

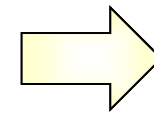
# 審査基準及び審査ハンドブックの 改訂のポイント

平成27年10月  
調整課審査基準室

# 特許・実用新案審査基準改訂の経緯

## ■ 各種計画・方針において審査基準全体の見直しについて言及

- 「特許庁業務運営計画(平成26年度～平成30年度)」  
(平成26年6月公表、平成27年7月改訂)
- 「知的財産推進計画2014」(2014年7月)  
及び「知的財産推進計画2015」(2015年6月)



わかりやすい  
審査基準の策定

## ■ (産構審知財分科会特許小委) 審査基準専門委員会WGにおける審議

- 全6回のWG会合にて検討(平成26年8月から平成27年7月まで)
  - 審査基準改訂の全体的な方針について(第1回)
  - 不特許事由、発明の新規性喪失の例外の規定の新設について(第2回)
  - 進歩性、記載要件、審査の進め方の改訂について(第3～5回)
  - 上記以外の項を含む全編の改訂について(第6回)
  - プロダクト・バイ・プロセス・クレームの取り扱いについて(第6回)

詳細は、特許庁のホームページに掲載しています。

[https://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/shinsakijyun\\_menu.htm](https://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/shinsakijyun_menu.htm)

## ■ 改訂案について庁内意見取り、パブコメ(平成27年7月8日～8月6日)

平成27年9月 改訂審査基準を公表  
平成27年10月 改訂審査基準の運用開始

# 特許・実用新案審査基準改訂のポイント

## ■ 改訂の基本方針

- 審査基準の記載が簡潔かつ明瞭なものであること。
  - 適切な外国語翻訳にも資するものとなることが望ましい。
- 審査基準の基本的な考え方を理解することができるよう、事例や裁判例が充実していること。
- 審査基準の基本的な考え方が国際的に通用するものであること。

## ■ 改訂後の審査基準と審査ハンドブックの関係について

- 審査基準：  
特許法等の関連する法律の適用についての基本的な考え方をまとめたもの。
- 審査ハンドブック：  
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。  
審査基準で示された基本的な考え方を理解する上で有用な事例・裁判例・適用例も掲載。

## ■ 項立て、文体について

- 要点先出しの項立て(審査官の判断に関する記述へのアクセスを容易にするため)。
- 長文の短文化、主語の明示、箇条書きや表の活用した、簡潔かつ明瞭な文章。
- 外国語発信を意識した文体で記述。

# 特許・実用新案審査基準の構成

- 第I部 審査総論 旧「審査の進め方」
- 第II部 明細書及び特許請求の範囲
- 第III部 特許要件 (追加)発明の新規性喪失の例外、不特許事由
- 第IV部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正
- 第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

# 特許・実用新案審査ハンドブックの構成

- 第I部～第X部 審査基準と同様
  - 審査基準に関連する手続事項、留意事項等を記載
  
- 第XI部 業務一般
  
- 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
  - 旧「特定技術分野の審査基準」
  
- 附属書C 実用新案技術評価書作成のためのハンドブック
  
- 附属書D 「特許・実用新案審査基準」 審判決例集

# 審査総論

## ■ 審査基準改訂の基本的な理念

特許できる見込みがある場合はその方向性で検討する。  
早い段階で十分な先行技術調査を行う。

## ■ 審査の基本方針 基準第I部 第1章 1.

□ 特許権取得のための所定の手続を自ら遂行していく責任は、出願人等にあることを前提としつつ、審査官は、質の高い特許権の設定という視点も持って審査をする。(参考:特許審査に関する品質ポリシー)

## ■ 先行技術調査 基準第I部 第2章 第2節 2.2

□ 請求項に係る発明の実施例のほか、補正により請求項に繰り入れられることが合理的に予測できる事項も調査対象として考慮する。  
(表現の国際的な調和であり、基本的な考え方に変更なし)

# 審査総論

## ■ 調査対象から除外され得る発明

基準第1部 第2章 第2節 2.3

- 類型は従前どおり
- 調査対象から除外する発明ができる限り少なくなるように留意する。

(留意事項)

