発 刊 登 録 番 号
11 - 1430000-000299-14

ISSN 2092-8866

特許・実用新案

審査基準

Guidelines for Examination

（仮訳）

韓国特許庁

KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

（仮訳：日本貿易振興機構（ジェトロ）ソウル事務所）

本仮訳は、韓国特許庁で発表した「特許・実用新案審査基準(2021 年 12 月 30 日)」をジェトロが仮訳したものです。ご利用にあたっては、原文をご確認ください。
(https://www.kipo.go.kr/ko/kpoContentView.do?menuCd=SCD0201119)

【免責条項】本資料で提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使用ください。ジェトロでは、できるだけ正確な情報の提供を心掛けておりますが、本資料で提供した内容に関連して、ご利用される方が不利益等を被る事態が生じたとしても、ジェトロは一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

特許・実用新案審査基準

［所管：特許審査制度課］

制定　2014.6.30.特許庁例規第76号
改正　2014.12.31.特許庁例規第81号
改正　2015.4.2.特許庁例規第82号
改正　2015.9.24.特許庁例規第85号
改正　2016.2.11.特許庁例規第89号
改正　2016.11.21.特許庁例規第94号
改正　2017.3.1.特許庁例規第97号
改正　2017.12.29.特許庁例規第101号
改正　2018.4.24.特許庁例規第102号
改正　2018.8.1.特許庁例規第104号
改正　2019.3.18.特許庁例規第108号
改正　2020.1.1.特許庁例規第113号
改正　2020.8.10.特許庁例規第116号
改正　2020.12.14.特許庁例規第117号
改正　2021.12.30.特許庁例規第124号

発刊に当たって

世界は知識基盤社会を超えて創造経済に素早く転換しており、創造経済の貨幣である特許は、企業の競争力を強化し、雇用創出を促す国の中核的な成長エンジンであります。このような特許が創造経済を活性化するためには、正確かつ公正な高品質審査を通じて、強力な特許を創出することが非常に重要であります。

従って、審査官をはじめとする特許庁職員の業務遂行に必要である細部基準を提示している本「特許・実用新案審査基準」は、審査の統一性・正確性・公正性を高める極めて重要な役割を果たしてきました。

1998 年、特許・実用新案審査指針書が初めて制定されて以来、特許法令の制定、判例の変化を審査実務に反映するために 2002 年と 2011 年に全面改正されるなど、これまで数回の改正を通じて着実に補完・発展してきました。

特許庁は、新しい時代環境の変化に合わせて特許庁の組織再編に踏み切り、これにより、従来多数の局・課に分散していた技術分野別の審査基準を統合することになりました。今般の改正により特に融合・複合技術を審査する審査官が様々な技術分野の審査基準を総合的に適用し、正確な審査を行うことができようにしました。

併せて、今回の改正においては、出願人の強力な特許確保に審査官が一助することができるように補正方向を提示するポジティブ審査基準も反映しました。

新しい特許・実用新案審査基準が審査官に正確かつ公正な審査業務を遂行するための基準を示すだけでなく、出願人にも特許明細書の作成または補正の際に実質的な力になることができる羅針盤として活用されることを願っております。

結びに、審査基準の改正に参加し、６カ月間ご尽力してくださいました改正推進団の皆様方に感謝を申し上げます。

2014 年 6 月

特許庁長

発刊に当たって

21 世紀における国家競争力は、新しい知的財産をいかに多く保有し、これを活用するかによって決まります。このような知的財産は特許により権利化し、活用されてからこそ産業発展へ大きく貢献することができるため、特許審査を正確かつ公正に遂行することが非常に重要であります。

従って、審査官をはじめとする特許庁職員の業務遂行に必要である細部基準を提示しているこの「審査指針書」は、審査の統一性・正確性・公正性を高める極めて重要な役割を担っております。

1998 年、審査指針書が初めて制定されて以来、特許法令の改正、判例の変化を審査実務に反映するため 2002 年に全面改正するなど、これまで数回にわたる改正を通じて着実に補完・発展してきました。

今回再び全面改正される本審査指針書には、これまでの法令改正事項、主な判例及び審査事例などが幅広く反映されているだけでなく、先進５カ国特許庁（IP５）間の審査協力を先導するためのグローバル水準の特許審査基準の確保に向けた取り組みが盛り込まれています。

本審査指針書が審査官に正確かつ公正な審査業務を遂行するための基準になるだけでなく、出願人にも実質的に貢献する指針として活用されることを願っております。

結びに、通常業務によりお忙しい中にもかかわらず、改正に参加して１年間ご尽力してくださいました改正推進団の皆様に感謝の意を表します。

2011 年１月

特許庁長　이 수 권

発刊に当たって

21 世紀における国家の競争力は、新たな知識情報をいかに多く保有し、これを活用するかによって決まります。とりわけ、知識情報のうち産業の発展に大きな役割を担っている技術情報は、特許権として形体化され活用されることから、特許の審査を正確に行うことは極めて重要なことであります。

特許の審査が正確に行われず、既に知られている技術について特許権を付与することとなれば、他人の事業化を妨害することとなり、新たな技術であるにもかかわらず特許権が付与されないこととなれば、技術開発に対する意欲を鼓舞し発明を事業化することにおいて支障をきたすでしょう。従って、特許の審査を正確に行わなければ、特許制度は、産業の発展に寄与するどころか、むしろ産業の発展を阻害する要因となり、制度の存置に疑問が提起されることでしょう。

こうした側面において、特許の審査についての細部基準を提示する「審査指針書」は、非常に重要な意味をもっていると言えます。

本指針書は、１９９８年に制定された「審査指針書」に、「方式審査便覧」と１９９８年以前に使用していた「審査便覧」及び「審査一般基準」の内容を追加して、これまでの制度及び審査環境の変化や、判例及び審査事例などを幅広く反映させて作成したものであり、韓国特許庁の審査官はいうまでもなく、外部専門家の意見も取り入れてまとめたものであります。

是非とも、本指針書が審査官にとっては正確な審査を行うための基準となり、出願人にとっては効率の良い特許管理の指針として活用されることを願う次第であります。

最後に、多忙の中、本審査指針書の改訂を主管された審査２局長をはじめ、読会に参加し、貴重なご意見をいただいた編纂委員の方々のご苦労に対し、この場を借りて感謝の意を表します。

2002. 3.

特許庁長　金光琳

発刊に当たって

21 世紀には、国力を判断する基準として知的財産の発展度が急速に浮上すると見られており、政府は、「韓国型知的財産の育成」を 21 世紀国内産業発展の一里塚として定めています。

知的財産基盤産業を代表する分野は知的財産で、それがすなわち特許につながるという点は、誰もが共感している事実であり、韓国特許庁の基本業務である迅速かつ公正な審査・審判こそ知的財産産業の育成の根幹を成す柱だと思います。

1998 年３月１日、特許審判院及び特許法院が開院したことで特許・実用新案など産業財産権の審査・審判は、新たな転機を迎えており、これまで数回にわたって行った特許法などの改正により、韓国の特許制度も国際水準に符合する先進制度へ発展を遂げてきました。

しかし、知的財産の育成を通じた技術先進国の立ち上げは、法制度の先進化・国際化によってのみ達成されることではなく、既に作られている法制度の運用も非常に重要であると認識されています。

これまで審査一般基準、審査便覧、産業部門別審査基準など、審査の指標になる基準が様々な形に分散しており、特許審査制度の運用において一貫性の維持が難しかった問題を解消するため、今回審査一般基準及び審査便覧を統合して「審査指針書」を制定、一元化しました。これで特許審査における体系的かつ効率的な基準の運用が可能となりました。

本指針書が審査官にとっては迅速かつ公正な審査に向けた統一の判断基準を提供し、出願人にとっては効率的な特許管理の指針として活用されるなど、韓国特許界において新しい一里塚になることを願っております。

結びに、ご多忙中にもかかわらず、本審査指針書の制定に参加してくださいました審査２局長、制定委員並びに審議委員の皆様に感謝の意を表します。

1998. 9. 1.

特許庁長　金宇東

特許・実用新案審査基準の制定・改正の沿革

1972.8.　審査準則の制定

1978.10.　審査準則を「審査便覧」に改正

1983.2.　「審査基準」の制定

1992.8.　「審査一般基準」に全面改正

1998.9.　「審査一般基準」と「審査便覧」を統合して**「審査指針書」を制定**

1999.7.　1999.7.1.施行の改正特許・実用新案法を反映して審査指針書を改正

2002.3.　～　2001.7.1.施行の改正特許・実用新案法を反映して段階的に**全面改正**

2004.8.

2006.10　2006.3.3.施行の改正特許・実用新案法を反映して審査指針書を改正

2007.7.　2007.7.1.施行の改正特許・実用新案法を反映した審査指針書の改正

2008.12.　2008.12.26.施行の改正特許・実用新案法を反映した審査指針書の改正

2009.6.　顧客に合わせた特許制度の早期定着に向けた審査指針書の改正

2009.12.　進歩性など主な特許要件に関する審査基準の改正を反映した審査指針書の改正

2011.1.　グローバル水準の審査基準の改正を反映した審査指針書の**全面改正**

2011.7.　2011.7.1.施行の改正特許・実用新案法を反映した審査指針書の改正

2012.3.　2012.3.15.施行の改正特許・実用新案法を反映した審査指針書の改正

2013.7.　2013.7.1.施行の改正特許・実用新案法を反映した審査指針書の改正

2014.7　技術分野別の審査基準を統合、ポジティブ審査基準などを反映した**審査基準の例規を制定**

2015.1.　2015.1.1.施行の改正特許・実用新案法を反映した審査基準の改正

2015.4.　製法に限定する物の発明などに関する審査基準の改正

2015.9.　2015.7.29.施行の改正特許・実用新案法などを反映した審査基準の改正

2016.2.　意見提出機会の付与当否の判断基準の制定

2016.11.　新規事項の追加禁止、投与用法・用量の限定発明などに関する審査基準の改正

2017.3.　2017.3.1.施行の改正特許・実用新案法などを反映した審査基準の改正

2018.1.　第4次産業革命に関する発明の進歩性判断基準などに係る審査基準の改正

2018.4.　第4次産業革命技術の優先審査などに係る審査基準の改正

2018.8.　公衆衛生を害する出願、翻訳が不十分な出願などに係る審査基準の改正

2019.3　バイオヘルス及びソフトウェアの革新技術保護のための審査基準の改正

2020.1.　2019.7.9.施行の改正特許・実用新案法施行令などを反映した審査基準の改正

2020.8.　審査官回避、臨時明細書の提出許与、存続期間延長出願等に関する審査基準の改正

2020.12.　パラメータ発明の記載要件に関する審査基準の改正

2021.12.　発明者の方式審査、発明の効果などに関する審査基準の改正

1．凡例

この審査基準において使用している略語は、次の通りである。

特法→特許法
特令→特許法施行令
特則→特許法施行規則
実法→実用新案法
実令→実用新案法施行令
規定→特許・実用新案の審査事務取扱規定
告示→優先審査の申立に関する告示
42(4)(2)→第42条第4項第2号

2．この審査基準の適用対象となる出願

この審査基準は、審査国に移送された特許及び実用新案登録出願の審査に適用する。

3．この審査基準の適用範囲

(1)この審査基準は、特許法など関連法令の解釈を通じて内部の審査基準を提供しているものであり、この基準の内容が特許法など関連法令と特許・実用新案の審査事務取扱規定などの規定と異なる場合は、その規定に従う。

(2)審査官は、所管の技術分野の出願に対して、この審査基準と異なる審査基準を適用する必要があると認められる場合は、この審査基準と異なる審査基準を適用することができる。ただし、その場合は、特許審査制度課長と協議をしなければならない。

要約目次

部	章	頁
第 1 部 総則	第 1 章　権利能力及び行為能力	1101
	第 2 章　代理人	1201
	第 3 章　期間	1301
	第 4 章　手続きの無効及び返戻	1401
	第 5 章　手続きの停止及び続行	1501
	第 6 章　書類の提出及び送達	1601
	第 7 章　手数料	1701
	第 8 章　その他の審査に関する手続	1801
第 2 部 特許出願	第 1 章　特許出願人	2101
	第 2 章　特許出願書類	2201
	第 3 章　発明の説明	2301
	第 4 章　請求範囲	2401
	第 5 章　1 特許出願の範囲	2501
	第 6 章　微生物関連出願の取扱い	2601
第 3 部 特許要件	第 1 章　産業上利用の可能性	3101
	第 2 章　新規性	3201
	第 3 章　進歩性	3301
	第 4 章　拡大された先願	3401
	第 5 章　先願	3501
	第 6 章　不特許発明など	3601
第 4 部 明細書などの補正	第 1 章　補正制度の概要	4101
	第 2 章　補正の範囲	4201
	第 3 章　補正却下	4301
第 5 部 審査手続	第 1 章　審査手続一般	5101
	第 2 章　先行技術調査	5201
	第 3 章　審査進行	5301
	第 4 章　再審査	5401
	第 5 章　外国語出願	5501

