

## 第 1 回審査基準専門委員会以降の審査基準の改訂等について

平成 20 年 11 月 5 日に行われた第 1 回審査基準専門委員会以降に、下記の「特許・実用新案 審査基準」の改訂・訂正がおこなわれましたので、ご報告します。

1. 第 1 回審査基準専門委員会での審議に関するもの  
第 1 回においてご審議いただきました下記の改正・改訂をおこないました。
    - (1) 共通出願様式への移行に伴う訂正（平成 20 年 12 月 26 日公表）
    - (2) 第 VII 部 特定技術分野の審査基準 第 2 章 生物関連発明に、「微生物等の寄託の要否に関する事例集」を追加する改訂（平成 21 年 1 月 21 日公表）
  2. 審査基準の記載の誤り、不明確な記載の訂正について（平成 20 年 12 月 26 日公表）
    - (1) 第 III 部 第 II 節 発明の特別な技術的特徴を変更する補正の運用の明確化
    - (2) 第 II 部 第 3 章 特許法第 29 条の 2 の記載の誤りの訂正
  3. 平成 20 年法改正に対応するための訂正（平成 21 年 3 月 25 日公表）
- 審判請求期間が 30 日から 3 か月に延長、及び、審判請求時の補正が審判請求後から「30 日」から「審判請求と同時」に変更されたことに対応する形式的な訂正を行いました。

## 特許・実用新案の出願と審査に関して(詳細情報)

### 共通出願様式への移行に伴う審査基準の訂正について

平成20年12月  
調整課審査基準室

平成21年1月1日に「特許法施行規則等の一部を改正する省令案」が施行され、[共通出願様式の受付](#)が開始されます。

これを受けて「特許・実用新案 審査基準」においても、現行の様式で説明されているところを共通出願様式の見出しを用いる等、形式的な訂正をいたします。

[「第Ⅰ部 明細書 第3章 先行技術文献情報開示要件」 審査基準 <PDF 382KB>](#)

[「第Ⅲ部 明細書又は図面の補正 第Ⅰ節 新規事項」 審査基準 <PDF 1,386KB>](#)

#### <適用時期>

平成21年1月1日以降の審査に適用します。

ただし、第Ⅰ部第3章「先行技術文献情報開示要件」の「(参考資料)先行技術文献情報の明細書への記載要領」は出願人が出願の際に参考にするためのものですので、出願日(分割出願、変更出願、実用新案登録に基づく特許出願については、現実の出願日)が平成21年1月1日以降の出願に適用となります。

#### <参考> 訂正のポイント

##### (a) 訂正の概要

共通出願様式への移行に伴い、審査基準を以下のように訂正します。

- ・ 先行技術文献情報は、【背景技術】に記載することになっておりましたが、【明細書】中に、なるべく【先行技術文献】の見出しを付して記載することとなります。
- ・ 「発明の開示」という見出しが、「発明の概要」となります。
- ・ 「発明を実施するための最良の形態」という見出しが、「発明を実施するための形態」となりません。

また、先行技術文献情報の記載例を追加しました(中国、韓国の特許文献など)。

##### (b) 訂正箇所

- ・ 第Ⅰ部第3章 先行技術文献情報開示要件 3.3(1)
- ・ 第Ⅰ部第3章 先行技術文献情報開示要件(参考資料)
- ・ 第Ⅲ部第Ⅰ節 新規事項 5.2(1)

**<この記事に関する問い合わせ先>**

特許庁特許審査第一部調整課審査基準室

FAX: 03-3597-7755

E-mail: [PA2A12@jpo.go.jp](mailto:PA2A12@jpo.go.jp)

[更新日 2008.12.26]

[▲ ページの先頭へ](#)

---

[HOME](#) > [特許](#) >

---

## 「微生物等の寄託の要否に関する事例集」の公表について

---

特許・実用新案審査基準 第VII部 第2章「生物関連発明」への事例追加である「微生物等の寄託の要否に関する事例集」については、昨年11月12日に案を公表し、庁内外から意見の募集を行ったところです。

このたび、寄せられたご意見等を踏まえて、以下のとおり「微生物等の寄託の要否に関する事例集」を作成いたしましたのでお知らせいたします。本事例集は、平成21年1月22日以降の審査に適用いたします。

また、意見募集で寄せられましたご意見の概要と、それに対する回答は以下の通りです。

意見募集に際しましては、ご協力をいただきありがとうございました。

### 1. 事例集

[特許・実用新案審査基準「生物関連発明」](#)

