」の7. 参照)のように、物の構造に基づく効果の予測が困難な技術分野に属するものについては、引用発明と比較した有利な効果を有することが進歩性の有無を判断するための重要な事情になる。

例：

請求項に係る発明が特定のアミノ酸配列を有するモチリンであって、引用発明のモチリンに比べ6～9倍の活性を示し、腸管運動亢進効果として有利な効果を奏するものである。この効果が出願当時の技術水準から当業者が予測できる範囲を超えた顕著なものであることは、進歩性が肯定される方向に働く事情になる。

(2) 意見書等で主張された効果の参酌

以下の(i)又は(ii)の場合は、審査官は、意見書等において主張、立証(例えば、実験結果の提示)がなされた、引用発明と比較した有利な効果を参酌する。

HB3202

ヒト結膜肥満細胞
安定化剤事件最高
裁判決

- (i) その効果が明細書に記載されている場合
- (ii) その効果は明細書に明記されていないが、明細書又は図面の記載から当業者がその効果を推論できる場合

しかし、審査官は、意見書等で主張、立証がなされた効果が明細書に記載されておらず、かつ、明細書又は図面の記載から当業者が推論できない場合は、その効果を参酌すべきでない。

3.2.2 阻害要因

- (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。

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。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。

- (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)
- (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)
- (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)
- (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は掲載され、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)

例1:

[主引用発明]

水道水のオゾンによる滅菌処理において、水流部を主流部と支流部とに分岐し、支流部から陽極に水道水を導入し、これを電解して直接オゾン水とする方法。

(主引用発明の記載された刊行物には、気体と液体との混合に関する高価な装置(気液接触装置)の使用を避けるという主引用発明の目的が記載されている。)

[副引用発明]

純水を電解して電解槽の陽極室にオゾン含有ガスを発生させ、当該ガスを前記電解槽から取り出して陽極液から分離し、分離したオゾン含有ガスを被処理水に注入することによりオゾン水とする方法。

(説明)

気体と液体との混合に関する高価な装置(気液接触装置)の使用は、主引用発明の目的に反する。したがって、主引用発明において、副引用発明を適用し、一旦オゾン含有ガスを陽極液から取り出し、これを再び支流又は主流に注入し、溶解させる構成を採用することには、阻害要因がある。

例2：

[主引用発明]

所定の構造を有するベーンポンプ。

[副引用発明]

所定の形状を有するガスケット。

(説明)

主引用発明のベーンポンプのシール用に、副引用発明のガスケットを用いた場合に、間隙が生じ、ベーンポンプとしての機能を果たしえなくなるときは、主引用発明に副引用発明を適用することについて、阻害要因がある。

例3：

[主引用発明]

液冷媒が通る通路と、気相冷媒が通る通路とを有する樹脂性の弁本体と、制御機構とを固定するために、かしめ固定による連結という手法を採用した温度式膨張弁。

(主引用発明が記載された刊行物には、先行技術の課題として、螺着の場合には、雄ねじの形成にコストがかかり、かつ、取付けに当たり接着剤を使用する必要があり、取付作業が面倒になることを挙げ、その課題を解決するために、かしめ固定という方法を採用したと記載されている。)

[副引用発明]

二つの部材を固定するために、ねじ結合による螺着という手法を採用した圧力制御弁。

(説明)

主引用発明は、ねじ結合による螺着という方法を積極的に排斥しており、主引用発明に、副引用発明のねじ結合による螺着という技術を適用することには、阻害要因がある。

例4：

[主引用発明]

合成繊維の仮撚加工中の合成繊維を所定の糸導ガイドを走行させつつ、一の非接触式加熱装置で加熱する方法。

(主引用発明が記載された刊行物には、染斑を低減させることが目的として記載されている。)

[副引用発明]

合成繊維の仮撚加工中の合成繊維を複数の非接触式加熱装置で加熱する方法。

(副引用発明が記載された刊行物には、いくつかの態様が記載され、そのうち、全ての非接触式加熱装置を温度 a で運転する態様については、他の態様よりは、染斑が発生しやすい態様として記載されている。)

(説明)

副引用発明の前記態様は、主引用発明が達成しようとする染斑の低減という点では劣る例として示されたものである。したがって、主引用発明に副引用発明を適用し、主引用発明の非接触式加熱装置を温度 a で運転することには、阻害要因がある。

- (2) 引用発明が記載された刊行物等の中に、請求項に係る発明に容易に想到することを妨げるようなほどの記載があることもあれば、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。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。

3.3 進歩性の判断における留意事項

- (1) 請求項に係る発明の知識を得た上で、進歩性の判断をするために、以下の(i)又は(ii)のような後知恵に陥ることがないように、審査官は留意しなければならない。
- (i) 当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたように見えてしまうこと。
 - (ii) 引用発明の認定の際に、請求項に係る発明に引きずられてしまうこと
(「第3節 新規性・進歩性の審査の進め方」の3.3参照)。

(2) 審査官は、主引用発明として、通常、請求項に係る発明と、技術分野又は課題(注1)が同一であるもの又は近い関係にあるものを選択する。

請求項に係る発明とは技術分野又は課題が大きく異なる主引用発明を選択した場合には、論理付けは困難になりやすい。そのような場合は、審査官は、主引用発明から出発して、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことについて、より慎重な論理付け(例えば、主引用発明に副引用発明を適用するに当たり十分に動機付けとなる事情が存在するの否かの検討)が要求されることに留意する。

(注1) 自明な課題や当業者が容易に着想し得る課題を含む。

また、ここで検討されるのは、請求項に係る発明と主引用発明との間で課題が大きく異なるか否かである。ここで請求項に係る発明と主引用発明との間で検討される課題は、3.1.1(2)の課題(主引用発明と副引用発明との間で共通するか否かの検討される課題)と同一である必要はない。

また、請求項に係る発明の解決すべき課題が新規であり、当業者が通常は着想しないようなものである場合は、請求項に係る発明と主引用発明とは、解決すべき課題が大きく異なることが通常である。したがって、請求項に係る発明の課題が新規であり、当業者が通常は着想しないようなものであることは、進歩性が肯定される方向に働く一事情になり得る。

(3) 審査官は、論理付けのために引用発明として用いたり、設計変更等の根拠として用いたりする周知技術について、周知技術であるという理由だけで、論理付けができるか否かの検討(その周知技術の適用に阻害要因がないか等の検討)を省略してはならない。

(4) 審査官は、本願の明細書中に本願出願前の従来技術として記載されている技術について、出願人がその明細書の中でその従来技術の公知性を認めている場合は、出願当時の技術水準を構成するものとして、これを引用発明とすることができる。

(5) 物自体の発明が進歩性を有している場合には、その物の製造方法及びその物の用途の発明は、原則として、進歩性を有している(注2)。

(注2) 例外としては、物自体の発明が用途発明(「第4節 特定の表現を有する請求項等

についての取扱い」の3.1.2参照)である場合における、その物の製造方法が挙げられる。

- (6) 審査官は、商業的成功、長い間その実現が望まれていたこと等の事情を、進歩性が肯定される方向に働く事情があることを推認するのに役立つ二次的な指標として参酌することができる。ただし、審査官は、出願人の主張、立証により、この事情が請求項に係る発明の技術的特徴に基づくものであり、販売技術、宣伝等、それ以外の原因に基づくものではないとの心証を得た場合に限って、この参酌をすることができる。

第 3 章 拡大先願(特許法第 29 条の 2)

1. 概要

特許法第29条の2は、以下の(i)から(iv)までの全てに該当する場合に、審査の対象となっている特許出願(以下この章において「本願」という。)について、特許を受けることができないことを規定している。

- (i) 本願に係る発明が本願の出願の日前に出願された他の特許出願又は実用新案登録出願(以下この章において、他の特許出願又は実用新案登録出願を「他の出願」という。)の出願当初の明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(以下この章において「当初明細書等」という。)に記載された発明又は考案(以下この章において、発明又は考案を「発明等」という。)と同一であること。
- (ii) 本願の出願後に、他の出願が特許掲載公報の発行若しくは出願公開(第64条)又は実用新案掲載公報の発行(実用新案法第14条第3項)(以下この章において「出願公開等」という。)がされたこと。
- (iii) 他の出願に係る上記の発明等をした者(以下この章において「他の出願の発明者」という。)と、本願に係る発明の発明者とが同一でないこと。
- (iv) 本願の出願時において、本願の出願人と、他の出願の出願人とが同一でないこと。

以下この章において、出願日を異にする出願のうち、先になされた出願を「先願」、後になされた出願を「後願」という。

後願が先願の出願公開等より前に出願されていたとしても、後願に係る発明が先願の当初明細書等に記載された発明等と同一である場合には、後願が出願公開等されても新しい技術を何ら公開するものではない。本条が上述のように規定するのは、このような後願に係る発明に特許を付与することが、新しい発明の公開の代償として発明を保護しようとする特許制度の趣旨からみて妥当でないからである。

先願が後願を排除できる範囲について、本条と第39条(「第4章 先願」参照)とを比較すると、本条では上記(i)に示される発明等であるが、第39条では特許請求の範囲又は実用新案登録請求の範囲に係る発明等に限られている。この点で、第39条に比べて、本条では先願が後願を排除できる範囲が広い。このことから、本条の先願は、いわゆる「拡大先願」と呼ばれている。

2. 第29条の2の要件

第29条の2が本願に適用され、本願が拒絶されるという効果を生じさせるための要件には、以下のものがある。

(1) 他の出願が満たすべき形式的要件

- (i) 他の出願が本願の出願日の前日以前に出願されたものであること。
- (ii) 他の出願が本願の出願後に出願公開等がされたものであること(注)。
- (iii) 他の出願の発明者が本願の請求項に係る発明の発明者と同一でないこと。
- (iv) 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。

(注) 本願の出願前に、他の出願の出願公開等がされていれば、第29条の2は適用されず、出願公開等に係る公報により公開された発明を第29条第1項第3号の発明として同条第1項又は第2項が適用される。

(2) 本願に係る発明と、他の出願の当初明細書等に記載された発明等とが同一であること(実質的要件)。

ここで、本願に係る発明とは、本願の請求項に係る発明である。

3. 第29条の2の要件についての判断

第29条の2の要件の判断の対象となる発明は、請求項に係る発明である。

審査官は、他の出願が第29条の2の形式的要件(2.(1)参照)を満たすか否かを判断する。

また、審査官は、第29条の2の実質的要件(2.(2)参照)が満たされているか否かを、本願の請求項に係る発明と、第29条の2の形式的要件を満たす他の出願の当初明細書等に記載された発明等(以下この章において「引用発明」という。)とを対比した結果、両者が同一か否かにより判断する。審査官は、両者が同一であると判断した場合に、本願の請求項に係る発明が第29条の2の規定により特許を受けることができないものと判断する。

審査官は、本願の特許請求の範囲に二以上の請求項がある場合は、請求項ごとに、第29条の2の要件の判断をする。

[HB6401](#)

先願参照出願における当初明細書等

3.1 他の出願が第 29 条の 2 に規定された形式的要件を満たすことの判断

審査官は、他の出願が 2. (1) の(i)から(iv)までの全ての要件を満たすか否かを判断する。それらの要件を一つでも満たさない場合は、審査官は、当該他の出願に基づいて、第 29 条の 2 の規定を本願について適用することができない。

3.1.1 他の出願の発明者が本願の請求項に係る発明の発明者と同一でないこと(2. (1) (iii))

(1) 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、他の出願の発明者と、本願の請求項に係る発明者とが同一(以下この章において「発明者同一」という。)でないと判断する。

(i) 各々の願書に記載された発明者の全員が表示上完全に一致している場合

(ii) 各々の願書に記載された発明者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、発明者全員が完全同一である場合

(例：ある発明者の表示上の不一致が改姓によるものであり、同一人と判断される場合)

(2) 審査官は、原則として、その願書に記載された発明者を、本願の請求項に係る発明の発明者であると推認する。他の出願の発明者についても同様に推認する。ただし、例えば、明細書中に別の発明者が記載されているような場合は、審査官は、願書に記載された発明者以外の者について、発明者であると推認する。

(3) 審査官は、発明者同一であるとの主張を裏付ける証拠(他の出願の発明者の宣誓書等)が出願人から提出された場合に、発明者同一ではないとの推認が覆され得ることに留意する。

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))

(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。

(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。

- (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
- (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

~~(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)~~

(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。

(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。

3.2 本願の請求項に係る発明と引用発明とが同一か否かの判断

審査官は、本願の請求項に係る発明と、引用発明とを対比した結果、以下の(i)又は(ii)の場合は、両者をこの章でいう「同一」と判断する。

- (i) 本願の請求項に係る発明と引用発明との間に相違点がない場合
- (ii) 本願の請求項に係る発明と引用発明との間に相違点がある場合であっても、両者が実質同一である場合

ここでの実質同一とは、本願の請求項に係る発明と引用発明との間の相違点が課題解決のための具体化手段における微差(周知技術、慣用技術(注)の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではないもの)である場合をいう。

(注)「周知技術」及び「慣用技術」については、「第2章第2節 進歩性」の2.(注1)を参照。

4. 第29条の2の要件についての判断に係る審査の進め方

4.1 本願の請求項に係る発明の認定

審査官は、本願の請求項に係る発明を認定する。その認定の手法は、「第2章第3節 新規性・進歩性の審査の進め方」の2.の手法と同様である。

4.2 引用発明の認定

審査官は、2.(1)の形式的要件を満たす他の出願の当初明細書等に基づき、引用発明を認定する。審査官は、「第2章第3節 新規性・進歩性の審査の進め方」の3.1.1(1)における刊行物に記載された発明の認定に準じて、当初明細書等に記載された発明を認定する（「刊行物」は「当初明細書等」と読み替えられ、「本願の出願時」は「他の出願の出願時」と読み替えられる。）。

審査官は、他の出願の当初明細書等が上位概念又は下位概念で発明等を表現している場合については、「第2章第3節 新規性・進歩性の審査の進め方」の3.2に準じて取り扱う。また、審査官は、「第2章第3節 新規性・進歩性の審査の進め方」の3.3に準じて、後知恵等に留意しなければならない。

なお、他の出願の当初明細書等に記載されている事項がその後の補正により削除されたとしても、そのことは、第29条の2の規定の適用に影響しない。

4.3 本願の請求項に係る発明と引用発明との対比

審査官は、認定した本願の請求項に係る発明と、認定した引用発明とを対比する。審査官は、「第2章第3節 新規性・進歩性の審査の進め方」の4.の手法に準じて、この対比を行う（「本願の出願時」は「他の出願の出願時」と読み替えられる。）。

4.4 本願の請求項に係る発明が第29条の2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と、その判断に係る審査の進め方

4.4.1 本願の請求項に係る発明が第29条の2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

審査官は、本願の請求項に係る発明と、引用発明とを対比し、3.2に従って、両発明が同一であると判断した場合は、本願の請求項に係る発明が第29条の2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判断する。

請求項に係る発明の発明特定事項が選択肢を有する場合において、いずれか一の選択肢のみを、その選択肢に係る発明特定事項と仮定したときの請求項に係る発明と、引用発明との対比の結果、両者がこの章でいう「同一」であるときは、審査官は、本願の請求項に係る発明が第29条の2の規定により特許を受けることができないものと判断する。

4.4.2 本願の請求項に係る発明が第29条の2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

審査官は、4.4.1に基づいて、請求項に係る発明が第29条の2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、その旨の拒絶理由通知をする。特に請求項に係る発明と引用発明とが実質同一であると判断した場合(3.2(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。

出願人は、請求項に係る発明が第29条の2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。

補正や、反論、釈明により、請求項に係る発明が第29条の2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、請求項に係る発明が第29条の2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。

5. 特定の表現を有する請求項等についての取扱い

審査官は、本願の請求項が以下の(i)から(vi)までに掲げた特定の表現を有する場合等において、請求項に係る発明の認定については、「第2章第4節 特定の表現を有する請求項等についての取扱い」に準じて取り扱う。

- (i) 作用、機能、性質又は特性を用いて物を特定しようとする記載
- (ii) 物の用途を用いてその物を特定しようとする記載
- (iii) 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
- (iv) 製造方法によって生産物を特定しようとする記載

HB3301

機能、特性等の記載等により請求項に係る発明と引用発明との対比が困難であり、厳密な対比をすることができない場合

- (v) 数値限定を用いて発明を特定しようとする記載
- (vi) 選択発明

6. 各種出願についての取扱い

6.1 他の出願が分割出願、優先権主張を伴う出願等である場合

6.1.1 分割出願、変更出願又は実用新案登録に基づく特許出願

2.(1)(i)に関し、他の出願の出願日は、遡及せず、現実の出願日である(第44条第2項ただし書、第46条第6項及び第46条の2第2項)。

6.1.2 パリ条約(又はパリ条約の例)による優先権の主張を伴う出願

パリ条約(又はパリ条約の例)による優先権の主張を伴う出願については、以下の(i)及び(ii)に共通して記載されている発明に関し、第一国出願日に我が国へ出願がされたものとして扱う。

- (i) 第一国出願の出願書類全体
- (ii) 我が国への出願の当初明細書等

6.1.3 国内優先権の主張の基礎とされた出願(先の出願)又は国内優先権の主張を伴う出願(後の出願)

