

1 . 平成 1 8 年法改正について (1)

● 法改正の趣旨

「知的財産推進計画2005」(平成17年6月決定)の実施に向けた改正

デザイン(意匠)の創作やブランド(商標)の確立、革新的な発明(特許)によって我が国産業の国際競争力を強化するため、国際的な制度調和の観点も踏まえ、産業財産権の保護の強化、権利取得の容易化を図る。【権利保護の強化】

● 法改正の概要(特許法:発明の保護)

【分割制度の拡充】

出願に複数の発明が含まれる場合に、発明を切り離して新たな出願(分割出願)とすることができる時期を追加する。(審査終了まで→審査終了後30日以内までを追加)

【補正制度の見直し】

一次審査の結果(最初の拒絶理由通知)を受けた後は、審査の対象を技術的特徴の異なる別発明に変更することを制限する。

【日本語翻訳文の提出期限の延長】

最初に外国語で日本に出願した場合に、追って提出すべき日本語翻訳文の提出期限を延長する。(2ヶ月以内→1年2ヶ月以内)

1 . 平成 1 8 年法改正について (2) -分割の時期的制限の緩和

(1) 従来¹の制度の問題点

権利取得²手続の柔軟性の欠如

従来¹の制度では、特許査定時の特許請求の範囲が十分実効的なものでない場合や、特許請求の範囲に発明を的確に表現できずに拒絶査定となってしまった場合に、出願を分割して適切な特許請求の範囲で再度権利取得を目指すことができなかった。

手続の無駄の発生

拒絶理由が通知されることなく特許査定がなされると、出願を分割する機会が得られないため、出願人は、故意に拒絶理由を含む発明を特許請求の範囲に記載したり、念のため事前に出願を分割する場合があった。また、拒絶査定後に出願を分割する機会を得るためにのみ、拒絶査定不服審判を請求する場合があった。

(2) 改正の内容 (特許法第44条)

特許査定後又は拒絶査定後の一定期間 (30 日) にも、出願の分割を可能とする (ただし、特許査定後においては、設定登録前に限る) 。特許料納付期限又は拒絶査定不服審判の請求可能期間が延長された場合には、連動して分割可能な期間も延長される。

ただし、審判請求以降の分割可能期間は、改正前と同様、明細書等について補正をすることができる期間に限られる。

1 . 平成 1 8 年法改正について (3) -分割出願の補正制限

(1) 従来 of 制度の問題点

従来 of 制度では、もとの特許出願の審査において既に拒絶の理由が通知されている発明をそのままの内容で再度分割することが可能であった。

このため、権利化時期を先延ばしすることを目的として、あるいは別の審査官により異なる判断がなされることを期待して、拒絶理由通知の内容や特許請求の範囲の記載を十分に精査せずに、同じ発明を繰り返し分割出願するといった分割出願制度の濫用がされているとの指摘があった。

(2) 改正の内容 (特許法第50条の2)

分割出願の審査において、もとの特許出願等の審査において通知済みの拒絶の理由が解消されていない場合 (例えば、分割出願の特許請求の範囲に、もとの特許出願の審査において進歩性が否定された発明と実質的に同じ発明が含まれている場合) には、拒絶の理由が既に通知されていることから、1 回目の拒絶理由の通知であっても「最後の拒絶理由通知」を受けた場合と同様の補正制限を課す (この場合、拒絶理由通知の回数は原則 1 回となる)。

1 . 平成 1 8 年法改正について (4)

-別発明に変更する補正の禁止

(1) 従来 of 制度の問題点

出願の取扱いの不公平

従来 of 制度では、拒絶理由通知を受けた後に、特許請求の範囲を技術的特徴の異なる別発明に変更することにより、実質的に2件分の審査を受けることが可能であった。このため、審査を受ける前に取得しようとする権利を精査し絞り込んでいる出願人と、そうでない出願人との間で、出願の取扱いに不公平が生じており、審査効率も低下していた。また、このような補正が許容されているため、二以上の発明を一の願書で出願できる範囲を制限している「発明の単一性」の要件 (特許法第37条) の趣旨が没却されていた。

国際調和

我が国の従来 of 制度では、拒絶理由通知を受けた後に特許請求の範囲を補正して技術的特徴の異なる別発明に変更することが可能であったが、欧米ではこのような補正は認められていない。

(2) 改正の内容 (特許法第17条 of 2第4項)

拒絶理由通知を受けた後に特許請求の範囲に記載された発明を技術的特徴の異なる別発明に変更する補正を禁止する。別発明に変更する補正は拒絶 of 理由 (最後の拒絶理由通知後の場合は補正却下) とする。

1 . 平成 1 8 年法改正について (5)

-外国語書面出願の翻訳文提出期間の延長

(1) 従来の制度の問題点

翻訳文の作成負担

パリ優先権主張を伴う外国語書面出願を行う場合は、第1国出願から我が国への第2国出願までに1年間の優先権期間が与えられているために、最大で1年2月を日本語の翻訳文作成に充てることができた。一方、我が国に外国語書面出願による第1国出願を行った場合には、日本語の翻訳文を作成するための期間が2月しか与えられておらず、特にベンチャー企業等にとって翻訳負担が大きかった。

国内優先基礎出願についての翻訳文提出

外国語書面出願(先の出願)に基づき国内優先権を主張して新たな外国語書面出願(後の出願)を行う場合、従来の制度では、(1年3月後にみなし取下げとなる)先の出願についても2月以内に翻訳文を提出しておかないと、先の出願から2月以上経過後に国内優先権を主張して後の出願を行うことができなかった(特許法第36条の2第3項)。

(2) 改正の内容(特許法第36条の2第2項)

外国語書面出願の翻訳文提出期間を、出願日(我が国に第1国出願した場合には、我が国の出願日、パリ優先権を伴って我が国に第2国出願した場合には、第1国出願日)から1年2月以内とする。ただし、出願日(もとの出願等の出願日に遡及)から1年2月の翻訳文提出期間を経過する直前又はその経過後に外国語書面出願の分割若しくは出願の変更に係る外国語書面出願又は実用新案登録に基づく外国語書面出願を行う場合においては、現実の出願日から2月間、翻訳文の提出を可能とする。

2. 審査基準の改訂項目(1)

「出願の分割の要件」の審査基準の改訂

特許法第44条第1項が改正され、特許査定後及び拒絶査定後の一定期間(30日)内にも出願の分割が可能となったことに伴い、特許査定後及び拒絶査定後にされた分割出願が満たすべき要件の記載を追加するため、審査基準を改訂した。

「第50条の2の通知」の審査基準の作成

特許法に第50条の2の規定が追加され、関連出願において既に通知済みの拒絶の理由が本願に見出された場合には、拒絶理由通知と併せて第50条の2の通知を行うこととなったため、第50条の2の通知の審査基準を作成した。

「発明の単一性の要件」の審査基準の改訂

特許法に第17条の2第4項の規定が追加されたことに伴い、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の審査対象とする発明の範囲を明確化するため、審査基準を改訂した。

2. 審査基準の改訂項目(2)

「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」の審査基準の作成

特許法に第17条の2第4項の規定が追加され、特許請求の範囲について補正可能な範囲が、補正前に審査が行われた発明との間で発明の単一性の要件を満たす範囲に制限されることとなったため、当該補正制限に関する審査基準を作成した。

「外国語書面出願」審査基準の改訂

特許法第36条の2第2項が改正され、外国語書面出願の翻訳文の提出期限が2月から1年2月に延長されたことに伴い、形式的な修正を行うため審査基準を改訂した。

「審査の進め方」の審査基準の改訂

知的財産推進計画2006及び「イノベーション促進のための特許審査改革加速プラン」に基づき、外国特許庁の先行技術調査・審査結果を有効活用すべきことを明確化するため、審査基準を改訂した。

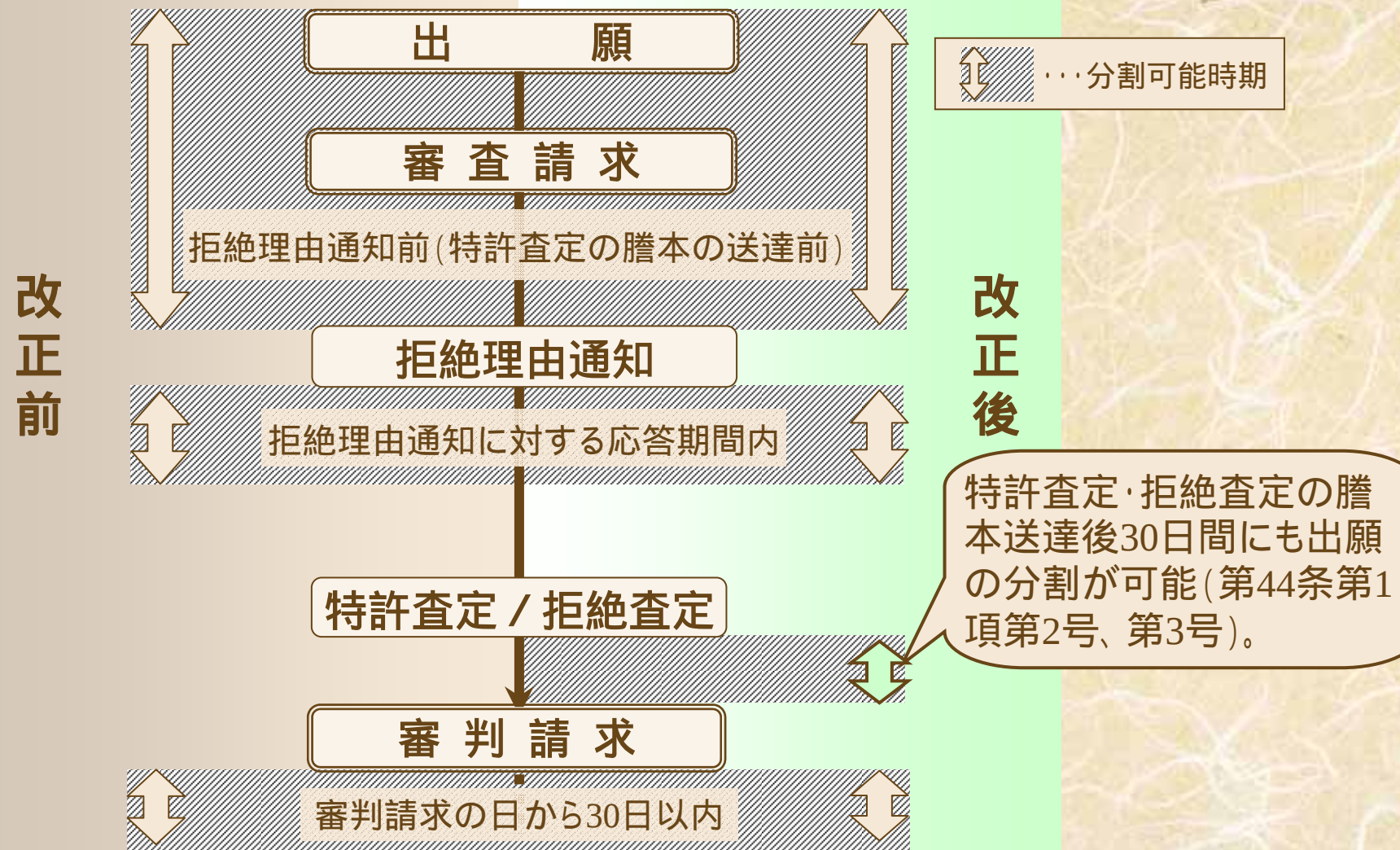
3 . 分割時期の緩和（1） - 分割出願制度の概要（第 部第1章第1節）

- ・分割出願制度は、一つの特許出願の中に二つ以上の発明が含まれている場合に、その特許出願の一部を新たな特許出願とすることができる制度（第44 条）。
- ・分割出願は、もとの出願のときにしたものとみなされ、出願日が遡及する。



