

## (1) 関連条文(平成 18 年改正法)

### (特許法)

#### (目的)

第1条 この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。

#### (定義)

第2条 この法律で「発明」とは、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をいう。

2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。

3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。

一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為

二 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為

三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

4 この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に対する指令であつて、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。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。

#### (期間の延長等)

第4条 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。

#### (代理権の範囲)

第9条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授權を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、第41条第1項の優先権の主張若しくはその取下げ、第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、出願公開の請求、拒絶査定不服審判の請求、特許権の放棄又は復代理人の選任をすることができない。

#### (手続の補正)

第17条 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、次条から第17条の4までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書又は第134条の2第1項の訂正若しくは訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲若しくは図面について補正をすることができない。

2 第36条の2第2項の外国語書面出願の出願人は、前項本文の規定にかかわらず、同条第1項の外国語書面及び外国語要約書面について補正をすることができない。

(第3項及び第4項略)

#### (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 50 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 50 条(第 159 条第 2 項(第 174 条第 1 項において準用する場合を含む。))及び第 163 条第 2 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 50 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 48 条の 7 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 50 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、その審判の請求の日から三十日以内にするとき。
- 2 第 36 条の 2 第 2 項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前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、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。
- 3 第 1 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 36 条の 2 第 2 項の外国語書面出願にあつては、同条第 4 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 2 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))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 1 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 37 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 2 項に規定するもののほか、第 1 項第 1 号、第 3 号及び第 4 号に掲げる場合(同項第 1 号に掲げる場合にあつては、拒絶理由通知と併せて第 50 条の 2 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 36 条第 5 項に規定する請求項の削除
  - 二 特許請求の範囲の減縮(第 36 条第 5 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 126 条第 5 項の規定は、前項第 2 号の場合に準用する。

#### (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。

#### (同 前)

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 66 条第 3 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 34 年法律第 123 号)第 14 条第 3 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36条の2第2項の外国語書面出願にあつては、同条第1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1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が試験を行い、刊行物に発表し、電気通信回線を通じて発表し、又は特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもつて発表することにより、第29条第1項各号の一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六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項各号の一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意に反して第29条第1項各号の一に該当するに至つた発明も、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第1項及び第2項の規定の適用については、前項と同様とする。
- 3 特許を受ける権利を有する者が政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するものに、パリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官が指定するものに出品することにより、第29条第1項各号の一に該当するに至つた発明も、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第1項及び第2項の規定の適用については、第1項と同様とする。
- 4 第1項又は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29条第1項各号の一に該当するに至つた発明が第1項又は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。

(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29条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

(職務発明)

第35条 (略)

- 2 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めのある条項は、無効とする。
- 3 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより、職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。
- 4 契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には、対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであつてはならない。
- 5 前項の対価についての定めがない場合又はその定めたところにより対価を支払うことが同項の規定により不合理と認められる場合には、第3項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。

(特許出願)

- 第 36 条 特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
- 一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
  - 二 発明者の氏名及び住所又は居所
- 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 前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一 発明の名称
  - 二 図面の簡単な説明
  - 三 発明の詳細な説明
- 4 前項第 3 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 29 条第 1 項第 3 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っ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 2 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 2 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 第 2 項の要約書には、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

(同 前)

- 第 36 条の 2 特許を受けようとする者は、前条第 2 項の明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書に代えて、同条第 3 項から第 6 項までの規定により明細書又は特許請求の範囲に記載すべきものとされる事項を経済産業省令で定める外国語で記載した書面及び必要な図面でこれに含まれる説明をその外国語で記載したもの(以下「外国語書面」という。)並びに同条第 7 項の規定により要約書に記載すべきものとされる事項をその外国語で記載した書面(以下「外国語要約書面」という。)を願書に添付することができる。
- 2 前項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願(以下「外国語書面出願」という。)の出願人は、その特許出願の日から一年二月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、当該外国語書面出願が第 44 条第 1 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 46 条第 1 項若しくは第 2 項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第 46 条の 2 第 1 項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合にあっては、本文の期間の経過後であっても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から二月以内に限り、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができる。
- 3 前項に規定する期間内に外国語書面(図面を除く。)の同項に規定する翻訳文の提出がなかつたときは、その特許出願は、取り下げられたものとみなす。
- 4 第 2 項に規定する外国語書面の翻訳文は前条第 2 項の規定により願書に添付して提出した明細書、特許請求の範囲及び図面と、第 2 項に規定する外国語要約書面の翻訳文は前条第 2 項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。

(同 前)

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。

#### (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46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(第44条第2項(第46条第5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1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2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 発明者又は考案者でない者であつて特許を受ける権利又は実用新案登録を受ける権利を承継しないものがした特許出願又は実用新案登録出願は、第1項から第4項までの規定の適用については、特許出願又は実用新案登録出願でないものとみなす。
- 7 特許庁長官は、第2項又は第4項の場合は、相当の期間を指定して、第2項又は第4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。
- 8 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2項又は第4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 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っては、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 (略)

二 先の出願が第44条第1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46条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る特許出願若しくは第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願又は実用新案法第11条第1項において準用するこの法律第44条第1項の規定による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実用新案法第10条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願である場合

三～五 (略)

2～4 (略)

#### (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期間内にするとき。

二 特許をすべき旨の査定(第163条第3項において準用する第51条の規定による特許をすべき旨の査定及び第160条第1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三十日以内にするとき。

- 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29条の2に規定する他の特許出願又は実用新案法第3条の2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30条第4項、第41条第4項及び第43条第1項(前条第3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、この限りでない。
- 3 第1項に規定する新たな特許出願をする場合における第43条第2項(前条第3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43条第2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1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30条第4項、第41条第4項又は第43条第1項及び第2項(前条第3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1項第二号に規定する三十日の期間は、第4条又は第108条第3項の規定により同条第1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1項第三号に規定する三十日の期間は、第4条の規定により第121条第1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。

#### (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12条第1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13条第2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37条第1項の実用新案登録無効審判について、同法第39条第1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29条の2に規定する他の特許出願又は実用新案法第3条の2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30条第4項、第36条の2第2項ただし書、第41条第4項、第43条第1項(第43条の2第3項において準用する場合を含む。)及び第48条の3第2項の規定の適用については、この限りでない。
- 3 第1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3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、同号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11条第3項において準用するこの法律第35条第1項、実用新案法第18条第3項において準用するこの法律第77条第4項若しくは実用新案法第19条第1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1項の規定による特許出願をすることができる。
- 5 第44条第3項及び第4項の規定は、第1項の規定による特許出願をする場合に準用する。

(出願審査の請求)

第48条の3 (略)

- 2 第44条第1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46条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第46条の2第1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、前項の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から三十日以内に限り、出願審査の請求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36条第4項第2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 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17条の2第3項又は第4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25条、第29条、第29条の2、第32条、第38条又は第39条第1項から第4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36条第4項1号若しくは第6項又は第37条に規定する要件を満たしていないとき。
- 五 (略)
- 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 その特許出願人が発明者でない場合において、その発明について特許を受ける権利を承継していないとき。

(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17条の2第1項第1号第3号に掲げる場合において、第53条第1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。

(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44条第2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ゐるものに限る。)についての前条(第159条第2項(第174条第1項において準用する場合を含む。)及び第163条2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。

(査定の方式)

第 52 条 査定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。

- 2 特許庁長官は、査定があつたときは、査定の謄本の特許出願人に送達しなければならない。

(補正の却下)

第 53 条 第 17 条の 2 第 1 項第 1 号又は第 3 号に掲げる場合(同項第 1 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 50 条の 2 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同条第 3 項から第 6 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 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
- 3 第 1 項の規定による却下の決定に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、拒絶査定不服審判を請求した場合における審判においては、この限りでない。

(訴訟との関係)

第 54 条 審査において必要があると認めるときは、審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。

- 2 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、査定が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。

(出願公開)

第 64 条 特許庁長官は、特許出願の日から一年六月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第 1 項に規定する出願公開の請求があつたときも、同様とする。

(第 2 項以下略)

(出願公開の請求)

第 64 条の 2 特許出願人は、次に掲げる場合を除き、特許庁長官に、その特許出願について出願公開の請求をすることができる。

- 一 その特許出願が出願公開されている場合
  - 二 その特許出願が第 43 条第 1 項又は第 43 条の 2 第 1 項若しくは第 2 項の規定による優先権の主張を伴う特許出願であつて、第 43 条第 2 項(第 43 条の 2 第 3 項において準用する場合を含む。)に規定する書類及び第 43 条第 5 項(第 43 条の 2 第 3 項において準用する場合を含む。)に規定する書面が特許庁長官に提出されていないものである場合
  - 三 その特許出願が外国語書面出願であつて第 36 条の 2 第 2 項に規定する外国語書面の翻訳文が特許庁長官に提出されていないものである場合
- 2 出願公開の請求は、取り下げることができない。

(特許権の設定の登録)

第 66 条 (第 1 項及び第 2 項略)

- 3 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項の特許公報に掲載しなければならない。ただし、第 5 号に掲げる事項については、その特許出願について出願公開がされているときは、この限りでない。
  - 一 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
  - 二 特許出願の番号及び年月日
  - 三 発明者の氏名及び住所又は居所
  - 四 願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容
  - 五 願書に添付した要約書に記載した事項



六 特許番号及び設定の登録の年月日

七 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

- 4 第 64 条第 3 項の規定は、前項の規定により同項第 5 号の要約書に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。

(存続期間)

第 67 条 特許権の存続期間は、特許出願の日から二十年をもって終了する。

- 2 特許権の存続期間は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であつて当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることができない期間があつたときは、五年を限度として、延長登録の出願により延長することができる。

(存続期間の延長登録)

第 67 条の 2 特許権の存続期間の延長登録の出願をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。

- 一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二 特許番号
- 三 延長を求める期間(五年以下の期間に限る。)
- 四 前条第 2 項の政令で定める処分の内容

- 2 前項の願書には、経済産業省令で定めるところにより、延長の理由を記載した資料を添付しなければならない。
- 3 特許権の存続期間の延長登録の出願は、前条第 2 項の政令で定める処分を受けた日から政令で定める期間内にしなければならない。ただし、同条第 1 項に規定する特許権の存続期間の満了後は、することができない。
- 4 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができない。
- 5 特許権の存続期間の延長登録の出願があつたときは、存続期間は、延長されたものとみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定が確定し、又は特許権の存続期間を延長した旨の登録があつたときは、この限りでない。
- 6 特許権の存続期間の延長登録の出願があつたときは、第 1 項各号に掲げる事項並びにその出願の番号及び年月日を特許公報に掲載しなければならない。

(同 前)

第 67 条の 2 の 2 特許権の存続期間の延長登録の出願をしようとする者は、第 67 条第 1 項に規定する特許権の存続期間の満了前六月の前日までに同条第 2 項の政令で定める処分を受けることができないと見込まれるときは、次に掲げる事項を記載した書面をその日までに特許庁長官に提出しなければならない。

