審査基準

特許庁　特許・実用新案審査基準　第Ｉ部～第Ⅵ部

特許庁　特許・実用新案ハンドブック　附属書Ａ　１．

特許庁　特許・実用新案ハンドブック　附属書Ａ　４．

特許庁　特許・実用新案ハンドブック　附属書Ａ　５．

独立行政法人工業所有権情報･研修館

目次　（特許・実用新案審査基準 第Ⅶ～第Ⅹ部は省略）

第Ⅰ部　審査総論

第1章　審査の基本方針と審査の流れ

第2章　審査の手順

第1節　本願発明の認定

第2節　先行技術調査及び新規性・進歩性等の判断

第3節　拒絶理由通知

第4節　意見書・補正書等の取り扱い

第5節　査定

第6節　補正の却下の決定

第7節　前置審査

第8節　出願人との意思疎通及び審査のために必要な書類等の求め

第Ⅱ部　明細書及び特許請求の範囲

第1章　発明の詳細な説明の記載要件

第1節　実施可能要件（特許法第36条第4項第1号）

第2節　委任省令要件（特許法第36条第4項第1号）

第3節　先行技術文献情報開示要件（特許法第36条第4項第2号）

第2章　特許請求の範囲の記載要件

第1節　特許法第36条第5項

第2節　サポート要件（特許法第36条第6項第1号）

第3節　明確性要件（特許法第36条第6項第2号）

第4節　簡潔性要件（特許法第36条第6項第3号）

第5節　特許請求の範囲の記載に関する委任省令要件
（特許法第36条第6項第4号）

第3章　発明の単一性（特許法第37条）

第Ⅲ部　特許要件

第1章　発明該当性及び産業上の利用可能性（特許法第29条第1項柱書）

第2章　新規性・進歩性（特許法第29条第1項・第2項）

第1節　新規性

第2節　進歩性

第3節　新規性・進歩性の審査の進め方

第4節　特定の表現を有する請求項等についての取扱い

第5節　発明の新規性喪失の例外（特許法第30条）

第3章　拡大先願（特許法第29条の2）

第4章　先願（特許法第39条）

第5章　不特許事由（特許法第32条）

第Ⅳ部　明細書、特許請求の範囲又は図面の補正

第1章　補正の要件（特許法第17条の2）

第2章　新規事項を追加する補正（特許法第17条の2第3項）

第3章　発明の特別な技術的特徴を変更する補正（特許法第17条の2第4項）

第4章　目的外補正（特許法第17条の2第5項）

第Ⅴ部　優先権

第1章　パリ条約による優先権

第2章　国内優先権

第Ⅵ部　特殊な出願

第1章　特許出願の分割（特許法第44条）

第1節　特許出願の分割の要件

第2節　第50条の2の通知

第2章　出願の変更（特許法第46条）

第3章　実用新案登録に基づく特許出願（特許法第46条の2）

第4章　先願参照出願（特許法第38条の3）

「特許・実用新案審査基準」事例集

（審査ハンドブック　附属書A　1.記載要件に関する事例集（特許法第36条）

（審査ハンドブック　附属書A　4.新規性（特許法第29条第1項第3号）

（審査ハンドブック　附属書A　5.進歩性（特許法第29条第2項）

第Ⅰ部
審査総論

目　　次

第I部　審査総論

第1章　審査の基本方針と審査の流れ
1. 審査の基本方針 …… 1 -
2. 審査の流れ …… 1 -
2.1　一回目の審査 …… 1 -
2.2　最初の拒絶理由通知に対する応答後の審査 …… 2 -
2.3　最後の拒絶理由通知に対する応答後の審査 …… 3 -
2.4　前置審査 …… 4 -

第2章　審査の手順
第1節　本願発明の認定
1. 概要 …… 1 -
2. 本願発明の認定 …… 1 -

第２節　先行技術調査及び新規性・進歩性等の判断
1. 概要 …… 1 -
2. 調査対象 …… 1 -
2.1 調査対象の決定 …… 1 -
2.2　調査対象を決定する際に考慮すべき事項 …… 2 -
2.3　調査対象から除外され得る発明 …… 2 -
2.3.1 留意事項 …… 2 -
3. 先行技術調査 …… 5 -
3.1 先行技術調査の手順 …… 6 -
3.1.1　先行技術調査をする際の留意事項 …… 6 -
3.1.2　先行技術調査の手法 …… 6 -
3.1.3　先行技術調査の終了 …… 7 -
3.2　先行技術文献調査結果の記録 …… 8 -
4. 新規性、進歩性等の判断 …… 8 -
5. 意見書、補正書等が提出された場合の先行技術調査 …… 8 -
6. 留意事項 …… 9 -

第3節　拒絶理由通知
1. 概要 …… 1 -
2. 拒絶理由通知の種類 …… 1 -
2.1　最初の拒絶理由通知 …… 1 -
2.2　最後の拒絶理由通知 …… 2 -
3. 拒絶理由通知の具体的運用 …… 2 -
3.1　一回目の拒絶理由通知 …… 2 -
3.2　二回目以降の拒絶理由通知 …… 3 -
3.2.1　「最後の拒絶理由通知」とする場合 …… 3 -
3.2.2　二回目以降であっても「最初の拒絶理由通知」とすべき場合 …… 6 -
4. 拒絶理由通知をする際の留意事項 …… 8 -

第4節　意見書・補正書等の取扱い
1. 概要 …… 1 -
2. 意見書、補正書等の取扱い …… 1 -
2.1　意見書、補正書等の取扱い …… 1 -
2.1.1　意見書及び実験成績証明書の取扱い …… 1 -
2.1.2　補正書の取扱い …… 1 -
2.2　意見書、補正書等の内容の検討 …… 2 -

第5節　査定
1. 概要 …… 1 -
2. 特許査定 …… 1 -
3. 拒絶査定 …… 1 -

第6節　補正の却下の決定
1. 概要 …… 1 -
1.1　特許法第53条 …… 1 -
1.2　補正の却下の決定に係る審査手順の概要 …… 1 -
2. 「最後の拒絶理由通知」とすることが適当であったか否かの検討 …… 2 -
2.1　「最後の拒絶理由通知」とすることが適当であった場合 …… 2 -
2.2　「最後の拒絶理由通知」とすることが不適当であった場合 …… 2 -
3. 補正の却下の検討 …… 3 -
3.1　却下の対象となる補正 …… 3 -
3.1.1　新規事項を追加する補正(第17条の2第3項違反) …… 3 -
3.1.2　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項違反) …… 3 -

3.1.3　目的外補正(第17条の2第5項違反) …… 4 -
3.1.4　独立特許要件を満たさない補正(第17条の2第6項違反) …… 5 -
3.2　補正の適否の検討手順 …… 7 -
3.3　独立特許要件違反で補正を却下する際の留意事項 …… 8 -
4. 補正を却下する場合の出願の取扱い …… 9 -
5. 補正を却下しない場合の出願の取扱い …… 9 -

第7節　前置審査
1. 概要 …… 1 -
2. 前置審査の基本的な考え方 …… 1 -
3. 前置審査の流れ …… 2 -
3.1　審判請求時の補正の検討 …… 3 -
3.2　審判請求時の補正が適法である場合の手順 …… 3 -
3.2.1　明細書若しくは図面のみが補正された場合又は特許請求の範囲についてする補正の目的が、請求項の削除、誤記の訂正若しくは不明瞭な記載の釈明である場合(第17条の2第5項第1号、第3号又は第4号) …… 3 -
3.2.2　特許請求の範囲についてする補正の目的が特許請求の範囲の限定的減縮であって、その補正が独立特許要件を満たす場合(第17条の2第5項第2号及び第6項) …… 5 -
3.3　審判請求時の補正が不適法である場合の手順 …… 6 -
3.4　前置審査において「最後の拒絶理由通知」を通知した場合のその後の審査 …… 6 -
3.4.1　拒絶理由通知に対する応答があった場合の審査 …… 6 -
3.4.2　拒絶理由通知に対する応答がなかった場合の審査 …… 7 -
3.5　拒絶査定の理由等を解消するために請求人がとり得る対応を審査官が示せる場合 …… 7 -
3.6　留意事項 …… 7 -

第8節　出願人との意思疎通及び審査のために必要な書類等の求め
1. 概要 …… 1 -
2. 意思疎通の手段 …… 1 -
2.1　拒絶理由通知等における補正、分割等の示唆 …… 1 -
2.2　面接等 …… 1 -
2.3　留意事項 …… 2 -
3. 審査のために必要な書類等の提出の求め …… 2 -

＜関連規定＞

第１章　審査の基本方針と審査の流れ

1. 審査の基本方針

審査官は、特許出願について、特許権が付与されるべきものか否かに関する実体的な審査、すなわち、特許出願が拒絶理由を有しないかどうかの審査をする。審査官には、高度な専門知識の下に、公正な判断をすることが求められる。

審査官は、審査に当たっては、特に以下の点に留意する。

(1) 迅速性、的確性、公平性及び透明性を確保することに留意し、審査基準等の指針に沿って、統一のとれた審査をする。

(2) 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(代理人を含む。以下この部において同じ。)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。

(3) 先行技術調査及び特許性の判断に関し、審査の質の維持と一層の向上に努める。技術の複合化及び高度化を踏まえ、各審査官の知見を相互に活用しながら、先行技術調査及び特許性の判断をする。

(4) 出願人との意思疎通の確保に留意しつつ、効率的な審査をする。

2. 審査の流れ

特許出願について審査請求がなされた場合は、審査官は、以下の流れで審査をする。審査における各手順の詳細は、「第 2 章 審査の手順」を参照。また、審査の流れについては、第１図を参照。

2.1　一回目の審査

(1) 本願発明の理解及び認定(「第2章第1節 本願発明の認定」参照)

審査官は、まず審査の対象となっている特許出願(以下この部において「本願」という。)の明細書、特許請求の範囲及び図面を精読し、発明の技術内容を十分に理解する。一回目の審査前に補正書等(ここでいう「等」には、意見書、補正書以外の書類等(例：実験成績証明書、上申書)が含まれる。以下この部における「補正書等」及び「意見書等」の「等」について同じ。)が提出されている場合は、審査官は、これらの内容も十分に理解する。

そして、審査官は、本願の特許請求の範囲の請求項の記載に基づき、本願の請求項に係る発明を認定する。

(2) 先行技術調査及び拒絶理由の有無の判断(「第2章第2節 先行技術調査及び新規性・進歩性等の判断」参照)

審査官は、次に、特許請求の範囲の記載に関する委任省令要件（第36条第6項第4号及び特許法施行規則24条の3第5号）、発明の単一性の要件(第37条)、記載要件(第36条)等の調査の除外対象に関わる要件について検討し、本願の請求項に係る発明のうち、先行技術調査の対象とする発明を決定する。

そして、審査官は、調査対象とした請求項に係る発明について、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)及び先願(第39条)(以下この部において「新規性、進歩性等」という。)に関する先行技術調査をする。

審査官は、先行技術調査の終了後、その結果を踏まえて、調査対象とした本願発明の新規性、進歩性等について検討する。また、そのほかの拒絶理由の有無についても検討する。

(3) 査定及び拒絶理由通知(「第2章第3節 拒絶理由通知」及び「第2章第5節 査定」参照)

審査官は、発明の単一性の要件、記載要件、新規性、進歩性等の検討及びそのほかの拒絶理由の有無の検討をした結果、拒絶理由を発見しなかった場合は、特許査定をする(第51条)。

審査官は、拒絶理由を発見した場合は、拒絶理由通知をする(第50条)。拒絶理由通知には、「最初の拒絶理由通知」及び「最後の拒絶理由通知」の二種類があるが、一回目の拒絶理由通知は必ず「最初の拒絶理由通知」である。

2.2　最初の拒絶理由通知に対する応答後の審査

(1) 意見書、補正書等の検討(「第2章第4節 意見書・補正書等の取扱い」参照)

意見書、補正書等が提出された場合は、審査官は、提出された意見書、補正書等の内容を十分に検討して審査を進める。

そして、審査官は、意見書、補正書等の内容を参酌して、拒絶理由通知において示した拒絶理由が適切であったか否かを確認し、その上で、通知した

拒絶理由が解消されたか否か、また、他に拒絶理由がないか否かを判断する。

(2) 査定及び拒絶理由通知(「第2章第3節 拒絶理由通知」及び「第2章第5節 査定」参照)

審査官は、意見書、補正書等の内容を検討した結果、通知した拒絶理由が解消されたと判断した場合であって、他に拒絶理由を発見しなかったときは、特許査定をする(第51条)。

審査官は、意見書、補正書等の内容を検討しても、通知した拒絶理由が解消されていないと判断した場合は、拒絶査定をする(第49条)。

審査官は、通知した拒絶理由は解消されたと判断したが、他に拒絶理由を発見した場合は、改めて拒絶理由通知をする(第50条)。この場合において、先の拒絶理由通知に対する応答時の補正によって通知することが必要になった拒絶理由のみを通知するときは「最後の拒絶理由通知」とする。

2.3　最後の拒絶理由通知に対する応答後の審査

(1) 意見書、補正書等の検討及び補正の却下の検討(「第2章第4節 意見書・補正書等の取扱い」及び「第2章第6節 補正の却下の決定」参照)

意見書、補正書等が提出された場合は、審査官は、提出された意見書、補正書等の内容を十分に検討し、まず「最後の拒絶理由通知」とすることが適当であったか否かを判断する。

審査官は、「最後の拒絶理由通知」とすることが不適当であったと判断した場合は、その補正書による補正後の明細書、特許請求の範囲及び図面に基づいて審査を進める。

審査官は、「最後の拒絶理由通知」とすることが適当であったと判断した場合は、その補正書による補正が適法か否かを判断する。審査官は、補正が適法であると判断した場合は、その補正書による補正後の明細書、特許請求の範囲及び図面に基づいて審査を進める。

審査官は、補正が不適法であると判断した場合は、補正を却下すべきものと判断し、補正書が提出される前の明細書、特許請求の範囲及び図面に基づいて審査を進める。

(「最後の拒絶理由通知」に対する応答として補正がされた場合の審査の流れについては、第2図を参照。)

意見書等は提出されたが補正書は提出されなかった場合は、審査官は、提出された意見書等の内容を十分に検討して、審査を進める。

(2) 査定及び拒絶理由通知(「第2章第3節 拒絶理由通知」及び「第2章第5節 査定」参照)

審査官は、通知した拒絶理由が解消されたと判断した場合であって、他に拒絶理由を発見しなかったときは、特許査定をする(第51条)。

審査官は、通知した拒絶理由が解消されていないと判断した場合は、拒絶査定をする(第49条)。

審査官は、通知した拒絶理由は解消されたと判断したが、他に拒絶理由を発見した場合は、審査官は、「最初の拒絶理由通知」とすべきか「最後の拒絶理由通知」とすべきかを検討した上で、拒絶理由通知をする(第50条)。

なお、審査官は、補正書が提出された場合であって、当該補正書による補正を却下すべきものと判断したときは、補正の却下の決定(第53条第1項)をした上で、査定又は拒絶理由通知をする。

2.4　前置審査

拒絶査定がされた特許出願に対して、拒絶査定不服審判の請求(以下この部において「審判請求」という。)がされ、その審判請求時に補正がされた場合は、審査官は、その審判請求に係る出願について審査をする(第162条)。この審査を「前置審査」という。

前置審査の概要は、以下のとおりである(前置審査の流れについては、「第2章第7節 前置審査」及び第3図を参照。)。

前置審査においては、審査官は、まず審判請求時の補正が適法であるか否かについて検討する。

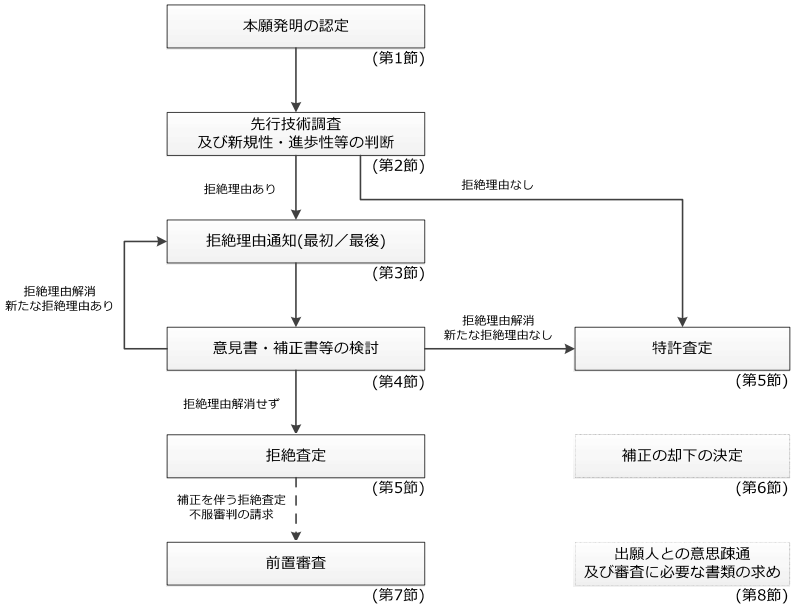
そして、審査官は、その補正が適法であると判断した場合は、補正後の明細書、特許請求の範囲及び図面に基づいて前置審査を進め、その補正が不適法である場合は、拒絶査定時の明細書、特許請求の範囲及び図面に基づいて前置審査を進める。

審査官は、前置審査の結果に応じて特許査定、拒絶理由通知又は前置審査の結果の特許庁長官への報告(第164条第3項)(以下この部において「前置報告」という。)をする。

第２章　審査の手順

この章の第１節から第６節までにおいて、審査全般について説明する。前置審査については第７節において説明する。第 50 条の２の通知を伴う拒絶理由通知の取扱いについては、「第 VI 部第１章第２節 第 50 条の２の通知」の 3.及び 4.を参照。

以下に、審査の流れの概略とこの章との関係を示す。



第１節　本願発明の認定

1. 概要

発明の特許要件(「第 III 部 特許要件」参照)についての判断をする前提として、審査官は、まず発明の技術内容を把握して確定する必要がある。この作業を発明の認定という。

2. 本願発明の認定

審査官は、請求項に係る発明の認定を、請求項の記載に基づいて行う。この認定において、審査官は、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記載されている用語の意義を解釈する。

また、審査官は、この認定に当たっては、本願の明細書、特許請求の範囲及び図面を精読し、請求項に係る発明の技術内容を十分に理解する。

明細書、特許請求の範囲又は図面(以下この部において「明細書等」という。)について補正がされている場合は、審査官は、補正の内容についても、十分に理解する。

第２節　先行技術調査及び新規性・進歩性等の判断

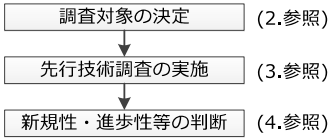
1. 概要

審査官は、請求項に係る発明の新規性、進歩性等の判断をするに当たって、先行技術調査をする。

審査官は、先行技術調査をする際は、まず本願の請求項に係る発明から、先行技術調査の対象(以下この部において「調査対象」という。)となる発明を決定する。

そして、本願の発明の詳細な説明に、関連する先行技術文献に関する情報が開示されている場合や、外国特許庁の調査結果若しくは審査結果、登録調査機関の調査結果又は情報提供により提供された情報が確認できる場合は、審査官は、これらの内容を検討した上で、先行技術調査をする。

審査官は、先行技術調査の結果を踏まえて、新規性、進歩性等の判断を行う。



2. 調査対象

2.1　調査対象の決定

一回目の審査においては、審査官は、請求項に係る発明(**注**)のうち、「第 II 部第 2 章第 5 節 特許請求の範囲の記載に関する委任省令要件」の 2.及び「第 II 部第 3 章 発明の単一性」の 4.に示したところに照らして審査対象となる範囲を調査対象とする。二回目以降の審査においては、審査官は、上記「第 II 部第 2 章第 5 節 特許請求の範囲の記載に関する委任省令要件」、「第 II 部第 3 章 発明の単一性」及び「第 IV 部第 3 章 発明の特別な技術的特徴を変更する補正」の 3.に示したところに照らして審査対象となる範囲を調査対象とする。

(**注**) 発明を特定するための事項(以下この部において「発明特定事項」という。)が選択肢で表現されている請求項に係る発明については、選択肢から把握される発明。以下 2.及び 3.において同じ。

2.2　調査対象を決定する際に考慮すべき事項

(1) 審査官は、請求項に係る発明の実施例も、調査対象として考慮に入れる。

(2) 審査官は、査定までの審査の効率性を踏まえて、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に入れる。

2.3　調査対象から除外され得る発明

以下の類型(i)から(vi)まで(以下この部において「除外対象」という。)のいずれかに該当する発明は、調査対象から除外され得る。

しかし、審査官は、第 36 条第 6 項第 4 号及び特許法施行規則 24 条の 3 第 5 号、第 37 条並びに第 17 条の 2 第 4 項以外の要件の審査対象とした発明については、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。

(i) 新規事項が追加されていることが明らかな発明(第 17 条の 2 第 3 項違反)
(ii) 不特許事由があることが明らかな発明(第 32 条違反)
(iii) 第 2 条に規定された「発明」に該当しないことが明らかなもの又は産業上利用することができる発明に該当しないことが明らかである発明(第 29 条第 1 項柱書違反)
(iv) 発明の詳細な説明及び図面の記載並びに出願時の技術常識を参酌しても発明を把握することができないほどに記載が明確でない請求項に係る発明(第 36 条第 6 項第 2 号違反)
(v) 請求項に係る発明に関し、発明の詳細な説明が、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(以下この部において「当業者」という。)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されていないことが明らかな場合において、当業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されていない部分に係る発明(第 36 条第 4 項第 1 号違反)
(vi) 請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において、発明の課題が解決できることを当業者が認識できる程度に記載された範囲を超えていることが明らかな場合において、その「記載された範囲を超えている」部分に係る発明(第 36 条第 6 項第 1 号違反)

2.3.1　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、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、除外対象に該当しない発明を把握できる場合は、審査官は、その把握した発明に基づいて、先行技術調査をする。

(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、審査官は、当該予測される発明に基づいて先行技術調査をする。

(3) 上記(iv)の類型については、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。

(i) 調査対象から除外すべきでない例

(i-1) 請求項中の誤記のため、請求項に係る発明は発明の詳細な説明に記載されたものではないが、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、調査対象から除外されない発明が正しく把握される場合

例１：

[請求項]

走行中の自車と、前方を走行する車との間の距離 d が、以下の条件を満たした場合に、自動的にブレーキをかける制御を行うことを特徴とする自動ブレーキシステム。

d ≧ th(v)　th(v)は、自車の速度に応じて決定される閾値

[発明の詳細な説明]

d ≦ th(v)　を満たした場合に、自動的にブレーキをかける制御を行うことが記載されている。

(説明)

請求項に係る発明は、数式中の不等号の向きが発明の詳細な説明の記載と異なるため、その記載上は、発明の詳細な説明に記載されたものではない。しかし、発明の詳細な説明の記載や、自動的にブレーキをかける制御は、自車と前方の走行する車との間の距離が所定の距離以下となった場合に行われるという出願時の技術常識を考慮すると、請求項中の不等号は誤記であり、正しくは、d ≦ th(v)　であると認められる。したがって、請求項に係る発明をそのように把握して先行技術調査をする。

(i-2) 請求項に係る発明は、産業上利用することができる発明に該当しないが、調査対象から除外されない発明に補正されることを審査官が合理的に予測できる場合

例２：

[請求項]

…を有効成分として含む医薬を使用したヒトの疾病Ａの治療方法。

(説明)

請求項に係る発明は、ヒトを治療する方法であるため「産業上利用することができる発明」には該当しない。しかし、「…を有効成分として含む疾病 A 治療用医薬」というようなカテゴリーを変更する補正により、除外対象とならない発明になることが合理的に予測できるので、請求項に係る発明をそのように把握して先行技術調査をする。

(i-3) 請求項に係る発明は明確ではないが、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ることにより発明が把握される場合

例3：

[請求項]

X試験法によりエネルギー効率を測定した場合に、電気で走行中のエネルギー効率がa～b%であるハイブリッドカー。

[発明の詳細な説明]

ベルト式無段変速機に対してY制御を行う制御手段を備えたハイブリッドカーのみが記載されており、X試験法によりエネルギー効率を測定した場合に、電気で走行中の当該ハイブリッドカーのエネルギー効率が、a～b%の範囲内であることが示されている。また、ベルト式無段変速機は、無段変速機の下位概念であるが、ベルト式以外の形式の無段変速機に対してY制御を行う制御手段を採用してもよいことが記載されている。X試験法の定義についても記載されている。

(説明)

発明の詳細な説明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記載されている用語の意義を解釈しても、請求項の記載から発明を明確に把握することができない場合であっても、発明の詳細な説明の記載を参酌すれば、請求項に係る発明には、少なくとも、無段変速機に対してY制御を行う制御手段を備え、X試験法によりエネルギー効率を測定した場合に、電気で走行中のエネルギー効率がa%からb%までであるハイブリッドカーが含まれることが把握される。したがって、請求項に係る発明をそのように把握して先行技術調査をする。

(ii) 調査対象から除外できる例

(ii-1) 請求項に係る発明は明確ではなく、発明の詳細な説明及び図面の記載並びに出願時の技術常識を参酌しても発明が把握されない場合

例 4：

[請求項]

明細書に記載された発明。

(前提)

発明の詳細な説明及び図面の記載並びに出願時の技術常識を参酌しても、請求項の記載が具体的にどのような発明を意図しているかを審査官が把握することができない。

(説明)

上記請求項の記載では、発明の詳細な説明及び図面の記載並びに出願時の技術常識を参酌しても、発明を明確に把握できるほどに、請求項の記載が明確ではない。また、除外対象に該当しなくなる補正を合理的に予測することもできない。したがって、上記請求項を除外対象としてもよい。

例 5：

[請求項]

100万ドルの価値がある私の発明。

(前提)

発明の詳細な説明及び図面の記載並びに出願時の技術常識を参酌しても、請求項の記載が具体的にどのような発明を意図しているかを審査官が把握することができない。

(説明)

上記請求項の記載では、発明の詳細な説明及び図面の記載並びに出願時の技術常識を参酌しても、発明を明確に把握できるほどに、請求項の記載が明確ではない。また、除外対象に該当しなくなる補正を合理的に予測することもできない。したがって、上記請求項を除外対象としてもよい。

3. 先行技術調査

審査官は、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)及び先願(第 39 条)の審査基準(「第 III 部第 2 章 新規性・進歩性」から「第 III 部第 4 章 先願」までを参照。)に留意しつつ先行技術調査をして、関連する先行技術を漏れなく発見するように努める。

3.1　先行技術調査の手順

3.1.1　先行技術調査をする際の留意事項

(1) 本願の請求項に係る発明に関連する先行技術文献に関する情報が発明の詳細な説明に開示されている場合は、審査官は、先行技術調査に先立って、その先行技術文献の内容を検討する。

なお、先行技術文献に関する情報の開示要件(第36条第4項第2号)については、「第II部第1章第3節 先行技術文献情報開示要件」を参照。

(2) 本願に関連して、外国特許庁の調査結果若しくは審査結果、登録調査機関の調査結果又は情報提供により提供された情報が確認できる場合は、審査官は、これらの内容を検討し、有効活用を図る。

3.1.2　先行技術調査の手法

(1) 審査官は、各請求項に係る発明について、関連する技術分野の全ての文献(国内外の特許文献(国際公開を含む。)及び国内外の非特許文献)等のうち、先行技術調査の経済上の理由から、審査官自らの知識及び経験に基づき、請求項に係る発明に関連する先行技術文献等が発見される蓋然性が高いと判断される範囲の先行技術文献等を調査する。

(2) 審査官は、請求項に係る発明に関連する先行技術文献等が発見される蓋然性が最も高い技術分野を優先して先行技術調査をする。通常は、発明の詳細な説明に記載された実施例に最も密接に関連する技術分野から先行技術調査を開始して、漸次、関連性のより低い技術分野へと先行技術調査を拡大することが適切である。

(3) 審査官は、請求項に係る発明と関連性の高い技術分野から、関連性のより低い分野に先行技術調査を拡大すべきか否かを決定する場合は、既に得られた調査結果を考慮しつつ決定する。請求項に係る発明と関連性の高い技術分野について先行技術調査をした結果、新規性、進歩性等を合理的に否定できる十分な先行技術文献等が発見できなかった場合において、関連性のより低い技術分野の先行技術調査によって、新規性、進歩性等を否定し得る先行技術文献が発見される蓋然性が高いときは、審査官は、その技術分野に先行技

術調査を拡大する。

(4) 先行技術調査を開始する時点において調査対象としたものが、先行技術調査の途中で、必ずしも調査対象としなくてもよいものであることが明らかになることがある(「第 II 部第 3 章 発明の単一性」及び「第 IV 部第 3 章 発明の特別な技術的特徴を変更する補正」参照)。したがって、審査官は、調査結果を随時に評価し、必要であれば、調査対象を見直す。

3.1.3　先行技術調査の終了

審査官は、特許請求の範囲に記載された発明について、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される事項も考慮しながら先行技術調査をして、関連性の高い先行技術文献等が十分に得られた場合又は調査範囲において、より有意義な関連先行技術文献等を発見する蓋然性が極めて低くなったと判断した場合は、先行技術調査を終了することができる(**注**)。

なお、請求項に係る発明及びその発明の実施例について、単独で新規性又は進歩性を否定する先行技術文献等を発見した場合は、審査官は、その請求項に関する限り、先行技術調査を終了することができる。

ただし、過度の負担なく他の実施例についても先行技術調査をすることができる場合は、審査官は、更に先行技術調査を続行することが望ましい。

(**注**)化学物質に関する出願の審査では、請求項に記載された、マーカッシュ形式で表された化学物質が極めて広範囲で、その実施例が多岐にわたり、過度の調査負担を伴わない範囲で調査対象の全てについて先行技術調査をすることが極めて困難となる場合がある。この場合においては、審査官は、その過度の調査負担を伴わない範囲内の全ての先行技術調査を既にしていることを前提として、以下の(i)又は(ii)に該当するときには、先行技術調査を終了することができる。

なお、この場合において、拒絶理由通知をするときは、審査官は、全ての調査対象について先行技術調査をすることなく先行技術調査を終了した旨と、先行技術調査をした範囲を「先行技術文献調査結果の記録」に記載する。

(i) 請求項に記載された選択肢によって表現される化学物質群であって、実施例として記載された化学物質を含むもの(実施例に対応する特定の選択肢で表現された化学物質群)の少なくとも一つについて、その新規性、進歩性等を否定する先行技術文献等を、少なくとも一つ既に発見しているとき。

(ii) 上記実施例に対応する特定の選択肢で表現された化学物質群の全てについて既に先行技術調査をしており、かつ、それ以外の選択肢で表現される化学物質群についての先行技術調査によって、請求項に係る発明の新規性、進歩性等を否定する先行技術文献等を、少なくとも一つ既に発見しているとき。

3.2　先行技術文献調査結果の記録

審査官は、最初に先行技術調査をした後、拒絶理由通知をする場合は、「先行技術文献調査結果の記録」に、先行技術調査をした技術分野を記載する。

審査官は、先行技術調査をした技術分野としては、先行技術調査をした範囲を示す国際特許分類等を記載する。

また、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先行技術文献等、有用と思われる先行技術文献がある場合は、審査官は、その先行技術文献の情報を併せて記録することができる。

4. 新規性、進歩性等の判断

審査官は、先行技術調査をした後、発見した先行技術文献に記載された先行技術が、請求項に係る発明に対し、新規性、進歩性等に関する拒絶理由を構成するものであるか否かについて判断する。

先行技術文献等の公知日は、拒絶理由を構成する上で極めて重要である。したがって、審査官は、新規性、進歩性に関する検討をする際は、それぞれの先行技術文献等の公知日と、本願の出願日(又は優先日)との関係を必ず確認する。

また、審査官は、拡大先願(第 29 条の 2)の適用を検討する場合は、本願の出願日と先願の出願日及び公開日の関係並びに本願と先願の発明者及び出願人が同一でないか否かを必ず確認する。審査官は、先願(第 39 条) の適用を検討する場合は、本願と先願の出願日の関係を必ず確認する。

新規性、進歩性等の具体的な判断手法については、「第 III 部第 2 章 新規性・進歩性」から「第 III 部第 4 章 先願」までを参照。

5. 意見書、補正書等が提出された場合の先行技術調査

拒絶理由通知に対する応答として明細書等について補正がされ、又は意見書等が提出された結果、それまでの先行技術調査において調査した範囲では調査

範囲が十分ではなくなったと判断した場合は、審査官は、改めて先行技術調査をする。

なお、意見書、補正書等が提出された場合であっても、新たな先行技術調査をするまでもなく審査を進めることができるときは、審査官は、改めて先行技術調査をしなくてもよい。

6. 留意事項

(1) 外国関連出願(注)について、関連性の高い先行技術文献が外国特許庁における調査結果又は審査結果に含まれている場合

この場合は、審査官は、外国特許庁における審査経過及び審査結果(引用発明の認定、拒絶理由の内容、最終的な審査結果及び特許された請求項の記載)を参考としつつ、その先行技術文献の内容が、請求項に係る発明に対し、新規性、進歩性等に関する拒絶理由を構成するものであるか否かについて検討する。その際は、審査官は、我が国と他国の制度及び運用の違いに留意する。

(注) 外国関連出願とは、以下の(i)又は(ii)に該当する出願である。

(i) 出願人がその発明について、日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関にも出願している特許出願

(ii) 国際出願に関連する特許出願(国際出願の優先権主張の基礎となっている国内出願、国内段階に移行した国際出願等)

(2) 外国語書面出願、外国語特許出願及びその公報を先行技術調査の対象とする場合(外国語書面出願及び外国語特許出願については、それぞれ「第 VII 部 外国語書面出願」及び「第 VIII 部 国際特許出願」を参照。)

外国語書面出願の外国語書面又は外国語特許出願の明細書、特許請求の範囲及び図面(以下この部において「外国語書面等」という。)と翻訳文の内容とは一致している蓋然性が極めて高い。したがって、審査官は、通常は、日本語に翻訳された部分のみを先行技術調査の対象とすれば足りる。

ただし、翻訳された部分に、外国語書面等の記載と相違しているとの疑義が生じた場合は、審査官は、外国語書面等にまで調査範囲を拡大する必要がある。

第 3 節　拒絶理由通知

1. 概要

審査官は、拒絶査定をしようとするときは、出願人に対し拒絶理由通知をし、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない(第 50 条)。

審査官が、拒絶理由があるとの心証を得た場合においても、何らの弁明の機会を与えずに直ちに拒絶査定をすることは出願人にとって酷である。また、審査官が過誤を犯すおそれがないわけではない。このような理由から、出願人に、意見を述べる機会や、明細書等について補正をして拒絶理由を解消する機会を与え、同時に、意見書等を資料として審査官に再考するきっかけを与えることで、特許出願手続の適正かつ妥当な運用を図るために、この規定は設けられている。(参考) 東京高判平成 5 年 3 月 30 日(平成 3 年(行ケ)199 号)「着色方法」

2. 拒絶理由通知の種類

拒絶理由通知は、手続上、以下の二種類に分けられる。

(i) 最初の拒絶理由通知(第 17 条の 2 第 1 項第 1 号)

(ii) 最後の拒絶理由通知(第 17 条の 2 第 1 項第 3 号)

2.1　最初の拒絶理由通知

「最初の拒絶理由通知」とは、一回目の審査において通知すべき拒絶理由を通知する拒絶理由通知をいう。

したがって、一回目の拒絶理由通知は必ず「最初の拒絶理由通知」である。また、二回目以降であっても、一回目の審査において通知すべきであった拒絶理由を含む場合は、原則として「最初の拒絶理由通知」である(例外については、3.2.1 (2)を参照。)。

なお、明細書等についての補正は、常に第 17 条の 2 第 3 項の要件を満たす必要があるが、最初の拒絶理由通知を受けた後の特許請求の範囲についてする補正は、同条第 3 項の要件に加えて、同条第 4 項の要件を満たす必要がある。

2.2　最後の拒絶理由通知

「最後の拒絶理由通知」とは、原則として「最初の拒絶理由通知」に対する応答時の補正によって通知することが必要になった拒絶理由のみを通知する拒絶理由通知をいう。

二回目以降の拒絶理由通知を「最後の拒絶理由通知」とするか否かは、拒絶理由通知の形式的な通知回数によってではなく、実質的に判断する。

「最初の拒絶理由通知」とするか「最後の拒絶理由通知」とするかの具体的な判断は、3.を参照。

「最後の拒絶理由通知」を受けた後の特許請求の範囲についての補正は、第17条の2第3項及び第4項の要件に加えて、第17条の2第5項及び第6項の要件を満たす必要がある。

(説明)

拒絶理由通知を受けるたびに特許請求の範囲を自由に変更できることとすると、その都度はじめから審査をし直すことになりかねない。これは、審査の遅延をもたらす一因となるだけでなく、適切に補正がされた出願とそうでない出願との間の取扱いの公平性を損なう一因ともなる。そこで、出願間の公平性を確保しつつ、迅速な審査を達成するために、最後の拒絶理由通知及びそれに対する補正の内容的制限についての制度を設け、最後の拒絶理由通知の応答時にする補正については、既になされた審査の結果を有効に活用できる範囲に制限することとした。

なお、拒絶理由通知と併せて第 50 条の 2 の通知がされた場合は、特許請求の範囲についてする補正は、「最後の拒絶理由通知」を受けた後の補正と同じ要件を満たす必要がある（「第 VI 部第 1 章第 2 節 第 50 条の 2 の通知」参照)。

3. 拒絶理由通知の具体的運用

審査官は、拒絶理由通知を、原則二回を限度(「最初の拒絶理由通知」及び「最後の拒絶理由通知」各一回)として通知し、手続全体の効率性に配慮しながら審査を進める。

3.1　一回目の拒絶理由通知

(1) 一回目の拒絶理由通知は、「最初の拒絶理由通知」となる。

(2) 一回目の拒絶理由通知では、審査官は、原則として、発見された拒絶理由の全てを通知する。

ただし、ある拒絶理由を通知するだけで、その拒絶理由のみならず他の拒絶理由も同時に解消するような補正がされる可能性が高い場合においては、必ずしも複数の拒絶理由を重畳的に通知する必要はない。例えば、進歩性欠如の拒絶理由を通知するだけで、当該進歩性欠如の拒絶理由のみならず記載要件違反の拒絶理由も解消するような補正がされる可能性が高い場合においては、必ずしも記載要件違反の拒絶理由を通知する必要はない。

3.2　二回目以降の拒絶理由通知

審査官は、二回目以降の拒絶理由通知に際しては、「最後の拒絶理由通知」とするか、「最初の拒絶理由通知」とするかを、以下に従って判断し、その上で拒絶理由通知をする。

以下の 3.2.1 及び 3.2.2 の具体例に該当せず、「最初の拒絶理由通知」とするか、「最後の拒絶理由通知」とするかが直ちに明らかでない場合は、審査官は、出願人に対して、補正の機会を不当に制限することのないよう、制度の趣旨(2.2 (説明)参照)に立ち返って判断する。

3.2.1　「最後の拒絶理由通知」とする場合

「最初の拒絶理由通知」に対する応答時の補正によって通知することが必要になった拒絶理由のみを通知する拒絶理由通知は、「最後の拒絶理由通知」とする。

(1) 補正によって通知することが必要になった拒絶理由のみを通知する拒絶理由通知の類型

a 明細書等について、「最初の拒絶理由通知」に対する応答時に出願人が補正をしたことによって通知することが必要になった拒絶理由のみを通知する拒絶理由通知

例 1：補正により、発明の詳細な説明の記載が明瞭でなくなった場合又は発明の詳細な説明の記載に新規事項が追加された場合に、その旨のみを通知する拒絶理由通知

例 2：審査した請求項に新しい技術的事項を付加する補正又は審査した請求項の技術的事項を削除若しくは限定する補正により、新たに新規性、進歩性等についての拒絶理由を通知しなければならない場合に、その旨のみを通知する拒絶理由通知

例 3：請求項を追加する補正により、新たに新規性、進歩性等についての拒絶理由を通知しなければならない場合に、その旨のみを通知する拒絶理由通知

例4：請求項に新規事項を追加する補正又は記載不備を生じるような補正がされた場合に、その旨のみを通知する拒絶理由通知

例5：「第Ⅳ部第3章 発明の特別な技術的特徴を変更する補正」に示したところに照らして第17条の2第4項以外の要件についての審査対象とならない発明を含むように、請求項が補正された場合に、その旨のみを通知する拒絶理由通知

例6：「第Ⅱ部第3章　発明の単一性」に示したところに照らして第37条以外の要件についての審査対象とならない発明を含むように、請求項が補正された場合に、その旨のみを通知する拒絶理由通知

例7：「第Ⅱ部第2章第5節　特許請求の範囲の記載に関する委任省令要件」に示したところに照らして第36条第6項第4号及び特許法施行規則第24条の3第5号以外の要件についての審査対象とならない発明を含むように、請求項が補正された場合に、その旨のみを通知する拒絶理由通知

例8：上記例1から例7までの複数に該当する場合に、それらの旨のみを通知する拒絶理由通知

b 先行技術調査の除外対象とした発明について、「最初の拒絶理由通知」に対する応答時の補正により、新規性、進歩性等についての審査をすることが必要になった結果、通知することが必要になった拒絶理由のみを通知する拒絶理由通知

(説明)

新規性、進歩性等についての審査をしなかった発明(先行技術調査の除外対象に該当するため、新規性、進歩性等についての審査をしなかったことを、理由とともに明記した場合に限る。)について補正がされた場合は、当該補正後の発明を審査

することは、補正により追加した請求項について改めて審査をすることと実質的に同じであるため、「最後の拒絶理由通知」とする。

例 9：請求項の記載が発明の詳細な説明及び図面の記載並びに出願時の技術常識を参酌しても把握することができないほど明確でなく、新規性、進歩性等についての審査をしなかった請求項について、補正がされ、補正後の請求項について新規性、進歩性等に関する拒絶理由を発見した場合に、その旨のみを通知する拒絶理由通知

例 10：請求項に新規事項が追加されていることが明らかであるために、新規性、進歩性等についての審査をせずに新規事項が追加されている旨の拒絶理由を通知した請求項について、補正がされ、補正後の請求項について新規性、進歩性等に関する拒絶理由を発見した場合に、その旨のみを通知する拒絶理由通知

例 11：上記例 9 及び例 10 の双方に該当する場合に、それらの旨のみを通知する拒絶理由通知

(留意事項)

意見書等を参酌した結果、補正前の請求項に係る発明を先行技術調査の除外対象とすべきではなかったと判断した場合に、補正後のその請求項に係る発明について通知する新規性、進歩性等についての拒絶理由は、「最初の拒絶理由通知」とする。

c 特許請求の範囲の記載に関する委任省令要件（第 36 条第 6 項第 4 号及び特許法施行規則 24 条の 3 第 5 号）以外の要件について審査対象としなかった発明について、「最初の拒絶理由通知」に対する応答時の補正により、前記委任省令要件以外の要件について審査をすることが必要になった結果、通知することが必要になった拒絶理由のみを通知する拒絶理由通知。

(説明)

特許請求の範囲の記載に関する委任省令要件（第 36 条第 6 項第 4 号及び特許法施行規則 24 条の 3 第 5 号）以外の要件についての審査をしなかった発明(前記委任省令要件以外の要件について審査をしなかったことを、理由とともに明記した場合に限る。)について補正がされた場合は、当該補正後の発明を審査することは、補正により追加した請求項について改めて審査をすることと実質的に同じであるため、「最後の拒絶理由通知」とする。

(留意事項)

意見書等を参酌した結果、補正前の請求項に係る発明について、上記委任省令要件違反とすべきではなかったと判断した場合に、補正後のその請求項に係る発明について通知する拒絶理由は、「最初の拒絶理由通知」とする。

(2)「最後の拒絶理由通知」とすることができる特別な場合

a 新規性、進歩性等を有していない旨の拒絶理由のほかに、軽微な記載不備(第 17 条の 2 第 5 項第 3 号又は第 4 号の「誤記の訂正」又は「明りょうでない記載の釈明」に相当すると認められる程度のもの)が存在していたが、新規性、進歩性等に関する拒絶理由のみを通知し、記載要件に関する拒絶理由を通知しなかった結果、依然として軽微な記載不備が残っている場合は、その記載不備について通知する拒絶理由通知は、「最後の拒絶理由通知」とすることができる。

(説明)

通常、軽微な記載不備であれば、新規性、進歩性等についての拒絶理由通知に対する応答時の補正の際に、併せて是正されることが期待される。また、仮にこれらの記載不備が是正されずに、「最後の拒絶理由通知」で指摘することになったとしても、第 17 条の 2 第 5 項第 3 号又は第 4 号の「誤記の訂正」又は「明りょうでない記載の釈明」に相当すると認められる程度のものについては、「最後の拒絶理由通知」後の補正として許容されるため、このように取り扱う。

b 「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(注)に従い先行技術調査を終了した請求項について、補正により先の拒絶理由は解消されたが、新たな先行技術文献等に基づく拒絶理由を発見した場合に通知する拒絶理由通知は、「最後の拒絶理由通知」とすることができる。

c 通知した拒絶理由は解消されていないものの、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し、出願人と意思疎通を図った結果、合意が形成されたときに通知する拒絶理由通知は、「最後の拒絶理由通知」とすることができる(「第 5 節 査定」の 3.及び「第 7 節 前置審査」の 3.5 参照)。

d 限定的減縮を目的とする補正がされた発明が第 36 条第 6 項の要件を満たしていない場合であって、その記載不備が軽微であり、簡単な補正で記載不備を是正することにより、特許を受けることができると認められるときに、補正を受け入れた上で通知する拒絶理由通知は、「最後の拒絶理由通知」とすることができる。

3.2.2 二回目以降であっても「最初の拒絶理由通知」とすべき場合

二回目以降の拒絶理由通知であっても、一回目の拒絶理由通知において審査官が指摘しなければならなかった拒絶理由を通知する場合は、その拒絶理由は補正によって生じたものではないから、審査官は、「最初の拒絶理由通知」を通知する。

したがって、以下の(1)又は(2)に該当する場合は、審査官は、「最初の拒絶理由通知」を通知する。

なお、一回目の拒絶理由通知において指摘しなければならなかった拒絶理由と、拒絶理由通知に対する応答時の補正によって通知することが必要となった拒絶理由とを同時に通知する場合も、審査官は、「最初の拒絶理由通知」を通知する。

(1) 一回目の拒絶理由通知をするときに審査官が指摘しなければならないものであったが、その時点では発見しなかった拒絶理由を通知する場合

例 1:一回目の拒絶理由通知で新規性及び進歩性欠如の拒絶理由を通知したときには、明細書等の記載不備、発明の単一性の欠如等の拒絶理由を見落としており、その後、その拒絶理由を発見した場合

例 2:一回目の拒絶理由通知では拒絶理由を発見しない旨を明記した請求項について、補正がされなかったにもかかわらず、後に拒絶理由を発見した場合

例 3:一回目の拒絶理由通知では、新規性欠如又は進歩性欠如のいずれの拒絶理由も通知しなかった請求項について減縮する補正がされたにもかかわらず、後に新規性欠如又は進歩性欠如の拒絶理由を発見した場合

例 4:新規性、進歩性等についての審査をしないことに合理的な理由(「第 2 節 先行技術調査及び新規性・進歩性等の判断」の 2.3 参照)がないにもかかわらず、一回目の拒絶理由通知のときにこれを行わなかった場合において、二回目の拒絶理由通知で、新規性、進歩性等についての拒絶理由を通知する場合

例 5：A 又は B といった選択肢で表現された発明特定事項を含む請求項に係る発明について、A 又は B のいずれも審査対象としたにもかかわらず、一回目の拒絶理由通知のときには選択肢 A に基づいて把握される発明についてのみ拒絶理由を通知し、選択肢 B に基づいて把握される発明については拒絶理由を通知しなかった場合であって、二回目の拒絶理由通知で、選択肢 B に基づいて把握される発明について拒絶理由を通知する場合

(2) 一回目の拒絶理由通知において示した拒絶理由が適切でなかったために、再度、適切な拒絶理由通知をし直す場合

例 6：一回目の拒絶理由通知に対して、全く補正がされず、意見書のみが提出された場合に、拒絶理由通知をし直す場合

例 7：一回目の拒絶理由通知で、先行技術文献を引用して進歩性欠如等の拒絶理由通知をしたところ、これに対する補正がされた。この場合において、補正がされなかった請求項について、意見書の内容を勘案した結果、先の拒絶理由が妥当でなかったと判断し、異なる新たな先行技術文献を引用し直して拒絶理由通知をする場合

例 8：発明特定事項 A と発明特定事項 B とから構成される発明に対して、新規性及び進歩性欠如の拒絶理由を通知したところ、A については補正がされ、B については補正がされなかった。この場合において、補正がされなかった B に対して引用していた先行技術文献が適切でなかったため、先行技術文献を変更して、再度拒絶理由通知をする場合

4. 拒絶理由通知をする際の留意事項

拒絶理由通知書には、拒絶理由を、出願人がその趣旨を明確に理解できるように具体的に記載しなければならない。また、拒絶理由とそれに対する出願人の応答は、特許庁における手続においてのみならず、後に特許発明の技術的範囲を確定する際にも重要な資料となる。したがって、拒絶理由は、第三者から見ても明確でなければならない。

審査官は、具体的には、以下の点に留意して拒絶理由通知をする。

(1) 出願人が理解しやすいように、できるだけ簡潔かつ明瞭な文章で記載する。

その際には、出願人が特許権取得に向けた補正をすることができるように、必要以上に冗長に記載することなく、拒絶理由の要点を理解できるように記載する。

(2) 請求項ごとに判断できない拒絶理由(明細書全体の記載不備、新規事項の追加等)を除き、拒絶理由は請求項ごとに示す。また、拒絶理由を発見した請求項に係る発明と拒絶理由を発見しない請求項に係る発明とが識別できるようにする。

なお、拒絶理由における本願発明と引用発明との対比、判断等の説明が共通する請求項については、まとめて記載することができる。

(3) 進歩性欠如の拒絶理由については、本願発明と引用発明との間の相違点を明確にした上で、本願発明の進歩性を否定する論理付けを記載する。

(4) 「第 II 部第 2 章第 5 節 特許請求の範囲の記載に関する委任省令要件」に示したところに照らして第 36 条第 6 項第 4 号及び特許法施行規則第 24 条の 3 第 5 号以外の要件について審査対象とならない発明（第 36 条第 6 項第 4 号及び特許法施行規則第 24 条の 3 第 5 号違反)、「第 II 部第 3 章 発明の単一性」に示したところに照らして第 37 条以外の要件についての審査対象とならない発明(第 37 条違反)又は「第 IV 部第 3 章 発明の特別な技術的特徴を変更する補正」に示したところに照らして第 17 条の 2 第 4 項以外の要件についての審査対象とならない補正後の発明(第 17 条の 2 第 4 項違反)に関しては、第 36 条第 6 項第 4 号及び特許法施行規則 24 条の 3 第 5 号、第 37 条又は第 17 条の 2 第 4 項以外の要件についての審査をしていないことを明記した上で、それぞれの拒絶理由のみを示す。

(5) 先行技術調査の除外対象とした発明については、新規性、進歩性等の審査をしていないことを明記して、該当する拒絶理由のみを示すことができる。

ただし、審査官は、先行技術調査の除外対象とする発明ができる限り少なくなるように留意する必要がある(「第 2 節 先行技術調査及び新規性・進歩性等の判断」参照)。

(6) 明細書等の記載が、第 36 条第 4 項第 1 号又は第 6 項各号の要件に違反する場合は、違反の箇所及びその理由を具体的に記載する。

(7) 「最後の拒絶理由通知」とする場合は、「最後」である旨とその理由を記載

する。「最後」である旨又はその理由のいずれかを記載しなかった場合は、たとえ「最後」とすることが適当であったとしても、審査官は、「最後の拒絶理由通知」をしたものとして取り扱ってはならない。

すなわち、その拒絶理由通知に対して行った補正が、第 17 条の 2 第 3 項から第 6 項までのいずれかの要件を満たしていなかったとしても、審査官は、補正の却下の決定をしてはならない。

(8) 先行技術文献等の引用に際しては、以下の点に留意する。

a 引用文献等を特定するとともに、請求項に係る発明との対比及び判断のために必要な引用箇所が分かるように記載する。

b 引用文献等の記載から認定される技術的内容を明確に示す。

c 引用文献等が拒絶理由に必要かつ十分なもののみであるか否かの必要性を十分に検討する。

(9) 拒絶理由を解消するために、出願人のとり得る対応を示すことができる場合は、積極的に補正、分割等の示唆をする(「第 8 節 出願人との意思疎通及び審査のために必要な書類等の求め」の 2.1 参照)。

第 4 節　意見書・補正書等の取扱い

1. 概要

審査官は、拒絶理由を発見した場合は、所定の期間を指定して拒絶理由通知をしなければならず、出願人は、審査官から拒絶理由通知を受けた場合は、意見書を提出することができる(第 50 条)。

また、出願人は、その所定の期間内であれば、明細書等について補正をすることができる(第 17 条の 2)。

審査官は、出願人から意見書、補正書等が提出された場合は、その内容を十分に検討した上で審査をする。

2. 意見書、補正書等の取扱い

出願人から意見書、補正書等が提出された場合は、審査官は、以下の要領で審査を進める。

2.1　意見書、補正書等の取扱い

2.1.1　意見書及び実験成績証明書の取扱い

意見書及び実験成績証明書は、明細書における発明の詳細な説明に代わるものではない。しかし、これらは、出願人が出願当初の明細書等（以下、この部において「当初明細書等」という。)に記載されていた事項が正しくかつ妥当なものであることを釈明又は立証するために提出されるものである。したがって、審査官は、意見書及び実験成績証明書が提出された場合は、これらの内容を十分に考慮する。

2.1.2　補正書の取扱い

一回目の審査前に、又は最初の拒絶理由通知に対する応答時に、補正書が提出された場合は、審査官は、その補正書による補正後の明細書、特許請求の範囲及び図面に基づいて審査をする。

最後の拒絶理由通知に対する応答時に補正書が提出された場合は、審査官は、

第５節　査定

1. 概要

審査官は、特許出願について拒絶理由を発見しない場合は、特許査定をする(第51条)。

また、審査官は、拒絶理由通知をした後の審査において、通知した拒絶理由が解消されていないと判断した場合は、拒絶査定をする(第49条)。

2. 特許査定

審査官は、特許出願について、(i)一回目の審査で拒絶理由を発見しなかった場合又は(ii)拒絶理由通知後の二回目以降の審査において拒絶理由が解消されたと判断し、他の拒絶理由を発見しなかった場合は、速やかに特許査定をする。

3. 拒絶査定

審査官は、拒絶理由通知後の審査において、拒絶理由が解消されていないと判断した場合は、拒絶理由通知が「最初」のものであるか「最後」のものであるかにかかわらず、拒絶査定をする。その際、必要であれば、補正の却下の決定をした上で、拒絶査定をする(補正の却下の決定については、「第６節 補正の却下の決定」を参照。)。

ただし、通知した拒絶理由が解消されていない場合であっても、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拒絶理由通知をする。

この拒絶理由通知は、原則として、「最後の拒絶理由通知」とする(「第３節 拒絶理由通知」の 3.2.1(2)c 参照)。

審査官は、拒絶査定の際は、以下の点に留意する。

(1) 意見書等の主張及び補正書の内容を十分に検討して、(i)通知した拒絶理由が解消されていないか否か、及び(ii)通知した拒絶理由が妥当であったか否かを判断する。

「最後の拒絶理由通知」としたことが不適当である、又は補正が適法であるときは、その補正書による補正後の明細書、特許請求の範囲及び図面に基づいて審査をする。「最後の拒絶理由通知」としたことが適当であり、かつ補正が不適法であれば、審査官は、補正を却下し、補正書が提出される前の明細書、特許請求の範囲及び図面に基づいて審査をする(「第６節 補正の却下の決定」参照)。

2.2　意見書、補正書等の内容の検討

一回目の審査前に補正書が提出された場合は、審査官は、補正書の内容を十分に検討した上で、先行技術調査及び拒絶理由がないか否かについての検討をする。

拒絶理由通知に対する応答として意見書、補正書等が提出された場合は、審査官は、これらの内容を十分に検討し、拒絶理由通知において示した拒絶理由が適切であったか否かを確認し、その上で、(i)通知した拒絶理由が解消されたか否か及び(ii)他に拒絶理由がないか否かについて検討する。

拒絶理由通知に対する応答として補正がされず、意見書等が提出された場合は、審査官は、意見書等の内容を十分に考慮し、通知した拒絶理由が適切であったか否かを確認する。その上で、審査官は、(i)通知した拒絶理由が解消されたか否か及び(ii)他に拒絶理由がないか否かを検討する。

また、最後の拒絶理由通知に対する応答として意見書、補正書等が提出された場合であって、当該補正書による補正を却下するときは、審査官は、意見書等と、補正書が提出される前の明細書、特許請求の範囲及び図面に基づいて、通知した拒絶理由が適切であったか否かを確認し、その上で、(i)通知した拒絶理由が解消されたか否か及び(ii)他に拒絶理由がないか否かを検討する。

第６節　補正の却下の決定

1. 概要

1.1　特許法第 53 条

「最後の拒絶理由通知」(第17条の2第1項第3号)に対する応答としてされた補正が第17条の2第3項から第6項までのいずれかの要件を満たしていない場合は、審査官はその補正を却下する（第53条第1項)。

二回目以降の拒絶理由通知に対する応答としてされた補正が不適法である場合についてまで、特許出願の拒絶理由とすると、その補正が不適法である旨の拒絶理由を再度通知し、更にその拒絶理由通知に対しては、補正が可能であるから、更に補正後の特許出願について審査をする必要がある。そのような事態を回避し、二回目の審査以降に通知される「最後の拒絶理由通知」に対する応答としてされた補正が不適法である場合に、その補正を却下するために、第53条の規定は設けられた。

1.2　補正の却下の決定に係る審査手順の概要

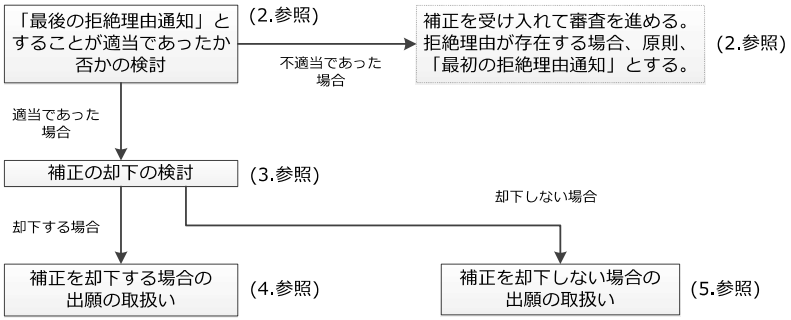
「最後の拒絶理由通知」に対する応答として補正がされた場合は、審査官は、まず直前に通知した拒絶理由通知を「最後の拒絶理由通知」とすることが適当であったか否かを検討する。「最後の拒絶理由通知」とすることが適当であったと判断した場合は、その補正が第 17 条の 2 第 3 項から第 6 項までの要件を満たすか否か(補正が適法にされているか否か)を検討する。そして、補正が不適法である場合は、審査官はその補正を却下する(「最後の拒絶理由通知」に対する応答として補正がされた場合の審査の手順については、第２図も参照。)。

なお、分割出願制度の濫用を抑止する観点から、拒絶理由通知と併せて第 50 条の 2 の通知がされた場合であって、その応答としてされた補正が第 17 条の 2 第 3 項から第 6 項までのいずれかの要件を満たしていないときは、審査官はその補正を却下する(第 53 条第 1 項括弧書き。「第 VI 部第 1 章第 2 節 第 50 条の 2 の通知」参照)。

(2) 拒絶査定には解消されていない全ての拒絶理由を示す。その際、どの請求項に対する拒絶理由が解消されていないのかが分かるように、簡潔かつ明瞭な文章で記載する。なお、本願発明と引用発明との対比、判断等の説明が共通する請求項については、まとめて記載することができる。

(3) 意見書において争点とされている事項については、それに対する審査官の判断を明確に記載する。

(4) 拒絶査定をすることが出願人にとって「不意打ち」とならないかについて慎重に検討する。通知した拒絶理由にとらわれて、無理な拒絶査定をしてはならない。



2. 「最後の拒絶理由通知」とすることが適当であったか否かの検討

審査官は、まず意見書等における出願人の主張も参酌して、「最後の拒絶理由通知」とすることが適当であったか否かを再検討する。

2.1 「最後の拒絶理由通知」とすることが適当であった場合

「最後の拒絶理由通知」とすることが適当であった場合は、審査官は、補正が適法にされているか否かを検討する(3.参照)。

2.2 「最後の拒絶理由通知」とすることが不適当であった場合

「最後の拒絶理由通知」とすることが不適当であった場合は、第 53 条を適用することができない。したがって、この場合は、審査官は、「最後の拒絶理由通知」に対する応答としてされた補正について、補正の却下の決定をすることなく、補正後の明細書等に基づいて審査を進める。そして、その補正後の出願に対し、先に通知した拒絶理由が解消されていない場合であっても、直ちに拒絶査定をすることなく、再度「最初の拒絶理由通知」をする。また、その補正によって通知することが必要となった拒絶理由のみを通知する場合であっても、「最後の拒絶理由通知」とせずに、再度「最初の拒絶理由通知」とする。

(留意事項)

「最初の拒絶理由通知」とすべきであったことを出願人が主張し、それを前提に補正をしていると認められるものについては、審査官は、その拒絶理由は「最初の拒絶理由通知」であったものとして取り扱う。すなわち、拒絶理由が解消されていない場合は、拒絶査定をする。また、その補正によって通知することが必要となった拒絶理由のみを通知する場合は、「最後の拒絶理由通知」とすることができる。

3. 補正の却下の検討

3.1 却下の対象となる補正

補正の却下の対象となる補正は、以下の(1)から(4)までのいずれかに該当する補正である。

(1) 新規事項を追加する補正(第 17 条の 2 第 3 項違反)
(2) 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 項違反)
(3) 目的外補正(第 17 条の 2 第 5 項違反)
(4) 独立特許要件を満たさない補正(第 17 条の 2 第 6 項違反)

3.1.1 新規事項を追加する補正(第 17 条の 2 第 3 項違反)

「最後の拒絶理由通知」に対する応答としてされた補正であって、以下の(i)又は(ii)に該当する補正は、「新規事項を追加する補正」に該当するため、補正の却下の対象となる。

(i) 新たに新規事項を追加する補正
(ii) 「最後の拒絶理由通知」で指摘した新規事項が含まれている補正

(留意事項)

「最後の拒絶理由通知」をする際に新規事項が存在していたが、その新規事項に基づいて拒絶理由通知をしていなかった場合は、「最後の拒絶理由通知」に対する応答としてされた補正がその新規事項を含んでいたとしても、その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。そして、新規事項を追加する補正である旨の拒絶理由通知をする。

3.1.2 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 項違反)

「最後の拒絶理由通知」に対する応答としてされた補正であって、以下の(i)

又は(ii)に該当する補正は、「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」に該当するため、補正の却下の対象となる。

(i) 新たに特別な技術的特徴が変更された発明(「第 IV 部第 3 章 発明の特別な技術的特徴を変更する補正」の 3.に従って、第 17 条の 2 第 4 項以外の要件についての審査対象とならない発明)を追加する補正
(ii) 「最後の拒絶理由通知」で指摘した、特別な技術的特徴が変更された発明が含まれている補正

(留意事項)

(1)「最初の拒絶理由通知」に対する応答としてされた補正が、特別な技術的特徴が変更された発明を含んでいたが、それについて拒絶理由通知をしていなかった場合は、「最後の拒絶理由通知」に対する応答としてされた補正後の特許請求の範囲がその特別な技術的特徴が変更された発明を含んでいたとしても、その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。そして、発明の特別な技術的特徴を変更する補正である旨の拒絶理由通知をする。

(2) 発明の特別な技術的特徴を変更する補正がされたとしても、発明に実体的な不備がなければ、出願人が補正後の全ての発明について審査を受けるためには、出願の分割をして二以上の特許出願とすべきであったという手続上の不備があるのみである。したがって、発明の特別な技術的特徴を変更する補正がされた特許出願がそのまま特許査定されたとしても、直接的に第三者の利益を著しく害することにはならない。そのため、第 17 条の 2 第 4 項の要件は、拒絶理由ではあるが、無効理由とはされていない。

このような事情に鑑み、審査官は、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否かの判断を必要以上に厳格に行うことがないように留意する。

3.1.3 目的外補正(第 17 条の 2 第 5 項違反)

特許請求の範囲についてする補正であって、次の(i)から(iv)までのいずれの事項も目的としないものは補正の却下の対象となる。

(i) 請求項の削除(第 1 号)
(ii) 特許請求の範囲の減縮(補正前の請求項に記載された発明と産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一である発明となるように請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものに限る。)(以下この部において「特許請求の範囲の限定的減縮」という。第 2 号)
(iii) 誤記の訂正(第 3 号)
(iv) 明瞭でない記載の釈明(拒絶理由に示された事項についてするものに限る。)(第 4 号)

(留意事項)

第 17 条の 2 第 5 項の規定は、迅速な権利付与の実現及び出願間の公平性の確保の観点から、既になされた審査結果を有効に活用して審査を進められるようにするために設けられたものである。これを満たしていないことが後に認められた場合であっても、特許を無効とするような実体的な不備があるわけでないので、無効理由とはされていない。

したがって、審査官は、既になされた審査結果を有効に活用して審査を迅速に行うことができる場合において、本来保護されるべき発明についてまで、同項の規定を、必要以上に厳格に運用することがないように留意する。

3.1.4 独立特許要件を満たさない補正(第 17 条の 2 第 6 項違反)

「特許請求の範囲の限定的減縮」を目的とする補正がされた請求項に係る発明が独立して特許を受けることができないものである場合は、その補正は独立特許要件を満たさないので、補正の却下の対象となる。

補正がされた発明が独立して特許を受けることができないものである場合とは、以下の(i)又は(ii)の場合である。

(i) 補正がされた請求項について、補正前の請求項に対して通知した拒絶理由は解消されたが、補正後の発明について、以下の規定に基づく新たな拒絶理由を発見した場合
(ii) 補正がされた請求項について、先の「最後の拒絶理由通知」で指摘した以下の規定に基づく拒絶理由が依然として解消されていない場合

請求項に係る発明が、独立して特許を受けることができるか否かの判断において適用される規定は、以下のとおりである。

(i) 発明該当性及び産業上の利用可能性(第 29 条第 1 項柱書)
(ii) 新規性(第 29 条第 1 項)
(iii) 進歩性(第 29 条第 2 項)
(iv) 拡大先願(第 29 条の 2)
(v) 不特許事由(第 32 条)

(vi) 記載要件(第 36 条第 4 項第 1 号及び第 6 項第 1 号から第 3 号まで)
(vii) 先願(第 39 条第 1 項から第 4 項まで)

例えば、「特許請求の範囲の限定的減縮」を目的とする補正がされた請求項に係る発明が進歩性(第 29 条第 2 項)を有していない場合は、通常、その補正は却下の対象となる(例外については、以下の(留意事項)(2)を参照。)。

また、「特許請求の範囲の限定的減縮」を目的とする補正がされた請求項に係る発明に関し、明細書等に記載不備(第 36 条)が存在する場合も、通常、その補正は却下の対象となる(例外については、下記(留意事項)(3)を参照。)。

(留意事項)

(1) 第 17 条の 2 第 6 項は、「特許請求の範囲の限定的減縮」(第 17 条の 2 第 5 項第 2 号)を目的とする補正がされた場合にのみ適用される。

したがって、特許請求の範囲についてする補正が、請求項の削除(第 1 号)、誤記の訂正(第 3 号)又は明瞭でない記載の釈明(第 4 号)を目的とする補正である場合は、審査官は、第 17 条の 2 第 6 項を適用してはならない。

(2) 「特許請求の範囲の限定的減縮」を目的とする補正がされた請求項に係る発明に新規性、進歩性等についての拒絶理由が存在する場合であって、補正前の当該請求項に係る発明について、「最後の拒絶理由通知」において、新規性、進歩性等についての拒絶理由を通知していなかったとき(調査の除外対象に該当し得るため、除外対象とすることを明記した上で先行技術調査から除外した場合を除く。)は、その理由で補正を却下してはならず、補正後の明細書等に基づいて拒絶理由通知をする。

例えば、「特許請求の範囲の限定的減縮」を目的とする補正がされた請求項に係る発明に進歩性についての拒絶理由が存在する場合であって、「最後の拒絶理由通知」においてその請求項に係る発明について、調査対象から除外せず、かつ、新規性、進歩性等についての拒絶理由を通知していなかったときは、その理由で補正を却下してはならず、補正後の明細書等に基づいて拒絶理由通知をする。

ただし、「特許請求の範囲の限定的減縮」を目的とする補正がされた請求項に係る発明が第 39 条第 2 項又は第 4 項の要件に違反する場合であって、その補正前の請求項に係る発明は第 39 条第 2 項又は第 4 項の要件に違反しておらず、その補正によって第 39 条第 2 項又は第 4 項の要件に違反するものとなったときは、その補正を却下する(第 39 条第 2 項又は第 4 項の要件に違反するか否かの判断及び審査の進め方は、「第 III 部第 4 章 先願」の 3.及び 4.を参照。)。

(3) 「特許請求の範囲の限定的減縮」を目的とする補正がされた請求項に係る発明に関し、明細書等に記載不備の拒絶理由が存在する場合であって、その記載不備の拒絶理由が補正前から存在していたにもかかわらず、その記載不備の拒絶理由を「最後の拒絶理由通知」において通知していなかったときは、その理由で補正を却下してはならず、補正後の明細書等に基づいて拒絶理由通知をする。

また、その記載不備が軽微であって、簡単な補正でその記載不備を是正することにより、特許を受けることができると認められる場合も、補正を却下することなく、補正後の明細書等に基づいて、その記載不備の拒絶理由を「最後の拒絶理由通知」として通知し、出願人に対して再補正の機会を認めることとする。

3.2　補正の適否の検討手順

審査官は、「最後の拒絶理由通知」に対する応答としてされた補正が、第 17 条の 2 第 3 項から第 6 項までのいずれかの要件を満たさないと判断した場合は、その補正を却下する。

ただし、出願人が拒絶査定不服審判の請求時に適切な補正をすることができるように、補正の却下に当たっては、その全ての理由を示すことが必要である。そのため、審査官は、補正の適否を、以下の手順に従って検討する。

(1) 「最後の拒絶理由通知」に対する応答としてされた補正により、明細書等に新規事項を追加する補正がされているか否か(第 17 条の 2 第 3 項。3.1.1 参照)を判断する。特許請求の範囲については、請求項に係る発明ごとに新規事項を追加する補正がされているか否かを判断する。この結果、新規事項を追加する補正がされた請求項については、その請求項についてされた補正が第 17 条の 2 第 4 項から第 6 項までの要件を満たすか否かについては判断しない。

(2) 続いて、新規事項を追加する補正がされていないその他の請求項に係る発明に基づいて、その補正が「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」に該当するか否か(第 17 条の 2 第 4 項。3.1.2 参照)を判断する。「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」に該当すると判断した場合は、その判断をした根拠となった発明については、第 17 条の 2 第 5 項及び第 6 項の要件を満たすか否かについては判断しない。

(3) 新規事項を追加する補正がされておらず、かつ、「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」に該当すると判断した根拠とならなかったその他の請求項

に係る発明に基づいて、補正が第 17 条の 2 第 5 項第 1 号から第 4 号までのいずれかの事項を目的とするものか否か(第 17 条の 2 第 5 項。3.1.3 参照)を更に判断する。

(4) 上記(3)の第 17 条の 2 第 5 項についての判断の結果、同項第 2 号(特許請求の範囲の限定的減縮)に該当する補正がされた請求項がある場合は、その請求項についての補正が更に同条第 6 項の要件(独立特許要件)を満たすものか否か(第 17 条の 2 第 6 項。3.1.4 参照)を判断する。