(1) 先の出願と、後の出願の双方の当初明細書等に記載された発明(以下この章において「双方記載発明」という。)(下図の発明 B)について

先の出願を他の出願として、第29条の2の規定が本願に対して適用される(第41条第3項。他の出願の出願日は、先の出願の出願日である。)(注)。

(注) 審査官は、以下の(i)の場合において、以下の(ii)の発明については、先の出願を他の出願として第29条の2の規定を適用してはならない(第41条第3項)。累積的な優先権主張の効果が認められないこととして、実質的に優先期間が延長されることを防止するためである。

- (i) 先の出願が、優先権の主張(パリ条約によるもの及びパリ条約の例によるものを含む。)を伴う場合
- (ii) 双方記載発明のうち、先の出願についてなされた優先権の主張の基礎とされた

出願(更に先の出願)の当初明細書等に記載された発明(下図の発明 A)

- (2) 後の出願の当初明細書等にのみ記載され、先の出願の当初明細書等に記載されていない発明(下図の発明 C)について

後の出願を他の出願として、第29条の2の規定が本願について適用される(第41条第2項及び第3項。他の出願の出願日は、後の出願の出願日である。)

- (3) 先の出願の当初明細書等にのみ記載され、後の出願の当初明細書等には記載されていない発明(下図の発明 D)について

審査官は、先の出願又は後の出願を他の出願として、第29条の2の規定を適用してはならない。この発明は、出願公開等がされたものとみなされない(第41条第3項)からである。

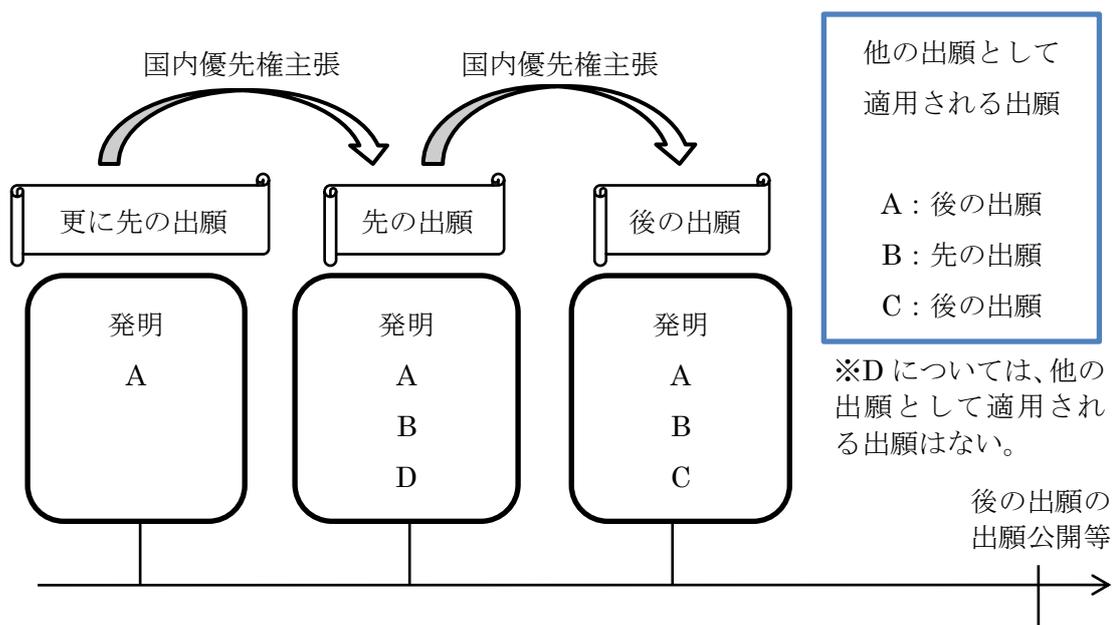


図 国内優先権と29条の2の他の出願との関係

6.1.4 外国語書面出願、国際特許出願又は国際実用新案登録出願

- (1) 読替え

- a 「他の出願」について

外国語特許出願又は外国語実用新案登録出願の場合は、「他の出願」は「他の出願(翻訳文未提出のために取り下げられたものとみなされた出願を除

く。)と読み替えられる(第184条の13、第184条の4第3項及び実用新案法第48条の4第3項)。

b 「出願公開等」について

国際特許出願又は国際実用新案登録出願の場合は、「出願公開等」は、「国際公開等」と読み替えられる(第184条の13、第184条の15第2項から第4項まで)。

c 「当初明細書等」について

外国語書面出願の場合は、「当初明細書等」は、「外国語書面(原文)」と読み替えられる(第29条の2括弧書き及び第41条第3項括弧書き)。

国際特許出願又は国際実用新案登録出願の場合は、「当初明細書等」は、「国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面(原文)」と読み替えられる(第184条の13、第184条の15第3項及び第4項)。

(2) 国内優先権の主張の基礎とされた出願(先の出願)が外国語書面出願、外国語特許出願又は外国語実用新案登録出願(以下この章において「外国語書面出願等」という。)である場合の留意事項

この場合の6.1.3の取扱いは、先の出願について翻訳文が提出されているときも、提出されていないときも同様である(第41条第3項括弧書き、第184条の15第4項)。

(3) 他の出願の調査範囲についての留意事項

外国語書面出願等が他の出願である場合は、これら他の出願の拡大先願の効果は原文から発生するので、最終的には、引用した他の出願の原文の記載箇所を指摘できなければならない。ただし、原文と翻訳文の内容は一致している蓋然性が極めて高いため、通常は、日本語に翻訳された部分のみを調査すれば足りると考えられる。

(4) 外国語書面出願等を他に出願として引用する場合の拒絶理由通知書の記載方法についての留意事項

通常は、翻訳文中の記載箇所を指摘するとともに、対応する原文の記載が拒絶理由の根拠である旨を記載すれば足りるが、原文における記載箇所が判明していれば、翻訳文及び原文のそれぞれの記載箇所を指摘する。

(5) 他に出願が外国語書面出願等である場合における出願人の反論への対応

a 外国語書面出願等を他に出願として拒絶理由を通知した場合において、出

願人が意見書等により、審査官の指摘事項はその出願の原文に記載されていない旨主張し、原文に記載されている旨の心証を、審査官が得られない状態になった場合には、拒絶理由は解消する。審査官は、その心証が変わらない場合には、拒絶査定をする。

- b 審査が終了していない他の出願について、出願人の反論により、原文新規事項(「第 VII 部第2章 外国語書面出願の審査」の2.及び「第 VIII 部 国際特許出願」の5.2参照)が発見された場合には、当該他の出願について、審査官は、原文新規事項の拒絶理由通知をする。

6.2 本願が分割出願、優先権主張を伴う出願等である場合

2. (1)(i)の本願の出願日(他の出願の出願日と比較される日)については、下表のように取り扱われる。

出願の種類	本願の出願日
分割出願、変更出願又は実用新案登録に基づく特許出願	原出願の出願日(第44条第2項、第46条第6項又は第46条の2第2項)
国内優先権の主張を伴う出願	先の出願の出願日(第41条第2項)
パリ条約(又はパリ条約の例)による優先権の主張を伴う出願	第一国出願の出願日(パリ条約第4条 B)
国際特許出願	国際出願日(第184条の3第1項)。ただし、優先権の主張を伴う場合は、上欄のとおり。

2. (1)(ii)の他の出願の出願公開等が本願の出願後か否かの基準時(本願の出願時点)については、下表のように取り扱われる。

出願の種類	本願の出願時点
分割出願、変更出願又は実用新案登録に基づく特許出願	原出願の出願時(第44条第2項、第46条第6項又は第46条の2第2項)
国内優先権の主張を伴う出願	先の出願の出願時(第41条第2項)
パリ条約(又はパリ条約の例)による優先権の主張を伴う出願	第一国出願の出願日(パリ条約第4条 B)(注)
国際特許出願	国際出願日(第184条の3第1項)(注)。ただし、優先権の主張を伴う場合は、上欄のとおり。

(注) 例外的に、「出願時」ではなく、「出願日」が基準となる。

3.1.2で述べた本願の出願時点(他の出願の出願人と、本願の出願人の同一性を判断する時点)については、下表のように取り扱われる。

出願の種類	本願の出願時点
分割出願、変更出願又は実用新案登録に基づく特許出願	原出願の出願時(第44条第2項、第46条第6項又は第46条の2第2項)
国内優先権の主張を伴う出願	後の出願の出願時(第41条第2項)
パリ条約(又はパリ条約の例)による優先権の主張を伴う出願	我が国への出願の出願時
国際特許出願	国際出願日(第184条の3第1項)(注)

(注) 例外的に、「出願時」ではなく、「出願日」が基準となる。

第 4 章 先願(特許法第 39 条)

HB 附属書 A
先願に関する事例
集

1. 概要

特許法第39条は、一発明一特許の原則を明らかにするとともに、一の発明について複数の出願があったときには、最先の出願人のみが特許を受けることができること(先願主義)を明らかにした規定である。

特許制度は、技術的思想の創作である発明の公開に対し、その代償として特許権者に一定期間独占権を付与するものである。したがって、一発明について二以上の権利を認めるべきではない。このような、重複特許を排除すべきであるという趣旨により、本条は設けられている。

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。

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)。

同一の発明について同日に二以上の特許出願があったときは、出願人の協議によって定めた一の出願人のみが特許を受けることができる(同条第2項前段)。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれの出願人も、その発明について特許を受けることができない(同条第2項後段)。

特許庁長官は、同一の発明について同日に二以上の特許出願があったときに、指定した期間内に協議をしてその結果を届け出るべき旨を出願人に命じる(同条第6項)。特許庁長官は、協議の結果の届出がないときは、協議が成立しなかったものとみなすことができる(同条第7項)。

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、それらの出願が同日にされたものであるときについても同様である(同条第4項、第6項及び第7項)。

以下この章においては、審査の対象となっている特許出願を「本願」といい、

同条第1項から第4項までの適用について、本願以外の出願を「他の出願」という。また、同条第1項又は第3項に関し、異なる日になされている複数の出願について、先になされている出願を「先願」、その出願よりも後になされている出願を「後願」といい、同条第2項又は第4項に関し、本願と同日になされた他の出願を「同日出願」という。さらに、発明又は考案を「発明等」という。

2. 第39条の要件

第39条が本願に適用され、本願が拒絶されるという効果を生じさせるための要件には、以下のものがある。

(1) 他の出願が満たすべき形式的要件

- (i) 他の出願が本願に対して先願又は同日出願であること。
- (ii) 他の出願が第39条第1項から第4項までの規定について初めからなかったものとみなされる出願でないこと(同条第5項)。

(2) 本願に係る発明と、他の出願に係る発明等とが同一であること(実質的要件)。

ここで、本願に係る発明とは、本願の請求項に係る発明(以下この章において「本願発明」という。)である。また、他の出願に係る発明等とは、他の出願の請求項に係る発明等である。

3. 第39条の要件についての判断

審査官は、他の出願が第39条の形式的要件(2. (1)参照)を満たすか否かを判断する。

審査官は、第39条の実質的要件(2. (2))が満たされているか否かを、本願発明と、第39条の形式的要件を満たす他の出願の請求項に係る発明等とを対比した結果、両者が同一か否かにより判断する。審査官は、両者が同一であると判断した場合に、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と判断する。

審査官は、本願の特許請求の範囲に二以上の請求項がある場合は、請求項ごとに、この判断をする。

3.1 他の出願が第39条に規定された形式的要件を満たすことの判断

審査官は、他の出願が2. (1)の(i)及び(ii)の要件を共に満たすか否かを判断する。他の出願がそれらの要件を一つでも満たさない場合は、審査官は、当該他の出願に基づいて、第39条の規定を本願に適用して本願を拒絶することができない。

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))

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。

- (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。
- (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)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。)

3. 2 本願発明と他の出願の請求項に係る発明等とが同一か否かの判断

3. 2. 1 他の出願が先願である場合

審査官は、本願発明と、先願の請求項に係る発明等(以下この章において「先願発明」という。)とを対比した結果、以下の(i)又は(ii)の場合は、両者を「同一」と判断する。

- (i) 本願発明と先願発明との間に相違点がない場合
- (ii) 本願発明と先願発明との間に相違点がある場合であっても、両者が実質同一である場合

ここでの実質同一とは、相違点が以下の(ii-1)から(ii-3)までのいずれかに該当する場合をいう。

- (ii-1) 課題解決のための具体化手段における微差(周知技術、慣用技術(注1)の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではないものである場合
- (ii-2) 先願発明の発明特定事項を、本願発明において上位概念(注2)として表現したことによる差異である場合
- (ii-3) 単なるカテゴリー表現上の差異(例えば、表現形式上、「物」の発明で

HB3401

本願発明と先願発明の実施の態様が同じ場合の留意点

あるか、「方法」の発明であるかの差異)である場合

(注1) 「周知技術」及び「慣用技術」については、「第2章第2節 進歩性」の2.(注1)を参照。

(注2) 上位概念については、「第2章第3節 新規性・進歩性の審査の進め方」の3.2(注1)を参照。

3.2.2 他の出願が同日出願である場合

本願発明と同日出願の請求項に係る発明等(以下この章において「同日出願発明」という。)がそれぞれ発明 A と発明 B である場合において、以下の(i)及び(ii)のいずれのときにも、発明 A と発明 B とが同一(上記3.2.1でいう「同一」を意味する。以下この項(3.)において同じ。)であるときに、審査官は、本願発明と同日出願発明とを「同一」と判断する。

(i) 発明 A を先願とし、発明 B を後願と仮定したとき。

(ii) 発明 B を先願とし、発明 A を後願と仮定したとき。

他方、発明 A を先願とし、発明 B を後願としたときに後願発明 B と先願発明 A とが同一であっても、発明 B を先願とし、発明 A を後願としたときに後願発明 A と先願発明 B とが同一でない場合(例えば、発明 A が「バネ」であり、発明 B が「弾性体」である場合)は、審査官は、本願発明と同日出願発明とが「同一」でないと判断する。

4. 第39条の要件についての判断に係る審査の進め方

第39条は本願発明と先願発明又は同日出願発明とが同一である場合に適用されるものであり、他の出願の特許(実用新案登録)請求の範囲についての補正により、先願発明又は同日出願発明の内容は、変更される可能性がある。他方、第29条(新規性及び進歩性)を本願に適用する場合の引用発明には、そのような変更の可能性がない。また、第29条の2(拡大先願)により本願を排除できる範囲は、先願の出願当初の明細書、特許(実用新案登録)請求の範囲又は図面であり、第39条よりも広く、補正によって変動することもない。このことから、以下の(1)又は(2)のように、第29条又は第29条の2の規定を本願に適用できる場合は、審査官は、第39条の規定を本願に適用せずに、それらの規定を本願に適用する。

HB3402

他の出願が同日出願である場合において、本願発明と同日出願発明とが「同一」か否かを審査基準「第 III 部第 4 章 先願」の 3.2.2 のように判断する理由

(1) 先願について、本願の出願前に出願公開に係る公開特許公報の発行、特許掲載公報の発行又は実用新案掲載公報の発行がなされている場合は、これらの公報に記載又は掲載された発明は第29条第1項第3号の発明に該当することから、審査官は、第39条の規定を本願に適用せずに、第29条の規定を本願に適用する。

(2) 第29条の2の規定が本願に適用される場合は、審査官は、第39条の規定を本願に適用せずに、第29条の2の規定を本願に適用する。

他の出願と本願との間で、(i)出願日が同一の場合、(ii)出願人が同一の場合又は(iii)発明者(考案者)が同一の場合は、第29条の2は本願に適用されない。したがって、このような場合に、審査官は、第39条の本願への適用について検討する。

なお、以下この章においては、先願について、本願の出願前に出願公開に係る公開特許公報の発行、特許掲載公報の発行又は実用新案掲載公報の発行がなされていない場合を想定する。

4.1 本願発明と先願発明又は同日出願発明の認定

審査官は、本願発明を認定する。

また、審査官は、2. (1)の形式的要件を満たす他の出願に係る先願発明又は同日出願発明(注1及び注2)を認定する。その認定の手法は、「第2章第3節 新規性・進歩性の審査の進め方」の2. の手法と同様である。

[HB3403](#)

先願発明又は同日出願発明の発明特定事項が選択肢を有する場合

(注1) 先願発明又は同日出願発明が、補正により出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でないもの(新規事項)を含むこととなった場合は、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。新規事項を含む請求項に係る発明に後願や同日出願を排除する効果を持たせることは、先願主義の原則に反するからである。

また、同様の趣旨により、外国語書面出願、外国語特許出願又は外国語実用新案登録出願において、先願発明又は同日出願発明が原文新規事項を含む場合は、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。なお、翻訳文新規事項を含んでいても、原文新規事項を含まない場合は、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する。

(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「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。

4.2 本願発明と先願発明又は同日出願発明との対比

審査官は、認定した本願発明と、認定した先願発明又は同日出願発明とを対比する。

審査官は、「第2章第3節 新規性・進歩性の審査の進め方」の4.の手法に準じて、この対比を行う（「請求項に係る発明」、「引用発明」のうち、一方が「本願発明」と読み替えられ、他方が「先願発明又は同日出願発明」と読み替えられる。）。

4.3 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

HB1218

第194条第1項の規定により審査官が書類その他の物件の提出を求める場合
1.(4)

審査官は、本願発明と、先願発明又は同日出願発明とを対比し、3.2に従って、両発明が同一であると判断した場合は、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と判断する。

HB3404

選択肢を有する請求項に係る発明が第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と、先行技術調査の終了との関係