[追加事例「微生物等の寄託の要否に関する事例集」<PDF 426KB>](#)

### 2. 寄せられたご意見及び回答

[「微生物等の寄託の要否に関する事例集\(案\)」への意見の概要及び回答<PDF 135KB>](#)



PDFファイルを初めてお使いになる方は、[Adobe Acrobat Readerダウンロードページ](#)へ

#### <この記事に関する問い合わせ先>

特許庁特許審査第一部調整課審査基準室

TEL: 03-3581-1101 内線: 3112

FAX: 03-3597-7755

E-mail: [お問い合わせフォーム](#)

[更新日 2009.1.21]

[▲ ページの先頭へ](#)

## 審査基準の記載の誤りの訂正について

平成20年12月  
調整課審査基準室

審査基準において、記載の誤りがありましたので、訂正します。

[「第 III 部 第 II 節 発明の特別な技術的特徴を変更する補正」 審査基準 <PDF 1,386KB>](#)

[「第 II 部 特許要件 第3章 特許法第29条の2」 審査基準 <PDF 519KB>](#)

### < 適用時期 >

記載の誤りの訂正であり、実質的な判断は変更されませんので、該当箇所の適用日に遡及して適用します。

### < 訂正のポイント >

#### 1. 「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」について

審査基準の「第 III 部第 II 節 特別な技術的特徴を変更する補正」の「4.1基本的な審査の進め方」(1)の第3段落の記載の誤りを、以下のように訂正します。(太文字箇所を追加する訂正を行います)。

#### < 訂正後 >

一方、補正前の特許請求の範囲の新規性・進歩性等の特許要件についての審査が行われたすべての発明と、補正後の特許請求の範囲のすべての発明との間に同一の又は対応する特別な技術的特徴を見出すことができない場合には、補正後の特許請求の範囲の中で、補正前の特許請求の範囲の新規性・進歩性等の特許要件についての審査が行われたすべての発明(**補正前の特許請求の範囲の最初に記載された発明との間で同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する発明に限る。**)と同一の又は対応する特別な技術的特徴を有しない発明(以下、「特別な技術的特徴が変更された発明」という。)については、審査対象とせず、それ以外の発明については審査対象とする。

#### < 説明 >

以下の想定事例について説明します。

補正前の請求項1と3に係る発明群は、先行技術に対する貢献をもたらす特別な技術的特徴Aによって発明の単一性の要件を満たすため、新規性・進歩性等の特許要件を審査しました。請求項3に係る発明が審査対象とされた結果、特別な技術的特徴を有していない請求項2に係る発明についても実質的に審査が終了したため、審査対象に加えられました。その後、出願人が、請求項1と3に係る発明

に対し、特別な技術的特徴Aを変更しない範囲で、それぞれに新たな特徴C, Eを追加する補正がされ、請求項2に係る発明については、特別な技術的特徴Aを有しないまま、新たな特徴Dを追加する補正がなされたとします。

(補正前)		(補正後)
請求項1 : A		請求項1 : A + C
請求項2 : B		請求項2 : B + D
請求項3 : A + B		請求項3 : A + B + E

補正後の請求項1,3に係る発明は、補正前の請求項1,3との間で、同一の特別な技術的特徴Aを有しており、これら4つの発明は、発明の単一性の要件を満たしていますから、補正後の請求項1,3についての補正は適法な補正として認められるべきです。

このような場合、発明の特別な技術的特徴を変更する補正か否かの判断の仕方として、「特許・実用新案審査基準」第III部第II節「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」の「4.1基本的な審査の進め方」(1)の第3段落には、補正後の特許請求の範囲に係る発明が、「補正前の特許請求の範囲の新規性・進歩性等の特許要件についての審査が行われたすべての発明と同一の又は対応する特別な技術的特徴を有しない発明については、審査対象とせず、それ以外の発明については審査対象とする。」と記載されています。

ところが、審査基準を文言どおり解釈すると、補正前の請求項2に係る発明はもともと特別な技術的特徴を有していないので、補正前の請求項2に係る発明との間で「同一のまたは対応する特別な技術的特徴を有する発明」は存在せず、請求項1, 3に係る補正についても不適法と判断されるという不合理な結論になります。

**「補正前の特許請求の範囲の最初に記載された発明との間で同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する発明に限る。」**と追加することにより、「補正前の特許請求の範囲の特許要件について審査が行われたすべての発明」から、想定事例の請求項2に係る発明は除外され、補正後の請求項1, 3に係る補正は適法であると判断されます。なお、請求項2に係る補正は不適法な補正となります。