(1)請求項の記載に誤記、軽微な不備等がある結果、除外対象に該当する発明であっても、明細書等の記載又は出願時の技術常識を参酌すれば、除外対象に該当しない発明を把握できる場合は、その把握した発明に基づいて、先行技術調査をする。

(例えば、請求項の記載に誤記がある結果、サポート要件違反となるような場合であって、明細書等を参酌すれば、除外対象に該当しない発明を把握できる場合)

(2)除外対象に該当する発明であっても、発明のカテゴリーを変更する補正又は表現上の軽微な補正により、除外対象に該当しなくなることが合理的に予測できる場合は、当該予測される発明に基づいて先行技術調査をする。

(例えば、発明該当性又は産業上の利用可能性の要件を満たさない発明であるが、表現上の軽微な補正により、各要件を満たす発明となることが合理的に予測できる場合)

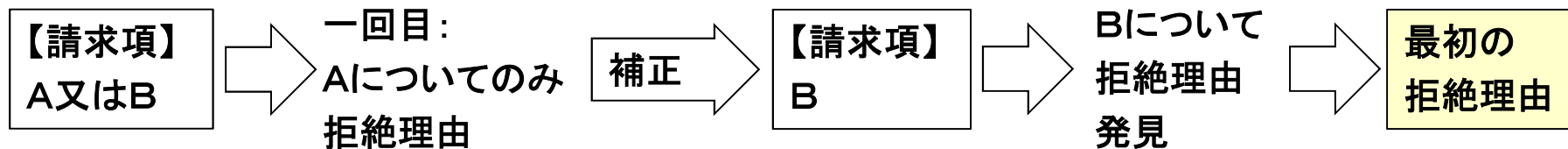
(3)明確性要件に関する類型については、審査官は、発明の詳細な説明若しくは図面の記載又は出願時の技術常識を参酌すれば発明を明確に把握できる場合にまで、適用してはならない。

# 審査総論

基準第I部 第2章  
第3節 3.2.2(1)例5

## ■ 選択肢で表現された発明特定事項を含む請求項

- 「A又はB」という選択肢を含む発明において、Aについてのみ拒絶理由を通知し、補正によりBに限定された場合等であって、次にBについて拒絶理由を通知する場合は、原則、「最初の拒絶理由通知」



## ■ 通知した拒絶理由が解消されていない場合

基準第I部 第2章第5節 3.

- 原則、拒絶査定
- ただし、その拒絶理由を解消するために出願人がとり得る対応を審査官が示せる場合であって、その対応をとることについて出願人との間で合意が形成できる見込みがあると判断されるときは、出願人との意思疎通を図り、合意が形成されれば「最後の拒絶理由通知」をする。

(例えば、通知した軽微な記載不備が解消されていない場合等)



# 審査総論

## ■ 前置審査 基準第1部 第2章第7節 2.

- 原査定の理由が解消し、他に拒絶理由を発見しなければ特許査定
- 特許査定できない場合は、原則、前置報告
- 以下の場合、「最後の拒絶理由通知」
  - (1) 審判請求時の補正が適法であり、原査定の理由は解消されたと判断したものの、新たな拒絶理由を発見した場合であって、発見した新たな拒絶理由が、その補正によって新たに通知する必要が生じた拒絶理由のみである場合
    - (※) 前置審査は審査のやり直しではないため、審査段階で通知すべき拒絶理由については、原則、前置審査では通知しない。
  - (2) 解消していないと判断した原査定の理由又は新たに発見した拒絶理由を解消するために請求人がとり得る対応を審査官が示すことができる場合であって、請求人との間で意思疎通を図った結果、合意が形成された場合

## ■ 補正・分割等の示唆 基準第1部 第2章第8節 2.1

- 拒絶理由を解消するために出願人がとり得る対応を審査官が示せる場合は、積極的に行う

# 発明の詳細な説明の記載要件 特許請求の範囲の記載要件

- 実施可能要件とサポート要件の関係 基準第II部 第1章 第1節 4.1.2
  - 両者は異なる要件であることに留意すべきである。
  
- 実施可能要件とサポート要件の拒絶理由のあり方 基準第II部 第1章 第1節 4.1.1  
第II部 第2章 第2節 3.1.1
  - 単に「当該技術分野において予測困難である」という一般論のみを根拠に拒絶すべきでない。
  