(5) 上記(1)から(4)までに従って判断した結果、補正の要件を満たしていないと判断された補正事項が一つ以上あれば、その全てについて理由を示して補正の却下の決定をする。

例えば、「特許請求の範囲の限定的減縮」を目的とする補正によって、全ての請求項に係る発明が補正され、補正後の全ての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判断した場合は、全ての請求項に係る発明について理由を示す。

3.3 独立特許要件違反で補正を却下する際の留意事項

審査官は、「特許請求の範囲の限定的減縮」を目的とする補正がされた請求項に係る発明が、新規性、進歩性等を有していないため、特許を受けることができないと判断した場合は、以下の点に留意する。

(1) 補正の却下に際しては、「最後の拒絶理由通知」で引用した先行技術を引用することを原則とする。ただし、補正により請求項が限定されたために新たな先行技術を引用することは差し支えない。

(2) 「最後の拒絶理由通知」では引用しなかった先行技術のみを引用して、特許を受けることができない理由を示して補正を却下する場合は、「最後の拒絶理由通知」で引用した先行技術が適切でないことがある。したがって、再度、「最後の拒絶理由通知」の内容が適切であって維持できるものであるか否かを確認する。「最後の拒絶理由通知」の内容が適切でないと判断した場合は、審査官は、拒絶査定をすることなく、補正を却下するとともに、改めて、拒絶理由通知をする。

4. 補正を却下する場合の出願の取扱い

補正を却下すると、出願は補正書が提出される前の状態に戻る。したがって、審査官は、補正書が提出される前の出願に対してされた「最後の拒絶理由通知」で指摘した拒絶理由が適切なものであったか否かを、確認する。

「最後の拒絶理由通知」で指摘した拒絶理由が適切なものであったか否かの確認に当たっては、出願人が提出した意見書等の内容を考慮しなければならない。

(1) 審査官は、「最後の拒絶理由通知」で指摘した拒絶理由が適切であって、その拒絶理由が解消されていないと認められる場合は、補正の却下の決定をした上で、拒絶査定をする。

(2) 審査官は、「最後の拒絶理由通知」で指摘した拒絶理由が適切でなく、他に拒絶理由を発見しない場合は、補正の却下の決定をした上で、特許査定をする。

(3) 審査官は、「最後の拒絶理由通知」で指摘した拒絶理由が適切でなかったが、他に拒絶理由を発見した場合は、補正の却下の決定をした上で、改めて、補正書が提出される前の出願に対し、発見した拒絶理由を通知する。この場合は、新たな拒絶理由が「最初の拒絶理由通知」に対する応答時の補正によって通知することが必要になったものか否か等を含め、「第 3 節 拒絶理由通知」の 3.に照らして、「最後の拒絶理由通知」とするか「最初の拒絶理由通知」とするかを決定する。

また、補正の却下の決定とともに拒絶理由通知をすることになるので、通知する拒絶理由が、補正前の出願についての拒絶理由であることを明確にしなければならない。

5. 補正を却下しない場合の出願の取扱い

(1) 審査官は、補正後の出願について、拒絶理由が解消されたと判断し、他に拒絶理由を発見しない場合は、特許査定をする。

(2) 審査官は、補正後の出願について、拒絶理由が解消されていないと判断した場合は、拒絶査定をする。

(3) 審査官は、補正により拒絶理由は解消されたが、他に拒絶理由を発見した場合は、改めて拒絶理由通知をする。

(i) 「最初の拒絶理由通知」とするか、「最後の拒絶理由通知」とするかは、「第 3 節 拒絶理由通知」の 3.に従って判断する。

(ii) 「最後の拒絶理由通知」に対する応答としての補正を却下することなく、補正後の明細書等に基づいて新たな拒絶理由通知をした場合は、先の「最後の拒絶理由通知」に対する応答としての補正が不適法であったことがその後に発見されたとしても、その補正を遡って却下しない。なお、補正が新規事項を追加する補正であったことが後で判明した場合は、改めてその旨の拒絶理由通知をする。

(説明)

第 159 条第 1 項及び第 163 条第 1 項の規定によれば、「最後の拒絶理由通知」に対する補正が不適法であることが拒絶査定後に発見された場合は、審理又は前置審査(前置審査については、「第 7 節 前置審査」を参照。)の迅速化の観点から、その補正を遡って却下せずそのまま許容することとされている。この趣旨に照らし、「最後の拒絶理由通知」に対する応答としての補正を却下することなく、補正後の明細書等に基づいて新たな拒絶理由通知をした後に、先の「最後の拒絶理由通知」に対する応答としての補正が不適法であったことを発見したときも、同様の取扱いとする。

第 7 節 前置審査

1. 概要

拒絶査定不服審判の請求のうち、審判請求時に、明細書等について補正があったものは、審判官の合議体による審理に先立ち、再度、審査に付される(第 162 条)。この審査を「前置審査」という。

拒絶査定不服審判において拒絶査定が覆るものの大部分が、その拒絶査定後に明細書等について補正がされたものである。前置審査制度は、このような実情に鑑み、審判請求時に補正があった場合は、その審判請求の処理を、その拒絶査定をした審査官に再審査させ、審判官が処理すべき事件の件数を減らし、審判の促進を図る趣旨で導入されたものである。

特に、その補正により特許査定をすることができる場合は、拒絶査定をした審査官が再審査することで、その出願に対する知識を十分に活用し、新たに審判官を指定してはじめから審理し直す場合に比べ、事件を容易かつ迅速に処理することができる。

したがって、前置審査は、原則として、その拒絶査定をした審査官が行う。

2. 前置審査の基本的な考え方

前置審査において、審査官は、原査定(拒絶査定)の理由が解消されたと判断し、他に拒絶理由を発見しない場合は、原査定を取り消し、特許査定をする。

原査定を取り消し、特許査定をすることができない場合は、審査官は、原則として、前置報告をする。

ただし、以下の(1)又は(2)に該当する場合は、審査官は、拒絶理由通知をする。

(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(注)(3.2.1.(2)及び 3.2.2(2)参照)

(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(3.5 参照)

(注) 前置審査は拒絶査定に至るまでの審査をやり直すものではないため、発見した拒絶理由が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に限り、拒絶理由通知をすることとする。

3. 前置審査の流れ

前置審査においては、審査官は、まず審判請求時の補正が適法であるか否かについて検討し(3.1参照)、その上で、前置審査を進める(3.2及び3.3参照)。

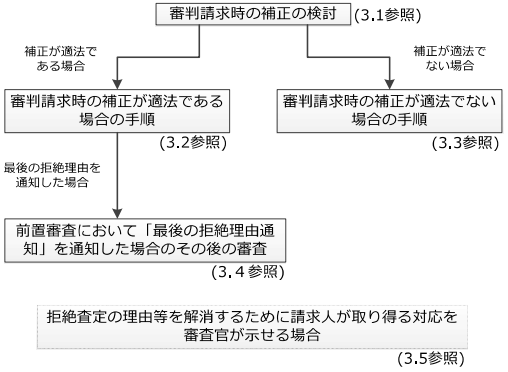
そして、審査官は、前置審査の結果に応じて、特許査定(原査定は取り消す。)、拒絶理由通知又は前置報告をする。

審査官は、拒絶理由通知をした場合は、3.4に従って前置審査を進め、その結果に応じて、特許査定(原査定は取り消す。)又は前置報告をする。

なお、原査定の理由を解消するために請求人が取り得る対応を示せる場合は、審査官は、3.5に従って前置審査を進める。

審査官は、前置報告をする場合は、前置審査の結果として、以下の(i)から(v)までの事項のうち該当するものを前置報告書に記載する。いずれの事項を記載するかについては、3.2及び3.3を参照。

(i) 原査定を維持すべきと判断した全ての理由
(ii) 補正を却下すべき旨とそのように判断した理由
(iii) 前置審査において通知した拒絶理由のうち、解消していない拒絶理由
(iv) 審判請求書等において争点となっている事項及びその事項に対する審査官の判断
(v) 新たに発見した拒絶理由



3.1　審判請求時の補正の検討

審査官は、まず審判請求時の補正が適法であるか否か(第 17 条の 2 第 3 項から第 6 項までの要件を満たすか否か)について検討する(注)。

審査官は、この検討を、「第 6 節 補正の却下の決定」に準じて行う。この場合は、同節における「『最後の拒絶理由通知』に対する応答としてされた補正」は「審判請求時にされた補正」に読み替えられる。

(注) 補正が第 17 条の 2 第 6 項の要件(独立特許要件)を満たしていないか否かの検討については、審査官は、特許請求の範囲についてする補正が第 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に限って行う。

3.2　審判請求時の補正が適法である場合の手順

審判請求時の補正が適法である場合、すなわち、第 17 条の 2 第 3 項から第 6 項までの要件を満たす場合は、審査官は、補正後の明細書、特許請求の範囲及び図面に基づき、補正の対象が明細書若しくは図面のみであるか否か又は特許請求の範囲についてする補正の目的が第 17 条の 2 第 5 項各号のいずれであるかに応じて、以下のとおり前置審査を進める。

3.2.1　明細書若しくは図面のみが補正された場合又は特許請求の範囲についてする補正の目的が、請求項の削除、誤記の訂正若しくは不明瞭な記載の釈明である場合(第 17 条の 2 第 5 項第 1 号、第 3 号又は第 4 号)

審査官は、原査定の理由が適切であったか否かを確認した上で、審判請求時の適法な補正によって、原査定の理由が解消されたか否かについて検討する。

原査定の理由が解消されたと判断した場合は、審査官は、他に拒絶理由がないか否かを更に検討する。

そして、検討の結果に応じて、以下の(1)から(3)までのとおり特許査定(原査定を取り消す。)、拒絶理由通知又は前置報告をする。

(1) 原査定の理由が解消されたと判断した場合であって、補正後の明細書等について、他に拒絶理由を発見しないときは、原査定を取り消して特許査定をする。

(2) 原査定の理由が解消されたと判断した場合であって、補正後の明細書等に

ついて、拒絶理由を発見したときは、以下の a 又は b のとおり、拒絶理由通知又は前置報告をする。

a 発見した拒絶理由が、補正によって新たに通知する必要が生じた拒絶理由(注)のみである場合は、原則として、拒絶理由通知をする。この場合は、審査官は、「最後の拒絶理由通知」を通知する。

b 発見した拒絶理由が、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ない場合は、審査官は、前置審査の結果として、発見した拒絶理由(3.に示した(v)の事項)を前置報告書に記載して前置報告をする。

(注) ここでいう「補正によって新たに通知する必要が生じた拒絶理由」とは、以下の(i)又は(ii)に該当する拒絶理由である。

(i) 審判請求時の補正によって生じた新たな拒絶理由(補正が不適法な場合については、3.3 を参照。)

(ii) 拒絶査定に至るまでに生じていた拒絶理由であったが、拒絶査定に至るまでは判断する必要のなかったものであって、審判請求時の補正によって判断する必要が生じた結果、発見した拒絶理由(例 1 及び例 2)

例 1：

最初の拒絶理由通知に対する補正によって、請求項を増加する補正がされたが、先の拒絶理由通知において示された拒絶理由が解消されていなかったため、増加された請求項に係る発明について審査がされることなく拒絶査定となった。そして、審判請求時に、原査定の理由が解消される補正がされた。そのため、前置審査において、その増加された請求項に係る発明について審査をする必要が生じ、その結果、発見した新たな拒絶理由。

例 2：

調査の除外対象に該当するため、拒絶査定に至るまで新規性、進歩性等の判断がされなかった請求項に係る発明について、審判請求時に補正がされた結果、調査の除外対象に該当しなくなった。そのため、前置審査において、新規性、進歩性等の判断をする必要が生じ、その結果、発見した新規性、進歩性等に関する新たな拒絶理由。

(3) 原査定の理由が解消されていないと判断した場合は、前置審査の結果として、3.に示した(i)、(iv)及び(v)の事項を前置報告書に記載して前置報告をする。

3.2.2　特許請求の範囲についてする補正の目的が特許請求の範囲の限定的減縮であって、その補正が独立特許要件を満たす場合(第 17 条の 2 第 5 項第 2 号及び第 6 項)

審査官は、原査定の理由が適切であったか否かを確認する。その上で、補正後の請求項に係る発明について、独立して特許を受けることができるか否かの判断において適用される要件以外の要件(例えば、原文新規事項(第 49 条第 6 号)(注))について拒絶理由があるか否かを検討する。

そして、検討の結果に応じて、以下の(1)又は(2)のとおり特許査定(原査定を取り消す。)、拒絶理由通知又は前置報告をする。

なお、特許請求の範囲の限定的減縮を目的とする補正がされた請求項に係る発明が独立して特許を受けることができない場合については、3.3 を参照。

(注) 審査官は、外国語書面と明細書等の一致性に疑義が生じた場合にのみ、外国語書面と明細書等を照合して、原文新規事項が存在するか否かを検討する(「第 VII 部第 2 章 外国語書面出願の審査」の 2.2 参照)。

(1) 独立して特許を受けることができるか否かの判断において適用される要件以外の要件について拒絶理由を発見しない場合は、原査定を取り消して特許査定をする。

(2) 独立して特許を受けることができるか否かの判断において適用される要件以外の要件について、拒絶理由を発見した場合は、以下の(i)又は(ii)のとおり拒絶理由通知又は前置報告をする。

(i) 発見した拒絶理由が、補正によって新たに通知する必要が生じた拒絶理由(3.2.1(2)(注)参照)のみである場合は、原則として、拒絶理由通知をする。この場合は、審査官は、「最後の拒絶理由通知」を通知する。

(ii) 発見した拒絶理由が、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ない場合は、審査官は、前置審査の結果として、発見した拒絶理由(3.に示した(v)の事項)を前置報告書に記載して前置報告をする。

3.3　審判請求時の補正が不適法である場合の手順

審判請求時の補正が不適法である場合、すなわち、第 17 条の 2 第 3 項から第 6 項までのいずれかの要件を満たさない場合は、審査官は、原査定時の明細書、特許請求の範囲及び図面に基づいて、原査定の理由が適切であったか否かについて、再度検討するとともに、原査定時の明細書、特許請求の範囲及び図面について、他に拒絶理由がないか否かを検討する。

そして、検討の結果に応じて、以下の(1)から(3)までのとおり前置報告又は原査定を取り消して特許査定をする。

(1) 原査定の理由が適切であったと判断した場合は、前置審査の結果として、3.に示した(i)、(ii)、(iv)及び(v)の事項を前置報告書に記載して前置報告をする。

(2) 原査定の理由は適切ではなかったと判断した場合であって、原査定時の明細書、特許請求の範囲及び図面について他に拒絶理由を発見しないときは、補正の却下の決定とともに、原査定を取り消して特許査定をする。

(3) 原査定の理由は適切ではなかったが、原査定時の明細書、特許請求の範囲及び図面について、他に拒絶理由があることを発見した場合は、前置審査の結果として、3.に示した(ii)、(iv)及び(v)の事項を前置報告書に記載して前置報告をする。

(留意事項)

審判請求時の補正が不適法である場合は、審査官は以下の点に留意する。

(1) 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、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(第 164 条第 2 項)。

(2) 審判請求時の補正が適法になされたものでない場合は、3.5 に該当する場合を除いて、拒絶理由通知をしない。

3.4　前置審査において「最後の拒絶理由通知」を通知した場合のその後の審査

3.4.1　拒絶理由通知に対する応答があった場合の審査

(1) 補正書の提出があった場合

この場合は、審査官は、原則として、上記 3.1 から 3.3 までに準じて審査をする。その際は、3.1 から 3.3 までの「審判請求時の補正」、「拒絶査定の理由」をそれぞれ「拒絶理由通知に対する応答時の補正」、「通知した拒絶理由」と読み替えて審査をする。また、前置報告をする場合には、上記 3.2 又は 3.3 に示した事項に加えて、3.に示した(iii)の事項も前置報告書に記載する。

なお、3.2.1(2)及び 3.2.2(2)については、3.5 に該当する場合を除き、拒絶理由通知をするのではなく、3.に示した(v)の事項を前置報告書に記載して前置報告をする。

(2) 補正書の提出がなかった場合

この場合は、審査官は、意見書等の主張を参酌して、通知した拒絶理由が解消されたか否かを判断する。

通知した拒絶理由が解消されたと判断した場合であって、他に拒絶理由を発見しなかったときは、原査定を取り消して特許査定をする。

通知した拒絶理由が解消されなかったと判断した場合は、前置審査の結果として、3.に示した(iii)から(v)までの事項を前置報告書に記載して前置報告をする。

3.4.2　拒絶理由通知に対する応答がなかった場合の審査

拒絶理由通知に対する応答がなかった場合は、審査官は、前置審査の結果として、3.に示した(iii)及び(v)の事項を前置報告書に記載して前置報告をする。

3.5　拒絶査定の理由等を解消するために請求人がとり得る対応を審査官が示せる場合

解消していないと判断した拒絶査定の理由や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せる場合であって、当該対応をとることについて請求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、審査官は、請求人との間で意思疎通を図る。そして、合意が形成された場合は拒絶理由通知をする。

この拒絶理由通知は、原則として、「最後の拒絶理由通知」とする(「第 3 節 拒絶理由通知」の 3.2.1(2)c 参照)。

3.6　留意事項

(1) 審査官は、補正が不適法であると判断した根拠となる理由や発見した拒絶

理由が無効理由とされていないもの(例えば、第 37 条、第 17 条の 2 第 4 項、同条第 5 項)であった場合であって、既になされた審査結果を有効に活用して前置審査を迅速に行うことができるときは、本来保護されるべき発明についてまで、これらの要件を必要以上に厳格に運用することがないように留意する。

(2) 審査官は、特許査定できる見込みがないと判断した場合は、3.2.1(2)及び3.2.2(2)の場合を除き、拒絶理由通知をすることなく前置報告をするように留意する。

第 8 節　出願人との意思疎通及び審査のために必要な書類等の求め

1. 概要

審査官は、拒絶理由を解消するために、出願人がどのような対応を行えばよいかを示すことができる場合は、積極的に出願人との間で意思疎通を図る。

意思疎通の手段としては、拒絶理由通知等における補正、分割等の示唆、面接や電話・電子メール等による連絡等(以下この部において「面接等」という。)がある。

また、審査官は、審査上必要と認める場合は、第194条第1項の規定に基づき、審査のために必要な書類その他の物件(以下この部において「書類等」という。)の提出を求めることができる。

2. 意思疎通の手段

2.1　拒絶理由通知等における補正、分割等の示唆

審査官は、拒絶理由通知等をする際、拒絶理由を解消するために、出願人のとり得る対応を示すことができる場合は、積極的に補正、分割等の示唆をする。

なお、この示唆により何らかの法律的効果が生じるというものではなく、補正、分割等については、出願人の意思、責任においてなされるべきものである。

補正の示唆が、複数の拒絶理由のうちの一部のみを解消するような示唆である場合は、審査官は、いずれの拒絶理由に関する示唆であるかを識別できるように記載する。

2.2　面接等

審査官は、出願人との間の意思疎通を円滑に行い、安定した権利の付与に資する場合は、積極的に面接等をする。面接等をする際は、「面接ガイドライン【特許審査編】」に基づいて行う。

審査官は、面接等をした場合は、手続の透明性を確保するために、面接記録又は応対記録を作成して公衆の閲覧に供する。

2.3　留意事項

本願の審査を担当する審査官が変更されても、変更後の審査官は、審査の継続性を維持、確保する運用がなされるように留意する。もし、変更前の審査官と異なる判断をする場合は、出願人に対して「不意打ち」とならないよう、拒絶理由通知又は拒絶査定をする前に、必要に応じ、出願人との意思疎通を図る。

3. 審査のために必要な書類等の提出の求め

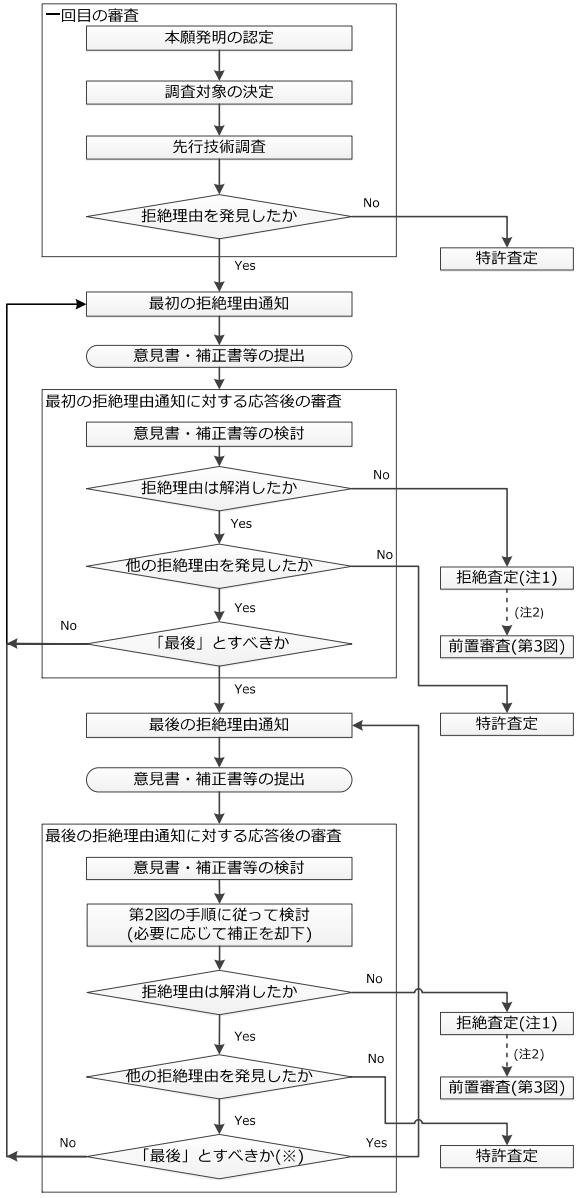
審査官は、審査上必要と認める場合は、第 194 条第 1 項の規定に基づき、審査のために必要な書類等を出願人に求めることができる。

なお、審査官は、審査のために必要な書類等の提出の求めを、拒絶理由通知に付記する形で行うこともできる。

(留意事項)

提出された書類等は、明細書又は図面に代わるものではなく、審査上の参考資料にすぎないことに、審査官は留意する。

第１図　審査の流れ



「第２章　審査の手順」の関連箇所

第１節　本願発明の認定

第２節　先行技術調査及び新規性・進歩性等の判断
2. 調査対象
3. 先行技術調査
4. 新規性、進歩性等の判断

第３節　拒絶理由通知
2. 拒絶理由通知の種類
3.1 一回目の拒絶理由通知
3.2 二回目以降の拒絶理由通知

第４節　意見書・補正書等の取扱い

第５節　査定
2. 特許査定
3. 拒絶査定

第６節　補正の却下の決定
2.「最後の拒絶理由通知」とすることが適当であったか否かの検討
3. 補正の却下の検討
4. 補正を却下する場合の出願の取扱い
5. 補正を却下しない場合の出願の取扱い

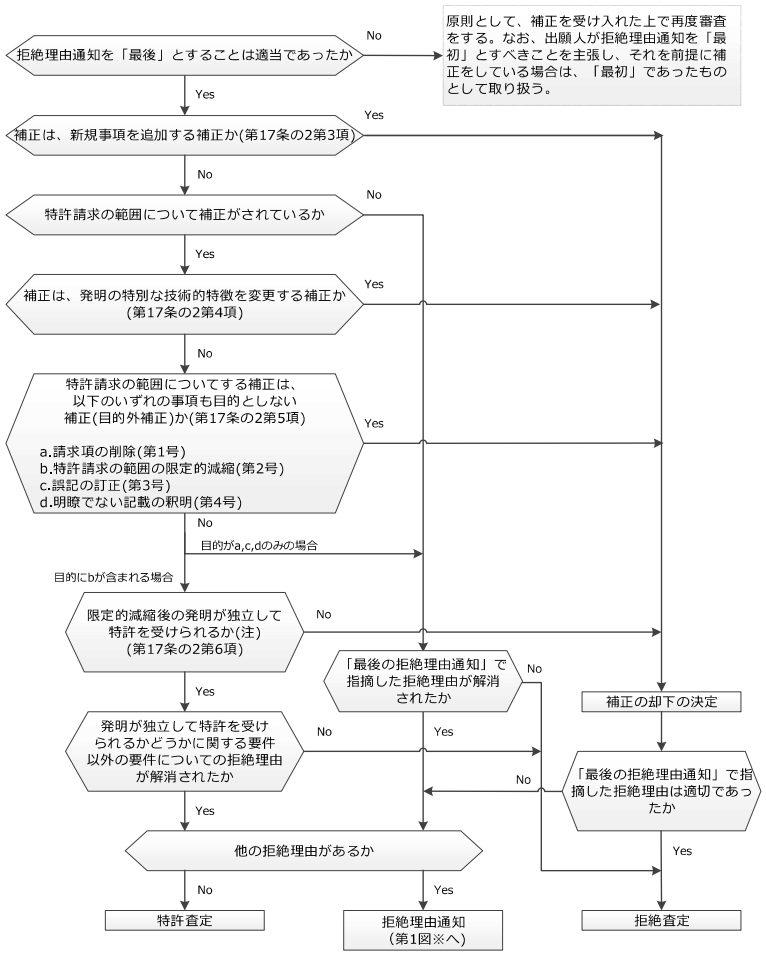
第７節　前置審査

第８節　出願人との意思疎通及び審査のために必要な書類等の求め

(注1)通知した拒絶理由が解消されていないものの、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、当該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」を通知する。

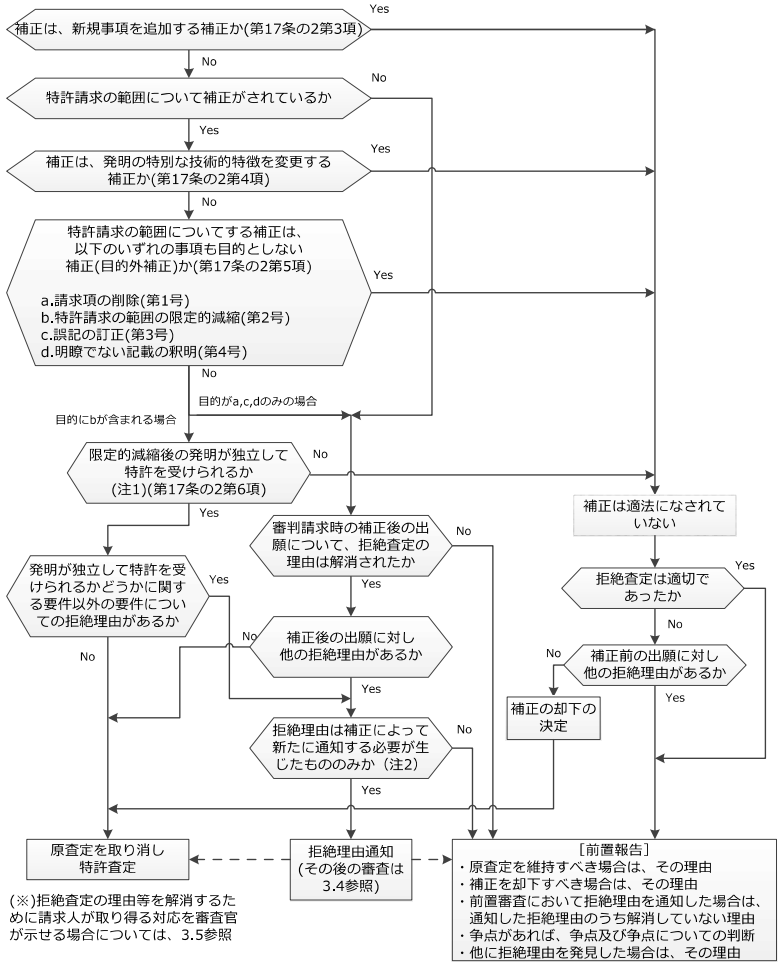
(注2)審判請求時に明細書等について補正があった場合

第２図　「最後の拒絶理由通知」に対する応答として補正がなされた場合の審査の流れ



(注)補正後の発明が独立して特許を受けられるかどうかの判断は、次の要件に基づいて判断する。
第29条、第29条の2、第32条、第36条第4項第1号及び第6項第1号から第3号、第39条第1項から第4項

第３図　前置審査の流れ



(※)拒絶査定の理由等を解消するために請求人が取り得る対応を審査官が示せる場合については、3.5参照

(注1)補正後の発明が独立して特許を受けられるかどうかの判断は、次の要件に基づいて判断する。
第29条、第29条の2、第32条、第36条第4項第1号及び第6項第1号から第3号、第39条第1項から第4項

(注2)補正によって新たに通知する必要が生じた拒絶理由とは、以下の(i)又は(ii)に該当する拒絶理由である。
(i)審判請求時の補正によって生じた新たな拒絶理由
(ii)拒絶査定に至るまでに生じていた拒絶理由であったが、拒絶査定に至るまでは判断する必要のなかったものであって、審判請求時の補正によって判断する必要が生じた結果、発見した拒絶理由

＜関連規定＞

特許法

(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17条の2　特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、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。ただし、第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。

一　第五十条(第百五十九条第二項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、第五十条の規定により指定された期間内にするとき。

二　拒絶理由通知を受けた後第四十八条の七の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。

三　拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするとき。

四　拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にするとき。

2～6　(略)

(拒絶の査定)

第49条　審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

一　そ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についてした補正が第十七条の二第三項又は第四項に規定する要件を満たしていないとき。

二　その特許出願に係る発明が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条、第三十八条又は第三十九条第一項から第四項までの規定により特許をすることができないものであるとき。

三　その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とき。

四　その特許出願が第三十六条第四項第一号若しくは第六項又は第三十七条に規定する要件を満たしていないとき。

五　前条の規定による通知をした場合であつて、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つてもなお第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たすこととならないとき。

六　その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、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とき。

七　その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とき。

(拒絶理由の通知)

第50条　審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)において、第五十三条第一項の規定による却下の決定をするときは、この限りでない。

(特許査定)

第51条　審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の査定をしなければならない。

(補正の却下)

第53条　第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて第五十条の二の規定による通知をした場合に限る。)において、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十七条の二第三項から第六項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。

2・3　(略)

第162条　特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があつた場合において、その請求と同時にその請求に係る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補正があつたときは、審査官にその請求を審査させなければならない。

第163条　第四十八条、第五十三条及び第五十四条の規定は、前条の規定による審査に準用する。この場合において、第五十三条第一項中「第十七条の二第一項第一号又は第三号」とあるのは「第十七条の二第一項第一号、第三号又は第四号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第一号又は第三号に掲げる場合にあつては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。)が」と読み替えるものとする。

2　第五十条及び第五十条の二の規定は、前条の規定による審査において審判の

請求に係る査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合において、第五十条ただし書中「第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)」とあるのは、「第十七条の二第一項第一号(拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限るものとし、拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)、第三号(拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)又は第四号に掲げる場合」と読み替えるものとする。

3　第五十一条及び第五十二条の規定は、前条の規定による審査において審判の請求を理由があるとする場合に準用する。

第 164 条　審査官は、第百六十二条の規定による審査において特許をすべき旨の査定をするときは、審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定を取り消さなければならない。

2　審査官は、前項に規定する場合を除き、前条第一項において準用する第五十三条第一項の規定による却下の決定をしてはならない。

3　審査官は、第一項に規定する場合を除き、当該審判の請求について査定をすることなくその審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない。

(書類の提出等)

第194条　特許庁長官又は審査官は、当事者に対し、特許異議の申立て、審判又は再審に関する手続以外の手続を処理するため必要な書類その他の物件の提出を求めることができる。

2　(略)

第Ⅱ部
明細書及び特許請求の範囲

目　　次

第II部　明細書及び特許請求の範囲

第1章　発明の詳細な説明の記載要件
第1節　実施可能要件(特許法第36条第4項第1号)
1. 概要 …… 1 -
2. 実施可能要件についての判断に係る基本的な考え方 …… 2 -
3. 実施可能要件の具体的な判断 …… 3 -
3.1　発明のカテゴリーごとの判断 …… 3 -
3.1.1　「物の発明」についての発明の実施の形態 …… 3 -
3.1.2　「方法の発明」についての発明の実施の形態 …… 6 -
3.1.3　「物を生産する方法の発明」についての発明の実施の形態 - 6 -
3.2　実施可能要件違反の類型 …… 7 -
3.2.1　発明の実施の形態の記載不備に起因する実施可能要件違反 - 7 -
3.2.2　請求項に係る発明に含まれる実施の形態以外の部分が実施可能でないことに起因する実施可能要件違反 …… 8 -
4. 実施可能要件についての判断に係る審査の進め方 …… 9 -
4.1　拒絶理由通知 …… 9 -
4.1.1　実施可能要件違反の拒絶理由通知 …… 9 -
4.1.2　実施可能要件とサポート要件との関係 …… 10 -
4.2　出願人の反論、釈明等 …… 11 -
4.3　出願人の反論、釈明等に対する審査官の対応 …… 11 -
5. 特定の表現を有する請求項についての取扱い …… 11 -
5.1　マーカッシュ形式で記載された請求項の場合 …… 11 -
5.2　達成すべき結果によって物を特定しようとする記載を含む請求項の場合 …… 12 -
6. 留意事項 …… 13 -

第2節　委任省令要件(特許法第36条第4項第1号)
1. 概要 …… 1 -
2. 委任省令要件についての判断 …… 1 -
3. 委任省令要件についての判断に係る審査の進め方 …… 4 -
3.1　拒絶理由通知 …… 4 -
3.2　出願人の反論、釈明等 …… 4 -
3.3　出願人の反論、釈明等に対する審査官の対応 …… 5 -

第3節　先行技術文献情報開示要件(特許法第36条第4項第2号)
1. 概要 …… 1 -
2. 先行技術文献情報開示要件についての判断 …… 2 -
2.1　先行技術文献情報が開示されるべき発明 …… 2 -
2.1.1　文献公知発明であること …… 2 -
2.1.2　特許を受けようとする発明に関連する発明であること …… 2 -
2.1.3　出願人が知っている発明であること …… 3 -
2.1.4　出願人が特許出願の時に知っている発明であること …… 4 -
2.2　発明の詳細な説明における先行技術文献情報の記載 …… 4 -
2.2.1　先行技術文献情報の記載 …… 4 -
2.2.2　記載すべき先行技術文献情報が多数ある場合 …… 5 -
2.2.3　記載すべき先行技術文献情報がない場合 …… 5 -
2.3　補正による先行技術文献情報の追加 …… 5 -
2.3.1　先行技術文献情報を追加する補正についての判断 …… 5 -
2.3.2　補正によって先行技術文献情報開示要件が満たされなくなる場合 …… 6 -
2.4　先行技術文献情報開示要件違反の代表例 …… 6 -
3. 先行技術文献情報開示要件違反についての判断に係る審査の進め方 - 7 -
3.1　第48条の7の通知 …… 7 -
3.1.1　第48条の7の通知 …… 7 -
3.1.2　第48条の7の通知に対するの出願人の対応 …… 8 -
3.1.3　3.1.2の出願人の対応がなされた後の審査官の対応 …… 8 -
3.2　拒絶理由通知 …… 8 -
3.2.1　先行技術文献情報開示要件違反の拒絶理由通知 …… 8 -
3.2.2　拒絶理由通知に対する出願人の対応 …… 9 -
3.2.3　3.2.2の出願人の対応がなされた後の審査官の対応 …… 9 -
4. 先行技術文献情報の明細書への記載要領 …… 9 -
4.1　先行技術文献情報の記載方法 …… 10 -
4.1.1　原則 …… 10 -
4.1.2　文献公知発明の内容等の記載 …… 10 -
4.1.3　先行出願の記載 …… 10 -
4.1.4　記載すべき先行技術文献情報がない場合 …… 11 -
4.2　先行技術文献情報の記載例 …… 11 -
4.2.1　適切な記載の例 …… 11 -

4.2.2　適切でない記載の例 ……- 11 -

第2章　特許請求の範囲の記載要件
第1節　特許法第36条第5項

第2節　サポート要件(特許法第36条第6項第1号)
1. 概要 ……- 1 -
2. サポート要件についての判断 ……- 1 -
2.1　サポート要件についての審査に係る基本的な考え方 ……- 1 -
2.2　サポート要件違反の類型 ……- 2 -
3. サポート要件の判断に係る審査の進め方 ……- 5 -
3.1　拒絶理由通知 ……- 5 -
3.1.1　類型(3)について ……- 5 -
3.1.2　類型(4)について ……- 6 -
3.2　出願人の反論、釈明等 ……- 6 -
3.2.1　類型(3)について ……- 6 -
3.2.2　類型(4)について ……- 7 -
3.3　出願人の反論、釈明等に対する審査官の対応 ……- 7 -

第3節　明確性要件(特許法第36条第6項第2号)
1. 概要 ……- 1 -
2. 明確性要件についての判断 ……- 1 -
2.1　明確性要件についての判断に係る基本的な考え方 ……- 1 -
2.2　明確性要件違反の類型 ……- 2 -
2.3　留意事項 ……- 11 -
3. 明確性要件についての判断に係る審査の進め方 ……- 12 -
3.1　拒絶理由通知 ……- 12 -
3.2　出願人の反論、釈明等 ……- 12 -
3.3　出願人の反論、釈明等に対する審査官の対応 ……- 13 -
4. 特定の表現を有する請求項についての取扱い ……- 13 -
4.1　機能、特性等を用いて物を特定しようとする記載がある場合 -- 13 -
4.1.1　発明が不明確となる類型 ……- 13 -
4.1.2　留意事項 ……- 15 -
4.2　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 ……- 16 -
4.3　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 -- 17 -

4.3.1　発明が不明確となる類型 ……- 17 -
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 ……- 18 -
4.3.3　留意事項 ……- 18 -

第4節　簡潔性要件(特許法第36条第6項第3号)
1. 概要 ……- 1 -
2. 簡潔性要件についての判断 ……- 1 -
3. 簡潔性要件についての判断に係る審査の進め方 ……- 2 -
3.1　拒絶理由通知 ……- 2 -
3.2　出願人の反論、釈明等 ……- 3 -
3.3　出願人の反論、釈明等に対する審査官の対応 ……- 3 -

第5節　特許請求の範囲の記載に関する委任省令要件（特許法第36条第6項第4号)
1. 概要 ……- 1 -
2. 第 36 条第 6 項第 4 号についての判断 ……- 1 -
2.1　特許法施行規則第 24 条の 3 第 1 号から同条第 4 号に違反する類型 ……- 1 -
2.2　特許法施行規則第 24 条の 3 第 5 号の違反について ……- 2 -
3. 第 36 条第 6 項第 4 号についての判断に係る審査の進め方 ……- 5 -
3.1　拒絶理由通知 ……- 5 -
3.2　出願人の反論、釈明等 ……- 5 -
3.3　出願人の反論、釈明等に対する審査官の対応 ……- 5 -

第3章　発明の単一性(特許法第37条)
1. 概要 ……- 1 -
2. 第 37 条の要件についての判断 ……- 1 -
3. 発明の単一性の要件についての判断 ……- 2 -
4. 審査対象の具体的な決定手順 ……- 5 -
4.1　特別な技術的特徴に基づく審査対象の決定 ……- 5 -
4.2　審査の効率性に基づく審査対象の決定 ……- 7 -
4.3　審査対象の決定の例 ……- 10 -
5. 第 37 条の要件についての判断に係る審査の進め方 ……- 12 -
6. 特定の場合における「同一の又は対応する特別な技術的特徴」の判断類型 ……- 12 -

6.1　請求項に係る発明間に特定の関係がある場合の判断類型 …… - 12 -
6.1.1　物とその物を生産する方法、あるいは、物とその物を生産する機械、器具、装置その他の物 …… - 12 -
6.1.2　物とその物を使用する方法、あるいは、物とその物の特定の性質を専ら利用する物 …… - 13 -
6.1.3　物とその物を取り扱う方法、あるいは、物とその物を取り扱う物 …… - 13 -
6.1.4　方法とその方法の実施に直接使用する機械、器具、装置その他の物 …… - 14 -
6.2　マーカッシュ形式 …… - 14 -
6.3　中間体と最終生成物 …… - 15 -

＜関連規定＞

第 1 章　発明の詳細な説明の記載要件

第 1 節　実施可能要件(特許法第 36 条第 4 項第 1 号)

1. 概要

特許制度は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的としている(特許法第 1 条)。

すなわち、特許制度は、新しい技術を開発し、それを公開した者に対し、一定期間、一定条件下に特許権という独占権を付与することにより発明の保護を図り、他方、第三者に対しては、この公開により発明の技術内容を知らせて、その発明を利用する機会を与えるものである。そして、発明のこのような保護及び利用は、発明の技術的内容を公開するための技術文献及び特許発明の技術的範囲を明示する権利書としての使命を持つ明細書、特許請求の範囲及び図面を介してなされることになる。

特許法第 36 条第 4 項は、明細書の発明の詳細な説明の記載要件を規定しており、同項第 1 号は主に、明細書が技術文献としての役割を果たすために必要な事項を規定したものである。発明の詳細な説明の記載が明確になされていないときは、発明の公開の意義も失われ、ひいては、上記のような特許制度の目的も失われてくることになる。その意味で、本項は極めて重要な規定である。

同号には「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(**注**)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。」と規定されている。同号のうち、「経済産業省令で定め」られている要件を委任省令要件(「第 2 節　委任省令要件」参照)といい、また同号のうち、「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」を実施可能要件という。この節では、実施可能要件について取り扱う。

(**注**) この部において、「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」(以下この部において「当業者」という。)とは、請求項に係る発明の属する技術分野の出願時の技術常識を有する、以下の(i)及び(ii)の条件を備えた者として、想定された者である。

(i) 研究開発(文献解析、実験、分析、製造等を含む。)のための通常の技術的手段を

用いることができること。

(ii) 材料の選択、設計変更等の通常の創作能力を発揮できること。

2. 実施可能要件についての判断に係る基本的な考え方

(1) 発明の詳細な説明は、請求項に係る発明について、当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されていなければならない。

第 36 条第 4 項第 1 号は、「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」と規定しているが、ここにおける「その実施」とは、請求項に係る発明の実施のことである。

したがって、請求項に係る発明以外の発明について実施可能に発明の詳細な説明が記載されていないこと又は請求項に係る発明を実施するために必要な事項以外の余分な記載があることのみでは、実施可能要件違反とはならない。

(2) 当業者が、明細書及び図面に記載された発明の実施についての説明と出願時の技術常識(注)とに基づいて、請求項に係る発明を実施しようとした場合に、どのように実施するかを理解できないときには、当業者が実施することができる程度に発明の詳細な説明が記載されていないことになる。

また、どのようにすれば実施できるかを見いだすために、当業者に期待し得る程度を超える試行錯誤、複雑高度な実験等をする必要がある場合も、当業者がどのように実施するかを理解できるとはいえないので、当業者が実施することができる程度に発明の詳細な説明が記載されていないことになる。

(注)「技術常識」とは、当業者に一般的に知られている技術(周知技術及び慣用技術を含む。)又は経験則から明らかな事項をいう。したがって、技術常識には、当業者に一般的に知られているものである限り、実験、分析、製造の方法、技術上の理論等が含まれる。当業者に一般的に知られているものであるか否かは、その技術を記載した文献の数のみで判断されるのではなく、その技術に対する当業者の注目度も考慮して判断される。

「周知技術」とは、その技術分野において一般的に知られている技術であって、例えば、以下のようなものをいう。

(i) その技術に関し、相当多数の刊行物(「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 参照)又はウェブページ等(「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)が存在しているもの

(ii) 業界に知れ渡っているもの

(iii) その技術分野において、例示する必要がない程よく知られているもの

「慣用技術」とは、周知技術であって、かつ、よく用いられている技術をいう。

(3) 当業者が発明を実施できるように発明を説明するためには、通常、「発明の実施の形態」が用いられ、必要である場合には、発明の実施の形態として「実施例」が用いられる(特許法施行規則第 24 条様式第 29 参照)。実施例とは、発明の実施の形態を具体的に示したものである。

実施例を用いなくても、当業者が明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づいて発明を実施できるように発明の詳細な説明を記載することができる場合は、実施例の記載は必要ではない。

3. 実施可能要件の具体的な判断

3.1　発明のカテゴリーごとの判断

審査官は、請求項に係る発明のカテゴリー(注)を把握した上で、発明の詳細な説明の記載が実施可能要件を満たすか否かを判断する。

(注) 発明のカテゴリーには、物の発明、方法の発明及び物を生産する方法の発明の三種類がある(第 2 条第 3 項)。

3.1.1　「物の発明」についての発明の実施の形態

物の発明について実施をすることができるとは、その物を作れ、かつ、その物を使用できることである。よって、「発明の実施の形態」は、これらが可能となるように(具体的には、以下の(1)から(3)までの要件を満たすように)記載されなければならない。

(1) 「物の発明」について明確に説明されていること

この要件を満たすためには、当業者にとって一の請求項から発明が把握でき(すなわち、請求項に係る発明が認定でき)、その発明が発明の詳細な説明の記載から読み取れなければならない。

例えば、化学物質の発明の場合には、化学物質そのものが化学物質名又は化

学構造式により示されていれば、通常、発明は明確に説明されていることになる。

また、請求項に係る物の発明を特定するための事項(注)の各々は、相互に矛盾せず、全体として請求項に係る発明を理解し得るように発明の詳細な説明に記載されていなければならない。

(注)「発明を特定するための事項」とは、「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」(「第2章第1節 特許法第36条第5項」参照)のことである。以下この部において「発明特定事項」という。

なお、物の発明についての発明特定事項として、物の形状、構造、組成等(以下この部において「構造等」という。)の具体的な手段を用いるのではなく、その物が有する作用、機能、性質又は特性(以下この部において「機能、特性等」という。)を用いることができるが、この場合においても、発明の詳細な説明においては、物の構造等の具体的な手段が記載されていなければならない。ただし、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づき、当業者がその機能、特性等を有する具体的な手段を理解できる場合を除く。

(2) 「その物を作れる」ように記載されていること

物の発明については、当業者がその物を作れるように記載されなければならない。このためには、発明の詳細な説明において、作り方が具体的に記載されなければならない。ただし、具体的な記載がなくても、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づき、当業者がその物を作れる場合を除く。

機能、特性等によって物を特定しようとする記載を含む請求項において、その機能、特性等が標準的なものでなく、しかも当業者に慣用されているものでもない場合は、当該請求項に係る発明について実施可能に発明の詳細な説明を記載するためには、その機能、特性等の定義又はその機能、特性等を定量的に決定するための試験方法又は測定方法を示す必要がある。

なお、物の有する機能、特性等からその物の構造等を予測することが困難な技術分野において、機能、特性等で特定された物のうち、発明の詳細な説明に具体的に製造方法が記載された物及びその物から技術常識を考慮すると製造できる物以外の物について、当業者が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、どのように作るか理解できない場合(例えば、そのような物を作るために、当業者に期待し得る程度を超える試行錯誤、複雑高度な実験等をする必要がある場合)は、実施可能要件違反となる。

例:特定のスクリーニング方法で得られたR受容体活性化化合物

(説明)

発明の詳細な説明には、実施例として、新規なR受容体活性化化合物X、Y及びZの化学構造及び製造方法が記載されているが、それ以外の化合物については化学構造も製造法も記載されてなく、かつ、化学構造等を推認する手掛かりもない。

また、当業者がその物を作るために必要であるときは、物の発明についての発明特定事項の各々がどのような働き(役割)をするのか(すなわち、その作用)についても記載されなければならない。

他方、実施例として示された構造等についての記載や出願時の技術常識から当業者がその物を作れる場合には、審査官は、作り方の記載がなくても実施可能要件違反とはしない。

(3) 「その物を使用できる」ように記載されていること

物の発明については、当業者がその物を使用できるように記載されなければならない。そのためには、発明の詳細な説明において、どのように使用できるかについて、具体的に記載されなければならない。ただし、具体的な記載がなくても、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づき、その物を使用できる場合を除く。

例えば、化学物質の発明の場合において、その化学物質を使用できることを示すためには、一つ以上の技術的に意味のある特定の用途が記載される必要がある。

なお、化学物質に関する技術分野のように、一般に物の構造や名称からその物をどのように作り、どのように使用するかを理解することが比較的困難な技術分野に属する発明の場合に、当業者がその発明の実施をすることができるように発明の詳細な説明を記載するためには、通常、一つ以上の代表的な実施例が必要である。また、用途発明(例:医薬)においては、通常、用途を裏付ける実施例が必要である。

また、物の発明について、当業者がその物を使用するために必要であるならば、物の発明についての発明特定事項の各々がどのような働き(役割)をするのか(すなわち、その作用)についても記載されなければならない。

他方、実施例として示された構造等についての記載や出願時の技術常識から当業者がその物を使用できる場合には、審査官は、使用方法の記載がなくても実施可能要件違反とはしない。

3.1.2　「方法の発明」についての発明の実施の形態

方法の発明について実施をすることができるとは、その方法を使用できることである。よって、「発明の実施の形態」は、それが可能となるように(具体的には、以下の(1)及び(2)の要件を満たすように)記載されなければならない。

(1)「方法の発明」について明確に説明されていること

この要件を満たすためには、一の請求項から発明が把握でき(すなわち、請求項に係る発明が認定でき)、その発明が発明の詳細な説明の記載から読み取れなければならない。

(2)「その方法を使用できる」ように記載されていること

物を生産する方法以外の方法(いわゆる単純方法)の発明には、物の使用方法、測定方法、制御方法等、様々なものがある。そして、いずれの方法の発明についても、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づき、当業者がその方法を使用できるように記載されなければならない。

3.1.3　「物を生産する方法の発明」についての発明の実施の形態

方法の発明が「物を生産する方法」に該当する場合は、「その方法を使用できる」というのは、その方法により物を生産できることである。よって、それが可能となるように(具体的には、以下の(1)及び(2)の要件を満たすように)「発明の実施の形態」が記載されなければならない。

(1)「物を生産する方法の発明」について明確に説明されていること

この要件を満たすためには、一の請求項から発明が把握でき(すなわち、請求項に係る発明が認定でき)、その発明が発明の詳細な説明の記載から読み取れなければならない。

(2)「その方法により物を生産できる」ように記載されていること

物を生産する方法の発明には、物の製造方法、物の組立方法、物の加工方法等の発明がある。いずれも、(i)原材料、(ii)その処理工程及び(iii)生産物の三つから成る。そして、物を生産する方法の発明については、当業者がその方法により物を生産できなければならないから、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づき当業者がその物を生産できるように、原則として、これら

三つが記載されなければならない。

ただし、これら三つのうち生産物については、原材料及びその処理工程についての記載から当業者がその物を理解できる場合には、生産物についての記載はなくてもよい。例えば、単純な装置の組立方法であって、部品の構造が処理工程中に変化しないもの等がこの場合に該当する。

3.2　実施可能要件違反の類型

3.2.1　発明の実施の形態の記載不備に起因する実施可能要件違反

(1) 技術的手段の記載が抽象的又は機能的である場合

以下の(i)及び(ii)の両方に該当する場合は、発明の詳細な説明の記載は実施可能要件を満たさない。

(i) 発明の実施の形態の記載において、請求項中の発明特定事項に対応する技術的手段が単に抽象的又は機能的に記載してあるだけで、具現すべき材料、装置、工程等が不明瞭である。

(ii) その具現すべき材料、装置、工程等が出願時の技術常識に基づいても当業者が理解できないため、当業者が請求項に係る発明の実施をすることができない。

(2) 技術的手段相互の関係が不明確である場合

以下の(i)及び(ii)の両方に該当する場合は、発明の詳細な説明の記載は実施可能要件を満たさない。

(i) 発明の実施の形態の記載において、発明特定事項に対応する個々の技術的手段の相互関係が不明瞭である。

(ii) その技術的手段の相互関係が出願時の技術常識に基づいても当業者が理解できないため、当業者が請求項に係る発明の実施をすることができない。

(3) 製造条件等の数値が記載されていない場合

以下の(i)及び(ii)の両方に該当する場合は、発明の詳細な説明の記載は実施可能要件を満たさない。

(i) 発明の実施の形態の記載において、製造条件等の数値が記載されていな

い。

(ii) その製造条件等の数値が出願時の技術常識に基づいても当業者が理解できないため、当業者が請求項に係る発明の実施をすることができない。

3.2.2 請求項に係る発明に含まれる実施の形態以外の部分が実施可能でないことに起因する実施可能要件違反

(1) 発明の詳細な説明に、請求項に記載された上位概念に含まれる一部の下位概念についての実施の形態のみが実施可能に記載されている場合

以下の(i)及び(ii)の両方に該当する場合は、発明の詳細な説明の記載は実施可能要件を満たさない。

(i) 請求項に上位概念の発明が記載されており、発明の詳細な説明にその上位概念に含まれる「一部の下位概念」についての実施の形態のみが実施可能に記載されている。

(ii) その上位概念に含まれる他の下位概念については、その「一部の下位概念」についての実施の形態のみでは、当業者が出願時の技術常識(実験や分析の方法等も含まれる点に留意。)を考慮しても実施できる程度に明確かつ十分に説明されているとはいえない具体的理由がある。

例１：

請求項には、「合成樹脂を成型し、次いでひずみの是正処理を行う合成樹脂成型品の製造方法」に関して記載されているが、発明の詳細な説明には実施の形態として、熱可塑性樹脂を押し出し成型し、得られた成型品を加熱して軟化させることによってひずみを除去するもののみが記載されている。この場合において、その加熱による処理方法は、熱硬化性樹脂からなる成型品については不適切と認められる(例えば、熱硬化性樹脂は熱によって軟化するものではないとの技術的事実から、実施例記載の方法ではひずみが除去できないとの合理的推論が成り立つ)とき。

(2) 発明の詳細な説明に、特定の実施の形態のみが実施可能に記載されている場合

以下の(i)及び(ii)の両方に該当する場合は、発明の詳細な説明の記載は実施可能要件を満たさない。

(i) 発明の詳細な説明に特定の実施の形態のみが実施可能に記載されている。

(ii) その特定の実施の形態が請求項に係る発明に含まれる特異点である等の理由によって、当業者が明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識(実験や分析の方法等も含まれる点に留意。)を考慮しても、その請求項に係る発明に含まれる他の部分についてはその実施をすることができないとする十分な理由がある。

例２：

請求項には「物体側から順に正、負、正のレンズからなるレンズタイプを採用したレンズ系であって、像高 h における歪曲収差が X%以内となるように収差補正された一眼レフ用写真レンズ系」が記載されており、発明の詳細な説明には、当該収差補正を可能とするための各レンズの屈折率等についての特定の数値例又はこれに加えて特定の条件式のみが実施の形態として記載されている。

そして、レンズの技術分野においては、特定の収差補正を実現できる数値例等は一般に特異点であるとの技術的事実が知られており、しかも、その特定の数値例、条件式その他の記載が、一般的な製造条件等を教示していないため、当業者に一般的に知られている実験、分析、製造等の方法を考慮しても、請求項に係る発明に含まれる他の部分についてどのように実施するかを当業者が理解できないとの合理的推論が成り立つ。

(3) マーカッシュ形式で記載された請求項の場合については、5.1 を参照。また、達成すべき結果によって物を特定しようとする記載を含む請求項の場合については、5.2 を参照。

4. 実施可能要件についての判断に係る審査の進め方

4.1 拒絶理由通知

4.1.1 実施可能要件違反の拒絶理由通知

審査官は、発明の詳細な説明の記載が、第 36 条第 4 項第 1 号における実施可能要件を満たしていないと判断した場合は、その旨の拒絶理由通知をする。審査官は、拒絶理由通知書において、当業者が実施をすることができない発明を特定する請求項を明示するとともに、実施可能要件違反であって委任省令要件違反ではないことを明らかにする。審査官は、実施可能要件違反となる原因が発明の詳細な説明又は図面中の特定の記載にある場合は、これを指摘する。審査官は、実施可能要件に違反すると判断した根拠(例えば、判断の際に特に考慮

した発明の詳細な説明の記載箇所及び出願時の技術常識の内容等)を示しつつ、実施可能でないと判断した理由を具体的に説明する。また、可能な限り、出願人が拒絶理由を解消するための補正の方向について理解するための手掛かり(実施可能であるといえる範囲等)を記載する。

例えば、理由を具体的に説明せず、以下の(i)又は(ii)のように拒絶理由を記載することは、出願人が有効な反論をしたり、拒絶理由を解消するための補正の方向を理解したりすることが困難になる場合があるため、適切でない。

(i) 「出願時の技術常識を考慮しても、発明の詳細な説明は、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したものでない」とだけ記載すること。

(ii) 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として、発明の詳細な説明は、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したものでない旨を記載すること。

さらに、拒絶理由は、できる限り文献を引用して示すことが好ましい。この場合の文献は、原則として、出願時において当業者に知られているものに限る。ただし、明細書又は図面の記載内容が、当業者が一般に正しいものとして認識している科学的又は技術的事実と反することにより実施可能要件違反が生じていることを指摘するために引用し得る文献には、後願の明細書、実験成績証明書、特許異議申立書、出願人が他の出願において提出した意見書等も含まれる。

4.1.2 実施可能要件とサポート要件(「第 2 章第 2 節 サポート要件」参照)との関係

実施可能要件は、当業者が請求項に係る発明を実施することができる程度に、発明の詳細な説明に必要な事項を明確かつ十分に記載することについての記載要件である。特許制度は発明を公開した者にその代償として一定期間一定の条件で独占権を付与するものであるが、発明の詳細な説明の記載が、当業者が請求項に係る発明を実施することができる程度に明確かつ十分になされていない場合は、当業者がその発明を実施することができず、発明の公開の意義も失われることになる。実施可能要件は、このことを防止するためのものである。

他方、サポート要件は、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についての記載要件である。発明の詳細な説明に記載していない発明を特許請求の範囲に記載してもよいこととなれば、公開されていない発明について特許権が付与されることになる。サポート要件は、このことを防止するためのものである。

このように、両要件は、その内容及び趣旨が異なるものである。したがって、審査官は、実施可能要件に違反すれば必ずサポート要件に違反するものではなく、またサポート要件に違反すれば必ず実施可能要件に違反するものではない点に留意すべきである。

4.2 出願人の反論、釈明等

出願人は、実施可能要件違反の拒絶理由通知に対して、意見書、実験成績証明書等により反論、釈明等をすることができる。

例えば、出願人は、審査官が判断の際に特に考慮したものとは異なる出願時の技術常識等を示しつつ、そのような技術常識等を考慮すれば、発明の詳細な説明は、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したものであるといえることを、意見書において主張することができる。また、出願人は、実験成績証明書により、このような意見書の主張を裏付けることができる。

ただし、発明の詳細な説明の記載が不足しているために、出願時の技術常識を考慮しても、発明の詳細な説明が、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したものであるとはいえない場合には、出願後に実験成績証明書を提出して、発明の詳細な説明の記載不足を補うことにより、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したものであると主張したとしても、拒絶理由は解消されない。

4.3 出願人の反論、釈明等に対する審査官の対応

反論、釈明等(4.2参照)により、発明の詳細な説明の記載が実施可能要件を満たすとの心証を、審査官が得られる状態になった場合は、その拒絶理由は解消する。そうでない場合は、実施可能要件違反の拒絶理由に基づき、拒絶査定をする。

5. 特定の表現を有する請求項についての取扱い

5.1 マーカッシュ形式で記載された請求項の場合

請求項がマーカッシュ形式で記載されており、発明の詳細な説明に一部の選

択肢についての実施の形態のみが実施可能に記載されている場合であって、残りの選択肢については、その一部の選択肢についての実施の形態のみでは当業者が明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識(実験や分析の方法等も含まれる点に留意。)を考慮しても実施できる程度に説明がされているとはいえない具体的な理由があるときは、実施可能要件違反となる。

例：

請求項には置換基(X)として CH_3、OH、COOH が択一的に記載された置換ベンゼンの原料化合物をニトロ化してパラニトロ置換ベンゼンを製造する方法が記載されているが、発明の詳細な説明には、実施例として原料化合物がトルエン(X が CH_3)の場合のみが示されている。この場合において、その方法では、CH_3 と COOH との著しい配向性の相違等の技術的事実からみて、原料が安息香酸(X が COOH)の場合についてはパラニトロ置換ベンゼンを製造することができない、との合理的推論が成り立つとき。

5.2　達成すべき結果によって物を特定しようとする記載を含む請求項の場合

請求項が達成すべき結果によって物を特定しようとする記載を含んでおり、発明の詳細な説明に特定の実施の形態のみが実施可能に記載されている場合であって、当業者が明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識(実験や分析の方法等も含まれる点に留意。)を考慮しても、請求項に係る発明に含まれる他の部分についてはその実施をすることができないとする十分な理由があるときには、実施可能要件違反となる。

例：

請求項には「X 試験法によりエネルギー効率を測定した場合に、電気で走行中のエネルギー効率が a～b%であるハイブリッドカー」が記載されており、発明の詳細な説明中には、そのようなハイブリッドカーとして、上記エネルギー効率を得るために特定の制御手段を備えた実施の形態のみが実施可能に記載されている。

そして、ハイブリッドカーの技術分野においては、通常、上記エネルギー効率は a%よりはるかに低い x%程度であって、a～b%なる高いエネルギー効率を実現することは困難であることが技術常識であり、しかも、上記特定の制御手段を備えたハイブリッドカーに関する記載が上記高いエネルギー効率を実現するための一般的な解決手段を教示していないため、この技術分野における一般的技術を考慮しても、請求項に係る発明に含まれる他の部分についてどのように実施するかを当業者が理解できないとの合理的推論が成り立つ。

6. 留意事項

次に掲げる場合において、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ときは、実施可能要件違反となる(実施可能要件違反であるか否かは、3.及び 5.に従って判断する。)。

(i) 発明の詳細な説明が日本語として正確に記載されていないため、その記載内容が不明瞭である場合(いわゆる「翻訳不備」を含む。)

日本語として正確に記載されていないものとしては、例えば、主語と述語の関係の不明瞭、修飾語と被修飾語の関係の不明瞭、句読点の誤り、文字の誤り(誤字、脱字及び当て字)、符号の誤り等がある。

(ii) 用語が明細書、特許請求の範囲及び図面の全体を通じて統一して使用されていない場合

(iii) 用語が学術用語、学術文献等で慣用されている技術用語ではなく、かつ、発明の詳細な説明でその用語の定義がなされていない場合

(iv) 商標名を使用しなくても表示することのできるものが商標名によって表示されている場合

(v) 発明の詳細な説明の記載に計量法に規定する物象の状態の量が記載されているが、計量法で規定する単位に従って記載されていない場合

(vi) 図面の簡単な説明の記載(図面及び符号の説明)に、発明の詳細な説明との関連において、不備がある場合

第 2 節　委任省令要件(特許法第 36 条第 4 項第 1 号)

1. 概要

第 36 条第 4 項第 1 号で委任する経済産業省令(特許法施行規則第 24 条の 2)では、発明がどのような技術的貢献をもたらすものであるかが理解でき、また審査及び調査に役立つように、発明が解決しようとする課題、その解決手段などの、「当業者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項」を、明細書の発明の詳細な説明に記載すること(以下この章において「委任省令要件」という。)が規定されている。

発明をするということは技術的思想を創作することであるから、出願時の技術水準に照らして発明がどのような技術上の意義を有するか(どのような技術的貢献をもたらしたか)を理解できるように、発明の詳細な説明に記載されることが重要である。そして、発明の技術上の意義が理解されるためには、どのような技術分野において、どのような未解決の課題があり、それをどのようにして解決したかという観点からの記載が発明の詳細な説明においてされることが、有用である。

また、技術開発のヒントを得ること又は有用な特許発明を利用することを目的として特許文献を調査する場合には、解決しようとしている課題に着目すれば容易に調査をすることができる。さらに、発明の進歩性の有無を判断する場合には、解決しようとする課題が共通する先行技術文献が公知であればその発明の進歩性が否定される根拠となり得るが、審査の対象となっている出願の発明の詳細な説明にも先行技術文献にもこのような課題が記載されていれば、その判断が出願人及び第三者にも容易になる。

このような趣旨により、委任省令要件についての規定が設けられている。

2. 委任省令要件についての判断

(1) 委任省令要件で記載することが求められる事項とは、以下の a 及び b をいうものとする。

a 発明の属する技術分野

発明の詳細な説明には、発明の属する技術分野として、請求項に係る発明が属する技術分野が少なくとも一つ記載されていることが、通常、求められる。

ただし、発明の属する技術分野についての明示的な記載がなくても、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づいて、当業者が発明の属する技術分野を理解することができる場合は、発明の属する技術分野の記載は求められない。

また、従来の技術と全く異なる新規な発想に基づき開発された発明のように、その発明の属する技術分野について、既存の技術分野が想定されていない場合は、その発明により開拓された新しい技術分野の記載で足り、既存の技術分野についての記載は求められない。

b 発明が解決しようとする課題及びその解決手段

(a) 発明の詳細な説明には、「発明が解決しようとする課題」として、請求項に係る発明が解決しようとする技術上の課題が少なくとも一つ記載されていることが、通常、求められる。

また、発明の詳細な説明には、「その解決手段」として、請求項に係る発明によってどのように課題が解決されたかについて記載されていることが、通常、求められる。

(b) ただし、発明が解決しようとする課題についての明示的な記載がなくても、従来技術、発明の有利な効果等についての説明を含む明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づいて、当業者が発明が解決しようとする課題を理解することができる場合(技術常識に属する従来技術から課題が理解できる場合も含む。)は、課題の記載は求められない。また、発明が解決しようとする課題の解決手段について、明示的な記載がなくても、課題が認識されることにより、請求項に係る発明がどのように課題を解決したかを認識できる場合(例えば、実施の形態等の記載を参酌しつつ請求項に係る発明を把握した結果、その発明がどのように課題を解決したかを理解することができる場合等)は、解決手段の記載は求められない。

(c) さらに、以下の(i)、(ii)等の発明のように、もともと課題が想定されていないと認められる場合は、課題の記載は求められない。

(i) 従来技術と全く異なる新規な発想に基づき開発された発明

(ii) 試行錯誤の結果の発見に基づく発明(例：化学物質の発明)

なお、このように、課題が想定されていない場合は、その課題を発明がどのように解決したか(解決手段)の記載も求められない。「その解決手段」

は、課題との関連において初めて意義を有するものであり、課題が認識されなければ、その課題を発明がどのように解決したかは認識されないからである。

(2) 実施可能要件は、特許の付与の代償として社会に対し発明がどのように実施されるかを公開することを保証する要件であるから、この要件を欠いた出願について特許が付与された場合には、権利者と第三者との間で著しく公平を欠くことになる。

他方、委任省令要件が規定されている趣旨は、発明の技術上の意義を明らかにし、審査、調査等に役立てるというものである。

したがって、委任省令要件については以下のように取り扱う。

a あえて記載を求めると発明の技術上の意義についての正確な理解をむしろ妨げることになるような発明と認められる場合には、上記(1)に述べたように、課題及びその解決手段が記載されなくても差し支えない。

また、発明の属する技術分野について、既存の技術分野が想定されていない場合には、請求項に係る発明の属する新規な技術分野が記載されていれば足りる。

b 上記 a 以外の場合に、当業者が明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づいて、請求項に係る発明の属する技術分野の理解又は課題及びその解決手段の理解をすることができない出願については、委任省令要件違反とする。

例えば、発明特定事項に数式又は数値を含む場合であって、当業者が明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づいて、発明の課題とその数式又は数値による特定との実質的な関係を理解することができず、発明の課題の解決手段を理解できない場合には、発明の技術上の意義が不明であり、委任省令要件違反に該当する。

(3) 従来技術及び従来技術と比較した有利な効果については、以下のことに留意する。

a 従来技術

従来技術を記載することは委任省令要件には含まれない。しかし、従来技術の記載から、発明の属する技術分野又は発明が解決しようとする課題が理解できる場合は、従来技術の記載は、発明の属する技術分野又は発明が解決

しようとする課題の記載に代わるものとなる。

b 従来技術と比較した有利な効果

請求項に係る発明が従来技術との関連において有する有利な効果を記載することは、委任省令要件には含まれない。しかし、有利な効果の記載から、発明が解決しようとする課題が理解できる場合は、その記載は発明の解決しようとする課題の記載に代わるものとなる。

(4) 産業上の利用可能性を記載することは、委任省令要件には含まれない。

3. 委任省令要件についての判断に係る審査の進め方

3.1　拒絶理由通知

審査官は、発明の詳細な説明の記載が、第 36 条第 4 項第 1 号における委任省令要件を満たしていないと判断した場合は、その旨の拒絶理由通知をする。この場合には、請求項を特定し、拒絶理由が委任省令要件違反であって実施可能要件違反ではないことを明らかにするとともに、委任省令の規定により記載が必要な事項(2.(1)参照)のいずれについての不備であるかを示して拒絶理由通知をする。

3.2　出願人の反論、釈明等

出願人は、委任省令要件違反の拒絶理由通知に対して、例えば、手続補正書、意見書等により、審査官が認識していなかった従来技術等を明らかにして、当業者が明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づいて、請求項に係る発明が属する技術分野並びに発明が解決しようとする課題及びその解決手段を理解することができる旨の反論、釈明等をすることができる。また、実験成績証明書によりこのような反論、釈明等を裏付けることができる。

ただし、発明の詳細な説明の記載が不足しているために、当業者が明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づいて、発明が解決しようとする課題及びその解決手段を理解できるとはいえない場合がある。このような場合は、出願後に実験成績証明書を提出して、発明の詳細な説明の記載不足を補うことによって、発明が解決しようとする課題及びその解決手段を理解することができたと主張したとしても、拒絶理由は解消されない。

3.3　出願人の反論、釈明等に対する審査官の対応

反論、釈明等(3.2 参照)により、発明の詳細な説明の記載が委任省令要件を満たすとの心証を、審査官が得られる状態になった場合は、拒絶理由は解消する。そうでない場合は、委任省令要件違反の拒絶理由に基づき、拒絶査定をする。

第 3 節　先行技術文献情報開示要件(特許法第 36 条第 4 項第 2 号)

1. 概要

特許法第 36 条第 4 項第 2 号は、文献公知発明(**注**)のうち、特許を受けようとする者(以下この節において「出願人」という。)が特許出願の時に特許を受けようとする発明に関連する発明を知っている場合には、その関連する発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在(以下この節において「先行技術文献情報」という。)を発明の詳細な説明に記載しなければならない旨(以下この節において「先行技術文献情報開示要件」という。)を規定している。

先行技術文献情報は、特許を受けようとする発明が出願時の技術水準に照らしてどのような技術上の意義を有し、どのような技術的貢献をもたらしたかを把握する際に必要となるものである。そして、先行技術文献情報は、審査官が特許を受けようとする発明の新規性及び進歩性について判断する際に必要となるものである。したがって、先行技術文献情報が記載されることは、迅速な審査に寄与するものである。また、その情報が明らかになることにより、特許を受けようとする発明と先行技術との関係の的確な評価ができるので、権利の安定化にも資することになる。このような趣旨により、同号に先行技術文献情報開示要件が規定されている。

先行技術文献情報開示要件違反は、直ちに拒絶理由になるのではなく、第 48 条の 7 に基づく先行技術文献情報開示要件違反の通知(以下この節において「第 48 条の 7 の通知」という。)をした場合であって、発明の詳細な説明の記載が依然としてこの要件を満たしていないときに拒絶理由となる(第 49 条第 5 号)。

第 48 条の 7 は、発明の詳細な説明の記載が先行技術文献情報開示要件を満たしていないと審査官が判断したときに、その旨の通知をすることができることを規定したものである。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。これは、先行技術文献開示要件に違反しているとしても、発明に実体的に不備があるわけではなく、そのまま特許されたとしても直接的に第三者の利益を著しく害することにはならないからである。また、先行技術文献開示要件以外の要件に関する拒絶理由がない出願に対しても、必ず第 48 条の 7 の通知をしなければならないとすれば、迅速な審査の実現を主な目的として規定された第 36 条第 4 項第 2 号の趣旨にかえって反することにもなりかねないからである。

(注)「文献公知発明」とは、「先行技術」のうち、第 29 条第 1 項第 3 号に該当する発明をいう(第 36 条第 4 項第 2 号括弧書き)。なお、「先行技術」とは、この章において、第 29 条第 1 項各号に該当する発明を意味し、特許出願の時に公開されていないものは含まれない。

