

特 許 ・ 実 用 新 案
審査ハンドブック

特 許 庁

改訂に当たって

特許・実用新案審査ハンドブックは、審査官が審査業務を遂行するに当たって必要となる手続的事項や留意事項をまとめたものとして、平成 17 年 9 月に作成され、審査業務の円滑な遂行に役立てられてきました。その後、制度改正や審査業務の変更、新たな審査施策の実施等に伴って改訂を積み重ねるとともに、平成 25 年 3 月には、全項目について見直しが行われ、全面的に改訂されました。

今般、特許行政を取り巻く状況の変化や、審査基準に対する要望を受けた特許・実用新案審査基準の全編にわたる見直しの一環として、審査基準と審査ハンドブックとの関係が整理されました。具体的には、審査ハンドブックは、手続的事項や留意事項に加えて、附属書として、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、特定技術分野への適用例を掲載することとしました。

このような整理に従って、従前より審査基準に掲載されていた事例に加えて、近年の技術の発展を考慮するとともに、幅広い技術分野の事例が盛り込まれるよう、多数の事例を新たに作成して掲載した事例集を附属書としました。また、裁判例についても、平成 17 年の知的財産高等裁判所設立以降の裁判例を中心に、審決例をも含む審判決例集を編集し、審査ハンドブックの附属書としています。

本審査ハンドブックが審査基準と併せて利用されることで、審査基準の理解が深まり、世界最高品質の特許審査の実現に大いに寄与することを確信する次第です。

平成 27 年 9 月

特許技監 小柳 正之

序

審査官が日々の審査業務を行うにあたっては、特許法等の関係法令をまとめた特許関係法規集はもちろんのこと、これらの法令の適用についての基本的考え方をまとめた特許・実用新案 審査基準が活用されている。また、平成 17 年 9 月に、審査業務の遂行するにあたって必要となる手続的事項や留意事項を体系的にまとめたものとして、この「特許・実用新案 審査ハンドブック」を作成し、審査官の日常審査業務の円滑な遂行に役立てられてきたところである。

しかしながら、この審査ハンドブックはその作成から約 7 年が経過しており、その間の制度改正や審査施策の実施等に伴って更新が必要な事項が生ずるとともに、新たな手続的事項や留意事項も発生してきた。これらの事項については、その都度審査官に周知され、審査ハンドブックの更新を行ってきたものの、一方で、審査業務の遂行に直接関連しない内容が掲載されている等の課題があった。

そこで、審査ハンドブックの全ての項目について見直しを行い、その内容を取捨選択あるいは更新するとともに、新たに盛り込むべき事項についても加入する改訂を行った。併せて、各項目間及び引用する各法令・審査基準、各裁判例等へリンクを設け、利便性の向上を図った。

なお、審査ハンドブックは、制度改正や審査業務の変更に応じて、また審査官の利便性に配慮して、適宜、改訂を行っていくことを予定している。

平成 25 年 3 月

特許庁 調整課 審査基準室

目 次

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

附属書

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

第Ⅰ部 審査総論

目 次

第 1 章 審査の基本方針と審査の流れ

- 1101 審査基準及び審査基準に関連する拒絶理由等の適用時期について . - 1 -

第 2 章 審査の手順

- 1201 登録調査機関による先行技術調査 - 1 -
- 1202 特許出願に対する情報提供 - 3 -
- 1203 外国特許庁・登録調査機関の調査結果等を活用する場合の審査... - 10 -
- 1204 先行技術文献調査結果の記録 - 11 -
- 1205 拒絶をすべき特許出願 - 14 -
- 1206 拒絶の理由を発見しない請求項の明示について - 19 -
- 1207 特許出願の拒絶の理由中に引用する刊行物等の記載事項 - 24 -
- 1208 複数の補正書等が提出された場合の取扱いについて - 35 -
- 1209 拒絶理由通知書中に誤記がある場合の取扱い - 37 -
- 1210 特許査定起案時の注意 - 38 -
- 1211 特許査定 of 謄本の送達及び特許査定 of 確定 - 44 -
- 1212 特許メモ - 45 -
- 1213 拒絶査定起案時の注意 - 47 -
- 1214 拒絶査定 of 確定 - 49 -
- 1215 最後の拒絶理由通知後の特許請求の範囲についてする補正が、第
17 条の 2 第 5 項各号に掲げる二以上の事項を目的としたものと
判断される場合の取扱い - 50 -
- 1216 補正の却下の決定起案時の注意 - 54 -
- 1217 面接等 - 55 -
- 1218 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 - 56 -

第1章 審査の基本方針と審査の流れ

1101 審査基準及び審査基準に関連する拒絶理由等の
適用時期について

[審査基準](#)及び[審査ハンドブック](#)の適用時期を[表 1](#)に示す。また、[審査基準](#)に関連する拒絶理由及び補正の却下の理由の適用時期を[表 2](#)に示す。

第Ⅰ部 第Ⅰ章 審査の基本方針と審査の流れ

表 1：審査基準及び審査ハンドブックの適用時期

法律	平成2年法	平成5年法	平成6年法	平成11年法	平成14年法	平成15年法	平成16年法	平成18年法	平成20年法	平成23年法	平成27年法	平成30年法
施行日	平成2年12月1日～	平成6年1月1日～	平成7年7月1日～	平成12年1月1日～	平成14年9月1日～	平成16年1月1日～	平成17年4月1日～	平成19年4月1日～	平成21年4月1日～	平成24年4月1日～	平成28年4月1日～	平成30年6月9日～
法改正のポイント	* 要約書の採用	* 補正の範囲の適正化 * 新実用新案制度の導入	* 外国語書面出願制度の導入 * 明細書の記載要件の緩和	* 29条（外国公知・公用、電気通信回線を通じて公衆に利用可能） * 特許存続期間の延長登録制度の見直し	* 先行技術文献情報開示制度の導入 * 「物」にプログラムが含まれることの明確化 * 明細書と特許請求の範囲の分離（H15年7月1日～）	* 発明の単一性	* 実用新案登録に基づく特許出願制度の導入 * 実用新案登録の訂正の許容範囲の拡大	* 発明の特別な技術的特徴を変更する補正の禁止 * 分割の时期的制限の緩和 * 分割制度の濫用防止 * 外国語書面出願の翻訳文提出期間の延長	* 不服審判請求期間の拡大	* 発明の新規性喪失の例外規定の見直し * 冒認出願の先願の地位に係る規定の見直し	* 先願参照出願制度の導入	* 発明の新規性喪失の例外規定の見直し
審査総論	第Ⅰ部 審査総論（※）第Ⅱ部以降の審査基準に関する記載については、以下の適用時期に従う。											
明細書及び特許請求の範囲	第Ⅱ部 第1章 発明の詳細な説明の記載要件											
					第Ⅱ部 第1章 第3節 先行技術文献情報開示要件							
	第Ⅱ部 第2章 特許請求の範囲の記載要件											
	旧審査基準 第Ⅰ部 第2章 出願の単一性の要件					第Ⅱ部 第3章 発明の単一性						
特許要件	第Ⅲ部 特許要件											
明細書、特許請求の範囲又は図面の補正	旧審査基準 第Ⅲ部 明細書等の補正		第Ⅳ部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正									
								第Ⅳ部 第3章 発明の特別な技術的特徴を変更する補正				
優先権	第Ⅴ部 優先権											
特殊な出願	産業別審査基準出願の分割(改訂)		第Ⅵ部 第1章 特許出願の分割									
								第Ⅵ部 第1章 第2節 第50条の2の通知				
	第Ⅵ部 第2章 出願の変更											
								第Ⅵ部 第3章 実用新案登録に基づく特許出願				
											第Ⅵ部 第4章 先願参照出願	
外国語書面出願			第Ⅶ部 外国語書面出願									
国際特許出願			第Ⅷ部 国際特許出願									
特許権の存続期間の延長	第Ⅸ部 特許権の存続期間の延長											
実用新案	(基本的には特許と同じ)		第Ⅹ部 実用新案									
特定技術分野	審査ハンドブック附属書B 第1章 コンピュータソフトウェア関連発明											
				「記録媒体」クレームに関する部分、「2. 1 発明該当性」（平成9年4月1日以降の出願）								
				「プログラム」クレームに関する部分(平成13年1月10日以降の出願)								
	審査ハンドブック附属書B 第2章 生物関連発明											
	審査ハンドブック附属書B 第3章 医薬発明											

審査基準は、基本的には平成7年7月1日以降の出願に適用される。ただし、その後の法改正、運用変更等に伴い、追加・改訂された部分については、適用される出願に限られる場合がある。また、従前の法令の解釈あるいは運用を明確化した部分も含まれていることから、平成6年法施行前にされた出願等の取扱いに際しても参考にご供されるものである。

第Ⅰ部 第１章 審査の基本方針と審査の流れ

表２：審査基準に関連する拒絶理由及び補正の却下の理由の適用時期

法律		平成2年法	平成5年法	平成6年法	平成10年法	平成11年法	平成14年法	平成15年法	平成16年法	平成18年法	平成23年法		
施行日		平成2年12月1日～	平成6年1月1日～	平成7年7月1日～	平成11年1月1日～	平成12年1月1日～	平成14年9月1日～	平成16年1月1日～	平成17年4月1日～	平成19年4月1日～	平成24年4月1日～		
拒絶理由	発明の詳細な説明の記載要件	実施可能要件	36条4項					36条4項1号(*9)					
		委任省令要件											
		先行技術文献情報開示要件						36条4項2号(*9)					
	特許請求の範囲の記載要件	サポート要件	36条5項1号、6項			36条6項1号(*4)							
		明確性要件	36条5項2号、6項			36条6項2号(*4)							
		簡潔性要件				36条6項3号(*4)							
		特許請求の範囲の委任省令要件	36条5項3号、6項			36条6項4号(*4)							
	発明の単一性		37条						(*10)				
	発明該当性及び産業上の利用可能性		29条1項柱書										
	新規性		29条1項					(*8)					
	進歩性		29条2項					(*8)					
	拡大先願		29条の2	(*1)									
	先願		39条1項～4項				(*7)		(*11)		(*13)		
	不特許事由		32条			(*5)							
補正の却下の理由	新規事項を追加する補正			17条2項(17条の2第2項含)(*2)		17条の2第3項 (*6)							
	発明の特別な技術的特徴を変更する補正										17条の2第4項 (*12)		
	目的外補正	請求項の削除		17条の2第3項1号(*3)		17条の2第4項1号						17条の2第5項1号(*12)	
		特許請求の範囲の限定的減縮		17条の2第3項2号(*3)		17条の2第4項2号						17条の2第5項2号(*12)	
		誤記の訂正		17条の2第3項3号(*3)		17条の2第4項3号						17条の2第5項3号(*12)	
		明瞭でない記載の釈明		17条の2第3項4号(*3)		17条の2第4項4号						17条の2第5項4号(*12)	
	独立特許要件			17条の2第4項、126条3項(*3)		17条の2第5項、126条5項						17条の2第6項、126条7項(*12)	
	拒絶理由	外国語書面出願	翻訳文新規事項				17条の2第3項(*6)						
原文新規事項					49条5号(*6)			49条6号					
法改正のポイント		・要約書の採用	(*1)実用新案制度の公告公報・公開公報の廃止に伴い、実用新案掲載公報が発行されたものが対象となった。 (*2)補正の範囲の適正化(新規事項) (*3)最初の拒絶理由通知と最後の拒絶理由通知の制度の導入	(*4)明細書の記載要件の緩和 (*5)不特許事由の対象の縮小減少(原子核変換物質)適及適用) (*6)外国語書面出願制度の導入	(*7)39条5項において拒絶確定出願・放棄された出願に先願の地位がなくなった。	(*8)新規性を阻却する事由として、外国で公知・公用となった発明、電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明の追加	(*9)先行技術文献情報開示制度の導入	(*10)発明の単一性の法改正	(*11)実用新案登録に基づく特許出願制度の導入に伴い、39条4項が改正され、実用新案登録に係る考案と同一の発明を出願できるようになった。	(*12)発明の特別な技術的特徴を変更する補正の禁止の制度の導入	(*13)39条6項が削除され、冒認出願も先願の地位を有することとなった。		

第 2 章 審査の手順

1201 登録調査機関による先行技術調査

1. 概要

「登録調査機関による先行技術文献調査」は、審査官が行う先行技術文献調査の一部を登録調査機関に行わせることにより審査の迅速化を図ることを目的とした調査事業である。

本調査事業は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成 2 年法律第 30 号)[第 36 条](#)の規定に基づくものであり、本調査事業を実施可能な登録調査機関は、[同法第 37 条](#)の規定に基づき、調査業務区分(区分 1～39)([同法施行規則第 56 条](#)において規定)ごとに登録されていなければならない。

2. 登録調査機関による先行技術文献調査の調査範囲

登録調査機関による先行技術文献調査の調査範囲は、多くの案件では、内国特許文献に加えて外国特許文献までとなっており、また、一部の分野においては STN 等を用いて非特許文献まで併せて調査することも行われている。

3. 登録調査機関による先行技術文献調査の報告

登録調査機関による先行技術文献調査の報告は、調査業務実施者と審査官が直接面談して、本願の技術内容、検索方針、検索結果及び提示文献の技術内容等の説明を口頭で受けることにより行われる。

また、Web 会議システムやテレビ会議システムを介して面談を行う「オンライン対話」も行われている。

4. 検索報告書のセキュリティ管理

納品された検索報告書は、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で閲覧可能である。

ただし、J-PlatPat において閲覧可能となるまで、検索報告書は未公開情報であるため、審査官は、漏えいが生じないように、庁内で適切に管理する。

5. 審査官による評価

審査官は、登録調査機関による先行技術文献調査の結果について、評価票を用いて評価を行う。

評価結果は、各登録調査機関にフィードバックされる。

1202 特許出願に対する情報提供

[特許法施行規則第13条の2](#)に規定する特許出願に対する情報提供制度は、特許庁に係属している特許出願に対して、当該特許出願に係る発明が新規性・進歩性を有していないことなどについての情報を提供することができる制度である。以下、[特許法施行規則第13条の2](#)に規定する特許出願に対する情報提供の具体的運用について記載する。

なお、特許付与後においては、[特許法施行規則第13条の3](#)の規定に基づく情報提供が可能となっている。また、実用新案登録出願及び実用新案登録に対しても、[実用新案法施行規則第22条](#)、[実用新案法施行規則第22条の2](#)の規定に基づく情報提供が可能となっている。

(参考) 特許庁ホームページ「情報提供制度について」

http://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/tt1210-037_sanko2.htm

1. 情報提供者

何人も情報提供をすることができる。

なお、【提出者】の欄における氏名等の記入を省略してもよい。ただし、その場合は【住所又は居所】及び【氏名又は名称】の欄に「省略」と記載する(特許法施行規則様式第20備考5参照)。

2. 情報提供の対象

[特許法施行規則第13条の2](#)の規定に基づく情報提供は、特許出願であって特許庁に係属しているものについてのみすることができる。特許庁に係属しなくなった特許出願(例えば、拒絶査定が確定した特許出願、放棄され、取り下げられ、若しくは却下された特許出願又は既に特許権の設定登録がされた特許出願)については、[特許法施行規則第13条の2](#)の規定に基づく情報提供をすることはできない。なお、審査請求の有無は問わない。

3. 提出することができる情報

- (1) 対象出願の請求項に係る発明が、[特許法第29条第1項各号](#)(新規性)の規定により特許を受けることができない旨の情報(頒布刊行物又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった情報に係るものに加え、公知発明又は公用発

明に基づくものを含む)

- (2) 対象出願の請求項に係る発明が、[特許法第 29 条第 2 項](#)(進歩性)の規定により特許を受けることができない旨の情報
- (3) 対象出願の請求項に係る発明が、[特許法第 29 条の 2](#)(拡大先願)の規定により特許を受けることができない旨の情報
- (4) 対象出願の請求項に係る発明が、[特許法第 39 条第 1 項](#)から[同条第 4 項](#)まで(先願)の規定により特許を受けることができない旨の情報
- (5) 対象出願の請求項に係る発明が、[特許法第 29 条第 1 項柱書](#)の発明でない又は産業上利用できる発明でない旨の情報
- (6) 対象出願が、[特許法第 36 条第 4 項](#)又は[同条第 6 項](#)に規定する記載要件を満たしていない旨の情報(ただし、[同条第 6 項第 4 号](#)に係るものは除かれる)
- (7) 対象出願の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の補正が、[特許法第 17 条の 2 第 3 項](#)に規定する要件を満たしていない(新規事項を含んでいる)旨の情報(ただし、外国語書面出願及び外国語特許出願等(特許出願とみなされた国際出願であつて外国語でされたものを含む。以下同じ。)における翻訳文新規事項に係るものは含まれない)
- (8) 外国語書面出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にない(原文新規事項を含んでいる)旨の情報
- (9) 外国語特許出願等の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が、国際出願日等(みなし国際出願日を含む。)における明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にない(外国語特許出願等が原文新規事項を含んでいる)旨の情報

(留意事項)

拒絶理由のうち、[特許法第 17 条の 2 第 4 項](#)(発明の特別な技術的特徴を変更する補正)、[同法第 25 条](#)(外国人の権利の享有)、[同法第 32 条](#)(不特許事由)、[同法第 36 条第 6 項第 4 号](#)(特許請求の範囲の委任省令要件)、[同法第 37 条](#)(発明の単一性)、[同法第 38 条](#)(共同出

願)、[同法第 49 条第 3 号](#)(条約違反)、[同法第 49 条第 7 号](#)(冒認)並びに外国語書面出願及び外国語特許出願等に係る[同法第 17 条の 2 第 3 項](#)([同法第 184 条の 12 第 2 項](#)で読み替える場合及び[同法第 184 条の 20 第 6 項](#)で準用する場合を含む)の翻訳文新規事項に関しては、情報提供をすることができない。

4. 提出可能な資料

情報提供者は、提供しようとする情報が正しいものであることを証明するために、「書類」を提出することができる。提出できる「書類」には、刊行物、特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の写しのほか、実験報告書等の証明書類等が含まれる。「書類」に該当しないもの、例えば装置の動作を撮影したビデオテープ等を提出することはできない。

刊行物、特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の写し以外の「書類」が提出される場合とは、例えば以下の場合である。

- (1) 対象出願の請求項に係る発明が電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明である旨の情報を提供し、当該発明が出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となったことを示す、インターネット等の電子的技術情報の内容をプリントアウトして提出する場合

この場合において、提出された情報のプリントアウトには、その情報の内容、その情報の掲載日時を表示とともに、その情報を取得したアドレス、その情報に関する問合せ先を含む必要がある。その際は、その情報に関して掲載、保全等に権限又は責任を有する者による証明書類を添付することが望ましい。(審査基準「[第 III 部第 2 章第 3 節 新規性・進歩性の審査の進め方](#)」の[3.1.2](#)参照)

- (2) 対象出願の請求項に係る発明が公然知られた発明である旨の情報を提供し、当該発明が出願前に行われた講演・説明会等において説明されたことを示す講演用原稿等を提出する場合

- (3) 対象出願の請求項に係る発明が公然実施された発明である旨の情報を提供し、出願前に公然知られる状況又は公然知られるおそれがある状況において実施された当該発明に係る機械装置、システムなどについて記載した書類を提出する場合

- (4) 対象出願の請求項に係る発明について当業者が実施できるように発明の詳細な説明が記載されていない旨の情報を提供し、それを説明するための実験報告書等を提出する場合
- (5) 対象出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内のものでない(原文新規事項を含んでいる)旨の情報を提供し、それを説明するために、該当箇所の適正な翻訳を記した証明書類及び必要に応じて明細書、特許請求の範囲又は図面の記載が誤訳であることを明らかにするための技術用語辞典等の写し等を提出する場合
- (6) 対象出願の請求項が作用、機能、性質又は特性で物を特定しようとする記載を含む場合において、その作用・性質等が当業者に慣用されておらず、しかもその定義又は試験、測定方法が当業者に理解できないものであるために[特許法第36条第6項第2号](#)違反である旨、又は請求項に係る発明が出願前に頒布された刊行物に記載された発明である旨の情報を提供し、それを説明するために実験報告書等を提出する場合

5. 提供された情報の取扱い

審査官は、提供された情報については、原則、その内容を確認し、審査において有効活用を図ることとする。

6. 提出資料が、特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の写し又は刊行物以外の書類である場合の取扱い

審査官は、提供された情報及び当該提出資料についての証拠調べ(証人尋問、検証、当事者尋問、鑑定及び書証)をすることなく、その提出書類により証明しようとしている事実の存在について確信を得ることができる場合に限り、その書類を採用し、拒絶理由の有無を審査する。そして、拒絶理由があると認めた場合は、審査官は、拒絶理由を通知する。

ただし、出願人が拒絶理由通知に対する意見書等によりその事実の存在について反論し、当該提出書類に基づき認定される事実を根拠とした拒絶理由により拒絶査定を行うことが正当であると判断するためには証拠調べを要すると認

められることとなった場合は、審査官は、当該拒絶理由を根拠とした拒絶査定を行わないこととする。

(説明)

特許法では、特許出願の審査において証拠調べの規定を置いていないので、特許出願の審査においては証拠調べを行うことができないと解される。したがって、情報提供制度において提供された情報及び提出資料に基づいて特許出願の審査を行う場合においても、審査官は、証拠調べは行わない。そのため、提出資料について証拠調べを行わなければその提出資料により証明しようとしている事実の存在についての心証形成が行えず、したがって拒絶理由がある旨の心証形成ができない場合は、審査官は、その提出資料を採用して拒絶理由の通知をすることはできない。

他方、出願の審査は職権探知主義を採っており、拒絶理由の存否は職権調査事項であるから、情報提供がなされた場合も、審査官は、特許出願の審査において通常行っている職権探知の範囲内で審査を行うことが必要である。したがって、提供された情報及び提出資料に基づいて、証拠調べを行うことなく、拒絶理由がある旨の心証形成をすることができる場合は、審査官は、それに基づく拒絶理由を通知することが安定な権利付与の観点から適切である。

ただし、情報提供に基づく拒絶理由通知をした場合においても、審査官は、通常の拒絶理由通知の場合と同様にその後の出願人の反論をも考慮し、その拒絶理由に基づいて拒絶査定をすることが適正といえるか否かを再度検討する必要がある。そして、出願人の反論等を考慮した結果、適正な拒絶査定をするためには証拠調べによる心証形成が必要であると認められることとなった場合は、証拠調べなしに拒絶査定を行うことは適切でない。しかし、特許出願の審査においては証拠調べができないから、結局のところ上記の場合においては、審査官は、拒絶査定をすることはできない。

なお、刊行物の受入日についての国会図書館への問合せ、公文書の真否についての官公庁への問合せ等、審査官が特許出願の審査において通常行われる職権探知の範囲内で証拠調べと同様の審査を行うことが可能であることは言うまでもない。

7. 情報提供者へのフィードバック

提供された情報の利用状況については、審査官は、情報提供者の希望によりフィードバックを行う(フィードバック希望の旨は刊行物等提出書の【提出の理由】の欄に記載されている)。

審査官は、下記の情報提供フィードバック作成フォームに必要事項を記入し、審査官名を自署した後、調整課に提出する。調整課は、庁内書類としてイメージ取り込みをした後、封書で郵送する。

(記入時の留意点)

- (1) あて先欄には情報提供者(代理人がいる場合には代理人)の住所・氏名を記入する。
- (2) 刊行物提出書に、住所・氏名が省略されていて、識別番号が記載されている場合、識別番号から住所・氏名を調べて記入する。この場合、住所・氏名は、「業務共通メニュー」→「照会業務」→「申請人登録照会」から、識別番号を入力することで確認できる。

情報提供フィードバック作成フォーム

- 様
情報提供に対するお知らせ
特許庁審査官 _____ () [自署] [作成者コード] 作成日 平成 年 月 日
特願 - 号(特開 - 号公報)に対して情報提供をしていただきありがとうございました。検討の結果、いただきました情報を、審査に利用しました。
[備 考]
(※)「審査に利用」とは、審査官が拒絶理由通知・補正却下の決定・前置報告などを作成する際にその情報を利用したことを言います。

8. 出願人への通知

情報提供があった事実は特許出願人に通知される。

9. 提供された情報の閲覧

提供された情報は閲覧に供する。なお、電子出願案件に対して提供された情報のうち、電子化に適したものは電子化書類として閲覧に供する。

10. 情報提供者の当該情報に関する釈明、面接等の機会

情報提供者は特許出願の審査における当事者ではないので、当該情報に関する釈明、対象出願の特許の可否についての説明等のために面接等により審査官と情報提供者とが連絡をとることは認められない。また、情報提供者は、[特許法第194条第1項](#)により審査官が書類等の提出を求める対象者となることもできない。

11. 査定がされた後に審査官に利用可能となった情報の取扱い

特許権の設定登録前に提出された情報であっても、特許査定後に審査官に利用可能となった情報については、審査官はこれを考慮しない。また、拒絶査定確定前に提出された情報であっても、拒絶査定後に審査官に利用可能となった情報提供については、審査官はこれを考慮しない(ただし、当該情報が審査官に利用可能となった後に前置審査に係属した場合はこの限りでない。)。

1203 外国特許庁・登録調査機関の調査結果等を 活用する場合の審査

審査官は、外国特許庁の調査結果若しくは審査結果又は登録調査機関の調査結果(以下「外国特許庁又は登録調査機関の調査結果等」という。)を活用する場合において、審査官自らの知識、経験に基づき、外国特許庁又は登録調査機関の調査結果等に基づいて審査を的確かつ効率的に行うことができると判断したときは、自ら先行技術調査を行うことを要しない。審査官が追加的に先行技術調査を行う場合は、当該外国特許庁又は登録調査機関が調査を行った範囲においてより有意義な先行技術文献が発見される蓋然性が高いと判断されるときを除き、当該外国特許庁又は登録調査機関が調査を行った範囲を調査範囲から除外することとする。

1204 先行技術文献調査結果の記録

1. 調査した分野

審査官は、最初に先行技術調査をした後、拒絶理由を通知するときは、「先行技術文献調査結果の記録」に、調査した分野(国際特許分類等で表す)を記載する。
([審査基準「第 I 部第 2 章第 2 節 先行技術調査及び新規性・進歩性等の判断」の 3.2](#)を参照)

- (1) 「調査した分野」は、原則として国際特許分類(IPC)で表記する。
- (2) 審査に当たって先行技術を調査した場合には、引用文献又は記載すべき先行技術文献を発見しなかったときも、その「調査した分野」を記載する。
- (3) 商用データベースを使用した場合であって、出願人等にとって有益な情報になると考えられるときには、当該商用データベース名を記載する(例：CA(STN))。
- (4) 国際的に普遍性のある商用データベースのみを使用して調査を行っており、IPC を用いて「調査した分野」を記載することが困難な技術分野においては、IPC は記載しなくともよい。

2. 先行技術文献

拒絶理由を構成するものではないが、出願人にとって補正の際に参考になる等、有用と思われる先行技術がある場合は、審査官は、その文献情報を併せて記録することができる([審査基準「第 I 部第 2 章第 2 節 先行技術調査及び新規性・進歩性等の判断」の 3.2](#)参照)。

3. 出願人への要請(以下に該当する場合のみ記載する)

先行技術調査によって、次の条件(1)及び(2)の両方に該当する文献が発見され、当該文献を用いて[第 29 条第 1 項第 3 号](#)又は[第 29 条第 2 項](#)に基づく拒絶理由を通知する場合は、審査官は、出願人への要請を記載する(注 1 及び注 2)。

- (1) 本願出願時に公開されており、本願と出願人又は発明者が共通する文献
(注 3 及び注 4)
- (2) 本願の一以上の請求項について、当該一の文献のみで新規性又は進歩性を否定することができる文献(PCT 国際調査報告における X 文献に相当する文

献)

- (注 1) 複数の文献の組合せにより[第 29 条第 2 項](#)の拒絶理由通知を行う場合又は、[第 39 条](#)の拒絶理由通知を行う場合は、審査官は、この要請は行わない。
- (注 2) 当該文献が明細書中に先行技術文献として開示されている場合であっても、審査官は、この要請を行う。
- (注 3) 一部共通する場合を含む。なお、表記上一致しない場合は、審査官は、要請を行わなくてもよい。
- (注 4) 電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった情報も含む。

拒絶理由通知書

特許出願の番号 特願○○○○○－○○○○○○○
 起案日 平成○○年 ○月 ○日
 特許庁審査官 ○○ ○○ ○○○○ ○○
 特許出願人代理人 ○○ ○○
 適用条文 第 2 9 条第 1 項

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から 6 0 日以内に意見書を提出してください。

理由

(新規性) この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記 of 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った発明であるから、特許法第 2 9 条第 1 項第 3 号に該当し、特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

- ・請求項 1
- ・引用文献等 1
- ・備考
- ・

<引用文献等一覧>

1. 特開昭○○－○○○○○○○号公報

<先行技術文献調査結果の記録>

- ・調査した分野 I P C B 4 3 K 8 / 0 0 ~ 8 / 2 4
D B 名
- ・先行技術文献 特開平○○－○○○○○○○号公報
(本願明細書、段落○○○○○, 第○行に記載されている「B」の点については、本文第○頁, 第○欄, 第○行に記載されている。)
- ・出願人への要請

引用文献 1 は、本願出願時に公開されており、本願と出願人又は発明者が共通する文献であって、本願の一以上の請求項について、当該引用文献のみで新規性又は進歩性を否定するものです。

このような文献に基づいて、事前に発明を適切に評価することは、出願人による適切な請求項の作成に役立つとともに、迅速かつ的確な審査にも資するものと考えられます。出願・審査請求の際には、このような文献を出願人が知っている先行技術文献として明細書中に開示するとともに、特許を受けようとする発明が、このような文献に基づき特許性を有するものであるか否かについて適切な評価を行っていただくようお願いします。

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。

この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら次の連絡先までご連絡ください。

審査第○部○○ 氏名
 T E L . 0 3 - 3 5 8 1 - 1 1 0 1 内線
 F A X . 0 3 - -

1205 拒絶をすべき特許出願

特許出願が、下記のいずれかに該当する場合は、拒絶すべきものとする([第 49 条](#))。

([審査基準](#)に関連する拒絶理由の一覧については[本審査ハンドブックの 1101 の表 2](#) 参照。)

【[第 49 条第 1 号](#)関係】

1. 新規事項を追加する補正

特許出願の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した補正が、[第 17 条の 2 第 3 項](#)に規定する要件を満たしていない場合
(平成 7 年 7 月 1 日以降の出願について適用される。平成 6 年 1 月 1 日から平成 7 年 6 月 30 日までの出願については、平成 5 年法の特許法第 17 条第 2 項(特許法第 17 条の 2 第 2 項において準用する場合を含む。)が適用される。)

2. 発明の特別な技術的特徴を変更する補正

特許請求の範囲についてした補正が、[第 17 条の 2 第 4 項](#)に規定する要件を満たしていない場合
(平成 19 年 4 月 1 日以降の出願について適用される。)

【[第 49 条第 2 号](#)関係】

3. 外国人の権利の享有

特許出願人が日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない外国人であつて、[第 25 条](#)の規定により特許に関する権利を享有することができない場合

4. 発明該当性

特許出願に係る発明が、[第 29 条第 1 項柱書](#)に規定する、発明でない場合

5. 産業上の利用可能性

特許出願に係る発明が、[第 29 条第 1 項柱書](#)に規定する、産業上利用することができる発明でない場合

6. 新規性

特許出願に係る発明が、[第 29 条第 1 項各号](#)の新規性を有しない発明である場合

(平成 12 年 1 月 1 日以降の出願については、外国公知(1 号)、外国公用(2 号)、電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明(3 号)も拒絶の理由となった。)

7. 進歩性

特許出願に係る発明が、[第 29 条第 2 項](#)の進歩性を有しない発明である場合。

8. 拡大先願

特許出願に係る発明が、[第 29 条の 2](#)の規定により、特許を受けることができない発明である場合

(平成 7 年 7 月 1 日以降の出願については、外国語書面出願にあつては、外国語書面に記載された事項の範囲が、PCT 外国語出願(明細書及び請求の範囲の翻訳文が提出されたものに限られる。)にあつては、国際出願日における国際出願の明細書等に記載した事項の範囲が、本条に規定する先願の地位を有することとなった。)

9. 不特許事由

特許出願に係る発明が、[第 32 条](#)に該当するものである場合

10. 共同出願

特許を受ける権利が共有に係るとき、他の共有者と共同で特許出願をしない場合([第 38 条](#))

11. 先願

(1) 異なった日にされた特許出願同士

同一の発明について異なった日に二以上の特許出願(出願人が同一の場合を含む。)があったとき、最先の特許出願人でない場合([第 39 条第 1 項](#))

(2) 同日にされた特許出願同士

同日にされた特許出願に係る発明(出願人が同一の場合を含む。)が互いに同一であり、かつ、出願人間で協議が成立せず又は協議をすることができない場合([第 39 条第 2 項](#))

(3) 異なった日にされた特許出願と実用新案登録出願

特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案(出願人が同一の場合を含む。)とが同一である場合において、その特許出願及び実用新案登録出願が異なった日にされたものであり、かつ、特許出願が実用新案登録出願より後にされた場合([第 39 条第 3 項](#))

(4) 同日にされた特許出願と実用新案登録出願

同日にされた特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案(出願人が同一の場合を含む。)とが同一である場合において、出願人間で協議が成立せず又は協議をすることができない場合([第 39 条第 4 項](#))

(平成 11 年 1 月 1 日以降の出願を審査する場合については、取り下げられ、又は却下された出願に加えて、放棄された出願、又は拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定した出願についても、先後願の判断においては初めからなかったものとみなし、先願として取り扱わないこととなった。ただし、同一発明同日出願で協議不成立となることにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した出願に限り、例外として、先後願の判断において先願として取り扱う(先願の地位を残す)。[\(第 39 条第 5 項\)](#))

また、平成 24 年 4 月 1 日以降の出願については、冒認出願も先願の地位を有することとなった。)

[【第 49 条第 3 号関係】](#)

12. 条約違反

特許出願に係る発明が条約の規定により特許をすることができないものである場合

【[第 49 条第 4 号](#)関係】

13. 記載要件

特許出願が、[第 36 条第 4 項第 1 号](#)又は[第 6 項](#)に規定する特許請求の範囲、明細書等の記載要件を満たしていない場合

14. 発明の単一性

特許出願が、[第 37 条](#)に規定する要件を満たしていない場合
(平成 16 年 1 月 1 日以降の出願については、PCT と同様の発明の単一性に関する規定に改正された。)

【[第 49 条第 5 号](#)関係】

15. 先行技術文献情報開示要件

[第 48 条の 7](#)に規定する通知をした後であって、その特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によっても、なお[第 36 条第 4 項第 2 号](#)に規定する要件を満たすこととならない場合

【[第 49 条第 6 号](#)関係】

16. 原文新規事項

特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した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場合

特許出願が外国語特許出願等である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書等に記載した事項が国際出願日における国際出願の明細書等に記載した事項の範囲内でない場合([第 184 条の 18](#))

【[第 49 条第 7 号](#)関係】

17. 冒認

特許出願人がその発明について特許を受ける権利を有していない場合

なお、上記法令の適用については、[審査基準](#)等を参考にされたい([審査基準](#)の

適用時期については[本審査ハンドブックの 1101 の表 1](#)参照)。

1206 拒絶の理由を発見しない請求項の明示について

拒絶の理由を発見しない請求項を含む出願について拒絶理由を通知する場合は、審査官は、以下の要領にて、拒絶の理由を発見しない請求項を明示する。

1. 基本的な考え方

拒絶の理由を発見しない請求項の明示は、当該請求項についての審査官の意図を出願人により明確に伝え、出願人の拒絶理由通知への対応(とりわけ当該請求項以外の請求項を削除することによる対応)を容易にする趣旨で行われる。

この趣旨に沿うよう、特許請求の範囲にその請求項のみが記載されていればその時点では拒絶の理由を発見しない場合は、その請求項を「拒絶の理由を発見しない請求項」とする。すなわち、その請求項以外の請求項を削除する補正のみを行えばその時点での拒絶理由を解消できる場合に、審査官は、その請求項を「拒絶の理由を発見しない請求項」として明示する。

2. 付記の記載の仕方

特実審査周辺システムの汎用文例には、次の文例が用意(条文の汎用文例中にあらかじめ記載)されている。審査官は、下記の文例の「請求項()」の()内に、拒絶の理由を発見しない請求項の番号を追記する。

拒絶の理由を発見しない請求項に関する付記を行わない場合は、審査官は、この文例を削除する。

(文例)

＜拒絶の理由を発見しない請求項＞

請求項()に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

3. 具体例

[事例1] (一部の請求項に進歩性が欠如している場合)

請求項は2項。請求項1に進歩性欠如の拒絶理由を発見。他の拒絶理由は発見せず。

[付記の対応]

特許請求の範囲に請求項2のみが記載されていれば拒絶の理由を発見しない場合なので、審査官は、拒絶の理由を発見しない請求項として請求項2を明示

する。

〔事例2〕（実施可能要件違反である場合）

請求項は2項。実施可能要件違反あり。他の拒絶理由は発見せず。

〔付記の対応〕

全ての請求項(本事例の場合、請求項1, 2)に係る発明について実施可能要件違反である場合は、どの請求項が単独で記載されていても、実施可能要件違反の拒絶理由が存在するため、審査官は、拒絶の理由を発見しない請求項を明示しない。

一方、例えば、請求項1に係る発明については実施可能要件を満たさないが、請求項2に係る発明については実施可能要件を満たす場合は、特許請求の範囲に請求項2のみが記載されていれば拒絶の理由を発見しない場合なので、審査官は、拒絶の理由を発見しない請求項として請求項2を明示する。

〔事例3〕（新規事項が追加されている場合）

請求項は2項。明細書に新規事項の追加あり。

〔付記の対応〕

特許請求の範囲にどの請求項が単独で記載されていても、明細書の新規事項追加の拒絶理由が存在するため、審査官は、拒絶の理由を発見しない請求項を明示しない。

なお、例えば、請求項1のみに新規事項が追加され、請求項2及び明細書には新規事項の追加がない場合は、特許請求の範囲に請求項2のみが記載されていれば拒絶の理由を発見しない場合なので、審査官は、拒絶の理由を発見しない請求項として請求項2を明示する。

〔事例4〕（単一性欠如、一部の請求項に進歩性欠如）

請求項は3項。請求項1、2と請求項3とは単一性欠如。請求項1について進歩性欠如の拒絶理由を発見。

〔付記の対応〕

特許請求の範囲に請求項2のみが記載されていれば拒絶の理由を発見しない場合なので、審査官は、拒絶の理由を発見しない請求項として請求項2を明示する。

なお、請求項3については単一性欠如のため新規性等の審査を行っていない旨の記載を、単一性欠如の拒絶理由の記載の中で行う。

4. 留意事項

(1) 最初の拒絶理由通知、最後の拒絶理由通知の両者において付記を行う

出願人又は代理人に対し審査官の意図を明確に伝えて、拒絶理由通知への対応を容易ならしめるという本施策の趣旨に鑑み、審査官は、最初の拒絶理由通知、最後の拒絶理由通知の両者において、上記の要領に従って拒絶の理由を発見しない請求項の明示を行う。

(2) 拒絶の理由を発見しない請求項の明示の付記の位置づけ

拒絶の理由を発見しない請求項の明示の付記は、審査部として拒絶理由通知に統一的に記載するものであるが、拒絶理由ではなく法的効力を伴う記載事項ではない。

付記に明示された請求項と拒絶理由の記載とが整合していなかったものについて審査を行う場合は、審査官は、拒絶理由通知書の記載、意見書における出願人の主張等を考慮して、個別案件ごとに適切な対応を行う。

意見書における出願人の主張等を総合的に判断すれば、出願人が拒絶理由通知の記載が正しいことを認識していることが明らかである場合は、審査官は、拒絶理由通知の本文の記載に従って審査を進める。一方、出願人が拒絶理由通知の本文の記載が正しいことを認識していたかどうか不明な場合は、審査官は、再度同旨の拒絶理由通知を行うなど、出願人に対して拒絶理由、拒絶査定の不意打ちとならないよう適切な対応を行う。

(3) 請求項ごとに判断できない拒絶理由を含む場合

例えば、明細書全体の記載不備、新規事項の追加等であって、請求項ごとに判断できない拒絶理由(注)がある場合においては、審査官は、拒絶の理由を発見しない請求項は明示しない。

(注) [審査基準「第1部第2章第3節 拒絶理由通知」の4.\(2\)](#)を参照

(4) 引用形式の請求項についての留意点

引用形式の請求項についても、審査官は、「1. 基本的な考え方」に従って、拒絶の理由を発見しない請求項か否かの判断を行う。

例えば、独立形式の請求項に係る発明に明確性違反又は新規事項の追加などの拒絶理由がある場合は、引用形式の請求項にも同様の拒絶理由がある場合が多いので、審査官は留意する。

5. 拒絶理由通知書における付記の記載例

別紙参照

拒絶理由通知書

特許出願の番号 特願○○○○－○○○○○○○
 起案日 平成○○年 ○月 ○日
 特許庁審査官 ○○ ○○ ○○○○ ○○
 特許出願人代理人 ○○ ○○
 適用条文 第 2 9 条第 2 項

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から 6 0 日以内に意見書を提出してください。

理由

(進歩性) この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の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った発明に基いて、その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容易に発明をすることができたものであるから、特許法第 2 9 条第 2 項の規定により特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧を参照)

- ・請求項 1, 4
- ・引用文献等 1, 2
- ・備考

文例を利用して拒絶の理由を発見しない請求項を明示する。

<拒絶の理由を発見しない請求項>

請求項 (2, 3, 5 - 7) に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

<引用文献等一覧>

1. 特開昭○○－○○○○○○○号公報
2. 特開平○○－○○○○○○○号公報

<先行技術文献調査結果の記録>

- ・調査した分野 I P C B43K 8 / 0 0 ~ 8 / 2 4
D B 名
- ・先行技術文献 特開平○○－○○○○○○○号公報
(本願明細書、段落○○○○、第○行に記載されている「B」の点については、本文第○頁、第○欄、第○行に記載されている。)

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。

この拒絶理由通知の内容に関するお問い合わせ又は面接のご希望がありましたら次の連絡先までご連絡ください。

審査第○部○○ 氏名
 T E L . 0 3 - 3 5 8 1 - 1 1 0 1 内線
 F A X . 0 3 - -

1207 特許出願の拒絶の理由中に引用する刊行物等の記載事項

特許出願の拒絶の理由中に刊行物等を引用する場合の刊行物等の記載要領は次による。

1. 我が国の特許公報、実用新案公報等¹(記載例)

- (1) 特許発明明細書又は登録実用新案公報(昭和 31 年以前発行)の場合
 - ア. 特許第〇〇〇〇〇〇〇号明細書
 - イ. 登録実用新案第〇〇〇〇〇〇〇号公報
- (2) 平成 6 年 1 月 1 日施行の新実用新案法に基づく登録実用新案公報の場合
 - 登録実用新案第 3 〇〇〇〇〇〇〇号公報
- (3) 平成 8 年 1 月 1 日以降に特許査定又は登録査定された出願の特許掲載公報又は実用新案掲載公報の場合
 - ア. 特許第〇〇〇〇〇〇〇号公報
 - イ. 実用新案登録第〇〇〇〇〇〇〇号公報
- (4) 特許公報又は実用新案公報(出願公告)の場合
 - ア. 特公昭〇〇－〇〇〇〇〇〇〇号公報
 - イ. 実公昭〇〇－〇〇〇〇〇〇〇号公報
 - ウ. 特公平〇〇－〇〇〇〇〇〇〇号公報
 - エ. 実公平〇〇－〇〇〇〇〇〇〇号公報

ただし大正 11 年及び大正 12 年の実用新案公報のときは

 - オ. 実用新案公告第〇〇〇〇〇〇〇号公報(大正 11 年)
 - カ. 実用新案公告第〇〇〇〇〇〇〇号公報(大正 12 年)

大正 13 年以降の大正年間の実用新案公報のときは

 - キ. 大正〇〇年実用新案出願公告第〇〇〇〇〇〇〇号公報
- (5) 公開特許公報又は公開実用新案公報の場合
 - ア. 特開昭〇〇－〇〇〇〇〇〇〇号公報
 - イ. 特開平〇〇－〇〇〇〇〇〇〇号公報
 - ウ. 特開 2 0 〇〇－〇〇〇〇〇〇〇号公報
 - エ. 実開昭〇〇－〇〇〇〇〇〇〇号公報(※)

¹ 平成 27 年 4 月 1 日以降に発行された特許公報、実用新案公報等のすべての公報(登録実用新案公報については平成 18 年 1 月 5 日以降、意匠登録公報については平成 19 年 1 月 5 日以降に発行されたものも含む。)は、インターネットを利用した方法で発行されるため、拒絶理由等に当該公報を引用する場合、当該公報については「刊行物」という用語を用いない(「引用例」、「引用文献」などの用語を用いる。)

オ. 実開平〇〇－〇〇〇〇〇〇号公報(※)

カ. 実開20〇〇－〇〇〇〇〇〇号公報(※)

※ 留意事項

公開実用新案公報のみの引用で足る場合であっても、その後、再度拒絶理由を通知する必要があることを予防すべく、極力、マイクロフィルム、CD-ROM等明細書全文を引用する。(下記(7)参照)

(6) 公表特許公報又は公表実用新案公報の場合

ア. 特表昭〇〇－〇〇〇〇〇〇号公報

イ. 特表平〇〇－〇〇〇〇〇〇号公報

ウ. 特表20〇〇－〇〇〇〇〇〇号公報

エ. 実表昭〇〇－〇〇〇〇〇〇号公報

オ. 実表平〇〇－〇〇〇〇〇〇号公報

カ. 実表20〇〇－〇〇〇〇〇〇号公報

(7) 平成5年12月31日以前の旧実用新案法に基づく公開実用新案公報の全文明細書等の場合

＜平成5年1月7日以前に発行されたもの＞

実願平02－〇〇〇〇〇〇号（実開平03－〇〇〇〇〇〇号）の願書に添付した明細書及び図面の内容を撮影したマイクロフィルム（平成3年〇月〇日特許庁発行）又は、

実願平02－〇〇〇〇〇〇号（実開平03－〇〇〇〇〇〇号）のマイクロフィルム

＜平成5年1月8日以降に発行されたもの＞

実願平05－〇〇〇〇〇〇号（実開平06－〇〇〇〇〇〇号）の願書に最初に添付した明細書及び図面の内容を記録したCD-ROM（平成6年〇月〇日特許庁発行）又は、

実願平05－〇〇〇〇〇〇号（実開平06－〇〇〇〇〇〇号）のCD-ROM

＜平成16年1月8日以降に発行されたもの＞

実開2004－〇〇〇〇〇〇号公報

(8) 意匠公報の場合

意匠登録第〇〇〇〇〇〇〇号公報

2. 外国及び国際機関の特許明細書、特許明細書抜粋等(記載例)