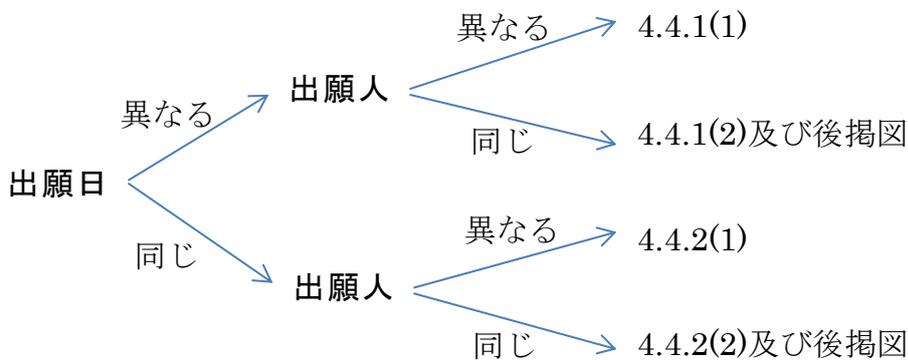
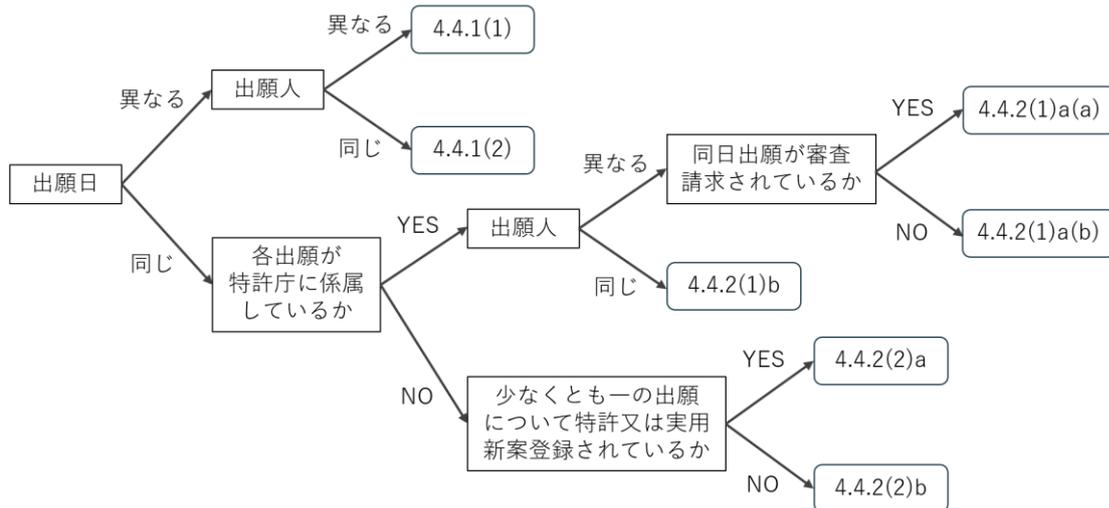
一方の出願の請求項に係る発明の発明特定事項が選択肢を有する場合において、選択肢中の一の選択肢のみをその選択肢に係る発明特定事項と仮定したときの請求項に係る発明と、他方の出願の請求項に係る発明との対比の結果、両者がこの章でいう「同一」である場合は、審査官は、本願発明が第39条の規定により特許を受けることができないものと判断する。

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

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。)

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、4.4.43に従う。



4.4.1 他の出願が先願である場合

(1) 本願の出願人と他の出願の出願人とが異なる場合

本願の発明者と他の出願の発明者とが異なる場合は、審査官は、第29条の2の規定を適用する(「第3章 拡大先願」参照)。

他方、両発明者が同一の場合は、審査官は、本願に第39条第1項又は第3項の規定に基づく拒絶理由通知をする。ただし、その拒絶理由によって拒絶査定をする場合には、先願の確定を待ち、それまでは審査を進めない。

HB3405
先願の確定

(2) 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、先願が確定しているか否かにかかわらず、本願に第39条第1項又は第3項の規定に基づく拒絶理由通知をして審査を進める。審査官は、未確定の先願(出願審査の請求が未だされていないものを含む。)に基づき、本願に第39条第1項又は第3項の規定に基づく拒絶理由通知をする場合は、拒絶理由が解消されないときには先願が未確定であっても拒絶査定をする旨を、拒絶理由通知書に付記する。

なお、本願の拒絶理由通知に対する応答時において、先願についての審査請求はされているが先願の審査は着手されていない場合がある。この場合には、本願の拒絶理由通知に対する応答において、先願についての補正の意思がある旨の申出があれば、審査官は、以下のように取り扱う。

a 先願に拒絶理由がある場合

審査官は、先願に拒絶理由通知をし、指定期間の経過後、先願の補正の有無及び補正の内容を確認するまで、本願の審査を進めない。

b 先願に拒絶理由がない場合

審査官は、先願の特許査定がされるまで、本願の審査を進めない。

4.4.2 他の出願が同日出願である場合

(1) 各出願が特許庁に係属している場合 ~~本願の出願人と他の出願の出願人とが異なる場合~~

a 各出願が特許庁に係属している場合

—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、~~全ての~~同日出願についてが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。

(a) ~~全ての~~同日出願がについて審査請求がされている場合

審査官は、第39条第2項又は第4項の拒絶理由を通知することに先立ち、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(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、第39条第2項又は第4項の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が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拒絶理由を通知し、審査を進め拒絶理由が解消しない場合には拒絶査定をすることができる。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。

(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

HB1210

特許査定起案時の
注意
1.

~~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、本願発明と同日出願発明とが同一であるため第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
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項の拒絶理由を通知することに先立ち、各出願に対し、特許庁長官名で協議を指令する。協議を指令したこの通知の後、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。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。~~

HB3407

本願についてのみ
協議を指令すること
ができる場合

HB1210

特許査定起案時の
注意
1.

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。

HB1213

拒絶査定起案時の注意
1.

(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

(a) このこれらの場合は、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、特許又は実用新案登録がなされていない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) なお、a の場合においては、本願の出願人と特許権者又は実用新案権者とが異なる場合、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。

HB3406

特許出願に係る発明が、異なる出願人により同日に出願され既に登録されている特許(実用新案)に係る発明(考案)と同一である場合の、拒絶理由通知時に行う特許(実用新案)権者等への通知について

(説明)

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。

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。

~~(2) 本願の出願人と他の出願の出願人とが同じ場合~~

~~a 各出願が特許庁に係属している場合~~

~~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。~~

~~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。~~

~~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~~

~~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。~~

4.4.3 協議の指令をした後の取扱い

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。

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。本願及び協議指令された同日出願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、本願及び協議指令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。

ここで、本願及び協議指令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、協議指令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。

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。

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。

4. 4. 43 第 39 条の規定に基づく拒絶理由通知をした後の取扱い

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。

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。

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。~~)。

HB1213
拒絶査定起案時の
注意

1.

5. 特定の表現を有する請求項等についての取扱い

審査官は、本願の請求項が以下の(i)から(vi)までに掲げた特定の表現を有する場合等において、請求項に係る発明の認定については、「第2章第4節 特定の表現を有する請求項等についての取扱い」に準じて取り扱う。

- (i) 作用、機能、性質又は特性を用いて物を特定しようとする記載
- (ii) 物の用途を用いてその物を特定しようとする記載
- (iii) 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
- (iv) 製造方法によって生産物を特定しようとする記載
- (v) 数値限定を用いて発明を特定しようとする記載
- (vi) 選択発明

HB3408
機能、特性等の記載等により本願発明と先願発明又は同日出願発明との対比が困難であり、厳密な対比をすることができない場合

6. 各種出願についての取扱い

- (1) 他の出願が先願又は同日出願であるか否かの基準日(本願及び他の出願の出願日)については、以下の表のように取り扱われる。

出願の種類	基準日
分割出願、変更出願又は実用新案登録	原出願の出願日(第44条第2項、第46条)

に基づく特許出願	第6項又は第46条の2第2項)
国内優先権の主張を伴う出願 (国内優先権の主張の基礎とされた先 の出願の願書に最初に添付した明細 書、特許請求の範囲又は図面に記載さ れた発明について)	国内優先権の主張の基礎となる出願の うち、判断の対象となる請求項に係る 発明が記載されている出願の出願日 (第41条第2項)
パリ条約による優先権の主張を伴う出 願 (パリ条約による優先権の主張の基礎 とされた出願の出願書類の全体(明細 書、特許請求の範囲又は図面)に記載さ れた発明について)	パリ条約による優先権の主張の基礎と なる出願のうち、判断の対象となる請 求項に係る発明が記載されている出願 の出願日(パリ条約第4条B)
国際特許出願又は国際実用新案登録出 願	国際出願日(第184条の3第1項)。ただ し、優先権の主張を伴う場合は、上欄 のとおり。

(2) 留意事項

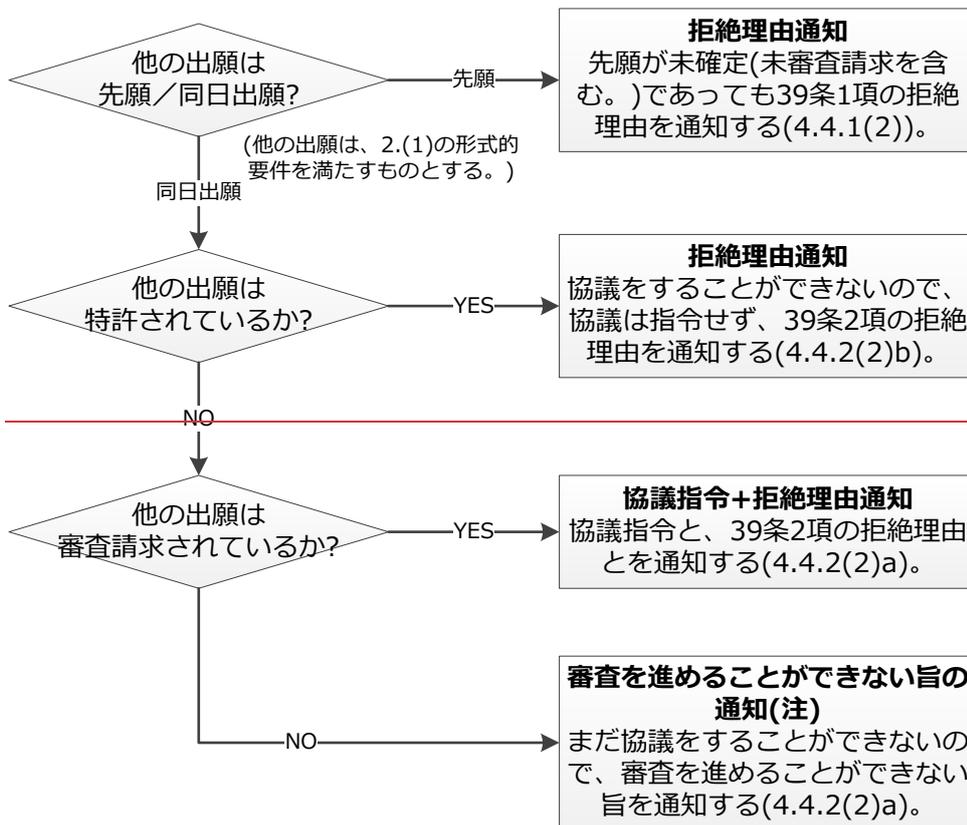
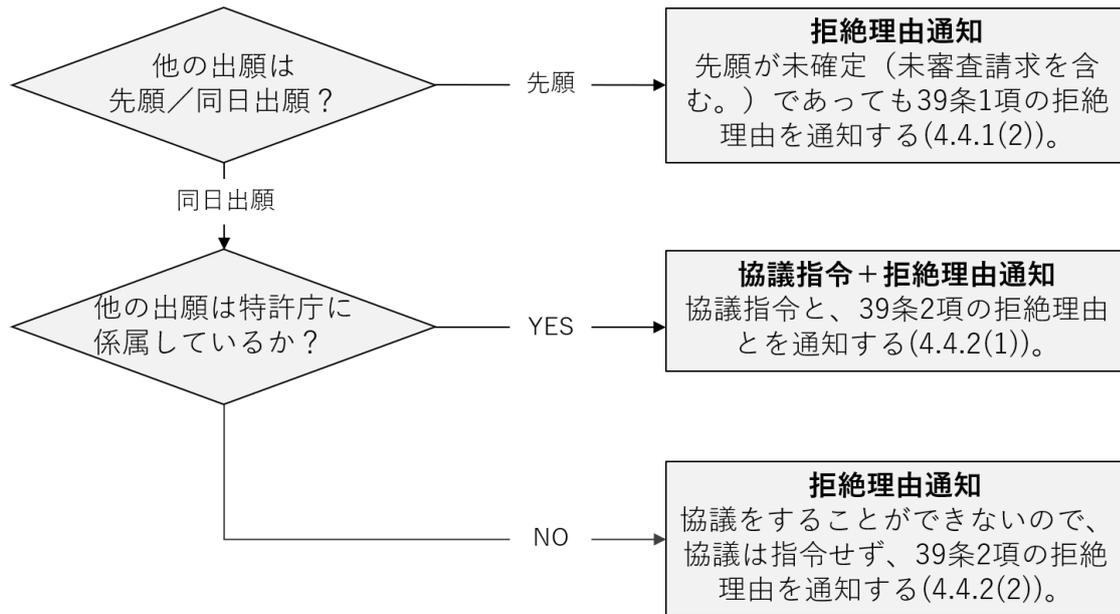
a 本願が変更出願である場合

出願の変更があったときは、原出願は取り下げられたものとみなされる(特許法第46条第4項及び実用新案法第10条第5項)ので、原出願は、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とみなされる(第39条第5項)。

b 本願が実用新案登録に基づく特許出願である場合

実用新案登録に基づく特許出願に係る発明と、その実用新案登録に係る考案とが同一であっても、第39条の規定は本願に適用されない(第39条第4項括弧書き)。





~~(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。~~

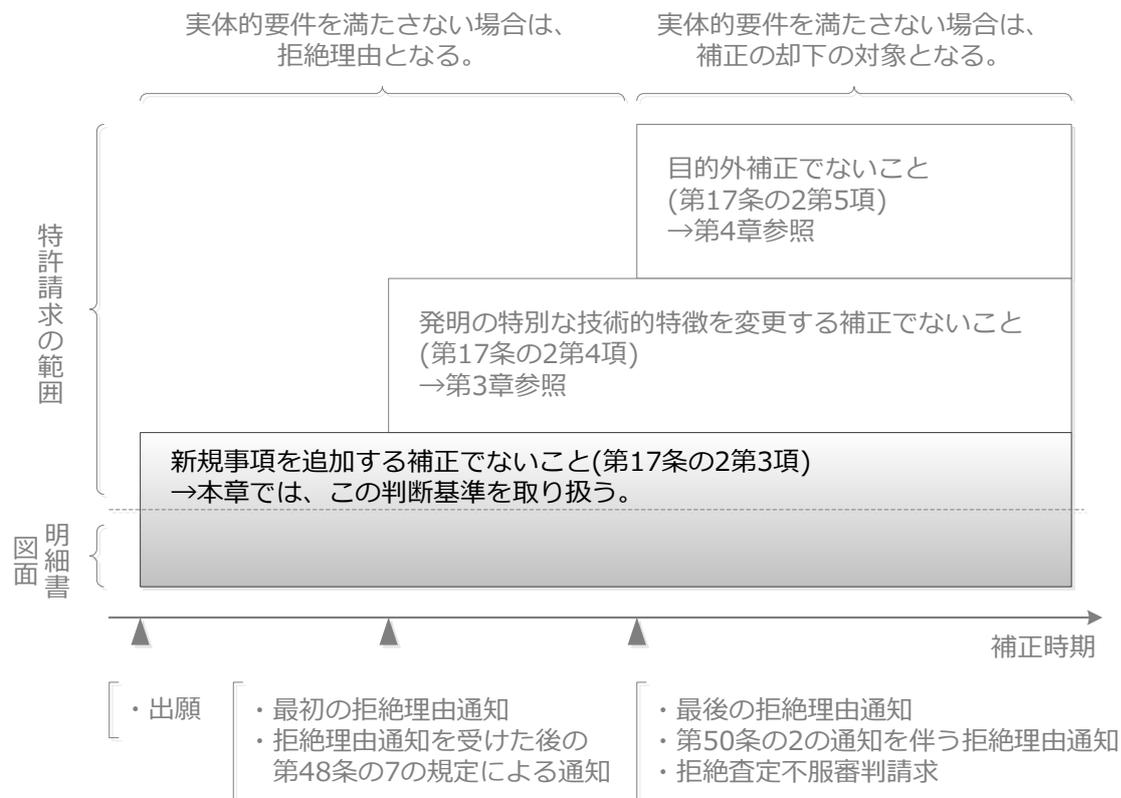
図 同一発明について、同一出願人の複数の特許出願がある場合における第 39 条の規定の適用についての概要

| (他の出願は、2.(1)の形式的要件を満たすものとする。)

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)

HB附属書A

新規事項を追加する補正に関する事例集



1. 概要

特許法は、明細書等について補正をすることを許容している(「第1章 補正の要件」の1. 参照)。しかし、補正は出願時に遡って効力を有することから、出願当初の明細書等(以下この部において「当初明細書等」という。)に記載した事項の範囲を超える内容を含む補正を出願後に許容することは、先願主義の原則に反する。

そこで、出願人のために補正を許容する一方、先願主義の原則を実質的に確保し、第三者との利害の調整を図るため、特許法第17条の2第3項は、明細書等の補正について、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしなければならないことを規定している。すなわち、同項は、新規事項を追加してはならないことを規定している。

