

## 「特許・実用新案審査基準」改訂案の概要

令和 8 年 4 月 8 日

審 査 基 準 室

### 1. 「除くクレーム」とする補正等に関する改訂

#### (1) 「第 IV 部 第 2 章 新規事項を追加する補正」における改訂

「3.3.1 (4) 除くクレームとする補正の場合」において、引用発明との重なりのみを除く補正でありさえすれば新規事項の追加に該当しないとの誤解を生じる懸念を解消するため、以下のとおり、明確化のための改訂を行う。

- 「3.3.1 (4) 除くクレームとする補正の場合」に示された(i)は、判断基準ではなく、通常は補正が許されることが多いといえる具体例であることを明確化するための記載を補う。
- (i)の表題を「請求項に係る発明が引用発明とたまたま重なるために新規性等(第 29 条第 1 項第 3 号、第 29 条の 2 又は第 39 条)が否定されるおそれがある場合に、その重なりのみを除くことにより、請求項に係る発明と技術的思想として顕著に異なる発明を含まないことを明らかにする補正」と改め、前提の説明を補うとともに、新たな技術的事項を導入しないものであるといえる理由の説明を補う。
- 「除くクレーム」とする補正が(i)に該当しない場合であっても、直ちに新たな技術的事項を導入するものであると判断されるわけではなく、(i)以外の考え方に準じて補正が許される場合もあることの説明を補う。
- その他留意事項や事例の追記修正を行う。

#### (2) 「第 III 部 第 2 章 第 2 節 進歩性」における改訂

阻害要因があることをもって直ちに進歩性が肯定されるとの誤解を生じる懸念を解消するため、以下のとおり、明確化のための改訂を行う。

- 「3.2.2 阻害要因」の(1)において、阻害要因があるといえる場合であっても、その程度には差異があることを明記する。併せて、「3. 進歩性の具体的な判断」において、他の各要素についても、それぞれの要素の有無のみならず、それらの程度の差異も踏まえて評価することを明記する。
- 「3.2.2 阻害要因」の(2)の表現を(1)と整合させる。

- 「3. 進歩性の具体的な判断」において、主引用発明からの設計変更等や阻害要因等の要素を考慮する際には、引用文献に明示的に記載された課題にとらわれることなく、引用発明に接した当業者であれば出願時の技術常識に基づき想定し得る課題についても考慮することを明記する。

## 2. 外国語書面出願等に関する改訂

### (1) 「第 VII 部 第 2 章 外国語書面出願の審査」における改訂

- 4.1～4.1.4 に記載された取扱いの例外として、「4.1.5 誤訳訂正書による補正が誤訳の訂正を目的としていないことが明らかである場合の取扱い」を新設し、取扱いを明確にする改訂を行う。すなわち、外国語書面のごく一部のみを翻訳文として提出し、誤訳訂正書によって初めて多くの部分の翻訳を追加するような場合<sup>1</sup>には、誤訳の訂正を目的としていないことが明らかであるため、補正書による補正と同様に取り扱うこととし、翻訳文新規事項と判断することを明確にする改訂を行う。

### (2) 「第 VII 部 第 1 章 外国語書面出願制度の概要」等における改訂

- 「6.1.3 審査における留意事項」において、原出願が外国語書面出願である場合の分割の実体的要件の(要件 2)について、「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」を「原出願の外国語書面に記載された範囲内であって、かつ翻訳文に記載された事項の範囲内（ただし、原出願において誤訳訂正が許される範囲を含む。）」と読み替えて判断することを明確にする改訂を行う<sup>2</sup>。
- 原出願が外国語書面出願であり、原出願の分割直前の明細書等に誤訳がある場合において、分割の実体的要件「分割出願の明細書等に記載された事項が、原出願の分割直前の明細書等に記載された事項の範囲内であること(要件 3)」について、分割出願において誤訳が改められた場合の取扱いが明確ではない。このため、「6.1.3 審査における留意事項」において、分割出願が外国語書面出願であり、翻訳文について誤訳訂正書により