2. 先行技術文献情報開示要件についての判断

先行技術のうち、先行技術文献情報が開示されるべき発明(2.1 参照)に関する先行技術文献情報が、発明の詳細な説明に記載されている必要がある(2.2 参照)。

2.1 先行技術文献情報が開示されるべき発明

先行技術文献情報が開示されるべき発明とは、以下の 2.1.1 から 2.1.4 までの全てを満たすものである。

2.1.1 文献公知発明であること

文献公知発明には、公然知られた発明(第 29 条第 1 項第 1 号)及び公然実施をされた発明(同項第 2 号)は含まれないことに、審査官は留意する。

新規性、進歩性及び先行技術文献情報開示要件の趣旨を踏まえると、特許を受けようとする発明に関連するものであれば、自然法則を利用した技術的思想の創作である「発明」(第 2 条第 1 項)に該当しないものであっても、その所在に関する情報が発明の詳細な説明に記載されなければならないと解することが妥当である。例えば、特許を受けようとする発明がビジネス関連発明である場合に、関連する文献公知のビジネス方法を出願人が知っている場合には、そのビジネス方法が記載された刊行物の名称が記載されなければならない。なお、審査の対象となっている特許出願(以下この部において「本願」という。)の出願時に未公開であるが、先になされた出願に記載された発明は、文献公知発明ではないため先行技術文献情報開示の対象ではないが、その発明が特許を受けようとする発明と関連する場合には、その出願番号が記載されることが望ましい。

2.1.2 特許を受けようとする発明に関連する発明であること

特許を受けようとする発明とは、請求項に係る発明を意味する。

審査官は、文献公知発明が請求項に係る発明と「関連する」か否かは、以下の(i)から(iii)までの事項を勘案して判断する。

(i) 請求項に係る発明の属する技術分野と文献公知発明の属する技術分野との関連性

(ii) 請求項に係る発明の課題と文献公知発明の課題との関連性

(iii) 請求項に係る発明の発明特定事項と文献公知発明の発明特定事項との関連性

例えば、「…において、…を特徴とする…」という形式で記載されている請求項の「…において」の部分に相当する文献公知発明のように、請求項に係る発明の直接の前提となる文献公知発明は、通常、請求項に係る発明と関連する。

また、請求項に係る発明と関連性を有する技術の蓄積が少なく、技術分野及び課題が同一である等の直接的な関連を有する発明がない場合には、請求項に係る発明の技術的背景となる一般的技術水準を示す発明も、請求項に係る発明に関連する発明に含まれる。

例：請求項に係る発明と文献公知発明とが関連する場合の例

請求項に係る発明が「特定のマグネシウム合金からなる筐体を有する携帯電話」に関するものであるのに対して、文献公知発明が「チタン合金からなる筐体を有する携帯電話」に関するものであって、両者が共に携帯電話の軽量化を課題としている場合

2.1.3 出願人が知っている発明であること

出願人が知っている発明としては、例えば、以下のものが挙げられる。

(i) 出願人が請求項に係る発明の研究開発段階又は出願段階でした先行技術調査で得た発明

(ii) 出願人が出願前に発表した論文等の著作物に記載された発明

(iii) 出願人が出願した先行する特許出願(以下この節において「先行出願」という。)の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明

出願人は、通常、請求項に係る発明について発明者が知っている情報を把握していると考えられる。したがって、発明者が知っている発明は、出願人が知っているものと推定することができる。

出願人が複数の場合は、出願人のうち一人でも知っている文献公知発明は、出願人が知っているものに該当する。

2.1.4　出願人が特許出願の時に知っている発明であること

特許出願の時に出願人が知っている文献公知発明があるときには、これに関する先行技術文献情報が記載されなければならない。特許出願の時に、請求項に係る発明に関連する文献公知発明を知らない出願人が、新たに先行技術調査をすることは要求されていない。

また、第 36 条第 4 項第 2 号は、出願人が特許出願後に知った文献公知発明について、補正によって発明の詳細な説明に追加することを求めてもいない。しかし、出願人がその特許出願後に知った文献公知発明について、迅速かつ的確な審査に資すると考える場合には、その発明に関する先行技術文献情報を補正により明細書に追加するか、上申書により提示することが望ましい。

下表の左欄に掲げる出願については、右欄に示す時に知っている文献公知発明があるときには、これに関する先行技術文献情報を記載しなければならない。分割出願、変更出願又は実用新案登録に基づく特許出願が特許出願の分割の要件、出願の変更の要件又は実用新案登録に基づく特許出願の要件を満たさないため、新たな特許出願の時にしたとされる場合には、出願人がその新たな出願の時に知っている文献公知発明が、特許出願の時に知っている発明である。

出願の種類	特許出願の時
分割出願、変更出願又は実用新案登録に基づく特許出願	原出願の出願時(第 44 条第 2 項、第 46 条第 6 項又は第 46 条の 2 第 2 項)
国内優先権の主張を伴う出願	本願の出願時(第 41 条第 2 項)
パリ条約(又はパリ条約の例)による優先権の主張を伴う出願	本願(我が国への出願)の出願時
国際特許出願	国際出願日(第 184 条の 3 第 1 項)

2.2　発明の詳細な説明における先行技術文献情報の記載

2.2.1　先行技術文献情報の記載

先行技術文献情報の記載としては、出願人が特許出願の時に知っている、請求項に係る発明に関連する文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在(文献公知発明を記載した刊行物及び電気通信回線を通じて得られる技術情報その他の情報についての書誌的事項)が記載さ

れていれば足りる。その刊行物等の原本、写し等が提出される必要はない。

先行技術文献情報開示要件は発明の詳細な説明の記載要件であることから、先行技術文献情報は明細書の発明の詳細な説明に記載されなければならない。先行技術文献情報を記載した意見書、上申書等が提出されることで、先行技術文献情報開示要件が満たされるようにはならない。

2.2.2　記載すべき先行技術文献情報が多数ある場合

請求項に係る発明に関連する文献公知発明が多数ある場合には、それらを全て記載するとかえって請求項に係る発明の理解に支障を来しかねず、先行技術文献情報開示要件が規定された趣旨に反することになる。したがって、そのうち関連性がより高いものを適当数記載することが望ましい。また、請求項に係る発明に関連しない文献公知発明は記載すべきではない。

2.2.3　記載すべき先行技術文献情報がない場合

出願当初に記載すべき先行技術文献情報がない場合には、発明の詳細な説明にその旨を理由を付して記載することが望ましい。例えば、出願人が知っている先行技術が文献公知発明に係るものではない場合(例えば、第 29 条第 1 項第 2 号に該当する発明、すなわち「公然実施された発明」の場合)には、その旨を記載する。なお、記載すべき先行技術文献情報がない旨及びその理由は、上申書によって示すこともできる。

2.3　補正による先行技術文献情報の追加

2.3.1　先行技術文献情報を追加する補正についての判断

先行技術文献情報を発明の詳細な説明に追加する補正は、新規事項を追加する補正には該当せず、適法な補正である。また、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、新規事項を追加する補正には該当せず、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又は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 号の記載要件についての不備を解消したりする補正は、新規事項を追加する補正に該当し、不適法な補正である。

詳細については、「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。

2.3.2　補正によって先行技術文献情報開示要件が満たされなくなる場合

以下の(i)及び(ii)に該当する場合には、補正によって先行技術文献情報開示要件が満たされなくなる。この場合は、先行技術文献情報が補正により追加されなければ、先行技術文献情報開示要件は満たされない。

(i) 特許請求の範囲の補正によって、先行技術文献情報と請求項に係る発明とが対応しないものとなった場合

(ii) 出願人がその請求項に係る発明に関連する文献公知発明を特許出願の時に知っていた場合

2.4　先行技術文献情報開示要件違反の代表例

以下に、先行技術文献情報開示要件を満たさないと認められる代表的な場合を示す。

(i) 先行技術文献情報が記載されていない場合であって、その理由が記載されていないとき。

(ii) 先行技術文献情報が記載されていない場合であって、その理由は記載されているものの、請求項に係る発明に関連のある文献公知発明を特許出願の時に出願人が知っていた蓋然性が高いと認められるとき。

例 1：先行技術文献情報が記載されておらず、その理由として出願人が知っている先行技術が文献公知発明に係るものではない旨が記載されているが、請求項に係る発明と関連する技術分野において、その出願人による出願が多数公開されている場合

(iii) 明細書又は図面に従来技術が記載されている場合であって、その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、その理由も記載されていないとき。

なお、明細書又は図面に従来技術として記載された発明については、出願人が特許出願の時に知っている発明として取り扱う。

(iv) 請求項に係る発明に関連しない文献公知発明に関する情報の所在のみが

記載されている場合であって、請求項に係る発明に関連のある文献公知発明を特許出願の時に出願人が知っていた蓋然性が高いと認められるとき。

例 2：請求項に係る発明と技術分野及び課題が同一の文献公知発明について広く一般に知られているにもかかわらず、請求項に係る発明と技術分野又は課題が異なる発明であって、請求項に係る発明と関連しないものに関する先行技術文献情報のみが記載されている場合

例 3：請求項に係る発明とより関連性の高い、新しい文献公知発明が広く一般に知られているにもかかわらず、関連性がほとんどない、古い発明に関する先行技術文献情報が記載されている場合

3. 先行技術文献情報開示要件違反についての判断に係る審査の進め方

先行技術文献情報開示要件違反は、直ちに拒絶理由に該当するのではない。第 48 条の 7 の通知をした場合であって、発明の詳細な説明の記載が依然としてこの要件を満たしていないときに拒絶理由となる(第 49 条第 5 号)。

3.1　第 48 条の 7 の通知

3.1.1　第 48 条の 7 の通知

(1) 審査官は、発明の詳細な説明の記載が先行技術文献情報開示要件を満たしていないと認めるときには、第 48 条の 7 の通知をすることができる。

ただし、第 48 条の 7 の通知は、この要件が迅速な審査の実現を主な目的として規定された趣旨に鑑み、一律になされるのではなく、審査官が必要と認めた場合にのみなされる。

第 48 条の 7 の通知は、基本的に、審査に際して有用である先行技術文献情報を得るために行うものである。したがって、原則として、一回目の拒絶理由通知の前にすることが適当である。

(2) 第 48 条の 7 の通知をする場合であって、先行技術文献情報開示要件違反に関連する請求項が一部のみであるときは、その請求項を特定するとともに、先行技術文献情報開示要件を満たさないと判断した理由を具体的に記載する。

3.1.2　第 48 条の 7 の通知に対する出願人の対応

出願人は、第 48 条の 7 の通知に対して、補正書の提出によって先行技術文献情報を追加をする、又は意見書を提出して関連する文献公知発明を知らない旨の主張をすることができる。先行技術文献情報を追加する補正(2.3.1 参照)をする際には、文献公知発明の内容と、請求項に係る発明と文献公知発明との間の一致点及び相違点等について説明した意見書とを併せて提出することが望ましい。

3.1.3　3.1.2 の出願人の対応がなされた後の審査官の対応

審査官は、提出された補正書又は意見書により、発明の詳細な説明における先行技術文献情報の記載が先行技術文献情報開示要件を満たすとの心証を得たときは、先行技術文献情報開示要件違反の拒絶理由はないものと判断して審査を進める。

他方、以下の(i)、(ii)の場合等、補正書及び意見書を参酌しても、先行技術文献情報開示要件を満たさないとの心証が変わらないときは、審査官は次の 3.2 に従い先行技術文献情報開示要件違反の拒絶理由通知をすることができる(第 49 条第 5 号)。

(i) 依然として先行技術文献情報の開示がなされず、かつ、意見書において知っている文献公知発明がない旨の合理的な説明がなされなかった場合
(ii) 補正によって先行技術文献情報が開示されたが、適切な先行技術文献情報が開示されなかった場合

3.2　拒絶理由通知

3.2.1　先行技術文献情報開示要件違反の拒絶理由通知

(1) 審査官は、第 48 条の 7 の通知をした場合であって、提出された補正書又は意見書によってもなお先行技術文献情報開示要件を満たさないとの心証を得たときには、先行技術文献情報開示要件違反の拒絶理由通知をすることができる(第 49 条第 5 号)。

第 49 条第 5 号は、第 48 条の 7 の通知をしたにもかかわらず先行技術文献情報開示要件を満たさない場合について規定したものであるから、第 48 条の

7 の通知をすることなく先行技術文献情報開示要件違反の拒絶理由通知をすることはできない。

(2) 先行技術文献情報開示要件違反に関連する請求項が一部のみであるときは、拒絶理由通知においてその請求項を特定するとともに、この要件を満たさないと判断した具体的な理由を記載する。

新規性、進歩性等の特許要件についての審査をすることなく、先行技術文献情報開示要件違反の拒絶理由通知をする場合には、その旨を明記する。

3.2.2　拒絶理由通知に対する出願人の対応

出願人は、先行技術文献情報開示要件違反の拒絶理由通知に対して、補正書の提出によって先行技術文献情報を追加する、又は意見書を提出して関連する文献公知発明を知らない旨の主張をすることができる。先行技術文献情報を追加する補正(2.3.1 参照)をする際には、文献公知発明の内容と、請求項に係る発明と文献公知発明との間の一致点及び相違点等について説明した意見書とを併せて提出することが望ましい。

3.2.3　3.2.2 の出願人の対応がなされた後の審査官の対応

審査官は、提出された補正書及び意見書により、発明の詳細な説明の記載が、先行技術文献情報開示要件を満たすとの心証を得たときは、その拒絶理由は解消したものと判断して審査を進める。

他方、以下の(i)、(ii)の場合等、補正書及び意見書を参酌しても、先行技術文献情報開示要件を満たすという心証を得られない場合には、審査官は、先行技術文献情報開示要件違反の拒絶理由は解消されなかったものと判断して拒絶査定をする。

(i) 依然として先行技術文献情報の開示がなされず、かつ、意見書において知っている文献公知発明がない旨の合理的な説明がなされなかった場合
(ii) 補正によって先行技術文献情報が開示されたが、適切な先行技術文献情報が開示されなかった場合

4. 先行技術文献情報の明細書への記載要領

出願人による先行技術文献情報の記載要領は、以下のとおりである。

4.1　先行技術文献情報の記載方法

4.1.1　原則

先行技術文献情報は、発明の詳細な説明に、先行技術文献情報ごとに行を改めて記載する。先行技術文献情報の前には、なるべく【先行技術文献】の見出しを付す。

その際に、(i)特許、実用新案又は意匠に関する公報の名称を記載しようとするときは、なるべく「【特許文献 1】」、「【特許文献 2】」のように、(ii)定期刊行物やインターネットの情報等のその他の情報の所在を記載しようとするときは、なるべく「【非特許文献 1】」、「【非特許文献 2】」のように、記載する順序により連続番号を付した欄を設け、その欄ごとに先行技術文献情報のみを一件ずつ記載する。先行技術文献情報を記載する欄には、先行技術文献情報以外の事項を記載してはならない(4.2.2 参照)。

【特許文献 1】や【非特許文献 1】の前には、それぞれなるべく【特許文献】や【非特許文献】の見出しを付す。

刊行物中の先行技術文献情報の記載箇所を特定できる場合には、先行技術文献情報を記載する欄に、ページ数、行数、段落番号、図番号等を記載することにより、その箇所を特定する。

4.1.2　文献公知発明の内容等の記載

先行技術文献情報に係る文献公知発明の内容、請求項に係る発明と文献公知発明との間の一致点、相違点等を記載する場合には、発明の詳細な説明の【背景技術】の欄に記載する。

先行技術文献情報に係る文献公知発明の内容等の記載において、先行技術文献情報について言及する場合には、先行技術文献情報を記載する欄の名称(【特許文献 1】等)を用いることが望ましい(4.2.1 参照)。

4.1.3　先行出願の記載

特許出願の時に未公開である先行出願に記載された発明を記載する場合には、その出願の出願番号を、発明の詳細な説明の【背景技術】の欄に記載する。

4.1.4　記載すべき先行技術文献情報がない場合

記載すべき先行技術文献情報がない旨及びその理由を記載する場合には、発明の詳細な説明の【背景技術】の欄に記載する。

4.2　先行技術文献情報の記載例

4.2.1　適切な記載の例

【技術分野】
　【０００１】
……
【背景技術】
　【０００２】
　従来の……は、……している(例えば、特許文献 1(第 5―7 頁、第 1 図)参照)。
　また、……しているものもある(例えば、非特許文献 1 参照)。
【先行技術文献】
【特許文献】
　【０００３】
　　【特許文献 1】特開２００１―○○○○○○号公報
【非特許文献】
　【０００４】
　　【非特許文献 1】　○○○○著、「△△△△△」××出版、2001 年 1 月 1 日、p.12―34
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
　【０００５】
……

4.2.2　適切でない記載の例

【技術分野】
　【０００１】
……
【背景技術】
　【０００２】

従来の……は、……している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】
特開平５―〇〇〇〇〇〇号公報
上記文献には、……が記載されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
……

(説明)

この例では、先行技術文献情報を記載すべき欄(【特許文献 1】等の欄)の中に、先行技術文献情報の内容についての説明が記載されている。しかし、先行技術文献情報を記載する欄には、先行技術文献情報以外の事項を記載してはならない。先行技術文献情報の内容等について説明する場合には、【背景技術】に記載する。

第 2 章　特許請求の範囲の記載要件

第 1 節　特許法第 36 条第 5 項

(1) 第 36 条第 5 項の前段には、「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」と規定されている。この規定は、出願人が特許を受けようとする発明を特定する際に、全く不要な事項を記載したり、逆に、必要な事項を記載しないことがないようにするために、特許請求の範囲には、特許を受けようとする発明を特定するための事項を過不足なく記載すべきことを示したものである。

なお、どのような発明について特許を受けようとするかは出願人が判断すべきことであるので、特許を受けようとする発明を特定するために必要と出願人自らが認める事項の全てを記載することとされている。

(2) また、第 36 条第 5 項の後段においては、「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」ことが規定されている。この規定は、一の発明については、一の請求項でしか記載できないとの誤解が生じないように確認的に規定されたものである。

(3) この第 36 条第 5 項の規定は、請求項の性格を明らかにしたものでもある。すなわち、出願人が発明特定事項を記載するものが請求項であることを明示することにより、各請求項の記載に基づいて特許発明の技術的範囲が定められるべきこと(第 70 条第 1 項)、各請求項の記載に基づいて認定した発明が審査対象とされるべきこと等が明らかにされている。

(4) なお、特許請求の範囲は請求項に区分され、各請求項ごとに発明特定事項が記載される。請求項は、特許要件の判断(第 29 条、第 29 条の 2、第 32 条及び第 39 条)、特許権の効力(第 68 条)、特許権の放棄(第 97 条第 1 項及び第 185 条)、特許無効審判の請求(第 123 条第 1 項)、料金(第 107 条及び第 195 条)等の基本的単位となる区分である。

(5) 請求項に、「発明を特定するために必要と認められる事項のすべて」が記載されているかどうかは、拒絶又は無効の理由とはならない。

第 2 節　サポート要件(特許法第 36 条第 6 項第 1 号)

1. 概要

特許法第 36 条第 6 項第 1 号は、請求項に係る発明が発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものであってはならない旨を規定している。

発明の詳細な説明に記載していない発明を特許請求の範囲に記載することになれば、公開されていない発明について権利が発生することになるからである。

同号の要件(サポート要件)は、これを防止するためのものである。

2. サポート要件についての判断

2.1　サポート要件についての審査に係る基本的な考え方

(1) 特許請求の範囲の記載がサポート要件を満たすか否かの判断は、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載されたものとを対比、検討してなされる。

この対比、検討は、請求項に係る発明を基準にして、発明の詳細な説明の記載を検討することにより進める。この際には、発明の詳細な説明に記載された特定の具体例にとらわれて、必要以上に特許請求の範囲の減縮を求めることにならないようにする。

(2) 審査官は、この対比、検討に当たって、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載されたものとの表現上の整合性にとらわれることなく、実質的な対応関係について検討する。単に表現上の整合性のみで足りると解すると、実質的に公開されていない発明について権利が発生することとなり、第 36 条第 6 項第 1 号の規定の趣旨に反するからである。

(3) 審査官によるこの実質的な対応関係についての検討は、請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において「発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲」を超えるものであるか否かを調べることによりなされる。請求項に係る発明が、「発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲」を超えていると判断された場合は、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載されたものとが、実質的に対応しているとはいえず、特許請求の範囲の記載はサポート要件を満たしていないことになる。

審査官は、発明の課題を、原則として、発明の詳細な説明の記載から把握する。ただし、以下の(i)又は(ii)のいずれかの場合には、明細書及び図面の全ての記載事項に加え、出願時の技術常識を考慮して課題を把握する。

(i) 発明の詳細な説明に明示的に課題が記載されていない場合

(ii) 明示的に記載された課題が、発明の詳細な説明の他の記載や出願時の技術常識からみて、請求項に係る発明の課題として不合理なものである場合(例えば、分割出願と原出願(「第 VI 部第 1 章第 1 節 特許出願の分割の要件」の 1.参照)において、発明の詳細な説明に明示的に記載された課題が同じであり、その課題が、発明の詳細な説明の他の記載や出願時の技術常識からみて、分割出願の請求項に係る発明の課題としては不合理と認められる場合)

「発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲」の把握にあたっては、審査官は、明細書及び図面の全ての記載事項に加え、出願時の技術常識を考慮する。

2.2　サポート要件違反の類型

以下に、特許請求の範囲の記載がサポート要件を満たさないと判断される類型(1)から(4)までを示す。

(1) 請求項に記載されている事項が、発明の詳細な説明中に記載も示唆もされていない場合

例 1 ：請求項においては数値限定されているが、発明の詳細な説明では、具体的な数値については何ら記載も示唆もされていない場合

例 2 ：請求項においては、超音波モータを利用した発明についてのみ記載されているのに対し、発明の詳細な説明では、超音波モータを利用した発明については記載も示唆もされておらず、直流モータを利用した発明のみが記載されている場合

(2) 請求項及び発明の詳細な説明に記載された用語が不統一であり、その結果、両者の対応関係が不明瞭となる場合

例 3：ワードプロセッサにおいて、請求項に記載された「データ処理手段」が、発明の詳細な説明中の「文字サイズ変更手段」か、「行間隔変更手段」か又はその両方を指すのかが不明瞭な場合

(3) 出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合

審査官は、この類型(3)を適用するに当たっては、以下の点に留意する。

a 請求項は、発明の詳細な説明に記載された一又は複数の具体例に対して拡張ないし一般化した記載とすることができる。発明の詳細な説明に記載された範囲を超えないものとして拡張ないし一般化できる程度は、各技術分野の特性により異なる。例えば、物の有する機能、特性等(「第 3 節 明確性要件」の 4.1 参照)と、その物の構造との関係を理解することが困難な技術分野に比べて、それらの関係を理解することが比較的容易な技術分野では、発明の詳細な説明に記載された具体例から拡張ないし一般化できる範囲は広くなる傾向がある。審査官は、審査対象の発明がどのような特性の技術分野に属するか及びその技術分野にどのような技術常識が存在するのかを検討し、事案ごとに、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるといえるかを判断する。

b 類型(3)が適用されるのは、実質的な対応関係についての審査における基本的な考え方(2.1(3)参照)に基づき、請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えていると判断される場合である。審査官は、発明の課題と無関係に類型(3)を適用しないようにする。

例 4：請求項には、R 受容体活性化化合物の発明が包括的に記載されている。しかし、発明の詳細な説明には、具体例として、新規な R 受容体活性化化合物 X、Y、Z の化学構造及び製造方法が記載されているのみであり、出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明において開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合

例 5：請求項には、達成すべき結果により規定された発明(例えば、所望のエネルギー効

率の範囲により規定されたハイブリッドカーの発明)が記載されている。しかし、発明の詳細な説明には、特定の手段による発明が記載されているのみであり、出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明において開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合

例 6：請求項には、数式又は数値を用いて規定された物(例えば、高分子組成物、プラスチックフィルム、合成繊維又はタイヤ)の発明が記載されているのに対し、発明の詳細な説明には、課題を解決するためにその数式又は数値の範囲を定めたことが記載されている。しかし、出願時の技術常識に照らしても、その数式又は数値の範囲内であれば課題を解決できると当業者が認識できる程度に具体例又は説明が記載されていないため、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明において開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合

なお、数値範囲に特徴がある場合ではなく、単に望ましい数値範囲を請求項に記載したにすぎない場合には、発明の詳細な説明にその数値範囲を満たす具体例が記載されていなくても、類型(3)には該当しない。

(4) 請求項において、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段が反映されていないため、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求することになる場合

審査官は、この類型(4)を適用するに当たっては、以下の点に留意する。

a 類型(4)が適用されるのは、実質的な対応関係についての審査における基本的な考え方(2.1(3)参照)に基づき、請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において「発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲」を超えていると判断される場合である。

b 発明の詳細な説明の記載から複数の課題が把握できる場合は、そのうちのいずれかの課題を解決するための手段が請求項に反映されている必要がある。

例 7：発明の詳細な説明には、データ形式が異なる任意の端末にサーバから情報を提供できるようにするという課題のみを解決するために、サーバから端末に情報を提供する際に、サーバが、送信先となる端末に対応したデータ形式変換パラメータを記憶手段から読み取り、読み取ったデータ形式変換パラメータに基づいて情報のデータ形式を

変換して端末に情報を送信することのみが発明として記載されている。他方、請求項にはデータ形式の変換に関する内容が反映されていないため、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求することになる場合

例 8:発明の詳細な説明の記載から把握できる課題は、自動車の速度超過防止のみであり、発明の詳細な説明からは、その解決手段として、自動車の速度上昇に伴いアクセルペダルを踏み込むのに要する力を積極的に大きくする機構のみが把握できる。他方、請求項には自動車の速度上昇に伴いアクセル手段を操作するのに要する力を可変とする操作力可変手段を設けたとしか規定されておらず、出願時の技術常識を考慮しても、速度上昇に伴い操作力が減少する場合には発明の課題が解決できないことが明らかであるため、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求することになる場合

3. サポート要件の判断に係る審査の進め方

3.1　拒絶理由通知

審査官は、特許請求の範囲の記載がサポート要件を満たしていないと判断した場合は、その旨の拒絶理由通知をする。

以下 2.2 で示された類型(3)及び類型(4)についての拒絶理由通知について説明する。

3.1.1　類型(3)について(2.2(3)参照)

審査官は、出願時の技術常識に照らし、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化することができないと判断した場合は、拒絶理由通知をする。審査官は、拒絶理由通知において、その判断の根拠(例えば、判断の際に特に考慮した発明の詳細な説明の記載箇所及び出願時の技術常識の内容等)を示しつつ、拡張ないし一般化できないと考える理由を具体的に説明する。また、可能な限り、審査官は、出願人が拒絶理由を回避するための補正の方向について理解するための手がかり(拡張ないし一般化できるといえる範囲等)を記載する。

例えば、理由を具体的に説明せず、以下の(i)又は(ii)のように拒絶理由を記載することは、出願人が有効な反論をしたり拒絶理由を回避するための補正の方向を理解したりすることが困難になる場合があるため、適切でない。

(i)「出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化することができない」とだけ記載すること。

(ii) 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として、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化することができない旨を記載すること。

また、審査官は、発明の詳細な説明に記載された特定の具体例にとらわれて、必要以上に特許請求の範囲の減縮を求めることがないようにする(2.1(1)参照)。

3.1.2　類型(4)について(2.2(4)参照)

審査官は、請求項において、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段が反映されていないため、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求することになっていると判断する場合は、拒絶理由通知をする。審査官は、拒絶理由通知において、自らが認定した発明の課題及び課題を解決するための手段を示しつつ、発明の課題を解決するための手段が反映されていないと考える理由を具体的に説明する。その際に、発明の詳細な説明に明示的に記載された課題が、請求項に係る発明の課題として不合理なものであると審査官が判断した場合には、その理由も記載する。

また、審査官は、課題を解決するための手段を示すに当たって、特定の具体例にとらわれることがないよう留意しつつ(2.1(1)参照)、出願人が拒絶理由を回避するための補正の方向について理解できるように努める。

理由を具体的に説明せず、「請求項において、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段が反映されていない」とだけ記載することは、出願人が有効な反論をしたり拒絶理由を回避するための補正の方向を理解したりすることが困難になる場合があるため、適切でない。

3.2　出願人の反論、釈明等

出願人は、サポート要件違反の拒絶理由通知に対して、意見書、実験成績証明書等を提出することにより反論、釈明等をすることができる。

以下 2.2 で示された類型(3)及び(4)の場合について説明する。

3.2.1　類型(3)について(2.2(3)参照)

類型(3)についての拒絶理由通知がされた場合は、出願人は、例えば、審査官が判断の際に特に考慮したものとは異なる出願時の技術常識等を示しつつ、そのような技術常識に照らせば、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できることを、意見書において主張することができる。また、実験成績証明書によりこのような意見書の主張を裏付けることができる。

ただし、発明の詳細な説明の記載が不足しているために、出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化することができるといえない場合には、出願後に実験成績証明書を提出して、発明の詳細な説明の記載不足を補うことによって、請求項に係る発明の範囲まで、拡張ないし一般化できると主張したとしても、拒絶理由は解消されない。（参考：知財高判平成 17 年 11 月 11 日(平成 17 年(行ケ)10042 号)「偏光フィルムの製造法」大合議判決)

3.2.2　類型(4)について(2.2(4)参照)

類型(4)についての拒絶理由通知がされた場合は、出願人は、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮すれば、審査官が示した課題や課題を解決するための手段とは異なる課題や課題を解決するための手段を把握可能であり、請求項にはその課題を解決するための手段が反映されている旨の反論をすることができる。

3.3　出願人の反論、釈明等に対する審査官の対応

反論、釈明等(3.2 参照)により、特許請求の範囲の記載がサポート要件を満たすとの心証を、審査官が得られる状態になった場合は、その拒絶理由は解消する。そうでない場合は、特許請求の範囲の記載がサポート要件を満たさない旨の拒絶理由に基づき、拒絶査定をする。

第 3 節　明確性要件(特許法第 36 条第 6 項第 2 号)

1. 概要

特許法第 36 条第 6 項第 2 号は、特許請求の範囲の記載について、特許を受けようとする発明が明確でなければならないこと(明確性要件)を規定する。

特許請求の範囲の記載は、これに基づいて新規性、進歩性等が判断され、これに基づいて特許発明の技術的範囲が定められるという点において、重要な意義を有するものであり、一の請求項から発明が明確に把握されることが必要である。

同号は、こうした特許請求の範囲の機能を担保する上で重要な規定であり、特許を受けようとする発明(請求項に係る発明)が明確に把握できるように、特許請求の範囲が記載されなければならない旨を規定している。

2. 明確性要件についての判断

2.1　明確性要件についての判断に係る基本的な考え方

(1) **請求項に係る発明が明確に把握されるためには、請求項に係る発明の範囲が明確であること、すなわち、ある具体的な物や方法が請求項に係る発明の範囲に入るか否かを当業者が理解できるように記載されていることが必要である。また、その前提として、発明特定事項の記載が明確である必要がある。**

特許を受けようとする発明が請求項ごとに記載されるという、請求項の制度の趣旨に照らせば、一の請求項に記載された事項に基づいて、一の発明が把握されることも必要である(2.2(4)参照)。

(2) 明確性要件の審査は、請求項ごとに、請求項に記載された発明特定事項に基づいてなされる。

ただし、発明特定事項の意味内容や技術的意味(2.2(2)b 参照)の解釈に当たっては、審査官は、請求項の記載のみでなく、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮する。

なお、請求項に係る発明の把握に際して、審査官は、請求項に記載されていない事項は考慮の対象としない。反対に、審査官は、請求項に記載されている事項は必ず考慮の対象とする。

(3) 請求項の記載がそれ自体で明確であると認められる場合は、審査官は、明細書又は図面に請求項に記載された用語についての定義又は説明があるか否かを検討し、その定義又は説明によって、かえって請求項の記載が不明確にならないかを判断する。例えば、請求項に記載された用語について、その通常の意味と矛盾する明示の定義が置かれているとき、又は請求項に記載された用語が有する通常の意味と異なる意味を持つ旨の定義が置かれているときは、請求項の記載に基づくことを基本としつつ発明の詳細な説明等の記載をも考慮する、という請求項に係る発明の認定の運用からみて、いずれと解すべきかが不明となり、特許を受けようとする発明が不明確になることがある。

請求項の記載がそれ自体で明確でない場合は、審査官は、明細書又は図面に請求項に記載された用語についての定義又は説明があるか否かを検討し、その定義又は説明を出願時の技術常識をもって考慮して請求項に記載された用語を解釈することにより、請求項の記載が明確といえるか否かを判断する。その結果、請求項の記載から特許を受けようとする発明が明確に把握できると認められれば明確性要件は満たされる。

2.2 明確性要件違反の類型

特許請求の範囲の記載が明確性要件を満たさない場合の例として、以下に類型(1)から(5)までを示す。

(1) 請求項の記載自体が不明確である結果、発明が不明確となる場合

a 請求項に日本語として不適切な表現がある結果、発明が不明確となる場合

例えば、請求項の記載中の誤記、不明確な記載等のように、日本語として表現が不適切であり、発明が不明確となる場合である。ただし、軽微な記載の不備であって、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除く。

b 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用語の意味内容を当業者が理解できない結果、発明が不明確となる場合

例１：

[請求項]

化合物Ａと化合物Ｂを常温下エタノール中で反応させて化合物Ｃを合成する工程、及び、化合物Ｃを KM-II 触媒存在下 80～100℃で加熱処理することによって化合物Ｄを合成する工程、からなる、化合物Ｄの製造方法。

(説明)

「KM-II 触媒」は、発明の詳細な説明に定義が記載されておらず、出願時の技術常識でもないため、「KM-II 触媒」の意味内容を理解できない。

(2) 発明特定事項に技術的な不備がある結果、発明が不明確となる場合

a 発明特定事項の内容に技術的な欠陥があるため、発明が不明確となる場合

例２：

[請求項]

40～60 質量%の A 成分と、30～50 質量%の B 成分と、20～30 質量%の C 成分からなる合金。

(説明)

三成分のうち一のもの(A)の最大成分量と残りの二成分(B、C)の最小成分量の和が 100%を超えており、技術的に正しくない記載を含んでいる。

b 発明特定事項の技術的意味を当業者が理解できず、さらに、出願時の技術常識を考慮すると発明特定事項が不足していることが明らかであるため、発明が不明確となる場合

請求項に係る発明の範囲が明確である場合には、通常、請求項の記載から発明を明確に把握できる。

しかし、発明の範囲が明確であっても、発明特定事項の技術的意味を理解することができず、さらに、出願時の技術常識を考慮すると発明特定事項が不足していることが明らかである場合には、的確に新規性、進歩性等の特許要件の判断ができない。このような場合は、一の請求項から発明が明確に把握されることが必要であるという特許請求の範囲の機能を担保しているといえないから、明確性要件違反となる。

発明特定事項の技術的意味とは、発明特定事項が、請求項に係る発明において果たす働きや役割のことを意味する。このような働きや役割を理解するに当たっては、審査官は、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮する。

発明特定事項が、請求項に係る発明において果たす働きや役割は、発明の詳細な説明の記載(「第 1 章第 1 節 実施可能要件」の 3.1.1(2)及び(3)参照)や出願時の技術常識を考慮すれば理解できる場合が多い。そのような場合は、本類型には該当しない。

また、発明特定事項がどのような技術的意味を有しているのかを理解できないというだけではこの類型には該当しない。どのような技術的意味を有しているのかが理解できないことに加えて、出願時の技術常識を考慮すると発明特定事項が不足していることが明らかである場合に、この類型に該当する。

審査官は、発明特定事項が不足していることが明らかであるか否かの判断を、発明の属する技術分野における出願時の技術常識に基づいて行う。したがって、審査官は、その判断の根拠となる技術常識の内容を示せない場合には、この類型を適用しない。

例 3：

[請求項]

金属製ベッドと、弾性体と、金属板と、自動工具交換装置のアームと、工具マガジンと、を備えたマシニングセンタ。

(説明)

請求項においては、弾性体及び金属板と他の部品との構造的関係は何ら規定されておらず、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、弾性体及び金属板の技術的意味を理解することができない。そして、マシニングセンタの発明においては、部品の技術的意味に応じて他の部品との構造的関係が大きく異なることが出願時の技術常識であり、このような技術常識を考慮すると、請求項において、弾性体及び金属板と他の部品との構造的関係を理解するための事項が不足していることは明らかである。したがって、請求項の記載から発明を明確に把握することができない。

(補足説明)

出願時の技術常識を考慮すると、「金属製ベッド」、「自動工具交換装置のアーム」及び「工具マガジン」については、それらの技術的意味は自明であるが、単に「弾性体」及び「金属板」を備えることが規定されただけでは、弾性体及び金属板の技術的意味を理解できない。また、例えば、弾性体が金属製ベッドの下部に、及び金属板が弾性体の下部に取り付けられ、いずれも制振部材としての役割を有するという具体例が明細書に記載されていた場合は、弾性体及び金属板がその具体例において果たす役割を理解できるとしても、請求項にはそのような構造的関係が何ら規定されていない。そのため、弾性体及び金属板が請求項に係る発明において果たす役割をそのように限定的に解釈することはできない。したがって、明細書及び図面の記載を考慮しても、弾性体及び金属板の技術的意味を理解することができない。

例 4：

[請求項]

入力した画像データを圧縮して X 符号化画像データを出力する画像符号化チップにおいて、外部から入力した画像データを可逆の A 符号化方式により符号化して A 符号化データを生成する A 符号化回路と、生成された A 符号化データを A 復号方式により元の画像データに復号する A 復号回路と、復号された画像データを非可逆の X 符号化方式により符号化して X 符号化画像データを生成し、生成した X 符号化画像データを外部に出力する X 符号化回路と、からなることを特徴とする画像符号化チップ。

(説明)

画像符号化チップの発明においては、高速化、小規模化、省電力化及び低コスト化が重視されることが出願時の技術常識であり、請求項に記載されているように、一度符号化したデータを、単に元のデータに復号するという回路を設けることは技術常識に反することである。したがって、明細書及び図面の記載を考慮しても、A 符号化回路及び A 復号回路の技術的意味を理解することができない。そして、画像符号化チップの発明においては、チップに設けられる回路の技術的意味に応じて、当該チップにおける処理内容等が大きく異なることが出願時の技術常識であり、このような技術常識を考慮すると、請求項において、A 符号化回路及び A 復号回路の画像符号化チップにおける役割に関する事項が不足していることは明らかである。したがって、請求項の記載から、発明を明確に把握することができない。

(補足説明)

例えば、A 符号化回路において符号化時間を測定し、その符号化時間に基づいて、X 符号化に用いるパラメータを決定するという具体例が明細書に記載されていた場合は、A 符号化回路及び A 復号回路がその具体例において果たす役割を理解できるとしても、請求項には A 符号化回路で得られた情報を X 符号化に用いる点が何ら規定されていない。そのため、A 符号化回路及び A 復号回路が請求項に係る発明において果たす役割をそのように限定的に解釈することはできない。したがって、明細書及び図面の記載を考慮しても、A 符号化回路及び A 復号回路の技術的意味を理解することができない。

c 発明特定事項同士の関係が整合していないため、発明が不明確となる場合

例 5 : 請求項に「出発物質イから中間生成物ロを生産する第 1 工程及びハを出発物質として最終生成物ニを生産する第 2 工程からなる最終生成物ニの製造方法」と記載され、第 1 工程の生成物と第 2 工程の出発物質とが相違しており、しかも、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「第 1 工程」及び「第 2 工程」との用語の意味するところを解釈したとしても、それらの関係が明確でない場合

d 発明特定事項同士の技術的な関連がないため、発明が不明確となる場合

例 6 : 特定のエンジンを搭載した自動車が走行している道路

例 7 : 特定のコンピュータプログラムを伝送している情報伝送媒体

(説明)

情報を伝送することは伝送媒体が本来有する機能であり、「特定のコンピュータプログラムを伝送している情報伝送媒体」との記載は、特定のコンピュータプログラムが、情報伝送媒体上のどこかをいずれかの時間に伝送されているというにすぎず、伝送媒体が本来有する上記機能のほかに、情報伝送媒体とコンピュータプログラムとの関連を何ら規定するものではない。

e 請求項に販売地域、販売元等についての記載があることにより、全体として技術的でない事項が記載されていることになるため、発明が不明確となる場合

(留意事項)

例えば、商標名を用いて物を特定しようとする記載を含む請求項については、少なくとも出願日以前から出願当時にかけて、その商標名で特定される物が特定の品質、組成、構造などを有する物であったことが当業者にとって明瞭でない場合は、発明が不明確になることに注意する。

(3) 請求項に係る発明の属するカテゴリーが不明確であるため、又はいずれのカテゴリーともいえないため、発明が不明確となる場合

第 68 条で「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する」とし、第 2 条第 3 項では「実施」を物の発明、方法の発明及び物を生産する方法の発明に区分して定義している。これらを考慮すれば、請求項に係る発明の属するカテゴリーが不明確である場合又は請求項に係る発明の属するカテ

ゴリーがいずれのカテゴリーともいえない場合に、そのような発明に特許を付与することは権利の及ぶ範囲が不明確になり適切でない。

(明確性要件違反となる例)

例 8 : ～する方法又は装置

例 9 : ～する方法及び装置

例 10 : 作用、機能、性質、目的又は効果のみが記載されている結果、「物」及び「方法」のいずれとも認定できない場合(例 :「化学物質Ａの抗癌作用」)

なお、審査官は、カテゴリーの認定については、以下の点にも留意する。

a 「方式」又は「システム」(例 : 電話方式)は、「物」のカテゴリーを意味する用語として扱う。

b 「使用」及び「利用」は、「方法」のカテゴリーである使用方法を意味する用語として扱う。

例 11 :

「物質Ｘの殺虫剤としての使用(利用)」は、「物質Ｘの殺虫剤としての使用方法」を意味するものとして扱う。

例 12 :

「～治療用の薬剤の製造のための物質Ｘの使用(利用)」は、「～治療用の薬剤の製造のための物質Ｘの使用方法」として扱う。

(4) 発明特定事項が選択肢で表現されており、その選択肢同士が類似の性質又は機能を有しないため、発明が不明確となる場合

明確性要件が規定された趣旨からみれば、一の請求項から発明が明確に把握されることが必要である。また、請求項の制度の趣旨に照らせば、一の請求項に記載された事項に基づいて、一の発明が把握されることが必要である。

したがって、請求項に係る発明を特定するための事項に関して二以上の選択肢があり、その選択肢同士が類似の性質又は機能を有しない場合には、明確性要件違反となる。

(明確性要件違反となる例)

例 13 : 特定の部品又は該部品を組み込んだ装置

例 14：特定の電源を有する送信機又は受信機

例 15：一の請求項に化学物質の中間体と最終生成物とが択一的に記載されている場合
ただし、ある最終生成物に対して中間体となるものであっても、それ自身が最終生成物でもあり、他の最終生成物と共にマーカッシュ形式の記載要件を満たすものについてはこの限りでない。

(5) 範囲を曖昧にし得る表現がある結果、発明の範囲が不明確となる場合

審査官は、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するのではなく、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する。

a 否定的表現(「～を除く」、「～でない」等)がある結果、発明の範囲が不明確となる場合
否定的表現によって除かれるものが不明確な場合(例えば、「引用文献 1 に記載される発明を除く。」)は、その表現を含む請求項に係る発明の範囲は不明確となる。
しかし、請求項に否定的表現があっても、その表現によって除かれる前の発明の範囲が明確であり、かつ、その表現によって除かれる部分の範囲が明確であれば、通常、その請求項に係る発明の範囲は明確である。

b 上限又は下限だけを示すような数値範囲限定(「～以上」、「～以下」等)がある結果、発明の範囲が不明確となる場合

c 比較の基準若しくは程度が不明確な表現(「やや比重の大なる」、「はるかに大きい」、「高温」、「低温」、「滑りにくい」、「滑りやすい」等)があるか、又は用語の意味が曖昧である結果、発明の範囲が不明確となる場合
ただし、例えば、増幅器に関して用いられる「高周波」のように、特定の技術分野においてその使用が広く認められ、その意味するところが明確である場合は、通常、発明の範囲は明確である。

d 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

ただし、範囲を不確定とさせる表現があっても発明の範囲が直ちに不明確であると判断をするのではなく、審査官は、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、発明の範囲が理解できるか否かを検討する。

例 16：
[請求項]
半導体基板の表面に被覆原料を堆積させる方法において、被覆原料を堆積させる際に半導体基板を回転させることにより、被覆原料の実質的に均一な供給を行うことを特徴とする被覆方法。
(説明)
被覆原料を完全に均一に供給することが不可能であることは、出願時における技術常識である。明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮すると、本願発明は、半導体基板を回転させることにより、半導体基板の表面に供給する被覆原料の供給量を実質的に均一にするものである、ということが理解できる。そして、ここでいう「実質的に均一な供給」とは、半導体基板を回転させることにより得られる程度の均一性を意味することが明確に把握できる。したがって、発明の範囲は明確である。なお、本事例において、「実質的に」が「略」と記載されていても、同様に判断される。

例 17：
[請求項]
キーパッドを含む第 1 の筐体とディスプレイを含む第 2 の筐体の底面が、一方の筐体が他方の筐体に対して他方の筐体を約 360 度回転可能にするヒンジで接続された折り畳み式携帯電話において、第 1 の筐体中の電気回路と第 2 の筐体中の電気回路をフレキシブル基板で接続したことを特徴とする折り畳み式携帯電話。
(説明)
明細書及び図面の記載を考慮すると、本願発明は、一方の筐体が他方の筐体に対して接続部を中心として約 360 度回転する公知技術を改良した発明であることが理解できる。ここで、一方の筐体が他方の筐体に対して約 360 度回転するというのは、第 1 の筐体の背面と第 2 の筐体の背面が対向するような配置(キーパッドとディスプレイがそれぞれ外方を向く配置)を指し示していることは、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識から明らかである。したがって、発明の範囲は明確である。なお、本事例において、「約」が「略」又は「実質的に」と記載されていても、同様に判断される。

e 「所望により」、「必要により」などの字句とともに任意付加的事項又は選択

的事項が記載された表現がある結果、発明の範囲が不明確となる場合(「特に」、「例えば」、「など」、「好ましくは」、「適宜」のような字句を含む記載もこれに準ずる。)

このような表現がある場合には、どのような条件のときにその任意付加的事項又は選択的事項が必要であるかが不明で、請求項の記載事項が多義的に解されることがある。

一方で、例えば、選択的事項について、それが、上位概念で記載された発明特定事項の単なる例示にすぎないものと理解できる場合(例えば、「アルカリ金属(例えばリチウム)」といった表現がされている場合)は、発明の範囲は明確である。

また、任意付加的な事項において、発明の詳細な説明に、その付加的事項について、任意であることが理解できるように記載されている場合も、発明の範囲は明確である。

f 請求項に 0 を含む数値範囲限定(「0～10%」等)がある結果、発明の範囲が不明確となる場合

発明の詳細な説明に数値範囲で限定されるべきものが必須成分である旨の明示の記載がある場合は、その成分が任意成分であると解される「0～10%」との用語と矛盾し、請求項に記載された用語が多義的になり、発明の範囲が不明確となる。これに対し、発明の詳細な説明に、それが任意成分であることが理解できるように記載されている場合は、0 を含む数値範囲限定が記載されていても、発明の範囲は不明確とはならない。

g 請求項の記載が、発明の詳細な説明又は図面の記載で代用されている結果、発明の範囲が不明確となる場合

例 18 :「図 1 に示す自動掘削機構」等の代用記載を含む場合

(説明)

一般的に、図面は多義的に解され曖昧な意味を持つものであることから、請求項の記載が、図面の記載で代用されている場合には、多くの場合、発明の範囲は不明確なものとなる。

例 19 :「明細書記載のコップ」等の、引用箇所が不明な代用記載を含む場合

次の例のように、発明の詳細な説明又は図面の記載を代用しても発明が明確になる場合もあることに、審査官は留意する。

例 20 :「図 1 に示す点 A(　)、点 B(　)、点 C(　)、点 D(　)で囲まれる範囲内の Fe・Cr・Al 及び x%以下の不純物よりなる Fe・Cr・Al 耐熱電熱用合金。」のように、合金に関する発明において、合金成分組成の相互間に特定の関係があり、その関係が、数値又は文章によるのと同等程度に、図面の引用により明確に表せる場合

2.3　留意事項

(1) 第 36 条第 5 項の「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」すべき旨の規定の趣旨(「第 1 節 特許法第 36 条第 5 項」参照)からみて、出願人が請求項において特許を受けようとする発明について記載するに当たっては、種々の表現形式を用いることができる。

例えば、「物の発明」の場合に、発明特定事項として物の結合や物の構造の表現形式を用いることができるほか、作用、機能、性質、特性、方法、用途その他の様々な表現方式を用いることができる。同様に、「方法(経時的要素を含む一定の行為又は動作)の発明」の場合も、発明特定事項として、方法(行為又は動作)の結合、その行為又は動作に使用する物その他の表現形式を用いることができる。

他方、第 36 条第 6 項第 2 号の規定により、請求項は、一の請求項から発明が明確に把握されるように記載されていなければならないから、上記の種々の表現形式を用いた発明の特定は、発明が明確である限りにおいて許容されるにとどまる。

(2) 請求項に用途を意味する記載のある用途発明において、用途を具体的なものに限定せずに一般的に表現した請求項の場合については、その一般的表現の用語の存在が請求項に係る発明を不明確にしないときは、単に一般的な表現であることのみ、すなわち概念が広いということのみを根拠として、審査官が明確性要件違反と判断することは適切でない。

例えば、請求項が、「～からなる病気 X 用の医薬(又は農薬)」ではなく、単に「～からなる医薬(又は農薬)」等のように表現されている場合に、一般的な表現であることのみを根拠として、審査官が明確性要件違反と判断することは適切でない。

また、組成物において、請求項に用途又は性質による特定がないものについても、単に用途又は性質の特定がないことのみをもって、審査官が明確性要件違反と判断することは適切でない。

(3) 多数項引用形式請求項(注)の場合は、発明の引用の仕方によっては、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。

(注) 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。

(4) 「第1章第1節 実施可能要件」の6.(i)から(vi)まで(ただし、「発明の詳細な説明」とあるのは「特許請求の範囲」に読み替える。)に該当する場合において、請求項に記載された事項を当業者が正確に理解できないため請求項に係る発明が明確でないときは、明確性要件違反となる。

3. 明確性要件についての判断に係る審査の進め方

3.1 拒絶理由通知

審査官は、請求項に係る発明が明確でないと判断した場合は、特許請求の範囲の記載が明確性要件を満たしていない旨の拒絶理由通知をする。拒絶理由通知において、例えば、当業者が理解できないと判断した請求項に記載された用語を指摘するとともに、その判断の根拠(例えば、判断の際に特に考慮した発明の詳細な説明の記載箇所、出願時の技術常識の内容等)を示すことなどにより、発明が明確でないと考える理由を具体的に説明する。

理由を具体的に説明せず、「請求項に係る発明は明確でない」とだけ記載することは適切ではない。出願人が有効な反論をすることや拒絶理由を回避するための補正の方向を理解することが困難になるからである。

3.2 出願人の反論、釈明等

出願人は、明確性要件違反の拒絶理由通知に対して、意見書等により反論、釈明することができる。

例えば、(i)審査官が理解できないと判断した請求項に記載された用語について出願時の技術常識から理解できる旨、又は(ii)審査官が判断の際に特に考慮したものとは異なる発明の詳細な説明の記載箇所若しくは出願時の技術常識を示しつつ、発明を明確に把握できる旨を、意見書において主張することができる。

3.3 出願人の反論、釈明等に対する審査官の対応

反論、釈明等(3.2 参照)により、特許請求の範囲の記載が明確性要件を満たすとの心証を、審査官が得られる状態になった場合は、その拒絶理由は解消する。そうでない場合は、特許請求の範囲の記載が明確性要件を満たさない旨の拒絶理由に基づき、拒絶査定をする。

4. 特定の表現を有する請求項についての取扱い

4.1 機能、特性等を用いて物を特定しようとする記載がある場合

4.1.1 発明が不明確となる類型

(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機能、特性等(注)の意味内容(定義、試験方法又は測定方法等)を当業者が理解できない結果、発明が不明確となる場合(2.2(1)b 参照)

例1:

[請求項]

X研究所試験法に従って測定された粘度がa～bパスカル秒である成分Yを含む接着用組成物。

(説明)

「X研究所試験法」は、発明の詳細な説明に定義及び試験方法が記載されておらず、また、出願時の技術常識でもないので、「X研究所試験法に従って測定された粘度がa～bパスカル秒である」との機能、特性等の意味内容を当業者が理解できない。

(注) 原則として、発明特定事項として記載する機能、特性等は、標準的なもの、すなわち、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(例えば、「比重」、「沸点」等)を用いて記載される。

標準的に使用されているものを用いないで表現する場合は、その表現が以下の(i)又は(ii)のいずれかに該当するものである場合を除き、発明の詳細な説明の記載において、その機能、特性等の定義や試験方法又は測定方法を明確にするとともに、請求項のこれらの機能、特性等の記載がそのような定義や試験方法又は測定方法によるものであ

ることが明確になるように記載しなければならない。

(i) 請求項に係る発明の属する技術分野において当業者に慣用されているもの

(ii) 慣用されていないにしてもその定義や試験・測定方法が当業者に理解できるもの

(2) 出願時の技術常識を考慮すると、機能、特性等によって記載された発明特定事項が技術的に十分に特定されていないことが明らかであり、明細書及び図面の記載を考慮しても、当業者が請求項の記載から発明を明確に把握できない場合

請求項に係る発明の範囲が明確である場合には、通常、当業者は請求項の記載から発明を明確に把握できる。

しかし、機能、特性等による表現を含む請求項においては、発明の範囲が明確であっても、出願時の技術常識を考慮すると、機能、特性等によって規定された事項が技術的に十分に特定されていないことが明らかであり、明細書及び図面の記載を考慮しても、請求項の記載に基づいて、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がある。このような場合には、一の請求項から発明が明確に把握されることが必要である、という特許請求の範囲の機能(1.参照)を担保しているといえないから、明確性要件違反となる。

(留意事項)

機能、特性等によって規定された事項が技術的に十分に特定されていないことが明らかであるとの判断は、発明の属する技術分野における出願時の技術常識に基づいてなされるため、審査官は、その判断の根拠となる技術常識の内容を示せない場合には、この類型を適用しない。

また、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮すれば請求項の記載から発明を明確に把握できる場合は、この類型に該当しない。

例2：R受容体活性化作用を有する化合物

(説明)

明細書には、「R受容体」は出願人が初めて発見したものであることが記載されているが、新たに見いだされた受容体を活性化する作用のみで規定された化合物が具体的にどのようなものであるかを理解することは困難であることが出願時の技術常識である。したがって、このような技術常識を考慮すると、上記作用を有するために必要な化学構造等が何ら規定されず、上記作用のみで規定された「化合物」は、技術的に十分に特定されていないことが明らかであり、明細書及び図面の記載を考慮しても、請求項の記載から発明を明確に把握することができない。

(留意事項)

物の有する機能、特性等からその物の構造の予測が困難な技術分野に属する発明であっても、例えば、出願時の技術常識を考慮すれば、その機能、特性等を有するものを容易に理解できる場合には、その機能、特性等によって規定された事項は技術的に十分に特定されているといえる。

例3：X試験法によりエネルギー効率を測定した場合に、電気で走行中のエネルギー効率がa～b%であるハイブリッドカー

(説明)

ハイブリッドカーの技術分野においては、通常、電気で走行中のエネルギー効率はa%よりはるかに低いx%程度であって、a～b%なる高いエネルギー効率を実現することは困難であることが出願時の技術常識であり、このような高いエネルギー効率のみで規定されたハイブリッドカーが具体的にどのようなものであるかを理解することは困難である。したがって、上記エネルギー効率を実現するための手段が何ら規定されず、上記エネルギー効率のみで規定された「ハイブリッドカー」は、技術的に十分に特定されていないことが明らかであり、明細書及び図面の記載を考慮しても、請求項の記載から発明を明確に把握することができない。

4.1.2　留意事項

(1) 機能、特性等による表現形式を用いることにより、発明の詳細な説明に記載された一又は複数の具体例を拡張ないし一般化したものを請求項に記載することも可能である。しかし、その結果、請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えるものになる場合には、サポート要件違反となる(「第2節 サポート要件」の2.1(3)参照)。

また、機能、特性等による表現を含む請求項であって、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には、審査官が請求項に係る発明の新規性又は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限り、その請求項に係る発明の新規性又は進歩性が否定される旨の拒絶理由通知がなされる(「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2.2.2参照)。

(2) 特許請求の範囲には、発明特定事項として、機能、特性等による表現形式を用いて記載することができる。しかし、出願人は、特許請求の範囲を明確に記載することが容易にできるにもかかわらず、殊更に不明確又は不明瞭な用

語を使用して記載すべきではない。

4.2　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

サブコンビネーションとは、二以上の装置を組み合わせてなる全体装置の発明、二以上の工程を組み合わせてなる製造方法の発明等(以上をコンビネーションという。)に対し、組み合わされる各装置の発明、各工程の発明等をいう。

以下に、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において、発明が不明確となる類型を示す。

(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

例：

[請求項]

検索ワードを検索サーバに送信し、返信情報を検索サーバから中継器を介して受信して検索結果を表示手段に表示するクライアント装置であって、前記検索サーバは前記返信情報を暗号化方式Ａにより符号化した上で送信することを特徴とするクライアント装置。

(説明)

暗号化方式Ａにより符号化した信号は、復号手段を用いなければ返信情報を把握できないことは当業者によく知られている。本願発明においては、返信情報は、検索サーバから中継器を介してクライアント装置に送信されることとされているので、復号手段が中継器、クライアント装置のどちらに存在しているのかが明らかでない。よって、サブコンビネーションの発明であるクライアント装置について、「他のサブコンビネーション」に関する事項によって、特定されているのか否かを明確に把握できない。

4.3　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

4.3.1　発明が不明確となる類型

以下に、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において、発明が不明確となる類型を示す。

(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、製造方法(出発物、製造工程等)を当業者が理解できない結果、発明が不明確となる場合

出発物や各製造工程における条件等が請求項に記載されていなくても、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮すればそれらを理解できる場合は、この類型には該当しない。

(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、生産物の特徴(構造、性質等)を当業者が理解できない結果、発明が不明確となる場合

請求項が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には、審査官は、その記載を、最終的に得られた生産物自体を意味しているものと解釈して、請求項に係る発明の新規性、進歩性等の特許要件の判断をする。そのため、その生産物の構造、性質等を理解できない結果、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がある。このような場合は、一の請求項から発明が明確に把握されることが必要であるという特許請求の範囲の機能(1. 参照)を担保しているといえないから、明確性要件違反となる。

例えば、請求項に係る物の発明が製造方法のみによって規定されている場合において、明細書及び図面には、その物に反映されない特徴(例：収率が良い、効率良く製造ができる等)が記載されているだけで、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、請求項に係る物の特徴(構造、性質等)を理解できない場合は、明確性要件違反となる。

例：

[請求項]

タンク内で米の供給を受けて水洗いによって肌ぬかを除去する工程、肌ぬかを除去した米をタンクの下部に設けた投下弁を開いて下方に待機する容器に投下する工程及び容器内に投下した米を乾燥する工程を含む無洗米製造方法において、米の供

給前に、タンクの内壁に油性成分 X を噴霧する工程及び投下弁を開く直前に、タンク内へ空気を噴出する工程を設けた無洗米製造方法によって製造された無洗米。

(説明)

明細書には、米の供給前に、タンクの内壁に油性成分 X を噴霧することにより、タンクの内壁に潤滑性を付与し、米の付着を抑制できるとともに、投下弁を開く直前に、タンク内へ空気を噴出することによってタンクの内壁に付着した米を、効率的に下方に待機する容器に投下できることが記載されている。しかし、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、洗米タンクの内壁に油性成分 X を噴霧することによって、得られる無洗米がどのような影響を受けるかが不明であり、請求項に係る無洗米の特徴を理解することができない。

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

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、又はおよそ実際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・民集 69 巻 4 号 700 頁、同 904 頁)「プラバスタチンナトリウム事件」判決

上記の事情として、以下のものが挙げられる。

(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こと。
(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又は時間を要すること。

出願人は、上記の事情の存在について、発明の詳細な説明、意見書等において、これを説明することができる。

4.3.3 留意事項

審査官は、請求項が製造方法によって生産物を特定しようとする表現を含む場合には、その表現は、最終的に得られた生産物自体を意味しているものと解

釈する(「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 5.1 参照)。そして、製造方法によって生産物を特定しようとする表現を含む請求項であって、その生産物自体が構造的にどのようなものか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において、審査官が請求項に係る発明の新規性又は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限り、その請求項に係る発明の新規性又は進歩性が否定される旨の拒絶理由通知がなされる(「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 5.2.2 参照)。

第 4 節　簡潔性要件(特許法第 36 条第 6 項第 3 号)

1. 概要

特許法第 36 条第 6 項第 3 号は、特許請求の範囲について、請求項ごとの記載が簡潔でなければならないこと(簡潔性要件)を規定する。

請求項の記載は、新規性、進歩性等の判断対象である請求項に係る発明が認定でき、特許発明の技術的範囲を明示する権利書としての使命を果たすものでなければならない(「第 1 節 特許法第 36 条第 5 項」参照)。したがって、請求項の記載は、明確性要件を満たすものであることに加え、第三者がより理解しやすいように簡潔な記載であることが適切である。こうした趣旨から、同号は簡潔性要件について規定している。

なお、同号の規定は、請求項の記載自体が簡潔でなければならない旨を定めるものであって、その記載によって特定される発明の内容について問題とするものではない。また、複数の請求項がある場合は、これらの請求項全体としての記載の簡潔性ではなく請求項ごとに記載の簡潔性が求められる。

2. 簡潔性要件についての判断

特許請求の範囲の記載が簡潔性要件を満たさない場合の例として、以下に類型(1)及び(2)を示す。

(1) 請求項に同一内容の事項が重複して記載してあって、記載が必要以上に冗長すぎる場合

この場合であっても、請求項には出願人自らが発明を特定するために必要と認める事項を記載するという第 36 条第 5 項の趣旨からみて、同一内容の事項が重複して記載され、その重複が過度であるときに限り、審査官は、その記載が必要以上に冗長すぎると判断する。請求項に記載された発明を特定するための事項が当業者にとって自明な限定であるということ、又は仮に発明特定事項の一部が記載されていないとしても記載要件(本号を除く。)及び特許要件を満たすということのみでは、請求項の記載が冗長であることにはならない。

なお、出願人は、請求項の記載を発明の詳細な説明又は図面の記載で代用する場合においては、請求項のその記載と発明の詳細な説明又は図面の対応する記載とが全体として冗長にならないように留意する必要がある。

(2) マーカッシュ形式で記載された化学物質の発明などのような択一形式による記載において、選択肢の数が大量である結果、請求項の記載の簡潔性が著しく損なわれている場合

請求項の記載の簡潔性が著しく損なわれているか否かを判断するに際しては、審査官は、以下の(i)及び(ii)に留意する。

(i) 選択肢同士が重要な化学構造要素を共有しない場合は、重要な化学構造要素を共有する場合と比較して、より少ない選択肢の数であっても選択肢が大量とされる。

(ii) 選択肢の表現形式が条件付き選択形式のような複雑なものである場合は、そうでない場合と比較して、より少ない選択肢の数であっても選択肢が大量とされる。

なお、この類型に該当する場合においても、審査官は、請求項に記載された選択肢によって表現される化学物質群であって実施例として記載された化学物質を含むもの(実施例に対応する特定の選択肢で表現された化学物質群)の少なくとも一つを選び、これについての特許要件の判断をする。審査官は、特許要件の判断をした化学物質群を、特許要件を満たすか否かにかかわらず、拒絶理由通知中で特定する。

3. 簡潔性要件についての判断に係る審査の進め方

3.1　拒絶理由通知

審査官は、特許請求の範囲の記載が簡潔性要件を満たしていないと判断した場合は、その旨の拒絶理由通知をする。その場合には、該当する請求項及びその請求項中の簡潔でないと判断した事項を記載する。また、発明が簡潔でないと判断した理由を具体的に説明する。

理由を具体的に説明せず、「請求項に係る発明は簡潔でない」とだけ記載することは適切でない。出願人が有効な反論をすることや拒絶理由を回避するための補正の方向を理解することが困難になるからである。

なお、2.で述べたとおり、同一内容の事項が重複して記載されている場合であっても、簡潔性要件違反の拒絶理由を通知できるのは、その重複が過度である

場合に限られることに審査官は留意しなければならない。また、マーカッシュ形式で記載された化学物質の発明などのような択一形式による記載において、選択肢の数が大量であっても、簡潔性要件違反の拒絶理由を通知できるのは、請求項の記載の簡潔性が著しく損なわれている場合に限られることに審査官は留意しなければならない。

3.2　出願人の反論、釈明等

出願人は、簡潔性要件違反の拒絶理由通知に対して、意見書等により反論、釈明等をすることができる。

3.3　出願人の反論、釈明等に対する審査官の対応

反論、釈明等(3.2 参照)により、特許請求の範囲の記載が簡潔性要件を満たすとの心証を、審査官が得られる状態になった場合は、その拒絶理由は解消する。そうでない場合は、特許請求の範囲の記載が簡潔性要件を満たさない旨の拒絶理由に基づき、拒絶査定をする。

第 5 節　特許請求の範囲の記載に関する委任省令要件
(特許法第 36 条第 6 項第 4 号)

1. 概要

特許法第 36 条第 6 項第 4 号は、特許請求の範囲の記載に関する技術的な規定、すなわち特許請求の範囲をどのように記載すべきかを、特許法施行規則第 24 条の 3 に委任するものである。

ここで、特許法施行規則第 24 条の 3 第 5 号は、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用して請求項を記載するにあたって、引用される請求項が、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用するものであってはならない旨規定している。

他の二以上の請求項を択一的に引用する請求項（以下この節において「択一的な多数項引用形式請求項」という。）を引用する択一的な多数項引用形式請求項については、引用する各請求項の記載を組み合わせて発明を認定する困難を生じさせることから、第三者の監視負担及び審査負担の原因となるものである。こうした観点を踏まえ、請求項の記載形式を制限するものとして特許法施行規則第 24 条の 3 第 5 号は設けられたものである。

2. 第 36 条第 6 項第 4 号についての判断

2.1　特許法施行規則第 24 条の 3 第 1 号から同条第 4 号に違反する類型

以下に、特許法施行規則第 24 条の 3 第 1 号から同条第 4 号に違反し、第 36 条第 6 項第 4 号違反と判断される類型(1)から(4)までを示す。

(1) 請求項ごとに行を改めて記載されていない、又は一の番号を付して記載されていない場合(特許法施行規則第 24 条の 3 第 1 号違反)

例 1：

[請求項 1]特定構造のボールベアリング[請求項 2]外輪の外側に環状緩衝体を設けた請求項 1 記載のボールベアリング。

(説明)

請求項 2 の行が改まっていない。

例 2：

[請求項]特定構造のボールベアリング。
[請求項]外輪の外側に環状緩衝体を設けた特定構造のボールベアリング。
(説明)
一の番号を付して記載されていない。

(2) 請求項に付す番号が、記載する順序により連続番号となっていない場合(特許法施行規則第 24 条の 3 第 2 号違反)

例 3：
[請求項 1]特定構造のボールベアリング。
[請求項 3]外輪の外側に環状緩衝体を設けた請求項 1 記載のボールベアリング。
(説明)
請求項 1 の次が請求項 3 となっており、請求項が連続番号となっていない。

(3) 請求項の記載における他の請求項の記載の引用が、その請求項に付した番号によりされていない場合(特許法施行規則第 24 条の 3 第 3 号違反)

例 4：
[請求項 1]特定構造のボールベアリング。
[請求項 2]特定の工程による先に記載したボールベアリングの製法。
(説明)
請求項 2 の「先に記載したボールベアリング」の記載は、請求項に付した番号により引用していない。

(4) 他の請求項を引用して請求項を記載する際に、その請求項が、引用する請求項よりも前に記載されている場合(特許法施行規則第 24 条の 3 第 4 号違反)

例 5：
[請求項 1]外輪の外側に環状緩衝体を設けた請求項 2 記載のボールベアリング。
[請求項 2]特定構造のボールベアリング。
(説明)
請求項 2 を引用する請求項 1 が、請求項 2 より前に記載されている。

2.2 特許法施行規則第 24 条の 3 第 5 号の違反について

審査官は、特許法施行規則第 24 条の 3 第 5 号に違反する請求項に係る発明及び同請求項を引用する請求項に係る発明については、第 36 条第 6 項第 4 号及び特許法施行規則第 24 条の 3 第 5 号以外の要件についての審査対象としない。
(説明)
特許法施行規則第 24 条の 3 第 5 号は、審査負担の軽減を目的の一つとして、請求項の記載形式を制限するものとして設けられたものである。同条第 5 号に違反する請求項に係る発明について第 36 条第 6 項第 4 号及び特許法施行規則第 24 条の 3 第 5 号以外の要件についての審査対象とすることは、特許法施行規則第 24 条の 3 第 5 号が設けられた趣旨に反することになるだけでなく、適切な請求項の記載形式によりした出願とそうでない出願との間の取扱いの公平性を損なう一因ともなる。
よって、同条第 5 号に違反する請求項に係る発明については、第 36 条第 6 項第 4 号及び特許法施行規則第 24 条の 3 第 5 号以外の要件についての審査対象としない。
また、同条第 5 号に違反しない請求項であっても、同条第 5 号に違反する請求項を引用する請求項（例えば、同条第 5 号に違反する請求項を引用する単項引用形式請求項）については、同条第 5 号に違反する請求項の記載を引用して請求項を記載するものであるから、当該請求項に係る発明についても、上記と同様の理由により第 36 条第 6 項第 4 号及び特許法施行規則第 24 条の 3 第 5 号以外の要件についての審査対象としない。

以下に、特許法施行規則第 24 条の 3 第 5 号に違反し、第 36 条第 6 項第 4 号違反と判断される類型(5)について示す。

(5) 他の二以上の請求項の記載を択一的に引用して請求項が記載される際に、引用する請求項が、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用している場合(特許法施行規則第 24 条の 3 第 5 号違反)

例 6：
[請求項 1]特定構造のボールベアリング。
[請求項 2]内輪がステンレス鋼である請求項 1 記載のボールベアリング。
[請求項 3]外輪がステンレス鋼である請求項 1 又は 2 記載のボールベアリング。
[請求項 4]外輪の外側に環状緩衝体を設けた請求項 1 から請求項 3 のいずれか 1 項に記載のボールベアリング。
[請求項 5]前記環状緩衝体はゴムである請求項 4 記載のボールベアリング。
(説明)
択一的な多数項引用形式請求項である請求項 4 は、他の択一的な多数項引用形式請求項である請求項 3 を引用しているため、特許法施行規則第 24 条の 3 第 5 号違反と

なる。請求項5は、同条第5号違反とはならないものの、同条第5号に違反する請求項4を引用する請求項であるので、審査官は、請求項4及び請求項5については、第36条第6項第4号及び特許法施行規則第24条の3第5号以外の要件についての審査対象としない。

例7：

[請求項1]特定構造のボールベアリング。

[請求項2]内輪がステンレス鋼である請求項1記載のボールベアリング。

[請求項3]外輪がステンレス鋼である請求項1又は2記載のボールベアリング。

[請求項4]請求項1～3のいずれか1項に記載のボールベアリングを製造する方法。

(説明)

請求項3に係る発明と請求項4に係る発明は発明のカテゴリーが異なるものの、択一的な多数項引用形式請求項である請求項4は、他の択一的な多数項引用形式請求項である請求項3を引用しているため、特許法施行規則第24条の3第5号違反となる。審査官は、請求項4については、第36条第6項第4号及び特許法施行規則第24条の3第5号以外の要件についての審査対象としない。