(1) 世界知的所有権機関国際事務局

特許出願の拒絶の理由中に引用する際の表記	文献種別
国際公開第〇〇／〇〇〇〇〇〇〇号	(WO, A 1)
国際公開第2 0 〇〇／〇〇〇〇〇〇〇号 ²	(WO, A 2)
国際公開第〇〇／〇〇〇〇〇〇〇号サーチレポート	(WO, A 3)
国際公開第2 0 〇〇／〇〇〇〇〇〇〇号サーチレポート	
国際公開第〇〇／〇〇〇〇〇〇〇号 (A 4)	(WO, A 4)
国際公開第2 0 〇〇／〇〇〇〇〇〇〇号 (A 4)	
国際公開第〇〇／〇〇〇〇〇〇〇号 (A 8)	(WO, A 8)
国際公開第2 0 〇〇／〇〇〇〇〇〇〇号 (A 8)	
国際公開第〇〇／〇〇〇〇〇〇〇号 (A 9)	(WO, A 9)
国際公開第2 0 〇〇／〇〇〇〇〇〇〇号 (A 9)	

(2) 米国

特許出願の拒絶の理由中に引用する際の表記	文献種別
米国特許出願公開第2 0 〇〇／〇〇〇〇〇〇〇号明細書	(US, A 1)
米国特許第〇〇〇〇〇〇〇〇〇号明細書	(US, A) (US, B 1) (US, B 2)
米国再発行特許発明第〇〇〇〇〇〇〇〇〇号明細書	(US, E)
米国防衛出願第〇〇〇〇〇〇〇〇〇号明細書	(US, I 4)
米国植物特許発明第〇〇〇〇〇〇〇〇〇号明細書	(US, P)
米国意匠特許発明第〇〇〇〇〇〇〇〇〇号明細書	(US, S)

(3) 欧州特許庁

特許出願の拒絶の理由中に引用する際の表記	文献種別
欧州特許出願公開第〇〇〇〇〇〇〇〇〇号明細書	(EP, A 1) (EP, A 2)
欧州特許出願公開第〇〇〇〇〇〇〇〇〇号サーチレポート	(EP, A 3)

² 平成18年4月1日以降に発行された国際公開は、インターネットを利用した方法で発行されるため、拒絶理由等に当該公報を引用する場合、当該公報については「刊行物」という用語を用いない（「引用例」、「引用文献」などの用語を用いる。）。

欧州特許第〇〇〇〇〇〇〇〇号明細書	(E P, B 1)
-------------------	------------

(4) 独国³

特許出願の拒絶の理由中に引用する際の表記	文献種別
西独国特許出願公開第〇〇〇〇〇〇〇〇号明細書	(D E, A)
独国特許出願公開第〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇号明細書	(D E, A 1)
西独国特許出願公告第〇〇〇〇〇〇〇〇号明細書	(D E, B)
西独国特許第〇〇〇〇〇〇〇〇号明細書	(D E, B)
西独国実用新案第〇〇〇〇〇〇〇〇号明細書	(D E, B)
独国特許出願公告第〇〇〇〇〇〇〇〇号明細書	(D E, B 1) (D E, B 2)
独国特許発明第〇〇〇〇〇〇〇〇号明細書 ⁴	(D E, C 1) (D E, C 2) (D E, C 3) (D E, B 3)
西独国実用新案公開第〇〇〇〇〇〇〇〇号明細書	(D E, U)
独国実用新案第〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇号明細書	(D E, U 1)
旧東ドイツ国経済特許第〇〇〇〇〇〇〇号明細書	(D D, A 1)

(5) 英国

特許出願の拒絶の理由中に引用する際の表記	文献種別
英国特許出願公開第〇〇〇〇〇〇〇〇号明細書 * 番号は 2 0 0 0 0 0 1 以上	(G B, A)
英国特許出願公告第〇〇〇〇〇〇〇〇号明細書 * 番号は 1 6 0 5 2 2 4 以下	(G B, A)
英国特許第〇〇〇〇〇〇〇〇号明細書	(G B, B)
英国特許改訂第〇〇〇〇〇〇〇〇号明細書	(G B, C)

(6) 仏国

特許出願の拒絶の理由中に引用する際の表記	文献種別
----------------------	------

³ 「出願公開明細書」は独語で「Offenlegungsschrift」、「出願公告明細書」は独語で「Auslegeschrift」、「特許明細書」は独語で「Patentschrift」、「実用新案明細書」は独語で「Gebrauchsmuster」と表記される。

⁴ 「独国特許発明第〇〇〇〇〇〇〇〇号明細書」を記載する際には、B 3 については、番号部を必ず 12 桁(12 桁未満の場合は 0 埋めして 12 桁とする)で記載し、C 1～C 3 については、番号部を必ず 8 桁以内(公報の記載通り)で記載する。

仏国特許出願公開第〇〇〇〇〇〇〇〇号明細書	(F R, A 1)
仏国追加特許公開第〇〇〇〇〇〇〇〇号明細書	(F R, A 2)
仏国実用新案証公開第〇〇〇〇〇〇〇〇号明細書	(F R, A 3)
仏国追加実用新案公開第〇〇〇〇〇〇〇〇号明細書	(F R, A 4)
仏国特許発明第〇〇〇〇〇〇〇〇号明細書	(F R, A) (F R, A 5) (F R, B) (F R, B 1)
仏国追加特許発明第〇〇〇〇〇〇〇〇号明細書	(F R, B 2)
仏国実用新案証特許発明第〇〇〇〇〇〇〇〇号明細書	(F R, A 7) (F R, B 3)
仏国追加実用新案証特許第〇〇〇〇〇〇〇〇号明細書	(F R, B 4)
仏国医薬特別特許第〇〇〇〇号明細書	(F R, M)

(7) 中国

特許出願の拒絶の理由中に引用する際の表記	文献種別
中国特許出願公開第〇〇〇〇〇〇〇〇号明細書	(C N, A)
中国特許第1 〇〇〇〇〇〇〇号明細書 * 番号は先頭が「1」の7桁又は9桁	(C N, B) (C N, C)
中国実用新案第〇〇〇〇〇〇〇〇号明細書 * 番号は7桁以内又は先頭が「2」の9桁	(C N, Y)
中国実用新案第2 〇〇〇〇〇〇〇〇〇号明細書 * 番号は先頭が「2」の9桁	(C N, U)
中国特許出願公告第〇〇〇〇〇〇〇〇号明細書 * 番号は7桁以内又は先頭が「8」の8桁	(C N, B)
中国実用新案公告第〇〇〇〇〇〇〇〇号明細書 * 番号は7桁以内又は先頭が「8」の8桁	(C N, U)

(8) 韓国

特許出願の拒絶の理由中に引用する際の表記	文献種別
韓国公開特許第1 0－〇〇〇〇－〇〇〇〇〇〇〇〇号公報	(K R, A)
韓国公開特許第〇〇〇〇－〇〇〇〇〇〇〇〇号公報	(K R, A)
韓国特許第1 0－〇〇〇〇－〇〇〇〇〇〇〇〇号公報	(K R, B 1)
韓国登録特許第1 0－〇〇〇〇〇〇〇〇号公報	(K R, B 1)
韓国特許第〇〇〇〇－〇〇〇〇〇〇〇〇号公報	(K R, B 1)

韓国登録特許第〇〇〇〇〇〇〇〇号公報	(KR, B1)
韓国公開実用新案第20-〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇〇 〇号公報	(KR, U)
韓国公開実用新案第〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇〇〇号公報	(KR, U)
韓国実用新案第20-〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇〇〇号公報	(KR, Y1)
韓国登録実用新案第20-〇〇〇〇〇〇〇〇号公報	(KR, Y1)
韓国実用新案第〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇〇〇号公報	(KR, Y1)
韓国登録実用新案第〇〇〇〇〇〇〇〇号公報	(KR, Y1)

(9) スイス

特許出願の拒絶の理由中に引用する際の表記	文献種別
スイス国特許発明第〇〇〇〇〇〇〇〇〇号明細書	(CH, A) (CH, A5) (CH, B) (CH, B5)
スイス国特許出願公開第〇〇〇〇〇〇〇〇〇号明細書	(CH, A3)
スイス国特許出願公告第〇〇〇〇〇〇〇〇〇号明細書	(CH, A4)

(10) 台湾

特許出願の拒絶の理由中に引用する際の表記	文献種別
台湾特許出願公開第〇〇〇〇〇〇〇〇〇号公報	(TW, A)
台湾特許第〇〇〇〇〇〇〇〇〇号公報	(TW, B)

(11) オーストラリア

特許出願の拒絶の理由中に引用する際の表記	文献種別
豪国特許出願公開第〇〇〇〇〇〇〇〇〇号明細書	(AU, A) (AU, A1)
豪国特許出願公告第〇〇〇〇〇〇〇〇〇号明細書	(AU, B2)

(12) カナダ

特許出願の拒絶の理由中に引用する際の表記	文献種別
カナダ国特許出願公開第〇〇〇〇〇〇〇〇〇号明細書	(CA, A1)
カナダ国特許発明第〇〇〇〇〇〇〇〇〇号明細書	(CA, C)

(13) オランダ

特許出願の拒絶の理由中に引用する際の表記	文献種別
蘭国特許出願公開第〇〇〇〇〇〇〇〇号明細書	(NL, A)
蘭国特許発明第〇〇〇〇〇〇〇〇号明細書	(NL, C)

(14) オーストリア

特許出願の拒絶の理由中に引用する際の表記	文献種別
オーストリア国特許発明第〇〇〇〇〇〇〇〇号明細書	(AT, B)
オーストリア国実用新案第〇〇〇〇〇〇〇〇号明細書	(AT, U1)

(15) デンマーク

特許出願の拒絶の理由中に引用する際の表記	文献種別
デンマーク国特許発明第〇〇〇〇〇〇〇〇号明細書	(DK, B1)

(16) スウェーデン

特許出願の拒絶の理由中に引用する際の表記	文献種別
スウェーデン国特許出願公開第〇〇〇〇〇〇〇〇号明細書	(SE, A)
スウェーデン国特許発明第〇〇〇〇〇〇〇〇号明細書	(SE, C2)

(17) フィンランド

特許出願の拒絶の理由中に引用する際の表記	文献種別
フィンランド国特許発明第〇〇〇〇〇〇〇〇号明細書	(FI, B)

(18) チェコ

特許出願の拒絶の理由中に引用する際の表記	文献種別
チェコ国特許発明第〇〇〇〇〇〇〇〇号明細書	(CZ, B6)

(19) ロシア(旧ソ連)

特許出願の拒絶の理由中に引用する際の表記	文献種別
ソ連国特許発明第〇〇〇〇〇〇〇〇号明細書	(SU, A)
ロシア国特許出願公開第〇〇〇〇〇〇〇〇号明細書	(RU, A)

(20) ベルギー

特許出願の拒絶の理由中に引用する際の表記	文献種別
ベルギー国特許発明第〇〇〇〇〇〇号明細書	(BE, A)

(21) スペイン

特許出願の拒絶の理由中に引用する際の表記	文献種別
スペイン国発明特許第〇〇〇〇〇〇〇号明細書 *番号は6桁又は先頭が「8」の7桁	(E S, A 1)
スペイン国発明特許第〇〇〇〇〇〇〇号明細書	(E S, A 6)
スペイン国特許出願公開第〇〇〇〇〇〇〇号明細書 *番号は7桁、サーチレポート有	(E S, A 1)

(22) ポーランド

特許出願の拒絶の理由中に引用する際の表記	文献種別
ポーランド国特許発明第〇〇〇〇〇〇〇号明細書	(P L, B 1)

3. 発明協会公開技報(記載例)

- (1) 発明協会公開技報公技番号〇〇－〇〇〇〇〇〇〇号
- (2) 発明協会公開技報公技番号20〇〇－〇〇〇〇〇〇〇号

4. 逐次刊行物、不定期刊行物及びカタログ

- (1) 著者名、論文名(記事のタイトル)、刊行物名、発行国、発行所、発行年月日、巻数、号数、ページの順に記載する。
- (2) 著者名及び論文名は、必要がない場合には記載を省略することができる。
- (3) 論文名(論文名を記載しない場合には刊行物名)は、「」又は“ ”を付して記載する。
- (4) 刊行物名は、原則として略号を使用しないで記載する。
- (5) 誤認のおそれのない刊行物の場合には、発行所の記載を省略することができる。
- (6) 発行年月日は、刊行物記載の日本年号又は西暦年号を記載する。必要がある場合は、月及び日も記載する。なお、発行年月日が不明の場合には受入れ日をもってこれに代えることができるが、その旨を明瞭に記載しなければならない。
- (7) 発行年月日で巻号を代用できる場合には巻号数の記載を省略することができる。
- (8) ページは、数字の前に「p.」を付して記載する。原則として通巻ページを記載し、通巻ページが示されていない場合にはその号のページを記載する。

引用するページが複数にわたる場合そのページが連続するときには、その最初と最後のページ数をハイフンで結び、不連続の場合には、コンマで区切って表示する。

- (9) 発行国は、() を付して記載する。なお我が国で発行された刊行物の場合には、発行国の記載を省略する。
- (10) 外国語の刊行物については、原語で記載する。

(記載例)

- (1) 井上, “光学材料の最新動向－赤外透過材料－”, 分光研究, 社団法人日本分光学会, 平成8年8月, 第45巻, 第4号, p.197－202
- (2) 立道潤一, 外7名, “イオンドーピング装置”, 日新電機技報, 日新電機株式会社, 平成6年12月7日, 第39巻, 第3号, p.52－58
- (注) 本誌には通巻ページがないので第3号の記載は不可欠である。
- (3) エレクトロニクス, オーム社, 1968, 第40巻, 第3号 p. 500－ 501, 530
- (4) The Journal of Chemical Physics,(米), 1961, Vol. 34, No.12, p. 313－315
- (5) Nucleonics, (米), Mc Graw-Hill Book Company, 1964年4月, Vol. 22, No. 4, p.76－78, 101
- (6) 「リニアック」, 日本原子力研究所, 特許庁資料館, 昭和38年2月3日受入, p.2

5. 単行本

- (1) 著者(又は編者)、書名、版数、巻数、発行国、発行所、発行年月日、ページの順に記載する。
- (2) 翻訳書の場合は、原著者(又は原編者)、翻訳者、書名の順に記載する。
- (3) 講座、全集のようなシリーズ物の場合は、書名の前にその講座あるいは全集名と、そのシリーズにおける巻数を記載する。
- (4) 書名は省略しないで、「」又は“ ”を付して記載する。
- (5) 版数は、単行本に表示がない場合は記載しない。
- (6) 発行年月日、ページ、発行国及び原語を使用するときの記載要領は、逐次刊行物の場合に準ずる。

(記載例)

- (1) 村岡洋一著, 「コンピュータサイエンス大学講座(第11巻)コンピュータ・

アーキテクチャ」, 第 2 版, 株式会社近代科学社, 1985 年 11 月, p.123-127

- (2) J. W. Mellor, “A Comprehensive Treatise on Inorganic and Theoretical Chemistry”, Vol.III, (米), Longmans Green and Co., 1931, p. 341

6. ダーウェント抄録誌(1980 年 6 月 11 日以降発行のもの)

抄録誌名、抄録誌の巻数、号数、抄録誌発行年月日、抄録誌発行国と発行所、抄録誌発行分類(ダーウェント分類)、抄録の国名コードと文献番号、引用刊行物名の順に記載する。

抄録誌名は以下の通りである。

- (1) ダーウェント分類 A～M(化学分野) : Basic Abstracts Journal
(2) ダーウェント分類 P～X(非化学分野) : World Patents Abstracts Journal

7. 電子的技術情報⁵

インターネット等によって検索した電子的技術情報を引用する場合は、[本審査ハンドブック「第 III 部第 2 章 新規性・進歩性」の 3210](#) に準じることとし、WIPO 標準 ST.14(注)に準拠して、該電子的技術情報について判明している書誌的事項を次の順に記載する。

- (1) 著者の氏名
(2) 表題
(3) 関連箇所

頁、欄、行、項番、図面番号、データベース内のインデックス又は最初と最後の語句で表示する。

- (4) 媒体のタイプ [online]
(5) 掲載年月日(発行年月日)、掲載者(発行者)、掲載場所(発行場所)
(6) 検索日

電子的技術情報が電子媒体から検索された日を括弧内に記載する。

- (7) 情報の情報源及びアドレス

電子的技術情報の情報源及びそのアドレス、又は識別番号(Accession no.)を記載する。

- (8) 電子的技術情報に、著者名、表題、掲載者(発行者)、掲載場所(発行所)等

⁵ インターネットを利用した方法で公開されたものについては、拒絶理由等に引用する場合「刊行物」という用語を用いない(「引用例」、「引用文献」などの用語を用いる。)

が外国語で開示されている場合には、その原語名を記載する。

(記載例)

新崎 準, 外 3 名, “新技術の動向”, [online], 平成 10 年 4 月 1 日, 特許学会, [平成 11 年 7 月 30 日検索], インターネット

<URL : <http://tokkyo.shinsakijun.com/information/newtech.html>>

(注) WIPO 標準 ST.14(WIPO Standard ST.14)

(http://www.wipo.int/standards/en/part_03_standards.html)

8. 標準関連文書⁶

標準関連文書を引用する場合は、該標準関連文書について判明している次の書誌的事項を記載する。

- (1) 著者の氏名
- (2) 標準関連文書の名称
- (3) 標準化団体の名称、及び標準関連文書の識別番号⁷
- (4) 発行日
- (5) 国際標準逐次刊行物番号(ISSN)
- (6) 関連箇所

インターネット等によって検索した標準関連文書を引用する場合は、上記の情報に加え、判明している上記「7. 電子的技術情報」の情報も記載する(以下の記載例を参照。)

(記載例)

NTT DOCOMO, Power-control mechanisms for dual connectivity [online],
3GPP TSG-RAN WG1#77 R1-142264, 2014.05.10,

[検索日 2017.03.22], インターネット

<URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_77/Docs//R1-142264.zip>, p.1-8

⁶ 技術標準を策定するプロセスにおける、策定された規格の他、採択に付される規格案、標準化の参加者により提出される規格提案文書(寄書)など様々な技術文書の総称。

⁷ 標準化団体の名称については、標準化団体の正式名称又はよく知られた略称を記載し、可能であれば、関連する会議名やワーキンググループ名も併せて記載する。標準関連文書の識別番号については、当該標準化団体において用いられる、標準関連文書を特定するための識別番号を記載する(id、version など)。両者をカンマで区切る必要はない。

1208 複数の補正書等が提出された場合の取扱いについて

1. 一回目の審査前に又は最初の拒絶理由通知における指定期間内に複数回の補正がされた場合

一回目の審査前に又は最初の拒絶理由通知における指定期間内に、複数回にわたり、明細書等について補正がされた場合は、より新しい補正の内容が明細書等に反映される。

したがって、明細書等の同一の箇所について複数回の補正がされた場合は、その箇所について最後になされた補正の内容が、明細書等に反映される。

2. 最後の拒絶理由通知における指定期間内に複数回の補正がされた場合

最後の拒絶理由通知における指定期間内に複数回にわたり明細書等について補正がされた場合は、[第17条の2第3項](#)から[第6項](#)までの要件を満たす補正であって、より新しい補正の内容が明細書等に反映される。

したがって、明細書等の同一の箇所について複数回の補正がされた場合は、[第17条の2第3項](#)から[第6項](#)の要件を満たす補正であって、その箇所について最後になされた補正の内容が、明細書等に反映される。

審査官は、最後の拒絶理由通知に対する応答期間内に複数回の補正がされた場合は、補正のなされた順序に従って、それぞれの補正を却下するかどうかを判断する。

審査官は、2回目以降の補正が[第17条の2第3項](#)から[第6項](#)の要件を満たしているかどうかを判断する場合は、以下のように判断する。

- (1) [第17条の2第3項](#)については、当初明細書等を基準にして、明細書等についての補正が新規事項を追加する補正であるかどうかを判断する。
- (2) [第17条の2第4項](#)については、補正後の請求項に係る発明が、それまでに通知された拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された全ての発明(注)との間で発明の単一性の要件を満たすかどうかによって、特許請求の範囲についてする補正が発明の特別な技術的特徴を変更する補正であるかどうかを判断する。

(注) 「拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示

された発明」とは、新規性([第29条第1項](#))、進歩性([第29条第2項](#))、拡大先願([第29条の2](#))、先願([第39条](#))についての審査が行われた発明を意味する。

- (3) [第17条の2第5項及び第6項](#)については、2回目以降の補正の直前に適法に補正がされた明細書等を基準にして、特許請求の範囲についてする補正が[第17条の2第5項各号](#)のいずれかの目的に該当するものであるかどうか、また、[第17条の2第5項第2号](#)（特許請求の範囲の限定的減縮）を目的とするものである場合は、[第17条の2第6項](#)の要件(独立特許要件)を満たすかどうかを判断する。

1209 拒絶理由通知書中に誤記がある場合の取扱い

送付した拒絶理由通知書中に誤記が発見された場合は、以下のように取り扱う。

1. 拒絶理由通知の指定期間経過前に誤記が発見された場合

審査官は、出願人又は代理人(以下「出願人等」という。)に対し、正しく読み替えて応答してもらい、又は拒絶理由が適切でない旨を意見書で指摘してもらうなどの要請を行い、了解を得て審査を継続する。出願人等の了解が得られなかった場合に限り、審査官は、職権更正通知又は職権取消通知を行う([本審査ハンドブック「第XI部第2章 審査関連」の11205の2.](#)又は[4.\(3\)](#)参照)。

2. 拒絶理由通知の指定期間経過後に誤記が発見された場合

審査官は、意見書提出の有無に関係なく改めて拒絶理由を通知する。

ただし、以下の場合は、改めて正しい拒絶理由を通知するには及ばない。

- (1) 出願人等が、その誤記について誤記と判断し、正しく読み替えて意見書を提出した場合
- (2) 出願人等から、その誤記について何らの意思表示がなく(意見書が提出された場合も含む。)、しかも、それが審査官の意図する理由にほとんど影響しない単なる誤字、脱字、などのような軽微な誤記の場合

なお、上記(1)及び(2)の場合において拒絶査定をする際には、拒絶査定の余白に、誤記の点の釈明を備考として付記するのがよい。

(説明)

拒絶理由通知書中に誤記がある場合には、出願人等に対して正しい拒絶理由を通知したことにならないから、このような場合は、審査官は、改めて正しい拒絶理由を通知しなければならない。しかし、上記(1)及び(2)のように、既に正しい拒絶理由が出願人等に通じたと認められる場合にも改めて通知することは、実質的には重ねて同じ拒絶理由を通知することになるから、本文のように取り扱うこととする。

1210 特許査定起案時の注意

1. [第 39 条第 2 項、第 4 項](#)の協議

協議の結果の届出がなされ⁸、定められた一の出願人の出願について特許査定をする場合は、審査官は、「特許査定／登録査定設定」画面から「協議成立メモ」を開き、以下の(1)(2)を入力する。(注)

(1) 協議により定めた一の特許出願人以外の出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

(2) 上記(1)の出願人の出願に係る発明又は考案の発明者又は考案者の氏名及び住所又は居所

特許出願人が同一である場合においても、(1)(2)を入力する。

(注) [特許法施行規則第 29 条](#) 協議が成立した旨の特許公報への掲載のため

2. [第 30 条](#)の発明の新規性喪失の例外

(1) 発明の新規性喪失の例外規定の適用を認める場合

発明の新規性喪失の例外規定の適用を認めてその特許出願について特許査定をする場合には、審査官は、その特許出願に係る発明について発明の新規性喪失の理由とみなさなかった事実を「特許査定／登録査定設定」画面の「特 3 0 条メモ」を開いて入力する。

また、上記入力に当たっては、平成 23 年の法改正によって[第 30 条各項](#)の内容が変更されたことから、特許査定をする出願について、平成 23 年法改正後の同条が適用されるのか、改正前の同条が適用されるのかを確認し⁹、第 1 項から第 3 項までのいずれかの項から適切なものを選択する。

平成 23 年法改正後の[第 30 条](#)が適用される場合の記載例

(1) 特許法第 30 条第 1 項適用、〇〇学会雑誌第〇巻第〇号(平成〇〇年〇月〇日)〇〇発行第〇ページに発表

⁸ 協議の結果の届出がない場合は、特許請求の範囲の補正、出願の取下げ等によって特許法第 39 条第 2 項又は第 4 項の拒絶理由が解消した場合であっても、「協議成立メモ」を作成する必要はない。

⁹ 「3232 平成 23 年改正特許法第 30 条の適用対象となる特許出願」又は「平成 23 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」参照
(http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/hatumei_reigai/tebiki.pdf)

(2) 第 30 条第 2 項適用、平成〇〇年〇月〇日〇〇大学において開催された
社団法人〇〇学会第〇回大会で発表

特許掲載公報には、上記の摘記事項が掲載される。

(説明)

このような措置をして、上記の事実は当該出願について発明の新規性喪失の理由とみなさ
なかった主旨を明らかにしておかないと、第三者がこれを知らないで上記の事実を引用して
特許無効審判の請求をするおそれがあるので、このような特許無効審判の請求を防止するた
めに、本文のとおり取り扱うこととする。

(2) 発明の新規性喪失の例外規定の適用を認めない場合

a 発明の新規性喪失の例外規定の適用を認めずに、その特許出願について特許
査定をする場合であって、出願人に適用を認めない理由を拒絶理由通知又は
拒絶査定において一度も示していないときは、審査官は、あらかじめ発明の
新規性喪失の例外規定の適用を認めずに特許査定をする旨及び発明の新規性
喪失の例外規定の適用を認めない理由を審査官名で通知(指定期間有り)する。
そして、内国人では 1 月、在外者では 3 月の経過後、「特許査定／登録査定
設定」画面の「特 3 0 条メモ」には何も入力せずに特許査定をする。この期
間内に出願人から上申書等を通じて、発明の新規性喪失の例外規定の適用は
認められるべきとの主張がなされた場合は、その主張も考慮して、発明の新
規性喪失の例外規定の適用の可否を再び判断した上で、特許査定をする。

上記通知の記載例

通知書	
特許出願の番号	特願〇〇〇〇－〇〇〇〇〇〇
起案日	平成 〇〇年 〇月 〇日
特許庁審査官	〇〇 〇〇 〇〇〇〇 〇〇
特許出願人代理人	〇〇 〇〇
下記について意見がありましたら、この通知書の発送の日から〇〇以内に上申書を提出 してください。 記 出願人が特許法第 3 0 条第〇項の規定の適用を受けようとする発明は、以下の理由によ り当該規定の適用を受けることができない。 この出願については、現時点では拒絶の理由を発見しないから、本通知の発送の日から	

1 月（在外者では 3 月）経過後、当該規定の適用を認めずに、特許査定をする。ただし、拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

当該規定の適用を受けることができない発明

〇〇学会雑誌第〇巻第〇号（平成〇〇年〇月〇日）〇〇発行第〇ページに発表

理由

・・・。（例えば、審査基準「第 III 部第 2 章第 5 節 発明の新規性喪失の例外」の 2.1 の「(要件 2) 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。」を満たさないと審査官が判断した理由を記載する。）

当該規定の適用を受けるためには、上申書では、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が理解できる程度に「特許を受ける権利の承継等の事実」を主張してください。

この通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら次の連絡先までご連絡ください。

審査第〇部〇〇 氏名

TEL. 03-3581-1101 内線

FAX. 03- -

- b 発明の新規性喪失の例外規定の適用を認めずに、その特許出願について特許査定をする場合であって、出願人に適用を認めない理由を拒絶理由通知又は拒絶査定において示しているときは、「特許査定／登録査定設定」画面の「特 30 条メモ」には、何も入力せずに、速やかに特許査定をする。

3. 微生物の寄託

微生物の寄託について付された受託番号がある場合は、審査官は、その受託機関、受託番号を「特許査定／登録査定設定」画面の「菌寄託」を開いて入力する。

4. 発明の名称あるいは出願人名等が長い場合の対処

発明の名称の欄及び出願人・代理人の欄に表示できる文字数には制限がある。起案書を確認したときに、これらの欄の記載が途中で切れていた場合(文字数の制限数を超えている場合)は、審査官は、「特許査定／登録査定設定」画面の「備考欄入力」を開き、そこに「発明の名称の続き：〇△…」等と記載して、切れている部分を記載するか、又は「発明の名称：XX〇△…」等と記載して、発明の名称等を全部記載する(その際、内部データとしては切れている部

分を保持しているので、「変更」ボタンを押下して、「発明／考案の名称」欄の編集は行わない。)。

5. 出願日の遡及を認めない場合の対処

(1) 出願日(遡及日)の設定

特殊出願(注)について、出願日の遡及を認めない場合には、審査官は、「特許査定／登録査定設定」画面から「出願種別」を選択し、「出願種別」画面において出願日(遡及日)の設定を行う。

出願日の遡及を一部しか認めない場合(例えば、孫出願に対して子の出願日までの遡及は認めるが、親の出願日までの遡及は認めない場合等)には、「出願日の遡及を一部認める。」を選択して遡及出願日を入力、出願日の遡及を全部認めない場合(特殊出願の現実の出願日とする場合)には、「出願日の遡及を全て認めない。」を選択することより出願日(遡及日)を設定する。

(注) 特殊出願は、分割出願、変更出願又は実用新案登録に基づく特許出願をいう。

(2) 出願人への通知

出願日の遡及を認めずに、その特許出願について特許査定をする場合であって、出願人に出願日の遡及を認めない理由を拒絶理由通知等において一度も示していないときは、審査官は、あらかじめ出願日の遡及を認めずに特許査定をする旨及び出願日の遡及を認めない理由を審査官名で通知(指定期間有り)する。そして、内国人では1月、在外者では3月の経過後特許査定をする。この期間内に出願人から上申書等を通じて、出願日の遡及は認められるべきとの主張がなされた場合は、その主張も考慮して、出願日の遡及の可否を再び判断した上で、特許査定をする。

上記通知の記載例

通知書	
特許出願の番号	特願〇〇〇〇－〇〇〇〇〇〇
起案日	平成 〇〇年 〇月 〇日
特許庁審査官	〇〇 〇〇 〇〇〇〇 〇〇
特許出願人代理人	〇〇 〇〇
下記について意見がありましたら、この通知書の発送の日から〇〇以内に上申書を提出してください。	

記

この出願は、以下の理由により出願日の遡及が認められないから、平成○年○月○日にしたものみなされる。

この出願については、現時点では拒絶の理由を発見しないから、本通知の発送の日から1月（在外者では3月）経過後、出願日の遡及を認めずに、特許査定をする。ただし、拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

理由

・・・。（例えば、分割要件が満たされないと審査官が判断した理由を記載する。）

この通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら次の連絡先までご連絡ください。

審査第○部○○ 氏名

TEL. 03-3581-1101 内線

FAX. 03- -

6. 請求項の数

「特許査定／登録査定設定」画面で表示される請求項の数が実際の請求項の数と異なっている場合は、審査官は修正する(特に、前置審査案件)。

7. 「先願参照出願」の出願日を明細書及び図面の提出日とする場合の対処

(1) 出願日の設定

先願参照出願について、出願日を、明細書及び図面の提出日として、特許査定する場合は、審査官は、特許査定時に、その旨を審査基準室に連絡する(注)。その後、審査官は、出願マスタ画面の「基本項目」の「出願」に記載された出願日が、明細書及び図面の提出日となったことを確認した上で、特許査定をする。特許査定を起案する際、審査官は、「特許査定／登録査定設定」画面の「備考欄入力」を開き、そこに「出願日は、明細書及び図面が提出された平成○年○月○日とする。」旨を記載し、さらに、出願日を明細書及び図面の提出日として特許査定をする旨及び出願日を明細書及び図面の提出日とする理由を簡潔に記載する。

(注) 拒絶理由通知や、拒絶査定時には、審査基準室への連絡は不要。

(2) 出願人への通知

出願日を、明細書及び図面の提出日として、先願参照出願について特許査定

をする場合であって、出願人に出願日を明細書及び図面の提出日とする理由を拒絶理由通知等において一度も示していないときは、審査官は、あらかじめ出願日を明細書及び図面の提出日として特許査定をする旨及び出願日を明細書及び図面の提出日とする理由を審査官名で通知(指定期間有り)する。そして、内国人では1月、在外者では3月の経過後特許査定をする。この期間内に出願人から上申書等を通じて、出願日を願書の提出日とすべきとの主張がなされた場合は、その主張も考慮して、先願参照出願の出願日の判断を再び行った上で、特許査定をする。

上記通知の記載例

通知書			
特許出願の番号	特願○○○○－○○○○○○○		
起案日	平成 ○○年 ○月 ○日		
特許庁審査官	○○ ○○	○○○○ ○○	
特許出願人代理人	○○ ○○		
下記について意見がありましたら、この通知書の発送の日から○○以内に上申書を提出してください。 記 この出願は、以下の理由により、明細書及び図面に記載した事項が、先の特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（当該先の特許出願が、外国語書面出願である場合にあっては外国語書面、外国においてしたものである場合にあってはその出願に際し提出した書類であって明細書、特許請求の範囲又は図面に相当するもの）に記載した事項の範囲内ないと認められるから、明細書及び図面を提出した平成○年○月○日にしたものとみなされる（特許法第38条の3第4項）。 この出願については、現時点では拒絶の理由を発見しないから、本通知の発送の日から1月（在外者では3月）経過後、明細書及び図面を提出した時に出願したものとみなして、特許査定をする。ただし、拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。 理由 ・・・。（例えば、明細書及び図面に記載した事項が先の特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面等に記載した事項の範囲内ないと審査官が判断した理由を記載する。） この通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら次の連絡先までご連絡ください。 審査第○部○○ 氏名 TEL. 03－3581－1101 内線 FAX. 03－ －			

1211 特許査定の謄本の送達及び特許査定の確定

特許査定があつたときは、特許庁長官は、その謄本を特許出願人に送達する
([第 52 条第 2 項](#))。

特許査定は、その査定の謄本の送達があつたときに確定する。

1212 特許メモ

1. 特許メモの位置づけ

特許メモは、本願発明と先行技術との対比判断結果を記録したものであり、[第 186 条](#)に規定される特許に関する書類とされていることから、閲覧の対象である。また平成 15 年 7 月以降に作成された特許メモは、特許情報プラットフォーム([J-PlatPat](#))で閲覧可能である。

2. 特許メモを作成する案件

特許メモは、審査官が判断の客観性・透明性の担保、第三者による特許査定後の情報提供等に資するために必要と判断した場合に作成される。審査官は、特許メモを作成する場合は、先行技術との対比で発明のポイントを簡潔に記載する。

3. 特許メモの記載内容

特許査定をした案件が新規性・進歩性等を有することが判断できるよう、審査官は、本願発明と先行技術との対比判断結果について、下記の要領に従い、簡潔かつ明瞭に記載する。

- (1) 先行技術にはない本願発明の発明特定事項を明示すれば新規性、進歩性を有することが明らかである場合は、例えば「参考文献には…が記載も示唆もされていない。」のように記載する。
- (2) 先行技術と相違する発明特定事項が、一見単なる設計変更等の場合であって、先行技術にない発明特定事項の明示のみでは進歩性を有することが簡単には認識することができない場合は、有利な効果など進歩性を有する根拠を記載する。例えば、以下のように記載する。
 - (i) 参考文献には…が記載されておらず、一方、本願発明はそれにより…という顕著な効果を発揮。
 - (ii) 【参考文献にない発明特定事項】…。【有利な効果】…。
 - (iii) 参考文献には…が記載されておらず、しかもその点は…から当業者といえども容易に想到しえない。

- (3) 先行技術との対比判断結果を記載する請求項において、その理由が共通する請求項についてはまとめて記載する。

[記載例]

(例 1) 参考文献には「駆動パルスモータの性能を考慮して、変倍時の副走査方向の制御を、拡大時にはモータ速度を変えることにより行い、縮小時にはモータ速度を一定してライン間引きにより行う点」が記載も示唆もされていない。

(例 2) 参考文献には、半導体発光素子の製造方法において「InGaN からなる第 1 半導体層上に、この第 1 半導体層よりも低い温度で成長させた AlN 又は InGaN からなる第 2 半導体層を形成し、更にこの第 2 半導体層よりも高い温度で InGaN からなる第 3 半導体層を形成する」というバッファ層を挿入することが記載されておらず、一方、本願発明はそれにより「InGaN 層の格子歪みを緩和しながら積層できる」という顕著な効果を発揮できる。

(例 3)

【参考文献にない発明特定事項】

アスベスト含有廃棄物の熔融処理法において、化合物 X を添加して熔融する点。

【有利な効果】

熔融温度が低下し、かつ凝固時にガラス化しやすい。

4. 特許メモに対する出願人の意見の提出について

出願人は特許メモに対して上申書により意見を提出することができ、上申書は閲覧の対象である。

なお、上申書は特許査定後に提出されるので、審査官はその内容を考慮の対象としない。

(説明)

特許メモにおいて示した審査官の見解が第三者に対して閲覧可能であることから、これに対する出願人の意見も第三者に対して閲覧可能とすることが適切である。

1213 拒絶査定起案時の注意

1. 発明の名称あるいは出願人名等が長い場合の対処

発明の名称の欄及び出願人・代理人の欄に表示できる文字数には制限がある。起案書を確認したときに、これらの欄の記載が途中で切れていた場合(文字数の制限数を超えている場合)は、審査官は、起案書本文の備考欄の最後等に「発明の名称の続き：○△…」等と記載して、切れている部分を記載するか、又は「発明の名称：X X ○△…」等と記載して、発明の名称等を全部記載する。

2. [第 39 条](#)に基づく拒絶査定起案時の注意

2.1 先願

(1) [審査基準「第Ⅲ部第4章 先願」の「4.4.1 他の出願が先願である場合」の「\(1\) 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、先願の確定を待つこととし、拒絶査定起案時には備考欄にその旨記載する。

(文例)

特願○○○○－○○○○○○号の出願は特許第○○○○○○○○号として登録された。

(2) [審査基準「第Ⅲ部第4章 先願」の「4.4.1 他の出願が先願である場合」の「\(2\) 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、先願が未確定であっても拒絶査定をする。

2.2 同日出願

(1) 出願人の協議が成立せず、又は協議することができないことを拒絶の理由とする場合は、審査官は、意見書等の提出がなくても直ちに拒絶査定をせず、他の出願についてすべて取下げ、放棄等がされたかどうかを確かめ、すべて取下げ、放棄等がされている場合を除いて拒絶査定をする。

(2) 出願人の協議が成立しなかった場合は、審査官は、その旨を拒絶査定の備考欄に記載する。

(文例)

この特許出願人は、平成○年○月○日付の指令の趣旨に沿う届出をしないから、特（実）願○○○○－○○○○○○号の出願人との間に協議が成立しなかったものとみなす。

3. 出願日の遡及を認めない場合の対処

平成19年4月1日以降にされた各種出願(注1)であって、出願日の遡及を認めると遡及出願日が平成19年4月1日より前となる特殊出願について、出願日の遡及を認めない場合(注2)は、審査官は、「拒絶査定設定」画面の「出願日遡及設定」を選択し、「出願日遡及設定」画面において出願日(遡及日)の設定を行う。

出願日の遡及を一部しか認めない場合(例えば、孫出願に対して子の出願日までの遡及は認めるが、親の出願日までの遡及は認めない場合等)は、審査官は、「出願日の遡及を一部認める。」を選択して遡及出願日を入力し、出願日の遡及を全部認めない場合(特殊出願の現実の出願日とする場合)には、「出願日の遡及を全て認めない。」を選択することより出願日(遡及日)を設定する。

(注1) 各種出願は、分割出願、変更出願又は実用新案登録に基づく特許出願をいう。

(注2) 出願日の遡及を認めない場合とは、拒絶理由通知にて、出願日の遡及を一部又は全部認めない旨の指摘を行い、遡及を一部又は全部認めない状態のまま拒絶査定を行う場合である([審査基準「第VI部第1章第1節 特許出願の分割の要件」の4.1](#)、[同「第VI部第2章 出願の変更」の3](#)、及び同「[第VI部第3章 実用新案登録出願に基づく特許出願](#)」の3参照)。これ以外の場合は、出願日は遡及しているものとして取り扱われる。

1214 拒絶査定の確定

拒絶査定の確定とは、拒絶査定が、特許法に規定する不服の申立て方法によりこれを取り消すことができない状態になったことをいう。拒絶査定が確定するのは、以下の(i)又は(ii)の場合である。

- (i) 拒絶査定不服審判の請求がなく、その査定の謄本の送達があった日から原則 3 月(注)(出願人が在外者である場合には特許庁長官の職権で 1 月延長される。)を経過した場合

(注) 詳細については[審判便覧6-1-0.3](#)参照

- (ii) 拒絶査定不服審判の請求があった場合において、審判の請求は成り立たない旨若しくは審判の請求を却下する旨の審決が確定したとき、又は請求書の却下の決定が確定したとき

1215 最後の拒絶理由通知後の特許請求の範囲についてする補正が、 第 17 条の 2 第 5 項各号に掲げる二以上の事項を目的としたものと 判断される場合の取扱い

最後の拒絶理由通知後の明細書等についてする補正が[第 17 条の 2 第 3 項及び第 4 項](#)の要件を満たしている場合であって、特許請求の範囲についてする当該補正が[第 17 条の 2 第 5 項各号](#)に掲げる二以上の事項を目的としたものと判断されるときは、審査官は、以下のとおり取り扱う。

1. 複数の請求項又は一の請求項の複数の箇所に対する補正の目的がそれぞれ異なる場合

少なくとも 1 以上の箇所についての補正が特許請求の範囲の限定的減縮を目的としたものである場合であって、当該請求項に係る発明が独立して特許を受けられるものでないときは、審査官は、補正を却下する([審査基準「第 I 部第 2 章第 6 節 補正の却下の決定」の 3.2](#) 参照)。

例 1：請求項 1 についての補正の目的が誤記の訂正であり、請求項 2 についての補正の目的が特許請求の範囲の限定的減縮である場合であって、補正後の請求項 2 に係る発明が独立して特許を受けられるものでないときは、審査官は、補正を却下する。

2. ある請求項についての一の補正が、[第 17 条の 2 第 5 項各号](#)に掲げる二以上の事項を目的としたものと判断される場合の取扱い

ある請求項についての一の補正に関し、出願人が一の目的を主張しており、かつ、当該補正がその目的でされたものと判断される場合は、審査官は、その目的で補正がされたものとして審査を進める。

出願人が補正の目的を主張していない場合、出願人が補正の目的を複数主張している場合、出願人は補正の目的を主張しているが、補正がその目的でされたとは判断されない場合等、補正が、[第 17 条の 2 第 5 項各号](#)に掲げる二以上の事項のいずれを目的としたものか特定できない場合は、次のように取り扱う。

ある請求項についての一の補正が、請求項の削除、誤記の訂正又は明瞭でない記載の釈明の二以上のみを目的としてされたものと判断される場合は、いずれの目的であるかに関わらず、審査官は、当該補正を却下することなく、補正

後の明細書等に基づいて審査を進める。

ある請求項についての一の補正が、特許請求の範囲の限定的減縮を目的としたものとも、それ以外の事項を目的としたものとも判断される場合は、審査官は、特許請求の範囲の限定的減縮又はそれ以外の事項のうち、その目的で補正したとすれば、拒絶査定すべきでないと判断される目的があるかどうかを検討する。

拒絶査定すべきでないと判断される目的があれば、審査官は、その目的で補正がされたものとして審査を進める。

特許請求の範囲の限定的減縮を目的としたものであっても、それ以外の事項のいずれを目的としたものであっても、結果として、拒絶査定すべきと判断されるときは、審査官は、その補正が特許請求の範囲の限定的減縮を目的としたものであるとして審査を進める。

なお、審査官は、特許請求の範囲についての補正が、[第17条の2第5項各号](#)に掲げる二以上の事項を目的としたものと判断される場合であって、前記二以上の事項のいずれを目的としたものか特定できないときは、出願人に、[第17条の2第5項各号](#)に掲げる事項のいずれを目的としたものかを説明した書類の提出を求めることができる。その結果、補正がいずれの事項を目的としたものかを判断できた場合は、審査官は、その目的で補正がされたものとして審査を進める。

例2：補正前の特許請求の範囲には、請求項1及びその従属請求項である請求項2が記載されており、補正によって、補正前の請求項2のみとする補正がされた場合、当該補正は、請求項1の削除を目的とした補正とも、請求項2を削除して請求項1を請求項2の構成で限定する特許請求の範囲の限定的減縮を目的とした補正ともいえる。

このとき、先の拒絶理由通知において、補正前の請求項1について新規性欠如及び進歩性欠如、請求項2について進歩性欠如の拒絶理由通知をしていたが、意見書等を参照した結果、補正後の発明(補正前の請求項2)について進歩性欠如の拒絶理由を維持できず、新たな先行技術に基づく進歩性欠如の拒絶理由を発見した場合は、補正が特許請求の範囲の限定的減縮を目的としてされたものとする、補正後の発明は独立して特許を受けられないので、補正を却下した上で補正前の請求項1の新規性欠如及び進歩性欠如を理由に拒絶査定となる。