- 一 出願をしようとする者の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二 特許番号
- 三 第 67 条第 2 項の政令で定める処分

- 2 前項の規定により提出すべき書面を提出しないときは、第 67 条第 1 項に規定する特許権の存続期間の満了前六月以後に特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができない。
- 3 第 1 項に規定する書面が提出されたときは、同項各号に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。

(同 前)

第 67 条の 3 審査官は、特許権の存続期間の延長登録の出願が次の各号の一に該当するときは、その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 その特許発明の実施に第 67 条第 2 項の政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められないとき。

- 二 その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは登録した通常実施権を有する者が第 67 条第 2 項の政令で定める処分を受けていないとき。
- 三 その延長を求める期間がその特許発明の実施をすることができなかつた期間を超えているとき。
- 四 その出願をした者が当該特許権者でないとき。
- 五 その出願が第 67 条の 2 第 4 項に規定する要件を満たしていないとき。
- 2 審査官は、特許権の存続期間の延長登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、延長登録をすべき旨の査定をしなければならない。
- 3 特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定又は審決があつたときは、特許権の存続期間を延長した旨の登録をする。
- 4 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。
  - 一 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
  - 二 特許番号
  - 三 特許権の存続期間の延長登録の出願の番号及び年月日
  - 四 延長登録の年月日
  - 五 延長の期間
  - 六 第 67 条第 2 項の政令で定める処分の内容

(同 前)

第 67 条の 4 第 47 条第 1 項、第 48 条、第 50 条及び第 52 条の規定は、特許権の存続期間の延長登録の出願の審査について準用する。

(特許発明の技術的範囲)

第 70 条 特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。

- 2 前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。
- 3 前 2 項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。

(同 前(拒絶査定不服審判における特則))

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、その日から三十日以内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。

(同 前)

第 163 条 第 48 条、第 53 条及び第 54 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 53 条第 1 項中「第 17 条の 2 第 1 項第 1 号又は第 3 号」とあるのは「第 17 条の 2 第 1 項第 1 号、第 3 号又は第 4 号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第 1 号又は第 3 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 50 条及び第 50 条の 2 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 50 条ただし書中「第 17 条の 2 第 1 項第 1 号又は第 3 号に掲げる場合(同項第 1 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 17 条の 2 第 1 項第 1 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 3 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 4 号に掲げる場合」と読み替えるものとする。
- 3 第 51 条及び第 52 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。

(同 前)

第 164 条 (第 1 項略)

- 2 審査官は、前項に規定する場合を除き、前条第1項において準用する第53条第1項の規定による却下の決定をしてはならない。  
(第3項略)

(補正の特例)

第184条の12 (第1項略)

- 2 外国語特許出願に係る明細書、特許請求の範囲又は図面について補正ができる範囲については、第17条の2第2項中「第36条の2第2項の外国語書面出願」とあるのは「第184条の4第1項の外国語特許出願」と、同条第3項中「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36条の2第2項の外国語書面出願にあつては、同条第4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2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))」とあるのは「第184条の4第1項の国際出願日(以下この項において「国際出願日」という。)における第184条の3第1項の国際特許出願(以下この項において「国際特許出願」という。)の明細書若しくは図面(図面の中の説明に限る。))の第184条の4第1項の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の同項の翻訳文(同条第2項又は第4項の規定により1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第19条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にあつては、当該翻訳文)又は国際出願日における国際特許出願の図面(図面の中の説明を除く。)(以下この項において「翻訳文等」という。)(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、翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)」とする。
- 3 国際特許出願の出願人は、第17条の3の規定にかかわらず、優先日から一年三月以内(第184条の四第1項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願のうち、国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求のあつた国際特許出願であつて国際公開がされているものについては、出願審査の請求があつた後を除く。)に限り、願書に添付した要約書について補正することができる。

(特許要件の特例)

第184条の13 第29条の2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48条の3第2項の国際実用新案登録出願である場合における第29条の2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184条の4第3項又は実用新案法第48条の4第3項の規定により取り下げられたものとみなされた第184条の4第1項の外国語特許出願又は同法第48条の4第1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1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21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184条の4第1項又は実用新案法第48条の4第1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。

(拒絶理由等の特例)

第184条の18 外国語特許出願に係る拒絶の査定及び特許無効審判については、第49条第六号並びに第123条第1項第一号及び第五号中「外国語書面出願」とあるのは「第184条の4第1項の外国語特許出願」と、第49条第六号及び第123条第1項第五号中「外国語書面」とあるのは「第184条の4第1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。

(特許公報)

第193条 特許庁は、特許公報を発行する。

- 2 特許公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。

一 出願公開後における拒絶をすべき旨の査定若しくは特許出願の放棄、取下げ若しくは却下又は特許権の存

続期間の延長登録の出願の取下げ

- 二 出願公開後における特許を受ける権利の承継
- 三 出願公開後における第17条の2第1項の規定による願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(同項ただし書各号の規定によりしたものにあつては、誤訳訂正書の提出によるものに限る。)
- 四 特許権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第112条第4項又は第5項の規定によるものを除く。 )又は回復(第112条の2第2項の規定によるものに限る。)
- 五 審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げ
- 六 審判又は再審の確定審決(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものに限る。)
- 七 訂正した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容(訂正をすべき旨の確定した決定又は確定審決があつたものに限る。)
- 八 裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定
- 九 第178条第1項の訴えについての確定判決(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものに限る。)

(書類の提出など)

第194条 特許庁長官又は審査官は、当事者に対し、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。

(第2項略)

(行政不服審査法による不服申立ての制限)

第195条の4 査定又は審決及び審判又は再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

## (特許法施行規則)

(情報の提供)

第13条の2 何人も、特許庁長官に対し、刊行物、特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより、特許出願が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供することができる。ただし、当該特許出願が特許庁に係属しなくなつたときは、この限りでない。

- 一 その特許出願(特許法第36条の2第2項の外国語書面出願、同法第184条の4第1項の外国語特許出願及び同法第184条の20第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願であつて外国語でされたものを除く。)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特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていないこと。
  - 二 その特許出願に係る発明が特許法第29条、第29条の2又は第39条第1項から第4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こと。
  - 三 その特許出願が特許法第36条第4項又は第6項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていないこと。
  - 四 その特許出願が特許法第36条の2第2項の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同条第1項の外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。
- 2 前項の規定による情報の提供は、様式第20により作成した書面によらなければならない。
  - 3 前項の書面には、第1条第3項の規定にかかわらず、提出者の印を押すことを要しない。
  - 4 第2項の書面には、第1条第3項の規定にかかわらず、提出者の氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は法

人にあつては代表者の氏名を記載することを省略することができる。

第 13 条の 3 何人も、特許庁長官に対し、刊行物、特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより、特許が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供することができる。

- 一 その特許が特許法第 17 条の 2 第 3 項 に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(特許法第 36 条の 2 第 1 項 の外国語書面出願、同法第 184 条の 4 第 1 項 の外国語特許出願及び同法第 184 条の 20 第 4 項 の規定により特許出願とみなされた国際出願であつて外国語でされたものを除く。)に対してされたこと。
  - 二 その特許が特許法第 29 条、第 29 条の 2 又は第 39 条第 1 項から第 4 項までの規定に違反してされたこと。
  - 三 その特許が特許法第 36 条第 4 項第 1 号 又は第 6 項 (第 4 号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。
  - 四 特許法第 36 条の 2 第 2 項 の外国語書面出願に係る特許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同条第 1 項 の外国語書面に記載した事項の範囲内でないこと。
  - 五 その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が特許法第 126 条第 1 項 ただし書若しくは第 3 項 から第 5 項 まで(同法第 134 条の 2 第 5 項 において準用する場合を含む。)又は第 134 条の 2 第 1 項 ただし書の規定に違反してされたこと。
- 2 前項の規定による情報の提供は、様式第 20 より作成した書面によらなければならない。
  - 3 前条第 3 項及び第 4 項の規定は、前項の書面に準用する。

#### (発明の詳細な説明の記載)

第 24 条の 2 特許法第 36 条第 4 項第 1 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。

#### (発明の単一性)

第 25 条の 8 特許法第 37 条の経済産業省令で定める技術的關係とは、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關係をいう。

- 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 1 項に規定する技術的關係については、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。

#### (微生物の寄託)

第 27 条の 2 微生物に係る発明について特許出願をしようとする者は、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微生物を容易に入手することができる場合を除き、その微生物の寄託について特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約(以下この条において「条約」という。)第 2 条(viii)の国際寄託当局の交付する条約に基づく規則第 7 規則の受託証のうち最新のものの写し又は特許庁長官の指定する機関にその微生物を寄託したことを証明する書面を願書に添付しなければならない。

- 2 特許出願の後に前項の微生物の寄託について新たな受託番号が付されたときは、特許出願人又は特許権者は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
- 3 前項の届出は、様式第 32 によりしなければならない。

#### (微生物の試料の分譲)

第 27 条の 3 前条の規定により寄託された微生物に係る発明を試験又は研究のために実施しようとする者は、次に掲げる場合は、その微生物の試料の分譲を受けることができる。

- 一 その微生物に係る発明についての特許権の設定の登録があつたとき。

- 二 特許法第 65 条第 1 項の規定によりその微生物に係る発明の内容を記載した書面を提示され警告を受けたとき。
- 三 特許法第 50 条(同法第 159 条第 2 項(同法第 174 条第 1 項において準用する場合を含む。))及び同法第 163 条第 2 項において準用する場合を含む。)の意見書を作成するために必要なとき。  
(第 2 項略)

(情報の提供等の特例)

- 第 38 条の 12 国際特許出願については、第 31 条の 3 中「出願公開」とあるのは、特許法第 184 条の 6 第 2 項の日本語特許出願にあつては「特許法第 184 条の 9 第 1 項の国際公開」と、同法第 184 条の 4 第 1 項の外国語特許出願にあつては「特許法第 184 条の 9 第 1 項の国内公表」とする。
- 2 特許法第 184 条の 4 第 1 項の外国語特許出願については、第 13 条の 2 第 1 項第 4 号及び第 13 条の 3 第 1 項第 4 号中「第 36 条の 2 第 2 項の外国語書面出願」とあるのは「第 184 条の 4 第 1 項の外国語特許出願」と、「同条第 1 項の外国語書面」とあるのは「同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。
  - 3 特許法第 184 条の 20 第 4 項の規定により特許出願とみなされた国際出願であつて外国語でされたものについては、第 13 条の 2 第 1 項第 4 号及び第 13 条の 3 第 1 項第 4 号中「特許法第 36 条の 2 第 2 項の外国語書面出願」とあるのは「外国語でされた国際出願」と、「同条第 1 項の外国語書面」とあるのは「特許法第 184 条の 20 第 4 項に規定する国際出願日となつたものと認められる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。

