

## 64. 01

## 特許査定起案時の注意

1. [特許法第 39 条第 2 項、第 4 項](#)の協議

協議の結果の届出がなされ<sup>1</sup>、定められた一の出願人の出願について特許査定をするときは、「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. [特許法第 30 条](#)の新規性の喪失の例外

新規性の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際には、その特許出願に係る発明について新規性の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 30 条メモ」を開いて入力する。

また、上記入力にあたっては、平成 23 年の法改正によって[特許法第 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<sup>2</sup>、第 1 項～第 3 項から適切な項を選択する。

平成 23 年法改正後の[特許法第 30 条](#)が適用される場合の記載例

(1) 特許法第 30 条第 2 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

(2) 特許法第 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新規性の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。

## 3. 微生物の寄託

---

<sup>1</sup> 協議の結果の届出がない場合は、特許請求の範囲の補正や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。

<sup>2</sup> [61. 01](#) 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

微生物の寄託について付された受託番号がある場合は、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

発明の名称の欄や出願人・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過している場合）には、「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：○△…」等と記載して、切れている部分を記載するか、または「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（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

特殊出願(注)について、出願日の遡及を認めない場合には、「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。

出願日の遡及は認められないものの、拒絶理由通知をすることなく、直ちに特許査定をできるものにあつては、あらかじめその旨及び理由を審査官名で通知（指定期間無し）しておき、内国人では1月、在外者では3月の経過後特許査定を行う。

（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。

#### 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ときは修正する（特に、前置審査案件）。

## 6 4 . 0 2

### 特許査定の謄本の送達及び特許査定の確定

特許査定があったときは、特許庁長官は、その謄本を特許出願人に送達する ([特 52 条 2 項](#))。  
特許査定は、その査定の謄本の送達があったときに確定する。

## 64. 03

## 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、[特許法第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・透明性の担保や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する。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、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、簡潔かつ明りょうに記載する。

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には、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には、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「I n G a N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A l N又はI n G a Nからなる第2半導体層を形成し、さらにこの第2半導体層よりも高い温度でI n G a N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「I n G a N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。