この規定により、以下の機能が果たされる。

- (i) 出願当初から発明の開示が十分になされるようにして、迅速な権利付与を担保すること。

- (ii) 出願当初から発明の開示が十分にされている出願とそうでない出願との間の取扱いの公平性を確保すること。
- (iii) 出願時に開示された発明の範囲を前提として行動した第三者が不測の不利益を被ることのないようにして、第三者の監視負担を軽減すること。

本章では、補正が新規事項を追加するものであるか否かの判断基準を取り扱う。

2. 新規事項の判断に係る基本的な考え方

審査官は、補正が「当初明細書等に記載した事項」との関係において、新たな技術的事項を導入するものであるか否かにより、その補正が新規事項を追加する補正であるか否かを判断する。「当初明細書等に記載した事項」とは、当業者によって、当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項である。

補正が「当初明細書等に記載した事項」との関係において、新たな技術的事項を導入しないものである場合は、その補正は、新規事項を追加する補正でない。他方、補正が新たな技術的事項を導入するものである場合は、その補正は、新規事項を追加する補正である。

(参考) 知財高判平成20年5月30日(平成18年(行ケ)10563号)「ソルダーレジスト」大合議判決

『明細書又は図面に記載した事項』とは、技術的思想の高度の創作である発明について、特許権による独占を得る前提として、第三者に対して開示されるものであるから、ここでいう『事項』とは明細書又は図面によって開示された発明に関する技術的事項であることが前提となるところ、『明細書又は図面に記載した事項』とは、当業者によって、明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり、補正が、このようにして導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該補正は、『明細書又は図面に記載した事項の範囲内において』するものといえることができる。

…明細書又は図面に記載された事項は、通常、当該明細書又は図面によって開示された技術的思想に関するものであるから、例えば、特許請求の範囲の減縮を目的として、特許請求の範囲に限定を付加する訂正を行う場合において、付加される訂正事項が当該明細書又は図面に明示的に記載されている場合や、その記載から自明である事項である場合には、そのような訂正は、特段の事情のない限り、新たな技術的事項を導入しないものであると

認められ、『明細書又は図面に記載された範囲内において』するものであるということが
できるものであり、実務上このような判断手法が妥当する事例が多いものと考えられる。」

3. 新規事項の具体的な判断

[HB6401](#)

先願参照出願にお
ける当初明細書等

審査官は、補正が新規事項を追加する補正であるか否かを、以下の3.1から
3.3までに示された補正の類型ごとの判断手法に基づいて判断する。

3.1 当初明細書等に明示的に記載された事項にする補正

補正された事項が「当初明細書等に明示的に記載された事項」である場合には、その補正は、新たな技術的事項を導入するものではないから許される。したがって、審査官は、この場合には、補正が新規事項を追加するものでないと判断する。

3.2 当初明細書等の記載から自明な事項にする補正

補正された事項が「当初明細書等の記載から自明な事項」である場合には、当初明細書等に明示的な記載がなくても、その補正は、新たな技術的事項を導入するものではないから許される。したがって、審査官は、この場合には、補正が新規事項を追加するものでないと判断する。

補正された事項が「当初明細書等の記載から自明な事項」といえるためには、当初明細書等の記載に接した当業者であれば、出願時の技術常識に照らして、補正された事項が当初明細書等に記載されているのと同然であると理解する事項でなければならない。審査官は、補正された事項が「当初明細書等の記載から自明な事項」であるか否かを判断するに当たっては、以下の(i)及び(ii)に留意する。

[HB4201](#)

「当初明細書等の
記載から自明な事
項」という表現に
ついての参考判決

- (i) 補正された事項に係る技術自体が周知技術又は慣用技術であるということだけでは、「当初明細書等の記載から自明な事項」とはいえない。
- (ii) 当業者であれば、出願時の技術常識に照らして、補正された事項が当初明細書等の複数の記載から自明な事項と理解する場合もある。当初明細書等の複数の記載とは、例えば、発明が解決しようとする課題についての記載と発明の具体例の記載、明細書の記載と図面の記載等である。

例：当初明細書等には、弾性支持体を備えた装置が記載されているのみで、特定の弾性支持体について開示されていない。しかし、当業者であれば、出願当初の図面の記載及び出願時の技術常識からみて、「弾性支持体」は「つるまきバネ」を意味していることが自明であると理解するという場合は、「弾性支持体」を「つるまきバネ」にする補正が許される。

3.3 各種の補正

補正された事項が3.1及び3.2のいずれにも該当しない場合であっても、「当初明細書等に記載した事項」との関係において新たな技術的事項を導入するものでなければ、その補正は許される。審査官は、以下の各種の補正ごとに示された、補正が許される場合及び許されない場合も考慮して、補正が新規事項を追加するものであるか否かを判断する。

3.3.1 特許請求の範囲の補正

(1) 発明特定事項を上位概念化、削除又は変更する補正の場合

- a 請求項の発明特定事項を上位概念化、削除又は変更する補正は、新たな技術的事項を導入するものである場合には、許されない。
- b 他方、請求項の発明特定事項を上位概念化、削除又は変更する補正であっても、特に請求項の発明特定事項の一部を削除する場合において、この補正により新たな技術上の意義が追加されないことが明らかな場合は、新たな技術的事項を導入するものではない。したがって、このような補正は許される(例1)。

例えば、削除する事項が発明による課題の解決には関係がなく、任意の付加的な事項であることが当初明細書等の記載から明らかである場合には、この補正により新たな技術上の意義が追加されない場合が多い。

(発明特定事項の一部を削除する補正(上記bの例))

例1：ダブルヘテロ型化合物半導体装置に関する発明の請求項の「ソース、ドレインを構成する不純物拡散領域」という記載を「ソース、ドレインを構成する不純物領域」とする補正

(説明)

この例では、出願に係る発明の内容は、活性領域の半導体層を特定の構造と材料で構成することであり、当初の請求項では、たまたま、ソース、ドレイン

[HB4202](#)

発明特定事項を変更する補正の例

は「不純物拡散領域」で構成されると限定されている。しかし、ソース及びドレインは拡散によるものに限定されず不純物領域でありさえすればよいことが当初明細書等の記載から自明であり、補正は発明の技術上の意義に何ら変更をもたらさない。

(2) 発明特定事項を下位概念化又は付加する補正の場合

- a 請求項の発明特定事項の一部を限定して、当初明細書等に明示的に記載された事項又は当初明細書等の記載から自明な事項まで下位概念化する補正は、新たな技術的事項を導入するものではないので許される。
- b 請求項の発明特定事項を下位概念化する補正が当初明細書等に明示的に記載された事項又は当初明細書等の記載から自明な事項までは下位概念化しない補正であっても、この補正により新たな技術上の意義が追加されないことが明らかな場合であれば、新たな技術的事項を導入するものではない。したがって、このような補正は許される(例2及び例3)。
- c 他方、請求項の発明特定事項を下位概念化する補正であっても、この補正により当初明細書等に記載した事項以外のものが個別化されることになる場合は、その補正は、新たな技術的事項を導入するものである。したがって、このような補正は許されない。

なお、上記aからcまでは、発明特定事項を直列的に付加する補正についても同様である。

(発明特定事項の一部を限定する補正(上記bの例))

例2：請求項の「記録又は再生装置」という記載を「ディスク記録又は再生装置」とする補正

(説明)

この例では、当初明細書等に具体例として記載されているのはCD-ROMを対象とする再生装置である。一方、当初明細書等のその他の記載では、請求項に係る発明が記録及び／又は再生装置が動作指令を受けない場合の給電を調節することによりバッテリーの電力消費を低減することを目的とした発明であること等が記載されている。よって、当初明細書等のその他の記載内容に照らせば、CD-ROMを対象とする再生装置だけでなく、どのようなディスク記録及び／又は再生装置であっても、適用が可能であることが極めて明らかである。

例3：請求項の「ワーク」という記載を「矩形ワーク」とする補正

(説明)

この例では、当初明細書等には本願発明のコーティング装置の塗布対象がガラス基板、ウエハ等の「ワーク」であることが明示されている。具体例として記載されているのは、ほぼ正方形のワークのみである。しかし、「矩形」は代表的なガラス基板の代表的な形状であることが明らかであるので、「矩形ワーク」とする補正は当初明細書等に記載した事項の範囲内とするものである。

(3) 数値限定を追加又は変更する補正の場合

- a 数値限定を追加する補正は、その数値限定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。

例えば、発明の詳細な説明中に「望ましくは24～25℃」との数値限定が明示的に記載されている場合には、その数値限定を請求項に追加する補正は許される。

また、24℃と25℃の実施例が記載されている場合は、そのことをもって直ちに「24～25℃」の数値限定を追加する補正が許されることにならないが、当初明細書等の記載全体からみて24～25℃の特定の範囲についての言及があったものと認められる場合もある。例えば、24℃と25℃が、課題、効果等の記載からみて、ある連続的な数値範囲の上限、下限等の境界値として記載されていると認められる場合である。このような場合は、実施例のない場合と異なり、数値限定の記載が当初からなされていたものと評価でき、新たな技術的事項を導入するものではない。したがって、このような補正は許される。

- b 請求項に記載された数値範囲の上限、下限等の境界値を変更して新たな数値範囲とする補正は、以下の(i)及び(ii)の両方を満たす場合は、新たな技術的事項を導入するものではないので許される。

(i) 新たな数値範囲の境界値が当初明細書等に記載されていること。

(ii) 新たな数値範囲が当初明細書等に記載された数値範囲に含まれていること。

(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。

~~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」とする補正であっても、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、補正は許される。

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。

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、当該補正は許される。

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。

- (i) 請求項に係る発明が引用発明とたまたま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

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。

(説明)

~~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。~~

~~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、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。~~

(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) ~~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、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)。

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。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。~~

[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。陰イオンとしてCO₃イオンを含有する無機塩を主成分とする鉄板洗浄剤。

（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。具体例：陽イオンをNaイオンとした例）

(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。

~~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CO₃イオンの場合を除く。)…」とする補正は、許される。~~

- (ii) 請求項に係る発明が、「ヒト」を包含しているために、第29条第1項柱書の要件を満たさない、又は第32条に規定する不特許事由に該当する場合において、「ヒト」のみを除く補正

(説明)

「ヒト」を発明対象から除外することによって、上記拒絶理由を解消する上記(ii)の「除くクレーム」とする補正は、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。

例5：

【補正前の請求項】

配列番号1で表されるDNA配列からなるポリヌクレオチドが体細胞染色体中に導入され、かつ該ポリヌクレオチドが体細胞中で発現している哺乳動物。

(説明)

この場合は、発明の詳細な説明で「哺乳動物」についてヒトを含まないことを明確にしている場合を除き、「哺乳動物」には、ヒトが含まれる。しかし、ヒト自体をその対象として含む発明は、公の秩序、善良の風俗を害するおそれがある発明に該当し、第32条に違反するものである。

このときに、特許請求の範囲からヒトを除外する目的で、特許請求の範囲を「……非ヒト哺乳動物」とする補正は、当初明細書等にヒトを対象外とすることが記載されていなかったとしても許される。

- (5) マーカッシュ形式等の択一形式のクレームについてする補正の場合
- a マーカッシュ形式等の択一形式で記載された請求項において、一部の選択肢を削除する補正は、残った発明特定事項で特定されるもの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。
 - b 当初明細書等に化学物質が多数の選択肢群の組合せの形で記載されている場合に、以下の(i)又は(ii)の補正により追加された、又は残された特定の選択肢の組合せが新たな技術的事項を導入するものではないとは認められない場合がある。
 - (i) 当初明細書等に記載された多数の選択肢の範囲で特定の選択肢の組

合せを請求項に追加する補正

- (ii) 選択肢を削除した結果として特定の選択肢の組合せが請求項に残る補正

例えば、補正の結果、出願当初に複数の選択肢を有していた置換基について選択肢が唯一となり、選択の余地がなくなる場合には、そのような特定の選択肢の組合せを採用することが当初明細書等に記載されている場合(下記cの例を参照。)を除き、その補正は許されない。なぜなら、選択肢としての当初の記載は、特定の選択肢の採用を意味していたとは認められないからである。

- c 他方、選択肢の削除が実施例の記載を伴った選択肢が残るようになされることにより、このようにして残った選択肢が、実施例等の当初明細書等の全体の記載を基に判断した場合には、新たな技術的事項を導入するものではないと認められる場合がある。

例えば、当初明細書等に複数の選択肢を有する置換基の組合せの形で化学物質群が記載されていた場合には、当初明細書等に実施例等で記載されていた「単一の化学物質」に対応する特定の選択肢の組合せからなる化学物質(群)の記載のみを請求項に残す補正は許される。

3.3.2 明細書の補正

- (1) 先行技術文献の内容を追加する補正の場合

- a 第36条第4項第2号の規定により、先行技術文献情報(請求項に係る発明に関連する文献公知発明が記載されていた刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在)の記載が求められる(「第II部第1章第3節 先行技術文献情報開示要件」の2.2.1及び2.3.1参照)。以下の(i)及び(ii)のいずれかに該当する補正は、新たな技術的事項を導入するものではないので許される。

(i) 先行技術文献情報を発明の詳細な説明に追加する補正

(ii) その文献に記載された内容を発明の詳細な説明の【背景技術】の欄に追加する補正

- b しかし、以下の(i)及び(ii)のいずれかに該当する補正は、新たな技術的事項を導入するものであるため許されない。

(i) 出願に係る発明との対比等、発明の評価に関する情報や発明の実施に関する情報を追加する補正

(ii) 先行技術文献に記載された内容を追加して第36条第4項第1号の不備を解消する補正

(2) 発明の効果を追加する補正の場合

- a 一般に、発明の効果を追加する補正は、新たな技術的事項を導入するものであるので許されない。
- b しかし、当初明細書等に発明の構造、作用又は機能が明示的に記載されており、この記載から発明の効果が自明な事項である場合は、その発明の効果を追加する補正は、新たな技術的事項を導入するものではないので許される。

(3) 不整合記載を解消する補正の場合

明細書等の中に矛盾する二以上の記載がある場合であって、そのうちのいずれが正しいかが、当初明細書等の記載から、当業者にとって明らかな場合は、その正しい記載に整合させる補正は、新たな技術的事項を導入するものではないので許される。

(4) 明瞭でない記載を明瞭化する補正の場合

それ自体では明瞭でない記載であっても、その本来の意味が、当初明細書等の記載から当業者にとって明らかな場合は、これを明瞭化する補正は、新たな技術的事項を導入するものではないので許される。

(5) 具体例を追加する補正の場合

一般に、発明の具体例を追加する補正は、新たな技術的事項を導入するものであるので許されない。

例えば、複数の成分から成るゴム組成物に係る特許出願において、「特定の成分を追加することもできる」という情報を追加する補正は、一般に、許されない。

同様に、当初明細書等において、特定の弾性支持体を開示することなく、弾性支持体を備えた装置が記載されていた場合において、「弾性支持体としてつるまきバネを使用することができる」という情報を追加する補正は、一般に、許されない。

(6) 無関係又は矛盾する事項を追加する補正の場合

当初明細書等に記載した事項と関係のない事項又は矛盾する事項を追加する補正は、新たな技術的事項を導入するものであるので許されない。

例6：発明の詳細な説明に、「一般に孔は釣糸を自在に導入させるべく大きな領域を

確保することが好ましい。竿管に対して竿管の幅方向に長い孔を設ければ、その部位の強度が大きく低下することになるが、軸長方向に長い長孔を設けて大きさを確保すれば強度の低下が防止される。」という記載を追加する補正

(説明)

この例では、当初明細書等には、釣糸を竿管の内部に導入するための管状ガイドを竿管に嵌め込むことを前提として、竿管にその軸長方向に長い長孔を採用することが記載されている。管状ガイドを嵌め込むための長孔として、幅方向に長い長孔は、そもそも採用の余地がないものであるから、幅方向に長い長孔との強度比較をすることは、当初明細書等に記載した事項とは関係がない。よって、補正された事項は、当初明細書等に記載された技術とは無関係であり、この補正は新規事項を追加するものである。

4. 新規事項の判断に係る審査の進め方

新規事項の判断に係る審査の進め方は、以下のとおりである。審査を進める際は、「第1章 補正の要件」の4.、「第I部第2章第4節 意見書・補正書等の取扱い」及び「第I部第2章第6節 補正の却下の決定」も参照。

- (1) 審査官は、3.に基づいて、補正が新たな技術的事項を導入しないものであるとの心証を得た場合は、新規事項を追加する補正ではないものとして審査を進める。
- (2) 審査官は、3.に基づいて、補正が新たな技術的事項を導入するものであるとの心証を得た場合は、新規事項を追加する補正である旨の拒絶理由通知、補正の却下の決定等をする。拒絶理由通知、補正の却下の決定等をする際には、審査官は、新たな技術的事項を導入するものであると判断した補正事項を指摘するとともに、その理由を具体的に説明する。
- (3) 上記(1)及び(2)のいずれにも該当しない場合であっても、以下の(i)及び(ii)のいずれかに該当するときは、審査官は、その補正が新規事項を追加するものとして拒絶理由通知、補正の却下の決定等をする。
 - (i) 補正が3.で示された補正が許される態様のいずれにも該当しない場合
 - (ii) 出願人による説明がないために、補正内容と当初明細書等に記載した事項との対応関係が分からない場合
 拒絶理由通知、補正の却下の決定等をする際には、審査官は、上記(i)及び

[HB1218](#)

第194条第1項の規定により審査官が書類その他の物件の提出を求める場合
1.(6)

[HB4203](#)

