

## 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.....	- 24 -
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。

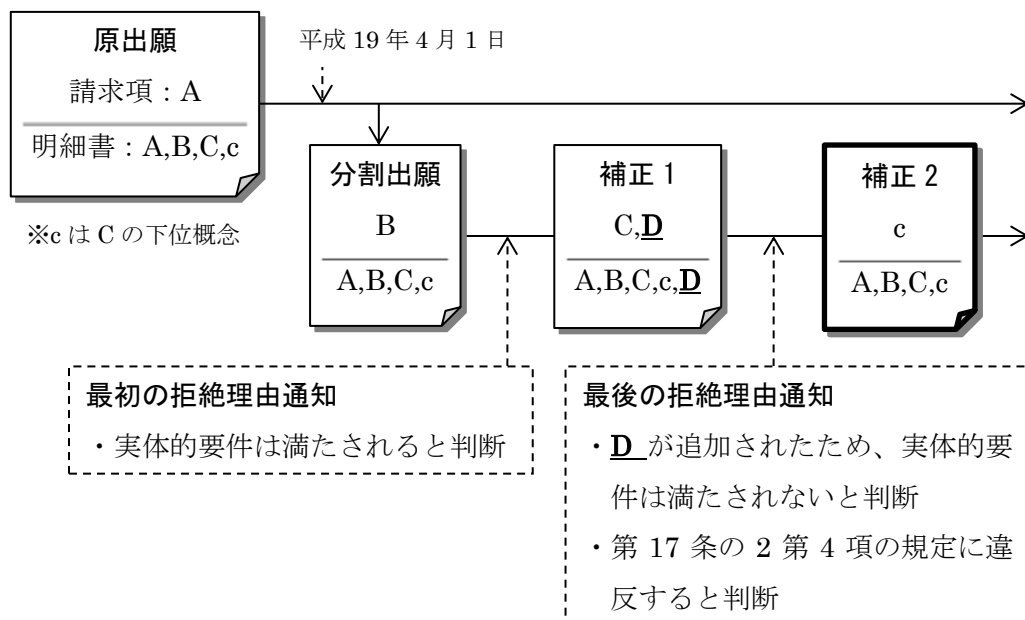
具体的には、分割出願が実体的要件を満たさないとの判断の下でされた拒絶理由通知に対する補正であって、原出願の時を基準にして判断されると第17条の2第4項から第6項の規定に違反しないが、現実の出願時を基準にして判断されるとこれらの規定に違反するような補正がある(法改正の経過措置等により、このような補正が生じ得る)。この補正について、実体的要件についての判断より先にこれらの規定についての判断が行われることとすると、実体的要件を満たすようにするための補正であるにもかかわらず、その補正が却下されるという出願人にとって酷な結果が生じ得る。

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。

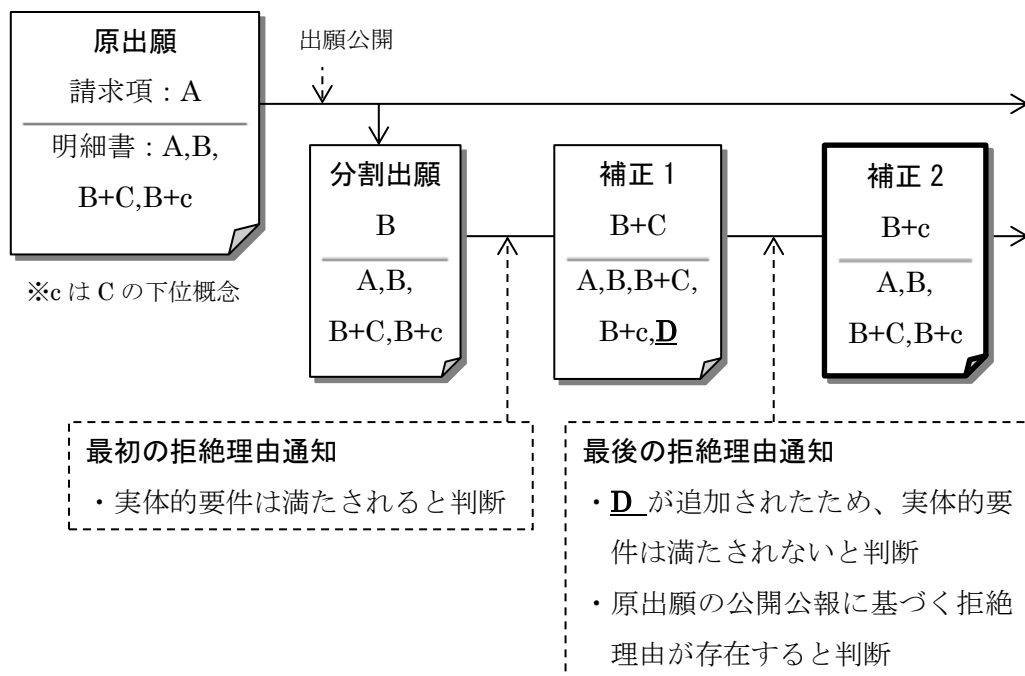
仮に、実体的要件についての判断より先に、第17条の2第4項から第6項の規定についての判断が行われることとすると、下図のような場合は、補正2は平成19年4月1日以降の出願に適用される第17条の2第4項の規定に違反し、補正2が却下され得る。