3 . 分割時期の緩和（2） - 分割可能時期（第 部第1章第1節2.1.2）

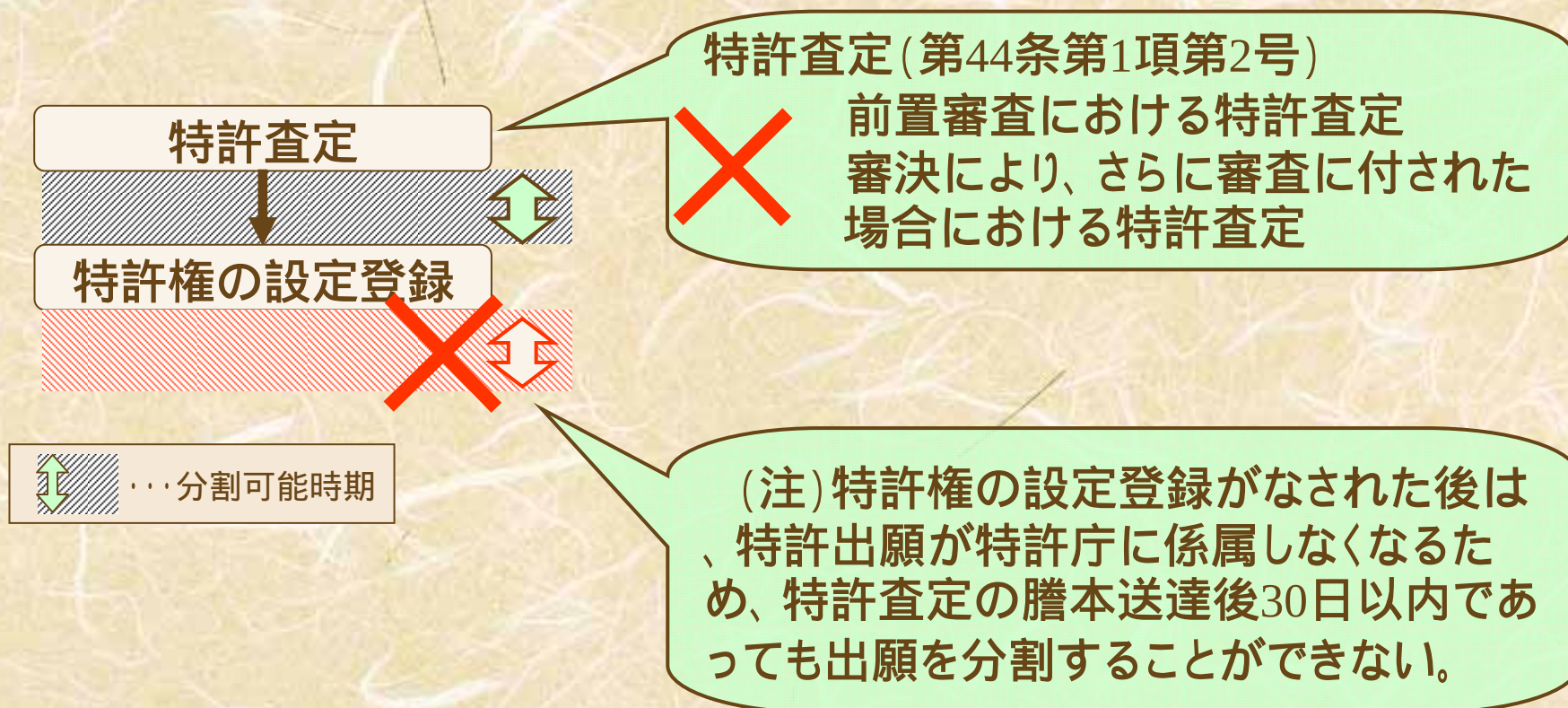
平成19年4月1日以降の出願については、補正可能期間に加え、特許査定後又は拒絶査定後の一定期間にも出願の分割が可能。（第44条）



3 . 分割時期の緩和（3） - 分割可能時期（第 部第1章第1節2.1.2）

平成19年4月1日以降の出願については、補正可能期間に加え、特許査定後又は拒絶査定後の一定期間にも出願の分割が可能。（第44条）

特許査定の謄本送達後30日間にも出願の分割が可能（第44条第1項第2号）。



3 . 分割時期の緩和（４） - 分割可能時期（第 部第1章第1節2.1.2）

平成19年4月1日以降の出願については、補正可能期間に加え、特許査定後又は拒絶査定後の一定期間にも出願の分割が可能。（第44条）

特許査定又は拒絶査定の謄本送達後30日間にも出願の分割が可能。
（第44条第1項第2号、第3号）



拒絶査定不服審判における審決は、特許をすべき旨の査定や拒絶をすべき旨の査定ではないので、出願の分割は不可。

3 . 分割時期の緩和（５） - 分割出願が満たすべき実体的要件

（第 部第1章第1節2.2）

補正することができる期間の分割（第44条第1項第1号）

補正することができない期間の分割（第44条第1項第2号、第3号）

（ ）原出願の分割直前の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明の全部を分割出願に係る発明としたものでないこと

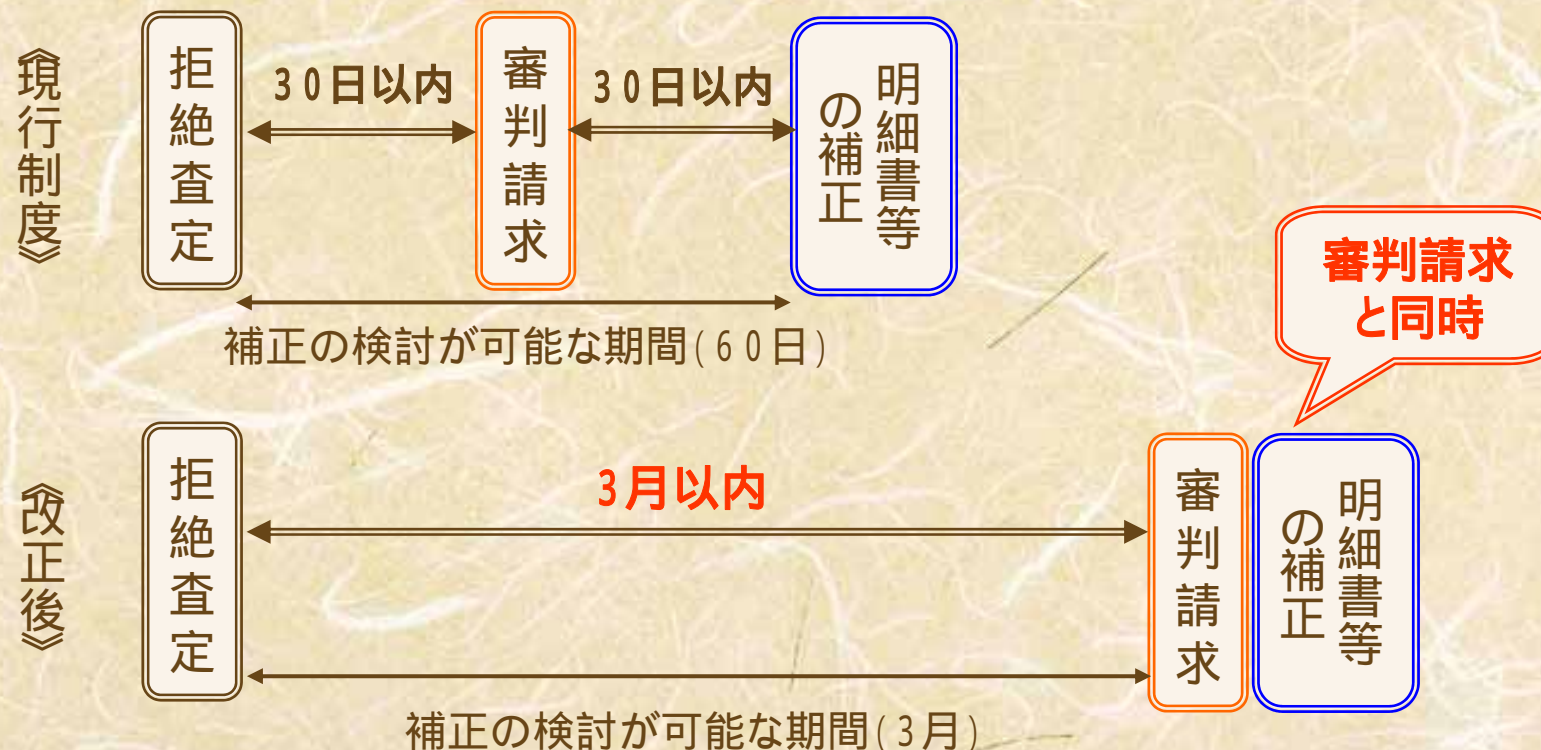
（ ）分割出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項が、原出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内であること

（ ）分割出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項が、原出願の分割直前の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内であること

(参考) 平成20年法改正

(1) 拒絶査定不服審判請求期間等の見直し

- 拒絶査定に対する不服審判の請求期間(現行: 拒絶査定の謄本の送達日から30日以内)を「3月以内」に拡大する。(特許法第121条第1項)
- 審判請求に伴う明細書等の補正が可能な時期(現行: 審判請求日から30日以内)を、審判請求と同時にのみ可能と変更する。(特許法第17条の2第1項第4号)



(参考) 平成20年法改正

(1) 拒絶査定不服審判請求期間等の見直し

(1) 現行制度の問題点

現行制度では、拒絶査定に不服がある者は、その拒絶査定の謄本の送達の日から30日以内に拒絶査定不服審判を請求できる。しかし、制度利用者からは、30日との期間は短く、審判請求の当否を十分に検討できないまま、駆け込み的に審判請求を行うことがあるとの指摘がある。

(2) 改正の内容

制度利用者に対する手続保障等の観点から、特許に関する拒絶査定不服審判の請求期間を拒絶査定の謄本の送達日から「**3月以内**」に拡大する。

また、審判請求に伴う明細書等の補正の時期については、補正内容を十分に検討した上で審判請求が行われるようにすること、及び、第三者の監視負担が過度とならないようにすることを踏まえ、**審判請求と同時**にのみ可能とした。

(3) 施行時期

改正法の公布日(平成20年4月18日)から1年以内の政令で定める日から施行する。

(4) 経過措置

改正法の施行日以降に謄本の送達される拒絶査定に対する審判請求について適用し、施行日前に謄本の送達があったものについては適用しない(附則第2条第1項)。

(参考) 平成20年法改正

(2) 関連する改正事項

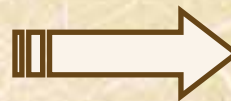
- 拒絶査定後の分割出願が可能な時期(現行: 最初の拒絶査定 of 謄本の送達日から30日以内)を「**3月以内**」に拡大する。(特許法第44条第1項第3号)

平成18年特許法改正により、平成19年4月1日以後の特許出願について適用される規定である点に注意。したがって、今回の改正後の規定は、平成19年4月1日以後の特許出願であって、かつ、最初の拒絶査定 of 謄本の送達が、今回の法改正の施行日以降になされるものについて適用される。(附則第2条第3項)

現行

分割可能な時期(特許法第44条第1項)

- ・明細書等の補正が可能な時期(1号)
- ・特許査定から30日以内(2号)
- ・拒絶査定から30日以内(3号)



改正後

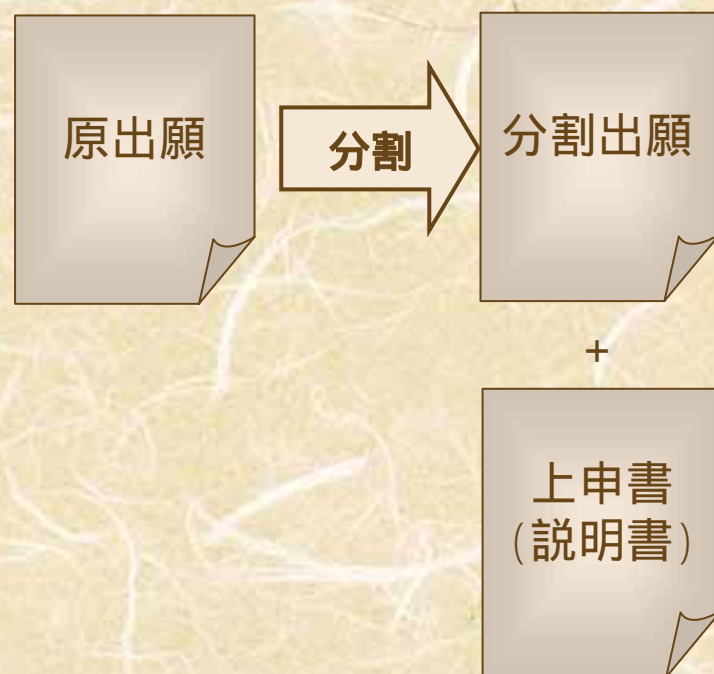
分割可能な時期(特許法第44条第1項)

- ・明細書等の補正が可能な時期(1号)
- ・特許査定から30日以内(2号)
- ・拒絶査定から**3月**以内(3号)

4 . 分割出願に関する説明書類の提出 (第 部第1章第1節5.)

平成19年4月1日以降に出願を分割する際には、分割出願と同時に、分割出願に関する説明書類(上申書)を提出することが要請される。

(http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shinsa/bunkatu_yousei.htm)



- ・原出願の分割直前の明細書等からの変更箇所の明示(アンダーライン)、変更内容の説明
- ・分割の実体的要件を満たしている旨の説明
- ・原出願に係る発明や他の分割出願に係る発明と同一でないことの説明
- ・他の特許出願(分割ファミリー出願)に係る拒絶の理由を解消していること(原出願が平成19年4月1日以降の場合)

(注) 分割出願に関する説明書類が提出されていない場合等であって、審査において分割の実体的要件が簡単に判断できない場合には、審査官より第194条第1項の規定により説明を求められることがある。

5 . 第50条の2の通知（1）（第 部第1章第2節）

原出願に通知された拒絶理由が解消していない分割出願には、厳しい補正制限が課される。（第50条の2、第17条の2第5項）

原出願

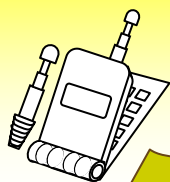
【特許請求の範囲】

1. α によって感度が向上した
携帯電話用の高感度アンテナ

【明細書】

【図面】

実施例
・高感度アンテナ



拒絶理由通知
(進歩性なし)

分割出願

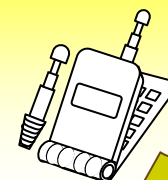
【特許請求の範囲】

1. α によって感度が向上した
折り畳み携帯電話用の高感度
アンテナ

【明細書】

【図面】

実施例
・高感度アンテナ



分割

携帯電話を折り
畳みとすること
は単なる周知
技術

最後の拒絶
理由通知後と
同じ補正制限

最初の拒絶理由通知(進歩性なし)
+
第50条の2の通知(拒絶理由が同一
= 拒絶理由が解消されていない)

5 . 第50条の2の通知（2） - 審査官が通知を行うために必要な3要件

（第 部第1章第2節4.1.1）

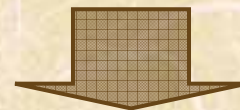
本願と他の特許出願とが第44条第2項の規定により同時にされたこととなっていること（本願と他の特許出願のうちの、分割出願として出願されたものが、分割の実体的要件を満たしていること）