部	章	頁
第 6 部 特殊な出願	第 1 章　分割出願	6101
	第 2 章　変更出願	6201
	第 3 章　条約優先権主張出願	6301
	第 4 章　国内優先権主張出願	6401
第 7 部 その他の審査手続き	第 1 章　許可などによる特許権の存続期間の延長	7101
	第 2 章　登録遅延による特許権の存続期間の延長	7201
	第 3 章　国防関連の出願審査	7301
	第 4 章　優先審査	7401
	第 5 章　審査前置	7501
	第 6 章　職権再審査	7601
第 8 部 ポジティブ 審査基準	第 1 章　補正方向の提示を通じたポジティブ審査	8101
	第 2 章　職権補正	8201
	第 3 章　拒絶理由の再通知	8301
	第 4 章　予備審査	8401
	第 5 章　補正案レビュー	8501
	第 6 章　一括審査	8601
	第 7 章　再審査面談	8701

目次

第 1 部 総則

第 1 章 権利能力及び行為能力 1101

1. 関連規定 1101
2. 特許に関する手続き 1102
3. 制限行為能力者 1103
   3.1 制度の趣旨 1103
   3.2 制限行為能力者の行為能力 1103
   3.3 制限行為能力者がした手続きの追認 1104
4. 法人など団体の権利能力 1104
   4.1 法人の権利能力 1104
   4.2 国及び地方自治体の権利能力 1105
   4.3 法人格のない社団などの権利能力 1106
5. 在外者の行為能力 1106
6. 在外者のうち外国人の権利能力 1107
7. 条約の効力 1107

第 2 章 代理人 1201

1. 関連規定 1201
2. 代理制度一般 1203
3. 法定代理人 1205
4. 任意代理人 1206
5. 特許管理人 1208

6. 代理人の選任又は改任 1210
6.1 代理人の選任 1210
6.2 包括委任制度 1211
6.3 代理人の改任など 1212
6.4 復代理 1213
7. その他の代理に関する規定 1215

第3章 期間 1301

1. 関連規定 1301
2. 期間の種類 1302
3. 期間の計算 1303
4. 期間の延長 1305
4.1 法定期間の延長と承認 1306
4.2 実体審査に関する指定期間の延長と承認 1306
4.3 方式審査に関する指定期間の延長と承認 1308
4.4 指定期間の短縮 1308

第4章 手続きの無効及び返戻 1401

1. 関連規定 1401
2. 方式審査の一般原則 1405
3. 手続きの無効 1405
4. 無効処分の取消 1408
5. 書類の返戻 1409
6. 手続きの追完 1410
7. 特許出願の回復 1410

第 5 章 手続きの停止と続行 1501

1. 関連規定 1501
2. 手続きの停止 1503
2.1 手続きの中断 1504
2.2 手続きの中止 1506
2.3 手続きの停止の効果 1507
3. 手続きの続行と効力の承継 1507

第 6 章 書類の提出及び送達 1601

1. 関連規定 1601
2. 書類の提出 1603
2.1 書類提出の効力発生時期 1603
2.2 電子文書による特許に関する手続きの遂行 1604
3. 書類の送達 1606
3.1 書類の送達手続き 1606
3.2 公示送達 1608
3.3 公示送達時の留意事項 1609
3.4 在外者に対する送達 1611
3.5 特別送達 1611
3.6 電子文書による送達 1611

第 7 章 手数料 1701

1. 関連規定 1701
2. 手数料の納付 1703
3. 手数料の減免 1706
3.1 手数料の免除 1706
3.2 手数料の全額減免 1706

3.3 手数料の一部減免 1707
3.4 手数料の減免手続き 1711
4. 手数料の返還 1711

第8章 その他の審査に関する手続き 1801

1. 関連規定 1801
2. 書類の閲覧 1802
3. 書類の搬出及び公開の禁止 1803
4. 書類の援用 1803
5. 秘密漏洩の禁止など 1804

第2部　特許出願

第1章 特許出願人 2101

1. 関連規定 2101
2. 発明者 2103
3. 承継人 2106
3.1 承継のための手続き 2106
3.2 特殊な承継の取扱い 2108
4. 正当な権利者の保護 2109
4.1 保護を受けるための措置 2110
4.2 正当な権利者がした出願の効果 2110
5. 参考事項 2111

第2章 特許出願書類 2201

1. 関連規定 2201

2. 出願書 2201
3. 要約書 2202
4. 明細書 2203
5. 図面 2206

第 3 章 発明の説明 2301

1. 関連規定 2301
2. 実施可能要件 2302
2.1 実施の主体 2302
2.2 「容易に実施」の意味 2302
2.3 審査方法 2303
2.4 請求範囲の記載不備との関係 2308
3. 記載方法の要件 2310
3.1 導入の趣旨 2310
3.2 具体的な記載方法 2311
4. 背景技術の記載要件 2315
4.1 発明の背景となる技術の意味 2315
4.2 背景技術の記載要件 2315
4.3 背景技術の記載が不適切な類型 2316
4.4 背景技術の記載が不適切な場合の拒絶理由通知 2318
4.5 特許法第 42 条第 3 項第 2 号違反の拒絶理由通知に対する出願人の対応方法 2319
5. その他の留意事項 2319
6. 拒絶理由の通知方法 2323

第 4 章 請求範囲 2401

1. 関連規定 2401
2. 発明の認定 2402

3. 発明の説明によって裏付けられること 2403
4. 発明を明確かつ簡潔に記載すること 2407
5. 発明の特定に必要であると認められる事項を記載すること 2418
6. 請求範囲の記載方法..... 2418
6.1 独立項と従属項の区別基準 2418
6.2 特許法施行令第5条第1項 2419
6.3 特許法施行令第5条第2項 2420
6.4 特許法施行令第5条第4項 2421
6.5 特許法施行令第5条第5項 2421
6.6 特許法施行令第5条第6項 2422
6.7 特許法施行令第5条第7項 2424
6.8 特許法施行令第5条第8項 2425
7. 請求範囲の提出猶予制度..... 2425

第5章 1特許出願の範囲 2501

1. 関連規定 2501
2. 制度の趣旨 2501
3. 一般的な考慮事項..... 2502
4. 単一性の判断方法..... 2504
5. 単一性の判断事例..... 2505
6. 特別な関係がある場合の単一性の判断 2508
6.1 物とその物を生産する方法 2508
6.2 物とその物を使用する方法 2509
6.3 物とその物を取り扱う方法 2509
6.4 物とその物を生産する機械、器具、装置、その他の物 2510
6.5 物とその物の特定性質のみを利用する物 2511
6.6 物とその物を取り扱う物 2511
6.7 方法とその方法の実施に直接使用する機械、器具、その他の物 2511

7. 特殊な場合の取扱い..... 2512
7.1 マーカッシュ(Markush)方式の請求項 2512
7.2 中間体と最終生成物 2513
8. 単一性審査の留意事項..... 2515

第 6 章 微生物関連出願の取扱い 2601

1. 関連規定 2601
2. 寄託制度 2602
2.1 趣旨 2602
2.2 寄託対象 2602
2.3 微生物寄託機関 2603
2.4 容易に入手することができる微生物 2603
3. 出願手続き 2604
4. 審査の留意事項..... 2605
4.1 2014 年 12 月 31 日以前の出願..... 2605
4.2 2015 年 1 月 1 日以降の出願..... 2606
5. 核酸塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願 2608

第 3 部 特許要件

第 1 章 産業上利用の可能性..... 3101

1. 関連規定 3101
2. 特許法第 29 条第 1 項本文の趣旨..... 3101
3. 関連規定 3101
4. 発明の成立要件..... 3102
4.1 発明に該当しない類型 3102
4.2 発明に該当しない場合の拒絶理由の通知 3107
4.3 「発明」と「考案」の差異 3107

5. 産業上利用することができない発明 3109
5.1 医療行為 3109
5.2 業として利用することができない発明 3117
5.3. 現実的に明らかに実施できない発明 3117
1. 関連規定 3201
2. 特許法第 29 条第 1 項の趣旨 3201
3. 規定の理解 3201
3.1 公知になった発明 3201
3.2 公然実施をされた発明 3202
3.3 頒布された刊行物に掲載された発明 3203
3.4 電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明 3205
4. 新規性の判断 3214
4.1 請求項に記載された発明の特定 3214
4.2 引用発明の特定 3220
4.3 新規性の判断方法 3222
4.4 新規性の判断時の留意事項 3224
5. 公知などになっていない発明とみなす場合 3227
5.1 関連規定 3227
5.2 制度の趣旨 3228
5.3 公知などになっていない発明とみなすための要件 3228
5.4 特許法第 30 条の規定の適用を受けるための手続き 3230
5.5 特許法第 30 条規定の適用の可否に対する審査 3231

第 3 章 進歩性 3301

1. 関連規定 3301
2. 特許法第 29 条第 2 項の趣旨 3301

3. 関連用語の定義 3302
3.1 特許出願前 3302
3.2 通常の技術者 3302
3.3 容易に発明をすることができること 3302
4. 進歩性の判断の基本原則 3303
5. 進歩性の判断方法 3303
5.1 進歩性の判断手順 3304
5.2 引用発明の選択 3304
6. 容易性判断の根拠 3307
6.1 発明に至るような動機の有無 3307
6.2 通常の技術者が有する通常の創作能力の発揮に該当すること 3310
6.3 より良い効果の考慮 3315
6.4 発明の類型による進歩性の判断 3316
7. 結合発明の進歩性の判断 3324
8. 進歩性の判断時に考慮すべきその他の要素 3327
9. 進歩性の判断時の留意事項 3329

第4章 拡大された先願 3401

1. 関連規定 3401
2. 拡大された先願の趣旨 3402
3. 適用要件 3402
4. 拡大された先願の適用の例外 3406
5. その他出願が国際特許出願である場合の特則 3407
6. 同一性を判断する方法 3409
6.1 同一性判断の手順 3409
6.2 同一性判断の実体的方法 3410
6.3 発明が実質的に同一である場合 3410

第 5 章 先願 3501

1. 関連規定 3501
2. 特許法第 36 条の趣旨 3502
3. 適用要件 3502
   3.1 同一発明 3502
   3.2 先願の地位を有しない出願 3502
4. 審査方法 3503
   4.1 判断基準日の認定 3503
   4.2 異なる日に 2 以上の出願がある場合 3504
   4.3 同じ日に 2 以上の出願がある場合 3506
   4.4 競合出願審査の具体的な内容 3506
5. 審査の留意事項 3509

第 6 章 不特許発明など 3601

1. 関連規定 3601
2. 特許法第 32 条の趣旨 3601
3. 特許を受けることができない発明 3601
   3.1 公序良俗を害する発明 3601
   3.2 公衆衛生を害する恐れがある発明 3603

第 4 部 明細書などの補正

第 1 章 補正制度の概要 4101

1. 特許法第 47 条 4101
2. 補正制度の趣旨 4102

3. 補正要件 4103
3.1 補正手続きの要件 4103
3.2 補正の実体的要件 4103
4. 補正期間 4104
4.1 自発補正期間 4104
4.2 拒絶理由通知にともなう意見書提出期間 4105
4.3 再審査を請求する時 4105

第 2 章 補正の範囲 4201

1. 自発補正及び最初拒絶理由通知に対応した補正 4201
1.1 新規事項の追加禁止 4201
1.2 新規事項の追加禁止規定の具体的な判断方法 4202
2. 最後拒絶理由通知に対応する補正又は再審査請求時の補正 4206
2.1 請求範囲補正の制限 4206
2.2 請求項を限定、削除する、又は請求項に付加して請求範囲を減縮する場合 4207
2.3 誤った記載を訂正する場合 4210
2.4 明確ではない記載を明確にする場合 4210
2.5 新規事項を削除するために補正する場合 4211

第 3 章 補正却下 4301

1. 特許法第 51 条及び第 63 条 4301
2. 補正却下の要件 4302
3. 補正却下要件の判断方法 4303
4. 補正却下決定の留意事項 4305