例8：

[請求項1]特定構造のボールベアリング。

[請求項2]外輪の外側に環状緩衝体を設けた請求項1記載のボールベアリング。

[請求項3]内輪がステンレス鋼である請求項1又は2記載のボールベアリング。

[請求項4]前記ステンレス鋼はフェライト系ステンレス鋼である請求項3記載のボールベアリング。

[請求項5]前記ステンレス鋼はマルテンサイト系ステンレス鋼である請求項3記載のボールベアリング。

[請求項6]外輪がステンレス鋼である請求項4又は5記載のボールベアリング。

(説明)

択一的な多数項引用形式請求項である請求項6は、他の択一的な多数項引用形式請求項である請求項3を間接的に引用しているため、特許法施行規則第24条の3第5号違反となる。審査官は、請求項6については、第36条第6項第4号及び特許法施行規則第24条の3第5号以外の要件についての審査対象としない。

例9：

[請求項1]特定構造のネジ山を有するボルト。

[請求項2]アルミニウム合金からなる請求項1記載のボルト。

[請求項3]さらにフランジ部を有する請求項1又は2記載のボルト。

[請求項4]特定構造のネジ溝を有するナット。

[請求項5]アルミニウム合金からなる請求項4記載のナット。

[請求項6]さらにフランジ部を有する請求項4又は5記載のナット。

[請求項7]請求項1から請求項3のいずれか1項に記載のボルト、及び、請求項4から請求項6のいずれか1項に記載のナットからなる締結装置。

(説明)

択一的な多数項引用形式請求項である請求項7は、他の択一的な多数項引用形式請求項である請求項3及び6を引用しているため、特許法施行規則第24条の3第5号違反となる。審査官は、請求項7については、第36条第6項第4号及び特許法施行規則第24条の3第5号以外の要件についての審査対象としない。

なお、上記例9において、請求項7が、請求項3及び6のみを引用する場合は、請求項7は択一的な多数項引用形式請求項に該当しないため特許法施行規則第24条の3第5号違反とならない。

3. 第36条第6項第4号についての判断に係る審査の進め方

3.1　拒絶理由通知

審査官は、特許請求の範囲の記載が第36条第6項第4号の要件に違反したものと判断した場合は、その旨の拒絶理由通知をする。その場合には、審査官は、該当する請求項及びこの要件に違反したものと判断した理由を具体的に説明する。

理由を具体的に説明せず、「特許請求の範囲の記載は第36条第6項第4号の要件に違反している」とだけ記載することは適切でない。出願人が有効な反論をすることや拒絶理由を回避するための補正の方向を理解することが困難になるからである。

審査官は、特許法施行規則第24条の3第5号に違反する請求項があると判断した場合は、拒絶理由通知に、拒絶理由の記載に加えて、第36条第6項第4号及び特許法施行規則第24条の3第5号以外の要件についての審査対象とならない発明を明示するとともに審査対象とならない理由を記載する。

また、特許法施行規則第24条の3第5号に違反する請求項を引用する請求項がある場合には、同請求項に対する拒絶理由は通知しないものの、第36条第6項第4号及び特許法施行規則第24条の3第5号以外の要件についての審査対象とならない発明を明示するとともに審査対象とならない理由を記載する。

3.2　出願人の反論、釈明等

出願人は、特許請求の範囲の記載が第 36 条第 6 項第 4 号の要件に違反する旨の拒絶理由通知に対して、意見書等により反論、釈明等をすることができる。

3.3　出願人の反論、釈明等に対する審査官の対応

反論、釈明等(3.2 参照)により、特許請求の範囲の記載が第 36 条第 6 項第 4 号の要件を満たすとの心証を、審査官が得られる状態になった場合は、拒絶理由は解消する。そうでない場合は、特許請求の範囲の記載が同要件を満たさない旨の拒絶理由に基づき、拒絶査定をする。

第 3 章　発明の単一性(特許法第 37 条)

1. 概要

特許法第 37 条は、二以上の発明が一定の技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明であれば、これらの発明を一の願書で特許出願できる旨を規定している。

相互に技術的に密接に関連した発明について、それらを一の願書で出願できるものとすれば、出願人による出願手続の簡素化及び合理化並びに第三者にとっての特許情報の利用や権利の取引の容易化が図られるとともに、特許庁にとってはまとめて効率的に審査をすることが可能となる。こうした観点を踏まえ、第 37 条は設けられたものである。

このように、第 37 条は、出願人、第三者及び特許庁の便宜のための規定である。発明の単一性の要件を満たさない二以上の発明を含む出願であっても、発明に実体的な不備がなければ、発明の単一性の要件を満たさない二以上の発明について異なる特許出願とすべきであったという手続上の不備があるのみである。したがって、第 37 条の要件を満たさない特許出願がそのまま特許査定されることは、直接的に第三者の利益を著しく害することにはならない。このため、第 37 条の要件は、拒絶理由ではあるが、無効理由とはなっていない。

このような事情に鑑み、審査官は、第 37 条の要件の判断を必要以上に厳格にすることがないように留意する。

2. 第 37 条の要件についての判断

審査官は、特許請求の範囲に記載された発明のうち、発明の単一性の要件を満たす一群の発明(同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する一群の発明)のほか、一定の要件を満たす発明については、第 37 条以外の要件についての審査対象(以下この章において、単に「審査対象」という。)とする。そして、審査官は、審査対象とならない発明がある場合にのみ、特許出願が第 37 条の要件を満たさないと判断する。

審査対象とすべき発明の決定に当たっては、発明の特別な技術的特徴を把握し、発明の単一性の要件を判断することが必要となる。

審査官は、発明の単一性の要件についての判断及び発明の特別な技術的特徴の把握については、3.に従って行う。

審査対象の決定については、4.に従って行う。

(説明)

特許請求の範囲に記載された全ての発明が発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当しない場合は、本来であれば、その特許出願は、第 37 条の要件を満たさない。その場合は、審査官は、発明の単一性の要件を満たす一群の発明のみを審査対象とし、他の発明を審査対象とすることを要しない。

しかし、第37条が出願人等の便宜を図る趣旨の規定であることに鑑みて、発明の単一性の要件を満たす一群の発明のほか、一定の要件を満たす発明については、審査官は、審査対象とする。そして、審査官は、審査対象とならない発明がある場合にのみ、特許出願が第37条の要件を満たさないものと判断する。

3. 発明の単一性の要件についての判断

(1) 審査官は、発明の単一性の要件を、特許請求の範囲に記載された二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有しているか否かによって判断する(**注 1**)。

ここで、「特別な技術的特徴」とは、発明の先行技術(**注 2**)に対する貢献(先行技術との対比において発明が有する技術上の意義)を明示する技術的特徴を意味する。

(**注 1**) 審査官は、通常、二以上の「請求項に係る発明」の間でこの判断をする。一の請求項において発明特定事項が形式上又は事実上の選択肢(以下この章において、単に「選択肢」という。「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**)を参照。)で表現されている場合は、各選択肢に基づいて把握される二以上の発明の間でも発明の単一性の要件を判断する。

(**注 2**) 「先行技術」とは、第 29 条第 1 項各号に該当する発明を意味し、本願の出願時に公開されていないものは含まない。

審査官は、発明の単一性の要件についての判断をするに当たっては、一の発明の一の特別な技術的特徴に対し、その他の発明の特別な技術的特徴が同一の又は対応するものであるか否かによって判断する。

一の発明の一の特別な技術的特徴に対し、その他の発明の特別な技術的特徴が同一の又は対応するものである場合は、これらの発明は、発明の単一性の要件を満たす。

審査官は、「特別な技術的特徴が同一の又は対応するもの」であるか否かを判断する際は、単なる表現上の差異にとらわれず、実質的な内容に基づいて判

断する。

また、特別な技術的特徴は、「同一の」場合と「対応する」場合のいずれともいえる場合があるので、審査官は、発明の単一性の要件についての判断をする際は、これらを厳密に区別して判断する必要はない。

(2) 審査官は、明細書、特許請求の範囲及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づいて、発明の「特別な技術的特徴」を把握する。

ただし、「特別な技術的特徴」とされたものが、発明の先行技術に対する貢献をもたらすものでないことが明らかとなった場合は、その技術的特徴が「特別な技術的特徴」であることが事後的に否定される(**注 3**)。

ここで、「発明の先行技術に対する貢献をもたらすものでないことが明らかとなった場合」とは、次の(i)から(iii)までのいずれかに該当する場合である。

(i) 「特別な技術的特徴」とされたものが先行技術の中に発見された場合
(ii) 「特別な技術的特徴」とされたものが一の先行技術に対する周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではない場合
(iii) 「特別な技術的特徴」とされたものが一の先行技術に対する単なる設計変更であった場合

(**注 3**) 審査官は、発明のある技術的特徴が「特別な技術的特徴」であることが否定されたとしても、他の技術的特徴が「特別な技術的特徴」となる場合があることに留意する。

(3) 二以上の発明が「同一の特別な技術的特徴」を有している場合とは、それぞれの発明が有する、先行技術に対する貢献をもたらす技術的特徴が同一の場合である。

例 1：

[請求項 1] 高分子化合物 A(酸素バリアー性のよい透明物質)。

[請求項 2] 高分子化合物 A からなる食品包装容器。

(説明)

高分子化合物 A が先行技術に対する貢献をもたらす特別な技術的特徴である。請求項 1 及び 2 に係る発明は、いずれもこの技術的特徴を有しているから、同一の特別な技術的特徴を有する。

例２：

[請求項 1] 光源からの照明光を一部遮光する照明方法。

[請求項 2] 光源と光源からの照明光を一部遮光する遮光部を備えた照明装置。

(説明)

照明光を一部遮光する点が先行技術に対する貢献をもたらす特別な技術的特徴である。請求項１及び２に係る発明は、いずれもこの技術的特徴を有しているから同一の特別な技術的特徴を有する。

(4) 二以上の発明が「対応する特別な技術的特徴」を有している場合とは、以下の a 又は b のいずれかの場合である。

a それぞれの発明の間で先行技術との対比において発明が有する技術上の意義が共通している場合又は密接に関連している場合

二以上の発明において、先行技術に対して解決した課題(本願出願時に未解決である課題に限る。)が一致又は重複している場合は、先行技術との対比において発明が有する技術上の意義が共通している場合又は密接に関連している場合に該当する。

例３：

[請求項 1] 窒化ケイ素に炭化チタンを添加してなる導電性セラミックス。

[請求項 2] 窒化ケイ素に窒化チタンを添加してなる導電性セラミックス。

(説明)

請求項１及び２に係る発明は、窒化ケイ素に添加する物質がそれぞれ、炭化チタン及び窒化チタンである点で、異なる技術的特徴を有する。ここで、請求項１及び２に係る発明が先行技術に対して解決した課題は、窒化ケイ素からなるセラミックスに導電性を付与することによって放電加工を可能にすることである。したがって、請求項１及び２に係る発明は、先行技術に対して解決した課題が一致又は重複しているから、先行技術との対比において発明が有する技術上の意義が共通しているものであり、対応する特別な技術的特徴を有する。

なお、この例で、窒化ケイ素からなるセラミックスに導電性を付与することによって放電加工を可能にすることが、本願出願時に未解決である課題とはいえない場合は、先行技術との対比において発明が有する技術上の意義が共通している、又は密接に関連しているとはいえない。したがって、請求項１及び２に係る発明は、対応する特別な技術的特徴を有しない。

b それぞれの発明の特別な技術的特徴が相補的に関連している場合

例４：

[請求項 1] 映像信号を通す時間軸伸長器を備えた送信機。

[請求項 2] 受信した映像信号を通す時間軸圧縮器を備えた受信機。

(説明)

請求項１及び２に係る発明は、それぞれ、時間軸伸長器を備える送信機及び時間軸圧縮器を備える受信機である点で、異なる技術的特徴を有する。ここで、送信機において時間軸を伸長し映像信号を送信することと、受信機において映像信号を受信して時間軸を圧縮することとは、相補的に関連するものである。したがって、請求項 1 及び２に係る発明は、対応する特別な技術的特徴を有する。

(5) 二以上の発明間に特定の関係がある場合における「同一の又は対応する特別な技術的特徴」の判断については、6.を参照。

4. 審査対象の具体的な決定手順

審査官は、「特別な技術的特徴」及び「審査の効率性」に基づいて、審査対象を決定する。

具体的には、審査官は、以下の 4.1 及び 4.2 の決定手順のいずれかに基づいて審査対象と決定したものについては、第 37 条以外の要件についての審査をする(審査対象の具体的な決定手順の流れについては、後掲の図を参照。)。

「第 II 部第 2 章第 5 節 特許請求の範囲の記載に関する委任省令要件」の 2.に示したところに照らして、特定の請求項に係る発明について第 36 条第 6 項第 4 号及び特許法施行規則第 24 条の 3 第 5 号以外の要件についての審査対象から除外する場合には、当該請求項を除いた後の特許請求の範囲に基づいて、第 37 条以外の要件についての審査対象を決定する。

4.1　特別な技術的特徴に基づく審査対象の決定

審査官は、以下の(1)から(4)までの手順により、「特別な技術的特徴」に基づいて審査対象とする発明を決定する。なお、請求項の発明特定事項が選択肢で表現されている場合(多数項引用形式の場合を含む。)は、審査官は、選択肢ごとに把握される発明が、その選択肢の順序でそれぞれ別の請求項として記載されているものとして以下の手順を行う。

(1) 特許請求の範囲の最初に記載された発明(**注 1**)について、特別な技術的特徴の有無を判断する。

(**注 1**) 原則として、請求項 1 に係る発明である。請求項 1 の発明特定事項が選択肢で表現されている場合は、原則として、最初の選択肢を選んで把握される発明である。ただし、マーカッシュ形式で記載された化学物質に係る発明等の場合は、審査官は、実施例等の記載を考慮して、適切な選択肢を選んで把握される発明を、特許請求の範囲の最初に記載された発明とする。

(2) 特許請求の範囲の最初に記載された発明が特別な技術的特徴を有しない場合は、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(**注 2**)同一カテゴリーの請求項に係る発明があるか否かを判断する。そのような発明がある場合は、そのうち、請求項に付した番号が最も小さい請求項に係る発明について、特別な技術的特徴の有無を判断する(**注 3**)。

(**注 2**) 発明の「発明特定事項を全て含む」場合とは、例えば、以下の(i)から(iv)までのいずれかの場合である。発明特定事項を全て含むか否かの判断においては、審査官は、請求項が形式的に独立形式であるか引用形式であるかにとらわれずに判断する。

(i) その発明に別の発明特定事項を付加した場合
(ii) その発明について一部又は全部の発明特定事項を下位概念化した場合
(iii) その発明に択一的に記載された要素がある場合に、その択一的に記載された要素の一部を削除した場合
(iv) その発明について発明特定事項の一部が数値範囲である場合に、それを更に限定した場合

(**注 3**) 次に特別な技術的特徴の有無を判断しようとする請求項に係る発明が以下の(i)及び(ii)の両方に該当する場合は、審査官は、更に特別な技術的特徴の有無を判断することを要しない。

(i) 直前に特別な技術的特徴の有無を判断した請求項に係る発明に、技術的関連性の低い技術的特徴を追加したものである場合
(ii) 追加された技術的特徴から把握される、発明が解決しようとする具体的な課題も、関連性の低いものである場合

(3) 既に特別な技術的特徴の有無を判断した請求項に係る発明が特別な技術的特徴を有しない場合は、直前に特別な技術的特徴の有無を判断した請求項に

係る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があるか否かを判断する。そのような発明がある場合は、そのうち、請求項に付した番号の最も小さい請求項に係る発明を選択して、特別な技術的特徴の有無を判断する((2)の(**注 3**)参照)。この手順を、特別な技術的特徴が発見されるか、又は直前に特別な技術的特徴の有無を判断した請求項に係る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が存在しなくなるまで繰り返す。

(4) 手順(1)から(3)までにおいて、特別な技術的特徴が発見された場合は、以下の(i)及び(ii)を審査対象とする。手順(1)から(3)までにおいて、特別な技術的特徴が発見されなかった場合は、以下の(i)を審査対象とする。

(i) それまでに特別な技術的特徴の有無を判断した発明
(ii) 発見された特別な技術的特徴と同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する発明(**注 4 及び注 5**)

(**注 4**) 審査官は、特別な技術的特徴を発見した発明とその他の発明とが同一の又は対応する特別な技術的特徴を有するか否かの判断をする際は、3.に従って判断する。

なお、審査官は、この判断を、特別な技術的特徴を発見した発明とその他の発明との間に共通する技術的特徴を把握し、その技術的特徴が特別な技術的特徴であるか否かを判断することによって行うこともできる。ただし、審査官は、この手法で特別な技術的特徴が発見されなかった場合でも、その共通する技術的特徴とは異なる技術的特徴について特別な技術的特徴が発見される場合があることに留意する。

(**注 5**) 特別な技術的特徴が発見された発明が複数の異なる特別な技術的特徴を有する場合は、審査官は、いずれか一つの特別な技術的特徴を選択し、その特別な技術的特徴と同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する発明を審査対象とする。

その際は、ある特別な技術的特徴を選択すると、他の特別な技術的特徴を選択したときよりも、出願人にとって有利な審査対象が選択される場合(例えば、その特別な技術的特徴を選択すると、他の特別な技術的特徴を選択した場合に審査対象となる発明を包含する、より多くの発明が審査対象となるような場合)は、審査官は、そのような特別な技術的特徴を優先して選択する。

4.2　審査の効率性に基づく審査対象の決定

審査官は、審査対象とした発明とまとめて審査をすることが効率的である発明については、審査対象に加える。審査官は、まとめて審査をすることが効率的であるか否かを、明細書、特許請求の範囲及び図面の記載、出願時の技術常識、先行技術調査の観点等を総合的に考慮して判断する。

審査官は、例えば、以下の(1)又は(2)に該当する発明は、審査対象とした発明とまとめて審査をすることが効率的である発明として、審査対象に加える。

(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
ただし、以下の(i)又は(ii)に該当する発明は除外してもよい。

(i) 特許請求の範囲の最初に記載された発明が解決しようとする課題(**注 1**)と、その発明に対して追加された技術的特徴から把握される、発明が解決しようとする具体的な課題との関連性が低い発明
(ii) 特許請求の範囲の最初に記載された発明の技術的特徴(**注 2**)と、その発明に対して追加された技術的特徴との技術的関連性が低い発明

なお、(i)の関連性及び(ii)の技術的関連性については、明細書、特許請求の範囲及び図面の記載並びに出願時の技術常識(**注 3**)に加え、先行技術調査の観点を考慮して判断する。

(**注 1**) 審査官は、特許請求の範囲の最初に記載された発明が解決しようとする課題を、明細書、特許請求の範囲及び図面の記載並びに出願時の技術常識(**注 3**)を考慮して把握する。把握された課題が複数ある場合は、審査官は、4.1 において審査対象とした他の発明が解決しようとする課題も考慮して、一の課題を把握する。把握された課題が既に解決済みの周知のものである場合も、同様の手法で課題を把握する。

(**注 2**) 特許請求の範囲の最初に記載された発明が出願時の技術常識(**注 3**)に属するものである場合は、4.1 において審査対象とした他の発明の技術的特徴も考慮して、特許請求の範囲の最初に記載された発明の技術的特徴を把握する。

(**注 3**) 「技術常識」とは、当業者に一般的に知られている技術(周知技術及び慣用技術を含む。)又は経験則から明らかな事項をいう(「第 1 章第 1 節 実施可能要件」の 2.参照)。

(説明)
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は、一般的には特許請求の範囲の最初に記載された発明と同一の又は関連する技術分野に属するものであり、類似の観点で先行技術調査をすることができる場合が多い。したがって、原則として、特許請求の範囲の最初に記載された発明とまとめて審査をすることが効率的である発明として審査対象に加える。
ただし、上記(i)又は(ii)に該当する発明は、異なる観点での先行技術調査が必要となることから、まとめて審査をすることが効率的であるとはいえない。したがって、審査官は、これらの発明を審査対象から除外してもよい。

(2) 上記 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した結果、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することが可能である発明
例えば、以下の(i)から(v)までのいずれかに該当する発明は、通常、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することが可能である発明である。

(i) 上記 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
(ii) 上記 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
(iii) 上記 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(**注 4**)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
(iv) 上記 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
(v) 上記 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

(注 4) 特別な技術的特徴に基づいて審査対象とした発明に対して第 29 条第 1 項各号に掲げる発明として引用された発明のことをいい、本願の出願時に公開されていないものは含まない。

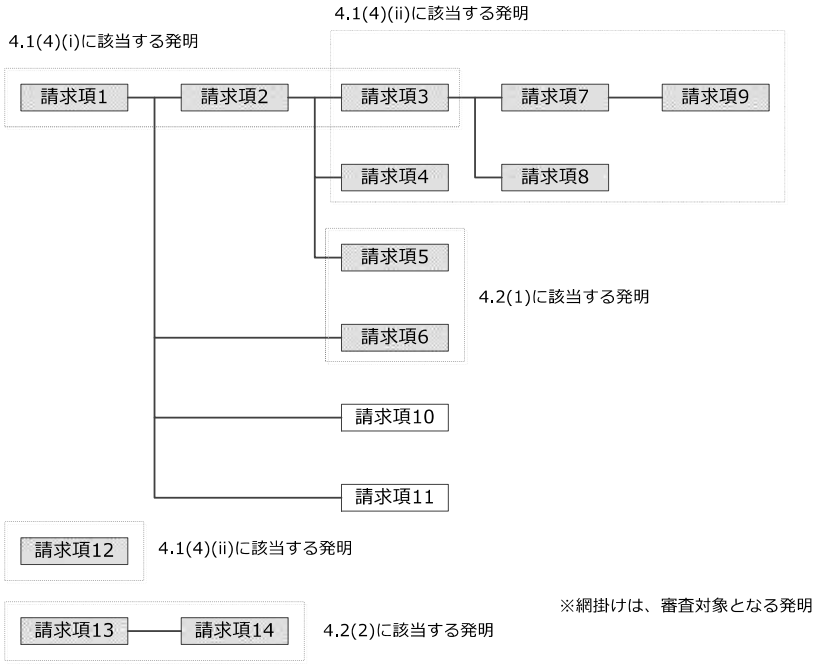
4.3　審査対象の決定の例

請求項 1 及び 2 に係る発明に特別な技術的特徴はなく、請求項 3 に係る発明に特別な技術的特徴が発見された。請求項 4、7～9 及び 12 に係る発明は、発見された特別な技術的特徴と同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する発明である。

また、請求項 5、6、10 及び 11 に係る発明は、請求項 1 に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明である。ただし、請求項 1 に係る発明に対して追加された技術的特徴から把握される請求項 10 に係る発明が解決しようとする具体的な課題と、請求項 1 に係る発明が解決しようとする課題との関連性は低い。また、請求項 1 に係る発明に対して追加された請求項 11 に係る発明の技術的特徴と、請求項 1 に係る発明の技術的特徴との技術的関連性は低い。

請求項 13 は、請求項 1 と表現上の差異があるだけの発明である。

請求項 14 は、請求項 6 と表現上の差異があるだけの発明である。



(説明)

この例の場合は、審査官は、以下のように審査対象を決定する。

(1) 特別な技術的特徴に基づく審査対象の決定(4.1 参照)

請求項 1～3 に係る発明は、特別な技術的特徴の有無を判断した発明として審査対象とする。

請求項 4、7～9 及び 12 に係る発明は、発見された特別な技術的特徴と同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する発明として、審査対象とする。

(2) 審査の効率性に基づく審査対象の決定(4.2(1)及び(2)参照)

請求項 5 及び 6 に係る発明は、請求項 1 に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明であるから、審査対象に加える。

請求項 10 に係る発明は、請求項 1 に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明であるが、請求項 1 に係る発明が解決しようとする課題と、請求項 1 に係る発明に対して追加された技術的特徴から把握される発明が解決しようとする具体的な課題との関連性が低い。よって、請求項 1～

9 及び 12 に係る発明について審査をした結果、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することが可能である発明ではなく、かつ、まとめて審査をすることが効率的であるといえる他の事情もない場合は、請求項 10 に係る発明は審査対象から除外してもよい。

請求項 11 に係る発明は、請求項 1 に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明であるが、請求項 1 に係る発明の技術的特徴と請求項 1 に係る発明に対して追加された技術的特徴との技術的関連性が低い。よって、請求項 1～9 及び 12 に係る発明について審査をした結果、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することが可能である発明ではなく、かつ、まとめて審査をすることが効率的であるといえる他の事情もない場合は、請求項 11 に係る発明は、審査対象から除外してもよい。

請求項 13 に係る発明は、請求項 1 に係る発明と表現上の差異があるだけの発明であり、請求項 1 に係る発明について審査をした結果、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することが可能である発明であるので、審査対象に加える。

請求項 14 に係る発明は、請求項 6 に係る発明と表現上の差異があるだけの発明であり、請求項 6 に係る発明について審査をした結果、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することが可能である発明であるので、審査対象に加える。

5. 第 37 条の要件についての判断に係る審査の進め方

審査官は、審査対象とならない発明があり、特許出願が第 37 条の要件を満たさないと判断した場合は、特許出願が第 37 条の要件を満たしていない旨の拒絶理由通知をする。審査官は、拒絶理由通知に、審査対象とならない発明を明示するとともに審査対象とならない理由を記載する。

6. 特定の場合における「同一の又は対応する特別な技術的特徴」の判断類型

6.1 請求項に係る発明間に特定の関係がある場合の判断類型

6.1.1 物とその物を生産する方法、あるいは、物とその物を生産する機械、器具、装置その他の物

「物を生産する方法や、物を生産する機械、器具、装置その他の物」(以下この章において「生産方法、生産装置等」という。)が「物」の生産に適している場合は、両者は同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する関係にある。「生産方法、生産装置等」により、その「物」以外の物も生産される場合であっても、その「物」の生産に適しているものであれば、両者は同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する関係にある。

ここで、「物を生産する機械、器具、装置その他の物」における「その他の物」には、触媒、微生物等、他の原料、被加工体等に作用してそれに変化を生じさせ生産物を得るもの全てが含まれる。

(説明)

「生産方法、生産装置等」が「物」の生産に「適している」とは、例えば、「生産方法、生産装置等」の特別な技術的特徴により、原材料から「物」の特別な技術的特徴(その「物」自体の場合を含む。)への変化が必然的にもたらされることをいう。この場合は、「生産方法、生産装置等」の特別な技術的特徴のもたらす、発明の先行技術に対する貢献は、その「物」の特別な技術的特徴をもたらすことである。したがって、それぞれの特別な技術的特徴のもたらす、発明の先行技術に対する貢献は密接に関連しており、両者は同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する関係にある。

6.1.2 物とその物を使用する方法、あるいは、物とその物の特定の性質を専ら利用する物

(1) 「物を使用する方法」が「物」の使用に適している場合は、両者は同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する関係にある。

(説明)

「物を使用する方法」が「物」の使用に「適している」とは、例えば、「物を使用する方法」の特別な技術的特徴が、「物」の特別な技術的特徴の特有な性質又は機能を使用していることをいう。

この場合は、「物を使用する方法」の特別な技術的特徴のもたらす、発明の先行技術に対する貢献は、その「物」の特別な技術的特徴の特有な性質又は機能を使用することである。したがって、それぞれの特別な技術的特徴のもたらす、発明の先行技術に対する貢献は密接に関連しており、両者は同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する関係にある。

(2) 「物の特定の性質を専ら利用する物」の特別な技術的特徴が「物」の特別な

技術的特徴の特定の性質を専ら利用している場合は、両者は同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する関係にある。

(説明)

「物の特定の性質を専ら利用する物」の特別な技術的特徴が「物」の特別な技術的特徴の特定の性質を専ら利用している場合は、「物の特定の性質を専ら利用する物」の特別な技術的特徴のもたらす、発明の先行技術に対する貢献は、その「物」の特別な技術的特徴の特定の性質を専ら利用することである。したがって、それぞれの特別な技術的特徴のもたらす、発明の先行技術に対する貢献は密接に関連しており、両者は同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する関係にある。

6.1.3　物とその物を取り扱う方法、あるいは、物とその物を取り扱う物

「物を取り扱う方法や、物を取り扱う物」(以下この章において「取扱方法又は取り扱う物」という。)が「物」の取扱いに適している場合は、両者は同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する関係にある。その「物」以外の物の取扱いにも適用可能な場合であっても、その「物」の取扱いに適しているものであれば、両者は同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する関係にある。

(説明)

「取扱方法又は取り扱う物」が「物」の取扱いに「適している」とは、例えば、「取扱方法又は取り扱う物」の特別な技術的特徴が、「物」の特別な技術的特徴に対して外的な作用を施すことにより機能を必然的に維持又は発揮させ、基本的にはその「物」を本質的に変化させないことをいう。

この場合は、「取扱方法又は取り扱う物」の特別な技術的特徴のもたらす、発明の先行技術に対する貢献は、その「物」の特別な技術的特徴の機能を必然的に維持又は発揮させることである。したがって、それぞれの特別な技術的特徴のもたらす、発明の先行技術に対する貢献は密接に関連しており、両者は同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する関係にある。

6.1.4　方法とその方法の実施に直接使用する機械、器具、装置その他の物

「方法の実施に直接使用する機械、器具、装置その他の物」(以下この章において「実施に使用する装置等」という。)が「方法」の実施に直接使用することに適している場合は、両者は同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する関係にある。その「方法」以外の方法の実施に直接使用できる場合であっても、

その「方法」の実施に直接使用することに適しているものであれば、両者は同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する関係にある。また、「方法の実施に直接使用する機械、器具、装置その他の物」における「その他の物」には、触媒、微生物、原料、被加工体等、機械、器具、装置以外の方法の実施に直接使用するものが全て含まれる。

(説明)

「実施に使用する装置等」が「方法」の実施に直接使用することに適しているとは、例えば、「実施に使用する装置等」の特別な技術的特徴が「方法」の特別な技術的特徴の実施に直接使用されることをいう。

この場合は、「実施に使用する装置等」の特別な技術的特徴がもたらす、発明の先行技術に対する貢献は、その「方法」の発明の特別な技術的特徴を実施することである。したがって、それぞれの特別な技術的特徴のもたらす、発明の先行技術に対する貢献は密接に関連しており、両者は同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する関係にある。

6.2　マーカッシュ形式

請求項がマーカッシュ形式で記載されている場合は、審査官は、各選択肢に基づいて把握される発明が、同一の又は対応する特別な技術的特徴を有しているか否かで、請求項内の発明の単一性の要件を判断する。

特に、マーカッシュ形式で記載された請求項が化合物の択一的記載である場合は、以下の(i)及び(ii)の両方の要件が満たされれば、各選択肢に基づいて把握される発明は同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する関係にある。

(i) 各選択肢に基づいて把握される全ての発明が共通の性質又は活性を有している。

(ii) (ii-1) 共通の化学構造が存在する、すなわち各選択肢に基づいて把握される全ての発明が重要な化学構造要素を共有している(注 1)、

又は、

(ii-2) 共通の化学構造が判断基準にならない場合は、各選択肢に基づいて把握される全ての発明が、その発明の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)に属する。

(注 1) 「各選択肢に基づいて把握される全ての発明が重要な化学構造要素を共有している」とは、各選択肢に基づいて把握される全ての化学物質が、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をいう。各選

択肢に基づいて把握される全ての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の技術からみて構造的に顕著な部分を構成する場合をいう。化学構造要素は一つの部分のこともあれば、互いに連関した個々の部分の組合せのこともある。

（注 2）「一群のものとして認識される化学物質群」とは、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。

なお、マーカッシュ形式の選択肢の場合において、選択肢に基づいて把握される発明の少なくとも一つが先行技術の中に発見された場合等は、審査官は発明の単一性の要件を満たすか否か再考する必要がある。

6.3　中間体と最終生成物

中間体に関する発明と最終生成物に関する発明とは、以下の(i)及び(ii)の両方の要件が満たされれば、同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する関係にある。

(i) 中間体と最終生成物が、同一の又は技術的に密接に関連している新規な構造要素を有する
　すなわち、
　(i-1) 中間体と最終生成物の化学構造において先行技術の中には発見されないような基本骨格が共通している、
　又は、
　(i-2) 中間体と最終生成物の化学構造が技術的に相互に密接に関連している。
(ii) 中間体と最終生成物の間に技術的な相互関連性がある、すなわち、最終生成物が、中間体から直接製造される、又は、同一の主要な構造要素を含む少数の別の先行技術の中には発見されないような中間体を経て製造される。

構造が不明な場合でも、中間体と最終生成物が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する関係にあるといえる場合がある。例えば、構造が明らかな中間体と構造が不明な最終生成物、あるいは、構造が不明な中間体と構造が不明な最終生成物が、同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する関係にあるといえる場合がある。

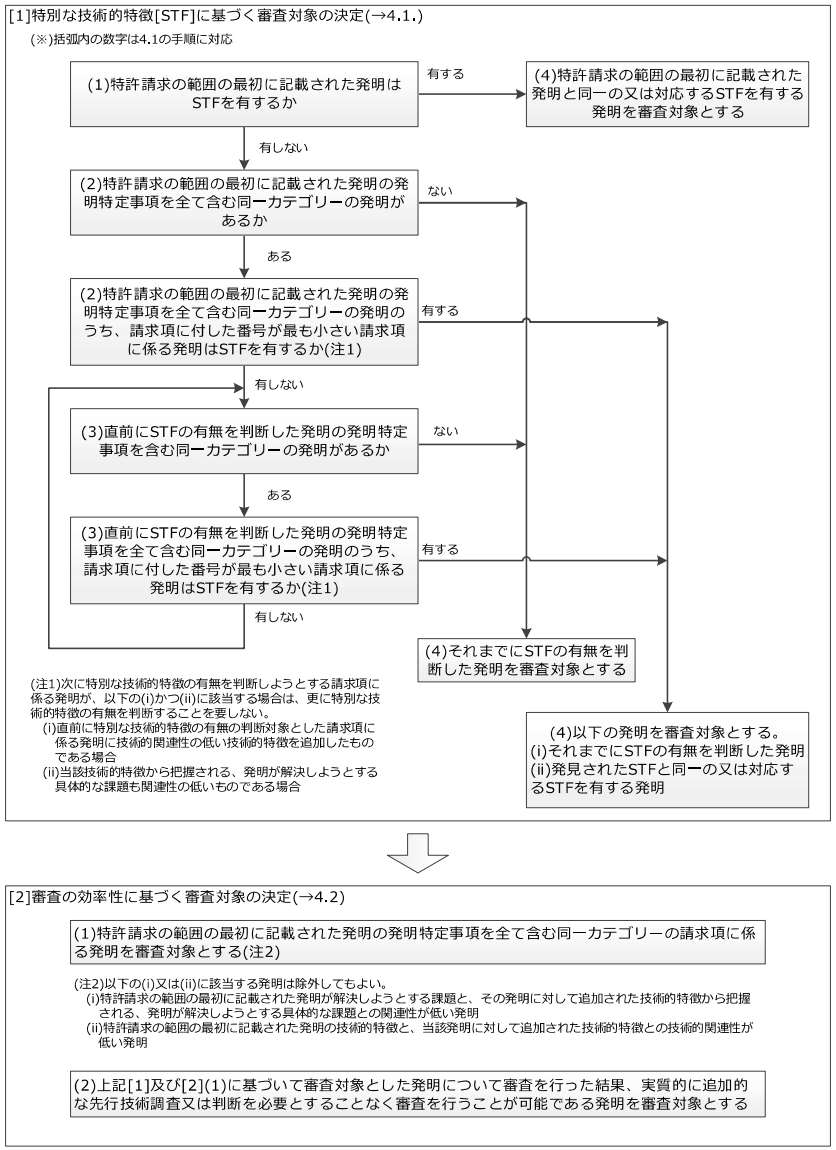
このような場合に同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する関係にあるといえるためには、例えば、中間体が最終生成物と同一の主要な構造要素を含んでいる、又は中間体が最終生成物に主要な構造要素を組み込むというように、中間体と最終生成物の構造が技術的に相互に密接に関連していることを示す十分な証拠がなければならない。

一つの最終生成物の製造のための異なるプロセスで使用される別々の中間体に同一の主要な構造要素がある場合は、この主要な構造要素が同一の又は対応する特別な技術的特徴である。したがって、最終生成物及び別々の中間体に関する発明は、同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する関係にある。

中間体及び最終生成物が共に化合物の群を成すように請求項に記載されている場合は、各中間体化合物は請求項に係る最終生成物のうちの一つの化合物に対応していなければならない。ただし、最終生成物の幾つかは中間体の群の中に対応する化合物がない場合もある。したがって、二つの群は完全に一致する必要はない。

中間体が他の効果を有する、又は他の活性を示すことは、発明の単一性の判断に影響を及ぼすものではない。

図　審査対象の具体的な決定手順



＜関連規定＞

特許法

(特許出願)

第36条　(略)

2・3　(略)

4　前項第三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。

一　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。

二　その発明に関連する文献公知発明(第二十九条第一項第三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つているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。

5　第二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　第二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。

一　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。

二　特許を受けようとする発明が明確であること。

三　請求項ごとの記載が簡潔であること。

四　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。

7　(略)

第37条　二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる。

(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)

第48条の7　審査官は、特許出願が第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たしていないと認めるときは、特許出願人に対し、その旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。

(拒絶の査定)

第49条　審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一～四　(略)
五　前条の規定による通知をした場合であつて、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つてもなお第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たすこととならないとき。
六・七　(略)

特許法施行規則

(発明の詳細な説明の記載)
第24条の2　特許法第三十六条第四項第一号の経済産業省令で定めるところによる記載は、発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他の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発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。

(特許請求の範囲の記載)
第24条の3　特許法第三十六条第六項第四号の経済産業省令で定めるところによる特許請求の範囲の記載は、次の各号に定めるとおりとする。
一　請求項ごとに行を改め、一の番号を付して記載しなければならない。
二　請求項に付す番号は、記載する順序により連続番号としなければならない。
三　請求項の記載における他の請求項の記載の引用は、その請求項に付した番号によりしなければならない。
四　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。
五 他の二以上の請求項の記載を択一的に引用して請求項を記載するときは、引用する請求項は、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用してはならない。

(発明の単一性)
第25条の8　特許法第三十七条の経済産業省令で定める技術的関係とは、二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係をいう。
2　前項に規定する特別な技術的特徴とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。
3　第一項に規定する技術的関係については、二以上の発明が別個の請求項に記載されているか単一の請求項に択一的な形式によって記載されているかどうかにかかわらず、その有無を判断するものとする。

第Ⅲ部
特許要件

第Ⅲ部
特許要件

目　　次

第III部　特許要件

第1章　発明該当性及び産業上の利用可能性(特許法第29条第1項柱書)
1. 概要 …… 1 -
2. 発明該当性の要件についての判断 …… 1 -
2.1　「発明」に該当しないものの類型 …… 2 -
2.1.1　自然法則自体 …… 2 -
2.1.2　単なる発見であって創作でないもの …… 2 -
2.1.3　自然法則に反するもの …… 2 -
2.1.4　自然法則を利用していないもの …… 2 -
2.1.5　技術的思想でないもの …… 4 -
2.1.6　発明の課題を解決するための手段は示されているものの、その手段によっては、課題を解決することが明らかに不可能なもの …… 5 -
2.2　コンピュータソフトウエアを利用するものの審査に当たっての留意事項 …… 5 -
3. 産業上の利用可能性の要件についての判断 …… 7 -
3.1　産業上の利用可能性の要件を満たさない発明の類型 …… 7 -
3.1.1　人間を手術、治療又は診断する方法の発明 …… 7 -
3.1.2　業として利用できない発明 …… 9 -
3.1.3　実際上、明らかに実施できない発明 …… 9 -
3.2　産業上の利用可能性の要件を満たす発明の類型 …… 9 -
3.2.1　「人間を手術、治療又は診断する方法の発明」に該当しない発明 …… 10 -
3.2.2　「業として利用できない発明」に該当しない発明 …… 12 -
4. 発明該当性の要件及び産業上の利用可能性の要件についての判断に係る審査の進め方 …… 12 -

第２章　新規性・進歩性(特許法第 29 条第１項･第２項)
第１節　新規性
1. 概要 …… 1 -
2. 新規性の判断 …… 1 -

第2節　進歩性
1. 概要 …… 1 -
2. 進歩性の判断に係る基本的な考え方 …… 1 -
3. 進歩性の具体的な判断 …… 2 -
3.1　進歩性が否定される方向に働く要素 …… 4 -
3.1.1　主引用発明に副引用発明を適用する動機付け …… 4 -
3.1.2　動機付け以外に進歩性が否定される方向に働く要素 …… 7 -
3.2　進歩性が肯定される方向に働く要素 …… 9 -
3.2.1　引用発明と比較した有利な効果 …… 9 -
3.2.2　阻害要因 …… 10 -
3.3　進歩性の判断における留意事項 …… 13 -

第3節　新規性・進歩性の審査の進め方
1. 概要 …… 1 -
2. 請求項に係る発明の認定 …… 1 -
2.1　請求項の記載が明確である場合 …… 2 -
2.2　請求項の記載が一見すると明確でなく、理解が困難な場合 …… 2 -
2.3　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、請求項に係る発明が明確でない場合 …… 2 -
3. 引用発明の認定 …… 2 -
3.1　先行技術 …… 2 -
3.1.1　頒布された刊行物に記載された発明(第29条第1項第3号) …… 3 -
3.1.2　電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明(第29条第1項第3号) …… 5 -
3.1.3　公然知られた発明(第29条第1項第1号) …… 6 -
3.1.4　公然実施をされた発明(第29条第1項第2号) …… 7 -
3.2　先行技術を示す証拠が上位概念又は下位概念で発明を表現している場合の取扱い …… 7 -
3.3　留意事項 …… 8 -
4. 請求項に係る発明と引用発明との対比 …… 8 -
4.1　対比の一般手法 …… 8 -
4.1.1　発明特定事項が選択肢を有する請求項に係る発明について - 8 -
4.2　請求項に係る発明の下位概念と引用発明とを対比する手法 …… 9 -
4.3　対比の際に本願の出願時の技術常識を参酌する手法 …… 9 -
5. 新規性又は進歩性の判断とその判断に係る審査の進め方 …… 9 -
5.1　判断 …… 10 -
5.1.1　発明特定事項が選択肢を有する請求項に係る発明について

……- 10 -
5.2　新規性の判断に係る審査の進め方 ……- 10 -
5.3　進歩性の判断に係る審査の進め方 ……- 10 -
6. 各種出願についての取扱い……- 12 -

第4節　特定の表現を有する請求項等についての取扱い
1. 概要 ……- 1 -
2. 作用、機能、性質又は特性を用いて物を特定しようとする記載がある場合 ……- 1 -
2.1　請求項に係る発明の認定 ……- 1 -
2.1.1　その物が固有に有している機能、特性等が請求項中に記載されている場合 ……- 2 -
2.2　新規性又は進歩性の判断 ……- 2 -
2.2.1　その物が固有に有している機能、特性等が請求項中に記載されている場合 ……- 3 -
2.2.2　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 ……- 3 -
3. 物の用途を用いてその物を特定しようとする記載(用途限定)がある場合　……- 4 -
3.1　請求項に係る発明の認定 ……- 4 -
3.1.1　用途限定がある場合の一般的な考え方……- 4 -
3.1.2　用途限定が付された物の発明を用途発明と解すべき場合の考え方 ……- 5 -
3.1.3　3.1.1や3.1.2の考え方が適用されない、又は通常適用されない場合 ……- 7 -
3.2　新規性の判断……- 7 -
3.2.1　請求項に記載された発明に係る物に用途限定が付されており、用途限定がその用途に特に適した物を意味している場合……- 7 -
3.2.2　請求項に記載された発明に係る物に用途限定が付されているものの、用途限定がその用途に特に適した物を意味していない場合であって、請求項に係る発明が3.1.2の用途発明にも該当しない場合 ……- 8 -
3.2.3　請求項に係る発明が3.1.2の用途発明に該当する場合 ……- 8 -
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 ……- 8 -

4.1　請求項に係る発明の認定 ……- 9 -
4.1.1　「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と把握される場合 ……- 9 -
4.1.2　「他のサブコンビネーション」に関する事項が、「他のサブコンビネーション」のみを特定する事項であって、請求項に係るサブコンビネーションの発明の構造、機能等を何ら特定していない場合 ……- 10 -
4.2　新規性又は進歩性の判断 ……- 11 -
4.2.1　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と把握される場合 ……- 11 -
4.2.2　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、機能等を何ら特定していない場合 ……- 12 -
4.2.3　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 ……- 13 -
5. 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 ……- 13 -
5.1　請求項に係る発明の認定 ……- 13 -
5.2　新規性又は進歩性の判断 ……- 14 -
5.2.1　請求項中に記載された製造方法による生産物と、引用発明に係る生産物とが同一である場合 ……- 14 -
5.2.2　生産物自体が構造的にどのようなものか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 ……- 14 -
6. 数値限定を用いて発明を特定しようとする記載がある場合 ……- 14 -
6.1　請求項に係る発明の認定 ……- 14 -
6.2　進歩性の判断……- 14 -
7. 選択発明 ……- 15 -
7.1　請求項に係る発明の認定 ……- 15 -
7.2　進歩性の判断……- 16 -

第5節　発明の新規性喪失の例外(特許法第30条)
1. 概要 ……- 1 -
2. 第30条第2項の規定の適用についての判断 ……- 2 -

2.1　適用要件 …… 2 -
2.2　判断時期 …… 2 -
2.3　「証明する書面」に基づく第2項の規定の適用についての判断手順 …… 2 -
2.3.1　以下に示す書式に従って作成された「証明する書面」が提出されている場合 …… 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 …… 3 -
2.4　第2項の規定の適用を認めずに拒絶理由通知をした後の判断手順 …… 4 -
3. 第30条第1項の規定の適用についての判断 …… 4 -
3.1　適用要件 …… 4 -
4. 第30条第1項又は第2項の規定の適用についての判断に係る留意事項 - 4 -
4.1　拒絶理由通知及び拒絶査定の際の留意事項 …… 4 -
4.2　権利者の行為に起因して公開された発明が複数存在する場合に、「証明する書面」が提出されていなくても第2項の規定の適用を受けることができる発明について …… 5 -
4.3　各種出願における留意事項 …… 6 -
4.3.1　国内優先権の主張を伴う特許出願 …… 6 -
4.3.2　パリ条約による優先権の主張を伴う特許出願 …… 7 -
4.3.3　特許協力条約に基づく国際出願による特許出願 …… 7 -
4.3.4　分割出願、変更出願及び実用新案登録に基づく特許出願 …… 7 -

第3章　拡大先願(特許法第29条の2)
1. 概要 …… 1 -
2. 第29条の2の要件 …… 2 -
3. 第29条の2の要件についての判断 …… 2 -
3.1　他の出願が第29条の2に規定された形式的要件を満たすことの判断 …… 3 -
3.1.1　他の出願の発明者が本願の請求項に係る発明の発明者と同一でないこと …… 3 -
3.1.2　他の出願の出願人が本願の出願時において、本願の出願人と同一でないこと …… 3 -
3.2　本願の請求項に係る発明と引用発明とが同一か否かの判断 …… 4 -
4. 第29条の2の要件についての判断に係る審査の進め方 …… 4 -
4.1　本願の請求項に係る発明の認定 …… 4 -

4.2　引用発明の認定 …… 4 -
4.3　本願の請求項に係る発明と引用発明との対比 …… 5 -
4.4　本願の請求項に係る発明が第29条の2の規定により特許を受けることができないものであるか否かの判断と、その判断に係る審査の進め方 …… 5 -
4.4.1　本願の請求項に係る発明が第29条の2の規定により特許を受けることができないものであるか否かの判断 …… 5 -
4.4.2　本願の請求項に係る発明が第29条の2の規定により特許を受けることができないものであるか否かの判断に係る審査の進め方 …… 5 -
5. 特定の表現を有する請求項等についての取扱い …… 6 -
6. 各種出願についての取扱い …… 6 -
6.1　他の出願が分割出願、優先権主張を伴う出願等である場合 …… 6 -
6.1.1　分割出願、変更出願又は実用新案登録に基づく特許出願 …… 6 -
6.1.2　パリ条約(又はパリ条約の例)による優先権の主張を伴う出願 …… 7 -
6.1.3　国内優先権の主張の基礎とされた出願(先の出願)又は国内優先権の主張を伴う出願(後の出願) …… 7 -
6.1.4　外国語書面出願、国際特許出願又は国際実用新案登録出願 - 8 -
6.2　本願が分割出願、優先権主張を伴う出願等である場合 …… 9 -

第4章　先願(特許法第39条)
1. 概要 …… 1 -
2. 第39条の要件 …… 2 -
3. 第39条の要件についての判断 …… 2 -
3.1　他の出願が第39条に規定された形式的要件を満たすことの判断 - 2 -
3.1.1　他の出願が第39条第5項の規定により初めからなかったものとみなされる出願でないこと …… 3 -
3.2　本願発明と他の出願の請求項に係る発明等とが同一か否かの判断 …… 3 -
3.2.1　他の出願が先願である場合 …… 3 -
3.2.2　他の出願が同日出願である場合 …… 4 -
4. 第39条の要件についての判断に係る審査の進め方 …… 4 -
4.1　本願発明と先願発明又は同日出願発明の認定 …… 5 -
4.2　本願発明と先願発明又は同日出願発明との対比 …… 6 -
4.3　本願発明が第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 …… - 6 -
4.4　本願発明が第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に係る審査の進め方 …… - 6 -
4.4.1　他の出願が先願である場合 …… - 7 -
4.4.2　他の出願が同日出願である場合 …… - 8 -
4.4.3　第39条の規定に基づく拒絶理由通知をした後の取扱い …… - 10 -
5. 特定の表現を有する請求項等についての取扱い …… - 11 -
6. 各種出願についての取扱い …… - 11 -

第5章　不特許事由(特許法第32条)
1. 概要 …… - 1 -
2. 不特許事由に該当するか否かの判断 …… - 1 -
3. 不特許事由に該当するか否かの判断に係る審査の進め方 …… - 3 -

＜関連規定＞

第 1 章　発明該当性及び産業上の利用可能性
(特許法第 29 条第 1 項柱書)

1. 概要

特許法第 29 条第 1 項柱書は、産業上利用することができる発明をした者がその発明について特許を受けることができることを規定している。特許法における「発明」は、第 2 条第 1 項において、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義されている。この定義にいう「発明」に該当しないものに対しては特許が付与されない。また、この定義にいう「発明」に該当するものであっても、特許法の目的が産業の発達にあることから(第 1 条)、特許を受けようとする発明は、産業上利用することができる発明でなければならない。

第 29 条第 1 項柱書に規定されている特許要件は、以下の二つである。

(i) 「発明」であること(以下この章において「発明該当性」という。)(2.参照)

(ii) 「産業上利用することができる発明」であること(以下この章において「産業上の利用可能性」という。)(3.参照)

この章では、発明該当性及び産業上の利用可能性の判断について取り扱う。

なお、この章においては、発明該当性の要件を満たすものを「発明」と表記することとする。「請求項に係る発明」という用語における発明という記載は、発明該当性の要件を満たすものを意味するわけではない。

2. 発明該当性の要件についての判断

発明該当性の要件についての判断の対象は、請求項に係る発明である。

審査官は、請求項に係る発明が 2.1 のいずれかの類型に該当する場合は、発明該当性の要件を満たさないと判断する。請求項に係る発明がコンピュータソフトウエアを利用するものである場合は、2.2 を参照。

審査官は、特許請求の範囲に二以上の請求項がある場合は、請求項ごとに、発明該当性の要件についての判断をする。

なお、「発明」の定義中の「高度のもの」は、主として実用新案法における考案と区別するためのものである。よって、審査官は、発明該当性の判断においては、考慮する必要はない。

2.1　「発明」に該当しないものの類型

「発明」といえるためには、「自然法則を利用した技術的思想の創作」である必要がある。以下の(i)から(vi)までの類型に該当するものは、「自然法則を利用した技術的思想の創作」ではないから、「発明」に該当しない。

(i) 自然法則自体(2.1.1 参照)
(ii) 単なる発見であって創作でないもの(2.1.2 参照)
(iii) 自然法則に反するもの(2.1.3 参照)
(iv) 自然法則を利用していないもの(2.1.4 参照)
(v) 技術的思想でないもの(2.1.5 参照)
(vi) 発明の課題を解決するための手段は示されているものの、その手段によっては、課題を解決することが明らかに不可能なもの(2.1.6 参照)

2.1.1　自然法則自体

「発明」は、自然法則を利用したものでなければならないから、エネルギー保存の法則、万有引力の法則などの自然法則自体は、「発明」に該当しない。

2.1.2　単なる発見であって創作でないもの

「発明」は、創作されたものでなければならないから、発明者が目的を意識して創作していない天然物(例：鉱石)、自然現象等の単なる発見は、「発明」に該当しない。

しかし、天然物から人為的に単離した化学物質、微生物等は、創作されたものであり、「発明」に該当する。

2.1.3　自然法則に反するもの

請求項に係る発明を特定するための事項(以下この部において「発明特定事項」という。)の少なくとも一部に、エネルギー保存の法則などの自然法則に反する手段(例：いわゆる「永久機関」)がある場合は、請求項に係る発明は、「発明」に該当しない。

2.1.4　自然法則を利用していないもの

請求項に係る発明が以下の(i)から(v)までのいずれかに該当する場合は、その請求項に係る発明は、自然法則を利用したものとはいえず、「発明」に該当しない(例１及び例２参照)。

(i) 自然法則以外の法則(例：経済法則)
(ii) 人為的な取決め(例：ゲームのルールそれ自体)
(iii) 数学上の公式
(iv) 人間の精神活動
(v) 上記(i)から(iv)までのみを利用しているもの(例：ビジネスを行う方法それ自体)

発明特定事項に自然法則を利用している部分があっても、請求項に係る発明が全体として自然法則を利用していないと判断される場合は、その請求項に係る発明は、自然法則を利用していないものとなる(例３から例６まで参照)。

逆に、発明特定事項に自然法則を利用していない部分があっても、請求項に係る発明が全体として自然法則を利用していると判断される場合は、その請求項に係る発明は、自然法則を利用したものとなる。

どのような場合に、全体として自然法則を利用したものとなるかは、技術の特性を考慮して判断される。

(自然法則を利用していないものの例)

例１：コンピュータプログラム言語(上記(ii)に該当する。)

例 ２：徴収金額のうち十円未満を四捨五入して電気料金あるいはガス料金等を徴収する集金方法(上記(v)に該当する。)

例 ３：原油が高価で飲料水が安価な地域から飲料水入りコンテナを船倉内に多数積載して出航し、飲料水が高価で原油が安価な地域へ輸送し、コンテナの陸揚げ後船倉内に原油を積み込み、出航地へ帰航するようにしたコンテナ船の運航方法

例４：予め任意数の電柱をもってＡ組とし、同様に同数の電柱によりなるＢ組、Ｃ組、Ｄ 組等、所要数の組を作り、これらの電柱にそれぞれ同一の拘止具を取り付けて広告板を提示し得るようにし、電柱の各組毎に一定期間ずつ順次にそれぞれ異なる複数組の広告板を循回掲示することを特徴とする電柱広告方法

例 ５：遠隔地にいる対局者間で将棋を行う方法であって、自分の手番の際に自分の手をチャットシステムを用いて相手に伝達するステップと、対局者の手番の際に対局者の

手をチャットシステムを用いて対局者から受け取るステップとを交互に繰り返すことを特徴とする方法

(説明)

チャットシステムという技術的手段を利用した部分があるが、全体としては、遠隔地にいる対局者との間で交互に手番を繰り返して将棋を行うという人為的な取決めのみを利用した方法にすぎないため、「発明」に該当しない。

例 6：遊戯者ごとに n×n 個(n は 3 以上の奇数)の数字が書かれたカードを配付し、各遊戯者が自己のカードに、コンピュータによる抽選で選択された数字があればチェックを行い、縦、横、斜めのいずれか一列の数字について、いち早くチェックを行った遊戯者を勝者とする遊戯方法

(説明)

コンピュータによる抽選という技術的手段を利用した部分があるが、全体としては、遊戯者が自己のカードに抽選で選択された数字があればチェックをして、いち早く一列の数字についてチェックを行った遊戯者を勝者とするというゲームのルールのみを利用した遊戯方法にすぎないため、「発明」に該当しない。

2.1.5 技術的思想でないもの

(1) 技能(個人の熟練によって到達し得るものであって、知識として第三者に伝達できる客観性が欠如しているもの)

例 1：ボールを指に挟む持ち方とボールの投げ方に特徴を有するフォークボールの投球方法

(2) 情報の単なる提示(提示される情報の内容にのみ特徴を有するものであって、情報の提示を主たる目的とするもの)

例 2：機械の操作方法又は化学物質の使用方法についてのマニュアル

例 3：録音された音楽にのみ特徴を有する CD

例 4：デジタルカメラで撮影された画像データ

例 5：文書作成装置によって作成した運動会のプログラム

例 6：コンピュータプログラムリスト(コンピュータプログラムの、紙への印刷、画面への表示等による提示(リスト)そのもの)

なお、情報の提示(提示それ自体、提示手段、提示方法等)に技術的特徴があるものは、情報の単なる提示に当たらない。

例 7：テレビ受像機用のテストチャート

(説明)

テストチャートそれ自体に技術的特徴がある。

例 8：文字、数字、記号からなる情報を凸状に記録したプラスチックカード

(説明)

エンボス加工によりプラスチックカードに刻印された情報を型押しすることで転写することができ、情報の提示手段に技術的特徴がある。

(3) 単なる美的創造物

例 9：絵画、彫刻等

2.1.6 発明の課題を解決するための手段は示されているものの、その手段によっては、課題を解決することが明らかに不可能なもの

例：中性子吸収物質(例えば、ホウ素)を溶融点の比較的高い物質(例えば、タングステン)で包み、これを球状とし、その多数を火口底へ投入することによる火山の爆発防止方法

(説明)

火山の爆発は、火口底においてウラン等が核分裂することに起因するという、誤った因果関係を前提としている。

2.2 コンピュータソフトウエアを利用するものの審査に当たっての留意事項

(1) コンピュータソフトウエア(**注**)を利用するものであっても、以下の(i)又は(ii)のように、全体として自然法則を利用しており、「自然法則を利用した技術的思想の創作」と認められるものは、コンピュータソフトウエアという観点から検討されるまでもなく、「発明」に該当する。

(i) 機器等(例：炊飯器、洗濯機、エンジン、ハードディスク装置、化学反応装置、核酸増幅装置)に対する制御又は制御に伴う処理を具体的に行うもの

(ii) 対象の物理的性質、化学的性質、生物学的性質、電気的性質等の技術的性質(例：エンジン回転数、圧延温度、生体の遺伝子配列と形質発現との関係、物質同士の物理的又は化学的な結合関係)に基づく情報処理を具体的に行うもの

(注)「コンピュータソフトウエア」とは、コンピュータの動作に関するプログラム、その他コンピュータによる処理の用に供する情報であってプログラムに準ずるものをいう(第 2 条第 4 項の「プログラム等」に同じ。以下この章において、「コンピュータソフトウエア」は「ソフトウエア」ともいう。)。

ここで、「プログラム」とは、コンピュータ(電子計算機)に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう(第 2 条第 4 項)。

また、「プログラムに準ずるもの」とは、コンピュータに対する直接の指令ではないためプログラムとは呼べないが、コンピュータの処理を規定するものという点でプログラムに類似する性質を有するものをいう。例えば、データ構造(データ要素間の相互関係で表される、データの有する論理的構造)が「プログラムに準ずるもの」に該当することがある。

なお、「自然法則を利用した技術的思想の創作」であることから「発明」に該当する方法の手順をコンピュータに実行させるためのコンピュータソフトウエア又はその手順を実行するコンピュータ若しくはシステムは、通常、全体として自然法則を利用した技術的思想の創作であるため、「発明」に該当する。

(2) 上記(i)又は(ii)と判断されないような、ビジネスを行う方法、ゲームを行う方法又は数式を演算する方法に関連するものであっても、ビジネス用コンピュータソフトウエア、ゲーム用コンピュータソフトウエア又は数式演算用コンピュータソフトウエアというように、全体としてみると、コンピュータソフトウエアを利用するものとして創作されたものは、「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当する可能性がある。そのようなものについては、審査官は、ビジネスを行う方法等といった形式にとらわれることなく、コンピュータソフトウエアを利用するものという観点から「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するか否かを検討する。すなわち、コンピュータ

ソフトウエアを利用するものは、「ソフトウエアによる情報処理が、ハードウエア資源(注)を用いて具体的に実現されている」場合は、「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するため、この観点から検討する。

なお、ビジネスを行う方法、ゲームを行う方法又は数式を演算する方法に関連するものは、コンピュータソフトウエアを利用している部分があっても、全体として自然法則を利用していない場合があるので、「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するか否かを慎重に検討する必要がある(2.1.4 自然法則を利用していないものの例 5 及び 6 を参照。)。

(注)「ハードウエア資源」とは、処理、操作又は機能実現に用いられる物理的装置又は物理的要素をいう。例えば、物理的装置としてのコンピュータ、その構成要素である CPU、メモリ、入力装置、出力装置又はコンピュータに接続された物理的装置をいう。

3. 産業上の利用可能性の要件についての判断

産業上の利用可能性の要件についての判断の対象は、請求項に係る発明である。

審査官は、請求項に係る発明が 3.1 のいずれかの類型に該当する場合は、産業上の利用可能性の要件を満たさないと判断する。

審査官は、特許請求の範囲に二以上の請求項がある場合は、請求項ごとに、産業上の利用可能性の要件についての判断をする。

ここでいう「産業」は、広義に解釈される。この「産業」には、製造業、鉱業、農業、漁業、運輸業、通信業等が含まれる。

3.1　産業上の利用可能性の要件を満たさない発明の類型

以下の(i)から(iii)までのいずれかに該当する発明は、産業上の利用可能性の要件を満たさない。

(i) 人間を手術、治療又は診断する方法の発明(3.1.1 参照)

(ii) 業として利用できない発明(3.1.2 参照)

(iii) 実際上、明らかに実施できない発明(3.1.3 参照)

3.1.1　人間を手術、治療又は診断する方法の発明

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。

(1) 人間を手術する方法

人間を手術する方法には、以下のものが含まれる。

(i) 人体に対して外科的処置を施す方法(切開、切除、穿刺(せんし)、注射、埋込を行う方法等が含まれる。)
(ii) 人体内(口内、外鼻孔内及び外耳道内は除く。)で装置(カテーテル、内視鏡等)を使用する方法(装置を挿入する、移動させる、維持する、操作する、取り出す方法等が含まれる。)
(iii) 手術のための予備的処置方法(手術のための麻酔方法、注射部位の消毒方法等が含まれる。)

なお、人間を手術する方法には、美容又は整形のための手術方法のように、治療や診断を目的としないものも含まれる。

(2) 人間を治療する方法

人間を治療する方法には、以下のものが含まれる。

(i) 病気の軽減及び抑制のために、患者に投薬、物理療法等の手段を施す方法

(ii) 人工臓器、義手等の代替器官を取り付ける方法
(iii) 病気の予防方法(例：虫歯の予防方法、風邪の予防方法)

なお、健康状態を維持するために処置する方法(例：マッサージ方法、指圧方法)も、病気の予防方法として取り扱う。

(iv) 治療のための予備的処置方法(例：電気治療のための電極の配置方法)
(v) 治療の効果を上げるための補助的処置方法(例：機能回復訓練方法)
(vi) 看護のための処置方法(例：床ずれ防止方法)

(3) 人間を診断する方法

人間を診断する方法は、医療目的で以下の(i)又は(ii)について判断する工程を含む方法をいう。

(i) 人間の病状や健康状態等の身体状態又は精神状態
(ii) 上記(i)の状態に基づく処方や治療又は手術計画

例：MRI 検査で得られた画像を見て脳梗塞であると判断する方法

3.1.2　業として利用できない発明

以下の(i)又は(ii)に該当する発明は、「業として利用できない発明」に該当する。

(i) 個人的にのみ利用される発明(例：喫煙方法)
(ii) 学術的、実験的にのみ利用される発明

3.1.3　実際上、明らかに実施できない発明

理論的にはその発明を実施することが可能であっても、その実施が実際上考えられない発明は、「実際上、明らかに実施できない発明」に該当する。

例：オゾン層の減少に伴う紫外線の増加を防ぐために、地球表面全体を紫外線吸収プラスチックフイルムで覆う方法

3.2　産業上の利用可能性の要件を満たす発明の類型

上記 3.1 のいずれの類型にも該当しない発明は、原則として、産業上の利用可能性の要件を満たす発明である。以下に、「人間を手術、治療又は診断する方法の発明」に該当しない発明及び「業として利用できない発明」に該当しな

い発明の類型を示す。

3.2.1 「人間を手術、治療又は診断する方法の発明」に該当しない発明

(1) 医療機器、医薬等の物の発明

医療機器、医薬自体は、物であり、「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当しない。これらを複数組み合わせた物も、「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当しない。

(2) 医療機器の作動方法(**注**)

医療機器の作動方法は、医療機器自体に備わる機能を方法として表現したものであり、「人間を手術、治療又は診断する方法の発明」に該当しない。ここでいう「医療機器の作動方法」には、医療機器内部の制御方法に限らず、医療機器自体に備わる機能的又はシステム的な作動(例：操作信号に従った切開手段の移動や開閉作動又は放射線、電磁波、音波等の発信や受信)が含まれる。

(**注**) 発明特定事項として、以下の(i)又は(ii)のいずれかの工程を含む方法は、ここでいう「医療機器の作動方法」には該当しない。

(i) 医師が行う工程(例：医師が症状に応じて処置するために機器を操作する工程)

(ii) 機器による人体に対する作用工程(例：機器による患者の特定部位の切開若しくは切除又は機器による患者の特定部位への放射線、電磁波、音波等の照射)

(3) 人間の身体の各器官の構造又は機能を計測する等して人体から各種の資料を収集するための方法

人間の身体の各器官の構造又は機能を計測する等して人体から各種の資料を収集するための以下の(i)又は(ii)の方法は、「人間を診断する方法」に該当しない。

(i) 人体から試料又はデータを収集する方法、人体から収集された試料又はデータを用いて基準と比較するなどの分析を行う方法(例 1 から例 5 まで参照)

(ii) 人間の各器官の構造又は機能の計測のための予備的処置方法(例 6 参照)

ただし、医療目的で以下の(a)又は(b)について判断する工程を含む場合を除く。

(a) 人間の病状や健康状態等の身体状態又は精神状態

(b) 上記(a)の状態に基づく処方や治療又は手術計画

また、このような方法であっても、人間を手術する方法に該当する工程又は人間を治療する方法に該当する工程を含む方法は、「人間を手術する方法」又は「人間を治療する方法」に該当する。

(「人間を診断する方法」に該当しない方法の例)

例 1：インフルエンザ検査のための綿棒による口腔粘膜採取方法

例 2：胸部に X 線を照射し肺を撮影する方法

例 3：耳式電子体温計を外耳道に挿入し体温を測定する方法

例 4：採取した尿に試験紙を浸漬し、呈色した試験紙の色と色調表とを比較し、尿糖の量を判定する方法

例 5：被検者に由来する X 遺伝子の塩基配列の n 番目における塩基の種類を決定し、当該塩基の種類が A である場合にはかかりやすく、G である場合にはかかりにくいという基準と比較することにより、被検者の高血圧症へのかかりやすさを試験する方法

例 6：体表に塗布する超音波検査用ゼリーの塗布むら防止方法

(4) 人間から採取したものを処理する方法

人間から採取したもの(例：血液、尿、皮膚、髪の毛、細胞、組織)を処理する方法又はこれを分析するなどして各種データを収集する方法であって、以下の(i)又は(ii)の方法は、「人間を手術、治療又は診断する方法の発明」に該当しない。

(i) 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いない方法

(ii) 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た以下の(ii-1)から(ii-4)までのいずれかの方法

(ii-1) 人間から採取したものを原材料として、医薬品(例：血液製剤、ワクチン、遺伝子組換製剤、細胞医薬)を製造するための方法

(ii-2) 人間から採取したものを原材料として、医療材料(例：人工骨、培養皮膚シート等の、身体の各部分のための人工的代用品又は代替物)を製造するための方法

(ii-3) 人間から採取したものを原材料として、医薬品又は医療材料の中間段階の生産物を製造するための方法(例：細胞の分化誘導方法、細胞の分離又は純化方法)

(ii-4) 人間から採取したものを原材料として製造された、医薬品若しくは医療材料又はこれらの中間段階の生産物を分析するための方法

3.2.2 「業として利用できない発明」に該当しない発明

市販又は営業の可能性があるものは、「業として利用できない発明」に該当しない。

「髪にウエイブをかける方法」のように、個人的に利用され得るものであっても、営業の可能性があるものは、3.1.2(i)の「個人的にのみ利用される発明」に該当しない。また、学校において使用される「理科の実験セット」のように、実験に利用されるものであっても、市販又は営業の可能性があるものは、3.1.2(ii)の「学術的、実験的にのみ利用される発明」に該当しない。

4. 発明該当性の要件及び産業上の利用可能性の要件についての判断に係る審査の進め方

(1) 審査官は、2.及び3.に基づいて、請求項に係る発明が第29条第1項柱書の要件を満たしていないと判断した場合は、その旨の拒絶理由通知をする。

出願人は、請求項に係る発明が第29条第1項柱書の要件を満たさないために特許を受けることができない旨の拒絶理由通知に対して、手続補正書を提出して特許請求の範囲について補正をしたり、意見書等により反論、釈明したりすることができる。

補正や、反論、釈明により、請求項に係る発明が第29条第1項柱書の要件を満たすとの心証を、審査官が得られる状態になった場合は、拒絶理由は解消する。そうでない場合は、請求項に係る発明が第29条第1項柱書の要件を満たさないために特許を受けることができない旨の拒絶理由に基づき、拒絶査定をする。

(2) 拒絶理由通知、拒絶査定等をする際には、審査官は、請求項に係る発明が

第29条第1項柱書の要件を満たさないために特許を受けることができないと判断した理由を具体的に説明する。理由を具体的に説明せず、「発明該当性の要件を満たさない」、「産業上の利用可能性の要件を満たさない」等とだけ記載することは、出願人が有効な反論をしたり拒絶理由を回避するための補正の方向を理解したりすることが困難になるため、適切でない。

第2章　新規性・進歩性(特許法第29条第1項･第2項)

第1節　新規性

1. 概要

特許法第29条第1項各号には、日本国内又は外国において、特許出願前に公然知られた発明(第1号)、公然実施をされた発明(第2号)、頒布された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(第3号)が掲げられている。そして、同項は、これらの公知(**注**)の発明(新規性を有していない発明。以下この章において「先行技術」という。)については、特許を受けることができない旨を規定している。

特許制度は発明公開の代償として特許権を付与するものであるから、特許権が付与される発明は新規な発明でなければならない。同項は、このことを考慮して規定されたものである。

この節では、審査の対象となっている特許出願(以下この章において「本願」という。)に係る発明の新規性の判断について取り扱う。

(**注**)「公知」という用語は、一般に、第29条第1項第1号に該当するときを指す場合と、同項第1号から第3号までのいずれかに該当するときを指す場合とがあるが、以下この部においては、後者の意味で用いる。

2. 新規性の判断

新規性の判断の対象となる発明は、請求項に係る発明である。

審査官は、請求項に係る発明が新規性を有しているか否かを、請求項に係る発明と、新規性及び進歩性の判断のために引用する先行技術(引用発明)とを対比した結果、請求項に係る発明と引用発明との間に相違点があるか否かにより判断する。相違点がある場合は、審査官は、請求項に係る発明が新規性を有していると判断する。相違点がない場合は、審査官は、請求項に係る発明が新規性を有していないと判断する。

審査官は、特許請求の範囲に二以上の請求項がある場合は、請求項ごとに、新規性の有無を判断する。

第2節　進歩性

1. 概要

特許法第29条第2項は、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(以下この部において「当業者」という。)が先行技術に基づいて容易に発明をすることができたときは、その発明(進歩性を有していない発明)について、特許を受けることができないことを規定している。

当業者が容易に発明をすることができたものについて特許権を付与することは、技術進歩に役立たず、かえってその妨げになるからである。

この節では、特許を受けようとする発明の進歩性の判断、すなわち、その発明が先行技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるか否かの判断を、どのようにするかについて取り扱う。