+

本願の拒絶の理由が、他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶の理由と同一であること

+

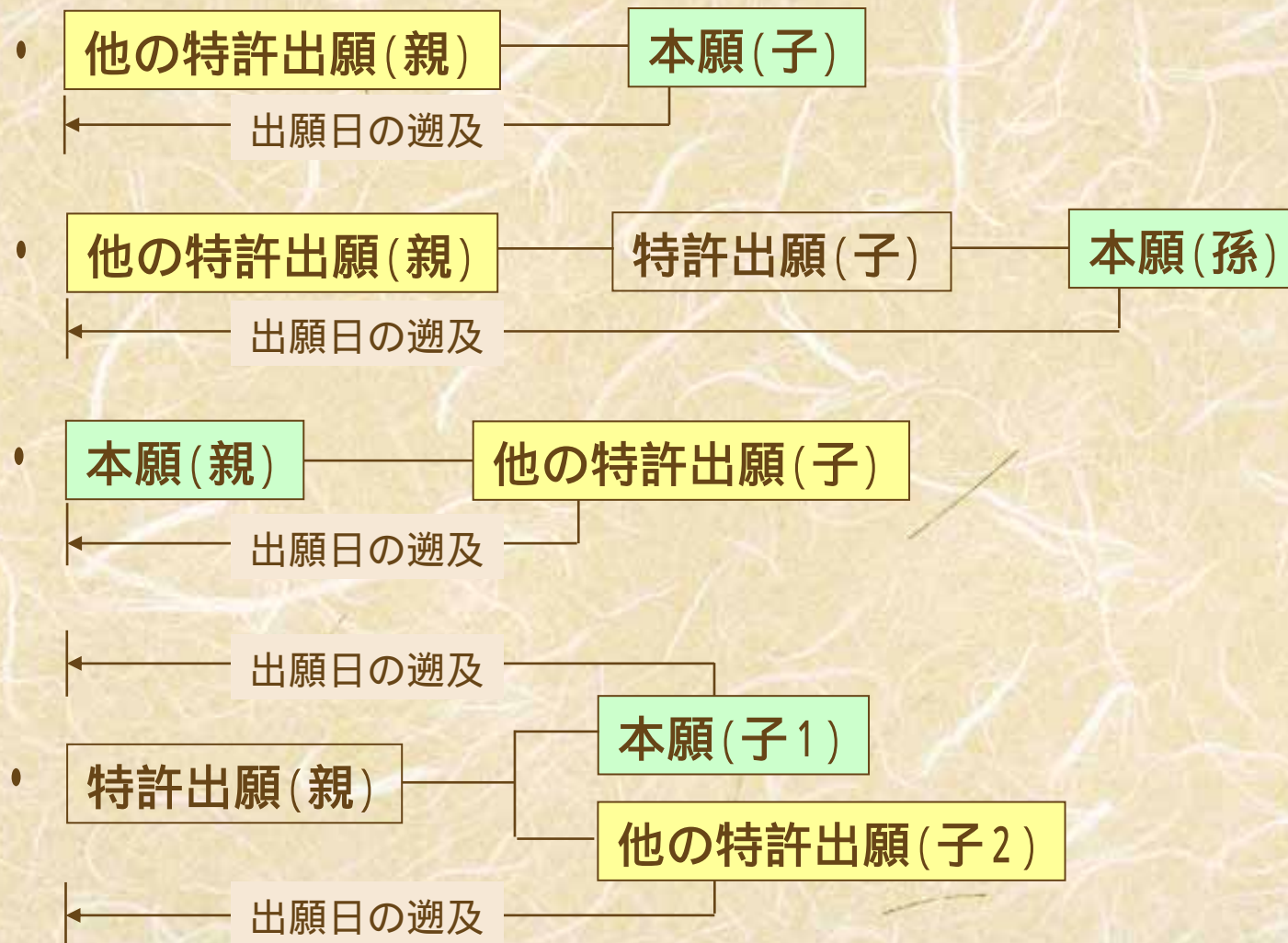
他の特許出願の拒絶理由通知が、本願の出願審査の請求前に本願の出願人が知り得る状態にあったものであること



第50条の2の通知

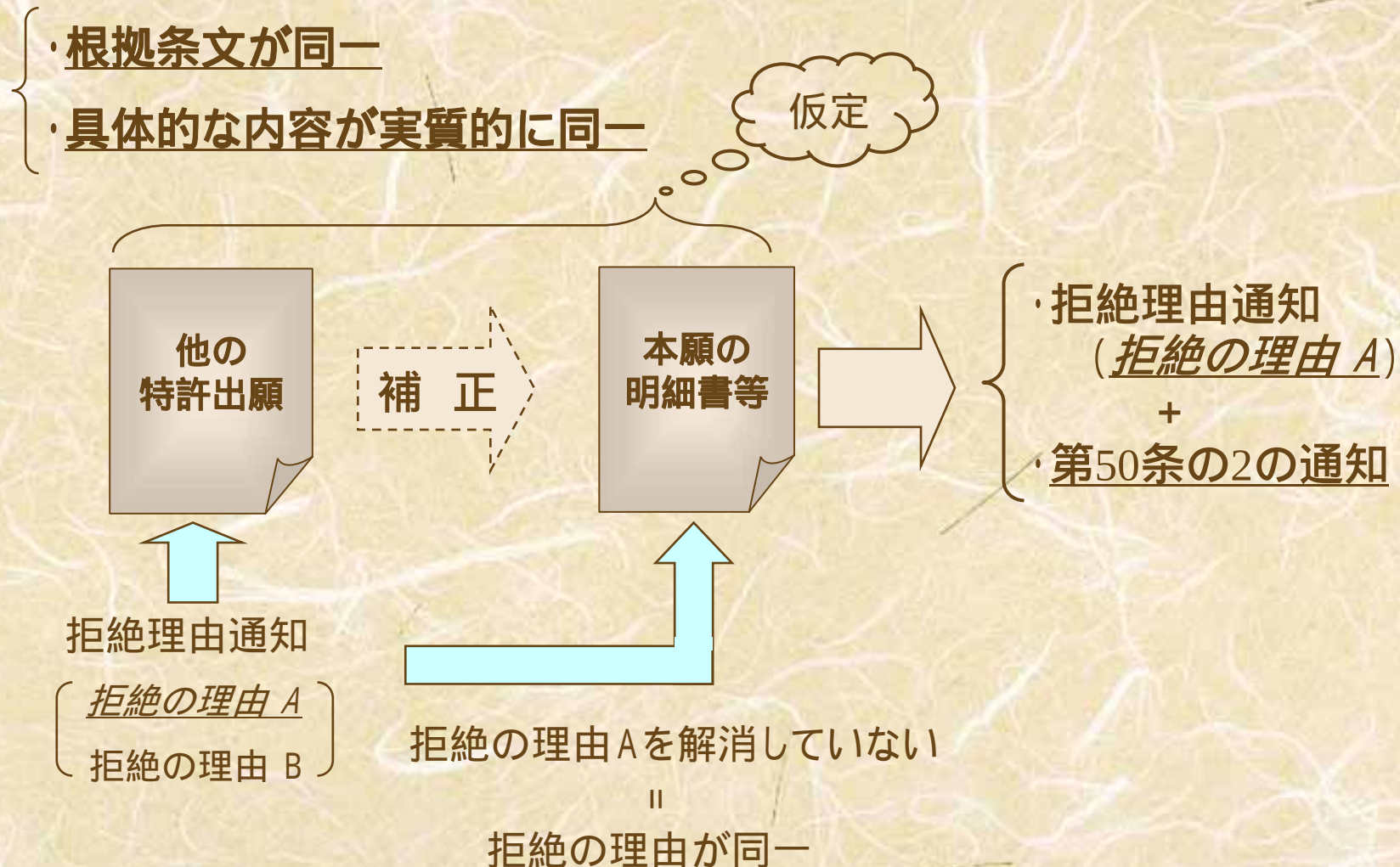
5. 第50条の2の通知（3） - 要件 （第 部第1章第2節2.1）

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
(本願と他の特許出願のうちの、分割出願として出願されたものが、分割の実体的要件を
満たしていること)



5 . 第50条の2の通知（4） - 要件 （第 部第1章第2節2.2）

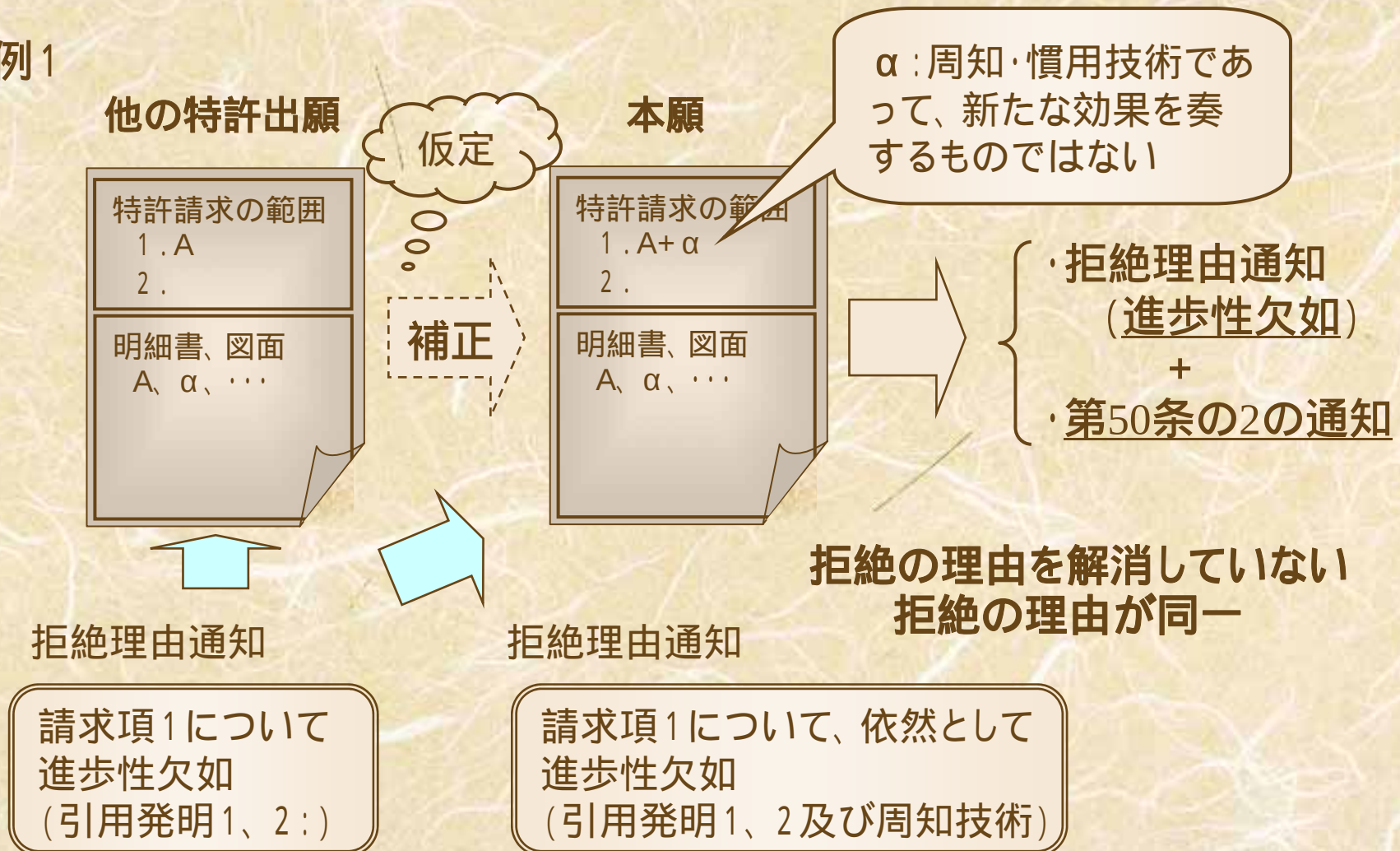
本願の拒絶の理由が、他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶の理由と同一であること



5 . 第50条の2の通知（5） - 要件 例 1 (第 部第1章第2節2.2)

