

5 1 . 0 1

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. 拒絶理由には該当しない明細書、特許請求の範囲又は図面（以下、「明細書等」という）の記載不備がある場合は、以下により対応することができる。

他に拒絶理由を発見したときは、他の拒絶理由を通知し、拒絶理由通知の「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。

他に拒絶理由を発見しないときは、以下のいずれかにより対応することができる。

- (1) 最初の拒絶理由の通知前においては、出願人又は代理人に電話連絡し、自発補正による不備の解消を促す。
- (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）。

2. 明細書等の職権訂正

2.1 以下の場合には審査官は特許査定に先立って職権訂正を行うことができる。

(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

- | | |
|-----------------|--------------|
| (a) 特許庁 | →特許庁 |
| (b) リニアーター | →リニアモーター |
| (c) 3…歯車 3…モーター | →3…歯車 4…モーター |
| (d) 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

- (a) 商標名である旨の付記
- (b) 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)

(c) 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 | | |

(d) 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) 原則として、職権訂正は他に拒絶の理由がない場合に限り行う。

- (2) 原則として、職権訂正に先立って電話等により出願人又は代理人に訂正内容についての確認を行う。
- (3) 明細書等の職権訂正は、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。
- (4) 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

記載不備に係る事項（不鮮明な図面等の不備であって、新規事項の追加等にかかわらない事項等（方式審査の対象から除かれる事項も含む））がある場合であって、審査官が特に必要があると認めるときは、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指令を通知するよう依頼することができる。

記載不備に係る事項の例としては、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が描かれているとき

(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

5 1 . 0 2

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、[特許法第 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)。

- (1) 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
- (2) 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、構成などのものに付されていたことが明瞭であること）
- (3) 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（[51.01](#)参照）。

(説明)

商標名をそのまま明細書に記載しておく、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ため、上記のように取り扱うものとする。