

第 4 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 22 年 1 月 28 日に行われた第 4 回審査基準専門委員会以降に、下記の通り、審査基準の改訂等が行われましたので、ご報告します。

1. 審査基準の改訂について

第 4 回においてご審議いただいた方針に沿って、「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正（新規事項）」の審査基準の改訂を行いました（別添 1）。

○改訂までの経緯

- ・平成 22 年 3 月 17 日～4 月 16 日

「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正（新規事項）」の改訂審査基準（案）に関する意見募集

寄せられたご意見の総数：6 件（団体 3 件、個人 3 件）

- ・平成 22 年 6 月 1 日
改訂審査基準公表・運用開始

2. 『進歩性』のケーススタディの公表

第 4 回におけるご審議を経て、平成 22 年 2 月 17 日に進歩性の審査基準の関連資料として「『進歩性』のケーススタディ」を公表し、平成 22 年 6 月 30 日にその英語版（仮訳）を公表しました（別添 2）。

「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(新規事項)」の 審査基準の改訂について

平成 22 年 6 月 1 日
特許庁

知的財産高等裁判所特別部において平成 20 年 5 月 30 日に言い渡された平成 18 年(行ケ)第 10563 号事件の判決において、補正が許される範囲について一般的な定義が示され、その後の知的財産高等裁判所の判決でも一貫してその定義が引用され判示がなされております。

そこで、本年 1 月 28 日、[産業構造審議会知的財産政策部会 特許制度小委員会 審査基準専門委員会の第 4 回会合](#)において、大合議判決や後続判決を受け、現行の「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(新規事項)」の審査基準を改訂すべきか否かが検討されました。その結果、審査基準専門委員会は、「**現行の審査基準に基づく審査実務を変更せず、大合議判決との整合性をとる**」との観点から審査基準を改訂することを了承し、その[骨子](#)を示しました。

これを受け、平成 22 年 3 月に「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(新規事項)」の審査基準改訂案を作成し、庁内及び庁外において意見募集を実施し、寄せられたご意見等を踏まえて、「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(新規事項)」の審査基準を改訂しますのでお知らせいたします。

なお、審査基準専門委員会において結論されたように、**今回の審査基準改訂により現行の審査基準に基づく審査実務は変更されません。**

改訂審査基準は、平成 22 年 6 月 1 日以降の審査に適用されます。

[「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正\(新規事項\)」の改訂審査基準<PDF 251KB>](#)
[「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正\(新規事項\)」関連箇所の改訂<PDF 158KB>](#)
[「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正\(新規事項\)」の改訂審査基準\(案\)に寄せられたご意見について](#)

<平成22年3月に作成した審査基準改訂案からの主な修正点>

・第Ⅲ部第Ⅰ節 4.2(1)

4.2(1)の例 3(ディスク記録又は再生装置の事例)及び例 4(矩形ワークの事例)が 4.2(1)(a)～(c)のいずれに対応するのか理解できるように、4.2(1)の記載を明確化しました。

＜改訂審査基準の概要＞

現行の審査基準に基づく審査実務を変更せず、大合議判決との整合をとるという観点から審査基準を改訂するために、審査基準専門委員会が示した骨子は以下のとおりです。(第4回会合 資料5「新規事項の審査基準の改訂について」参照)。

新規事項の審査基準改訂骨子

a. 一般的定義の新設

「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」するものということができるという一般的定義を設けることとする。

b. 「新たな技術的事項を導入しないもの」の類型についての整理

補正された事項が“明示的記載＋自明”な事項である場合は、特段の事情がない限り、新たな技術的事項を導入しないものであるとした大合議判決を受け、“明示的記載＋自明”な事項である場合は、「新たな技術的事項を導入しないもの」として補正を認めることとする。

また、現行審査基準の「各論」において「補正が認められる」とされているものは、「新たな技術的事項を導入しないもの」として補正を認めることとする。さらに、現行審査基準において「補正が認められない」とされているものは、「新たな技術的事項を導入しないものとはいえない」として補正を認めないこととする。

c. 「除くクレーム」とする補正についての整理

「例外的に」という言葉を削除する。上記 b.と同様、現行審査基準の「4.2(4) 除くクレーム」において「補正が認められる」とされているものも、「新たな技術的事項を導入しないもの」として補正を認めることとする。

d. 審査基準のいずれの類型にも該当しないものの取扱い

現行審査基準に示されていない類型の補正について上記 a.の一般的定義にしたがって判断する際の審査基準の適用に関する方策を、改訂審査基準に記載することとする。

今般作成した改訂審査基準は、併せて記載の整合をとることなども行ったものです。



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＞

特許庁調整課審査基準室

電話: 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 2010.6.1]

『進歩性』のケーススタディの公開について

平成 22 年 6 月 30 日

特許庁

1. 『進歩性』のケーススタディについて

[産業構造審議会 知的財産政策部会 特許制度小委員会 審査基準専門委員会の第3回会合\(平成 21 年 6 月 30 日\)](#)では、審査基準の点検において、制度改革、新たな判例、新たな技術の進展、国際情勢の変化等に応じて迅速に見直すことが求められているとともに、安定した権利付与、権利付与された特許の安定性の観点から、必要以上に改訂するべきではないというコンセンサスが得られました。そして、審査基準の点検に当たっては、変更が必要な点があれば審査基準の改訂を行う一方で、審査基準の理解を助けるための資料も提供することとされました。

これを受け、[審査基準専門委員会の第4回会合\(平成 22 年 1 月 28 日\)](#)での審議を経て、平成 22 年 2 月 17 日に進歩性の審査基準の関連資料として『進歩性』のケーススタディを公表いたしました。

このたび、『進歩性』のケーススタディの英語版(仮訳)を公表いたしましたのでお知らせします。

2. 『進歩性』のケーススタディの位置付け

本資料は、進歩性に関する裁判例を取り上げ、審査基準を具体的事例に当てはめる際の留意点をまとめ、審査基準のより良い理解を助けるための参考資料として審査官(補)や制度ユーザーに提供するものです。

明細書の作成や拒絶理由通知への対応に際してより適切な手続を行うべく、進歩性の審査基準に対する理解を高めるための参考資料としてご利用ください。

ただし、各裁判例における判示内容・摘記内容は、そのまま一般化できるものではないことに留意してください。

3. 提供場所(日本語版)

特許庁ホームページで公開している[特許・実用新案 審査基準ハイパーテキスト\(HTML\)版](#)の対応項目(第Ⅱ部第2章 新規性・進歩性、第Ⅸ部 審査の進め方)にリンクする形で提供いたします。

4. 特許・実用新案 審査基準ハイパーテキスト(HTML)版のリンク元(日本語版)

- ・第Ⅱ部第2章 新規性・進歩性 2.4(3)
- ・第Ⅱ部第2章 新規性・進歩性 2.5(1)①
- ・第Ⅱ部第2章 新規性・進歩性 2.5(2)
- ・第Ⅸ部 審査の進め方 第Ⅱ節 各論 7.2(3)

5. 『進歩性』のケーススタディ PDF版

・[日本語版<PDF 350KB>](#)

・[英語版\(仮訳\)<PDF 224KB>](#)



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＞

特許庁調整課審査基準室

電話：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 2010.6.30]