2. 進歩性の判断に係る基本的な考え方

進歩性の判断の対象となる発明は、請求項に係る発明である。

審査官は、請求項に係る発明の進歩性の判断を、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することにより行う。

当業者が請求項に係る発明を容易に想到できたか否かの判断には、進歩性が否定される方向に働く諸事実及び進歩性が肯定される方向に働く諸事実を総合的に評価することが必要である。そこで、審査官は、これらの諸事実を法的に評価することにより、論理付けを試みる。

以下この部において「当業者」とは、以下の(i)から(iv)までの全ての条件を備えた者として、想定された者をいう。当業者は、個人よりも、複数の技術分野からの「専門家からなるチーム」として考えた方が適切な場合もある。

(i) 請求項に係る発明の属する技術分野の出願時の技術常識(**注1**)を有していること。

(ii) 研究開発(文献解析、実験、分析、製造等を含む。)のための通常の技術的手段を用いることができること。

(iii) 材料の選択、設計変更等の通常の創作能力を発揮できること。

(iv) 請求項に係る発明の属する技術分野の出願時の技術水準(**注2**)にあるもの全てを自らの知識とすることができ、発明が解決しようとする課題に関連し

た技術分野の技術を自らの知識とすることができること。

論理付けを試みる際には、審査官は、請求項に係る発明の属する技術分野における出願時の技術水準を的確に把握する。そして、請求項に係る発明についての知識を有しないが、この技術水準にあるもの全てを自らの知識としている当業者であれば、本願の出願時にどのようにするかを常に考慮して、審査官は論理付けを試みる。

(注1) 「技術常識」とは、当業者に一般的に知られている技術(周知技術及び慣用技術を含む。)又は経験則から明らかな事項をいう。したがって、技術常識には、当業者に一般的に知られているものである限り、実験、分析、製造の方法、技術上の理論等が含まれる。当業者に一般的に知られているものであるか否かは、その技術を記載した文献の数のみで判断されるのではなく、その技術に対する当業者の注目度も考慮して判断される。

ここで、「周知技術」とは、その技術分野において一般的に知られている技術であって、例えば、以下のようなものをいう。

(i) その技術に関し、相当多数の刊行物(「第3節 新規性・進歩性の審査の進め方」の3.1.1参照)又はウェブページ等(「第3節 新規性・進歩性の審査の進め方」の3.1.2参照) (以下この章において「刊行物等」という。)が存在しているもの

(ii) 業界に知れ渡っているもの

(iii) その技術分野において、例示する必要がない程よく知られているもの

「慣用技術」とは、周知技術であって、かつ、よく用いられている技術をいう。

(注2) 「技術水準」とは、先行技術のほか、技術常識その他の技術的知識(技術的知見等)から構成される。

3. 進歩性の具体的な判断

審査官は、先行技術の中から、論理付けに最も適した一の引用発明を選んで主引用発明とし、以下の(1)から(4)までの手順により、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到達する論理付けができるか否かを判断する。審査官は、独立した二以上の引用発明を組み合わせて主引用発明としてはならない。

審査官は、特許請求の範囲に二以上の請求項がある場合は、請求項ごとに、進歩性の有無を判断する。

(1) 審査官は、請求項に係る発明と主引用発明との間の相違点に関し、進歩性が否定される方向に働く要素(3.1参照)に係る諸事情に基づき、他の引用発明(以下この章において「副引用発明」という。)を適用したり、技術常識を考慮したりして、論理付けができるか否かを判断する。

(2) 上記(1)に基づき、論理付けができないと判断した場合は、審査官は、請求項に係る発明が進歩性を有していると判断する。

(3) 上記(1)に基づき、論理付けができると判断した場合は、審査官は、進歩性が肯定される方向に働く要素(3.2参照)に係る諸事情も含めて総合的に評価した上で論理付けができるか否かを判断する。

(4) 上記(3)に基づき、論理付けができないと判断した場合は、審査官は、請求項に係る発明が進歩性を有していると判断する。

上記(3)に基づき、論理付けができたと判断した場合は、審査官は、請求項に係る発明が進歩性を有していないと判断する。

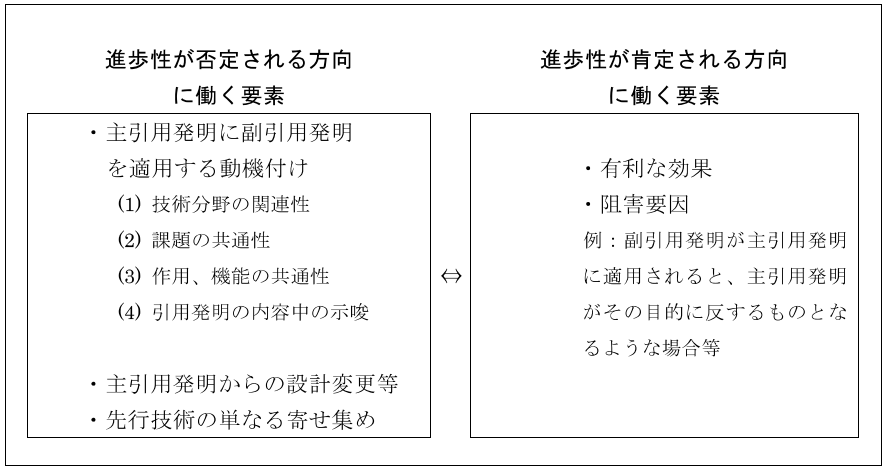


図　論理付けのための主な要素

上記(2)の手順に関し、例えば、請求項に係る発明と主引用発明との間の相違点に対応する副引用発明がなく、相違点が設計変更等でもない場合は、論理付けはできなかったことになる。

他方、上記(4)後段の手順に関し、例えば、請求項に係る発明と主引用発明との間の相違点に対応する副引用発明があり、かつ、主引用発明に副引用発明を適用する動機付け(論理付けのための一要素。上図を参照。)があり、進歩性が肯定される方向に働く事情がない場合は、論理付けができたことになる。

3.1　進歩性が否定される方向に働く要素

3.1.1　主引用発明に副引用発明を適用する動機付け

主引用発明(A)に副引用発明(B)を適用したとすれば、請求項に係る発明(A+B)に到達する場合(**注1**)には、その適用を試みる動機付けがあることは、進歩性が否定される方向に働く要素となる。

主引用発明に副引用発明を適用する動機付けの有無は、以下の(1)から(4)までの動機付けとなり得る観点を総合考慮して判断される。審査官は、いずれか一つの観点に着目すれば、動機付けがあるといえるか否かを常に判断できるわけではないことに留意しなければならない。

(1) 技術分野の関連性
(2) 課題の共通性
(3) 作用、機能の共通性
(4) 引用発明の内容中の示唆

(**注1**) 当業者の通常の創作能力の発揮である設計変更等(3.1.2(1)参照)は、副引用発明を主引用発明に適用する際にも考慮される。よって、主引用発明に副引用発明を適用する際に、設計変更等を行いつつ、その適用をしたとすれば、請求項に係る発明に到達する場合も含まれる。

(1) 技術分野の関連性

主引用発明の課題解決のために、主引用発明に対し、主引用発明に関連する技術分野の技術手段の適用を試みることは、当業者の通常の創作能力の発揮である。例えば、主引用発明に関連する技術分野に、置換可能又は付加可能な技術手段があることは、当業者が請求項に係る発明に導かれる動機付けがあるというための根拠となる。

審査官は、主引用発明に副引用発明を適用する動機付けの有無を判断するに当たり、(1)から(4)までの動機付けとなり得る観点のうち「技術分野の関連性」については、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(**注2**)、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は、「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。このような場合において、他の動機付けとなり得る観点を考慮しなくても、「技術分野の関連性」により動機付けがあるといえるならば、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。

(**注2**) 技術分野は、適用される製品等に着目したり、原理、機構、作用、機能等に着目したりすることにより把握される。

例1：
[請求項]
アドレス帳の宛先を通信頻度に応じて並べ替える電話装置。
[主引用発明]
アドレス帳の宛先をユーザが設定した重要度に応じて並べ替える電話装置。
[副引用発明]
アドレス帳の宛先を通信頻度に応じて並べ替えるファクシミリ装置。
(説明)
主引用発明の装置と、副引用発明の装置とは、アドレス帳を備えた通信装置という点で共通する。このことに着目すると、両者の技術分野は関連している。
さらに、ユーザが通信をしたい宛先への発信操作を簡単にする点でも共通していると判断された場合には、両者の技術分野の関連性が課題や作用、機能といった観点をも併せて考慮されたことになる。

(2) 課題の共通性

主引用発明と副引用発明との間で課題が共通することは、主引用発明に副引用発明を適用して当業者が請求項に係る発明に導かれる動機付けがあるというための根拠となる。

本願の出願時において、当業者にとって自明な課題又は当業者が容易に着想し得る課題が共通する場合も、課題の共通性は認められる。審査官は、主引用発明や副引用発明の課題が自明な課題又は容易に着想し得る課題であるか否かを、出願時の技術水準に基づいて把握する。

審査官は、請求項に係る発明とは別の課題を有する引用発明に基づき、主引用発明から出発して請求項に係る発明とは別の思考過程による論理付けを試

みることもできる。試行錯誤の結果の発見に基づく発明等、請求項に係る発明の課題が把握できない場合も同様である。

例2：

[請求項]

表面に硬質炭素膜が形成されたペットボトル。

[主引用発明]

表面に酸化ケイ素膜が形成されたペットボトル。

(主引用発明が記載された刊行物には、酸化ケイ素膜のコーティングがガスバリア性を高めるためのものであることについて記載されている。)

[副引用発明]

表面に硬質炭素膜が形成された密封容器。

(副引用発明が記載された刊行物には、硬質炭素膜のコーティングがガスバリア性を高めるためのものであることについて記載されている。)

(説明)

膜のコーティングがガスバリア性を高めるためのものであることに着目すると、主引用発明と副引用発明との間で課題は共通している。

例3：

[請求項]

握り部に栓抜き部が備えられた調理鋏。

[主引用発明]

握り部に殻割部が備えられた調理鋏。

[副引用発明]

握り部に栓抜き部が備えられたペティーナイフ。

(説明)

調理鋏やナイフ等の調理器具において多機能化を図ることは、調理器具における自明の課題であり、主引用発明と副引用発明との間で課題は共通している。

(3) 作用、機能の共通性

主引用発明と副引用発明との間で、作用、機能が共通することは、主引用発明に副引用発明を適用したり結び付けたりして当業者が請求項に係る発明に導かれる動機付けがあるというための根拠となる。

例4：

[請求項]

膨張部材を膨張させて洗浄布を接触させ、ブランケットシリンダを洗浄する印刷機。

[主引用発明]

カム機構を用いて洗浄布を接触させ、ブランケットシリンダを洗浄する印刷機。

[副引用発明]

膨張部材を膨張させて洗浄布を接触させ、凹版シリンダを洗浄する印刷機。

(説明)

主引用発明のカム機構も、副引用発明の膨張部材も、洗浄布を印刷機のシリンダに接触又は離反させる作用のために設けられている点に着目すると、主引用発明と副引用発明との間で作用は共通している。

(4) 引用発明の内容中の示唆

引用発明の内容中において、主引用発明に副引用発明を適用することに関する示唆があれば、主引用発明に副引用発明を適用して当業者が請求項に係る発明に導かれる動機付けがあるというための有力な根拠となる。

例5：

[請求項]

エチレン／酢酸ビニル共重合体及び当該共重合体中に分散された受酸剤粒子を含み、当該共重合体が、さらに架橋剤により架橋されている透明フィルム。

[主引用発明]

エチレン／酢酸ビニル共重合体及び当該共重合体中に分散された受酸剤粒子を含む透明フィルム。

(主引用発明が記載された刊行物には、エチレン／酢酸ビニル共重合体が太陽電池の構成部品と接触する部材として用いられることについて言及されている。)

[副引用発明]

太陽電池用封止膜に用いられ、エチレン／酢酸ビニル共重合体からなる透明フィルムであって、当該共重合体が架橋剤により架橋された透明フィルム。

(説明)

主引用発明が記載された刊行物の前記言及は、主引用発明に、太陽電池用封止膜として用いられる透明フィルムに関する技術を適用することについて、示唆しているものといえる。

3.1.2　動機付け以外に進歩性が否定される方向に働く要素

(1) 設計変更等

請求項に係る発明と主引用発明との相違点について、以下の(i)から(iv)まで

のいずれか(以下この章において「設計変更等」という。)により、主引用発明から出発して当業者がその相違点に対応する発明特定事項に到達し得ることは、進歩性が否定される方向に働く要素となる。さらに、主引用発明の内容中に、設計変更等についての示唆があることは、進歩性が否定される方向に働く有力な事情となる。

(i) 一定の課題を解決するための公知材料の中からの最適材料の選択(例1)
(ii) 一定の課題を解決するための数値範囲の最適化又は好適化(例2)
(iii) 一定の課題を解決するための均等物による置換(例3)
(iv) 一定の課題を解決するための技術の具体的適用に伴う設計変更や設計的事項の採用(例4及び例5)

これらは、いずれも当業者の通常の創作能力の発揮にすぎないからである。

例1：

球技用ボールにおける外皮側とボール側との接着剤として、加圧で接着する接着剤に代え、周知の水反応型接着剤を適用することは，公知材料の中からの最適材料の選択にすぎない。

例2：

硬化前のコンクリートについて、流動性を悪化させる75μm以下の粒子の含有量を低減し、1.5質量%以下に定めることは、当業者が適宜なし得る数値範囲の最適化又は好適化にすぎない。

例3:

湿度の検知手段に特徴のある浴室乾燥装置の駆動手段として、ブラシ付き DC モータに代えて、周知のブラシレス DC モータを採用することは、均等物による置換にすぎない。

例4：

携帯電話機の出力端子と、外部の表示装置であるデジタルテレビとを接続し、当該デジタルテレビに画像を表示する際に、その画面の大きさ、画像解像度に適合したデジタルテレビ用の画像信号(デジタル表示信号)を生成及び出力することは、外部装置の種類や性能に応じて適切な方法を選択するものであって、当業者が適宜なし得る設計的事項である。

例5:

顧客側端末装置から入力された情報に応じて当該顧客に宿泊施設情報を提供するシステムにおいて、旅行代理店の窓口でなされているビジネス慣行を参考とし、顧客側端末装置から入力する選択項目として飲食物を採用し、また、提供する宿泊施設情報の項目として宿泊施設の築年数を採用することは、当業者が適宜採用し得る設計的事項である。

(2) 先行技術の単なる寄せ集め

先行技術の単なる寄せ集めとは、発明特定事項の各々が公知であり、互いに機能的又は作用的に関連していない場合をいう。発明が各事項の単なる寄せ集めである場合は、その発明は当業者の通常の創作能力の発揮の範囲内でなされたものである。先行技術の単なる寄せ集めであることは、進歩性が否定される方向に働く要素となる。さらに、主引用発明の内容中に先行技術の寄せ集めについての示唆があることは、進歩性が否定される方向に働く有力な事情となる。

例6：

公知の昇降手段 A を備えた建造物の外壁の作業用ゴンドラ装置に、公知の防風用カバー部材、公知の作業用具収納手段をそれぞれ付加することは、先行技術の単なる寄せ集めである。

3.2　進歩性が肯定される方向に働く要素

3.2.1　引用発明と比較した有利な効果

引用発明と比較した有利な効果は、進歩性が肯定される方向に働く要素である。このような効果が明細書、特許請求の範囲又は図面の記載から明確に把握される場合は、審査官は、進歩性が肯定される方向に働く事情として、これを参酌する。ここで、引用発明と比較した有利な効果とは、発明特定事項によって奏される効果(特有の効果)のうち、引用発明の効果と比較して有利なものをいう。

(1) 引用発明と比較した有利な効果の参酌

請求項に係る発明が、引用発明と比較した有利な効果を有している場合は、審査官は、その効果を参酌して、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理付けを試みる。そして、請求項に係る発明が引用発明と比較した有利な効果を有していても、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことが、十分に論理付けられた場合は、請求項に係る発明の進歩性は否定される。

しかし、引用発明と比較した有利な効果が、例えば、以下の(i)又は(ii)のような場合に該当し、技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものであることは、進歩性が肯定される方向に働く有力な事情になる。(参考) 最三小判令和元年8月27日(平成30年(行ヒ)69号)「アレルギー性眼疾患を処置するためのドキセピン誘導体を含有する局所的眼科用処方物」(ヒト結膜肥満細胞安定化剤事件判決)

(i) 請求項に係る発明が、引用発明の有する効果とは異質な効果を有し、この効果が出願時の技術水準から当業者が予測することができたものではない場合

(ii) 請求項に係る発明が、引用発明の有する効果と同質の効果であるが、際だって優れた効果を有し、この効果が出願時の技術水準から当業者が予測することができたものではない場合

特に選択発明(「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 7. 参照)のように、物の構造に基づく効果の予測が困難な技術分野に属するものについては、引用発明と比較した有利な効果を有することが進歩性の有無を判断するための重要な事情になる。

例：

請求項に係る発明が特定のアミノ酸配列を有するモチリンであって、引用発明のモチリンに比べ6～9倍の活性を示し、腸管運動亢進効果として有利な効果を奏するものである。この効果が出願当時の技術水準から当業者が予測できる範囲を超えた顕著なものであることは、進歩性が肯定される方向に働く事情になる。

(2) 意見書等で主張された効果の参酌

以下の(i)又は(ii)の場合は、審査官は、意見書等において主張、立証(例えば、実験結果の提示)がなされた、引用発明と比較した有利な効果を参酌する。

(i) その効果が明細書に記載されている場合

(ii) その効果は明細書に明記されていないが、明細書又は図面の記載から当業者がその効果を推論できる場合

しかし、審査官は、意見書等で主張、立証がなされた効果が明細書に記載されておらず、かつ、明細書又は図面の記載から当業者が推論できない場合は、その効果を参酌すべきでない。

3.2.2 阻害要因

(1) 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。ただし、阻害要因を考慮したとしても、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことが、十分に論理付けられた場合は、請求項に係る発明の進歩性は否定される。

阻害要因の例としては、副引用発明が以下のようなものであることが挙げられる。

(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(例1)

(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(例2)

(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(例3)

(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(例4)

例1：

[主引用発明]

水道水のオゾンによる滅菌処理において、水流部を主流部と支流部とに分岐し、支流部から陽極に水道水を導入し、これを電解して直接オゾン水とする方法。

(主引用発明の記載された刊行物には、気体と液体との混合に関する高価な装置(気液接触装置)の使用を避けるという主引用発明の目的が記載されている。)

[副引用発明]

純水を電解して電解槽の陽極室にオゾン含有ガスを発生させ、当該ガスを前記電解槽から取り出して陽極液から分離し、分離したオゾン含有ガスを被処理水に注入することによりオゾン水とする方法。

(説明)

気体と液体との混合に関する高価な装置(気液接触装置)の使用は、主引用発明の目的に反する。したがって、主引用発明において、副引用発明を適用し、一旦オゾン含有ガスを陽極液から取り出し、これを再び支流又は主流に注入し、溶解させる構成を採用することには、阻害要因がある。

例2：

[主引用発明]

所定の構造を有するベーンポンプ。

[副引用発明]

所定の形状を有するガスケット。

(説明)

主引用発明のベーンポンプのシール用に、副引用発明のガスケットを用いた場合に、間隙が生じ、ベーンポンプとしての機能を果たしえなくなるときは、主引用発明に副引用発明を適用することについて、阻害要因がある。

例3:

[主引用発明]

液冷媒が通る通路と、気相冷媒が通る通路とを有する樹脂性の弁本体と、制御機構とを固定するために、かしめ固定による連結という手法を採用した温度式膨張弁。

(主引用発明が記載された刊行物には、先行技術の課題として、螺着の場合には、雄ねじの形成にコストがかかり、かつ、取付けに当たり接着剤を使用する必要があり、取付作業が面倒になることを挙げ、その課題を解決するために、かしめ固定という方法を採用したと記載されている。)

[副引用発明]

二つの部材を固定するために、ねじ結合による螺着という手法を採用した圧力制御弁。

(説明)

主引用発明は、ねじ結合による螺着という方法を積極的に排斥しており、主引用発明に、副引用発明のねじ結合による螺着という技術を適用することには、阻害要因がある。

例4:

[主引用発明]

合成繊維の仮撚加工中の合成繊維を所定の糸導ガイドを走行させつつ、一の非接触式加熱装置で加熱する方法。

(主引用発明が記載された刊行物には、染斑を低減させることが目的として記載されている。)

[副引用発明]

合成繊維の仮撚加工中の合成繊維を複数の非接触式加熱装置で加熱する方法。

(副引用発明が記載された刊行物には、いくつかの態様が記載され、そのうち、全ての非接触式加熱装置を温度 a で運転する態様については、他の態様よりは、染斑が発生しやすい態様として記載されている。)

(説明)

副引用発明の前記態様は、主引用発明が達成しようとする染斑の低減という点では劣る例として示されたものである。したがって、主引用発明に副引用発明を適用し、主引用発明の非接触式加熱装置を温度 a で運転することには、阻害要因がある。

(2) 刊行物等の中に、請求項に係る発明に容易に想到することを妨げるほどの記載があれば、そのような刊行物等に記載された発明は、引用発明としての適格性を欠く。したがって、主引用発明又は副引用発明がそのようなものであることは、論理付けを妨げる阻害要因になる。しかし、一見論理付けを妨げるような記載があっても、進歩性が否定される方向に働く要素に係る事情が十分に存在し、論理付けが可能な場合には、そのような刊行物等に記載された発明も、引用発明としての適格性を有している。

3.3　進歩性の判断における留意事項

(1) 請求項に係る発明の知識を得た上で、進歩性の判断をするために、以下の(i)又は(ii)のような後知恵に陥ることがないように、審査官は留意しなければならない。

(i) 当業者が請求項に係る発明に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(「第3節 新規性・進歩性の審査の進め方」の3.3参照)。

(2) 審査官は、主引用発明として、通常、請求項に係る発明と、技術分野又は課題(**注1**)が同一であるもの又は近い関係にあるものを選択する。

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には、論理付けは困難になりやすい。そのような場合は、審査官は、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(例えば、主引用発明に副引用発明を適用するに当たり十分に動機付けとなる事情が存在するのか否かの検討)が要求されることに留意する。

(**注1**) 自明な課題や当業者が容易に着想し得る課題を含む。

また、ここで検討されるのは、請求項に係る発明と主引用発明との間で課題が大きく異なるか否かである。ここで請求項に係る発明と主引用発明との間で検討される課題は、3.1.1(2)の課題(主引用発明と副引用発明との間で共通するか否かが検討される課題)と同一である必要はない。

また、請求項に係る発明の解決すべき課題が新規であり、当業者が通常は着

想しないようなものである場合は、請求項に係る発明と主引用発明とは、解決すべき課題が大きく異なることが通常である。したがって、請求項に係る発明の課題が新規であり、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。

(3) 審査官は、論理付けのために引用発明として用いたり、設計変更等の根拠として用いたりする周知技術について、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(その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。

(4) 審査官は、本願の明細書中に本願出願前の従来技術として記載されている技術について、出願人がその明細書の中でその従来技術の公知性を認めている場合は、出願当時の技術水準を構成するものとして、これを引用発明とすることができる。

(5) 物自体の発明が進歩性を有している場合には、その物の製造方法及びその物の用途の発明は、原則として、進歩性を有している(注2)。

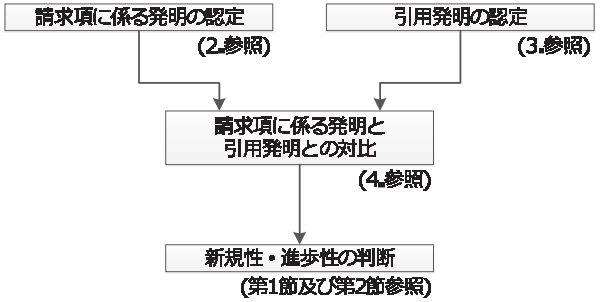
(注2) 例外としては、物自体の発明が用途発明(「第4節 特定の表現を有する請求項等についての取扱い」の3.1.2参照)である場合における、その物の製造方法が挙げられる。

(6) 審査官は、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を、進歩性が肯定される方向に働く事情があることを推認するのに役立つ二次的な指標として参酌することができる。ただし、審査官は、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って、この参酌をすることができる。

第 3 節　新規性・進歩性の審査の進め方

1. 概要

審査官は、新規性及び進歩性の判断をするに当たり、請求項に係る発明の認定と、引用発明の認定とを行い、次いで、両者の対比を行う。対比の結果、相違点がなければ、審査官は、請求項に係る発明が新規性を有していないと判断し(第1節)、相違点がある場合には、進歩性の判断を行う(第2節)。



2. 請求項に係る発明の認定

審査官は、請求項に係る発明を、請求項の記載に基づいて認定する。この認定において、審査官は、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記載されている用語の意義を解釈する。

審査官は、請求項の記載に基づき認定した発明と明細書又は図面に記載された発明とが対応しないことがあっても、請求項の記載を無視して明細書又は図面の記載のみから請求項に係る発明を認定し、それを審査の対象とはしない。審査官は、明細書又は図面に記載があっても、請求項には記載されていない事項は、請求項には記載がないものとして請求項に係る発明の認定を行う。反対に、審査官は、請求項に記載されている事項については必ず考慮の対象とし、記載がないものとして扱ってはならない。(参考) 最二小判平成3年3月8日(昭和62年(行ツ)3号・民集45巻3号123頁)「トリグリセリドの測定法」(リパーゼ事件判決)

2.1　請求項の記載が明確である場合

この場合は、審査官は、請求項の記載どおりに請求項に係る発明を認定する。また、審査官は、請求項の用語の意味を、その用語が有する通常の意味と解釈する。

ただし、請求項に記載されている用語の意味内容が明細書又は図面において定義又は説明されている場合は、審査官は、その定義又は説明を考慮して、その用語を解釈する。なお、請求項の用語の概念に含まれる下位概念を単に例示した記載が発明の詳細な説明又は図面中にあるだけでは、ここでいう定義又は説明には該当しない。

2.2　請求項の記載が一見すると明確でなく、理解が困難な場合

この場合において、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請求項中の用語を解釈すると請求項の記載が明確になるのであれば、審査官は、それらを考慮してその用語を解釈する。

2.3　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、請求項に係る発明が明確でない場合

この場合は、審査官は、請求項に係る発明の認定を行わない。なお、このような発明について、先行技術調査の除外対象になり得ることについて、「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2.3を参照。

3. 引用発明の認定

審査官は、先行技術を示す証拠に基づき、引用発明を認定する。

3.1　先行技術

先行技術は、本願の出願時より前に、日本国内又は外国において、3.1.1から3.1.4までのいずれかに該当したものである。本願の出願時より前か否かの判断は、時、分、秒まで考慮してなされる。外国で公知になった場合については、日本時間に換算した時刻で比較してその判断がなされる。

3.1.1　頒布された刊行物に記載された発明（第 29 条第 1 項第 3 号）

「頒布された刊行物に記載された発明」とは、不特定の者が見得る状態に置かれた(注1)刊行物(注2)に記載された発明をいう。

(注1) 現実に誰かが見たという事実を必要としない。

(注2) 「刊行物」とは、公衆に対し、頒布により公開することを目的として複製された文書、図面その他これに類する情報伝達媒体をいう。

(1) 刊行物に記載された発明

a 「刊行物に記載された発明」とは、刊行物に記載されている事項及び刊行物に記載されているに等しい事項から把握される発明をいう。審査官は、これらの事項から把握される発明を、刊行物に記載された発明として認定する。刊行物に記載されているに等しい事項とは、刊行物に記載されている事項から本願の出願時における技術常識を参酌することにより当業者が導き出せる事項をいう。

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。

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、その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

(2) 頒布された時期の取扱い

a 刊行物の頒布時期の推定

刊行物に発行時期が記載されているか		**推定される頒布時期**
記載されている(**注**)	発行の年のみが記載されているとき	その年の末日の終了時
	発行の年月が記載されているとき	その年月の末日の終了時
	発行の年月日まで記載されているとき	その年月日の終了時
記載されていない	外国刊行物で国内受入れの時期が判明しているとき	その受入れの時期から、発行国から国内受入れまでに要する通常の期間さかのぼった時期
	その刊行物につき、書評、抜粋、カタログ等を掲載した他の刊行物があるとき	当該他の刊行物の発行時期から推定されるその刊行物の頒布時期
	その刊行物につき、重版又は再版があり、これに初版の発行時期が記載されているとき	その記載されている初版の発行時期
	その他の適当な手掛かりがあるとき	その手掛かりから推定又は認定される頒布時期

(**注**) 刊行物に記載されている発行時期以外に、適当な手掛かりがある場合は、審査官は、その手掛かりから推定又は認定される頒布時期を、その刊行物の頒布時期と推定することができる。

b 特許出願の日と刊行物の発行日とが同日の場合の取扱い

特許出願の日と刊行物の発行日とが同日の場合は、審査官は、刊行物の発行の時が特許出願の時よりも前であることが明らかな場合のほかは、頒布時期を特許出願前であると取り扱わない。

3.1.2　電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明(第 29 条第 1 項第 3 号)

「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」とは、電気通信回線(**注 1**)を通じて不特定の者が見得るような状態に置かれた(**注2**)ウェブページ等(**注 3**)に掲載された発明をいう。

(**注 1**) 「回線」とは、一般に往復の通信路で構成された、双方向に通信可能な伝送路を意味する。一方向にしか情報を送信できない放送は、「回線」には含まれない。双方向からの通信を伝送するケーブルテレビ等は、「回線」に該当する。

(**注 2**) 現実に誰かがアクセスしたという事実を必要としない。具体的には、以下の(i)及び(ii)の両方を満たすような場合は、公衆に利用可能となった(不特定の者が見得る状態に置かれた)ものといえる。

(i) インターネットにおいて、公知のウェブページ等からリンクをたどることで到達でき、検索エンジンに登録され、又はアドレス(URL)が公衆への情報伝達手段(例えば、広く一般的に知られている新聞、雑誌等)に載っていること。

(ii) 公衆からのアクセス制限がなされていないこと。

(**注 3**) 「ウェブページ等」とは、インターネット等において情報を掲載するものをいう。「インターネット等」とは、インターネット、商用データベース、メーリングリスト等の電気通信回線を通じて情報を提供するものをいう。

(1) ウェブページ等に掲載された発明

「ウェブページ等に掲載された発明」とは、ウェブページ等に掲載されている事項及びウェブページ等に掲載されているに等しい事項から把握される発明をいう。

審査官は、ウェブページ等に掲載された発明を、3.1.1(1)に準じて認定する。ただし、その発明を引用するためには、ウェブページ等に掲載されている事項が掲載時期にその内容のとおりにそのウェブページ等に掲載されていたことが必要である。

審査官は、公衆に利用可能となった時が出願前か否かを、引用しようとするウェブページ等に表示されている掲載時期に基づいて判断する(**注 4**)。

(**注 4**) 掲載時期の記載がなく、又は年若しくは月の記載のみがあり、出願時との先後が不明である場合は、審査官は、掲載された情報に関してその掲載、保全等に権限及び

責任を有する者から掲載時期についての証明を得て、掲載時期が出願時よりも前であれば、その情報を引用することができる。

(2) 掲載時期や掲載内容(ウェブページ等に掲載されている事項が掲載時期にその内容のとおりにそのウェブページ等に掲載されていたか否か)に関する出願人からの反論

a 出願人から、表示された掲載時期及び掲載内容について、証拠に裏付けられておらず、単にウェブページ等による開示であるから疑わしいという内容のみの反論がなされた場合

この場合は、具体的根拠が示されていないので、審査官はその反論を採用しない。

b 出願人から具体的根拠を示しつつ反論がなされ、掲載時期又は掲載内容について疑義が生じた場合

審査官は、その掲載、保全等に権限及び責任を有する者に問い合わせて掲載時期又は掲載内容についての確認を求める。その際、審査官はウェブページ等への掲載時期又は掲載内容についての証明書の発行を依頼する。

出願人からの反論等を検討した結果、その疑義があるとの心証が変わらない場合は、審査官は、そのウェブページ等に掲載された発明を引用しない。

3.1.3 公然知られた発明(第 29 条第 1 項第 1 号)

「公然知られた発明」とは、不特定の者に秘密でないものとしてその内容が知られた発明をいう(**注**)。

(**注**) 守秘義務を負う者から秘密でないものとして他の者に知られた発明は、「公然知られた発明」である。このことと、発明者又は出願人の秘密にする意思の有無とは関係しない。

学会誌等の原稿は、一般に、その原稿が受け付けられても不特定の者に知られる状態に置かれるものではない。したがって、その原稿の内容が公表されるまでは、その原稿に記載された発明は、「公然知られた発明」とはならない。

「公然知られた発明」は、通常、講演、説明会等を介して知られたものであることが多い。その場合は、審査官は、講演、説明会等において説明された事実から発明を認定する。

説明されている事実の解釈に当たって、審査官は、講演、説明会等の時における技術常識を参酌することにより当業者が導き出せる事項も、「公然知られた発明」の認定の基礎とすることができる。

3.1.4 公然実施をされた発明(第 29 条第 1 項第 2 号)

「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(**注**)。

(**注**) その発明が実施をされたことにより、公然知られた事実もある場合は、第29条第1項第1号の「公然知られた発明」にも該当する。

「公然実施をされた発明」は、通常、機械、装置、システム等を用いて実施されたものであることが多い。その場合は、審査官は、用いられた機械、装置、システム等がどのような動作、処理等をしたのかという事実から発明を認定する。

その事実の解釈に当たって、審査官は、発明が実施された時における技術常識を参酌することにより当業者が導き出せる事項も、「公然実施をされた発明」の認定の基礎とすることができる。

3.2 先行技術を示す証拠が上位概念又は下位概念で発明を表現している場合の取扱い

(1) 先行技術を示す証拠が上位概念(**注1**)で発明を表現している場合

この場合は、下位概念で表現された発明が示されていることにならないから、審査官は、下位概念で表現された発明を引用発明として認定しない。ただし、技術常識を参酌することにより、下位概念で表現された発明が導き出される場合には(**注2**)、審査官は、下位概念で表現された発明を引用発明として認定することができる。

(**注1**) 「上位概念」とは、同族的若しくは同類的事項を集めて総括した概念又はある共通する性質に基づいて複数の事項を総括した概念をいう。

(**注2**) 概念上、下位概念が上位概念に含まれる、又は上位概念の用語から下位概念の用語を列挙することができることのみでは、下位概念で表現された発明が導き出される(記載されている)とはしない。

(2) 先行技術を示す証拠が下位概念で発明を表現している場合

この場合は、先行技術を示す証拠が発明を特定するための事項として「同族的若しくは同類的事項又はある共通する性質」を用いた発明を示しているならば、審査官は、上位概念で表現された発明を引用発明として認定できる。なお、新規性の判断の手法としては、上位概念で表現された発明を引用発明として認定せずに、対比、判断の際に(4.及び 5.1、特に 4.2 を参照。)、その上位概念で表現された請求項に係る発明の新規性を判断することができる。

3.3 留意事項

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。

4. 請求項に係る発明と引用発明との対比

4.1 対比の一般手法

審査官は、認定した請求項に係る発明と、認定した引用発明とを対比する。請求項に係る発明と引用発明との対比は、請求項に係る発明の発明特定事項と、引用発明を文言で表現する場合に必要と認められる事項(以下この章において「引用発明特定事項」という。)との一致点及び相違点を認定してなされる。審査官は、独立した二以上の引用発明を組み合わせて請求項に係る発明と対比してはならない。

4.1.1 発明特定事項が選択肢を有する請求項に係る発明について

審査官は、選択肢(**注1**)中のいずれか一の選択肢のみを、その選択肢に係る発明特定事項と仮定したときの請求項に係る発明と、引用発明とを対比することができる(**注2**)。

(**注1**) 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。

「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。

(**注2**) 請求項に係る発明が新規性及び進歩性を有するとの判断をするためには、審査官は、請求項に記載された事項に基づいて把握される発明の全てについて、その判断をしなければならない。したがって、審査官は、必ずしもその発明の一部について対比をすればその判断ができるとは限らないことに留意する。

4.2 請求項に係る発明の下位概念と引用発明とを対比する手法

審査官は、請求項に係る発明の下位概念と引用発明とを対比し、両者の一致点及び相違点を認定することができる(**注**)。

請求項に係る発明の下位概念には、発明の詳細な説明又は図面中に請求項に係る発明の実施の形態として記載された事項等がある。この実施の形態とは異なるものも、請求項に係る発明の下位概念である限り、対比の対象とすることができる。

この対比の手法は、例えば、以下のような請求項における新規性の判断に有効である。

(i) 機能、特性等によって物を特定しようとする記載を含む請求項

(ii) 数値範囲による限定を含む請求項

(**注**) 4.1.1(**注2**)を参照。

4.3 対比の際に本願の出願時の技術常識を参酌する手法

審査官は、刊行物等に記載又は掲載されている事項と請求項に係る発明の発明特定事項とを対比する際に、本願の出願時の技術常識を参酌し、刊行物等に記載又は掲載されている事項の解釈を行いながら、一致点と相違点とを認定することができる。ただし、この手法による判断結果と、これまでに述べた手法による判断結果とが異なるものであってはならない。

5. 新規性又は進歩性の判断とその判断に係る審査の進め方

5.1　判断

審査官は、請求項に係る発明と、引用発明とを対比し、請求項に係る発明が新規性(「第1節 新規性」参照)及び進歩性(「第2節 進歩性」参照)を有しているか否かを判断する。

5.1.1　発明特定事項が選択肢を有する請求項に係る発明について

一の選択肢のみを、その選択肢に係る発明特定事項と仮定したときの請求項に係る発明と、引用発明との対比の結果、両者に相違点がない場合は、審査官は、請求項に係る発明が新規性を有していないと判断する。

また、一の選択肢のみを、その選択肢に係る発明特定事項と仮定したときの請求項に係る発明と、引用発明とを対比し、論理付けを試みた結果、論理付けができた場合は、審査官は、請求項に係る発明が進歩性を有していないと判断する。

5.2　新規性の判断に係る審査の進め方

審査官は、「第1節 新規性」の2. に基づいて、請求項に係る発明が新規性を有していないとの心証を得た場合は、請求項に係る発明が第29条第1項各号のいずれかに該当し、特許を受けることができない旨の拒絶理由通知をする。

出願人は、新規性を有していない旨の拒絶理由通知に対して、手続補正書を提出して特許請求の範囲について補正をしたり、意見書、実験成績証明書等により反論、釈明をしたりすることができる。

補正や、反論、釈明により、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状態になった場合は、拒絶理由は解消する。審査官は、心証が変わらない場合は、請求項に係る発明が第29条第1項各号のいずれかに該当し、特許を受けることができない旨の拒絶理由に基づき、拒絶査定をする。

5.3　進歩性の判断に係る審査の進め方

(1) 審査官は、「第2節 進歩性」の2. 及び3. に基づいて、請求項に係る発明が進歩性を有していないとの心証を得た場合は、請求項に係る発明が第29条第2項の規定により特許を受けることができない旨の拒絶理由通知をする。審査官は、出願人が反論、釈明をすることができるように、拒絶理由通知書を記

載する。具体的には、請求項に係る発明と主引用発明との相違点を明確に示した上で、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到達する論理付けを記載する。

出願人は、進歩性を有していない旨の拒絶理由通知に対して、手続補正書を提出して特許請求の範囲について補正をしたり、意見書、実験成績証明書等により反論、釈明をしたりすることができる。

なお、進歩性が肯定される方向に働く要素(「第2節 進歩性」の3.2参照)に係る事情については、意見書等により明らかとなる場合が多い。そのような場合は、審査官は、その事情も総合的に評価して、論理付けを試みなければならない。

(2) 補正や、反論、釈明により、拒絶理由通知で示した拒絶理由が維持されず、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状態になった場合は、拒絶理由は解消する。審査官は、拒絶理由通知で示した拒絶理由が維持され、請求項に係る発明が進歩性を有していないとの心証が変わらない場合は、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旨の拒絶理由に基づき、拒絶査定をする。

例：拒絶理由が維持されないと判断する例

審査官は、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と判断する。ただし、既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。

(3) 審査官は、拒絶理由通知又は拒絶査定において、論理付けに周知技術又は慣用技術を用いる場合は、例示するまでもないときを除いて、周知技術又は慣用技術であることを根拠付ける証拠を示す。このことは、周知技術又は慣用技術が引用発明として用いられるのか、設計変更等の根拠として用いられるのか、又は当業者の知識(**注1**)若しくは能力(**注2**)の認定の基礎として用いられるのかにかかわらない。

(**注1**) ここでの当業者の知識とは、技術常識等を含む技術水準についての知識をいう。

(**注2**) ここでの当業者の能力とは、研究開発のための通常の技術的手段を用いる能力又は通常の創作能力をいう。

6. 各種出願についての取扱い

新規性及び進歩性判断の基準時(特許出願の時)は、下表のように取り扱われる。

出願の種類	特許出願の時
分割出願、変更出願又は実用新案登録に基づく特許出願	原出願の出願時(第44条第2項、第46条第6項又は第46条の2第2項)
国内優先権の主張を伴う出願	先の出願の出願時(第41条第2項)
パリ条約(又はパリ条約の例)による優先権の主張を伴う出願	第一国出願の出願日(パリ条約第4条B)(注)
国際特許出願	国際出願日(第184条の3第1項)(注)。ただし、優先権の主張を伴う場合は、上欄のとおり。

(注) 例外的に、「出願時」ではなく、「出願日」で新規性及び進歩性が判断される。

第 4 節　特定の表現を有する請求項等についての取扱い

1. 概要

本節では、以下の(i)から(v)までに掲げられた記載を有する請求項に係る発明及び(vi)選択発明について、新規性及び進歩性の審査をする際に、前節までの事項に加え、審査官が更に留意すべき事項を取り扱う。

(i) 作用、機能、性質又は特性を用いて物を特定しようとする記載(2.参照)
(ii) 物の用途を用いてその物を特定しようとする記載(3.参照)
(iii) 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(4.参照)
(iv) 製造方法によって生産物を特定しようとする記載(5.参照)
(v) 数値限定を用いて発明を特定しようとする記載(6.参照)
(vi) 選択発明(7.参照)

2. 作用、機能、性質又は特性を用いて物を特定しようとする記載がある場合

2.1　請求項に係る発明の認定

請求項中に作用、機能、性質又は特性(以下この項(2.)において「機能、特性等」という。)を用いて物を特定しようとする記載がある場合は、審査官は、原則として、その記載を、そのような機能、特性等を有する全ての物を意味していると解釈する。例えば、「熱を遮断する層を備えた壁材」について、審査官は「断熱という作用又は機能を有する層」という「物」を備えた壁材と認定する(注)。ただし、審査官は、機能、特性等を用いて物を特定しようとする記載の意味内容が明細書又は図面において定義又は説明されており、その定義又は説明により、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べき場合があることに留意する。

また、審査官は、2.1.1に従って、請求項に係る発明を認定しなければならないことがある点に留意する。

(注) 出願時の技術常識を考慮すると、そのような機能を有する全ての物を意味しているとは解釈されない場合がある。具体的には、請求項に「木製の第一部材と合成樹脂製の第二部材を固定する手段」が記載されている場合が挙げられる。文言上は排除されていないが、出願時の技術常識を考慮すると、この手段に、溶接等のような金属に

使用される固定手段が含まれないことは、明らかである。

2.1.1　その物が固有に有している機能、特性等が請求項中に記載されている場合

この場合は、請求項中に機能、特性等を用いて物を特定しようとする記載があったとしても、審査官は、その記載を、その物自体を意味しているものと認定する。その機能、特性等を示す記載はその物を特定するのに役に立っていないからである。

例1：抗癌性を有する化合物X
(説明)
抗癌性が特定の化合物Xの固有の性質であるとすると、「抗癌性を有する」という記載は、物を特定するのに役に立っていない。したがって、化合物Xが抗癌性を有することが知られていたか否かにかかわらず、審査官は、例1の記載が「化合物X」そのものを意味しているものと認定する。

例2：高周波数信号をカットし、低周波数信号を通過させるRC積分回路
(説明)
「高周波数信号をカットし、低周波数信号を通過させる」点は、「RC 積分回路」が固有に有する機能である。したがって、審査官は、例2の記載が一般的な「RC 積分回路」を意味しているものと認定する。
しかし、「・・Hz 以上の高周波数信号をカットし、・・Hz 以下の低周波数信号を通過させるRC積分回路」という請求項の場合は、一般的な「RC積分回路」が固有に有する機能による特定ではない。この場合には、この請求項の記載は、物を特定するのに役立っており、「一般的なRC積分回路のうち特定の周波数特性を有するもの」を意味しているものとして、請求項に係る発明を認定する。

2.2　新規性又は進歩性の判断

請求項中に記載された機能、特性等を有する物が公知であるならば、審査官は、請求項中の機能、特性等の記載により特定される物について、新規性を有していないと判断する。例えば、「熱を遮断する層を備えた壁材」について、審査官は、「断熱という作用又は機能を有する層」という「物」を備えた何らかの壁材が公知であれば、「熱を遮断する層を備えた壁材」は新規性を有していないと判断する。ただし、審査官は、2.2.1のように判断すべき場合があることに留意する。

2.2.1　その物が固有に有している機能、特性等が請求項中に記載されている場合

この場合は、その物が公知であるならば、審査官は、その物について、新規性を有していないと判断する。請求項中に記載された機能、特性等は、その物を特定するのに役に立っていないからである。

例1：抗癌性を有する化合物X(2.1.1の例1と同じ。)
(説明)
請求項に係る発明は、「化合物X」そのものを意味しているものと認定される。したがって、化合物Xが公知である場合は、この請求項に係る発明の新規性は否定される。

例2：高周波数信号をカットし、低周波数信号を通過させるRC積分回路　(2.1.1の例2と同じ。)
(説明)
請求項に係る発明は、一般的な「RC積分回路」を意味しているものと認定される。したがって、一般的な「RC積分回路」が公知であることを理由として、この請求項に係る発明の新規性は否定される。
しかし、「・・Hz 以上の高周波数信号をカットし、・・Hz 以下の低周波数信号を通過させるRC積分回路」という請求項の場合は、「一般的なRC積分回路のうち特定の周波数特性を有するもの」を意味しているものとして、請求項に係る発明が認定される。よって、この請求項に係る発明の新規性は、一般的なRC積分回路により否定されない。

2.2.2　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

この場合は、請求項に係る発明の新規性又は進歩性が否定されるとの一応の合理的な疑いを抱いたときに限り、審査官は、新規性又は進歩性が否定される旨の拒絶理由通知をする。ただし、その合理的な疑いについて、拒絶理由通知の中で説明しなければならない。

3. 物の用途を用いてその物を特定しようとする記載(用途限定)がある場合

3.1 請求項に係る発明の認定

請求項中に、「～用」といった、物の用途を用いてその物を特定しようとする記載(用途限定)がある場合は、審査官は、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、その用途限定が請求項に係る発明特定事項としてどのような意味を有するかを把握する。

3.1.1 用途限定がある場合の一般的な考え方

用途限定が付された物が、その用途に特に適した物を意味する場合は、審査官は、その物を、用途限定が意味する形状、構造、組成等(以下この項(3.)において「構造等」という。)を有する物であると認定する(例1及び例2)。その用途に特に適した物を意味する場合とは、用途限定が、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮して、その用途に特に適した構造等を意味すると解釈される場合をいう。

他方、用途限定が付された物が、その用途に特に適した物を意味していない場合は、3.1.2の用途発明に該当する場合を除き、審査官は、その用途限定を、物を特定するための意味を有しているとは認定しない。

例1：～の形状を有するクレーン用フック

(説明)

「クレーン用」という記載がクレーンに用いるのに特に適した大きさ、強さ等を持つ構造を有するという、「フック」を特定するための意味を有していると解釈される場合がある。このような場合は、審査官は、請求項に係る発明を、このような構造を有する「フック」と認定する。したがって、「～の形状を有するクレーン用フック」は、同様の形状の「釣り用フック(釣り針)」とは構造等が相違する。

例2：組成Aを有するピアノ線用Fe系合金

(説明)

「ピアノ線用」という記載がピアノ線に用いるのに特に適した、高張力を付与するための微細層状組織を有するという意味に解釈される場合がある。このような場合は、審査官は、請求項に係る発明を、このような組織を有する「Fe系合金」と認定する。したがって、「組成Aを有するピアノ線用Fe系合金」は、このような組織を有しないFe系合金(例えば、「組成Aを有する歯車用Fe系合金」)とは構造等が相違する。

3.1.2 用途限定が付された物の発明を用途発明と解すべき場合の考え方

用途発明とは、(i)ある物の未知の属性を発見し、(ii)この属性により、その物が新たな用途への使用に適することを見いだしたことに基づく発明をいう。以下に示す用途発明の考え方は、一般に、物の構造又は名称からその物をどのように使用するかを理解することが比較的困難な技術分野(例：化学物質を含む組成物の用途の技術分野)において適用される。

(1) 請求項に係る発明が用途発明といえる場合

この場合は、審査官は、用途限定が請求項に係る発明を特定するための意味を有するものとして、請求項に係る発明を、用途限定の点も含めて認定する。

例1：特定の4級アンモニウム塩を含有する船底防汚用組成物

(説明)

この組成物と、「特定の4級アンモニウム塩を含有する電着下塗り用組成物」とにおいて、両者の組成物がその用途限定以外の点で相違しないとしても、「電着下塗り用」という用途が、部材への電着塗装を可能にし、上塗り層の付着性をも改善するという属性に基づく場合がある。そのような場合において、審査官は、以下の(i)及び(ii)の両方を満たすときには、「船底防汚用」という用途限定も含め、請求項に係る発明を認定する(したがって、両者は異なる発明と認定される。)。この用途限定が、「組成物」を特定するための意味を有するといえるからである。

(i) 「船底防汚用」という用途が、船底への貝類の付着を防止するという未知の属性を発見したことにより見いだされたものであるとき。

(ii) その属性により見いだされた用途が、従来知られている範囲とは異なる新たなものであるとき。

例2：

[請求項1] 成分Aを有効成分とする二日酔い防止用食品組成物。

[請求項2] 前記食品組成物が発酵乳製品である、請求項1に記載の二日酔い防止用食品組成物。

[請求項3] 前記発酵乳製品がヨーグルトである、請求項2に記載の二日酔い防止用食品組成物。

(説明)

「成分Aを有効成分とする二日酔い防止用食品組成物」と、引用発明である「成分Aを含有する食品組成物」とにおいて、両者の食品組成物が「二日酔い防止用」という用途限定以外の点で相違しないとしても、審査官は、以下の(i)及び(ii)の両方を満たすときには、「二日酔い防止用」という用途限定も含め、請求項に係る発明を認定する(したがって、両者は異なる発明と認定される。)。この用途限定が、「食品組成物」を特定するための意味を有するといえるからである。

(i) 「二日酔い防止用」という用途が、成分Aがアルコールの代謝を促進するという未知の属性を発見したことにより見いだされたものであるとき。

(ii) その属性により見いだされた用途が、「成分Aを含有する食品組成物」について従来知られている用途とは異なる新たなものであるとき。

請求項に係る発明の認定についてのこの考え方は、食品組成物の下位概念である発酵乳製品やヨーグルトにも同様に適用される。

(2) 請求項中に用途限定があるものの、請求項に係る発明が用途発明といえない場合

未知の属性を発見したとしても、その技術分野の出願時の技術常識を考慮し、その物の用途として新たな用途を提供したといえない場合は、請求項に係る発明は、用途発明に該当しない。審査官は、その用途限定が請求項に係る発明を特定するための意味を有しないものとして、請求項に係る発明を認定する。請求項に係る発明と先行技術とが、表現上、用途限定の点で相違する物の発明であっても、その技術分野の出願時の技術常識を考慮して、両者の用途を区別することができない場合も同様である。

例3：成分Aを有効成分とする肌のシワ防止用化粧料

(説明)

「成分Aを有効成分とする肌の保湿用化粧料」は、角質層を軟化させ肌への水分吸収を促進するとの整肌についての属性に基づくものである。他方、「成分Aを有効成分とする肌のシワ防止用化粧料」は、体内物質Xの生成を促進するとの肌の改善についての未知の属性に基づくものである。しかし、両者はともに皮膚に外用するスキンケア化粧料として用いられるものである。そして、保湿効果を有する化粧料は、保湿によって肌のシワ等を改善して肌状態を整えるものであって、肌のシワ防止のためにも使用されることが、この技術分野における技術常識である場合には、両者の用途を区別することができない。したがって、審査官は、「シワ防止用」という用途限定が請求項に係る発明を特定するための意味を有しないものとして、請求項に係る発明を認定する。

(3) 留意事項

記載表現の面から用途発明をみると、用途限定の表現形式をとるもののほか、いわゆる剤形式(例：「･･･を有効成分とするガン治療剤」)をとるもの、使用方法の形式をとるもの等がある。上記(1)及び(2)の取扱いは、このような用途限定の表現形式でない表現形式の用途発明にも適用され得る。ただし、請求項中に用途を意味する用語がある場合(例えば、「～からなる触媒」、「～合金からなる装飾材料」、「～を用いた殺虫方法」等)に限られる。

3.1.3　3.1.1や3.1.2の考え方が適用されない、又は通常適用されない場合

(1) 化合物、微生物、動物又は植物

「～用」といった用途限定が付された化合物(例えば、用途Y用化合物Z)については、3.1.1及び3.1.2に示される考え方が適用されない。その化合物について、審査官は、用途限定のない化合物(例えば、化合物Z)そのものと解釈する。このような用途限定は、一般に、化合物の有用性を示しているにすぎないからである。この考え方は、微生物、動物及び植物にも同様に適用される。

例：殺虫用の化合物Z

(説明)

審査官は、「殺虫用の化合物Z」という記載を、用途限定のない「化合物Z」そのものと認定する。明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮すると、「殺虫用の」という記載はその化合物の有用性を示しているにすぎないからである。なお、「化合物Zを主成分とする殺虫剤」という記載であれば、このようには認定しない。

(2) 機械、器具、物品、装置等

通常、3.1.2の用途発明の考え方が適用されることはない。通常、その物と用途とが一体であるためである。

3.2　新規性の判断

3.2.1　請求項に記載された発明に係る物に用途限定が付されており、用途限定がその用途に特に適した物を意味している場合

この場合において、請求項に係る発明の発明特定事項と、引用発明特定事項とが、用途限定以外の点で相違しない場合であっても、用途限定が意味する構

造等が相違するときは、審査官は両者を異なる発明と判断する。したがって、審査官は、請求項に係る発明は新規性を有していると判断する。

例1：～の形状を有するクレーン用フック(3.1.1の例1と同じ。)

(説明)

請求項の記載がクレーンに用いるのに特に適した大きさ、強さ等を持つ構造を有するという、「フック」を特定するための意味を有していると解釈される場合は、同様の形状の「釣り用フック(釣り針)」が公知であっても、請求項に係る発明は新規性を有している。

3.2.2　請求項に記載された発明に係る物に用途限定が付されているものの、用途限定がその用途に特に適した物を意味していない場合であって、請求項に係る発明が3.1.2の用途発明にも該当しない場合

この場合において、請求項に係る発明の発明特定事項と、引用発明特定事項とが、用途限定以外の点で相違しない場合は、審査官は、両者を異なる発明であると判断しない。したがって、審査官は、請求項に係る発明は新規性を有していないと判断する。

3.2.3　請求項に係る発明が3.1.2の用途発明に該当する場合

この場合は、たとえその物自体が公知であったとしても、請求項に係る発明は、その公知の物に対し新規性を有している(**注**)。

(**注**) 新規性を有している用途発明であっても、既知の属性、物の構造等に基づいて、当業者がその用途を容易に想到することができたといえる場合は、その用途発明の進歩性は否定される。

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

サブコンビネーションとは、二以上の装置を組み合わせてなる全体装置の発明、二以上の工程を組み合わせてなる製造方法の発明等(以上をコンビネーションという。)に対し、組み合わされる各装置の発明、各工程の発明等をいう。

4.1　請求項に係る発明の認定

審査官は、請求項に係る発明の認定の際に、請求項中に記載された「他のサブコンビネーション」に関する事項についても必ず検討対象とし、記載がないものとして扱ってはならない。その上で、その事項が形状、構造、構成要素、組成、作用、機能、性質、特性、方法(行為又は動作)、用途等(以下この項(4.)において「構造、機能等」という。)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する。その把握の際には、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮する。

4.1.1　「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と把握される場合

この場合は、審査官は、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する。

例 1：検索ワードを検索サーバに送信し、検索サーバから直接受信した返信情報を復号手段で復号して検索結果を表示手段に表示するクライアント装置であって、前記検索サーバは前記返信情報を暗号化方式 A により符号化した上で送信することを特徴とするクライアント装置

(説明)

出願時の技術常識を考慮すると、暗号化方式 A に対応した復号手段を用いなければ、クライアント装置において、検索結果を表示することはできない。したがって、検索サーバが返信情報を暗号化方式 A で暗号化した上で送信することは、クライアント装置の復号手段が暗号化方式 A に対応した復号処理を行うという点で、クライアント装置を特定している。よって、サブコンビネーションの発明であるクライアント装置について、そのような特定がなされているものとして請求項に係る発明を認定する。

例 2：収容凹部内の 4 つの内側側面のうちの一の側面に給電端子を備え、その給電端子とは反対の側面に受光手段を備えた充電器に収容可能な、充電端子を備えた携帯電話機であって、前記充電器が前記受光手段を用いて携帯電話機の充電完了を示すランプの色を検知し、充電を停止することを特徴とする携帯電話機

(説明)

充電器の給電端子と受光手段との位置関係により、携帯電話機の充電端子とは反

対側の側面にランプが設けられるという位置関係が特定されている。よって、サブコンビネーションの発明である携帯電話機について、そのような特定がなされているものとして請求項に係る発明を認定する。

4.1.2 「他のサブコンビネーション」に関する事項が、「他のサブコンビネーション」のみを特定する事項であって、請求項に係るサブコンビネーションの発明の構造、機能等を何ら特定していない場合

この場合は、審査官は、「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する。

例1：検索ワードを検索サーバに送信し、返信情報を受信して検索結果を表示手段に表示することができるクライアント装置であって、前記検索サーバが検索ワードの検索頻度に基づいて検索手法を変更することを特徴とするクライアント装置

(説明)

検索サーバが検索ワードの検索頻度に基づいて検索手法を変更することは、検索サーバがどのようなものであるのかについて特定する一方で、クライアント装置の構造、機能等を何ら特定していない。したがって、検索サーバが検索ワードの検索頻度に基づいて検索手法を変更する点は、サブコンビネーションの発明であるクライアント装置を特定するための意味を有しないものとして、請求項に係る発明を認定する。

例2：湿度センサを備えた画像形成装置に装着可能な、液体インク収納容器であって、前記画像形成装置がインクをシート部材に向けて吐出する圧力を、前記湿度センサにより検出された湿度に応じて制御することを特徴とする液体インク収納容器

(説明)

画像形成装置が検出した湿度に応じてインクを吐出する圧力を制御することは、画像形成装置がどのようなものであるかについて特定する一方で、液体インク収納容器の構造、機能等を何ら特定していない。したがって、画像形成装置が湿度センサを備え、その湿度センサにより検出された湿度に応じてインクを吐出する圧力を制御する点は、サブコンビネーションの発明である液体インク収容容器を特定するための意味を有しないものとして、請求項に係る発明を認定する。

例3：キーホルダーのホルダーリングに吊り下げることができるように穴が設けられたキーにおいて、操作することで警報音を出力する防犯ブザーが前記キーホルダーに取り付けられていることを特徴とするキー

(説明)

キーホルダーに防犯ブザーが取り付けられていることは、キーホルダーがどのようなものであるのかについて特定する一方で、キーの構造、機能等を何ら特定していない。したがって、キーホルダーに防犯ブザーが取り付けられている点は、サブコンビネーションの発明であるキーを特定するための意味を有しないものとして、請求項に係る発明を認定する。

ただし、審査官は、サブコンビネーションと、「他のサブコンビネーション」とが異なる物又は方法であることのみに着目し、「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を特定するための意味を有しないものと誤解しないように留意しなければならない。

4.2 新規性又は進歩性の判断

4.2.1 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と把握される場合

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、審査官は、このサブコンビネーションの発明が新規性を有しているものと判断する。ただし、その相違点がサブコンビネーションの発明の作用、機能、性質、特性、方法(行為又は動作)、用途等に係るものである場合の新規性の判断については、2.、3.及び 5.を参照。

例1：検索ワードを検索サーバに送信し、検索サーバから直接受信した返信情報を復号手段で復号して検索結果を表示手段に表示するクライアント装置であって、前記検索サーバは前記返信情報を暗号化方式 A により符号化した上で送信することを特徴とするクライアント装置(4.1.1 の例 1 と同じ。)

(説明)

検索ワードを検索サーバに送信し、返信情報を受信して検索結果を表示手段に表示するクライアント装置において、暗号化方式 A に対応する復号手段を備えたものが公知でないならば、請求項に係る発明は新規性を有している。

例2：収容凹部内の 4 つの内側側面のうちの一の側面に給電端子を備え、その給電端子とは反対の側面に受光手段を備えた充電器に収容可能な、充電端子を備えた携帯電

話機であって、前記充電器が前記受光手段を用いて携帯電話機の充電完了を示すランプの色を検知し、充電を停止することを特徴とする携帯電話機(4.1.1 の例 2 と同じ。)

(説明)

充電端子と充電完了を示すランプとを備えた携帯電話機において、充電端子のある側面とは反対側の側面にランプが設けられているものが公知でないならば、請求項に係る発明は新規性を有している。

4.2.2 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、機能等を何ら特定していない場合

この場合は、「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、サブコンビネーションの発明と引用発明との間で、構造、機能等に差異は生じない。

したがって、審査官は、このサブコンビネーションの発明が新規性を有していないと判断する。

例 1 : 検索ワードを検索サーバに送信し、返信情報を受信して検索結果を表示手段に表示することができるクライアント装置であって、前記検索サーバが検索ワードの検索頻度に基づいて検索手法を変更することを特徴とするクライアント装置(4.1.2 の例 1 と同じ。)

(説明)

検索ワードを検索サーバに送信し、返信情報を受信して検索結果を表示手段に表示することができるクライアント装置が公知であれば、請求項に係る発明は新規性を有していない。検索サーバが検索ワードの検索頻度に基づいて検索手法を変更する点において、その公知のクライアント装置と、請求項に係る発明のクライアント装置とは、記載上、表現上の相違があるものの、構造、機能等に差異はないからである。

例 2 : 湿度センサを備えた画像形成装置に装着可能な、液体インク収納容器であって、前記画像形成装置がインクをシート部材に向けて吐出する圧力を、前記湿度センサにより検出された湿度に応じて制御することを特徴とする液体インク収納容器(4.1.2 の例 2 と同じ。)

(説明)

画像形成装置に装着可能な液体インク収納装置が公知であれば、請求項に係る発明は新規性を有していない。画像形成装置が湿度センサを備え、その湿度センサに

より検出された湿度に応じてインクを吐出する圧力を制御する点において、その公知の液体インク収納装置と、請求項に係る発明の液体インク収納装置とは、記載上、表現上の相違があるものの、構造、機能等に差異はないからである。

例 3 : キーホルダーのホルダーリングに吊り下げることができるように穴が設けられたキーにおいて、操作することで警報音を出力する防犯ブザーが前記キーホルダーに取り付けられていることを特徴とするキー(4.1.2 の例 3 と同じ。)

(説明)

キーホルダーのホルダーリングに吊り下げることができるように穴が設けられたキーが公知であれば、請求項に係る発明は新規性を有していない。操作することで警報音を出力する防犯ブザーがキーホルダーに取り付けられている点において、その公知のキーと、請求項に係る発明のキーとは、記載上、表現上の相違があるものの、構造、機能等に差異はないからである。

4.2.3 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

この場合は、請求項に係る発明の新規性又は進歩性が否定されるとの一応の合理的な疑いを抱いたときに限り、審査官は、新規性又は進歩性が否定される旨の拒絶理由通知をすることができる。ただし、その合理的な疑いについて、拒絶理由通知の中で説明しなければならない。

5. 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

5.1 請求項に係る発明の認定

請求項中に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は、審査官は、その記載を、最終的に得られた生産物自体を意味しているものと解釈する。したがって、出願人自らの意思で、「専ら A の方法により製造された Z」のように、特定の方法によって製造された物のみに限定しようとしていることが明白な場合であっても、審査官は、生産物自体(Z)を意味しているものと解釈し、請求項に係る発明を認定する。

5.2　新規性又は進歩性の判断

5.2.1　請求項中に記載された製造方法による生産物と、引用発明に係る生産物とが同一である場合

この場合は、請求項中に記載された製造方法が新規であるか否かにかかわらず、その製造方法に係る発明特定事項によっては、請求項に係る発明は、新規性を有しない。

例：製造方法 P(工程 p1，p2…及び pn)により生産されるタンパク質
(説明)
製造方法 P により製造されるタンパク質が製造方法 Q により製造される公知の特定のタンパク質 Z と同一の物である場合には、製造方法 P が新規であるか否かにかかわらず、請求項に係る発明は新規性を有しない。

5.2.2　生産物自体が構造的にどのようなものか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

この場合は、請求項に係る発明の新規性又は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限り、審査官は、新規性又は進歩性が否定される旨の拒絶理由通知をする。ただし、その合理的な疑いについて、拒絶理由通知の中で説明しなければならない。

6.　数値限定を用いて発明を特定しようとする記載がある場合

6.1　請求項に係る発明の認定

請求項に数値限定を用いて発明を特定しようとする記載がある場合も、通常の場合と同様に請求項に係る発明を認定する(「第 3 節 新規性・進歩性の審査の進め方」の 2.参照)。

6.2　進歩性の判断

請求項に数値限定を用いて発明を特定しようとする記載がある場合において、

主引用発明との相違点がその数値限定のみにあるときは、通常、その請求項に係る発明は進歩性を有していない。実験的に数値範囲を最適化又は好適化することは、通常、当業者の通常の創作能力の発揮といえるからである。

しかし、請求項に係る発明の引用発明と比較した効果が以下の(i)から(iii)までの全てを満たす場合は、審査官は、そのような数値限定の発明が進歩性を有していると判断する。

(i) その効果が限定された数値の範囲内において奏され、引用発明の示された証拠に開示されていない有利なものであること。
(ii) その効果が引用発明が有する効果とは異質なもの、又は同質であるが際だって優れたものであること(すなわち、有利な効果が顕著性を有していること。)。
(iii) その効果が出願時の技術水準から当業者が予測できたものでないこと。

なお、有利な効果が顕著性を有しているといえるためには、数値範囲内の全ての部分で顕著性があるといえなければならない。

また、請求項に係る発明と主引用発明との相違が数値限定の有無のみで、課題が共通する場合は、いわゆる数値限定の臨界的意義として、有利な効果の顕著性が認められるためには、その数値限定の内と外のそれぞれの効果について、量的に顕著な差異がなければならない。他方、両者の相違が数値限定の有無のみで、課題が異なり、有利な効果が異質である場合には、数値限定に臨界的意義があることは求められない。

7.　選択発明

7.1　請求項に係る発明の認定

選択発明とは、物の構造に基づく効果の予測が困難な技術分野に属する発明であって、以下の(i)又は(ii)に該当するものをいう。

(i) 刊行物等において上位概念で表現された発明(a)から選択された、その上位概念に包含される下位概念で表現された発明(b)であって、刊行物等において上位概念で表現された発明(a)により新規性が否定されないもの
(ii) 刊行物等において選択肢(**注**)で表現された発明(a)から選択された、その選択肢の一部を発明特定事項と仮定したときの発明(b)であって、刊行物等において選択肢で表現された発明(a)により新規性が否定されないもの

したがって、刊行物等に記載又は掲載された発明とはいえないものは、選択

発明になり得る。

選択発明についても、通常の場合と同様に請求項に係る発明を認定する(「第3節 新規性・進歩性の審査の進め方」の2.参照)。

(注)「選択肢」については、「第3節 新規性・進歩性の審査の進め方」の4.1.1(注1)を参照。

7.2 進歩性の判断

請求項に係る発明の引用発明と比較した効果が以下の(i)から(iii)までの全てを満たす場合は、審査官は、その選択発明が進歩性を有しているものと判断する。

(i) その効果が刊行物等に記載又は掲載されていない有利なものであること。

(ii) その効果が刊行物等において上位概念又は選択肢で表現された発明が有する効果とは異質なもの、又は同質であるが際立って優れたものであること。

(iii) その効果が出願時の技術水準から当業者が予測できたものでないこと。

例:

ある一般式で表される化合物が殺虫性を有することが知られていた。請求項に係る発明は、この一般式に含まれている。

しかし、請求項に係る発明は、殺虫性に関し具体的に公知でない、ある特定の化合物について、人に対する毒性がその一般式中の他の化合物に比べて顕著に少ないことを見いだし、これを殺虫剤の有効成分として選択したものである。そして、これを予測可能とする証拠がない。

この場合は、請求項に係る発明は選択発明として、進歩性を有している。

第5節 発明の新規性喪失の例外(特許法第30条)

1. 概要

特許法第29条は、特許出願より前に同条第1項各号に該当するに至った発明(以下この節において「公開された発明」という。)については、原則として、特許を受けることができないことを規定している。しかし、自らの発明を公開した後に、その発明について特許出願をしても一切特許を受けることができないとすると、発明者にとって酷な場合がある。また、そのように一律に特許を受けることができないとすることは、産業の発達への寄与という特許法の趣旨にもそぐわない。したがって、特許法では、特定の条件の下で発明が公開された後にその発明の特許を受ける権利を有する者(以下この節において「特許を受ける権利を有する者」を「権利者」という。)が特許出願した場合には、先の公開によってその発明の新規性が喪失しないものとして取り扱う規定、いわゆる、発明の新規性喪失の例外規定(第30条)が設けられている。

発明の新規性喪失の例外規定の適用対象となる「公開された発明」は、以下の発明であって、発明が公開されてから出願されるまでの期間が1年以内のものである。

(i) 権利者の意に反して公開された発明(第1項)

(ii) 権利者の行為に起因して公開された発明(第2項)

また、第2項の規定の適用を受けるためには、「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を証明する書面(以下この節において「証明する書面」という。)が、特許出願の日から30日以内(注)に提出されていなければならない(第3項)。

(注)「証明する書面」を提出する者がその責めに帰すことができない理由により特許出願の日から30日以内に「証明する書面」を提出することができない場合は、その理由がなくなった日から14日(出願人が在外者である場合は2月)以内で、特許出願の日から30日の期間の経過後6月以内にその「証明する書面」を特許庁長官に提出することができる(第4項)。

第1項又は第2項は、権利者の意に反して、又は権利者の行為に起因して発明が公開され、その後、その者が特許出願をした場合について規定している。しかし、その発明について、発明が公開されてから1年以内に、特許を受ける権利を承継した者が特許出願をした場合も、第1項又は第2項の規定が適用される。

「公開された発明」について発明の新規性喪失の例外規定が適用されると、特許出願に係る発明の新規性及び進歩性の要件の判断において、その「公開された発明」は、引用発明とはならない。

2. 第 30 条第 2 項の規定の適用についての判断

2.1　適用要件

審査官は、第２項の規定の適用の判断に当たっては、第３項又は第４項の規定に従って提出された「証明する書面」(以下この節において、単に「証明する書面」という。)によって、以下の二つの要件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１年（注）以内に特許出願されたこと。
(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。