第5部 審査手続き

第1章 審査手続き一般 5101

1. 審査手続きの概要 5101

1.1 審査のフロー図 5101

1.2 審査の概要 5102

2. 審査官の指定 5104

2.1 審査官の任務など 5104

2.2 審査官の指定及び変更 5106

2.3 審査業務の報告 5107

2.4 審査関連文書の書式及び名義 5109

3. 特許分類(CPC、IPC)の付与 5109

3.1 特許分類(CPC、IPC)付与手続きのフロー図 5109

3.2 特許分類付与の概要 5110

3.4 協力特許分類(CPC)の理解 5117

4. 出願公開 5126

4.1 出願公開の趣旨 5126

4.2 出願公開の時期 5126

4.3 出願公開の対象 5127

4.4 出願公開の媒体 5127

4.5 出願公開の効果 5127

5. 審査請求 5128

5.1 審査請求一般 5128

5.2 審査請求の手続き 5129

5.3 審査請求の効果 5129

6. 審査着手 5130
6.1 審査着手の順位 5130
6.2 審査着手の保留 5131
7. 処理期限 5132
8. 法律適用の基準 5134

第 2 章 先行技術調査 5201

1. 先行技術調査の概要 5201
2. 調査前の手続き 5201
3. 調査手続き 5202
3.1 調査の範囲 5202
3.2 調査から除外される場合 5202
3.3 調査の時間基準 5203
3.4 調査の中断 5203
3.5 調査時の留意事項 5204
3.6 先行技術文献の引用 5205
3.7 参考事項 5206
4. 調査後の措置 5207
5. 専門調査機関を利用した先行技術調査 5207
5.1 調査依頼 5208
5.2 先行技術調査結果の納品及び検収 5208

第 3 章 審査進行 5301

1. 審査進行の概要 5301
2. 出願発明の理解 5302
3. 先行技術文献の検討 5302

4. 特殊な出願の取扱い **5303**
4.1 条約優先権主張がある場合 5303
4.2 国内優先権主張がある場合 5305
4.3 公知例外主張がある場合 5308
4.4 分割出願又は変更出願の場合 5309
4.5 正当な権利者による出願の場合 5312
4.6 国際特許出願の場合 5313
5. 拒絶理由通知 **5316**
5.1 拒絶理由通知をするときの留意事項 5317
5.2 追加の拒絶理由通知なく拒絶しなければならない場合 5320
5.3 拒絶理由通知の種類 5332
5.4 請求項別の審査方法 5336
5.5 先行技術文献の記載要領 5342
6. 意見書などの取扱い **5346**
6.1 指定期間の延長又は短縮 5346
6.2 意見書の取扱い 5349
6.3 補正された明細書の取扱い[規定 24(3)、(4)] 5350
6.4 審査参考資料の取扱い 5353
7. 追加検索 **5356**
8. 審査の保留又は処理期間の延長 **5357**
9. 書類の送達 **5360**
9.1 書類送達の一般原則 5360
9.2 公示送達 5361
10. 面談 **5361**
10.1 面談の申立及び受諾 5361
10.2 面談の手続き 5362
10.3 面談時の留意事項 5363
10.4 出張面談 5364

11. 最後拒絶理由通知による補正の取扱い 5364

11.1 最後拒絶理由による通知の適法性の検討 5365

11.2 補正要件の充足有無の判断 5366

11.3 補正を承認した後の審査 5369

11.4 補正を却下した後の審査 5369

12. 特許可否の決定 5370

12.1 特許決定 5370

12.2 拒絶決定 5370

12.3 特許可否決定時の留意事項 5371

13. 処分の取消し 5372

第 4 章 再審査 5401

1. 再審査制度の概要 5401

2. 再審査の手続き 5401

2.1 再審査手続きのフロー図 5401

2.2 再審査請求の方式審査 5402

2.3 補正の適法性検討 5403

2.4 補正を承認した後の審査[規定 54] 5405

2.5 補正を却下した後の審査 5406

3. 再審査時の留意事項 5406

第 5 章 外国語出願 5501

1. 概要 5501

1.1 関連規定 5501

1.2 制度の趣旨 5502

1.3 規定の理解 5502

1.4 外国語出願の新規事項に関する追加判断の手続き 5505

2. 原文の新規事項及び国語翻訳文の新規事項 5506
2.1 関連規定 5506
2.2 国語翻訳文の新規事項の追加禁止 5506
2.3 原文の新規事項の追加禁止 5508
3. 誤訳訂正 5511
3.1 関連規定 5511
3.2 誤訳訂正の要件 5512
3.3 誤訳訂正の効果 5513
3.4 誤訳訂正がある場合の新規事項の追加禁止に対する判断 5513
3.5 誤訳訂正の審査時の留意事項 5518
4. 外国語出願に関するその他事項 5519
4.1 先行技術としての外国語出願 5519
4.2 特殊出願などの取扱い 5520
4.3 外国語で出願した国際特許出願 5525

第6部　特殊な出願

第1章 分割出願 6101
1. 特許法第52条 6101
2. 分割出願の趣旨 6102
3. 分割要件 6102
3.1 主体的要件 6102
3.2 時期的要件 6103
3.3 客体的要件 6104
4. 分割出願の手続き 6105
5. 分割出願の効果 6107

6. 分割出願の審査 6107
6.1 分割出願審査の一般原則 6107
6.2 分割出願審査の留意事項 6109

第 2 章 変更出願 6201

1. 特許法第 53 条 6201
2. 変更出願の趣旨 6202
3. 変更要件 6202
3.1 主体的要件 6202
3.2 時期的要件 6202
3.3 客体的要件 6203
4. 変更出願の手続き 6204
5. 変更出願の効果 6205
6. 変更出願の審査 6206
6.1 変更出願審査の一般原則 6206
6.2 変更出願審査の留意事項 6207

第 3 章 条約優先権主張出願 6301

1. 特許法第 54 条 6301
2. 条約優先権主張制度の趣旨 6302
3. 条約優先権主張の要件 6303
3.1 主体的要件 6303
3.2 時期的要件 6304
3.3 客体的要件 6305
4. 条約優先権主張の手続き 6306
5. 条約優先権主張の効果 6309
6. 条約優先権主張の補正 6309

7. 条約優先権主張出願の審査 6311
7.1 条約優先権主張の審査手続きのフロー図 6311
7.2 審査の概要 6312
7.3 条約優先権主張の方式審査 6312
7.4 条約優先権主張出願の実体審査 6314
7.5 条約優先権主張出願審査の留意事項 6316

第 4 章 国内優先権主張出願 6401

1. 特許法第 55 条 6401
2. 国内優先権主張の趣旨 6403
3. 国内優先権主張の要件 6403
3.1 主体的要件 6403
3.2 時期的要件 6404
3.3 客体的要件 6404
4. 国内優先権主張の手続き 6405
5. 国内優先権主張の効果 6406
6. 国内優先権主張の補正 6408
7. 国内優先権主張出願の審査 6409
7.1 審査の概要 6409
7.2 国内優先権主張審査手続きのフロー図 6410
7.3 国内優先権主張の方式審査 6410
7.4 国内優先権主張出願の実体審査 6411
7.5 国内優先権主張出願審査の留意事項 6411

第 7 部 その他の審査手続き

第 1 章 許可などによる特許権存続期間の延長 7101

1. 関連規定 7101

2. 趣旨 7102
3. 延長登録の対象 7102
3.1 延長を受けることができる発明 7102
3.2 許可又は登録の根拠法令 7102
3.3 特許権の存続可否 7103
3.4 延長対象の判断における考慮事項 7104
4. 延長を受けることができる期間 7105
5. 許可などによる特許権存続期間の延長登録出願 7106
5.1 関連規定 7106
5.2 延長登録出願人 7107
5.3 出願することができる時期 7107
5.4 出願書類 7108
5.5 延長登録出願の効果 7110
5.6 延長登録出願の代理権 7110
6. 審査 7111
6.1 関連規定 7111
6.2 審査手続きのフロー図及び概要 7112
6.3 延長登録出願の方式審査 7114
6.4 延長登録出願の実体審査 7114
7. その他の審査手続き 7122
7.1 特許公報などにおける掲載 7123
7.2 延長登録拒絶決定に対する審判 7123
7.3 延長登録された特許権の無効審判 7123

第 2 章 登録遅延による特許権の存続期間の延長 7201

1. 関連規定 7201
2. 趣旨 7209

3. 延長を受けることができる期間 7210
3.1 延長対象になる特許 7210
3.2 「出願人により遅延された期間」の意義 7210
3.3 「出願人により遅延された期間」の類型 7211
3.4 「出願人により遅延された期間」の例外 7217
4. 登録遅延による特許権の存続期間の延長登録出願 7218
4.1 関連規定 7218
4.2 延長登録出願人 7219
4.3 出願をすることができる時期 7220
4.4 出願書類 7220
4.5 延長登録出願の代理権 7221
5. 審査 7221
5.1 関連規定 7221
5.2 審査手続きのフロー図及び概要 7222
5.3 延長登録出願の方式審査 7222
5.4 延長登録出願の実体審査 7223
6. その他の審査手続き 7230
6.1 特許公報などにおける掲載 7230
6.2 延長登録拒絶決定に対する審判 7231
6.3 延長登録された特許権の無効審判 7231

第3章 国防に関する出願の審査 7301

1. 関連規定 7301
2. 趣旨 7303
3. 国防に関する出願一般 7303
3.1 国防に関する出願の分類基準 7303
3.2 国防に関する出願の分類基準適用対象出願 7305
4. 国防に関する出願の取扱手続き 7306

4.1 出願人が国防に関する出願で表示した場合の取扱い 7306
4.2 審査官が国防に関する出願で分類した場合の取扱い 7308
5. 審査局に移管された国防に関する出願審査 7310
6. 秘密に取り扱いされる出願書類の管理 7311
7. 外国への出願禁止及び許可 7312
7.1 外国への出願禁止対象出願 7312
7.2. 外国への出願許可 7312
7.3 米国の国防に関する出願を我が国において出願する場合の取扱い 7313

第 4 章 優先審査 7401

1. 関連規定 7401
2. 優先審査の概要 7410
3. 優先審査の申立対象 7412
3.1 優先審査申立の一般基準 7412
3.2 優先審査の申立 7418
3.3 優先審査の可否決定の手続き 7421
4. 優先審査対象別の判断指針 7429
4.1 第三者による実施出願 7429
4.2 防衛産業分野の出願 7432
4.3 グリーン技術と直接関連した特許出願、公害防止に有用な実用新案登録出 7433
4.4 輸出促進に直接関連した出 7441
4.5 国又は地方自治体の職務に関する出願 7442
4.6 ベンチャー企業の確認を受けた企業の出願 7443
4.7 技術革新型中小企業に選定された企業の出 7445
4.8 職務発明補償優秀企業に選定された企業又は知識財産経営認証を受けた中小企業の出願 7446
4.9 「国家研究開発革新法」第 2 条第 1 号による国家研究開発事業の結果物に関する出願 7447

4.10 条約による優先権主張の基礎になる出願 7449
4.11 出願人が出願された発明を業として実施中又は実施準備中である出 7450
4.12 特許庁長が外国特許庁長と優先審査に合意した特許出願 7457
4.13 「地域特化発展特区に対する規制特例法」第 36 条の 8 により規制特例が適用された特化事業と直接関連した特許出願 7467
4.14「先端医療複合団地の育成に関する特別法」第 26 条により規制特例が適用される入居医療研究開発機関が提出した先端医療複合団地内の医療研究開発に関する特許出願 7469
4.15 専門機関に先行技術調査を依頼した出願 7469
4.16 高齢者又は余命宣告を受けた患者の出願 7472
4.17 第 4 次産業関連技術を活用した特許出願 7473
4.18 特許庁が国際調査機関として国際調査を遂行し、書面が提出された国際特許出願 7476
4.19 「感染病の予防及び管理に関する法律」第 2 条第 21 号による医療・防疫物品と直接係る出願 7476
4.20 「災難及び安全管理基本法」第 73 条の 4 により認証を受けた災難安全製品と直接係る出願 7477
4.21 災難による緊急状況に対応するため、特許庁長が優先審査申請期間を定めて公告した対象に該当する出願 7478

第 5 章　審査前置 7501

1. 関連規定 7501
2. 趣旨 7502
3. 審査前置の要件 7503
4. 審査手続き 7503
4.1 方式審査 7505
4.2 補正の適合性判断 7505

4.3 不適法な補正の却下 7506
4.4 審査 I-III..... 7508
4.5 特許決定又は原決定の維持 7511

第 6 章 職権再審査..... 7601

1. 関連規定 7601
2. 職権再審査制度の概要..... 7601
3. 職権再審査の要件..... 7602
4. 職権再審査における留意事項..... 7602