## (実用新案法)

### 第2条の2 (略)

#### 2 (略)

- 3 第1項の規定にかかわらず、第14条の2第1項の訂正に係る訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面については、その補正をすることができない。

#### 4・5 (略)

#### (手続の却下)

第2条の3 特許庁長官は、前条第4項、第6条の2又は第14条の3の規定により手続の補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないときは、その手続を却下することができる。

#### (実用新案登録の要件)

第3条 産業上利用することができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けることができる。

- 一 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた考案
  - 二 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた考案
  - 三 実用新案登録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考案又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた考案
- 2 実用新案登録出願前にその考案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考案に基いてきわめて容易に考案をすることができたときは、その考案については、同項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。

#### (同 前)

第3条の2 実用新案登録出願に係る考案が当該実用新案登録出願の日前の他の実用新案登録出願又は特許出願であつて当該実用新案登録出願後に第14条第3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。)の発行又は特許法第66条第3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の発行若しくは出願公開がされたものの願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(同法第36条の2第2項の外国語書面出願にあつては、同条第1項の外国語書面)に記載された考案又は発明(その考案又は発明をした者が当該実用新案登録出願に係る考案の考案者と同一の者である場合におけるその考案又は発明を除く。)と同一であるときは、その考案については、前条第1項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。ただし、当該実用新案登録出願の時にその出願人と当該他の実用新案登録出願又は特許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。

#### (実用新案登録を受けることができない考案)

第4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考案については、第3条第1項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。

#### (実用新案登録出願)

第5条 実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。

- 一 実用新案登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
  - 二 考案者の氏名及び住所又は居所
- 2 願書には、明細書、実用新案登録請求の範囲、図面及び要約書を添付しなければならない。
- 3 前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一 考案の名称

- 二 図面の簡単な説明
- 三 考案の詳細な説明
- 4 前項第三号の考案の詳細な説明は、経済産業省令で定めるところにより、その考案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、記載しなければならない。
- 5 第2項の実用新案登録請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに実用新案登録出願人が実用新案登録を受けようとする考案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、一の請求項に係る考案と他の請求項に係る考案とが同一である記載となることを妨げない。
- 6 第2項の実用新案登録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 実用新案登録を受けようとする考案が考案の詳細な説明に記載したものであること。
  - 二 実用新案登録を受けようとする考案が明確であること。
  - 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 第2項の要約書には、明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した考案の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

(同 前)

第6条 二以上の考案については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより考案の単一性の要件を満たす一群の考案に該当するときは、一の願書で実用新案登録出願をすることができる。

(補正命令)

第6条の2 特許庁長官は、実用新案登録出願が次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、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ついて補正をすべきことを命ずることができる。

- 一 その実用新案登録出願に係る考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものでないとき。
- 二 その実用新案登録出願に係る考案が第4条の規定により実用新案登録をすることができないものであるとき。
- 三 その実用新案登録出願が第5条第6項第4号又は前条に規定する要件を満たしていないとき。
- 四 その実用新案登録出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは図面に必要な事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明確であるとき。

(先 願)

- 第7条 同一の考案について異なつた日に二以上の実用新案登録出願があつたときは、最先の実用新案登録出願人のみがその考案について実用新案登録を受けることができる。
- 2 同一の考案について同日に二以上の実用新案登録出願があつたときは、いずれも、その考案について実用新案登録を受けることができない。
- 3 実用新案登録出願に係る考案と特許出願に係る発明とが同一である場合において、その実用新案登録出願及び特許出願が異なつた日にされたものであるときは、実用新案登録出願人は、特許出願人より先に出願をした場合にのみその考案について実用新案登録を受けることができる。
- 4 実用新案登録出願又は特許出願が放棄され、取り下げられ、又は却下されたときは、その実用新案登録出願又は特許出願は、前3項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。
- 5 特許出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、その特許出願は、第3項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特許法第39条第2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 考案者又は発明者でない者であつて実用新案登録を受ける権利又は特許を受ける権利を承継しないものがした実用新案登録出願又は特許出願は、第1項から第3項までの規定の適用については、実用新案登録出願又は特許出願でないものとみなす。
- 7 特許法第39条第4項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、実用新案登録出願人は、その考案について実用新案登録を受けることができない。



(実用新案登録出願等に基づく優先権主張)

第8条 実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その実用新案登録出願に係る考案について、その者が実用新案登録又は特許を受ける権利を有する実用新案登録出願又は特許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、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(先の出願が特許法第36条の2第2項の外国語書面出願である場合にあっては、同条第1項の外国語書面)に記載された考案に基づいて優先権を主張することができる。

一 (略)

二 先の出願が第11条第1項において準用する特許法第44条第1項の規定による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第10条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願又は同法第44条第1項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、同法第46条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る特許出願若しくは同法第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合

三～五 (略)

2～4 (略)

(出願の変更)

第10条 特許出願人は、その特許出願(特許法第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(同法第44条第2項(同法第46条第5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なされるものを含む。))を除く。))を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その特許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三十日を経過した後又はその特許出願の日から九年六月を経過した後は、この限りでない。

2 意匠登録出願人は、その意匠登録出願(意匠法第13条第5項において準用する同法第10条の2第2項の規定により特許法第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願の時にしたものとなされる意匠登録出願(意匠法第10条の2第2項の規定により当該意匠登録出願の時にしたものとなされるものを含む。))を除く。))を実用新案登録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三十日を経過した後又はその意匠登録出願の日から九年六月を経過した後は、この限りでない。

3～9 (略)

(実用新案技術評価の請求)

第12条 (略)

2 前項の規定による請求は、実用新案権の消滅後においても、することができる。ただし、実用新案登録無効審判により無効にされた後は、この限りでない。

3 前2項の規定にかかわらず、第1項の規定による請求は、その実用新案登録に基づいて特許法第46条の2第1項の規定による特許出願がされた後は、することができない。

4 特許庁長官は、第1項の規定による請求があつたときは、審査官にその請求に係る実用新案技術評価の報告書(以下「実用新案技術評価書」という。))を作成させなければならない。

5・6 (略)

7 実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から第1項の規定による請求があつた後に、その請求に係る実用新案登録(実用新案登録出願について同項の規定による請求があつた場合におけるその実用新案登録出願に係る実用新案登録を含む。))に基づいて特許法第46条の2第1項の規定による特許出願がされたときは、その請求は、されなかつたものとみなす。この場合において、特許庁長官は、その旨を請求人に通知しなければならない。

第13条（略）

- 2 特許庁長官は、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から実用新案技術評価の請求があつたときは、その旨を実用新案登録出願人又は実用新案権者に通知しなければならない。
- 3 特許庁長官は、実用新案技術評価書の作成がされたときは、その謄本を、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者であるときは請求人に、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者でないときは請求人及び実用新案登録出願人又は実用新案権者に送達しなければならない。

（実用新案権の設定の登録）

第14条（略）

- 2（略）
- 3 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を実用新案公報に掲載しなければならない。
  - 一～三（略）
  - 四 願書に添付した明細書及び実用新案登録請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容
  - 五～七（略）
- 4（略）

（明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正）

- 第14条の2 実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、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の訂正を一回に限りすることができる。
- 一 第13条第3項の規定による最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があつた日から二月を経過したとき。
  - 二 実用新案登録無効審判について、第39条第1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 前項の訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
    - 一 実用新案登録請求の範囲の減縮
    - 二 誤記の訂正
    - 三 明りようでない記載の釈明
  - 3 第1項の訂正は、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（前項第二号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書、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おいてしなければならない。
  - 4 第1項の訂正は、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。
  - 5 特許法第4条の規定は、第1項第一号に規定する期間に準用する。
  - 6 第1項の訂正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に規定する期間を経過するまでにその訂正をすることができないときは、同号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訂正をすることができる。
  - 7 実用新案権者は、第1項の訂正をする場合のほか、請求項の削除を目的とするもの限り、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の訂正をすることができる。ただし、実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において第41条において準用する特許法第156条第1項の規定による通知があつた後（同条第2項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第1項の規定による通知があつた後）は、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の訂正をすることができない。
  - 8 第1項及び前項の訂正は、実用新案権の消滅後においても、することができる。ただし、実用新案登録無効審判により無効にされた後は、この限りでない。
  - 9 第1項又は第7項の訂正をするには、訂正書を提出しなければならない。
  - 10 第1項の訂正をするときは、訂正書に訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面を添付しなければならない。
  - 11 第1項又は第7項の訂正があつたときは、その訂正後における明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面により実用新案登録出願及び実用新案権の設定の登録がされたものとみなす。
  - 12 第1項又は第7項の訂正があつたときは、第1項の訂正にあつては訂正した明細書及び実用新案登録請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容を、第7項の訂正にあつてはその旨を、実用新案公報に掲載しなければならない。

13 第1項又は第7項の訂正があつたときは、第1項の訂正にあつては訂正した明細書及び実用新案登録請求の特許法第127条及び第132条第3項の規定は、第1項及び第7項の場合に準用する。

(訂正に係る補正命令)

第14条の3 特許庁長官は、訂正書(前条第1項の訂正に係るものに限る。)の提出があつた場合において、その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の記載が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を指定して、その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命ずることができる。

- 一 その訂正書に添付した訂正した実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものでないとき。
- 二 その訂正書に添付した訂正した実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が第四条の規定により実用新案登録をすることができないものであるとき。
- 三 その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の記載が第5条第6項第四号又は第6条に規定する要件を満たしていないとき。
- 四 その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは図面に必要な事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明確であるとき。

(存続期間)

第15条 実用新案権の存続期間は、実用新案登録出願の日から十年をもつて終了する。

(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者であつて、特許法第123条第1項の特許無効審判(以下この項において単に「特許無効審判」という。)の請求の登録前に、特許が同項各号のいずれかに規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許を無効にした場合における実用新案権又はその際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。

一・二 (略)

三 前二号に掲げる場合において、特許無効審判の請求の登録の際現にその無効にした特許に係る特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての特許法第99条第1項の効力を有する通常実施権を有する者

2 (略)

(実用新案技術評価書の提示)

第29条の2 実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権又は専用実施権の侵害者等に対し、その権利を行使することができない。

(実用新案権者等の責任)

第29条の3 実用新案権者又は専用実施権者が侵害者等に対しその権利を行使し、又はその警告をした場合において、実用新案登録を無効にすべき旨の審決(第37条第1項第六号に掲げる理由によるものを除く。)が確定したときは、その者は、その権利の行使又はその警告により相手方に与えた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、実用新案技術評価書の実用新案技術評価(当該実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案が第3条第1項第三号及び第2項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)、第3条の2並びに第7条第1項から第3項まで及び第7項の規定により実用新案登録をすることができない旨の評価を受けたものを除く。)に基づきその権利を行使し、又はその警告をしたとき、その他相当の注意をもつてその権利を行使し、又はその警告をしたときは、この限りでな