(注) 平成 29 年 12 月 9 日以降に公開された発明について特許出願する際に適用される。

2.2　判断時期

出願人が第 2 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。

2.3 「証明する書面」に基づく第 2 項の規定の適用についての判断手順

2.3.1　以下に示す書式に従って作成された「証明する書面」が提出されている場合

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ものと判断し、第 2 項の規定の適用を認める。

ただし、「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。

「証明する書面」の書式

発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書
1．公開の事実
① 公開日
② 公開場所
③ 公開者
④ 公開された発明の内容(証明する対象を特定し得る程度に記載)
2．特許を受ける権利の承継等の事実
① 公開された発明の発明者
② 発明の公開の原因となる行為時の特許を受ける権利を有する者(行為時の権利者)
③ 特許出願人(願書に記載された者)
④ 公開者
⑤ 特許を受ける権利の承継について(①の者から②の者を経て③の者に権利が譲渡されたこと)
⑥ 行為時の権利者と公開者との関係等について (②の者の行為に起因して、④の者が公開をしたこと等を記載)
上記記載事項が事実に相違ないことを証明します。　平成○年○月○日 出願人○○○

以下この節において、上記「1. 公開の事実」及び「2. 特許を受ける権利の承継等の事実」の欄の内容と同程度の事実を、それぞれ「公開の事実」及び「特許を受ける権利の承継等の事実」という。

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。

2.4　第 2 項の規定の適用を認めずに拒絶理由通知をした後の判断手順

「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。

3. 第 30 条第 1 項の規定の適用についての判断

3.1　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 1 年（**注**）以内に特許出願されたこと。
（要件 2）権利者の意に反して発明が公開されたこと。

（**注**）平成 29 年 12 月 9 日以降に公開された発明について特許出願する際に適用される。

「（要件 2）権利者の意に反して発明が公開されたこと」が「合理的に説明されている」とは、例えば、以下のような場合について具体的な状況が説明されていることを意味する。

(i) 権利者と公開者との間で、秘密保持に関する契約等によって守秘義務が課されていたにもかかわらず、公開者が公開した場合
(ii) 権利者以外の者が窃盗、詐欺、強迫その他の不正の手段により公開した場合

4. 第 30 条第 1 項又は第 2 項の規定の適用についての判断に係る留意事項

4.1　拒絶理由通知及び拒絶査定の際の留意事項

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。

4.2　権利者の行為に起因して公開された発明が複数存在する場合に、「証明する書面」が提出されていなくても第 2 項の規定の適用を受けることができる発明について

権利者が発明を複数の異なる雑誌に掲載した場合等、権利者の行為に起因して公開された発明が複数存在する場合において、第 2 項の規定の適用を受けるためには、原則として、それぞれの「公開された発明」について「証明する書面」が提出されていなければならない。しかし、「公開された発明」が以下の条件(i)から(iii)までの全てを満たすことが出願人によって証明された場合は、その「証明する書面」が提出されていなくても第 2 項の規定の適用を受けることができる。

(i) 「証明する書面」に基づいて第 2 項の規定の適用が認められた発明(以下この節において、単に「第 2 項の規定の適用が認められた発明」という。)と同一であるか、又は同一とみなすことができること。
(ii) 「第 2 項の規定の適用が認められた発明」の公開行為と密接に関連する公開行為によって公開された発明であること、又は権利者若しくは権利者が公開を依頼した者のいずれでもない者によって公開された発明であること。
(iii) 「第 2 項の規定の適用が認められた発明」の公開以降に公開された発明であること。

審査官は、「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」以外は、拒絶理由通知において引用発明とすることができる。審査官は、意見書、上申書等における出願人の主張を考慮し、上記の条件(i)から(iii)までの全てを満たすことが証明されたと認められた場合は、その引用発明について第 2 項の規定の適用を認める。

例えば、先に公開された「第 2 項の規定の適用が認められた発明」と、その発明の公開以降に権利者の行為に起因して公開された発明とが、以下のような関係にある場合は、先に公開されたその発明の公開以降に公開された発明について「証明する書面」が提出されていなくても、第 2 項の規定の適用を認める。

例 1：権利者が同一学会の巡回的講演で同一内容の講演を複数回行った場合における、最初の講演によって公開された発明と、2 回目以降の講演によって公開された発明

例 2：出版社ウェブサイトに論文が先行掲載され、その後、その出版社発行の雑誌にその論文が掲載された場合における、ウェブサイトに掲載された発明と雑誌に掲載された発明

例 3：学会発表によって公開された発明と、その後の、学会発表内容の概略を記載した講演要旨集の発行によって公開された発明(注)

(注) 学会発表内容の概略を記載した講演要旨集の発行によって公開された発明と、その後の、学会発表によって公開された発明という関係の場合には、上記条件(i)の「同一又は同一とみなすことができる」に該当しない場合が多い。したがって、講演要旨集の発行によって公開された発明について第 2 項の規定の適用が認められても、通常、その後の学会発表によって公開された発明についても特許出願の日から 30 日以内に「証明する書面」を提出していなければ、第 2 項の規定の適用は認められない。

例 4：権利者が同一の取引先へ同一の商品を複数回納品した場合における、初回の納品によって公開された発明と、2 回目以降の納品によって公開された発明

例 5：テレビ、ラジオ等での放送によって公開された発明と、その放送の再放送によって公開された発明

例 6：権利者が商品を販売したことによって公開された発明と、その商品を入手した第三者がウェブサイトにその商品を掲載したことによって公開された発明

例 7：権利者が記者会見したことによって公開された発明と、その記者会見内容が新聞に掲載されたことによって公開された発明

4.3　各種出願における留意事項

「(要件 1) 発明が公開された日から 1 年以内に特許出願をしたこと」を満たしているか否かの判断に当たっては、各種出願の「特許出願をした」日は、以下のように取り扱われる。

4.3.1　国内優先権の主張を伴う特許出願

国内優先権の主張を伴う特許出願に係る発明が、先の出願の出願当初の明細書、

特許請求の範囲又は図面(以下この節において「当初明細書等」という。)に記載されている場合は、優先日(国内優先権の主張の基礎となった先の出願の出願日)である。

ただし、先の出願において「証明する書面」が提出されていない場合は、国内優先権の主張を伴う特許出願の出願日である。

また、国内優先権の主張を伴う特許出願に係る発明が、先の出願の当初明細書等に記載されていない場合も、国内優先権の主張を伴う特許出願の出願日である。

4.3.2　パリ条約による優先権の主張を伴う特許出願

パリ条約による優先権の主張を伴う特許出願の場合は、我が国への出願日である。

4.3.3　特許協力条約に基づく国際出願による特許出願(以下この節において「国際特許出願」という。)

国内優先権の主張を伴う国際特許出願の場合であって、その国際特許出願に係る発明が、先の出願の当初明細書等に記載されている場合は、優先日である。

ただし、先の出願において「証明する書面」が提出されていない場合は、国内優先権の主張を伴う国際特許出願の国際出願日である。

また、国内優先権の主張を伴う国際特許出願に係る発明が、先の出願の当初明細書等に記載されていない場合も、国際出願日である。

パリ条約による優先権の主張を伴う国際特許出願の場合は、国際出願日である。

そして、パリ条約による優先権の主張を伴わない国際特許出願の場合は、国際出願日である。

4.3.4　分割出願、変更出願及び実用新案登録に基づく特許出願

分割出願、変更出願及び実用新案登録に基づく特許出願の場合は、原出願の出願日である。

ただし、原出願において「証明する書面」が提出されていない場合は、現実の出願日である。

第 3 章　拡大先願(特許法第 29 条の 2)

1. 概要

特許法第29条の2は、以下の(i)から(iv)までの全てに該当する場合に、審査の対象となっている特許出願(以下この章において「本願」という。)について、特許を受けることができないことを規定している。

(i) 本願に係る発明が本願の出願の日前に出願された他の特許出願又は実用新案登録出願(以下この章において、他の特許出願又は実用新案登録出願を「他の出願」という。)の出願当初の明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(以下この章において「当初明細書等」という。)に記載された発明又は考案(以下この章において、発明又は考案を「発明等」という。)と同一であること。

(ii) 本願の出願後に、他の出願が特許掲載公報の発行若しくは出願公開(第64条)又は実用新案掲載公報の発行(実用新案法第14条第3項)(以下この章において「出願公開等」という。)がされたこと。

(iii) 他の出願に係る上記の発明等をした者(以下この章において「他の出願の発明者」という。)と、本願に係る発明の発明者とが同一でないこと。

(iv) 本願の出願時において、本願の出願人と、他の出願の出願人とが同一でないこと。

以下この章において、出願日を異にする出願のうち、先になされた出願を「先願」、後になされた出願を「後願」という。

後願が先願の出願公開等より前に出願されていたとしても、後願に係る発明が先願の当初明細書等に記載された発明等と同一である場合には、後願が出願公開等されても新しい技術を何ら公開するものではない。本条が上述のように規定するのは、このような後願に係る発明に特許を付与することが、新しい発明の公開の代償として発明を保護しようとする特許制度の趣旨からみて妥当でないからである。

先願が後願を排除できる範囲について、本条と第39条(「第4章 先願」参照)とを比較すると、本条では上記(i)に示される発明等であるが、第39条では特許請求の範囲又は実用新案登録請求の範囲に係る発明等に限られている。この点で、第39条に比べて、本条では先願が後願を排除できる範囲が広い。このことから、本条の先願は、いわゆる「拡大先願」と呼ばれている。

2. 第 29 条の 2 の要件

第29条の2が本願に適用され、本願が拒絶されるという効果を生じさせるための要件には、以下のものがある。

(1) 他の出願が満たすべき形式的要件

(i) 他の出願が本願の出願日の前日以前に出願されたものであること。

(ii) 他の出願が本願の出願後に出願公開等がされたものであること(注)。

(iii) 他の出願の発明者が本願の請求項に係る発明の発明者と同一でないこと。

(iv) 他の出願の出願人が本願の出願時において、本願の出願人と同一でないこと。

(注) 本願の出願前に、他の出願の出願公開等がされていれば、第29条の2は適用されず、出願公開等に係る公報により公開された発明を第29条第1項第3号の発明として同条第1項又は第2項が適用される。

(2) 本願に係る発明と、他の出願の当初明細書等に記載された発明等とが同一であること(実質的要件)。

ここで、本願に係る発明とは、本願の請求項に係る発明である。

3. 第 29 条の 2 の要件についての判断

第29条の2の要件の判断の対象となる発明は、請求項に係る発明である。

審査官は、他の出願が第29条の2の形式的要件(2.(1)参照)を満たすか否かを判断する。

また、審査官は、第29条の2の実質的要件(2.(2)参照)が満たされているか否かを、本願の請求項に係る発明と、第29条の2の形式的要件を満たす他の出願の当初明細書等に記載された発明等(以下この章において「引用発明」という。)とを対比した結果、両者が同一か否かにより判断する。審査官は、両者が同一であると判断した場合に、本願の請求項に係る発明が第29条の2の規定により特許を受けることができないものと判断する。

審査官は、本願の特許請求の範囲に二以上の請求項がある場合は、請求項ごとに、第29条の2の要件の判断をする。

3.1　他の出願が第 29 条の 2 に規定された形式的要件を満たすことの判断

審査官は、他の出願が2.(1)の(i)から(iv)までの全ての要件を満たすか否かを判断する。それらの要件を一つでも満たさない場合は、審査官は、当該他の出願に基づいて、第29条の2の規定を本願について適用することができない。

3.1.1　他の出願の発明者が本願の請求項に係る発明の発明者と同一でないこと(2.(1)(iii))

(1) 審査官は、以下の(i)及び(ii)のいずれの場合にも該当しないときに、他の出願の発明者と、本願の請求項に係る発明者とが同一(以下この章において「発明者同一」という。)でないと判断する。

(i) 各々の願書に記載された発明者の全員が表示上完全に一致している場合

(ii) 各々の願書に記載された発明者の全員が表示上完全に一致していない場合であっても、実質的に判断した結果、発明者全員が完全同一である場合

(例：ある発明者の表示上の不一致が改姓によるものであり、同一人と判断される場合)

(2) 審査官は、原則として、その願書に記載された発明者を、本願の請求項に係る発明の発明者であると推認する。他の出願の発明者についても同様に推認する。ただし、例えば、明細書中に別の発明者が記載されているような場合は、審査官は、願書に記載された発明者以外の者について、発明者であると推認する。

(3) 審査官は、発明者同一であるとの主張を裏付ける証拠(他の出願の発明者の宣誓書等)が出願人から提出された場合に、発明者同一ではないとの推認が覆され得ることに留意する。

3.1.2　他の出願の出願人が本願の出願時において、本願の出願人と同一でないこと(2.(1)(iv))

(1) 審査官は、他の出願の出願人と、本願の出願人とが同一(以下この章において「出願人同一」という。)であるか否かを、本願の出願時点で判断する。

(2) 審査官は、以下の(i)及び(ii)のいずれの場合にも該当しないときに、出願人同一でないと判断する。

(i) 各々の願書に記載された出願人の全員が表示上完全に一致している場合

(ii) 各々の願書に記載された出願人の全員が表示上完全に一致していない場合であっても、実質的に判断した結果、出願人全員が完全同一である場合

(例：出願人の改称、相続又は合併があって本願の出願人と、他の出願の出願人とが表示上は一致しなくなった場合)

3.2　本願の請求項に係る発明と引用発明とが同一か否かの判断

審査官は、本願の請求項に係る発明と、引用発明とを対比した結果、以下の(i)又は(ii)の場合は、両者をこの章でいう「同一」と判断する。

(i) 本願の請求項に係る発明と引用発明との間に相違点がない場合

(ii) 本願の請求項に係る発明と引用発明との間に相違点がある場合であっても、両者が実質同一である場合

ここでの実質同一とは、本願の請求項に係る発明と引用発明との間の相違点が課題解決のための具体化手段における微差(周知技術、慣用技術(**注**)の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではないもの)である場合をいう。

(**注**)「周知技術」及び「慣用技術」については、「第2章第2節 進歩性」の2.(**注1**)を参照。

4. 第 29 条の 2 の要件についての判断に係る審査の進め方

4.1　本願の請求項に係る発明の認定

審査官は、本願の請求項に係る発明を認定する。その認定の手法は、「第2章第3節 新規性・進歩性の審査の進め方」の2. の手法と同様である。

4.2　引用発明の認定

審査官は、2.(1)の形式的要件を満たす他の出願の当初明細書等に基づき、引用発明を認定する。審査官は、「第2章第3節 新規性・進歩性の審査の進め方」の3.1.1(1)における刊行物に記載された発明の認定に準じて、当初明細書等に記載された発明を認定する(「刊行物」は「当初明細書等」と読み替えられ、「本

願の出願時」は「他の出願の出願時」と読み替えられる。)。

審査官は、他の出願の当初明細書等が上位概念又は下位概念で発明等を表現している場合については、「第2章第3節 新規性・進歩性の審査の進め方」の3.2に準じて取り扱う。また、審査官は、「第2章第3節 新規性・進歩性の審査の進め方」の3.3に準じて、後知恵等に留意しなければならない。

なお、他の出願の当初明細書等に記載されている事項がその後の補正により削除されたとしても、そのことは、第29条の2の規定の適用に影響しない。

4.3　本願の請求項に係る発明と引用発明との対比

審査官は、認定した本願の請求項に係る発明と、認定した引用発明とを対比する。審査官は、「第2章第3節 新規性・進歩性の審査の進め方」の4.の手法に準じて、この対比を行う(「本願の出願時」は「他の出願の出願時」と読み替えられる。)。

4.4　本願の請求項に係る発明が第 29 条の 2 の規定により特許を受けることができないものであるか否かの判断と、その判断に係る審査の進め方

4.4.1　本願の請求項に係る発明が第 29 条の 2 の規定により特許を受けることができないものであるか否かの判断

審査官は、本願の請求項に係る発明と、引用発明とを対比し、3.2に従って、両発明が同一であると判断した場合は、本願の請求項に係る発明が第29条の2の規定により特許を受けることができないものであると判断する。

請求項に係る発明の発明特定事項が選択肢を有する場合において、いずれか一の選択肢のみを、その選択肢に係る発明特定事項と仮定したときの請求項に係る発明と、引用発明との対比の結果、両者がこの章でいう「同一」であるときは、審査官は、本願の請求項に係る発明が第 29 条の 2 の規定により特許を受けることができないものと判断する。

4.4.2　本願の請求項に係る発明が第 29 条の 2 の規定により特許を受けることができないものであるか否かの判断に係る審査の進め方

審査官は、4.4.1に基づいて、請求項に係る発明が第29条の2の規定により特許を受けることができないものであるとの心証を得た場合は、その旨の拒絶理由通知をする。特に請求項に係る発明と引用発明とが実質同一であると判断した場合(3.2(ii)参照)については、出願人が反論、釈明をすることができるように、拒絶理由通知は、そのように判断した理由を把握できるものでなければならない。

出願人は、請求項に係る発明が第29条の2の規定により特許を受けることができない旨の拒絶理由通知に対して、手続補正書を提出して特許請求の範囲について補正をしたり、意見書、実験成績証明書等により反論、釈明したりすることができる。

補正や、反論、釈明により、請求項に係る発明が第29条の2の規定により特許を受けることができないものであるとの心証を、審査官が得られない状態になった場合は、拒絶理由は解消する。審査官は、心証が変わらない場合は、請求項に係る発明が第29条の2の規定により特許を受けることができない旨の拒絶理由に基づき、拒絶査定をする。

5. 特定の表現を有する請求項等についての取扱い

審査官は、本願の請求項が以下の(i)から(vi)までに掲げた特定の表現を有する場合等において、請求項に係る発明の認定については、「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」に準じて取り扱う。

(i) 作用、機能、性質又は特性を用いて物を特定しようとする記載
(ii) 物の用途を用いてその物を特定しようとする記載
(iii) 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
(iv) 製造方法によって生産物を特定しようとする記載
(v) 数値限定を用いて発明を特定しようとする記載
(vi) 選択発明

6. 各種出願についての取扱い

6.1　他の出願が分割出願、優先権主張を伴う出願等である場合

6.1.1　分割出願、変更出願又は実用新案登録に基づく特許出願

2.(1)(i)に関し、他の出願の出願日は、遡及せず、現実の出願日である(第44条第2項ただし書、第46条第6項及び第46条の2第2項)。

6.1.2　パリ条約(又はパリ条約の例)による優先権の主張を伴う出願

パリ条約(又はパリ条約の例)による優先権の主張を伴う出願については、以下の(i)及び(ii)に共通して記載されている発明に関し、第一国出願日に我が国へ出願がされたものとして扱う。

(i) 第一国出願の出願書類全体

(ii) 我が国への出願の当初明細書等

6.1.3　国内優先権の主張の基礎とされた出願(先の出願)又は国内優先権の主張を伴う出願(後の出願)

(1) 先の出願と、後の出願の双方の当初明細書等に記載された発明(以下この章において「双方記載発明」という。)(下図の発明 B)について

先の出願を他の出願として、第29条の2の規定が本願に対して適用される(第41条第3項。他の出願の出願日は、先の出願の出願日である。)(注)。

(注) 審査官は、以下の(i)の場合において、以下の(ii)の発明については、先の出願を他の出願として第29条の2の規定を適用してはならない(第41条第3項)。累積的な優先権主張の効果が認められないこととして、実質的に優先期間が延長されることを防止するためである。

(i) 先の出願が、優先権の主張 (パリ条約によるもの及びパリ条約の例によるものを含む。)を伴う場合

(ii) 双方記載発明のうち、先の出願についてなされた優先権の主張の基礎とされた出願(更に先の出願)の当初明細書等に記載された発明(下図の発明 A)

(2) 後の出願の当初明細書等にのみ記載され、先の出願の当初明細書等に記載されていない発明(下図の発明 C)について

後の出願を他の出願として、第29条の2の規定が本願について適用される(第41条第2項及び第3項。他の出願の出願日は、後の出願の出願日である。)。

(3) 先の出願の当初明細書等にのみ記載され、後の出願の当初明細書等には記載されていない発明(下図の発明 D)について

審査官は、先の出願又は後の出願を他の出願として、第29条の2の規定を適用してはならない。この発明は、出願公開等がされたものとみなされない(第41条第3項)からである。

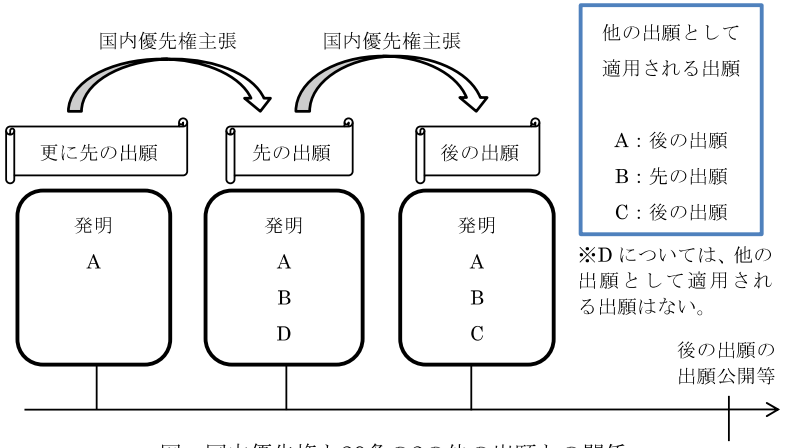


図　国内優先権と29条の2の他の出願との関係

6.1.4　外国語書面出願、国際特許出願又は国際実用新案登録出願

(1) 読替え

a 「他の出願」について

外国語特許出願又は外国語実用新案登録出願の場合は、「他の出願」は「他の出願(翻訳文未提出のために取り下げられたものとみなされた出願を除く。)」と読み替えられる(第184条の13、第184条の4第3項及び実用新案法第48条の4第3項)。

b 「出願公開等」について

国際特許出願又は国際実用新案登録出願の場合は、「出願公開等」は、「国際公開等」と読み替えられる(第184条の13、第184条の15第2項から第4項まで)。

c 「当初明細書等」について

外国語書面出願の場合は、「当初明細書等」は、「外国語書面(原文)」と読み替えられる(第29条の2括弧書き及び第41条第3項括弧書き)。

国際特許出願又は国際実用新案登録出願の場合は、「当初明細書等」は、「国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面(原文)」と読み替えられる(第184条の13、第184条の15第3項及び第4項)。

(2) 国内優先権の主張の基礎とされた出願(先の出願)が外国語書面出願、外国語特許出願又は外国語実用新案登録出願(以下この章において「外国語書面出願等」という。)である場合の留意事項

この場合の6.1.3の取扱いは、先の出願について翻訳文が提出されているときも、提出されていないときも同様である(第41条第3項括弧書き、第184条の15第4項)。

(3) 他の出願の調査範囲についての留意事項

外国語書面出願等が他の出願である場合は、これら他の出願の拡大先願の効果は原文から発生するので、最終的には、引用した他の出願の原文の記載箇所を指摘できなければならない。ただし、原文と翻訳文の内容は一致している蓋然性が極めて高いため、通常は、日本語に翻訳された部分のみを調査すれば足りると考えられる。

(4) 外国語書面出願等を他の出願として引用する場合の拒絶理由通知書の記載方法についての留意事項

通常は、翻訳文中の記載箇所を指摘するとともに、対応する原文の記載が拒絶理由の根拠である旨を記載すれば足りるが、原文における記載箇所が判明していれば、翻訳文及び原文のそれぞれの記載箇所を指摘する。

(5) 他の出願が外国語書面出願等である場合における出願人の反論への対応

a 外国語書面出願等を他の出願として拒絶理由を通知した場合において、出願人が意見書等により、審査官の指摘事項はその出願の原文に記載されていない旨主張し、原文に記載されている旨の心証を、審査官が得られない状態になった場合には、拒絶理由は解消する。審査官は、その心証が変わらない場合には、拒絶査定をする。

b 審査が終了していない他の出願について、出願人の反論により、原文新規事項(「第 VII 部第2章 外国語書面出願の審査」の2.及び「第 VIII 部 国際特許出願」の5.2参照)が発見された場合には、当該他の出願について、審査官は、原文新規事項の拒絶理由通知をする。

6.2　本願が分割出願、優先権主張を伴う出願等である場合

2. (1)(i)の本願の出願日(他の出願の出願日と比較される日)については、下表のように取り扱われる。

出願の種類	本願の出願日
分割出願、変更出願又は実用新案登録に基づく特許出願	原出願の出願日(第44条第2項、第46条第6項又は第46条の2第2項)
国内優先権の主張を伴う出願	先の出願の出願日(第41条第2項)
パリ条約(又はパリ条約の例)による優先権の主張を伴う出願	第一国出願の出願日(パリ条約第4条 B)
国際特許出願	国際出願日(第184条の3第1項)。ただし、優先権の主張を伴う場合は、上欄のとおり。

2. (1)(ii)の他の出願の出願公開等が本願の出願後か否かの基準時(本願の出願時点)については、下表のように取り扱われる。

出願の種類	本願の出願時点
分割出願、変更出願又は実用新案登録に基づく特許出願	原出願の出願時(第44条第2項、第46条第6項又は第46条の2第2項)
国内優先権の主張を伴う出願	先の出願の出願時(第41条第2項)
パリ条約(又はパリ条約の例)による優先権の主張を伴う出願	第一国出願の出願日(パリ条約第4条 B)(注)
国際特許出願	国際出願日(第184条の3第1項)(注)。ただし、優先権の主張を伴う場合は、上欄のとおり。

(注) 例外的に、「出願時」ではなく、「出願日」が基準となる。

3.1.2で述べた本願の出願時点(他の出願の出願人と、本願の出願人の同一性を判断する時点)については、下表のように取り扱われる。

出願の種類	本願の出願時点
分割出願、変更出願又は実用新案登録に基づく特許出願	原出願の出願時(第44条第2項、第46条第6項又は第46条の2第2項)
国内優先権の主張を伴う出願	後の出願の出願時(第41条第2項)
パリ条約(又はパリ条約の例)による優先権の主張を伴う出願	我が国への出願の出願時
国際特許出願	国際出願日(第184条の3第1項)(注)

(注) 例外的に、「出願時」ではなく、「出願日」が基準となる。

第 4 章　先願(特許法第 39 条)

1. 概要

特許法第39条は、一発明一特許の原則を明らかにするとともに、一の発明について複数の出願があったときには、最先の出願人のみが特許を受けることができること(先願主義)を明らかにした規定である。

特許制度は、技術的思想の創作である発明の公開に対し、その代償として特許権者に一定期間独占権を付与するものである。したがって、一発明について二以上の権利を認めるべきではない。このような、重複特許を排除すべきであるという趣旨により、本条は設けられている。

本条により、同一の発明について異なった日に二以上の特許出願があったときは、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(同条第1項)。

特許出願に係る発明が実用新案登録出願に係る考案と同一である場合において、これらの出願が異なっ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も先に出願した場合にのみ、その発明について特許を受けることができる(同条第3項)。

同一の発明について同日に二以上の特許出願があったときは、出願人の協議によって定めた一の出願人のみが特許を受けることができる(同条第2項前段)。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれの出願人も、その発明について特許を受けることができない(同条第2項後段)。

特許庁長官は、同一の発明について同日に二以上の特許出願があったときに、指定した期間内に協議をしてその結果を届け出るべき旨を出願人に命じる(同条第6項)。特許庁長官は、協議の結果の届出がないときは、協議が成立しなかったものとみなすことができる(同条第7項)。

特許出願に係る発明が実用新案登録出願に係る考案と同一である場合において、それらの出願が同日にされたものであるときについても同様である(同条第4項、第6項及び第7項)。

以下この章においては、審査の対象となっている特許出願を「本願」といい、同条第1項から第4項までの適用について、本願以外の出願を「他の出願」という。また、同条第1項又は第3項に関し、異なる日になされている複数の出願について、先になされている出願を「先願」、その出願よりも後になされている出願を「後願」といい、同条第2項又は第4項に関し、本願と同日になされた他の出願を「同日出願」という。さらに、発明又は考案を「発明等」という。

2. 第 39 条の要件

第39条が本願に適用され、本願が拒絶されるという効果を生じさせるための要件には、以下のものがある。

(1) 他の出願が満たすべき形式的要件
  (i) 他の出願が本願に対して先願又は同日出願であること。
  (ii) 他の出願が第39条第1項から第4項までの規定について初めからなかったものとみなされる出願でないこと(同条第5項)。

(2) 本願に係る発明と、他の出願に係る発明等とが同一であること(実質的要件)。
  ここで、本願に係る発明とは、本願の請求項に係る発明(以下この章において「本願発明」という。)である。また、他の出願に係る発明等とは、他の出願の請求項に係る発明等である。

3. 第 39 条の要件についての判断

審査官は、他の出願が第39条の形式的要件(2. (1)参照)を満たすか否かを判断する。

審査官は、第39条の実質的要件(2. (2))が満たされているか否かを、本願発明と、第39条の形式的要件を満たす他の出願の請求項に係る発明等とを対比した結果、両者が同一か否かにより判断する。審査官は、両者が同一であると判断した場合に、本願発明が第39条の規定により特許を受けることができないものと判断する。

審査官は、本願の特許請求の範囲に二以上の請求項がある場合は、請求項ごとに、この判断をする。

3.1　他の出願が第 39 条に規定された形式的要件を満たすことの判断

審査官は、他の出願が2. (1)の(i)及び(ii)の要件を共に満たすか否かを判断する。他の出願がそれらの要件を一つでも満たさない場合は、審査官は、当該他の出

願に基づいて、第39条の規定を本願に適用して本願を拒絶することができない。

3.1.1　他の出願が第 39 条第 5 項の規定により初めからなかったものとみなされる出願でないこと(2.(1)(ⅱ))

以下の(i)又は(ii)の場合は、第39条第1項から第4項までの規定について、当該他の出願が初めからなかったものとみなされる。したがって、審査官は、以下の(i)及び(ii)のいずれにも該当しない場合に、他の出願が2.(1)(ii)の要件を満たすと判断する。

(i) 他の出願が放棄され、取り下げられ、又は却下されたとき。

(ii) 他の出願について拒絶査定又は拒絶審決が確定したとき(ただし、当該他の出願について、他に同日出願があるために、拒絶査定又は拒絶審決が確定した場合(第39条第2項後段又は第4項後段)を除く。)

3.2　本願発明と他の出願の請求項に係る発明等とが同一か否かの判断

3.2.1　他の出願が先願である場合

審査官は、本願発明と、先願の請求項に係る発明等(以下この章において「先願発明」という。)とを対比した結果、以下の(i)又は(ii)の場合は、両者を「同一」と判断する。

(i) 本願発明と先願発明との間に相違点がない場合

(ii) 本願発明と先願発明との間に相違点がある場合であっても、両者が実質同一である場合

ここでの実質同一とは、相違点が以下の(ii-1)から(ii-3)までのいずれかに該当する場合をいう。

(ii-1) 課題解決のための具体化手段における微差(周知技術、慣用技術(注1)の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではないもの)である場合

(ii-2) 先願発明の発明特定事項を、本願発明において上位概念(注2)として表現したことによる差異である場合

(ii-3) 単なるカテゴリー表現上の差異(例えば、表現形式上、「物」の発明であるか、「方法」の発明であるかの差異)である場合

(注1) 「周知技術」及び「慣用技術」については、「第2章第2節 進歩性」の2.(注1)を参照。

(注2) 上位概念については、「第2章第3節 新規性・進歩性の審査の進め方」の3.2(注1)を参照。

3.2.2　他の出願が同日出願である場合

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。

4. 第 39 条の要件についての判断に係る審査の進め方

第39条は本願発明と先願発明又は同日出願発明とが同一である場合に適用されるものであり、他の出願の特許(実用新案登録)請求の範囲についての補正により、先願発明又は同日出願発明の内容は、変更される可能性がある。他方、第29条(新規性及び進歩性)を本願に適用する場合の引用発明には、そのような変更の可能性がない。また、第29条の2(拡大先願)により本願を排除できる範囲は、先願の出願当初の明細書、特許(実用新案登録)請求の範囲又は図面であり、第39条よりも広く、補正によって変動することもない。このことから、以下の(1)又は(2)のように、第29条又は第29条の2の規定を本願に適用できる場合は、審査官は、第39条の規定を本願に適用せずに、それらの規定を本願に適用する。

(1) 先願について、本願の出願前に出願公開に係る公開特許公報の発行、特許掲載公報の発行又は実用新案掲載公報の発行がなされている場合は、これらの公報に記載又は掲載された発明は第29条第1項第3号の発明に該当することから、審査官は、第39条の規定を本願に適用せずに、第29条の規定を本願に適

用する。

(2) 第29条の2の規定が本願に適用される場合は、審査官は、第39条の規定を本願に適用せずに、第29条の2の規定を本願に適用する。

他の出願と本願との間で、(i)出願日が同一の場合、(ii)出願人が同一の場合又は(iii)発明者(考案者)が同一の場合は、第29条の2は本願に適用されない。したがって、このような場合に、審査官は、第39条の本願への適用について検討する。

なお、以下この章においては、先願について、本願の出願前に出願公開に係る公開特許公報の発行、特許掲載公報の発行又は実用新案掲載公報の発行がなされていない場合を想定する。

4.1　本願発明と先願発明又は同日出願発明の認定

審査官は、本願発明を認定する。

また、審査官は、2. (1)の形式的要件を満たす他の出願に係る先願発明又は同日出願発明(**注1及び注2**)を認定する。その認定の手法は、「第2章第3節 新規性・進歩性の審査の進め方」の2. の手法と同様である。

(**注1**) 先願発明又は同日出願発明が、補正により出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でないもの(新規事項)を含むこととなった場合は、審査官は、その発明を先願発明又は同日出願発明として認定しない。新規事項を含む請求項に係る発明に後願や同日出願を排除する効果を持たせることは、先願主義の原則に反するからである。

また、同様の趣旨により、外国語書面出願、外国語特許出願又は外国語実用新案登録出願において、先願発明又は同日出願発明が原文新規事項を含む場合は、審査官は、その発明を先願発明又は同日出願発明として認定しない。なお、翻訳文新規事項を含んでいても、原文新規事項を含まない場合は、審査官は、その発明を先願発明又は同日出願発明として認定する。

(**注2**) 「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 に準じて、先願発明又は同日出願発明が引用発明とすることができない場合に該当するときは、審査官は、その発明を先願発明又は同日出願発明として認定しない。ただし、「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 における「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」は「他の出願の請求項に係る発明」と読み替えられ、「刊行物の記載」は「他の出願の明細書及び図面の記載」と読み替えられ、「出願時の技術常識」は「他の出願の出願時における技術常識」と読み替えられる。

4.2　本願発明と先願発明又は同日出願発明との対比

審査官は、認定した本願発明と、認定した先願発明又は同日出願発明とを対比する。

審査官は、「第2章第3節 新規性・進歩性の審査の進め方」の4.の手法に準じて、この対比を行う(「請求項に係る発明」、「引用発明」のうち、一方が「本願発明」と読み替えられ、他方が「先願発明又は同日出願発明」と読み替えられる。)。

4.3　本願発明が第 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

審査官は、本願発明と、先願発明又は同日出願発明とを対比し、3.2に従って、両発明が同一であると判断した場合は、本願発明が第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と判断する。

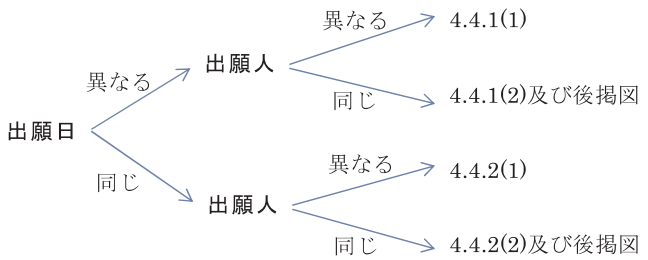
一方の出願の請求項に係る発明の発明特定事項が選択肢を有する場合において、選択肢中の一の選択肢のみをその選択肢に係る発明特定事項と仮定したときの請求項に係る発明と、他方の出願の請求項に係る発明との対比の結果、両者がこの章でいう「同一」である場合は、審査官は、本願発明が第 39 条の規定により特許を受けることができないものと判断する。

4.4　本願発明が第 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に係る審査の進め方

審査官は、4.3に基づいて、本願発明が第39条第1項から第4項までの規定により特許を受けることができないものであるとの心証を得た場合は、以下の4.4.1及び4.4.2の各場合に応じた取扱いに従い、審査を進める(実務上、問題となることが多い、同一出願人に係る複数の特許出願がある場合については、本章末尾の図も参照。出願人が同じか否かの判断については、審査時点での出願人について行う。その判断手法は「第3章 拡大先願」の3.1.2(2)と同様である。)。

また、審査官は、第39条の拒絶理由通知をした後の取扱いについて、4.4.3に

従う。



4.4.1　他の出願が先願である場合

(1) 本願の出願人と他の出願の出願人とが異なる場合

本願の発明者と他の出願の発明者とが異なる場合は、審査官は、第29条の2の規定を適用する(「第3章 拡大先願」参照)。

他方、両発明者が同一の場合は、審査官は、本願に第39条第1項又は第3項の規定に基づく拒絶理由通知をする。ただし、その拒絶理由によって拒絶査定をする場合には、先願の確定を待ち、それまでは審査を進めない。

(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、先願が確定しているか否かにかかわらず、本願に第39条第1項又は第3項の規定に基づく拒絶理由通知をして審査を進める。審査官は、未確定の先願(出願審査の請求が未だされていないものを含む。)に基づき、本願に第39条第1項又は第3項の規定に基づく拒絶理由通知をする場合は、拒絶理由が解消されないときには先願が未確定であっても拒絶査定をする旨を、拒絶理由通知書に付記する。

なお、本願の拒絶理由通知に対する応答時において、先願についての審査請求はされているが先願の審査は着手されていない場合がある。この場合には、本願の拒絶理由通知に対する応答において、先願についての補正の意思がある旨の申出があれば、審査官は、以下のように取り扱う。

a 先願に拒絶理由がある場合

審査官は、先願に拒絶理由通知をし、指定期間の経過後、先願の補正の有無及び補正の内容を確認するまで、本願の審査を進めない。

b 先願に拒絶理由がない場合

審査官は、先願の特許査定がされるまで、本願の審査を進めない。

4.4.2　他の出願が同日出願である場合

(1) 本願の出願人と他の出願の出願人とが異なる場合

a 各出願が特許庁に係属している場合

審査官は、全ての同日出願について審査請求がされているか否かに応じて以下のように取り扱う。

(a) 全ての同日出願について審査請求がされている場合

審査官は、各出願に対し、特許庁長官名で協議を指令する。なお、本願に第39条第2項又は第4項以外の拒絶理由がある場合には、審査官は、その出願に対して協議を指令する際に、その拒絶理由を併せて通知する。協議を指令する際に第39条第2項又は第4項以外の拒絶理由を通知することにより、出願人は、実質的に全ての拒絶理由を同時に知ることができ、適切な対応をとることが可能となるからである。

指定期間内に協議の結果の届出があった場合において、本願が協議により定められた方の出願であるときは、審査官は、他に拒絶理由がなければ特許査定をする。本願が協議により定められた方の出願でないときは、審査官は、第39条第2項又は第4項の規定に基づく拒絶理由通知をする。

指定期間内に協議の結果の届出がなかった場合には、協議が成立しなかったものとみなされる(第39条第7項)。審査官は、第39条第2項又は第4項の規定に基づく拒絶理由通知をする。ただし、協議の結果の届出以外の理由により、第39条第2項又は第4項の規定が本願に適用されないと判断した場合には、その拒絶理由は通知しない。この場合に該当する例としては、本願の特許請求の範囲についての補正により第39条第2項又は第4項が解消した場合や、意見書の主張を参酌した審査官が第39条第2項又は第4項の規定に基づく拒絶理由がないと判断した場合が挙げられる。

(b) 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

第39条第2項又は第4項以外の規定に基づく拒絶理由もある場合は、審査

官は、その拒絶理由については、審査を進めることができる。ただし、その拒絶理由に基づく拒絶査定は、例えば、補正等により本願発明と同日出願発明とが同一ではなくなった場合のように、第39条第2項又は第4項の規定に基づく拒絶理由が解消されている場合に限ってなされる。第39条第2項又は第4項の規定に基づく拒絶理由が解消されていない場合は、審査官は、第39条第2項又は第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こととする。

(説明)

拒絶査定が確定した出願は、原則として、第39条第1項から第4項までの規定の適用については、初めからなかったもの(いわゆる「先願の地位」を有しないもの)とみなされる。ただし、第39条第2項又は第4項の規定に基づく拒絶査定が確定した場合は、その出願は先願の地位を有する。したがって、第39条第2項又は第4項による拒絶査定がされる可能性がある場合に、他の規定に基づく拒絶査定をすると、その出願の先願の地位を失わせ、その出願が拒絶される一方で、同日出願は第39条第2項又は第4項に基づき拒絶されることがなくなる。このことは、協議により定めた方の出願について特許又は実用新案登録を受けることができるとした第39条第2項又は第4項の趣旨に反し適切でない。そこで、審査官は、上記のように取り扱う。

以下の(i)又は(ii)の場合は、審査官は、審査請求がされている出願の出願人に、他の出願について審査請求がされていないので第39条第2項又は第4項の審査を進めることができない旨を通知する。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ため、協議を指令できる状態に至っていないからである。

(i) 上記のように第39条第2項又は第4項の規定に基づく拒絶理由以外の拒絶理由はあるが、第39条第2項又は第4項の拒絶理由が解消されていないために拒絶査定をしない場合

(ii) 第39条第2項又は第4項の規定に基づく拒絶理由のみがある場合

この通知の後は、他の出願について審査請求がなされ、協議を指令することができるようになるまで又は他の出願について取下げ(審査請求期間の経過を含む。)若しくは放棄がされるまで、審査官は、審査を進めない。

b 同日出願のうち少なくとも一の出願について特許又は実用新案登録されている場合

(a) この場合は、協議をすることができないとき(第39条第2項又は第4項)に該当する。審査官は、特許又は実用新案登録がなされていない出願に対し、特許庁長官名での協議の指令をせず、第39条第2項又は第4項の規定に基づく拒絶理由通知をする。

(b) 審査官は、第39条第2項又は第4項の規定に基づく拒絶理由通知をする際に、特許権者又は実用新案権者にその事実を通知する。

(説明)

少なくとも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。しかし、特許出願人と特許権者又は実用新案権者と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発明又は考案の適切な保護を得るために有用と考えられる。そこで、審査官は、上記のように取り扱う。

(2) 本願の出願人と他の出願の出願人とが同じ場合

a 各出願が特許庁に係属している場合

出願人が同一である場合も、審査官は、出願人が異なる場合に準じて第39条第2項又は第4項の規定を適用し、4.4.2(1)a のように取り扱う。第39条第2項及び第4項の規定の趣旨は、一の発明に一の権利を設けることにあるので、出願人が同一である場合にもこの規定が適用されるからである。

ただし、4.4.2(1)a の取扱いをする場合において、審査官は、協議の指令をするときには、協議の指令と同時に、全ての拒絶理由を通知する。出願人が同一である場合には、協議のための時間は必要ないからである。

b 同日出願のうち少なくとも一の出願について特許又は実用新案登録されている場合

審査官は、4.4.2(1)b(a)と同様に取り扱う。出願人が同一である場合は、拒絶理由通知を受けた段階で適切に対応することが可能であるから、審査官は、4.4.2(1)b(b)の通知を行わない。

4.4.3　第 39 条の規定に基づく拒絶理由通知をした後の取扱い

審査官は、4.3に基づいて、本願発明が第39条第1項から第4項までの規定により特許を受けることができないものであるとの心証を得た場合は、4.4.1又は4.4.2に照らして、第39条の規定に基づく拒絶理由通知をする。特に本願発明と先願発明又は同日出願発明とが実質同一であると判断した場合(3.2.1(ii)参照)に

ついては、出願人が反論、釈明をすることができるように、拒絶理由通知は、そのように判断した理由を把握できるものでなければならない。

出願人は、請求項に係る発明が第39条第1項から第4項までの規定により特許を受けることができない旨の拒絶理由通知に対して、手続補正書を提出して特許請求の範囲について補正をしたり、意見書、実験成績証明書等により反論、釈明したりすることができる。

補正や、反論、釈明により、本願発明が第39条第1項から第4項までの規定により特許を受けることができないものであるとの心証を、審査官が得られない状態になった場合は、拒絶理由は解消する。審査官は、心証が変わらない場合は、本願発明が第39条第1項から第4項までの規定により特許を受けることができない旨の拒絶理由に基づき、拒絶査定をする(4.4.1(1)、4.4.1(2)a 及び b、4.4.2(1)a(b)若しくは4.4.2(1)a(b)を準用する4.4.2(2)a に示された、審査を進めない場合を除く。)。

5. 特定の表現を有する請求項等についての取扱い

審査官は、本願の請求項が以下の(i)から(vi)までに掲げた特定の表現を有する場合等において、請求項に係る発明の認定については、「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」に準じて取り扱う。

(i) 作用、機能、性質又は特性を用いて物を特定しようとする記載
(ii) 物の用途を用いてその物を特定しようとする記載
(iii) 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
(iv) 製造方法によって生産物を特定しようとする記載
(v) 数値限定を用いて発明を特定しようとする記載
(vi) 選択発明

6. 各種出願についての取扱い

(1) 他の出願が先願又は同日出願であるか否かの基準日(本願及び他の出願の出願日)については、以下の表のように取り扱われる。

出願の種類	基準日
分割出願、変更出願又は実用新案登録に基づく特許出願	原出願の出願日(第44条第2項、第46条第6項又は第46条の2第2項)
国内優先権の主張を伴う出願 (国内優先権の主張の基礎とされた先の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に記載された発明について)	国内優先権の主張の基礎となる出願のうち、判断の対象となる請求項に係る発明が記載されている出願の出願日(第41条第2項)
パリ条約による優先権の主張を伴う出願 (パリ条約による優先権の主張の基礎とされた出願の出願書類の全体(明細書、特許請求の範囲又は図面)に記載された発明について)	パリ条約による優先権の主張の基礎となる出願のうち、判断の対象となる請求項に係る発明が記載されている出願の出願日(パリ条約第4条B)
国際特許出願又は国際実用新案登録出願	国際出願日(第184条の3第1項)。ただし、優先権の主張を伴う場合は、上欄のとおり。

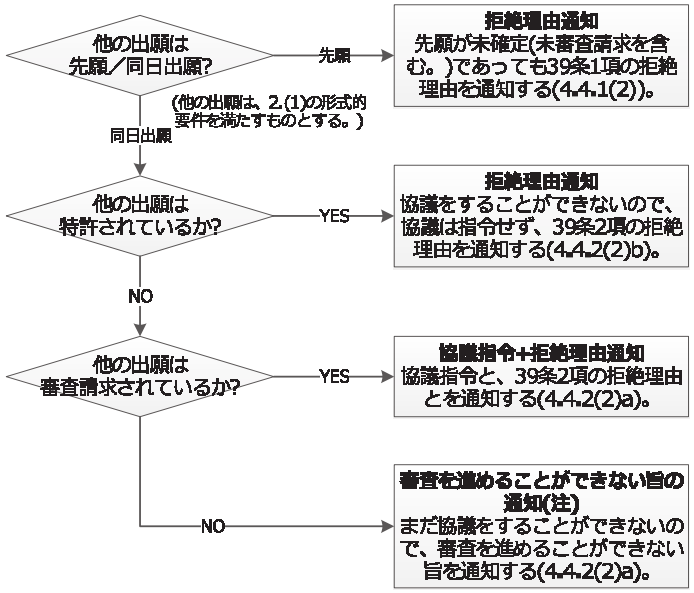
(2) 留意事項

a 本願が変更出願である場合

出願の変更があったときは、原出願は取り下げられたものとみなされる(特許法第46条第4項及び実用新案法第10条第5項)ので、原出願は、第39条第1項から第4項までの規定の適用については初めからなかったものとみなされる(第39条第5項)。

b 本願が実用新案登録に基づく特許出願である場合

実用新案登録に基づく特許出願に係る発明と、その実用新案登録に係る考案とが同一であっても、第39条の規定は本願に適用されない(第39条第4項括弧書き)。



（注）第 39 条以外の拒絶理由がある場合に関し、原則として審査を進められることについて、4.4.2(2)a を参照。

図　同一発明について、同一出願人の複数の特許出願がある場合における第 39 条の規定の適用についての概要

第 5 章　不特許事由(特許法第 32 条)

1. 概要

特許法第 32 条は、産業上利用することができるような発明であっても、公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生(以下この章において「公序良俗等」という。)を害するような発明について、特許を受けることができないことを規定している。本条は、公益的な理由から不特許事由について規定したものである。

公序良俗等を害するといえるか否かは、国家社会の一般的利益や道徳観、倫理観(以下この章において「道徳観等」という。)に関わるものである。このような道徳観等は時代とともに変遷し、また、人により異なり得る。したがって、本条違反により拒絶査定をすべきものと判断されると、発明の技術的な評価とは関係せず、時代とともに変遷し、また、人により異なり得る道徳観等という規範的な価値観のみに基づいて、不利益処分が課されることになる。こうした点を考慮し、審査官は、2. (2) に示すように、請求項に係る発明が不特許事由に該当する旨の判断を抑制的に行う。

また、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(以下この章において「TRIPS 協定」という。)第 27 条(2)は、加盟国が「公の秩序又は善良の風俗を守ること(人、動物若しくは植物の生命若しくは健康を保護し又は環境に対する重大な損害を回避することを含む。)を目的として、商業的な実施を自国の領域内において防止する必要がある発明を特許の対象から除外すること」を許容している。しかし、同条(2)ただし書は、「その除外が、単に当該加盟国の国内法令によって当該実施が禁止されていることを理由として行われたものでないことを条件とする。」と規定している。したがって、2. (3) に示すように、審査官は、その発明の実施が単に我が国の法令によって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解釈し、不特許事由に該当する旨の拒絶理由通知、拒絶査定等をしてはならない。

2. 不特許事由に該当するか否かの判断

(1) 不特許事由に該当するか否かの判断の対象となる発明は、請求項に係る発明である。審査官は、特許請求の範囲に二以上の請求項がある場合は、請求項ごとに、不特許事由に該当するか否かの判断をする。

(2) 審査官は、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。
審査官は、公序良俗等を害するような態様で実施される可能性があることを理由として、請求項に係る発明が不特許事由に該当するものと判断してはならない。

a 不特許事由に該当する発明の例

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

b 不特許事由に該当しない発明の例

例1：毒薬
例2：爆薬
例3：副作用のある抗がん剤
例4：紙幣にパンチ孔を設ける装置
（真貨である紙幣の変造等による犯罪に用いられるとは限らない。）

(3) 審査官は、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、請求項に係る発明が不特許事由に該当するものと判断してはならない(TRIPS 協定第 27 条(2)ただし書)。

例1：
[請求項]
測位精度を向上させる電波を発する位置情報送信装置。
(説明)
我が国における電波に関する規制上、その電波が原則として使用を禁じられている場合であっても、審査官は、単にそのことを理由として、この発明が不特許事由に該当するものと判断してはならない。

例2：
[請求項]
ビル内において、人のストレス度を所定のセンサで測定し、ストレス度が一定の値以下であるときには、28 度超の室温となるように運転することで節電化を図る空気環境調整方法。
(説明)

その室温調整が我が国における室温に関する規制に違反する場合であっても、審査官は、単にそのことを理由として、この発明が不特許事由に該当するものと判断してはならない。

3. 不特許事由に該当するか否かの判断に係る審査の進め方

審査官は、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であるとの心証を得た場合は、請求項に係る発明が第 32 条の規定により特許を受けることができない旨の拒絶理由通知をする。
出願人は、これに対して、手続補正書を提出して特許請求の範囲について補正をしたり、意見書により反論、釈明をしたりすることができる。
補正や、反論、釈明により、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であるとの心証を、審査官が得られない状態になった場合は、拒絶理由は解消する。審査官は、心証が変わらない場合は、第 32 条の規定により特許を受けることができない旨の拒絶理由に基づき、拒絶査定をする。

＜関連規定＞

特許法

(特許の要件)

第 29 条　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又は外国において公然知られた発明

二　特許出願前に日本国内又は外国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又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明

2　特許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前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

第 29 条の 2　特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。

(発明の新規性の喪失の例外)

第 30 条　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　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　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を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。)を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　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、その理由がなくなつた日から十四日(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。

(特許を受けることができない発明)

第 32 条　公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明については、第二十九条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

(先願)

第 39 条　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　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　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　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　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　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。

7　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。

(特許出願等に基づく優先権主張)

第 41 条　(略)

2　前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明(当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(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又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)については…第二十九条の二本文…の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。

3　第一項の規定による優先権の主張を伴う特許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(外国語書面出願にあつては、外国語書面)に記載された発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載さ

れた発明(当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(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又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)については、当該特許出願について特許掲載公報の発行又は出願公開がされた時に当該先の出願について出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたものとみなして、第二十九条の二本文又は同法第三条の二本文の規定を適用する。

4　(略)

(特許出願の分割)

第 44 条　(略)

2　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。

3～7　(略)

(特許要件の特例)

第 184 条の 13　第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案登録出願が国際特許出願又は実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願である場合における第二十九条の二の規定の適用については、同条中「他の特許出願又は実用新案登録出願であつて」とあるのは「他の特許出願又は実用新案登録出願(第百八十四条の四第三項又は実用新案法第四十八条の四第三項の規定により取り下げられたものとみなされた第百八十四条の四第一項の外国語特許出願又は同法第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願を除く。)であつて」と、「出願公開又は」とあるのは「出願公開、」と、「発行が」とあるのは「発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開が」と、「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「第百八十四条の四第一項又は実用新案法第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。

知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS 協定)

第 27 条　特許の対象

(1)　(略)

(2) 加盟国は、公の秩序又は善良の風俗を守ること(人、動物若しくは植物の生命若しくは健康を保護し又は環境に対する重大な損害を回避することを含む。)を目的として、商業的な実施を自国の領域内において防止する必要がある発明を特許の対象から除外することができる。ただし、その除外が、単に当該加盟国の国内法令によって当該実施が禁止されていることを理由として行われたものでないことを条件とする。

(3)　(略)

パリ条約

第 4 条の 4

　特許の対象である物の販売又は特許の対象である方法によつて生産される物の販売が国内法令上の制限を受けることを理由としては、特許を拒絶し又は無効とすることができない。

第Ⅳ部
明細書、特許請求の範囲又は図面の補正

第Ⅳ部
明細書、特許請求の
範囲又は図面の補正

目　　次

第IV部　明細書、特許請求の範囲又は図面の補正

第1章　補正の要件(特許法第17条の2)
1. 概要 …… - 1 -
2. 補正の時期的要件 …… - 1 -
3. 補正の実体的要件 …… - 2 -
3.1　一回目の審査結果が出願人に送られるまで …… - 2 -
3.2　最初に拒絶理由通知がなされた後 …… - 2 -
4. 補正の実体的要件についての判断に係る審査の進め方 …… - 4 -

第2章　新規事項を追加する補正(特許法第17条の2第3項)
1. 概要 …… - 1 -
2. 新規事項の判断に係る基本的な考え方 …… - 2 -
3. 新規事項の具体的な判断 …… - 3 -
3.1　当初明細書等に明示的に記載された事項にする補正 …… - 3 -
3.2　当初明細書等の記載から自明な事項にする補正 …… - 3 -
3.3　各種の補正 …… - 4 -
3.3.1　特許請求の範囲の補正 …… - 4 -
3.3.2　明細書の補正 …… - 9 -
4. 新規事項の判断に係る審査の進め方 …… - 11 -
5. 留意事項 …… - 12 -

第3章　発明の特別な技術的特徴を変更する補正(特許法第17条の2第4項)
1. 概要 …… - 1 -
2. 発明の特別な技術的特徴を変更する補正についての判断 …… - 2 -
3. 発明の特別な技術的特徴を変更する補正か否かの具体的な判断手順 - 3 -
3.1　具体的な判断手順 …… - 3 -
3.2　補正前に拒絶理由通知が複数回なされている場合の判断手順 …- 6 -
4. 特別な技術的特徴を変更する補正についての判断に係る審査の進め方 …… - 6 -

第4章　目的外補正(特許法第17条の2第5項)
1. 概要 …… - 1 -
1.1　特許法第17条の2第5項 …… - 1 -

1.2　特許法第17条の2第6項 …… - 2 -
1.3　本章の構成 …… - 2 -
2. 特許請求の範囲の限定的減縮及び独立特許要件についての判断(第17条の2第5項第2号及び第6項) …… - 3 -
2.1　特許請求の範囲の限定的減縮(第17条の2第5項第2号) …… - 3 -
2.1.1　補正が特許請求の範囲を減縮するものであること …… - 3 -
2.1.2　補正が補正前発明の発明特定事項を限定するものであること …… - 4 -
2.1.3　補正前発明と補正後発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であること …… - 5 -
2.2　独立特許要件(第17条の2第6項) …… - 6 -
3. 請求項の削除についての判断(第17条の2第5項第1号) …… - 7 -
4. 誤記の訂正についての判断(第17条の2第5項第3号) …… - 7 -
5. 明瞭でない記載の釈明についての判断(第17条の2第5項第4号) …… - 7 -
5.1　明瞭でない記載の釈明であること …… - 7 -
5.2　拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものであること …… - 8 -
6. 目的外補正についての判断に係る審査の進め方 …… - 9 -

＜関連規定＞

第 1 章　補正の要件(特許法第 17 条の 2)

1. 概要

特許法第 17 条の 2 は、明細書、特許請求の範囲又は図面(以下この部において「明細書等」という。)について補正をすることができる時期及び範囲について規定している。

手続の円滑で迅速な進行を図るためには、出願人が初めから完全な内容の書類を提出することが望ましい。しかし、先願主義の下では出願を急ぐ必要があること等により、実際には完全なものを望み得ない場合がある。また、審査の結果、拒絶理由が発見された場合等、明細書等に手を加える必要が生じる場合もある。そのため、同条は、明細書等について補正をすることができることとしている。ただし、時期的にいつでも自由に補正ができるとすると、手続を混乱させ、出願の処理の遅延を招くから、同条は、補正をすることができる時期を規定している(時期的要件)。また、迅速な権利付与を担保し、出願の取扱いの公平性や出願人と第三者のバランスを確保するため、同条は、補正をすることができる範囲を規定している(実体的要件)。

本章では、明細書等についてする補正の要件を概観し、「第 2 章 新規事項を追加する補正」から「第 4 章 目的外補正」までにおいて、実体的要件の具体的な判断基準を取り扱う。

2. 補正の時期的要件

出願人は、以下の(i)から(v)までのいずれかの時期に、明細書等について補正をすることができる(第 17 条の 2 第 1 項)。

(i) 出願から特許査定の謄本送達前まで(ただし、拒絶理由通知を最初に受けた後を除く。)(第 17 条の 2 第 1 項)(**注 1**)
(ii) 最初の拒絶理由通知の指定期間内(第 17 条の 2 第 1 項第 1 号)
(iii) 拒絶理由通知を受けた後の第 48 条の 7 の規定による通知(**注 2**)の指定期間内(第 17 条の 2 第 1 項第 2 号)
(iv) 最後の拒絶理由通知の指定期間内(第 17 条の 2 第 1 項第 3 号)
(v) 拒絶査定不服審判の請求と同時(第 17 条の 2 第 1 項第 4 号)

(**注 1**) 国際特許出願については、「第 VIII 部　国際特許出願」の 4.2 を参照。

(**注 2**) 第 48 条の 7 の規定による通知については、「第 II 部第 1 章第 3 節 先行技術文献情報開示要件」を参照。

3. 補正の実体的要件

出願人は、実体的要件を満たす範囲で、明細書等について補正をすることができる(第 17 条の 2 第 3 項から第 6 項まで)。実体的要件は、補正をする時期に応じて、以下のとおり定められている。明細書等について補正をすることができる範囲は、審査が進行するにつれて次第に制限される。

3.1　一回目の審査結果が出願人に送られるまで

補正は、新規事項を追加する補正であってはならない(第 17 条の 2 第 3 項。「第 2 章 新規事項を追加する補正」参照)。

3.2　最初に拒絶理由通知がなされた後

(1) 補正が以下の補正時期(i)又は(ii)のいずれかの時期にされた場合は、その補正は、以下の実体的要件(i)及び(ii)の両方を満たさなければならない。

補正時期
(i) 最初の拒絶理由通知の指定期間内(2. (ii))(ただし、第 50 条の 2 の規定による通知(**注**)を伴う拒絶理由通知の指定期間内にする場合を除く。)
(ii) 拒絶理由通知を受けた後の第 48 条の 7 の規定による通知の指定期間内(2. (iii))

実体的要件
(i) 新規事項を追加する補正でないこと(第 17 条の 2 第 3 項。「第 2 章 新規事項を追加する補正」参照)。
(ii) 発明の特別な技術的特徴を変更する補正でないこと(第 17 条の 2 第 4 項。「第 3 章 発明の特別な技術的特徴を変更する補正」参照)。

(**注**) 第 50 条の 2 の規定による通知については、「第 VI 部第 1 章第 2 節 第 50 条の 2 の通知」を参照。

(2) 補正が以下の補正時期(i)から(iii)までのいずれかの時期にされた場合は、そ

の補正は、以下の実体的要件(i)から(iii)までの全てを満たさなければならない。

補正時期

(i) 最後の拒絶理由通知の指定期間内(2. (iv))

(ii) 第 50 条の 2 の規定による通知((1)の(注)参照)を伴う拒絶理由通知の指定期間内(2. (ii)又は 2. (iv))

(iii) 拒絶査定不服審判の請求と同時(2. (v))

実体的要件

(i) 新規事項を追加する補正でないこと(第 17 条の 2 第 3 項。「第 2 章 新規事項を追加する補正」参照)。

(ii) 発明の特別な技術的特徴を変更する補正でないこと(第 17 条の 2 第 4 項。「第 3 章 発明の特別な技術的特徴を変更する補正」参照)。

(iii) 特許請求の範囲についてする補正であって、次に掲げる事項を目的とする補正であること(目的外補正でないこと)(第 17 条の 2 第 5 項。「第 4 章 目的外補正」参照)。

(a) 請求項の削除(第 17 条の 2 第 5 項第 1 号)

(b) 特許請求の範囲の限定的減縮(第 17 条の 2 第 5 項第 2 号)

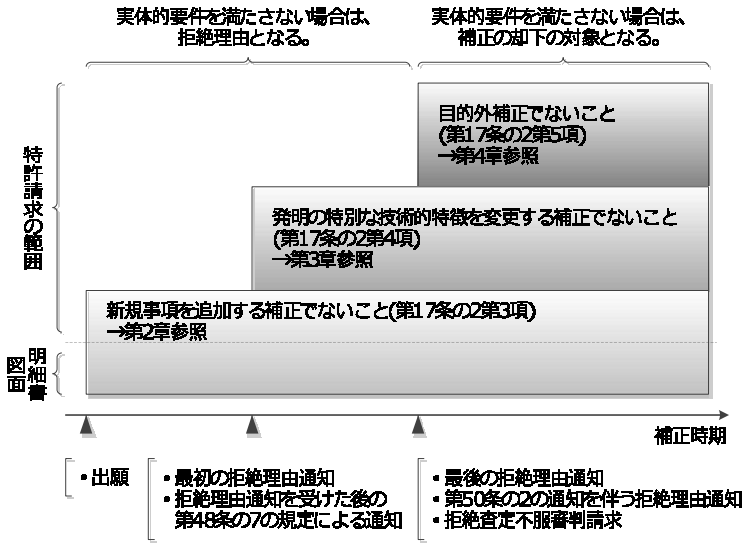
(c) 誤記の訂正(第 17 条の 2 第 5 項第 3 号)

(d) 明瞭でない記載の釈明(第 17 条の 2 第 5 項第 4 号)

さらに、上記(b)を目的とする補正については、補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が独立して特許を受けることができるものでなければならない(独立特許要件)(第 17 条の 2 第 6 項及び第 126 条第 7 項)。

また、実体的要件を満たさない補正の取扱いも、補正をする時期によって異なる。3.1 又は 3.2(1)の場合において補正が実体的要件を満たさないときは、拒絶理由となる。3.2(2)の場合において補正が実体的要件を満たさないときは、補正の却下の対象となる。

補正をする時期と実体的要件との関係及び実体的要件を満たさない補正の取扱いは、以下の図のとおりである。



4. 補正の実体的要件についての判断に係る審査の進め方

「第 2 章 新規事項を追加する補正」から「第 4 章 目的外補正」までに共通する、補正の判断に係る審査の進め方は、以下のとおりである。審査を進める際は、「第 2 章 新規事項を追加する補正」から「第 4 章 目的外補正」まで及び「第 I 部 審査総論」も参照。

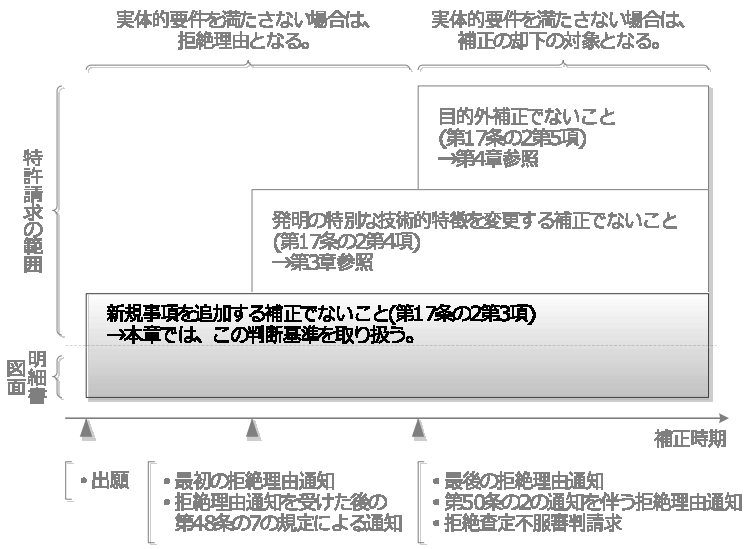
(1) 審査官は、「第 2 章 新規事項を追加する補正」から「第 4 章 目的外補正」までの判断基準に照らして、補正が実体的要件を満たすものであると判断した場合には、補正後の明細書等に基づいて審査をする。

(2) 3.1 又は 3.2 (1)の場合において、審査官は、「第 2 章 新規事項を追加する補正」及び「第 3 章 発明の特別な技術的特徴を変更する補正」の判断基準に照らして、補正が実体的要件を満たさないものであると判断したときには、補正後の明細書等に基づいて審査をし、補正が実体的要件を満たさない旨の拒絶理由を通知する。

(3) 3.2 (2)の場合において、審査官は、「第 2 章 新規事項を追加する補正」から「第 4 章 目的外補正」までの判断基準に照らして、補正が実体的要件を満たさないものであると判断したときには、その補正を却下した上で、補正書が提出される前の明細書等に基づいて審査をする。

(4) 審査官は、補正が実体的要件を満たさない旨の拒絶理由通知、補正の却下の決定等をする際には、実体的要件を満たさないと判断した補正事項を指摘するとともに、その理由を具体的に説明する。

第 2 章　新規事項を追加する補正(特許法第 17 条の 2 第 3 項)



1. 概要

特許法は、明細書等について補正をすることを許容している(「第1章 補正の要件」の1. 参照)。しかし、補正は出願時に遡って効力を有することから、出願当初の明細書等(以下この部において「当初明細書等」という。)に記載した事項の範囲を超える内容を含む補正を出願後に許容することは、先願主義の原則に反する。

そこで、出願人のために補正を許容する一方、先願主義の原則を実質的に確保し、第三者との利害の調整を図るため、特許法第17条の2第3項は、明細書等の補正について、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしなければならないことを規定している。すなわち、同項は、新規事項を追加してはならないことを規定している。

この規定により、以下の機能が果たされる。

(i) 出願当初から発明の開示が十分になされるようにして、迅速な権利付与を担保すること。

(ii) 出願当初から発明の開示が十分にされている出願とそうでない出願との間の取扱いの公平性を確保すること。
(iii) 出願時に開示された発明の範囲を前提として行動した第三者が不測の不利益を被ることのないようにして、第三者の監視負担を軽減すること。

本章では、補正が新規事項を追加するものであるか否かの判断基準を取り扱う。

2. 新規事項の判断に係る基本的な考え方

審査官は、補正が「当初明細書等に記載した事項」との関係において、新たな技術的事項を導入するものであるか否かにより、その補正が新規事項を追加する補正であるか否かを判断する。「当初明細書等に記載した事項」とは、当業者によって、当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項である。

補正が「当初明細書等に記載した事項」との関係において、新たな技術的事項を導入しないものである場合は、その補正は、新規事項を追加する補正でない。他方、補正が新たな技術的事項を導入するものである場合は、その補正は、新規事項を追加する補正である。

(参考) 知財高判平成20年5月30日(平成18年(行ケ)10563号)「ソルダーレジスト」大合議判決
「『明細書又は図面に記載した事項』とは，技術的思想の高度の創作である発明について，特許権による独占を得る前提として，第三者に対して開示されるものであるから，ここでいう『事項』とは明細書又は図面によって開示された発明に関する技術的事項であることが前提となるところ，『明細書又は図面に記載した事項』とは，当業者によって，明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり，補正が，このようにして導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該補正は，『明細書又は図面に記載した事項の範囲内において』するものということができる。
…明細書又は図面に記載された事項は，通常，当該明細書又は図面によって開示された技術的思想に関するものであるから，例えば，特許請求の範囲の減縮を目的として，特許請求の範囲に限定を付加する訂正を行う場合において，付加される訂正事項が当該明細書又は図面に明示的に記載されている場合や，その記載から自明である事項である場合には，そのような訂正は，特段の事情のない限り，新たな技術的事項を導入しないものであると

認められ，『明細書又は図面に記載された範囲内において』するものであるということができるのであり，実務上このような判断手法が妥当する事例が多いものと考えられる。」

3. 新規事項の具体的な判断

審査官は、補正が新規事項を追加する補正であるか否かを、以下の3.1から3.3までに示された補正の類型ごとの判断手法に基づいて判断する。

3.1 当初明細書等に明示的に記載された事項にする補正

補正された事項が「当初明細書等に明示的に記載された事項」である場合には、その補正は、新たな技術的事項を導入するものではないから許される。したがって、審査官は、この場合には、補正が新規事項を追加するものでないと判断する。

3.2 当初明細書等の記載から自明な事項にする補正

補正された事項が「当初明細書等の記載から自明な事項」である場合には、当初明細書等に明示的な記載がなくても、その補正は、新たな技術的事項を導入するものではないから許される。したがって、審査官は、この場合には、補正が新規事項を追加するものでないと判断する。

補正された事項が「当初明細書等の記載から自明な事項」といえるためには、当初明細書等の記載に接した当業者であれば、出願時の技術常識に照らして、補正された事項が当初明細書等に記載されているのと同然であると理解する事項でなければならない。審査官は、補正された事項が「当初明細書等の記載から自明な事項」であるか否かを判断するに当たっては、以下の(i)及び(ii)に留意する。

(i) 補正された事項に係る技術自体が周知技術又は慣用技術であるということだけでは、「当初明細書等の記載から自明な事項」とはいえない。
(ii) 当業者であれば、出願時の技術常識に照らして、補正された事項が当初明細書等の複数の記載から自明な事項と理解する場合もある。当初明細書等の複数の記載とは、例えば、発明が解決しようとする課題についての記載と発明の具体例の記載、明細書の記載と図面の記載等である。

例：当初明細書等には、弾性支持体を備えた装置が記載されているのみで、特定の弾性支持体について開示されていない。しかし、当業者であれば、出願当初の図面の記載及び出願時の技術常識からみて、「弾性支持体」は「つるまきバネ」を意味していることが自明であると理解するという場合は、「弾性支持体」を「つるまきバネ」にする補正が許される。

3.3　各種の補正

補正された事項が3.1及び3.2のいずれにも該当しない場合であっても、「当初明細書等に記載した事項」との関係において新たな技術的事項を導入するものでなければ、その補正は許される。審査官は、以下の各種の補正ごとに示された、補正が許される場合及び許されない場合も考慮して、補正が新規事項を追加するものであるか否かを判断する。

3.3.1　特許請求の範囲の補正

(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っても、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。

(発明特定事項の一部を削除する補正(上記bの例))

例1：ダブルヘテロ型化合物半導体装置に関する発明の請求項の「ソース、ドレインを構成する不純物拡散領域」という記載を「ソース、ドレインを構成する不純物領域」とする補正

(説明)

