

特許の審査基準のポイント

特許庁 審査第一部 調整課 審査基準室



特許の審査基準及び審査の運用

1. 審査基準とは

2. 新規性・進歩性

2-1 新規性

2-2 進歩性

2-3 進歩性が否定される方向に働く要素

2-4 進歩性が肯定される方向に働く要素

2-5 新規性・進歩性の審査の進め方

2-6 特定の表現を有する請求項等

2-7 発明の新規性喪失の例外規定

3. 拡大先願、先願

4. 記載要件

4-1 発明の詳細な説明の記載要件

4-2 特許請求の範囲の記載要件

5. 補正

5-1 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正

5-2 新規事項

5-3 目的外補正

6. 分割

特許の審査基準及び審査の運用

1. 審査基準とは

2. 新規性・進歩性

2-1 新規性

2-2 進歩性

2-3 進歩性が否定される方向に働く要素

2-4 進歩性が肯定される方向に働く要素

2-5 新規性・進歩性の審査の進め方

2-6 特定の表現を有する請求項等

2-7 発明の新規性喪失の例外規定

3. 拡大先願、先願

4. 記載要件

4-1 発明の詳細な説明の記載要件

4-2 特許請求の範囲の記載要件

5. 補正

5-1 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正

5-2 新規事項

5-3 目的外補正

6. 分割

1. 審査基準とは(1/2)

出願の審査が一定の基準に従って、公平妥当かつ効率的に行われるように・・・

特許法等の関連する法律の適用についての
基本的考え方をまとめたもの

審査における
判断基準

特許管理等の
指標

審査基準は、特許庁のホームページに掲載しています

特許庁 https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/index.html

1. 審査基準とは(2/2)

審査基準

第Ⅰ部 審査総論

第1章 審査の基本方針と審査の流れ
第2章 審査の手順

第Ⅱ部 明細書及び特許請求の範囲

第1章 発明の詳細な説明の記載要件
第2章 特許請求の範囲の記載要件
第3章 発明の単一性

第Ⅲ部 特許要件

第1章 発明該当性及び産業上の利用可能性
第2章 新規性・進歩性(含 発明の新規性喪失の例外)
第3章 拡大先願
第4章 先願
第5章 不特許事由

第Ⅳ部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正

第1章 補正の要件
第2章 新規事項を追加する補正
第3章 発明の特別な技術的特徴を変更する補正
第4章 目的外補正

第Ⅴ部 優先権

第1章 パリ条約による優先権
第2章 国内優先権

第Ⅵ部 特殊な出願

第1章 特許出願の分割
第2章 出願の変更
第3章 実用新案登録に基づく特許出願
第4章 先願参照出願

第Ⅶ部 外国語書面出願

第1章 外国語書面出願制度の概要
第2章 外国語書面出願の審査

第Ⅷ部 国際特許出願

第Ⅸ部 特許権の存続期間の延長

第Ⅹ部 実用新案

第1章 実用新案登録の基礎的要件
第2章 実用新案技術評価

(参考) 審査ハンドブックの構成

審査ハンドブック

第Ⅰ部 審査総論

第Ⅱ部 明細書及び特許請求の範囲

第Ⅲ部 特許要件

第Ⅳ部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正

第Ⅴ部 優先権

第Ⅵ部 特殊な出願

第Ⅶ部 外国語書面出願

第Ⅷ部 国際特許出願

第Ⅸ部 特許権の存続期間の延長

第Ⅹ部 実用新案

第Ⅺ部 業務一般

審査基準の各部に対応する
手続的事項や留意事項

1. コンピュータソフトウェア関連発明

2. 生物関連発明

3. 医薬発明

(旧「特定技術分野の審査基準」)

附属書A 「特許・実用新案審査基準」事例集

附属書B 「特許・実用新案審査基準」の特定技術分野への適用例

附属書C 実用新案技術評価書作成のためのハンドブック

附属書D 「特許・実用新案審査基準」審判決例集

審査基準で示された基本的な
考え方を理解する上で有用な
事例・裁判例・適用例

特許の審査基準及び審査の運用

1. 審査基準とは

2. 新規性・進歩性

2-1 新規性

2-2 進歩性

2-3 進歩性が否定される方向に働く要素

2-4 進歩性が肯定される方向に働く要素

2-5 新規性・進歩性の審査の進め方

2-6 特定の表現を有する請求項等

2-7 発明の新規性喪失の例外規定

3. 拡大先願、先願

4. 記載要件

4-1 発明の詳細な説明の記載要件

特許庁 4-2 特許請求の範囲の記載要件

5. 補正

5-1 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正

5-2 新規事項

5-3 目的外補正

6. 分割

新規性

特許法第29条第1項

産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる

- 一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
- 二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
- 三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明

各号の発明＝先行技術

特許制度の趣旨は、発明の公開の代償として独占権を付与するものであるから、特許権が付与される発明は、**新規な発明**でなければならない

新規性の判断

請求項に係る発明と、引用する先行技術(引用発明)とを対比する

相違点あり → 新規性あり

相違点なし → 新規性なし

進歩性

特許法第29条第2項

特許出願前に**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**が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない

通常の技術者が容易に
発明をすることができたもの

特許付与の
対象から除外

特許権を付与すると、**技術進歩に役立たない**
ばかりでなく、かえって**その妨げになる**

「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」＝「当業者」

とは、以下の全ての条件を備えた者を想定している

- ✓ 本願発明の属する技術分野の出願時の技術常識を有する
- ✓ 研究、開発のための通常の技術的手段を用いることができる
- ✓ 材料の選択や設計変更などの通常の創作能力を発揮できる
- ✓ 本願発明の属する技術分野の出願時の技術水準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た技術分野の技術を自らの知識とすることができる

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

進歩性の判断

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

論理付け＝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出来たことの論理の構築

請求項に係る発明の知識を得た上で進歩性は判断される
⇒以下のような後知恵に陥らないように審査官は留意

- 請求項に係る発明に当業者が容易に想到できたように見えてしまう
- 引用発明の認定が請求項に係る発明に引きずられる

主引用発明

二以上の引用発明を組み合わせで主引用発明としてはならない

論理付けができるか？

請求項に係る発明

- ◆ 主引用発明は、通常、請求項に係る発明と、**技術分野又は課題が同一又は近い関係にあるものを選択**
- ◆ 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 ⇒ 論理付けが困難になりやすいことに審査官は留意
- 請求項に係る発明が解決しようとする課題が新規であり、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

進歩性の判断における論理付け

進歩性が否定される方向に働く要素
進歩性が肯定される方向に働く要素
→ 総合的に評価

進歩性が否定される方向に 働く要素

1. 主引用発明に副引用発明を適用する
動機付け
 - (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
2. 主引用発明からの設計変更等
3. 先行技術の単なる寄せ集め

進歩性が肯定される方向に 働く要素

1. 有利な効果
2. 阻害要因
例：副引用発明が主引用発明に適用
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場合等

2-3 進歩性が否定される方向に働く要素 (2.新規性・進歩性(5/34))

(審査基準 第III部 第2章 第2節 3.1)

1. 主引用発明に副引用発明を適用する動機付け

主引用発明に副引用発明を適用する動機付けがあるといえるか

以下の(1)～(4)の観点を**総合考慮**

(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

いずれか一つの観点に着目するだけで、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

「関連性」や「共通性」は、主引用発明と副引用発明との間で判断
(本願発明との間で判断するわけではない)

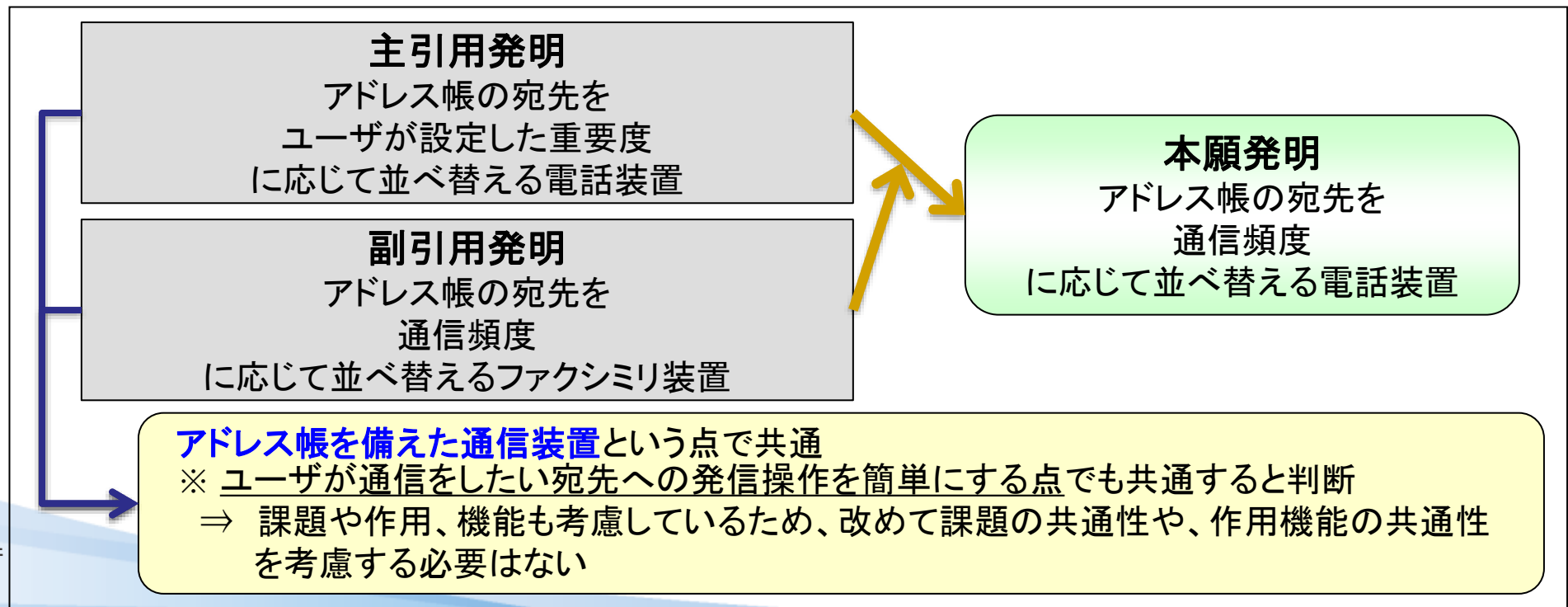
主引用発明に副引用発明を適用 : 設計変更等を行いつつ適用する場合を含む

1. 主引用発明に副引用発明を適用する動機付け

(1)技術分野の関連性

- 動機付けの有無を判断するためには、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」を課題や作用、機能といった観点で把握すれば、動機付けの有無の判断に当たり、改めて考慮する必要はない

具体例



2-3 進歩性が否定される方向に働く要素 (2.新規性・進歩性(7/34))

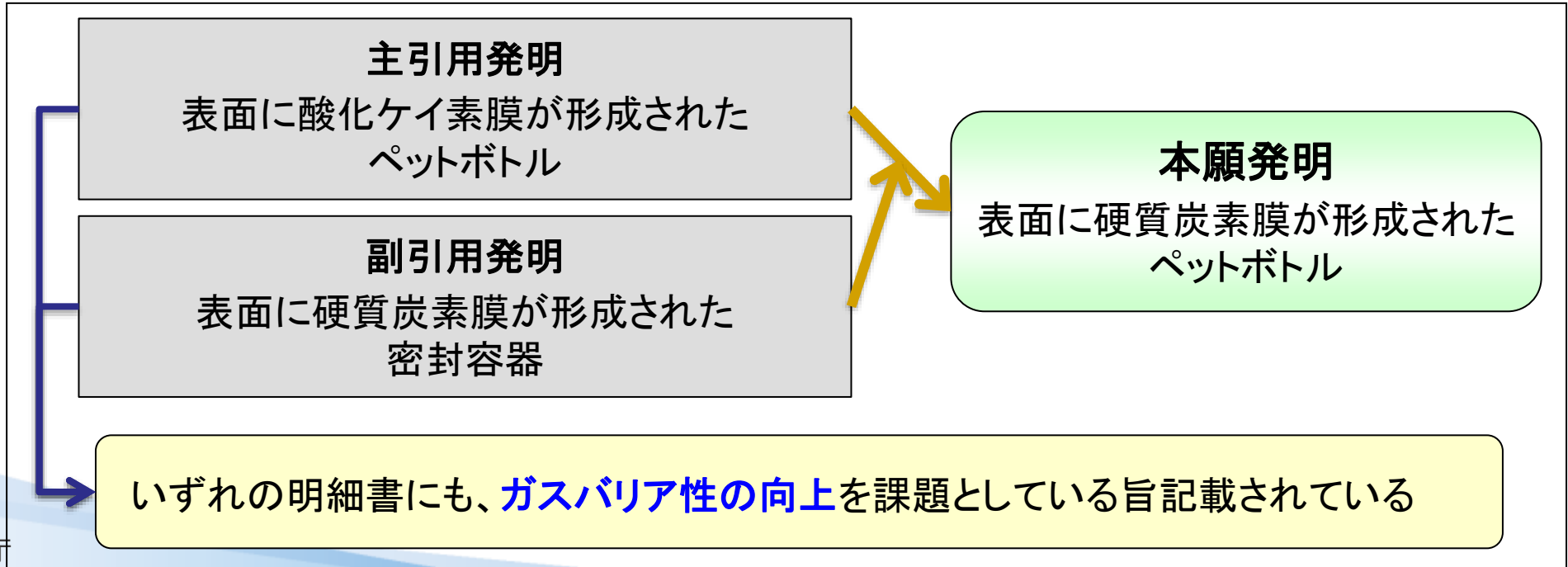
(審査基準 第III部 第2章 第2節 3.1.1(2))

1. 主引用発明に副引用発明を適用する動機付け

(2)課題の共通性

- 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
- 請求項に係る発明とは別の課題でもよい

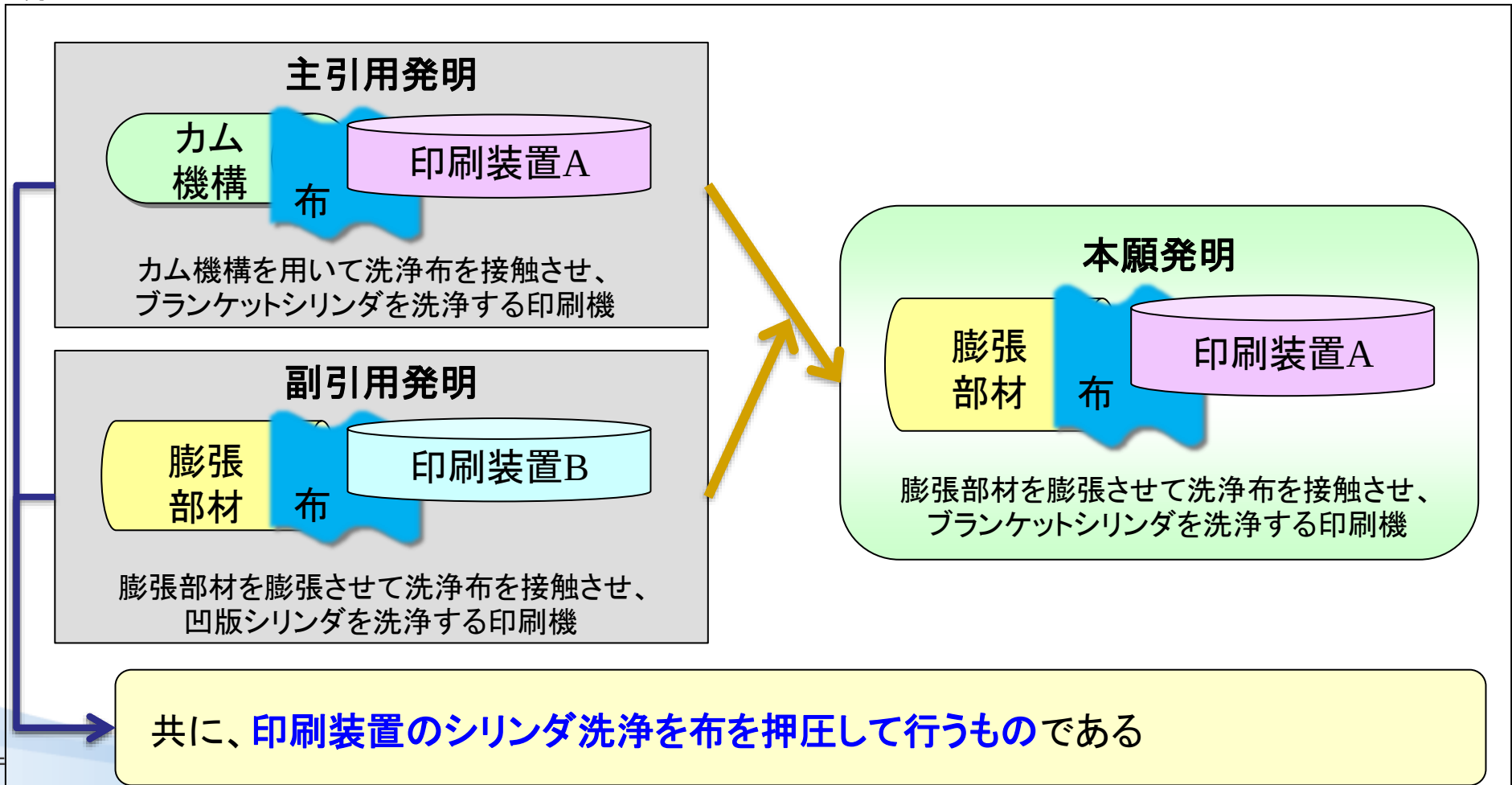
具体例



1. 主引用発明に副引用発明を適用する動機付け

(3)作用、機能の共通性

具体例

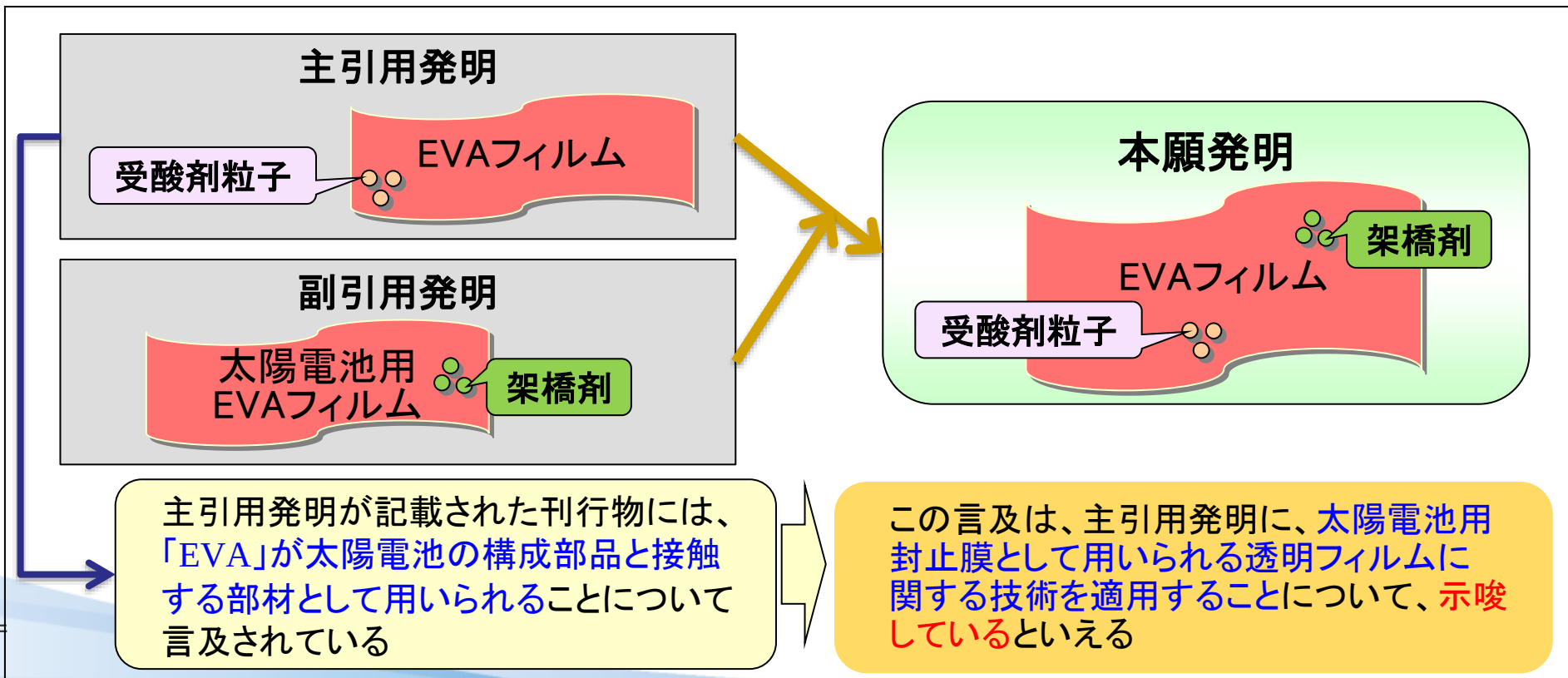


1. 主引用発明に副引用発明を適用する動機付け

(4)引用発明の内容中の示唆

- 引用発明の内容に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、当業者が請求項に係る発明に導かれたことの**有力な根拠**となる