い。

- 2 前項の規定は、実用新案登録出願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ついてした第14条の2第1項又は第7項の訂正により実用新案権の設定の登録の際における実用新案登録請求の範囲に記載された考案の範囲に含まれないこととなつた考案についてその権利を行使し、又はその警告をした場合に準用する。

#### (登録料)

第31条 実用新案権の設定の登録を受ける者又は実用新案権者は、登録料として、実用新案権の設定の登録の日から第15条に規定する存続期間の満了の日までの各年について、一件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。

#### (実用新案登録無効審判)

第37条 実用新案登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その実用新案登録を無効にすることについて実用新案登録無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。

一～六 (略)

七 その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の訂正が第14条の2第2項から第4項までの規定に違反してされたとき。

2～4 (略)

#### (審判請求書の補正)

第38条の2 (略)

- 2 審判長は、前条第1項第3号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、決定をもつて、当該補正を許可することができる。

一 第14条の2第1項の訂正があり、その訂正により請求の理由を補正する必要が生じたこと。

二 前号に掲げるもののほか当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことにつき合理的な理由があり、被請求人が当該補正に同意したこと。

3・4 (略)

#### (答弁書の提出等)

第39条 (略)

2 (略)

- 3 審判長は、第1項若しくは前項本文の答弁書を受理したとき、又は実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において第14条の2第1項若しくは第7項の訂正があつたときは、その副本を請求人に送達しなければならない。

4 (略)

- 5 審判長は、実用新案登録無効審判の請求があつた場合において、その請求後にその実用新案登録に基づいて特許法第46条の2第一項の規定による特許出願がされたときは、その旨を請求人及び参加人に通知しなければならない。

#### (審判の請求の取下げ)

第39条の2 審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる。

- 2 審判の請求は、前条第1項の答弁書の提出があつた後は、相手方の承諾を得なければ、取り下げることができな

い。

- 3 審判の請求人が前条第 5 項の規定による通知を受けたときは、前項の規定にかかわらず、その通知を受けた日から三十日以内に限り、その審判の請求を取り下げることができる。
- 4 特許法第 4 条の規定は、前項に規定する期間に準用する。この場合において、同条中「特許庁長官」とあるのは、「審判長」と読み替えるものとする。
- 5 審判の請求人がその責めに帰することができない理由により第 3 項に規定する期間内にその請求を取り下げることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から十四日（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請求を取り下げることができる。
- 6 二以上の請求項に係る実用新案登録の二以上の請求項について実用新案登録無効審判を請求したときは、その請求は、請求項ごとに取り下げることができる。

#### （特許法の準用）

第 41 条 特許法第 125 条、第 132 条から第 133 条の 2 まで、第 135 条から 154 条まで、第 156 条、第 157 条、第 167 条、第 169 条第 1 項、第 2 項、第 5 項及び第 6 項並びに第 170 条の規定は、審判に準用する。

#### （訂正の特例）

第 48 条の 13 の 2 外国語実用新案登録出願に係る第 14 条の 2 第 1 項の規定による訂正については、同条第 3 項中「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは、「第 48 条の 4 第 1 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。

#### （実用新案登録証の交付）

第 50 条 特許庁長官は、実用新案権の設定の登録又は第 14 条の 2 第 1 項の訂正があつたときは、実用新案権者に対し、実用新案登録証を交付する。

2（略）

#### （二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての特例）

第 50 条の 2 二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての第 12 条第 2 項、第 14 条の 2 第 8 項、第 26 条において準用する特許法第 97 条第 1 項若しくは第 98 条第 1 項第 1 号、第 34 条第 1 項第 3 号、第 37 条第 3 項、第 41 条において準用する同法第 125 条、第 41 条において、若しくは第 45 条第 1 項において準用する同法第 174 条第 2 項において、それぞれ準用する同法第 132 条第 1 項、第 44 条、第 45 条第 1 項において準用する同法第 176 条、第 49 条第 1 項第一号又は第 53 条第 2 項において準用する同法第 193 条第 2 項第四号の規定の適用については、請求項ごとに実用新案登録がされ、又は実用新案権があるものとみなす。

#### （手数料）

第 54 条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

- 一 第 2 条の 5 第 1 項において準用する特許法第 5 条第 1 項の規定、第 32 条第 3 項の規定若しくは第 14 条の 2 第 5 項、第 39 条の 2 第 4 項、第 45 条第 2 項若しくは次条第 5 項において準用する同法第 4 条の規定による期間の延長又は第 2 条の 5 第 1 項において準用する同法第 5 条第 2 項の規定による期日の変更を請求する者

二・三（略）

- 四 第 55 条第 1 項において準用する特許法第 186 条第 1 項の規定により証明を請求する者

- 五 第 55 条第 1 項において準用する特許法第 186 条第 1 項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者

- 六 第 55 条第 1 項において準用する特許法第 186 条第 1 項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者

- 七 第 55 条第 1 項において準用する特許法第 186 条第 1 項の規定により実用新案原簿のうち磁気テープをもつ

て調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者

2～4 (略)

- 5 実用新案権又は実用新案登録を受ける権利が国又は第8項の規定若しくは他の法令の規定による実用新案技術評価の請求の手数料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの者が自己の実用新案権又は実用新案登録を受ける権利について第2項の規定により納付すべき実用新案技術評価の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する実用新案技術評価の請求の手数料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
- 6 前2項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
- 7 (略)
- 8 (略)

(手数料の返還)

- 第54条の2 実用新案技術評価の請求があつた後に第12条第7項の規定によりその請求がされなかつたものとみなされたときは、その請求人が前条第2項の規定により納付した実用新案技術評価の請求の手数料は、その者に返還する。
- 2 第39条の2第3項又は第5項に規定する期間(同条第3項に規定する期間が同条第4項において準用する特許法第4条の規定により延長されたときは、その延長後の期間)内に実用新案登録無効審判の請求が取り下げられたときは、その請求人が前条第2項の規定により納付した審判の請求の手数料は、その者の請求により返還する。
  - 3 前項の規定による手数料の返還は、実用新案登録無効審判の請求が取り下げられた日から六月を経過した後は、請求することができない。
  - 4 実用新案登録無効審判の参加人が第39条第5項の規定による通知を受けた日から三十日以内にその参加の申請を取り下げたときは、その参加人が前条第2項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。
  - 5 特許法第4条の規定は、前項に規定する期間に準用する。この場合において、同条中「特許庁長官」とあるのは、「審判長」と読み替えるものとする。
  - 6 実用新案登録無効審判の参加人がその責めに帰することができない理由により第4項に規定する期間内にその参加の申請を取り下げることができない場合において、その理由がなくなった日から十四日(在外者にあつては、二月)以内にその期間の経過後六月以内にその申請を取り下げたときは、同項の規定にかかわらず、その参加人が前条第2項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。
  - 7 第四項及び前項の規定による手数料の返還は、参加の申請が取り下げられた日から六月を経過した後は、請求することができない。
  - 8 実用新案登録無効審判の参加人がその参加の申請を取り下げない場合において、第4項又は第6項に規定する期間(第4項に規定する期間が第5項において準用する特許法第四条の規定により延長されたときは、その延長後の期間)内に実用新案登録無効審判の請求が取り下げられたときは、その参加人が前条第2項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。ただし、第41条において準用する同法第148条第2項の規定により審判手続を続行したときは、この限りでない。
  - 9 前項の規定による手数料の返還は、実用新案登録無効審判の請求が取り下げられた日から一年を経過した後は、請求することができない。
  - 10 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
  - 11 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。

## (2)「特許・実用新案 審査基準」改訂のポイント

### ① 平成 12 年 12 月の改訂のポイント

#### I 「明細書の記載要件」について

「第 I 部 第 1 章 明細書及び特許請求の範囲の記載要件」

#### ○特許請求の範囲【発明の明確性(第 36 条第 6 項第 2 号)】

##### 1. 発明の明確性に関する考え方の整理

発明が明確であるためには、発明に属する具体的な事物の範囲(発明の範囲)が明確である必要があり、その前提として発明を特定するための事項の記載が明確である必要があるとした。

「平成6年改正特許法等における審査及び審判の運用」(以下、H6運用指針)では、発明の明確性について、概念の内包と外延は表裏一体であるとの論理学上の考え方を前提に、一方が明確であれば他方が明確であるか否かを判断することなく、発明は明確であるとしていた。

しかしながら、機能で特定された化合物発明や特殊パラメータで特定した発明等では、一見、内包が明確であっても明確に新規性・進歩性等の特許要件の判断を行うことができない場合や、特許発明の技術的範囲を理解したい場合があり、上記論理学上の考え方の整理のみで発明の明確性を判断することは適切でないと考えた。

##### 2. 発明が不明確な場合として、以下の類型を追加

- (1) 発明を特定するための事項の技術的意味が理解できない場合
- (2) 機能・特性等あるいは製法により物を特定する事項を含む結果、発明の範囲が不明確となる場合(H6運用指針では留意事項として記載)  
具体的には、請求項が機能・特性等による物の特定を含む場合においては、発明の範囲が明確であるか否かは、以下のように判断することとした。
  - ① 当業者が、出願時の技術常識を考慮して、請求項に記載された物を特定するための事項から、当該機能・特性等を有する具体的な物を想定できる場合(例えば、当該機能・特性等を有する周知の具体的な物を例示することができる場合、当該機能・特性等を有する具体的な物を容易に想到できる場合、その技術分野において物を特定するのに慣用されている手段で特定されている場合等)は、発明の範囲は明確である。
  - ② 他方、当該機能・特性等を有する具体的な物を想定できない場合であっても、
    - (i)当該機能・特性等による特定以外には、明細書又は図面に記載された発明を適切に特定することができないことが理解でき、かつ、
    - (ii)当該機能・特性等を有する物と出願時の技術水準との関係が理解できる場合は、発明の範囲が明確であるとする。

このように扱うことにより、「単なる願望クレーム」や「機能特定化合物クレーム」等は記載要件違反となる結果、出願人は明確なクレームに補正せざるを得ず、新規性・進歩性等の特許要件の判断をより適切に行うことができる。

また、「特殊パラメータ」等、その発明の特質のため、クレームの記載からは直接的に当該機能・特性等を有する具体的な物が想定できないことが避けられない場合においても、出願人に上記②(ii)の要件を課し、技術水準との関係が示されることにより、新規性・進歩性等の特許要件の判断を適切に行うことができる。

#### ○発明の詳細な説明【実施可能要件・委任省令要件(第 36 条第 4 項)】

##### 1. 実施可能要件違反の例の追加

- (1)物の発明について「作ることができること」

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(例:化学物質)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(及びその具体的な物か