しかし、請求項の削除を目的としてされたものとする、先に通知した拒絶理由は維持できないため、新たに進歩性欠如の拒絶理由通知をすることとなる。

このような場合であって、出願人が補正の目的を主張していない、出願人が複数の目

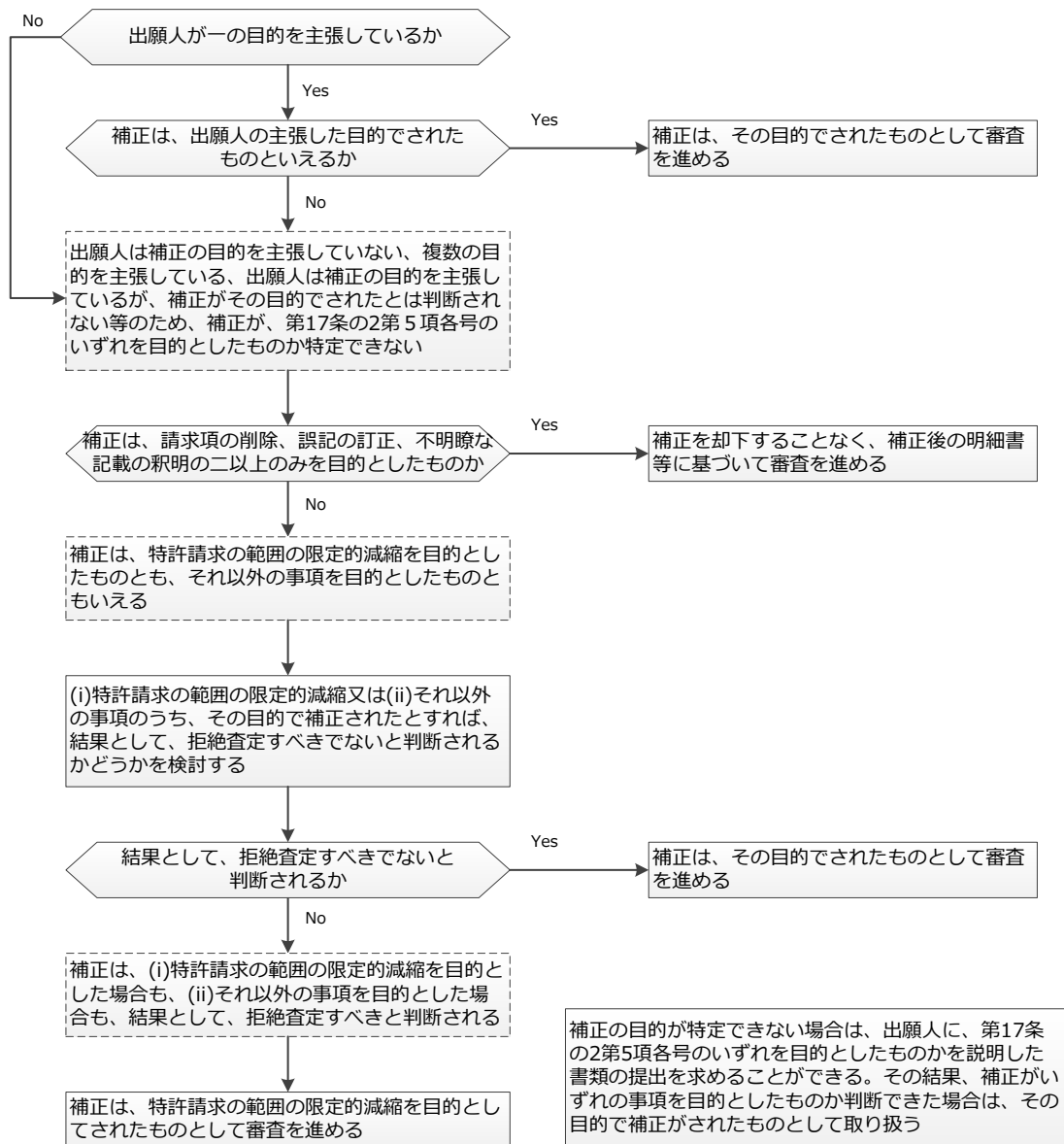
的を主張している、出願人は補正の目的を主張しているが、補正がその目的でされたとは判断されない等、補正の目的を特定できないときは、補正は請求項の削除を目的としてされたものとして審査を進める。

また、先の拒絶理由通知において、補正前の請求項 1、2 の両方に進歩性欠如の拒絶理由通知をしており、その進歩性欠如の拒絶理由が補正後も維持できると判断される場合は、補正が特許請求の範囲の限定的減縮を目的としてされたものとする、補正後の発明は独立して特許を受けられないので、補正を却下した上で拒絶査定となる。また、請求項の削除を目的としてされたものとしても進歩性欠如の拒絶理由を解消していないので拒絶査定となる。

このように、いずれの目的としても、結果として、拒絶査定となる場合であって、出願人が補正の目的を主張していない、出願人が複数の目的を主張している、出願人は補正の目的を主張しているが、補正がその目的でされたとは判断されない等、補正の目的を特定できないときは、補正は特許請求の範囲の限定的減縮を目的としたものとして審査を進める。

図：ある請求項についての一の補正が、特許法第17条の2第5項各号に掲げる二以上の事項を目的としたものと判断される場合の取扱い(2. 参照)

(※)補正は、第17条の2第3項及び第4項の要件を満たしているものとする。



1216 補正の却下の決定起案時の注意

1. 発明の名称あるいは出願人名等が長い場合の対処

発明の名称の欄及び出願人・代理人の欄に表示できる文字数には制限がある。起案書を確認したときに、これらの欄の記載が途中で切れていた場合(文字数の制限数を超えている場合)は、審査官は、起案書本文の「理由」欄の最後等に備考欄を設け、「備考 発明の名称の続き：○△…」等と記載して、切れている部分を記載するか、又は「備考 発明の名称：X X○△…」等と記載して、発明の名称等を全部記載する。

2. 発明の名称が補正されている補正書に対する補正の却下

発明の名称が補正されている補正書に関して補正の却下の決定をする場合は、審査官は、その補正の却下の決定には、その補正書により補正された発明の名称を記載しないで、補正前の発明の名称を記載することとする。

(説明)

補正の却下の決定は、補正書に記載している補正事項全体についてされるものとして、上記のように取り扱うものとする。

1217 面接等

「面接」とは、審査官と代理人等(代理人が選任されていない場合は、原則、出願人本人。ただし、出願人が法人の場合であって、当該法人の知的財産部員等が責任ある応対をなし得る者である場合に限り、知的財産部員等も可能。)とが、特許出願の審査に関わる意思疎通を図るための面談を意味し、審査官の技術理解を容易にすることを意図した技術説明を含む。「面接」には、審査官が出願人等の所在地付近に出張して行う面接(出張面接)やテレビ面接システムを用いた面接(テレビ面接)を含む。

また、上記意思疎通を図るための「電話・ファクシミリ等による連絡」は、上記「面接」に準ずる手続として取り扱う。

(※)面接等の詳細については、「面接ガイドライン【特許審査編】」参照

(http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/mensetu_guide_index.htm)

1218 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

第194条第1項の規定によれば、審査官は当事者に対し審査のために必要な書類その他の物件(以下「書類等」という。)の提出を求めることができる。この規定に従い、例えば下記の場合は、審査官は、出願人等に対して参考資料等の書類のほか、ひな形・見本等の提出を求めることができるものとする。

1. 提出を求めることができる書類等の例

- (1) 請求項に係る発明の認定に際し、発明の技術内容が難解であること、明細書の分量が膨大であること、又は請求項の数が膨大であることなどにより、その発明を理解することが困難な場合には、審査官は、出願人等に対し、発明の内容を明らかにするための参考資料として、例えば、請求項に記載された発明特定事項がそれぞれ実施例のどの部分と対応するかを説明した書類、発明の要旨を簡明に説明した書類、請求項どうしの関係を示した図表などの提出を求めることができる。

(説明)

明細書、特許請求の範囲及び図面の記載によって発明の内容を理解することができない又は困難である場合は、拒絶の理由を通知するのが原則である。しかし、特許出願に係る発明が、特殊な専門技術に関するものであって発明の理解が困難であり、又は明細書の分量若しくは請求項の数が膨大であって発明の理解に長時間を要すると判断されるが、一方において明細書、特許請求の範囲及び図面の記載には一応不備な点がなく、直ちに拒絶の理由を通知するなどの処理をするのは適当でないと認められるものについては、発明の理解を容易にするため例外的に拒絶の理由の通知以外の上記のような措置をすることが審査処理上必要と認められるので、本文のように取り扱うこととする。

- (2) 拒絶理由の通知後、意見書における主張に理解が困難な点があり、しかもその点が審査に重大な影響を及ぼすと認められる場合においては、審査官は、出願人等に対し、意見書における主張を更に明瞭に説明した書類の提出を求めることができる。
- (3) ひな形・見本・実験報告書等(以下「見本等」という。)によらなければ、明細書中に記載されている作用、効果などが確認できない場合であって、見本等の提出によって、出願当初から、明細書又は図面の記載が明確かつ十分な

記載であったことが確認できるようなときは、審査官は、出願人等に対し、見本等の提出を求めることができる。

実験報告書等としては、学術雑誌の発表論文、鑑定書などが含まれ、これらの書類は、多くの場合第三者の作成したものが望ましい。

- (4) 分割出願が分割の実体的要件を満たしているかどうかを容易に理解することができない場合、又は分割出願に係る発明が原出願に係る発明若しくは他の分割出願に係る発明と同一でないかどうかの判断に相当の時間を要する場合は、審査官は、出願人等に対し、原出願の明細書等のどの記載を変更したのか、分割出願に係る発明は原出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されたどの事項に基づいているのか、分割出願に係る発明が原出願に係る発明、他の分割出願に係る発明と同一でないこと等について説明した書類の提出を求めることができる。
- (5) 先願参照出願の明細書又は図面に記載した事項が、先の特許出願の明細書等に記載された事項の範囲内であるかどうかを容易に理解することができない場合は、審査官は、出願人等に対し、先願参照出願の明細書又は図面に記載した事項が、先の特許出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されたどの事項に基づいているのか等について説明した書類の提出を求めることができる。
- (6) 明細書等の補正が当初明細書等に記載された事項の範囲内であることが容易に理解することができない場合は、審査官は、出願人等に対し、補正の根拠を説明した書類の提出を求めることができる。また、最後の拒絶理由通知に対応して、又は拒絶査定不服審判の請求時になされた特許請求の範囲についての補正が、[第17条の2第5項各号](#)のいずれを目的としてなされたものであるかが不明である場合も、補正が前記目的のいずれかに合致するものであることを説明した書類の提出を求めることができる。
- (7) 誤訳訂正書を提出して明細書等の補正がされているが、誤訳訂正書に誤訳訂正の理由が十分に記載されていない場合は、審査官は、出願人等に対し、当該誤訳訂正の理由を説明した書類の提出を求めることができる。

2. 書類等の提出を求める通知

- (1) 審査官は、通知書として、上記 [1.\(4\)](#)以外の場合は、審査官通知(期間有)の

「194条の通知(その他)」を用い、上記 [1.\(4\)](#) の場合は、審査官通知(期間有)の「194条の通知(分割出願に関する説明書)」を用いる。

(2) 上記 [1.](#) に規定する書類等の提出を求める場合の指定期間は、意見書提出のための指定期間と同一とする。見本等であって、作成に長期間を要すると判断される場合は、審査官は、その事情に応じて、上記期間と異なる期間を指定することができる。(方式審査便覧 04.09 及び 04.10 参照。)

(3) 審査官は、通知書中には下記文例のように、出願人等がどのような書類等を提出すべきかを具体的に記載する。

(文例)

この出願の請求項 1 に記載された発明を特定するための事項のそれぞれが、実施例のどの部分と対応するかを説明した書類

(4) 上記 [1.\(4\)](#) で提出を求める書類については、出願人に対し出願を分割する際に提出を求めている上申書の記載例(※)に沿って作成するよう求める。

(※)特許庁ホームページ「出願を分割する際の説明書類に関する出願人への要請について(平成 21 年 6 月 29 日)」

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shinsa/bunkatu_yousei.htm

3. 見本等の借用

提出されたひな形又は見本を借用する場合は、審査官は、特実審査周辺システム「審査官業務選択」画面で、「起動業務選択」から「物件借用」を選択する。

第 II 部 明細書及び特許請求の範囲

目 次

2001	第 36 条の条文及びその適用時期について	- 1 -
2002	明細書、特許請求の範囲又は図面に拒絶理由に該当しない記載不備のある案件への対応について	- 3 -
2003	明細書、特許請求の範囲又は図面に商標名が記載されている場合の取扱い	- 8 -
2004	計量法〔抜粋〕	- 10 -
第 1 章 発明の詳細な説明の記載要件		
2101	先行技術文献の入手が困難な場合の留意事項	- 1 -
2102	先行技術文献情報を追加する補正についての判断《出願日(分割・変更出願等については、現実の出願日)が平成 20 年 12 月 31 日以前の出願に適用》	- 2 -
2103	一回目の拒絶理由の通知と同時に、又は通知した後に第 48 条の 7 の通知を行うことができる例	- 3 -
2104	刊行物の記載要領	- 4 -
第 2 章 特許請求の範囲の記載要件		
2201	マーカッシュ形式などの択一形式による記載が化学物質に関するものである場合の明確性要件	- 1 -
2202	請求項の記載形式—独立形式と引用形式—	- 2 -
2203	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審査における留意事項	- 7 -
2204	「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」に該当するか否かについての判断	- 8 -
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審査における「不可能・非実的事実」についての判断 ..	- 12 -
2299	その他	- 20 -
第 3 章 発明の単一性(特許法第 37 条)		
2301	最初の発明を含む発明群が複数ある場合の特別な技術的特徴に基づく審査対象の決定の手順について	- 1 -

2302	「審査対象とした発明について審査を行った結果、実質的に追加的な先行技術調査及び判断を必要とすることなく審査を行うことが可能である発明」について	- 3 -
------	---	-------

2001 第 36 条の条文及びその適用時期について

[第 36 条](#)の条文及びその適用時期について、その一覧を表に示す。

第 II 部 明細書及び特許請求の範囲

表 第36条の条文、適用時期一覧

法 律		平成2年法	平成6年法	平成14年法
施行日		平成2年12月1日～	平成7年7月1日～	平成14年9月1日～
ポイントの改正		*要約書の採用 第36条2項の改正により番号繰り下がり	*36条の改正 明細書の記載要件の緩和：発明の詳細な説明は「明確かつ十分」に記載、特許請求の範囲には「出願人が必要と認める事項」を記載、特許請求の範囲は「明確かつ簡潔」に記載	*36条の改正 先行技術文献情報開示制度の導入(H14.9.1～ *1) 明細書と特許請求の範囲の分離(H15.7.1～ *2)
条文	発明の詳細な説明	4項 前項第3号の発明の詳細な説明には、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が容易にその実施をすることができる程度に、その発明の目的、構成及び効果を記載しなければならない。	4項 前項第3号の発明の詳細な説明は、通商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、記載しなければならない。	4項 前項第3号の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。 1号 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。 2号 その発明に関連する文献知覚発明（第29条第1項第3号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。）のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知っているものがあるときは、その文献知覚発明が記載された刊行物の名称その他のその文献知覚発明に関する情報の所在を記載したものであること。
	特許請求の範囲	5項 第3項第4号の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。 1号 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。 2号 特許を受けようとする発明の構成に欠くことのできない事項のみを記載した項（以下「請求項」という。）に区分してあること。 3号 その他通商産業省令で定めるところにより記載されていること。	5項 第3項第4号の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。	5項 第2項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。
		6項 前項の規定は、その記載が一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である特許請求の範囲の記載となることを妨げない。	6項 第3項第4号の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。 1号 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。 2号 特許を受けようとする発明が明確であること。 3号 請求項ごとの記載が簡潔であること。 4号 その他通商産業省令で定めるところにより記載されていること。	6項 第2項の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。 1号 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。 2号 特許を受けようとする発明が明確であること。 3号 請求項ごとの記載が簡潔であること。 4号 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。
	要約書	7項 第2項の要約書には、明細書又は図面に記載した発明の概要その他通商産業省令で定める事項を記載しなければならない。	7項 第2項の要約書には、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。	
附則	経過措置	(略)	従来法下出願されたものは従来法適用(附則 §6(2))	*1 従来法下出願されたものは従来法適用(附則 §2(1)) *2 施行日以後にする特許出願（施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を含む）について適用(附則 §3)

2002 明細書、特許請求の範囲又は図面に拒絶理由に該当しない記載不備のある案件への対応について

1. 明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、「明細書等」という)に拒絶理由に該当しない記載不備を発見した場合について

新規性、進歩性等又はそのほかの拒絶理由通知等をするときは、「なお書き」において、明細書等に不備のある箇所を指摘する。

拒絶理由通知等をしないときは、特許査定の前に、以下のいずれかにより対応することができる。

- (1) 出願人又は代理人(以下、「出願人側」という)に電話連絡し、自発補正による不備の解消を促す(出願人側による自発補正が可能なときに限る)。
- (2) 明細書等を職権訂正する(下記 [2.](#) 参照)。
- (3) 方式審査室に連絡し、不備について長官名により手続補正命令を通知するよう依頼する(下記 [3.](#) 参照)。

ここで、明細書等の記載不備(注)が拒絶理由に該当する場合については、上述した対応をするのではなく、その明細書等の記載不備に係る拒絶理由通知等をする。また、(2)の職権訂正は、原則として([2.2\(1\)](#)参照)、出願人側が審査官による職権訂正を希望した場合に限り行う。

(注) 明細書等の記載不備が拒絶理由に該当するか否かを検討する際には、以下の点に留意が必要である。

- (i) 特許請求の範囲に誤記等の軽微な記載不備があっても、直ちに明確性要件違反の拒絶理由に該当するわけではない。例えば、軽微な記載不備であっても、それにより、当業者にとって発明が不明確にならないようなものは、明確性要件違反の拒絶理由には該当しない([審査基準第 II 部第 2 章第 3 節 2.2\(1\)a](#) 参照)。
- (ii) 明細書等に誤記等の軽微な記載不備があっても、出願時の技術常識に基づいて、当業者が発明を実施することができる程度に明確かつ十分に明細書等が記載されていれば、実施可能要件違反の拒絶理由には該当しない([審査基準第 II 部第 1 章第 1 節 6.](#) 参照)。

2. 明細書等の職権訂正

2.1 職権訂正の対象になり得る記載不備の例

(1) その不備に対する訂正が、下記に示すように、表現、内容ともに一に帰する場合

- (i) 特許庁 → 特許庁
- (ii) リニアーター → リニアモーター
- (iii) 特許庁特許庁は → 特許庁は

(2) その不備に対する訂正が、下記に示すように、表現は一に帰するものではないが、内容が一に帰する場合であって、表現上の差が問題にならない場合

- (i) 商標名である旨の付記
- (ii) 次のような誤字、脱字の修正
 …こと○する。 → …こととする。又は…ことにする。
 (○は、誤字又は脱字)
- (iii) 特許請求の範囲と明らかに相違している発明の名称の修正
 (例) 発明の名称：○○装置及び△△方法 → ○○装置
 (特許請求の範囲：…○○装置)
- (iv) 従来例として記載された出願の公開番号等の加入
 (例) 特願昭50-12345号 → 特願昭50-12345号(特開昭51-54321号)

2.2 職権訂正の要領

- (1) 審査官は、職権訂正に先立って電話等により出願人側と訂正内容について十分に確認し、訂正内容を具体的に明示した対応記録を作成する。ここで、訂正内容の具体的な明示については、出願人側からファクシミリ等で受け取った訂正案を対応記録に添付することにより、代えることができる。なお、訂正内容について出願人側から承諾を得られなかった場合は、審査官は、[本審査ハンドブックの3501の2.\(2\)](#)に基づいて「公序良俗を害することが明らかな事項又は内容」に係る職権訂正をする場合を除き、承諾を得られなかった旨を記載した対応記録を作成したうえで、職権訂正を行わない。
- (2) 明細書等(発明の名称を除く)の職権訂正は、特実審査周辺システムのWindowManager(審査官)の「庁内書類作成」ボタンから「職権訂正データ」を選択することで行う。
- (3) 発明の名称の職権訂正は、特実審査周辺システムの特許査定／登録査定設定画面の発明／考案の名称の「変更」ボタンから行う。この場合は、併せて、特実審査周辺システムのWindowManager(審査官)の「庁内書類作成」ボタンから「審査用メモ」を選択し、下記の要領でメモを作成する。

(文例)

<<発明の名称の職権訂正データ>>

【訂正対象書類】 明細書

【訂正対象項目】 発明の名称

【訂正方法】 変更

【訂正の内容】

【発明の名称】

○○○・・・

3. 記載不備に係る事項の長官名による手続補正指令

審査官は、不鮮明な図面等の記載不備であって、新規事項の追加等の拒絶理由にかかわらないもの(方式審査の対象から除かれるものも含む)がある場合に、特に必要があると認めるときは、方式審査室に連絡し、その記載不備について長官名により手続補正指令を通知するよう依頼することができる。ただし、長官名による手続補正指令の通知をするかしないかの最終判断は、方式審査室が行う。

上記依頼の対象になり得る記載不備の例としては、以下のものが挙げられる。

(明細書、特許請求の範囲共通)

(1) 明細書又は特許請求の範囲の一部が外国語で書かれているとき(一般的な用語、技術用語をその日本名の次に括弧書きでその原語を記載した場合及び[特許法第 36 条の 2 第 1 項](#)の規定による英語その他の外国語での外国語書面出願の場合を除く。)

(2) 明細書又は特許請求の範囲中に【図面】の欄が設けられているとき

(発明の名称)

(1) 発明の名称が記載されていないとき

(2) 【発明の名称】の欄が複数設けられているとき

(図面の簡単な説明)

(1) 図番号が 1 から始まる連続番号でないとき

(2) 図面の図番号・分図番号と、図面の簡単な説明の図番号・分図番号とが一致していないとき

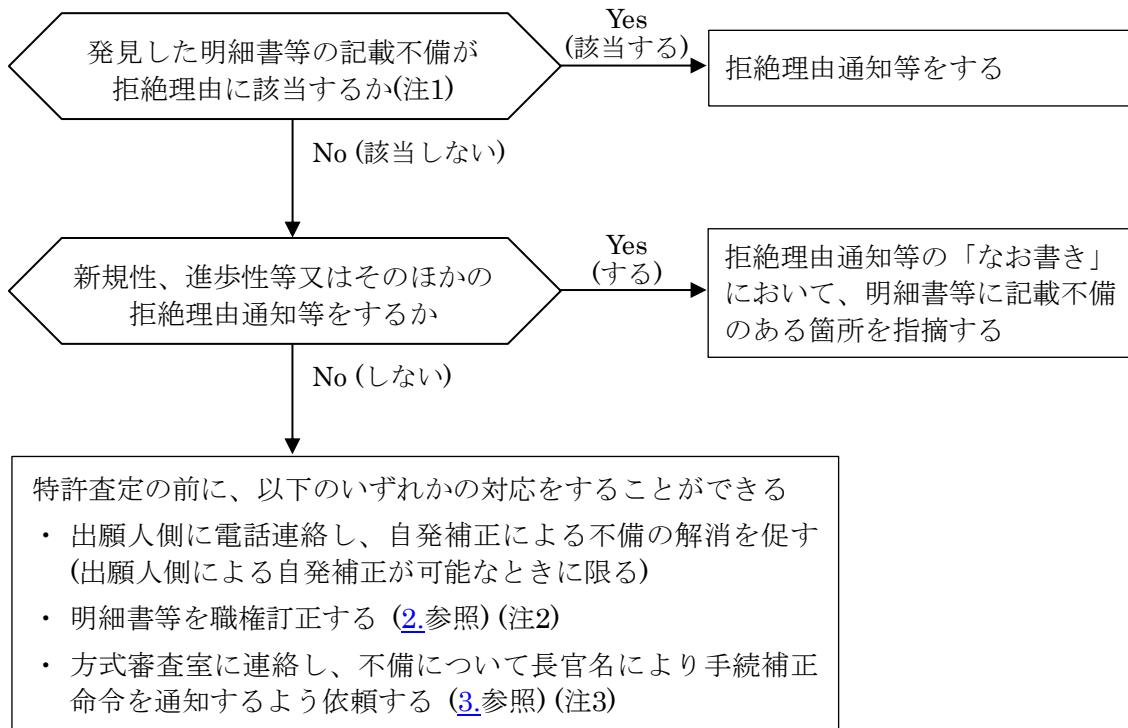
(3) すべての図・分図の説明が記載されていないとき

(4) 【図面の簡単な説明】の欄が複数設けられているとき

(図面)

- (1) 2 以上の図がある場合において、図番号が記載されていないとき
- (2) 図番号が 1 から始まる連続番号で付されていないとき
- (3) 1 の図番号を付した図が複数ページに描かれているとき
- (4) 他の線と明確に区別することができない引出線が引かれているとき
- (5) 図が不鮮明なとき
- (6) 図面中の文字が極めて小さいとき
- (7) 図面に関する説明が外国語(一般的な用語、技術用語をその日本名の次に括弧書きでその原語を記載した場合及び[特許法第 36 条の 2 第 1 項](#)の規定による英語その他の外国語での外国語書面出願の場合を除く。)で記載されているとき
- (8) 各図に図番号が重複して記載されている場合において、同一の図に対して同一の図番号で記載されていないとき(例. 同一の図に対して【図 2】と Fig3 が記載されているとき)
- (9) 分図番号が連続番号(記号)で付されていないとき

図：明細書、特許請求の範囲又は図面(明細書等)に記載不備を発見した場合の取扱い



(注1) 明細書等の記載不備が拒絶理由に該当するか否かを検討する際には、以下の点に留意が必要である。

- (i) 特許請求の範囲に誤記等の軽微な記載不備があっても、直ちに明確性要件違反の拒絶理由に該当するわけではない。例えば、軽微な記載不備であっても、それにより、当業者にとって発明が不明確にならないようなものは、明確性要件違反の拒絶理由には該当しない(審査基準第 II 部第 2 章第 3 節 2.2(1)a 参照)。
- (ii) 明細書等に誤記等の軽微な記載不備があっても、出願時の技術常識に基づいて、当業者が発明を実施することができる程度に明確かつ十分に明細書等が記載されていれば、実施可能要件違反の拒絶理由には該当しない(審査基準第 II 部第 1 章第 1 節 6.参照)。

(注2) 審査官は、職権訂正に先立って電話等により出願人側と訂正内容について十分に確認し、訂正内容を具体的に明示した対応記録を作成する。ここで、訂正内容の具体的な明示については、出願人側からファクシミリ等で受け取った訂正案を対応記録に添付することにより、代えることができる。なお、訂正内容について出願人側から承諾を得られなかった場合は、審査官は、[本審査ハンドブックの3501の2.\(2\)](#)に基づいて「公序良俗を害することが明らかな事項又は内容」に係る職権訂正をする場合を除き、職権訂正を行わない。

(注3) 長官名による手続補正指令の通知をするかしないかの最終判断は、方式審査室が行う。

2003 明細書、特許請求の範囲又は図面に商標名が記載されている場合の取扱い

明細書、特許請求の範囲又は図面に商標名(登録商標名を含む。以下同じ。)が記載されている場合は、次のように取り扱う。

- (1) 特許請求の範囲、又は明細書若しくは図面のうち請求項に係る発明について記載された部分に商標名が記載されている場合には、[第 36 条第 4 項第 1 号](#)又は[第 6 項第 2 号](#)に規定する要件を満たしていないことを理由として、原則として、その特許出願に拒絶の理由を通知するものとする。

ただし、(a)その商標名が物質又は物品の普通名称となっていると認められるとき、又は(b)物質又は物品の普通名称となっていなくても、次の三つの条件を同時に満たしていると認定できるときは、この限りでない(注 1、2)。

- (i) 類似品のうちから特にその商標名のものを選定したことに、発明としての十分な意義が認められること
- (ii) 商標名が記載されていても、その発明が不明確とならないこと(例えば、その商標は、少なくともその発明の特許出願以前から出願当時にかけて、常に一定の品質、組成、構成などのもののみに付されていたことが明瞭であること)
- (iii) 商標名で記載されていても、その発明の技術が十分に公開されていると認めることができること(例えば、その商標名の商品の市販が、何らかの理由で停止されても、その発明と実質上同一の発明を、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容易に実施することができること)

(注 1) 登録商標名については上記(a)の認定をしてはならない。

(注 2) 上記(b)の認定ができる場合は、實際上ほとんどない。

(説明)

商標は、一定の限られた商品にだけ使用されるとは限らない。また、一定の商品について使用される場合であっても、同一の商標でありながら、製造の時期などによって商品の品質、組成、構成などが一定でないことが多く、特に、技術の進歩速度が速くなれば、この傾向が著しい。更に、一定の商標を付した商品についてその商品が他の類似商品などに比して特徴のあるものである場合には、その製造方法、組成などの技術面が秘密にされていて、公開されていないのが普通である。

したがって、特許請求の範囲、又は明細書若しくは図面のうち請求項に係る発明に

ついて記載された部分に商標名の記載がある場合には、通常、特許を受けようとする発明が明確ではない、あるいは、その発明に関する技術が十分に公開されていないため、発明の詳細な説明の記載が、当業者が請求項に係る発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されていないことに帰着するので、上記のように取り扱うものとする。

- (2) 商標名が記載されていても拒絶の理由に該当しない場合には、学術用語による表現への補正を出願人へ促す。適当な学術用語のない場合は商標名の記載を認めてもよいが、そのときには、その商標が登録商標であれば、商標名の次に「(登録商標)」を、また未登録商標であれば、商標名の次に「(商標)」を記載させる(特許法施行規則様式第 29 備考 7、9)。なお、商標名である旨の付記は職権訂正により行ってもよい([本審査ハンドブックの 2002](#) 参照)。

(説明)

商標名をそのまま明細書に記載しておくと、物品や物質の普通名称と商標名とが混同をきたすようになり、不都合であるばかりでなく、その商標名を商品の普通名称であるかのように誤認させ、商標が本来有している商品の出所表示の機能を弱める結果を生じ、商標権者や商標の使用者に不慮の不利益を与えることとなる。

したがって、学術用語に補正させずに商標名をそのまま明細書に記載しておく場合には、その名称が商標名であることを明細書中で明確にしておく必要があるので、上記のように取り扱うものとする。

2004 計量法 [抜粋]

特許法施行規則

第 3 条 書面に計量法（平成四年法律第五十一号）第二条第一項に規定する物象の状態の量に関し記載する場合は、同法第八条並びに同法附則第三条、第四条、第五条、第六条並びに第八条第一項及び第三項の規定に従って記載しなければならない。

計量法(平成四年法律第五十一号)[抜粋]

(定義等)

第 2 条 この法律において「計量」とは、次に掲げるもの(以下「物象の状態の量」という。)を計ることをいい、「計量単位」とは、計量の基準となるものをいう。

- 一 長さ、質量、時間、電流、温度、物質質量、光度、角度、立体角、面積、体積、角速度、角加速度、速さ、加速度、周波数、回転速度、波数、密度、力、力のモーメント、圧力、応力、粘度、動粘度、仕事、工率、質量流量、流量、熱量、熱伝導率、比熱容量、エントロピー、電気量、電界の強さ、電圧、起電力、静電容量、磁界の強さ、起磁力、磁束密度、磁束、インダクタンス、電気抵抗、電気のコンダクタンス、インピーダンス、電力、無効電力、皮相電力、電力量、無効電力量、皮相電力量、電磁波の減衰量、電磁波の電力密度、放射強度、光束、輝度、照度、音響パワー、音圧レベル、振動加速度レベル、濃度、中性子放出率、放射能、吸収線量、吸収線量率、カーマ、カーマ率、照射線量、照射線量率、線量当量又は線量当量率

- 二 繊度、比重その他の政令で定めるもの

2～8 (略)

(注 「政令」=計量単位令第二条)

(国際単位系に係る計量単位)

第 3 条 前条第一項第一号に掲げる物象の状態の量のうち別表第一の上欄に掲げるものの計量単位は、同表の下欄に掲げるとおりとし、その定義は、国際度量衡総会の決議その他の計量単位に関する国際的な決定及び慣行に従い、政令で定める。

(その他の計量単位)

第 4 条 前条に規定する物象の状態の量のほか、別表第二の上欄に掲げる物象の状態の量の計量単位は、同表の下欄に掲げるとおりとし、その定義は、政令で定める。

2 前条に規定する計量単位のほか、別表第一の上欄に掲げる物象の状態の量のうち別表第三の上欄に掲げるものの計量単位は、同表の下欄に掲げるとおりとし、その定義は、政令で定める。

(注 一・二項の「政令」=計量単位令第二条)

第 5 条 前二条に規定する計量単位のほか、これらの計量単位に十の整数乗を乗じたものを表す計量単位及びその定義は、政令で定める。

2 前二条及び前項に規定する計量単位のほか、海面における長さの計量その他の政令で定める特殊の計量に用いる長さ、質量、角度、面積、体積、速さ、加速度、圧力又は熱量の計量単位及びその定義は、政令で定める。

(注 一・二項の「政令」=計量単位令第四・五条)

(非法定計量単位の使用の禁止)

第 8 条 第三条から第五条までに規定する計量単位(以下「法定計量単位」という。)以外の計量単位(以下「非法定計量単位」という。)は、第二条第一項第一号に掲げる物象の状態の量について、取引又は証明に用いてはならない。

2～3 (略)

[別表第一] (第三条関係)

物象の状態の量	計量単位
長さ	メートル
質量	キログラム グラム トン
時間	秒 分 時
電流	アンペア
温度	ケルビン セルシウス度又は度
物質量	モル
光度	カンデラ
角度	ラジアン 度 秒 分
立体角	ステラジアン
面積	平方メートル
体積	立方メートル リットル

角速度	ラジアン毎秒
角加速度	ラジアン毎秒毎秒
速さ	メートル毎秒　メートル毎時
加速度	メートル毎秒毎秒
周波数	ヘルツ
回転速度	毎秒　毎分　毎時
波数	毎メートル
密度	キログラム毎立方メートル　グラム毎立方メートル グラム毎リットル
力	ニュートン
力のモーメント	ニュートンメートル
圧力	パスカル又はニュートン毎平方メートル　バール
応力	パスカル又はニュートン毎平方メートル
粘度	パスカル秒又はニュートン秒毎平方メートル
動粘度	平方メートル毎秒
仕事	ジュール又はワット秒　ワット時
工率	ワット
質量流量	キログラム毎秒　キログラム毎分　キログラム毎時 グラム毎秒　グラム毎分　グラム毎時　トン毎秒 トン毎分　トン毎時
流量	立方メートル毎秒　立方メートル毎分　立方メートル毎 時 リットル毎秒　リットル毎分　リットル毎時
熱量	ジュール又はワット秒　ワット時
熱伝導率	ワット毎メートル毎ケルビン　ワット毎メートル毎度
比熱容量	ジュール毎キログラム毎ケルビン又は ジュール毎キログラム毎度
エントロピー	ジュール毎ケルビン
電気量	クーロン
電界の強さ	ボルト毎メートル
電圧	ボルト
起電力	ボルト
静電容量	ファラド
磁界の強さ	アンペア毎メートル
起磁力	アンペア
磁束密度	テスラ又はウエーバ毎平方メートル

磁束	ウェーバ
インダクタンス	ヘンリー
電気抵抗	オーム
電気のコンダクタ ンス	ジーメン
インピーダンス	オーム
電力	ワット
電力量	ジュール又はワット秒 ワット時
電磁波の電力密度	ワット毎平方メートル
放射強度	ワット毎ステラジアン
光束	ルーメン
輝度	カンデラ毎平方メートル
照度	ルクス
音響パワー	ワット
濃度	モル毎立方メートル モル毎リットル キログラム毎立 方メートル グラム毎平方メートル グラム毎リットル
中性子放出率	毎秒 毎分
放射能	ベクレル キュリー
吸収線量	グレイ ラド
吸収線量率	グレイ毎秒 グレイ毎分 グレイ毎時 ラド毎秒 ラド毎分 ラド毎時
カーマ	グレイ
カーマ率	グレイ毎秒 グレイ毎分 グレイ毎時
照射線量	クーロン毎キログラム レントゲン
照射線量率	クーロン毎キログラム毎秒 クーロン毎キログラム毎分 クーロン毎キログラム毎時 レントゲン毎秒 レントゲ ン毎分 レントゲン毎時
線量当量	シーベルト レム
線量当量率	シーベルト毎秒 シーベルト毎分 シーベルト毎時 レ ム毎秒 レム毎分 レム毎時

[別表第二] (第四条関係)

物象の状態の量	計量単位
---------	------

無効電力	バール
皮相電力	ボルトアンペア
無効電力量	バール秒 バール時
皮相電力量	ボルトアンペア秒 ボルトアンペア時
電磁波の減衰量	デシベル
音圧レベル	デシベル
振動加速度レベル	デシベル

〔別表第三〕（第四条関係）

物象の状態の量	計量単位
回転速度	回毎分 回毎時
圧力	気圧
粘度	ポアズ
動粘度	ストークス
濃度	質量百分率 質量千分率 質量百万分率 質量十億分率 質量一兆分率 質量千兆分率 体積百分率 体積千分率 体積百万分率 体積十億分率 体積一兆分率 体積千兆分率 ピーエッチ

附則

(計量単位)

- 第 3 条 附則別表第一の下欄に掲げる計量単位及びこれに十の整数乗を乗じたものを表す計量単位であつて政令で定めるものは平成七年九月三十日まで、同表の上欄に掲げる物象の状態の量の改正後の計量法(以下「新法」という。)第八条第一項の法定計量単位(以下単に「法定計量単位」という。)とみなす。
- 2 附則別表第二の下欄に掲げる計量単位及びこれに十の整数乗を乗じたものを表す計量単位であつて政令で定めるものは、平成九年九月三十日までは、同表の上欄に掲げる物象の状態の量の法定計量単位とみなす。
- 3 附則別表第三の下欄に掲げる計量単位及びこれに十の整数乗を乗じたものを表す計量単位であつて政令で定めるものは、平成十一年九月三十日までは、同表の上欄に掲げる物象の状態の量の法定計量単位とみなす。
- 4 前三項に規定する計量単位の定義は、政令で定める。

第 4 条 前条第一項から第三項までに規定する計量単位については、これらの規定で定める期日後においても、なお法定計量単位とみなすことができる。

2 前項の場合においては、その政令で当該計量単位を法定計量単位とみなす期限並びにこれを用いることができる取引又は証明の範囲及びこれを用いる方法を定めなければならない。

(ヤードポンド法による計量単位)

第 5 条 ヤードポンド法による計量単位及びその定義は、政令で定める。

2 (略)

(仏馬力)

第 6 条 仏馬力は、内燃機関に関する取引又は証明その他の政令で定める取引又は証明に用いる場合にあっては、当分の間、工率の法定計量単位とみなす。

2 仏馬力の定義は、政令で定める。

(計量単位の表示等)

第 8 条 附則第三条第一項から第三項までに規定する期日以前に、これらの規定で定める計量単位による表示を文書に記載し、又は商品その他の物件に付したときは、その表示は、新法第八条第一項の規定にかかわらず、当該期日後においても、取引又は証明に用いることができる。

[附則別表第一]

物象の状態の量	計量単位
力	ダイン
仕事	エルグ
熱量	重量キログラムメートル エルグ
中性子放出率	中性子毎秒 中性子毎分
放射能	壊変毎秒 壊変毎分

[附則別表第二]

物象の状態の量	計量単位
---------	------

第 II 部 明細書及び特許請求の範囲

長さ	ミクロン
周波数	サイクル又はサイクル毎秒
磁界の強さ	アンペア回数毎メートル エルステッド
起磁力	アンペア回数
磁束密度	ガンマ ガウス
磁束	マクスウェル
音圧レベル	ホン
濃度	規定

[附則別表第三]

物象の状態の量	計量単位
力	重量キログラム 重量グラム 重量トン
力のモーメント	重量キログラムメートル
圧力	重量キログラム毎平方メートル 重量グラム毎平方メートル 水銀柱メートル 水柱メートル
応力	重量キログラム毎平方メートル 重量グラム毎平方メートル
仕事	重量キログラムメートル
工率	重量キログラムメートル毎秒
熱量	カロリー
熱伝導率	カロリー毎秒毎メートル毎度 カロリー毎時毎メートル毎度
比熱容量	カロリー毎キログラム毎度

第 1 章 発明の詳細な説明の記載要件

2101 先行技術文献の入手が困難な場合の留意事項

審査官は、発明の詳細な説明において開示された先行技術文献の入手が困難な場合等には、[第 194 条第 1 項](#)(書類の提出等)の規定に基づく審査官通知を行い、審査のために必要な書類その他の物件の提出を出願人に求めることができる。

2102 先行技術文献情報を追加する補正についての判断
《出願日(分割・変更出願等については、現実の出願日)が
平成 20 年 12 月 31 日以前の出願に適用》

先行技術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は、新規事項の追加には該当せず、適法な補正である。しかし、請求項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付加したり、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](#)の不備を解消したりする補正は、新規事項の追加に該当し、不適法な補正である。

詳細については、[審査基準「第 IV 部第 2 章 新規事項を追加する補正」の 3.3.2\(1\)](#)を参照。

2103 一回目の拒絶理由の通知と同時に、又は通知した後に 第 48 条の 7 の通知を行うことができる例

例えば、発明の詳細な説明に従来技術の内容は記載されているが、当該従来技術に対応する先行技術文献情報が記載されておらず、先行技術文献情報開示要件を満たさないと認められる出願について、新規性・進歩性等の判断のために当該先行技術文献情報が必要な場合には、審査官は、[第 48 条の 7](#) の通知と一回目の拒絶理由の通知(当該先行技術文献情報に係る文献公知発明を引用しないものに限る。以下同様。)とを同時にしたり、一回目の拒絶理由を通知した後に[第 48 条の 7](#) の通知をしたりすることができる。

また、出願内容が著しく不明確であって新規性・進歩性等の特許要件についての審査が困難な場合等にも、[第 48 条の 7](#) の通知と明細書及び特許請求の範囲の記載要件等に関する拒絶理由のみを通知する拒絶理由通知とを同時に行うことができる。

ただし、[第 48 条の 7](#) の通知は、一律にされるのではなく、審査官が必要と認めた場合にのみ行われる。

2104 刊行物の記載要領

刊行物の記載要領は、[本審査ハンドブック「第 I 部第 2 章 審査の手順」の 1207](#)を参照。

ただし、「1. 我が国の特許公報、実用新案公報等(記載例)」における「(7) 平成 5 年 12 月 31 日以前の旧実用新案法に基づく公開実用新案公報の全文明細書等の場合」であっても、「(5) 公開特許公報又は公開実用新案公報の場合」の記載で足りる。

第 2 章 特許請求の範囲の記載要件

2201 マーカッシュ形式などの択一形式による記載が化学物質に関するものである場合の明確性要件

マーカッシュ形式などの択一形式による記載が化学物質に関するものである場合は、それらは以下(i)及び(ii)の要件が共に満たされれば、類似の性質又は機能を有するものであるもので、一の発明を明確に把握することができる。

(i) 全ての選択肢に係る化学物質が共通の性質又は活性を有していること、

(ii) 共通の化学構造が存在する、すなわち全ての選択肢が重要な化学構造要素を共有していること(注 1)、又は共通の化学構造が判断基準にならない場合は、全ての選択肢が、その発明が属する技術分野において一群のものとして認識される化学物質群(注 2)に属していること。

(注 1)「全ての選択肢が重要な化学構造要素を共有している」とは、以下(a)又は(b)のいずれかの場合をいう。なお、化学構造要素とは、一つの部分のことも、互いに関連した個々の部分の組み合わせのこともある。

(a) 複数の化学物質が、その化学構造の大きな部分を占める共通した化学構造を有しているような場合

(b) 化学物質がその化学構造のわずかな部分しか共有しない場合においては、その共有されている化学構造が従来技術からみて構造的に顕著な部分を構成する場合

(注 2)「一群のものとして認識される化学物質群」とは、請求項に記載された発明の下で同じように作用するであろうことが、その技術分野における知識から予想される化学物質群をいう。言い換えると、この化学物質群に属する各化学物質を互いに入れ換えても同等の結果が得られる、ということである。

2202 請求項の記載形式—独立形式と引用形式—

[特許法施行規則第 24 条の 3 第 3 号](#)には「請求項の記載における他の請求項の引用は、その請求項に付した番号によりしなければならない」と記載され、[同条 4 号](#)には「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」と記載されている。このように、請求項の記載様式としては、他の請求項を引用して記載することが認められており、このような記載様式で記載された請求項を「引用形式請求項」という。また、他の請求項を引用しないで記載した請求項を「独立形式請求項」という。そして両者は、記載表現が異なるのみで、同等の扱いを受けるものである。

1. 独立形式請求項

独立形式請求項の記載は、その独立形式請求項に係る発明が他の請求項に係る発明と同一か否かに係わりなく可能である。

2. 引用形式請求項

2.1 典型的な引用形式請求項

引用形式請求項は、特許請求の範囲における文言の重複記載を避けて請求項の記載を簡明にするものとして利用されるが、引用形式請求項による記載は、引用形式請求項に係る発明が引用される請求項に係る発明と同一か否かに係わりなく可能である。

請求項を引用形式で記載できる典型的な例は、先行する他の一の請求項のすべての特徴を含む請求項を記載する場合である。

このような場合に引用形式で請求項を記載すると、文言の繰り返し記載が省略できるとともに、引用される請求項とその記載を引用して記載する請求項との相違をより明確にして記載できるので、出願人の手間が軽減されるとともに、第三者の理解が容易になるといった利点がある。

例：典型的な引用形式請求項

【請求項 1】断熱材を含んだ建築用壁材

【請求項 2】断熱材が発泡スチロールである請求項 1 記載の建築用壁材

2.2 上記以外の引用形式請求項

以下の(i)又は(ii)の場合などにも、請求項の記載が不明瞭とならない限り、他の請求項の記載が引用されて引用形式請求項として記載されることで、請求項の記載が簡明になることがある。

- (i) 先行する他の請求項の発明を特定するための事項の一部を置換する請求項を記載する場合
- (ii) 先行する他の請求項とはカテゴリー表現の異なる請求項を記載する場合

例 1：引用される請求項の発明を特定するための事項の一部を置換する引用形式請求項

〔請求項 1〕歯車伝動機構を備えた特定構造の伝動装置

〔請求項 2〕請求項 1 記載の伝動装置において、歯車伝動機構に代えてベルト伝動機構を備えた伝動装置

例 2：異なるカテゴリーで表現された請求項の記載を引用して記載する引用形式請求項

〔請求項 1〕特定構造のボールベアリング

〔請求項 2〕特定の工程による請求項 1 記載のボールベアリングの製法

例 3：サブコンビネーションの請求項の記載を引用して記載する引用形式請求項

〔請求項 1〕特定構造のねじ山を有するボルト

〔請求項 2〕請求項 1 記載のボルトと嵌合する特定構造のねじ溝を有するナット

2.3 多数項引用形式請求項

多数項引用形式請求項とは、他の二以上の請求項(独立形式、引用形式を問わない。)の記載を引用して記載した請求項のことであり、特許請求の範囲全体の記載を簡明にするものとして利用される。

この形式による請求項は、通常の引用形式で複数の請求項に別々に記載する場合と比較して、記載面、料金面でのメリットがあるとしても、放棄、無効審判の単位としては一つであるため、まとめて放棄、無効の対象となる等のデメリットをも内包しているといえる。このため、通常の引用形式請求項とするか多数項引用形式請求項とするかは、このような点を十分比較考慮の上なされるべきものであり、その選択は出願人の判断に委ねられる。

また、特許法施行規則様式 29 条の 2〔備考〕14 二では、多数項引用形式で

請求項を記載するときには、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用し、かつ、これらに同一の技術的限定を付して記載すべきことが記載されている(特許法施行規則様式第 29 の 2 [備考] 14 ニ)。

例：多数項引用形式請求項で請求項を記載

[請求項 1]特定の構造を有するエアコン装置

[請求項 2]風向調節機構を有する請求項 1 記載のエアコン装置

[請求項 3]風量調節機構を有する請求項 1 又は請求項 2 記載のエアコン装置

3. 請求項の記載様式に関する施行規則様式備考と拒絶理由との関係

多数項を引用する形式で記載する場合において、他の二以上の請求項の記載の引用が択一的でないとき(例 1、例 2)や、同一の技術的限定を付していないとき(例 3、例 4)は、特許法施行規則の様式備考中(特許法施行規則様式第 29 の 2 [備考] 14 ニ)の請求項の記載形式に関する指示に合致しないこととなる。しかし、この指示は法律上求められる要件ではないから、[第 36 条第 6 項第 4 号](#)違反とはならない。

ただし、他の二以上の請求項の記載の引用が択一的でないことや、同一の技術的限定を付していないことなどによって、発明が不明確となる場合があることに、審査官は留意する。