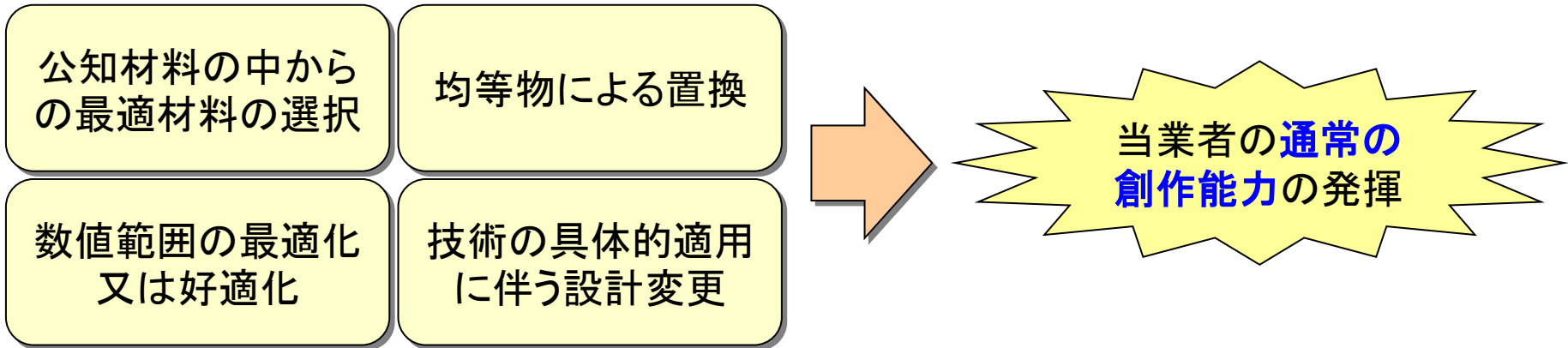
具体例



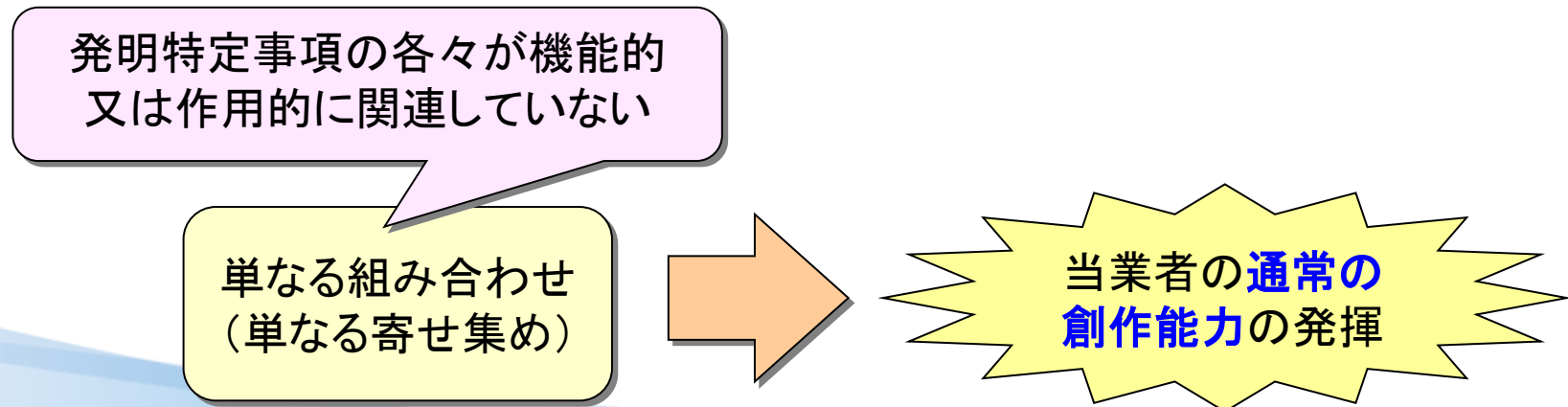
2-3 進歩性が否定される方向に働く要素 (2.新規性・進歩性(10/34))

(審査基準 第III部 第2章 第2節 3.1.2)

2. 設計変更等



3. 先行技術の単なる寄せ集め



2-4 進歩性が肯定される方向に働く要素 (2.新規性・進歩性(11/34))

(審査基準 第III部 第2章 第2節 3.2.1)

1. 引用発明と比較した有利な効果

有利な効果が、例えば、以下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場合...

- 引用発明が有するものとは異質な効果
- 同質の効果であるが際だって優れた効果

進歩性が肯定される方向に働く有力な事情

意見書等で主張された効果の参酌

明細書に引用発明と比較した有利な効果が記載されている場合

引用発明と比較した有利な効果は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引用発明と比較した有利な効果を推論できる場合

意見書等において主張、立証された効果を参酌する

明細書に記載されてなく、かつ、明細書又は図面の記載から当業者が推論できない意見書等で主張・立証された効果は参酌すべきでない

2. 阻害要因

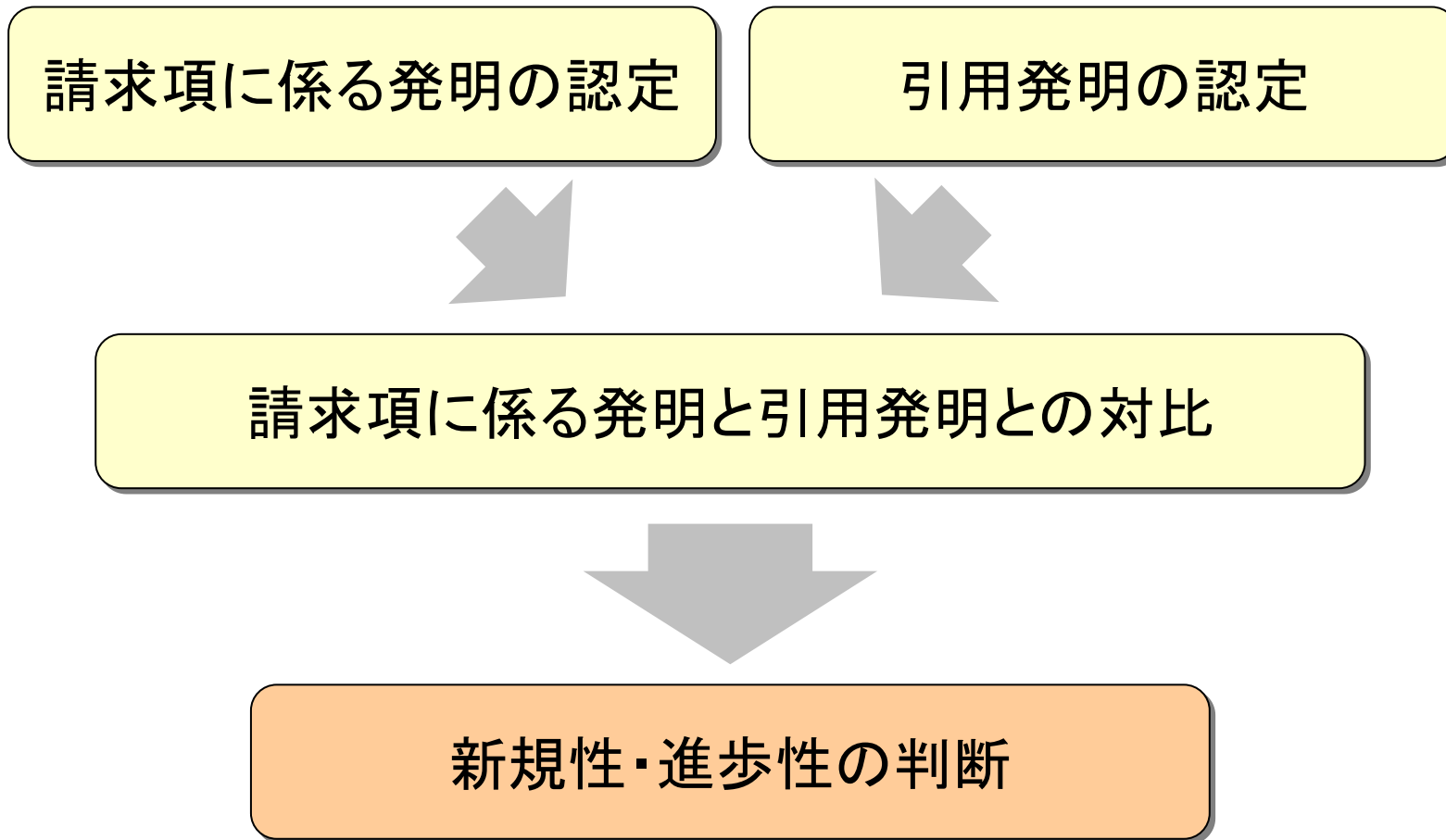
副引用発明を主引用発明に適用することを阻害する事情があること
⇒ 進歩性が肯定される方向に働く要素

- 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副引用発明
- 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
- 主引用発明がその適用を排斥しており、採用することがあり得ないと考えられる副引用発明
- 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ており、主引用発明が達成しようとする課題に関して、「他の実施例」より作用効果が劣る例として「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

引用発明や、設計変更等の理由に用いる周知技術について、周知技術であるという理由だけで、阻害要因がないか等、論理付けについての検討を省略してはならない

2-5 新規性・進歩性の審査の進め方 (2.新規性・進歩性(13/34))

(審査基準 第III部 第2章 第3節 1.)



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」に判断する

※ 審査基準 第III部 第2章 第1節 2. 及び第III部 第2章 第2節 3. 参照

1. 請求項に係る発明の認定

請求項に係る発明の認定は、「**請求項の記載**」に基づいて行う

- 請求項の記載を無視して明細書又は図面の記載のみから請求項に係る発明を認定してそれを審査の対象とはしない
- 請求項に記載されていない事項は、請求項には記載がないものとして請求項に係る発明を認定する
- 請求項に記載されている事項については必ず考慮の対象とする

請求項の記載が
明確である場合

請求項の記載どおりに請求項に係る発明を
認定する

請求項の記載が
明確でない場合

明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識
を考慮して請求項中の用語を解釈する

請求項に係る発明の認定は行わない

考慮しても請求項に係る発明が
明確でない場合・・・

2-5 新規性・進歩性の審査の進め方 (2.新規性・進歩性(15/34))

(審査基準 第III部 第2章 第3節 3.)

2. 引用発明の認定

刊行物に記載された発明

以下の事項から当業者が把握できる発明

◆ 刊行物に記載されている事項

◆ 刊行物に記載されているに等しい事項

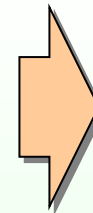
※ 本願出願時における技術常識を参酌することにより当業者が当該「刊行物に記載されている事項」から導き出せる事項

当該刊行物の記載及び本願の出願時の技術常識に基づいて、当業者が、

物の発明の場合は、その物を作れること

方法の発明の場合は、その方法を使用できること

が明らかであるように刊行物に記載されていないときは…



引用発明と
することができない

ウェブページ等に掲載された発明 も同様

2. 引用発明の認定

先行技術を示す証拠(刊行物等)が上位概念又は下位概念で発明を表現している場合の取扱い

下位概念で表現されている場合

発明を特定するための事項として「同族的若しくは同類的事項、又は、ある共通する性質」を用いた発明を刊行物等が既に示している場合は、

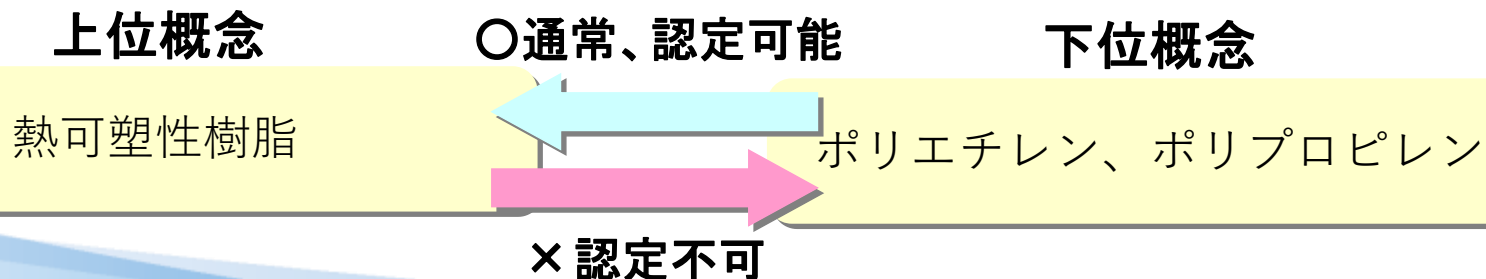
→ 上位概念で表現された発明を引用発明として認定可能

上位概念で表現されている場合

下位概念で表現された発明が示されていることにならないため、

→ 下位概念で表現された発明は認定できない

※技術常識の参酌によって下位概念で表現された発明が導き出せる場合は認定可能



2-5 新規性・進歩性の審査の進め方 (2.新規性・進歩性(17/34))

(審査基準 第III部 第2章 第3節 4.)

3. 本願発明と引用発明との対比・判断

請求項に係る発明の
発明特定事項

一致点・相違点
を認定

引用発明を文言で表現する
場合に必要と認められる事項
(引用発明特定事項)

請求項に係る発明の下位概念
を対比の対象とすることもできる

独立した二以上の引用発明を
組合わせて請求項に係る発明と
対比してはならない

相違点がない場合

新規性を有しない

相違点があっても、
論理付けができた場合

進歩性を有しない

2-6 特定の表現を有する請求項等 (2.新規性・進歩性(18/34))

(審査基準 第III部 第2章 第4節 1.)

特定の表現を有する請求項についての取扱い(新規性・進歩性)

① 作用、機能、性質又は特性(以下、「**機能・特性等**」)を用いて物を特定しようとする記載がある場合

② **物の用途**を用いてその物を特定しようとする記載(用途限定)がある場合

③ サブコンビネーションの発明を「**他のサブコンビネーション**」に関する事項を用いて特定しようとする記載がある場合

- ・ コンビネーション: 二以上の装置を組み合わせた全体装置、二以上の工程を組み合わせた製造方法等
- ・ サブコンビネーション: 組み合わせられる各装置の発明、各工程の発明等

④ **製造方法**によって生産物を特定しようとする記載がある場合

⑤ **数値限定**を用いて発明を特定しようとする記載がある場合

⑥ **選択発明**(下位概念又は選択肢の一部を選択し、新規性が否定されない発明)

⇒ 以下、①～④の場合における請求項に係る発明の認定について説明
(①、③、④については、「4-2 特許請求の範囲の記載要件」も参照)

2-6 特定の表現を有する請求項等 (2.新規性・進歩性(19/34))

(審査基準 第III部 第2章 第4節 2.)

① 機能、特性等を用いて物を特定しようとする記載がある場合

原則として、そのような機能・特性等を有する全ての物を意味していると解釈し、請求項に係る発明を認定

※ 明細書及び図面において当該記載中の用語の意味内容が定義又は説明されている場合には、その定義又は説明を考慮して解釈する

例:「熱を遮断する層を備えた壁材」

⇒「断熱という作用ないしは機能を有する層」という「物」を備えたあらゆる壁材

原則とは異なる解釈

機能・特性等が、その物が固有に有しているものである場合...