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、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、当業者に期待しうる程度を超える試行錯誤や複雑高度な実験等を行う必要があるとき)は、実施可能要件違反とすることを明記した。

(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

請求項が達成すべき結果による物の特定を含んでおり、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の実施にまで当該実施の形態を拡張することができないものと信じるに足る十分な理由があるときは、実施可能要件違反とすることを明記した。(高エネルギー効率のハイブリッドカーの事例)

(なお、達成すべき結果クレームの実施可能要件については、H6 運用指針にも言及あり)

## 2. 「使用できること」について

物の発明について使用できるように記載しなければならないとは、通常、具体的に記載することが必要であり、第29条第1項柱書でいう「産業上の利用することができる」と混同することがないよう明記した。

## 3. 特殊パラメータに関する委任省令要件

特殊パラメータによる物の特定を含む請求項の場合、従来技術との比較において発明の技術上の意義を理解することができないときは、課題及びその解決手段が理解できず、委任省令要件違反とすることを明記した。

## Ⅱ. 「産業上利用することができる発明」について

### 「第Ⅱ部 第1章 産業上利用することができる発明」

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事例(人為的な取り決め等に基づいたもの)を追加した。

## Ⅲ. 「新規性・進歩性」について

### 「第Ⅱ部 第2章 新規性・進歩性」

#### ○新規性(第29条第1項)

1. 請求項に記載された発明と引用発明が同一であるとの一応の合理的な疑いを抱くべき場合の例示の追加及び一部見直し(いわゆる特殊パラメータ発明を想定)

- (1) 機能・特性等の測定条件や評価方法が異なる場合であって、両者の間に一定の関係があり、引用発明の機能・特性等が請求項に係る発明の機能・特性等に含まれる蓋然性が高い場合。
- (2) 機能・特性等により表現された発明特定事項以外の事項が共通しており、しかも引用発明が同一又は類似の課題若しくは効果を有しており、請求項に係る発明の機能・特性等に含まれる蓋然性が高い場合。

2. 一応の推定に基づく拒絶理由に対する出願人の反論、釈明が抽象的あるいは一般的なものである等、審査官の心証が変わらない場合には、新規性否定の拒絶査定を行うことを明記した。

#### ○進歩性(第29条第2項)

1. 「進歩性の判断の基本的な考え方」及び「論理づけ」の整理



H6 運用指針における「論理づけ」に関する記載中には、引用発明中に積極的な動機づけ(同一の課題が記載されている、引用発明の内容中の示唆等)がなければ進歩性を否定できない等の誤解を生じやすい表現振りがあったので、当業者の立場から、よりの確に進歩性の判断が行えるよう修正した。

- (1) H6運用指針では、論理づけは、「動機づけとなり得るもの」があるかどうかを主要観点として行うこととされているが、「動機づけとなり得るもの」と、「最適材料の選択・設計変更」や「単なる寄せ集め」等は、いずれも論理づけの具体例であり、同列のものである旨明らかにした。
- (2) 動機づけの具体例である「作用、機能の共通性」、「技術分野の関連性」においては、必ずしも「課題の共通性」は要しない旨明らかにした。
- (3) 「課題の共通性」による動機づけを行う場合、当業者の目から見て「自明な課題」、「容易に着想しうる課題」であれば、「同一の課題」が記載されている場合と同様に、動機づけが可能であることを明記した。

## 2. 複数の技術分野からの「専門家からなるチーム」を想定した当業者を追加

複合技術・先端技術分野(例えば、バイオインフォマティクス(バイオテクノロジーとコンピュータ情報処理の複合技術))においても、適切な進歩性の判断がなされるよう、当業者として個人を想定する場合だけでなく、複数の専門家からなるチームを想定すべき場合もあることを明記した。

## 3. 意見書等で主張された効果の参酌

出願当初の明細書等に記載がなく、また、同明細書等の記載から推論できない効果の参酌はしないことを明確化した。

## 4. 請求項に記載された発明と引用発明が類似であるとの一応の推定を抱くべき場合の例示の追加及び一部見直し(いわゆる特殊パラメータ発明を想定)

- (1) 機能・特性等の測定条件や評価方法が異なる場合であって、両者の間に一定の関係があり、引用発明の機能・特性等が請求項に係る発明の機能・特性等と類似のものとなる蓋然性が高く、進歩性否定の根拠となる場合。
- (2) 機能・特性等により表現された発明特定事項以外の事項が共通しているか、又は進歩性が欠如するものであり、しかも引用発明が同一又は類似の課題若しくは効果を有しており、進歩性否定の根拠となる場合。

5. 一応の推定に基づく拒絶理由に対する出願人の反論、釈明が抽象的あるいは一般的なものである等、審査官の心証が変わらない場合には、進歩性否定の拒絶査定を行うことを明記した。

6. 「もっぱら達成すべき結果によってのみ物を特定しようとする記載を含む請求項」に関する記載は、進歩性の判断手法としては適切でない部分を含むため削除した。

## IV. 「コンピュータ・ソフトウェア関連発明」について

### 「第Ⅶ部 特定技術分野の審査基準 第1章 コンピュータ・ソフトウェア関連発明」

媒体に記録されていない状態のソフトウェアも「物の発明」として取扱うことを明らかにした。

- (1) ソフトウェアとコンピュータのハードウェアとを一体として用い、あるアイデアを具体的に実現しようとする場合には、そのソフトウェアの創作は特許法上の「発明」に該当することを明らかにした。
- (2) ビジネス関連発明の進歩性の判断において、個別のビジネス分野とコンピュータ技術分野の双方の知識を有している専門家が容易に思いいつくものは進歩性を有しないことを明確にするために、事例を充実させた。

## V. 「審査の進め方」(「審査ガイドライン」を改称)について

### 「第IX部 審査の進め方」

#### 1. 基本的考え方、基本方針について

- (1) 審査の基本的考え方の留意事項に、迅速性、的確性及び公平性に加えて、透明性の担保を追加した。
- (2) 出願の複合化・高度化に伴い、審査官相互の知見を十分活用しながら、先行技術調査及び特許性の判断を行う旨を明記した。
- (3) 審査の過程において、新規性・進歩性等の特許要件や、明細書の記載要件等について何らかの疑義を生じた場合には、出願人に対し積極的にその旨通知し、当該疑義を解消するよう努める旨を明記した。また、その一手段として特許法第194条第1項に規定された書類の提出等を利用できることを明示した。

#### 2. 審査の手順、先行技術調査について

- (1) 出願の単一性の判断においては、先行技術文献の調査を行った結果として、単一性の要件が満たされなくなる場合があることに留意することを明記した。また、現行ガイドラインの記載では、単一性を満たさない請求項について格別な負担なく審査を行うことができる場合に、当該請求項について必ず審査を行うとの解釈も可能であることから「審査を行うことが適切な場合もある」との記載に改めた。
- (2) 迅速・的確な審査に資すると認められる場合においては、補正により請求項に繰り入れられる蓋然性が高いと判断される開示事項も、調査の経済上の理由から負担を増大させない限り、調査対象とすることができることを明記した。
- (3) 発明特定事項に関して二以上の選択肢があり、その選択肢どうしが類似の性質又は機能を有しない場合、互いに類似の性質又は機能を有すると認められる一群の選択肢を少なくとも一つ選び、調査対象とすることを明記した。さらに、当該請求項について、補正により拒絶理由が解消したが、新たな先行技術文献に基づく拒絶理由を発見した場合は、最後の拒絶理由通知として通知することとした。
- (4) マーカッシュ形式で記載された化学物質群の全てを調査することに過度の負担を伴う場合には、経済上の理由等を考慮して、全ての調査対象を調査することなく調査を終了できることを明記した。さらに、調査を途中で終了した請求項について、補正により拒絶理由が解消した後、新たな先行技術文献に基づく拒絶理由を発見した場合、最後の拒絶理由通知として通知することとした。

## VI. その他の審査基準について

#### 1. 「明細書及び図面の補正に関する事例集」について

新規事項とならない範囲(明細書の記載を総合的に判断すると、補正後の内容が当初明細書に記載されていた事項であるといえる場合)をより明確化するための事例(5 事例)を追加するとともに、誤解を生じやすい事例(1 事例)を削除した。

#### 2. 発明の単一性、特許法第 29 条の 2、第 39 条等、その他の審査基準、運用指針について

現行のものに技術的修正(平成 6 年法改正に伴う字句の修正、複数の指針類の統合等)のみを施した上で編纂した。

## ② 平成 13 年 8 月の改訂のポイント

### 「生物関連発明」について

「第Ⅶ部 特定技術分野の審査基準 第 2 章 生物関連発明」

生物寄託範囲の拡大(プラスミド、受精卵、原生動物、種子又は藻類)に伴う運用の変更(平成 13 年 3 月公表)についての記載を追加した。既存の「遺伝子関連発明の審査の運用に関する事例集」、及び「塩基配列またはアミノ酸配列を含む明細書等の作成のためのガイドライン(平成 10 年 6 月)」は今般の改訂により、審査基準の一部とした。

## ③ 平成 14 年 7 月の改訂のポイント

### I. 「先行技術文献情報開示要件」について

「第Ⅰ部 明細書及び特許請求の範囲 第 3 章 先行技術文献開示要件」

特許法等の一部を改正する法律(平成 14 年法律第 24 号)により、先行技術文献情報開示要件が規定され、同法の関連部分が平成 14 年 9 月 1 日に施行されたことを受けて、「先行技術文献情報開示要件」の審査基準を作成した。

### II. 「塩基配列又はアミノ配列を含む明細書等の作成のためのガイドライン」について

「第Ⅶ部 特定技術分野の審査基準 第 2 章 生物関連発明」の付録 3

特許法施行規則第 27 条の 5 第 1 項の規定及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第 50 条の 3 第 1 項の規定に基づき、特許庁長官が定める配列表の作成方法及び当該配列表につき特許庁長官が定める事項の記載方法に係る「塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等の作成のためのガイドライン」について、審査基準を改訂した。

## ④ 平成 15 年 8 月の改訂のポイント

### 「産業上利用することができる発明」について

「第Ⅱ部 特許要件 第 1 章 産業上利用することができる発明」

平成 14 年 7 月 3 日、知的財産戦略会議が示した「知的財産戦略大綱」により、「再生医療、遺伝子治療関連技術の特許法における取扱いの明確化」をすべきとの指摘を受け、「産業上利用することができる発明」の審査基準を改訂した。

「産業上利用することができる発明」の審査基準は、平成 15 年 8 月 7 日以降に審査される出願に適用する。

- (1) 遺伝子組換え製剤などの医薬品及び培養皮膚シート等の医療機器を製造するための方法は、同一人に戻すことを前提としている場合であっても特許の対象とすることを明示する。
- (2) 医療機器が有する機能を方法的に表現したものであって、かつ、特許請求の範囲に直接人体に適用する工程が含まれていない場合(例えば装置内の制御プロセスに止まる場合)は、産業上利用することができる発明の対象から除外しないことを明示する。