- 範囲を曖昧にし得る表現がある場合の明確性要件の判断 基準第II部 第2章 第3節 2.2(5)
  - 範囲を曖昧にし得る表現があるからといって、発明の範囲が直ちに不明確であると判断しない。
  - 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表現を含む発明特定事項の範囲を当業者が理解できるか否かを検討
  - 「範囲を不確定とさせる表現(『約』、『およそ』、『略』、『実質的に』、『本質的に』等)がある結果、発明の範囲が不明確となる場合」との類型を今改訂で追加

# 特許請求の範囲の記載要件

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

基準第II部 第2章 第3節 4.2

## 発明が不明確と判断される二類型

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

# 特許請求の範囲の記載要件

- 明確性要件：製造方法によって生産物を特定しようとする記載がある場合

基準第II部 第2章 第3節 4.3.2

- 最二小判平成27年6月5日を受けた審査基準の改訂

○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(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おいて、その請求項の記載が「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは、出願時においてその物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ实际的でないという事情が存在するときに限られる。そうでない場合には、当該物の発明は不明確であると判断される。

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

- ※ 平成27年7月6日付け「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する当面の審査の取扱いについて」⇒ 審査ハンドブック2203～2205



# 発明の単一性

## ■ 基本的な考え方の整理

- 審査対象とならない発明がある場合のみ、第37条の要件違反と判断する。

## ■ 「審査の効率性に基づく審査対象の決定」の明確化

- 「請求項1とまとめて審査することが効率的な発明」を審査した結果、実質的に審査が終了した発明も、審査の効率性に基づいて審査対象とする。

# 新規性・進歩性

新規性がない場合→進歩性もないと判断され得る。

## ■ 進歩性の判断に係る基本的な考え方

基準第III部 第2章 第2節 2.

- 先行技術に基づいて、当業者が請求項に係る発明を容易に想到できたことの論理の構築(論理付け)ができるか否かを検討
- 進歩性が否定される方向に働く諸事情及び進歩性が肯定される方向に働く諸事情を総合的に評価