本願の拒絶の理由が、他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶の理由と同一であること

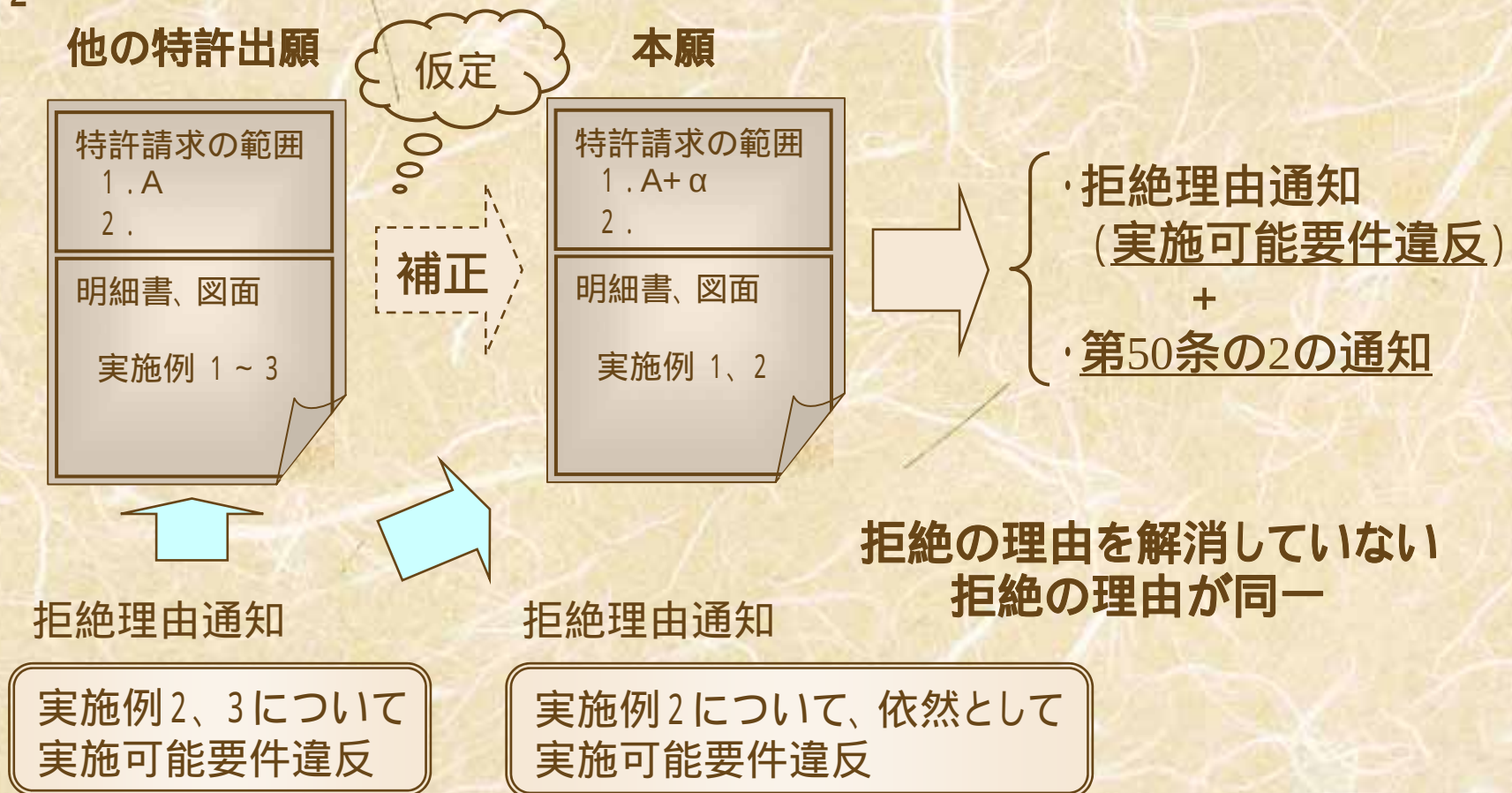
例 1



5 . 第50条の2の通知（6） - 要件 例2（第 部第1章第2節2.2）

本願の拒絶の理由が、他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶の理由と同一であること

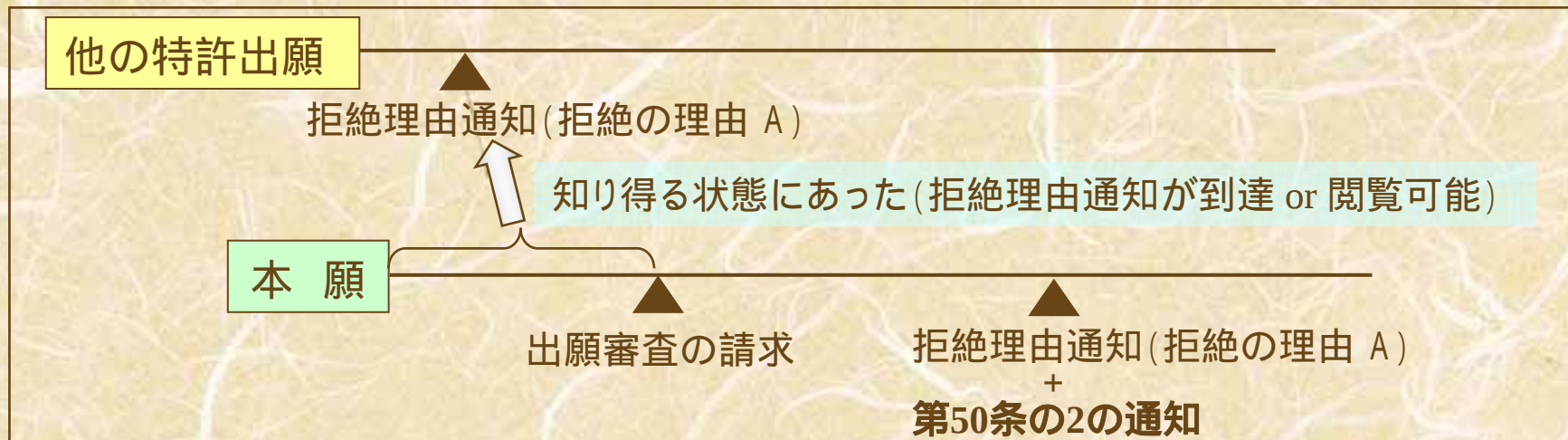
例2



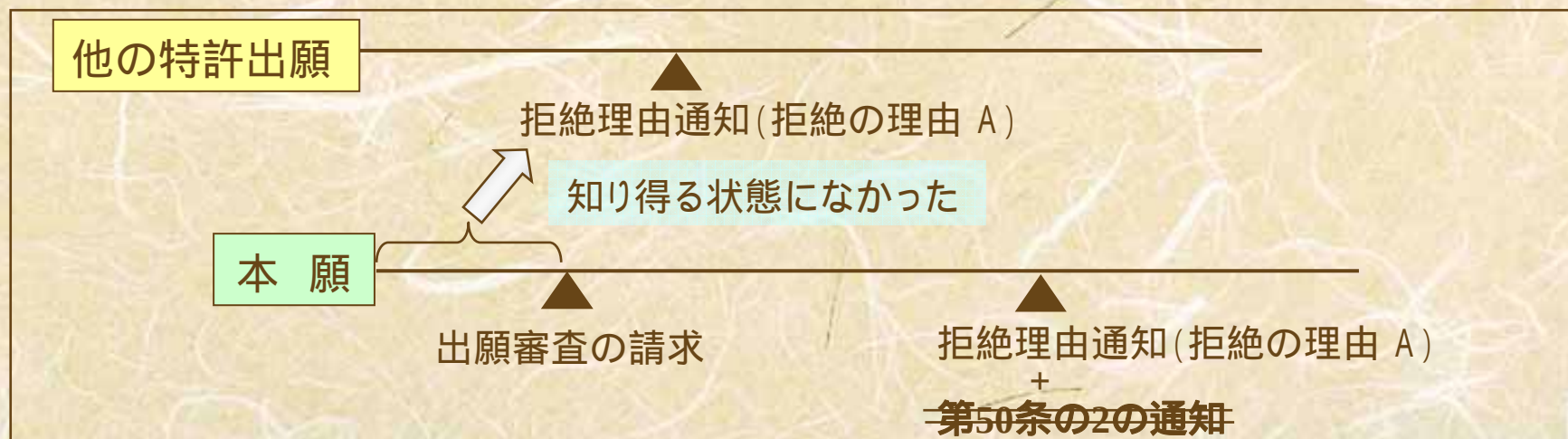
5 . 第50条の2の通知（7） - 要件 （第 部第1章第2節2.3）

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

第50条の2の通知が行われる場合



第50条の2の通知が行われない場合



5 . 第50条の2の通知（8）（第 部第1章第2節3.）

第50条の2の通知が併せてなされた拒絶理由通知後の補正は、最後の拒絶理由通知後と同様、補正が厳しく制限される。（第17条の2第5項）

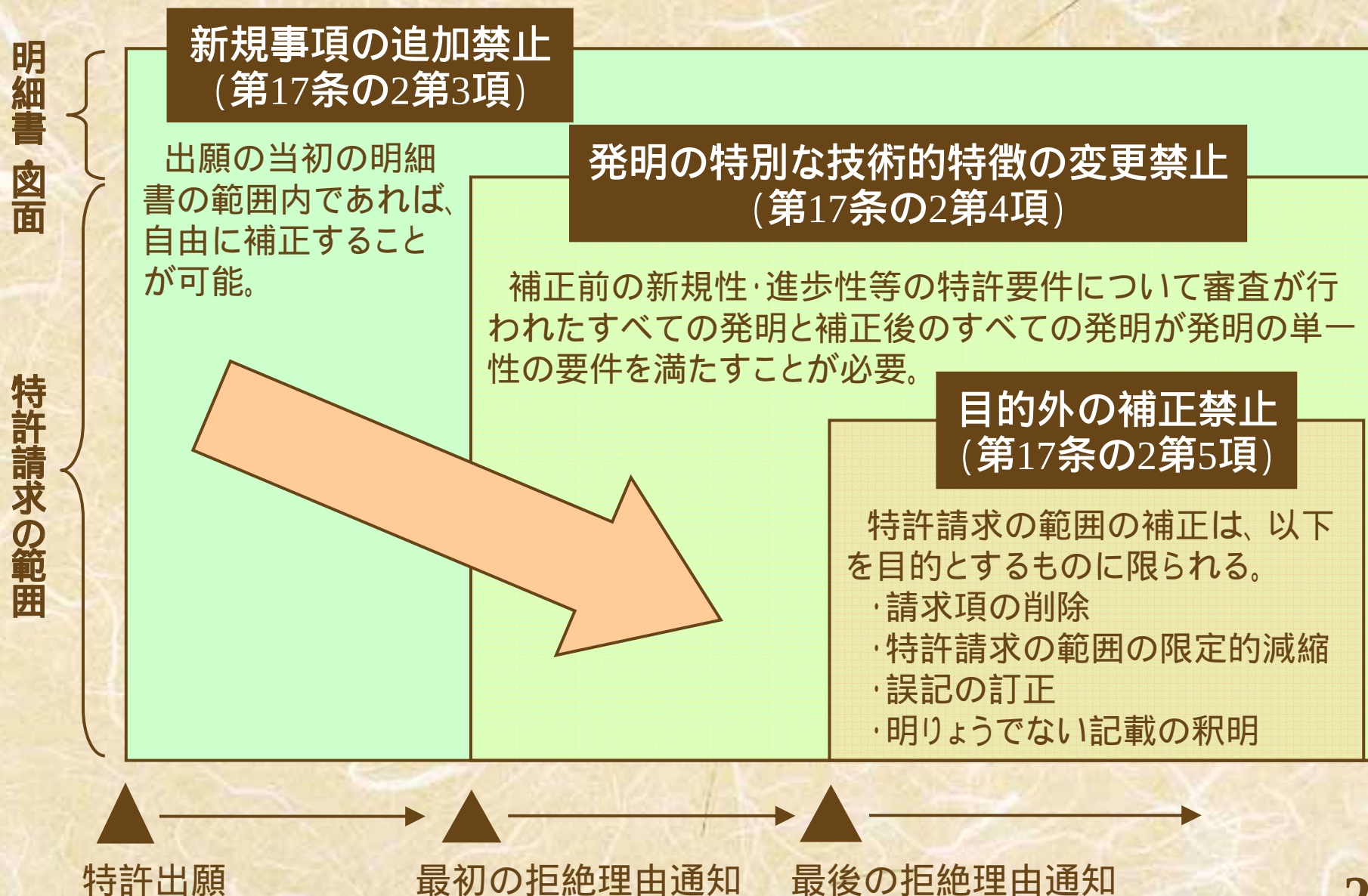
第50条の2の通知が併せてなされた拒絶理由通知後に特許請求の範囲についてする補正は、以下のものに限られる。

- ・ 請求項の削除
- ・ 請求項の限定的減縮（この場合には、補正後の発明が独立して特許可能なものでなければならない）
- ・ 誤記の訂正
- ・ 明りょ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られる）

これらの要件を
満たさない補正

補正却下（第53条）

(参考) 補正制度の概要



6 . 発明の単一性の要件（1） - 特別な技術的特徴（第 部第2章2.2）

- ・発明の単一性は、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かどうかで判断する。
- ・「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。」（特許法施行規則第25条の8第2項）
- ・「特別な技術的特徴」は、まずは、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把握される。しかしながら、その後に行われる先行技術調査等により、

「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

「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ことが判明した場合

「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

には、発明の先行技術に対する貢献をもたらすものでないため、「『特別な』技術的特徴」ではないこととなる。

6 . 発明の単一性の要件 (2) - 基本的な取扱い (第 部第2章4.1)

【特許請求の範囲】

- 1 . $A + B$
- 2 . $A + B + C$
- 3 . $A + B + C + D$
- 4 . $A + B + D$
- 5 . $A + D$
- 6 . $A + E$

特別な技術的特徴

特許請求の範囲の最初に記載された発明 (請求項1に係る発明) と発明の単一性の要件を満たす一群の発明



発明の単一性の要件以外の要件について審査

特許請求の範囲の最初に記載された発明 (請求項1に係る発明) と発明の単一性の要件を満たさない発明



発明の単一性の要件違反の拒絶理由を通知し、
発明の単一性の要件以外の要件を審査せず

6 . 発明の単一性の要件 (3)

- 特許請求の範囲の最初に記載された発明 (第 部第2章4.1)

【特許請求の範囲】

1 . A + B

2 . A + B + C

3 . A + B + C + D

請求項1に係る発明

【特許請求の範囲】

1 . A + (B又はC)