<sup>1</sup> 外国語書面のうちのごく一部のみを翻訳文を提出して、出願のみなし取下げを回避し、日本語による出願公開を限定的なものにとどめながら、外国語書面に記載された全ての記載を根拠として補正が可能とすることは、外国語書面出願制度の趣旨に明らかに反する。

<sup>2</sup> 原出願が外国語書面出願である場合の変更出願についても同様であるため、「6.2.3 審査における留意事項」において、6.1.3 を参照する改訂を行う。また、原出願が外国語でなされた国際特許出願である場合の分割出願、原出願が外国語でなされた国際実用新案登録出願である場合の変更出願、国際実用新案登録出願が外国語でなされた場合の国際実用新案登録に基づく特許出願についても同様であるため、「第 VIII 部 国際特許出願」の 6.1.3, 6.2.3, 6.3.3 において、それぞれ第 VII 部第 1 章の 6.1, 6.2, 6.2 を参照する改訂を行う。

当該誤訳を訂正し、誤訳の訂正を目的とする補正事項が、原出願の外国語書面出願においても、誤訳の訂正を目的とする補正事項として許され得る範囲内のものである場合に限り、当該補正事項が外形的に原出願の分割直前の明細書等に記載されていない事項を含むことを理由として、(要件 3)を満たしていないとは判断しないこととする改訂を行う。

- 「4.2 明細書等について補正ができる時期」及び「6.1.2 原出願が外国語書面出願である場合の分割出願の可能な時期(ケース 1 又はケース 2)」において、翻訳文が提出される前の時期は補正及び分割出願ができないことの根拠を明記する改訂を行う。
- その他表現の明確化のための修正を行う。

### 3. 同日出願等に関する改訂

#### (1) 「第 III 部 第 4 章 先願」における改訂

- 「4.4.2 他の出願が同日出願である場合」において、同日出願の一部が審査請求されていない場合に、円滑に手続きを進めるため、以下のとおり、運用を改める改訂を行う。
  - ▶ 本願の出願人と他の出願の出願人とが異なる場合で、第 39 条第 2 項又は第 4 項以外の規定に基づく拒絶理由がない場合には、従前は「審査を進めることができない旨の通知」をすることとしていたが、各出願に対し、特許庁長官名で協議を指令するように運用を改める。
  - ▶ 本願の出願人と他の出願の出願人とが異なる場合で、第 39 条第 2 項又は第 4 項以外の規定に基づく拒絶理由についての審査を進めた結果、当該拒絶理由が解消しない場合には、従前は拒絶査定をしないこととしていたが、当該拒絶理由に基づく拒絶査定をするように運用を改める。
  - ▶ 本願の出願人と他の出願の出願人とが同じ場合には、第 39 条第 2 項又は第 4 項の拒絶理由を通知することと併せて、各出願に対し、特許庁長官名で協議を指令する運用を明記する。また、本願に第 39 条第 2 項又は第 4 項以外の拒絶理由がある場合には、第 39 条第 2 項又は第 4 項の拒絶理由と同時にその拒絶理由も通知するように運用を改める。
- 「4.4.3 協議の指令をした後の取扱い」を新設し、出願人が協議の指令に対して取り得る対応や、それに対する取扱いについて明記する改訂を行う。
- その他文章構成の整理や表現の明確化のための修正を行う。

(2)「第I部 第2章 第1節 本願発明の認定」における改訂

- 審査官が本願の特許出願の時又は日を必ず確認することを明記する改訂を行う。

4. 拡大先願に関する改訂

「第III部 第3章 拡大先願」の「3.1.2 他の出願の出願人が本願の出願時において、本願の出願人と同一でないこと(2.(1)(iv))」の(2)において、以下のとおり、出願人同一の判断における注意事項を追記する改訂を行う。

- 「各々の願書に記載された出願人」という記載に関して、他の出願について出願人名義変更届が提出されている場合には、それも考慮して本願の出願時点での出願人を判断する旨の注意事項を追記する。
- 「実質的に判断した結果」という記載に関して、会社分割は相続や合併と同様に一般承継に該当し、特許庁への届出がなくとも承継の効力が生じることを明記した上で、出願人の改称や一般承継があった場合には、実質的に出願人同一と判断できる場合がある旨の注意事項を追記する。

(以上)