その記載は物を特定するのに役に立っていない

その物自体を意味しているものと解釈する

例:「抗癌性を有する化合物X」 ⇒ 「化合物X」そのものと解される

※ 「抗癌性」は、化合物Xの固有の性質であるため、
「抗癌性を有する」なる記載は、物を特定するのに役に立っていない

2-6 特定の表現を有する請求項等 (2.新規性・進歩性(20/34))

(審査基準 第III部 第2章 第4節 3.~3.1.1)

② 物の用途を用いてその物を特定しようとする記載がある場合

明細書及び図面の記載

出願時の技術常識

も考慮して、その用途限定が請求項に係る発明を特定するための事項としてどのような意味を有するかを把握

(1) 一般的な考え方

- 用途限定が、その物の用途に特に適した構造等を意味する場合は、用途限定が意味する形状、構造、組成等を有する物として認定する

(例)

〇〇の形状を有する
クレーン用フック



クレーンの用途に特に適した
大きさ、強靱さ等の構造を意味する



〇〇の形状を有する
釣り針用フック(釣り針)



- 用途限定が、その物の用途に特に適した構造等を意味しない場合は、用途発明に該当する場合を除き、用途限定のない物として認定する

2-6 特定の表現を有する請求項等 (2.新規性・進歩性(21/34))

(審査基準 第III部 第2章 第4節 3.1.2)

② 物の用途を用いてその物を特定しようとする記載がある場合

(2) 用途発明と解すべき場合の考え方

ある物の未知の属性を発見し、その属性により、その物が新たな用途に適することを見いだしたことに基づく発明

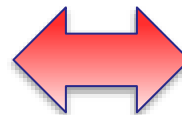
用途限定の点も含めて認定する

たとえその物自体が既知であつたとしても、用途発明として新規性を有する

用途発明の例



成分Aを含有する
船底防汚用組成物
(貝類の船底への付着防止)



組成が同一でも、異なると判断



成分Aを含有する
電着下塗り用組成物
(既に知られているもの)

(i)成分Aの未知の属性(貝類の船底への付着防止)を発見し、(ii)この属性により、成分Aが新たな用途(船底防汚)への使用に適することを見出したことに基づく発明

2-6 特定の表現を有する請求項等 (2.新規性・進歩性(22/34))

(審査基準 第III部 第2章 第4節 3.1.2～3.1.3)

② 物の用途を用いてその物を特定しようとする記載がある場合

(2) 用途発明と解すべき場合の考え方(つづき)

用途発明が適用される技術分野

物の構造や名称からその物をどのように使用するかを理解することが比較的困難な技術分野(例: 化学物質を含む組成物の用途の技術分野)

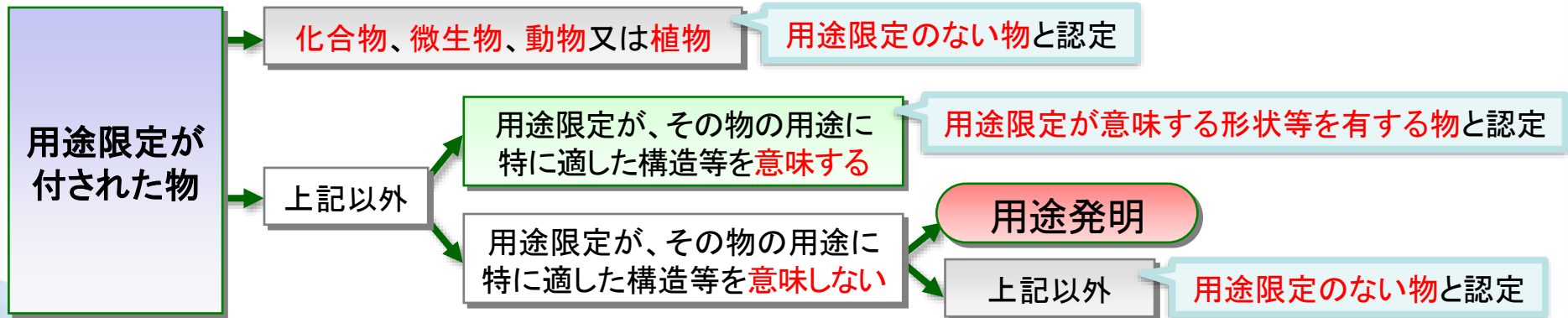
※ 機械、器具、物品、装置等については、通常、その物と用途とが一体であるため、用途発明の考え方が適用されることはない

(3) 「一般的な考え方」も「用途発明と解すべき場合の考え方」も適用されない場合

例: 「殺虫用の化合物Z」 ➡ 用途限定のない「化合物Z」そのものと解される

※ 「殺虫用の」なる記載はその化合物の有用性を示しているに過ぎない

まとめ



2-6 特定の表現を有する請求項等 (2.新規性・進歩性(23/34))

(審査基準 第III部 第2章 第4節 3.1.2(1)例2)

② 物の用途を用いてその物を特定しようとする記載がある場合

食品の用途発明 (平成28年4月1日の審査から)

食品については、従来、用途発明としての新規性を認めていなかった

公知の食品の新たな属性を発見したとしても、公知の食品と区別できるような新たな用途を提供することはないという考え方
(食品の用途 ⇒ 食べること)

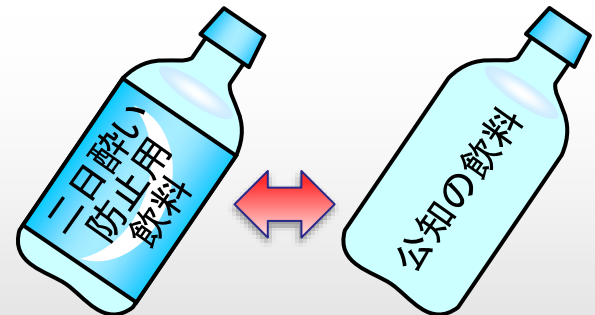
健康志向の高まり等を背景に、食品の機能性に関する研究開発が活発化

企業へのアンケート調査、裁判例調査、有識者委員会による検討等の実施

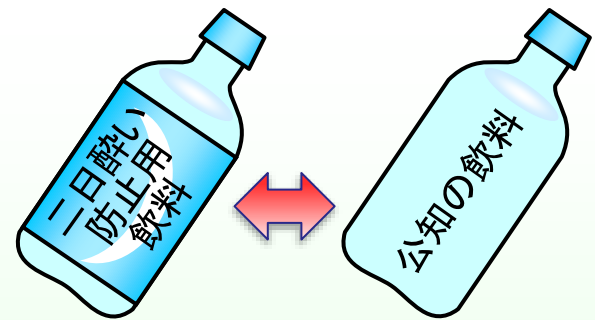
食品の用途発明に肯定的な意見が多数

食品の機能性に関する発明の保護及び利用等を図るために、食品の用途発明を認めることとした

ただし、動物、植物は、用途限定が付されても、用途限定のない動物、植物そ特許庁のものと解釈する(この用途限定は、動物、植物の有用性を示すにすぎない)



組成が同一なら、同一と判断
(用途発明でない)



組成が同一でも、異なると判断
(用途発明である)

2-6 特定の表現を有する請求項等 (2.新規性・進歩性(24/34))

(審査ハンドブック附属書A 新規性に関する事例集 事例30)

食品の用途発明に関する事例

本願発明: 歯周病予防用食品組成物

(i)成分Aの未知の属性(歯周病の原因菌に対する抗菌効果)を発見し、(ii)この属性により、成分Aが新たな用途(歯周病予防)への使用に適することを見出したことに基づく発明

用途発明になり得る条件(i)及び(ii)を満たしている

- [請求項1] 成分Aを有効成分とする歯周病予防用食品組成物。
- [請求項2] 成分Aを有効成分とする歯周病予防用飲料組成物。
- [請求項3] 成分Aを有効成分とする歯周病予防用剤。
- [請求項4] 成分Aを有効成分とする歯周病予防用グレープフルーツジュース。
- [請求項5] 成分Aを有効成分とする歯周病予防用グレープフルーツ。
- [請求項6] 成分Aを有効成分とする歯周病予防用食品。

[発明の詳細な説明の概要]

グレープフルーツの果汁及びグレープフルーツに含有される成分Aに、歯周病の原因菌であるポルフィロモナスジンジバリスに対する抗菌効果があることを見いだした。食品としては、グレープフルーツ、グレープフルーツジュース、グレープフルーツ入りゼリーが挙げられる。(実施例において、グレープフルーツの果汁及びグレープフルーツに含有される成分Aについて、ポルフィロモナスジンジバリスに対する抗菌効果を確認している。)

引用文献: 血液中のLDLコレステロールを低下させる成分A

[発明の詳細な説明の概要]

グレープフルーツから、血液中のLDLコレステロールを低下させる成分として成分Aが単離され、化学構造が決定された。成分Aを有効成分とするLDLコレステロール低下用食品組成物やLDLコレステロール低下用飲料組成物等のLDLコレステロール低下用組成物、あるいは、成分Aを有効成分とするLDLコレステロール低下用剤を日常的に摂取することにより、高脂血症の予防を達成することができる。(実施例において、成分Aを含有するサプリメント、あるいは、グレープフルーツを圧搾して製造した成分Aを含有するジュースの摂取によりLDLコレステロールの低下を確認している。)

食品の用途発明に関する事例

〔説明〕

食品に関する発明の請求項に用途限定がある場合には、用途限定が請求項に係る発明を特定するための意味を有するものとして認定する。ただし、動物又は植物については、用途限定が付されたとしても、そのような用途限定は、動物又は植物の有用性を示しているにすぎないから、用途限定のない動物又は植物そのものと解釈する。

(具体例)

用途限定のないものとして解釈される発明

「〇〇用バナナ。」、「〇〇用生茶葉。」、「〇〇用サバ。」、「〇〇用牛肉。」



用途限定のあるものとして解釈される発明

「〇〇用バナナジュース。」、「〇〇用茶飲料。」、「〇〇用魚肉ソーセージ。」、「〇〇用牛乳。」



- 「〇〇用剤。」との記載は、様々な分野において使用される記載であるが、通常、動物又は植物を指すことはなく、食品分野においても、サプリメントや食品添加剤を示し、動物又は植物を包含するものではないと判断し得る。
- 「〇〇用組成物。」、「〇〇用食品組成物。」との記載は、通常、当該用途に適した成分を何らかの技術的手段によって配合するなどして得られた物を指し、動物又は植物を包含するものではないと判断し得る。
- 「〇〇用食品。」との記載は、明細書等の記載及び出願時の技術常識を考慮して、動物又は植物を包含すると判断される場合には、用途限定のない食品として解釈する。

食品の用途発明に関する事例

本願発明: 歯周病予防用食品組成物

- [請求項1] 成分Aを有効成分とする歯周病予防用食品組成物。
- [請求項2] 成分Aを有効成分とする歯周病予防用飲料組成物。
- [請求項3] 成分Aを有効成分とする歯周病予防用剤。
- [請求項4] 成分Aを有効成分とする歯周病予防用グレープフルーツジュース。
- ×[請求項5] 成分Aを有効成分とする歯周病予防用グレープフルーツ。
- ×[請求項6] 成分Aを有効成分とする歯周病予防用食品。

[説明]

- 請求項1～4  ○ 新規性あり

請求項1～4に係る発明は、植物であるグレープフルーツを包含しないと認められるので、「歯周病予防用」という用途限定も含めて認定される。

- 請求項5  × 新規性なし

請求項5に記載の「歯周病予防用」との用途限定は、植物であるグレープフルーツの有用性を示しているにすぎないから、請求項5に係る発明は、用途限定のないグレープフルーツと解釈される。

- 請求項6  × 新規性なし

明細書には「食品としては、グレープフルーツ・・・が挙げられる。」と記載されている。また、明細書には、成分Aはグレープフルーツに含まれる旨が記載されており、この記載は技術常識とも整合する。そうすると、「成分Aを有効成分とする・・・食品」にはグレープフルーツが包含され、「歯周病予防用」との用途限定は、植物であるグレープフルーツの有用性を示しているにすぎないと認められる。したがって、請求項6に係る発明は、用途限定のないグレープフルーツを含む食品と解釈される。

2-6 特定の表現を有する請求項等 (2.新規性・進歩性(27/34))

(審査基準 第III部 第2章 第4節 4.～4.1.1)

③ サブコンビネーションの発明を「他のサブコンビネーション」に関する事項を用いて特定しようとする記載がある場合

「他のサブコンビネーション」に関する事項が構造、機能等の観点からサブコンビネーションの発明の特定にどのような意味を有するのかを把握して、請求項に係るサブコンビネーションの発明を認定する

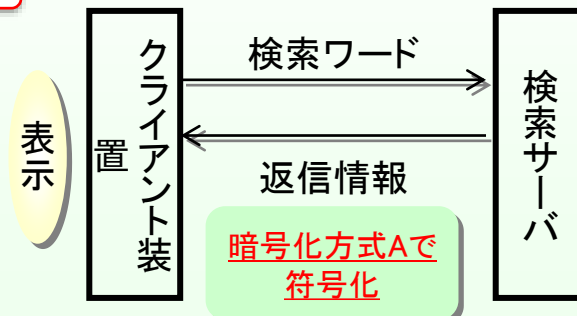
「他のサブコンビネーション」に関する事項が、サブコンビネーションの発明の構造、機能等を特定している場合

サブコンビネーションの発明を、そのような構造、機能等を有するものと認定する

例：検索ワードを検索サーバに送信し、検索サーバから直接受信した返信情報を復号手段で復号して検索結果を表示手段に表示するクライアント装置であって、前記検索サーバは前記返信情報を暗号化方式Aにより符号化した上で送信することを特徴とするクライアント装置

「他のサブコンビネーション」に関する事項

技術常識を考慮すると、クライアント装置というサブコンビネーションの発明は、上記「他のサブコンビネーション」に関する事項により、暗号化方式Aに対応した復号処理を行うという機能を有するクライアント装置の発明に特定される



2-6 特定の表現を有する請求項等 (2.新規性・進歩性(28/34))

(審査基準 第III部 第2章 第4節 4.1.2)

③ サブコンビネーションの発明を「他のサブコンビネーション」に関する事項を用いて特定しようとする記載がある場合

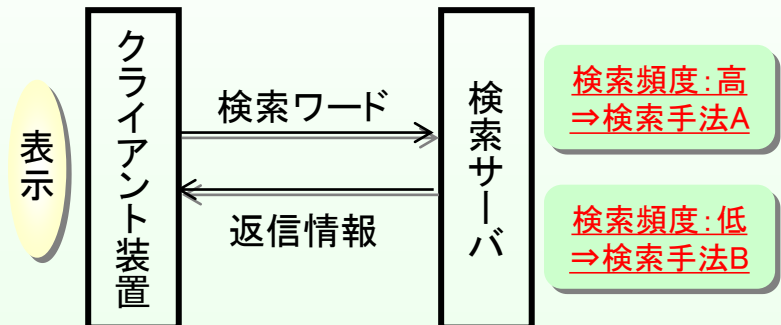
「他のサブコンビネーション」に関する事項が、サブコンビネーションの発明の構造、機能等を何ら特定していない場合

サブコンビネーションの発明を、そのような構造、機能等を有しないものと認定する

例：検索ワードを検索サーバに送信し、返信情報を受信して検索結果を表示手段に表示することができるクライアント装置であって、前記検索サーバが検索ワードの検索頻度に基づいて検索手法を変更することを特徴とするクライアント装置

「他のサブコンビネーション」に関する事項

上記「他のサブコンビネーション」に関する事項は、検索サーバがどのようなものであるかを特定するが、クライアント装置というサブコンビネーションの発明の認定において、その構造、機能等を何ら特定しない



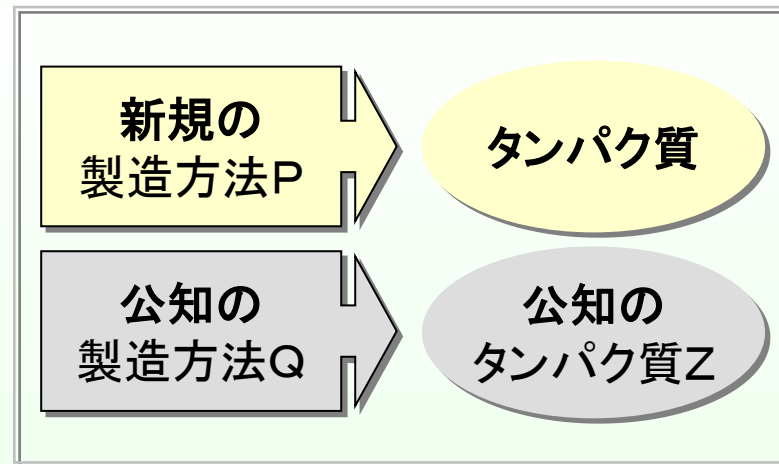
④ 製造方法によって生産物を特定しようとする記載がある場合

その記載は最終的に得られた生産物自体を意味しているものと解釈する

新規性の判断例

例:「製造方法P(工程p1, p2…及びpn)により生産されるタンパク質」

最終的に得られた
生産物自体は同じ



同じ物が製造
される場合

新規性を有しない

異なる物が製造
される場合

新規性を有する

2-7 発明の新規性喪失の例外規定 (2.新規性・進歩性(30/34))

(審査基準 第III部 第2章 第5節)

発明の新規性喪失の例外規定(第30条)

原則、特許出願より前に公開された発明は、特許を受けることができない

しかし、論文発表等によって自らの発明を公開した後に、その発明について一切特許を受けられないとすると、発明者に酷な場合もあり、また、産業の発達への寄与という特許法の趣旨にもそぐわない

特定の要件の下で発明が公開された後に特許出願した場合には、先の公開によってその発明の新規性が喪失しないものとして取り扱う

特定の要件① (第30条第2項)

- ◆ 発明の公開日から1年(※)以内に出願をすること
- ◆ 権利者の行為に起因して発明が公開され、権利者が特許出願をしたこと

特定の要件② (第30条第1項) (適用のための事前手続は不要)

- ◆ 発明の公開日から1年(※)以内に出願をすること
- ◆ 特許を受ける権利を有する者の意に反して公開されたこと

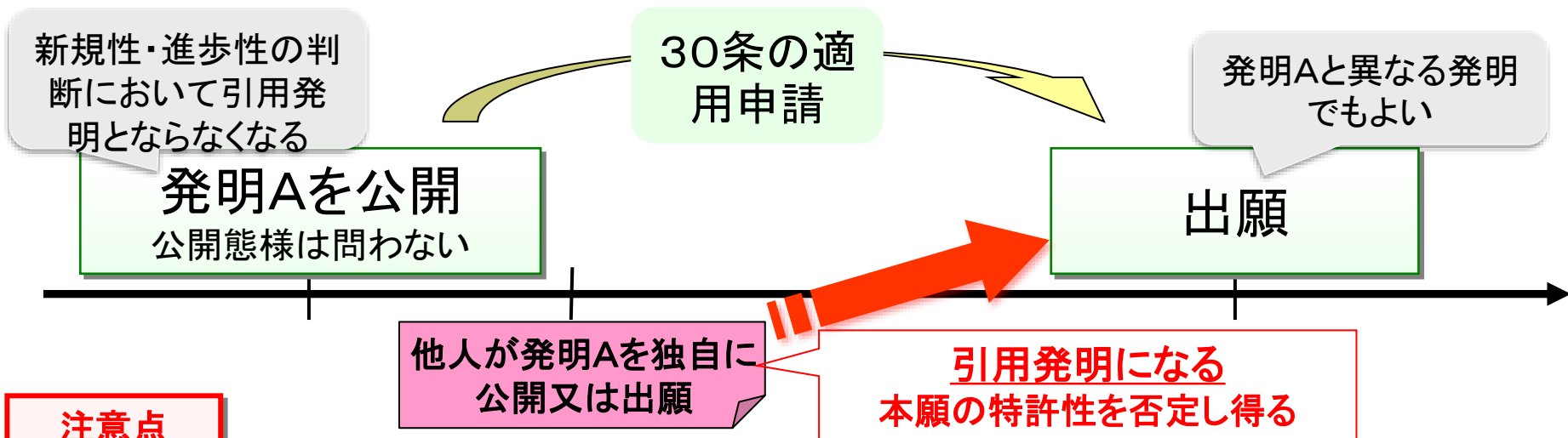
※ 出願日が平成30年6月8日以前の特許出願、または、平成29年12月8日までに公開された発明について特許出願する場合には、発明の公開日から6月以内に出願が必要