## ⑤ 平成 15 年 10 月の改訂のポイント

### I. 「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」について

「第Ⅰ部 明細書及び特許請求の範囲 第 1 章 明細書及び特許請求の範囲の記載要件」

平成14年7月9日の第3回産業構造審議会知的財産政策部会において、特許制度小委員会を設立し先端技術分野における特許保護等について審議することが決定され、特許制度小委員会において、「特許請求の範囲と発明の詳細な説明との実質的な対応要件の明確化を図る必要がある」とのとりまとめがなされた。このとりまとめを受けて、「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の審査基準を改訂した。

「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の審査基準は、平成15年10月22日以降に審査される出願(出願日が平成7年7月1日以降のもの)に適用する。

- (1) 請求項の記載と明細書における開示との対応関係について、これまで、表現上の対応関係に着目した運用をしてきたが、内容に立ち入った判断も加えることとした。
- (2) 特許法36条6項1号違反の類型として、現行の審査基準で表現上対応しない類型として挙げられている二類型に加えて、実質的に対応しない二類型を追加した(改訂審査基準の「2.2.1」参照)。
- (3) 改訂審査基準の理解を深めるための事例を追加した(改訂審査基準の「2.2.1.1」及び「5.1」参照)。

## II. 「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(新規事項)」について

### 「第三部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正 第I節 新規事項」

平成14年7月9日の第3回産業構造審議会知的財産政策部会において、特許制度小委員会を設立し先端技術分野における特許保護等について審議することが決定され、特許制度小委員会において、「補正制限の運用の弾力化を検討する必要がある」とのとりまとめがなされた。このとりまとめを受けて、「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正」の審査基準を改訂した。

「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正」の審査基準は、平成15年10月22日以降に審査される出願(出願日が平成6年1月1日以降のもの)に適用する。

- (1) 補正が許される範囲を「当初明細書等の記載から直接的かつ一義的に導き出せる事項」としている従来の審査基準を改め、「当初明細書等の記載から自明な事項」とし、より適切な法の運用を図った。
- (2) 当初明細書等に記載された発明の具体例だけでなく、発明が解決しようとする課題等、記載内容を総合的に考察することにより補正の適否を判断することとし、上位概念化、下位概念化等を伴う補正に適切に対応可能とした。
- (3) 改訂審査基準の理解を深めるための事例を充実させた。

## ⑥ 平成15年12月の改訂のポイント

### I. 「発明の単一性の要件」について

#### 「第一部 明細書及び特許請求の範囲 第二章 発明の単一性の要件」の改訂審査基準

平成14年7月9日の第3回知的財産政策部会において、特許制度小委員会を設立し、先端技術分野における特許保護等について審議することが決定され、特許制度小委員会において、「国際的権利取得に係る出願人の負担を軽減しその円滑化を図るため、単一性の要件についての見直しが必要である」とのとりまとめがなされた。このとりまとめを受けて、「発明の単一性の要件」の審査基準を改訂した。

「発明の単一性の要件」の審査基準は、平成16年1月1日以降に出願されるものに適用する。

- (1) PCTガイドラインに基づいて、15年改正法で新たに規定された包括的規定による発明の単一性の判断を具体的に説明した(「2.」参照。)
- (2) 発明の単一性の判断の基本的な考え方を分かり易いものとするために、代表的な判断類型を列挙し、これらについて「基本的な考え方」に基づいた判断を説明した。
- (3) 独立形式請求項と直列的な従属関係にある請求項については、まとめて審査をすることが合理的である場合が多く、このような場合には、通常、発明の単一性の要件を問題とせず審査をすることとした。
- (4) 改訂審査基準に対する理解を深めるために、事例集を充実した。

## II. 「刊行物に記載された発明の認定」について

### 「第II部 特許要件 第2章 新規性・進歩性」の「刊行物に記載された発明の認定」

従来の審査基準では、新規性及び進歩性を判断する際の刊行物に記載された発明の認定に関して、「記載事項の解釈にあたっては、技術常識を参酌することができ、当該刊行物の頒布時における技術常識を参酌することにより当業者が当該刊行物に記載されている事項から導き出せる事項（「刊行物に記載されているに等しい事項という。）も、刊行物に記載された発明の認定の基礎とすることができる。」としており、刊行物に記載された発明の認定において、刊行物の頒布時における技術常識を参酌することとしていた。このような運用は、日本の運用を、PCT国際段階の運用と調和させることを主たる理由として採用された。

しかし、主要な裁判例では、刊行物に記載された発明の認定において、出願時の技術常識を参酌することとされており、また、今般のPCTガイドラインの改訂により、刊行物に記載された発明の開示を判断する際に参酌する技術常識を、刊行物の頒布時のものとするか本願出願時のものとするかは、国際調査・予備審査機関が選択できることとされた。

以上のことから、「新規性・進歩性」の審査基準の該当部分を、「刊行物頒布時の技術常識」から「本願出願時の技術常識」へ変更し、平成15年12月24日以降に審査される出願に適用する。

## ⑦ 平成16年7月の改訂のポイント

### I. 「優先権」について

#### 「第IV部 優先権」

優先権（パリ優先権、国内優先権）に関しては、これまでまとまった審査基準が作成されておらず、審査基準第IV部において「追って補充」となっていたが、優先権に関する裁判例の蓄積もみられ、また、技術の高度化に伴い、優先権が問題となる案件が増え、まとまった審査基準の必要性が高まってきたことから、「優先権」の審査基準を作成した。

#### (1) 優先権の主張の効果の判断の手法

優先権の主張の効果が認められる範囲は、第一国の出願書類全体に記載した事項の範囲とし、その判断は新規事項の例による。

#### (2) 優先権の主張の効果の判断

優先権の主張の効果の判断は、原則として請求項毎に行う。また、一の請求項において発明を特定するための事項が形式上又は事実上の選択肢で表現されている場合には、各選択肢についてそれぞれ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は、その新たに追加された部分について優先権の主張の効果を判断する。

#### (3) 審査上の取扱い

原則として、優先期間内に先行技術を発見した場合のみ、優先権の主張の効果について判断することとする。

## II. 「実用新案技術評価書の作成」について

### 「第X部 実用新案 第1章 実用新案技術評価書の作成」

産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会実用新案制度ワーキンググループの報告書の中で、実用新案技術評価書の的確性及び分かり易さを向上すべき旨が指摘されたことを受け、「実用新案技術評価書の作成」を改訂した。また、実用新案技術評価書の様式を一新した。

(1) 新規性等が欠如しているという評価をする際には、そのように評価した理由を記載することとする。

(2) 新規性等の評価が十分に行えない原因となる明細書等の記載不備がある場合は、評価書で指摘し、最も合理的と考えられる前提において評価を行うこととする。

- (3) 原出願日と現実の出願日との間に先行技術を発見した場合は、分割・変更要件を満たしているか否かについて判断した上で、新規性等の評価を行うこととする。

## ⑧ 平成 16 年 9 月の改訂のポイント

### 「審査の進め方」について

#### 「第IX部 審査の進め方」

「審査の進め方」は、平成5年11月に公表された「審査ガイドライン」を基礎とし、平成12年12月に一部改訂の上、「審査の進め方」として審査基準に組み込まれたもので、審査の考え方、審査の手順等を示す指針として一定の役割を果たしてきたものである。しかし、近年の審査基準改訂により、それらの内容を反映させる必要が生じたほか、実務が蓄積するにつれて、必ずしも説明が十分でなかった点等が散見されるようになったことから、「審査の進め方」の審査基準を改訂した。

#### 1. 基準全体の明確化

- (1) 全体を二部構成とし、第1節を概論、第2節を各論とした。
- (2) 審査実務を時系列的に順を追って説明し、審査全体の流れを理解するためのフローチャートを添付した。
- (3) 他の基準・関連条文等の参照箇所を追加した。
- (4) 難解な表現を見直し、明確かつ平易な表現に改めた。

#### 2. 審査基準の改訂箇所の反映

「先行技術文献情報開示要件(平成14年9月改訂)」、「明細書及び特許請求の範囲の記載要件(平成15年10月改訂)」、「発明の単一性の要件(平成15年12月)」の内容を反映した。

#### 3. 制度の目的に沿った合理的な運用の確保

- (1) 審査基準を硬直的に運用するのではなく、事案の内容に応じた妥当な運用が図られるよう、具体的な運用とあわせて、そのような運用とする理由を制度の趣旨を踏まえて説明した。
- (2) 手続全体の効率性に配慮しながら審査に臨むべきことを明確化した。

## ⑨ 平成 17 年 3 月の改訂のポイント

### 「出願の変更」及び「実用新案登録に基づく特許出願」の審査基準作成、並びに実用新案関連の審査基準改訂について

「第V部 特殊な出願 第2章 出願の変更」

「第V部 特殊な出願 第3章 実用新案登録に基づく特許出願」

「第X部 実用新案 第1章 実用新案技術評価書の作成」

「第X部 実用新案 第2章 実用新案登録の基礎的要件」

平成16年6月4日に、平成16年法律第79号として、特許法・実用新案法の改正を含む、「特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律」が公布され、平成17年4月1日より施行された。

特許法第46条の2の規定が新たに設けられたことに伴い、「実用新案登録に基づく特許出願」の審査基準案を作成し、「出願の変更」についても、あわせて審査基準を作成した。「実用新案登録に基づく特許出願」については、平成17年4月1日以降に出願された実用新案登録出願に係る、実用新案登録に基づく特許出願に適用し、「出願の変更」に

については、平成17年3月30日以降に審査される出願に適用することとした。

さらに、上記改正実用新案法により、請求の範囲を減縮する訂正が認められること等から、実用新案に関連する審査基準の該当箇所においても、次のとおり改訂し、平成17年3月30日以降の評価書の作成及び基礎的要件の審査に適用することとした(但し、訂正の許容範囲の拡大に係る部分については、平成17年4月1日以降に出願されるものに適用することとした)。

### 1. 「出願の変更」の実体的要件

変更出願が原出願の時にしたものとなされるためには、次の二つの実体的要件を満たしていなければならない。

- (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に記載した事項の範囲内にあること
- (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、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こと

(注) 意匠登録出願から特許出願への変更の場合も同様とする。

### 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、その登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとなされるためには、次の二つの実体的要件を満たしていなければならない。

- (1) 特許出願に添付した明細書、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こと
- (2) 特許出願に添付した明細書、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に係る実用新案登録出願の出願当初の明細書、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こと