(i) 請求項の記載の引用が択一的でないことにより、記載が不明瞭となる結果、請求項に係る発明が不明確となる場合がある。ただし、引用が択一的でなくても、発明が明確な場合もあることに、審査官は留意する。

例 1：請求項の記載の引用が択一的でないことにより、発明が不明確となる例

[請求項 1]特定の構造を有するエアコン装置

[請求項 2]風向調節機構を有する請求項 1 記載のエアコン装置

[請求項 3]風量調節機構を有する請求項 1 及び請求項 2 記載のエアコン装置

(説明)

請求項 3 では、請求項 1 と請求項 2 が「及び」との接続詞で繋がれており、引用が択一的でなく、請求項 3 に係る発明は不明確となっている([審査基準「第 II 部第 2 章第 3 節 明確性要件」の 2.2\(1\)参照](#))。

例 2：請求項の記載の引用が択一的ではないが、発明が明確である例

[請求項 1]特定構造のネジ山を有するボルト

[請求項 2]特定構造のネジ溝を有するナット

[請求項 3]請求項 1 記載のボルト及び請求項 2 記載のナットからなる締結装置

(説明)

請求項 3 では、請求項 1 と請求項 2 が「及び」との接続詞で繋がれている。しかし、請求項 3 の締結装置は、請求項 1 のボルトと請求項 2 のナットの両者からなる締結装置であることが明らかであり、発明は明確である。

(ii) 引用される請求項に同一の技術的限定が付されていないことにより、発明が不明瞭となる場合がある。ただし、同一の技術的限定が付されていなくても、発明が明確な場合もあることや、同一の技術的限定が付されていても、発明が不明確な場合もあることに、審査官は留意する。

例 3：引用される請求項に同一の技術的限定が付されておらず、発明が不明確となる例

[請求項 1]特定の風量調節構造 A を有するエアコン装置

[請求項 2]特定の状態表示構造 B を有するエアコン装置

[請求項 3]風向調節機構を有する請求項 1 記載のエアコン装置、又はタイマー機構を有する請求項 2 記載のエアコン装置

(説明)

請求項 3 で引用される請求項 1、請求項 2 には、それぞれ異なる技術的限定が付されており、請求項 3 に係る発明が不明確となっている([審査基準「第 II 部第 2 章第 3 節 明確性要件」の 2.2\(4\)参照](#))。

例 4：択一的に引用される請求項が同一の技術的限定を付していないので様式備考の指示(特許法施行規則様式第 29 条の 2[備考]14 ニの指示)に合致していないが、請求項記載の選択肢は類似の性質又は機能を有しており、明確性要件違反にはならない例

[請求項 1]特定の構造を有するエアコン装置

[請求項 2]風向調節機構を有する請求項 1 記載のエアコン装置

[請求項 3]風量調節機構を有する請求項 1 記載のエアコン装置、又はタイマー機構を有する請求項 2 記載のエアコン装置

(説明)

請求項 3 で引用される請求項 1、請求項 2 には、「風量調節機構」「タイマー機構」という、それぞれ異なる技術的限定が付されている。しかし、いずれの選択肢も、特定の構造を有するエアコン装置という点で、類似の性質又は機能を有している。

例 5：引用される請求項に同一の技術的限定を付していても、引用される請求項に係る発明が相互に異なるカテゴリーに属しているため、請求項に係る発明のカテゴリーが不明瞭となる例

[請求項 1]特定構造の人工心臓

[請求項 2]特定工程による特定構造の人工心臓の製造方法

[請求項 3]特定の安全装置を備えた、請求項 1 記載の人工心臓、又は請求項 2 記載の人工心臓の製造方法

(説明)

請求項 3 で引用される請求項 1、請求項 2 には、「特定の安全装置を備え」という同一の技術的限定が付されている。しかし、請求項 1 に係る発明は「物の発明」であり、請求項 2 に係る発明は「製造方法」の発明であり、引用されている請求項 1 及び請求項 2 に係る発明は、異なるカテゴリーに属している。その結果、請求項 3 に係る発明のカテゴリーが不明瞭となり、請求項 3 に係る発明は不明確である([審査基準「第 II 部第 2 章第 3 節 明確性要件」の 2.2\(3\)](#)参照)。

2203 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審査における留意事項

審査官は、[審査基準「第 II 部第 2 章第 3 節 明確性要件」の「4.3.2 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」](#)に該当するか否かの判断及び該当した場合のその後の審査については、以下の点に留意して進める。

- (1) 審査官は、物の発明に係る請求項の少なくとも一部に「その物の製造方法が記載されている場合」に該当するか否かを、[本審査ハンドブックの 2204](#)に基づいて判断する。
- (2) 審査官は、上記(1)において「その物の製造方法が記載されている場合」に該当すると判断したときは、当該記載に関し、「不可能・非実際的事情¹が存在する場合」に該当するか否かを、[本審査ハンドブックの 2205](#)に基づいて判断する。また、審査官は、明細書、意見書等において当該事情が存在するとの主張、立証がされていれば、それを考慮して判断する。
- (3) 最後の拒絶理由通知後、拒絶査定不服審判請求時又は[第 50 条の 2](#)の通知を受けた後に、「その物の製造方法の記載」を、単に、構造や特性といった物としての記載にする補正又は物の発明においてその物の製造方法が記載されている場合に、単に、その物の製造方法の発明にする補正については、審査官は、通常、明瞭でない記載の釈明([第 17 条の 2 第 5 項第 4 号](#))に該当する補正であると認めることとする²。

¹ 「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であるか、又はおよそ実際的でないという事情」のこと。

² 仮に当該補正が行われなかった場合は、通常、明確性要件違反の拒絶理由が通知されることとなり、また、[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、必要以上に厳格に運用することがないようにするべきである。したがって、当該補正を認めることとする。同項の規定は、発明の保護を十全に図るという特許制度の基本目的を考慮しつつ、迅速・的確な権利付与を確保する審査手続を確立するために、最後の拒絶理由通知に対する補正は、既に行った審査結果を有効に活用できる範囲内で行うこととする趣旨で設けられたものである。そして、当該補正を認めても、既に行った審査結果を概ね有効に活用できると考えられる。

2204 「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」に該当するか否かについての判断

1. 基本的な考え方

- (1) 審査官は、物の発明についての請求項の少なくとも一部に「その物の製造方法が記載されている場合」に該当するか否かを、明細書、特許請求の範囲、図面の記載に加え、その発明の属する技術分野における出願時の技術常識も考慮して判断する(以下の類型、具体例に形式的に該当しても、当該技術分野における技術常識に基づいて異なる判断がされる場合があることに留意が必要である)。

特に、「その物の製造方法が記載されている場合」の類型、具体例に形式的に該当したとしても、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」(注)が明らかであるとき³には、審査官は、「その物の製造方法が記載されている場合」に該当すると理由で明確性要件違反とはしない。

(注) 最二小判平成 27 年 6 月 5 日(平成 24 年(受)1204 号、同 2658 号)「プラバスタチンナトリウム事件」判決

- (2) 記載要件一般の立証責任は出願人側にあることに鑑みて、必要であれば審査官は、物の発明に係る請求項の少なくとも一部に「その物の製造方法が記載されている場合」に該当するとして、明確性要件違反の拒絶理由を通知することで、出願人に、「不可能・非実際的事情」が存在することの主張、立証の機会や、反論・補正の機会を与えることとする。このようにすることで、後に無効理由を含む特許となったり、第三者の利益が不当に害されたりすることがないようにすることが適切である。

³ 類型(1-1)に形式的に該当するものの、明細書等の記載及び出願時の技術常識を考慮すれば、「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」が明らかであると考えられる例：

「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。」

2. 「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、具体例

類型(1-1)：製造に関して、経時的な要素の記載がある場合

具体例：

「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

具体例：

「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」

類型(1-3)：製造方法の発明を引用する場合

具体例：

「請求項 1～8 いずれかの製造方法で製造されたゴム組成物」

「請求項 1～4 いずれかの製造方法で製造されたポリマー」

補正例：

(通常、製造方法の発明を引用したままでは、補正によって「物の製造方法が記載されている場合」に該当しないようにすることはできない。)

3. 「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・具体例

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

具体例：

「樹脂組成物を硬化した物」

「貼付チップがセンサチップに接合されている物品」

「A が B と異なる厚さに形成された物」

「A と B を配合してなる組成物」

「ゴム組成物を用いて作製されたタイヤ」

「A 層と B 層の間に C 層を配置してなる積層フィルム」

「着脱自在に構成」

「A 部材に溶接された B 部材」

「面取りされた部材」

「本体にかしめ固定された蓋」

「粗糸 A と粗糸 B とを用いてなる精紡混撚糸」

「ポリマー A で被覆された顔料」

「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」

「翻訳後修飾されたタンパク質 A」

「ヒト化抗体」

「配列番号 X で表されるアミノ酸において少なくとも 1 個のアミノ酸が欠失、置換若しくは付加されたアミノ酸配列からなるタンパク質」

- 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（例えば、辞書、教科書、規格文書等に定義等の記載が存在し、かかる記載に照らすと、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

ると判断されるもの)

「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」
「切削部」「切断部」「研削面」「圧入部」「圧入構造」
「焼結体」「圧粉体」
「延伸フィルム」「インフレーションフィルム」
「印刷部品」「印刷コイル」「印刷コンデンサ」
「塗布膜」「蒸着膜」「(層、膜としての) コーティング層」
「拡散層」「エピタキシャル層」「エピタキシャル成長層」
「フロート板ガラス」「熔融亜鉛めっき鋼板」「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」

(留意事項)

請求項中の文言が、上記類型(2)の具体例と異なる文言であっても、そのことをもって類型(2)にあたらないということを意味するわけではない。例えば、上記具体例の一と類似しているものの表現の異なる文言があったときに、そうした表現上の相違のみをもって類型(2)該当性が否定されるというわけではなく、審査官は、上記「1. 基本的な考え方」を踏まえて判断を行う。

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審査における
「不可能・非実際的事情」についての判断

1. 基本的な考え方

- (1) 審査官は、「不可能・非実際的事情」が存在するかどうかを、出願人による主張・立証の内容に基づいて判断する。その際には、その発明の属する技術分野における技術常識も考慮するものとする(以下の類型、具体例に形式的に該当しても、その技術分野における技術常識に基づいて異なる判断がされる場合があることに留意が必要である)。
- (2) 「不可能・非実際的事情」が存在することについての出願人の主張・立証の内容に、合理的な疑問がない限り(通常、拒絶理由通知時又は拒絶査定時に、審査官が具体的な疑義を示せない限り)、審査官は、不可能、非実際的事情が存在するものと判断する。

2. 「不可能・非実際的事情」に該当する類型、具体例

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

具体例：

- ・新しい遺伝子操作によって作られた細胞等
(最二小判平成27年6月5日(民集69卷4号700頁、民集69卷4号904頁))
- ・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)
- ・交配等の育種方法によって得られる動物及び植物
(参考審決：不服 2014-10863 号審決)

類型(i)若しくは類型(ii)又は双方の類型に該当し、「不可能・非実際的事情」が存在することについての、特許出願人の主張・立証の参考例を、本 2205 の末尾に掲げる。

3. 「不可能・非実際的事情」に該当しない類型、具体例

類型(iii)：本願発明との関係が一切説明されていない場合

具体例：

- ・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

●「不可能・非実際的事情」の主張・立証の参考例（上記 2.を参照）

以下に、「不可能・非実際的事情」の主張・立証の参考例を示す。

(注)これらは、審査において⁴「不可能・非実際的事情」の存在が認められうるいくつかの例を参考のために供するものであって、包括的に類型を示すものではなく、これらに該当しない場合には当該事情の存在が認められないというものではない。また、実際に当該事情の存在が認められるかどうかは、事案や具体的な主張・立証の内容によって異なるので、以下に示す例に形式的に適合すれば事情の存在が認められるというものでもない。

なお、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おいて、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、性質等)を当業者が理解できない結果、的確に新規性、進歩性等の特許要件の判断ができない場合には、一の請求項から発明が明確に把握されるとはいえないことから、「不可能・非実際的事情」の存否によらず、発明は不明確となる⁵。以下の例は、そのような不明確性がないことを前提とするものである。

また、以下の例は、請求項に係る発明が新規性、進歩性等の特許要件を満たしていることを予断するものではない。

参考例 1

(1) 特許請求の範囲

[請求項 1] 空気流通口を有するホルダと、
前記ホルダ内に配置された香気発生源及び発熱体とを有し、
前記香気発生源は、活性炭成形体を含み前記発熱体によって〇℃～△℃
の範囲に加熱される芳香器であって、

⁴ 特許成立後の第三者が関与する手続においては、当事者間の主張・立証の内容等により、「不可能・非実際的事情」の存在に係る判断の結論が変わりうる。

⁵ 特許・実用新案審査基準 第 II 部第 2 章第 3 節 明確性要件 4.3.1 (2)

前記香気発生源は、香気成分 A の溶液を含浸させた前記活性炭成形体を、前記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。

(2) 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、活性炭成形体の表面近傍に存在する香気成分を揮発させ当該活性炭成形体の内部深くに存在する香気成分 A のみを残留させた香気発生源を有する芳香器の発明です。この、従来技術にはない本願発明の特徴を特定するために、請求項 1 では、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、という発明特定事項を記載しております。この発明特定事項を備えることにより、保存時における香気成分の揮発を抑制し、もって保存状態によって使用時における香気成分の発散効率が相違してしまうという従来技術の問題点を解決した芳香器が得られることとなります。(本願明細書段落〇～〇参照)

しかしながら、上記した本願発明の特徴を、物の構造又は特性により直接特定することは、不可能であるといえます。

第一に、上記した特徴である、活性炭成形体の表面近傍ではなく内部深くに香気成分が存在する状態を、例えば、表面から〇〇 μm 以上の内部にのみ香気成分が存在する、といった文言により一概に特定することは、活性炭の各々によってその構造やそれに伴う特性が異なることにも照らせば、不可能です。そして、他に、上記特徴を構造上又は特性上、明確に特定する文言も存在しません。

第二に、上記の特徴を有する香気発生源の構造又は特性を、測定に基づき解析することにより特定することも、本願出願時における解析技術からして、不可能であったといえます。具体的には、材料の存在状態を詳細に測定する手法としては、例えば、走査型電子顕微鏡(SEM)、・・・などが挙げられますが、いずれの手法においても、あくまでも試料の表面の状態しか観測することができず、活性炭のような、多孔質体であって内部が複雑に入り組んだ構造物の解析には、不適であります。また、X 線回折(XRD)のような分析機器を用いたとしても、香気成分が揮発してしまうため、正確なデータを取得することはできません。このように、適切な測定及び解析の手段が存在していなかったのが実状です。

仮に、活性炭成形体の試料を切断し内部を表出させるなどして、当該内部における香気成分の存在状態を測定し得たとしても、その特定の試料の微視的な状態が判明するだけです。そのような困難な操作と測定を多数回繰り返し、統計的処理を行い、上記した特徴を特定する指標を見いだすには、著しく多くの試行錯誤を重ねることが必要であり、およそ実際的ではありません。

以上の参考例 1 では、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事実であることが、意見書において具体的に説明されている。このため、本例は「不可能・非実際的事実」の存在が認められうる例と考えられる。

参考例 2

(1) 特許請求の範囲

[請求項 1] ・・・の構造を有し、×××の酸化物からなる酸化物半導体膜を活性層とする薄膜半導体素子であって、
上記酸化物半導体膜は、金属酸化物のターゲットを用い基板の表面温度を〇℃～△℃とするスパッタリングにより、基板上に形成されていることを特徴とする薄膜半導体素子。

(2) 意見書における不可能・非実際的事実の主張・立証

本願発明は、基板上に×××の酸化物からなる酸化物半導体膜を形成する際に、基板の表面温度が〇℃～△℃となるように制御してスパッタリングすることにより、結晶性の高い酸化物半導体膜を得て、これを活性層とする薄膜半導体素子を提供することにより、高効率のスイッチングを実現するものです。(本願明細書段落〇～〇参照)

従来の酸化物半導体膜を用いた薄膜半導体素子は、酸化物半導体膜の結晶性が低いために、比較的に低効率の薄膜半導体素子しか得られませんでした(特開〇－〇公報参照)。これは、薄膜半導体素子をバッテリー容量に限りのある携帯端末に用いた場合、1 回の充電で使用できる時間が短いことを意味し、携帯端末としての利便性が損なわれることになります。(本願明細書段落△～△参照)

このような、本願発明と従来技術の差は酸化物半導体膜の結晶性の違いによるものではありませんが、薄膜の結晶の不均一性に照らすと、その違いに係る構造又は特性を文言により一概に特定することは不可能です。

一方、結晶性の差については、X 線回折(XRD)を用いて測定することが原理的には可能かもしれませんが、実際には、本願発明と従来技術の薄膜半導体素子をそれぞれ統計上有意となる数だけ製造あるいは購入し、XRD スペクトラムの数値的特徴を測定し、その統計的处理をした上で、本願発明と従来技術を区別する有意な指標とその値を見いださなければならず、膨大な時間とコストがかかるものです。しかも、従来技術については膨大な可能性があるため、統計上有意となる数を一義的に決めることもできません。

したがって、上記のような指標とその値を見だし、もって本願発明の特徴を物の構造又は特性により直接特定することは、およそ实际的ではありません。

以上の参考例 2 でも、参考例 1 の場合と同様、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实际的であることが、意見書において具体的に説明されている。このため、本例も「不可能・非实际的事情」の存在が認められうる例と考えられる。

参考例 3

(1) 特許請求の範囲

[請求項 1] 水、油性成分、乳化剤、成分 A、及び成分 B を含有し、粘度が〇～△ mPa・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 10～20／30～40 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。

(2) 意見書における不可能・非实际的事情の主張・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が、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。

以上の参考例 3 は、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場合であり、意見書において、そのことが具体的に説明されている。このため、本例も「不可能・非実際的事情」の存在が認められうる例と考えられる。

参考例 4

(1) 特許請求の範囲

[請求項 1] サトウキビ搾汁を、糖用屈折計の示度が 70～80 ブリックス度になるまで 120～130℃で加熱濃縮して濃縮液を得る工程と、該濃縮液を 130～150℃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。

(2) 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、サトウキビ搾汁の蒸留液を本願の請求項 1 に記載した各工程を経て捕集することによって得られる、香味向上剤です。本発明の香味向上剤は、蒸留前に糖用屈折計の示度が 70～80 ブリックス度になるまで 120～130℃で加熱濃縮を行うことによって、かかる高い糖度までの加熱濃縮を行うことなく単純にサトウキビ搾汁の濃縮液を蒸留精製して得られる従来の香味向上剤と比較して、嫌みのない自然な黒糖の香りを食品に付加する効果を奏することが、本願明細書の実施例○～○と比較例△～△との対比により示されています。

まず、「嫌みのない自然な香り」というのは、人間の主観に依拠する指標であるため、定量的に数値範囲等で表記することはできません。

また、サトウキビ搾汁のような天然物に由来する香味向上剤が、多種多様な化学物質を含む組成物であり、この各化学物質の相互作用によって香りが異なることは、本願出願時の技術常識です。そして、本願発明の香味向上剤の組成と、上述した従来の香味向上剤の組成とは、本願明細書の表×に明記しているように、その組成の 99.99 重量%が同じですので、上述した本願発明の香味向上剤の効果には、極微量の成分が

寄与していることが明らかです。しかし、本願発明の香味向上剤を構成する微量成分は、極めて多数にのぼりますし、微量成分の中には、分析機器の検出限界未満の量の化学物質も存在します。

したがって、本願発明の香味向上剤を構成する極めて多数の微量成分のうち、どの範囲の化学物質が本願発明の優れた香味付加作用に寄与するのかについて分析、特定することは、分析対象の微量成分に含まれる化学物質の種類があまりにも膨大であり、かつ、検出限界未満の微量成分について分析することができないため、不可能です。

仮に、検出限界の濃度が極めて低い機器を駆使する等して、香味向上剤を構成する微量成分を全て特定することができたとしても、香味向上剤における香りは、複数の化学物質の香りが混ざり合うことによってかもし出されていますので、個々の微量成分の香りを確認しただけでは、本願発明の「嫌みのない自然な香り」をかもし出す化学物質を特定することはできません。したがって、当該特定のためには、本願発明の香味向上剤を構成する、極めて多数の微量成分を含む全化学物質について、その全ての組合せを試行して逐一香りを確認するという、極めて膨大な数の試行が必要になります。しかも、当該試行のためには、試行に用いる化学物質以外の化学物質の影響を完全に排除しなければならないため、極めて多数の微量成分の全てについて、個別に極めて高純度まで精製しなければなりません。

そうすると、本願請求項 1 に係る発明の「香味向上剤」について、本願発明の効果に寄与する成分の種類を明確に特定する等して、本願出願時において当該「香味向上剤」をその構造又は特性により直接特定することは、およそ実質的でないとわづるをえません。

以上の参考例 4 では、意見書において、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質的であることが、具体的に説明されている。このため、本例も「不可能・非実質的事情」の存在が認められうる例と考えられる。

参考例 5

(1) 特許請求の範囲

[請求項 1] 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 40～50℃で 5～10 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ことを特徴とする重合組成物。

(2) 意見書における不可能・非実際の事情の主張・立証

・・・請求項 1 で規定される重合組成物は、1 分子中に 3 個以上のメルカプト基を有する化合物を原料としている上に、40～50℃で 5～10 分間予備的に反応させるという反応条件で規定されたオリゴマーを用いているため、得られる重合組成物の構造が複雑になりすぎて一般式(構造)で表すことは到底できないのが現状であり、このことは当業者の技術常識です。そして、構造が特定されなければそれに応じて決まるその物質の特性も容易にはわからないこと、及び、異なる複数のモノマーを反応させるにあたっては、それらの配合比、反応条件を変化させれば、得られる重合組成物の特性が大きく変化することから、特性で表現することも到底できません。即ち、本願請求項 1 で規定される重合組成物は、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り、重合組成物を得るためのプロセス(製法)によって初めて特定することが可能なものです。

したがって、請求項 1 で規定される重合組成物の発明に関し、「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非实际的である事情が存在すると考えます。

以上の参考例 5 では、意見書において、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实际的であることが、具体的に説明されている。このため、本例も「不可能・非实际的事情」の存在が認められうる例と考えられる。

2299 その他

下表左欄の事項については、右欄の参照先を参照。

	参照先
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	「第 VIII 部 国際特許出願」の 「8003 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」

第 3 章 発明の単一性(特許法第 37 条)

2301 最初の発明を含む発明群が複数ある場合の特別な技術的特徴に基づく審査対象の決定の手順について

[審査基準「第 II 部第 3 章 発明の単一性」の「4.1 特別な技術的特徴に基づく審査対象の決定」](#)⁶において、特別な技術的特徴の有無を判断しようとする一の発明中に特別な技術的特徴となり得る技術的特徴が複数存在する場合の審査対象の決定の手順を、以下の検討事例によって示す⁷。

検討事例：

請求項 1： $X + Y$

請求項 2： $X + \alpha$

請求項 3： $Y + \beta$

請求項 1 に係る発明「 $X + Y$ 」と請求項 2 に係る発明「 $X + \alpha$ 」との間には同一の「技術的特徴 X 」があり、請求項 1 に係る発明「 $X + Y$ 」と請求項 3 に係る発明「 $Y + \beta$ 」との間には同一の「技術的特徴 Y 」がある。

明細書等には、「技術的特徴 X 」も「技術的特徴 Y 」も新規なものである旨が記載されており、両者とも外形的に「特別な技術的特徴」と認定できるとともに、少なくともいずれか一方は、事後的にも「特別な技術的特徴」であることが判明すると想定する。

このような場合は、審査官は、まず、最初の発明(請求項 1 に係る発明)について先行技術に対する貢献をもたらす可能性の高い技術的特徴(例えば X)を選択し、請求項 1 に係る発明($X + Y$)と当該技術的特徴(X)によって連関する他の発明(請求項 2： $X + \alpha$)を審査対象とする。当初審査対象とした発明の審査を開始した後、その技術的特徴 X が特別な技術的特徴でないことが判明した場合は、審査対象を請求項 1 に係る発明($X + Y$)と他の技術的特徴(Y)で連関する発明(請求項 3： $Y + \beta$)に変更する。⁸

⁶ [審査基準「第 II 部第 3 章 発明の単一性」の 4.1\(4\)の\(注 5\)](#)を参照。

⁷ [附属書 A「2. 発明の単一性に関する事例集」の事例 16](#)と類似の例である。

⁸ この場合、請求項 2 に係る発明の審査を既に開始したという理由で、請求項 2 に係る発明が「特別な技術的特徴に基づいて審査対象とした発明について審査を行った結果、実質的に追加的な先行技術調査及び判断を必要とすることなく審査を行うことが可能である発明」に該当することはない。

(留意事項)

特別な技術的特徴の有無を判断しようとする一の発明中に特別な技術的特徴となり得る技術的特徴が複数存在する場合において、ある技術的特徴を選択すると審査対象とならない請求項に係る発明が存在することとなり、他の技術的特徴を選択すると全ての請求項に係る発明が審査対象となるときは、審査官は、後者の技術的特徴を優先して選択する。

2302 「審査対象とした発明について審査を行った結果、 実質的に追加的な先行技術調査及び判断を必要とすることなく 審査を行うことが可能である発明」について

[審査基準「第 II 部第 3 章 発明の単一性」の 4.2\(2\)](#)は、「[4.1](#) 及び [4.2\(1\)](#)に基づいて審査対象とした発明⁹について審査を行った結果、実質的に追加的な先行技術調査及び判断を必要とすることなく審査を行うことが可能である発明」（以下「審査が実質的に終了している発明」という。）を、[4.1](#) 及び [4.2\(1\)](#)に基づいて審査対象とした発明とまとめて審査を行うことが効率的である発明として、審査対象に加えることとしている。

そこで、「審査が実質的に終了している発明」について、以下に説明する。

1. 基本的な考え方

実質的に追加的な先行技術調査及び判断を必要とすることなく審査を行うことが可能である(審査が実質的に終了している)かどうかは、出願の属する技術分野に応じて、案件ごとに、追加的に行う必要がある先行技術調査又は記載要件及び特許要件の判断に要する実質的な労力を考慮して決定する。

2. 「審査が実質的に終了している発明」に該当する例について

[審査基準「第 II 部第 3 章 発明の単一性」の 4.2\(2\)](#)では、下記(i)から(v)までに該当する発明は、通常「審査が実質的に終了している発明」であるとしている。これらに該当する発明は、[4.1](#) 及び [4.2\(1\)](#)に基づいて審査対象とした発明について審査を行えば、通常、先行技術との関係についての審査(新規性、進歩性等)が実質的に終了しているといえるため、先行技術との関係以外の審査(記載要件等)も実質的に終了していれば、「審査が実質的に終了している発明」であるといえる。なお、[4.1](#) 及び [4.2\(1\)](#)に基づいて審査対象となる発明について先行技術との関係以外の審査(記載要件等)を行えば、下記(i)から(v)までの発明についても先行技術との関係以外の審査(記載要件等)は実質的に終了している場合が多いと考えられる。

⁹ [審査基準「第 II 部第 3 章 発明の単一性」の「4.1 特別な技術的特徴に基づく審査対象の決定」及び「4.2 審査の効率性に基づく審査対象の決定」の「\(1\) 特許請求の範囲の最初に記載された発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの請求項に係る発明」](#)において審査対象とした発明

(i) [4.1](#) 及び [4.2\(1\)](#)に基づいて審査対象とした発明と表現上の差異があるだけの他の発明

「[4.1](#) 及び [4.2\(1\)](#)に基づいて審査対象とした発明と表現上の差異があるだけの他の発明」には、「[4.1](#) 及び [4.2\(1\)](#)に基づいて審査対象とした発明とカテゴリー表現上の差異があるだけの他の発明」のほか、[4.1](#) 及び [4.2\(1\)](#)に基づいて審査対象とした発明と同一カテゴリーの他の発明であって表現上の差異があるだけのものも含む。

例えば、[附属書 A「2. 発明の単一性に関する事例集」の事例 28](#)における請求項 7 に係る発明は、請求項 1 に係る発明に対し、同一カテゴリーの他の発明であって表現上の差異があるだけの発明である。

(ii) [4.1](#) 及び [4.2\(1\)](#)に基づいて審査対象とした発明に対し、周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等をした他の発明であって、新たな効果を奏するものではないもの

例えば、[附属書 A「2. 発明の単一性に関する事例集」の事例 26](#)における請求項 3、4 に係る発明のうち請求項 1 を引用する部分又は[同事例集の事例 28](#)における請求項 4 に係る発明は、それぞれ請求項 1 に係る発明に対し、周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等をした他の発明であって、新たな効果を奏するものではないものである。

(iii) [4.1](#) 及び [4.2\(1\)](#)に基づいて審査対象とした発明との差異が「技術の具体的適用に伴う設計変更」又は「数値範囲の最適化又は好適化」である他の発明であって、その差異が引用発明と比較した有利な効果を奏するものでもないことを容易に判断できるもの

例えば、「[4.1](#) 及び [4.2\(1\)](#)に基づいて審査対象とした発明」が引用発明に対して新規性又は進歩性がないことが判明している場合であって、「[4.1](#) 及び [4.2\(1\)](#)に基づいて審査対象とした発明」との差異が「技術の具体的適用に伴う設計変更」又は「数値範囲の最適化又は好適化」である発明について、引用発明と比較した有利な効果を奏するものでもないことを容易に判断できるときは、当該発明が進歩性を有しないとの審査結果が、実質的に追加的な先行技術調査及び判断を必要とすることなく得られる。したがって、当該発明は、先行技術との関係についての審査(新規性、進歩性等)が実質的に終了しているといえる。

(iv) [4.1](#) 及び [4.2\(1\)](#)に基づいて審査対象とした発明を審査した結果、その発明が新規性又は進歩性を有しないことが判明した場合において、その発明を包含する広い概念の他の発明

[4.1](#) 及び [4.2\(1\)](#)に基づいて審査対象とした発明「X+Y」を審査した結果、その発明に新規性又は進歩性がないことが判明した場合は、この結果に基づいて、その発明を包含する広い概念の発明である「X」にも新規性又は進歩性がないとの審査結果が、実質的に追加的な先行技術調査や判断を必要とすることなく得られることが通常である。この場合における発明「X」は、先行技術との関係についての審査(新規性、進歩性等)が実質的に終了しているといえる。

(v) [4.1](#) 及び [4.2\(1\)](#)に基づいて審査対象とした発明を審査した結果、ある発明特定事項を有する点で、その発明が新規性及び進歩性を有していることが判明した場合において、その発明特定事項を含む他の発明

例：

請求項 1：A 構造及び B 構造を備えた自転車

(※「A 構造及び B 構造を備えた自転車」という特別な技術的特徴を有する)

請求項 2：A 構造、B 構造及び C 構造を備えた自転車

請求項 3：A 構造及び C 構造を備えた自転車

(説明)

請求項 1 に係る発明に、「A 構造及び B 構造を備えた自転車」という特別な技術的特徴が発見された。なお、文献 1 には「A 構造を備えた自転車」が、文献 2 には「B 構造を備えた自転車」が、各々記載されており、請求項 1 に係る発明は文献 1 及び文献 2 の組合せで進歩性が否定された。

次いで、当該特別な技術的特徴を有する請求項 2 に係る発明を審査した結果、「C 構造を備えた自転車」との発明特定事項を有する点に新規性及び進歩性があることが判明した。この場合は、請求項 3 に係る発明が新規性及び進歩性を有するとの審査結果が、実質的に追加的な先行技術調査及び判断を必要とすることなく得られるから、請求項 3 に係る発明は、先行技術との関係についての審査(新規性、進歩性等)が実質的に終了しているといえる。

第 III 部 特許要件

目 次

第 1 章 発明該当性及び産業上の利用可能性

- 3101 手術、治療又は診断する方法の対象に人間が含まれるか否かの例... - 1 -

第 2 章 新規性・進歩性

- 3201 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 - 1 -
- 3202 主引用発明を選択する際の留意事項..... - 3 -
- 3203 リパーゼ事件最高裁判決 - 4 -
- 3204 先行技術の公知時が本願の出願時より前か否かの判断例 - 5 -
- 3205 引用発明の認定において、刊行物に記載されている事項がマーカ
ッシュ形式で記載されているものである場合の留意事項..... - 6 -
- 3206 刊行物に記載された発明を引用発明とすることができない例 - 7 -
- 3207 ウェブページ等へのアクセスにパスワードが必要である、又はア
クセスが有料である場合であっても、そのウェブページ等に掲載
されている事項が公衆に利用可能である場合 - 8 -
- 3208 ウェブページ等に掲載されている事項が公衆に利用可能であるか
否かについての例 - 9 -
- 3209 ウェブページ等に掲載されている事項の改変の疑義が極めて低い
場合及び改変の疑義がある場合の取扱い - 10 -
- 3210 電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明の引用の手法. - 11 -
- 3211 電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に係る情報提
供 - 13 -
- 3212 未公開出願についてインターネット等による先行技術調査をする
際の留意事項 - 14 -
- 3213 公然実施をされた発明(第 29 条第 1 項第 2 号)の例 - 15 -
- 3214 引用発明の認定に関する留意事項 - 16 -
- 3215 選択肢の例 - 17 -
- 3216 選択肢を有する請求項に係る発明の新規性及び進歩性の判断と、
先行技術調査の終了との関係..... - 18 -
- 3217 機能、特性等を用いて物を特定しようとする記載が通常の意味内
容とは異なる意味内容と認定される例..... - 19 -

3218	機能、特性等の記載により、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(新規性が否定されるとの一応の合理的な疑い)	- 20 -
3219	機能、特性等の記載により、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(進歩性が否定されるとの一応の合理的な疑い)	- 25 -
3220	請求項中に「他のサブコンビネーション」に関する記載がされていることにより、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(新規性が否定されるとの一応の合理的な疑い)	- 28 -
3221	請求項中に「他のサブコンビネーション」に関する記載がされていることにより、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(進歩性が否定されるとの一応の合理的な疑い)	- 29 -
3222	生産物自体が構造的にどのようなものを決定することが極めて困難なため、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(新規性が否定されるとの一応の合理的な疑い)	- 30 -
3223	生産物自体が構造的にどのようなものを決定することが極めて困難なため、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(進歩性が否定されるとの一応の合理的な疑い)	- 31 -
3224	平成 11 年 12 月 31 日以前の出願に適用される特許法第 29 条第 1 項	- 32 -
3225	審査基準第 III 部第 2 章第 5 節 2.3.1 に示した書式に従った「証明する書面」と同程度の内容が記載されている「証明する書面」の具体例	- 33 -
3226	第 30 条第 2 項の規定の適用についての判断に際して、出願人の主張が考慮される場合の具体例	- 34 -
3227	新規性喪失の例外規定の適用を認めない理由の記載方法	- 35 -
3228	発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続	- 36 -
3229	第 30 条の改正履歴	- 37 -
3230	平成 30 年改正特許法第 30 条の適用対象となる特許出願	- 38 -
3231	平成 29 年 12 月 8 日までに公開された発明の第 30 条における取扱い	- 39 -
3232	平成 23 年改正特許法第 30 条の適用対象となる特許出願	- 40 -

3233	平成 23 年改正前の特許法第 30 条の適用対象となる特許出願について	- 41 -
3234	平成 11 年 12 月 31 日以前の特許出願についての特許法第 30 条の適用	- 43 -
3299	その他	- 44 -
 第 3 章 拡大先願		
3301	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	- 1 -
 第 4 章 先願		
3401	本願発明と先願発明の実施の態様が同じ場合の留意点	- 1 -
3402	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	- 2 -
3403	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 ...	- 3 -
3404	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	- 4 -
3405	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	- 5 -
3406	本願についてのみ協議を指令することができる場合	- 11 -
3407	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 ..	- 12 -
3408	第 39 条の改正履歴	- 13 -
3499	その他	- 14 -
 第 5 章 不特許事由		
3501	明細書又は図面に公の秩序又は善良の風俗を害することが明らかな事項又は内容が記載されている場合の取扱い	- 1 -

第 1 章 発明該当性及び産業上の利用可能性

3101 手術、治療又は診断する方法の対象に
人間が含まれるか否かの例

審査基準「第 III 部第 1 章 発明該当性及び産業上の利用可能性」の 3.1.1(抜粋)

人間を手術、治療又は診断する方法は、通常、医師(医師の指示を受けた者を含む。以下同じ。)が人間に対して手術、治療又は診断を実施する方法であって、いわゆる「医療行為」といわれているものである。

以下の(i)から(iii)までのいずれかに該当する方法は、「人間を手術、治療又は診断する方法の発明」に該当する。

- (i) 人間を手術する方法((1)参照)
- (ii) 人間を治療する方法((2)参照)
- (iii) 人間を診断する方法((3)参照)

また、以下の(a)及び(b)の方法は、上記「人間を手術、治療又は診断する方法の発明」に含まれる。

- (a) 人間に対する避妊、分娩等の処置方法
- (b) 人間から採取したものを採取した者と同一人に治療のために戻すことを前提にして、採取したものを処理する方法(例：血液透析方法)又は採取したものを処理中に分析する方法(ただし、下記 3.2.1(4)(ii)の方法を除く。)

なお、手術、治療又は診断する方法の対象が動物一般であっても、人間が対象に含まれないことが明らかでなければ、「人間を手術、治療又は診断する方法の発明」として取り扱われる。

(手術、治療又は診断する方法の対象に人間が含まれないことが明らかな例)

例 1：請求項に手術、治療又は診断する方法の対象が「非ヒト哺乳動物」と記載されている場合

(手術、治療又は診断する方法の対象に人間が含まれ得る例)

例 2：請求項に手術、治療又は診断する方法の対象が「哺乳動物」と記載されている場合

第 2 章 新規性・進歩性

3201 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きにも、進歩性も有していないと判断され得る例

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きにも、進歩性も有していないと判断され得る例は、以下のとおりである。

- (i) 請求項に係る発明が形式的又は事実上の選択肢を有しており、一つの選択肢に基づき請求項に係る発明を認定したときは、当該発明が新規性を有さず、別の選択肢に基づき請求項に係る発明を認定したときは、当該発明が進歩性を有しない場合
- (ii) 引用文献に複数の実施例が記載されており、一つの実施例に基づき引用発明を認定したときは、請求項に係る発明が新規性を有さず、別の実施例に基づき引用発明を認定したときは、請求項に係る発明が進歩性を有しない場合
- (iii) 引用発明が下位概念で表現されており、請求項に係る発明が上位概念で表現されている場合

この場合は、請求項に係る発明は、引用発明を包含するという理由で新規性を有しない。また、上位概念と下位概念の差を、請求項に係る発明と引用発明との間の相違点とした場合は、下位概念で表現された引用発明から、上位概念である請求項に係る発明は、当業者が容易に想到できるものであり、請求項に係る発明は進歩性を有しない。

例：請求項に係る発明が「弾性体」を発明特定事項としており、引用文献には「バネ」しか開示がなかった場合

この場合は、請求項に係る発明は、バネを包含するので新規性を有しない。また、請求項に係る発明の「弾性体」は、バネでなくても他の弾性体でも良いことは当業者が容易に想到できるので、請求項に係る発明は進歩性を有しない。

- (iv) 請求項に係る発明が数値範囲で表現されており、引用発明がその数値範囲に包含される特定の数値を開示している場合

この場合は、請求項に係る発明は、引用発明を包含するという理由で新規性を有しない。また、数値範囲と特定の数値の差を、請求項に係る発明と引用発明との間の相違点としつつ、その数値範囲に含まれる他の値に変化させ

ることが当業者にとって容易であるならば、請求項に係る発明は進歩性を有しない。

例：請求項に係る発明がパラメータ x について数値範囲 $a \sim x \sim b$ を規定しており、引用例に係る発明が $a < x1 < b$ である特定の数値 $x1$ のみを開示している場合

この場合は、請求項に係る発明は、引用発明を包含するという理由で新規性を有しない。また、 $x1$ を変化させて請求項で規定された数値範囲に包含される他の値に変化させることが当業者にとって容易であるならば、請求項に係る発明は進歩性を有しない。

(v) 引用発明が請求項に係る発明に構成を付加した発明である場合

この場合は、請求項に係る発明は、引用発明を包含するという理由で新規性を有しない。また、引用発明における構成の付加を、請求項に係る発明と引用発明との間の相違点としつつ、その構成を切り離して請求項にて特定された事項だけの概念からなる発明に当業者が容易に想到できたならば、請求項に係る発明の進歩性はない。

例：請求項に係る発明が特定の第一関節を備えるロボット用アームであり、引用発明が、特定の第一関節及び特定の第二関節を備えるロボット用アームである場合

この場合は、請求項に係る発明は、引用発明を包含するから新規性を有しない。他方、引用発明において第二関節を切り離して考えて、第一関節だけの独立した発明概念として捉えることを当業者が容易に想到できたときは、請求項に係る発明は進歩性を有しない。

(vi) 請求項に係る発明が多義的に解釈でき、新規性の欠如が指摘できるとともに、進歩性の欠如も指摘できる場合

例：請求項に「メール」という記載があり、「電子メール」を指すのか「郵便」を指すのか不明な場合であって、前者で解釈した場合には、請求項に係る発明は新規性を有しているが進歩性は有していないと判断でき、後方で解釈した場合には、請求項に係る発明は新規性を有していないと判断できる場合

3202 主引用発明を選択する際の留意事項

[審査基準「第 III 部第 2 章第 2 節 進歩性」の 3.3\(2\)](#)(抜粋)

審査官は、主引用発明としては、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する。

最適の主引用発明を選択するために、審査官は、請求項に係る発明や主引用発明の実施の形態も勘案する。

3203 リパーゼ事件最高裁判決

「特許法二九条一項及び二項所定の特許要件、すなわち、特許出願に係る発明の新規性及び進歩性について審理するに当たっては、この発明を同条一項各号所定の発明と対比する前提として、特許出願に係る発明の要旨が認定されなければならないところ、この要旨認定は、特段の事情のない限り、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限って、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない。」

塩月秀平「判解」最判解説民事篇平成 3 年度 39 頁

「8 『参酌する』の意味

特許請求の範囲の記載は、発明の要旨や権利範囲にかかわる事項（構成要件）が凝縮して記載されているため、それを通読しただけでは、意味内容を把握できない場合が大部分である。しかしながら、本判決が、発明の要旨を認定するに際して、発明の詳細な説明の記載を参酌することができるとした例外的な場合の『特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合』というのは、このような場合をいうのではない。すなわち、本判決は、発明の要旨を認定する過程においては、発明にかかわる技術内容を明らかにするために、発明の詳細な説明や図面の記載に目を通すことは必要であるが、しかし、技術内容を理解した上で発明の要旨となる技術的事項を確定する段階においては、特許請求の範囲の記載を越えて、発明の詳細な説明や図面にだけ記載されたところの構成要件を付加してはならないとの理論を示したものであり、この意味において、発明の詳細な説明の記載を参酌することができるのは例外的な場合に限られるとしたものである。」

3204 先行技術の公知時が本願の出願時より前か否かの判断例

例えば、午前中に日本国内において公然知られた発明について、その日の午後に特許出願がされた場合は、その発明は、特許出願前に日本国内において公然知られた発明である。

3205 引用発明の認定において、刊行物に記載されている事項が マーカッシュ形式で記載されているものである場合の留意事項

[審査基準「第 III 部第 2 章第 3 節 新規性・進歩性の審査の進め方」の
3.1.1\(1\)a\(抜粋\)](#)

審査官は、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ない発明を「引用発明」とすることができない。そのような発明は、「刊行物に記載された発明」とはいえないからである。

ある「刊行物に記載されている事項」がマーカッシュ形式で記載されているものである場合は、審査官は、当該選択肢中のいずれか一のみを発明特定事項とした発明を当業者が把握することができるか否かについて、検討する必要がある。

3206 刊行物に記載された発明を引用発明とすることができない例

[審査基準「第 III 部第 2 章第 3 節 新規性・進歩性の審査の進め方」の 3.1.1\(1\)b](#)

審査官は、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であっても、以下の(i)又は(ii)の場合は、当該刊行物に記載されたその発明を「引用発明」とすることができない。

- (i)物の発明については、刊行物の記載及び本願の出願時の技術常識に基づいて、当業者がその物を作れることが明らかでない場合
- (ii)方法の発明については、刊行物の記載及び本願の出願時の技術常識に基づいて、当業者がその方法を使用できることが明らかでない場合

例えば、刊行物に化学物質名又は化学構造式によりその化学物質が示されている場合において、当業者が出願時の技術常識を参酌しても、当該化学物質を製造できることが明らかであるように記載されていないときは、当該化学物質は「引用発明」とはならない(なお、これは、当該刊行物が特許文献であり、引用発明とした当該化学物質を選択肢の一部とするマーカッシュ形式の請求項を有するものである場合に、その請求項が[第 36 条第 4 項第 1 号](#)の実施可能要件を満たさないことを意味しない。)

**3207 ウェブページ等へのアクセスにパスワードが必要である、
又はアクセスが有料である場合であっても、そのウェブページ等に
掲載されている事項が公衆に利用可能である場合**

ウェブページ等へのアクセスにパスワードが必要であったり、アクセスが有料であったりする場合でも、以下の(i)及び(ii)の双方を満たす場合は、そのウェブページ等に掲載された発明は、公衆に利用可能となったといえる。

- (i) ウェブページ等に掲載されている事項の存在及び存在場所を公衆が知ることができたこと。
- (ii) 不特定の者が当該事項にアクセス可能であったこと。

3208 ウェブページ等に掲載されている事項が 公衆に利用可能であるか否かについての例

(1) 公衆に利用可能である事項の例

- (i) 検索サーチエンジンに登録されており検索可能であるもの又はその情報の存在及び存在場所を公衆が知ることができる状態にあるもの
(例えば、関連ある学術団体やニュース等からリンクされているもの又はアドレスが新聞や雑誌等の公衆への情報伝達手段にのっているもの)。
- (ii) ウェブページ等に掲載されている事項の存在及び存在場所を公衆が知ることができる場合であって、閲覧にパスワードが必要であるが、パスワードを入力することのみで不特定の者がアクセス可能であるもの
(この場合には、パスワードを手に入れることが有料かどうかは問わず、誰でも何らかの手続きを踏むことで、差別無くパスワードを手に入れてアクセスできるようになるウェブページ等に掲載された事項であれば、公衆に利用可能なものといえる。)
- (iii) ウェブページ等に掲載されている事項の存在及び存在場所を公衆が知ることができる場合であって、そのウェブページ等の閲覧が有料であるが、料金を支払うことのみで不特定の者がアクセス可能であるもの
(この場合には、誰でも料金を支払うことのみで、差別無くアクセスできるようになるウェブページ等に掲載された事項であれば、公衆に利用可能なものといえる。)

(2) 公衆に利用可能であるとは言い難い事項の例

ウェブページ等に掲載されていても、次に該当するものは公衆に利用可能な事項であるとは言い難い。

- (i) インターネット等にのせられてはいるが、アドレスが公開されていないために、偶然を除いてはアクセスできないもの。
- (ii) 情報にアクセス可能な者が特定の団体・企業の構成員等に制限されており、かつ、部外秘の情報の扱いとなっているもの
(例えば、社員のみが利用可能な社内システム等)
- (iii) 情報の内容に通常解読できない暗号化がされているもの
(有料、無料を問わず、何らかの手段により誰でも暗号解読のためのツールを入手できる場合を除く。)
- (iv) 公衆が情報を見るのに十分なだけの間公開されていないもの
(例えば、短時間だけインターネット上で公開されたもの)

3209 ウェブページ等に掲載されている事項の改変の疑義が 極めて低い場合及び改変の疑義がある場合の取扱い

ウェブページ等に掲載されている事項は改変が容易であることから、引用しようとするウェブページ等に掲載されている事項が、表示されている掲載時期にその内容のとおりに掲載されていたことについては、疑義が生じ得る。審査官は、その疑義が極めて低い場合、疑義がある場合について、それぞれ、以下の(1)、(2)のように取り扱う。

- (1) 表示されている掲載時期に、引用しようとするウェブページ等に掲載されている事項がその内容のとおりに掲載されていたことについての疑義が極めて低い場合

以下の(i)から(iv)までのようなウェブページ等は、通常、そのような疑義が極めて低い。このようなウェブページ等について、審査官がアクセスした時に掲載されている内容は、そのウェブページ等で示されている掲載時期に掲載されていたものと審査官は推認する。

- (i) 刊行物等を長年出版している出版社のウェブページ
- (ii) 学術機関(学会、大学等)のウェブページ
- (iii) 国際機関(標準化機関等)のウェブページ
- (iv) 公的機関(省庁等)のウェブページ

- (2) 表示されている掲載時期に、引用しようとするウェブページ等に掲載されている事項がその内容のとおりに掲載されていたことについての疑義がある場合

例えば、個人のウェブページ等であって明らかに事実と異なることが列挙されているものに、引用しようとする発明が掲載されている場合が挙げられる。この場合は、審査官は、問合せ先等として表示されている連絡先に、改変されているか否かの照会をして、当該疑義について検討する。検討の結果、疑義が解消した場合は、審査官はそのウェブページ等に掲載されている発明を引用することができる。疑義が解消しない場合は、審査官はその発明を引用しない。また、審査官は、問合せ先が明らかでない場合は、その発明を引用しない。

3210 電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明の引用の手法

電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明を引用する場合、その取扱いは以下のように行う。

- (1) 電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明と同一内容の発明が記載された刊行物が存在し、その発明が掲載されたウェブページ等と、その発明が記載された刊行物とがどちらも引用可能な場合は、刊行物を優先して引用する。

- (2) 引用したウェブページ等の取扱い

ウェブページ等の情報は、審査官が先行技術調査を行ったときには存在していても、その後、出願人又は第三者がアクセスした時には、該情報が改変、削除されている可能性がある。このような場合、出願人又は第三者は十分な対応をとることが困難である。したがって、拒絶理由通知等に引用したウェブページ等を特許関連文献データベースに蓄積するために、審査官は、以下のような手続を行う。

- a 引用したウェブページ等の情報をプリントアウトする。
- b a のプリントアウトに、アクセスした日時、アクセスした審査官名、その情報を引用した出願の出願番号及びその情報を取得したアドレス等を記入する。
- c 以降、引用非特許文献の電子化と同様に取り扱う。

- (3) ウェブページ等を引用する際の引用文献等としての記載要領

インターネット等によって検索したウェブページ等を引用する場合、その引用形式は **WIPO 標準 ST.14** に準拠して、該電子的技術情報について判明している書誌的事項を次の順に記載する。

(i) 著者の氏名

(ii) 表題

(iii) 関連箇所

ページ、欄、行、項番、図面番号、データベース内のインデックス又は最初と最後の語句で表示する。

(iv) 媒体のタイプ [online]

(v) 掲載年月日（発行年月日）、掲載者（発行者）、掲載場所（発行場所）及び関連する箇所が開示されているページ

(vi) 検索日

電子的技術情報が電子媒体から検索された日を括弧内に記載する。

(vii) 情報の情報源及びアドレス

電子的技術情報の情報源及びそのアドレス又は識別番号 (Accession no.) を記載する。

(4) インターネットから検索されたウェブページ等の記載例

(製品マニュアル／カタログもしくはウェブサイトから得られる情報の記載例)

Corebuilder 3500 Layer 3 High-function Switch. Datasheet. [online]. 3Com Corporation, 1997. [retrieved on 1998-02-24]. Retrieved from the Internet: <URL: <http://www.3com.com/products/dsheets/400347.html>>.