2-7 発明の新規性喪失の例外規定 (2.新規性・進歩性(31/34))

(審査基準 第III部 第2章 第5節)

新規性喪失の例外規定は、あくまでも、というっかり公開してしまった場合の非常手段
使わないで済むなら、使わない方が望ましい
学会発表等は、必ず特許出願をした後に行う習慣を付けるのが大切！

発明の新規性喪失の例外の規定が適用されると、その公開された発明は、
出願された発明の新規性・進歩性の判断において、引用発明とならない



- 出願日が遡及するわけではない
出願前に、第三者がその発明について公開、出願をすると、特許を取得できないことがある
- 国によって法令の内容が異なる
日本で特許されても、海外で特許を取得できないことがある

2-7 発明の新規性喪失の例外規定 (2.新規性・進歩性(32/34))

(審査基準 第III部 第2章 第5節)

	猶予 期間	基準日	対象	申請手続
日本 特許法30条	1年	出願日 又は 国内優先日	(i) 全ての公知行為 (公開態様は問わないが、 特許公報等による公開は除く)	必要 ① 出願時に適用申請 ②出願時又は後に証明書提出
			(ii) 出願人等の意に反する公開	不要 (審査時に証明)
米国 米国特許法102条(b)(1)	1年	有効出願日 (※1)	(i) 全ての公知行為	不要 (審査時に証明)
欧州 欧州特許条約55条	6月	出願日	(i) 国際博覧会に関する条約にいう公式又は公認の国際博覧会への出品	必要 ① 出願時に適用申請 ②出願時又は後に証明書提出
			(ii) 出願人等に対する明らかな濫用(※2)	不要 (審査時に証明)
中国 中国専利法24条 中国専利法実施細則11条	6月	出願日 又は優先日	(i) 中国政府が主催し又は承認した国際博覧会への出品	必要 ① 出願時に適用申請 ②出願時又は後に証明書提出
			(ii) 国务院の関連主管部門又は全国的な学術団体組織が開催する学術会議又は技術会議での発表	
韓国 韓国特許法第30条	1年	出願日	(iii)他者による出願人の同意を得ない漏洩	不要 (審査時に証明) ※知っていた場合は必要(①,②)
			(i) 全ての公知行為 (公開態様は問わないが、 特許公報等による公開は除く)	必要 ①出願時又は後に適用申請 ②出願時又は後に証明書提出
			(ii) 出願人等の意に反する公開	不要 (審査時に証明)

※1 パリ条約上の優先権を主張している場合は、その請求項に係る発明に関して優先権の基礎とできる最先の出願の出願日
継続出願や分割出願等の場合は、その請求項に係る発明に関して出願日の遡及効を得ることができる最先の出願の出願日
それ以外の場合は、実際の出願日

※2 権利者の意に反する公開等(詳細は、欧州審査便覧, Part G, Chapter V Non-prejudicial disclosures 参照)

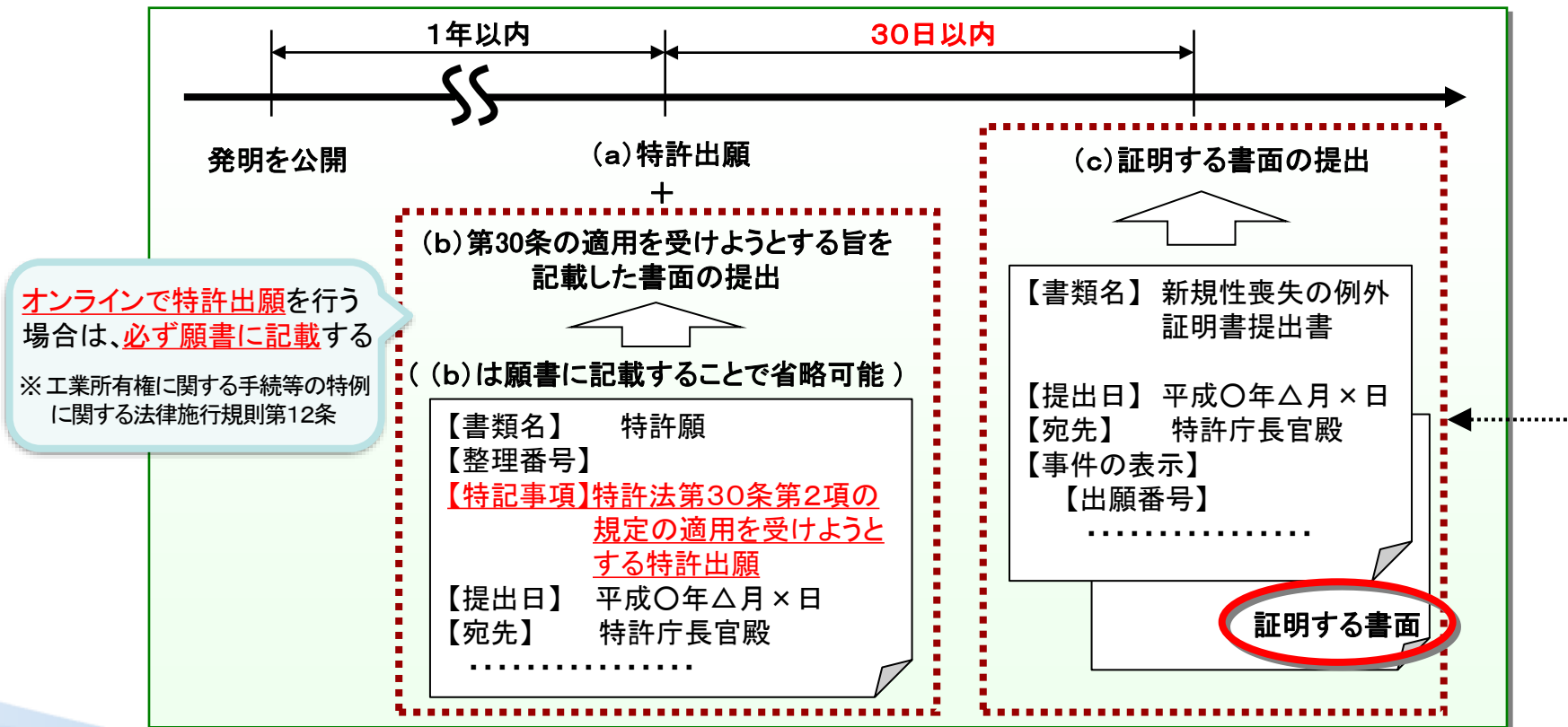
2-7 発明の新規性喪失の例外規定 (2.新規性・進歩性(33/34))

(審査基準 第III部 第2章 第5節)

新規性喪失の例外規定(特許法第30条)の適用を申請する場合は、以下の手引きを参照
「平成30年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き」
(平成30年改正法対応手引き)

特許庁HP https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/hatumei_reigai/h30_tebiki.pdf

新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続



2-7 発明の新規性喪失の例外規定 (2.新規性・進歩性(34/34))

(審査基準 第III部 第2章 第5節)

「証明する書面」の記載要領

発明の新規性喪失の例外規定の適用
を受けるための証明書

1. 発明公開の事実

- ・ 適用対象とする発明を特定する事項
(公開日、公開場所、公開者、公開した発明の内容)

2. 特許を受ける権利の承継等の事実

- ・ 権利譲渡関係(発明者から出願人に至るまで)
- ・ 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して
発明が公開されたこと

上記記載事項が事実と相違ないことを証明します。

平成○年○月○日

出願人○○○

よくあるQ&A

Q: 公開態様が「平成30年改正法対応手引き」のいずれの記載例にも該当しない場合、「証明する書面」はどのように作成すればよいでしょうか？

A: 「平成30年改正法対応手引き」の各記載例は例示にすぎません。「証明する書面」については、「公開の事実」欄と「特許を受ける権利の承継等の事実」欄を事実と即して記載すれば問題ありませんので、最も適した記載例を適宜変更してください。

「平成30年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定についてのQ&A集」のQ3-c参照

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/hatumei_reigai/h30_qanda.pdf

- ・ 出願人(共同出願の場合は少なくとも一の出願人)の記名。
- ・ 法人の場合は、その法人を代表する者の記名でも可。
- ・ 出願人による押印又は署名(サイン)は不要。

特許の審査基準及び審査の運用

1. 審査基準とは

2. 新規性・進歩性

2-1 新規性

2-2 進歩性

2-3 進歩性が否定される方向に働く要素

2-4 進歩性が肯定される方向に働く要素

2-5 新規性・進歩性の審査の進め方

2-6 特定の表現を有する請求項等

2-7 発明の新規性喪失の例外規定

3. 拡大先願、先願

4. 記載要件

4-1 発明の詳細な説明の記載要件

4-2 特許請求の範囲の記載要件

5. 補正

5-1 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正

5-2 新規事項

5-3 目的外補正

6. 分割

3. 拡大先願、先願(1/3)

(審査基準 第III部 第3章～第4章)

拡大先願

特許法第29条の2 特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に…特許掲載公報…の発行若しくは出願公開…がされたもの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…に記載された発明又は考案(…発明者…同一…である場合…を除く。)と同一であるときは、その発明については、…特許を受けることができない。ただし、…出願人…が同一…であるときは、この限りでない。

先願が出願公開等されると、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。よって、後願に係る発明に特許を付与することは、新しい発明の公開の代償として発明を保護する特許制度の趣旨に沿わない。

先願

特許法第39条 同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは、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。

2 同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた一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。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。

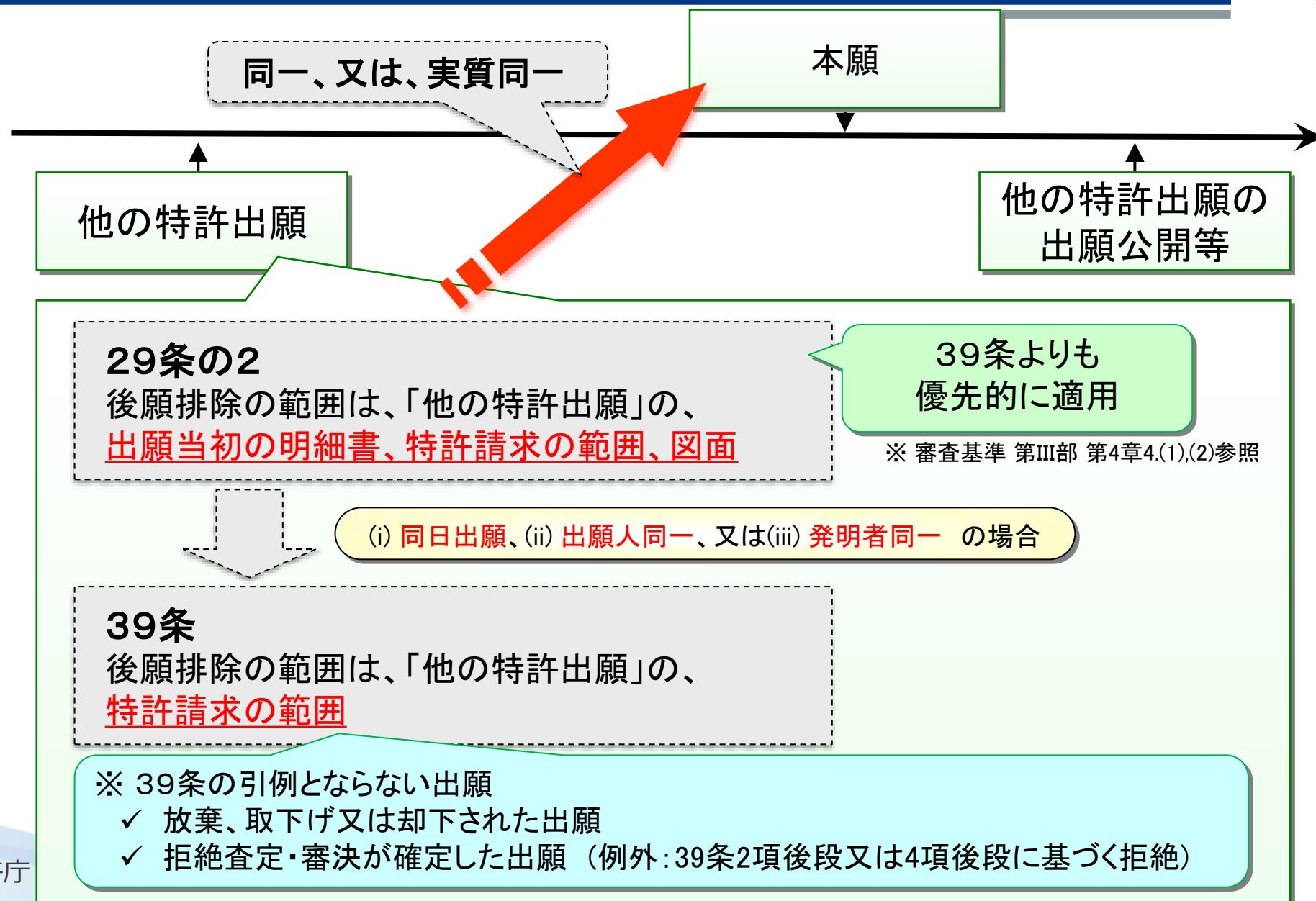
3～7 (略)

特許権は独占権 ⇒ 重複特許を排除

(注) 拡大先願、先願は、実用新案登録出願との間でも判断される

3. 拡大先願、先願(2/3)

(審査基準 第III部 第3章～第4章)



3. 拡大先願、先願(3／3)

(審査基準 第III部 第3章3.2, 第4章3.2.1)

実質同一とは

拡大先願

- ✓ 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

先願

- ✓ 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
- ✓ 先願発明の発明特定事項を、本願発明において上位概念として表現したことによる差異
- ✓ 単なるカテゴリー表現上の差異
(例) 表現形式上、「物」の発明か、「方法」の発明かの差異

拡大先願においては、先願と異なり、「当初明細書等全体の記載」から先願発明を認定するため、①下位概念で表現された事項を「上位概念で表現」した発明や、②「単なるカテゴリー表現上の差異」のある発明も認定できる。
したがって、拡大先願の判断においては、これら差異のある発明をそもそも先願発明として認定できるため、本願発明との対比において相違点とならない。

特許の審査基準及び審査の運用

1. 審査基準とは

2. 新規性・進歩性

2-1 新規性

2-2 進歩性

2-3 進歩性が否定される方向に働く要素

2-4 進歩性が肯定される方向に働く要素

2-5 新規性・進歩性の審査の進め方

2-6 特定の表現を有する請求項等

2-7 発明の新規性喪失の例外規定

3. 拡大先願、先願

4. 記載要件

4-1 発明の詳細な説明の記載要件

4-2 特許請求の範囲の記載要件

5. 補正

5-1 明細書、特許請求の範囲又は図面の

補正

5-2 新規事項

5-3 目的外補正

6. 分割

4. 記載要件(1/30)

(審査基準 第II部 第1章)

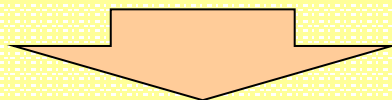
明細書

第三者に対し、公開により発明の技術内容を知らしめて、その発明を利用する機会を与えるための技術文献としての使命を持つ

特許請求の範囲

特許発明の技術的範囲を明示する権利書としての使命を持つ

特許請求の範囲がその記載要件を満たさない場合・・・



- ・ 第三者が不当にその権利による制約を受けることがある
- ・ 権利者自身も無用の争いに対処しなければならない

発明の詳細な説明の記載要件

特許法第36条第4項

「…**発明の詳細な説明の記載**は、次の各号に適合するものでなければならない。

- 一 経済産業省令で定めるところにより、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がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。
- 二 (略)」

実施可能要件(後述)

特許法施行規則第24条の2 特許法第三十六条第四項第一号 の経済産業省令で定めるところによる記載は、発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他の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が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。

委任省令要件

4-1 発明の詳細な説明の記載要件 (4.記載要件(3/30))

(審査基準 第II部 第1章 第1節 3.1)

実施可能要件(第36条第4項第1号)