### 3. 実用新案制度における「訂正」の許容範囲の拡大に伴う改訂

評価書作成の前に補正又は訂正が行われている場合は、補正後又は訂正後の請求項に係る考案について評価書を作成する。

実用新案登録の基礎的要件の審査は訂正後にも行う。訂正前の基礎的要件の単一性違反の審査では、先行技術調査や先行技術調査で発見された従来技術との対比判断は行わないため、このことは訂正後の基礎的要件の審査においても同様とする。

## ⑩ 平成17年4月の改訂のポイント

### ・「産業上利用することができる発明」について

「第Ⅱ部 特許要件 第1章 産業上利用することができる発明」

知的財産戦略本部「医療関連行為の特許保護の在り方に関する専門調査会」において、医師の行為に係る技術を含めないことを前提に、「医療機器の作動方法」全体を特許対象とすべきである旨の指摘を含む「医療関連行為の特許保護の在り方について(とりまとめ)」がとりまとめられたことを踏まえ、「産業上利用することができる発明」の審査基準を改訂した。

- (1) 「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って、特許の対象であることを明示した。
- (2) 「医療機器の作動方法」には、医師の行為(例:医師が症状に応じて処置するために機器を操作する行為)や機器

- による人体に対する作用(例:機器による患部の切除)を含む方法は含まれないことを明示した。
- (3) 医療機器の作動方法の事例を充実化した。

## ・「医薬発明」について

### 「第Ⅶ部「特定技術分野 第3章 医薬発明」

知的財産戦略本部「医療関連行為の特許保護の在り方に関する専門調査会」において、「医薬の製造・販売のために医薬の新しい効能・効果を発現させる方法」の技術について、物の特許による保護の拡大の可能性を、他分野の例や医薬における特許例などを参考に権利の効力の問題にも配慮しつつ可能な限り追求し、それを審査基準等に明確化することにより、物の特許として保護すべきである旨の指摘を含む「医療関連行為の特許保護の在り方について(とりまとめ)」がとりまとめられたことを踏まえ、「医薬発明」の審査基準を作成した。

- (1) 特許・実用新案審査基準第Ⅶ部「特定技術分野の審査基準」の第3章として、医薬発明の審査基準を新設した。
- (2) 医薬発明の記載要件、新規性・進歩性等について、特有な判断・取扱いが必要な事項を中心に特許審査の運用を明確化した。
- (3) 複数の医薬の組合せや投与間隔・投与量等の治療の態様で特定しようとする医薬発明についても、「物の発明」であるので「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当せず、「産業上利用することができる発明」として扱うことを明示するとともに、新規性・進歩性等の特許性の判断手法を明確化した。
- (4) 医薬発明の事例を新設した。

## ⑪ 平成 18 年 6 月の改訂のポイント

### 「新規性・進歩性」について

#### 「第Ⅱ部 特許要件 第2章 新規性・進歩性」

請求項に用途限定がある場合の考え方について、用途発明における考え方も含めて、新規性・進歩性の審査基準を明確化するため、「新規性・進歩性」の審査基準を改訂した。

- (1) 用途限定がある発明の認定に際して、その用途限定が、用途に特に適した構造等を意味すると解すべき場合と、いわゆる用途発明を意味すると解すべき場合とがあることを明確化した。
- (2) 用途発明とは、一般に、ある物の未知の属性を発見し、この属性により、当該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と解される旨を明示した。
- (3) 「その用途にのみもっぱら使用される物」や「殺虫用の化合物Z」の説明文等、不明瞭ではないかとの指摘があった表現を明確化するとともに、上記(1)の考え方にしたがって判断することができることを明確化した。
- (4) 用途限定がある場合の事例を充実させた。

## ⑫ 平成 19 年 3 月の改訂のポイント

「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」及び「第 50 条の 2 の通知」の審査基準作成、並びに「発明の単一性の要件」、「出願の分割の要件」、「外国語書面出願」及び「審査の進め方」の審査基準改訂

#### 「第Ⅰ部 明細書及び特許請求の範囲 第2章 発明の単一性の要件」



「第Ⅲ部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正 第Ⅱ節 発明の特別な技術的特徴を変更する補正」  
「第Ⅴ部 特殊な出願 第1章 第1節 出願の分割の要件」  
「第Ⅴ部 特殊な出願 第1章 第2節 第50条の2の通知」  
「第Ⅷ部 外国語書面出願」  
「第Ⅸ部 審査の進め方」

平成18年6月7日に、平成18年法律第55号として、「意匠法等の一部を改正する法律」が公布され、特許法の改正のうち分割と補正に関連する部分が平成19年4月1日に施行された。

特許法第17条の2第4項の規定及び特許法第50条の2の規定が新たに設けられたことに伴い、「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」及び「第50条の2の通知」の審査基準を作成し、「審査の進め方」の審査基準を改訂した。さらに、上記法改正における、分割の時期的制限の緩和、外国語書面出願の翻訳文の提出期間の延長に伴い、それぞれ「出願の分割の要件」、「外国語書面出願」の審査基準を改訂した。

また、知的財産推進計画2006において、「第1庁のサーチ・審査結果の利用が制度的に担保されるよう、第2庁における追加的な調査が不要な部分をガイドラインにおいて明示するなどの運用の明確化又は必要な制度整備を行う。」とされていることを受け、「審査の進め方」の審査基準を改訂した。

「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」、「第50条の2の通知」については、平成19年4月1日以降に出願されるものに適用し、「発明の単一性の要件」、「出願の分割の要件」、「外国語書面出願」及び「審査の進め方」については、平成19年4月1日以降の審査に適用される(ただし、「出願の分割の要件」の特許査定後又は拒絶査定後の出願の分割に係る部分、「外国語書面出願」の翻訳文の提出期限の延長に係る部分、並びに、「審査の進め方」の第50条の2の通知、及び、発明の特別な技術的特徴を変更する補正に係る部分については、平成19年4月1日以降に出願されるものに適用される。 )。

## 1. 「発明の単一性の要件」の審査基準の明確化

発明の単一性の要件と密接に関連する第17条の2第4項の規定が設けられたことを受け、発明の単一性の要件を問わずに審査を行う範囲を明確化した。

- (1) 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に、審査対象となる発明を決定する手順(審査対象の決定手順)を定めた。
- (2) 第37条の要件違反の拒絶理由を通知した発明については、第37条の要件以外の要件についての審査を行わないこととした。
- (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の審査対象を具体的に説明するため、事例を追加した(事例29～36参照。 )。

## 2. 「発明の技術的特徴を変更する補正」の審査基準の作成

第17条の2第4項の規定により、審査が行われた後に審査対象の発明を発明の単一性の範囲を超えて補正することが禁止されることを受けて、審査基準を作成した。

- (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の判断は、補正前に新規性・進歩性等の特許要件についての審査が行われた発明と補正後の発明とが、全体として発明の単一性の要件を満たすか否かにより行う。
- (2) 特別な技術的特徴が変更された発明については、原則として、第17条の2第4項の要件以外の要件についての審査を行わずに、第17条の2第4項違反の拒絶理由を通知する。
- (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、「発明の単一性の要件」の取扱いと同様、一定の範囲への補正については、第17条の2第4項の要件を問わないこととした。

## 3. 「出願の分割の要件」の審査基準の改訂

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も出願の分割が可能となったことに伴い、審査基準を改訂した。

- (1) 出願の分割の時期的要件に特許査定後及び拒絶査定後の一定期間を追加した。
- (2) 特許査定後及び拒絶査定後(拒絶査定不服審判請求後を除く)の一定期間内にする出願の分割の実体的要件は、以下の三要件である。
  - ・ 分割出願の明細書等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、
  - ・ 分割出願の明細書等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、
  - ・ 原出願の分割直前の明細書等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、
- (3) 出願人に対し、分割の実体的要件等の迅速・的確な判断に資するよう、説明資料の提出が要請される旨を追加した。

#### 4. 「第 50 条の 2 の通知」の審査基準の作成

第 50 条の 2 の規定が追加され、分割出願において、原出願で既に通知済みの拒絶の理由と同一の拒絶理由が発見された場合等には、拒絶理由通知と併せて第 50 条の 2 の通知を行い、「最後の拒絶理由通知」を受けた場合と同様の補正の制限が課されるため、審査基準を作成した。

- (1) 既に通知済みの拒絶の理由と同一であるか否かの判断は、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、その拒絶の理由を解消していないかどうかにより行う。
- (2) 本願の出願審査の請求前に、本願の出願人のもとに到達しているか、又は本願の出願人が閲覧することができた拒絶理由通知を、本願の出願人が知り得た拒絶理由通知とする。
- (3) 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補正の適否等の判断手法は、「第 IX 部 審査の進め方」の「第 2 節 各論 6. 「最後の拒絶理由通知」に対して補正がされたときの審査」に従う。

#### 5. 「外国語書面出願」の審査基準の改訂

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(第 36 条の 2 第 2 項)を受けて、翻訳文提出期限を「2 月」から「1 年 2 月」へと形式的な修正を行った。

#### 6. 「審査の進め方」の審査基準の改訂

- (1) 第 17 条の 2 第 4 項の規定により、発明の特別な技術的特徴を変更する補正が禁止されたことに伴い、審査を行う際の判断手順を整理した。
- (2) 外国特許庁の先行技術調査・審査結果を有効活用すべき点を明確化し、「外国特許庁の先行技術調査・審査結果の利用ガイドライン」を別添として策定した。
- (3) 第 194 条第 1 項の規定に基づき、出願人等に提出を求めることができる書類等の一例として、分割出願が分割の実体的要件を満たしていること等の説明を求める書類を追加した。