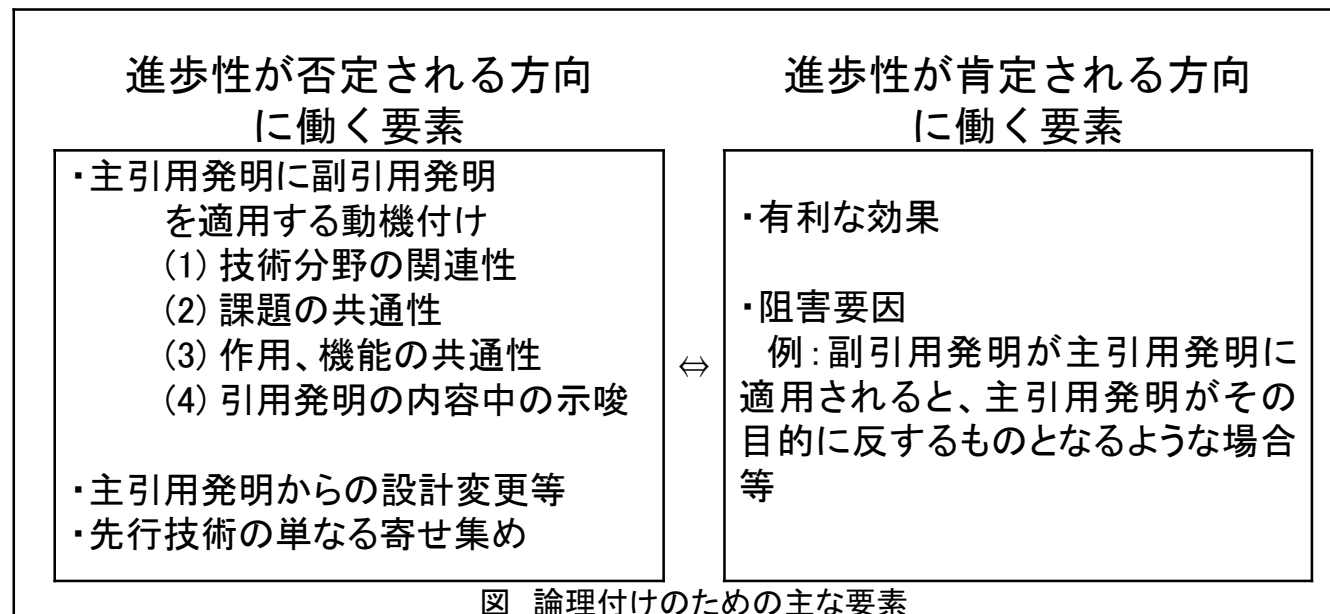


図 論理付けのための主要要素

# 新規性・進歩性

## ＜進歩性が否定される方向に働く要素＞

基準第III部 第2章  
第2節 3.1.1

### ■ 主引用発明に副引用発明を適用する動機付け

- (1)技術分野の「関連性」 (2)課題<sup>(注)</sup>の「共通性」 (3)作用、機能の「共通性」→ 主引用発明と副引用発明との間の関連性又は共通性

(注)改訂前と同様、当業者にとって自明な課題等を含む。

- 動機付けとなり得る4つの観点(上記(1)～(3)及び(4)引用発明の内容中の示唆)を総合考慮し、動機付けの有無を判断  
→ いずれか一つの観点に着目すれば、動機付けが肯定されるか否かを常に判断できるわけではない。

- ○ 副引用発明を主引用発明に適用する際の設計変更等の考慮。

- × 二以上の引用発明を組み合わせるとして主引用発明としてはならない。

基準第III部 第2章 第2節 3.

# 新規性・進歩性

＜進歩性が否定される方向に働く要素＞

- 主引用発明に副引用発明を適用する動機付け  
～「技術分野の関連性」について～

基準第III部 第2章  
第2節 3.1.1(1)

- 「技術分野の関連性」については、「課題の共通性」等の他の動機付けとなり得る観点も併せて考慮しなければならない。
- ただし、「技術分野」を把握するに当たり、単にその技術が適用される製品等の観点のみならず、課題や作用、機能といった観点をも併せて考慮する場合 ⇨ 「技術分野の関連性」について判断をすれば、「課題の共通性」や「作用、機能の共通性」を併せて考慮したことになる。動機付けの有無を判断するに当たり、改めて「課題の共通性」や「作用、機能の共通性」について考慮する必要はない。



# 新規性・進歩性

## <進歩性が肯定される方向に働く要素>

### ■ 阻害要因

基準第III部 第2章 第2節 3.2.2

- 例えば、以下のような副引用発明を主引用発明に適用することを阻害する事情があることは、論理付けを妨げる要因(阻害要因)として、進歩性が肯定される方向に働く要素となる。
  - (i) 主引用発明に適用されると、主引用発明がその目的に反するものとなるような副引用発明
  - (ii) 主引用発明に適用されると、主引用発明が機能しなくなる副引用発明
  - (iii) 主引用発明がその適用を排斥しており、採用されることがあり得ないと考えられる副引用発明
  - (iv) 副引用発明を示す刊行物等に副引用発明と他の実施例とが記載又は掲載され、主引用発明が達成しようとする課題に関して、作用効果が他の実施例より劣る例として副引用発明が記載又は掲載されており、当業者が通常は適用を考えない副引用発明

# 新規性・進歩性

- 進歩性の判断における留意事項(1) 基準第III部 第2章 第2節 3.3(1)
  - 以下のような後知恵に陥ることがないように、審査官は留意。
    - (i) 当業者が容易に想到できたように見えてしまうこと。
    - (ii) 引用発明の認定の際に、請求項に係る発明に引きずられてしまうこと。
  