発明の詳細な説明は、当業者が、明細書及び図面の記載と出願時の技術常識とに基づき、請求項に係る発明を**実施**することができる程度に記載しなければならない

物の発明

「作れること」
「使用できること」

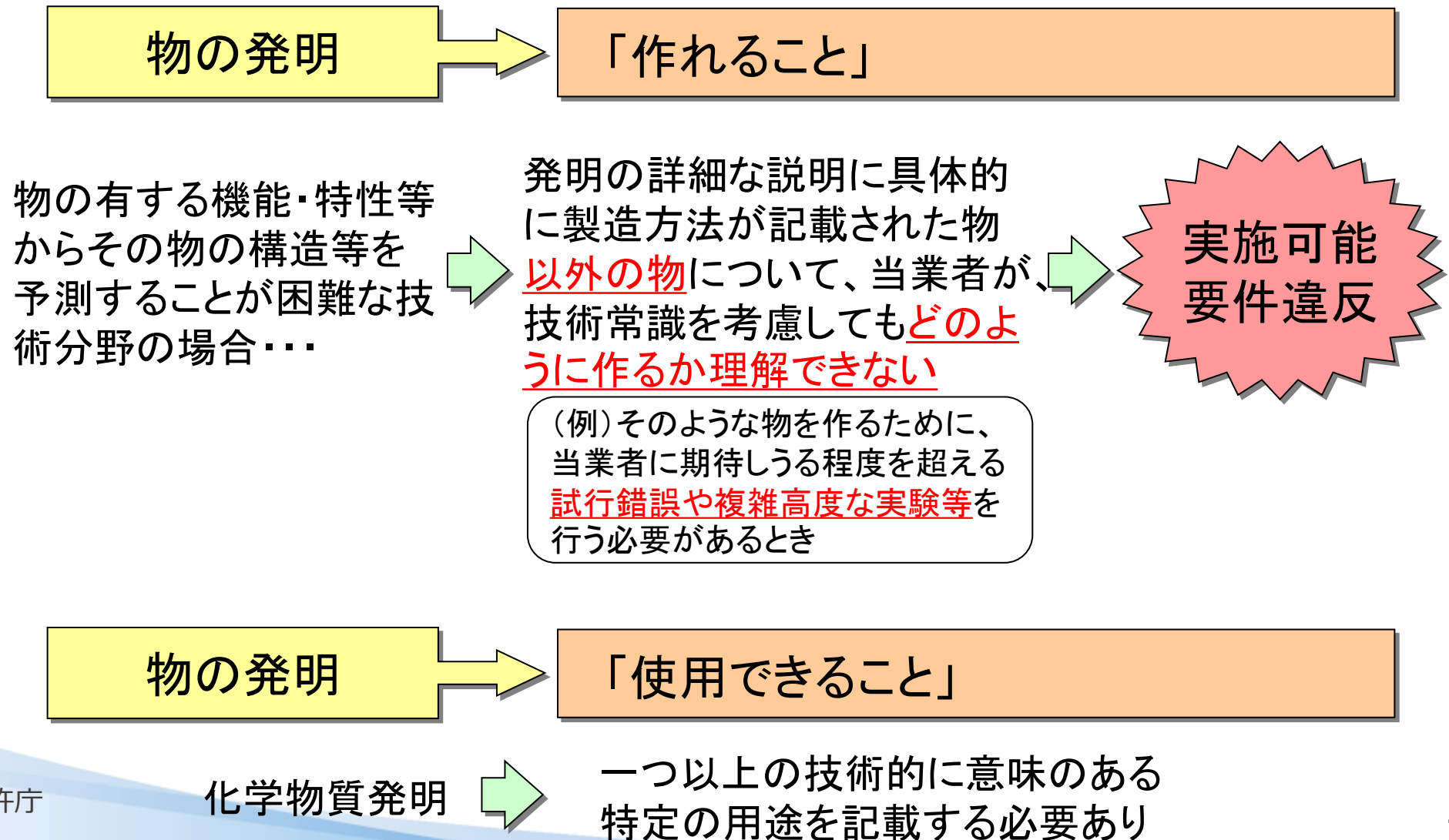
方法の発明

「その方法を使用できること」

物を生産する方
法の発明

「その方法により物を生産できること」

実施可能要件の具体的運用



説明の具体化の程度

当業者が発明を実施できるように発明を説明するために、通常、「発明の実施の形態」を記載する

➡ 必要な場合は、発明の実施の形態として、発明の実施の形態を具体的に示した**実施例**を記載する

(例) 物の発明について、どのように作り、どのように使用するか

物の性質等を利用した用途発明(例: 医薬等)は、通常、用途を**裏付ける実施例**が必要

※ **実施例を用いなくても**、当業者が明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づいて、発明を**実施できるように発明を説明できるときは、実施例は不要**

実施可能要件違反の類型

- (1) 発明の実施の形態の記載不備に起因するもの
- (2) 請求項に係る発明に含まれる実施の形態以外の部分が実施可能でないことに起因するもの

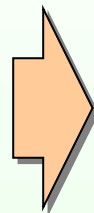
実施可能要件違反の類型(1)の事例

(1) 発明の実施の形態の記載不備に起因するもの

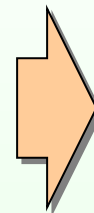
発明の実施の形態の記載において、製造条件等の数値が記載されておらず、しかもそれが出願時の技術常識に基づいても当業者に理解できないため、当業者が請求項に係る発明の実施をすることができない場合

例:「黒鉛、結合材を混練・焼成して得られる炭素からなる鉛筆芯であって、特定の気孔率、気孔径、気孔分布を有することを特徴とする鉛筆芯。」

発明の詳細な説明には、原材料や製造条件をどのように調整すれば本発明に係る鉛筆芯を製造することができるかについて記載されていない



鉛筆芯の気孔率、気孔径、気孔分布の制御は難しく、原材料や、混練条件、押出条件、焼成条件等の多くの製造条件が密接に関連するものであることが出願時の技術常識



原材料や製造条件を設定するためには、当業者に期待しうる程度を超える試行錯誤や複雑高度な実験等が必要

実施可能要件違反の類型(2)の事例

(2) 請求項に係る発明に含まれる実施の形態以外の部分が実施可能でないことに起因するもの

請求項が達成すべき結果による物の特定を含んでおり、発明の詳細な説明に特定の実施の形態のみが実施可能に記載されている場合など

例:「X試験法によりエネルギー効率を測定した場合に、電気で走行中のエネルギー効率がa～b%であるハイブリッドカー」

請求項に係る発明の範囲
「エネルギー効率がa～b%」
という特性を有する
あらゆるハイブリッドカー

実施可能な部分
制御手段Y
(制御手段yの上位概念)
を備えたハイブリッドカー

実施可能で
ない部分

実施例

特定の制御手段
(制御手段y)を備えた
ハイブリッドカー

実施可能要件違反の拒絶理由通知

実施可能要件違反と考える
具体的な理由
を記載

判断の根拠

- ・発明の詳細な説明の記載箇所
- ・出願時の技術常識の内容、等

例:

- ・ 上記エネルギー効率を実現したハイブリッドカーの具体例として、制御手段yを有するハイブリッドカーが記載されているのみである
- ・ ハイブリッドカーの技術分野においては、通常、上記エネルギー効率はa%よりはるかに低いx%程度であって、a~b%なる高いエネルギー効率を実現することは困難であることが出願時の技術常識である
- ・ 請求項に係る発明に含まれる、制御手段Yを採用した場合以外について、どのように実施するかを当業者が理解できない

実施可能要件違反の拒絶理由通知に対する出願人の対応

対応例1:

意見書において、
実施可能要件を満たす
ことを主張

審査官が示したものと異なる
出願時の技術常識等

実験成績証明書等を提出して意見書の主張を裏付けることができる

対応例2:

補正により、実施可能要件を満たす範囲まで請求項を減縮

※ ただし、必ずしも実施例に記載したものに限定する必要はない

例: 制御手段Y(制御手段yの上位概念)を備えたハイブリッドカー

4-2 特許請求の範囲の記載要件 (4.記載要件(10/30))

(審査基準 第II部 第2章)

特許請求の範囲の記載要件

特許法第36条第6項

「…**特許請求の範囲の記載**は、次の各号に適合するものでなければならない。

- 一 特許を受けようとする発明が**発明の詳細な説明に記載したもの**であること。
サポート要件(後述)
- 二 特許を受けようとする発明が**明確**であること。
明確性要件(後述)
- 三 請求項ごとの記載が**簡潔**であること。
簡潔性要件
- 四 その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。」

特許法施行規則第24条の3 特許法第三十六条第六項第四号 の経済産業省令で定めるところによる特許請求の範囲の記載は、次の各号に定めるとおりとする。

- 一 請求項ごとに行を改め、一の番号を付して記載しなければならない。
- 二 請求項に付す番号は、記載する順序により連続番号としなければならない。
- 三 請求項の記載における他の請求項の記載の引用は、その請求項に付した番号によりしなければならない。
- 四 他の請求項の記載を引用して請求項を記載するときは、その請求項は、引用する請求項より前に記載してはならない。
- 五 他の二以上の請求項の記載を択一的に引用して請求項を記載するときは、引用する請求項は、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用してはならない。

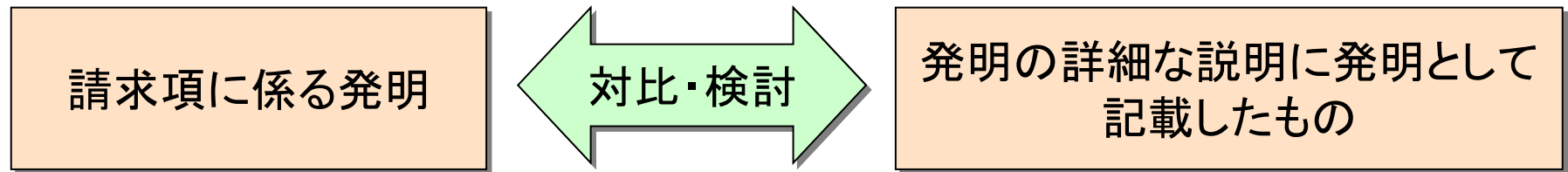
特許請求の範囲の形式的要件

4-2 特許請求の範囲の記載要件 (4.記載要件(11/30))

(審査基準 第II部 第2章 第2節 1.~2.1)

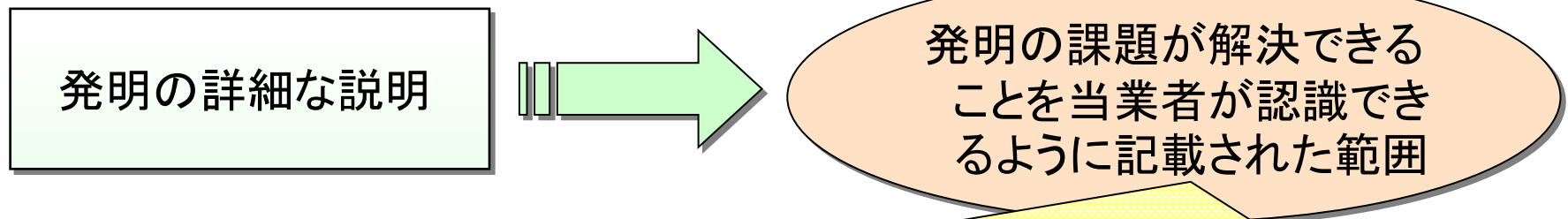
サポート要件(第36条第6項第1号)

請求項に係る発明は、発明の詳細な説明に記載した範囲を
超えるものであってはならない



表面上の整合性にとらわれることなく、
実質的な対応関係について審査する

実質的な対応関係についての審査



請求項に係る発明がこれを超えている場合...

⇒ 実質的に対応していない ⇒ サポート要件違反

サポート要件違反の類型

- (1) 発明の詳細な説明中に記載も示唆もされていない事項が、請求項に記載されている場合
- (2) 請求項及び発明の詳細な説明に記載された用語が不統一であり、その結果、両者の対応関係が不明瞭となる場合
- (3) 出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合
- (4) 請求項において、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段が反映されていないため、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求することとなる場合

サポート要件違反の類型(3)の事例

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

例:「X試験法によりエネルギー効率を測定した場合に、電気で走行中のエネルギー効率がa～b%であるハイブリッドカー」

請求項に係る発明の範囲
「エネルギー効率がa～b%」
という特性を有する
あらゆるハイブリッドカー

拡張ないし一般化できる範囲
制御手段Y
(制御手段yの上位概念)
を備えたハイブリッドカー

**発明の詳細な説明に
開示された内容**

特定の制御手段
(制御手段y)を備えた
ハイブリッドカー

サポート要件違反の拒絶理由通知

サポート要件違反と考える
具体的な理由
を記載

判断の根拠

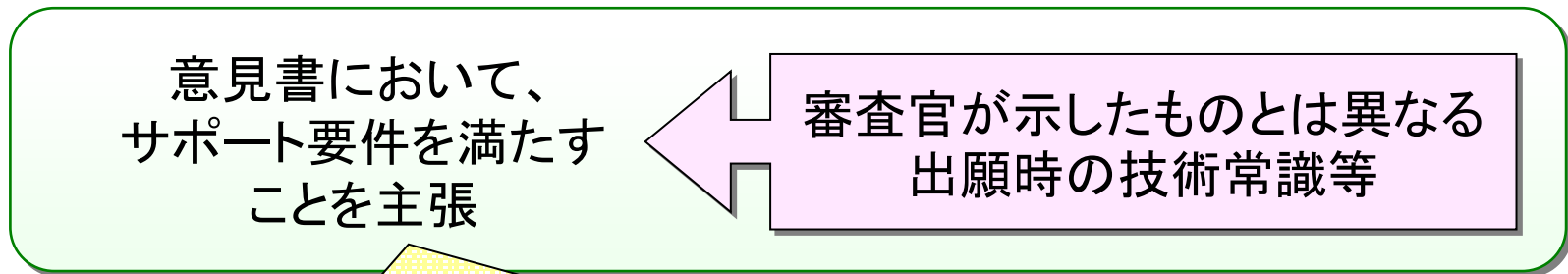
- ・発明の詳細な説明の記載箇所
- ・出願時の技術常識の内容、等

例:

- ・ 上記エネルギー効率を実現したハイブリッドカーの具体例として、制御手段yを有するハイブリッドカーが記載されているのみである
- ・ ハイブリッドカーの技術分野においては、通常、上記エネルギー効率はa%よりはるかに低いx%程度であって、a~b%なる高いエネルギー効率を実現することは困難であることが出願時の技術常識である
- ・ 上記エネルギー効率のみにより規定された請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化するための根拠も見出せない

サポート要件違反の拒絶理由通知に対する出願人の対応

対応例1:



実験成績証明書等を提出して意見書の主張を裏付けることができる

対応例2:

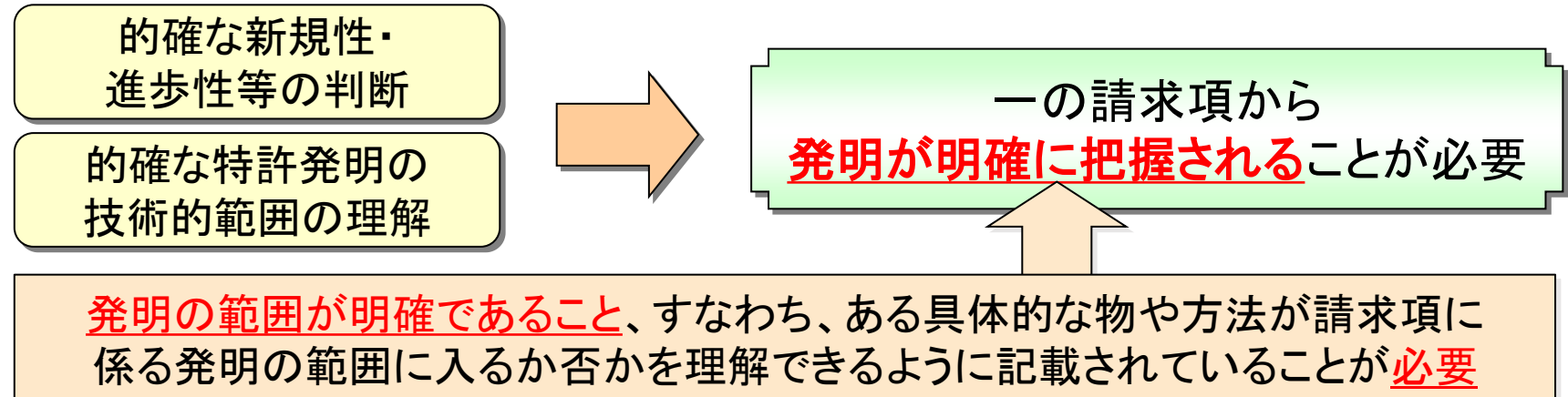
補正により、サポート要件を満たす範囲まで請求項を減縮
※ ただし、必ずしも実施例に記載したものに限定する必要はない

例: 制御手段Y(制御手段yの上位概念)を備えたハイブリッドカー

4-2 特許請求の範囲の記載要件 (4. 記載要件 (16/30))

(審査基準 第II部 第2章 第2節 3.2)

明確性要件 (第36条第6項第2号)



明確性要件違反の類型

- (1) 請求項の記載自体が不明確である結果、発明が不明確となる場合
- (2) 発明を特定するための事項に技術的な不備がある結果、発明が不明確となる場合
- (3) 特許を受けようとする発明の属するカテゴリーが不明確である(又はいずれのカテゴリーともいえない)ため、発明が不明確となる場合
- (4) 発明を特定するための事項が選択肢で表現されており、その選択肢どうしが類似の性質又は機能を有しないため、発明が不明確となる場合
- (5) 範囲を曖昧にし得る表現がある結果、発明の範囲が不明確となる場合

明確性要件違反の類型(1)の事例

(1) 請求項の記載自体が不明確である結果、発明が不明確となる場合

明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても、請求項中の用語の意味内容を理解できない結果、発明が不明確となる場合

例:「化合物Aと化合物Bを常温下エタノール中で反応させて化合物Cを合成する工程、及び、化合物CをKM-Ⅱ触媒存在下80～100℃で加熱処理することによって化合物Dを合成する工程、からなる、化合物Dの製造方法。」

「KM-Ⅱ触媒」は、発明の詳細な説明中に定義が記載されておらず、出願時の技術常識でもないため、「KM-Ⅱ触媒」の意味内容を理解できない

明確性要件違反の類型(5)の事例

(5) 範囲を曖昧にし得る表現がある結果、発明の範囲が不明確となる場合

- ✓ 否定的表現(「～を除く」、「～でない」等)がある結果、発明の範囲が不明確となる場合
- ✓ 上限又は下限だけを示すような数値範囲限定(「～以上」、「～以下」等)がある結果、発明の範囲が不明確となる場合
- ✓ 比較の基準又は程度が不明確な表現(「やや比重の大なる」、「はるかに大きい」、「高温」、「低温」、「滑りにくい」、「滑りやすい」等)があるか、あるいは、用語の意味が曖昧である結果、発明の範囲が不明確となる場合
- ✓ 発明を不確定とさせる表現(「約」、「およそ」、「略」、「実質的に」、「本質的に」等)がある結果、発明の範囲が不明確となる場合
- ✓ 「所望により」、「必要により」などの字句とともに任意付加的事項又は選択的事項が記載された表現がある結果、発明の範囲が不明確となる場合
- ✓ 請求項に0を含む数値範囲限定(「0～10%」等)がある結果、発明の範囲が不明確となる場合
- ✓ 請求項の記載が、発明の詳細な説明又は図面の記載で代用されている結果、発明の範囲が不明確となる場合

特定の表現を有する請求項についての取扱い(明確性要件)

① 作用、機能、性質又は特性(以下、「**機能・特性等**」)を用いて物を特定しようとする記載がある場合

② サブコンビネーションの発明を「**他のサブコンビネーション**」に関する事項を用いて特定しようとする記載がある場合

- ・ コンビネーション: 二以上の装置を組み合わせた全体装置、二以上の工程を組み合わせた製造方法等
- ・ サブコンビネーション: 組み合わされる各装置の発明、各工程の発明等

③ **製造方法**によって生産物を特定しようとする記載がある場合



こういった表現を用いることは、出願人の自由であるが、
結果として発明が不明確となる場合がある

⇒ 以下、①～③の場合における**明確性要件**について説明

(「2-6 特定の表現を有する請求項等」も参照)

4-2 特許請求の範囲の記載要件 (4.記載要件(20/30))

(審査基準 第II部 第2章 第3節 4.1)

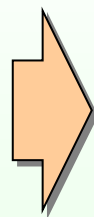
① 機能、特性等を用いて物を特定しようとする記載がある場合

発明が不明確となる類型

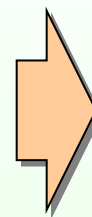
- (1) 明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても、請求項に記載された機能・特性等の**意味内容**(定義、試験・測定方法等)を理解できない結果、発明が不明確となる場合
- (2) 出願時の技術常識を考慮すると、機能・特性等によって規定された事項が**技術的に十分に特定されていないことが明らか**であり、明細書及び図面の記載を考慮しても、請求項の記載から発明を明確に把握できない場合