第 8 部　ポジティブ審査基準

第 1 章 補正方向の提示によるポジティブ審査 8101

1. 概要 8101
2. 適用対象の出願及び方向..... 8101
3. 補正方向の提示方法..... 8101
3.1 新規性及び進歩性に関する補正方向の提示方法 8101
3.2 記載不備に関する補正方向の提示方法 8104
4. 望ましくない補正方向の提示例..... 8105

第 2 章 職権補正..... 8201

1. 関連規定 8201
2. 職権補正制度の概要..... 8201
3. 職権補正が可能な事項..... 8202
4. 職権補正の手続き..... 8206

5. 職権補正の無効とみなす規定 8206
6. 職権補正の受入拒否による再審査手続き 8207
7. 職権補正における留意事項 8207

第 3 章 拒絶理由の再通知 8301

第 4 章 予備審査 8401

1. 予備審査の概要 8401
2. 予備審査の申立対象 8401
2.1 予備審査の申立ができる出願 8401
2.2 予備審査の申立ができる者 8401
2.3 予備審査の面談に参加できる者 8402
2.4 予備審査の面談の内容 8402
3. 予備審査の申立及び決定の手続き 8402
3.1 予備審査の申立 8402
3.2 予備審査の決定 8403
3.3 面談の延期又は取消 8405
4. 予備審査面談の進行手続き 8406
4.1 面談の事前準備 8406
4.2 面談参加者の身元確認 8406
4.3 面談の進行 8406
4.4 面談記録 8408
4.5 面談の終了 8410
5. 予備審査の面談後の手続き 8411
5.1 出願人などの手続き 8411
5.2 審査官の手続き 8412

第 5 章 補正案レビュー 8501

1. 補正案レビューの概要 8501
2. 補正案レビューの申立対象 8501
2.1 補正案レビューの申立ができる出願 8501
2.2 補正案レビューの申立ができる者 8501
2.3 補正案レビューの面談に参加できる者 8501
2.4 補正案レビューの面談の内容 8502
3. 補正案レビューの申立及び決定の手続き 8502
3.1 補正案レビューの申立 8502
3.2 補正案レビューの決定 8503
3.3 面談の延期又は取消 8505
4. 補正案レビューの面談の進行手続き 8505
4.1 面談の事前準備 8505
4.2 面談参加者の身元確認 8506
4.3 面談の進行 8506
4.4 面談記録 8507
4.5 面談の終了 8508
5. 補正案レビューの面談後の手続き 8508
5.1 出願人などの手続き 8508
5.2 審査官の手続き 8509

第 6 章 一括審査 8601

1. 一括審査の概要 8601
2. 一括審査の申立対象 8601
2.1 一括審査の申立ができる者 8601
2.2 一括審査の申立ができる出願 8601
3. 一括審査の手続き 8602

3.1 一括審査の手続きのフロー図 8602
3.2 一括審査の申立 8602
3.3 一括審査の方式審査 8603
3.4 一括審査説明会 8603
3.5 一括審査の処理 8605

第 7 章 再審査面談 8701

1. 再審査面談の概要 8701
2. 再審査面談の申立対象 8701
3. 再審査面談の申立及び決定手続き 8701
3.1 再審査面談の申立 8701
3.2 再審査面談の決定 8702
3.3 面談の延期又は取消 8703
4. 再審査面談の進行手続き 8704
4.1 面談の事前準備 8704
4.2 面談参加者の身元確認、面談の進行、面談の記録及び面談の終了 8704
5. 再審査面談後の手続き 8704
5.1 出願人などの手続き 8704
5.2 審査官の手続き 8705

・附則・付録・索引

第 1 部 総則

第 1 章 権利能力及び行為能力

1. 関連規定

特許法第 3 条(未成年者などの行為能力)①未成年者・成年被後見人又は被保佐人は、法定代理人によらなければ、特許に関する出願・請求その他の手続き(以下「特許に関する手続き」という)をすることができない。ただし、未成年者及び成年被後見人が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りではない。

②第 1 項の法定代理人は、後見監督人の同意を得ないで第 132 条の 2 による特許取消申立(以下「特許取消申立」という)又は相手方が請求した審判若しくは再審に関する手続きをすることができる。

特許法第 4 条(法人ではない社団など)法人ではない社団又は財団であって、代表者若しくは管理人が定められている場合は、その社団又は財団の名で出願審査の請求人、特許取消申立人、審判の請求人・被請求人若しくは再審の請求人・被請求人になることができる。

特許法第 5 条(在外者の特許管理人)①国内に住所又は営業所を有しない者(以下「在外者」という)は、在外者(法人の場合は、その代表者)が国内に滞在する場合を除き、その在外者の特許に関する代理人であって国内に住所又は営業所を有する者(以下、「特許管理人」という)によらなければ、特許に関する手続きをする、若しくはこの法又はこの法に基づく命令により行政庁が下した処分について提訴することができない。

②特許管理人は、委任された権限の範囲内において特許に関するすべての手続き及びこの法又はこの法に基づく命令により行政庁が下した処分に関する訴訟において本人を代理する。

特許法第 25 条(外国人の権利能力)在外者のうち外国人は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特許権又は特許に関する権利を享有することができない。

1. その外国人が属する国において、大韓民国の国民に対してその国の国民と同一の条件により特許権又は特許に関する権利を認める場合

2. 大韓民国がその外国人に対して特許権又は特許に関する権利を認める場合には、その外国人が属する国において大韓民国の国民に対してその国の国民と同一の条件により特許権又は特許に関する権利を認める場合

3. 条約又はこれに準ずるもの(以下、「条約」という)により、特許権又は特許に関する権利が認められる場合

2. 特許に関する手続き

(1)特許法、特許法施行令及び特許法施行規則において使用している特許に関する手続きとは、特許法第 3 条で定めるところと同様、「特許に関する出願・請求、その他の手続き」であり、特許制度に関する手続きのうち出願人、請求人、申立人及びその相手方(以下「出願人など」という)が特許庁長、審査官、特許審判院長、審判長及び審判官(以下、「特許庁長など」という)に対して行う手続きであって①～③を含む。[特法 3]

①特許に関する出願

特許出願、分割出願、変更出願、正当な権利者による出願、特許権存続期間の延長登録出願、PCT 出願など

②特許に関する請求

審査請求、再審査請求、各種審判請求(審査官による審判請求を含む)、技術評価請求、再審請求など

③特許に関するその他の手続き

上記の①及び②に関連して、出願人などが特許庁長などに対して行う手続き及び優先審査申立、審査猶予申立などの各種申立手続き

(2)特許に関する手続きには、特許庁長などが出願人などに行う手続(各種通知、要求など)、特許庁内部の審査業務処理の手続き(方式審査、特許分類の付与、先行技術調査及び実体審査などに関する内部業務の処理手続き)、出願人な 法院(特許法院)にて行う手続き、行政審判に関する手続き、一般相談の申立や出願人などが第三者に対して行う手続き(警告)などは含まれない。

3. 制限行為能力者

3.1 制度の趣旨

民法においては、未成年者、成年被後見人又は被保佐人を制限行為能力者と規定し、この制限行為能力者が法律行為をするためには、法定代理人の同意を得るよう規定している。特許法においては、このような民法の規定により未成年者、成年被後見人又は被保佐人は、法定代理人によらなければ特許に関する手続きをすることができないようにすることで、制限行為能力者を保護している。[民法 5～14、特法 3]

3.2 制限行為能力者の行為能力

(1)特許法における制限行為能力者は民法によるもので、①満 19 歳になっていない者(未成年者)、②疾病、障害・老齢、その他の理由による精神的制約により事務を処理する能力が不足している者であって、法院から後見開始の審判を受けた者(成年被後見人)、③疾病、障害・老齢、その他の理由による精神的制約により事務を処理する能力に持続的に欠けている者であって、法院から保佐開始の審判を受けた者(被保佐人)をいう。[民法 5、9、12]

(2)制限行為能力者は、法定代理人によらなければ特許に関する手続きをすることができない。ただし、特許法第 3 条第 1 項ただし書きでは「未成年者及び成年被後見人が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りではない」と規定し、未成年者及び成年被後見人が法定代理人によらず、直接特許に関する手続きをすることができる場合を規定している。[特法 3]

制限行為能力者が独立して法律行為をすることができる場合であって権利のみ得る、又は義務のみ免れる行為(民§5①)、処分が許諾された財産の処分行為(民§6)、営業の許諾

を得た場合、その営業に関する行為(民§8①)、代理行為(民§117)、遺言行為(民§1062)、無限責任社員として行った行為(商法§7)などがある。[民法 5(1)、6、8(1)、民法 117、商法 7]

特許に関する手続きと関連して予想される行為は、未成年者が法定代理人から許諾を得た特定の営業に関する行為及び満 19 歳に達していないが婚姻により成年として擬制された者の行為などがある。

(参考)未成年者は、法定代理人の許諾がなければ、任意代理人によっても特許に関する手続きをすることができない。

3.3 制限行為能力者がした手続きの追認

特許法第 7 条の 2 によると「行為能力若しくは法定代理権がない、又は特許に関する手続きに必要な権限の委任に瑕疵ある者がした手続きは、補正された当事者又は法定代理人が追認すれば行為をした時にさかのぼってその効力が発生する」と規定しているため、制限行為能力者又は無権代理人がした手続きは、適法な当事者の追認により最初の行為時にさかのぼってその効力発生する。[特法 7 の 2]

未成年者など制限行為能力者が特許に関する手続きをした事実が方式審査の過程において確認された場合、特許庁長の名義で特許法第 46 条により期間を定めて補正を要求し、指定された期間内に補正された当事者又は法定代理人が追認しない場合は、その特許に関する手続きを無効とする。[特法 46、16]

(参考)制限行為能力者は特許法の規定により、誰にでもできる審査請求及び情報提供などの特許に関する手続きであっても法定代理人を通じて行わなければならない。

4. 法人など団体の権利能力

4.1 法人の権利能力

(1)法人は、構成員とは独立して法律により付与された権利・義務の主体としての人格を有する。しかし、法人は、権利・義務の主体になり得るが、自然人のように自ら行動することができないため、機関(例：代表理事)を選定し、その機関の行為を法人の行為と見なす方式を取っている。

特許法においても法人の権利能力は、民法における法人の権利能力と同様であり、法人が特許に関する手続きをする場合、法人の名称と営業所の所在地を記載する。[特法 42、142、特則 2]

(2)法人である会社をその他種類の会社に変更(有限会社と株式会社の相互間、合名会社と合資会社の相互間など)するのは、実体的権利・義務の主体が変更されるものでないため、これは名義変更ではなく名称変更とみる。

この場合、特許法施行規則第 9 条第 3 項により特許顧客番号の情報変更[更正]届出書(別紙 5 号書式)を提出して変更するようにする。

(3)債務者の再生及び破産に関する法律に基づく再生手続開始決定があるときは、債務者の業務遂行と財産の管理及び処分をする権限は管理人に専属し、会社の財産に関する訴えにおいては管理人が原告又は被告になる。[債務者再生及び破産に関する法律 56(1)、97 フ 3371]

4.2 国及び地方自治体の権利能力

(1)国は、法律に特別な規定はないが、法人と擬制され権利主体になる。一方、立法部、司法部及び行政各部は勿論、その傘下機関や所属機関、国立研究機関、大学などは法人格がないため、特許に関する権利の主体になることができない。

(参考)特許法においては、特許出願の主体になり得る者や当事者能力に関する規定を別途に設けていないため、特許権と特許法の性質に照らし、民法と民事訴訟法により、そこで定めている権利能力と当事者能力がある者であってはじめて特許出願人又はその審判、訴訟の当事者になることができるといえるところ、本件の出願人である慶北大学校は、国立大学であって民事法上の権利能力や当事者能力がないことが明白であるため、特許出願人や抗告審判請求人、上告人になることができないといえる。国家機関である慶北大学校を通じて国を出願人とする意図であったならば、

「大韓民国」名義で、そのようにせず、その総長個人を出願人にしようとした場合は、その個人の名義で出願と審判請求人の名義を補正し、当事者の表示を正すようすべきであったといえる(大法院 1997.9.26.宣告 96 フ 825 判決)。