この例では、出願に係る発明の内容は、活性領域の半導体層を特定の構造と材料で構成することにあり、当初の請求項では、たまたま、ソース、ドレインは「不純物拡散領域」で構成されると限定されている。しかし、ソース及びドレインは拡散によるものに限定されず不純物領域でありさえすればよいことが当初明細書等の記載から自明であり、補正は発明の技術上の意義に何ら変更をもたらさない。

(2) 発明特定事項を下位概念化又は付加する補正の場合

a 請求項の発明特定事項の一部を限定して、当初明細書等に明示的に記載された事項又は当初明細書等の記載から自明な事項まで下位概念化する補正は、新たな技術的事項を導入するものではないので許される。

b 請求項の発明特定事項を下位概念化する補正が当初明細書等に明示的に記載された事項又は当初明細書等の記載から自明な事項までは下位概念化しない補正であっても、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であれば、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2及び例3)。

c 他方、請求項の発明特定事項を下位概念化する補正であっても、この補正により当初明細書等に記載した事項以外のものが個別化されることになる場合は、その補正は、新たな技術的事項を導入するものである。したがって、このような補正は許されない。

なお、上記aからcまでは、発明特定事項を直列的に付加する補正についても同様である。

(発明特定事項の一部を限定する補正(上記bの例))

例2：請求項の「記録又は再生装置」という記載を「ディスク記録又は再生装置」とする補正

(説明)

この例では、当初明細書等に具体例として記載されているのはCD-ROMを対象とする再生装置である。一方、当初明細書等のその他の記載では、請求項に係る発明が記録及び／又は再生装置が動作指令を受けない場合の給電を調節することによりバッテリの電力消費を低減することを目的とした発明であること等が記載されている。よって、当初明細書等のその他の記載内容に照らせば、CD-ROMを対象とする再生装置だけでなく、どのようなディスク記録及び／又は再生装置であっても、適用が可能であることが極めて明らかである。

例3：請求項の「ワーク」という記載を「矩形ワーク」とする補正

(説明)

この例では、当初明細書等には本願発明のコーティング装置の塗布対象がガラス基板、ウエハ等の「ワーク」であることが明示されている。具体例として記載されているのは、ほぼ正方形のワークのみである。しかし、「矩形」は代表的なガラス基板の代表的な形状であることが明らかであるので、「矩形ワーク」とする補正は当初明細書等に記載した事項の範囲内でするものである。

(3) 数値限定を追加又は変更する補正の場合

a 数値限定を追加する補正は、その数値限定が新たな技術的事項を導入するものではない場合には、許される。

例えば、発明の詳細な説明中に「望ましくは24～25℃」との数値限定が明示的に記載されている場合には、その数値限定を請求項に追加する補正は許される。

また、24℃と25℃の実施例が記載されている場合は、そのことをもって直ちに「24～25℃」の数値限定を追加する補正が許されることにならないが、当初明細書等の記載全体からみて24～25℃の特定の範囲についての言及があったものと認められる場合もある。例えば、24℃と25℃が、課題、効果等の記載からみて、ある連続的な数値範囲の上限、下限等の境界値として記載されていると認められる場合である。このような場合は、実施例のない場合と異なり、数値限定の記載が当初からなされていたものと評価でき、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。

b 請求項に記載された数値範囲の上限、下限等の境界値を変更して新たな数値範囲とする補正は、以下の(i)及び(ii)の両方を満たす場合は、新たな技術的事項を導入するものではないので許される。

(i) 新たな数値範囲の境界値が当初明細書等に記載されていること。

(ii) 新たな数値範囲が当初明細書等に記載された数値範囲に含まれていること。

(4) 除くクレームとする補正の場合

「除くクレーム」とは、請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、請求項に係る発明に包含される一部の事項のみをその請求項に記載した事項から除外することを明示した請求項をいう。

補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、補正により当初明細書等に記載した事項を除外する「除くクレーム」は、除外した後の「除くクレーム」が新たな技術的事項を導入するものではない場合には、許

される。

以下の(i)及び(ii)の「除くクレーム」とする補正は、新たな技術的事項を導入するものではないので、補正は許される。

(i) 請求項に係る発明が引用発明と重なるために新規性等(第29条第1項第3号、第29条の2又は第39条)が否定されるおそれがある場合に、その重なりのみを除く補正

(説明)

上記(i)における「除くクレーム」は、第29条第1項第3号、第29条の2又は第39条に係る引用発明である、刊行物等又は先願の明細書等に記載された事項(記載されたに等しい事項を含む。)のみを除外することを明示した請求項である。

上記(i)の「除くクレーム」とする補正は、引用発明の内容となっている特定の事項を除外することによって、補正前の明細書等から導かれる技術的事項に何らかの変更を生じさせるものとはいえない。したがって、このような補正は、新たな技術的事項を導入しないものであることが明らかである。

なお、「除くクレーム」とすることにより特許を受けることができる発明は、引用発明と技術的思想としては顕著に異なり本来進歩性を有するが、たまたま引用発明と重なるような発明である。引用発明と技術的思想としては顕著に異なる発明ではない場合は、「除くクレーム」とすることによって進歩性欠如の拒絶理由が解消されることはほとんどないと考えられる。

また、「除く」部分が請求項に係る発明の大きな部分を占めたり、多数にわたる場合には、一の請求項から一の発明が明確に把握できないことがあるので、審査官は留意する(「第II部第2章第3節 明確性要件」の2.1(1)参照)。

例4：

[補正前の請求項]

陽イオンとしてNaイオンを含有する無機塩を主成分とする鉄板洗浄剤。

[引用発明]

陰イオンとしてCO_3イオンを含有する無機塩を主成分とする鉄板洗浄剤。

(具体例：陽イオンをNaイオンとした例)

(説明)

このときに、特許請求の範囲から引用発明との重なりを除外する目的で、特許請求の範囲を「陽イオンとしてNaイオンを含有する無機塩(ただし、陰イオンがCO_3イオンの場合を除く。)……」とする補正は、許される。

(ii) 請求項に係る発明が、「ヒト」を包含しているために、第29条第1項柱書の要件を満たさない、又は第32条に規定する不特許事由に該当する場合において、「ヒト」のみを除く補正

(説明)

「ヒト」を発明対象から除外することによって、上記拒絶理由を解消する上記(ii)の「除くクレーム」とする補正は、補正前の明細書等から導かれる技術的事項に何らかの変更を生じさせるものとはいえない。したがって、このような補正は新たな技術的事項を導入しないものであることが明らかである。

例5：

[補正前の請求項]

配列番号1で表されるDNA配列からなるポリヌクレオチドが体細胞染色体中に導入され、かつ該ポリヌクレオチドが体細胞中で発現している哺乳動物。

(説明)

この場合は、発明の詳細な説明で「哺乳動物」についてヒトを含まないことを明確にしている場合を除き、「哺乳動物」には、ヒトが含まれる。しかし、ヒト自体をその対象として含む発明は、公の秩序、善良の風俗を害するおそれがある発明に該当し、第32条に違反するものである。

このときに、特許請求の範囲からヒトを除外する目的で、特許請求の範囲を「……非ヒト哺乳動物」とする補正は、当初明細書等にヒトを対象外とすることが記載されていなかったとしても許される。

(5) マーカッシュ形式等の択一形式のクレームについてする補正の場合

a マーカッシュ形式等の択一形式で記載された請求項において、一部の選択肢を削除する補正は、残った発明特定事項で特定されるものが新たな技術的事項を導入するものではない場合には許される。

b 当初明細書等に化学物質が多数の選択肢群の組合せの形で記載されている場合に、以下の(i)又は(ii)の補正により追加された、又は残された特定の選択肢の組合せが新たな技術的事項を導入するものではないとは認められない場合がある。

(i) 当初明細書等に記載された多数の選択肢の範囲で特定の選択肢の組合せを請求項に追加する補正

(ii) 選択肢を削除した結果として特定の選択肢の組合せが請求項に残る補正

例えば、補正の結果、出願当初に複数の選択肢を有していた置換基について選択肢が唯一となり、選択の余地がなくなる場合には、そのような特定の選択肢の組合せを採用することが当初明細書等に記載されている場合(下記cの例を参照。)を除き、その補正は許されない。なぜなら、選択肢としての当初の記載は、特定の選択肢の採用を意味していたとは認められないからである。

c 他方、選択肢の削除が実施例の記載を伴った選択肢が残るようになされることにより、このようにして残った選択肢が、実施例等の当初明細書等の全体の記載を基に判断した場合には、新たな技術的事項を導入するものではないと認められる場合がある。

例えば、当初明細書等に複数の選択肢を有する置換基の組合せの形で化学物質群が記載されていた場合には、当初明細書等に実施例等で記載されていた「単一の化学物質」に対応する特定の選択肢の組合せからなる化学物質(群)の記載のみを請求項に残す補正は許される。

3.3.2 明細書の補正

(1) 先行技術文献の内容を追加する補正の場合

a 第36条第4項第2号の規定により、先行技術文献情報(請求項に係る発明に関連する文献公知発明が記載されていた刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在)の記載が求められる(「第II部第1章第3節 先行技術文献情報開示要件」の2.2.1及び2.3.1参照)。以下の(i)及び(ii)のいずれかに該当する補正は、新たな技術的事項を導入するものではないので許される。

(i) 先行技術文献情報を発明の詳細な説明に追加する補正

(ii) その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

b しかし、以下の(i)及び(ii)のいずれかに該当する補正は、新たな技術的事項を導入するものであるので許されない。

(i) 出願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追加する補正

(ii) 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号の不備を解消する補正

(2) 発明の効果を追加する補正の場合

a 一般に、発明の効果を追加する補正は、新たな技術的事項を導入するものであるので許されない。

b しかし、当初明細書等に発明の構造、作用又は機能が明示的に記載されており、この記載から発明の効果が自明な事項である場合は、その発明の効果を追加する補正は、新たな技術的事項を導入するものではないので許される。

(3) 不整合記載を解消する補正の場合

明細書等の中に矛盾する二以上の記載がある場合であって、そのうちのいずれが正しいかが、当初明細書等の記載から、当業者にとって明らかな場合は、その正しい記載に整合させる補正は、新たな技術的事項を導入するものではないので許される。

(4) 明瞭でない記載を明瞭化する補正の場合

それ自体では明瞭でない記載であっても、その本来の意味が、当初明細書等の記載から当業者にとって明らかな場合は、これを明瞭化する補正は、新たな技術的事項を導入するものではないので許される。

(5) 具体例を追加する補正の場合

一般に、発明の具体例を追加する補正は、新たな技術的事項を導入するものであるので許されない。

例えば、複数の成分から成るゴム組成物に係る特許出願において、「特定の成分を追加することもできる」という情報を追加する補正は、一般に、許されない。

同様に、当初明細書等において、特定の弾性支持体を開示することなく、弾性支持体を備えた装置が記載されていた場合において、「弾性支持体としてつるまきバネを使用することができる」という情報を追加する補正は、一般に、許されない。

(6) 無関係又は矛盾する事項を追加する補正の場合

当初明細書等に記載した事項と関係のない事項又は矛盾する事項を追加する補正は、新たな技術的事項を導入するものであるので許されない。

例6：発明の詳細な説明に、「一般に孔は釣糸を自在に導入させるべく大きな領域を確保することが好ましい。竿管に対して竿管の幅方向に長い孔を設ければ、その部位の強度が大きく低下することになるが、軸長方向に長い長孔を設けて大きさを確保すれば強度の低下が防止される。」という記載を追加する補正

(説明)

この例では、当初明細書等には、釣糸を竿管の内部に導入するための管状ガイドを竿管に嵌め込むことを前提として、竿管にその軸長方向に長い長孔を採用することが記載されている。管状ガイドを嵌め込むための長孔として、幅方向に長い長孔は、そもそも採用の余地がないものであるから、幅方向に長い長孔との強度比較をすることは、当初明細書等に記載した事項とは関係がない。よって、補正された事項は、当初明細書等に記載された技術とは無関係であり、この補正は新規事項を追加するものである。

4. 新規事項の判断に係る審査の進め方

新規事項の判断に係る審査の進め方は、以下のとおりである。審査を進める際は、「第1章 補正の要件」の4. 、「第I部第2章第4節 意見書・補正書等の取扱い」及び「第I部第2章第6節 補正の却下の決定」も参照。

(1) 審査官は、3.に基づいて、補正が新たな技術的事項を導入しないものであるとの心証を得た場合は、新規事項を追加する補正ではないものとして審査を進める。

(2) 審査官は、3.に基づいて、補正が新たな技術的事項を導入するものであるとの心証を得た場合は、新規事項を追加する補正である旨の拒絶理由通知、補正の却下の決定等をする。拒絶理由通知、補正の却下の決定等をする際には、審査官は、新たな技術的事項を導入するものであると判断した補正事項を指摘するとともに、その理由を具体的に説明する。

(3) 上記(1)及び(2)のいずれにも該当しない場合であっても、以下の(i)及び(ii)のいずれかに該当するときは、審査官は、その補正が新規事項を追加するものとして拒絶理由通知、補正の却下の決定等をする。

(i) 補正が3.で示された補正が許される態様のいずれにも該当しない場合

(ii) 出願人による説明がないために、補正内容と当初明細書等に記載した事項との対応関係が分からない場合

拒絶理由通知、補正の却下の決定等をする際には、審査官は、上記(i)及び(ii)のいずれかに該当すると考える理由を具体的に説明する。

拒絶理由が通知された場合は、出願人は、補正が3.で示された補正が許される態様に該当する等、新たな技術的事項を導入しないものであることを具体的に反論、釈明することができる。これにより、審査官が、その補正が新

たな技術的事項を導入しないものであるとの心証を得た場合は、拒絶理由は解消する。そのような心証を得ることができなかった場合は、審査官は、新規事項を追加する補正である旨の拒絶理由に基づく拒絶査定をする。

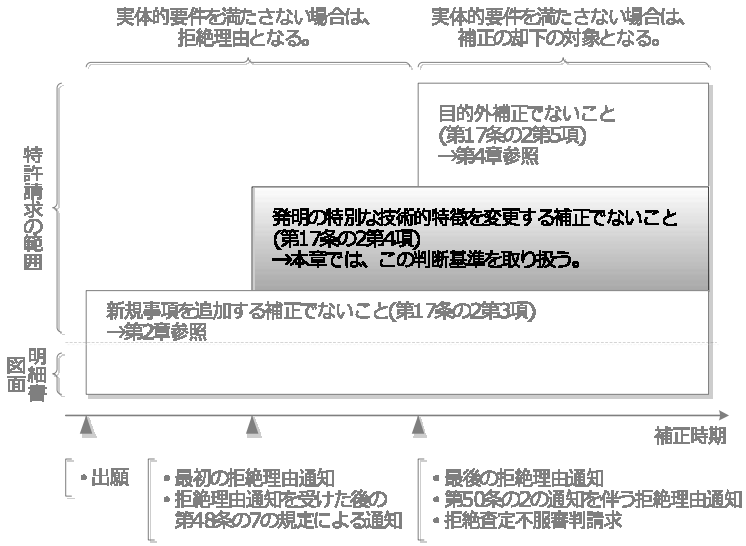
5. 留意事項

(1) 図面の補正であっても、新たな技術的事項を導入するものでなければ許される。しかし、補正後の図面は、一般に、新たな技術的事項が導入されていることが多いことに、審査官は留意すべきである。特に、図面に代えて願書等に添付した写真を、出願後に差し替える場合には、このような補正は新たな技術的事項を導入するものである場合があるので、審査官は留意する必要がある。また、図面の記載は必ずしも現実の寸法を反映するものとは限らないので、審査官はこのことについても留意する必要がある。

(2) 優先権証明書(注)は、明細書等に含まれない。そのため、審査官は、優先権証明書を、新規事項を追加する補正であるか否かの判断の基礎とすることはできない。

(注) 第43条第2項、第43条の2第1項及び第43条の3に規定されたパリ条約による優先権等の場合の優先権証明書並びに第41条に規定する国内優先権の場合の先の出願の出願書類

第3章　発明の特別な技術的特徴を変更する補正
(特許法第 17 条の 2 第 4 項)



1. 概要

特許法第 17 条の 2 第 4 項は、発明の特別な技術的特徴を変更する補正を禁止する規定である。発明の特別な技術的特徴を変更する補正とは、以下の(i)及び(ii)の発明の間で発明の単一性の要件を満たさないものとなる補正であり、第 17 条の 2 第 4 項は、第 37 条の発明の単一性の要件を、補正前と補正後の特許請求の範囲に記載された発明の間に拡張するものである。

(i) 補正前の特許請求の範囲に記載されていた発明のうち、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
(ii) 補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される全ての発明

発明の特別な技術的特徴を変更する補正がされると、審査官がそれまでにな

された先行技術調査、審査の結果を有効に活用することができなくなる場合がある。その場合は、審査官が先行技術調査、審査をやり直すこととなるため、迅速、的確な権利付与に支障が生じる。また、出願間の取扱いの公平性も、十分に確保されなくなる。こうした観点を踏まえ、特許法は、第 17 条の 2 第 4 項の規定を設けている。

他方、発明の特別な技術的特徴を変更する補正がなされたとしても、発明に実体的な不備がなければ、出願人が補正後の全ての発明について審査を受けるためには、出願の分割をして二以上の特許出願とすべきであったという手続上の不備があるのみである。したがって、発明の特別な技術的特徴を変更する補正がなされた特許出願が、そのまま特許査定されたとしても直接的に第三者の利益を著しく害することにはならない。そのため、第 17 条の 2 第 4 項の要件は、拒絶理由ではあるが、無効理由とはされていない。

このような事情に鑑み、審査官は、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否かの判断を必要以上に厳格にすることがないように留意する。

2. 発明の特別な技術的特徴を変更する補正についての判断

審査官は、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否かを判断するに当たっては、以下の(i)及び(ii)の発明が、一の願書で特許出願されたと仮定した場合に、その特許出願が第 37 条の要件を満たすか否かによって判断する。

その特許出願が第 37 条の要件を満たさない場合は、審査官は、当該補正は発明の特別な技術的特徴を変更する補正であると判断する。

(i) 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)

(ii) 補正後の特許請求の範囲に記載された事項により特定される全ての発明

(注) この章でいう「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)についての審査がなされた発明を意味する。第 17 条の 2 第 4 項の趣旨は、補正前になされた先行技術調査、審査を有効に活用することであるので、審査官は、補正前の発明のうち、先行技術調査を要する上記の条文の要件についての審査がなされた発明に基づいて判断することとする。

なお、審査がなされた結果、新規性、進歩性、拡大先願、先願についての拒絶理由が発見されなかった発明も、「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」である。

(説明)

第 17 条の 2 第 4 項が第 37 条に規定される発明の単一性の要件を補正前と補正後の特許請求の範囲の発明の間に拡張するものであることに鑑みて、審査官は、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否かの判断を、第 37 条の要件を満たすか否かの判断に準じて行う。

3. 発明の特別な技術的特徴を変更する補正か否かの具体的な判断手順

3.1 具体的な判断手順

審査官は、以下の(1)から(3)までの手順により、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否かを判断する。

(1) 補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される全ての発明が、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の後に続けて記載されていたと仮定する。

(2) そのように仮定した場合において、補正後の発明が、「第 II 部第 3 章 発明の単一性」の 2.に照らして、第 37 条の要件以外の要件についての審査対象となるか否かを判断する。

(3) (2)の判断の結果、審査対象とならない発明があった場合は、当該補正は、発明の特別な技術的特徴を変更する補正であると判断する。

また、(2)の判断において、審査対象となる発明を、第 17 条の 2 第 4 項以外の要件についての審査対象(注)とする。

(注) 以下この章において、単に「審査対象」という場合は、第 17 条の 2 第 4 項以外の要件についての審査対象を意味する。

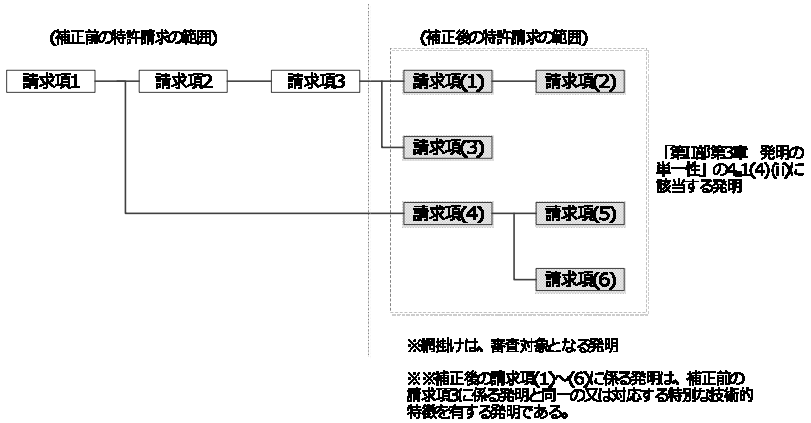
審査官は、明細書、特許請求の範囲及び図面の記載、出願時の技術常識並

びに補正前の拒絶理由通知で引用された先行技術に基づいて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否かの判断における発明の特別な技術的特徴を把握する。

例えば、審査官は、拒絶理由通知後の審査において新たに発見した先行技術に基づいて特別な技術的特徴を把握することで、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否かの判断をしてはならない。

例１：

補正前の請求項 2、3 に係る発明は、それぞれ補正前の請求項 1、2 に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明である。請求項 1、2 に係る発明には特別な技術的特徴がなく、請求項 3 に係る発明に特別な技術的特徴が発見された。この出願に対して、審査官は、一回目の拒絶理由通知において、請求項 1、2 に係る発明に新規性欠如、請求項 3 に係る発明に進歩性欠如の拒絶理由通知をした。その拒絶理由通知の後に、出願人は、特許請求の範囲を、請求項 3 の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明である請求項(1)～(3)に係る発明、及び請求項 3 に係る発明に発見された特別な技術的特徴と同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する請求項(4)～(6)に係る発明に補正した。



(説明)

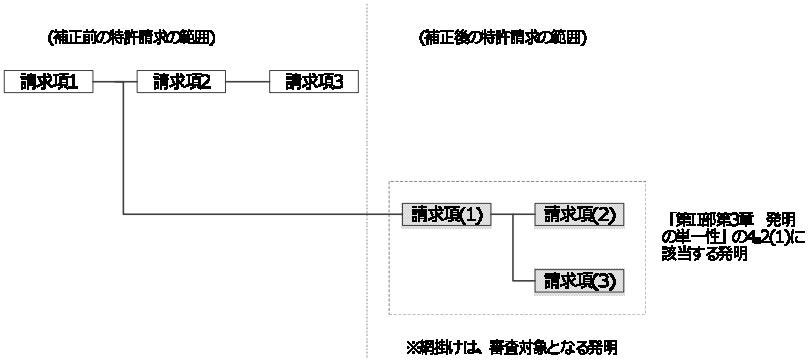
審査官は、補正後の請求項(1)～(6)に係る発明が、補正前の請求項 1～3 に係る発明に続けて記載されていたと仮定する。すなわち、補正後の請求項(1)～(6)に係る発明が、補正前の請求項 4～9 に係る発明であると仮定する。そして、請求項(1)～(6)までに係る発明が、第 37 条の要件以外の要件についての審査対象となるか否かを判断する。

例 1 の場合は、請求項(1)～(6)に係る発明は、請求項 3 に係る発明に発見された特別な技術的特徴と同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する発明である。したがって、請求項(1)～(6)に係る発明は、第 37 条の要件以外の要件についての審査対象となる。

よって、この補正は、発明の特別な技術的特徴を変更する補正ではない。

例２：

補正前の請求項 2、3 に係る発明は、それぞれ請求項 1、2 に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明である。補正前の請求項 1～3 に係る発明には特別な技術的特徴がなく、この出願に対して、審査官は、一回目の拒絶理由通知において、請求項 1～3 に係る発明に新規性欠如の拒絶理由を通知した。当該拒絶理由通知後に、出願人は、特許請求の範囲を、請求項 1 に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明である請求項(1)～(3)に係る発明に補正した。



(説明)

審査官は、補正後の請求項(1)～(3)に係る発明が、補正前の請求項 1～3 に係る発明に続けて記載されていたと仮定する、すなわち、補正後の請求項(1)～(3)に係る発明が、補正前の請求項 4～6 に係る発明であると仮定する。そして、請求項(1)～(3)までに係る発明が、第 37 条の要件以外の要件についての審査対象となるか否かを判断する。

例 2 の場合は、請求項(1)～(3)に係る発明は、請求項 1 に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明である。この場合は、請求項(1)～(3)に係る発明は、原則として、まとめて審査をすることが効率的である発明として第 37 条の

要件以外の要件についての審査対象とするものである。

よって、この補正は、発明の特別な技術的特徴を変更する補正ではない。

ただし、請求項(1)～(3)に係る発明が、以下の(i)又は(ii)に該当する発明であって、請求項 1 に係る発明とまとめて審査をすることが効率的であるといえる他の事情がない場合は、審査官は、請求項(1)～(3)に係る発明を、第 37 条の要件以外の要件についての審査対象から除外できる。

その場合は、この補正は、発明の特別な技術的特徴を変更する補正である。

(i) 請求項 1 に係る発明が解決しようとする課題と、当該発明に対して追加された技術的特徴から把握される、発明が解決しようとする具体的な課題との関連性が低い発明である場合

(ii) 請求項 1 に係る発明の技術的特徴と、当該発明に対して追加された技術的特徴の技術的関連性が低い発明である場合

3.2　補正前に拒絶理由通知が複数回なされている場合の判断手順

補正前に拒絶理由通知が複数回なされている場合は、審査官は、それぞれの拒絶理由通知に対する応答としてその補正がされたものと仮定して、それぞれの仮定について 3.1 に従って当該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否かを判断する。

いずれかの仮定において当該補正が発明の特別な技術的特徴を変更する補正であると判断された場合は、審査官は、当該補正を、発明の特別な技術的特徴を変更する補正であると判断する。

また、審査官は、上記の判断において、全ての仮定で審査対象となる発明を、第 17 条の 2 第 4 項以外の要件についての審査対象とする。

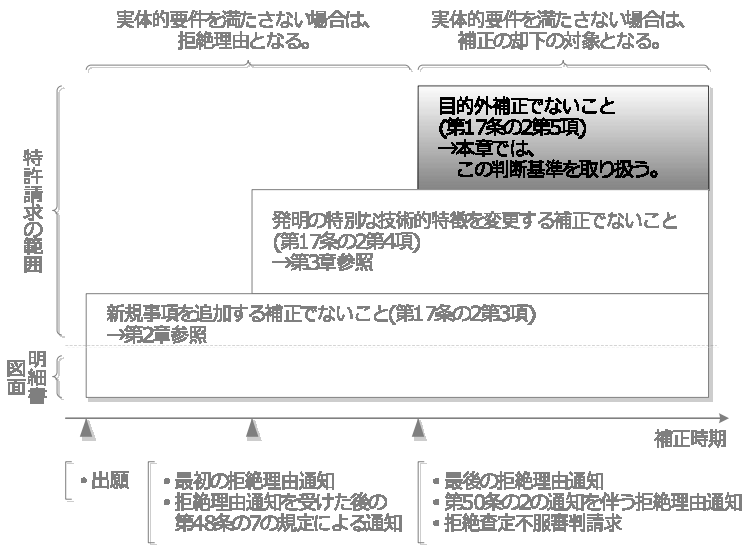
4. 特別な技術的特徴を変更する補正についての判断に係る審査の進め方

審査官は、3.に基づいて、補正が発明の特別な技術的特徴を変更する補正であると判断した場合は、その旨の拒絶理由通知、補正の却下の決定等をする。

拒絶理由通知、補正の却下の決定等をする際には、審査官は、補正が発明の特別な技術的特徴を変更する補正であると判断した理由を具体的に説明するとともに、審査対象とならない発明を明示する。

審査を進める際は、「第1章 補正の要件」の4.、「第I部第2章第4節 意見書・補正書等の取扱い」及び「第I部第2章第6節 補正の却下の決定」も参照。

第 4 章　目的外補正(特許法第 17 条の 2 第 5 項)



1. 概要

1.1　特許法第 17 条の 2 第 5 項

第 17 条の 2 第 5 項は、以下の補正時期(i)から(iii)までのいずれかの時期にする特許請求の範囲についての補正が以下の(a)から(d)までの事項のいずれかを目的とするものに限られることを規定している。この規定に違反する補正を目的外補正という。

補正時期

(i) 最後の拒絶理由通知の指定期間内

(ii) 第 50 条の 2 の規定による通知を伴う拒絶理由通知の指定期間内

(iii) 拒絶査定不服審判の請求と同時

目的

(a) 請求項の削除(第 1 号)

(b) 特許請求の範囲の限定的減縮(第 2 号)

(c) 誤記の訂正(第 3 号)

(d) 明瞭でない記載の釈明(第 4 号)

この規定は、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、迅速かつ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以降の補正を、既になされた審査結果を有効に活用できる範囲内に制限する趣旨で設けられたものである。また、第 50 条の 2 の規定による通知に対する補正については、分割出願制度の濫用抑止の観点から同じ制限が課される。

第 17 条の 2 第 5 項の規定に違反する補正は、新規事項を追加するものとは異なり、発明の内容に関して実体的な不備をもたらすものではないから、無効理由とはされていない。したがって、同条第 5 項の規定の適用に当たっては、審査官は、その立法趣旨を十分に考慮し、本来保護されるべきものと認められる発明について、既になされた審査結果を有効に活用して迅速に審査をすることができると認められる場合についてまでも、必要以上に厳格に運用することがないようにする。

1.2 特許法第 17 条の 2 第 6 項

第 17 条の 2 第 6 項は、第 126 条第 7 項の規定を準用して、特許請求の範囲の限定的減縮(第 5 項第 2 号)を目的とする補正については、更に補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が独立して特許を受けることができるものでなければならないこと(独立特許要件)を規定している。

特許請求の範囲の限定的減縮を目的とする補正がされると、他の事項を目的とする補正の場合とは異なり、新たな先行技術調査が必要となることがある。新たな先行技術調査がなされた結果、補正後の発明が特許可能なものでなかった場合に、改めて拒絶理由を通知することとすると、更に補正がされて、再度の審査が必要となることがある。そこで、特許法は、特許請求の範囲の限定的減縮を目的とする補正が独立特許要件を満たさない場合は、その補正を却下し(第 53 条第 1 項)、審査が繰り返しなされることを回避するとともに、出願間の取扱いの公平性を確保することとしている。

なお、特許請求の範囲の限定的減縮を目的としない、請求項の補正については、この要件は課されない。

1.3 本章の構成

この章では、1.1 の(i)から(iii)までのいずれかの補正時期にする補正に課される要件(第 17 条の 2 第 3 項から第 6 項まで)のうち、第 17 条の 2 第 5 項及び第 6 項の要件の判断基準及び審査の進め方を、以下の項目で説明する。

判断基準
- ・特許請求の範囲の限定的減縮及び独立特許要件 → 2.参照
- ・請求項の削除 → 3.参照
- ・誤記の訂正 → 4.参照
- ・明瞭でない記載の釈明 → 5.参照

審査の進め方 → 6.参照

2. 特許請求の範囲の限定的減縮及び独立特許要件についての判断(第 17 条の 2 第 5 項第 2 号及び第 6 項)

2.1 特許請求の範囲の限定的減縮(第 17 条の 2 第 5 項第 2 号)

審査官は、補正が第 17 条の 2 第 5 項第 2 号の限定的減縮を目的とするものであるか否かを、以下の(i)から(iii)までの要件が全て満たされているか否かで判断する。

(i) 補正が特許請求の範囲を減縮するものであること(2.1.1 参照)。

(ii) 補正が補正前の請求項に記載された発明(以下この部において「補正前発明」という。)の発明を特定するために必要な事項(以下この部において「発明特定事項」という。)を限定するものであること(2.1.2 参照)。

(iii) 補正前発明と補正後の請求項に記載された発明(以下この部において「補正後発明」という。)の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であること(2.1.3 参照)。

2.1.1 補正が特許請求の範囲を減縮するものであること

審査官は、「特許請求の範囲の減縮」についての判断を、基本的には、各請求項について行うものとする。特許請求の範囲には、特許を受けようとする発明が請求項ごとに記載されているからである。

なお、特許請求の範囲を減縮するものに該当しない補正については、審査官は、上記(ii)及び(iii)の要件を判断することを要しない。

(1) 特許請求の範囲を減縮する補正に該当しない具体例
(i) 直列的に記載された発明特定事項の一部を削除する補正
(ii) 択一的記載の要素を付加する補正
(iii) 請求項数を増加する補正(以下の(2)(v)又は(vi)に該当する補正を除く。)

(2) 特許請求の範囲を減縮する補正に該当する具体例
(i) 択一的記載の要素を削除する補正
(ii) 発明特定事項を直列的に付加する補正
(iii) 上位概念から下位概念へ変更する補正
(iv) 多数項引用形式請求項の引用請求項を減少させる補正
例 1:「A 機構を有する請求項 1 から請求項 3 のいずれか 1 項に記載のエアコン装置」を「A 機構を有する請求項 1 又は請求項 2 に記載のエアコン装置」とする補正
(v) 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
例 2:「A 機構を有する請求項 1 から請求項 3 のいずれか 1 項に記載のエアコン装置」という三つの請求項を引用する形式の請求項を「A 機構を有する請求項 1 記載のエアコン装置」と「A 機構を有する請求項 2 記載のエアコン装置」の二つの請求項に変更する補正
(vi) 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

2.1.2 補正が補正前発明の発明特定事項を限定するものであること

(1) 「発明特定事項」の認定
審査官は、発明特定事項を、請求項の記載に基づき、明細書及び図面の記載を考慮して、その作用(働きや役割)と対応して把握する。
なお、発明特定事項の作用は、発明の詳細な説明の記載(「第 II 部第 1 章第 1 節 実施可能要件」の 3.1.1(2)及び(3)参照)や出願時の技術常識を考慮すれば理解できる場合が多い。

(2) 「限定する」の解釈
発明特定事項を「限定する」補正とは、以下の(i)又は(ii)の補正をいう。

(i) 補正前の請求項における発明特定事項の一つ以上を、概念的に、より下位の発明特定事項とする補正(注)
(注) 作用で物を特定しようとする記載を用いた発明特定事項(機能実現手段等)に対し、その作用とは別個の作用を有する発明特定事項は、通常、概念的に下位のものとは認められない。

(ii) マーカッシュクレーム等、発明特定事項が選択肢として表現されている請求項においては、その選択肢の一部を削除する補正

(3) 判断手法
審査官は、補正が発明特定事項を限定するものであるか否かを、補正前発明と補正後発明のそれぞれの発明特定事項を把握し、両者を対比することにより判断する。

2.1.3 補正前発明と補正後発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であること

(1) 「産業上の利用分野」及び「解決しようとする課題」の認定
審査官は、発明の「産業上の利用分野」及び「解決しようとする課題」を、発明の詳細な説明中の発明の属する技術分野及び課題についての記載を考慮しつつ、請求項の記載から把握した発明特定事項に基づいて、具体的に特定する。なお、発明の課題は、未解決のものである必要はない。

(2) 「同一である」の解釈
補正前後の発明の産業上の利用分野が「同一である」とは、以下の(i)又は(ii)の場合をいう。
(i) 補正前後の発明の属する技術分野が一致する場合
(ii) 補正前後の発明の属する技術分野が技術的に密接に関連する場合

補正前後の発明の解決しようとする課題が「同一である」とは、以下の(i)又は(ii)の場合をいう。
(i) 補正前後の発明の解決しようとする課題が一致する場合
(ii) 補正前後の発明の解決しようとする課題が技術的に密接に関連する場合

例えば、「補正前後の発明の解決しようとする課題が技術的に密接に関連する場合」とは、以下の(i)、(ii)等の場合をいうものとする。
(i) 補正後発明の解決しようとする課題が補正前発明の解決しようとする課題をより概念的に下位にしたものである場合(例えば、「強度向上」

と「引っ張り強度向上」)

(ii) 補正前後の発明の解決しようとする課題が同種のものである場合(例えば、「コンパクト化」と「軽量化」)

(3) 判断手法

審査官は、補正前後の発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるか否かを、補正前発明と補正後発明のそれぞれの産業上の利用分野及び解決しようとする課題を把握し、両者を対比することにより判断する。

なお、第 36 条第 4 項第 1 号の委任省令要件についての判断に係る運用では、以下の(i)、(ii)等の発明のように、もともと解決しようとする課題が想定されていないと認められる場合には、課題の記載は求めないこととされている(「第 II 部第 1 章第 2 節 委任省令要件」の 2.(1)b(c)参照)。この場合には、課題の同一性を問わないこととする。

(i) 従来の技術と全く異なる新規な発想に基づき開発された発明

(ii) 試行錯誤の結果の発見に基づく発明

2.2 独立特許要件(第 17 条の 2 第 6 項)

特許請求の範囲の限定的減縮を目的とする補正は、更に独立特許要件を満たすものでなければならない。

独立して特許を受けることができるか否かが判断されるのは、特許請求の範囲の限定的減縮を目的とする補正がされた請求項のみである。限定的減縮を目的とせず「誤記の訂正」又は「明瞭でない記載の釈明」のみを目的とする補正がされた請求項及び補正がされていない請求項については、独立して特許を受けることができるか否かの判断の対象とはならない。

補正後発明が独立して特許を受けることができるか否かは、以下の規定に基づき判断されるものとする。独立特許要件違反であることを理由に補正を却下する際の留意事項については、「第 I 部第 2 章第 6 節 補正の却下の決定」の 3.3 を参照。

(i) 発明該当性及び産業上の利用可能性(第 29 条第 1 項柱書)

(ii) 新規性(第 29 条第 1 項)

(iii) 進歩性(第 29 条第 2 項)

(iv) 拡大先願(第 29 条の 2)

(v) 不特許事由(第 32 条)

(vi) 記載要件(第 36 条第 4 項第 1 号及び第 6 項第 1 号から第 3 号まで)

(vii) 先願(第 39 条第 1 項から第 4 項まで)

3. 請求項の削除についての判断(第 17 条の 2 第 5 項第 1 号)

審査官は、補正が第 17 条の 2 第 5 項第 1 号の請求項の削除を目的とするものであるか否かを、補正が以下の(i)又は(ii)に該当するか否かで判断する。

(i) 請求項を削除する補正

(ii) 請求項を削除する補正に伴って必然的に生じる他の請求項の形式的な補正

上記 (ii)に該当する補正の具体例としては、以下の(ii-1)又は(ii-2)がある。

(ii-1) 削除された請求項を引用する他の請求項の引用番号を変更する補正

(ii-2) 従属形式から独立形式へ変更する補正

4. 誤記の訂正についての判断(第 17 条の 2 第 5 項第 3 号)

審査官は、補正が第 17 条の 2 第 5 項第 3 号の誤記の訂正を目的とするものであるか否かを、以下の「誤記の訂正」の意味に照らして判断する。

「誤記の訂正」とは、「本来その意であることが明細書、特許請求の範囲又は図面の記載などから明らかな字句・語句の誤りを、その意味内容の字句・語句に正す」ことである。

5. 明瞭でない記載の釈明についての判断(第 17 条の 2 第 5 項第 4 号)

審査官は、補正が第 17 条の 2 第 5 項第 4 号の明瞭でない記載の釈明を目的とするものであるか否かを、補正が以下の(i)及び(ii)の要件を満たしているか否かで判断する。

(i) 明瞭でない記載の釈明であること(5.1 参照)。

(ii) 拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものであること(5.2 参照)。

5.1 明瞭でない記載の釈明であること

(1) 「明瞭でない記載」の解釈

「明瞭でない記載」とは、文理上、意味の明らかでない記載など、不備を生じている記載である。

特許請求の範囲について「明瞭でない記載」とは、以下の(i)から(iii)までのいずれかのこと等をいう。

(i) 請求項の記載の意味が、文理上、不明瞭であること。

(ii) 請求項の記載が他の記載との関係において不合理を生じていること。

(iii) 請求項の記載は明瞭であるが請求項に記載した発明が技術的に正確に特定されず不明瞭であること。

(2) 「釈明」の解釈

「釈明」とは、明瞭でない記載の不明瞭さを正して、「その記載本来の意味内容」を明らかにすることである。

(3) 判断手法

審査官は、補正が明瞭でない記載の釈明を目的とするものであるか否かを、上記(1)及び(2)に照らして判断する。請求項の記載が明確であり、発明も技術的に明瞭に特定されている場合に、通知された拒絶理由(例えば、新規性欠如、進歩性欠如等)を解消する補正は、「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものに該当しない。

5.2 拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものであること

「明瞭でない記載の釈明」は、拒絶理由通知で指摘された拒絶の理由に示す事項についてするものに限られている。これは、審査官が拒絶理由通知で指摘していなかった事項についての補正によって、既に審査した部分が補正され、新たな拒絶理由が生じることを防止するためである。

(1) 「拒絶の理由に示す事項についてするもの」に該当する補正

・第 36 条に基づく拒絶理由通知で指摘された特定個所の記載不備の拒絶理由を解消するための補正

(2) 「拒絶の理由に示す事項についてするもの」に該当しない補正の例

(i) 拒絶理由通知で指摘された特定箇所の記載不備とは無関係に、請求項に記載された発明特定事項を限定する補正

(ii) 拒絶理由通知で指摘された特定個所の記載不備とは無関係に、新たな課題を解決するための新たな技術的事項を請求項に記載する補正

6. 目的外補正についての判断に係る審査の進め方

最後の拒絶理由通知の指定期間内等(**注 1**)に特許請求の範囲についての補正がされた場合の第 17 条の 2 第 5 項及び第 6 項の判断に係る審査の進め方を以下に示す。第 17 条の 2 の各項に規定する要件の判断に係る審査の進め方については、「第Ⅰ部第 2 章第 6 節 補正の却下の決定」の 3.による。また、「第 1 章 補正の要件」の 4.も参照。

(**注 1**) 以下の(i)及び(ii)の時期が含まれる。

(i) 第 50 条の 2 の規定による通知を伴う拒絶理由通知の指定期間内

(ii) 拒絶査定不服審判の請求と同時

(1) 審査官は、2. から 5. までに基づいて、補正が第 17 条の 2 第 5 項各号に掲げる事項のいずれかを目的とするものであると判断した場合には、同条第 5 項の要件を満たすものとして審査を進める。

補正が特許請求の範囲の限定的減縮(第 2 号)を目的とするものであると判断した場合には、審査官は、その補正が更に独立特許要件(第 6 項)を満たすものであるか否かを判断する(2.2 参照)。

(2) 審査官は、2. から 5. までに基づいて、補正が第 17 条の 2 第 5 項各号に掲げる事項のいずれをも目的としないものであると判断した場合には、補正の却下の決定をする(**注 2**)。また、審査官は、2.に基づいて、補正が特許請求の範囲の限定的減縮(第 2 号)を目的とするものであって、更にその補正が独立特許要件(第 6 項)を満たさないものであると判断した場合には、補正の却下の決定をする(**注 2**)。

補正の却下の決定をする際には、審査官は、同条第 5 項又は第 6 項の要件を満たさないと判断した補正事項を指摘するとともに、その理由を具体的に説明する。

(**注 2**) 拒絶査定不服審判の請求と同時(上記(**注 1**)の(ii)参照)にされた場合の補正については、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(第 164 条第 2 項)。

(留意事項)

1.1 に示したとおり、同条第 5 項の規定の適用に当たっては、審査官は、その立法趣旨を十分に考慮し、本来保護されるべきものと認められる発明について、既になされた審査結果を有効に活用して迅速に審査をすることができると認められる場合についてまでも、必要以上に厳格に運用することがないようにする。

＜関連規定＞

特許法

(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17条の2　特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、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。ただし、第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。

一　第五十条(第百五十九条第二項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、第五十条の規定により指定された期間内にするとき。

二　拒絶理由通知を受けた後第四十八条の七の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。

三　拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするとき。

四　拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にするとき。

2　(略)

3　第一項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第六項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)。第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項において同じ。)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

4　前項に規定するもののほか、第一項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは、その補正前に受け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発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第三十七条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。

5　前二項に規定するもののほか、第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶理由通知と併せて第五十条の二の規定による通知を受けた場合に限る。)において特許請求の範囲についてす

る補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一　第三十六条第五項に規定する請求項の削除
二　特許請求の範囲の減縮(第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)
三　誤記の訂正
四　明りようでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。)
6　第百二十六条第七項の規定は、前項第二号の場合に準用する。

第 37 条　二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる。

(補正の却下)
第53条　第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて第五十条の二の規定による通知をした場合に限る。)において、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十七条の二第三項から第六項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
2・3　(略)

(訂正審判)
第126条　特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一　特許請求の範囲の減縮
二　誤記又は誤訳の訂正
三・四　(略)
2～6　(略)
7　第一項ただし書第一号又は第二号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。
8　(略)

特許法施行規則
(発明の単一性)
第 25 条の 8　特許法第三十七条の経済産業省令で定める技術的関係とは、二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係をいう。
2　前項に規定する特別な技術的特徴とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。
3　第一項に規定する技術的関係については、二以上の発明が別個の請求項に記載されているか単一の請求項に択一的な形式によって記載されているかどうかにかかわらず、その有無を判断するものとする。

第Ⅴ部
優先権

目　　次

第V部　優先権

第1章　パリ条約による優先権
1. 概要 - 1 -
2. パリ条約による優先権の主張の要件及び効果 - 1 -
2.1　パリ条約による優先権を主張することができる者 - 1 -
2.2　パリ条約による優先権の主張を伴う日本出願ができる期間 - 1 -
2.3　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出願 - 1 -
2.3.1　正規の国内出願であること - 2 -
2.3.2　最初の出願であること - 2 -
2.4　パリ条約による優先権の主張の効果 - 2 -
3. パリ条約による優先権の主張の効果についての判断 - 3 -
3.1　基本的な考え方 - 3 -
3.1.1　パリ条約による優先権の主張の効果についての判断が必要な場合 - 3 -
3.1.2　判断の対象 - 3 -
3.1.3　第一国出願の出願書類の全体に記載した事項との対比及び判断 - 3 -
3.2　部分優先又は複合優先 - 6 -
3.2.1　部分優先の取扱い(日本出願の一部の請求項又は選択肢に係る発明が第一国出願に記載されている場合の取扱い) - 6 -
3.2.2　複合優先の取扱い(日本出願が二以上の第一国出願に基づくパリ条約による優先権の主張を伴っている場合の取扱い) - 7 -
3.3　パリ条約による優先権の主張の基礎となる出願が優先権の主張を伴う場合の取扱い - 9 -
4. パリ条約による優先権の主張の効果についての判断に係る審査の進め方 - 10 -
5. 各種出願についての取扱い - 10 -
5.1　パリ条約による優先権の主張を伴う出願の分割又は変更 - 10 -
5.2　第43条の3に規定された、パリ条約の例による優先権 - 10 -
5.3　特許協力条約に基づく国際出願と優先権 - 11 -
5.4　各種出願に基づくパリ条約による優先権の主張の取扱い - 11 -
5.4.1　第一国における分割出願又は変更出願に基づくパリ条約による優先権の主張の取扱い - 11 -
5.4.2　米国における一部継続出願に基づくパリ条約による優先権の主張の取扱い - 12 -
5.4.3　仮出願に基づくパリ条約による優先権の主張の取扱い - 12 -

第2章　国内優先権
1. 概要 - 1 -
2.　国内優先権の主張の要件及び効果 - 1 -
2.1　国内優先権を主張することができる者 - 1 -
2.2　国内優先権の主張を伴う後の出願ができる期間 - 1 -
2.3　国内優先権の主張の基礎とすることができる先の出願 - 2 -
2.4　国内優先権の主張の効果 - 2 -
3. 国内優先権の主張の効果についての判断 - 3 -
3.1　基本的な考え方 - 3 -
3.1.1　国内優先権の主張の効果についての判断が必要な場合 - 3 -
3.1.2　判断の対象 - 3 -
3.1.3　先の出願の当初明細書等に記載した事項との対比及び判断 - 3 -
3.2　部分優先又は複合優先 - 4 -
3.3　国内優先権の主張の基礎とされる先の出願が優先権の主張を伴う場合の取扱い - 4 -
4.　国内優先権の主張の効果についての判断に係る審査の進め方 - 5 -
5.　留意事項 - 5 -
5.1　国内優先権の主張を伴う出願の分割又は変更 - 5 -
5.2　国内優先権の主張の基礎とされた出願の取下げ - 5 -

＜関連規定＞

第１章　パリ条約による優先権

1. 概要

パリ条約による優先権とは、パリ条約の同盟国(第一国)において特許出願した者が、その特許出願の出願書類に記載された内容について他のパリ条約の同盟国(第二国)に特許出願する場合に、新規性、進歩性等の判断に関し、第二国における特許出願について、第一国における出願の日(以下この章において「優先日」という。)に出願されたのと同様の取扱いを受ける権利である。

同一の発明について複数の国に特許出願をする場合は、翻訳等の準備や各国ごとに異なる手続が必要となるため、特許出願等を同時に行うことは出願人にとって負担が大きい。このような出願人の負担を軽減するための制度として、パリ条約は、優先権の制度を設けている(パリ条約第４条Ａから Ｉまで)。

また、特許法第 43 条は、パリ条約に基づいて我が国で優先権を主張する手続について規定している。

この章における「日本出願」とは、我が国を「第二国」とする特許出願を意味する。

2. パリ条約による優先権の主張の要件及び効果

2.1　パリ条約による優先権を主張することができる者

パリ条約による優先権を主張することができる者は、パリ条約の同盟国の国民(パリ条約第3条の規定により同盟国の国民とみなされる者を含む。)であって、パリ条約の同盟国に正規に特許出願をした者又はその承継人である(同第4条A(1))。

特許を受ける権利を他人に譲渡して自身が第一国に特許出願をしなかった者は、第二国へ通常の特許出願はできても、譲渡したその他人の特許出願を基礎としてパリ条約による優先権を主張することはできない。

2.2　パリ条約による優先権の主張を伴う日本出願ができる期間

パリ条約による優先権の主張を伴う日本出願ができる期間(優先期間)は、優先日から12月である(同第4条C(1)及び(2))。

2.3　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出願

2.3.1　正規の国内出願であること

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のは、パリ条約の同盟国で正規にされた国内出願のみである(同第４条 A(1)及び(3))。

2.3.2　最初の出願であること

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のは、パリ条約の同盟国における最初の出願のみである(同第 4 条 C(2)及び(4))。これは、最初の出願に記載された発明について、後の出願を基礎として再度(すなわち累積的に)優先権の主張の効果を認めると、実質的に優先期間を延長することになるからである。

2.4　パリ条約による優先権の主張の効果

優先日から日本出願の出願日までの期間内にされた(i)他の出願、(ii)発明の公表又は実施若しくは(iii)その他の行為によって、後の出願は不利な取扱いを受けることがない。また、これらの行為は、第三者のいかなる権利をも発生させるものではない(同第４条 B)。

パリ条約による優先権はこのような効果を有するので、その効果が認められる場合には、特許法の以下の(i)から(v)までの実体審査に係る規定の適用にあたっては、優先日をその判断の基準となる日(以下この章において「基準日」という。)として取り扱う。

(i) 新規性(第29条第1項)
(ii) 進歩性(第29条第2項)
(iii) 拡大先願(第29条の2本文)
(iv) 先願(第39条第1項から第4項まで)
(v) 上記(i)から(iv)までについての独立特許要件(第17条の2第6項において準用する第126条第7項)

なお、パリ条約による優先権の主張を伴う特許出願についての、実体審査に係るその他の条文の規定(例えば、第 32 条、第 36 条)の適用に当たっては、その特許出願の出願日を基準として判断される。

パリ条約による優先権の主張を伴う特許出願が、第 29 条の 2 の「他の出願」として同条の規定が適用される場合については、「第 III 部第 3 章 拡大先願」の

6.1.2 を参照。

3. パリ条約による優先権の主張の効果についての判断

3.1　基本的な考え方

3.1.1　パリ条約による優先権の主張の効果についての判断が必要な場合

審査官は、優先日と日本出願の出願日との間に拒絶理由の根拠となり得る先行技術等を発見した場合のみ、優先権の主張の効果が認められるか否かについて判断すれば足りる。パリ条約による優先権の主張の効果が認められるか否かにより、新規性、進歩性等の判断が変わるのは、優先日と日本出願の出願日との間に拒絶理由で引用する可能性のある先行技術等が発見された場合に限られるからである。

審査官は、パリ条約による優先権の主張の効果について判断が容易である場合等に、先行技術調査に先立ってその判断をしてもよい。先行技術調査に先立って優先権の主張の効果について判断をすることで、先行技術調査の時期的範囲が限定されることにより、効率的な審査に資する場合もあるからである。

3.1.2　判断の対象

審査官は、パリ条約による優先権の主張の効果について、原則として請求項ごとに判断する。ただし、一の請求項において発明特定事項が選択肢で表現されている場合は、審査官は、各選択肢に基づいて把握される発明についてパリ条約による優先権の主張の効果を判断する。さらに、新たに実施の形態が追加されている場合には、審査官は、請求項に係る発明のうち、新たに追加された実施の形態に対応する部分について、それ以外の部分とは別にパリ条約による優先権の主張の効果を判断する。

3.1.3　第一国出願の出願書類の全体に記載した事項との対比及び判断

(1) 対比における基本的な考え方

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（注）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。すなわち、当該補正が、請求項に係る発明に、「第一国出願書類全体に記載した事項」との関係において、新たな技術的事項を導入するものであった場合には、優先権の主張の効果が認められない。

ここで、「第一国出願の出願書類全体に記載した事項」とは、当業者によって、第一国出願の出願書類全体の記載を総合することにより導かれる技術的事項である。

(注) 第一国出願は、「最初の出願」(2.3.2 参照)でなければならないことに審査官は留意する。「最初の出願」であるか否かが問題になる例として、3.3、5.4.1 及び 5.4.2 を参照。

(2) 日本出願の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とされない主な類型

a 第一国出願の出願書類の全体に記載した事項以外の事項が請求項に係る発明を特定するための事項(以下この部において「発明特定事項」という。)として記載されている場合

日本出願の請求項に、第一国出願の出願書類の全体に記載されていない発明特定事項を記載することにより、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場合には、パリ条約による優先権の主張の効果は認められない。例えば、以下の場合がこれに該当する。

(i) 第一国出願の出願書類に記載された構成要素と日本出願で新たに追加された構成要素を組み合わせて請求項に係る発明とする場合

(ii) 第一国出願の出願書類に記載された上位概念の発明から下位概念の要素を選択した選択発明を、日本出願において請求項に係る発明とする場合

b 実施の形態の追加や発明特定事項の一部の削除等の場合

第一国出願の出願書類の全体には記載されていない事項(新たな実施の形態等)を日本出願の出願書類の全体に記載する、記載されていた事項を削除(発明特定事項の一部の削除等)する等の結果、日本出願の請求項に係る発明に、第一国出願の出願書類の全体に記載した事項の範囲を超える部分が含まれることになる場合は、その部分については、パリ条約による優先権の主張

の効果は認められない。

なお、この類型に関しては、以下の点に留意する必要がある。

(i) 日本出願の一の請求項に係る発明のうち、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認められる部分があるときは、その部分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る(3.2.1参照)。

(ii) 新たな実施の形態を追加したことによって、部分的にパリ条約による優先権の主張の効果が認められなくなった場合でも、補正によってその実施の形態を削除することによって、日本出願の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を超えないこととなれば、パリ条約による優先権の主張の効果が認められることになる。

例：第一国出願の出願書類の全体の記載から実施可能であった発明に新たに実施の形態が追加された結果、日本出願の請求項に係る発明に、第一国出願の出願書類の全体に記載した事項の範囲を超える部分が含まれることになる場合の例

[第一国出願]

第一国出願の請求項に係る発明がミラー角度調整手段を含む光走査装置であって、その実施の形態として、ネジによりミラー角度を調整する光走査装置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、第一国出願の請求項に係る発明と文言上同じくミラー角度調整手段を含む光走査装置であるが、実施の形態として、ミラーを圧電素子により自動調整する光走査装置が新たに追加された。

(優先権についての判断)

日本出願の請求項に係る発明のうち、ミラーを圧電素子により自動調整する光走査装置に対応する部分については、優先権の主張の効果が認められない。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についてのみ優先権の主張の効果が認められる。

(説明)

この例の場合は、第一国出願の出願書類の全体には、ミラーを圧電素子により自動調整する実施の形態は記載されていない。この実施の形態を追加したことにより、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、この新規事項の追加された部分については、優先権の主張の効果が認められない。

c 日本出願の請求項に係る発明が、日本出願において初めて実施可能となる場合

第一国出願の出願書類の全体の記載に基づいて当業者が実施をすることができなかった発明が、実施の形態の追加や生物学的材料の寄託等により実施をすることができるものとなった場合は、日本出願の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、パリ条約による優先権の主張の効果は認められない。優先日から日本出願の出願日までの間の技術常識の変化により、日本出願の請求項に係る発明が、実施可能となった場合も同様に扱う。

3.2　部分優先又は複合優先

日本出願には、第一国出願に含まれていなかった構成部分が含まれる場合がある。パリ条約は、このような場合にも、第一国出願に含まれている構成部分について、優先権を主張することを認めている(第４条Ｆ。いわゆる「部分優先」)。

また、複数の第一国出願をそれぞれ基礎としてパリ条約による優先権を主張して出願することもできる(第４条Ｆ。いわゆる「複合優先」)。なお、複数の第一国出願には、同一国に複数の出願がなされている場合だけではなく、二以上の異なる国に対する複数の出願がなされている場合も含まれる。

このような場合のパリ条約による優先権の主張の効果については、3.2.1 及び 3.2.2 に従って判断する。

3.2.1　部分優先の取扱い(日本出願の一部の請求項又は選択肢に係る発明が第一国出願に記載されている場合の取扱い)

審査官は、日本出願の一部の請求項又は選択肢に係る発明のうち第一国出願に記載されている部分について、対応する第一国出願に基づくパリ条約による優先権の主張の効果の有無を判断する。

例：日本出願の請求項に係る発明の、一部の選択肢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]

第一国出願の請求項に係る発明はアルコールの炭素数が 1～5 であることを含むもので、その出願書類の全体にはアルコールの炭素数が 1～5 のものの実施の形態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、アルコールの炭素数が 1～10 であることを含むものである。

(優先権についての判断)

日本出願の請求項に係る発明のうち、アルコールの炭素数が 1～5 の部分については、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。他方、アルコールの炭素数が 6～10 の部分については、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、新規事項の追加に該当するものであるから、優先権の主張の効果が認められない。

3.2.2　複合優先の取扱い(日本出願が二以上の第一国出願に基づくパリ条約による優先権の主張を伴っている場合の取扱い)

(1) 日本出願の一部の請求項又は選択肢に係る発明が一の第一国出願に記載されており、他の一部の請求項又は選択肢に係る発明が他の第一国出願に記載されている場合

この場合には、審査官は、各請求項又は選択肢ごとに、対応する第一国出願に基づくパリ条約による優先権の主張の効果の有無を判断する。

例：複数の第一国出願に記載されている事項を複合して、日本出願の一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アルコールの炭素数が 1～5 であることが記載されており、他の第一国出願 B の出願書類の全体にはアルコールの炭素数が 6～10 であることが記載されている。

[日本出願]

第一国出願 A 及び B の双方に基づく優先権を主張して日本に出願された発明は、アルコールの炭素数が 1～10 であること(事実上の選択肢(注))を含むものである。

(優先権についての判断)

日本出願に係る発明は選択肢を有するので、選択肢ごとに判断を行い、アルコールの炭素数が 1～5 の部分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。アルコールの炭素数が 6～10 の部分については第一国出願 B を基礎とする優先権の主張の効果が認められる。

(注)「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)を参照。

(2) 日本出願が二以上の第一国出願に基づくパリ条約による優先権の主張を伴い、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

この場合には、審査官は、その発明特定事項が記載されている第一国出願のうち最先のものの出願日を基準日として審査する(ただし、最先の出願がパリ条約による優先権の主張の基礎とされていない場合は、3.3を参照。)。

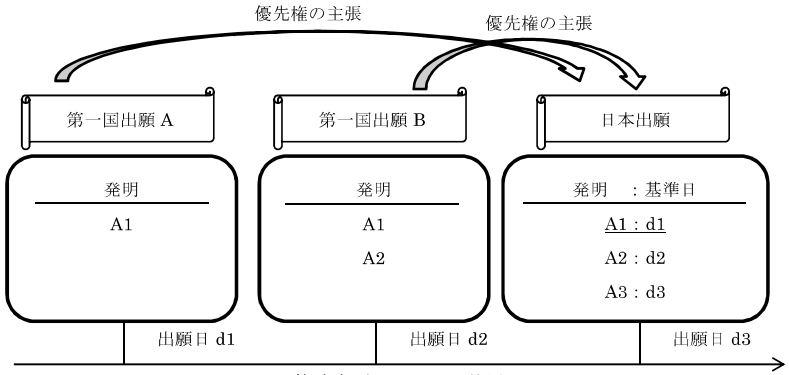


図１　複合優先における基準日

(3) 二以上の第一国出願に基づくパリ条約による優先権の主張を伴う日本出願の請求項に係る発明が、それぞれの第一国出願の出願書類の全体に記載された事項を結合したものであって、その結合についてはいずれの第一国出願の出願書類の全体にも記載されていない場合

この場合には、いずれの出願に基づく優先権の主張の効果も認められない。

例：日本出願の請求項に係る発明が、第一国出願のいずれにも記載されていない場合の例

[第一国出願]

第一国出願 A の出願書類の全体には「温度センサーと、温度センサーからの信号を受けて遮光幕を開閉する遮光幕開閉機構とを備えた温室」が記載されており、他の第一国出願 B の出願書類の全体には「湿度センサーと、湿度センサーからの信号を受けて換気窓を開閉する換気窓開閉機構とを備えた温室」が記載されている。

[日本出願]

第一国出願 A 及び B の双方に基づく優先権を主張してなされた日本出願の請求項に係る発明が「温度センサーと、温度センサーからの信号を受けて換気窓を開閉する

換気窓開閉機構とを備えた温室」に関するものである。

(優先権についての判断)

温度センサーと、温度センサーからの信号を受けて換気窓を開閉する換気窓開閉機構とを備えた温室は、第一国出願Ａ又はＢのいずれの出願書類の全体にも記載されておらず、新規事項に該当するものである。したがって、いずれの出願に基づく優先権の主張の効果も認められない。

3.3　パリ条約による優先権の主張の基礎となる出願が優先権の主張を伴う場合の取扱い

本願のパリ条約による優先権の基礎とされた先の出願(第二の出願)が、その出願の前になされた出願(第一の出願)に基づく優先権の主張を伴っている場合は、第二の出願の出願書類の全体に記載された事項のうち第一の出願の出願書類の全体に既に記載されている部分については優先権の主張の効果は認められない。第二の出願の出願書類の全体に記載された事項のうち、第一の出願の出願書類の全体に記載された部分に対しては、第二の出願はパリ条約第４条C(2)にいう「最初の出願」ではないからである。したがって、第二の出願を優先権の基礎とした場合は、第一の出願の出願書類の全体に記載されていない部分のみについてパリ条約による優先権の主張の効果が認められる。なお、日本出願において、第一の出願を基礎とするパリ条約による優先権も主張されている場合は、3.2.2(2)を参照。

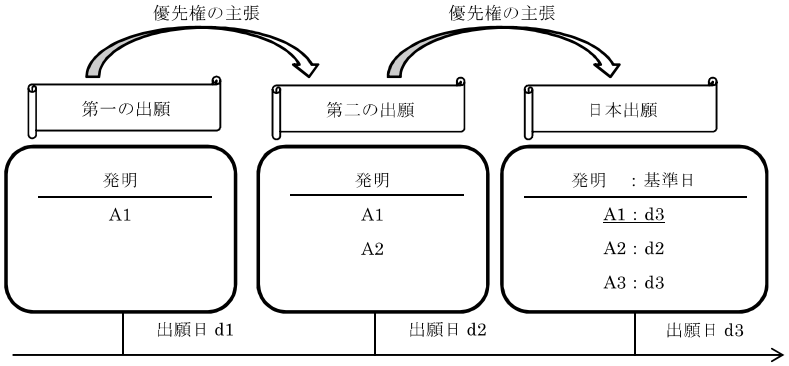


図２　優先権の主張が累積された際の基準日

4.　パリ条約による優先権の主張の効果についての判断に係る審査の進め方

パリ条約による優先権の主張の効果が認められないために、拒絶の理由が生じた場合には、審査官は、拒絶理由通知において、請求項を特定し、パリ条約による優先権の主張の効果が認められない旨及びその理由を記載する。なお、一の請求項のうちの一部についてパリ条約による優先権の主張の効果が認められないために、その請求項が拒絶理由を有している場合には、その部分を特定した上で、優先権の主張の効果が認められない旨及びその理由を記載する。

拒絶理由通知に対して意見書が提出され、又は明細書、特許請求の範囲若しくは図面の補正がされた場合は、審査官は、改めてパリ条約による優先権の主張の効果の有無について判断する。

5.　各種出願についての取扱い

5.1　パリ条約による優先権の主張を伴う出願の分割又は変更

パリ条約による優先権の主張を伴う日本出願の分割出願については、原出願において主張したパリ条約による優先権が主張されたものとみなされる(パリ条約第４条G)。もとの特許出願について提出された優先権を証明する書面又は書類は、新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなされるからである(特許法第44条第４項)。変更出願についても同様である(同第46条第６項)。

5.2　第43条の３に規定された、パリ条約の例による優先権

以下の(i)から(iv)までのいずれの優先権も、パリ条約の例により、その主張が認められる。

(i) 日本国民又はパリ条約の同盟国の国民(パリ条約第３条の規定により同盟国の国民とみなされる者を含む。)が、世界貿易機関(WTO)の加盟国においてした出願に基づく優先権(第43条の３第１項)。

(ii) WTO加盟国の国民が、パリ条約同盟国又はWTO加盟国においてした出願に基づく優先権(第43条の３第１項)

(iii) パリ条約同盟国又はWTO加盟国のいずれにも該当しない国であって、日本国と同一の条件により日本国民に対して優先権の主張を認めることとしており、かつ、特許庁長官が指定する国(以下この章において「特定国」という。)の国民がその特定国においてした出願に基づく優先権(第43条の３第２項)

(iv) 日本国民又はパリ条約同盟国の国民若しくはWTO加盟国の国民が特定国においてした出願に基づく優先権(第43条の3第2項)。

これら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日本出願の場合と同様に、3.及び4.に従って取り扱う。

5.3　特許協力条約に基づく国際出願と優先権

日本にされた国内出願を優先権の主張の基礎とした国際出願が、日本を指定国として含む場合(いわゆる「自己指定」の場合)は、日本の指定に係る部分については、国内優先権(我が国にした出願に基づく優先権)を主張することができる(特許協力条約(PCT)第8条(2)(b))。他方、我が国及び他のPCT締約国を指定国とする国際出願を優先権の主張の基礎とした国際出願が日本を指定国として含む場合は、日本の指定に係る部分については、パリ条約による優先権を主張することができる(同第8条(2)(a))。

優先権の主張の基礎となる先の出願	優先権の主張を伴う後の出願	主張することができる優先権
国内出願	我が国を指定国に含む国際出願 (自己指定)	国内優先権
日本及び他国を指定した国際出願	国内出願	国内優先権又はパリ条約による優先権 (出願人の選択)
	我が国を指定国に含む国際出願	パリ条約による優先権

(詳細は別添表を参照。)

5.4　各種出願に基づくパリ条約による優先権の主張の取扱い

5.4.1　第一国における分割出願又は変更出願に基づくパリ条約による優先権の主張の取扱い

第一国における分割出願又は変更出願を基礎としてパリ条約による優先権の主張をし、日本出願がされている場合には、その分割出願又は変更出願の出願書類の全体に記載された事項のうち、原出願の出願書類の全体に記載されている事項については、その分割出願又は変更出願が「最初の出願」とはならない。分割出願又は変更出願とその原出願との両者に基づいてパリ条約による優先権の主張がされている場合は、審査官は、3.2.2(2)に準じて判断する。

5.4.2　米国における一部継続出願に基づくパリ条約による優先権の主張の取扱い

米国における一部継続(CIP：continuation-in-part)出願を基礎としてパリ条約による優先権の主張をし、日本出願がされている場合には、一部継続出願の出願書類の全体に記載された事項のうち、その原出願の出願書類の全体に記載されている事項については、その継続出願が「最初の出願」とはならない。一部継続出願と原出願の両者に基づいてパリ条約による優先権の主張がされている場合は、審査官は、3.2.2(2)に準じて判断する。

5.4.3　仮出願に基づくパリ条約による優先権の主張の取扱い

米国、英国、豪州で採用されている仮出願(provisional application, provisional specification)制度における仮出願は、これらの国において正規の国内出願(パリ条約第4条A(2)及び(3))とされていることから、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。

第２章　国内優先権

1. 概要

特許法第 41 条に規定される特許出願等に基づく優先権(以下この章において「国内優先権」という。)制度とは、既に出願した自己の特許出願又は実用新案登録出願(以下この章において「先の出願」という。)の発明を含めて包括的な発明としてまとめた内容を、優先権を主張して特許出願(以下この章において「後の出願」という。)をする場合には、その包括的な特許出願に係る発明のうち、先の出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面(以下この章において「当初明細書等」という。)に記載されている発明について、新規性、進歩性等の判断に関し、出願の時を先の出願の時とするという優先的な取扱いを認めるものである。

本制度により、基本的な発明の出願の後に、その発明と後の改良発明とを包括的な発明としてまとめた内容で特許出願をすることができ、技術開発の成果が漏れのない形で円滑に特許権として保護されることが容易になる。また、本制度により、先の出願を優先権の主張の基礎とした特許協力条約(PCT)に基づく国際出願において日本を指定国に含む場合(PCT 第 8 条(2)(b)。いわゆる「自己指定」の場合)にも、優先権の主張の効果が我が国において認められることになる。

2.　国内優先権の主張の要件及び効果

2.1　国内優先権を主張することができる者

国内優先権を主張することができる者は、特許を受けようとする者であって、先の出願の出願人である(第 41 条第 1 項本文)。

したがって、先の出願の出願人と後の出願の出願人とが後の出願の時点において同一であることが必要である。

なお、出願人は、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、後の出願の際に、その者の承諾を得ていることが必要である(同条第 1 項ただし書)。

2.2　国内優先権の主張を伴う後の出願ができる期間

国内優先権の主張を伴う後の出願ができる期間(優先期間)は、原則として、先の出願の日から 1 年である(第 41 条第 1 項第 1 号)。

2.3　国内優先権の主張の基礎とすることができる先の出願

次に掲げる(i)から(iv)までのいずれかに該当する場合を除き、先の出願は、国内優先権の主張の基礎とすることができる。なお、意匠登録出願を国内優先権の主張の基礎とすることはできない(第 41 条第 1 項)。

(i) 先の出願が出願の分割に係る新たな出願、出願の変更に係る出願又は実用新案登録に基づく特許出願である場合(同項第 2 号)
(ii) 先の出願が国内優先権の主張を伴う後の出願の際に放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合(同項第 3 号)
(iii) 先の出願について、国内優先権の主張を伴う後の出願の際に、査定又は審決が確定している場合(同項第 4 号)
(iv) 先の出願について、国内優先権の主張を伴う後の出願の際に、実用新案権の設定の登録がされている場合(同項第 5 号)

なお、パリ条約による優先権を主張する際には、優先権の主張の基礎とすることができる出願は、パリ条約の同盟国における最初の出願のみであるが(「第 1 章 パリ条約による優先権」の 2.3.2 参照)、国内優先権の主張の基礎とされる先の出願は、我が国における最初の出願である必要はない。

2.4　国内優先権の主張の効果

国内優先権の主張を伴う後の出願に係る発明のうち、その国内優先権の主張の基礎とされた先の出願の当初明細書等に記載されている発明については、以下の(i)から(vi)までの実体審査に係る規定の適用に当たり、当該後の出願が当該先の出願の時にされたものとみなされる(第 41 条第 2 項)。

(i) 新規性(第 29 条第 1 項)、
(ii) 進歩性(第 29 条第 2 項)
(iii) 拡大先願(第 29 条の 2 本文)
(iv) 発明の新規性喪失の例外(第 30 条第 1 項及び第 2 項)
(v) 先願(第 39 条第 1 項から第 4 項まで)
(vi) 上記(i)から(v)までについての独立特許要件(第 17 条の 2 第 6 項において準用する第 126 条第 7 項)