2 . A + B + D

3 . A + C + D

請求項1に選択肢がある場合には、原則として最初の選択肢を選んで把握される発明

【特許請求の範囲】

1 . $R_1 - R_2 - R_3 (R_1 : \cdots, R_2 : \cdots, R_3 : \cdots)$

2 . $R_1 = r_1$ である請求項1の化合物

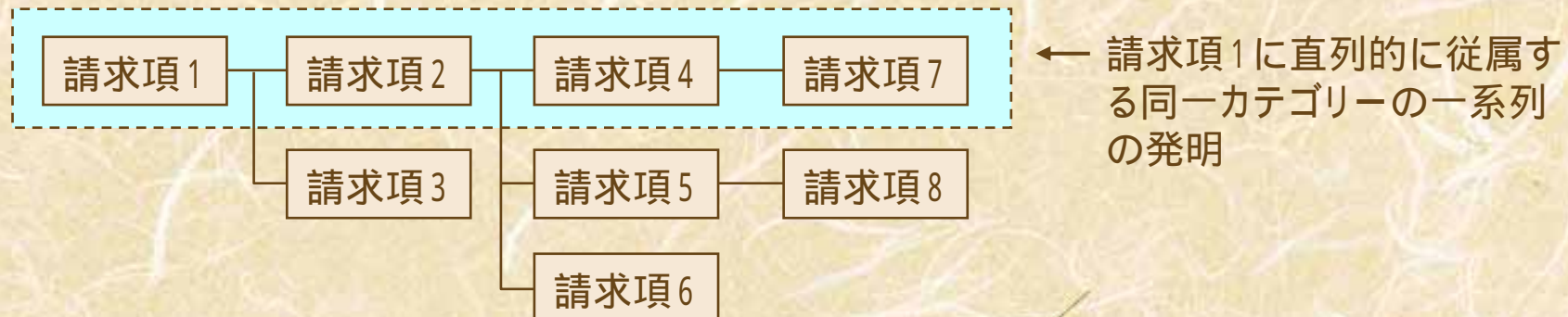
3 . $R_2 = r_2$ である請求項1の化合物

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には、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

6 . 発明の単一性の要件（４） - 例外的な取扱い （第 部第2章4.2）

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でも、例外的に以下の発明について、発明の単一性の要件（第37条）を問わずに第37条以外の要件について審査を行う。

- 特許請求の範囲の最初に記載された発明（請求項１に係る発明）に直列的に従属する同一カテゴリーの一列の請求項に係る発明は、原則として他の要件についての審査対象とする。



（請求項１に直列的に従属する同一カテゴリーの請求項の例）

請求項１：超電導コイルを冷媒に浸漬して冷却する超電導コイルの冷却方法

請求項２：前記冷媒は液体ヘリウムである請求項１記載の超電導コイルの冷却方法

請求項４：さらに冷凍機を用いて超電導コイルを冷却する請求項２記載の超電導コイルの冷却方法

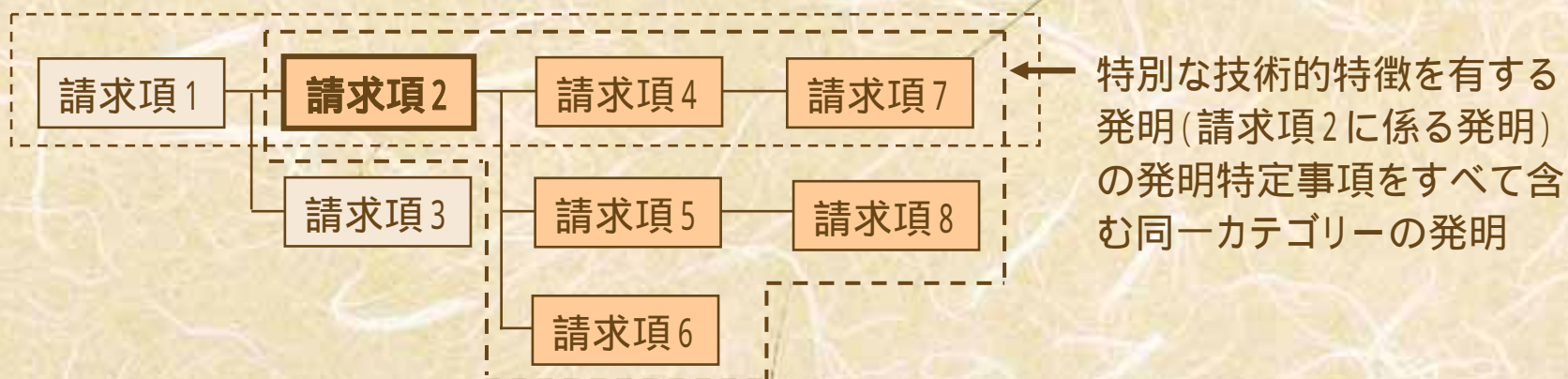
請求項７：銅板を介して、冷凍機の冷却ステージと超電導コイルを熱的に接続した請求項４記載の超電導コイルの冷却方法

6 . 発明の単一性の要件（5） - 例外的な取扱い（第 部第2章4.2）

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でも、例外的に以下の発明について、発明の単一性の要件（第37条）を問わずに第37条以外の要件について審査を行う。

- 特許請求の範囲の最初に記載された発明（請求項1に係る発明）に直列的に従属する一列の請求項に係る発明が、特別な技術的特徴を有する場合には、当該一列の請求項に係る発明に加えて、当該発明の発明特定事項をすべて含む同一カテゴリーの発明も、第37条以外の要件の審査対象とする。

（ ）請求項2に係る発明が特別な技術的特徴を有する場合



6 . 発明の単一性の要件（6） - 例外的な取扱い（第 部第2章4.2）

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でも、例外的に以下の発明について、発明の単一性の要件（第37条）を問わずに第37条以外の要件について審査を行う。

- 特許請求の範囲の最初に記載された発明（請求項1に係る発明）に直列的に従属する同一カテゴリーの一連の請求項に係る発明であっても、
 - (a) 特別な技術的特徴を有しない発明に従属する発明であって、
 - (b) 技術的な関連性の低い技術的特徴が追加されており、
 - (c) かつ当該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

である場合には、第37条以外の要件についての審査対象から除外され（＝第37条違反の拒絶理由が通知され）、一連において当該発明の直前に位置する発明までが第37条以外の要件についての審査対象となる。

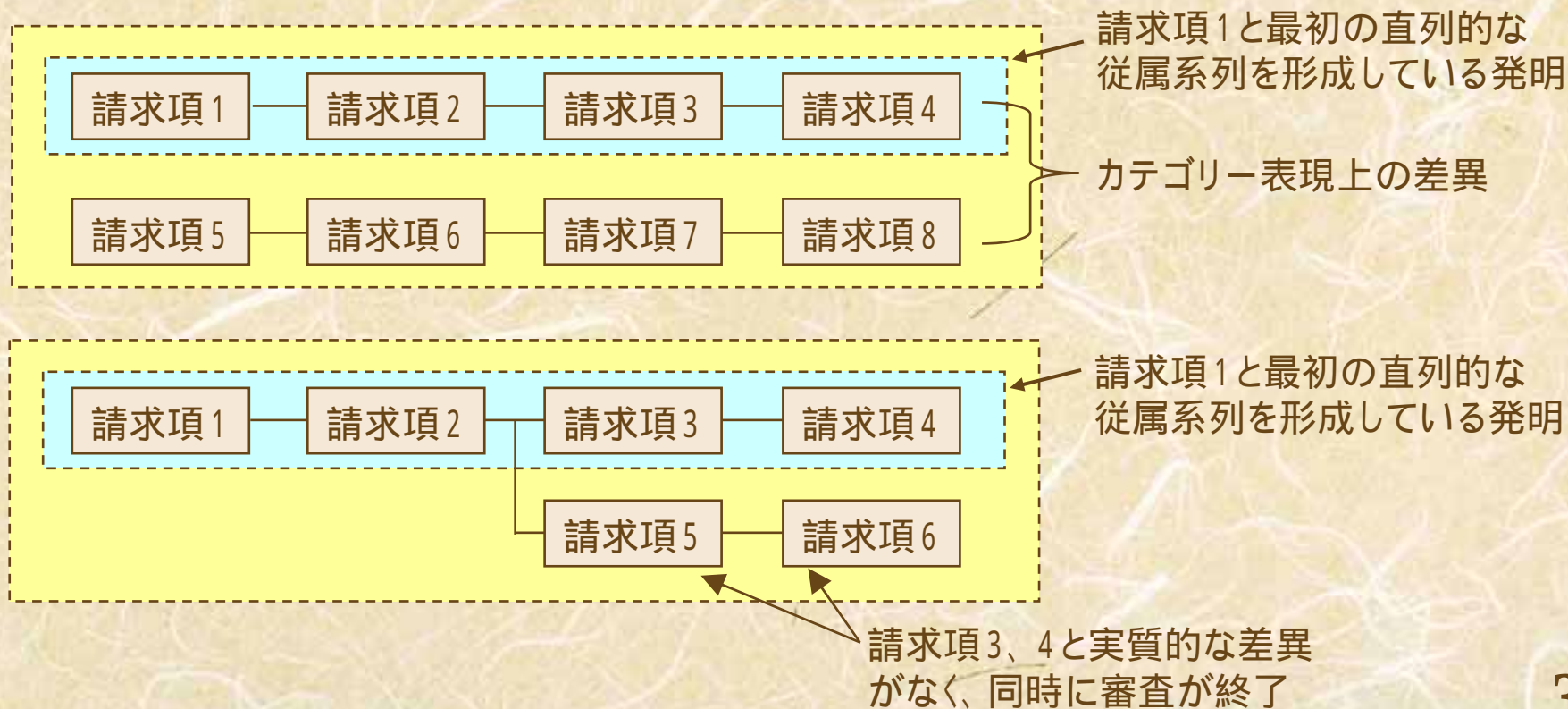


技術・課題の関連性が低い場合

6 . 発明の単一性の要件（7） - 例外的な取扱い（第 部第2章4.2）

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でも、例外的に以下の発明について、発明の単一性の要件（第37条）を問わずに第37条以外の要件について審査を行う。

- 第37条以外の要件についての審査対象とした発明について審査を行った結果、審査が実質的に終了している他の発明（例えば、カテゴリー表現上の差異があるだけの発明）についても、審査対象に加える。



6 . 発明の単一性の要件（8） - 事例 1（第 部第2章4.3）

（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）

【特許請求の範囲】

請求項1: 超電導コイルを冷媒に浸漬して冷却する超電導コイルの冷却方法

請求項2: 前記冷媒は液体ヘリウムである請求項1記載の超電導コイルの冷却方法

請求項3: さらに冷凍機を用いて超電導コイルを冷却する請求項2記載の超電導コイルの冷却方法

請求項4: 銅板を介して、冷凍機の冷却ステージと超電導コイルを熱的に接続した請求項3記載の超電導コイルの冷却方法

請求項5: 冷凍機の冷却ステージに超電導コイルを直接接触させた請求項3記載の超電導コイルの冷却方法

（請求項1）
冷媒

（請求項2）
液体ヘリウム

（請求項3）
液体ヘリウム + 冷凍機

（請求項4）
液体ヘリウム + 冷凍機 + 銅板

（請求項5）
液体ヘリウム + 冷凍機 + 直接接触

（ ） 請求項1及び2に係る発明は特別な技術的特徴を有しない。

〈審査対象〉

- ・ 請求項3に係る発明が特別な技術的特徴を有する場合：請求項1～5
- ・ 請求項3に係る発明が特別な技術的特徴を有しない場合：請求項1～4

6 . 発明の単一性の要件（9） - 事例 2（第 部第2章4.3）

（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）

【特許請求の範囲】

請求項1：チタン合金を用いて軽量化したことを特徴とするメガネフレーム

請求項2：βチタン合金を用いて軽量化したことを特徴とするメガネフレーム

請求項3：請求項2記載のメガネフレームを有するとともに、プラスチック材料Yを用いて耐衝撃性を向上させたレンズを有するメガネ

（請求項1）
チタン合金

（請求項2）
βチタン合金

（請求項3）
βチタン合金+プラスチックY

（ ）請求項1及び2に係る発明は特別な技術的特徴を有しない。

	技術的特徴	課 題
請求項2	βチタン合金のメガネフレーム	メガネフレームの軽量化
請求項3	プラスチック材料Yを用いたレンズ	メガネレンズの耐衝撃性の向上

7. 「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」の禁止(1)

(第 部第 節)

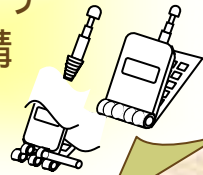
拒絶理由通知を受けた後は、審査の対象を技術的特徴の異なる別発明に変更するような補正が禁止される。(第17条の2第4項)

類型1: A → B (AとBは発明の単一性の要件を満たさない別発明)

A 携帯電話用の高感度アンテナ

実施例

- ・高感度アンテナ
- ・折り畳み機構

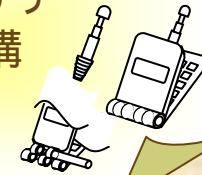


補正

B 折り畳み携帯電話用のヒンジ

実施例

- ・高感度アンテナ
- ・折り畳み機構



発明の特別な技術的特徴を変更する補正

最初の拒絶理由通知
(発明Aに進歩性なし)

最後の拒絶理由通知
(第17条の2第4項違反)

7. 「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」の禁止(2)

(第 部第 節)

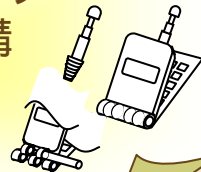
拒絶理由通知を受けた後は、審査の対象を技術的特徴の異なる別発明に変更するような補正が禁止される。(第17条の2第4項)

類型2: A, B: A → B (AとBは発明の単一性の要件を満たさない別発明)

A 携帯電話用の高感度アンテナ
B 折り畳み携帯電話用のヒンジ

実施例

・高感度アンテナ
・折り畳み機構



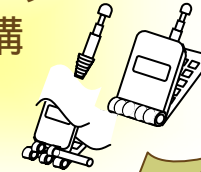
補正

発明の特別な技術的特徴を変更する補正

B 折り畳み携帯電話用のヒンジ

実施例

・高感度アンテナ
・折り畳み機構



最初の拒絶理由通知
(単一性欠如 / 発明Aに進歩性なし)

最後の拒絶理由通知
(第17条の2第4項違反)