(2)地方自治法第 3 条の規定によると「地方自治体は、法人とする。」と規定されているため、地方自治体も権利の主体になることができる。地方自治体の種類には、特別市、広域市、特別自治市、道、特別自治道、市、郡及び区があり、区の場合には「特別市と広域市の管轄区域内にある区(自治区)」に限定される。従って、自治区ではない「一般市」の「区」(例：水原市霊通区)は、権利能力の主体になることができない。[**地方自治法 2、3**]

4.3 法人格のない社団などの権利能力

法人格のない団体とは、法人設立登記などをせず、法人格の付与を受けていない団体のことで、宗親会、同窓会、教会、学会などがこれに属する。法人格のない団体は、権利能力を有しないため、原則として出願などの特許に関する手続きをすることができない。

しかし、法人ではない社団又は財団であって、代表者若しくは管理人が定められている場合は、その社団又は財団の名で出願審査請求、実用新案技術評価請求、特許取消申立、審判請求及び被請求、再審請求及び被請求に限って手続きの当事者になることができる。[**特法 4**]

5. 在外者の行為能力

国内に住所又は営業所を有しない者(以下「在外者」という)は、国内に滞在する場合を除いて特許管理人によらなければ特許に関する手続きをする、又は特許法若しくは特許法による命令に基づいて行政庁が下した処分に対して訴えを提起することができない。[**特法 5(1)**]

大韓民国の国民であっても、国内に住所又は営業所を有しない場合は、特許管理人により特許に関する手続きをしなければならない。

在外者が特許管理人を選任せずに特許に関する手続きをした場合は、関連書類は特許法第 5 条及び特許法施行規則第 11 条により疎明の機会を付与した後、これを返戻する。

6. 在外者のうち外国人の権利能力

在外者のうち外国人は、特許法第 25 条により、①相手国において我が国の国民に対し、相手国の国民と同一の権利を認める場合、②我が国において相手国の国民に対し、権利能力を認める場合、その相手国も我が国の国民に対し、相手国の国民と同一の権利を認める場合、③条約により認める場合に限って特許に関する権利能力を享有することができる。**[特法 25、パリ条約 2]**

国内に住所又は営業所を有する外国人若しくは無国籍者は、その者が属する国において我が国の国民に対する特許に関する権利の享有を認めるか否かを問わず、我が国において特許に関する権利を享有することができる。

(参考)外国人であって我が国に住所又は営業所を有しないときは、原則として産業財産権に関する権利能力を認めないが、その例外として条約又は協定が締結されている、若しくはその外国人が属する国の法律規定により我が国の国民に対し、その国に住所又は営業所を有しなくても産業財産権に関する権利を許容する国の国民に対しては、我が国も産業財産権に関する権利を享有することを可能にすべきである。このとき、その外国人が属する国の法律が商標に関する権利を許容する国であって、我が国を特定して規定していることを要するものではない(大法院 1976.4.27.宣告 74フ 61 判決を参照)。

7. 条約の効力

憲法第 6 条において「憲法により締結・公布された条約と一般的に承認された国際法規は、国内法と同様の効力を有する」と規定することにより、条約が国内法と同一の効力を有するものとしている。**[憲法 6]**

現在、我が国が特許制度に関連して加盟している条約は、WIPO 設立条約(1979 年 3 月 1 日)、パリ条約(1980 年 5 月 4 日)、特許協力条約(PCT)(1984 年 8 月 10 日)、微生物寄託に

関するブダペスト条約(1988 年 3 月 28 日)、ストラスブール(Strasbourg)協定(1999 年 10 月 8 日)などであり、2000 年 6 月 1 日に採択された特許法条約(PLT)への加盟を検討中である。

我が国が加盟している特許関連条約及び現行特許法が直接的に相容れない場合はほとんどないが、我が国の特許法より条約においてさらに詳細な内容が規定されている場合があるため、審査の際に条約を参照する必要がある。例えば、特許法第 54 条においては第 1 国出願について特許出願のみ規定しているが、パリ条約においては第 1 国出願が特許、実用新案、デザイン出願及び発明者証である場合も当事国に優先権主張出願をすることができるように規定されているため、第 1 国出願が特許出願以外に実用新案登録出願など、その他の形態の出願である場合にも優先権を認めなければならない。

第 2 章 代理人

1. 関連規定

特許法第 6 条(代理権の範囲)国内に住所又は営業所を有する者から特許に関する手続きをするよう委任を受けた代理人は、特別に権限の委任を受けてはじめて次の各号のいずれかに該当する行為をすることができる。特許管理人の場合も同様である。

1. 特許出願の変更・放棄・取下げ
2. 特許権の放棄
3. 特許権存続期間の延長登録出願の取下げ
4. 申立の取下げ
5. 請求の取下げ
6. 第 55 条第 1 項による優先権主張又はその取下げ
7. 第 132 条の 17 による審判請求
8. 復代理人の選任

特許法第 7 条(代理権の証明)特許に関する手続きをする者の代理人(特許管理人を含む。以下、同じ)の代理権は、これを書面をもって証明しなければならない。

特許法第 7 条の 2(行為能力などの瑕疵に対する追認)行為能力又は法定代理権を有しない、若しくは特許に関する手続きに必要な権限の委任に瑕疵がある者がした手続きは、補正された当事者又は法定代理人の追認があれば、行為時にさかのぼってその効力が発生する。

特許法第 8 条(代理権の不消滅)特許に関する手続きをする者の委任を受けた代理人の代理権は、次の各号のいずれかに該当する理由があっても、消滅しない。

1. 本人の死亡又は能力の喪失

2. 本人である法人の合併による消滅

3. 本人である受託者の信託任務の終了

4. 法定代理人の死亡又は行為能力の喪失

5. 法定代理人の代理権の消滅又は変更

特許法第 9 条(個別代理)特許に関する手続きをする者の代理人が 2 人以上であれば、特許庁長又は特許審判院長に対してそれぞれの代理人が本人を代理する。

特許法第 10 条(代理人の選任又は改任命令など)①特許庁長又は第 145 条第 1 項により指定された審判長(以下、「審判長」という)は、特許に関する手続きをする者がその手続きを円滑に遂行することができない、又は口頭心理において陳述する能力がないと認められるなど、その手続きをするに適当ではないと認められれば、代理人を選任してその手続きをするよう命ずることができる。

②特許庁長又は審判長は、特許に関する手続きをする者がその手続きを円滑に遂行することができない、又は口頭審理において陳述する能力がないと認められるなど、その手続きをするに適当でないと認められれば、その代理人を改めて選任するよう命ずることができる。

③特許庁長又は審判長は第 1 項及び第 2 項の場合、弁理士による代理を命ずることができる。

④特許庁長又は審判長は、第 1 項若しくは第 2 項により代理人を選任する、又は代理人を改めて選任するよう命令をした場合、第 1 項による特許に関する手続きをする者又は第 2 項による代理人がその前に特許庁長若しくは特許審判院長に対して行った特許に関する手続きの全部又は一部を無効にすることができる。

特許法第 11 条(複数当事者の代表)①2 人以上が特許に関する手続きをするときは、次の各号のいずれかに該当する事項を除き、各自が全員を代表する。ただし、代表者を選定して特許庁長又は特許審判院長に届出をすれば、その代表者のみが全員を代表することができる。

1. 特許出願の変更・放棄・取下げ

2. 特許権存続期間の延長登録出願の取下げ

3. 申立の取下げ

4. 請求の取下げ

5. 第 55 条第 1 項による優先権主張又はその取下げ

6. 第 132 条の 17 による審判請求

②第 1 項ただし書きにより代表者を選定して届出をするときは、代表者に選任された事実を書面をもって証明しなければならない。

2. 代理制度一般

(1)特許法上における代理制度は、民法及び民事訴訟法上の代理制度に由来しているが、特許に関する手続きの特殊性により、民法又は民事訴訟法における代理制度とは多少の差異がある。特許法上の代理制度に関する規定は、第 3 条の未成年者など制限行為能力者の法定代理制度、第 5 条の在外者の特許管理人、第 6 条の代理権の範囲、第 7 条の代理権の証明、第 8 条の代理権の不消滅、第 9 条の個別代理、第 10 条の代理人の改任及び第 12 条の民事訴訟法の準用規定がある。

(2)代理人には、法定代理人と任意代理人がいる。法定代理人は本人の意思によらず、法律規定により代理人になった者で、任意代理人は本人の意思により代理権が発生する場合であって、特許法第 6 条の「委任による代理人」以外に同法第 5 条の特許管理人及び指定代理人(国を当事者とする訴訟に関する法律§5)がある。**[特法 5、6、国を当事者とする訴訟に関する法律 5]**

(3)任意代理人の場合、弁理士ではない者は、業としているか否かを問わず弁理士法第 2 条による代理業務をすることができない。**[弁理士法 2]**

審査官は、特許ネットを通じて弁理士又は法定代理人ではない者が代理人として指定されているか否かを確認する。弁理士の場合、代理人番号の第 1 数字が 9 であるか否かで確認できる(弁理士の代理人番号の例：9-2015-123456-7)。法定代理人は一般的に代理人番号の第 1 数字が 9 ではないが、出願書に添付された住民登録謄本や家族関係証明書などをもって確認する。

弁理士又は法定代理人ではない者が代理人である場合は、補正命令を行う。補正により代理人の瑕疵を直すことができなかった場合、弁理士ではない者が行った手続きについて無効処分をする。

(4)弁理士は、特許、実用新案、デザイン又は商標に関して、特許庁若しくは法院に対してしなければならない事項の代理及びその事項に関する鑑定、その他の事務を行うことを業とする。[弁理士法 2]

弁理士の資格を有する者であっても、登録をせずに業として弁理士の業務を行った者は処罰対象となる。[弁理士法 25]

また、弁理士は、相手方の代理人として取り扱った事件については、その業務を行うことができず、弁理士ではない者は、弁理士の名称又はこれと類似した名称を使用することができない。[弁理士法 7、22]

もし、弁理士が特許に関する手続きにおいて、双方を代理することにより弁理士法第 7 条(取り扱うことのできない事件)の規定を違反する、又は民法第 124 条(自己契約、双方代理)の規定を違反した場合は、代理権の授与に瑕疵があるものとみなすべきである。この場合、両当事者及び代理人に対して特許法第 46 条により補正を要求し、瑕疵を解消することができなかった場合には、代理人の選任手続きを無効とする。[弁理士法 7、民法 124]

(参考)弁理士法第 7 条において「弁理士は、相手方の代理人として取り扱った事件については、その業務を行うことができない」とした規定は、弁理士が同一の事件についてある一方の当事者を代理して業務を取り扱い、その後再びその他方の当事者を代理することで、従前の当事者の利益と反対する立場で業務を取り扱ってはならないという趣旨として解釈すべきである。弁理士 L 氏が従前に甲の A 商標について出願及び登録に関する代理行為をしたとしても、甲が自身の A 商標と乙の B 商標が類似しているという理由で無効審判を請求した事件において、L 氏が乙の代理人になっ

て行う代理行為を指して、弁理士法第 7 条に抵触しているものとみることはできない(大法院 1982. 4. 27. 宣告 81 フ 51 判決を参照)。

3. 法定代理人

(1)法定代理人は、本人の意思によらず、代理権が直接法律規定により授与された代理人をいう。法定代理人制度は、自ら訴訟を遂行する能力がない者の訴訟上の権益を保護するためのものである。

法定代理権が法律又は法院など官庁の選任により資格を有することになっても授与方法とは関係がない。

一方、法院の選任命令(民訴§144)又は特許庁の選任(改任)命令(特§10)により選任した代理人は、代理人の選択を本人がしたものであるため、法定代理人ではなく任意代理人であることに留意しなければならない。[民事訴訟法 144、特法 10]

(2)法定代理権の発生、変更、消滅は、民法などで定めるところによることを原則とする。法定代理権が消滅又は変更される場合、本人若しくは代理人が民事訴訟法の例により相手方に通知しなければ消滅又は変更の効力を主張することができない。法定代理権の消滅理由としては、本人又は法定代理人の死亡、法定代理人の禁治産若しくは破産の宣告、後見人の辞退又は解任などがある。[民事訴訟法 63、127、民事訴訟法 939、940]

一方、法定代理人が死亡する、又は代理権を喪失したときには、手続きは中断される。[特法 20]

(3)民法においては、法定代理人である親権者又は後見人に対して、本人との身分上の関係により取引関係において本人に不利益をもたらす行為をするおそれが少ないため、代理権を相当広く認めているが、特許法においても法定代理人が本人を代理して特許に関する手続きをする場合、任意代理人とは異なり特別授権を得なくても特許法第 6 条の規定による特別授権事項に関する代理行為をすることができるようにしている。