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。

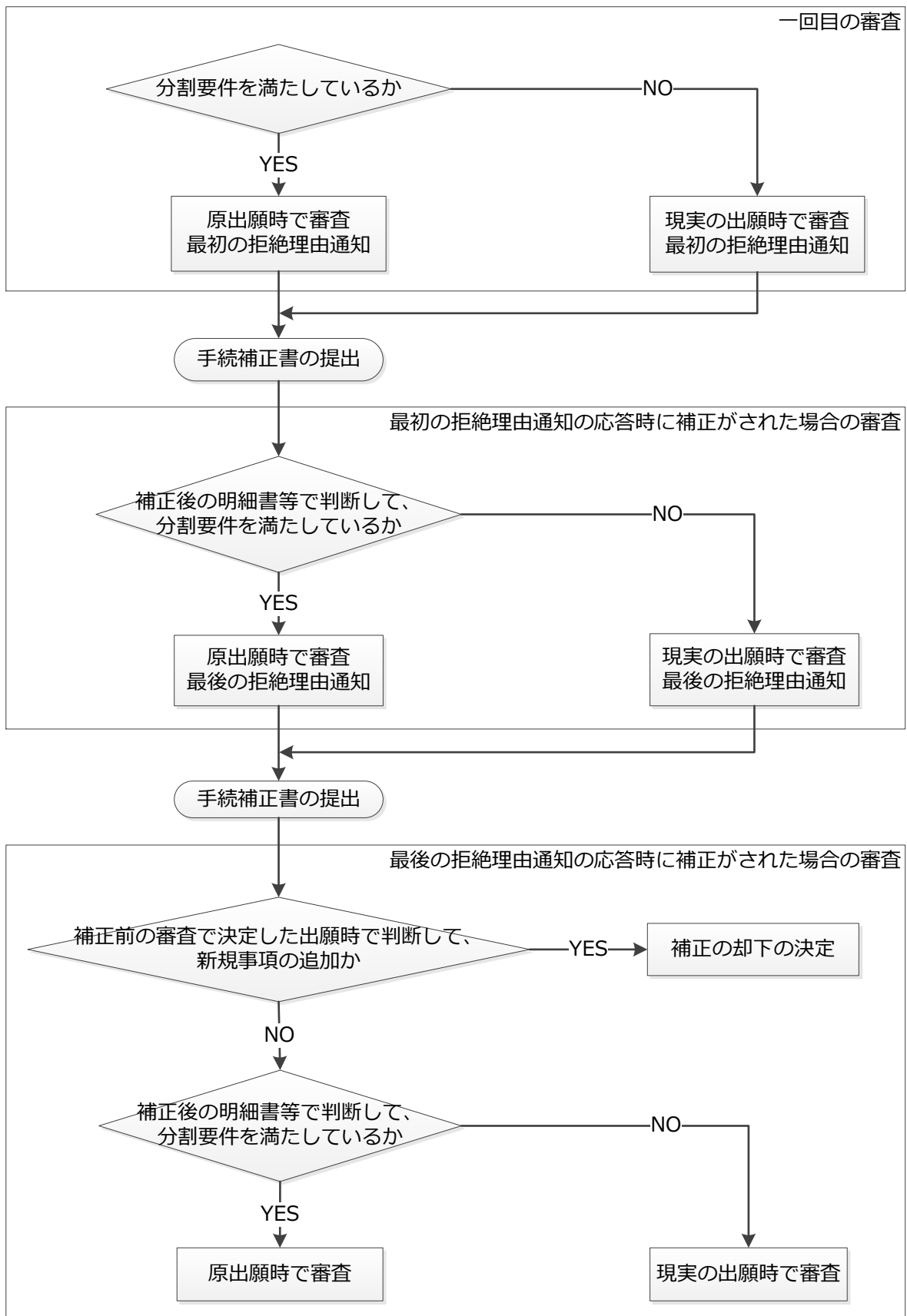


(3) 前置審査

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特許出願に該当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特許出願に該当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、第三十六條の二第二項、第四十一条第四項並びに第四十三條第一項及び第二項(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特許出願に該当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、第三十六條の二第二項、第四十一条第四項及び第四十三條第一項(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特許出願に該当する場合におけるこれら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特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び第三十条第四項、第四十一条第四項及び第四十三條第一項(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特許出願に該当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、第四条又は第八十八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二百一十一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二百一十一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<sup>が</sup>の謄本の送達  
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際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・拒絶査定の際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の判断は、原出願の出願日及び原出願の拒絶査定の際の謄本送達日によって異なる。原出願の拒絶査定の際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の判断について以下に示す。

	平成20年改正前の特許法適用 (拒絶査定の際の謄本送達日が 平成21年3月31日以前の出願)	平成20年改正特許法適用 (拒絶査定の際の謄本送達日が 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)	<p>ケース1</p>	<p>ケース3</p>
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)	<p>ケース2</p>	<p>ケース4</p>

時期 A：原出願の明細書、特許請求の範囲又は図面（以下「明細書等」という。）について補正をすることができる時期

時期 B：原出願の明細書等について補正をすることができない時期

実体的要件の判断：審査官は、以下の要件が満たされているか判断する。

(要件 1) 原出願の分割直前の明細書等に記載された発明の全部が分割出願の請求項に係る発明とされたものでないこと。

(要件 2) 分割出願の明細書等に記載された事項が、原出願の出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内であること。

(要件 3) 分割出願の明細書等に記載された事項が、原出願の分割直前の明細書等に記載された事項の範囲内であること。