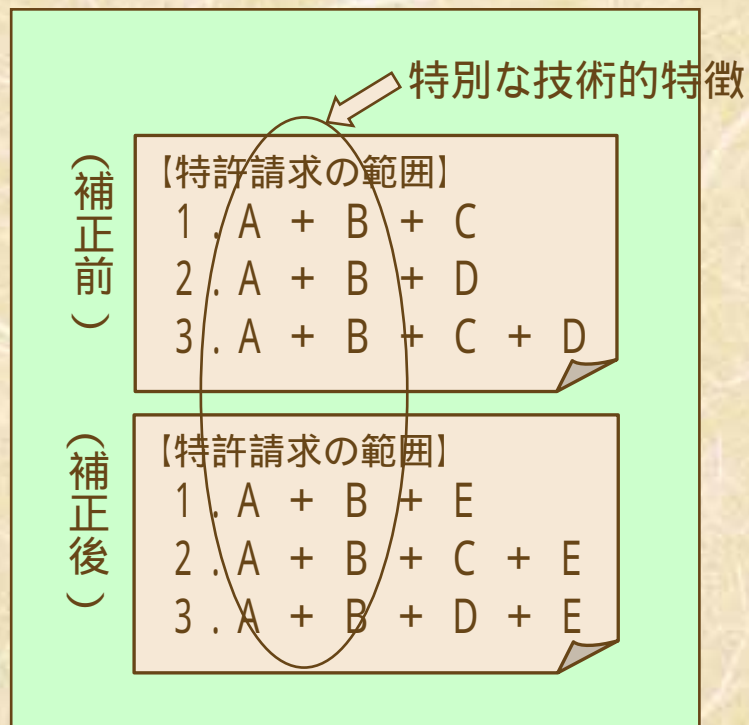
7. 「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」の禁止(3)

- 基本的な取扱い (第 部第 節4.1)

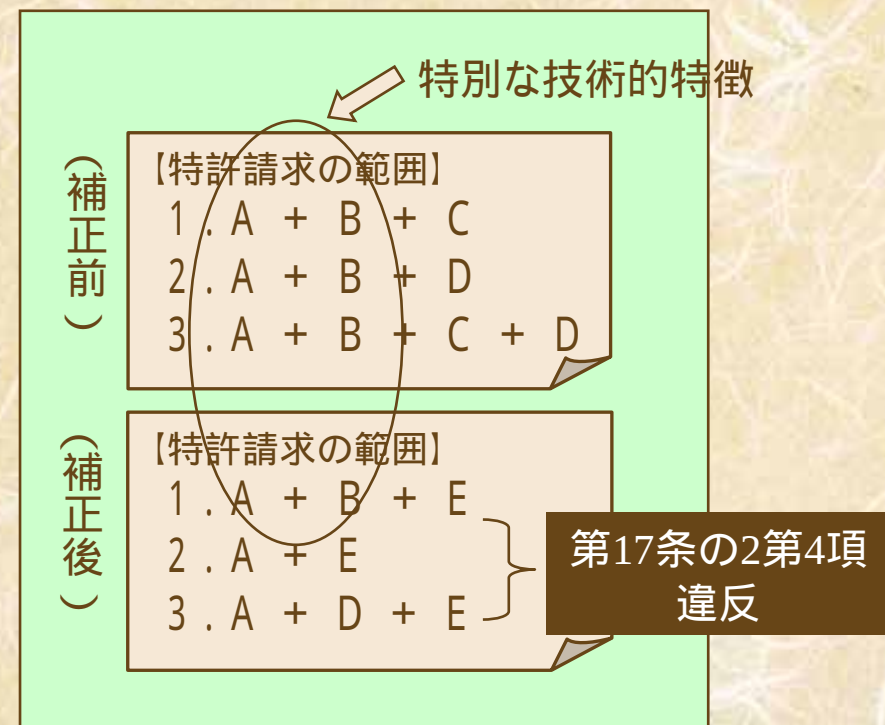
発明の特別な技術的特徴を変更する補正であるか否かは、補正前の特許請求の範囲の新規性・進歩性等の特許要件()についての審査が行われたすべての発明と、補正後の特許請求の範囲のすべての発明とが、全体として発明の単一性の要件を満たすか否か(= 同一又は対応する特別な技術的特徴を有するかどうか)により判断する。

() 新規性、進歩性、先後願

適法な補正



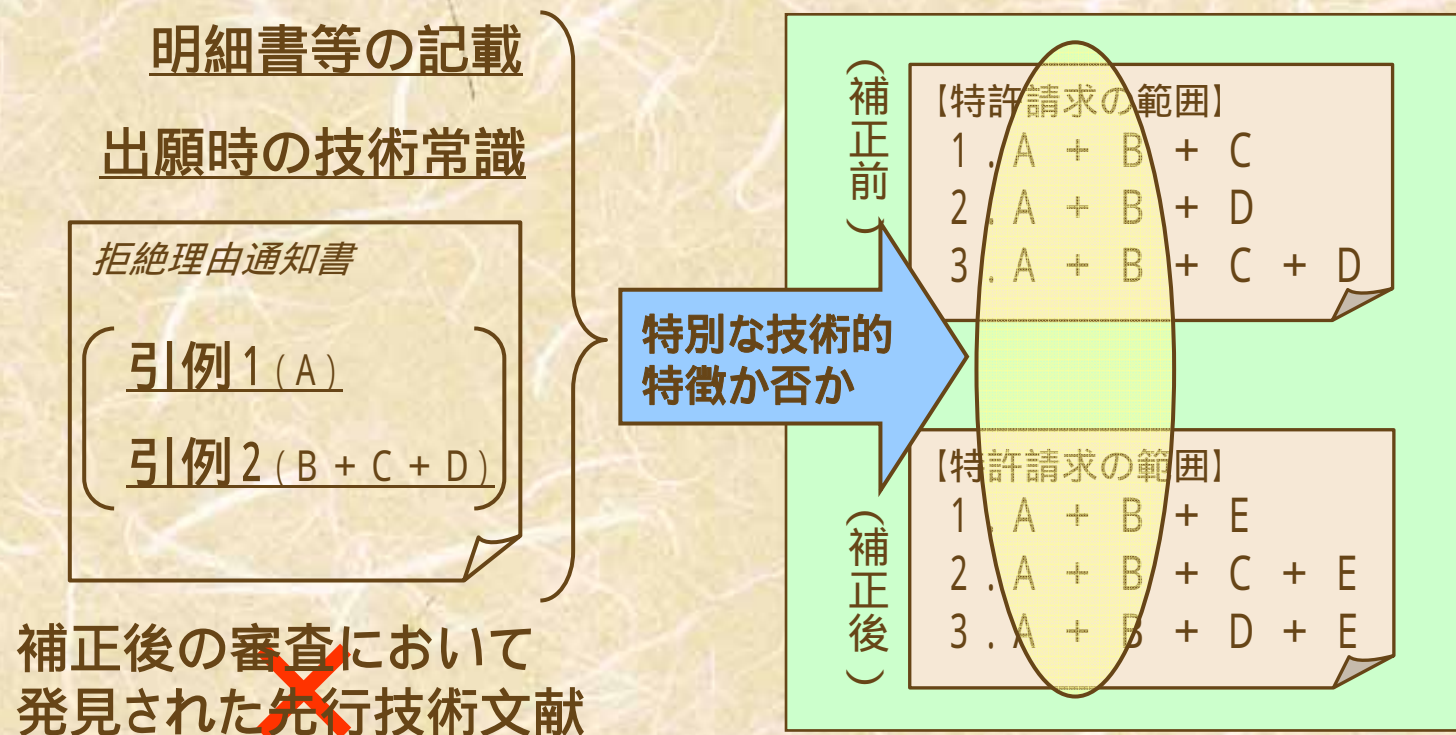
発明の特別な技術的特徴を変更する補正



7. 「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」の禁止(4)

- 基本的な取扱い (第 部第 節4.1)

補正前後の発明に共通する部分が、特別な技術的特徴であるか否かは、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判断される。



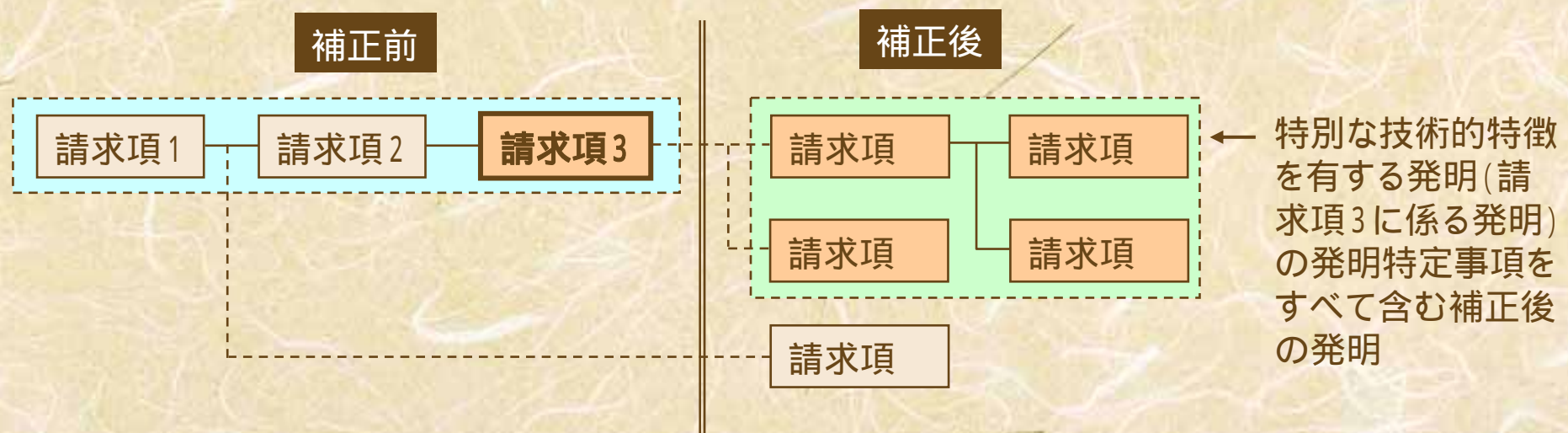
→ 受け取った拒絶理由に基づいて、適法な補正を行うことが可能。

7. 「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」の禁止(5)

- 例外的な取扱い (第 部第 節4.3)

補正前の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でも、例外的に、以下の発明について、第17条の2第4項の要件を問わずに、第17条の2第4項以外の要件について審査を行う。

- 補正前の審査で、特許請求の範囲の最初に記載された発明(請求項1に係る発明)に直列的に従属する同一カテゴリーの一列の中に特別な技術的特徴を有する発明が見出された場合には、補正後の特許請求の範囲において、当該補正前の特別な技術的特徴を有する発明の発明特定事項をすべて含む同一カテゴリーの発明については、第17条の2第4項の要件を問わずに、第17条の2第4項以外の要件について審査を行う。

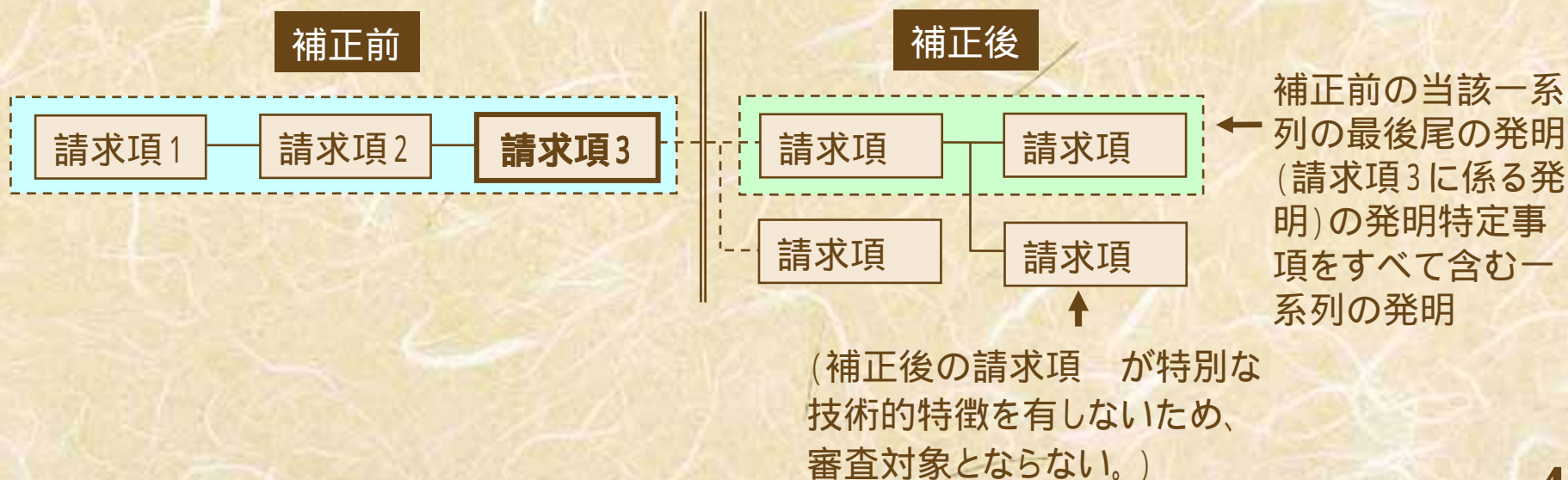


7. 「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」の禁止(6)

- 例外的な取扱い (第 部第 節4.3)

補正前の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でも、例外的に、以下の発明について、第17条の2第4項の要件を問わずに、第17条の2第4項以外の要件について審査を行う。