ただし、法定代理人であっても親権者と後見人は区分しているが、特許法第 3 条の規定による法定代理人のうち親権者は、特別授権事項は勿論、審判又は再審を含むすべての特許に関する手続きをするに当たって、後見監督人の同意を得なくても手続きをすることができる一方、後見人の場合は、相手方が請求した審判又は再審に関する手続きなど、相手

方の請求に対する受動的な手続きに限って後見監督人の同意を得ずに手続きをすることができるが、審判又は再審に対する請求は勿論、特許を受けることができる権利又は特許権の得失、変更などを目的とする行為は、いずれも後見監督人の同意を得なければならない。[特法 3(2)]

(参考)民法においても法定代理人が後見人である場合は、①営業に関する行為、②金銭を借りる行為、③義務のみ負担する行為、④不動産又は重要な財産に関する権利の得失、変更を目的とする行為、⑤訴訟行為、⑥相続の承認、限定承認又は放棄及び相続財産の分割に関する協議において後見人が被後見人に代わって行為をする、又は未成年者のこうした行為に同意するときには、後見監督人の同意を得るようにすることで、法定代理人が親権者である場合よりもその権限をさらに制限している。[民法 950]

(4)法定代理人により特許に関する手続きをする場合には、出願書などの代理人欄にその事項を記載し、これを証明することができる書類を提出しなければならない。一般的に親権者が法定代理人である場合は、住民登録謄本又は家族関係証明書をもって立証が可能である。[特法 42、142、特則 21]

法定代理人が後見人である場合は、これを証明する書類を添付して提出しなければならない。また、法定代理人が後見人である場合は、特許法第 3 条第 2 項が規定する手続き以外の手続きをするために後見監督人の同意を得なければならないため、後見監督人の同意を立証することができる書類を添付しなければならず、特許に関する手続きごとに個別に同意を得る、又は包括的に同意を得ることもできる。

(参考)審査官は、法定代理人であるか否かについて「住民登録共同利用システム」を利用して確認することができる場合には、これを出願人などに要求しないこととする。

4. 任意代理人

(1)任意代理人は、本人の信任を受けて本人の意思により代理人になった者である。任意代理人は「委任による代理人」のみならず、委任契約以外の事務処理契約による代理人も含む。特許管理人及び指定代理人も任意代理人である。[民法 114]

(2)任意代理権は、本人が他人に代理権を授与した場合に発生する。

(3)代理権は、本人が授権行為を撤回した場合、当然に消滅する。[民法 128]

一方、特許法では民法において規定する代理権の消滅理由(民§127)とは異なり、本人の死亡又は能力喪失、本人である法人の合併による消滅、本人である受託者の信託任務の終了、法定代理人の死亡又は能力の喪失若しくは代理権の消滅又は変更により消滅しない。これは民法第 127 条による場合、代理人が本人の死亡を知らずにした手続きは無効となり、また、緊急を要する手続きをすることができなくなり、本人の相続人に予測することのできない損害を与えることになるだけでなく、審査・審判のあらゆる手続きの進行においても支障をきたしかねないために設けられた制度である。[特法 8、民法 127]

(4)委任による代理人又は在外者の特許管理人は、特別な授権を得なければ出願の変更・放棄・取下げ(特許権の存続期間延長登録出願の取下げ)、特許権の放棄、申立の取下げ、請求の取下げ、特許法第 55 条第 1 項の規定による国内優先権主張又はその取下げ、第 132 条の 17 の規定による審判請求又は復代理人の選任をすることができない。例えば、代理権を委任する欄に代理権の範囲を「本願〇〇出願に関する一切の件」などと記載した場合は、特別授権事項を含まない。[特法 6]

国内優先権主張を代理するためには特別授権が必要であり、特別授権の表示は、以下の例示のように先願を特定しなければならない。[特則 5]

区分	先願の委任状	国内優先権主張出願の委任状
先願時に優先権主張について特別授権する場合	本願〇〇出願に関する一切の件 **(優先権主張に関する特別授権)** この〇〇出願に基づいた特許法第 55 条第 1 項又はこれを準用する実用新案法第 11 条による優先権主張又はその取下げ	本願〇〇出願に関する一切の件 **※特別授権の記載不要**
国内優先権主張出願時に優先権主張について特別授権する場合	本願〇〇出願に関する一切の件 **※優先権主張に関する特別授権の記載なし**	本願〇〇に関する一切の件 **(優先権主張に関する特別授権)** 〇〇年〇〇出願第〇〇〇〇号(先願表示)に基づいた特許法第 55 条第 1 項又はこれを準用する実用新案法第 11 条による優先権主張又はその取下げ

(参考)特許に関する手続きとは、出願、請求、その他の手続きであって、特許権の設定登録後の手続きを含む。従って、実用新案の場合は、実用新案権の登録後、技術評価に関連する手続きも当然に含まれるため、出願書の提出時、技術評価に関する事項について代理人が委任を受けているならば、その代理人は技術評価の請求に関する事項を代理することができる。

5. 特許管理人

(1)国内に住所又は営業所を有する者は、代理人を選任せずとも特許に関する手続きをすることができるが、在外者は、国内に滞在する場合を除き、特許管理人によらなければ特許に関する手続きをする、又は特許法若しくは特許法に基づく命令により行政庁が下した処分に対して訴えを提起することができない。[特法 5]

しかし、在外者が国際特許出願をする場合は、特許法第 5 条第 1 項の規定にもかかわらず、基準日(国内書面提出期間(韓国語翻訳文の提出期間が延長された場合は、その延長された期間を含む)、その期間内に出願人が審査請求をした時はその請求日)までには代理人によらず、出願翻訳文の提出など、特許又は実用新案登録に関する手続きをすることがで

きる。この場合、基準日の経過後 2 カ月内に代理人を選任して特許庁長に届け出なければならず、期間内に選任届出がない場合、その国際特許出願は取り下げられたものとみなす。[特法 206、特則 116]

(参考)在外者が特許権利人を選任せずに特許に関する手続きをした場合は、特許法第 5 条及び特許法施行規則第 11 条により期間を定め、疎明の機会を付与した後、関連書類を返戻する。この場合、特許管理人を選任するなどの補正により瑕疵を解消することは許容されない。[特法 5、特則 11(1)(6)]

また、在外者の特許管理人が死亡・解任又はその他の理由により存在しなくなった場合には、迅速に本人(在外者)に管理人の選任手続きをするよう連絡する。この場合、新しい管理人が選任されるまでは、書類を航空書留郵便で直接本人に発送することができるが、①上記発送した日に送達されたものとみなすという趣旨、②従前の特許管理人が死亡したため、特許法第 5 条第 1 項の規定により管理人を選任し、その届出をしなければならないという趣旨及び③以降の手続きは、特許管理人によりしなければならないという趣旨の注意書(外国語で翻訳した書面を含む)を添付することができる。[特法 220(2)、(3)]

(2)在内者と在外者が共同で出願した場合、特許法第 11 条第 1 項の各号に規定されている手続きを除き、在内者は単独で特許に関する手続きをすることができるが、在外者は特許管理人を選任せずに特許に関する手続きをすることができない。[特法 5、11]

特許法第 11 条第 1 項の各号のいずれかに該当する特許に関する手続きについては、在内者は在外者が選定した特許管理人と共同でその手続きをしなければならない。

(3)在外者の特許管理人は、授与された範囲内において特許に関するすべての手続き及び特許法又は特許法に基づく命令により行政庁が下した処分に関する訴訴訟に対して本人を代理する。[特法 5(2)]ただし、特許管理人も委任の範囲内に限って特許に関する手続きをすることができるため、通常の委任による代理人と同様、出願の取下げ又は審判請求の取下げなどの特別授権事項については、別途の委任を受けてはじめてその行為をすることができる。

6. 代理人の選任又は改任

6.1 代理人の選任

(1)選任された代理人は、これを証明するために委任状及び代理人選任届出書を提出しなければならず、選任された代理人を解任又は変更しようとする場合にも届出書を提出しなければならない。代理人の選任、解任又は変更手続きは、特許法施行規則第 5 条に規定されている。[特則 5]

(2) 出願などの手続きをしている途中で代理人を選任又は変更した場合には、委任状を添付した代理人選任届出書、又は代理人変更届出書を提出しなければならない。意見書などの中間書類に委任状(出願に関する一切を委任する旨が記載された場合を含む)のみを添付して、代理人による手続きをする場合には、当該中間手続き(同時にその他の中間手続きをしている場合は、その中間手続きを含む)に限って代理権があるものとして取り扱う。この場合、中間手続き以降の手続きについてもその代理人が継続して手続きをする場合には、代理人選任届出を別途にしなければならない。この際、既に提出した委任状の内容に変更がない場合は、援用の趣旨を明記し、委任状の写しを提出することができる。[特則 5(3)、(6)]

また、出願人の名義変更のある出願について、従前の代理人がその特許に関する手続きを継続してしようとする場合は、承継人の委任状を添付して代理人選任届出書を提出しなければならない。[特則 5(1)]

代理権の証明書類などに瑕疵がある場合、期間を指定して補正を要求し、瑕疵を解消することができなかった場合には、代理人選任手続き及び瑕疵があるとされた代理人がした手続きは無効とする。[特法 46、16]

(3)委任状には代理する事件の表示、受任者及び委任者の氏名と住所、委任する事項及び作成年月日を記載しなければならず、委任者が記名・捺印又は署名しなければならない。

出願書などの提出書類に記載された内容と委任状の記載内容が一致しない場合、又は代理人選任届出書、復代理人選任届出書、代理人解任届出書などに瑕疵がある場合には、その手続きについて補正を要求し、瑕疵を解消することができなかった場合はその手続きを無効とする。

(参考)委任状の委任する事項欄に「○○○に関する一切の件」、「○○○に関するその他一切の件」などと記載されている場合には、特許法第 6 条の特別授権事項は含まないものとみなす。また、出願人名義変更届出書に添付された委任状の委任事項に「○○○に関する出願人名義変更」、「○○○に関する出願人名義変更に関する一切の件」と記載され、名義変更届出以降の手続きに関する言及がない場合には、名義変更届出のみの委任とみなす。

(4)手続きをする者の代理人(特許管理人を含む)の代理権は、書面をもって証明しなければならない。代理権を証明する書面が添付されていない場合、委任状に記載されている本人の氏名が異なる場合、又は捺印された印鑑が届出の印章と一致しない場合などは無権代理とみなす。この場合、補正を要求して正しい委任状を提出させ、正しい委任状が提出されたときには本人により追認されたものとする。もし、追認されなかったときは、代理人がした特許に関する手続きを無効とする。[特法 7]

6.2 包括委任制度

(1)包括委任制度は、特許に関する手続きを代理人によりする場合において、現在及び将来の事件について予め事件を特定せず、包括して委任する制度である。[特則 5 の 2]

(2)包括委任をしようとする場合には、包括委任登録申立書に代理権を証明する書類(以下、「包括委任状」という)を添付して特許庁長に提出しなければならない。[特則 5 の 2(1)]

特許庁長は、包括委任登録申立があったときには、包括委任登録番号を付与し、その番号を包括委任登録の申立人に通知しなければならない。包括委任を受けて特許に関する手続きをしようとする者は、包括委任登録番号を特許庁長又は特許審判院長に提出する書類に記載しなければならない。[特則 5 の 2(2)]

(3)包括委任登録をした者が特定の事件又は事項について、包括委任の援用を制限しようとする、又は包括委任を撤回しようとする場合には、それぞれ包括委任援用制限届出書又は包括委任登録撤回書を特許庁長に提出しなければならない。[特則 5 の 3]

一方、包括委任登録をした代理人の出願について代理人解任届出書が提出された場合、当該出願について包括委任援用制限届出書が提出されたものとみなす。

(参考)包括委任された代理人が特定の事件に対する代理人を辞任しようとする場合又は包括委任代理人を辞任しようとする場合は、特許法施行規則第 5 条の 4 の規定による包括委任登録撤回書(特許法施行規則別紙第 3 号書式)を提出する。

6.3 代理人の改任など

(1)本人又は代理人が手続き能力のため、行政手続きを円滑に遂行することができないと認められる場合、本人の利益を保護するために代理人を選任して手続きをするようにする、又はその他の代理人に手続きを遂行するよう代理人改任を強制する制度を設けている。[特法 10]

(2)特許庁長又は審判長は、特許に関する手続きをする者又はその代理人がその手続きを円滑に遂行することができない、又は口頭審理において陳述する能力がないと認められるなど、その手続きをするに適当でないと認められるときには、代理人を選任する、又はその他の代理人によりその手続きをするよう命ずることができるほか、弁理士に代理するように命ずることができる。[特法 10(1)、(2)]