### (3) 審査基準・運用指針等の適用関係

| 法律              | 昭和62年法前                         | 昭和62年法                                       | 平成2年法               | 平成5年法                  | 平成6年法                                                                        |
|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 施行日             | ～昭和62年<br>12月31日                | 昭和63年<br>1月1日                                | 平成2年<br>12月1日       | 平成6年<br>1月1日           | 平成7年7月1日                                                                     |
| 法改正のポイント        |                                 | ＊改善多項制の採用<br>＊特許権の存続期間延長制度                   | ＊電子出願制度<br>＊要約書の採用  | ＊補正の範囲の適正化<br>＊新実用新案制度 | ＊外国語書面出願制度の導入<br>＊明細書の記載要件の緩和<br>＊特許付与後の異議申立制度<br>(H8.1.1～)                  |
| 明細書の記載要件        | 明細書 (54.4)<br>←                 | 旧審査基準 第Ⅰ部 第1章 明細書の記載要件<br>←                  |                     |                        | 審査基準 第Ⅰ部 第1章 明細書の記載要件 (注1)                                                   |
| 発明の単一性          | 併合出願に関する審査基準 (その1(53.4)その2、その3) | 審査基準 第Ⅰ部 第2章 出願の単一性の要件                       |                     |                        |                                                                              |
| 産業上利用することができる発明 | 発明の成立性<br>←                     | 旧審査基準 第Ⅱ部 第1章 産業上利用することができる発明<br>←           |                     |                        | 審査基準 第Ⅱ部 第1章 産業上利用することができる発明                                                 |
| 新規性・進歩性         | 発明の同一性に関する 審査基準 (53.4)<br>←     | 審査基準 第Ⅱ部 第2章 新規性・進歩性                         |                     |                        |                                                                              |
| 特許法第29条の2       | 同上<br>←                         | 審査基準 第Ⅱ部 第3章 特許法第29条の2                       |                     |                        |                                                                              |
| 特許法第39条         | 同上<br>←                         | 審査基準 第Ⅱ部 第4章 特許法第39条                         |                     |                        |                                                                              |
| 明細書等の補正         | ＊明細書の要旨変更<br>＊出願公告決定後の補正        | 旧審査基準 第Ⅲ部 明細書等の補正                            | 審査基準 第Ⅲ部 明細書又は図面の補正 |                        |                                                                              |
| 優先権             | 審査基準 第Ⅳ部 優先権                    |                                              |                     |                        |                                                                              |
| 特殊出願            | 出願の分割 (改訂) (58.5)               |                                              |                     | 審査基準 第Ⅴ部 第1章 出願の分割     |                                                                              |
|                 | 審査基準 第Ⅴ部 第2章 出願の変更              |                                              |                     |                        |                                                                              |
|                 |                                 |                                              |                     |                        |                                                                              |
| 特許期間の延長         | —                               | 特許権の存続期間の延長制度に関する運用基準                        |                     |                        | 審査基準 第Ⅵ部 特許権の存続期間の延長 (注2)                                                    |
| 実用新案            | 考案の同一性<br>←                     | (基本的には特許法に同じ)                                |                     | 審査基準 第Ⅹ部 実用新案          |                                                                              |
| 特定技術分野          | 産業別審査基準<br><br><br>←            | 旧審査基準 第Ⅷ部 第1章 コンピュータ・ソフトウェア関連発明<br><br><br>← |                     |                        | ○特定技術分野の審査の運用指針 第1章 コンピュータ・ソフトウェア関連発明(注3)<br>○審査基準 第Ⅶ部 第1章 コンピュータ・ソフトウェア関連発明 |
|                 |                                 | 旧審査基準 第Ⅷ部 第2章 生物関連発明<br>←                    |                     |                        | 審査基準 第Ⅶ部 第2章 生物関連発明                                                          |
|                 |                                 | 審査基準 第Ⅷ部 第3章 医薬発明                            |                     |                        |                                                                              |

※「旧審査基準」は平成5年6月に作成されたもの、「審査基準」は平成12年12月に改訂されたものをさす。

※「←」は、従前の運用を明確化した部分等について、改正法施行前の出願にも適用されることを示す。

| 法律              | 平成 11 年一部改正                                                                                                          | 平成 14 年一部改正                                                            | 平成 15 年一部改正                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 施行日             | 平成 12 年 1 月 1 日～                                                                                                     | 平成 14 年 9 月 1 日～                                                       | 平成 16 年 1 月 1 日～                 |
| 法改正のポイント        | ＊審査請求期間の短縮<br>(H13.10.1～)<br>＊早期公開制度の導入<br>＊29 条(電気通信回線を通じて公衆に利用可能、外国公知)                                             | ＊先行技術文献情報開示制度の導入<br>＊「物」にプログラムが含まれることの明確化<br>＊明細書と特許請求の範囲の分離(H15.7.1～) | ＊異議申立制度と無効審判制度との統合<br>＊発明の単一性の要件 |
| 明細書の記載要件        | 審査基準 第 I 部 第 1 章 明細書及び特許請求の範囲の記載要件 (注 1)<br>(H15.6.30 以前の出願に対しては「明細書の記載要件」)                                          |                                                                        |                                  |
|                 |                                                                                                                      | 審査基準 第・部 第 3 章 先行技術文献情報開示要件                                            |                                  |
| 発明の単一性          | 審査基準 第 I 部 第 2 章 出願の単一性の要件                                                                                           |                                                                        | 審査基準 第 I 部 第 2 章 発明の単一性の要件       |
| 産業上利用することができる発明 | 審査基準 第 II 部 第 1 章 産業上利用することができる発明                                                                                    |                                                                        |                                  |
| 新規性・進歩性         | 審査基準 第 II 部 第 2 章 新規性・進歩性                                                                                            |                                                                        |                                  |
| 特許法第 29 条の 2    | 審査基準 第 II 部 第 3 章 特許法第 29 条の 2                                                                                       |                                                                        |                                  |
| 特許法第 39 条       | 審査基準 第 II 部 第 4 章 特許法第 39 条                                                                                          |                                                                        |                                  |
| 明細書等の補正         | 審査基準 第 III 部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正<br>(H15.6.30 以前の出願に対しては「明細書又は図面の補正」)                                                 |                                                                        |                                  |
| 優先権             | 審査基準 第 IV 部 優先権                                                                                                      |                                                                        |                                  |
| 特殊出願            | 審査基準 第 V 部 第 1 章 出願の分割                                                                                               |                                                                        |                                  |
|                 | 審査基準 第 V 部 第 2 章 出願の変更                                                                                               |                                                                        |                                  |
|                 |                                                                                                                      |                                                                        |                                  |
| 特許期間の延長         | 審査基準 第 VI 部 特許権の存続期間の延長 (注 2)                                                                                        |                                                                        |                                  |
| 実用新案            | 審査基準 第 X 部 実用新案                                                                                                      |                                                                        |                                  |
| 特定技術分野          | ○審査基準 第 VII 部 第 1 章 コンピュータ・ソフトウェア関連発明 (注 3)<br>・「プログラム」クレームに関する部分(H13.1.10 以降の出願)<br>・「記録媒体」クレームに関する部分(H9.4.1 以降の出願) |                                                                        |                                  |
|                 | 審査基準 第 VII 部 第 2 章 生物関連発明<br>・塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書の作成のためのガイドライン(H14.9.1 以降の出願)                                         |                                                                        |                                  |
|                 | 審査基準 第・部 第 3 章 医薬発明                                                                                                  |                                                                        |                                  |

※(注)を付記したものは以下の点に注意。

(注 1)・・・平成 6 年法改正における改正条項に係る項目については平成 7 年 7 月 1 日以降の出願のみに、それ以外の項目については平成 7 年 6 月 30 日以前の出願にも適用。

(注 2)・・・平成 12 年 1 月 1 日以降の特許権の存続期間の延長登録出願に適用。但しいくつかの項目については、出願日が平成 11 年 12 月 31 日以前の、係属中の出願にも適用。

(注 3)・・・一部、平成 9 年 3 月 31 日以前の出願に適用

| 法律              | 平成 16 年一部改正                                                                                                              | 平成 18 年一部改正                                                                                                                                             |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 施行日             | 平成 17 年 4 月 1 日～                                                                                                         | 平成 19 年 4 月 1 日～                                                                                                                                        |
| 法改正のポイント        | <ul style="list-style-type: none"> <li>* 実用新案登録に基づく特許出願</li> <li>* 実用新案権の権利期間の延長</li> <li>* 実用新案登録の訂正の許容範囲の拡大</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>* 分割の時期的制限の緩和</li> <li>* 分割出願の補正制限</li> <li>* 発明の特別な技術的特徴を変更する補正の禁止</li> <li>* 外国語書面出願における翻訳文の提出期限の延長</li> </ul> |
| 明細書の記載要件        | 審査基準 第Ⅰ部 第1章 明細書及び特許請求の範囲の記載要件（注1）<br>（H15.6.30 以前の出願に対しては「明細書の記載要件」）                                                    |                                                                                                                                                         |
|                 | 審査基準 第・部 第3章 先行技術文献情報開示要件                                                                                                |                                                                                                                                                         |
| 発明の単一性          | 審査基準 第Ⅰ部 第2章 発明の単一性の要件                                                                                                   |                                                                                                                                                         |
| 産業上利用することができる発明 | 審査基準 第Ⅱ部 第1章 産業上利用することができる発明                                                                                             |                                                                                                                                                         |
| 新規性・進歩性         | 審査基準 第Ⅱ部 第2章 新規性・進歩性                                                                                                     |                                                                                                                                                         |
| 特許法第29条の2       | 審査基準 第Ⅱ部 第3章 特許法第29条の2                                                                                                   |                                                                                                                                                         |
| 特許法第39条         | 審査基準 第Ⅱ部 第4章 特許法第39条                                                                                                     |                                                                                                                                                         |
| 明細書等の補正         | 審査基準 第Ⅲ部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正<br>（H15.6.30 以前の出願に対しては「明細書又は図面の補正」）<br>・第Ⅱ節「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」（H19.4.1 以降の出願）              |                                                                                                                                                         |
| 優先権             | 審査基準 第Ⅳ部 優先権                                                                                                             |                                                                                                                                                         |
| 特殊出願            | 審査基準 第Ⅴ部 第1章 出願の分割<br>・第Ⅰ節「出願の分割の要件」の特許査定後又は拒絶査定後の出願の分割に係る部分（H19.4.1 以降の出願）<br>・第Ⅱ節「第50条の2の通知」（H19.4.1 以降の出願）            |                                                                                                                                                         |
|                 | 審査基準 第Ⅴ部 第2章 出願の変更                                                                                                       |                                                                                                                                                         |
|                 | 審査基準 第Ⅴ部 第3章 実用新案登録に基づく特許出願                                                                                              |                                                                                                                                                         |
| 特許期間の延長         | 審査基準 第Ⅵ部 特許権の存続期間の延長（注2）                                                                                                 |                                                                                                                                                         |
| 実用新案            | 審査基準 第Ⅹ部 実用新案                                                                                                            |                                                                                                                                                         |
| 特定技術分野          | ○審査基準 第Ⅶ部 第1章 コンピュータ・ソフトウェア関連発明（注3）<br>・「プログラム」クレームに関する部分（H13.1.10 以降の出願）<br>・「記録媒体」クレームに関する部分（H9.4.1 以降の出願）             |                                                                                                                                                         |
|                 | 審査基準 第Ⅶ部 第2章 生物関連発明<br>・塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書の作成のためのガイドライン（H14.9.1 以降の出願）                                                   |                                                                                                                                                         |
|                 | 審査基準 第・部 第3章 医薬発明                                                                                                        |                                                                                                                                                         |

※(注)を付記したものは以下の点に注意。

(注1)・・・平成6年法改正における改正条項に係る項目については平成7年7月1日以降の出願のみに、それ以外の項目については平成7年6月30日以前の出願にも適用。

(注2)・・・平成12年1月1日以降の特許権の存続期間の延長登録出願に適用。但しいくつかの項目については、出願日が平成11年12月31日以前の、係属中の出願にも適用。

(注3)・・・一部、平成9年3月31日以前の出願に適用