(日本語での記載例)

新崎 準、ほか 3 名、“新技術の動向”、[online]、平成 10 年 4 月 1 日、特許学会、[平成 11 年 7 月 30 日検索]、インターネット < URL : <http://tokkyo.shinsakijun.com/information/newtech.html> >

(オンラインデータベースから検索されたウェブページ等の記載例)

Dong, X. R. 'Analysis of patients of multiple injuries with AIS-ISS and its clinical significance in the evaluation of the emergency managements', Chung Hua Wai Ko Tsa Chih, May 1993, Vol. 31, No. 5, pages 301-302. (abstract) Medline [online] ; United States National Library of Medicine, Bethesda, MD, USA. [retrieved on 24 February 1998] Retrieved from: Dialog Information Services, Palo Alto, CA, USA. Medline Accession no. 94155687, Dialog Accession no. 07736604.

3211 電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に係る 情報提供

電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に係る情報提供を行う場合に、情報提供者は、提供しようとする情報が正しいものであることを証明するために、インターネット等の電子的技術情報の内容をプリントアウトして提出する。

提出された情報のプリントアウトには、その情報の内容、その情報の掲載日時が表示と共に、その情報を取得したアドレス、その情報に関する問合せ先が含まれる必要がある。その情報に関して掲載、保全等に権限又は責任を有する者による証明書類を添付することが望ましい。

3212 未公開出願についてインターネット等による 先行技術調査をする際の留意事項

先行技術調査時点で出願公開されていない出願に対しても、審査官は、インターネット等による先行技術情報の検索を行うことができる。ただし、インターネット等は検索時に検索情報が流出して、検索式や検索語等から当該出願に係る発明が第三者に漏洩する可能性があることから(注)、審査官は、検索に当たって注意を要する。

なお、例えば、審査官が学会等のウェブページ等で文献リストから引用文献を見いだした場合、電子的技術情報を情報提供で入手した場合等においては、本願に係る発明が漏洩する懸念はない。

(注) 以下のような場合は、当該発明が第三者に漏洩させる可能性が高い。

- (i) 一般的な用語の新規な組合せで検索を行う場合
- (ii) 公知のものを新規の用途に使うもの(その用途にその物を用いることが新規)について検索を行う場合

3213 公然実施をされた発明(第 29 条第 1 項第 2 号)の例

[審査基準「第 III 部第 2 章第 3 節 新規性・進歩性の審査の進め方」の 3.1.4\(抜粋\)](#)

「公然実施をされた発明」とは、その内容が公然知られる状況又は公然知られるおそれのある状況で実施をされた発明をいう。

例 1：公然知られる状況で実施された発明の例

例えば、工場で、ある物の製造状況を不特定の者に見学させた場合において、その製造状況を見れば、当業者がその発明の内容を容易に知ることができるような状況である場合におけるその発明

例 2：公然知られるおそれのある状況で実施された発明の例

例えば、工場で、ある物を製造する状況を不特定の者に見学させた場合において、以下の(i)、(ii)のいずれをも満たすような状況である場合におけるその製造に関する発明

- (i) その製造状況を見た場合に、製造工程の一部については装置の外部を見てもその内容を知ることができないものであり、しかも、その部分を知らなければその発明全体を知ることができない状況
- (ii) 見学者がその装置の内部を見ること、又は内部について工場の人に説明してもらうことが可能な(工場で拒否しない)状況

3214 引用発明の認定に関する留意事項

[審査基準「第 III 部第 2 章第 3 節 新規性・進歩性の審査の進め方」の 3.3](#)

審査官は、請求項に係る発明の知識を得た上で先行技術を示す証拠の内容を理解すると、本願の明細書、特許請求の範囲又は図面の文脈に沿ってその内容を曲解するという、後知恵に陥ることがある点に留意しなければならない。引用発明は、引用発明が示されている証拠に依拠して(刊行物であれば、その刊行物の文脈に沿って)理解されなければならない。

さらに、審査官は、以下の点にも留意する。

- (1) 審査官は、刊行物等の一部の記載のみから、合理的な根拠無く、引用発明を認定してはならない。
- (2) 審査官は、刊行物等に記載されている発明の内容を、その構成のみによって判断せず、解決すべき課題、技術分野等の観点についても考慮して判断する。

3215 選択肢の例

[審査基準「第 III 部第 2 章第 3 節 新規性・進歩性の審査の進め方」の 4.1.1\(注 1\)\(抜粋\)](#)

選択肢には、形式上の選択肢と、事実上の選択肢とがある。

「形式上の選択肢」とは、請求項の記載から一見して選択肢であることがわかる表現形式の記載をいう。

形式上の選択肢を含む請求項としては、例えば、マーカッシュ形式の請求項や、多数項引用形式であって他の請求項を択一的に引用している請求項等がある。

[審査基準「第 III 部第 2 章第 3 節 新規性・進歩性の審査の進め方」の 4.1.1\(注 1\)\(抜粋\)](#)

「事実上の選択肢」とは、包括的な表現によって、実質的に有限の数のより具体的な事項を包含するように意図された記載をいう。

「事実上の選択肢」かどうかは、請求項の記載のほか、明細書及び図面並びに出願時の技術常識を考慮して判断する。事実上の選択肢を含む請求項としては、例えば、「C(炭素数)1 から 10 のアルキル基」(この包括的な表現には、メチル基、エチル基等が包含される。)のような記載を含む請求項等がある。

これに対し、例えば「熱可塑性樹脂」という記載は、発明の詳細な説明中に用語の定義がある場合のように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そのように解釈すべきであるときを除き、その概念に含まれる具体的事項を単に包括的に括って表現した記載と見るべきではない。したがって、審査官は、このような記載が事実上の選択肢には該当しないことに注意する必要がある。すなわち、「熱可塑性樹脂」という概念は、不特定多数の具体的事項が含むものであり(例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン等)、審査官は、それらの具体的事項の共通する性質(この場合は熱可塑性)により特定した上位概念と判断する。

3216 選択肢を有する請求項に係る発明の 新規性及び進歩性の判断と、先行技術調査の終了との関係

[審査基準「第 III 部第 2 章第 3 節 新規性・進歩性の審査の進め方」の 5.1.1](#)の取扱いは、どのような場合に先行技術調査を終了することができるか否かとは関係しない。この点については、[審査基準「第 I 部第 2 章第 2 節 先行技術調査及び新規性・進歩性等の判断」の 3.1.3](#)を参照。

3217 機能、特性等を用いて物を特定しようとする記載が 通常の意味内容とは異なる意味内容と認定される例

例：～の組成を有する耐熱性合金

(説明)

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係る発明を認定した結果、「耐熱性合金」との記載は「耐熱性を必要とする用途に用いる合金」の意味であると解すべき場合がある。この場合は、審査官は、[審査基準「第 III 部第 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」の 3.](#)に従う。

3218 機能、特性等の記載により、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 (新規性が否定されるとの一応の合理的な疑い)

1. 審査の進め方

機能、特性等により物を特定しようとする記載を含む請求項であって、以下の(i)又は(ii)に該当するものは、引用発明との対比が困難となる場合がある。

そのような場合において、引用発明の物との厳密な一致点及び相違点の対比を行わずに、審査官が、両者が同じ物であるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には、その他の部分に相違がない限り、新規性を有しない旨の拒絶理由通知をする。審査官は、その拒絶理由通知において、その一応の合理的な疑いの根拠を必ず示すとともに、必要に応じ、どのような反論、釈明をすることが有効であるかについても見解を示す。

出願人が意見書、実験成績証明書等により、その一応の合理的な疑いについて反論、釈明し、請求項に係る発明が新規性を有していないとの心証を、審査官が得られない場合には、拒絶理由は解消する。

審査官は、出願人の反論、釈明が抽象的あるいは一般的なものである等により、新規性に関する一応の合理的な疑いが解消せず、請求項に係る発明が新規性を有していない心証を得ている場合には、拒絶査定をする。

ただし、引用発明特定事項が下記(i)又は(ii)に該当するものであるような発明を引用発明として、この取扱いを適用してはならない。また、この特例の手法によらずに新規性の判断を行うことができる場合には、通常の手法によることとする。

(i) 記載された機能、特性等が、以下のいずれにも該当しない場合

(i-1) 標準的なもの(注 1)

(i-2) その技術分野において、当業者に慣用されているもの(注 2)

(i-3) その技術分野において、当業者に慣用されていないにしても、当業者に慣用されているものとの関係が当業者に理解できるもの

(ii) 記載された機能、特性等が、複数あり、それぞれは、上記(i-1)から(i-3)までのいずれかに該当するが、これらの機能・特性等が複数組み合わせられたものについてみると、全体として(i)に該当するものとなる場合

(注 1) 標準的なものとは、JIS(日本工業規格)、ISO 規格(国際標準化機構規格)又は IEC

規格(国際電気標準会議規格)により定められた定義を有し、又はこれらで定められた試験・測定方法によって定量的に決定できるものをいう。

(注 2) 当業者に慣用されているものとは、当該技術分野において当業者に慣用されており、その定義や試験・測定方法が当業者に理解できるものをいう。

2. 一応の合理的な疑いを抱く場合の例

- (a) 請求項に係る発明の機能、特性等が他の定義又は試験・測定方法によるものに換算可能であって、その換算結果からみて、請求項に係る発明と同一と認められる引用発明の物が発見された場合
- (b) 請求項に係る発明と引用発明が同一又は類似の機能、特性等により特定されたものであるが、その測定条件又は評価方法が異なる場合であって、以下の(i)及び(ii)の両方に該当する場合
 - (i) 請求項に係る発明と引用発明とで両者の測定条件又は評価方法の間に一定の関係があるとき。
 - (ii) 引用発明の機能、特性等を請求項に係る発明の測定条件又は評価方法により測定又は評価すれば、請求項に係る発明の機能、特性等に含まれる蓋然性が高いとき。
- (c) 出願後に請求項に係る発明の物と同一と認められる物の構造が判明し、それが出願前に公知であることが発見された場合
- (d) 本願の明細書若しくは図面に実施の形態として記載されたものと同一又は類似の引用発明が発見された場合
 - (例えば、実施の形態として記載された製造工程と同一の製造工程及び類似の出発物質を有する引用発明を発見したとき、又は実施の形態として記載された製造工程と類似の製造工程及び同一の出発物質を有する引用発明を発見したとき等)
- (e) 引用発明と請求項に係る発明との間で、機能、特性等により表現された発明特定事項以外の発明特定事項が共通しており、以下の(i)及び(ii)の両方に該当する場合
 - (i) その機能、特性等により表現された発明特定事項の有する課題若しくは有利な効果と同一又は類似の課題若しくは効果を引用発明が有していると

き。

- (ii) 引用発明の機能、特性等が請求項に係る発明の機能、特性等に含まれる蓋然性が高いとき。

3. 情報提供によって提出された実験成績証明書等に基づく拒絶理由通知

作用、機能等により物を特定する記載として数値範囲又は数式(不等式を含む)等を用いた請求項に係る発明が、出願前に頒布された刊行物等に記載された発明であることを説明するには、一般に、実験によりこれを証明することが必要になる場合が多い。

情報提供制度においては、上記必要性に鑑み、請求項に係る発明が出願前に頒布された刊行物等に記載された発明であることを説明するための「書類」として、実験成績証明書等を提出することができるとしている。この際には、証明すべき事項、実験内容、及び実験結果が明確に確認できる程度に必要な事項を記載した実験成績証明書等を提出する。

このような情報提供によって提出された実験成績証明書等を拒絶理由通知中に引用する場合には、当該通知中に利用する実験成績証明書等の提出日及び実験者の名前等を記載し、引用する証拠を特定する。

情報提供により提出された実験成績証明書等は、閲覧することができる。

以下に実験成績証明書の例を示す。

実験成績証明書の例

(刊行物に記載された物が請求項に係る発明の物と同一であることを証明する場合)

実験成績証明書	
平成 年 月 日 ・ ・ 株式会社 ・ ・ 研究所 △△ △△ 印	
1.	実験日
2.	実験場所
3.	実験者 ・ ・ 株式会社 ・ ・ 研究所 ○○ ○○
4.	実験の目的 例えば、以下のように記載する： 「特開平○○－○○○○○○号公報の実施例1に開示されたポリエチレンフィルムを製造し、得られたフィルムの××、及び△△を測定し、請求項に係る発明のポリエチレンフィルムと、上記公報の実施例1に記載されたポリエチレンフィルムが同一の物であることを確認する。」
5.	実験内容 刊行物に記載された物を忠実に再現したものであることが明確になるように、当該物を製造するための製造条件を具体的に示す。（「特開平○○－○○○○○○号公報の実施例1に準じてフィルムを製造した」のみの記載では不十分な場合がある。） 当該製造に際し、新たな条件を設定した場合や、刊行物に記載された条件とは同条件で実験できない場合には、その理由についても併せて記載する。 次いで、刊行物に記載された物が再現できたことを確認するために、刊行物中で測定された物性を測定し記載する。
6.	実験結果

刊行物に記載された物が請求項に係る発明の物と同一であることを確認するために、必要な物性をすべて測定し記載する。当該物に関する物性を測定する際には、請求項に係る発明で用いられた測定条件と同じであることが明確となるように当該条件を具体的に示す。（「請求項に係る発明と同様の条件により××、及び△△を測定した」のみの記載では不十分な場合がある。）当該測定に際し、新たな条件を設定した場合や、請求項に係る発明に記載された条件とは同条件で実験できない場合には、その理由についても併せて記載する。

3219 機能、特性等の記載により、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 (進歩性が否定されるとの一応の合理的な疑い)

1. 審査の進め方

機能、特性等により物を特定しようとする記載を含む請求項であって、以下の(i)又は(ii)に該当するものは、引用発明との対比が困難となる場合がある。

そのような場合において、引用発明の物との厳密な一致点及び相違点の対比を行わずに、審査官が、両者が類似の物であり、請求項に係る発明の進歩性が否定される、との一応の合理的な疑いを抱いた場合には、進歩性を有しない旨の拒絶理由通知をする。審査官は、その拒絶理由通知において、その一応の合理的な疑いの根拠を必ず示すとともに、必要に応じ、どのような反論、釈明をすることが有効であるかについても見解を示す。

出願人が意見書、実験成績証明書等により、その一応の合理的な疑いについて反論、釈明し、請求項に係る発明が進歩性を有していないとの心証を、審査官が得られない場合には、拒絶理由は解消する。

審査官は、出願人の反論、釈明が抽象的あるいは一般的なものである等により、進歩性に関する一応の合理的な疑いが解消せず、請求項に係る発明が進歩性を有していない旨の心証を得ている場合には、拒絶査定をする。

ただし、引用発明特定事項が下記(i)又は(ii)に該当するものであるような発明を引用発明として、この取扱いを適用してはならない。また、この特例の手法によらずに進歩性の判断を行うことができる場合には、通常の手法によることとする。

(i) 記載された機能、特性等が、以下のいずれにも該当しない場合

(i-1) 標準的なもの(注 1)

(i-2) その技術分野において、当業者に慣用されているもの(注 2)

(i-3) その技術分野において、当業者に慣用されていないにしても、当業者に慣用されているものとの関係が当業者に理解できるもの

(ii) 記載された機能、特性等が、複数あり、それぞれは、上記(i-1)から(i-3)までのいずれかに該当するが、これらの機能・特性等が複数組み合わせられたものについてみると、全体として(i)に該当するものとなる場合

(注 1) 標準的なものとは、JIS(日本工業規格)、ISO 規格(国際標準化機構規格)又は IEC

規格(国際電気標準会議規格)により定められた定義を有し、又はこれらで定められた試験・測定方法によって定量的に決定できるものをいう。

(注 2) 当業者に慣用されているものとは、当該技術分野において当業者に慣用されており、その定義や試験・測定方法が当業者に理解できるものをいう。

2. 一応の合理的な疑いを抱く場合の例

- (a) 請求項に係る発明の機能、特性等が他の定義又は試験・測定方法によるものに換算可能であって、その換算結果からみて請求項に係る発明の進歩性の否定の根拠になると認められる引用発明の物が発見された場合
- (b) 請求項に係る発明と引用発明が同一又は類似の機能、特性等により特定されたものであるが、その測定条件又は評価方法が異なる場合であって、以下の(i)及び(ii)の両方に該当する場合
 - (i) 請求項に係る発明と引用発明とで両者の測定条件又は評価方法の間に一定の関係があるとき。
 - (ii) 引用発明の機能、特性等を請求項に係る発明の測定条件又は評価方法により測定又は評価すれば、請求項に係る発明の機能、特性等と類似のものとなる蓋然性が高く、引用発明が進歩性の否定の根拠となるとき。
- (c) 出願後に請求項に係る発明の物と同一と認められる物の構造が判明し、それが出願前に公知の発明から容易に発明することができたものであることが発見された場合
- (d) 本願の明細書若しくは図面に実施の形態として記載されたものと同一又は類似の引用発明であって進歩性否定の根拠となるものが発見された場合
(例えば、実施の形態として記載された製造工程と同一の製造工程及び類似の出発物質を有する引用発明を発見した場合、又は実施の形態として記載された製造工程と類似の製造工程及び同一の出発物質を有する引用発明を発見した場合等)
- (e) 引用発明と請求項に係る発明との間で、機能、特性等により表現された発明特定事項以外の発明特定事項が共通しているか、又はその進歩性が欠如するものであり、以下の(i)及び(ii)の両方に該当する場合
 - (i) その機能、特性等により表現された発明特定事項の有する課題若しくは

有利な効果と同一又は類似の課題若しくは効果を引用発明が有しているとき。

(ii) 引用発明が進歩性否定の根拠となるとき。

**3220 請求項中に「他のサブコンビネーション」に関する記載が
されていることにより、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
(新規性が否定されるとの一応の合理的な疑い)**

1. 審査の進め方

請求項中に「他のサブコンビネーション」に関する記載がされていることにより、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がある。

そのような場合においては、[本審査ハンドブックの 3218](#)と同様に、引用発明の物との厳密な一致点及び相違点の対比を行わずに、審査官が、両者が同じ物であり、請求項に係る発明の新規性が否定されるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には、新規性を有しない旨の拒絶理由通知をする。審査官は、その拒絶理由通知において、その一応の合理的な疑いの根拠を必ず示すとともに、必要に応じ、どのような反論、釈明をすることが有効であるかについても見解を示す。

ただし、この特例の手法によらずに新規性の判断を行うことができる場合には、通常の手法によることとする。

2. 一応の合理的な疑いを抱く場合の例

- (a) サブコンビネーションと、他のサブコンビネーションとの間の関係性が請求項に係る発明と引用発明とで同一又は類似であり、サブコンビネーションの発明が同じものである等の蓋然性が高く、その引用発明が新規性否定の根拠となる場合

例：サブコンビネーションと他のサブコンビネーションとの間で送受信される情報の内容や性質が同一又は類似であり、サブコンビネーションの発明が同じものである蓋然性が高いとき。

**3221 請求項中に「他のサブコンビネーション」に関する記載が
されていることにより、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
(進歩性が否定されるとの一応の合理的な疑い)**

1. 審査の進め方

請求項中に「他のサブコンビネーション」に関する記載がされていることにより、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がある。

そのような場合においては、[本審査ハンドブックの 3219](#)と同様に、引用発明の物との厳密な一致点及び相違点の対比を行わずに、審査官が、両者が類似の物であり、請求項に係る発明の進歩性が否定される、との一応の合理的な疑いを抱いた場合には、進歩性を有しない旨の拒絶理由通知をする。審査官は、その拒絶理由通知において、その一応の合理的な疑いの根拠を必ず示すとともに、必要に応じ、どのような反論、釈明をすることが有効であるかについても見解を示す。

ただし、この特例の手法によらずに進歩性の判断を行うことができる場合には、通常の手法によることとする。

2. 一応の合理的な疑いを抱く場合の例

- (a) サブコンビネーションと、他のサブコンビネーションとの間の関係性が請求項に係る発明と引用発明とで同一又は類似であり、サブコンビネーションの発明が類似のものである等の蓋然性が高く、その引用発明が進歩性否定の根拠となる場合

**3222 生産物自体が構造的にどのようなものを決定することが
極めて困難なため、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
(新規性が否定されるとの一応の合理的な疑い)**

1. 審査の進め方

製造方法による生産物の特定を含む請求項において、その生産物自体が構造的にどのようなものを決定することが極めて困難な場合がある。そのような場合においては、[本審査ハンドブックの 3218](#)と同様に、引用発明の物との厳密な一致点及び相違点の対比を行わずに、審査官が、両者が同じ物であり、請求項に係る発明の新規性が否定されるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には、新規性を有しない旨の拒絶理由通知をする。審査官は、その拒絶理由通知において、その一応の合理的な疑いの根拠を必ず示すとともに、必要に応じ、どのような反論、釈明をすることが有効であるかについても見解を示す。

ただし、引用発明特定事項が製造方法によって物を特定しようとするものであるような発明を引用発明としてこの取扱いを適用してはならない。

なお、この特例の手法によらずに新規性の判断を行うことができる場合には、通常の手法によることとする。

2. 一応の合理的な疑いを抱く場合の例

- (a) 請求項に係る発明と出発物質が類似で同一の製造工程により製造された物の引用発明を発見した場合
- (b) 請求項に係る発明と出発物質が同一で類似の製造工程により製造された物の引用発明を発見した場合
- (c) 出願後に請求項に係る発明の物と同一と認められる物の構造が判明し、それが出願前に公知であることが発見された場合
- (d) 本願の明細書若しくは図面に実施の形態として記載されたものと同一又は類似の引用発明が発見された場合

**3223 生産物自体が構造的にどのようなものを決定することが
極めて困難なため、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
(進歩性が否定されるとの一応の合理的な疑い)**

1. 審査の進め方

製造方法による生産物の特定を含む請求項において、その生産物自体が構造的にどのようなものを決定することが極めて困難な場合がある。そのような場合においては、[本審査ハンドブックの 3219](#)と同様に、引用発明の物との厳密な一致点及び相違点の対比を行わずに、審査官が、両者が類似の物であり、請求項に係る発明の進歩性が否定される、との一応の合理的な疑いを抱いた場合には、進歩性を有しない旨の拒絶理由通知をする。審査官は、その拒絶理由通知において、その一応の合理的な疑いの根拠を必ず示すとともに、必要に応じ、どのような反論、釈明をすることが有効であるかについても見解を示す。

ただし、引用発明特定事項が製造方法によって物を特定しようとするものであるような発明を引用発明としてこの取扱いを適用してはならない。

なお、この特例の手法によらずに新規性の判断を行うことができる場合には、通常の手法によることとする。

2. 一応の合理的な疑いを抱く場合の例

- (a) 請求項に係る発明と出発物質が類似で同一の製造工程により製造された物の引用発明を発見した場合
- (b) 請求項に係る発明と出発物質が同一で類似の製造工程により製造された物の引用発明を発見した場合
- (c) 出願後に請求項に係る発明の物と同一と認められる物の構造が判明し、それが出願前に公知の発明から容易に発明できたものであることが発見された場合
- (d) 本願の明細書若しくは図面に実施の形態として記載されたものと同一又は類似のものについての進歩性を否定する引用発明が発見された場合

3224 平成 11 年 12 月 31 日以前の出願に適用される
特許法第 29 条第 1 項

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において公然知られた発明
- 二 特許出願前に日本国内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

3225 審査基準第 III 部第 2 章第 5 節 2.3.1 に示した
書式に従った「証明する書面」と同程度の内容が記載されている
「証明する書面」の具体例

[審査基準「第 III 部第 2 章第 5 節 発明の新規性喪失の例外」の 2.3.2](#)

2.3.2 2.3.1 に示した書式に従っていない「証明する書面」が提出されている場合

審査官は、その提出された「証明する書面」によって要件 1 及び 2 を満たすことについて証明されたか否かを判断する。例えば、2.3.1 に示した書式に従った「証明する書面」と同程度の内容が記載されていれば、審査官は、原則として、要件 1 及び 2 を満たすことについて証明されたと判断し、第 2 項の規定の適用を認める。

ただし、2.3.1 に示した書式に従った「証明する書面」と同程度の内容が記載された「証明する書面」が提出されていても、「公開された発明」が第 2 項の規定の適用を受けることができる発明であることに疑義を抱かせる証拠を発見した場合には、審査官は、同項の規定の適用を認めない。

以下の(i)及び(ii)の両方が「証明する書面」として提出された場合には、審査官は、原則として、要件 1 及び 2 を満たすことについて証明されたと判断し、[第 30 条第 2 項](#)の規定の適用を認める。

- (i) 「(要件 1) 発明が公開された日から 1 年以内に特許出願されたこと。」を満たすことが理解できる程度に「公開の事実」が記載された刊行物のコピー
- (ii) 「(要件 2) 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。」を満たすことが理解できる程度に「特許を受ける権利の承継等の事実」が記載された書面

3226 第 30 条第 2 項の規定の適用についての判断に際して、 出願人の主張が考慮される場合の具体例

審査基準「第 III 部第 2 章第 5 節 発明の新規性喪失の例外」の 2.4

「証明する書面」において「公開の事実」が明示的に記載された「公開された発明」について、審査官が、第 2 項の規定の適用を認めずに拒絶理由通知をした後、出願人から意見書、上申書等により、同項の規定の適用は認められるべきであるとの主張がなされる場合がある。この場合には、審査官は、「証明する書面」に記載された事項と併せて出願人の主張も考慮し、要件 1 及び 2 を満たすことについて証明されたか否かを再び判断する。

例えば、「証明する書面」において「公開の事実」は明示的に記載されているが、「特許を受ける権利の承継等の事実」は明示的に記載されていない場合において、出願人から、その「特許を受ける権利の承継等の事実」に関する主張があった場合は、審査官は、これを参酌する。

他方、「証明する書面」において「公開の事実」が明示的に記載されていない「公開された発明」に関する出願人の主張は、参酌すべきでない。「証明する書面」において、「公開の事実」が明示的に記載されていない「公開された発明」についてまで、出願人の主張が参酌されるとすると、[第 30 条第 2 項](#)の規定の適用を受けようとする発明を、いつでも追加できることとなり、「証明する書面」を提出すべき時期を制限した[第 30 条第 3 項](#)又は[第 4 項](#)の規定の趣旨を逸脱し、第三者が不測の不利益を被りかねないからである。

3227 新規性喪失の例外規定の適用を認めない理由の記載方法

[審査基準「第 III 部第 2 章第 5 節 発明の新規性喪失の例外」の 4.1](#)

審査官は、出願人が第 30 条第 1 項又は第 2 項の規定の適用を受けようとする発明について、その適用を認めない場合は、適用を認めない理由を拒絶理由通知又は拒絶査定において明示する。

審査官は、出願人が当該適用を受けようとした発明を引用発明とする場合は、新規性又は進歩性についての拒絶理由と併せて適用を認めない理由を記載する。

審査官は、当該適用の可否を審査に着手する際に判断しているため([審査基準「第 III 部第 2 章第 5 節 発明の新規性喪失の例外」の 2.2](#)を参照。)、出願人が当該適用を受けようとした発明を引用発明としない場合も、他の拒絶理由と併せて適用を認めない理由を付記する。

3228 発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続

特許庁では、発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする出願人が、そのために必要な手続を円滑に行えるように、「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」及び「発明の新規性喪失の例外規定についての Q&A 集」を作成し、特許庁ウェブサイト上で提供している。

ホームページアドレスは、

http://www.ipa.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/hatumei_reigai.htm

- (1) 平成 30 年改正後の特許法第 30 条の適用対象となる特許出願について発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする場合
 - (i) [「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」](#)
 - (ii) [「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」](#)
- (2) 平成 23 年改正後の特許法第 30 条の適用対象となる特許出願について発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする場合
 - (i) [「平成 23 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」](#)
 - (ii) [「平成 23 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」](#)

3229 第 30 条の改正履歴

特許法第30条の改正履歴

出願日	平成7年7月1日～平成11年12月31日	平成12年1月1日～平成24年3月31日	平成24年4月1日～平成27年3月31日	平成27年4月1日～平成30年6月8日	平成30年6月9日～
1項	特許を受ける権利を有する者が試験を行い、刊行物に発表し、又は特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもつて発表することにより、第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明について、その該当するに至つた日から六月以内にその者が特許出願をしたときは、その発明は、同項各号の一に該当するに至らなかつたものとみなす。	特許を受ける権利を有する者が試験を行い、刊行物に発表し、 電気通信回線を通じて発表し 、又は特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもつて発表することにより、第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた 発明は 、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした 特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項各号の一に該当するに至らなかつたものとみなす。	特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号の いずれかに 該当するに至つた 発明は 、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、 同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。		特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号の いずれかに 該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から 一年以内 にその者がした特許出願に係る発明についての 同項及び同条第二項 の規定の適用については、同条第一項各号の いずれかに 該当するに至らなかつたものとみなす。
2項	特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明について、その該当するに至つた日から六月以内にその者が特許出願をしたときも、前項と同様とする。	特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた 発明も 、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした 特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については 、前項と同様とする。	特許を受ける権利を有する者の 行為に起因して 第二十九条第一項各号の いずれかに 該当するに至つた 発明(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。) も、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、 前項 と同様とする。		特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号の いずれかに 該当するに至つた発明(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号の いずれかに 該当するに至つたものを除く。) も 、その該当するに至つた日から 一年以内 にその者がした特許出願に係る発明についての 同項及び同条第二項 の規定の適用については、 前項 と同様とする。
3項	特許を受ける権利を有する者が政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するものに、 パリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官が指定するものに出品することにより、第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明について、その該当するに至つた日から六月以内にその者が特許出願をしたときも、第一項と同様とする。	特許を受ける権利を有する者が政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するものに、 パリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官が指定するものに出品することにより、第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明も、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、第一項と同様とする。	前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面の特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第一項各号の いずれかに 該当するに至つた発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面の特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。	前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面の特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第一項各号の いずれかに 該当するに至つた発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面(次項において「 証明書 」という。))の特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。	
4項	特許出願に係る発明について第一項又は前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面の特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その特許出願に係る発明が第一項又は前項に規定する発明であることを証明する書面の特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。	第一項又は前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面の特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、 第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明が第一項又は前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面 の特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。		証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。	

平成6年法律第116号
特許法等の一部を改正する法律

平成11年法律第41号
特許法等の一部を改正する法律

平成23年法律第63号
特許法等の一部を改正する法律

平成26年法律第36号
特許法等の一部を改正する法律

平成30年法律第33号
不正競争防止法等の一部を改正する法律

3230 平成 30 年改正特許法第 30 条の適用対象となる特許出願

(※) 平成 29 年 12 月 8 日までに公開された発明については、[「3231 平成 29 年 12 月 8 日までに公開された発明の第 30 条における取扱い」](#)を参照。

(1) 通常の出願

出願日が平成 30 年 6 月 9 日以降のもの

(2) 分割出願、変更出願及び実用新案登録に基づく特許出願

原出願の出願日が平成 30 年 6 月 9 日以降のもの

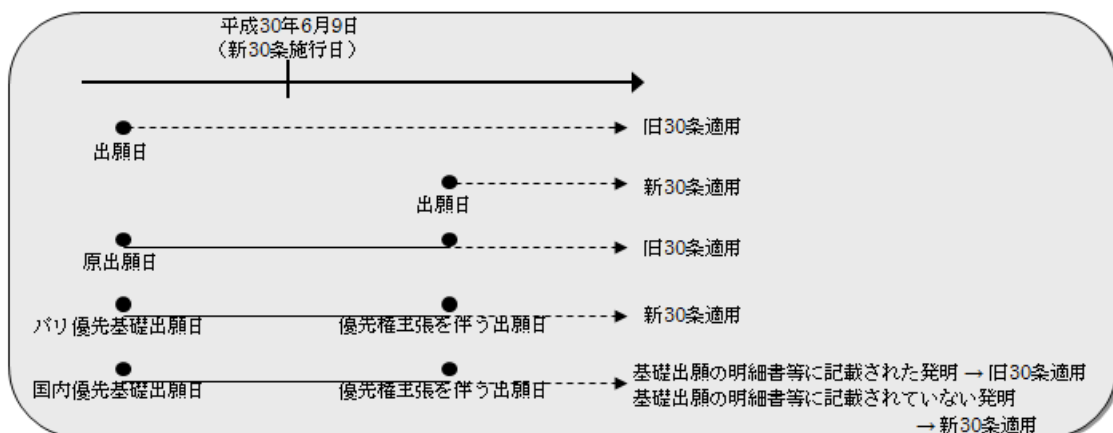
(3) パリ条約の優先権主張を伴う出願

優先権主張を伴う出願の出願日が平成 30 年 6 月 9 日以降のもの

(4) 国内優先権主張を伴う出願

原則として(注)、優先権主張の基礎出願の出願日が平成 30 年 6 月 9 日以降のもの

(注) 基礎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(明細書等)に記載されていない発明については、国内優先権主張を伴う出願の出願日が平成 30 年 6 月 9 日以降のもの

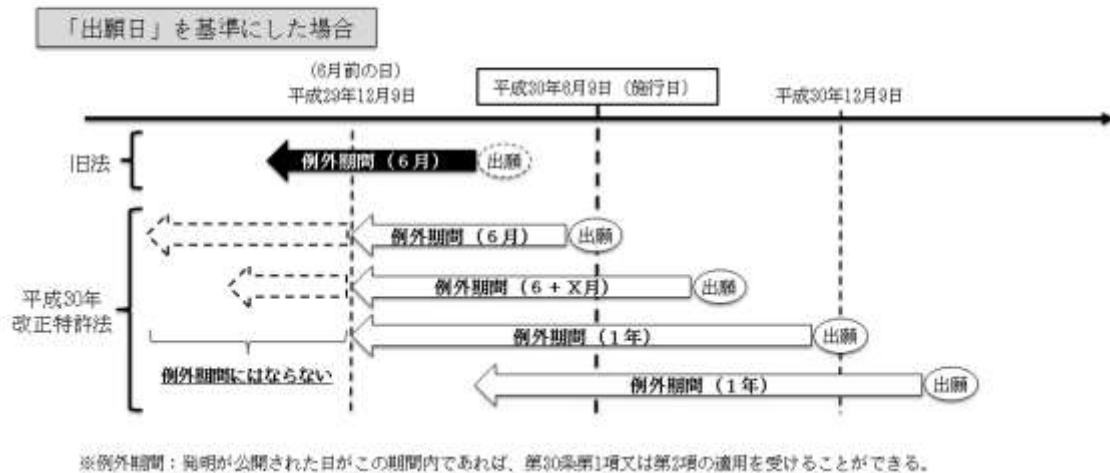
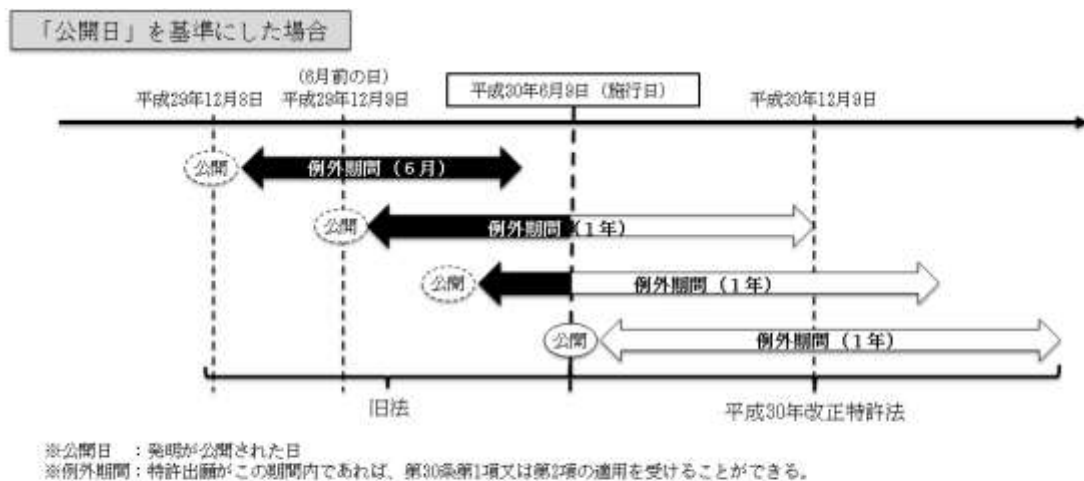


旧 30 条：平成 30 年改正前特許法第 30 条

新 30 条：平成 30 年改正[特許法第 30 条](#)

3231 平成 29 年 12 月 8 日までに公開された発明の第 30 条における取扱い

平成 30 年 6 月 9 日以降の出願であっても、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、平成 30 年改正特許法第 30 条第 1 項及び第 2 項の規定は適用されず、発明が公開された日から 6 月以内に特許出願されなければ、新規性喪失の例外規定の適用は受けられない。



3232 平成 23 年改正特許法第 30 条の適用対象となる特許出願

(1) 通常の出願

出願日が平成 24 年 4 月 1 日以降であって、平成 30 年 6 月 8 日までのもの

(2) 分割出願、変更出願及び実用新案登録に基づく特許出願

原出願の出願日が平成 24 年 4 月 1 日以降であって、平成 30 年 6 月 8 日までのもの

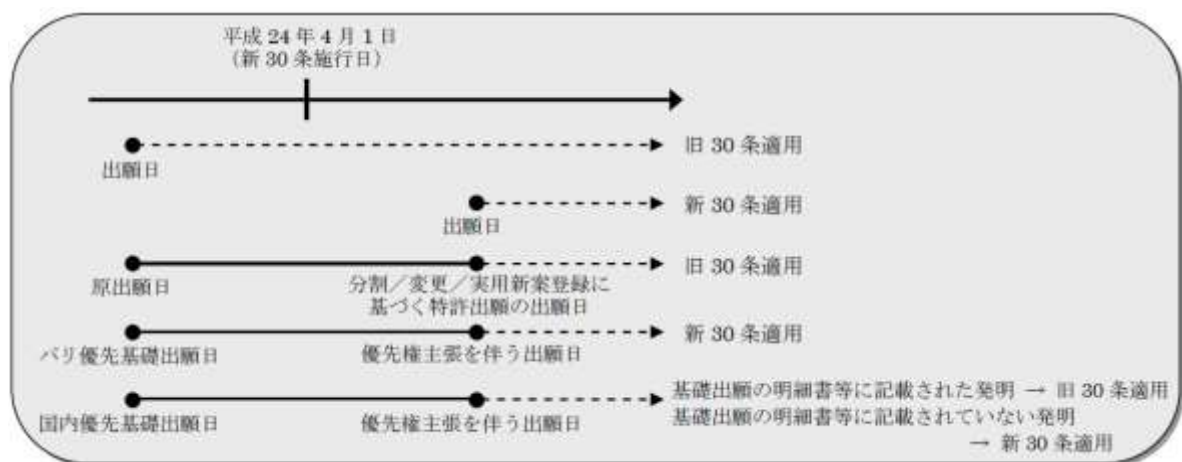
(3) パリ条約の優先権主張を伴う出願

優先権主張を伴う出願の出願日が平成 24 年 4 月 1 日以降であって、平成 30 年 6 月 8 日までのもの

(4) 国内優先権主張を伴う出願

原則として(注)、優先権主張の基礎出願の出願日が平成 24 年 4 月 1 日以降であって、平成 30 年 6 月 8 日までのもの

(注) 基礎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(明細書等)に記載されていない発明については、国内優先権主張を伴う出願の出願日が平成 24 年 4 月 1 日以降であって、平成 30 年 6 月 8 日までのもの



旧 30 条：平成 23 年改正前特許法第 30 条

新 30 条：平成 23 年改正特許法第 30 条

3233 平成 23 年改正前の特許法第 30 条の 適用対象となる特許出願について

(※) 平成 11 年 12 月 31 日以前の特許出願については、[「3234 平成 11 年 12 月 31 日以前の特許出願についての特許法第 30 条の適用」](#)を参照。

(1) 特許法第 30 条第 1 項又は第 3 項の規定の適用要件

特許法第 30 条第 1 項又は第 3 項の規定の適用要件は、以下の要件 1 から 3 までである。審査官は、特許法第 30 条第 4 項に規定された「証明する書面」によって以下の要件 1 から 3 までの全てを満たすことの証明がなされたか否かを判断する。

(要件 1) 発明が公開された日から 6 月以内に特許出願されたこと。

(要件 2) 発明の新規性喪失の事由が特許法第 30 条第 1 項又は第 3 項に規定された公開であること。

(要件 3) 特許を受ける権利を有する者が公開し、その者が特許出願をしたこと。

(2) 特許法第 30 条第 1 項又は第 3 項の規定の適用の可否についての判断

(i) 判断時期

出願人が特許法第 30 条第 1 項又は第 3 項の規定の適用を受けることができるものであることを証明しようとした「公開された発明」は、同項の規定が適用できない場合には、本願発明の新規性及び進歩性を否定する証拠となり得る。したがって、審査官は、審査に着手する際にこの規定の適用の可否を判断する。

(ii) 判断手順

[審査基準「第 III 部第 2 章第 5 節 発明の新規性喪失の例外」の 2.3.1](#)に示す書式に従って作成された「証明する書面」が、特許出願の日から 30 日以内に提出された場合には、審査官は、原則として、要件 1 から 3 までを満たすことについて証明されたものと判断する。

ただし、「証明する書面」として[審査基準「第 III 部第 2 章第 5 節 発明の新規性喪失の例外」の 2.3.1](#)に示す書式に従って作成された「証明する書面」が提出されていても、「公開された発明」が特許法第 30 条第 1 項又は第 3

項の規定の適用を受けることができる発明であることに疑義を抱かせる証拠を発見した場合には、審査官は、同項の規定の適用を認めない。

同項の規定の適用を認めずに拒絶理由通知をした後、出願人から意見書、上申書等により、同項の規定の適用は認められるべきであるとの主張がなされた場合は、[審査基準「第 III 部第 2 章第 5 節 発明の新規性喪失の例外」の 2.4](#) 及び[本審査ハンドブックの 3226](#)を参照する。

なお、[審査基準「第 III 部第 2 章第 5 節 発明の新規性喪失の例外」の 2.3.1](#)に示す書式に従って作成された「証明する書面」とは、[「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」\(平成 22 年 3 月改訂版公表\)](#)に記載された書面 A(一定の書式に従った出願人による証明書)を指す。

(3) 特許法第 30 条第 2 項の規定の適用要件

審査官は、出願人から提出された意見書、上申書等によって、以下の二つの要件を満たすことが合理的に説明されているか否かを判断する。

(要件 1) 発明が公開された日から 6 月以内に特許出願されたこと。

(要件 2) 特許を受ける権利を有する者の意に反して発明が公開されたこと。

(4) 留意事項

特許査定起案時の注意については、[本審査ハンドブック「第 I 部第 2 章 審査の手順」の 1210 の 2.](#)を参照する。

3234 平成 11 年 12 月 31 日以前の特許出願についての 特許法第 30 条の適用

(1) 特許法第 30 条第 1 項又は第 3 項の規定の適用要件

特許法第 30 条第 1 項又は第 3 項の規定の適用要件は、以下の要件 1 から 4 までである。審査官は、特許法第 30 条第 4 項に規定された「証明する書面」によって以下の要件 1 から 4 までの全てを満たすことの証明がなされたか否かを判断する。

(要件 1) 発明が公開された日から 6 月以内に特許出願されたこと。

(要件 2) 発明の新規性喪失の事由が特許法第 30 条第 1 項又は第 3 項に規定された公開であること。

(要件 3) 特許を受ける権利を有する者が公開し、その者が特許出願をしたこと。

(要件 4) 公開した発明が特許出願に係る発明であること。

(2) 特許法第 30 条第 2 項の規定の適用要件

審査官は、出願人から提出された意見書、上申書等によって、以下の三つの要件を満たすことが合理的に説明されているか否かを判断する。

(要件 1) 発明が公開された日から 6 月以内に特許出願されたこと。

(要件 2) 特許を受ける権利を有する者の意に反して発明が公開されたこと。

(要件 3) 公開された発明が特許出願に係る発明であること。

3299 その他

下表左欄の事項については、右欄の参照先を参照。

	参照先
新規性を有しない旨又は進歩性を有しない旨の拒絶理由において引用する刊行物等の記載要領	「第 I 部第 2 章 審査の手順」の 「1207 特許出願の拒絶の理由中に引用する刊行物等の記載要領」
特許メモの作成及び記載内容	「第 I 部第 2 章 審査の手順」の 「1212 特許メモ」
「化合物 X を含む抗癌剤」の場合の取扱い	附属書 B「第 3 章 医薬発明」
第 30 条 の規定の適用を受けるための 手続がされた場合の特許査定時の留意事項	「第 I 部第 2 章 審査の手順」の 「1210 特許査定起案時の注意」の 2.