- 補正前の審査で、特許請求の範囲の最初に記載された発明(請求項1に係る発明)に直列的に従属する同一カテゴリーの一列の中に特別な技術的特徴を有する発明が発見されなかった場合には、補正後の特許請求の範囲において、補正前の当該一列の最後尾の発明の発明特定事項をすべて含む一列の発明については、原則として、第17条の2第4項の要件を問わずに、第17条の2第4項以外の要件について審査を行う。



7. 「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」の禁止(7)

- 例外的な取扱い (第 部第 節4.3)

補正前の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でも、例外的に、以下の発明について、第17条の2第4項の要件を問わずに、第17条の2第4項以外の要件について審査を行う。

- 補正前の審査で、特許請求の範囲の最初に記載された発明(請求項1に係る発明)に直列的に従属する同一カテゴリーの一列の中に特別な技術的特徴を有する発明が発見されなかった場合であって、補正前の当該一列の最後尾の発明の発明特定事項をすべて含む補正後の一列の発明の中に特別な技術的特徴を有する発明が見出された場合には、当該発明の発明特定事項をすべて含む同一カテゴリーの請求項に係る発明についても、第17条の2第4項の要件を問わずに、第17条の2第4項以外の要件について審査を行う。

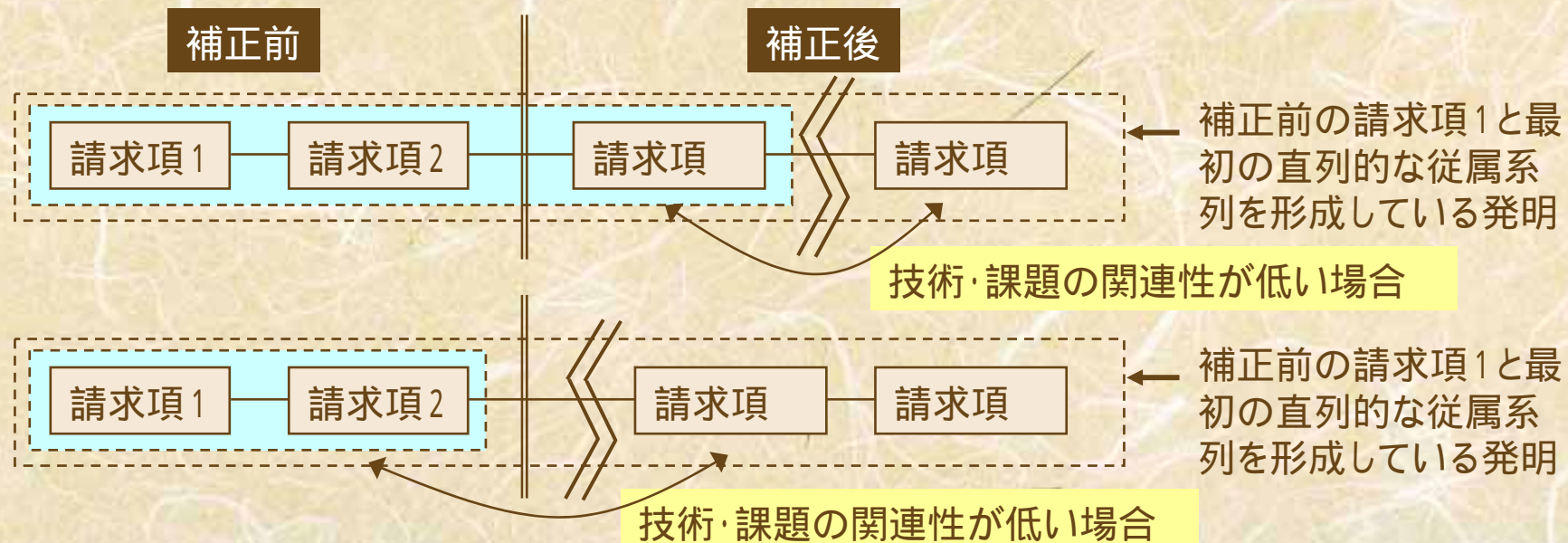


補正前の一列の最後尾の発明(請求項3に係る発明)の発明特定事項をすべて含み、特別な技術的特徴を有する補正後の請求項 に係る発明の発明特定事項をすべて含んだ発明

7. 「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」の禁止(8)

- 例外的な取扱い (第 部第 節4.3)

- 補正後の特許請求の範囲において、補正前の特許請求の範囲の最初に記載された発明(請求項1に係る発明)に直列的に従属する同一カテゴリーの一列の最後尾の発明の発明特定事項をすべて含む一列の発明であっても、
 - (a) 特別な技術的特徴を有しない発明に従属する発明であって、
 - (b) 技術的な関連性の低い技術的特徴が追加されており、
 - (c) かつ当該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
 である場合には、第17条の2第4項以外の要件についての審査対象から除外される(第17条の2第4項違反の拒絶理由が通知される)。

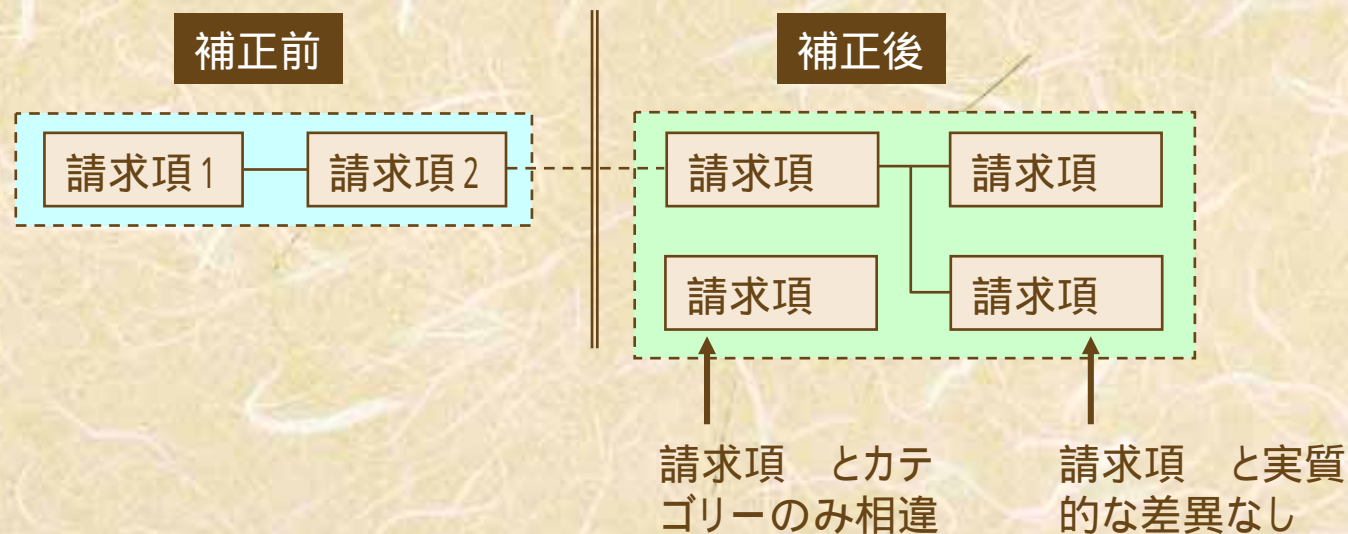


7. 「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」の禁止(9)

- 例外的な取扱い (第 部第 節4.3)

補正前の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でも、例外的に、以下の発明について、第17条の2第4項の要件を問わずに、第17条の2第4項以外の要件について審査を行う。

- 第17条の2第4項以外の要件についての審査対象とした発明について審査を行った結果、審査が実質的に終了している他の発明、及び補正前に行った審査により、審査が実質的に終了している補正後の発明についても、第17条の2第4項の要件を問わずに、第17条の2第4項以外の要件について審査を行う。



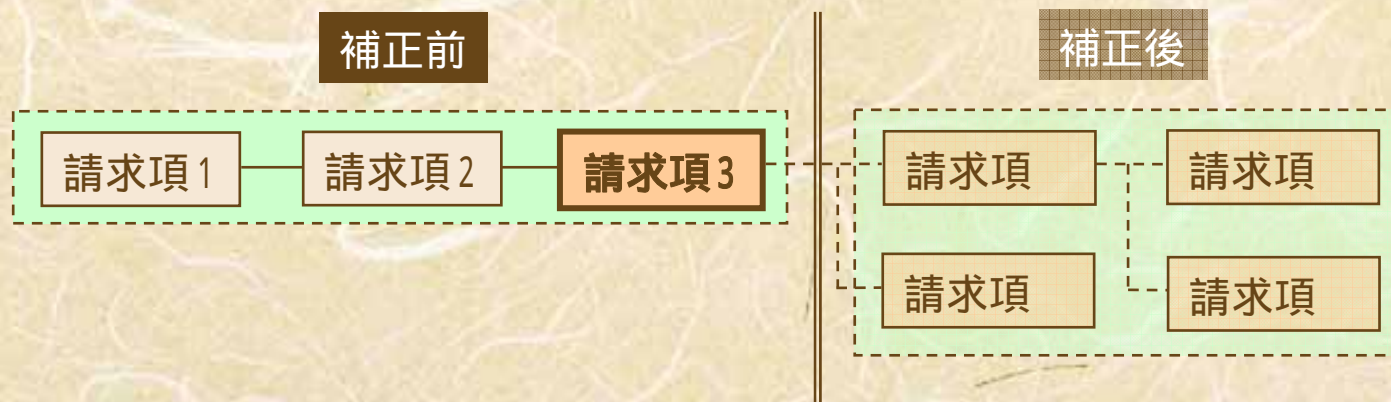
7. 「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」の禁止（10）

補正前の特許請求の範囲の最初に記載された発明（請求項1に係る発明）が特別な技術的特徴を有しない場合には、拒絶理由通知において、補正の基礎とすべき発明を示した補正の示唆が行われる。

(1)補正前の審査で、特許請求の範囲の最初に記載された発明（請求項1に係る発明）に直列的に従属する一列の中に特別な技術的特徴を有する発明が見出された場合

< 補正の示唆 >

請求項3に係る発明が特別な技術的特徴を有しているため、特許請求の範囲を補正する際には、特許法第17条の2第4項の要件違反とならないよう、当該請求項3に係る発明の発明特定事項をすべて含む同一カテゴリーの発明への補正を検討されたい。



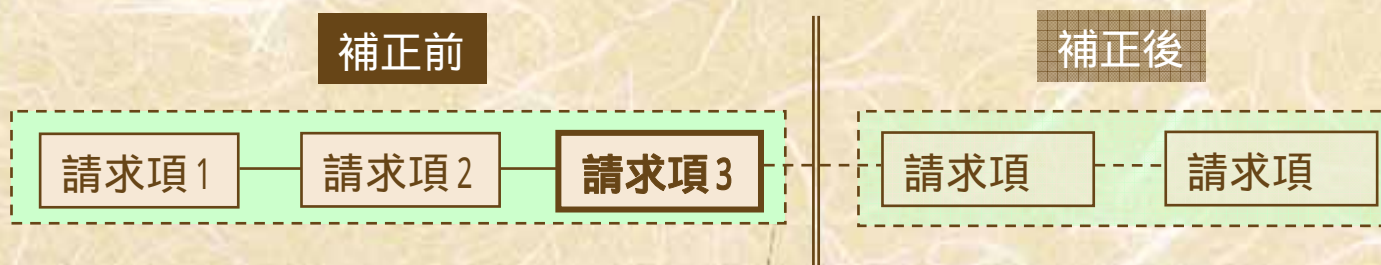
7. 「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」の禁止(11)

補正前の特許請求の範囲の最初に記載された発明(請求項1に係る発明)が特別な技術的特徴を有しない場合には、拒絶理由通知において、補正の基礎とすべき発明を示した補正の示唆が行われる。

- (2)補正前の審査で、特許請求の範囲の最初に記載された発明(請求項1に係る発明)に直列的に従属する一列の中にも特別な技術的特徴を有する発明が発見されなかった場合

< 補正の示唆 >

請求項3に係る発明が特別な技術的特徴を有していないため、特許請求の範囲を補正する際には、特許法第17条の2第4項の要件違反とならないよう、当該請求項3に係る発明の発明特定事項をすべて含み、かつ特別な技術的特徴を有する同一カテゴリーの発明への補正を検討されたい。



8 . 改訂審査基準の適用時期

審 査 基 準	適 用 時 期
・「第50条の2の通知」(第 部第1章第2節) ・「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」(第 部第 章)	出願日(遡及日)が平成19年4月1日以降の「出願」に適用
・「出願の分割の要件」(第 部第1章第1節) ・「外国語書面出願」(第 部) ・「審査の進め方」(第 部)	平成19年4月1日以降の「審査」に適用(ただし、新法対応部分は、出願日(遡及日)が平成19年4月1日以降の出願から適用)
・「発明の単一性の要件」(第 部第2章)	平成16年1月1日以降の「出願」であって、平成19年4月1日以降の「審査」に適用

9 . 最近の特許庁の施策（１）

- 明細書等の作成について

知的財産推進計画2006（第2章4.(1) ）、2007（第2章4.(2)）

< 特許の出願・審査請求構造改革を推進する >

「外国への出願に当たり必要となる特許出願明細書の翻訳作業の際に、誤訳の発生が問題となっていることにかんがみ、一文を短くする、主語述語の対応関係をはっきりさせる、曖昧・難解な用語を避ける等、説明会、解説書等を通じて、誤訳を避けるための明細書の用語や文章の平易化明瞭化を徹底する。」

(<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/070531keikaku.pdf>)