例:「R受容体活性化作用を有する化合物」 ※「R受容体」は出願人が初めて発見した

新たに見出された受容体を活性化する作用**のみ**で規定された化合物が具体的にどのようなものであるかを理解することは困難であることが**出願時の技術常識**



上記作用を有するために必要な化学構造等が何ら規定されず、上記作用のみで規定された「化合物」は、**技術的に十分に特定されていないことが明らか**



一の請求項から発明を明確に把握することができない

4-2 特許請求の範囲の記載要件 (4.記載要件(21/30))

(審査基準 第II部 第2章 第3節 4.2)

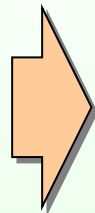
- ② サブコンビネーションの発明を「他のサブコンビネーション」に関する事項を用いて特定しようとする記載がある場合

発明が不明確となる類型

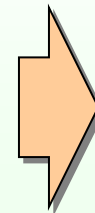
- (1) 明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても、請求項に記載された事項に基づいて、他のサブコンビネーションに関する事項を当業者が理解できない結果、発明が不明確となる場合
- (2) 明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても、他のサブコンビネーションに関する事項によって、当業者がサブコンビネーション発明が特定されているか否かを明確に把握できない結果又はどのように特定されているのかを明確に把握できない結果、発明が不明確となる場合

例:「特定の情報を伝達するための暗号化方式Aにより符号化した信号を、中継器を介して受信し、前記情報を表示する受信装置」

暗号化方式Aにより符号化した信号は、復号手段を用いなければ情報を把握できないことは技術常識



復号手段が中継器、受信装置のどちらに存在しているのかが明らかでない



一の請求項から発明を明確に把握することができない

4-2 特許請求の範囲の記載要件 (4.記載要件(22/30))

(審査基準 第II部 第2章 第3節 4.3.1)

③ 製造方法によって生産物を特定しようとする記載がある場合

発明が不明確となる類型

- (1) 明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても、請求項に記載された事項に基づいて、製造方法(出発物や製造工程等)を理解できない結果、発明が不明確となる場合
- (2) 明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても、生産物の特徴(構造や性質等)を理解できない結果、発明が不明確となる場合

前提

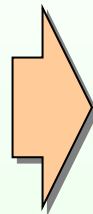
請求項に係る発明の新規性・進歩性等の特許要件の判断を行う際には、最終的に得られた生産物自体を意味しているものと解する

例:「製造方法Aによって製造された無洗米」

※ 請求項に係る物の発明が製造方法のみによって規定されている

明細書には、製造方法Aを採用することによって、効率的に無洗米を製造できることが記載されている

生成物(無洗米)に反映されない特徴が記載されているだけ



技術常識を考慮しても、「製造方法Aを採用することによって得られる無洗米」の特徴を、理解することができない



一の請求項から発明を明確に把握することができない

プロダクト・バイ・プロセス・クレーム

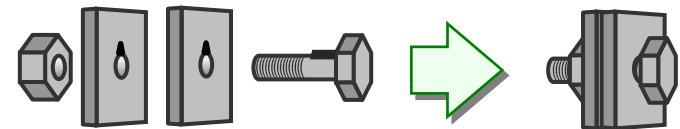
「物の発明についての請求項にその物の製造方法が記載されている場合」
(プロダクト・バイ・プロセス・クレーム)の基本的な考え方

「物の発明についての請求項にその物の製造方法が記載されている場合」
に、その請求項に係る発明が「明確」といえるのは、**不可能・非実際的事情**
が存在するときに限られる

(参考) 最二小判平成27年6月5日(平成24年(受)1204号、同2658号)判決

明細書、特許請求の範囲、及び図面の記載並びに当該技術分野における出願時の技術常識を考慮し、
「当該製造方法が当該物のどのような構造若しくは特性を表しているのか」が明らかであるときは、該当しない
(次スライドの類型(1-1)又は(1-2)に該当する場合も含む)

類型(1-1)に形式的に該当するものの不明確とならない例：
「凹部を備えた孔に凸部を備えたボルトを前記凹部と前記凸部とが係合するように挿入し、前記ボルトの端部にナットを螺合してなる固定部を有する機器。」



類型(1-2)に形式的に該当するものの不明確とならない例：「枠部材と、前記枠部材の中で揺動可能な揺動部材とを有し、両部材間の間隙がエッチングにより形成され、前記間隙の少なくとも一部に弾性充填剤が充填されてなるマイクロ機械デバイス。」

この事情は、明細書や意見書等において説明・主張することができる。

出願時においてその物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情のこと。以下のものが挙げられる。

1. 出願時において物の構造又は特性を解析することが**技術的に不可能**であった
2. 特許出願の性質上、迅速性等を必要とすることに鑑みて、物の構造又は特性を特定する作業を行うことに**著しく過大な経済的支出又は時間を要する**

4-2 特許請求の範囲の記載要件 (4.記載要件(24/30))

(審査基準 第II部 第2章 第3節 4.3.2, 審査ハンドブック2203～2205)

「物の発明についての請求項にその物の製造方法が記載されている場合」に
該当する類型 ※「当該製造方法が当該物のどのような構造若しくは特性を表しているのか」が明らかであるときは、該当しない

類型(1-1): 製造に関して、経時的な要素の記載がある場合

「**次の段階**:

- a) 化合物Aの濃縮有機溶液を形成し、b) そのアンモニウム塩として化合物Aを沈殿し、
- c) 再結晶化によって当該アンモニウム塩を精製し、d) そのアンモニウム塩をナトリウム塩に置き換え、
- そして、e) 化合物Aのナトリウム塩を単離すること、

を含んで成る方法によって製造される化合物Aナトリウム塩。」

補正例:「**次の段階**:

- a) 化合物Aの濃縮有機溶液を形成し、b) そのアンモニウム塩として化合物Aを沈殿し、
- c) 再結晶化によって当該アンモニウム塩を精製し、d) そのアンモニウム塩をナトリウム塩に置き換え、
- そして、e) 化合物Aのナトリウム塩を単離すること、

を含んで成る化合物Aナトリウム塩の製造方法」

類型(1-2): 製造に関して、技術的な特徴や条件が付された記載がある場合

「モノマーAとモノマーBを**50℃で反応させて得られる**ポリマーC」

「**1～1.5気圧下で焼成してなる**蛍光体」

「外面に**粒子状の物質を衝突させた粗化处理が施された**ゴム製品」

補正例:「モノマーAとモノマーBを**50℃で反応させる**ポリマーC**の製造方法**」

「**1～1.5気圧下での焼成工程を経て製造する**蛍光体**の製造方法**」

「外面に**粒子状の物質を衝突させる粗化处理を施す**ゴム製品**の製造方法**」

4-2 特許請求の範囲の記載要件 (4.記載要件(25/30))

(審査基準 第II部 第2章 第3節 4.3.2, 審査ハンドブック2203～2205)

「物の発明についての請求項にその物の製造方法が記載されている場合」に
該当しない類型

類型(2): 単に状態を示すことにより構造又は特性を特定しているにすぎない場合

「樹脂組成物を硬化した物」
「ゴム組成物を用いて作製されたタイヤ」
「着脱自在に構成」
「A部材に溶接されたB部材」
「本体にかしめ固定された蓋」
「モノマーAとモノマーBを重合させてなるポリマー」、
「PEG化されたタンパク質」など

以下、特に、物の構造又は特性を特定する用語として、概念が定着しているもの

「鋳物」、「鋳造品」、「鍛造品」
「溶接部」、「ろう付け部」、「はんだ付け部」、「融着接続部」
「印刷部品」、「印刷コイル」、「印刷コンデンサ」
「フロート板ガラス」、「溶融亜鉛めっき鋼板」、「加硫ゴム」
「エンボス加工品」、「溶接組立体」、「一体成形品」
「単離細胞」、「抽出物」、「脱穀米」、「蒸留酒」、「メッキ層」など

4-2 特許請求の範囲の記載要件 (4.記載要件(26/30))

(審査基準 第II部 第2章 第3節 4.3.2, 審査ハンドブック2203～2205)

「物の発明についての請求項にその物の製造方法が記載されている場合」の 「不可能・非実際的事情」に該当する／該当しない例

「不可能・非実際的事情」が存在するかどうかは、
出願人による主張・立証の内容に基づいて判断される

その発明の属する技術分野に
おける技術常識も考慮される

「不可能・非実際的事情」が存在する旨の主張・立証に、合理的な疑問がない場合
(審査官が具体的な疑義を示せない場合)は、当該事情が存在すると判断される

類型 (i): 出願時において物の構造又は特性を解析することが技術的に不可能であった場合

類型 (ii): 特許出願の性質上、迅速性等を必要とすることに鑑みて、物の構造又は特性を特定
する作業を行うことに著しく過大な経済的支出や時間を要する場合

該当
する

「新しい遺伝子操作によって作られた細胞等」(平成24年(受)第1204号、同2658号)

「ハイブリドーマ細胞Aから生産されるモノクローナル抗体」(参考審決:不服2014-17732号審決)」

類型 (iii): 本願発明との関係が一切説明されていない場合

該当
しない

単に、「特許請求の範囲」の作成には時間がかかるとの主張のみがなされている場合
単に、製造方法で記載する方が分かりやすいとの主張のみがなされている場合

4-2 特許請求の範囲の記載要件 (4.記載要件(27/30))

(審査基準 第II部 第2章 第3節 4.3.2, 審査ハンドブック2205)

「不可能・非実際的事情」の主張・立証の参考例

審査ハンドブック2205に、参考例1～5を掲載。概要は以下のとおり。

[参考例1の概要]・・・香気成分Aの溶液を含浸させた活性炭成形体を、発熱体による加熱温度以下の温度で×時間以上加熱することによって製造される芳香器。

[参考例2の概要]・・・金属酸化物のターゲットを用い基板の表面温度を・・・℃とするスパッタリングにより、基板上に形成されている薄膜半導体素子。

主張・立証の概要：従来技術との相違に係る構造又は特性を特定する文言を見いだすことができず、かつ、かかる構造又は特性を測定に基づき解析し特定することも不可能又は非実際的である旨を具体的に主張。

[参考例3の概要]・・・乳化剤、成分A・・・を含む油相を予め混合攪拌することにより調製した後、得られた調製物を、水相に添加し、乳化して得られるクリーム状の食品用水中油型乳化組成物。

主張・立証の概要：請求項に記載された製造方法の種々の具体的態様によって、製造される物の構造又は特性の具体的態様も多様に変化し、かつ、それら具体的態様を包括的に表現することもできないため、当該物を構造又は特性により直接特定することが不可能又は非実際的である旨を具体的に主張。

[参考例4の概要]サトウキビ搾汁を、・・・℃で加熱濃縮して濃縮液を得る工程と、該濃縮液を・・・℃で蒸留して得られる蒸気を回収及び冷却して蒸留液を捕集する工程とを順に経て得られる香味向上剤。

主張・立証の概要：生成物が天然物由来のものであり、その物を構造又は特性により直接特定することが不可能又は非実際的である旨を具体的に主張。

[参考例5の概要]1分子中に3個以上のメルカプト基を有する化合物及び1分子中に2個以上のイソシアネート基を有する化合物を・・・℃で・・・分間予備的に反応させ、次に、当該反応により得られるオリゴマーを含有する反応液と、1分子中に2個のメルカプト基を有する化合物とを反応させて得られた重合組成物。

主張・立証の概要：生成物が複雑で多種多様な構造を有するポリマーであり、その物を構造又は特性により直接特定することが不可能又は非実際的である旨を具体的に主張。

「不可能・非実際的事情」の主張・立証の参考例[参考例3]

[請求項1]

水、油性成分、乳化剤、成分A、及び成分Bを含有し、粘度が $0 \sim \Delta \text{mPa} \cdot \text{s}$ のクリーム状の食品用水中油型乳化組成物であって、前記乳化剤として、乳化剤X及び乳化剤Yを、乳化剤X／乳化剤Yの重量比が $10 \sim 20 / 30 \sim 40$ であるように含み、**前記乳化剤、成分A、及び成分Bを含む油相を予め混合攪拌することにより調製した後、得られた調製物を、水相に添加し、乳化して得られる**クリーム状の食品用水中油型乳化組成物。

[意見書における不可能・非実際的事情の主張・立証]

本願発明は、本願所定の乳化剤、成分A、及び成分Bが分散した油性溶液を先に調製し、それを水相に添加して乳化を行うことにより、従来の、乳化剤、成分A、及び成分Bが溶解した水相に油性成分を添加して乳化を行う方法により得られたものと比較して、気泡安定性に優れたクリーム状の食品用水中油型乳化組成物を提供するものです。(本願明細書段落〇～〇参照)

このような、本願発明において奏される、**従来技術と比較して優れた気泡安定性は、その製造工程によりもたらされる分散状態の微視的な違いによるもの**であります。その分散状態の微視的な違いは、組成、粘度といった**通常用いられる指標によっては区別することができません**。

また、気泡安定性という特性自体を数値範囲で表現しようとしても、クリーム状の食品用水中油型乳化組成物中の微視的な分散状態は、**組成物を構成する原料の組成や温度・攪拌速度等の他の製造条件によって変化**します。そうすると、微視的な分散状態が異なれば、気泡安定性の値も、当然に変化するため、多種多様な組成からなる原料について、さまざまな温度・攪拌速度等の製造条件下で製造し、それぞれについての気泡安定性を測定することは、**現実的ではない回数の実験等を行うことを要する**ものであって、**著しく過大な経済的支出を伴う**ものでありますし、その**結果を特許請求の範囲に包括的に表現することもできません**。

したがって、本願発明において「出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定すること」はおよそ非実際的であるといえます。

4-2 特許請求の範囲の記載要件 (4.記載要件(29/30))

(審査基準 第II部 第2章 第3節 4.3.2, 審査ハンドブック2203～2205)

「物の発明についての請求項にその物の製造方法が記載されている場合」に該当するか？

YES

NO

拒絶理由
無し

- 明細書、特許請求の範囲、及び図面の記載並びに当該技術分野における出願時の技術常識を考慮し、「当該製造方法が当該物のどのような構造若しくは特性を表しているのか」が明らかである場合
- 単に状態を示すことにより構造又は特性を特定しているにすぎない場合

「不可能・非現実的事情」(※1)が存在するか？

NO

YES

拒絶理由
無し

- 「新しい遺伝子操作によって作られた細胞等」、
- 「ハイブリドーマ細胞Aから生産されるモノクローナル抗体」
- 「交配等の育種方法によって得られる動物及び植物」 など

明確性要件違反の拒絶理由(不明確)

出願人の対応(以下の対応をとることが可能)

不可能・非現実的事情について、
意見書等において主張・立証

補正:

- ・製造方法の発明とする
- ・製造方法を含まない物の発明とする
- ・請求項の削除 など

「その物の製造方法が記載されて
いる場合」に該当しない旨の反論

合理的な疑問
あり

合理的な疑問
無し(※2)

依然として、「その物の
製造方法が記載されて
いる場合」に該当する

「その物の製造方法
が記載されている場
合」に該当しない

反論を採用
できない

反論を採用
できる

拒絶査定

拒絶理由解消

拒絶査定

拒絶理由解消

拒絶査定

拒絶理由解消

特許庁

※1 出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能又はおよそ現実的でないという事情

※2 審査官が具体的な疑義を示せない場合、合理的な疑問無しと判断する

4-2 特許請求の範囲の記載要件 (4.記載要件(30/30))

(審査基準 第II部 第2章 第5節 2.2, 審査ハンドブック2202)

マルチマルチクレームの制限 (特許法第36条第6項第4号が委任する特許法施行規則第24条の3第5号)

- 令和4年4月1日以降にする特許出願(注1)では、マルチマルチクレーム(注2)は、審査において委任省令要件違反となり、拒絶理由の対象となる。
- 特許出願の審査においては、マルチマルチクレーム及びこれを引用する請求項は、当該委任省令要件以外の要件(新規性・進歩性・記載要件等)の審査対象外となる(注3)。

(注1) 令和4年3月31日以前にした出願(出願日が同日より前に遡及する分割出願・変更出願等を含む)については適用されない。

(注2) 他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項(マルチクレーム)を引用する、マルチクレーム。

(注3) 拒絶理由通知への応答時にマルチマルチクレームを解消する補正がされ、新規性・進歩性・記載要件等の審査対象となった結果、通知が必要となる拒絶理由のみを通知する場合には、最後の拒絶理由通知となる。

マルチマルチクレーム(“★”)及びマルチマルチクレームを引用する請求項(“▲”)の例

- 請求項1 Aを備える装置。
- 請求項2 さらにBを備える請求項1に記載の装置。
- 請求項3 さらにCを備える請求項1又は2に記載の装置。(←マルチクレーム)
- ★請求項4 さらにDを備える請求項1～3のいずれか1項に記載の装置。(←マルチマルチクレーム)
- ▲請求項5 前記Dはd1である請求項4に記載の装置。(←マルチマルチクレームを引用)
- ▲請求項6 前記Dはd2である請求項4に記載の装置。(←マルチマルチクレームを引用)
- ★請求項7 さらにEを備える請求項5又は6に記載の装置。(←マルチマルチクレーム)
- ★請求項8 コンピュータを請求項1～7のいずれか1項に記載の装置として機能させるプログラム。

特許庁 (↑ マルチマルチクレーム)

特許の審査基準及び審査の運用

1. 審査基準とは

2. 新規性・進歩性

2-1 新規性

2-2 進歩性

2-3 進歩性が否定される方向に働く要素

2-4 進歩性が肯定される方向に働く要素

2-5 新規性・進歩性の審査の進め方

2-6 特定の表現を有する請求項等

2-7 発明の新規性喪失の例外規定

3. 拡大先願、先願

4. 記載要件

4-1 発明の詳細な説明の記載要件

4-2 特許請求の範囲の記載要件

5. 補正

5-1 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正

5-2 新規事項

5-3 目的外補正

6. 分割

5-1 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正 (5.補正(1/24))

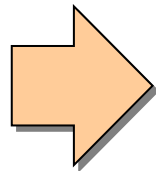
(審査基準 第IV部 第1章 1.)

願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正

特許法第17条の2 特許出願人は、…願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる

補正の必要性

手続の円滑で迅速な進行を図るためには、出願人が初めから完全な内容の書類を提出することが望ましいが…



先願主義の下では出願を急ぐ必要があること等により、実際には完全なものを望み得ない場合がある

審査の結果、拒絶理由が発見された場合等、明細書等に手を加える必要が生じる場合がある

補正の効果

手続の瑕疵をその手続の当初に遡及して治癒する

※ 審査基準 第IV部 第2章 1. 参照

5-1 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正 (5.補正(2/24))

(審査基準 第IV部 第1章 2.)