ただし、時期 A に特許出願の分割がなされた場合は、(要件 2)が満たされれば、(要件 3)も満たされることとする。これは、原出願の分割直前の明細書等に記載されていない事項であっても、原出願の出願当初の明細書等に記載されていた事項については、補正をすれば、原出願の明細書等に記載した上で、特許出願の分割をすることができるからである。



## 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. 原出願の拒絶査定の際の本送達日が平成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の際の本送達日が平成21年4月1日以降であり、原出願の拒絶査定の際の本送達後に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の判断が異なる([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で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. 原出願の拒絶査定の際の本送達日が平成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の際の本送達日が平成21年3月31日以前であり、原出願の拒絶査定の際の本送達後に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の判断が異なる([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令和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	令和 ○○年 ○月 ○日
特許庁審査官	○○ ○○ ○○○○ ○○
特許出願人代理人	○○ ○○
適用条文	第29条第2項(進歩性) 第○○条(○○)
<<<< 特許法第50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60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29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令和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     IPC            B43K8/00~8/24  
                  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。電子メール等で補正案等の送付を希望される場合は、その旨を電話でお知らせください。

審査第〇部〇〇 (PA〇〇)   氏名 (ふりがな)  
TEL. 03-3581-1101   内線

## 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 <a href="#">「1210 特許査定起案時の注意」の5.</a>
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 <a href="#">「1213 拒絶査定起案時の注意」の3.</a>
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 <a href="#">「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)</a>

## 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、現実に申請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(注1)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特許出願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。