- 進歩性の判断における留意事項(2) 基準第III部 第2章 第2節 3.3(2)
  - 主引用発明：通常、請求項に係る発明と、技術分野又は課題が同一又は近い関係にあるものを選択。
  - 請求項に係る発明とは技術分野又は課題が大きく異なる主引用発明を選択した場合 ⇨ 論理付けが困難になりやすいことに留意。
    - 主引用発明から出発して、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことについて、より慎重な論理付けが要求される。
  - 請求項に係る発明が新規であり、当業者が通常は着想しないようなものであることは、進歩性が肯定される方向に働く一事情になり得る。



# 新規性・進歩性

- 進歩性の判断における留意事項(3) 基準第III部 第2章 第2節 3.3(3)
  - 周知技術であるという理由だけで、論理付けができるか否かの検討（当該周知技術の適用に阻害要因がないか等の検討）を省略してはならない。
  
- 進歩性の判断における留意事項(4) 基準第III部 第2章 第2節 3.3(6)
  - 「商業的成功、長い間その実現が望まれていたこと等」の事情は二次的指標。
    - 出願人の主張、立証により、この事情が請求項に係る発明の技術的特徴に基づくものであり、販売技術、宣伝等、それ以外の原因に基づくものではないとの心証を得た場合に限り参酌。

# 新規性・進歩性

基準第III部 第2章 第3節 3.3

## ■ 新規性・進歩性の審査の進め方における留意事項

- 本願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  
→ 本願の明細書等の文脈に沿ってその内容を曲解するという、後知恵に陥らないように留意。
  - 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。

## ■ 進歩性の判断に係る審査の進め方

基準第III部 第2章 第3節 5.3

- 進歩性の拒絶理由通知 : 本願発明と引用発明との相違点を明確にした上で、本願発明の進歩性が否定される論理付けを記載。
- 拒絶理由が維持されない(拒絶査定をすることができない)例
  - 新たな証拠を追加的に引用しなければ論理付けができない場合は、拒絶理由通知で示した拒絶理由は維持されない。ただし、すでに示した論理付けに不備はなかったが、その論理付けを補完するために、周知技術又は慣用技術を示す証拠を新たに引用する場合を除く。

# 新規性・進歩性

基準第III部 第2章 第4節 4.

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

## (1)請求項に係る発明の認定

基準第III部 第2章 第4節 4.1

- 請求項中に記載された「他のサブコンビネーション」に関する事項が構造、機能等の観点からサブコンビネーションの発明の特定にどのような意味を有するのかを把握して、請求項に係るサブコンビネーションの発明を認定。 ←明細書・図面の記載、出願時の技術常識を考慮。
- ア 「他のサブコンビネーション」に関する事項が請求項に係るサブコンビネーションの発明の構造、機能等を特定している場合
  - 請求項に係るサブコンビネーションの発明を、そのような構造、機能等を有するものと認定。
- イ 当該事項がサブコンビネーションの発明の構造、機能等を何ら特定していない場合
  - 「他のサブコンビネーション」に関する事項は、請求項に係るサブコンビネーションの発明を特定するための意味を有しないものとして発明を認定。



# 新規性・進歩性

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

## (2)新規性の判断

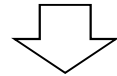
基準第III部 第2章 第4節 4.2

- ア 請求項中に記載された「他のサブコンビネーション」に関する事項がサブコンビネーションの発明の構造、機能等を特定している場合
  - サブコンビネーションの発明と、引用発明との間に相違点があるときには、このサブコンビネーションの発明は新規性あり。
- イ 当該事項がサブコンビネーションの発明の構造、機能等を何ら特定していない場合
  - 他のサブコンビネーションに関する事項と、引用発明特定事項とに記載上・表現上の相違が生じていても、他に相違点がなければ、このサブコンビネーションの発明は新規性なし。

# 発明の新規性喪失の例外

## ■ 判断時期について 基準第III部 第2章第5節 2.2

出願人が証明しようとした公開された発明を引用例としない場合は、判断不要(改訂前)

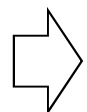


一回目の審査に着手する際に、必ず判断 (改訂後)

(出願人が30条適用の可否について知ることができるようにするため)