特許に関する手続きをする者の代理人が弁理士である場合であっても、特許法第 10 条の趣旨上、形式的要件にかかわらず、実質的に特許に関する手続きをすることができるか否かを判断し、手続き能力の問題で行政手続きを円滑に遂行することができないと認められる場合などには、行政上の便宜と本人の保護のためにその他の代理人に改任することを命ずることができる。実質的に特許に関する手続きをすることができない場合としては、健康上の理由などにより特許に関する手続きを円滑に遂行することができない場合、又は口頭審理において陳述する能力がない場合などがある。

(3)特許庁長又は審判長は、代理人の選任又は改任の命令後、選任若しくは改任の前に本人又は代理人が特許庁若しくは特許審判院に対して行った手続きは、これを無効とすることができる。[特法 10(4)]

6.4 復代理

(1)復代理は、代理人が代理権内の行為を行うようにするために自己の名義により改めて代理人を選任し、本人の代理をさせることをいう。代理人により選任された本人の代理人を復代理人という。[民法 120、123]

復代理人を選任する権限(以下、「復任権」という)は、代理権そのものとは別途で本人の承諾又は直接法律規定により付与される権限である。

(2)法定代理人は、本人の意思によらず代理人になった者であり、その権限も一般的に広範囲であって辞任も自由ではなく、本人が承諾する能力がない場合も多いため、法定代理人は常に復任権を有すると解釈し、その責任により復代理人を選任することができるとみる。[民法 122]

任意代理人、特許管理人は、特別授権を得なければ復代理人を選任することができない。[特法 6]

(3)復代理人を選任した法定代理人の責任は、原則として選任及び監督に関する過失の有無にかかわらず、復代理人の行為すべてに及ぶ。ただし、やむを得ない理由があるときは、その選任・監督に対してのみ責任がある。[民法 122]

任意代理人の場合、復代理人の選任の責任は、選任及び監督を怠ったときに限って、本人に対して損害を賠償する責任がある。ただし、任意代理人が本人の指名により復代理人を選任した場合は、その不適任さ又は不誠実さを知っていながらも本人に対する通知及び解任を怠ったときに限って責任がある。[民法 122(2)]

(4)復代理人の授権範囲は、代理権の授権範囲を超えることができない。代理人が復代理人を選任することができる権限及び特別授権事項を本人から授権された場合には、特別授権事項であっても復代理人に授権することができる。[民法 123]

一方、代理人が選任した復代理人の復任権は、原則として認めない。しかし、本人が代理人に代理権及び復任権を付与すると同時に復代理人が再び復代理人を選任することができることを明示した場合には、復代理人が再び復代理人を選任することができる。[民法 120]

復代理人は、その権限内の行為について本人を代理し、本人及び第三者に対して代理人と同一の権利義務を有する。復代理人も代理制度の基本趣旨に従い善良な管理者の注意義務を負うものであるため、本人は復代理人を解任することができる。

(5)本人の授権により代理人が復任権を有する場合、その復任権により選任された復代理人は、本人の代理人として取り扱われる。この場合、代理権を証明する書面として「本人が代理人に復任権を付与したことを立証する書面」及び「代理人が復任権により復代理人を選任したことを証明する書面」を提出しなければならない。復任権付与の立証は、一般的に委任状の〔委任事項〕欄で確認することができるため、立証書面として委任状を提出する場合が多い。[民法 123、特則 5(3)]

(6)特許に関する手続きをすることができる復代理権は代理権と同様、民法第 127 条の代理権の消滅理由(本人の死亡、代理人の死亡、被保佐の開始又は破産など)にもかかわらず、特許法第 8 条の規定により本人の死亡又は能力の喪失、本人である法人の合併による消滅、本人である受諾者の信託任務の終了、法定代理人の死亡又は能力の喪失若しくは代理権の消滅又は変更により消滅しない。また、復代理人の代理権は、代理人に民法第 127 条の代理権の一般的な消滅理由(代理人の死亡、被保佐の開始又は破産)が発生する、又は代理人が辞任する、若しくは解任される場合にも消滅しない。[特法 8、民法 127]

復代理権は、民法第 127 条による一般的な消滅理由が復代理人に発生する、又は代理人、復代理人の委任若しくは授権の撤回により消滅される。[民法 127]

(参考)代理人が死亡する場合、監督することができないことを踏まえて復代理権も消滅するものと規定する民法とは異なり、民事訴訟法では、訴訟の迅速で円滑な遂行という目的に照らし、訴訟代理人が死亡しても復代理権は消滅しないものと規定している。特許法に代理人に関する特別な規定があることを除けば、民事訴訟法の規定を準用しているため、特許に関する手続きを代理する復代理人の代理権は、代理人の死亡により消滅しないものとみなす。[民事訴訟法 96]

7. その他の代理に関する規定

(1)民事訴訟法によると「複数の訴訟代理人がいるときは、各自が当事者を代理し、当事者がこれに背く約定をした場合、その約定は効力を有しない」と規定している。特許法においても同様の趣旨により代理人が数人あるときは、特許庁又は特許審判院に対して各自が本人を代理することと規定している。[特法 9、民事訴訟法 93]

このような個別代理の原則は、任意代理人同士のみならず、本人と任意代理人、任意代理人と復代理人、本人と復代理人相互間の行為は勿論、同一代理人が数回にわたって手続きをした場合にも適用される。

(例)審査官の拒絶理由通知に対して数人の代理人がそれぞれ補正書を提出したならば、その補正書はいずれも一旦適法に提出されたものである。この場合、第 5 部第 3 章「6.3.1 補正された明細書の確定方法」を参考し、審査対象の明細書を確定して審査する。

(2)特許法第 7 条 2 の規定によると「行為能力又は法定代理権がない、若しくは特許に関する手続きにおいて必要な授権を欠いた者がした手続きは、補正された当事者又は法定代理人の追認があるときには、行為時にさかのぼってその効力が発生する」と規定し、制限行為能力者又は無権代理人がした手続きは、適法な当事者又は法定代理人の追認により最初の行為時にさかのぼって効力が発生するものとしている。ここで「補正された当事者」とは、例えば、最初に手続きをした時は未成年者であったが、その後満 19 歳に達して行為能力者になった者などをいう。[特法 7 の 2、民法 4]

(3)複数の当事者が特許に関する手続きをする場合、その他の当事者に不利益をもたらしかねない一部の手続きを除き、各自が全員を代表する。複数の当事者が共同で手続きをしなければならない事項は、特許法第 6 条の規定により通常の委任代理人が特別授権を得てはじめて代理することができる事項と類似する。[特法 11]

複数の当事者が代表者を選定して届け出た場合には、代表者のみ特許に関する手続きをすることができる。2 人以上も代表者に選定することができる。代表者を選定しようとする場合には、選任された代表者が特許法施行規則別紙第 2 号書式の代理人[代表者]に関する届出書に代表者であることを証明する書類及び代理権を証明する書類(代理人により手続きをする場合に限る)を添付し、特許庁長又は特許審判院長に提出しなければならない。[特則 6(1)]

一方、選任された代表者の変更又は解任を届け出ようとする者は、特許法施行規則別紙第 2 号書式の代理人[代表者]に関する届出書に届出内容を証明する書類及び代理権を証明する書類(代理人により手続きをする場合に限る)を添付し、特許庁長又は特許審判院長に提出しなければならない。[特則 6(1)]

(参考)代表者であっても特許法第 11 条第 1 項各号の事項については、複数の当事者の特別授権なしに手続きをすることができない。従って、代表者が特別授権なくこれらの手続きをした場合、特許庁長は補正を要求し、瑕疵を解消することができなかった場合はその手続きを無効とする。代表者が手続きをする権限の委任を受けているか否かは、委任状などを通じて確認する。[特法 11(1)]

(4)複数の当事者のうち一部のみ代理人を選任した場合、その代理人は全員を代表して特許に関する手続きをすることができるが、特許法第 11 条第 1 項各号に規定された手続きに関しては、その他の当事者と共同でしなければならない。

(参考)代理人が出願人全員を代理しない場合は、出願書の[代理人]欄の[住所]欄の次の行に[特記事項]欄を設け、「出願人○○○の代理人」と記載する。

第 3 章 期間

1. 関連規定

特許法第 14 条(期間の計算) この法又はこの法に基づく命令において定めた期間の計算は、次の各号による。

1. 期間の初日は計算に算入しない。ただし、その期間が午前 0 時から始まる場合は算入する。
2. 期間を月又は年をもって定めた場合は、暦により計算する。
3. 月又は年の始めから期間を起算しない場合は、最後の月又は年においてその起算日に該当する日の前日の終了をもって期間が満了する。ただし、月又は年をもって定めた場合、最終の月に当該する日がなければ、その月の末日の終了をもって期間が満了する。
4. 特許に関する手続きにおいて期間の末日が法定休日(「勤労者の日の制定に関する法律」による勤労者の日及び土曜日を含む)に該当すれば、期間はその翌日の終了をもって満了する。

特許法第 15 条(期間の延長など) ①特許庁長は、請求により又は職権により第 132 条の 17 に基づく審判の請求期間を 30 日以内で 1 回に限って延長することができる。ただし、離島・へき地など交通が不便な地域にある者の場合は、産業通商資源部令で定めるところにより、その回数及び期間を追加延長することができる。

②特許庁長・特許審判院長・審判長又は第 57 条第 1 項による審査官(以下、「審査官」という)は、この法により特許に関する手続きをする期間を定めた場合は、請求によりその期間を短縮又は延長、若しくは職権によりその期間を延長することができる。この場合、特許庁長などはその手続きの利害関係者の利益が不当に侵害されないように短縮又は延長の可否を決定しなければならない。

③審判長は、この法により特許に関する手続きをする期日を定めた場合は、請求により又は職権によりその期日を変更することができる。

2. 期間の種類

期間には法定期間と指定期間がある。法定期間とは、特許法又は特許法による命令に規定されている期間をいう。指定期間とは、出願・請求・その他の手続きをする者に対して特許庁長、特許審判院長、審判長又は審査官が特許法又は特許法による命令に基づいて定めた期間をいう。[特法 15(1)、(2)]

特許出願の審査に関する法定期間及び指定期間は、次の通りである。

法定期間	指定期間
○ 手続きの無効処分の取消請求期間(特法 16) ○ 正当な権利者の出願日遡及認定期間(特法 34、35) ○ 公知などにならない発明とみなす場合の期間(特法 30) ○ 明細書又は図面の補正期間(特法 47) ○ 分割出願期間(特法 52) ○ 変更出願期間(特法 53) ○ 優先権主張関連期間(特法 54、55、56) ○ 審査請求期間(特法 59) ○ 出願公開時期(特法 64) ○ 特許権存続期間延長登録出願(特法 90) ○ 特許拒絶決定などに対する審判(特法 132 の 17) ○ 公示送達の効力発生時期(特法 219) ○ 再審査請求期間(特法 67 の 2)	□ 特許庁長が指定する期間 ○ 手続きの補正期間(特法 46) ○ 同一発明などに関する協議を要求する場合(特法 36、38) ○ 当事者に書類・物の提出を要求する場合(特法 222) □ 審査官が指定する期間 ○ 拒絶理由を通知して意見書を提出する機会を与える場合(特法 63) ○ 審査のために当事者に必要な書類、その他の物(模型、見本、試験成績書を含む)の提出を要求する場合(特法 222) ○ 優先権主張の基礎ともなる出願をした国の審査結果に関する資料の提出を要求する場合(特法 63 条の 3)

3. 期間の計算

期間の計算は、特別な場合を除いて民法第 155 条によるが、特許法第 14 条において特許法及び特許法に基づく命令による期間の計算方法を別途で定めているため、特許法上における期間の計算は、特許法第 14 条を優先的に適用し、民法の規定は補充的に適用する。[民法 155～161、特法 14]

(参考)期間の計算方法には、自然的計算方法及び暦による計算方法があり、自然的計算方法は正確である一方で不便であり、暦による計算方法は多少不正確であるが簡単である。

(1)特許法上における期間の計算において期間の初日はこれを算入しない。ただし、その期間が午前 0 時から始まるときは、初日も算入するよう規定している。[特法 14]

(2)期間を月又は年をもって定めたときには、月又は年の長短にかかわらず、暦により計算する。

(3)期間を月又は年の初めから起算しないときは、最後の月又は年においてその起算日に該当する日の前日の終了をもって期間が満了する。ただし、月又は年をもって定めた場合、最終の月に当該日がないときは、その月の末日の終了をもって期間が満了する。ここでいう起算日とは、期間の計算に算入する最初日であり、満了日とは、期間の計算に算入する最後日である。