補正の時期的要件

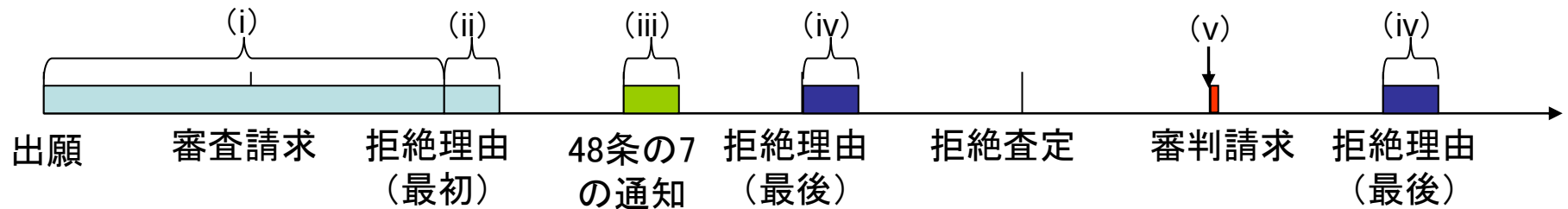
時期的にいつでも自由に補正できるとすると、手続を混乱させ、出願の処理の遅延を招く



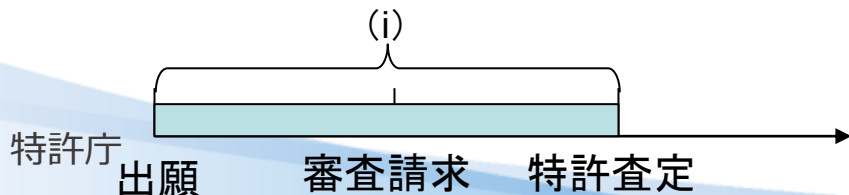
補正をすることができる時期は規定されている(時期的要件)

- i. 出願から特許査定の特許送達前まで(拒絶理由通知を最初に受けた後を除く)
- ii. 最初の拒絶理由通知の指定期間内
- iii. 拒絶理由通知を受けた後の第48条の7の規定による通知の指定期間内
- iv. 最後の拒絶理由通知の指定期間内
- v. 拒絶査定不服審判の請求と同時に

拒絶査定の場合



即特許査定の場合



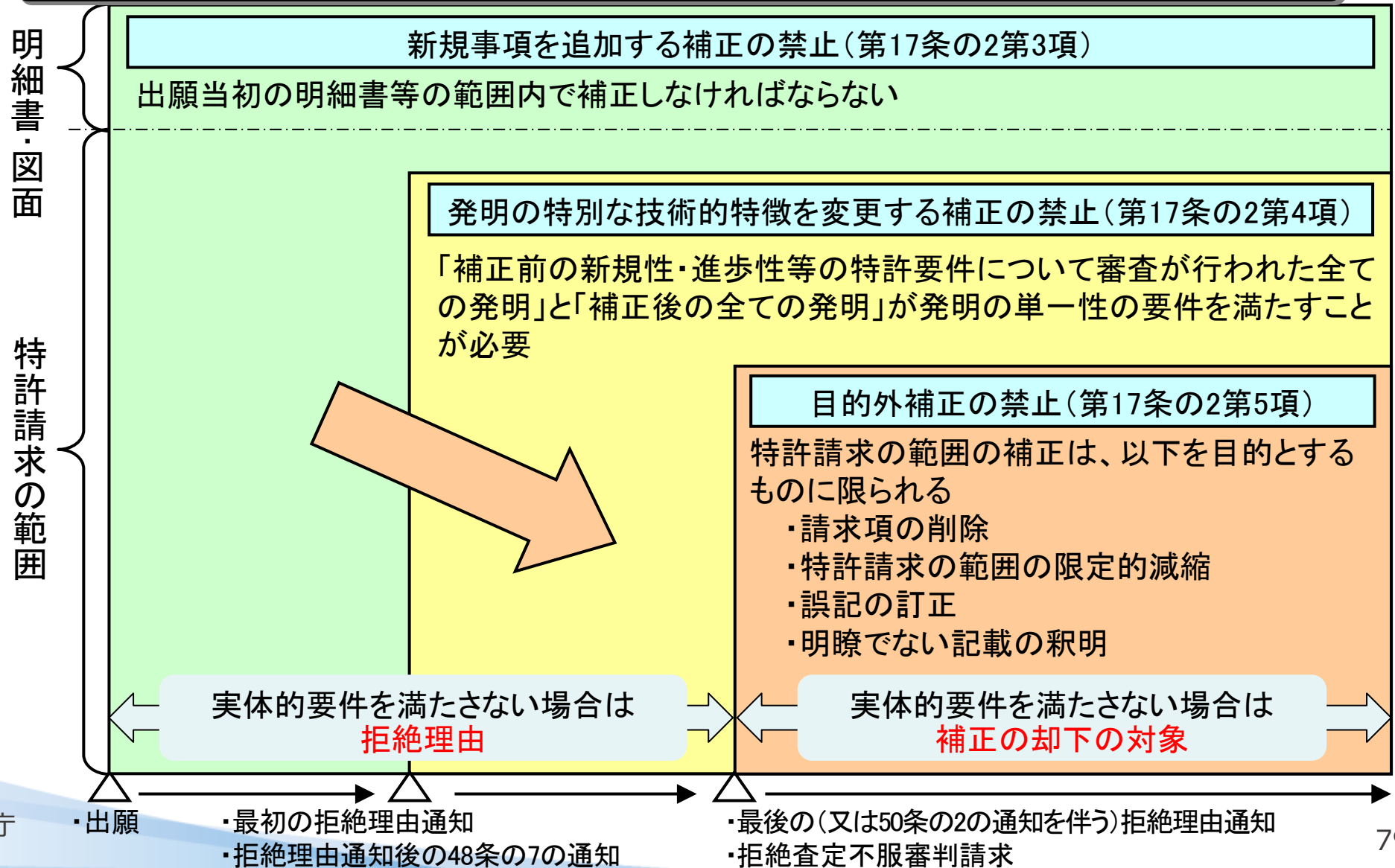
特許査定後に訂正が必要な場合...

- ・訂正審判(第126条)
- ・無効審判における訂正の請求(第134条の2)

5-1 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正 (5.補正(3/24))

(審査基準 第IV部 第1章 3.)

補正時期と実体的要件との関係



5-2 新規事項 (5.補正(4/24))

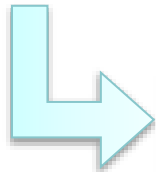
(審査基準 第IV部 第2章 1.)

特許法第17条の2第3項

「…明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、…願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(…)に記載した事項の範囲内においてしなければならない」

本規定の趣旨

補正は出願時に遡って効力を有する



出願当初の明細書等の開示の範囲を超える補正を許容するのは、先願主義の原則に反する

したがって…

新規事項の追加は認められない

5-2 新規事項 (5.補正(5/24))

(審査基準 第IV部 第2章 2.~3.)

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

(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)

※ 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

具体的な判断手法

- ① 当初明細書等に明示的に記載された事項にする補正 ⇒  許される
- ② 当初明細書等の記載から自明な事項にする補正 ⇒  許される
- ③ これらに該当しない場合であっても、補正が許される場合があるので、審査基準 第IV部 第2章 3.3に各種の補正ごとに示された補正が許される場合と許されない場合も考慮して判断する

① 明示的記載

明細書、特許請求の範囲又は図面に「記載」された事項

② 自明

明示的記載

明示的記載

明示的記載

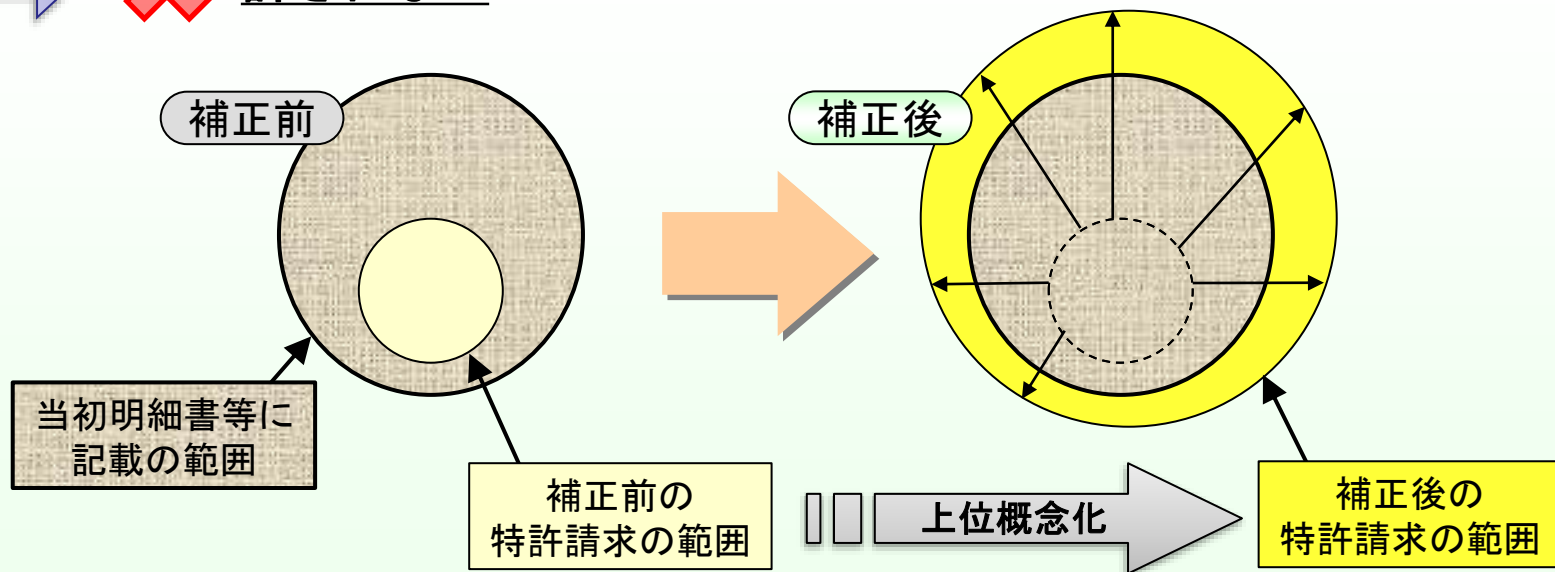
出願時の技術常識

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

(1) 上位概念化、削除又は変更

① 上位概念化、削除又は変更により、新たな技術的事項を導入するものである場合

➡ ❌ 許されない



② 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

➡ ⓪ 許される

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は、これに該当することが多い

前ページ①(上位概念化)の例

出願当初の明細書等

発明の名称

パチンコ機

特許請求の範囲

【請求項1】

…からなる可変表示器を備えたパチンコ機

発明の詳細な説明の抜粋

パチンコ機を…

(発明の詳細な説明では、一貫してパチンコ機について記載されている)

補正後の明細書等

発明の名称

遊技機

特許請求の範囲

【請求項1】

…からなる可変表示器を備えた遊技機

発明の詳細な説明の抜粋

遊技機を…

[結論]  新規事項の追加に該当する

[説明]

出願当初の明細書等においては、…パチンコ機が遊技機の一例示にすぎないと認識できるような記載や、「…からなる可変表示器」が「遊技機」一般に適用されるものである旨の示唆すらもない。…当初明細書等の記載において、当該可変表示器が「遊技機」一般に適用されるものと理解できる手がかりが全くない以上、当業者にとって「…からなる可変表示器を備えた遊技機」が当初明細書等に記載されているのと同然であるとはいえない。さらに、この補正が新たな技術的事項を導入するものではないといえる特段の事情も見いだせない

前々ページ②(発明特定事項の一部削除)の例

出願当初の明細書等

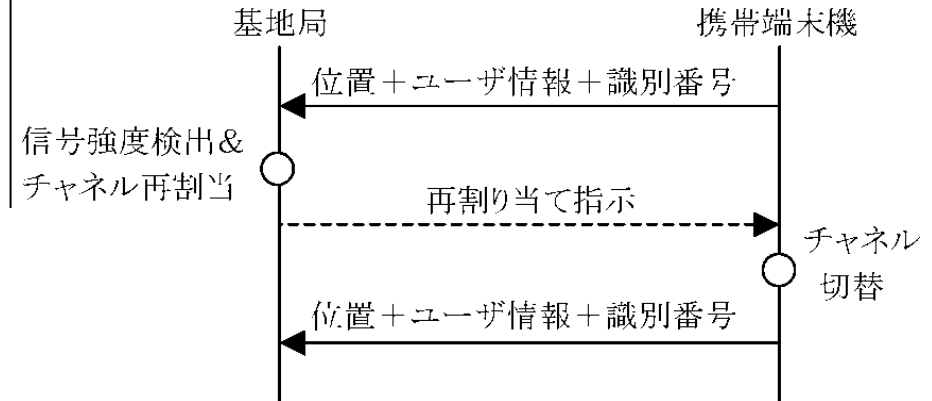
特許請求の範囲

携帯端末機と、この携帯端末機と通信する基地局とを備え、前記携帯端末機の位置座標及びユーザ情報を、前記携帯端末機を識別する識別番号とともに、複数の専用物理チャネルのうち空いている専用物理チャネルを使用して通信する移動体通信システムにおいて、…移動体通信システム

補正後の明細書等

特許請求の範囲

.....
.....前記携帯端末機の位置座標削除を、前記携帯端末機を識別する識別番号とともに...



[結論]  新規事項の追加に該当しない
[説明]

「位置座標及び識別番号」のみを基地局へ通信することは、当初明細書等のいずれの箇所にも記載されていない。しかしながら、本願の発明が解決しようとする課題は、個々の専用物理チャネルの通信状態にかかわらず位置情報を取得して、位置情報に応じた情報を提供することを可能とすることであり、課題を解決するための手段は、...「再割り当て指示信号」を送信し、チャネルの切替をすることである。そして、...「ユーザ情報」は発明による課題の解決には関係がなく、この場合において「ユーザ情報」は任意の付加的な事項であって、新たな技術的事項を導入するものではない

(2) 下位概念化又は付加

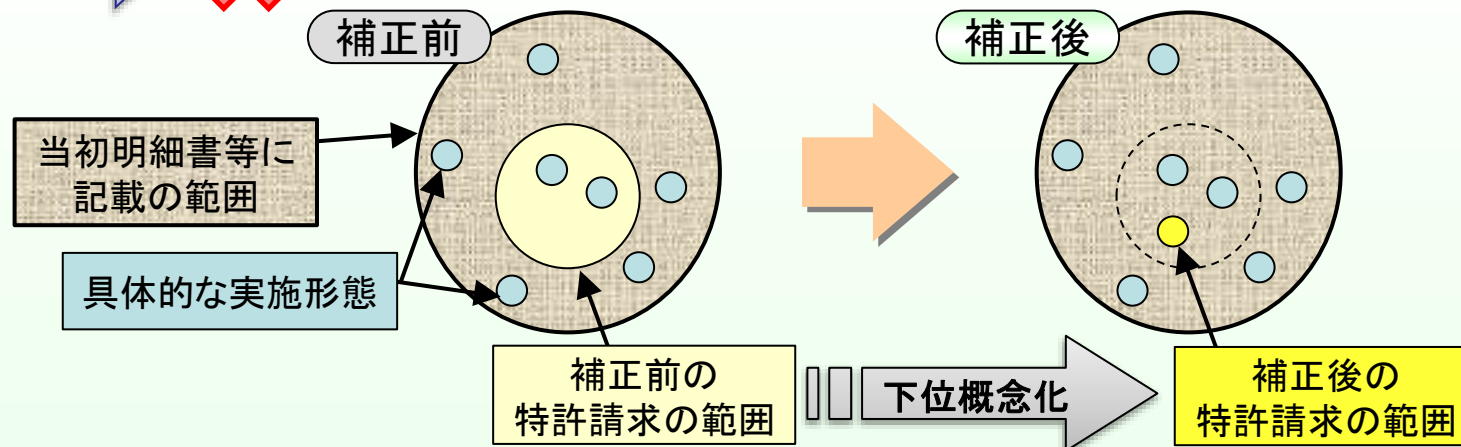
- ① 発明特定事項を限定して、明示的記載又は自明な事項まで下位概念化する場合



- ② 明示的記載又は自明な事項までは下位概念化しない場合(いわゆる中位概念化)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



- ③ 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



前ページ②(中位概念化)の例

出願当初の明細書等

特許請求の範囲

【請求項1】

…であることを特徴とする記録又は再生装置

補正後の明細書等

特許請求の範囲

【請求項1】

…であることを特徴とするディスク記録又は再生装置

[結論]  新規事項の追加に該当しない

[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内容(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ための技術である等)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

前々ページ③(下位概念化)の例

出願当初の明細書等

発明の名称

消化器疾患治療剤

特許請求の範囲

【請求項1】

化合物Aを有効成分とする**消化器疾患治療剤**

発明の詳細な説明の抜粋

本願発明の薬剤は、消化管粘膜の保護作用を有する

補正後の明細書等

発明の名称

...

特許請求の範囲

【請求項1】

化合物Aを有効成分とする**膵炎治療剤**

発明の詳細な説明の抜粋

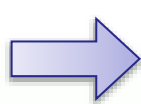
...

[結論]  新規事項の追加に該当する
[説明]

当初明細書等のいずれの箇所にも、膵炎治療剤の**記載はなく**、当初明細書等全体の記載及び出願時の技術常識を考慮しても、消化管粘膜の保護作用を有する消化器疾患治療剤が膵炎治療剤を意味することが**当業者に自明であるとはいえない**。さらに、この補正が新たな技術的事項を導入するものではないといえる特段の事情も見いだせない

(3) 数値限定の追加又は変更

① 追加された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



許される

例:

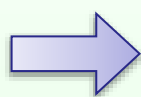
24℃と25℃の実施例が記載されている場合は、そのことをもって直ちに「24～25℃」の数値限定を追加する補正が許されることにならないが、当初明細書等の記載全体からみて24～25℃の特定の範囲についての言及があったものと認められる場合もある

(例: 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とき)

② 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が以下の(i)及び(ii)の両方を満たす場合

(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



許される

(4) 除くクレーム

※「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」が、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



以下の(i)及び(ii)の「除くクレーム」とする補正は、新たな技術的事項を導入するものではないので、補正は許される

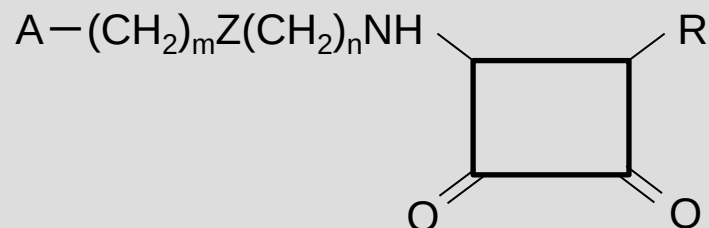
- (i) 請求項に係る発明が引用発明と重なるために新規性等(第29条第1項第3号、第29条の2又は第39条)が否定されるおそれがある場合に、その重なりのみを除く補正
- (ii) 請求項に係る発明が、「ヒト」を包含しているために、第29条第1項柱書の要件を満たさない、又は第32条に規定する不特許事由に該当する場合において、「ヒト」のみを除く補正

(5) マーカッシュ形式等の択一形式のクレーム

◎ 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が、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



(補正前) 【請求項1】



Z=硫黄、酸素またはメチレン
 $m=1\sim3$
 $n=1\sim2$
 R=アルキル、アルケニル、フェニル
 アルコキシ、シクロアルキル、
ハロゲン、アミノ

(補正後) 【請求項1】

...