なお、国内優先権の主張を伴う後の出願についての、実体審査に係るその他の条文の規定(例えば、第 32 条、第 36 条)の適用に当たっては、当該後の出願の出願時を基準として判断される。国内優先権の主張を伴う後の出願が、第 29 条の 2 の先願として当該条文の規定が適用される場合については、「第 III 部第 3 章 拡大先願」の 6.1.3 を参照。

3. 国内優先権の主張の効果についての判断

3.1　基本的な考え方

3.1.1　国内優先権の主張の効果についての判断が必要な場合

審査官は、国内優先権の主張の基礎となる先の出願の出願日と後の出願の出願日との間に拒絶理由の根拠となり得る先行技術等を発見した場合のみ、優先権の主張の効果が認められるか否かについて判断すれば足りる。国内優先権の主張の効果が認められるか否かにより、新規性、進歩性等の判断が変わるのは、先の出願の出願日と後の出願の出願日との間に拒絶理由で引用する可能性のある先行技術等が発見された場合に限られるからである。

審査官は、国内優先権の主張の効果について判断が容易である場合等に、先行技術調査に先立ってその判断をしてもよい。先行技術調査に先立って優先権の主張の効果について判断をすることで、先行技術調査の時期的範囲が限定されることにより、効率的な審査に資する場合もあるからである。

3.1.2　判断の対象

審査官は、国内優先権の主張の効果についての判断を、原則として請求項ごとに行う。ただし、一の請求項において発明特定事項が選択肢で表現されている場合は、審査官は、各選択肢に基づいて把握される発明について国内優先権の主張の効果を判断する。さらに、新たに実施の形態が追加されている場合には、審査官は、請求項に係る発明のうち新たに実施の形態が追加された部分について、それ以外の部分とは別に国内優先権の主張の効果を判断する。

3.1.3　先の出願の当初明細書等に記載した事項との対比及び判断

(1) 基本的な考え方

後の出願の明細書、特許請求の範囲及び図面が先の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、後の出願の請求項に係る発明が、「先の出願の当初明細書等」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、国内優先権の主張の効果が認められない。すなわち、当該補正が、請求項に係る発明に、「先の出願の当初明細書等に記載した事項」との関係において、新たな技術的事項を導入するものであった場合には、優先権の主張の効果が認められない。

ここで、「当初明細書等に記載した事項」とは、当業者によって、当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項である。

(2) 後の出願の請求項に係る発明が、先の出願の当初明細書等に記載した事項の範囲内のものとされない主な類型

「第１章 パリ条約による優先権」の 3.1.3(2)に準ずる。

3.2　部分優先又は複合優先

部分優先又は複合優先についての取扱いは、「第１章 パリ条約による優先権」の 3.2 に準ずる。

3.3　国内優先権の主張の基礎とされる先の出願が優先権の主張を伴う場合の取扱い

国内優先権の基礎とされる先の出願(第二の出願)が、その出願の前になされた出願(第一の出願)に基づく国内優先権の主張、パリ条約による優先権の主張又はパリ条約の例による優先権の主張を伴っている場合に、第二の出願の当初明細書等に記載された事項のうち第一の出願の当初明細書等に既に記載されている発明については国内優先権の主張の効果は認められない。第一の出願に記載された発明について再度(すなわち累積的に)優先権を認めるとすると、実質的に優先期間を延長することになるからである。したがって、第二の出願を国内優先権の基礎とした場合は、第一の出願の当初明細書等に記載されていない部分のみについて、国内優先権の主張の効果が認められる(第 41 条第２項及び第３項)。なお、第一の出願も、国内優先権の主張、パリ条約による優先権の主張又はパリ条約の例による優先権の主張の基礎とされている場合の取扱いは、「第１章 パリ条約による優先権」の 3.2.2(2)に準ずる。

4.　国内優先権の主張の効果についての判断に係る審査の進め方

国内優先権の主張の効果についての判断に係る審査の進め方は、パリ条約による優先権の主張の効果についての判断に係る審査の進め方に準ずる。(「第 1 章 パリ条約による優先権」の 4.参照)。

5.　留意事項

5.1　国内優先権の主張を伴う出願の分割又は変更

国内優先権の主張を伴う後の出願の分割出願又は国内優先権の主張を伴う実用新案登録出願から特許出願への変更出願については、原出願において主張した国内優先権が主張されたものとみなされる。もとの特許出願について提出された国内優先権を証明する書面又は書類は、新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなされるからである(第 44 条第 4 項又は第 46 条第 6 項)。

5.2　国内優先権の主張の基礎とされた出願の取下げ

(1) 国内優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から 1 年 4 月を経過した時に取り下げられたものとみなされる。ただし、以下の(i)から(iv)までのいずれかの場合は、この限りでない(第 42 条第 1 項及び特許法施行規則第 28 条の 4 第 2 項)。

(i) 先の出願が放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合
(ii) 先の出願について査定又は審決が確定している場合
(iii) 先の出願について実用新案登録の設定の登録がなされている場合
(iv) 先の出願に基づく全ての国内優先権の主張が取り下げられている場合

(2) 国内優先権の主張を伴う後の出願の出願人は、先の出願の日から 1 年 4 月経過後は、その主張を取り下げることができない(第 42 条第 2 項及び特許法施行規則第 28 条の 4 第 2 項)。また、国内優先権の主張を伴う後の出願が先の出願の日から 1 年 4 月以内に取り下げられたときは同時に当該優先権の主張が取り下げられたものとみなされる(第 42 条第 3 項及び特許法施行規則第 28 条の 4 第 2 項)。

(3) 日本を指定国に含む国際出願を国内優先権の主張の基礎とした場合は、その国内優先権の主張の基礎とされた出願は、「国内処理基準時(原則として、国内書面提出期間（**注**）が満了する時)又は国際出願日から 1 年 4 月経過した時のいずれか遅い時」に取り下げられたものとみなされる(第 184 条の 15 第 4 項及び特許法施行規則第 38 条の 6 の 5)。

(**注**) 国内書面提出期間とは、PCT 第 2 条(xi)に規定される優先日から 2 年 6 月までの期間を意味する(第 184 条の 4 第 1 項)。

別添表：　特許協力条約に基づく国際出願と優先権との関係

優先権の主張の基礎となる先の出願	優先権の主張を伴う後の出願	主張することができる優先権	先の出願のみなし取下げ時期	優先権の主張取下げ可能期間
国内出願	日本を指定国に含む国際出願(自己指定)	国内優先権 (PCT第8条(2)(b)、 特許法第184条の3第1項及び第41条第1項)	先の出願の日から1年4月経過時 (特許法第42条第1項及び特許法施行規則第28条の4第2項)	優先日から30月経過前(※) (PCT規則90の2．3(a)及び特許法第184条の15第1項)
日本及び他国を指定した国際出願	国内出願	国内優先権又はパリ条約による優先権 (出願人の選択) (特許法第184条の3第1項、第184条の15第4項及び第41条、又は、パリ条約第4条A)	国内優先→「国内処理基準時」、又は、「国際出願日から1年4月経過時」のいずれか遅いとき (特許法第184条の15第4項、第42条第1項及び特許法施行規則第38条の6の5) パリ条約→なし	国内優先→先の出願の日から1年4月経過前 (特許法第42条第2項及び特許法施行規則第28条の4第2項) パリ条約→取下げ不可
	日本を指定国に含む国際出願	パリ条約による優先権 (PCT第8条(2)(a)及びパリ条約第4条A)	なし	優先日から30月経過前 (PCT規則90の2．3(a))

※　先の出願から１年４月経過後であっても優先日から 30 月経過するまで、優先権の主張を取り下げることはできるが、みなし取下げとされた先の出願が再度係属することはない。

＜関連規定＞

特許法

(特許出願等に基づく優先権主張)

第41条　特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。…

一　その特許出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合(その特許出願を先の出願の日から一年以内にすることができなかつたことについて正当な理由がある場合であつて、かつ、その特許出願が経済産業省令で定める期間内にされたものである場合を除く。)

二　先の出願が…特許出願の分割に係る新たな特許出願、…出願の変更に係る特許出願若しくは…実用新案登録に基づく特許出願又は…実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは…出願の変更に係る実用新案登録出願である場合

三　先の出願が、その特許出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合

四　先の出願について、その特許出願の際に、査定又は審決が確定している場合

五　先の出願について、その特許出願の際に、実用新案法第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合

2　前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明(…)についての第二十九条、第二十九条の二本文、第三十条第一項及び第二項、第三十九条第一項から第四項まで、第六十九条第二項第二号、第七十二条、第七十九条、第八十一条、第八十二条第一項、第百四条(…)並びに第百二十六条第七項(…)…の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。

3　第一項の規定による優先権の主張を伴う特許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(外国語書面出願にあつては、外国語書面)に記載された発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明(…)については、当該特許出願について特許掲載公報の発行

又は出願公開がされた時に当該先の出願について出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたものとみなして、第二十九条の二本文又は同法第三条の二本文の規定を適用する。

4　(略)

(パリ条約による優先権主張の手続)

第43条　パリ条約第四条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を経済産業省令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。

2　前項の規定による優先権の主張をした者は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面、その出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの謄本又はこれらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したものを次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内に特許庁長官に提出しなければならない。

一　当該最初の出願若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により当該最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により当該最初の出願と認められた出願の日

二　その特許出願が第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日

三　その特許出願が前項、次条第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による他の優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日

3　第一項の規定による優先権の主張をした者は、最初の出願若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の番号を記載した書面を前項に規定する書類とともに特許庁長官に提出しなければならない。ただし、同項に規定する書類の提出前にその番号を知ることができないときは、当該書面に代えてその理由を記載した書面を提出し、かつ、その番号を知つたときは、遅滞なく、その番号を記載した書面を提出しなければならない。

4　第一項の規定による優先権の主張をした者が第二項に規定する期間内に同項に規定する書類を提出しないときは、当該優先権の主張は、その効力を失う。

5　第二項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)によりパリ条約の同盟国の政府又は工業所有権に関する国際機関との間で交換することができる場合として経済産業省令で定める場合において、第一項の規定による優先権の主張をした者が、第二項に規定する期間内に、出願の番号その他の当該事項を交換するために必要な事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を特許庁長官に提出したときは、前二項の規定の適用については、第二項に規定する書類を提出したものとみなす。

6　特許庁長官は、第二項に規定する期間内に同項に規定する書類又は前項に規定する書面の提出がなかつたときは、第一項の規定による優先権の主張をした者に対し、その旨を通知しなければならない。

7　前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面を特許庁長官に提出することができる。

8　第六項の規定による通知を受けた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第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面を提出することができないときは、前項の規定にかかわらず、経済産業省令で定める期間内に、その書類又は書面を特許庁長官に提出することができる。

9　第七項又は前項の規定により第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面の提出があつたときは、第四項の規定は、適用しない。

(パリ条約の例による優先権主張)

第43条の2　パリ条約第四条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとしたにもかかわらず、同条C(1)に規定する優先期間(以下この項において「優先期間」という。)内に優先権の主張を伴う特許出願をすることができなかつた者は、その特許出願をすることができなかつたことについて正当な理由があり、かつ、経済産業省令で定める期間内にその特許出願をしたときは、優先期間の経過後であつても、同条の規定の例により、その特許出願について優先権を主張することができる。

2　前条の規定は、前項の規定により優先権を主張する場合に準用する。

第43条の3　次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第四条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。

日本国民又はパリ条約の同盟国の国民(パリ条約第三条の規定により同盟国の国民とみなされる者を含む。次項において同じ。)	世界貿易機関の加盟国
世界貿易機関の加盟国の国民(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一C第一条3に規定する加盟国の国民をいう。次項において同じ。)	パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国

2　パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国(日本国民に対し、日本国と同一の条件により優先権の主張を認めることとしているものであつて、特許庁長官が指定するものに限る。以下この項において「特定国」という。)の国民がその特定国においてした出願に基づく優先権及び日本国民又はパリ条約の同盟国の国民若しくは世界貿易機関の加盟国の国民が特定国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第四条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。

3　前二条の規定は、前二項の規定により優先権を主張する場合に準用する。

パリ条約

第4条

A(1) いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案、意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は、他の同盟国において出願をすることに関し、以下に定める期間中優先権を有する。

(2) 各同盟国の国内法令又は同盟国の間で締結された二国間若しくは多数国間の条約により正規の国内出願とされるすべての出願は、優先権を生じさせるものと認められる。

(3) 正規の国内出願とは、結果のいかんを問わず、当該国に出願をした日付を確定するために十分なすべての出願をいう。

B すなわち、A(1)に規定する期間の満了前に他の同盟国においてされた後の出願は、その間に行われた行為、例えば、他の出願、当該発明の公表又は実施…等によつて不利な取扱いを受けないものとし、また、これらの行為は、第三者のいかなる権利又は使用の権能をも生じさせない。優先権の基礎となる最初の出願の日前に第三者が取得した権利に関しては、各同盟国の国内法令の定めるところによる。

C(1) A(1)に規定する優先期間は、特許及び実用新案については十二箇月、意匠及び商標については六箇月とする。

(2) 優先期間は、最初の出願の日から開始する。出願の日は、期間に算入しない。

(3) 優先期間は、その末日が保護の請求される国において法定の休日又は所轄庁が出願を受理するために開いていない日に当たるときは、その日の後の最初の就業日まで延長される。

(4) (2)にいう最初の出願と同一の対象について同一の同盟国においてされた後の出願は、先の出願が、公衆の閲覧に付されないで、かつ、いかなる権利をも存続させないで、後の出願の日までに取り下げられ、放棄され又は拒絶の処分を受けたこと、及びその先の出願がまだ優先権の主張の基礎とされていないことを条件として、最初の出願とみなされ、その出願の日は、優先期間の初日とされる。この場合において、先の出願は、優先権の主張の基礎とすることができない。

D(1) 最初の出願に基づいて優先権を主張しようとする者は、その出願の日付及びその出願がされた同盟国の国名を明示した申立てをしなければならない。各同盟国は、遅くともいつまでにその申立てをしなければならないかを定める。

(2) (1)の日付及び国名は、権限のある官庁が発行する刊行物(特に特許及びその明細書に関するもの)に掲載する。

(3) 同盟国は、優先権の申立てをする者に対し、最初の出願に係る出願書類(明細書、図面等を含む。)の謄本の提出を要求することができる。最初の出願を受理した主管庁が認証した謄本は、いかなる公証をも必要とせず、また、いかなる場合にも、後の出願の日から三箇月の期間内においてはいつでも、無料で提出することができる。その謄本には、その主管庁が交付する出願の日付を証明する書面及び訳文を添付するよう要求することができる。

(4) 出願の際には、優先権の申立てについて他の手続を要求することができない。各同盟国は、この条に定める手続がされなかつた場合の効果を定める。ただし、その効果は、優先権の喪失を限度とする。

(5) 出願の後においては、他の証拠書類を要求することができる。
最初の出願に基づいて優先権を主張する者は、その最初の出願の番号を明示するものとし、その番号は、(2)に定める方法で公表される。

E(1) いずれかの同盟国において実用新案登録出願に基づく優先権を主張して意匠登録出願をした場合には、優先期間は、意匠について定められた優先期間とする。

(2) なお、いずれの同盟国においても、特許出願に基づく優先権を主張して実用新案登録出願をすることができるものとし、また、実用新案登録出願に基づく優先権を主張して特許出願をすることもできる。

F いずれの同盟国も、特許出願人が二以上の優先権(二以上の国においてされた出願に基づくものを含む。)を主張することを理由として、又は優先権を主張して行つた特許出願が優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかつた構成部分を含むことを理由として、当該優先権を否認し、又は当該特許出願

について拒絶の処分をすることができない。ただし、当該同盟国の法令上発明の単一性がある場合に限る。

優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかつた構成部分については、通常の条件に従い、後の出願が優先権を生じさせる。

G(1) 審査により特許出願が複合的であることが明らかになつた場合には、特許出願人は、その特許出願を二以上の出願に分割することができる。この場合において、特許出願人は、その分割された各出願の日付としてもとの出願の日付を用い、優先権の利益があるときは、これを保有する。

(2) 特許出願人は、また、自己の発意により、特許出願を分割することができる。この場合においても、特許出願人は、その分割された各出願の日付としてもとの出願の日付を用い、優先権の利益があるときは、これを保有する。各同盟国は、その分割を認める場合の条件を定めることができる。

H 優先権は、発明の構成部分で当該優先権の主張に係るものが最初の出願において請求の範囲内のものとして記載されていないことを理由としては、否認することができない。ただし、最初の出願に係る出願書類の全体により当該構成部分が明らかにされている場合に限る。

I （略）

第VI部
特殊な出願

目　　次

第VI部　特殊な出願

第1章　特許出願の分割(特許法第44条)
第1節　特許出願の分割の要件
1. 概要 …… - 1 -
2. 特許出願の分割の要件及び効果 …… - 1 -
2.1　特許出願の分割の形式的要件 …… - 1 -
2.1.1　特許出願の分割をすることができる者 …… - 1 -
2.1.2　特許出願の分割をすることができる時期 …… - 2 -
2.2　特許出願の分割の実体的要件 …… - 3 -
2.3　特許出願の分割の効果 …… - 3 -
3. 実体的要件についての判断 …… - 3 -
3.1　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1) …… - 4 -
3.2　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2) …… - 4 -
3.3　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(要件3) …… - 4 -
4. 実体的要件についての判断に係る審査の進め方 …… - 5 -
4.1　実体的要件が満たされていない場合の取扱い …… - 5 -
4.2　実体的要件について判断するために必要な説明書類の提出の求め …… - 5 -
5. 分割要件についての判断に係る留意事項 …… - 5 -
5.1　分割出願を原出願とする分割出願 …… - 5 -
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 …… - 6 -
6. 分割出願の審査についての留意事項 …… - 6 -
6.1　他の出願に係る審査、審判等の内容の確認 …… - 6 -
6.2　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ある場合の取扱い …… - 6 -

第2節　第50条の2の通知
1. 概要 …… - 1 -
2. 第50条の2の通知をするか否かの判断 …… - 1 -
2.1　本願と他の特許出願とが第44条第2項の規定により同時にされたこととなっていること(要件1) …… - 2 -
2.2　本願の拒絶理由が、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こと(要件2) …… - 3 -
2.3　当該他の特許出願の拒絶理由通知が、本願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と(要件3) - 4 -
3. 第50条の2の通知をするか否かの判断に係る審査の進め方 …… - 4 -
3.1　手順 …… - 4 -
3.2　第50条の2の通知において記載すべき事項 …… - 5 -
4. 第50条の2の通知を伴う拒絶理由通知に対して補正がされた場合の審査の進め方 …… - 5 -
4.1　拒絶理由通知が「最初の拒絶理由通知」の場合 …… - 6 -
4.1.1　第50条の2の通知をすることが適当であった場合 …… - 6 -
4.1.2　第50条の2の通知をすることが不適当であった場合 …… - 7 -
4.2　拒絶理由通知が「最後の拒絶理由通知」の場合 …… - 7 -
4.2.1　第50条の2の通知をすること及び「最後の拒絶理由通知」とすることの少なくともいずれか一方が適当であった場合 - 8 -
4.2.2　第50条の2の通知をすること及び「最後の拒絶理由通知」とすることのいずれもが不適当であった場合 …… - 9 -

第2章　出願の変更(特許法第46条)
1. 概要 …… - 1 -
2. 出願の変更の要件 …… - 1 -
2.1　出願の変更の形式的要件 …… - 1 -
2.1.1　出願の変更をすることができる者 …… - 1 -
2.1.2　出願の変更をすることができる時期 …… - 2 -
2.2　出願の変更の実体的要件 …… - 2 -
2.3　出願の変更の効果 …… - 2 -
3. 実体的要件についての判断とその判断に係る審査の進め方 …… - 3 -
4. 実体的要件についての判断に係る留意事項 …… - 3 -
4.1　原出願が分割出願である場合 …… - 3 -
5. 意匠登録出願から特許出願への変更についての留意事項 …… - 3 -
5.1　出願の変更をすることができる時期 …… - 3 -
5.2　出願の変更の実体的要件 …… - 4 -

第3章　実用新案登録に基づく特許出願(特許法第46条の2)

1. 概要 ……- 1 -
2. 実用新案登録に基づく特許出願の要件 ……- 1 -
2.1　実用新案登録に基づく特許出願の形式的要件 ……- 1 -
2.1.1　実用新案登録に基づく特許出願をすることができる者 ……- 1 -
2.1.2　実用新案登録に基づく特許出願をすることができる時期 ….- 2 -
2.1.3　実用新案権の放棄 ……- 2 -
2.2　実用新案登録に基づく特許出願の実体的要件 ……- 2 -
2.3　実用新案登録に基づく特許出願の効果 ……- 3 -
3. 実用新案登録に基づく特許出願の要件についての判断とその判断に係る審査の進め方 ……- 3 -
4. 実用新案登録に基づく特許出願の審査についての留意事項 ……- 3 -

第4章　先願参照出願(特許法第38条の3)

1. 概要 ……- 1 -
2. 先願参照出願の要件 ……- 1 -
2.1　先願参照出願の形式的要件 ……- 1 -
2.1.1　先願参照出願をすることができる者 ……- 1 -
2.1.2　先願参照出願をすることができない出願の種類 ……- 2 -
2.1.3　先の特許出願とすることができる出願 ……- 2 -
2.1.4　先願参照出願において提出しなければならない書類 ……- 2 -
2.2　先願参照出願の実体的要件 ……- 2 -
3. 実体的要件についての判断 ……- 3 -
3.1　具体的な判断手順 ……- 3 -
3.2　先の特許出願の明細書等が外国語で記載されている場合 ……- 3 -
4. 実体的要件についての判断に係る審査の進め方 ……- 4 -

＜関連規定＞

第 1 章　特許出願の分割(特許法第 44 条)

第 1 節　特許出願の分割の要件

1. 概要

特許法第 44 条は、特許出願の分割に関する規定である。同条は、出願人が二以上の発明を包含する特許出願の一部を新たな特許出願とすることができる旨を規定している。また、同条は、特許出願の分割が適法になされた場合には、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される旨を規定している。

特許出願の分割制度は、公開の代償として一定期間独占権を付与するという特許制度の趣旨を踏まえ、特許出願に含まれる、発明の単一性の要件を満たさない発明等にもできるだけ保護の道を開くべきであることから、設けられたものである。

この章では、特許出願の分割が適法になされたか否かにかかわらず、「もとの特許出願」及び「新たな特許出願」を、それぞれ「原出願」及び「分割出願」という。

2. 特許出願の分割の要件及び効果

特許出願の分割が適法になされたと認められるためには、特許出願の分割の要件(以下この章において「分割要件」という。)が満たされる必要がある。分割要件は、形式的要件(2.1 参照)と実体的要件(2.2 参照)とに分けられる。分割要件が満たされると、特許出願の分割の効果(2.3 参照)が認められる。

2.1　特許出願の分割の形式的要件

2.1.1　特許出願の分割をすることができる者

特許出願の分割をすることができる者は、その特許出願の出願人である(第 44 条第 1 項)。すなわち、原出願の出願人と分割出願の出願人とは、特許出願の分割時において一致していなければならない。

2.1.2　特許出願の分割をすることができる時期

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**)

(**注 1**) 明細書等について補正をすることができる時期については、「第 IV 部第 1 章 補正の要件」の 2.を参照。

(**注 2**) 以下の場合は除かれる。
(a) 前置審査において特許査定がされた場合(第 163 条第 3 項において準用する第 51 条)
(b) 拒絶査定不服審判において拒絶査定が取り消され、審決により審査に差し戻されて、特許査定がされた場合(第 160 条第 1 項及び第 51 条)

(**注 3**) 特許査定の謄本送達日から 30 日以内であっても、特許権の設定登録がなされた後は、特許出願が特許庁に係属しなくなるため、特許出願を分割することができない。

(**注 4**) 拒絶査定不服審判における審決は、特許査定や拒絶査定ではないので、上記(ii)及び(iii)の期間に審決の謄本送達後の期間は含まれない。

(**注 5**) 上記(ii)及び(iii)の期間は、延長等がされることがある(第 44 条第 5 項から第 7 項まで)。

(**注 6**) 以下の場合は除かれる。
・拒絶査定不服審判において拒絶査定が取り消され、審決により審査に差し戻されて、再び拒絶査定がされた場合(第 160 条第 1 項及び第 49 条)

2.2　特許出願の分割の実体的要件

特許出願の分割は、二以上の発明を包含する特許出願の一部を新たな特許出願とするものであるから、以下の(要件 1)及び(要件 3)が満たされる必要がある。また、分割出願が原出願の時にしたものとみなされるという特許出願の分割の効果を考慮すると、以下の(要件 2)も満たされる必要がある。

(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(3.1 参照)。

(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(3.2 参照)。

(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(3.3 参照)。

ただし、原出願の明細書等について補正をすることができる時期(注)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。

(注) 明細書等について補正をすることができる時期については、「第 IV 部第 1 章 補正の要件」の 2.を参照。

2.3　特許出願の分割の効果

分割要件が満たされている場合は、分割出願は、原出願の時にしたものとみなされる。他方、分割要件のうち実体的要件が満たされていない場合は、分割出願は、原出願の時にしたものとはみなされずに、現実の出願時にしたものとして取り扱われる。なお、形式的要件が満たされていない場合は、分割出願は、出願自体が却下される。

3. 実体的要件についての判断

3.1　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 1)

(要件 1)は、通常、満たされている。

(説明)

通常、明細書等からは多面的、段階的に様々な発明が把握されるから、明細書等には二以上の発明が記載されているといえる。原出願の明細書等に記載された二以上の発明の全部が分割出願の請求項に係る発明とされることとは、原出願の明細書等から把握されるあらゆる発明が分割出願の特許請求の範囲に記載されることである。しかし、そのようなことは通常考えられない。よって、(要件 1)が満たされていないことは、通常考えられない。

したがって、単に分割出願の特許請求の範囲の記載が原出願の特許請求の範囲の記載と同一であることのみでは、(要件 1)が満たされていないことにはならない。なお、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が同一である場合には、6.2 を参照。

3.2　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 2)

審査官は、分割出願の明細書等が「原出願の出願当初の明細書等」に対する補正後の明細書等であると仮定した場合に、その補正が「原出願の出願当初の明細書等」との関係において、新規事項を追加する補正であるか否かで判断する(注)。

(注) 新規事項を追加する補正であるか否かの判断については、「第 IV 部第 2 章 新規事項を追加する補正」を参照。この判断において考慮される技術常識は、原出願時のものである。

3.3　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(要件 3)

審査官は、分割出願の明細書等が「原出願の分割直前の明細書等」に対する補正後の明細書等であると仮定した場合に、その補正が「原出願の分割直前の明細書等」との関係において、新規事項を追加する補正であるか否かで判断する(注)。

（注）3.2(注)と同じ。

4. 実体的要件についての判断に係る審査の進め方

4.1　実体的要件が満たされていない場合の取扱い

審査官は、実体的要件が満たされていないと判断した場合は、実体的要件が満たされていない旨及びその理由を拒絶理由通知、拒絶査定等に具体的に明記する。

4.2　実体的要件について判断するために必要な説明書類の提出の求め

(1) 審査官は、実体的要件が満たされているか否かを簡単に判別できない場合には、第 194 条第 1 項の規定に基づき、出願人に対して、以下の(i)、(ii)等について説明した書類の提出を求めることができる。

(i) 原出願の分割直前又は出願当初の明細書等からの変更箇所

(ii) 分割出願の請求項に係る発明としたことの根拠となる原出願の出願当初の明細書等の記載事項

なお、出願人から、これらについて説明した上申書が提出されている場合には、審査官は、その内容を精査した上で、説明書類の提出を求めるか否かを検討する。

(2) 上記(1)による審査官からの求めに対して出願人から実質的な説明がなく、実体的要件が満たされていると判断することが相当に困難である場合には、審査官は、実体的要件が満たされていないとして審査をすることができる。

5. 分割要件についての判断に係る留意事項

5.1　分割出願を原出願とする分割出願

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。

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

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(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。

6. 分割出願の審査についての留意事項

6.1　他の出願に係る審査、審判等の内容の確認

審査官は、特許出願及びその特許出願に基づく分割出願群(注)のうちの一の出願(例えば、子出願)について審査する際に、当該特許出願及び当該分割出願群のうちの他の出願(例えば、親出願)に係る審査、審判等の内容を確認する。

（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。

6.2　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ある場合の取扱い

分割出願が適法であり、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ある場合には、第 39 条第 2 項の規定が適用される。

審査官は、第 39 条第 2 項の規定の適用を、「第 III 部第 4 章 先願」に従っ

て行う。

第2節　第50条の2の通知

1. 概要

特許法第 50 条の 2 は、分割出願等の審査における審査官の通知について規定したものである。同条は、審査官が特許出願について拒絶理由を通知しようとする場合において、その拒絶理由が原出願等についての拒絶理由と同一であるときに、その旨を併せて通知することを規定している。

第 50 条の 2(及び第 17 条の 2 第 5 項)の規定の趣旨は、出願人に対し原出願等の審査において通知された拒絶理由を十分に精査することを促すことにより、原出願等において既に拒絶理由通知がされている発明について、その拒絶理由を解消しないまま出願を分割するといった行為を抑止することにある。

特許出願について、拒絶理由通知と併せて第 50 条の 2 の規定に基づく通知(以下この節において「第 50 条の 2 の通知」という。)がなされた場合において、明細書等について補正をするときは、最後の拒絶理由通知後に補正をする場合と同様に、その補正は、第 17 条の 2 第 3 項から第 6 項までに規定された要件を満たす必要がある。これらの要件を満たしていない補正は、却下の対象となる。

なお、以下の(i)、(ii)等の場合には、審査官は、第 50 条の 2 の規定を必要以上に形式的に運用することがないようにする。

(i) 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ことが明確でない場合(例えば、他の特許出願の拒絶理由通知の記載から拒絶理由が明確に把握できない場合)

(ii) 誤記等の記載上の軽微な不備についての拒絶理由の場合

2. 第50条の2の通知をするか否かの判断

審査官は、拒絶理由を通知しようとする特許出願(以下この節において「本願」という。)に対して、他の特許出願に通知された拒絶理由に基づいて、第 50 条の 2 の通知をするか否かを、以下の(要件 1)から(要件 3)までが全て満たされているか否かで判断する。

(要件 1) 本願と他の特許出願とが第 44 条第 2 項の規定により同時にされた

こととなっていること(2.1 参照)。

(要件 2) 本願の拒絶理由が、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こと(2.2 参照)。

(要件 3) 当該他の特許出願の拒絶理由通知が、本願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こと(2.3 参照)。

2.1　本願と他の特許出願とが第 44 条第 2 項の規定により同時にされたこととなっていること(要件 1)

第 44 条第 2 項の規定が適用されるためには、本願及び他の特許出願の少なくともいずれかが分割出願である必要がある。したがって、審査官は、本願と他の特許出願が以下の(i)から(iii)までのいずれかの関係を満たすか否かを判断する。

さらに、第 44 条第 2 項の規定が適用されるためには、特許出願の分割の実体的要件が満たされている必要がある。したがって、審査官は、本願及び他の特許出願のうち分割出願として出願されたものが特許出願の分割の実体的要件を満たすことで、本願と他の特許出願とが同時にされたこととなっているか否かについても確認する(注 1)。

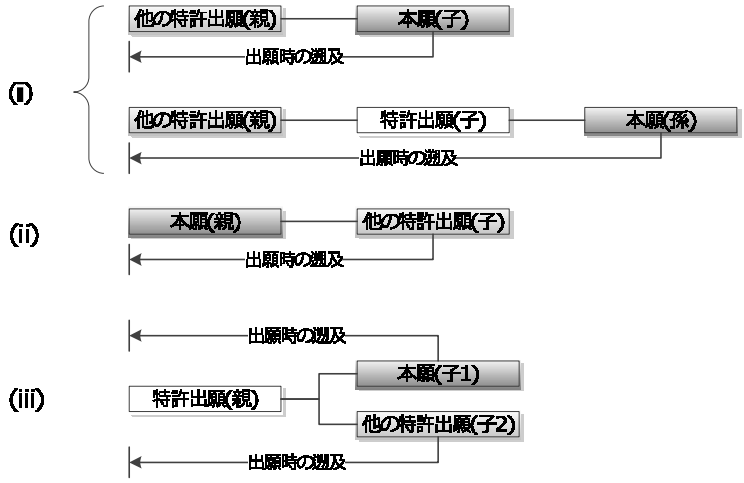
(i) 本願が、他の特許出願に基づく分割出願群(注 2)の一の特許出願である場合

(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 1) 審査官は、(要件 1) が満たされているか否かの判断を、本願について拒絶理由通知をする時点での本願及び他の特許出願の明細書等の記載に基づいて行う。特許出願の分割の実体的要件については、「第 1 節 特許出願の分割の要件」を参照。

(注 2) 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。



2.2　本願の拒絶理由が、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こと(要件 2)

本願の拒絶理由が、他の特許出願の拒絶理由通知(注 1)に係る拒絶理由と同一であるとは、本願と他の特許出願の拒絶理由の根拠となる条文が同一であって、具体的な内容が実質的に同一であることをいう(注 2)。

具体的には、審査官は、(要件 2)が満たされているか否かを、次のように判断する。本願の明細書等が他の特許出願の拒絶理由通知に対する補正後の明細書等であると仮定した場合に、本願の明細書等が他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶理由を解消したか否かで判断する。審査官は、拒絶理由が解消されていないと判断した場合は、(要件 2)が満たされていると判断する。

(注 1) 「他の特許出願の拒絶理由通知」には、他の特許出願の審査において通知された拒絶理由通知だけでなく、拒絶査定不服審判、再審及び前置審査における拒絶理由通知も含まれる。

補正の却下の決定、拒絶査定等は、「拒絶理由通知」ではない。そのため、本願の拒絶理由が、他の特許出願の補正の却下の決定、拒絶査定等のみに記載されている内容と同一であっても、審査官は、第 50 条の 2 の通知をしてはならない。

(注 2) 本願に複数の拒絶理由が存在し、他の特許出願の拒絶理由通知にも複数の拒絶理由が含まれている場合等において、本願の一の拒絶理由が他の特許出願の拒絶理由通知に係る一の拒絶理由と同一である場合には、本願の拒絶理由は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ものとする。

2.3 当該他の特許出願の拒絶理由通知が、本願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と(要件 3)

審査官は、(要件 3)が満たされているか否かを、当該他の特許出願の拒絶理由通知が以下の(i)又は(ii)に該当するか否かで判断する。

(i) 本願の出願審査の請求前に、本願の出願人の下に到達した拒絶理由通知

(ii) 本願の出願審査の請求前に、本願の出願人が閲覧することができた拒絶理由通知(注)

(注) 本願の出願審査の請求前に他の特許出願が出願公開されていれば、他の特許出願の拒絶理由通知は、本願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。

これは、本願の出願人と他の特許出願の出願人とが異なるか否かにかかわらない。出願人が異なる場合は、他の特許出願の拒絶理由通知が本願の出願人に発送されることはないが、他の特許出願が出願公開されていれば、本願の出願人は他の特許出願の拒絶理由通知を閲覧することができるからである。

(留意事項)

以下の(i)又は(ii)の場合には、他の特許出願の拒絶理由通知は、本願の出願審査の請求前に本願の出願人が知り得る状態になかったものとする。ただし、他の特許出願の拒絶理由通知が到達した時又はその拒絶理由通知が閲覧可能となった時が、本願の出願審査の請求がされた時より前であることが明らかな場合は、この限りでない。

(i) 他の特許出願の拒絶理由通知の到達日と本願の出願審査の請求日とが同日の場合

(ii) 他の特許出願の拒絶理由通知の閲覧が可能となった日と本願の出願審査の請求日とが同日の場合

3. 第 50 条の 2 の通知をするか否かの判断に係る審査の進め方

3.1 手順

審査官は、本願が分割出願又は分割出願の原出願である場合に、第 50 条の 2 の通知をするか否かの判断をする。上申書において、本願の明細書等が他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶理由を解消している旨の説明がなされている場合には、審査官は、その内容を参酌することとする。

審査官は、2.に照らして、(要件 1)から(要件 3)までの全てを満たしていると判断した場合には、本願について拒絶理由通知と併せて第 50 条の 2 の通知をする。

他方、上記(要件 1)から(要件 3)までの一つでも満たしていない場合には、本願について第 50 条の 2 の通知を行わない。

(留意事項)

1.に示したとおり、以下の(i)、(ii)等の場合には、審査官は、第 50 条の 2 の規定を必要以上に形式的に運用することがないようにする。

(i) 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ことが明確でない場合(例えば、他の特許出願の拒絶理由通知の記載から拒絶理由が明確に把握できない場合)

(ii) 誤記等の記載上の軽微な不備についての拒絶理由の場合

3.2 第 50 条の 2 の通知において記載すべき事項

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。

(留意事項)

審査官は、第 50 条の 2 の通知において他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶理由を特定する情報を記載することによって、本願の拒絶理由通知において拒絶理由の具体的内容を省略してはならない。本願が分割出願等であったとしても、原出願等とは別個の出願手続であり、他の特許出願の拒絶理由通知を参酌しなければ本願の拒絶理由通知の内容を理解できないような記載とすることは、不適切であるからである。

4. 第 50 条の 2 の通知を伴う拒絶理由通知に対して補正がされた場合の審査の進め方

審査官は、第 50 条の 2 の通知を伴う拒絶理由通知が「最初の拒絶理由通知」

であるか「最後の拒絶理由通知」であるかに応じて、以下のとおり審査を進める。

なお、第 50 条の 2 の通知を伴う拒絶理由通知の応答時に補正がされた場合の審査の手順を、後掲の図に示す。

4.1　拒絶理由通知が「最初の拒絶理由通知」の場合

第 50 条の 2 の通知を伴う「最初の拒絶理由通知」に対して補正がされたときは、審査官は、第 50 条の 2 の通知をすることが適当であったか否かを、意見書等における出願人の主張を勘案して再検討する(注)。

(注) 第 50 条の 2 の通知において、本願の複数の拒絶理由について、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旨を指摘していた場合には、その指摘のうちいずれか一つが適当であれば、審査官は、第 50 条の 2 の通知をすることが適当であったと判断する。

4.1.1　第 50 条の 2 の通知をすることが適当であった場合

審査官は、第 50 条の 2 の通知を伴う拒絶理由通知に対してされた補正が第 17 条の 2 第 3 項から第 6 項までのいずれかの要件に違反していないか否かについて検討する。審査官は、その補正がこれらのいずれかの要件を満たしていないと判断した場合には、補正の却下の決定をする。補正がこれらの要件を満たしているか否かの具体的運用については、「第 IV 部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正」を参照。

(留意事項)

第 50 条の 2 の通知をした時点で第 50 条の 2 の通知をすることが適当であった場合には、その後の補正により本願が分割の実体的要件を満たさなくなり、本願と他の特許出願とが同時にされたこととはならなくなったとしても、その補正は、第 17 条の 2 第 3 項から第 6 項までの要件を満たす必要がある。

本願に対して第 50 条の 2 の通知をした後に、他の特許出願が補正され、他の特許出願が分割の実体的要件を満たさなくなった結果、本願と他の特許出願とが同時にされたこととはならなくなった場合も、同様である。

第 50 条の 2 の通知をすることが適当であった場合の具体的な審査については、審査官は、「第Ⅰ部第 2 章第 6 節 補正の却下の決定」の 3.から 5.までに従

う。

その際、審査官は、「最後の拒絶理由通知」を「第 50 条の 2 の通知を伴う最初の拒絶理由通知」と読み替える。

なお、「第Ⅰ部第 2 章第 6 節 補正の却下の決定」の 4.(3)又は 5.(3)に従って改めて拒絶理由通知をする場合には、審査官は、2.及び 3.に照らして、第 50 条の 2 の通知を併せて通知するか否かを検討する。

4.1.2　第 50 条の 2 の通知をすることが不適当であった場合

この場合は、審査官は、補正の却下の決定をすることなく、補正を受け入れる。

そして、補正後の出願に対し、先に通知した拒絶理由が解消されていない場合であっても、審査官は、直ちに拒絶査定をすることなく、再度「最初の拒絶理由通知」をする。

また、補正によって通知することが必要となった拒絶理由のみを通知する場合であっても、審査官は、「最後の拒絶理由通知」とせずに、再度「最初の拒絶理由通知」とする。さらに、他の出願の拒絶理由通知に係る拒絶理由と同一の拒絶理由を通知する場合であっても、審査官は、第 50 条の 2 の通知を行わない。

(留意事項)

他の特許出願の拒絶理由と同一ではない等、第 50 条の 2 の通知をすべきでなかったことを出願人が主張し、それを前提に補正をしていると認められるものについては、審査官は、第 50 条の 2 の通知を行わなかったものとして取り扱う。

すなわち、補正後の出願に対し、先に通知した拒絶理由が解消されていない場合には、審査官は、拒絶査定をする。

また、その補正によって通知することが必要となった拒絶理由のみを通知する場合には、「最後の拒絶理由通知」とすることができる。さらに、他の出願の拒絶理由通知に係る拒絶理由と同一の拒絶理由を通知する場合には、審査官は、併せて第 50 条の 2 の通知をする。

4.2　拒絶理由通知が「最後の拒絶理由通知」の場合

第 50 条の 2 の通知を伴う「最後の拒絶理由通知」に対して補正がされたときは、審査官は、第 50 条の 2 の通知をすること及び「最後の拒絶理由通知」とすることが適当であったか否かを、意見書等における出願人の主張を勘案し

て再検討する(4.1(注)参照)。

「最後の拒絶理由通知」とすることが適当であったか否かの判断については、審査官は、「第Ⅰ部第2章第3節 拒絶理由通知」の 3.2.1 に基づいて行う。

4.2.1 第50条の2の通知をすること及び「最後の拒絶理由通知」とすることの少なくともいずれか一方が適当であった場合

審査官は、第 50 条の 2 の通知を伴う拒絶理由通知に対してされた補正が第 17 条の 2 第 3 項から第 6 項までいずれかの要件に違反していないか否かについて検討する。審査官は、その補正がこれらのいずれかの要件を満たしていないと判断した場合には、補正の却下の決定をする。補正がこれらの要件を満たしているか否かの具体的運用については、「第 IV 部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正」を参照。

(留意事項)

「最後の拒絶理由通知」とすることが不適当であったものの、第 50 条の 2 の通知をした時点で第 50 条の 2 の通知をすることが適当であった場合には、その後の補正により本願が分割の実体的要件を満たさなくなり、本願と他の特許出願とが同時にされたこととはならなくなったとしても、その補正は、第 17 条の 2 第 3 項から第 6 項までの要件を満たす必要がある。

本願に対して第 50 条の 2 の通知をした後に、他の特許出願が補正され、他の特許出願が分割の実体的要件を満たさなくなった結果、本願と他の特許出願とが同時にされたこととはならなくなった場合も、同様である。

第 50 条の 2 の通知をすること及び「最後の拒絶理由通知」とすることの少なくともいずれか一方が適当であった場合の具体的な審査については、審査官は、「第Ⅰ部第2章第6節 補正の却下の決定」の 3.から 5.までに従う。

その際、審査官は、「最後の拒絶理由通知」を「第 50 条の 2 の通知を伴う最後の拒絶理由通知」と読み替える。

なお、「第Ⅰ部第 2 章第 6 節 補正の却下の決定」の 4.(3)又は 5.(3)に従って改めて拒絶理由通知をする場合には、審査官は、「最後の拒絶理由通知」とするか否かを検討するとともに、2.及び 3.に照らして、第 50 条の 2 の通知を併せて通知するか否かについても検討する。

4.2.2 第50条の2の通知をすること及び「最後の拒絶理由通知」とすることのいずれもが不適当であった場合

この場合は、審査官は、補正の却下の決定をすることなく、補正を受け入れる。

そして、補正後の出願に対し、先に通知した拒絶理由が解消されていない場合であっても、審査官は、直ちに拒絶査定をすることなく、再度「最初の拒絶理由通知」をする。

また、補正によって通知することが必要となった拒絶理由のみを通知する場合であっても、審査官は、「最後の拒絶理由通知」とせずに、再度「最初の拒絶理由通知」とする。さらに、他の出願の拒絶理由通知に係る拒絶理由と同一の拒絶理由を通知する場合であっても、審査官は、第 50 条の 2 の通知を行わない。

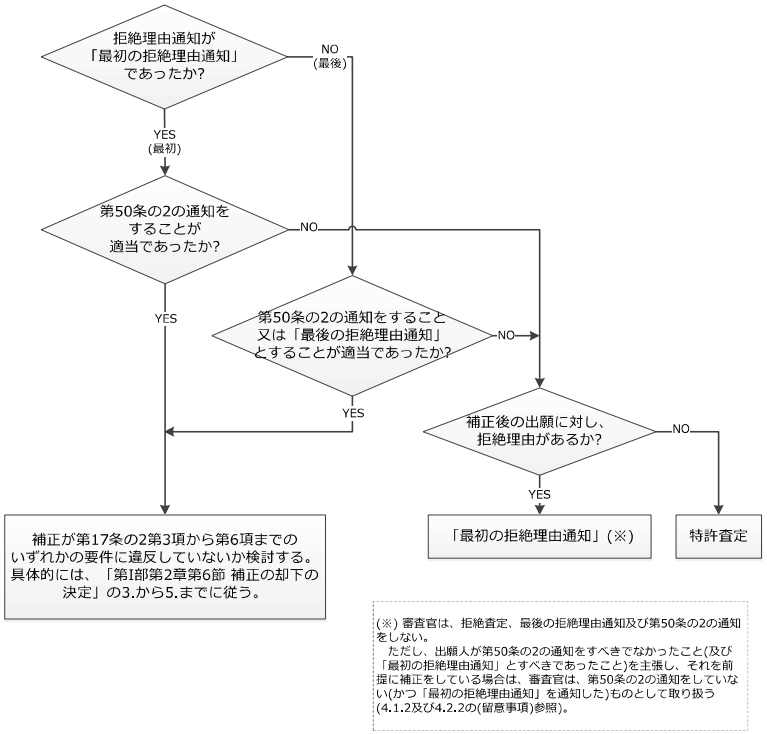
(留意事項)

他の特許出願の拒絶理由と同一でない等、第 50 条の 2 の通知をすべきでなかったこと及び「最初の拒絶理由通知」とすべきであったことの両方を出願人が主張し、それを前提に補正をしていると認められるものについては、審査官は、第 50 条の 2 の通知をしておらず、かつ、「最初の拒絶理由通知」をしたものとして取り扱う。

すなわち、補正後の出願に対し、先に通知した拒絶理由が解消されていない場合には、審査官は、拒絶査定をする。

また、その補正によって通知することが必要となった拒絶理由のみを通知する場合には、「最後の拒絶理由通知」とすることができる。さらに、他の出願の拒絶理由通知に係る拒絶理由と同一の拒絶理由を通知する場合には、審査官は、併せて第 50 条の 2 の通知をする。

図　第 50 条の 2 の通知が併せてなされた拒絶理由通知に対して
補正がされた場合の審査



第 2 章　出願の変更(特許法第 46 条)

1. 概要

特許法第 46 条は、出願人が実用新案登録出願又は意匠登録出願を特許出願に変更することができる旨を規定している。また、同条は、特許出願への変更が適法になされた場合は、新たな特許出願は、もとの出願の時にしたものとみなされる旨を規定している。

出願人が出願形式(特許出願、実用新案登録出願又は意匠登録出願)の選択を誤ったり、もとの出願を出願した後に事業計画を変更した等の理由により、出願後に他のより有利な出願形式に改めたいと考える場合が生ずることがある。出願の変更制度は、このような観点から設けられたものである。

以下の 2. から 4. までは、もとの出願が実用新案登録出願である場合について説明する。もとの出願が意匠登録出願である場合については、5.の項で説明する。

この章では、出願の変更が適法になされたか否かにかかわらず、「もとの出願」及び「新たな特許出願」を、それぞれ「原出願」及び「変更出願」という。

2. 出願の変更の要件

出願の変更が適法になされたと認められるためには、出願の変更の要件が満たされる必要がある。出願の変更の要件は、形式的要件(2.1 参照)と実体的要件(2.2 参照)とに分けられる。出願の変更の要件が満たされると、出願の変更の効果(2.3 参照)が認められる。

2.1　出願の変更の形式的要件

2.1.1　出願の変更をすることができる者

出願の変更をすることができる者は、その出願の出願人である(第 46 条第 1 項)。すなわち、原出願の出願人と変更出願の出願人とは、出願の変更時において一致していなければならない。

2.1.2　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)及び(ii)の時期を除き、することができる。

(i) 実用新案権の設定登録後
(ii) 実用新案登録出願の日から 3 年(注)を経過した後

(注) この期間には、救済規定がある(第 46 条第 5 項)。

2.2　出願の変更の実体的要件

出願の変更は、原出願と変更された後の出願との間の出願形式を変更するものであることから、以下の(要件 1)が満たされる必要がある。また、変更出願が原出願の時にしたものとみなされるという出願の変更の効果を考慮すると、以下の(要件 2)も満たされる必要がある。

(要件 1) 変更出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が、変更直前の原出願の明細書、実用新案登録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。)に記載した事項の範囲内であること。
(要件 2) 変更出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が、原出願の出願当初の明細書等に記載した事項の範囲内であること。

ただし、原出願の明細書等について補正をすることができる時期(原出願の出願日から 1 月以内(実用新案法第 2 条の 2 第 1 項及び実用新案法施行規則第 1 条))に出願の変更がなされた場合は、(要件 2)が満たされれば、(要件 1)も満たされることとする。これは、変更直前の原出願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、出願の変更をすることができるからである。

2.3　出願の変更の効果

出願の変更の要件が満たされている場合は、変更出願は、原出願の時にしたものとみなされる。他方、出願の変更の要件のうち実体的要件が満たされていない場合は、変更出願は、原出願の時にしたものとはみなされずに、現実の出願時にしたものとして扱われる。なお、形式的要件が満たされていない場合は、

変更出願は、出願自体が却下される。また、形式的要件が満たされている場合は、原出願は取り下げられたものとみなされる。

3. 実体的要件についての判断とその判断に係る審査の進め方

審査官は、「第 1 章第 1 節 特許出願の分割の要件」の 3.及び 4.に準じて審査を進める。

4. 実体的要件についての判断に係る留意事項

4.1　原出願が分割出願である場合

原出願である実用新案登録出願が分割され、更にその分割出願である実用新案登録出願が適法に特許出願に出願変更されたときには、審査官は、変更後の特許出願が分割出願であると仮定して、原出願に対する分割要件を判断する(「第 1 章第 1 節 特許出願の分割の要件」参照)。

5. 意匠登録出願から特許出願への変更についての留意事項

原出願が意匠登録出願である場合は、原出願が実用新案登録出願である場合と同様に取り扱われる。ただし、出願の変更をすることができる時期及び出願の変更の実体的要件については、審査官は、以下の 5.1 及び 5.2 に留意する。

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。)

(注 1) 以下の場合は除かれる。
・拒絶査定不服審判において拒絶査定が取り消され、審決により審査に差し戻さ

れて、再び拒絶査定がされた場合(意匠法第 52 条において準用する特許法第 160 条第 1 項及び特許法第 49 条)

(注 2) この期間は、延長されることがある(第 46 条第 3 項)。

(注 3) この期間には、救済規定がある(第 46 条第 5 項)。

5.2 出願の変更の実体的要件

審査官は、2.2 において、「明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」を「願書の記載又は願書に添付した図面等」と読み替える。

第 3 章　実用新案登録に基づく特許出願(特許法第 46 条の 2)

1. 概要

特許法第 46 条の 2 は、実用新案権者が一定の条件の下で実用新案権の設定登録後に実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる旨を規定している。また、同条は、実用新案登録に基づく特許出願が適法になされた場合は、その特許出願は、その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旨を規定している。

実用新案登録出願は、特許出願へ出願の変更をすることが認められている。しかし、実用新案登録出願は実体審査を経ることなく登録されるので、実際に出願の変更をすることができる期間は非常に短い。そのような状況においては、技術動向の変化等により特許出願へ出願の変更を行いたいときであっても、出願人は、対応することが困難となる。実用新案登録に基づく特許出願制度は、このような観点から設けられたものである。

2. 実用新案登録に基づく特許出願の要件

実用新案登録に基づく特許出願が適法になされたと認められるためには、実用新案登録に基づく特許出願の要件が満たされる必要がある。実用新案登録に基づく特許出願の要件は、形式的要件(2.1 参照)と実体的要件(2.2 参照)とに分けられる。実用新案登録に基づく特許出願の要件が満たされると、実用新案登録に基づく特許出願の効果(2.3 参照)が認められる。

2.1 実用新案登録に基づく特許出願の形式的要件

2.1.1 実用新案登録に基づく特許出願をすることができる者

実用新案登録に基づく特許出願をすることができる者は、その実用新案登録に係る実用新案権者である(第 46 条の 2 第 1 項)。すなわち、実用新案権者と実用新案登録に基づく特許出願の出願人とは、実用新案登録に基づく特許出願の出願時において一致していなければならない。

なお、実用新案権者は、専用実施権者、質権者又は通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得ることが必要である(第 46 条の 2 第 4 項)。

2.1.2　実用新案登録に基づく特許出願をすることができる時期

実用新案登録に基づく特許出願は、以下の(i)から(iv)までの場合を除き、することができる。

(i) 実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から 3 年(**注**)を経過したとき(第 46 条の 2 第 1 項第 1 号)。
(ii) 実用新案登録出願人又は実用新案権者から実用新案技術評価の請求があったとき(同項第 2 号)。
(iii) 実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者がした実用新案技術評価の請求があった旨の最初の通知を受けた日から 30 日(**注**)を経過したとき(同項第 3 号)。
(iv) 実用新案登録について請求された無効審判について、最初に指定された答弁書提出期間を経過したとき(同項第 4 号)。

(**注**) この期間には、救済規定がある(第 46 条の 2 第 3 項)。

2.1.3　実用新案権の放棄

実用新案登録に基づく特許出願をするときは、実用新案権者は、その実用新案権を放棄しなければならない(第 46 条の 2 第 1 項及び特許法施行規則第 27 条の 6)。

2.2　実用新案登録に基づく特許出願の実体的要件

実用新案登録に基づく特許出願がその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という実用新案登録に基づく特許出願の効果を考慮すると、以下の(要件 1)に加えて、以下の(要件 2)も満たされる必要がある。

(要件 1) 実用新案登録に基づく特許出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が、その特許出願の基礎とされた実用新案登録に係る実用新案登録出願の登録時の明細書、実用新案登録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。)に記載した事項の範囲内であること(第 46 条の 2 第 2 項)。
(要件 2) 実用新案登録に基づく特許出願の明細書、特許請求の範囲又は図面

に記載した事項が、その特許出願の基礎とされた実用新案登録に係る実用新案登録出願の出願当初の明細書等に記載した事項の範囲内であること。

(要件 1)において、実用新案登録後に明細書等の訂正があったときは、「訂正後の」明細書等が、実用新案登録に係る実用新案登録出願の登録時の明細書等となる(実用新案法第 14 条の 2 第 11 項)。

2.3　実用新案登録に基づく特許出願の効果

実用新案登録に基づく特許出願の要件が満たされている場合は、実用新案登録に基づく特許出願は、その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。他方、実用新案登録に基づく特許出願の要件のうち実体的要件が満たされていない場合は、実用新案登録に基づく特許出願は、その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はみなされずに、現実の出願時にしたものとして扱われる。なお、形式的要件が満たされていない場合は、実用新案登録に基づく特許出願は、出願自体が却下される。

3. 実用新案登録に基づく特許出願の要件についての判断とその判断に係る審査の進め方

審査官は、「第 1 章第 1 節 特許出願の分割の要件」の 3.及び 4.に準じて審査を進める。

4. 実用新案登録に基づく特許出願の審査についての留意事項

実用新案登録に基づく特許出願の請求項に係る発明と、その実用新案登録の請求項に係る考案とが同一であっても、第 39 条第 4 項の規定は実用新案登録に基づく特許出願に適用されないことに、審査官は留意する(同項括弧書き)。

第 4 章　先願参照出願（特許法第 38 条の 3）

1. 概要

特許法第38条の3は、特許を受けようとする者が、願書に明細書及び必要な図面を添付することなく、その者が先に出願した特許出願(以下この章において「先の特許出願」という。)を参照すべき旨を主張する方法により、出願を行う特許出願(以下この章において「先願参照出願」という。)に関する規定である。

同条は、先願参照出願の願書の提出時に、先の特許出願を参照すべき旨を主張することで、願書に明細書及び図面の添付がなくても、願書の提出日から 4 月以内に明細書等提出書(特許法施行規則第 27 条の 10 第 6 項様式第 37 の 2)に添付された明細書及び図面が提出されれば、この提出された明細書及び図面が先願参照出願の願書に添付した明細書及び図面とみなされ、願書の提出日を出願日と認定し得る旨を規定している。

先願参照出願の規定は、特許法条約(PLT)における出願日の認定要件に関する、先にされた出願の引用による明細書及び図面の代替(PLT 第 5 条(7)(a)及び PLT 第 2 規則(5)(a))についての取扱いを定めたものである。

2. 先願参照出願の要件

先願参照出願が適法になされたと認められるためには、形式的要件(2.1 参照)が満たされる必要がある。先願参照出願が形式的要件を満たしていない場合は、出願却下の対象となる。

先願参照出願が形式的要件を満たす場合は、実体的要件(2.2 参照)によって出願日が認定される。

2.1　先願参照出願の形式的要件

2.1.1　先願参照出願をすることができる者

先願参照出願をすることができる者は、先の特許出願の出願人である者又はその者の前権利者若しくは承継人である(第 38 条の 3 第 1 項)。

2.1.2　先願参照出願とすることができない出願の種類

先願参照出願とすることができない出願は、外国語書面出願(第 36 条の 2)、分割出願(第 44 条)、変更出願(第 46 条)及び実用新案登録に基づく特許出願(第 46 条の 2)である(第 38 条の 3 第 1 項及び同条第 6 項)。

2.1.3　先の特許出願とすることができる出願

先の特許出願とすることができる出願は、我が国又は外国においてされた特許出願である。

2.1.4　先願参照出願において提出しなければならない書類

出願人は、以下の(i)から(iii)の書類を、先願参照出願の願書の提出日から 4 月以内に提出しなければならない(第 38 条の 3 第 3 項並びに特許法施行規則第 27 条の 10 第 3 項及び第 4 項)。

(i) 明細書及び図面を添付した明細書等提出書
(ii) 先の特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面又はこれらに相当するもの(以下「先の特許出願の明細書等」という。)の認証謄本(以下、単に「認証謄本」という。)(注)
(iii) 先の特許出願の明細書等が外国語で記載されている場合は、その翻訳文

(注) 出願人は、認証謄本を、既に日本国特許庁に提出している場合(他の特許出願の優先権証明書として提出している場合等)は、その旨を願書に記載し、認証謄本の提出を省略することができる。また、先の特許出願が日本国においてされたものである場合も、出願人は、認証謄本の提出を省略することができる。(特許法施行規則第 27 条の 10 第 5 項及び様式第 26 備考 32)

2.2　先願参照出願の実体的要件

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した事項の範囲内にある場合は、先願参照出願の出願日は、先願参照出願の願書の提出日になる。そうでない場合は、先願参照出願の出願日は、明細書及び図面の提出日になる。

3.　実体的要件についての判断

3.1　具体的な判断手順

審査官は、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した事項の範囲内にあるか否かの判断を、先願参照出願の明細書又は図面(**注 1**)に記載した事項と、先の特許出願の明細書等(**注 2**)に記載した事項とを対比することにより行う。

先願参照出願の明細書又は図面が、先の特許出願の明細書等について補正されたものであると仮定した場合に、その補正が先の特許出願の明細書等との関係において、新規事項を追加する補正であると審査官が判断した場合は、先願参照出願の出願日は、先願参照出願の明細書又は図面が提出された日になる。なお、新規事項を追加する補正であるか否かの判断については、「第 IV 部第 2 章 新規事項を追加する補正」を参照。

(**注 1**) 先願参照出願の特許請求の範囲及び要約書は、対比及び判断の対象とならない。

(**注 2**) 認証謄本が提出されている場合(他の特許出願の優先権証明書として提出されている場合等(2.1.4(**注**)参照)を含む)は、認証謄本に記載された先の特許出願の明細書等を対比及び判断の対象に用いる。先の特許出願が日本国においてされた場合であって、認証謄本の提出が省略されている場合は、先の特許出願の明細書等として、出願当初のものを対比及び判断の対象に用いる。以下この章において同じ。

3.2　先の特許出願の明細書等が外国語で記載されている場合

先の特許出願の明細書等とその翻訳文(2.1.4(iii)参照)の内容は一致している蓋然性が極めて高いので、審査官は、通常は、先の特許出願の明細書等の翻訳文に基づいて判断すれば足りる。審査官は、先の特許出願の明細書等とその翻訳文との一致性に疑義が生じた場合(**注**)にのみ、先の特許出願の明細書等に基づいて判断する。

(**注**) 一致性に疑義が生じる場合については、「第 VII 部第 2 章 外国語書面出願の審査」の「2.2 原文新規事項の判断に係る審査の進め方」の(1)及び「2.3 外国語書面を照合すべきケースの類型」の(1)を参照。なお参照に際しては、先の特許出願の明細書等及びその翻訳文を、それぞれ、「第 VII 部第 2 章 外国語書面出願の審査」における「外国語書面」及び「明細書等」であると仮定する。

4.　実体的要件についての判断に係る審査の進め方

(1) 審査官は、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した事項の範囲内にあると判断した場合は、先願参照出願の願書の提出日を出願日と認定して審査を進める。

(2) 審査官は、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した事項の範囲内にないと判断した場合は、明細書及び図面の提出日を出願日と認定して審査を進める。

この場合において、審査官は、拒絶理由通知、拒絶査定等をするときは、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した事項の範囲内にないと判断した具体的な理由、明細書及び図面の提出日を出願日として認定した旨、並びに認定した出願日を、拒絶理由通知、拒絶査定等に明記する。

(3) 審査官が明細書及び図面の提出日を出願日と認定したことに対して、出願人は、当該認定に対する反論、釈明等を記載した意見書や、出願日を先願参照出願の願書の提出日とすることを目的とする手続補正書(例: 明細書又は図面に記載した事項から、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に係る手続補正書)を提出することができる。

(4) (3)に示した手続補正書が提出されたことにより、明細書又は図面が補正された場合は、審査官は、当該補正後の明細書又は図面が、先の特許出願の明細書等に記載した事項の範囲内にあるか否かを再度判断する。先の特許出願の明細書等に記載した事項の範囲内にあると判断した場合は、審査官は、先願参照出願の願書の提出日を出願日と認定して審査を進める。

手続補正書の提出がされていない場合であっても、審査官は、(3)に示した意見書の内容を考慮することにより、出願日を先願参照出願の願書の提出日とすべきであると判断した場合は、先願参照出願の願書の提出日を出願日と認定して審査を進める。

(5) (3)に示した手続補正書や意見書が出願人から提出されたことにより、出願日を先願参照出願の願書の提出日に変更する場合であって、拒絶理由通知、

拒絶査定等をするときは、審査官は、先願参照出願の願書の提出日を出願日として認定した旨、及び認定した出願日を、拒絶理由通知、拒絶査定等に明記する。

(6) (3)に示した手続補正書や意見書を考慮しても、明細書及び図面の提出日を出願日としたまま拒絶理由通知、拒絶査定等をするときは、審査官は、出願人の反論、釈明等を採用しない理由を具体的に説明し、明細書及び図面の提出日を出願日として認定した旨、並びに認定した出願日を、拒絶理由通知、拒絶査定等に明記する。

＜関連規定＞

特許法

(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17条の2　(略)

2～4　(略)

5　前二項に規定するもののほか、第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶理由通知と併せて第五十条の二の規定による通知を受けた場合に限る。)において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

一～四　(略)

6　(略)

(特許出願)

第36条　(略)

2　願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。

3～7　(略)

(特許出願の日の認定)

第38条の2　特許庁長官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特許出願に係る願書を提出した日を特許出願の日として認定しなければならない。

一　特許を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。

二　特許出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が特許出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。

三　明細書(外国語書面出願にあつては、明細書に記載すべきものとされる事項を第三十六条の二第一項の経済産業省令で定める外国語で記載した書面。以下この条において同じ。)が添付されていないとき(次条第一項に規定する方法により特許出願をするときを除く。)。

2～9　(略)

(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)

第38条の3　特許を受けようとする者は、外国語書面出願をする場合を除き、第三十六条第二項の規定にかかわらず、願書に明細書及び必要な図面を添付することなく、その者がした特許出願(外国においてしたものを含む。以下この条において「先の特許出願」という。)を参照すべき旨を主張する方法により、特許出願をすることができる。ただし、その特許出願が前条第一項第一号又は第二号に該当する場合は、この限りでない。

2　前項に規定する方法により特許出願をしようとする者は、その旨及び先の特許出願に関し経済産業省令で定める事項を記載した書面を当該特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
3　第一項に規定する方法により特許出願をした者は、経済産業省令で定める期間内に、当該特許出願に係る願書に添付して提出すべき明細書及び必要な図面並びに同項に規定する方法における主張に係る先の特許出願に関し経済産業省令で定める書類を提出しなければならない。
4　前項の規定により提出された明細書及び図面に記載した事項が、第一項に規定する方法における主張に係る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つては外国語書面、外国においてしたものである場合にあつてはその出願に際し提出した書類であつて明細書、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にない場合は、その特許出願は、前条第一項の規定にかかわらず、前項の規定により明細書及び図面を提出した時にしたものとみなす。
5　第三項の規定により提出された明細書及び図面は、願書に添付して提出したものとみなす。
6　前各項の規定は、第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項又は第二項の規定による出願の変更に係る特許出願及び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については、適用しない。

(特許出願の分割)
第44条　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　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　第一項に規定する新たな特許出願をする場合における第四十三条第二項(第四十三条の二第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)及び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、第四十三条第二項中「最先の日から一年四月以内」とあるのは、「最先の日から一年四月又は新たな特許出願の日から三月のいずれか遅い日まで」とする。
4　第一項に規定する新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類であつて、新たな特許出願について第三十条第三項、第四十一条第四項又は第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第四十三条の二第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
5　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　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　第一項に規定する新たな特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第二号又は第三号に規定する期間内にその新たな特許出願をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその新たな特許出願をすることができる。

(出願の変更)
第46条　実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その実用新案登録出願の日から三年を経過した後は、この限りでない。
2　意匠登録出願人は、その意匠登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について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を経過した後又はその意匠登録出願の日から三年を経過した後(その意匠登録出願について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の期間を除く。)は、この限りでない。
3　前項ただし書に規定する三月の期間は、意匠法第六十八条第一項において準用するこの法律第四条の規定により意匠法第四十六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。
4　第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。
5　第一項の規定による出願の変更をする者がその責めに帰することができない理由により同項ただし書に規定する期間内にその出願の変更をすることが

できないとき、又は第二項の規定による出願の変更をする者がその責めに帰することができない理由により同項ただし書に規定する三年の期間内にその出願の変更をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその出願の変更をすることができる。

6　第四十四条第二項から第四項までの規定は、第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。

(実用新案登録に基づく特許出願)

第46条の2　実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。

一　その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から三年を経過したとき。

二　その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者から実用新案法第十二条第一項に規定する実用新案技術評価(次号において単に「実用新案技術評価」という。)の請求があつたとき。

三　その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者がした実用新案技術評価の請求に係る実用新案法第十三条第二項の規定による最初の通知を受けた日から三十日を経過したとき。

四　その実用新案登録について請求された実用新案法第三十七条第一項の実用新案登録無効審判について、同法第三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。

2　前項の規定による特許出願は、そ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当該特許出願の基礎とされた実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあるものに限り、その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す。ただし、その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三項、第三十六条の二第二項ただし書及び第四十八条の三第二項の規定の適用については、この限りでない。

3　第一項の規定による特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第一号又は第三号に規定する期間を経過するまでにその特許出願をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその特許出願をすることができる。

4　実用新案権者は、専用実施権者、質権者又は実用新案法第十一条第三項において準用するこの法律第三十五条第一項、実用新案法第十八条第三項において準用するこの法律第七十七条第四項若しくは実用新案法第十九条第一項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、第一項の規定による特許出願をすることができる。

5　第四十四条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による特許出願をする場合に準用する。

(既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知)

第50条の2　審査官は、前条の規定により特許出願について拒絶の理由を通知しようとする場合において、当該拒絶の理由が、他の特許出願(当該特許出願と当該他の特許出願の少なくともいずれか一方に第四十四条第二項の規定が適用されたことにより当該特許出願と同時にされたこととなつているものに限る。)についての前条(第百五十九条第二項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知(当該特許出願についての出願審査の請求前に当該特許出願の出願人がその内容を知り得る状態になかつたものを除く。)に係る拒絶の理由と同一であるときは、その旨を併せて通知しなければならない。

特許法施行規則

(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をする場合の手続等)

第27条の10　特許法第三十八条の三第二項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一　先の特許出願をした国又は国際機関の名称

二　先の特許出願の出願日

三　先の特許出願の出願番号

2　特許法第三十八条の三第一項に規定する方法により特許出願をしようとする者は、当該特許出願の願書にその旨及び前項に掲げる事項を記載して同条第二項に規定する書面の提出を省略することができる。

3　特許法第三十八条の三第三項の経済産業省令で定める期間は、特許出願の日から四月とする。

4　特許法第三十八条の三第三項の経済産業省令で定める書類は、先の特許出願をした国又は国際機関の認証があるその出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲及び図面に相当するものの謄本(以下この条において「先の特許出願の認証謄本」という。)及び先の特許出願の認証謄本が外国語で記載されている場合にあつてはその日本語による翻訳文とする。

5　特許法第三十八条の三第一項に規定する方法により特許出願をした者は、先の特許出願の認証謄本若しくはこれに相当するものを特許庁長官に既に提出済みである場合、特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面を特許庁長官に既に提出済みである場合(第二十七条の四第五項の規定により第二十七条の三の三第三項各号に掲げる事項を記載した書面の提出を省略した場合を含む。)又は先の特許出願が日本国においてしたものである場合にあつては、前項の規定にかかわらず、先の特許出願の認証謄本の提出を省略することができる。

6　特許法第三十八条の三第三項の規定により明細書及び必要な図面を提出する場合は、様式第三十七の二によりしなければならない。

7　特許法第三十八条の三第三項の規定により先の特許出願の認証謄本及びその日本語による翻訳文を提出する場合は、様式第二十二によりしなければならない。

特許法条約(PLT)(仮訳)

第5条　出願日

(1)　[出願の要素]

(a)　締約国は、規則に別段の定めがある場合を除くほか、(2)から(8)までの規定に従うことを条件として、出願日の設定のために、出願人の選択により書面又は当該締約国の官庁が認めるその他の方法で提出された次の全ての要素を当該官庁が受理した日を出願日とすることを定める。

(i)　出願を意図する旨の明示的又は黙示的な表示

(ii)　出願人を特定することができる表示又は当該官庁が出願人に連絡することを可能とする表示

(iii)　明細書であると外見上認められる部分

(b),(c)　(略)

(2)～(6)　(略)

(7)　[先にされた出願の引用による明細書及び図面の代替]

(a)　自国の官庁が認める言語で出願の時に行われた先にされた出願の引用は、規則に定める要件に従うことを条件として、前者の出願に係る出願日の設定のために、当該出願の明細書及び図面に代わるものとする。

(b)　(略)

(8)　(略)

特許法条約規則(PLT規則)(仮訳)

第2規則　第五条に規定する出願日に関する細目

(1)～(4)　(略)

(5)　[第五条(7)(a)に規定する要件]

(a)　出願日の設定のために、第五条(7)(a)に規定する先にされた出願の引用は、当該引用が明細書及び図面に代わることを表示する。また、当該引用は、当該先にされた出願の番号及びその出願がされた官庁を表示する。締約国は、当該引用に先にされた出願の出願日を表示するよう要求することができる。

(b),(c)　(略)

(6)　(略)