第 3 章 拡大先願

3301 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

[本審査ハンドブック「第 2 章 新規性・進歩性」の 3218 から 3223 までに準ずる。](#)

第 4 章 先願

3401 本願発明と先願発明の実施の態様が同じ場合の留意点

単に、本願発明についての一の実施の態様と、先願発明についての一の実施の態様とが同じであるからといって、審査官は、本願発明と先願発明とを「同一」とであると判断しない。本願発明や先願発明は、自然法則を利用した技術的思想の創作であるから([第 2 条第 1 項](#)、[実用新案法第 2 条第 1 項](#))、本願発明と先願発明とが「同一」であるか否かの判断は、実施の態様ではなく、技術的思想の同一性を判断することによりなされるべきだからである。

3402 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

[審査基準「第 III 部第 4 章 先願」の 3.2.2](#)

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。

例えば、発明 A が下位概念の発明で、発明 B が上位概念の発明である場合のような発明 A、B について、それぞれ同日に出願された場合(例えば、発明 A が「バネ」であり、発明 B が「弾性体」であり、両発明について、それぞれ同日に出願された場合)は、両発明を同一の発明であるとするのは適切でない。本願の出願日と他の出願の出願日とが異なる場合には、本願発明 A と先願発明 B とが同一と判断されないことを考慮すると、発明 A と発明 B とを同一として、同日に出願された本願と他の出願の双方に拒絶理由があるとするのは適切でないからである。

3403 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

この場合は、先願又は同日出願の明細書及び図面並びに先願又は同日出願の出願時の技術常識に基づき、選択肢中のいずれか一を選択肢のみを発明特定事項と仮定したときの発明を当業者が請求項から把握できなければならない。したがって、例えば、マーカッシュ形式の請求項の場合は、選択肢の一部が単独で当業者にとって把握することができる発明といえるかどうかを検討する必要がある。

3404 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

[審査基準「第 III 部第 4 章 先願」の 4.3](#) の取扱いは、どのような場合に先行技術調査を終了することができるか否かとは関係しない。この点については、[審査基準「第 I 部第 2 章第 2 節 先行技術調査及び新規性・進歩性等の判断」の 3.1.3](#) を参照。

3405 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

1. 特許（実用新案）権者等へ通知を行う場合

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)と同一である場合には、出願人に[特許法第 39 条第 2 項](#)又は[第 4 項](#)の規定に基づく拒絶理由を通知する際に、特許(実用新案)権者等にその事実を通知する。

2. 通知の様式及び手続

審査官は、特許(実用新案)権者への通知書 ([別紙 1](#))と 特許出願人¹への通知書 ([別紙 2](#))に必要事項を記入し、審査官名を自署した後、各通知書のコピーを起案書と共に決裁者に提出し、決裁が終了した後に各通知書を調整課に提出する。調整課は、上記通知書を庁内書類としてイメージ取り込みをした後、封書で郵送する。

上記通知書は、協議指令ではないため(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。)、出願人からの上記通知書への応答がない場合もある。

(記入時の留意点)

- (1) 日付欄には、拒絶理由通知の起案日を記入する。
- (2) 特許出願人への通知書のあて先欄には、代理人(代理人がない場合には特許出願人)の住所、氏名を記入する。
- (3) 特許(実用新案)権者への通知書のあて先欄には、
 - (i) 特許(実用新案)権者が在外者でない場合には、特許(実用新案)権者の住所・氏名を記入する。
 - (ii) 特許(実用新案)権者が在外者である場合には、
 - (i-1) 特許(実用新案)管理人が選任されている場合には特許(実用新案)管理人の住所・氏名を記入する。
 - (i-2) 選任されていない場合には設定登録時の特許(実用新案)管理人の住

¹ 特許出願人にも通知するのは、拒絶理由を通知したことを、出願人と特許(実用新案)権者の両者にほぼ同時に通知するためである。

所・氏名を記入する。

別紙 1

—

様

通知書(特許権者用)

平成 年 月 日

特許庁審査官 _____ ()
(自署) 作成者コード

特許権者 様

あなたが特許権者である

特許第 号

(特願 — 号)

の特許に関し、下記の点につきお知らせします。

記

下記出願の請求項()に係る発明は、同日に出願され既に登録された、上記特許の請求項()に係る発明と同一であるとして、下記出願に特許法第39条第2項の規定に基づく拒絶理由を通知しました。

特願 — 号

(特開 — 号公報)

出願人

住所

氏名

代理人

住所

氏名

上記特許権に共有者、専用実施権者、通常実施権者がある場合には、本通知の内容を共有者、専用実施権者、通常実施権者にもお知らせください。

特許法第 39 条第 6 項の協議について、一方の出願が特許されている場合には、

協議をすることはできませんが、特許出願人と特許権者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適切な保護を得るために有用と考えられますので、本通知を行っております。

また、本通知は上記特許出願人にも通知しています。

—

様

通知書(特許出願人用)

平成 年 月 日

特許庁審査官 _____ ()
(自署) 作成者コード

出願人 様

あなたが出願人である

特願 ー 号

(特開 ー 号公報)

の出願に関し、下記の点につきお知らせします。

記

上記出願の請求項()に係る発明は、同日に出願され既に登録された、下記特許の請求項()に係る発明と同一であるとして、上記出願に特許法第39条第2項の規定に基づく拒絶理由を通知しました。

特許第 号
(特願 ー 号)

特許権者

住所

氏名

特許管理人

住所

氏名

特許権者、専用実施権者の詳細については登録原簿により確認してください。

特許法第 39 条第 6 項の協議について、一方の出願が特許されている場合には、

協議をすることはできませんが、特許出願人と特許権者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適切な保護を得るために有用と考えられますので、本通知を行っております。

また、本通知は上記特許権者にも通知しています。

3406 本願についてのみ協議を指令することができる場合

本願の出願人と他の出願の出願人とが同一であり、かつ、本願と他の出願とが以下の(i)から(iii)までのいずれかの関係を満たす場合には、審査官は、本願についてのみ協議を指令することができる。

- (i) 本願が、他の特許出願に基づく分割出願群(注)の一の特許出願である場合
- (ii) 他の特許出願が、本願に基づく分割出願群の一の特許出願である場合
- (iii) 本願及び他の特許出願が、いずれも同じ特許出願に基づく分割出願群の一の特許出願である場合

(注) 特許出願に基づく分割出願群とは、一の特許出願に由来する一連の分割出願を意味する。例えば、一の特許出願を原出願とした分割出願や、その分割出願(子出願)を原出願とする分割出願(孫出願)等である。

3407 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

[本審査ハンドブック「第 2 章 新規性・進歩性」の 3218 から 3223 までに準](#)
ずる。

3408 第 39 条の改正履歴

出願日	平成7年7月1日～平成9年3月31日	平成9年4月1日～平成10年12月31日	平成11年1月1日～平成17年3月31日	平成17年4月1日～平成24年3月31日	平成24年4月1日～
1項	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項	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項	特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合において、その特許出願及び実用新案登録出願が異なつ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先に出願を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。				
4項	特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合において、その特許出願及び実用新案登録出願が同日にされたものであるときは、出願人の協議により定めた一の出願人のみが特許又は実用新案登録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、特許出願人は、その発明について特許を受けることができない。			特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合(第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(第四十四条第二項(第四十六条第六項において準用する場合を含む。))の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)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る場合を除く。)において、その特許出願及び実用新案登録出願が同日にされたものであるときは、出願人の協議により定めた一の出願人のみが特許又は実用新案登録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、特許出願人は、その発明について特許を受けることができない。	
5項	特許出願又は実用新案登録出願が取り下げられ、又は無効にされたときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、第一項から前項までの規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。	特許出願又は実用新案登録出願が取り下げられ、又は却下されたときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、第一項から前項までの規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。	特許出願若しくは実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、第一項から前項までの規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その特許出願について第二項後段又は前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。		
6項	発明者又は考案者でない者であつて特許を受ける権利又は実用新案登録を受ける権利を承継しないものがした特許出願又は実用新案登録出願は、第一項から第四項までの規定の適用については、特許出願又は実用新案登録出願でないものとみなす。(H24.4.1以降削除)				特許庁長官は、第二項又は第四項の場合は、相当の期間を指定して、第二項又は第四項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を出願人に命じなければならない。(H24.3.31以前の第7項)
7項	特許庁長官は、第二項又は第四項の場合は、相当の期間を指定して、第二項又は第四項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を出願人に命じなければならない。				特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、第二項又は第四項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる。(H24.3.31以前の第8項)
8項	特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、第二項又は第四項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる。				

※平成 27 年 4 月 1 日からの出願については、「第四十六条第五項」を「第四十六条第六項」と読み替える。

3499 その他

下表左欄の事項については、右欄の参照先を参照。

	参照先
分割出願に係る発明が原出願に係る発明や他の分割出願に係る発明と同一でないこと等について説明した書類の提出の求め	「第 I 部第 2 章 審査の手順」の 「1218 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」の 1.(4)
協議により定められた一の出願人の出願について特許査定をする場合の留意事項	「第 I 部第 2 章 審査の手順」の 「1210 特許査定起案時の注意」の 1.
第 39 条 に基づく拒絶査定起案時の留意事項	「第 I 部第 2 章 審査の手順」の 「1213 拒絶査定起案時の注意」の 2.

第 5 章 不特許事由

3501 明細書又は図面に公の秩序又は善良の風俗を害することが
明らかな事項又は内容が記載されている場合の取扱い

明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容について、特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗(以下「公序良俗」という。)を害するおそれがあると特許庁長官が認める場合は、そのような事項又は内容は公開特許公報に掲載されない([第 64 条 2 項ただし書](#))。他方、特許査定後の特許掲載公報については、特許庁長官によるこのような事項又は内容の不掲載に関する規定が設けられていない([第 66 条 3 項](#)参照)。

ここで、明細書又は図面(以下「明細書等」という。)に公序良俗を害することが明らかな事項又は内容が明細書等に記載されている場合、そのことのみを理由として[第 32 条](#)違反の拒絶理由を通知することはできない。[第 32 条](#)違反の拒絶理由は請求項に係る発明に対してなされるからである([第 49 条 2 号](#)参照)。

したがって、明細書等に公序良俗を明らかに害する事項又は内容が記載されていたとしても、審査官が何ら対応をしない場合、出願公開の際には公開特許公報に不掲載とされる事項又は内容について、特許掲載公報において掲載されてしまうという事態が生じる。

そこで、明細書等に公序良俗を害することが明らかな事項又は内容が記載されている場合は、審査官は、次のように取り扱う。

1. 審査官は、拒絶理由を発見したときは、拒絶理由通知の「なお書き」において、明細書等の公序良俗を害することが明らかな事項又は内容の記載された箇所を指摘するとともに、当該事項が解消するような補正の示唆を行う。
2. 拒絶理由を発見しないため、特許査定が可能と判断した場合には、審査官は、以下のように対応する。
 - (1) 最初の拒絶理由通知の前においては、出願人又は代理人に電話連絡し、自発補正によって、明細書等の公序良俗を害することが明らかな事項又は内容の解消を促す。
 - (2) 最初の拒絶理由通知の前ではない場合、出願人又は代理人に電話連絡し、可能な限り承諾を得た上で、明細書等を職権訂正する([本審査ハンドブック「第 II 部第 1 章 発明の詳細な説明の記載要件」の 2002 の 2.2](#) 参照)。審査官は、管理職と協議の上、必要最小限度で職権訂正を行う。

第Ⅳ部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正

目 次

第1章 補正の要件

4101	関連条文一覧	- 1 -
------	--------------	-------

第2章 新規事項を追加する補正

4201	「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	- 1 -
4202	発明特定事項を変更する補正の例	- 2 -
4203	補正をする際の出願人の留意事項	- 3 -
4299	その他	- 4 -

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

4499	その他	- 1 -
------	-----------	-------

第 1 章 補正の要件

4101 関連条文一覧

	平成 7 年 7 月 1 日 ～平成 19 年 3 月 31 日	平成 19 年 4 月 1 日～
拒絶理由	第 49 条第 1 号	
新規事項を追加する補正	第 17 条の 2 第 3 項	
発明の特別な技術的特徴 を変更する補正		第 17 条の 2 第 4 項
補正の却下	第 53 条第 1 項	
新規事項を追加する補正	第 17 条の 2 第 3 項	
発明の特別な技術的特徴 を変更する補正		第 17 条の 2 第 4 項
目的外補正	第 17 条の 2 第 4 項	第 17 条の 2 第 5 項
独立特許要件	第 17 条の 2 第 5 項 において準用する 第 126 条第 5 項	第 17 条の 2 第 6 項 において準用する 第 126 条第 7 項

第2章 新規事項を追加する補正

4201 「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

東京高判平成15年7月1日([平成14年\(行ケ\)3号](#)審決取消請求事件)「ゲーム、パチンコなどのネットワーク伝送システム装置」

「そして、そこで現実に記載されたものから自明な事項であるというためには、現実には記載がなくとも、現実に記載されたものに接した当業者であれば、だれもが、その事項がそこに記載されているのと同然であると理解するような事項であるといえなければならない、その事項について説明を受ければ簡単に分かる、という程度のものでは、自明ということはできないというべきである。」

この判決は、「当初明細書等の記載から自明な事項」という表現自体の意味を理解する上で参考となる。

4202 発明特定事項を変更する補正の例

審査基準「第 IV 部第 2 章 新規事項を追加する補正」の 3.3.1(抜粋)

(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つても、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。

(発明特定事項を変更する補正(上記 a の例))

例：

[請求項]

請求項の「制御手段が正常に実行されない場合」という記載を「制御手段が正常に実行されない場合の否信号に基づき」とする補正

[当初明細書等]

制御手段が正常に実行されない場合は、正信号がない状態が一定時間持続し、リセット信号を発生するものしか記載されていない。

(説明)

この補正により、無信号状態とは異なる「否信号」に基づいてリセット信号を発生させるものも追加されることになる。しかし、このようなものは当初明細書等に記載されていない。

4203 補正をする際の出願人の留意事項

- (1) 出願人は、補正をしようとするときは、下線を施すことにより補正箇所を明示し、自発補正の場合にあつては上申書において、拒絶理由通知に対応するための補正の場合にあつては意見書において、補正の根拠となった当初明細書等の記載箇所を示した上で、補正が当初明細書等に記載した事項の範囲内のものであることを説明することが求められる。

(説明)

出願人は、当初明細書等に記載した事項の内容や補正内容を知っているのであるから、補正をするときは、上申書又は意見書において、補正が当初明細書等に記載した事項の範囲内のものであることを十分に説明することが要請される。当初明細書等に記載した事項の範囲内のものか否かについて疑義が解消しないときは、当該補正は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とはされない。

例えば、[審査基準「第Ⅳ部第2章 新規事項を追加する補正」の3.2\(ii\)の「弾性支持体」の例](#)において、出願人が、図面等の記載も参酌すると当業者であれば「弾性支持体」は「つるまきバネ」の意味であると当然に理解するであろうことを十分に示し、それにより当初明細書等に記載した事項の範囲内のものか否かについて疑義が解消した場合は、補正は許される。疑義が解消しないときは、その補正は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とはされない。

- (2) 出願人は、当初明細書等に記載した事項の範囲を超えた内容で特許された場合は、その特許は無効事由を含むこととなることに留意すべきである。

4299 その他

下表左欄の事項については、右欄の参照先を参照。

	参照先
補正の根拠を説明した書類の提出の求め	「第Ⅰ部第2章 審査の手順」の 「1218 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」の1.(6)

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

4499 その他

下表左欄の事項については、右欄の参照先を参照。

	参照先
最後の拒絶理由通知の指定期間内に複数回の補正がされた場合の留意事項	「第Ⅰ部第２章 審査の手順」の 「1208 複数の補正書等が提出された場合の取扱いについて」の 2.
最後の拒絶理由通知後の特許請求の範囲についてする補正が、特許法第 17 条の 2 第 5 項各号の複数を目的としたものと判断される場合の取扱い	「第Ⅰ部第２章 審査の手順」の 「1215 最後の拒絶理由通知後の特許請求の範囲についてする補正が、第 17 条の 2 第 5 項各号に掲げる二以上の事項を目的としたものと判断される場合の取扱い」
補正の目的を説明した書類の提出の求め	「第Ⅰ部第２章 審査の手順」の 「1218 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」の 1.(6)

第Ⅴ部 優先権

目 次

第 1 章 パリ条約による優先権

- 5101 パリ条約による優先権の主張を伴う特許出願を第一国出願から
12 月以内にすることができなかったことについて正当な理由が
ある場合 - 1 -
- 5102 同盟国で正規にされた国内出願について - 2 -
- 5103 後の出願が最初の出願とみなされる場合 - 3 -
- 5104 パリ条約による優先権の主張の効果の判断を、新規事項の追加に
該当するか否かで判断する理由 - 4 -
- 5105 日本出願の請求項に係る発明が、第一国出願の出願書類全体に記
載した事項の範囲内で変更された場合の例 - 5 -
- 5106 第一国出願の出願書類の全体に記載した発明に、前記出願書類に
は記載されていない他の発明特定事項が結合された場合の例 - 6 -
- 5107 日本出願の請求項に係る発明が実施可能であるか否かの判断 - 7 -
- 5108 日本出願の一部の請求項に係る発明のみが第一国出願の出願書類
の全体に記載されている場合の例 - 10 -
- 5109 複数の第一国出願に記載されている事項をそれぞれ、日本出願の
別々の請求項に記載する場合の例 - 11 -
- 5110 日本出願の請求項に記載された発明特定事項が、複数の第一国出
願に共通して記載されている場合の例 - 12 -

第 2 章 国内優先権

- 5201 国内優先権の主張を伴う後の出願を先の出願から 1 年以内にす
ることができなかったことについて正当な理由がある場合 - 1 -

第1章 パリ条約による優先権

5101 パリ条約による優先権の主張を伴う特許出願を 第一国出願から12月以内にすることができなかったことについて 正当な理由がある場合

優先期間内にパリ条約による優先権の主張を伴う特許出願をすることができなかった者は、その特許出願をすることができなかったことについて正当な理由(注)があり、かつ、優先期間満了日から2月の期間([特許法施行規則第27条の4の2第2項](#))内にその特許出願をしたときは、優先期間の経過後であっても、パリ条約の例により、その特許出願について優先権を主張することができる([特許法第43条の2第1項](#))。この優先権の主張を伴う出願については、パリ条約による優先権の主張を伴う出願の場合と同様に、[審査基準「第Ⅴ部第1章パリ条約による優先権」の3.](#)及び[4.](#)に従って取り扱う。

パリ条約による優先権を主張する者は、[特許法第43条第1項](#)に規定された所定事項を記載した書面を経済産業省令([特許法施行規則第27条の4の2第3項第1号、第2号、第4号](#))で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。

(注) 審査官は、「正当な理由」についての判断を行う必要はない。この判断は、方式審査においてなされる。

5102 同盟国で正規にされた国内出願について

同盟国で正規にされた国内出願とは、各同盟国の国内法令による出願又は同盟国間で締結された二国間又は多数国間の条約によって正規の国内出願とされる出願であって、出願をした日付を確定するために十分な(出願日の認定のための要件を満たした)出願である。したがって、特許出願後に取り下げられ、放棄され、又は拒絶の査定を受けた出願であっても、パリ条約による優先権の主張の基礎とすることができる([パリ条約第4条 A\(3\)](#))。

5103 後の出願が最初の出願とみなされる場合

同一対象について同一の同盟国に二つの出願がされた場合でも、以下の双方の条件を満たすときには、後の出願が最初の出願とみなされる([パリ条約第4条C\(4\)](#))。

- (i) 先の特許出願が、公衆の閲覧に付されず、いかなる権利をも存続させないで、後の特許出願の日までに取り下げられ、放棄され、又は拒絶の査定を受けたとき。
- (ii) 先の特許出願が、パリ条約による優先権の主張の基礎とされなかったとき。

5104 パリ条約による優先権の主張の効果の判断を、 新規事項の追加に該当するか否かで判断する理由

パリ条約による優先権の主張の効果が認められるためには、パリ条約では「発明の構成部分」が第一国出願に係る出願書類の全体により明らかにされていなければならないものとされている([パリ条約第4条H](#))。この要件を満たすためには、日本出願の出願書類の全体の記載を考慮して把握される請求項に係る発明が、第一国出願の出願書類の全体に記載した事項の範囲内のものである必要があると解されるからである。

5105 日本出願の請求項に係る発明が、第一国出願の出願書類全体に記載した事項の範囲内で変更された場合の例

[第一国出願]

第一国出願の請求項に係る発明は特定化合物に関するもので、その出願書類の全体にはこの化合物を有効成分として含有する抗癌剤の実施の形態が記載されている。

[日本出願]

日本出願の請求項に係る発明は当該化合物を有効成分として含有する抗癌剤に関するものとされたが、その発明の詳細な説明及び図面の記載は第一国出願の出願書類の全体において記載されている。

(優先権についての判断)

特定化合物を抗癌剤として用いることは第一国出願の出願書類の全体に記載されており、第一国出願の出願書類の全体に記載した事項との関係において、新規事項の追加されたものではないので、パリ条約による優先権の主張の効果が認められる。

**5106 第一国出願の出願書類の全体に記載した発明に、
前記出願書類には記載されていない他の発明特定事項が
結合された場合の例**

[第一国出願]

第一国出願の出願書類の全体には「構造物の低層部分と高層部分とを制震装置で連結した制震構造物」のみが記載されている。

[日本出願]

日本出願の請求項に係る発明は「構造物の低層部分と高層部分とを制震装置で連結し、連結状態を制御する制御手段を設けた制震構造物」に関するものとされた。

(優先権についての判断)

日本出願の請求項に係る発明は、第一国出願の出願書類の全体に記載した発明に、第一国出願の出願書類の全体には記載されていない他の発明特定事項が結合されたものである。すなわち、当該請求項に係る発明が、第一国出願の出願書類全体に記載した事項との関係において、新規事項の追加されたものとなるから、パリ条約による優先権の主張の効果が認められない。

5107 日本出願の請求項に係る発明が実施可能であるか否かの判断

日本出願の請求項に係る発明が実施可能であるか否かの判断は、明細書の記載要件における実施可能要件の判断と同様である(具体的判断手法については、[審査基準「第Ⅱ部第1章第1節 実施可能要件」](#)を参照)。

生物学的材料の寄託が必要な優先権の主張を伴う場合の取扱いについては、[附属書B「第2章 生物関連発明」の1.1.4\(4\)](#)を参照。

例1：実施の形態が追加されて日本出願の請求項に係る発明が実施可能となった場合

[第一国出願]

第一国出願の出願書類の全体には実施の形態が記載されておらず、第一国出願の請求項に係る発明が実施可能とは認められない。

[日本出願]

日本出願の請求項に係る発明は第一国出願の請求項に係る発明と文言上同じであるが、その発明の詳細な説明又は図面に実施の形態が追加され、日本出願の請求項に係る発明が実施可能となった。

(優先権についての判断)

新たな実施の形態の追加により、日本出願の請求項に係る発明は、第一国出願の出願書類の全体に記載した事項の範囲内でないものとなるから、パリ条約による優先権の主張の効果が認められない。

(説明)

第一国出願の出願書類の記載に新たな実施の形態についての記載を追加し、日本出願としたことによって、日本出願の請求項に係る発明が実施可能になった場合には、その当該請求項に係る発明が、第一国出願の出願書類の全体に記載した事項との関係において、新規事項の追加されたものとなる。したがって、日本出願の請求項に係る発明については、パリ条約による優先権の主張の効果が認められない。

例2：使用できることを示す実験結果の記載の追加により日本出願の請求項に係る発明が実施可能となった場合

[第一国出願]

第一国出願の請求項に係る発明はある遺伝子であって、その出願書類の全体の記載から当該遺伝子を作ることにはできるが、その機能は明らかでなく、第一国出願の請求項に係る発明が実施可能とは認められない。

[日本出願]

日本出願の請求項に係る発明は第一国出願の請求項に係る発明と同一の遺伝子である、日本出願の出願書類の全体に当該遺伝子について実験結果に基づく機能についての記載が追加されて、日本出願の遺伝子に係る発明が実施可能となった。

(優先権についての判断)

日本出願の遺伝子に係る発明は、第一国出願の出願書類の全体に記載した事項の範囲内のものとはいえないから、パリ条約による優先権の主張の効果が認められない。

(説明)

日本出願をする際に、第一国出願の出願書類の記載内容に加え、発明が使用できることを示す記載をしたことによって、日本出願の請求項に係る発明が実施可能になった場合には、当該請求項に係る発明が、第一国出願の出願書類の全体に記載した事項との関係において、新規事項の追加されたものとなる。したがって、日本出願の請求項に係る発明については、パリ条約による優先権の主張の効果が認められない。

例3：技術常識の変化によって実施可能となった場合

[第一国出願]

第一国出願の請求項に係る発明が遺伝子組換え植物で、第一国出願の出願書類の全体にはその実施の形態として双子葉植物のみが記載されている。当該出願書類の全体の記載及び第一国出願時の技術常識からは单子葉植物について遺伝子組換え植物を作ることができたとはいえない。

[日本出願]

日本出願の出願書類の全体の記載は、第一国出願の出願書類の全体の記載と同一である。第一国出願後の遺伝子組換え技術の進歩により、日本への出願時においては、双子葉植物について遺伝子組換えが可能であれば单子葉植物においても遺伝子を組み換えることができることが技術常識となり、单子葉植物についても日本出願の遺伝子組換え植物に係る発明が実施可能となった。

(優先権についての判断)

单子葉植物に係る部分については、技術常識の変化により、第一国出願の出願書類の全体に記載された事項の範囲内でないものとなるから、パリ条約による優先権の主張の効果が認められず、双子葉植物に係る部分についてのみパリ条約による優先権の主張の効果が認められる。

(説明)

日本出願の請求項に係る発明のうち、单子葉植物に係る部分については、技術常識の変化により、第一国出願の出願書類の全体に記載した事項との関係

において、新規事項の追加されたものとなる。したがって、請求項に係る発明のうち、単子葉植物に係る部分については、パリ条約による優先権の主張の効果は認められず、双子葉植物に係る部分についてのみパリ条約による優先権の主張の効果認められる。

5108 日本出願の一部の請求項に係る発明のみが第一国出願の出願書類の全体に記載されている場合の例

[第一国出願]

第一国出願の出願書類の全体にはクロムを含有する耐蝕鋼のみが記載されている。

[日本出願]

日本出願の一の請求項に係る発明はクロムを含有する耐蝕鋼とされ、他の請求項に係る発明はクロム及びアルミニウムを含有する耐蝕鋼とされた。

(優先権についての判断)

日本出願の一の請求項に係る発明であるクロムを含有する耐蝕鋼は、第一国出願の出願書類の全体に記載されているから、優先権の主張の効果が認められる。一方、他の請求項に係る発明であるクロム及びアルミニウムを含有する耐蝕鋼については、第一国出願の出願書類の全体に記載した事項との関係において、新規事項の追加されたものとなるから、パリ条約による優先権の主張の効果が認められない。

**5109 複数の第一国出願に記載されている事項をそれぞれ、
日本出願の別々の請求項に記載する場合の例**

[第一国出願]

第一国出願 A の出願書類の全体にはクロムを含有する耐蝕鋼が記載されており、他の第一国特許出願 B の出願書類の全体にはクロム及びアルミニウムを含有する耐蝕鋼が記載されている。

[日本出願]

第一国出願 A 及び B の両方に基づく優先権の主張を伴う日本出願の一の請求項に係る発明がクロムを含有する耐蝕鋼、他の請求項に係る発明がクロム及びアルミニウムを含有する耐蝕鋼である。

(優先権についての判断)

日本出願の一の請求項に係る発明については、第一国出願 A を基礎とする優先権の主張の効果が認められる。他の請求項に係る発明については第一国出願 B を基礎とするパリ条約による優先権の主張の効果が認められる。

5110 日本出願の請求項に記載された発明特定事項が、 複数の第一国出願に共通して記載されている場合の例

[第一国出願]

第一国出願 A 及び当該出願 A よりも後にされた他の第一国出願 B のそれぞれの出願書類の全体には、特定構造の撮像素子及びオートフォーカス装置を備えたデジタルカメラが記載されている。第一国出願 A の請求項に係る発明が特定構造の撮像素子を備えたデジタルカメラである。一方、他の第一国出願 B の請求項に係る発明はオートフォーカス装置を備えたデジタルカメラである。

[日本出願]

第一国出願 A 及び B の両方に基づく優先権を主張して出願された請求項に係る発明が特定構造の撮像素子及びオートフォーカス装置を備えたデジタルカメラである。

(優先権についての判断)

当該日本出願の請求項に係る発明は第一国出願 A 及び B のいずれの出願書類の全体にも記載されているから、第一国出願 A 及び B のうち先にされた出願である第一国出願 A の出願日を基準日として審査される。

第2章 国内優先権

5201 国内優先権の主張を伴う後の出願を先の出願から1年以内に することができなかったことについて正当な理由がある場合

国内優先権の主張を伴う後の出願を先の出願の日から1年以内にすることができなかったことについて正当な理由(注)がある場合は、先の出願の日から1年2月の期間([特許法施行規則第27条の4の2第1項](#))内であれば、国内優先権の主張ができる([特許法第41条第1項第1号括弧書](#))。

国内優先権の主張を主張する場合は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を経済産業省令([特許法施行規則第27条の4の2第3項第1号から第3号](#))で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。

(注) 審査官は、正当な理由についての判断を行う必要はない。この判断は、方式審査においてなされる。

第 VI 部 特殊な出願

目 次

第 1 章 特許出願の分割

6101	実体的要件についての判断に係る審査手順.....	- 1 -
6102	孫出願の審査に当たっての留意事項	- 6 -
6103	第 44 条第 2 項ただし書の規定について	- 8 -
6104	特許出願の分割をする際の説明書類に関する出願人への要請	- 9 -
6105	第 44 条の改正履歴.....	- 10 -
6106	原出願に対する拒絶査定 of 謄本の送達が平成 21 年 3 月 31 日以前 の出願に関する 特許出願の分割をすることができる時期.....	- 11 -
6107	出願日(遡及日)が平成 19 年 3 月 31 日までの出願に関する特許出 願の分割をすることができる時期.....	- 12 -
6108	原出願の拒絶査定 of 謄本送達後における分割出願の時期的要件・ 実体的要件と原出願の出願日・拒絶査定 of 謄本送達日との関係に ついて.....	- 13 -
6109	特許出願の分割の実体的要件の判断についての運用	- 15 -
6110	他の出願において通知された拒絶理由が適切でない場合の取扱い-	17 -
6111	本願の拒絶理由と他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶理由が 同一であると判断される場合の例.....	- 18 -
6112	第 50 条の 2 の通知をする場合において、他の特許出願の拒絶理 由通知の内容を、出願人が知り得る状態にあったと判断する際の 留意事項	- 19 -
6113	第 50 条の 2 の通知を起案する際の留意事項	- 21 -
6199	その他.....	- 25 -

第 2 章 出願の変更

6201	第 44 条第 2 項ただし書の規定について	- 1 -
6202	最初の拒絶査定 of 謄本送達日が平成 21 年 3 月 31 日以前である 意匠登録出願に関する出願の変更をすることができる時期.....	- 2 -
6203	出願日(遡及日)が平成 13 年 9 月 30 日以前の意匠登録出願に関す る出願の変更をすることができる時期.....	- 3 -

第 3 章 実用新案登録に基づく特許出願

6301 第 46 条の 2 第 2 項ただし書の規定について - 1 -

第 4 章 先願参照出願

6401 先願参照出願における当初明細書等 - 1 -

第 1 章 特許出願の分割

6101 実体的要件についての判断に係る審査手順

分割出願の審査に際しては、新規性、進歩性等の判断の基準となる出願時が確定される必要がある。

そして、分割出願の出願時は、実体的要件が満たされるか否かで判断されるが、この判断は、補正により変わり得る。例えば、補正前は満たされていた実体的要件が、補正がされることにより満たされなくなることがある。逆に、補正前は満たされていなかった実体的要件が、補正がされることにより満たされるようになることもある。

よって、分割出願については、審査官は、一回目の審査の際だけでなく、拒絶理由通知の応答時に補正がされた場合の審査の際も、実体的要件が満たされているか否かを判断する。

審査官は、実体的要件についての判断を行う時期に応じて以下のとおり審査を進める。実体的要件についての判断に係る審査手順の典型例を、後掲の図に示す。

(1) 一回目の審査及び最初の拒絶理由通知の応答時に補正がされた場合の審査
出願人から実体的要件が満たされていることについて説明した上申書等が提出されていた場合には、審査官は、その内容を十分に検討する。

明細書等について補正がされた場合には、審査官は、補正後の明細書等に基づいて実体的要件についての判断を行う。

審査官は、分割出願がこの判断により決定した出願時にされたものとして、審査を進める。

(説明)

明細書等について補正がされた場合は、その補正が不適法なものであっても、却下されない限りは、補正後の明細書等に基づいて審査を進めることとしている([審査基準「第 IV 部第 1 章 補正の要件」の 4.\(2\)、同「第 I 部第 2 章第 4 節 意見書・補正書等の取扱い」の 2.1.2](#) 及び [同「第 I 部第 2 章第 6 節 補正の却下の決定」の 5](#) 参照)。よって、上記のとおり取り扱う。

(2) 最後の拒絶理由通知の応答時に補正がされた場合の審査

明細書等について補正がされた場合には、審査官は、その補正前の審査で

決定した出願時に分割出願がされたものとして、その補正が新規事項を追加するものであるか否か判断する。

その補正が新規事項を追加するものである場合には、審査官は、補正の却下の決定をする。

一方、その補正が新規事項を追加するものでない場合には、審査官は、補正後の明細書等に基づいて実体的要件についての判断を行う。審査官は、分割出願がこの判断により決定した出願時にされたものとして、審査を進める。

最後の拒絶理由通知の応答時に補正がされた場合の一般的な手順については、[審査基準「第I部第2章第6節 補正の却下の決定」](#)を参照。

(説明)

審査官は、補正を却下すべきか否かを判断しなければ、いずれの明細書等に基づいて審査をするかを確定することができない。しかし、最後の拒絶理由通知以降の審査において、実体的要件についての判断より先に、無効理由とされていない[第17条の2第4項](#)から[第6項](#)の規定についての判断が行われることとすると、出願人にとって酷な結果が生じ得る。

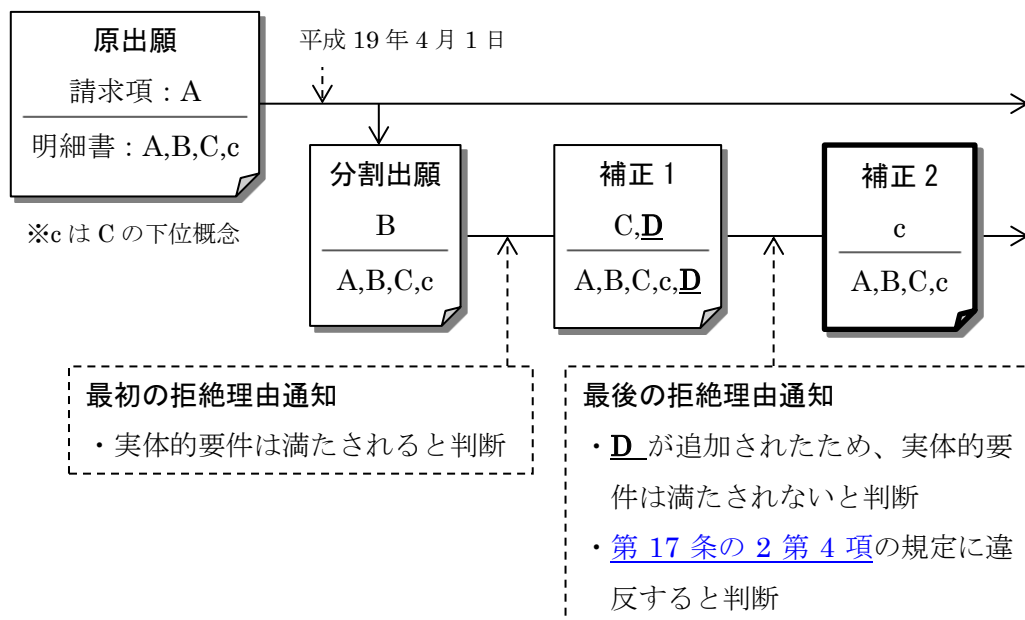
具体的には、分割出願が実体的要件を満たさないとの判断の下でされた拒絶理由通知に対する補正であって、原出願の時を基準にして判断されると[第17条の2第4項](#)から[第6項](#)の規定に違反しないが、現実の出願時を基準にして判断されるとこれらの規定に違反するような補正がある(法改正の経過措置等により、このような補正が生じ得る。)。この補正について、実体的要件についての判断より先にこれらの規定についての判断が行われることとすると、実体的要件を満たすようにするための補正であるにもかかわらず、その補正が却下されるという出願人にとって酷な結果が生じ得る。

よって、このような結果とならないように、上記のように取り扱うこととする。

例 1：原出願と分割出願の出願日が平成 19 年 4 月 1 日をまたぐケース

下図のような審査経緯の場合は、補正 2 後の審査において、審査官は、まず補正 2 が新規事項を追加するものであるか否か判断する。この場合は、補正 2 は新規事項を追加するものでないと判断されるので、次に審査官は、実体的要件についての判断を行う。この場合は、実体的要件が満たされると判断されるので、分割出願は原出願時にされたもの(第 17 条の 2 第 4 項の規定の適用がされないもの)として、目的外補正の判断を含めた審査を進める。

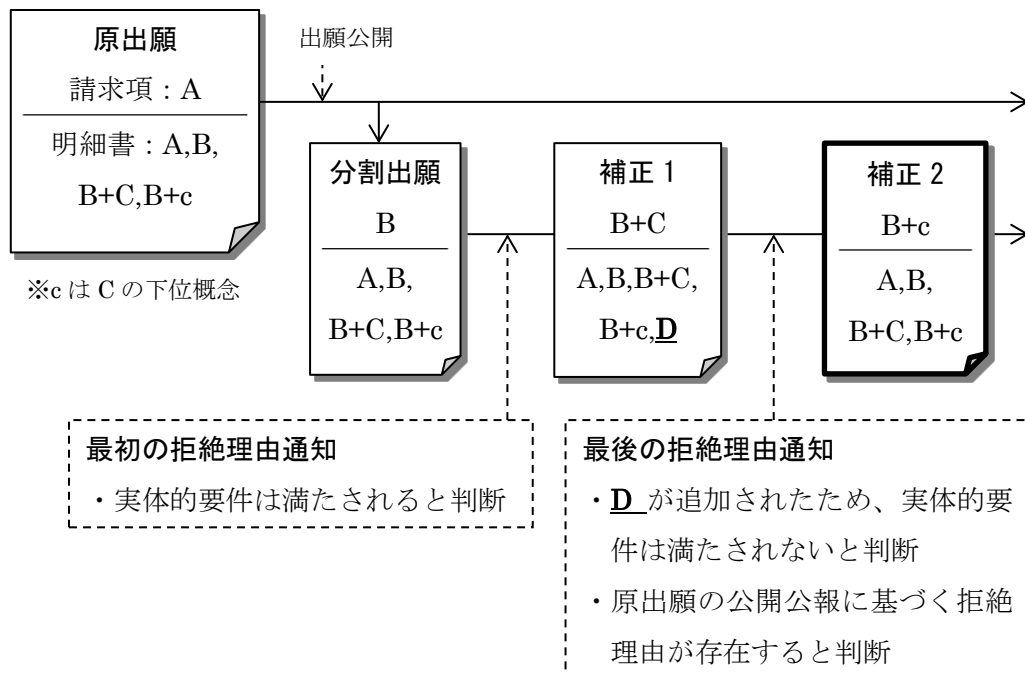
仮に、実体的要件についての判断より先に、第 17 条の 2 第 4 項から第 6 項の規定についての判断が行われることとすると、下図のような場合は、補正 2 は平成 19 年 4 月 1 日以降の出願に適用される第 17 条の 2 第 4 項の規定に違反し、補正 2 が却下され得る。



例2：原出願の公開公報が存在するケース

下図のような審査経緯の場合は、補正2後の審査において、審査官は、まず補正2が新規事項を追加するものであるか否か判断する。この場合は、補正2は新規事項を追加するものでないと判断されるので、次に審査官は、実体的要件についての判断を行う。この場合は、実体的要件が満たされると判断されるので、分割出願は原出願時にされたもの(原出願の公開公報は先行技術ではないもの)として、[第17条の2第4項](#)から[第6項](#)の規定についての判断を含めた審査を進める。

仮に、実体的要件についての判断より先に、[第17条の2第4項](#)から[第6項](#)の規定についての判断が行われることとすると、下図のような場合は、補正2は[第17条の2第6項](#)の規定に違反し、補正2が却下され得る。

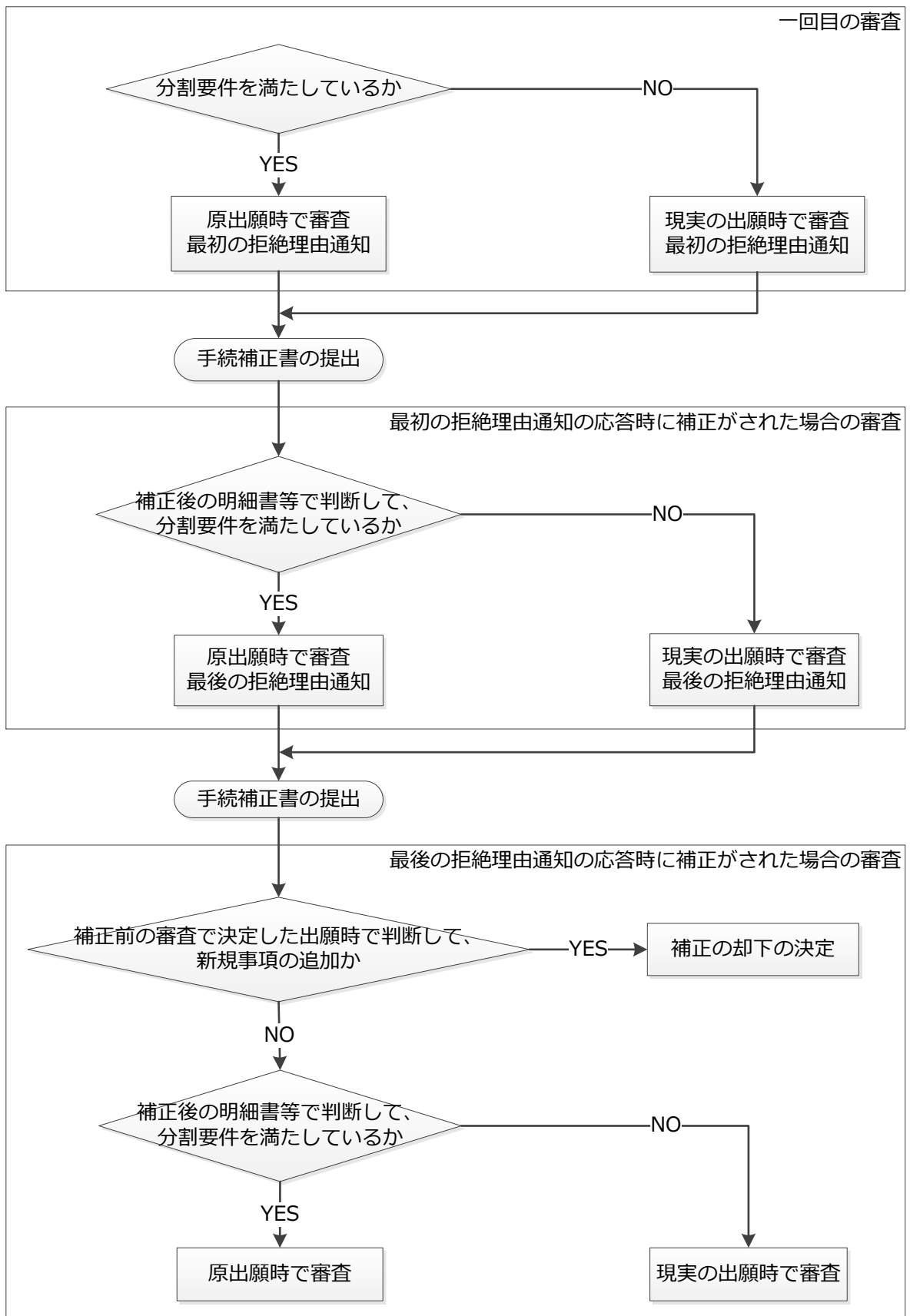


(3) 前置審査

審査官は、上記(2)に準じて審査を進める。ただし、前置審査においては、補正が適法になされていない場合でも、審査官は、特許査定をする場合を除き、補正の却下の決定をしてはならないことに留意する。