補正をする際の出願人の留意事項

(ii)のいずれかに該当すると考える理由を具体的に説明する。

拒絶理由が通知された場合は、出願人は、補正が3.で示された補正が許される態様に該当する等、新たな技術的事項を導入しないものであることを具体的に反論、釈明することができる。これにより、審査官が、その補正が新たな技術的事項を導入しないものであるとの心証を得た場合は、拒絶理由は解消する。そのような心証を得ることができなかつた場合は、審査官は、新規事項を追加する補正である旨の拒絶理由に基づく拒絶査定をする。

5. 留意事項

(1) 図面の補正であっても、新たな技術的事項を導入するものでなければ許される。しかし、補正後の図面は、一般に、新たな技術的事項が導入されていることが多いことに、審査官は留意すべきである。特に、図面に代えて願書等に添付した写真を、出願後に差し替える場合には、こ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場合があるので、審査官は留意する必要がある。また、図面の記載は必ずしも現実の寸法を反映するものとは限らないので、審査官はこのことについても留意する必要がある。

(2) 優先権証明書類等(注)は、明細書等に含まれない。そのため、審査官は、優先権証明書類等を、新規事項を追加する補正であるか否かの判断の基礎とすることはできない。

(注) 第43条第2項、第43条の2第1項及び第43条の3に規定されたパリ条約による優先権等の場合の優先権証明書類等並びに第41条に規定する国内優先権の場合の先の出願の出願書類

第 1 章 外国語書面出願制度の概要

外国語でなされた国際特許出願(外国語特許出願)の取扱いについては、「第 VIII 部 国際特許出願」を参照。

1. 概要

外国語書面出願制度とは、特許を受けようとする者(以下この章において「出願人」という。)が明細書、特許請求の範囲、必要な図面(以下この章において「明細書等」という。)及び要約書に代えて、経済産業省令で定める外国語で記載した外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付して出願することができる制度である(第 36 条の 2 第 1 項)。

外国人が我が国に特許出願をする場合は、外国語によりなされた第一国出願に基づきパリ条約による優先権を主張して出願することが多い。日本語による出願しか認められないものとする、パリ条約による優先権の主張ができる期間が満了する直前に特許出願をせざるを得ない場合は、短期間に翻訳文を作成する必要が生じる。また、願書に最初に添付した明細書等に記載されていない事項を補正により追加することは認められないため、第一国出願を日本語に翻訳して特許出願した場合は、外国語を日本語に翻訳する過程で誤訳があったときに外国語による記載内容をもとにその誤訳を訂正することができないなど、発明の適切な保護が図れない場合がある。

外国語書面出願制度は、こうした問題点を解決するために設けられたものである。

2. 外国語書面出願に関する書面

2.1 願書

外国語書面出願であっても、出願人は、日本語でなされる通常の特許出願(以下この部において、単に「通常の特許出願」という。)と同様、日本語で作成された願書を提出する。

2.2 外国語書面及び外国語要約書面

(1) 出願人は、第 36 条第 2 項に規定する明細書等及び要約書に代えて、外国語

で記載した外国語書面及び外国語要約書面を添付することができる(第 36 条の 2 第 1 項及び特許法施行規則第 25 条の 4)。

(2) 外国語書面とは、以下の(i)及び(ii)の書面である。

(i) 明細書及び特許請求の範囲に記載すべきものとされる事項(第 36 条第 3 項から第 6 項まで)を外国語で記載した書面

(ii) 必要な図面でこれに含まれる説明を外国語で記載したもの

また、外国語要約書面とは、要約書に記載すべきものとされる事項(第 36 条第 7 項)を外国語で記載した書面である。

なお、外国語書面は、第 36 条第 2 項に規定する明細書等ではない。また、外国語要約書面は、第 36 条第 2 項に規定する要約書ではない。

(3) 願書、外国語書面及び外国語要約書面が提出された場合には、その外国語書面出願は、正規の特許出願として受理され、出願日が認定される。

2.3 翻訳文

(1) 外国語書面出願の出願人は、出願日(優先権主張を伴う場合は最先の優先日)から 1 年 4 月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出しなければならない(第 36 条の 2 第 2 項)。ただし、外国語書面出願が分割出願、変更出願又は実用新案登録に基づく特許出願の場合には、原出願の出願日から 1 年 4 月経過後であっても、現実の出願日から 2 月以内に、出願人は、翻訳文を提出することができる(同項ただし書)。

また、第 36 条の 2 第 2 項本文又はただし書きに規定された翻訳文の提出期間内に翻訳文の提出がなかったときは、その旨が特許庁長官名で出願人に通知される(第 36 条の 2 第 3 項)。そして、出願人は、この通知の日から 2 月以内であれば、外国語書面の翻訳文を提出することができる(第 36 条の 2 第 4 項及び特許法施行規則第 25 条の 7 第 4 項)。

なお、図面については、出願日に提出した図面に説明が含まれない場合であっても、図面全体を翻訳文として提出する必要がある。

翻訳文が提出されなかった場合の取扱いについては 3. を参照。

(2) 外国語書面の翻訳文は、願書に添付して提出された明細書等とみなされ、外国語要約書面の翻訳文は、願書に添付して提出された要約書とみなされる(第 36 条の 2 第 8 項)。

2.4 誤訳訂正書

- (1) 外国語書面出願の出願人は、誤訳の訂正を目的として明細書等について補正をするときは、手続補正書ではなく、誤訳訂正の理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない(第 17 条の 2 第 2 項)。
- (2) 外国語書面出願の出願人は、誤訳の訂正を目的とする補正と併せて、それ以外の明細書等についての補正(以下この部において「通常の補正」という。)をするときは、通常の補正に対応する補正事項を誤訳訂正書に含ませることができる。

3. 翻訳文が提出されなかった場合の取扱い

3.1 「外国語書面(図面を除く。)」の翻訳文が提出されなかった場合

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(2.3(1)参照)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)。

3.2 「外国語書面」の図面の翻訳文が提出されなかった場合

図面が翻訳文として提出されていない場合は、特許出願が取り下げられたものとはみなされないものの、願書に図面が添付されていないこととして取り扱われる。

出願人及び審査官は、この結果、発明の詳細な説明、特許請求の範囲の記載要件や、特許要件を満たさなくなり、誤訳訂正が必要となる場合がある点に留意する。

3.3 要約書の翻訳文が提出されなかった場合

要約書の翻訳文が出願日から 1 年 4 月以内に提出されなくても出願が取り下げられたものとはみなされない。しかし、その翻訳文の提出がない場合は補正命令及び手続却下の対象となる(第 17 条第 3 項第 2 号及び第 18 条第 1 項)。

4. 外国語書面出願の明細書等についての補正

4.1 補正の対象となる書面

外国語書面出願においては、明細書等(2.3(2)参照)が補正の対象となる。

外国語書面及び外国語要約書面については補正をすることができない(第 17 条第 2 項)。

4.2 明細書等について補正ができる時期

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については、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ついての規定に従うと同じである。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。

また、通常の特許補正をする場合も、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)。

5. 外国語書面出願に関する拒絶理由

外国語書面出願については、通常の特許出願について拒絶理由とされる場合のほか、以下の 5.1 に該当する場合にも拒絶理由とされる。

また、新規事項の追加については、以下の 5.2 に該当する場合に拒絶理由とされる。

5.1 原文新規事項の追加(「第 2 章 外国語書面出願の審査」の 2. 参照)

外国語書面出願について、明細書等に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内でないもの(原文新規事項)を含む場合は、拒絶理由となる(第 49 条第 6 号)。

5.2 翻訳文新規事項の追加(「第 2 章 外国語書面出願の審査」の 3. 参照)

外国語書面出願について、手続補正書による補正によって、補正後の明細書等に記載した事項が以下の(i)又は(ii)の書面に記載した事項の範囲内でないもの(翻訳文新規事項)を含む場合は、拒絶理由となる(第17条の2第3項)。

- (i) 誤訳訂正書が提出されていない場合にあっては、願書に添付して提出された明細書等とみなされた翻訳文
- (ii) 誤訳訂正書を提出して明細書等について補正をした場合にあっては、翻訳文又はその補正後の明細書等

6. 各種出願についての取扱い

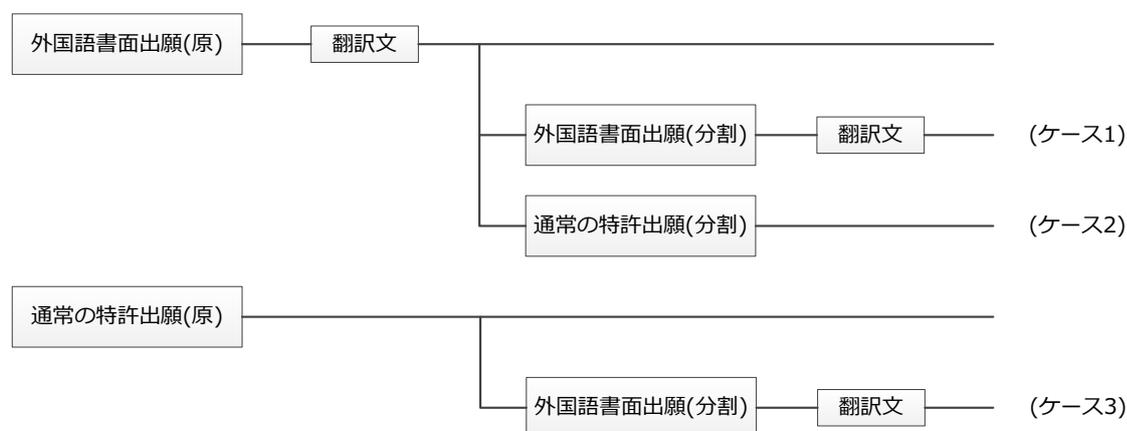
外国語書面出願は、正規の国内出願として受理されたものである。したがって、外国語書面出願に基づく分割出願、変更出願又は国内優先権の主張が認められる。

また、分割出願、変更出願、実用新案登録に基づく特許出願又は国内優先権の主張を伴う出願は、特許出願である点で通常の特許出願と異なるところがない。したがって、これらの出願をする際には、外国語書面出願が認められる。

6.1 分割出願の取扱い

6.1.1 分割出願の形態

外国語書面出願に関連する分割出願の形態としては次のようなケースが考えられる。



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)

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)と基本的に同様である。

なおしかしながら、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。

(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)。

6.1.3 審査における留意事項

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)。

(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)

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。

ここでしたがって、審査官は、(要件 2)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、原出願の出願当初の明細書等とみなされる原出願の翻訳文ではなくのみならず、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

る(要件2)と同様の判断となるよう、(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、審査官は、(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又は(その後に補正がされた場合は補正後の明細書等)であるに基づいて、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。

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。

(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事項を含むことがある。この場合において、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認められ得る範囲内のものである場合に限り、当該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存在しないのが一般的である。

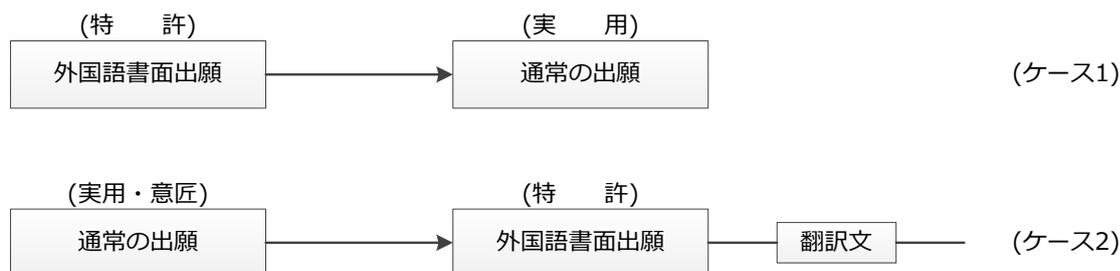
しかしながら、当該誤訳の訂正を目的とする補正事項は、分割直前の明細書等における誤訳記載と外国語書面に基づいても、その誤訳訂正が認められる否かを確認可能な状態にあったといえる。したがって、分割直前の明細書等に記載された事項の範囲内には、分割直前の明細書等の記載に加え、分割後に誤訳の訂正を目的とする補正事項として許容されるものも含まれると解することができる。ゆえに、上記のとおり取り扱うものとする。

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、誤訳訂正書によってのみ認められている点に留意すべきである。すなわち、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、分割後に誤訳の訂正を目的とする補正事項として許容されるものは含まれない。

6.2 変更出願の取扱い

6.2.1 変更出願の形態

実用新案登録出願及び意匠登録出願を、外国語書面出願としてすることは認められていない。したがって、外国語書面出願に関連する変更出願の形態としては次のようなケースが考えられる。



6.2.2 原出願が外国語書面出願である場合の変更出願の可能な時期(ケース1)

外国語書面出願を原出願として変更出願をする場合の変更出願が可能な時期は、通常の特許出願を原出願として変更出願をする場合の時期と同じである。

6.2.3 審査等における留意事項

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。

(1) ~~原出願が外国語書面出願の場合(ケース1)~~

~~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。~~

~~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。~~

(2) ~~変更出願が外国語書面出願の場合(ケース2)~~

~~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。~~

~~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。~~

6.3 実用新案登録に基づく特許出願の取扱い

6.3.1 実用新案登録に基づく特許出願の形態

実用新案登録出願を、外国語書面出願としてすることは認められていない。したがって、外国語書面出願に関連する実用新案登録に基づく特許出願の形態としては次のようなケースが考えられる。



6.3.2 審査における留意事項

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。

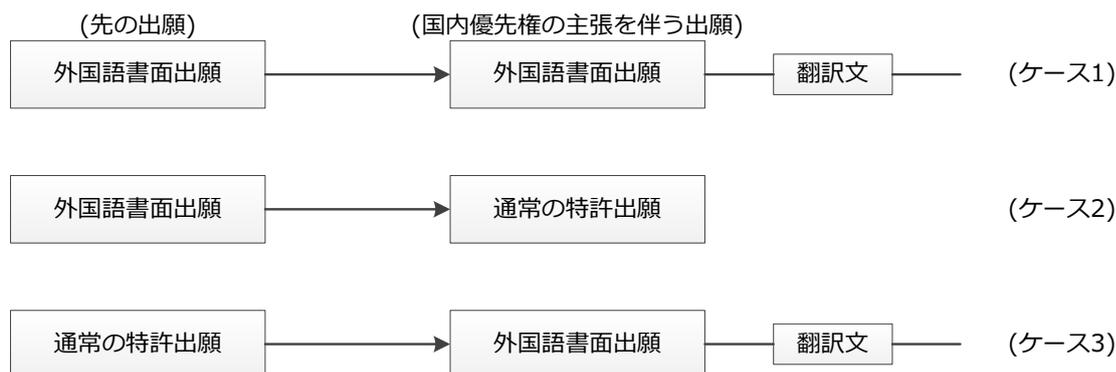
~~審査官は、外国語書面ではなく、明細書等とみなされた翻訳文又はその後に補正がされた場合は補正後の明細書等に基づいて、実用新案登録に基づく特許出願の実体的要件を満たすか否かを判断する。~~

~~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。~~

6.4 国内優先権の主張の取扱い

6.4.1 国内優先権の主張の形態

外国語書面出願に関連する国内優先権の主張の形態としては次のようなケースが考えられる。



6.4.2 先の出願が外国語書面出願である場合の国内優先権の主張が可能な時期(ケース 1 又はケース 2)

外国語書面出願を先の出願として国内優先権の主張をする場合の国内優先権の主張が可能な時期は、通常の特許出願を先の出願として国内優先権の主張を伴う特許出願をする場合と同じである。

6.4.3 審査における留意事項

(1) 国内優先権の主張の基礎となる先の出願が外国語書面出願の場合(ケース 1 又はケース 2)

国内優先権の主張を伴う出願の請求項に係る発明が国内優先権の主張の基礎となる先の出願の外国語書面に記載した事項の範囲内のものである場合は、国内優先権の主張の効果が認められる(第 41 条第 1 項本文括弧書き)。

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、先の出願の翻訳文に基づいて判断すれば足りる。

(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)

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又は(その後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。

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。

なお、(1)及び(2)のいずれの場合も、通常国内優先権の主張を伴う特許出願の場合と同様、国内優先権の主張の効果が認められるか否かについては、原則として、先の出願の出願日と国内優先権の主張を伴う出願の出願日との間に拒絶理由の根拠となり得る先行技術等が発見された場合にのみ判断すれば足りる。

第 2 章 外国語書面出願の審査

1. 概要

外国語書面出願では、出願時において発明の内容を開示して提出された書面(通常の特許出願における出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面(以下この章において「当初明細書等」という。))に相当する書面)は、外国語書面である。また、外国語書面の翻訳文が明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされるため、外国語書面出願の審査は、この翻訳文に基づいてなされる。この審査は、通常の特許出願と以下の(i)から(iii)までの点で異なり、その他の点は同じである。これらを踏まえて、審査官は、原文新規事項及び翻訳文新規事項について判断する。この章では、これらの点に係る審査について説明する。

- (i) 明細書、特許請求の範囲又は図面(以下この章において「明細書等」という。)に原文新規事項が存在していることが拒絶理由とされている点(2.参照)
- (ii) 「新規事項を追加する補正」の判断の基準となる明細書等は、翻訳文(誤訳訂正書が提出された場合は誤訳訂正後の明細書等を含む。)である点(3.参照)
- (iii) 明細書等についての補正が、手続補正書(以下この章において、単に「補正書」という。)によりされる場合のほか、誤訳訂正書によりされる場合がある点(4.参照)