## ■ 審査基準の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 (審査ハンドブック3225)

- (i) 「(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。」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



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。

# 発明の新規性喪失の例外

## ■ 出願人の主張が考慮される場合の具体例(審査ハンドブック3226)

「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。

## ■ 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(審査ハンドブック1210の2.(2))

出願人に適用を認めない理由を一度も示していないとき

①あらかじめ適用を認めずに特許査定をする旨及び適用を認めない理由を審査官名で通知(指定期間有り)

②指定期間経過後、「特30条メモ」には何も入力せずに特許査定

(上申書等が提出された場合は、

それも考慮して適用の可否を再び判断した上で特許査定)



# 先願(特許法第39条)

- 同日出願について、協議結果の届出以外の理由(補正等)によっても、39条2項又は4項の拒絶理由は解消。

基準第III部 第4章 4.4.2(1)a(a)

- 同日出願のうち一部の出願について審査請求がされていない  
場合

基準第III部 第4章 4.4.2(1)a(b)

- 39条2項・4項以外の規定に基づく拒絶理由もある場合 → その拒絶理由について審査を進めることができる。
- ただし、39条2項・4項の拒絶理由が解消していない場合には、39条2項・4項以外の規定に基づく拒絶理由による拒絶査定をしない。

# 不特許事由(特許法第32条)

- 請求項に係る発明が公序良俗等を害するものであることが 明らかな場合に限り、不特許事由に該当するものと判断する。

基準第III部 第5章 2.(2)

- 例1: 遺伝子操作により得られたヒト自体
- 例2: 専ら人を残虐に殺戮することのみに使用する方法

- 公序良俗等を害するような態様で使用される可能性があることを理由として、不特許事由に該当すると判断してはならない。

基準第III部 第5章 2.(2)

- 単に我が国の法令によって実施が禁止されていることを理由として、不特許事由に該当すると判断してはならない(TRIPS 協定第27条(2)ただし書)。

基準第III部 第5章 2.(3)



## 不特許事由(審査ハンドブック3501)

- 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
  - 拒絶理由がある場合  
拒絶理由通知のなお書きで該当箇所の指摘及び補正の示唆をする。
  - 特許査定をする場合
    - 最初の拒絶理由通知の前 → 電話連絡で自発補正を促す。
    - そうでないとき → 電話連絡で可能な限り承諾を得る。  
管理職と協議。明細書等を職権訂正(必要最小限)。

# 目的外補正

## ■ 特許請求の範囲を減縮する補正に該当する具体例の追加

基準第IV部 第4章 2.1.1(2)(vi)

請求項を増加する補正であっても、  
以下の補正は、特許請求の範囲を減縮する補正に該当する。

- n項引用形式請求項をn-1以下の請求項に変更する補正
- 発明特定事項が択一的なものとして記載された一つの請求項について、その択一的な発明特定事項をそれぞれ限定して複数の請求項に変更する補正 (追加)
  - 例: 請求項1 A又はBを備える装置 → 請求項1 aを備える装置  
請求項2 bを備える装置



# パリ条約による優先権

- 第一国出願の出願書類の全体に記載した事項との対比  
(対比における基本的な考え方を明確化)

基準第V部 第1章 3.1.3(1)

日本出願の明細書、特許請求の範囲及び図面が第一国出願について補正されたものであると仮定した場合において、その補正がされたことにより、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」との関係において、新規事項の追加されたものとなる場合には、パリ条約による優先権の主張の効果が認められない。

(国内優先権における、「先の出願の当初明細書等に記載した事項との対比」も同様)

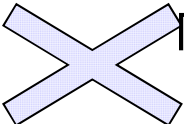
基準第V部 第2章 3.1.3(1)

# 特許出願の分割

## ■ 孫出願の分割要件の判断について

基準第VI部 第1章第1節 5.1

- 孫出願が親出願のときにしたものとみなされるための要件のうち、孫出願が親出願の分割直前の明細書等の事項の範囲内かどうかは、「孫出願が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範囲内」かどうかで判断する。

 「孫出願が子出願から孫出願を分割する直前の親出願の明細書等の範囲内」かどうかではない。