前置審査の一般的な手順については、[審査基準「第I部第2章第7節 前置審査」](#)を参照。

図 実体的要件についての判断に係る審査手順の典型例



6102 孫出願の審査に当たっての留意事項

[審査基準「第 VI 部第 1 章第 1 節 特許出願の分割の要件」の 5.1](#)

出願人は、特許出願(親出願)を原出願として分割出願(子出願)をし、更に子出願を原出願として分割出願(孫出願)をすることができる。

この場合は、審査官は、以下の(i)から(iii)までの全ての条件を満たすときに、孫出願を親出願の時にしたものとみなして審査をする。

- (i) 子出願が親出願に対し分割要件の全てを満たすこと。
- (ii) 孫出願が子出願に対し分割要件の全てを満たすこと。
- (iii) 孫出願が親出願に対し分割要件のうちの実体的要件の全てを満たすこと(注)。

(注) 2.2 の(要件 3)における「原出願の分割直前の明細書等」とは、「親出願から子出願を分割する直前の親出願の明細書等」のことである。

(1) 審査官は、孫出願が親出願の時にしたものとみなされるか否かの判断を、孫出願の明細書等について補正がされたか否かにかかわらず、孫出願を審査するたびに行う必要がある。これは、孫出願の明細書等について補正がされていなくても、子出願の補正等により「(i) 子出願が親出願に対し分割要件の全てを満たすこと。」の条件が満たされるか否かが変わることで、孫出願の出願時が変わることがあるからである。

(2) 子出願の手続において、子出願が親出願に対し分割要件を満たさないことが確定している場合には、審査官は、孫出願が子出願に対し分割要件を満たすならば、その孫出願を子出願の現実の出願時にしたものとみなすが、親出願の時にしたものとみなさずに審査をする。この場合は、孫出願は実体的要件を満たさないので、審査官は、[審査基準「第 VI 部第 1 章第 1 節 特許出願の分割の要件」の 4.1](#) に従って、実体的要件が満たされていない旨及び理由を出願人に通知する。

子出願が親出願に対し分割要件を満たさないことが確定している場合には、例えば、以下の(i)、(ii)の場合がある。

- (i) 子出願が親出願に対し分割要件を満たさないとの判断が示されて、その判断の下で子出願の拒絶査定が確定している場合。
- (ii) 子出願が親出願に対し分割要件を満たさないとの判断が示されて、その判断の下で子出願の特許査定が確定している場合(ただし、審決又は判決において、その分割要件が満たされているとの判断が示されている場

合を除く。)。

6103 第 44 条第 2 項ただし書の規定について

分割出願が原出願と同時になされたとすることによって生じる不都合をなくするために、[特許法第 44 条第 2 項ただし書](#)の規定が設けられている。したがって以下の場合には、分割出願の出願時点は現実に出願手続をした時である。

- (i) 分割出願が[特許法第 29 条の 2](#)に規定する「他の特許出願」又は[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
- (ii) [特許法第 30 条第 2 項](#)の規定の適用を受けようとする者が、その旨を記載した書面を特許庁長官に提出する場合、及び[同法第 29 条第 1 項各号](#)のいずれかに該当するに至った発明が[同法第 30 条第 2 項](#)の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を特許庁長官に提出する場合

なお、平成 19 年 3 月 31 日までにした特許出願を外国語書面によって分割した分割出願に関し、外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を提出する場合も、当該分割出願の出願時点は現実に出願手続をした時である。

6104 特許出願の分割をする際の説明書類に関する出願人への要請

出願人は、特許出願の分割をするときは、上申書において、分割出願の明細書、特許請求の範囲又は図面を転記した上で原出願の分割直前の明細書、特許請求の範囲又は図面からの変更箇所を下線を施す等により、分割出願における当該変更箇所を明示するとともに、分割出願が分割の実体的要件を満たしていることや、分割出願に係る発明が原出願に係る発明や他の分割出願に係る発明と同一でないこと等について説明をすることが求められる。

(説明)

出願人は、分割出願において、原出願の明細書、特許請求の範囲又は図面のどの記載を変更したのか、原出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されたどの事項に基づいて分割出願に係る発明としたのか、また分割出願に係る発明と原出願に係る発明や他の分割出願に係る発明との違い等を熟知している。これらの情報は、分割出願について分割の実体的要件や特許要件を迅速かつ的確に判断する際に大いに役立つ情報であることから、出願人が出願を分割する際には、上申書において、これらの情報を十分に説明することが要請される。

6105 第44条の改正履歴

出願日	平成6年1月1日 ～平成7年6月30日	平成7年7月1日 ～平成10年12月31日	平成11年1月1日 ～平成15年6月30日	平成15年7月1日 ～平成19年3月31日	平成19年4月1日～平成24年3月31日		平成24年4月1日～
					拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本が 送達された日が平成21年3月31日以前	拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本が 送達された日が平成21年4月1日以降	
1項	特許出願人は、願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる時又は期間内に限り二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。	特許出願人は、願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる期間内に限り二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。		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期間内に限り二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。	特許出願人は、 次に掲げる場合 に限り二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。 一 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期間内にするとき。 二 特許をすべき旨の査定(第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第百六十条第一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。) の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。 三 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。	特許出願人は、次に掲げる場合に限り二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。 一 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時又は期間内にするとき。 二 特許をすべき旨の査定(第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第百六十条第一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。) の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。 三 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内にするとき。	
2項	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。ただし、新たな特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する場合におけるこれらの規定の適用並びに第三十条第四項、第四十一条第四項並びに前条第一項及び第二項の規定の適用については、この限りでない。	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。ただし、新たな特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する場合におけるこれらの規定の適用並びに第三十条第四項、 第三十六条の二第二項、第四十一条第四項並びに第四十三条第一項及び第二項(前条第三項において準用する場合を含む。) の規定の適用については、この限りでない。	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。ただし、新たな特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する場合におけるこれらの規定の適用並びに第三十条第四項、第三十六条の二第二項、第四十一条第四項 及び 第四十三条第一項(前条第三項において準用する場合を含む。))の規定の適用については、この限りでない。	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。ただし、新たな特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する場合におけるこれらの規定の適用並びに第三十条第四項、第四十一条第四項 及び 第四十三条第一項(前条第三項において準用する場合を含む。))の規定の適用については、この限りでない。		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。ただし、新たな特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する場合におけるこれらの規定の適用 及び 第三十条第三項の規定の適用については、この限りでない。	
3・4項	(省略)						
5項					第一項第二号に規定する三十日の期間は、第四条又は第百八条第三項の規定により同条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。		
6項					第一項第三号に規定する三十日の期間は、第四条の規定により第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。	第一項第三号に規定する 三月 の期間は、第四条の規定により第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。	

※7項については省略。

6106 原出願に対する拒絶査定(注 6)の謄本の送達(注 7)が
平成 21 年 3 月 31 日以前の出願に関する
特許出願の分割をすることができる時期

[審査基準「第 VI 部第 1 章第 1 節 特許出願の分割の要件」の 2.1.2\(抜粋\)](#)

特許出願の分割は、以下の(i)から(iii)までのいずれかの時期にすることができる。

- (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。)について補正をすることができる時期(第 44 条第 1 項第 1 号)(注 1)
- (ii) 特許査定(注 2)の謄本送達日から 30 日以内(同項第 2 号)(注 3 から注 5 まで)
- (iii) 最初の拒絶査定(注 6)の謄本送達日から 3 月以内(同項第 3 号)(注 4 及び注 5)

上記(i)に関して、[審査基準「第 IV 部第 1 章 補正の要件」の 2.](#)に示される補正をすることができる時期のうち、(v)の「拒絶査定不服審判の請求と同時」は、「拒絶査定不服審判の請求の日から 30 日以内」と読み替えられる。
また、上記(iii)における「3 月」は、「30 日」と読み替えられる。

6107 出願日(遡及日)が平成 19 年 3 月 31 日までの出願に関する 特許出願の分割をすることができる時期

審査基準「[第 VI 部第 1 章第 1 節 特許出願の分割の要件](#)」の 2.1.2 (抜粋)

特許出願の分割は、以下の(i)から(iii)までのいずれかの時期にすることができる。

- (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。)について補正をすることができる時期(第 44 条第 1 項第 1 号)(注 1)
- (ii) 特許査定(注 2)の謄本送達日から 30 日以内(同項第 2 号)(注 3 から注 5 まで)
- (iii) 最初の拒絶査定(注 6)の謄本送達日から 3 月以内(同項第 3 号)(注 4 及び注 5)

出願日(遡及日)が平成 19 年 3 月 31 日までの出願に関する特許出願の分割をすることができる時期は、上記(i)の時期に限られる。

6108 原出願の拒絶査定の謄本送達後における 分割出願の時期的要件・実体的要件と 原出願の出願日・拒絶査定の謄本送達日との関係について

特許出願の分割の時期的要件及び実体的要件は、原出願の出願日及び原出願の拒絶査定の謄本送達日によって異なる。原出願の拒絶査定の謄本送達後における分割出願に限定し、時期的要件及び実体的要件について以下に示す。

	平成20年改正前の特許法適用 (拒絶査定の謄本送達日が 平成21年3月31日以前の出願)	平成20年改正特許法適用 (拒絶査定の謄本送達日が 平成21年4月1日以降の出願)
平成18年改正前の特許法適用 (出願日が 平成19年3月31日以前の出願)	ケース1 原出願 { 拒絶査定 → 請求期間 30 日 → 審査請求 → 補正期間 30 日 → 分割出願 (分割可) } 実体的要件 A	ケース3 原出願 { 拒絶査定 → 請求期間 3 月 → 審査請求 → 補正は同時のみ可能 → 分割出願 (分割不可) } 実体的要件 A
平成18年改正特許法適用 (出願日が 平成19年4月1日以降の出願)	ケース2 原出願 { 拒絶査定 → 請求期間 30 日 → 審査請求 → 補正期間 30 日 → 分割出願 (分割可) } 実体的要件 B 実体的要件 A	ケース4 原出願 { 拒絶査定 → 請求期間 3 月 → 審査請求 → 補正は同時のみ可能 → 分割出願 (分割不可) } 実体的要件 B 実体的要件 A

実体的要件 A：特許出願の分割が補正をすることができる時期になされた場合

- (i) 原出願の分割直前の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された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。
- (ii) 分割出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項が、原出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲

内であること。

実体的要件 B：特許出願の分割が補正をすることができない時期になされた場合

上記(i)及び(ii)に加え、

(iii) 分割出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項が、原出願の分割直前の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内であること。

6109 特許出願の分割の実体的要件の判断についての運用

1. 原出願の拒絶査定が平成 21 年 4 月 1 日以降の出願について

原出願の出願日が平成 19 年 4 月 1 日以降であって原出願の拒絶査定が平成 21 年 4 月 1 日以降であり、原出願の拒絶査定が平成 21 年 4 月 1 日以降であり、原出願の拒絶査定不服審判の請求と特許出願の分割がなされる場合には、原出願の拒絶査定不服審判の請求と特許出願の分割が同時になされたか否かによって実体的要件が異なる([本審査ハンドブックの 6108 ケース 4](#)参照)。

原出願の拒絶査定不服審判の請求と特許出願の分割とが同日になされた場合について、[審査基準「第 VI 部第 1 章第 1 節 特許出願の分割の要件」の「5.2 拒絶査定不服審判の請求日と同日に特許出願の分割がなされた場合の取扱い」](#)には、以下の記載がある。

「原出願について拒絶査定不服審判が請求された日と同日に特許出願の分割がなされた場合には、審査官は、特許出願の分割が拒絶査定不服審判の請求と同時に(補正をすることができる時期)になされたものとして、特許出願の分割の実体的要件を判断する(2.2 参照)。ただし、当該特許出願の分割がなされた時が、拒絶査定不服審判が請求された時と同時にないことが明らかである場合は、この限りでない。」

この点につき、以下のとおり運用する。

分割出願の提出日が原出願の審判請求と同日である場合には、特許出願の分割が補正できる時期になされたものとして、特許出願の分割の実体的要件を判断する。

2. 原出願の拒絶査定が平成 21 年 3 月 31 日以前の出願について

原出願の出願日が平成 19 年 4 月 1 日以降であって原出願の拒絶査定が平成 21 年 3 月 31 日以前であり、原出願の拒絶査定が平成 21 年 3 月 31 日以前であり、原出願の拒絶査定不服審判の請求と特許出願の分割がなされる場合には、特許出願の分割が原出願の拒絶査定不服審判の請求後になされたか否かによって実体的要件が異なる([本審査ハンドブックの 6108 ケース 2](#)参照)。

原出願の拒絶査定不服審判の請求と特許出願の分割とが同日になされた場合について、[審査基準「第 VI 部第 1 章第 1 節 特許出願の分割の要件」の「5.2](#)

拒絶査定不服審判の請求日と同日に特許出願の分割がなされた場合の取扱い

において、「ただし、当該特許出願の分割がなされた時が、拒絶査定不服審判が請求された時と同時でないことが明らかである場合は、この限りでない。」は、「ただし、当該特許出願の分割がなされた時が、拒絶査定不服審判が請求された時よりも前であることが明らかである場合は、この限りでない。」と読み替えられる。

この点につき、以下のとおり運用する。

分割出願の提出日が原出願の審判請求と同日である場合には、その手続についての前後の判断は行わず、特許出願の分割が補正できる時期になされたものとして、特許出願の分割の実体的要件を判断する。

3. 留意事項

この運用は、特許出願の分割の実体的要件を判断する際に適用されるものであり、分割出願と審判請求書とが同日に提出されたことをもって、分割出願と審判請求とが同時になされたとみなしたものではない。

6110 他の出願において通知された拒絶理由が 適切でない場合の取扱い

[第 50 条の 2](#) の通知の対象となるのは、同条の趣旨に鑑みて、他の特許出願において通知された拒絶理由のうち、適切な内容の拒絶理由のみであるから、他の特許出願の審査において適切でないと判断された拒絶理由は、[第 50 条の 2](#) の通知の対象にはならない。審査官は、本願の審査について、その拒絶理由を通知する場合でも、[第 50 条の 2](#) の通知をしない。

他の特許出願の審査において適切でないと判断された拒絶理由とは、例えば、他の特許出願の審査において、拒絶理由が通知されたものの、その拒絶理由が適切でない旨の主張が意見書等でなされたことによってその拒絶理由が解消されたものをいう。

6111 本願の拒絶理由と他の特許出願の拒絶理由通知に係る 拒絶理由が同一であると判断される場合の例

例 1 :

本願に係る発明を、他の特許出願の進歩性欠如の拒絶理由を含む拒絶理由通知に対する補正後の発明であると仮定した場合において、本願に係る発明が他の特許出願に係る発明に周知・慣用技術を付加したものであって、新たな効果を奏するものではないため、当該進歩性欠如の拒絶理由を解消していないと判断される場合には、本願についてこのような判断の下に通知しようとする同一の引用文献に基づく同旨の進歩性欠如の拒絶理由は、当該他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶理由と同一である。

なお、本願に係る発明を、他の特許出願の進歩性欠如の拒絶理由通知に対する補正後の発明であると仮定した場合において、本願に係る発明が他の特許出願に係る発明に周知・慣用技術とはいえない事項を付加したものであり、新たな引用文献を追加して進歩性欠如の拒絶理由を再度通知することが必要となる場合には、本願の進歩性欠如の拒絶理由と当該他の特許出願の拒絶理由通知に係る進歩性欠如の拒絶理由は同一であるとはいえない。

例 2 :

本願の明細書を、他の特許出願の実施可能要件違反の拒絶理由を含む拒絶理由通知に対する補正後の明細書であると仮定した場合において、本願の明細書が当該実施可能要件違反の根拠となった実施例を含むため、依然として当該実施可能要件違反の拒絶理由を解消していないと判断される場合には、本願についてこのような判断の下に通知しようとする同旨の実施可能要件違反の拒絶理由は、当該他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶理由と同一である。

**6112 第 50 条の 2 の通知をする場合において、
他の特許出願の拒絶理由通知の内容を、
出願人が知り得る状態にあったと判断する際の留意事項**

審査官は、[第 50 条の 2](#) の通知をする場合において、他の特許出願の拒絶理由通知の内容が、本願についての出願審査の請求前に本願の出願人が知り得る状態にあったか否かを、以下のように判断する。

**1. 他の特許出願に拒絶理由が通知された時点における他の特許出願の出願人と、
本願の出願人との少なくとも一部が一致している場合**

- (1) 他の特許出願の拒絶理由通知の発送日の翌開庁日以降に、本願についての出願審査の請求が行われた場合には、当該他の特許出願の拒絶理由通知の内容は、本願についての出願審査の請求前に本願の出願人が知り得る状態にあったものである。

(説明)

特許出願の出願人又は代理人は、当該特許出願の公開如何にかかわらず、特許庁に対して閲覧請求を行うことにより、当該特許出願の拒絶理由通知の発送日中に当該拒絶理由通知を閲覧することが可能である。

したがって、本願の出願人と他の特許出願の出願人の少なくとも一部が一致している場合には、他の特許出願の拒絶理由通知の発送日の翌開庁日以降であれば、他の特許出願についての拒絶理由通知の内容は、本願の出願人が知り得る状態にあったものである。

- (2) 他の特許出願の拒絶理由通知の発送日の翌開庁日より前に、本願についての出願審査の請求が行われた場合であっても、他の特許出願の拒絶理由通知の到達日時、又は、他の特許出願の拒絶理由通知を本願の出願人が閲覧可能となった日時が、本願についての出願審査の請求時より前であることが明らかな場合は、当該他の特許出願の拒絶理由通知の内容は、本願についての出願審査の請求前に本願の出願人が知り得る状態であったものである。

この場合には、審査官は、本願の出願審査の請求が行われた日時と、他の特許出願の拒絶理由通知の到達日時、又は、他の特許出願の拒絶理由通知が閲覧可能となった日時を[第 50 条の 2](#) の通知の備考に記載する。

**2. 他の特許出願に拒絶理由が通知された時点における他の特許出願の出願人と、
本願の出願人とが異なる場合**

- (1) 拒絶理由通知がなされた他の特許出願の出願公開日又は当該拒絶理由通知の発送日のいずれか遅い日の翌開庁日以降に、本願についての出願審査の請求が行われた場合には、当該他の特許出願の拒絶理由通知の内容は、本願についての出願審査の請求前に本願の出願人が知り得る状態にあったものである。

(説明)

特許出願の出願人又は代理人のいずれにも該当しない者であっても、当該特許出願の出願公開日又は当該特許出願についての拒絶理由通知の発送日のいずれか遅い日のうちに当該拒絶理由通知を閲覧することが可能となる。

したがって、本願の出願人と他の特許出願の出願人が異なる場合には、当該特許出願の出願公開日又は当該特許出願についての拒絶理由通知の発送日のいずれか遅い日の翌開庁日以降であれば、他の特許出願についての拒絶理由通知の内容は、本願の出願人が知り得る状態にあったものである。

- (2) 拒絶理由通知がなされた他の特許出願の出願公開日又は当該拒絶理由通知の発送日のいずれか遅い日の翌開庁日より前に、本願についての出願審査の請求が行われた場合であっても、他の特許出願の拒絶理由通知を本願の出願人が閲覧可能となった時が、本願の出願審査の請求時より前であることが明らかな場合は、当該他の特許出願の拒絶理由通知の内容は、本願についての出願審査の請求前に本願の出願人が知り得る状態にあったものである。

この場合には、審査官は、本願の出願審査の請求が行われた日時と、他の特許出願の拒絶理由通知が閲覧可能となった日時を[第 50 条の 2](#) の通知の備考に記載する。

6113 第 50 条の 2 の通知を起案する際の留意事項

審査基準「第 VI 部第 1 章第 2 節 第 50 条の 2 の通知」の 3.2(抜粋)

審査官は、第 50 条の 2 の通知をする際は、その通知において、拒絶理由が同一であると判断した他の特許出願についての拒絶理由通知に係る拒絶理由を特定できる情報を記載する。

1. 第 50 条の 2 の通知の起案において記載すべき事項

- (1) 審査官は、[第 50 条の 2](#) の通知をする際は、その通知において、拒絶理由が同一であると判断した他の特許出願の出願番号及び拒絶理由通知の起案日を記載する。他の特許出願の拒絶理由通知に拒絶理由が複数含まれている場合には、出願番号、起案日の記載に加え本願の拒絶理由と同一であると判断した拒絶理由を特定できる情報(拒絶理由の番号、拒絶理由の対象となった請求項等)についても記載する。また、他の特許出願についての拒絶理由通知に係る拒絶理由の具体的な内容が、本願についての拒絶理由通知に係る拒絶理由の具体的な内容と実質的に同一であると判断した理由を備考に記載する。
- (2) ただし、審査官は、他の特許出願の拒絶理由と本願の拒絶理由とが、一見して同一であると判断できる場合には、上記(1)の、他の特許出願の拒絶理由が本願の拒絶理由と実質的に同一であると判断した理由の記載を省略することができる。

2. 起案例

「この拒絶理由通知に係る拒絶の理由は、下記の点で、本願と同時に出願されたこととなっている特願〇〇〇〇－〇〇〇〇〇〇〇号の平成〇年〇月〇日付けでされた拒絶理由通知に係る拒絶の理由と同一である。したがって、この拒絶理由通知に対して行う特許請求の範囲の補正は、同法第 17 条の 2 第 5 項及び第 6 項に規定されている要件を満たさなければならない。

記

本願の拒絶の理由

- ・拒絶の理由△ (注)
- ・請求項○

特願〇〇〇〇－〇〇〇〇〇〇〇号の拒絶の理由

- ・拒絶の理由□ (注)
- ・請求項◇

備考

・・・・・・。」

(注) 拒絶理由を示す番号だけでは拒絶理由を特定することにならない場合には、審査官は、根拠条文や引用文献等、特定するために必要な情報を併せて記載する。

[参考]

拒絶理由通知書	
特許出願の番号	特願○○○○－○○○○○○○
起案日	平成 ○○年 ○月 ○日
特許庁審査官	○○ ○○ ○○○○ ○○
特許出願人代理人	○○ ○○
適用条文	第 2 9 条第 2 項、第○○条

<<<< 特許法第 5 0 条の 2 の通知を伴う拒絶理由通知 >>>>

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から 6 0 日以内に意見書を提出してください。

理由

1. (進歩性) この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記 of 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った発明に基いて、その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容易に発明をすることができたものであるから、特許法第 2 9 条第 2 項の規定により特許を受けることができない。

2.

記 (引用文献等については引用文献等一覧を参照)

●理由 1 について

- ・請求項 1
- ・引用文献等 1、2
- ・備考
.....

●理由 2 について

<拒絶の理由を発見しない請求項>

請求項 () に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

<引用文献等一覧>

1. 特開昭〇〇－〇〇〇〇〇〇号公報
2. 特開平〇〇－〇〇〇〇〇〇号公報

<特許法第 50 条の 2 の通知>

この拒絶理由通知に係る拒絶の理由は、下記の点で、本願と同時に出願されたこととなっている特願〇〇〇〇－〇〇〇〇〇〇号の平成〇年〇月〇日付けでされた拒絶理由通知に係る拒絶の理由と同一である。したがって、この拒絶理由通知に対して行う特許請求の範囲の補正は、同法第 17 条の 2 第 5 項及び第 6 項に規定されている要件を満たさなければならない。

記

本願の拒絶の理由

- ・拒絶の理由 1
- ・請求項 1

特願〇〇〇〇－〇〇〇〇〇〇号の拒絶の理由

- ・拒絶の理由 2
- ・請求項 2

備考

.....。

<先行技術文献調査結果の記録>

- ・調査した分野 I P C B 4 3 K 8 / 0 0 ~ 8 / 2 4
DB 名
- ・先行技術文献 特開平〇〇－〇〇〇〇〇〇号公報
(本願の発明の詳細な説明中、明細書、段落〇〇〇〇、第〇行に記載されている「B」の点については、本文献第〇頁、第〇欄、第〇行に記載されている。)

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。

この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら次の連絡先までご連絡ください。

審査第〇部〇〇 氏名
TEL. 03-3581-1101 内線
FAX. 03- -

6199 その他

下表左欄の事項については、右欄の参照先を参照。

	参照先
実体的要件を満たさないと判断した場合の特許査定起案時の注意	「第 I 部 第 2 章 審査の手順」の 「1210 特許査定起案時の注意」の 5.
実体的要件を満たさないと判断した場合の拒絶査定起案時の注意	「第 I 部 第 2 章 審査の手順」の 「1213 拒絶査定起案時の注意」の 3.
分割出願の請求項に係る発明と分割後の原出願の請求項に係る発明とが同一でないか否か判断するために必要な説明書類の提出の求め	「第 I 部 第 2 章 審査の手順」の 「1218 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」の 1.(4)

第 2 章 出願の変更

6201 第 44 条第 2 項ただし書の規定について

[審査基準「第 VI 部第 2 章 出願の変更」の 2.](#) に示される出願の変更の要件を満たす変更出願は、原則として、原出願の時に申請したものと同みなされる。ただし、次の場合については、現実に出願手続をした時に申請したものとして扱われる([特許法第 46 条第 6 項](#)において準用する[同法第 44 条第 2 項](#))。

- (i) [同法第 29 条の 2](#) に規定する「他の特許出願」又は[実用新案法第 3 条の 2](#) に規定する「特許出願」としての適用
- (ii) [特許法第 30 条第 3 項](#)の規定の適用([本審査ハンドブックの 6103](#) 参照。)

6202 最初の拒絶査定の謄本送達日が平成 21 年 3 月 31 日以前
である意匠登録出願に関する出願の変更をすることができる時期

[審査基準「第 VI 部第 2 章 出願の変更」の 5.1](#)(抜粋)

出願の変更は、以下の(i)から(iii)までの時期を除き、することができる。

- (i) 意匠権の設定登録後
- (ii) 意匠登録出願の最初の拒絶査定(注 1)の謄本送達日から 3 月(注 2)を経過した後
- (iii) 意匠登録出願の日から 3 年(注 3)を経過した後(最初の拒絶査定(注 1)の謄本送達日から 3 月以内(注 2)の期間を除く。)

上記(ii)及び(iii)における「3 月」は、「30 日」と読み替えられる。

6203 出願日(遡及日)が平成 13 年 9 月 30 日以前の意匠登録出願に関する出願の変更をすることができる時期

[審査基準「第 VI 部第 2 章 出願の変更」の 5.1](#) (抜粋)

5.1 出願の変更をすることができる時期

出願の変更は、以下の(i)から(iii)までの時期を除き、することができる。

- (i) 意匠権の設定登録後
- (ii) 意匠登録出願の最初の拒絶査定(注 1)の謄本送達日から 3 月(注 2)を経過した後
- (iii) 意匠登録出願の日から 3 年(注 3)を経過した後(最初の拒絶査定(注 1)の謄本送達日から 3 月以内(注 2)の期間を除く。)

上記(iii)における「3 年」は、「7 年」と読み替えられる。

第 3 章 実用新案登録に基づく特許出願

6301 第 46 条の 2 第 2 項ただし書の規定について

[審査基準「第 VI 部第 3 章 実用新案登録に基づく特許出願」の 2.](#) に示される実用新案登録に基づく特許出願の要件を満たす実用新案登録に基づく特許出願は、原則として、実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなされる([特許法第 46 条の 2 第 2 項](#))。ただし、次の場合については、現実に出願手続をした時に出了したものとして扱われる([同法第 46 条の 2 第 2 項ただし書](#))。

- (i) [同法第 29 条の 2](#) に規定する「他の特許出願」又は[実用新案法第 3 条の 2](#) に規定する「特許出願」としての適用
- (ii) [同法 30 条第 3 項](#)、[同法 36 条の 2 第 2 項ただし書](#)、[同法 48 条の 3 第 2 項](#)の規定の適用

第 4 章 先願参照出願

6401 先願参照出願における当初明細書等

先願参照出願において新規事項を判断する場合、拡大先願における他の特許出願として先願参照出願を引用する場合、先願参照出願を基礎とした優先権主張を伴う出願において優先権の主張の効果を判断する場合、又は先願参照出願を原出願とした分割出願若しくは変更出願において分割若しくは変更の実体的要件を判断する場合における、先願参照出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面(以下「当初明細書等」という。)は、以下のとおりである。

1. 先願参照出願の願書に特許請求の範囲が添付されていた場合

(1) 願書の提出日を出願日として認定した場合

原則として、最初に提出した明細書及び図面(注)、並びに願書に添付した特許請求の範囲(例外については、下記(留意事項)を参照。)。

(注) 願書の提出日から 4 月以内に明細書等提出書によって提出された明細書及び図面を指す。以下同じ。なお、当該明細書等提出書に特許請求の範囲を含めることはできない。

(留意事項)

明細書及び図面の提出日を出願日として認定した後に、明細書又は図面の補正(先の特許出願の明細書等に記載した事項の範囲内にない事項を削除する補正等)がされて、願書の提出日を出願日として認定した場合は、当初明細書等は、以下のものとなる。

最初に提出した明細書及び図面(ただし、先の特許出願の明細書等に記載した事項の範囲内に限る)、並びに願書に添付した特許請求の範囲

(2) 明細書及び図面の提出日を出願日として認定した場合

最初に提出した明細書及び図面、並びに願書に添付した特許請求の範囲

2. 先願参照出願の願書に特許請求の範囲が添付されていなかった場合(注)

(1) 願書の提出日を出願日として認定した場合

原則として、最初に提出した明細書及び図面(例外については、下記(留意事項)を参照。)。

(留意事項)

明細書及び図面の提出日を出願日として認定した後に、明細書又は図面の補正(先の特許出願の明細書等に記載した事項の範囲内でない事項を削除する補正等)がされて、願書の提出日を出願日として認定した場合は、当初明細書等は、以下のものとなる。

最初に提出した明細書及び図面(ただし、先の特許出願の明細書等に記載した事項の範囲内に限る)

(2) 明細書及び図面の提出日を出願日として認定した場合

最初に提出した明細書及び図面

(注) 先願参照出願の願書に特許請求の範囲が添付されていなかった場合は、特許請求の範囲が当初明細書等に含まれることはない。これは、先願参照出願の願書に特許請求の範囲が添付されていなかった場合は、特許請求の範囲は、手続補正書による補正によって追加されるからである。

第 VII 部 外国語書面出願

目 次

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

7201 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 - 1 -

7299 その他 - 3 -

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

7201 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

同日に補正書と誤訳訂正書とが提出されている場合は、審査官は、補正の順序によって、明細書等の内容が変わり得るか否かを判断する。

補正の順序によって内容が変わり得る場合とは、例えば、それぞれの補正における具体的な補正箇所が同一である場合、最後の拒絶理由通知後に補正書と誤訳訂正書とが提出された場合(補正が適法か否かによって内容が変わり得る)等である。

補正の順序によって内容が変わり得ない場合とは、例えば、最初の拒絶理由通知に対して補正書と誤訳訂正書とが提出された場合であって、それぞれの補正における具体的な補正箇所が異なる場合等である。

1. 補正の順序によって内容が変わり得る場合の取扱い

(1) 補正の順序によって内容が変わり得る場合は、審査官は、まず補正書と誤訳訂正書の内容又は出願人の主張等に基づいて、その先後を判断する。

先後が明らかな場合は、その先後の順に補正がされたものと判断する。

補正書と誤訳訂正書の内容から先後が不明であり、出願人からの主張等もない場合は、審査官は、出願人に連絡をとり、補正の順序を説明する上申書等の提出を求める。そして、上申書等で説明された補正の順序で補正がされたものと判断する。

(2) 補正書と誤訳訂正書とが、一回目の審査前又は最初の拒絶理由通知に対する応答期間中の補正として、同日に提出されたものである場合は、各補正の内容を、上記(1)の判断の順序で反映させた明細書等の内容に基づいて審査を進める。

(3) 補正書と誤訳訂正書とが、最後の拒絶理由通知に対する応答期間中の補正として、同日に提出されたものである場合は、審査官は、当該順序に基づいて各補正が適法になされたものか否かを判断する。その上で、審査官は、適法になされた各補正の内容を上記(1)の判断の順序で反映させた明細書等の内容に基づいて審査を進める。

2. 補正の順序によって内容が変わり得ない場合の取扱い

補正の順序によって内容が変わり得ない場合は、審査官は、補正書と誤訳訂正書の内容を反映させた明細書等の内容に基づいて審査を進める。

7299 その他

下表左欄の事項については、右欄の参照先を参照。

	参照先
訂正の理由等の記載が十分でない場合の 第 194 条第 1 項 の規定に基づく審査官通知	「第 I 部 第 2 章 審査の手順」の 「1218 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」

第 VIII 部 国際特許出願

目 次

8001	国際特許出願の審査における非公式コメントの取扱い	- 1 -
8002	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	- 2 -
8003	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	- 9 -

8001 国際特許出願の審査における非公式コメントの取扱い

国際調査機関により作成された国際調査見解書に対して、出願人は、国際予備審査を請求して答弁書又は補正書を提出する代わりに、国際事務局にコメント(条約等に規定されていないため「非公式コメント」と呼ばれる。)を提出することにより反論することができる。提出された非公式コメントは各指定官庁に送付され、各指定官庁は非公式コメントを国内の実体審査の際に参酌することができる。指定官庁が非公式コメントを実体審査において参酌するか否かは、各指定官庁の判断に委ねられている。

日本国特許庁(指定官庁)においては、以下のように取り扱う。

1. 非公式コメントが日本語で作成されている場合

審査の参考資料として参酌する。

2. 非公式コメントが外国語で作成されている場合

日本国特許庁に対してその翻訳文が上申書で提出されている場合には、翻訳文を審査の参考資料として参酌する。翻訳文とコメントの原文との内容の一致性については判断せず、翻訳文の方を参酌する。

8002 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

1. 優先基礎出願に基づく引用補充

引用補充とは、優先権主張を伴う国際出願において、優先権主張の基礎となる先の出願(以下「優先基礎出願」という。)の明細書等を引用することにより、国際出願日を繰り下げることなく維持しながら補充をする手続である。

引用補充は、優先権主張を伴う国際出願に明細書等の欠落があり、当該欠落が優先基礎出願の明細書等に完全に記載されている場合に利用される。

2. 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

2.1 平成 24 年 9 月 30 日以前に出願がされた国際出願に基づく国際特許出願の場合

指定官庁又は選択官庁としての日本国特許庁は、平成 24 年 9 月 30 日以前に出願がされた国際出願に基づく国際特許出願について、引用補充を認めていない。

このため、引用補充がされた国際出願に基づく国際特許出願について、指定官庁又は選択官庁としての日本国特許庁は、補充がされた日を国際出願日とする旨の「通知書」を送付する。出願人は、この「通知書」に対して、以下の(i)又は(ii)のいずれかを選択する。

- (i) 引用補充を無視して欠落のある明細書等で手続を進める旨の「請求書」を提出することを選択する。この場合は、国際出願日は繰り下がらないが、補充がされた部分は無視される。
- (ii) 「請求書」を提出せず、補充がされた明細書等で手続を進めることを選択する。この場合は、国際出願日は補充がされた日に繰り下がる(その結果、国際出願日が優先日から 12 月経過後となる場合は、優先権は無効となる。)。

審査官は、出願人の選択結果に基づいて実体審査を行う(詳細は(1)及び(2)を参照。)。選択結果は、「請求書」の提出の有無で判断する。

なお、「通知書」は仮包袋に含まれるが、「請求書」は含まれない。「請求書」は特実審査周辺システムの WindowManager(審査官)の「書類目録参照」ボタンを押すと現れる「書類目録選択画面」において、「庁内書類 (その他の庁内書類)」を選択することで参照できる。

(1) 審査の際の注意点

a 「請求書」が提出されている場合

審査官は、国際出願日における明細書等(明細書、請求の範囲又は図面)には引用補充部分(無視されるべき部分)が含まれないものとして、実体審査を行う。

そのため、引用補充部分にのみ記載されている事項が翻訳文に含まれている場合には、原文新規事項([特許法第 184 条の 18](#)において読み替えて適用する[特許法第 49 条第 6 号](#))に当たる。そこで、[審査基準「第 VII 部第 2 章 外国語書面出願の審査」の 2.2](#)に準じて、国際出願日における明細書等(引用補充部分以外の部分)と翻訳文との一致性に疑義が生じた場合¹には、原文新規事項の有無を確認する(詳細は(2)を参照。)

b 「請求書」が提出されていない場合

審査官は、国際出願日における明細書等に引用補充部分が含まれるものとして、実体審査を行う。

補充がされた日に国際出願日が繰り下がった結果、国際出願日が優先日から 12 月経過後となれば、優先権の主張はその効力を失うので、新規性、進歩性等の判断の基準日に留意する。

(2) 引用補充部分に記載されている事項の確認方法

引用補充部分が含まれるページ(国際公開公報のページ)又は図の番号は、国際段階で受理官庁により出願人に通知された「要素及び部分を引用により含めることの確認が認められた旨の決定の通知(RO/114)」の所定欄に記載されている([別紙 1](#))。また、引用補充部分が含まれるページには、国際公開公報のページ下部に「INCORPORATED BY REFERENCE (Rule 20.6)」²と記載されている。

したがって、国際公開公報の該当ページを参照することで、引用補充部分に記載されている事項を確認できる。

RO/114 は仮包袋に含まれていないので、特実審査周辺システムの WindowManager(審査官)の「出願マスタ照会」ボタンを押すと現れる「出願マスタ項目照会画面」の「雑通知」又は WIPO のホームページの「PATENTSCOPE」([別紙 2](#))により参照する。

¹ 例えば、引用補充を無視するよう「請求書」を提出しているにもかかわらず、出願人が「請求書」の主旨に対応する補正をしていない場合などには、国際出願日における明細書等と翻訳文との一致性に疑義が生じた場合に当たると考えられる。

² INCORPORATED BY REFERENCE は引用補充を意味する。

なお、該当ページ全体ではなくページ中の一部のみについて引用補充がされている場合がある。引用補充部分がページ全体なのかページ中の一部なのかは、「PATENTSCOPE」を用いて、出願人が受理官庁に提出した引用補充を求める書簡(別紙 2)の 3.(iii)を参照することで確認できる。しかし、多くの場合はページ全体について引用補充がされるから、ページ中の一部のみについて引用補充がされた可能性が高い場合³を除いて、ページ全体について引用補充がされたものと仮定して審査を進めることができる。

2.2 平成 24 年 10 月 1 日以降に出願がされた国際出願に基づく国際特許出願の場合

指定官庁又は選択官庁としての日本国特許庁は、平成 24 年 10 月 1 日以降に出願がされた国際出願に基づく国際特許出願について、引用補充を認めている。引用補充がされた国際出願に基づく国際特許出願は、受理官庁が認定した国際出願日及び明細書等の内容で、国内移行される。

審査官は、受理官庁が認定した国際出願日及び明細書等の内容に基づいて実体審査⁴を行う。

³ 例えば、出願人がページ中の一部のみについて引用補充をした旨を、意見書、上申書等で主張している場合など。

⁴ 補充がされた要素又は部分が優先基礎出願に完全に記載されていないことを発見した場合には、審査基準室まで連絡する。

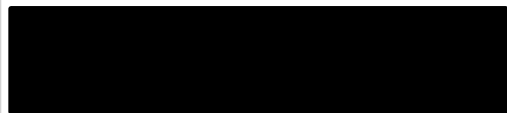
別紙 1

RO/114 の例(2009 年 6 月以前に通知されたもの)

PATENT COOPERATION TREATY

From the RECEIVING OFFICE

To:



PCT

NOTIFICATION ON DECISION OF CONFIRMATION
OF INCORPORATION BY REFERENCE
OF ELEMENT OR PART

(PCT Rule 20.6(b) and (c))

Date of mailing
(day/month/year)

31 Dec 2007

Applicant's or agent's file reference



IMPORTANT NOTIFICATION

International application No.

International filing date/Date of first receipt of papers
(day/month/year)

24 May 2007

Applicant

最初に願書等が提出された日
(この例では 2007 年 5 月 24 日)

This receiving Office has found that:

1. ☒ the requirements of Rules 4.18 and 20.6(a) have been complied with and that an element or part is considered to have been contained in the purported international application on the date on which one or more elements referred to in Article 11(1)(iii) were first received by this receiving Office (for further details on the international filing date accorded see Form PCT/RO/105 issued separately) (Rule 20.6(b)).

This decision concerns page number 3-21 of the international application received on 6/25/07.
For the purposes of Rule 20.6(a)(ii), this decision has been based on:

- a. ☐ the priority document furnished under Rule 17.1(a), (b) or (b-bis).
b. ☒ a copy of the earlier application as filed (Rule 20.6(a)(ii)).

a, b の選択肢は気にしなくて良い
(優先権書類の提出方法が異なるだけ)

引用補充がされたページ
(この例では 3~21 ページ)
図の番号が記載されることもある

引用補充がされた日
(この例では
2007 年 6 月 25 日)

日本(指定官庁又は選択官庁)において認定される国際出願日及び出願当初明細書等の範囲
※平成 24 年 9 月 30 日以前に出願された国際出願に基づく国際特許出願の場合

- ・「請求書」が提出されなければ 2007 年 6 月 25 日
3~21 ページの引用補充部分も出願当初明細書等に含まれる。
- ・「請求書」が提出されれば 2007 年 5 月 24 日
3~21 ページの引用補充部分は出願当初明細書等には含まれない。

Name and mailing address of the receiving Office

Authorized officer

Mail Stop
P.O. Box

2009 年 7 月以降は次ページのとおり様式が一部変更されている。

Facsimile No. 571-273-3201

Telephone No. 571-272-3234

Form PCT/RO/114 (April 2007)

RO/114 の例(2009 年 7 月以降の新様式)

PATENT COOPERATION TREATY

From the RECEIVING OFFICE

To:		PCT NOTIFICATION ON DECISION OF CONFIRMATION OF INCORPORATION BY REFERENCE OF ELEMENT OR PART (PCT Rule 20.6(b) and (c))	
		Date of mailing (day/month/year)	
Applicant's or agent's file reference		IMPORTANT NOTIFICATION	
International application No.		International filing date/Date of first receipt of papers (day/month/year)	
Applicant		最初に願書等が提出された日	

This receiving Office has found that:	
1. ☐ the requirements of Rules 4.18 and 20.6(a) have been complied with and that an element or part is considered to have been contained in the purported international application on the date on which one or more elements referred to in Article 11(1)(iii) were first received by this receiving Office (for further details on the international filing date accorded see Form PCT/RO/105 issued separately) (Rule 20.6(a)).	
This decision concerns page number(s)	引用補充がされたページ (図の番号が記載されることもある)
received on	引用補充がされた日
For the purposes of Rule 20.6(a)(ii), this decision has been based on:	
a. ☐ the priority document furnished under Rule 17.1(a), (b) or (b-bis). b. ☐ a copy of the earlier application as filed (Rule 20.6(a)(ii)).	
a, b の選択肢は気にしなくて良い (優先権書類の提出方法が異なるだけ)	
This decision concerns page number(s)	
For further details consult the text of the decision in the receiving Office (Rule 20.6(c)), for the reasons indicated in the Annex to this Form PCT/RO/126.	
A copy of this Notification is being sent to the International Bureau and the International Searching Authority.	

Name and mailing address of the receiving Office	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

Form PCT/RO/114 (July 2009)

PATENTSCOPE を用いて引用補充がされた部分を確認する方法

1. 国際出願番号の入力

次の URL にアクセスする。

<http://patentscope.wipo.int/search/ja/structuredSearch.jsf>

以下の画面が表示されるので国際出願番号を入力し、「検索」ボタンを押す。

構造化検索

表紙

及び PCT 国際公開番号 (WO 番号)

及び **出願番号**

及び 公開日

及び 発明の名称 (日本語)

及び 要約 (日本語)

及び 出願人氏名 (名称)

及び 国際特許分類

及び 発明者氏名 (名称)

及び 官庁コード

及び 明細書 (日本語)

及び 請求の範囲 (日本語)

及び 全ての氏名 (名称)

及び ライセンシングによる利用可能性

(及び 発明者氏名 (名称))

のデータ ☒ 特定せず ☐ 無し ☐ 有り

言語 日本語

語幹処理適用: ☒

官庁: 全て Specify

0 検索結果

検索 リセット

(+) 検索フィールドを追加 | (-) 検索フィールドをリセット ツールチップ ヘルプ 有効化 ☐

2. 書類タブの選択

対象案件の画面が開かれ、最初は「PCT 書誌情報」タブが選択されている。

「書類」タブを選択する。

PCT 書誌情報 明細書 請求の範囲 国内段階 更新情報 図面 **書類**

国際事務局に記録されている最新の書誌情報

国際公開番号: [REDACTED] 国際出願番号: [REDACTED]

国際公開日: [REDACTED] 国際出願日: [REDACTED]

3. 対象書類の選択

PATENTSCOPE に格納されている書類一覧が表示される。

PCT 書誌情報 明細書 請求の範囲 国内段階 更新情報 図面 書類

国際出願 ステータス ②		
日付	書類名	表示
11.09.2015	国際出願 ステータス レポート	HTML, PDF

公開された国際出願		
日付	書類名	表示
05.05.2011	最初の国際公開 (ISR 含む) (A1 18/2011)	PDF (73p.)
05.05.2011	引用による要素又は部分の補充確認に関する決定通知 (承認) (RO/114)	PDF (2p.)
05.05.2011	申立て	PDF (1p.)
05.05.2011	規則 20.6 に基づく引用により補充された用紙	PDF (58p.)

⋮

国際事務局において保管されている関連書類		
日付	書類名	表示
08.05.2012	特許性に関する国際予備報告 (第一章) の英訳 (IB/373)	PDF (5p.)