2. 原文新規事項

外国語書面出願について、明細書等に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内でない(明細書等に原文新規事項が存在する)ことは、拒絶理由となる(第 49 条第 6 号)。

外国語書面出願の場合は、出願時において発明の内容を開示して提出された書面(通常の特許出願における当初明細書等に相当する書面)は、外国語書面である。したがって、外国語書面に記載されていない事項をその後の翻訳文の提出又は補正により追加し、特許を受けることは認められるべきではない。このことから、明細書等に原文新規事項が存在することは、拒絶理由とされている。

2.1 明細書等に原文新規事項が存在するか否かの判断

審査官は、外国語書面が適正な日本語に翻訳された翻訳文(以下この章において「仮想翻訳文」という。)を想定し、明細書等がその仮想翻訳文に対する補正後の明細書等であると仮定した場合に、その補正がその仮想翻訳文との関係において、新規事項を追加する補正であるか否かで判断する。新規事項を追加する補正であるか否かの判断については、「第IV部第2章 新規事項を追加する補正」を参照。

(留意事項)

(1) 外国語書面の文章等の順番を入れ替えて翻訳された場合でも、それにより外国語書面に記載されていない事項が明細書等に記載されたものとならない限り、原文新規事項は存在しない。

したがって、外国語書面中のいずれかの箇所に記載がある事項であれば、通常、その事項は原文新規事項とはならない。

(2) 通常の特許出願において、当初明細書等に記載した事項を削除する補正は、新規事項を追加するものとならないことが多い。これと同様に、外国語書面の一部が翻訳されなかった場合であっても、原文新規事項が存在しないことが多い。しかし、翻訳されなかった部分の内容によっては、原文新規事項が存在することがある点に、審査官は留意する。

例1：原文新規事項が存在しない例

外国語書面のクレームに上位概念Aが記載されており、その実施例として下位概念である a1、a2、a3、a4 が記載されていたが、a4 の部分が翻訳されなかった場合

(説明)

この場合は、外国語書面に記載されていない事項が明細書等に記載されているわけではないので、原文新規事項は存在しない。

例2：原文新規事項が存在する例

“rubber treated to be heat-resistant”(耐熱処理を施したゴム)という外国語書面の記載事項があり、明細書等の記載を参酌しても一般的な「ゴム」を意味しているとまでは解されない場合において、単に「ゴム」とだけ翻訳された場合

(説明)

この場合は、外国語書面には、耐熱処理を施したゴムしか記載されておらず、一般的なゴムは、外国語書面に記載した事項の範囲内のものと認められないにもかかわらず、明細書等には一般的なゴムについて記載されていることになる

ので、原文新規事項が存在する。

2.2 原文新規事項の判断に係る審査の進め方

(1) 審査官は、通常、外国語書面と明細書、特許請求の範囲及び図面の内容は一致しているとの前提のもとに、明細書等を実体審査の対象とする。審査官は、外国語書面と明細書等の一致性に疑義が生じた場合(2.3 参照)にのみ、外国語書面と明細書等を照合する。その結果、2.1 に基づいて、原文新規事項が存在するとの一応の心証を得た場合に、拒絶理由通知をする。

(説明)

外国語書面出願の明細書等に原文新規事項が存在する場合は、その出願は、拒絶理由を有していることになる。しかし、以下の(i)、(ii)等を踏まえると、審査官は、全件について外国語書面と明細書等の照合をする必要はない。したがって、上記のように取り扱う。

(i) 外国語書面と明細書等の内容は、一致している蓋然性が極めて高いこと。

(ii) 外国語書面と明細書等の内容の不一致は、審査官が他の記載との整合性や技術常識等に照らして明細書等を審査すればこれを発見することが可能と考えられること。

(2) 拒絶理由通知や拒絶査定等をする際には、審査官は、上記(1)のようにして発見した原文新規事項に相当する全ての事項を指摘するとともに、そのように考える理由を具体的に説明する。

(3) 出願人は、原文新規事項が存在する旨の拒絶理由通知に対して、補正書又は誤訳訂正書を提出して明細書等について補正をしたり、意見書等により反論、釈明をしたりすることができる。

補正や反論、釈明により、明細書等に原文新規事項が存在しない旨の心証を、審査官が得られる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、原文新規事項が存在する旨の拒絶理由に基づき、拒絶査定をする。

(4) 明細書等の記載が不自然又は不合理である場合は、明細書等に原文新規事項が存在している旨の疑義がある(2.3(1)参照)。しかし、明細書等の記載が第 36 条の記載要件を満たさない程度に不自然又は不合理であるため、第 36 条違反の拒絶理由通知をする場合は、審査官は、原文新規事項が存在すること

について疑義を抱いたか否かにかかわらず外国語書面を照合することなく拒絶理由を通知してもよい。

ただし、明細書、特許請求の範囲及び図面の記載の一部に不自然又は不合理な箇所があることは、必ずしも第36条の要件を満たさないことになるものではないことに、審査官は留意する。

2.3 外国語書面を照合すべきケースの類型

(1) 明細書等の記載が不自然又は不合理なため、明細書等に原文新規事項が存在している旨の疑義がある場合

誤訳が発生する代表的な例は、翻訳すべき語句等の見落とし(例1)、単語の意味や文脈、文法解釈の誤り(例2及び例3)である。このような場合は、明細書等に、全体として文意がつかない箇所や、技術常識に反する事項が記載されている箇所が発生する。

したがって、明細書等にこのような箇所がある場合は、明細書等に誤訳が生じており、原文新規事項が存在している疑義がある。

例1：外国語書面に“The battery is discharged.”とあり、「電池が放電する。」と翻訳すべきところ、disを見落としのために、「電池が充電される。」と誤訳している場合

(説明)

本来、電池が放電するところが、充電されるように記載されていれば、電流の方向が逆になるので、通常、技術的にみて文章の意味が通じなくなる。このような場合は、誤訳に基づく原文新規事項が存在していることを疑うべき合理的理由がある。

例2：外国語書面に“beam”とあり、技術内容からして本来「光線」と翻訳すべきところ、「梁(はり)」と誤訳している場合

(説明)

本来、「光線」と翻訳されるべきところ、「梁(はり)」といった用いられる技術分野が全く異なる用語が現れることは極めて不自然であり、誤訳に基づく原文新規事項が存在していることを疑うべき合理的理由がある。

例3：外国語書面中の“The first opening is drilled through the substrate at 20% of the desired diameter for the hole, and another opening is then

drilled at 30% of the full diameter.”との記載に対し、当業者であれば外国語書面中の他の箇所の記載や前後の文脈、技術内容からみて“the first opening”と“another opening”とは正確な大きさの穴を形成するために同じ場所に連続して開けられるものであることが認識でき、「基板に対し、最初に所望の直径の 20%の穴を開け、続いて直径の 30%の穴を開ける。」と翻訳すべきところ、20%の穴と 30%の穴は、別な場所に形成されるものと誤解して「基板に対し、所望の直径の 20%の第一の穴を形成し、次に直径の 30%の別の穴を開ける。」と誤訳している場合

(説明)

本来、形成される穴は一つであるはずのところ、穴が二つ形成される記載が現れることは、不自然又は不合理であり、誤訳に基づく原文新規事項が存在していることを疑うべき合理的理由がある。

- (2) 誤訳訂正書の訂正の理由等の記載を見ても誤訳の訂正であることが客観的に明らかでないため、誤訳訂正後の明細書等に原文新規事項が存在している旨の疑義がある場合

出願人等は、誤訳訂正書を提出する場合は、訂正の内容、訂正の理由等を記載して、誤訳の訂正を目的としたものであることが客観的にみて明らかになるように説明しなければならない。

これに反して、誤訳の訂正を目的としたものであることが明らかとなるように説明されているとはいえない場合(例 4 及び例 5)は、誤訳訂正後の明細書等に原文新規事項が存在している疑義がある。

なお、誤訳訂正書の取扱いについては、4.を参照。

例 4：出願人が単語の翻訳間違いを主張しているにもかかわらず、誤訳訂正前の翻訳が不適切な理由及び誤訳訂正後の翻訳が適正であることの客観的説明がなされていない場合

(例えば、理由の説明に必要な資料として用語辞書のコピー等を添付すべき誤訳訂正である場合において、そのような客観性を担保するものがない場合)

例 5：出願人が技術常識や文脈等の解釈の間違いによる誤訳の訂正を主張しているにもかかわらず、その説明の根拠となる技術常識や文脈等の解釈について、十分説明されていない場合や疑問がある場合

- (3) 明細書等に原文新規事項が存在している旨の情報提供があり、その内容を

検討した結果、明細書等に原文新規事項が存在している旨の疑義がある場合

以下の(i)又は(ii)により、原文新規事項の情報が寄せられた場合は、明細書等に原文新規事項が存在している疑義がある。

(i) 特許法施行規則第 13 条の 2 による情報提供(例 6)

(ii) 審査の対象としている外国語書面出願が第 29 条の 2 又は第 39 条の先願等として提示された他の出願の出願人による意見書等の提出(例 7)

例 6：第三者から外国語書面に記載されていない事項が追加されている旨の情報提供があり、その内容が妥当である場合

例 7：外国語書面出願がある別の出願の拒絶理由の根拠(第 29 条の 2 又は第 39 条)として引用された場合において、当該外国語書面出願について、当該別の出願の出願人が外国語書面の翻訳文には原文新規事項が存在すると主張し、その主張が妥当である場合

(例えば、審査官が翻訳文のみに基づいて第 29 条の 2 の拒絶理由を通知したところ、出願人が外国語書面にはそのような発明は記載されていないと反論する場合)

3. 翻訳文新規事項

外国語書面出願については、翻訳文(誤訳訂正書が提出された場合は誤訳訂正後の明細書等を含む。)に記載されていない事項を追加する補正(誤訳訂正書による補正を除く。)は認められない(第 17 条の 2 第 3 項)。このような補正を「翻訳文新規事項を追加する補正」という。

このような規定が設けられたのは、通常は外国語書面出願の外国語書面と翻訳文の記載内容は一致しており、審査においては、外国語書面ではなく翻訳文を基準として補正が新規事項を追加するものであるか否かを判断すれば十分であると考えられるためである。

ただし、翻訳文に誤訳があった場合は、誤訳を解消すると同時に翻訳文に記載された事項の範囲を超えた補正がされるのが通常である。このため、誤訳の訂正を目的とする場合は、翻訳文に記載された事項の範囲を超えて、外国語書面に記載されている事項を補正により追加できることとする必要があり、誤訳訂正書による補正に、本項の規定は適用されない。

3.1 翻訳文新規事項を追加する補正であるか否かの判断

審査官は、補正(誤訳訂正書による補正を除く。)が翻訳文(誤訳訂正書が提出された場合は誤訳訂正後の明細書等を含む。)に記載した事項の範囲内においてしたものか否かにより、その補正が翻訳文新規事項を追加する補正であるか否かを判断する。補正が翻訳文(誤訳訂正書が提出された場合は誤訳訂正後の明細書等を含む。)に記載した事項の範囲内においてしたものか否かの判断は、「第 IV 部第 2 章 新規事項を追加する補正」における、補正が当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものか否かの判断と同様である。

3.2 翻訳文新規事項の判断に係る審査の進め方

審査官は、「第 IV 部第 2 章 新規事項を追加する補正」の 4. に準じて審査を進める。

4. 誤訳訂正書による補正

外国語書面出願の出願人は、誤訳の訂正を目的として、明細書等について補正をするときは、補正書ではなく、誤訳訂正の理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない(第 17 条の 2 第 2 項)。

これは、翻訳文の記載が外国語書面の記載に基づき補正された事実を明確にし、第三者の監視負担及び審査負担を軽減させるためである。

4.1 誤訳訂正書による補正がされた場合の審査

誤訳訂正書による補正がされた場合は、審査官は、誤訳訂正書に記載された訂正の理由等を確認し、補正書による補正がされた場合と同様に審査をする。ただし、誤訳訂正書による補正には翻訳文新規事項の規定は適用されないから、審査官は、翻訳文新規事項については判断しない。また、原文新規事項の判断については、2. を参照。

そして、誤訳訂正書による補正に誤訳の訂正を目的としない補正が含まれていたとしても、そのことは、拒絶理由とされていない。したがって、審査官は、誤訳訂正書による補正が誤訳の訂正を目的としているか、それ以外を目的としているかの判断を行わない。

なお、誤訳の訂正を目的とする補正は、誤訳訂正書によりされなければならない

[HB7201](#)
同日に補正書と誤訳訂正書とが提出された場合の取扱い

ない(第 17 条の 2 第 2 項)。したがって、誤訳の訂正を目的とする補正を補正書によりすることは、通常、許されない。ただし、誤訳の訂正を目的とする補正が補正書によりされた場合であっても、結果として、翻訳文新規事項を追加する補正でなければ、そのような補正を補正書によりすることは許される。

4.1.1 訂正の理由等の記載が十分でない場合の取扱い

HB1218

第 194 条第 1 項の規定により審査官が書類その他の物件の提出を求める場合

- (1) 訂正の理由の記載や、訂正の理由の説明に必要な資料が不十分であるため、誤訳訂正後の明細書等に原文新規事項が存在しないとの心証を得られない場合は、審査官は、出願人に対して、第 194 条第 1 項(書類の提出等)の規定に基づく審査官通知、電話等により釈明を求めることができる。
- (2) 上記(1)の措置にもかかわらず、依然として上記の心証を得られない場合は、原文新規事項が存在する旨の疑義を抱くべき場合(2.3(2)参照)に該当する。よって、審査官は、外国語書面を照合し、原文新規事項について判断する。

4.1.2 補正書による補正で対応可能な補正事項であるとして誤訳訂正書に含まれた補正事項が、実際には、翻訳文新規事項(補正書による補正で対応不可能な補正事項)であった場合の取扱い

- (1) 補正書による補正で対応可能な補正事項であるとして誤訳訂正書に含まれた補正事項(誤訳訂正書に訂正の理由が記載されていない補正事項)が、実際には、翻訳文新規事項(補正書による補正で対応不可能な補正事項)であったとしても、審査官はこれを理由として拒絶理由通知、拒絶査定又は補正の却下の決定をすることはできない。誤訳訂正書による補正には、翻訳文新規事項の規定が適用されないからである。

ただし、このような補正は、その補正事項が補正書による補正で対応可能な補正事項であるとしてされたものであるため、このような誤訳訂正書は、その補正事項について訂正の理由が不十分であることになる。そのため、審査官は、出願人に対して、第 194 条第 1 項(書類の提出等)の規定に基づく審査官通知、電話等によって釈明を求めることができる。

- (2) 上記(1)の措置にもかかわらず、依然として当該誤訳訂正後の明細書等に原文新規事項が存在しないとの心証を得られない場合は、原文新規事項が存在する旨の疑義を抱くべき場合(2.3(2)参照)に該当する。よって、審査官は、外国語書面を照合し、原文新規事項について判断する。

4.1.3 最後の拒絶理由通知等の指定期間内に、補正書による補正で対応可能な補正事項を含む誤訳訂正書が提出された場合の取扱い

補正書による補正で対応可能な補正事項を誤訳訂正書に含ませて補正をすること自体は認められる。ただし、最後の拒絶理由通知等(注 1)の指定期間内に提出された誤訳訂正書による補正が、第 17 条の 2 第 4 項から第 6 項まで(注 2)の要件を満たさない場合は、審査官は、補正の却下の決定をする。通常の特許出願においても、一の補正事項が補正の要件を満たしていない場合はこの補正を含む補正書全体が却下されるのと同様に、誤訳訂正書中に第 17 条の 2 第 4 項から第 6 項までの要件を満たさない補正事項がある場合は、補正書による補正で対応可能な補正事項(翻訳文新規事項に該当しない補正事項)も含めて、誤訳訂正書全体が却下される点に、審査官は留意する。

(注 1) 「等」には、第 50 条の 2 の規定による通知を伴う拒絶理由通知が含まれる。以下この章において同じ。

(注 2) 誤訳訂正書による補正には、第 17 条の 2 第 3 項(翻訳文新規事項)の規定が適用されないことに、審査官は留意する。

4.1.4 翻訳文新規事項を追加する補正書が提出された後に、その翻訳文新規事項を維持する(注)誤訳訂正書が提出された場合の取扱い

(注) ここでいう「維持する」とは、例えば、以下の(i)、(ii)をいう。

(i) 先の補正書による補正によって追加された翻訳文新規事項を含む記載箇所を、その翻訳文新規事項に相当する記載をそのままとして誤訳訂正書の「【訂正対象項目名】」における補正をする単位に含むこと。

(ii) 先の補正書による補正で追加された翻訳文新規事項を含む記載箇所を、誤訳訂正書の「【訂正対象項目名】」における補正をする単位に含めないこと。

(1) 誤訳訂正書の記載から、その翻訳文新規事項に相当する事項が誤訳訂正書によって明細書等に維持されたことが客観的に明らかとなる場合(例 1)には、そのような誤訳訂正書の提出により、その翻訳文新規事項の拒絶理由は解消されたものとする。誤訳訂正書の記載が必ずしも十分なものでなくても、誤訳訂正書の記載からその翻訳文新規事項に相当する事項が誤訳訂正書によって明細書等に維持されたことが明らかであれば足りる。

例 1：先の補正書による補正によって追加された翻訳文新規事項を含む記載箇所が、誤訳訂正書の「【訂正対象項目名】」における補正をする単位に含まれており、しかも訂正の理由が十分示されているような誤訳訂正書が提出された場合