Z=硫黄、酸素またはメチレン
 $m=1\sim3$
 $n=1\sim2$
 R=アルキル、アルケニル、フェニル
 アルコキシ、シクロアルキル

(補正後の特許請求の範囲に記載した化学物質は、当初明細書等に記載されていた選択肢のみで構成されており、かつ補正後の選択肢の組み合わせに関しても当初明細書等に記載のない特定の選択肢の組み合わせに変更したものでなく、選択肢に係る記載には何等の新たな事項が加わっていない。よって、補正は許される)

(1) 先行技術文献の内容の追加

- ① 先行技術文献情報を発明の詳細な説明に追加する補正
- ② 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



- ③ 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
- ④ 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) 発明の効果の追加



ただし、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、効果を追加する補正は許される

5-2 新規事項(明細書)(5.補正(17/24))

(審査基準 第IV部 第2章 3.3.2(3)~(6))

(3) 不整合記載の解消

◎ 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に、その正しい記載に整合させる補正

➡  許される

(4) 明瞭でない記載の明瞭化

◎ 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に、これを明瞭化する補正

➡  許される

(5) 具体例の追加

➡  一般に、許されない

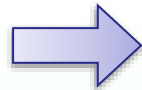
(6) 無関係又は矛盾する事項の追加

➡  許されない

審査の進め方

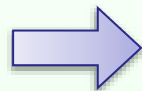
具体的な判断手法(審査基準第IV部第2章3.)に基づいて判断する

(1) 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



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) 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



新規事項を追加する補正である旨の拒絶理由通知等をする

(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し、かつ、その理由を具体的に説明する)

(1) 及び(2)に該当しない場合であっても、以下の(i)又は(ii)に該当する場合は、新規事項を追加するものとして拒絶理由通知等をする

(この場合、(i)及び(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)

(i) 補正が審査基準第IV部第2章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く、補正内容と当初明細書等に記載した事項 との対応関係が不明な場合

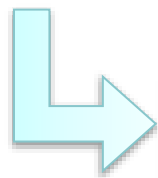
特許法第17条の2第5項

最後の拒絶理由通知以降において特許請求の範囲についてする補正が、次に掲げる事項を目的とするものに限られる

- (1)請求項の削除 (第1号)
- (2)特許請求の範囲の限定的減縮 (第2号)
- (3)誤記の訂正 (第3号)
- (4)明瞭でない記載の釈明 (第4号)

本規定の趣旨

迅速かつ的確な権利付与を確保する審査手続を確立する



最後の拒絶理由通知以降の補正を、既になされた審査結果を有効に活用できる範囲内に制限する

ただし、...

第17条の2第5項の規定の適用に当たっては、その立法趣旨を十分に考慮し、本来保護されるべきものと認められる発明について、既になされた審査結果を有効に活用して迅速に審査をすることができると認められる場合についてまでも、必要以上に厳格に運用することがないようにする

(1) 請求項の削除

請求項を削除する補正に伴って必然的に生じる他の請求項の形式的な補正も、請求項の削除を目的とするものと判断する

例1: 削除された請求項を引用する他の請求項の引用番号を変更する補正

例2: 従属形式から独立形式へ変更する補正

(2) 特許請求の範囲の限定的減縮

限定的減縮の三つの要件

(i) 補正が特許請求の範囲を減縮するものであること

例: 択一的記載の要素を削除する補正、発明特定事項を直列的に付加する補正

(ii) 補正が補正前発明の発明特定事項を限定するものであること

例: 補正前の請求項における発明特定事項の一つ以上を、概念的に、より下位の発明特定事項とする補正

(iii) 補正前発明と補正後発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一(*)であること

限定的減縮の判断に関する事例(1)

出願当初の明細書等

発明の名称

変速機の歯車箱

特許請求の範囲

【請求項1】

出力軸を回転可能に支持する軸受が装着される**軽合金製**歯車箱の周壁部に補強用のリングを鋳込んだ変速機の歯車箱

発明の詳細な説明の抜粋

・・・歯車箱をアルミニウム合金製で・・・リングを鋼製で・・・

補正後の明細書等

発明の名称

...

特許請求の範囲

【請求項1】

出力軸を回転可能に支持する軸受が装着される**アルミニウム合金製**歯車箱の周壁部に補強用の**鋼製**リングを鋳込んだ変速機の歯車箱

発明の詳細な説明の抜粋

...

[結論]  特許請求の範囲の限定的減縮に該当する

[説明]

補正により、歯車箱の材質、補強用リングの材質をそれぞれ特定しており、これは**補正前の発明の発明特定事項**である「変速機の歯車箱における軽合金製歯車箱」、「変速機の歯車箱における補強用のリング」をそれぞれ概念的に下位のものに限定したものとなっている。
また、歯車箱を軽量化するとともに軸受箇所における歯車箱の強度を向上するという、**発明が解決しようとする課題及び産業上の利用分野**(変速機の歯車箱)は同一である

限定的減縮の判断に関する事例(2)

出願当初の明細書等

発明の名称

カバーシート

特許請求の範囲

【請求項1】

蓄電池の充電器に接続された太陽電池が上面に張設された船艇を覆う、透光性素材で形成されたカバーシート

補正後の明細書等

発明の名称

...

特許請求の範囲

【請求項1】

.....太陽電池の上面に位置する部分以外を遮光性素材とした透光性素材で形成されたカバーシート

[結論]  特許請求の範囲の限定的減縮に該当しない

[説明]

補正前の発明では、解決しようとする課題が「バッテリー上がりを防止するとともに風雨から太陽電池を保護する」ことであったのに対し、補正後には、「紫外線の影響から船艇を保護する」という新たな課題が加わっている。この課題は補正前の課題を概念的に下位にしたものでも、同種のものでもないなど、技術的に密接に関連するものとはいえず、この補正は解決しようとする課題を変更するものである

独立特許要件(限定的減縮を目的とする補正に係る規定)

特許法第17条の2第6項(第126条第7項の規定を準用)

特許請求の範囲の限定的減縮(第17条の2第5項第2号)を目的とする補正は、補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が独立して特許を受けることができるものでなければならない(独立特許要件)

補正が特許請求の範囲の限定的減縮を目的とするものであっても、独立特許要件を満たさない場合は、その補正を却下する(審査の繰返しを回避、出願間の取扱いの公平性の確保)

(※)独立して特許を受けることができるか否かが判断されるのは、特許請求の範囲の限定的減縮を目的とする補正がされた請求項のみである

独立特許要件の判断で適用される規定

- (i) 発明該当性及び産業上の利用可能性(第29条第1項柱書)
- (ii) 新規性(第29条第1項)
- (iii) 進歩性(第29条第2項)
- (iv) 拡大先願(第29条の2)
- (v) 不特許事由(第32条)
- (vi) 記載要件(第36条第4項第1号及び第6項第1号から第3号まで)
- (vii) 先願(第39条第1項から第4項まで)

(3) 誤記訂正

「本来その意であることが明細書、特許請求の範囲又は図面の記載などから明らかな字句・語句の誤りを、その意味内容の字句・語句に正す」補正

(4) 明瞭でない記載の釈明

明瞭でない記載の釈明の二つの要件

(i) 明瞭でない記載の釈明であること

「明瞭でない記載」

文理上、意味の明らかでない記載など、不備を生じている記載

「釈明」

明瞭でない記載の不明瞭さを正して、「その記載本来の意味内容」を明らかにすること

(ii) 拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものであること

第36条に基づく拒絶理由通知で指摘された特定個所の記載不備を解消するための補正

特許の審査基準及び審査の運用

1. 審査基準とは

2. 新規性・進歩性

2-1 新規性

2-2 進歩性

2-3 進歩性が否定される方向に働く要素

2-4 進歩性が肯定される方向に働く要素

2-5 新規性・進歩性の審査の進め方

2-6 特定の表現を有する請求項等

2-7 発明の新規性喪失の例外規定

3. 拡大先願、先願

4. 記載要件

4-1 発明の詳細な説明の記載要件

4-2 特許請求の範囲の記載要件

5. 補正

5-1 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正

5-2 新規事項

5-3 目的外補正

6. 分割

6. 分割 (1/5)

(審査基準 第VI部 第1章 第1節 1.)

特許出願の分割

特許法第44条 特許出願人は、…二以上の発明を包含する特許出願の**一部を新たな特許出願とすることができる。**

一～三 (略)

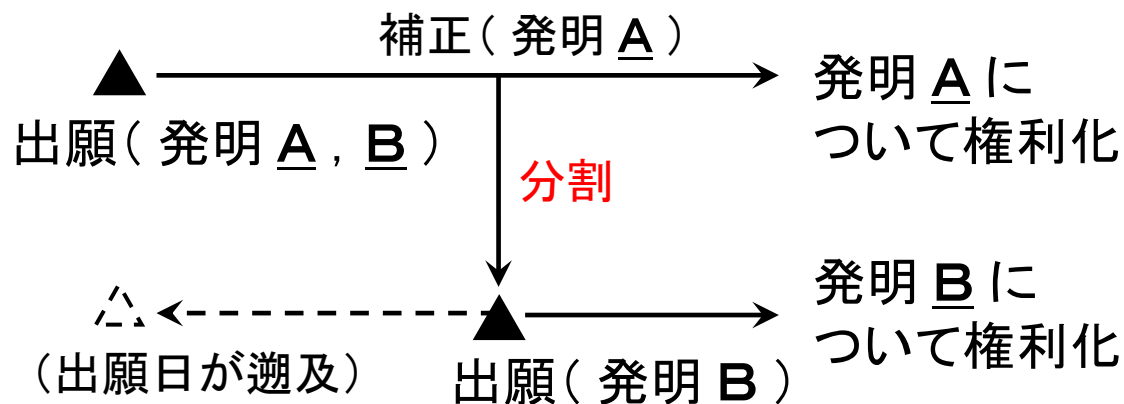
2 前項の場合は、新たな特許出願は、**もとの特許出願の時にしたものとみなす。**

3～7 (略)

特許制度の趣旨

公開の代償として
一定期間独占権を付与

出願に含まれる、単一性を
満たさない発明も、できるだけ
保護の道を開くべき



以下の規定は、遡及の対象外である

- ① 新たな特許出願が第29条の2に規定する他の特許出願に該当する場合における規定の適用
- ② 新たな特許出願が実用新案法第3条の2に規定する特許出願に該当する場合における規定の適用
- ③ 第30条第3項(新規性喪失の例外)の規定の適用

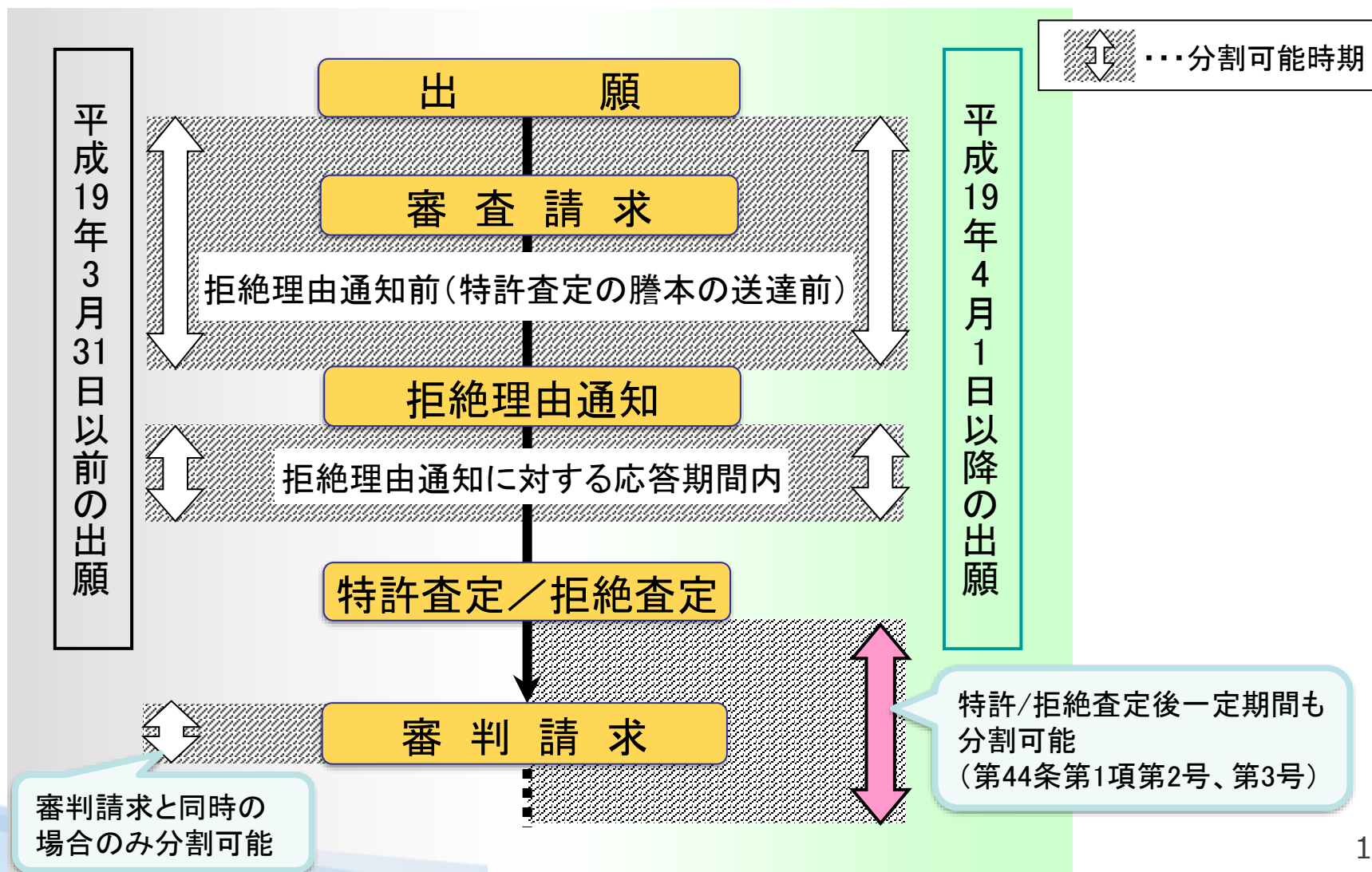
また、原出願について提出された書面又は書類であって、分割出願について第30条第3項、第41条第4項、第43条第1項及び第43条第2項の規定により提出しなければならないものは、分割出願と同時に提出されたものとみなされる(特許法第44条第4項(平成12年1月1日以降の提出された分割出願に適用))

6. 分割 (2/5)

(審査基準 第VI部 第1章 第1節 2.1.2)

特許出願の分割が可能な時期

※ 拒絶査定の特許送達日が平成21年4月1日以降



6. 分割 (3/5)

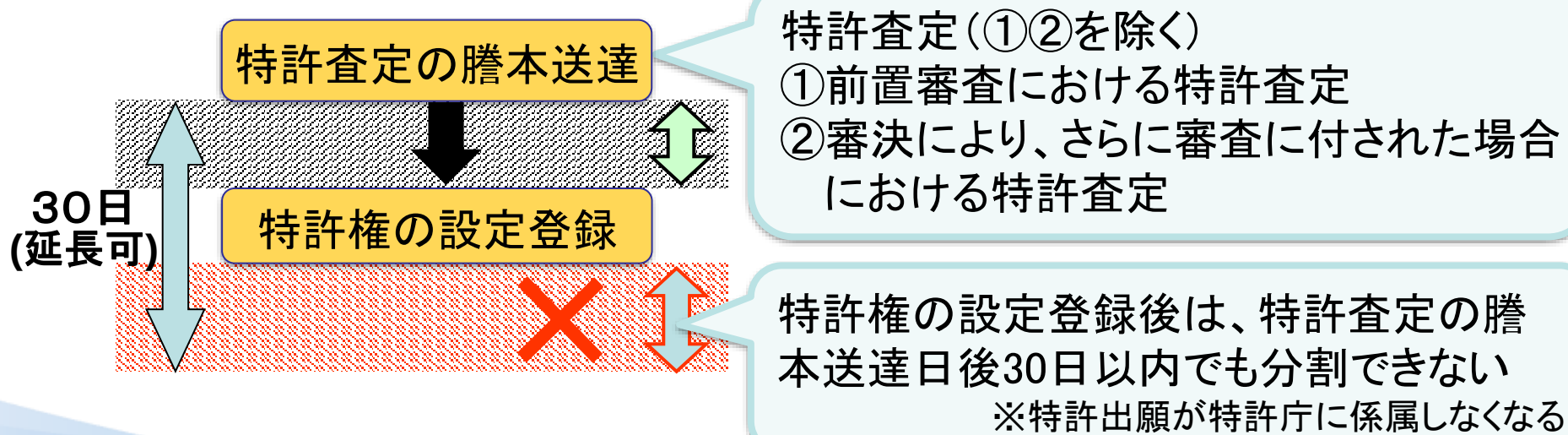
(審査基準 第VI部 第1章 第1節 2.1.2)

特許査定後の分割

※平成19年4月1日以降の出願、且つ、拒絶査定の特許送達日が平成21年4月1日以降

特許法44条第1項第2号

特許をすべき旨の査定(第163条第3項において準用する第51条の規定による特許をすべき旨の査定及び第160条第1項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の特許送達があつた日から30日以内にするとき。



6. 分割 (4/5)

(審査基準 第VI部 第1章 第1節 2.2)

特許出願の分割の実体的要件

補正することができる期間の分割(第44条第1項第1号)

- (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

補正することができない期間の分割(第44条第1項第2号、第3号)

6. 分割 (5/5)

(審査基準 第VI部 第1章 第1節 3.)

特許出願の分割の実体的要件の判断

(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1)は、通常、満たされている

(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



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で判断する

(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



分割出願の明細書等が「原出願の分割直前の明細書等」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「原出願の分割直前の明細書等」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で判断する

特許庁 審査第一部 調整課 審査基準室

PA2A10@jpo.go.jp