翻訳の観点からの主な留意事項

外国への出願 → 翻訳を意識した文章作成。

具体的には



- (イ) 慣用語を用いない。
- (ロ) 主語を明確にする(明示する)。
- (ハ) 代名詞が何を指しているのかを明確に記述する。
- (ニ) 単文を用い、主語と述語との対応を明確にする。
- (ホ) 日本語としての理解のしやすさを考慮しつつ、短い文を用いる。
- (ヘ) 複数の意味をもつ助詞(例:・・・で)は、他の語句を用いて言い換える。

(参考資料:「望ましい明細書に関する調査研究」)

http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/chousa/pdf/zaisanken/1903nozomashii_all.pdf

9 . 最近の特許庁の施策（1）

- 明細書等の作成について

不適切な例

「一般に、床暖房や天井の輻射冷暖房などに、多用される平板状ヒートパイプは知られており、この種のものには、アルミニウム製のロールボンド製法により成形されたヒートパイプなどが使用され、これは例えば床暖房に使用した場合に、温水循環式のパネルなどに比べ、均温性、耐久性、安全性、メンテナンス性などに優れるという利点があるが、これによると ヒートパイプ内にはウイックを入れられないので、凝縮部から蒸発部への液戻りは重力に頼ることになり、その結果として、水平状態では液戻りが悪くなり、ヒートパイプが全く作動しないか、仮に作動しても、ヒートパイプの性能が極めて悪化するなどの問題が生じる。」

句読点を正確に用いる。
先の文が受動態であるため、受動態に揃える。
主語を明確にする。

、 、 、 一文が長いため、短文に区切る。
代名詞が何を指しているかを明確にする。

適切な例

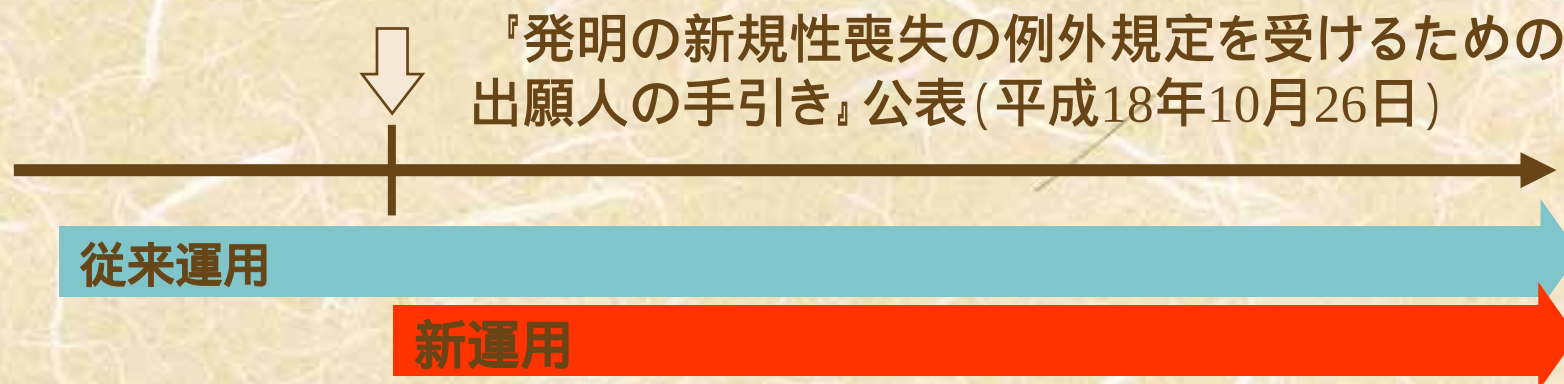
「一般に、床暖房や天井の輻射冷暖房などに多用される平板状ヒートパイプは知られている。この種のものには、通常、アルミニウム製のロールボンド製法により成形されたヒートパイプなどが使用されている。これは例えば床暖房に使用された場合に、温水循環式のパネルなどに比べ、均温性、耐久性、安全性、メンテナンス性などに優れるという利点がある。しかしながら、平板状のヒートパイプ内にはウイックを入れられないため、凝縮部から蒸発部への液戻りは重力に頼ることになる。その結果として、ヒートパイプが水平状態にあると液戻りが悪くなり、ヒートパイプが全く作動しないか、仮に作動しても、その性能が極めて悪化するなどの問題が生じる。」

9. 最近の特許庁の施策(2)

- 発明の新規性喪失の例外規定の適用について

特許法第30条の規定の適用を受けるための証明手続の簡素化

1. 公開の事実についての証明書
2. 発明者、公開者及び出願人の関係についての証明書
3. 刊行物に発表したことの証明書の翻訳文



参考: 発明の新規性喪失の例外規定を受けるための出願人の手引き
発明の新規性喪失の例外規定についてのQ & A集

<http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/reigai.htm>

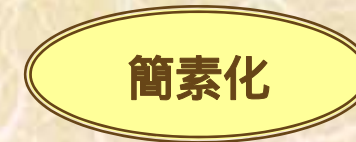
9 . 最近の特許庁の施策（2）

- 発明の新規性喪失の例外規定の適用について

従来運用



新運用



1. 公開の事実についての証明書

研究集会や博覧会の主催者による証明書の提出
 ← 出願人が主催者に証明書作成を依頼



出願人による証明書の提出（書面A）

+

客観的証拠資料（学会発表プログラムのコピー等）の添付
 （書面B）

2. 発明者、公開者及び出願人の関係（一致性の確認）についての証明書

- ・公開者が発明者又は出願人と、完全一致or
一部一致の場合は証明書不要
- ・三者が完全不一致であれば、**三者の関係を
証明する書面（例：権利譲渡書）**を提出



出願人による証明書の提出（書面A）
 （出願人が作成し捺印した証明書）

一部一致の場合は、**三者の関係について納得できる
説明をした書面（例：宣誓書）**を入手して提出する必要あり

3. 刊行物に発表したことの証明書とその翻訳文

全文翻訳が必要



- ・タイトルと著者が記載された**第1ページ**と
発行日や発行所が記載された**奥付ページ**のコピー
（発明内容全文は必要としない）
- ・**必要な箇所**の翻訳文（発明内容全文は必要としない）
＝刊行物名、発行元、発表者、論文のタイトル等

9 . 最近の特許庁の施策（3）

- 応答期間延長について

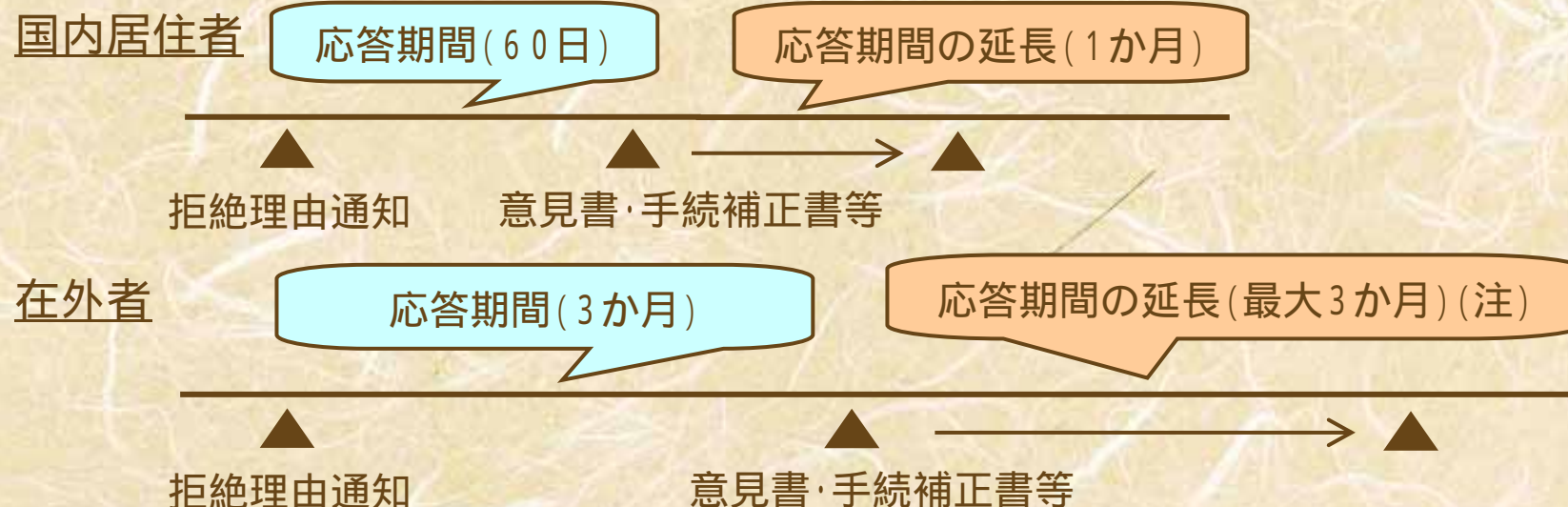
平成19年4月1日以降

以下の合理的理由の下、応答期間の延長が認められる。

拒絶理由通知書で示された引用文献に記載された発明との対比実験を行う

拒絶理由通知書や意見書・手続補正書等の手続書類の翻訳を行う(在外者のみ)

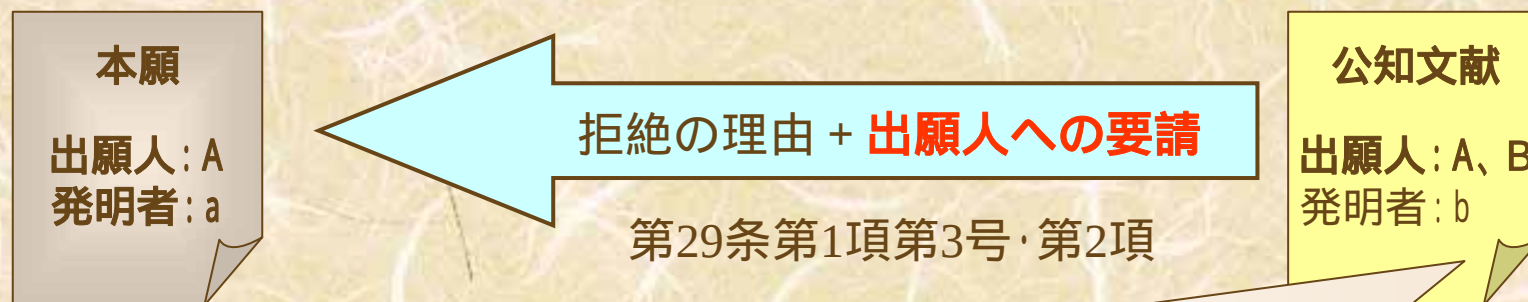
(http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/kyozetu_entyou.htm)



(注) 1通の期間延長請求書により1か月の期間が延長される。
3通まで期間延長請求書の提出(最大3か月の期間延長)が可能。
理由 による期間延長請求書は1通のみ提出可能。

9 . 最近の特許庁の施策（4）

- 『出願人への要請』について



本願出願時に公開されており、本願と出願人又は発明者が共通する文献
本願の一以上の請求項について、当該一の文献のみで新規性又は進歩性を
否定することができる文献（PCT国際調査報告においてX文献に相当する文献）

出願人への要請

発明の適切な評価、先行技術文献情報の開示を一層充実するよう要請しています。

・出願人への要請（例）

『引用文献1は、本願と出願人又は発明者が共通する公知文献です。このような文献は、出願人による適切な請求項の作成に役立つとともに、迅速かつ的確な審査にも資するものと考えられます。出願・審査請求の際には、このような文献を出願人が知っている先行技術文献として明細書中に開示するとともに、特許を受けようとする発明が、このような文献に基づき特許性を有するものであるか否かについて適切な評価を行っていただくようお願いします。』

（参考：「先行技術文献調査結果を用いた出願人への要請の運用の変更について」）

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/shutugannin_yousei_henkou.htm

9 . 最近の特許庁の施策（5）

- 情報提供制度について

審査の的確性及び迅速性の向上のため、情報提供を広く受け付けています。
(情報提供制度：特許法施行規則第13条の2)。

- 1 . いつでも、どなたでも(匿名可)情報を提供することが可能です。
- 2 . 書面による情報の提供をお願いします(インターネット等の電子的技術情報を提供することも可能です。)。
- 3 . 情報提供者の希望により、情報提供者へ、情報提供後の第1回目の拒絶理由通知に利用されたか否かのフィードバックを行います。

年間約7000件(2006年)の情報提供がなされていますが、提供していただいた情報の76%が拒絶理由通知において利用されています(平成19年1月に審査された案件について調査)。

審査に有益な情報を提供していただくことは、より迅速・的確な審査に役立ちますので、引き続き、皆様のご協力をお願いいたします。

参考：情報提供制度について

http://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/tt1210-037_sanko2.htm

(参考) 共通出願様式について

特許庁

現行

共通出願様式

特許請求の範囲 請求項1・・・
明細書 発明の名称 技術分野 背景技術 発明の 開示 発明が解決しようとする課題 課題を解決するための手段 発明の効果 発明を実施するための 最良の形態 実施例 産業上の利用可能性 図面の簡単な説明 図 1 符号の説明 配列表フリーテキスト 配列表
図面 図 1・・・
要約書

明細書 発明の名称 技術分野 背景技術 先行技術文献 特許文献 非特許文献 発明の 概要 発明が解決しようとする課題 課題を解決するための手段 発明の効果 図面の簡単な説明 図 1 発明を実施するための 形態 実施例 産業上の利用可能性 符号の説明 受託番号 配列表フリーテキスト 配列表
特許請求の範囲 請求項1・・・
要約書
図面 図 1・・・

平成21年1月より、共通出願様式での出願を受け付けます。
 新しい出願様式は、特許法施行規則の改正により正式に決定
 されますので、改めてホームページでお知らせします。
 共通様式に対応した電子出願ソフトは、平成20年12月26日
 (18時～)からINPITホームページで提供する予定です。