⋮

05.05.2011	引用による要素又は部分の補充確認 (規則 20.6)	PDF (1p.)
------------	----------------------------	-----------

(ii) 国際公開公報

(i) 受理官庁が出願人に送付した引用補充を認める通知

(iii) 出願人が受理官庁に提出した引用補充を求める書簡

このうち、引用補充に関連する以下の書類を選択(表示又はダウンロード)して、内容を確認する。

- (i) 要素及び部分を引用により含めることの確認が認められた旨の決定の通知(RO/114)
- (ii) 国際公開公報(A1 又は A2)
- (iii) 要素又は部分を引用により含めることを確認する書面

(i)又は(ii)を参照することで、引用補充部分が含まれるページ(又は図)の番号を特定できる。

(iii)ではページ中の部分が特定されている場合がある(ページ中の一部のみ引用補充がされた場合)。

8003 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

19 条補正又は 34 条補正により、特許請求の範囲の記載が[特許法施行規則第 24 条の 3 第 2 号](#)に適合しないもの(例えば、「【請求項 2】(削除)」というように、見出しが残されたままで請求項が削除されているような特許請求の範囲の記載)となった場合であっても、[第 36 条第 6 項第 4 号](#)違反とならない。

(説明)

[PCT 第 27 条\(1\)](#)には、指定官庁及び選択官庁の国内法令は、国際出願の形式又は内容について PCT 及び PCT に基づく規則に定める要件と異なる、又は追加する要件を満たすことを要求してはならない旨が規定されている。そして、[PCT に基づく規則 6.1\(c\)](#)には、「請求の範囲について補正をする場合における番号の付け方は、実施細則で定める」と規定されており、これに対応する[実施細則 205 号\(a\)](#)には、一の請求の範囲を削除する場合には、その他の請求の範囲の番号の付け直しは要求されない旨が規定されている。よって、上記のとおり取り扱う。

第 IX 部 特許権の存続期間の延長

目 次

9001	延長登録出願と処分の数との関係についての取扱い	- 1 -
9002	特許権の存続期間の延長登録の出願において、政令で定める処分を受けるのに必要であった試験が 1 の処分について複数ある場合の延長期間について	- 2 -

9001 延長登録出願と処分の数との関係についての取扱い

一の延長登録出願は一の処分ごとに行われなければならないこととする。

(説明)

[第 67 条の 3](#) は、「特許発明の実施に……処分を受けることが必要であったとは認められないとき」([第 1 項第 1 号](#))、延長登録出願を拒絶すべき旨規定している。すなわち「処分」を受けることの要否により「延長登録出願」を拒絶すべきか否かを判断すべき旨定めている。

特許権の存続期間の延長登録をするための要因は処分ごとに発生し、その特許権に係る特許発明の実施をすることができなかつた期間及び存続期間延長後の特許権の効力は個々の処分に基づいて判断されるものであるから、一の延長登録出願は一の処分ごとに行うべき性格のものである。また、同一特許権に係る複数処分をある時期にまとめて受けた出願人のみに当該複数処分に基づいて一の延長登録出願をすることを許容し、一の延長登録出願によって複数処分に基づく延長登録の利益を享受できるように取り扱うことは、他の出願人とのバランスを著しく欠くものである。

このようなことから、延長登録出願と処分の数との関係については、上記のように取り扱うこととする。

9002 特許権の存続期間の延長登録の出願において、
政令で定める処分を受けるのに必要であった試験が
1 の処分について複数ある場合の延長期間について

[審査基準「第 IX 部 特許権の存続期間の延長」の 3.1.3](#)に記載の「処分を受けるために必要な試験を開始した日」は、その試験を行う期間を「特許発明の実施をすることができなかつた期間」に含めることができる試験([審査基準「第 IX 部 特許権の存続期間の延長」の 3.1.3\(1\)](#)参照)が、1 の処分について複数あることを出願人が示した場合には、当該複数の試験のうち、出願書類からみて、最先に行われたと認められる試験を開始した日であるものとする。

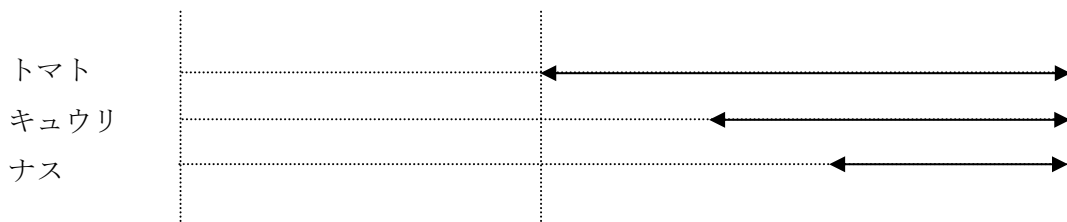
(説明)

- (1) 農薬の委託圃場試験は、作物及び適用病害虫等ごとにそれぞれ異なる日に開始されることが多く、そして、それらの試験結果をまとめて農薬の登録申請をし、まとめて登録されることがある。

参 考 例

特許発明 「有効成分 A を含有する殺虫剤」

特許権の
設定登録



(注)実線は有効成分 A の下位概念である a1 について、アブラムシに対する試験を開始した日から、登録が申請者に到達した日、すなわち申請者が現実的にこれを了知し又は了知得た状態におかれた日までの期間

- (2) 上記参考例では、トマトについて農薬の試験を開始した日から、登録が申請者に到達した日、すなわち申請者が現実的にこれを了知し又は了知得た状態におかれた日の前日までの期間が「特許発明の実施をすることができなかつた期間」とされ、この期間を超えない「延長を求める期間」(5 年以下であることが必要)が特許権の存続期間の延長の期間とされる。

第 X 部 実用新案

目 次

第 1 章 実用新案登録の基礎的要件

- 10101 物品の形状、構造又は組合せに該当する例 - 1 -
- 10102 実用新案登録出願に関する公序良俗等違反の取扱い - 2 -

第 2 章 実用新案技術評価

- 10201 実用新案技術評価書の作成 - 1 -
- 10202 情報提供の取扱い - 2 -
- 10203 面接等 - 3 -

第 1 章 実用新案登録の基礎的要件

10101 物品の形状、構造又は組合せに該当する例

(物品の「形状」に該当する例)

例 1：赤色等の 1 色に染め、星形に成形した破碎石英よりなる道路散布用すべり止め粒

(物品の「組合せ」に該当する例)

例 2：患者の診察データを入力する入力装置と、入力された診察データを格納する記憶装置と、通信回線を通して前記記憶装置にアクセスして診察データを表示する表示装置と、からなる遠隔地患者データ管理ネットワークシステム

例 3：被監視対象を撮像する監視用カメラと、前記監視用カメラで撮像したデータを通信回線を介して受信するデータ処理端末とを含み、前記データ処理端末は、受信データを解析する手段と、その結果に応じて警告音を発するアラーム手段とを備えることを特徴とする、遠隔監視システム

10102 実用新案登録出願に関する公序良俗等違反の取扱い

実用新案登録の基礎的要件の審査の際、実用新案登録出願に添付した明細書等に、公の秩序、善良の風俗(以下「公序良俗」という。)又は公衆の衛生を害する記載を発見したときは、以下のように取り扱う。

1. 請求項に係る考案が公序良俗又は公衆の衛生を害するものであることが明らかな場合

[実用新案法第6条の2第2号](#)に基づき補正をすべきことが命ぜられる。

2. 明細書又は図面に公序良俗を明らかに害する事項又は内容が記載されている場合

[実用新案法第6条の2第2号](#)に基づく補正指令はなされず、出願人に連絡がなされ、当該事項又は内容に対して職権訂正がなされる。

また、図面に対して職権訂正を行ったことにより、全ての図面が削除される場合、図面を補充すべき旨の補正指令がなされる。

(説明)

[実用新案法第6条の2第2号](#)に基づく補正指令は、請求項に係る考案に対してなされるものであるから、明細書又は図面に公序良俗を害することが明らかな事項又は内容が記載されている場合、そのことのみを理由として[実用新案法第6条の2第2号](#)に基づく補正指令を行うことはできない。さらに、実用新案公報については、公序良俗を害する事項又は内容の不掲載に関する規定も設けられていない([実用新案法第14条第3項](#))。このため、公序良俗を明らかに害する事項又は内容が実用新案公報に掲載されないよう、所要の措置を講ずる必要がある。

また、実用新案登録出願は、図面の添付を必須としている([実用新案法第5条第2項](#))。そのため、図面が全て削除される場合は、図面を補充するよう補正指令を行う必要がある。

第 2 章 実用新案技術評価

10201 実用新案技術評価書の作成

実用新案法第 12 条第 4 項

特許庁長官は、第一項の規定による請求〔実用新案技術評価の請求〕があつたときは、審査官にその請求に係る実用新案技術評価の報告書(以下「実用新案技術評価書」という。)を作成させなければならない。

実用新案技術評価書の作成については、[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」](#)を参照。

10202 情報提供の取扱い

- (1) 何人も、実用新案登録出願又は実用新案登録に関し、刊行物等の情報を提供することができる([実用新案法施行規則第 22 条](#)、[第 22 条の 2](#))。
- (2) 審査官は、評価書の作成時において利用可能となっている情報提供の内容について十分に検討する。
- (3) 審査官は、評価書作成時に検討した情報提供に係る刊行物等について、請求項に係る考案の新規性等を否定する先行技術文献等となりうるか否かについて判断することとし、評価書において調査範囲の表示中に記載する。

10203 面接等

審査官は、新規性等についての主張を含む面接等(電話、ファクシミリ等による連絡を含む。)を行わないこととする。なお、実用新案登録出願又は実用新案登録の内容についての技術的な説明を受けるために審査官が出願人、権利者又はその代理人と面談することは差し支えない。技術的な説明を受けるために面談した場合には、審査官は、その内容を記録に残す。

第 XI 部 業務一般

目 次

第 1 章 一般

11101	審査官の資格	- 1 -
11102	審査長、審査監理官、審査官及び審査官補の職務等に関する規定.....	- 2 -
11103	審査官の秘密保持.....	- 5 -
11104	審査に関する規定.....	- 6 -
11105	審査官の担当の指定及び変更.....	- 9 -
11106	他の技術単位案件の審査	- 10 -
11107	審査に差し戻された事件の審査官の指定.....	- 11 -
11108	前置審査における審査官の指定.....	- 12 -
11109	特許出願の接受、分担の変更.....	- 13 -

第 2 章 審査関連

11201	早期審査.....	- 1 -
11202	公開前審査.....	- 2 -
11203	優先審査.....	- 4 -
11204	審査用メモ	- 7 -
11205	職権取消通知等について	- 8 -

第 3 章 参考情報

11301	特許出願技術動向調査.....	- 1 -
11302	標準技術集.....	- 2 -
11303	方式審査便覧	- 3 -
11304	行政不服審査法に基づく不服申立て	- 9 -

第 1 章 一般

11101 審査官の資格

審査官の資格は、特許法第 47 条第 2 項の規定に基づく同法施行令第 4 条に規定されている。

特許法

(審査官による審査)

第四十七条 特許庁長官は、審査官に特許出願を審査させなければならない。

2 審査官の資格は、政令で定める。

特許法施行令

(審査官の資格)

第四条 審査官の資格を有する者は、職務の級が一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イ行政職俸給表(一)(以下単に「行政職俸給表(一)」という。)による二級以上の者又は同項第二号専門行政職俸給表(以下単に「専門行政職俸給表」という。)若しくは同項第十一号指定職俸給表(以下単に「指定職俸給表」という。)の適用を受ける者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、独立行政法人工業所有権情報・研修館における所定の研修課程を修了したものとする。

一 四年以上特許庁において審査の事務に従事した者

二 産業行政又は科学技術に関する事務(研究を含む。以下「産業行政等の事務」という。)に通算して五年以上従事した者であつて、うち三年以上特許庁において審査の事務に従事したもの

三 産業行政等の事務に通算して六年以上従事した者であつて、うち二年以上特許庁において審査の事務に従事したもの

四 産業行政等の事務に通算して八年以上従事した者であつて、前三号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認められるもの

11102 審査長、審査監理官、審査官及び審査官補の 職務等に関する規定

経済産業省組織令(抄)(平成 12 年 6 月 7 日政令第 254 号)

(審査第一部の所掌事務)

第百三十八条 審査第一部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 農林畜水産物の採取及び加工、建設、原子力、測定、事務用品並びに日用品に関する発明の審査(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)の規定に基づく国際調査及び国際予備審査を含む。次号及び次条から第百四十一条までにおいて同じ。)並びに実用新案技術評価書の作成に関すること。

二 発明の審査及び実用新案技術評価書の作成に関する事務で他部の所掌に属しないものに関すること。

三 意匠の審査に関すること。

(審査第二部の所掌事務)

第百三十九条 審査第二部は、機械に関する発明の審査及び実用新案技術評価書の作成に関する事務(他部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(審査第三部の所掌事務)

第百四十条 審査第三部は、化学に関する発明の審査及び実用新案技術評価書の作成に関する事務をつかさどる。

(審査第四部の所掌事務)

第百四十一条 審査第四部は、電気及び通信に関する発明の審査及び実用新案技術評価書の作成に関する事務をつかさどる。

(特許庁の課等の数)

第百四十三条 次の各号に掲げる部に置く課及びこれに準ずる室に係る国家行政組織法第七条第六項に規定する政令の定める数は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(略)

2 次の各号に掲げる部に置く課長に準ずる職に係る国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

- 一 審査業務部 四人
- 二 審査第一部 八人
- 三 審査第二部 七人
- 四 審査第三部 七人
- 五 審査第四部 七人
- 六 審判部 百二十九人

経済産業省組織規則(抄)(平成 13 年 1 月 6 日経済産業省令第 1 号)

(審査第一部に置く課等)

第三百十八条 審査第一部に、次の二課及び審査長八人を置く。

調整課

意匠課

(審査長の職務)

第三百二十条の二 審査長のうち六人は、命を受けて、審査第一部の所掌事務に係る発明の審査及び実用新案技術評価書の作成に関する事務を、他の二人は、命を受けて、意匠の審査に関する事務を分掌する。

(審査長)

第三百二十一条 審査第二部に、審査長七人を置く。

2 審査長は、命を受けて、審査第二部の所掌事務に係る発明の審査及び実用新案技術評価書の作成に関する事務を分掌する。

(審査長)

第三百二十二条 審査第三部に、審査長七人を置く。

2 審査長は、命を受けて、審査第三部の所掌事務に係る発明の審査及び実用新案技術評価書の作成に関する事務を分掌する。

(審査長)

第三百二十三条 審査第四部に、審査長七人を置く。

2 審査長は、命を受けて、審査第四部の所掌事務に係る発明の審査及び実用新案技術評価書の作成に関する事務を分掌する。

(審査官及び審査官補)

第三百二十五条 総務部、審査業務部、審査第一部、審査第二部、審査第三部及び審査第四部に、審査官及び審査官補を置く。

2 審査官は、命を受けて、特許、意匠登録及び商標登録の出願の審査並びに国際調査及び国際予備審査並びに実用新案技術評価書の作成に関する事務を処理する。

3 審査官補は、命を受けて、審査官を補佐し、特許、意匠登録及び商標登録の出願の審査並びに国際調査及び国際予備審査並びに実用新案技術評価書の作成に関する事務を処理する。

(審査監理官)

第三百二十七条 審査業務部に審査監理官一人を、審査第一部に審査監理官四人を、審査第二部に審査監理官三人を、審査第三部に審査監理官三人を、審査第四部に審査監理官二人を置く。

2 (略)

3 審査第一部に置かれる審査監理官のうち三人は、命を受けて、審査長のつかさどる事務のうち発明の審査及び実用新案技術評価書の作成に関するものを、他の一人は、命を受けて、審査長のつかさどる事務のうち意匠の審査に関するものを助ける。

4 審査第二部、審査第三部又は審査第四部に置かれる審査監理官は、命を受けて、審査長のつかさどる事務のうち発明の審査及び実用新案技術評価書の作成に関するものを助ける。

11103 審査官の秘密保持

1. 国家公務員の守秘義務に関しては、国家公務員法に規定がある。また、特許出願中の発明に関する秘密の保持については、特許法に次の規定があるので、審査官は特に注意する必要がある。
2. 特許権の設定の登録又は出願公開がされた特許出願については、国家公務員法上の秘密にあたらない限り、その特許出願の内容等を公表することは差し支えないが、これ以外の特許出願については、その特許出願の内容はもとより、特許出願の有無、処分の有無についても、審査官は秘密を守らなければならない。

国家公務員法第 100 条第 1 項

職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。

特許法第 200 条

特許庁の職員又はその職にあつた者がその職務に関して知得した特許出願中の発明に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

11104 審査に関する規定

審査に関する規定は、特許法、特許法施行規則などによって定められている。そのうちで特に日常の審査に当たり関係の深いものを挙げると、次のとおりである。

1. 一般的なもの

特許法第 47 条第 1 項

特許庁長官は、審査官に特許出願を審査させなければならない。

同法第 48 条

第 139 条第 1 号から第 5 号まで及び第 7 号の規定は、審査官に準用する。

(参考)

同法第 139 条

審判官は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執行から除斥される。

- 一 審判官又はその配偶者若しくは配偶者であつた者が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人であるとき、又はあつたとき。
- 二 審判官が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあつたとき。
- 三 審判官が事件の当事者、参加人又は特許異議申立人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
- 四 審判官が事件について証人又は鑑定人となつたとき。
- 五 審判官が事件について当事者、参加人若しくは特許異議申立人の代理人であるとき、又はあつたとき。
- 六 (略)
- 七 審判官が事件について直接の利害関係を有するとき。

同法第 48 条の 2

特許出願の審査は、その特許出願についての出願審査の請求をまつて行なう。

同法第 48 条の 6

特許庁長官は、出願公開後に特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると認める場合において必要があるときは、審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させることができる。

同法第 54 条第 1 項

審査において必要があると認めるときは、特許異議の申立てについての決定若しくは審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。

同法第 54 条第 2 項

訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、査定が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。

同法第 5 条第 1 項

特許庁長官、審判長又は審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。

同法第 160 条第 2 項

前項の審決〔拒絶査定不服審判において査定を取り消すときの、さらに審査に付すべき旨の審決〕があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。

2. 補正、拒絶理由の通知などの中間処分に関するもの

特許法 [第 17 条](#)(手続の補正)、[第 17 条の 2](#)(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)、[第 48 条の 7](#)(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)、[第 50 条](#)(拒絶理由の通知)、[第 50 条の 2](#)(既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知)、[第 53 条](#)(補正の却下)、
[第 126 条第 7 項](#)(独立特許要件)、[第 194 条](#)(書類の提出等)

特許法施行規則 [第 33 条](#)(補正の却下の決定の記載事項)

3. 査定に関するもの

特許法 [第 49 条](#)(拒絶の査定)、[第 51 条](#)(特許査定)、[第 52 条](#)(査定の方式)

特許法施行規則 [第 35 条](#)(査定の記載事項)

4. 前置審査に関するもの

特許法 [第 162 条](#)、[第 163 条](#)、[第 164 条](#)

特許法施行規則 [第 50 条の 15 第 3 項](#)(審査の規定等の準用)

11105 審査官の担当の指定及び変更

1. 特許出願につき、その審査を担当すべき審査官は、審査第一部長、審査第二部長、審査第三部長又は審査第四部長がそれぞれの主管するところに応じてこれを指定する。なお、必要がある場合は、前記各部長が互いに協議してこれを指定する。
2. しかし、通常の場合は、事務能率上、主管審査長が主管部長の指示により各分類記号につき担当官を端末で指定する。
3. 特別の理由により、通常の指定による分担が不適當と認められる特許出願については、主管審査長は、主管部長の指示によりその分担を変更することができる。
4. 審査官、審査官補の人事異動(昇任、退職、配置換えその他)、機構改革、分類改正などの理由により、所定の担当を変更する必要があるときは、主管審査長は、主管部長の指示により新担当官を端末で指定する。

11106 他の技術単位案件の審査

1. 審査長、室長は、業務量や処理の進捗上必要と認められるときは、関係審査長、室長と協議の上、主管部長の指示により、他の技術単位が所管する案件をその技術分野に精通している審査官(スマート審査官¹)に審査させることができる。

2. 上記審査によって処理される案件の進捗は、当該案件を所管する技術単位の管理職が管理するとともに品質管理も当該技術単位の下で行われる。

3. 出願人への連絡先の表示は以下の要領で行う。

所属は、同一審査長単位内で他の技術単位の案件を処理する場合は審査長単位名まで記載し、同一部内で他の審査長単位に属する技術単位の案件を処理する場合は部名まで記載する。

連絡先電話番号等は、上記審査によって処理される案件を所管する技術単位の代表番号を記載し、当該技術単位の管理職は、出願人等からスマート審査官の案件に問い合わせがあった場合に、円滑に対応できるようにしておく。

¹ 複数技術単位担当審査官：SMART(Skillful in Multiple ARTs)examiner

11107 審査に差し戻された事件の審査官の指定

拒絶査定不服審判において、「原査定を取り消し、更に審査に付す。」旨の審決があり、審査に差し戻された事件については、通常の特許出願の審査の場合と同様に当該分類の担当官に審査させるものとする。

なお、この場合、担当審査官が原査定をした審査官であっても、除斥されることはない([第 48 条](#)参照)。

11108 前置審査における審査官の指定

前置審査に付すべき審判請求については、特許庁長官は、審査官にその請求を審査させなければならない([第162条](#))。

その場合は、当該請求に係る特許出願の発明の属する産業分野の審査を所掌する審査長に仮包袋を送付し、当該審査長は、原則として原査定をした審査官又は当該査定に関し審査官を補佐した審査官補を担当官として指定する。ただし、当該担当官が当該請求を審査することができないときは、審査長が主管部長の指示により適当と認める担当官を指定する。

11109 特許出願の接受、分担の変更

1. 特許出願の接受

担当官は、出願審査の請求があった特許出願の書類を受け取った場合は、特許出願の内容を調べ、特許出願に係る発明が自己の担当する分類項目に属するものであるか否かを判断する。そして、自己の担当する分類項目に属さない場合は、新担当官に確実に引き継ぐ。新担当官は、速やかに端末で個別分担変更の手続を行う。

2. 指定分類の変更に伴う分担の変更

出願審査の請求があった特許出願を接受した後、指定分類の誤りを発見した場合、又は審査中に特許請求の範囲、その他の記載事項に補正があった結果、指定分類が不適当となった場合は、指定分類の変更が生ずる。指定分類の変更には、多くの場合分担変更を伴う。

新担当官は、端末で個別分担変更の手続を行う。

第 2 章 審査関連

11201 早期審査

1. 早期審査制度は、一定の要件の下、出願人からの事情説明書による申請を受けて審査を通常に比べて早期に行うようにするものであり、昭和 61 年 2 月より運用が開始され、以後、申請要件である実施関連出願の定義の明確化、中小企業・大学等の出願や外国関連出願への適用範囲拡大、中小企業・大学等が申請する場合の先行技術調査の軽減等、これまで数次の運用の見直しを図ってきたところである。

※早期審査の詳細については、「早期審査・早期審理ガイドライン」参照

(http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/pdf/v3souki/guideline.pdf)

2. 審査長、室長は、「早期審査に関する事情説明書」の提出があった場合、早期審査に付するか否かの選定を行う。選定の結果、早期審査の対象となった案件については、担当審査官は通常の案件に優先して、速やかに審査を開始する。

11202 公開前審査

出願公開前に審査した時点で拒絶理由が存在した場合は拒絶理由を通知しているが、後に出願公開されると特許法第 29 条の 2の先願となる未公開出願を発見した場合は、審査官は、当該先願となる未公開出願の出願公開を待って拒絶理由の通知を行う。未公開出願の出願公開を待つ場合は、審査官は、審査を一時保留している旨の通知書を審査官名で出願人に通知する。出願人に通知する通知書については、以下の記載例を参照する。

<記載例 1>

通知書

特許出願の番号	特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇〇
	平成〇〇年〇月〇日
特許庁審査官	〇〇 〇〇
特許出願人代理人	〇〇 〇〇 様

標記の特許出願に関する先行技術文献の調査を行ったところ、後に出願公開されると特許法第 29 条の 2 の先願となる未公開の出願を発見しました。このため、現在、審査を一時保留していることを参考までに通知します。

なお、当該未公開の出願が出願公開された後（平成〇〇年〇月頃の予定）に、改めて拒絶の理由を通知します。

この通知の内容に関するお問い合わせ又は面接のご希望がありましたら次の連絡先までご連絡ください。

審査第〇部〇〇 氏名

TEL. 03-3581-1101 内線

FAX. 03- -

<記載例 2>

通知書

特許出願の番号 特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇
平成〇〇年〇月〇日
特許庁審査官 〇〇 〇〇
特許出願人代理人 〇〇 〇〇 様

標記の特許出願に関する先行技術文献の調査を行ったところ、特許法第 184 条の 4 第 1 項の外国語特許出願であって、のちに同項の明細書の翻訳文及び同項又は同条第 2 項の請求の範囲の翻訳文が提出されると同法第 29 条の 2 の先願となる出願を発見しました（下記参照）。このため、現在、審査を一時保留していることを参考までに通知します。

なお、上記翻訳文が提出された後に、改めて拒絶の理由を通知します。

記

国際公開第 2000/000000 号参照（特に第〇頁参照）

この通知の内容に関するお問い合わせ又は面接のご希望がありましたら次の連絡先までご連絡ください。

審査第〇部〇〇 氏名

TEL. 03-3581-1101 内線

FAX. 03- -

11203 優先審査

1. 優先審査の要件

優先審査([第 48 条の 6](#))を行うためには、次の四要件を満たしていることを要する。

- (1) 特許出願について出願審査の請求があったこと
- (2) 特許出願が出願公開後・特許査定前であること
- (3) 第三者が出願公開後・特許査定前に特許出願に係る発明を業として実施していること

(説明)

- a 「特許出願に係る発明」とは特許請求の範囲に記載された各請求項に係る発明をいう。
- b 実施の事実の有無の判断は次の資料に基づいて行う。
 - (i) 優先審査に関する事情説明書([特許法施行規則第 31 条の 3](#)に定める様式による)に添付された第三者の実施に係る物又は方法を記載した説明書及び必要な図面
 - (ii) 警告状の写し
 - (iii) 商品・カタログ・見本・写真などの物件
 - (iv) 第三者が実施している事実を証明する書類
- (4) 緊急に審査をする必要があること

(説明)

緊急に審査をする必要があるか否かは、出願公開制度に伴う弊害(注)を除去してその円滑な運用を図る趣旨にかんがみ、次の事項を総合勘案して判断する。

- a 第三者(実施者)が特許出願人と取引関係・人的関係・資本的関係を有するときは、その関係
- b 生産・使用・販売等実施の方法及びその数量又は金額
- c 実施の場所及び時期
- d 実施に関して行われた特許出願人と第三者との折衝の経過及びその結果
- e 事情説明書の提出者が特許出願人の場合は、第三者の実施によって特許出願人が受けている影響
- f 事情説明書の提出者が第三者の場合は、特許出願人の警告等によって第三者が受けている影響

(注) 出願公開制度に伴う弊害は、例えば、以下のような場合に発生する。

- (i) 出願公開後、その特許出願が審査されるまでの期間が長いと、その間の第三者の実施によって特許出願人が予想外の影響を受け、補償金ではカバーできない場合。
- (ii) 特許出願に係る発明が明らかに特許要件を欠いているにもかかわらず、実施をしている第三者が特許出願人から特許法第 65 条の規定による警告を受けた場合。

2. 優先審査をする必要がない主な場合

- (1) 実施の許諾等により実施されている場合。
- (2) 事情説明書の提出者が第三者の場合において、特許出願に係る発明が特許要件を欠くものであるとする理由を記載した書面及びその根拠となる刊行物その他の書類が提出されていない場合。
- (3) 優先審査の制度を悪用する意図が認められる場合。
例えば
 - (i) なれあいによる紛争と認められる場合。
 - (ii) 「発明の詳細な説明」の記載に比べて特許請求の範囲を過度に広く記載して、第三者の実施技術が含まれるようにした場合。

3. 優先審査の要否の選別

- (1) 優先審査の要件を満たしているかどうかの判断は、事情説明書の提出があった場合に行う。
- (2) 優先審査をするか否かは、選別会議によって判断する。
選別会議は、その特許出願の主管審査長、室長及び必要があるときは担当審査官によって構成し、会議の議事は主管審査長が主宰する。
- (3) 優先審査の要件を満たしているかどうかの判断は、原則として、事情説明書の記載内容及びそれに添付された書類又は物件に基づいて行うものとし、事情説明書の提出者に釈明を求めて追加の資料を提出する機会を与えることはしない。

4. 選別会議を開く必要のない場合

優先審査の事情説明書の内容等から、その出願が優先審査を行うための要件を一応満たしていると主管審査長が判断した場合であって、その出願の審査着

手時期が特に審査の順番を狂わせる必要がないと認められる程度に早いものについては、選別会議にかけることなく早急に審査に着手することとする。

5. 不服申立ての可否

事情説明書の提出は、特許庁長官の職権の発動を促す行為にとどまり、優先審査をするかしないかは特許庁長官の自由裁量による。

したがって、事情説明書の提出に対して優先審査の取扱いをしない場合であっても不服申立てをすることはできない。

11204 審査用メモ

特実審査周辺システム上の「審査用メモ」は、「発明の名称の職権訂正データ」を記載するために使用される([本審査ハンドブック「第 II 部 明細書及び特許請求の範囲」の 2002](#) 参照)。

(注)「審査用メモ」は、[第 186 条](#)に規定される特許に関する書類として取り扱われ、閲覧の対象となっている。

(参考)

- (i) 「審査用メモ」には、早期審査の非選定通知書のイメージデータも蓄積される。
- (ii) 審査官は、特許査定の際に本願発明と先行技術との対比判断結果について記載する場合は、「特許メモ」を使用する([本審査ハンドブック「第 I 部第 2 章 審査の手順」の 1212](#) 参照)。

11205 職権取消通知等について

特許査定や拒絶査定、補正の却下の決定、拒絶理由通知の処分等に、本来、誤りがあってはならない。

しかし、処分等に誤りがあると認められ、その誤りを正す必要が生じた場合は、審査官は、「職権取消通知」、「無効通知」、「職権更正通知」、「誤送通知」のいずれかの通知により、その誤りを正すことができる。以下、これらの通知をまとめて「職権取消通知等」という。

審査官は、行った処分等の記載又は内容に誤りを発見した場合は、下記 1. から 4. のいずれかに従って、管理職と協議の上、職権取消通知等を行うか否かを決定する。

1. 無効通知を行う場合

その処分等の前に出願が放棄、取下げなどされており、処分等を行うべきでなかった場合、又はその処分等の前に出願人、代理人(以下、「出願人等」とする。)の変更などがされており、誤った名宛人に対して処分等が行われた場合は、当該処分等が無効であることを伝えるため、審査官は、無効通知を行う。

2. 職権更正通知を行う場合

補正により発明の名称が変更されたが、補正前の発明の名称を記載して特許査定した場合など、処分等の記載に明白な誤記があり、正しい記載が推測できる場合は、処分等を更正するため、審査官は、職権更正通知を行う。

拒絶理由通知については最終処分ではないことにかんがみ、審査官は、出願人等に対し正しい拒絶理由が通知されたものとして応答してもらうなどの要請を行い、出願人等の了解が得られなかった場合に限り、職権更正通知を行う。

3. 誤送通知を行う場合

単に送達又は送付先を誤った場合は、誤送であることを伝えるため、審査官は、誤送通知を行う。現在は、オンライン手続が主流であることから、このケースはほとんどない。

4. 職権取消通知を行う場合

上記無効通知、職権更正通知及び誤送通知を行うべき誤りに該当しないが、誤りを正す必要がある場合は、審査官は、職権取消通知により誤りのあった処分等を取り消すことができる。

しかし、既に行われた処分等を取り消すことは、出願人や実施権者等の関係者の法的地位の安定性を損なうおそれや第三者の監視負担を増大するおそれもあり、また処分の適否を判断する審判の手続もあるため、職権取消通知により誤りのあった処分等を取り消すべきか否かは、下記(1)から(3)のいずれかに従って判断する。

(1) 特許査定に対する職権取消通知

特許査定については、手続補正書等の提出を看過して処分した場合や、出願番号の錯誤により案件を取り違えて処分した場合など、重大な誤りがある場合であって、かつ、原則として出願人側が同意した場合に限り、審査官は、職権取消通知を行う。

新たな拒絶理由の発見を理由とした職権取消通知や、出願人等の要請により、分割、補正の機会を与えることを目的とした職権取消通知は、行わない。

(2) 拒絶査定、補正の却下の決定に対する職権取消通知

拒絶査定、補正の却下の決定については、手続補正書等の提出を看過して処分した場合や、出願番号の錯誤により案件を取り違えて処分した場合など、重大な誤りがある場合に限り、審査官は、職権取消通知を行う。

進歩性等の判断の変更を理由とした職権取消通知や、出願人等の要請により、分割、補正の機会を与えることを目的とした職権取消通知は、行わない。

拒絶査定、補正の却下の決定に対しては、拒絶査定不服審判の請求がなされずに審判請求期間が経過した後、又は拒絶査定不服審判の請求がなされた後は、審査官は、職権取消通知を行わない。

(3) 拒絶理由通知に対する職権取消通知

拒絶理由通知については、最終処分でないことにかんがみ、手続補正書等の提出を看過して拒絶理由を通知した場合や、出願番号の錯誤により案件を取り違えて拒絶理由を通知した場合など、重大な誤りがある場合であっても、審査官は、出願人等に対し意見書でその旨を指摘してもらうなどの要請を行い、了解を得て審査を継続する。出願人等の了解が得られなかった場合に限り、審査官は、職権取消通知を行う。

新たな先行技術文献の発見などによる拒絶理由の判断の変更を理由とした

職権取消通知は、行わない。

第 3 章 参考情報

11301 特許出願技術動向調査

1. 特許出願技術動向調査の概要

特許庁では、技術の発展が見込まれる分野、または、社会的に注目されている分野について、内外の特許情報を用いた出願動向や技術相互の関連性等を研究開発動向、市場動向等を踏まえて調査、分析した特許出願技術動向調査を実施している。調査結果については、企業等の研究開発戦略や知的財産戦略、政府における政策策定のための参考情報として情報発信するとともに、機動的な審査体制の構築、FI、F ターム改正や IPC 改正のための基礎資料として活用されている。

2. 特許出願技術動向調査は、平成 11 年度より作成されている。今までに作成された報告書については、審査資料として各審査調査室、審査部関係審査室に配備されている。

3. これまでに作成された特許出願技術動向調査の調査結果の一部は、特許庁ホームページにて、PDF データとして閲覧が可能である。

ホームページアドレスは、<http://www.jpo.go.jp/shiryou/gidou-houkoku.htm> である。

11302 標準技術集

1. 標準技術集の概要

特許庁では、標準技術を特定し、標準技術を的確に表現している論文、マニュアル、カタログ、Web ページ等の非特許文献に記載された技術等を収集することにより、標準技術集として整理した。

この標準技術集は、特許文献のみからは知得しにくい標準的な技術を的確に表現する情報(例えば代表的な図面)を取りまとめ、審査官の審査資料として各技術分野における効率的な審査に貢献するものである。

2. 標準技術集の作成は、平成 12 年度から平成 18 年度まで行った。作成されたものは、審査資料として審査部関係審査室に配備されている。

3. 作成された標準技術集は、特許庁ホームページから閲覧が可能である。

ホームページアドレスは、http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/hyoujun_gijutsu.htm である。

11303 方式審査便覧

方式審査便覧

(http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/binran_mokuji.htm)には、特許・実用新案の実体審査の参考になるものも含まれている。以下にそれらを抜粋する。

01. 当事者	
01.23	相互主義に基づく権利能力
01.50	複数当事者の相互代表について
01.60	無国籍人の権利能力の取扱い
01.61	パリ条約(リスボン改正条約)第 16 条の 2(1)の通告又はパリ条約(ストックホルム改正条約)第 24 条(1)の宣言若しくは通告がされた領域が独立国となった場合の取扱い
01.62	清算中の会社が出願する場合の取扱い
01.90	国有財産法と国有特許権等について
01.91	各省庁の長の出願、審判請求等の手続について
02. 代理	
02.20	未成年者等の手続の代理人の選任について
02.21	特許法第 11 条の代理権の不消滅に関する規定の解釈及び取扱い
02.22	代理人を選任する行為を他人に委任した場合において、その委任に基づいて選任された代理人の地位についての取扱い
02.23	共同して手続をする場合において手続をする者のうち一部の者にのみ代理人がある場合の取扱い
02.24	代理人の選任届等について
02.25	委任による代理人が死亡した場合の取扱い
02.26	委任による代理人が死亡した場合における復代理人の地位について
02.27	特許管理人が死亡又は辞任した場合の取扱い
02.28	復代理人が更に復代理人を選任する場合の取扱い
02.29	特許出願等に基づく優先権主張に関する代理権の取扱い(特・実)
02.90	国の出願で指定代理人が変更した場合の取扱い
02.91	国の特許出願における代理権を証明する書面の省略について
03. 書類の提出の効力発生時期	
03.10	郵便又は信書便で差し出された期間の定めのある書類又は物件の通信日付印が不明瞭な場合の取扱い

04. 期間	
04.04	その責めに帰することができない理由による期間徒過後の救済について
04.05	正当な理由による期間徒過後の救済について
04.09	主要期間一覧表
04.10	法定期間及び指定期間の取扱い
04.11	特許法第 3 条第 2 項に規定する特許出願、審判請求等の手続についての期間の解釈について
04.12	期間延長をした場合の期間計算について
05. 中断・中止	
05.10	会社更生法に基づく更生手続開始の決定等があった場合の取扱い
05.11	中断又は中止中に行われた手続の取扱い
05.12	出願人が死亡した場合の取扱い
06. 送達	
06.10	出願人名義変更の届出後に、拒絶理由通知又は査定 of 謄本が旧名義人宛に発送された場合の取扱い
07. 手数料・特許料及び登録料	
07.03	出願審査の請求の手数料の返還請求の取扱い(特)
07.14	出願審査の請求及び審判の請求の手数料について(特)
07.15	過誤納等の手数料又は特許料の返還についての取扱い
07.30	手数料等の減免又は猶予の申請の取扱い(特・実・商)
07.31	特許法又は及び実用新案法の規定により出願審査の請求若しくは実用新案技術評価の請求の手数料の減免又は特許料若しくは登録料の減免若しくは猶予を受けるための申請書に添付する証明書について(特・実)
07.32	特許法又は実用新案法の規定による手数料等の減免又は特許料若しくは登録料の減免若しくは猶予について(特・実)
07.33	大学等技術移転促進法の規定による手数料等の軽減について(特)
07.35	産業技術力強化法の規定による大学等研究者及び大学等を対象とした手数料等の軽減について(特)
07.36	産業技術力強化法の規定による試験研究独立行政法人等を対象とした手数料等の軽減について(特)
07.37	産業技術力強化法の規定による公設試験研究機関を設置する者を対象とした手数料等の軽減について(特)

07.38	産業技術力強化法の規定による試験研究地方独立行政法人を対象とした手数料等の軽減について(特)
07.39	産業技術力強化法の規定による研究開発型中小企業等を対象とした手数料等の軽減について(特)
07.40	中小ものづくり高度化法の規定による手数料等の軽減について(特)
07.41	アジア拠点化推進法の規定による手数料等の軽減について(特)
07.42	福島復興再生特別措置法の規定による手数料等の軽減について(特・商)
07.43	産業競争力強化法の規定による手数料等の軽減について(特)
07.45	地域未来投資促進法の規定による手数料等の軽減について(特・商)
11. 手続者の表示方式	
11.21	押印及び署名
11.51	共同出願又は共同審判における出願人等の表示が甲「ほか何名」である場合の取扱い
11.52	願書、審判請求書等の住所又は居所の表示方法及び同一性の判断について
11.53	願書、審判請求書等の住所又は居所、氏名又は名称中の区切り記号及び連字符についての取扱い
11.54	台湾の国籍及び住所の表示について
11.55	受刑者の出願、審判請求、登録申請について
11.56	印鑑登録証明書をもって手続者の同一性を証明した後の印鑑の取扱い
11.58	願書、審判請求書等の氏名又は名称の表示において外国語の読み方に起因する表音のみが相違する場合の取扱い
13. 証明書の提出・提出書面の省略	
13.20	外国語で記載された証明書等における国内法人名称の記載について
13.23	押印に代えて識別ラベルを貼付した証明書の取扱い
13.30	証明書返還請求による証明書返還の取扱い
15. 受理・却下	
15.20	不適法な出願書類等に係る手続の却下の取扱い
16. 方式違背・却下	
16.06	設定登録の特許(登録)料納付書の却下等の取扱い
16.07	設定登録後の特許(登録)料納付書の却下等の取扱い
21. 願書	
21.50	発明者等の補正について(特・実・意)

21.51	発明者等の住所の記載について(特・実・意)
21.52	出願人の表示の訂正について
21.53	出願人の氏名又は名称が不明な出願の取扱い
21.54	個人事業者が商号等の名義により出願したときの出願人の補正について
21.61	特許出願の出願日の認定の取扱い(特)
21.62	先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願(特)
23. 明細書(特・実)	
23.20	明細書、特許請求の範囲又は図面に関する手続の補正について(特・実)
23.21	平成 15 年 7 月 1 日以後にされた出願に際して願書に改正前の方式で作成された明細書が添付されている場合等の取扱い(特・実)
23.22	明細書又は図面の一部の補完(欠落補完)について(特)
24. 図面(特・実)	
24.10	図面中に記入された「図面に関する説明」の取扱い(特・実)
24.11	図面に代えて願書等に添付された写真の取扱い(特・実)
28. 優先権・新規性の喪失の例外等	
28.01	パリ条約による優先権又はパリ条約の例による優先権主張の手続
28.02	パリ条約による優先権等の主張の取下げ・放棄の取扱い
28.10	パリ条約第 4 条 A(2) の正規の国内出願を基礎とする優先権主張の手続の取扱い
28.11	優先権主張に係る表示に関する取扱い
28.12	特許法第 17 条の 4 又は実用新案法第 2 条の 2 第 1 項の規定に基づく優先権主張書の補正の取扱い(特・実)
28.21	優先権証明書発行事務の遅延による提出期間徒過に関する取扱い
28.41	方式上の不備がある特許出願等に基づく優先権主張の取扱い(特・実)
31. 特殊出願(分割・変更・補正却下)	
31.32	拒絶査定があった特許出願について拒絶査定不服審判の請求とともに出願の変更が行われた場合の取扱い(特・実・意)
43. 手続の補正	
43.20	特許庁長官による補正指令に対し出願人が行った補正が、要旨を変更するものとして審査官の決定により却下された場合の取扱い(特・意・商)
43.21	出願却下処分の謄本の到達前に差し出された手続補正書の取扱い
43.22	方式上の欠陥が補正されていない出願に対し、補正指令の趣旨と無関係な自発の手続補正書等が提出された場合の取扱い

43.24	二以上の事項について補正を命じた場合に複数の手続補正書をもって補正が行われたときの手続補正書の取扱い
43.25	公開公報を引用して、補正個所を特定した手続補正書の取扱い(特)
43.26	願書に記載した持分の補正について
45. 名義変更	
45.20	出願人名義変更届の取扱い
45.21	共同出願人のうち一部の者が持分を放棄した場合の取扱い
45.23	数次の譲渡がなされた場合において、最終の承継人又は譲渡人が提出した出願人名義変更届の取扱い
45.25	確認判決書を添付した出願人名義変更届の取扱い
48. 出願取下げ・出願放棄	
48.20	出願の方式上の方式的な不備が解消されていないときになされた出願の取下げ及び放棄の手続に関する取扱い
54. 公報	
54.50	特許公報等の掲載事項に誤りがあった場合の取扱い
54.51	出願公開又は実用新案登録前に出願が取下げ、放棄若しくは却下され又は拒絶査定が確定している場合の公報の取扱い(特・実・商)
58. 閲覧・証明	
58.20	書類、ひな形及び見本の閲覧等について
85. 査定系審判請求	
85.20	特許を受ける権利が共有に係る出願について共有者のうちの「代表者」によってなされた審判請求の取扱い
126. 補正の手続方法	
126.01	平成 15 年 7 月 1 日以後の出願の際願書に添付した明細書等の補正に係る手続補正書の作成例(特・実)
126.02	平成 21 年 1 月 1 日以後の出願の際願書に添付した明細書の補正に係る手続補正書の作成例(特・実)
126.10	願書等の補正に係る手続補正書の作成例
126.20	平成 15 年 6 月 30 日以前の出願の際願書に添付した明細書の補正に係る手続補正書の作成例(特・実)
126.30	特許・実用新案図面の補正に係る手続補正書の作成例(特・実)
126.40	代理権を証明する書面その他の物件の提出を内容とする補正に係る手続補正書の作成例
126.50	「手続を行ったことの申出」の補正に係る手続補正書の作成例
126.60	手数料の補正に係る手続補正書の作成例

<u>126.70</u>	電子情報処理組織を使用して、発明者の補正又は出願人の表示の訂正を行う場合の手續補正書の作成例
<u>126.80</u>	願書の出願人の欄に識別番号の表示がある場合において、当該欄の氏名(名称)と識別番号に係る氏名(名称)を一致させる訂正等の取扱い

11304 行政不服審査法に基づく不服申立て

行政庁の処分に不服がある者は、行政不服審査法に基づき不服の申立てをすることができる([行政不服審査法第 2 条](#))。

ただし、特許庁における処分のうち、査定、取消決定又は審決及び特許異議申立書、審判若しくは再審の請求書又は[特許法第 120 条の 5 第 2 項](#)若しくは[同法第 134 条の 2 第 1 項](#)の訂正の請求書の却下の決定並びに特許法の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない([特許法第 195 条の 4](#))。

また、手続補正命令、拒絶理由通知、出願日の遡及を認めない旨の通知等は、権利又は利益に直接影響を及ぼすものではない点で行政処分ではないので、行政不服審査法による不服を申し立てることはできないと解する。

行政不服審査法の対象となる特許庁における処分としては、却下処分([特許法第 13 条第 4 項](#)、[第 18 条](#)、[第 18 条の 2 第 1 項](#)、[第 133 条第 3 項](#)、[第 133 条の 2 第 1 項](#)、[第 184 条の 5 第 3 項](#)、[工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第 7 条第 3 項](#))などがあり、これらの処分に対する不服申立ては特許庁長官に対して申し立てられ、その審理は総務課で行われる。

特許法第 195 条の 4 (行政不服審査法による不服申立ての制限)
--

- | | | | |
|--|---|---|-------------------------------------|
| (1) 特許査定(第 51 条) | → | 特許異議の申立て(第 113 条)、
特許無効審判(第 123 条) | |
| (2) 拒絶査定(第 49 条) | → | 拒絶査定不服審判(第 121 条) | |
| (3) 取消決定(第 114 条第 2 項) | | | } 訴訟
(第 178 条) |
| (4) 審決(第 157 条) | | | |
| (5) 特許異議申立書の却下の決定
(第 120 条の 8 第 1 項 → 第 133 条第 3 項) | | | |
| (6) 審判請求書の却下の決定(第 133 条第 3 項) | | | |
| (7) 第 120 条の 5 第 2 項 の訂正の請求書の却下の決定
(第 120 条の 8 第 1 項 → 第 133 条第 3 項 、 第 133 条の 2 第 1 項) | | | |
| (8) 第 134 条の 2 第 1 項 の訂正の請求書の却下の決定
(第 133 条第 3 項 、 第 133 条の 2 第 1 項) | | | |
| (9) 再審請求書の却下の決定
(第 174 条 2 項 ～ 第 4 項 → 第 133 条第 3 項) | | | |

特許法の規定により、不服を申し立てることができないとされている処分

- (1) 補正の却下の決定([第 53 条第 3 項](#))

- (2) 判定の求めに対する却下の決定([第 71 条第 4 項](#))
- (3) 裁定で定めた対価の額について([第 91 条の 2](#))
- (4) 特許異議の申立てに対するその特許を維持すべき旨の決定([第 114 条第 5 項](#))
- (5) 無効審判の請求の理由の補正許可決定([第 131 条の 2 第 4 項](#))
- (6) 審判官の除斥又は忌避の申立てについての決定([第 143 条第 3 項](#))
- (7) 無効審判等の参加申請の許否決定([第 149 条第 5 項](#))