(2) 他方、誤訳訂正書の記載から、その翻訳文新規事項に相当する事項が誤訳訂正書によって明細書等に維持されたことが客観的に明らかでないような場合(例 2)には、そのような誤訳訂正書の提出により、その翻訳文新規事項の拒絶理由は解消されないものとする。

このような場合は、審査官は、翻訳文新規事項の拒絶理由を通知することができ、先にその拒絶理由を通知していた場合は、それに基づく拒絶査定をすることができる。しかし、それを理由として誤訳訂正書を却下することはできない。

例 2：先の補正書による補正で追加された翻訳文新規事項を含む記載箇所が、誤訳訂正書の「【訂正対象項目名】」における補正をする単位に含まれておらず、しかも訂正の理由も記載されていないような場合

(説明)

翻訳文新規事項の追加が、補正書による補正をしたことに起因するものであって、当該補正が誤訳訂正書によりされていれば、翻訳文新規事項の追加とならなかったような場合には、このような翻訳文新規事項の追加は、手続をすべき書類の選択を誤ったにすぎない形式的な不備である。したがって、翻訳文新規事項を追加する補正書が提出された後に、その翻訳文新規事項に相当する事項が外国語書面に存在することを明らかにする誤訳訂正書が提出された場合には、その翻訳文新規事項の拒絶理由が解消されたものとするのが適当である。

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

4.1～4.1.4 の取扱いを濫用しようとする翻訳文及び誤訳訂正書による手続、具体的には、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を追加するような場合には、誤訳訂正書により補正されたものであっても、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。

(説明)

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、これらの趣旨を踏まえたものである。

また、外国語書面出願における翻訳文の提出については、時期的制限が課されており、その期限を経過した場合には、当該出願が取り下げられたものとみなされることが規定されている。そして、この期限内に提出された翻訳文に基づき、外国語書面のみならず、日本語によっても出願公開が行われる。これらの規定により、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。通常、出願人はその開示の代償として出願公開により補償金請求権を取得し、第三者はその出願に対する予見性が得られる制度となっている。

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が可能とすることは、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、このようなごく一部のみの翻訳文の提出及び誤訳訂正書による手続については、上記のとおり取り扱う。

5. 外国語書面出願の審査の進め方

- (1) 審査官は、外国語書面出願の審査に当たっては、「第 I 部 審査総論」に準じて審査を進める。この際、審査官は、「新規事項」を「翻訳文新規事項」と読み替える。ただし、誤訳訂正書による補正には、翻訳文新規事項の規定(第 17 条の 2 第 3 項)は適用されないことに、審査官は留意する。
- (2) 最後の拒絶理由通知等の応答時の補正(誤訳訂正書による補正を含む。)により、原文新規事項が追加された場合は、原文新規事項が追加されたことを理由としては補正は却下されない(注)ので、審査官は、再度拒絶理由を通知する。ただし、最後の拒絶理由通知等に係る拒絶理由が解消されていない場合は、原文新規事項が存在する旨の拒絶理由を通知することなく、その解消されていない拒絶理由に基づき拒絶査定をすることができる。なお、この場合は、審査官は、原文新規事項が存在している旨を拒絶査定に付記する。

(注) 原文新規事項の追加は、補正の要件ではない。よって、補正が原文新規事項を追加するものであっても、原文新規事項が追加されたことを理由としては、その補正は却下されない。

6. 誤訳訂正書の提出要領

誤訳訂正書による明細書等の補正手続は、補正書による補正手続とは異なり、誤訳の内容や訂正の理由等を明示することにより、第三者や審査官に対し、誤訳訂正の内容が外国語書面に記載した事項の範囲内の適正な補正であることを明らかにするために設けられたものである。

したがって、誤訳訂正書は特許法施行規則に定める様式に従うものでなければならないと同時に、誤訳訂正書の提出は以下のようになされるべきである。

6.1 訂正の理由の説明に必要な資料

- (1) 誤訳訂正の内容やその理由が妥当なものであることを当業者が容易に理解するために資料が必要な場合には、出願人は、「訂正の理由の説明に必要な資料」を添付しなければならない。
- (2) 誤訳訂正の内容やその理由が妥当であることを資料を用いて示す必要がある場合とは、例えば、専門用語の誤訳を訂正する場合のように、その誤訳訂正の内容が妥当であることを示すために辞書等の資料が必要な場合である。その場合には、出願人は、辞書等の該当ページの写しを、訂正の理由の説明に必要な資料として添付する。
- (3) 訂正の理由の説明に必要な資料が他の補正箇所と同一の場合は、出願人は、その旨を「【訂正の理由等】」の欄に記載し、資料の添付を省略することができる。

6.2 誤訳訂正書の具体例

誤訳訂正書の具体例は、後掲の「誤訳訂正書(見本)」を参照。

6.3 補正書による補正で対応可能な補正事項を誤訳訂正書に含ませることに

ついて

- (1) 誤訳訂正書は本来誤訳の訂正を目的として補正をする際に提出する書面であるが、実務上は、誤訳の訂正を目的としない補正が併せて必要となる場合も生じ得る。この場合は、誤訳の訂正に加えて、補正書による補正で対応可能な補正事項を補正する場合には、出願人は、これを誤訳訂正書に含ませ、補正書を別途提出することなく 1 回の補正手続で行うことが望ましい。

これとは逆に、誤訳の訂正を目的とする補正を誤訳訂正書によらずに補正書に含ませることはできない。

(説明)

誤訳訂正書に補正書による補正で対応可能な補正事項が含まれていたとしても、誤訳訂正箇所について第三者や審査官に誤訳の内容や訂正の理由を明らかにすることは可能である。

また、誤訳訂正書の中に補正書による補正に相当する補正事項と誤訳訂正に相当する補正事項が混在していたとしても、補正の適否は補正事項ごとに判断するので、審査実務上、支障を来すとは考えられない。

さらに、上記(1)のように取り扱うことにより、補正書と誤訳訂正書を両方提出するという手続を回避することができ、出願人等の対応を簡便にすることができる。

これに対して、誤訳の訂正を目的とする補正を補正書により行うことはできない。誤訳訂正書の趣旨は、誤訳があった場合に、第三者や審査官にその内容や理由を明らかにさせることにあるので、本来、誤訳訂正書で対応すべき補正を補正書による補正で行うことは適切でないためである。また、誤訳訂正書で行うべき補正を補正書による補正で行うと、翻訳文新規事項の追加に該当し、拒絶理由又は補正の却下となることが多い点に留意が必要である。

- (2) 誤訳訂正書に記載した、補正書による補正で対応可能な補正事項(補正前の明細書等に適法に記載された事項の範囲内の補正事項)については、出願人は、「【訂正の理由等】」の欄に、訂正理由等を記載する必要はない。

ただし、この場合は、「【訂正の理由等】」の欄には、その補正事項が記載されていた補正前の明細書等の箇所を示す等により、その補正が明細書等に記載した事項の範囲内の補正であることを説明する。

6.4 同日付けの補正書と誤訳訂正書とを別個に提出する場合の留意事項

一の拒絶理由通知に応答して、補正書と誤訳訂正書を別個に提出する場合は、

出願人は、補正をする単位(補正書の「【補正対象項目名】」及び誤訳訂正書の「【訂正対象項目名】」に記載される補正をする単位)が実質的に重複することがないようにしなければならない。

誤訳訂正書(見本)

【書類名】	誤訳訂正書
【提出日】	平成 7 年 9 月 1 日
【あて先】	特許庁長官 殿
【事件の表示】	
【出願番号】	平成 7 年特許願 第 100321 号
【特許出願人】	
【識別番号】	090004324
【氏名又は名称】	特許株式会社
【代理人】	
【識別番号】	190001231
【弁理士】	
【氏名又は名称】	特許 太郎
【誤訳訂正 1】	
【訂正対象書類名】	明細書
【訂正対象項目名】	0003
【訂正方法】	変更
【訂正の内容】	
【0003】	
大砲の装填装置において、装填装置を軽量化し、装填装置の回動応答性を砲身の俯仰に追従可能として、迅速に砲身に火薬を装填する装置。	
【訂正の理由等】	
(訂正の理由 1 - 1)	
段落「0003」中、「砲身に火薬を装填する。」の点について	
この箇所の外国語書面の表記は外国語書面第 2 頁第 3 行目に charge a barrel with powder と記載されていたところ、誤訳訂正前は「樽に粉を装填する」と翻訳していた。誤訳訂正前の翻訳は上記英文の一般的な翻訳であるが、本願は大砲の装填装置に関する出願であり、上記 barrel は「樽」の意味の他に「砲身」という意味があり、上記 powder は「粉」の意味のほかに「火薬」という意味がある。よって本願の技術的意味を参酌して「砲身に火薬を装填する」と誤訳訂正する。	
(訂正の理由 1 - 1 の説明に必要な資料「小学館ランダムハウス英和大辞典、第 213 頁及び第 2020 頁、昭和 63 年 1 月 20 日発行」参照)	
(訂正の理由 1 - 2)	
段落「0003」中、「軽量」の点について	
この点は誤訳訂正前は「計量」と記載していたが、該「計量」は明細書中の他の記載(段落「0002」中の「軽量化を図ることが、」等の記載)からも明らかなように「軽量」の誤記であるので補正書による補正でも対応可能な補正事項である。	
【手数料の表示】	
【予納台帳番号】	012345
【納付金額】	19000
【提出物件の目録】	
【物件名】	訂正の理由の説明に必要な資料 1

(訂正の理由 1 - 1 の説明に必要な資料)

bar-rel [bærel] *n., v.* (-reled, -rel-ing or 《特に英》
-relled, -rel-ling) — *n.* 1 (胴のふくれた)たる, ピヤ
だる. 2 バレル: 1 たるの量; 米国で液体は 31 $\frac{1}{2}$ ガロン, 果
実や野菜は 105 乾量クォート, 英国では 36 英ガロン. 3 《話》
多量, たくさん, どっさり (large quantity): — *a barrel of*
monkeys たくさんのサル. — *have a barrel of fun* とても
おもしろく過ごす. 4 たるに似た形の容器(ケース), 円筒[形
のものの胴部]. 5 【兵器類】砲身, 銃身: — *the dismantled barrel of the machine pistol* 自動ピストルの分解し
た銃身. 6 【機械】ポンプの筒. 7 シャフトの上で動く円筒. 8
【時計】香箱(?): 時計のゼンマイを入れる歯車つきの箱. 9
【鳥類】《廃》羽柄(calamus, quill). 10 (牛・馬などの)
胴体 (trunk). 11 【海事】車地 (capstan) の胴部. —
capstan (図). 12 バレル: 回転しながら製品をめっきまた
は研磨する水平のシリンダー. 13 (一般に)筒形構造の丸
天井, かまぼこ屋根, 半円筒ポルト.
over a barrel 《俗》窮地に陥って, お手上げで (in an
embarrassing or uncomfortable position); 身動きで
きない, にっちもさっちもいかない (unable to act): — *They*
really had us over a barrel when they foreclosed the
mortgage. 抵当を流されたときは, 全く困り果ててしまった.
— *v.t.* 1 たるに入れる, たるに詰める. 2 (金属部品を) バ
レルで仕上げる, バレル研磨(めっき)する.
— *v.i.* 《俗》高速度で進む(運転する), 疾走する (travel
or drive very fast): — *barrel along the speedway*
高速道路をぶっとばす.
[ME *barrell* < OF *baril*, ? = *barre* stave (→ *BAR*¹) +
-il < L -ile, neut. of -ilis -ILE]

pow-der [paʊdər] -də] *n.* 1 粉, 粉末: — *be reduced*
to powder 粉末になる, 粉々になる. — *grind ... into (or*
to) powder ...をひいて粉にする. 2 粉末剤; 火薬, 爆薬
(gunpowder), 粉おしろい (face powder), 歯みがき粉
(tooth powder) など: — *black powder* 黒色火薬. —
smokeless powder 無煙火薬. — *food for powder* 弾丸
のえじき. — *powder and shot* 弾薬, 軍需品. — *the smell*
of powder 硝煙のにおい, 実戦の経験. — *smell powder*
実戦の経験をする. — *digestive powder* 粉末消化剤. —
curry powder カレー粉. — *a lady in powder and patch*
おしろいをしてつげくろをした婦人. — *with powder and*
paint 厚化粧をして. 3 (また **powder snow**) 【スキー】
粉雪: 通例ざらめ雪でない, さらさらした新雪.
keep one's powder dry 《俗》万一に備える, 用意を怠
らない: — *Put your trust in God, and keep your pow-*
der dry. 神を信頼し, 万一に備えなさい.
not worth powder and shot 骨折りがいがない.
— *v.t.* 1 粉にする, 製粉する, 粉末にする, 粉状にする
(reduce to powder, pulverize): — *be powdered to*
dust 粉末にされる, 粉々になる.
2 粉をふりかける, 粉でおおう (sprinkle or cover with
powder): — *She powdered the cookies with confec-*
tioners' sugar. クッキーに精製糖をまぶした. — *Her face*
was powdered with flour. 彼女の顔は小麦粉にまみれて
いた.

出典: 株式会社小学館、「小学館ランダムハウス英和辞典」213 頁及び 2020
頁、昭和 63 年 1 月 20 日発行

第 VIII 部 国際特許出願

この部における「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。

1. 概要

特許協力条約(PCT)に基づく国際出願は、国際出願日が認められると各指定国において国際出願日から正規の国内出願としての効果を有するとされ、国際出願日は各指定国における出願日とみなされる(PCT 第 11 条(3))。

したがって、日本国において特許を受けようとして日本国を指定国に含む国際出願であって国際出願日が認められたものは、通常国内出願(第 36 条又は第 36 条の 2 に規定する特許出願を意味する。以下この部において同じ。)としての効果を有することになる。

このような効力を有する日本国を指定国に含む国際出願についての取扱いを定めるために、第 184 条の 3 から第 184 条の 20 までの規定が設けられている。

2. 国際特許出願に関する書類**2.1 国際出願日における願書**

国際特許出願に係る国際出願日における願書は、第 36 条第 1 項の規定により提出された願書とみなされる(第 184 条の 6 第 1 項)。

2.2 国際出願日における明細書、請求の範囲、図面及び要約**2.2.1 日本語特許出願の場合**

国際出願日における明細書、請求の範囲、図面(以下この部において「国際出願日における明細書等」という。)及び要約は、それぞれ第 36 条第 2 項の規定により願書に添付して提出された明細書、特許請求の範囲、図面(以下この部において「明細書等」という。)及び要約書とみなされる(第 184 条の 6 第 2 項)。

2.2.2 外国語特許出願の場合

2.4(2) を参照。

2.3 第 184 条の 5 第 1 項に規定された書面

(1) 日本語特許出願、外国語特許出願を問わず、国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間(注)内に、出願人、発明者、国際出願番号等の事項を記載した書面(以下この部において「国内書面」という。)を提出しなければならない(第 184 条の 5 第 1 項)。

(注) 国内書面提出期間とは、PCT 第 2 条(xi)に規定される優先日から 2 年 6 月までの期間を意味する(第 184 条の 4 第 1 項)。

(2) 国内書面の提出がなかった場合や、第 184 条の 5 第 1 項の規定による手続に違反があった場合には、補正命令や出願却下の対象となる(第 184 条の 5 第 2 項第 1 号から第 3 号まで及び第 3 項)。

2.4 翻訳文

(1) 外国語特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に、国際出願日における明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)(注 1)及び要約の日本語による翻訳文を提出しなければならない(第 184 条の 4 第 1 項)。ただし、国内書面提出期間の満了前 2 月から満了の日までの間に、国内書面を提出した外国語特許出願については、国内書面の提出日から 2 月以内に翻訳文を提出することができる(第 184 条の 4 第 1 項ただし書)。(以下この部において第 184 条の 4 第 1 項本文及びただし書の期間を総称して「翻訳文提出期間」という。)

外国語特許出願について、翻訳文が提出されなかった場合の取扱いについては 3. を参照。

(注 1) 外国語書面出願は、図面の中の説明に限らず、図面の翻訳文を提出することが要求されている点(第 36 条の 2 第 1 項及び第 2 項)で外国語特許出願と異なる。

(2) 外国語特許出願に係る国際出願日における明細書の翻訳文、請求の範囲の翻訳文並びに図面(図面の中の説明を除く。)及び図面の中の説明の翻訳文は、願書に添付して提出された明細書等とみなされ(注 2)、要約の翻訳文は、願書に

添付して提出された要約書とみなされる(第 184 条の 6 第 2 項)。

(注 2) PCT 第 19 条に基づく補正書の翻訳文が提出された場合は、その翻訳文が第 36 条第 2 項の規定により願書に添付して提出された特許請求の範囲とみなされる(2.5.2 参照)。

2.5 PCT 第 19 条に基づく補正書

2.5.1 日本語特許出願の場合

(1) 日本語特許出願の出願人は、PCT 第 19 条(1)の規定に基づく補正(以下この部において「19 条補正」という。)をしたときは、国内処理基準時(注)の属する日までに、19 条補正の補正書の写しを提出しなければならない(第 184 条の 7 第 1 項)。

(注) 日本語特許出願における国内処理基準時とは、以下の(i)又は(ii)のうちの早い方の時を意味する(第 184 条の 4 第 6 項)。

(i) 国内書面提出期間が満了する時

(ii) 国内書面提出期間内に出願人が出願審査の請求をする場合は、その請求の時

(2) (i)19 条補正の補正書の写しが提出されたときは、その補正書の写しにより、又は、(ii)PCT 第 20 条の規定により国内処理基準時の属する日までに国際事務局から補正書が送達されたときは、その補正書により、特許請求の範囲について第 17 条の 2 第 1 項の規定による補正がされたものとみなされる(第 184 条の 7 第 2 項)。