## 2. 「特許法第29条の2」について

審査基準の第II部第3章 特許法第29条の2 3ページ 2.6(1)の記載の誤りを、以下のように訂正します。(太字箇所を削除する訂正を行います)。

(正) (1) 出願人同一の判断は当該特許出願の現実の出願時点で、他の出願と当該特許出願との出願人の異同によって行う。

(誤) (1) 出願人同一の判断は当該特許出願の現実の出願時点で、他の出願と当該特許出願との**各々の願書に記載された**出願人の異同によって行う。

< 説明 >

特許法第29条の2には以下のように規定されています。

特許法第29条の2

…(略)…

ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。

一方、「特許・実用新案審査基準」では、「出願人同一の判断は当該特許出願の現実の出願時点で、他の出願と当該特許出願との各々の願書に記載された出願人の異同によって行う。」と記載されています。

しかしながら、「願書」に記載された「出願人」は補正できません。したがって、下記の例のように、特許出願Aの出願後「出願人名義変更届」によって出願人が変更された場合、特許法第29条の2の規定により特許出願Bは拒絶されないにもかかわらず、審査基準の記載どおりに運用すると、特許出願Aと特許出願Bの「願書」に記載された出願人は異なることから、特許法第29条の2により拒絶されることになります。

例：      特許出願A      (特許出願Aの名義変更)      特許出願B  
----->  
         出願人: X + Y      (X + Y   X)      出願人: X

そこで、審査基準を上記のとおり訂正します。

**<この記事に関する問い合わせ先>**

特許庁特許審査第一部調整課審査基準室

電話: 03-3581-1101 内線3112

FAX: 03-3597-7755

E-mail: [PA2A12@jpo.go.jp](mailto:PA2A12@jpo.go.jp)

[更新日 2008.12.26]

▲ ページの先頭へ

---

[HOME](#) > [特許](#) >

## 平成20年特許法改正に伴う審査基準の訂正について

平成21年3月  
調整課審査基準室

平成20年4月18日に法律第16号として公布された「[特許法等の一部を改正する法律](#)」(以下「平成20年改正法」と呼ぶ)のうち、拒絶査定不服審判請求期間の拡大について平成21年4月1日に施行されます。

本施行に伴い審査基準の訂正を行います。

[「第V部 特殊な出願 第1章 出願の分割」審査基準 <PDF 619KB>](#)

[「第V部 特殊な出願 第2章 出願の変更」審査基準 <PDF 368KB>](#)

[「第VIII部 外国語書面出願」審査基準 <PDF 647KB>](#)

[「第IX部 審査の進め方」審査基準 <PDF 684KB>](#)

### <適用時期>

訂正された審査基準は、平成21年4月1日以降の審査に適用します。

### <訂正のポイント>

拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達が平成21年4月1日以降である特許出願に関連する記載を以下のように訂正します。

#### 1. 拒絶査定不服審判請求の期間

拒絶査定不服審判請求の期間が、拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から「三十日以内」から、「三月以内」となります(在外者は4月以内となります。)(特許法第121条第1項)。

#### 2. 審判請求時の補正

審判請求時に補正できる期間が、第121条第1項の審判の「請求の日から三十日以内」から、「審判の請求と同時」となります(特許法第17条の2第1項第4号)。

#### 3. 分割可能期間

(1)分割することができる期間が、拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から「三十日以内」から、「三月以内」となります(特許法第44条第1項第3号)。

(2)分割することができる期間が、第121条第1項の「審判の請求の日から三十日以内」から、「審判の請求と同時」となります(特許法第44条第1項第1号)。

### <訂正箇所>

第V部 第1章 出願の分割

第V部 第2章 出願の変更

第VIII部 外国語書面出願 4.1

第IX部 審査の進め方 第2節 各論 8

【参考リンク】

- ・[不服審判請求期間の拡大について](#)
- ・[不服審判請求期間の拡大に関するQ&A](#)
- ・[平成20年改正特許法等における在外者等の審判請求期間の取扱いについて](#)



PDFファイルを初めてお使いになる方は、[Adobe Acrobat Readerダウンロードページ](#)へ

**<この記事に関する問い合わせ先>**

特許庁特許審査第一部調整課審査基準室

TEL:03-3581-1101 内線3112

FAX:03-3597-7755

E-mail: [お問い合わせフォーム](#)

[更新日 2009.3.25]

[▲ページの先頭へ](#)

---

[HOME](#) > [特許](#) >