(3) 国内処理基準時の属する日までに(i)19 条補正の補正書の写しが提出されず、かつ、(ii)上記(2)(ii)の補正書が送達されなかったときは、19 条補正はされなかったものとみなされる(第 184 条の 7 第 3 項)。

2.5.2 外国語特許出願の場合

(1) 外国語特許出願の出願人は、19 条補正をしたときは、国際出願日における請求の範囲の翻訳文に代えて、19 条補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる(第 184 条の 4 第 2 項)。

また、外国語特許出願の出願人は、国際出願日における請求の範囲の翻訳

文を提出した場合でも、国内処理基準時(注)の属する日までに限り、19条補正後の請求の範囲の翻訳文を更に提出することができる(第184条の4第6項)。

(注) 外国語特許出願における国内処理基準時とは、以下の(i)又は(ii)のうちの早い方の時を意味する(第184条の4第3項及び第6項)。

(i) 翻訳文提出期間(2.4(1)参照)が満了する時

(ii) 翻訳文提出期間内に、出願人が出願審査の請求をする場合は、その請求の時

(2) 19条補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合は、その19条補正後の請求の範囲の翻訳文が第36条第2項の規定により願書に添付して提出された特許請求の範囲とみなされる(第184条の6第3項)。

(3) 上記(1)の手続がなされなかったときは、19条補正はされなかったものとみなされる(第184条の4第7項)。

2.6 PCT 第34条に基づく補正書

2.6.1 日本語特許出願の場合

(1) 日本語特許出願の出願人は、PCT 第34条(2)(b)の規定に基づく補正(以下この部において「34条補正」という。)をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、34条補正の補正書の写しを提出しなければならない(第184条の8第1項)。

(2) (i)34条補正の補正書の写しが提出されたときは、その補正書の写しにより、又は、(ii)PCT 第36条(3)(a)の規定により国内処理基準時の属する日までに国際事務局から補正書が送達されたときは、その補正書により、明細書等について第17条の2第1項の規定による補正がされたものとみなされる(第184条の8第2項)。

(3) 国内処理基準時の属する日までに(i)34条補正の補正書の写しが提出されず、かつ、(ii)上記(2)(ii)の補正書が送達されなかったときは、34条補正はされなかったものとみなされる(第184条の8第3項)。

2.6.2 外国語特許出願の場合

- (1) 外国語特許出願の出願人は、34 条補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、34 条補正の補正書の翻訳文を提出しなければならない(第 184 条の 8 第 1 項)。
- (2) 34 条補正の補正書の翻訳文が提出されたときは、その補正書の翻訳文により、明細書等について第 17 条の 2 第 1 項の規定による補正がされたものとみなされる(第 184 条の 8 第 2 項)。
この場合は、その補正は誤訳訂正書を提出してされたものとみなされる(第 184 条の 8 第 4 項)。
- (3) 国内処理基準時の属する日までに 34 条補正の補正書の翻訳文が提出されなかったときは、34 条補正はされなかったものとみなされる(第 184 条の 8 第 3 項)。

2.7 誤訳訂正書

- (1) 外国語特許出願の出願人は、誤訳の訂正を目的として明細書等について補正をするときは、手続補正書ではなく、誤訳訂正の理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない(第 184 条の 12 第 2 項で読み替えられた第 17 条の 2 第 2 項)。
- (2) 外国語特許出願の出願人は、誤訳の訂正を目的とする補正と併せて、それ以外の明細書等についての補正(以下この部において「通常の補正」という。)をするときは、その通常の補正に相当する補正事項を誤訳訂正書に含ませることができる。

3. 外国語特許出願について翻訳文が提出されなかった場合の取扱い

3.1 明細書の翻訳文及び請求の範囲の翻訳文が提出されなかった場合

翻訳文提出期間(2.4(1)参照)内に明細書の翻訳文及び請求の範囲の翻訳文が提出されないときは、その外国語特許出願は取り下げられたものとみなされる(第 184 条の 4 第 3 項)。

3.2 図面の中の説明の翻訳文が提出されなかった場合

図面の中の説明の翻訳文が提出されていない場合は、国際出願日における図面のうち、図面の中の説明を除く部分が願書に添付して提出された図面とみなされ、図面の中の説明はないものとして取り扱われる(第 184 条の 6 第 2 項)。

3.3 要約の翻訳文が提出されなかった場合

要約の翻訳文が翻訳文の提出期間内に提出されなくとも出願が取り下げられたものとはみなされない。しかし、要約の翻訳文の提出がない場合は補正命令及び出願却下の対象となる(第 184 条の 5 第 2 項第 4 号及び第 3 項)。

4. 国際特許出願の明細書等についての補正

4.1 補正の対象となる書面

4.1.1 日本語特許出願の場合

日本語特許出願においては明細書等(2.2.1 参照)が補正の対象となる。

4.1.2 外国語特許出願の場合

外国語特許出願においては明細書等(2.4(2)参照)が補正の対象となる。

4.2 明細書等について補正ができる時期

4.2.1 日本語特許出願の明細書等について補正ができる時期

通常国内出願と基本的に同様であるが、以下の(i)及び(ii)の全ての後でなければ補正(注)をすることができない(第 184 条の 12 第 1 項)。

- (i) 国内書面の提出(2.3 参照)
- (ii) 所定の手数料の納付

(注) 第 184 条の 7 第 2 項に規定する補正(2.5.1(2)参照)及び第 184 条の 8 第 2 項に規定する補正(2.6.1(2)参照)は除かれる。

4.2.2 外国語特許出願の明細書等について補正ができる時期

通常の国内出願と基本的に同様であるが、以下の(i)から(iv)までの全ての後でなければ補正(注)をすることができない(第 184 条の 12 第 1 項)。

- (i) 翻訳文の提出
- (ii) 国内書面の提出(2.3 参照)
- (iii) 所定の手数料の納付
- (iv) 国内処理基準時の経過

(注) 第 184 条の 8 第 2 項に規定する補正(2.6.2(2)参照)は除かれる。

5. 国際特許出願の審査

5.1 日本語特許出願の場合

日本語特許出願の審査は、通常の国内出願の審査と同様である。

ただし、19 条補正又は 34 条補正がされた場合には、審査官は、以下の点に留意する。

19 条補正又は 34 条補正の補正書の写しが提出された場合又は国際事務局から補正書が送達された場合は、その補正書の写し又は補正書により、第 17 条の 2 第 1 項の規定による補正がされたものとみなされる(2.5.1 及び 2.6.1 参照)。

5.2 外国語特許出願の場合

外国語特許出願の審査は、外国語書面出願の審査と同様である。審査官は、「第 VII 部第 2 章 外国語書面出願の審査」に準じて審査をする。その際、審査官は、「外国語書面」を「第 184 条の 4 第 1 項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と読み替える。

ただし、19 条補正又は 34 条補正がされた場合には、審査官は、以下の点に留意する。

19 条補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合は、その翻訳文が第 36

[HB8001](#)

国際特許出願の審査における非公式コメントの取扱い

[HB8002](#)

引用補充がされた国際出願に基づく国際特許出願の取扱い

[HB8003](#)

国際段階での補正により請求項に(削除)と記載されている場合の取扱い

条第 2 項の規定により願書に添付して提出された特許請求の範囲とみなされる(2.5.2 参照)。よって、その翻訳文が翻訳文新規事項の判断の基準となる特許請求の範囲となる。

34 条補正の補正書の翻訳文が提出された場合は、その補正書の翻訳文により、明細書等について補正がされたとみなされ、その補正は、誤訳訂正書を提出してされたものとみなされる(2.6.2 参照)。よって、その補正には、翻訳文新規事項の規定は、適用されない。また、その補正がされた明細書等が翻訳文新規事項の判断の基準となる明細書等となる。

6. 各種出願についての取扱い

国際出願日が認められた国際特許出願は、通常の特許出願としての効力を有するものである。したがって、通常の内出願と同様に、国際特許出願に基づく分割出願、変更出願及び優先権の主張が認められる。

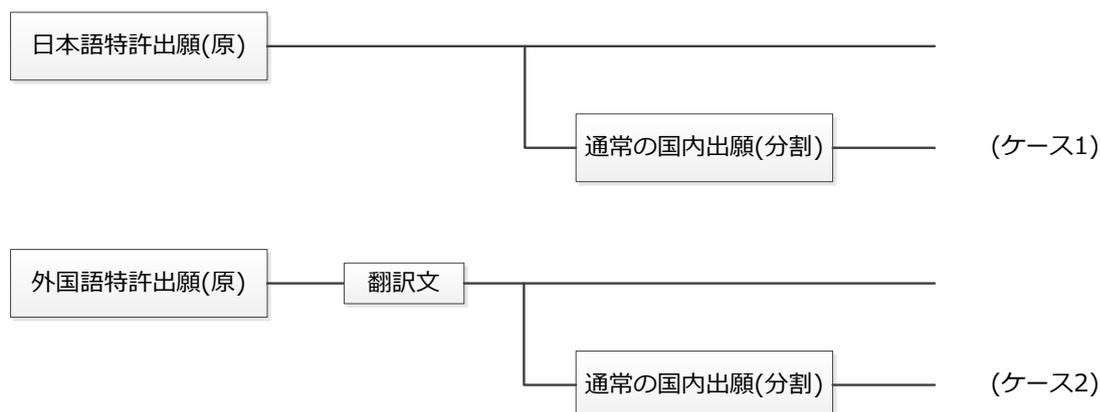
また、特許協力条約に基づく国際出願であって国内移行されたもの(実用新案登録出願に係るもの)(以下この部において「国際実用新案登録出願」という。)や、我が国を指定締約国とする、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に規定する国際出願であって国際公表されたもの(以下この部において「国際意匠登録出願」という。)からの特許出願への変更が認められる。

国際実用新案登録出願に係る実用新案登録(以下この部において「国際実用新案登録」という。)に基づく特許出願も認められる。

6.1 原出願が国際特許出願の場合の分割出願の取扱い

6.1.1 分割出願の形態

国際特許出願を原出願とする分割出願の形態としては、次のようなケースが考えられる。



※「通常の内出願」は、第36条又は第36条の2に規定する特許出願を意味する。

6.1.2 分割出願が可能な時期

日本語特許出願の場合(ケース 1)及びも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。

6.1.3 審査における留意事項

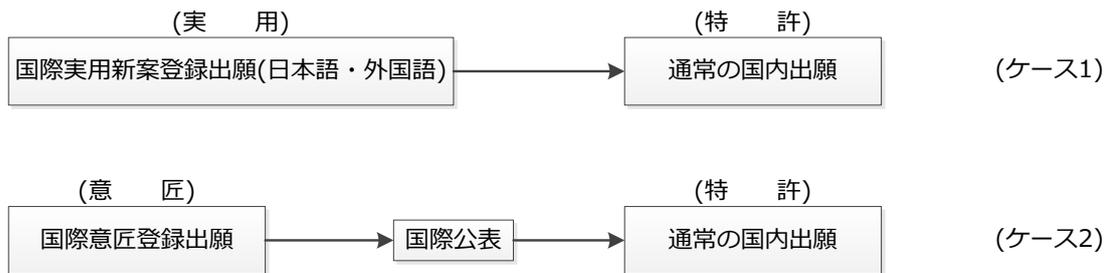
審査官は、特許出願の分割の実体的要件を、原出願の国際出願日における明細書等及び分割直前における明細書等に基づいて判断する(特許出願の分割の実体的要件の判断手法については、「第 VI 部第 1 章第 1 節 特許出願の分割の要件」及び「第 VII 部第 1 章 外国語書面出願制度の概要」の 6.1 を参照。)

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。

6.2 原出願が国際実用新案登録出願等の場合の変更出願の取扱い

6.2.1 変更出願の形態

国際実用新案登録出願や国際意匠登録出願から特許出願への変更出願の形態としては、次のようなケースが考えられる。



※「通常の国内出願」は、第36条又は第36条の2に規定する特許出願を意味する。

6.2.2 変更出願が可能な時期

変更出願が可能な時期は以下のとおりである。

- (1) 日本語の国際実用新案登録出願について変更出願ができる時期(ケース1)
 - 通常の内出願と基本的に同様であるが、以下の(i-1)及び(i-2)の後又は(ii)の後でなければ変更出願をすることができない(特許法第184条の16)。
 - (i-1) 実用新案法第48条の5第1項の規定による書面の提出
 - (i-2) 所定の手数料の納付
 - (ii) 実用新案法第48条の16第4項の規定に基づき決定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、その決定
- (2) 外国語の国際実用新案登録出願について変更出願ができる時期(ケース1)
 - 通常の内出願と基本的に同様であるが、以下の(i-1)から(i-3)までの全ての後又は(ii)の後でなければ変更出願をすることができない(特許法第184条の16)。
 - (i-1) 翻訳文の提出
 - (i-2) 実用新案法第48条の5第1項の規定による書面の提出
 - (i-3) 所定の手数料の納付
 - (ii) 実用新案法第48条の16第4項の規定に基づき決定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、その決定
- (3) 国際意匠登録出願について変更出願ができる時期(ケース2)
 - 通常の内出願と基本的に同様であるが、国際公表日以降でないと、変更出

願をすることができない(意匠法第 60 条の 6)。

6.2.3 審査における留意事項

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。

(1) 原出願が国際実用新案登録出願の場合(ケース 1)

~~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。)~~

~~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け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。~~

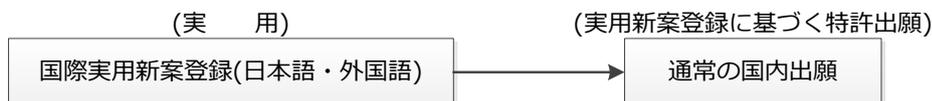
(2) 原出願が国際意匠登録出願の場合(ケース 2)

~~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。~~

6.3 国際実用新案登録に基づく特許出願の取扱い

6.3.1 国際実用新案登録に基づく特許出願の形態

国際実用新案登録に基づく特許出願の形態としては次のようなケースが考えられる。



※「通常の国内出願」は、第36条又は第36条の2に規定する特許出願を意味する。

6.3.2 国際実用新案登録に基づく特許出願ができる時期

国際実用新案登録に基づく特許出願ができる時期は、通常の実用新案登録に

基づく特許出願ができる時期と同じである(「第 VI 部第 3 章 実用新案登録に基づく特許出願」参照)。

6.3.3 審査における留意事項

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」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。)。

(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

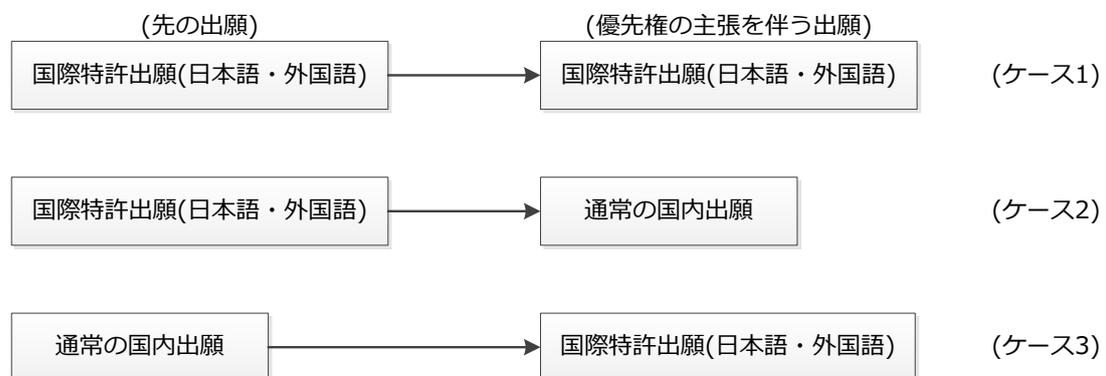
(ii) 特許出願の基礎とされた実用新案登録に係る国際実用新案登録出願の登録時の明細書等

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。

6.4 優先権の主張の取扱い

6.4.1 優先権の主張の形態

国際特許出願に関連する優先権主張の形態としては次のようなケースが考えられる。



※「通常の内出願」は、第36条又は第36条の2に規定する特許出願を意味する。

6.4.2 優先権の主張の可能な時期

国際特許出願を基礎として優先権の主張を伴う場合(ケース 1 又はケース 2)も、国際特許出願を、優先権主張を伴う出願(ケース 1 又はケース 3)として出願する場合も、優先権の主張が可能な時期は、通常の国内出願について優先権の主張が可能な時期と同じである(「第 V 部 優先権」参照)。

6.4.3 審査における留意事項

(1) 優先権主張の基礎となる先の出願が国際特許出願の場合(ケース 1 又はケース 2)

優先権の主張を伴う出願の請求項に係る発明は、先の出願である国際特許出願の国際出願日における明細書等に記載した事項の範囲内のものである場合は、優先権の主張の効果が認められる。

ただし、先の出願が外国語特許出願の場合について、国際出願日における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、先の出願の翻訳文に基づいて判断すれば足りる。

(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)

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。

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(又はその後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。

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)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。

なお、(1)及び(2)のいずれの場合も、通常の優先権の主張を伴う特許出願の場合と同様に、優先権主張の効果が認められるか否かについては、原則として、先の出願の出願日と優先権の主張を伴う出願の出願日との間に拒絶理由の根拠となり得る先行技術等が発見された場合にのみ判断すれば足りる。