特許に関する手続きにおいて期間の末日が法定休日である場合、期間はその翌日の終了をもって満了する。ここで注意すべき点は、翌日の終了をもって満了する期間は、特許に関する手続きに関する法定期間又は指定期間であることだ。すなわち、特許に関する手続ではない法定期間又は指定期間は、特許法第 14 条第 4 号の適用を受けない。例えば、国内優先権主張において先願の取下げとみなす時点、特許権の存続期間の満了日などは、期間の末日が法定休日であっても期間の末日がその翌日に延長されない。

(例)拒絶理由通知による指定期間の満了日が 1 月 27 日である場合、1 月 27 日が旧正月連休で、その翌日である 1 月 28 日が日曜日であれば、補正期間は 1 月 29 日の終了をもって満了する。従って、1 月 29 日付で補正書を提出したならば、適法な期間内に提出したものである(大法院 1991. 2. 28. 宣告 90 フ 1680 判決を参照)。

(参考)期間の起算日が法定休日である場合、その期間は法定休日から始まる。

(4)電子文書を提出しようとする者が期限前に情報通信網を利用して電子文書を発送したが、電算障害により期限内に提出されなかった場合、期間はその障害が除去された日の翌日の終了をもって満了する。電算障害とは、情報通信網の障害、特許庁で使用するコンピューター又は関連装置の障害をいう。ただし、特許庁長が事前に公知した場合は障害と認めない。詳しい内容は、特許法施行規則第 9 条の 4 及び「情報通信網などの障害発生時の期限延長に関する告示」を参照する。[特則 9 の 4(3)]

(5)特許法第 15 条により期間が延長される場合、期間の末日が法定休日である場合であっても当初の期間は法定休日の終了をもって満了し、延長期間は指定期間が満了した日の翌日から起算する。また、2 回以上の期間延長申立をした場合は(1 回の期間延長申立とは、1 月の期間延長申立を意味する。以下、同じ)、各回ごとに期間の計算は、上記の通りである。[特法 14、民法 161]

具体的な適用例は、以下を参照する。

最終月に当該日がない場合

特許法上における期間の計算において初日は算入しない。ただし、期間が午前 0 時から始まる場合は、起算日が翌日から始まるのではなく、初日から始まる。上の例において通知書の送達が通常 0 時に行われる場合はないため、初日は算入せず、起算日は 12 月 31 日になる。

また、最終月に当該日がない場合、その月の末日の終了をもって期間が満了する。すなわち、上の例においては 2 月 30 日がないため、2 月の末日である 2 月 28 日(2 月 29 日まである場合は 2 月 29 日)の終了をもって指定期間が満了する。

期間延長日が月又は年の初日から期間を起算する場合

期間を月又は年の初日から起算しないときは、最後の月又は年においてその起算日に該当する日の前日の終了をもって期間が満了する(指定期間満了日)。また、期間延長の起算日を月又は年の初日から起算したときは、最後の月又は年の末日の終了をもって期間が満了する(2 回の期間延長満了日)。

指定期間の満了日が法定休日である場合で、期間延長をする場合

特許に関する手続きにおいて期間の末日が法定休日である場合、期間はその翌日の終了をもって満了する。従って、上の例において期間延長がなかったならば、期間は 9 月 25 日の終了をもって満了する。

期間の起算日が法定休日の場合であっても期間の起算日は法定休日から始まる。従って、期間延長の満了日は 10 月 22 日になる。

上の例において指定期間の満了日が 9 月 25 日になった場合、9 月 25 日までに指定期間の延長申立ができる。その際、申立が 9 月 25 日にあったとしても期間延長の起算日は 9 月 23 日になり、期間延長の満了日は 10 月 22 日になる。

4. 期間の延長

期間の延長制度は、法定期間又は指定期間内に特許に関する手続きをしなければならない者が交通の不便な地域に居住する、又はその手続きをするために相当な準備期間が所要される場合、その期間を延長することで手続きを十分に行うことができるようにするための制度である。[特法 15]

一方、期間の延長のみでは、指定期間が経過する前に特許可否の決定を希望する出願人の要求に応えることができない場合があるため、請求により指定期間を短縮することができるようにする期限短縮制度を設けた。

法定期間は、特許法第 132 条の 17 の規定による審判の請求期間に限って延長することができるが、指定期間は延長対象に制限がない。また、法定期間は短縮することができないが、指定期間は当事者の請求により短縮することができる。

4.1 法定期間の延長と承認

法定期間のうち特許拒絶決定又は実用新案登録拒絶決定に関する不服審判の請求期間は、誰でも 1 回に限って 30 日以内で延長ができ、交通の不便な地域にある者の場合、追加延長をすることができる。法定期間延長申立書が提出された場合、特許審判院長(審判政策課)が延長要件を充足しているか否かを審査し、承認の可否を決定する。[特法 15(1)、特則 16(2)]

4.2 実体審査に関する指定期間の延長と承認

(1)特許法施行規則第 16 条による指定期間の延長申立は、毎回 1 月ずつ 1 回又は 2 回以上一括して申し立てることができ、延長希望期間が 1 月未満である場合は、その延長希望期間は 1 月とする。[規定 23(2)]

拒絶理由通知による意見書の提出期間(以下、「意見書の提出期間」という)を除き、期間延長申立書が受け付けられたときに期間延長申立が承認されたものとみなす。ただし、審査官はこの場合に利害関係者の利益が不当に侵害されたと判断した場合は、必要な期間のみ延長を承認し、残りの期間については期間延長不承認予告通知を出した後、不承認することができる。[規定 23(3)、(7)]

(2)意見書の提出期間の延長に関する期間延長申立は、延長希望期間の満了日が元来の意見提出通知書において指定した期間の満了日から 4 月を超過しない期間(以下、「延長申立可能期間」という)以内である場合は、期間延長申立書が受け付けられた時に承認されたものとみなすが、延長申立可能期間を超過した場合は、審査官が期間延長申立日を基準として期間延長を要する理由があるかについて審査し、当該理由を審査の上、必要に応じて期間延長を承認する。[規定 23(3)～(5)]

審査官は、意見書提出期間に関する期間延長申立の延長希望期間の満了日が延長申立可能期間を超過した場合、延長申立可能期間内に限定して期間延長を承認し、超過した期間については期間延長が必要とされる理由が次に該当するか否かを検討して承認の可否を決定する。期間延長承認を決定した後は、その趣旨と期間延長をしようとする場合には、追加で必要な理由を疎明しなければならないという事項を記載して出願人に通知する。

①期間満了前の 1 月以内に初めて代理人を選任する、又は選任された代理人全員を解任・変更した場合

②期間満了前の 1 月以内に出願人変更届出書を提出した場合。ただし、新しい出願人が追加された場合に限る。

③期間満了前の 2 月以内に外国特許庁の審査結果を受けた後、これを期間延長申立書とともに提出した場合

④意見提出通知書の送達が 1 月以上遅延された場合

⑤原出願又は後願が審判若しくは訴訟に係留中である場合。

⑥拒絶理由に関する試験及び結果の測定にさらなる期間が必要な場合

⑦その他不可避な期間延長が必要だと認められる場合

※第三者が審査を請求した出願に関する期間延長である場合は、①～⑤であっても不承認

(3)期間延長申立に関する手数料が未納された場合は、期間を定めて補正を要求する。指定された期間内に未納手数料を納付した場合は、正当な期間延長申立として認めるが、指定期間までに未納手数料を納付しなかった場合は、当該期間延長申立を無効とする。このような処理指針は、法定期間と実体審査及び方式審査に関する指定期間の区分なく、すべてに適用する。[特法 46]

(4)実体審査に関する指定期間(指定期間延長申立により期間が延長された場合は、その延長された期間)の経過後に指定期間延長申立書が提出されれば、疎明機会を付与した後に返戻する。このとき、指定期間延長申立書とともに納付された手数料は返還する。[特則 11(1)(9)]

(参考)期間延長申立を承認しなかった場合であっても納付された手数料は返還する。

4.3 方式審査に関する指定期間の延長と承認

(1)特許法第 46 条による補正期間の指定期間延長は毎回 1 月又は 1 月以上申し立てることができ、延長希望期間が 1 月未満である場合はその延長希望期間は 1 月とみなす。[出願関係事務取扱規定 12]

(2)延長が可能な期間は通算して 4 月である。ただし、申立人の責めに帰することができない理由が発生する、又は国内段階に進んだ国際特許出願など、指定期間の追加延長が必要だと認められる場合は追加延長ができる。

(3)延長希望期間が 4 月を超過せず、手数料が納付されたときには、その期間延長申立は、期間延長申立書が受け付けられた時に承認されたものとみなす。延長希望期間が 4 月に該当する指定期間申立がある場合、「これ以降の期間延長は承認しない」という趣旨の予告文を指定期間延長承認書に記載し、申立人に通知する。

これ以降に指定期間延長申立書が提出される場合は、その期間延長申立を不承認する。

(4)方式審査に関する指定期間(指定期間延長申立により期間が延長された場合は、その延長された期間)を経過した後に指定期間延長申立書が提出されれば、疎明機会を付与した後に返戻する。このとき、指定期間延長申立書とともに納付された手数料は返還する。

(参考)期間延長申立を承認しなかった場合であっても納付された手数料は返還する。

4.4 指定期間の短縮

特許に関する手続きをする期間を定めたときには、請求によりその期間を短縮することができる。期間短縮申立書が提出される、又は補正書に期間短縮の趣旨が記載されて提出された場合、当該指定期間はその申立書又は補正書の提出日の終了をもって満了したものとみなし、審査を進行する。[特法 15(2)、特則 16(2)]

第 4 章 手続きの無効及び返戻

1. 関連規定

特許法第 46 条(手続きの補正)特許庁長又は特許審判院長は、特許に関する手続きが次の各号のいずれかに該当する場合には、期間を定めて補正を命じなければならない。この場合、補正命令を受けた者は、その期間内にその補正命令に関する意見書を特許庁長又は特許審判院長に提出することができる。

1. 第 3 条第 1 項又は第 6 条に違反した場合

2. この法又はこの法による命令で定める方式を違反した場合

3. 第 82 条により納付しなければならない手数料を納付しなかった場合

特許法第 16 条(手続きの無効)①特許庁長又は特許審判院長は、第 46 条による補正命令を受けた者が指定された期間内にその補正をしなければ、特許に関する手続きを無効にすることができる。ただし、第 82 条第 2 項による審査請求料を納付せず、補正命令を受けた者が指定された期間内にその審査請求料を納付しなければ、特許出願書に添付した明細書に関する補正を無効にすることができる。

②特許庁長又は特許審判院長は、第 1 項により特許に関する手続きが無効にされた場合であって、補正命令を受けた者がその責めに帰することができない理由によって指定された期間を守ることができなかったと認められるときには、その理由が消滅した日から 2 カ月以内に補正命令を受けた者の請求により当該無効処分を取り消すことができる。ただし、指定された期間の満了日から 1 年が経過したときは、この限りでない。

③特許庁長又は特許審判院長は、第 1 項本文・ただし書きによる無効処分又は第 2 項本文による無効処分の取消処分を下すときは、その補正命令を受けた者に処分通知書を送達しなければならない。

特許法第 17 条(手続きの追完)特許に関する手続きをした者がその責めに帰することができない理由により、次の各号のいずれかに該当する期間を守ることができなかった場合には、その理由が消滅した日から 2 カ月以内に守ることができなかった手続きを追完する

ことができる。ただし、その期間の満了日から 1 年が経過したときは、この限りでない。

1. 第 132 条の 17 による審判の請求期間

2. 第 180 条第 1 項による再審の請求期間

特許法第 67 条の 3(特許出願の回復)①特許出願人がその責めに帰することができない理由により、次の各号のいずれかに該当する期間を守ることができず、特許出願が取り下げられる、又は特許拒絶決定が確定したものと認められる場合は、その理由が消滅した日から 2 カ月以内に出願審査の請求又は再審査の請求をすることができる。ただし、その期間の満了日から 1 年が過ぎたときは、この限りでない。

1. 第 59 条第 2 項又は第 3 項により出願審査の請求をすることができる期間

2. 第 67 条の 2 第 1 項により再審査の請求をすることができる期間

②第 1 項による出願審査の請求又は再審査の請求がある場合は、第 59 条第 5 項にもかかわらず、その特許出願は取り下げられなかったものとみなす、又は特許拒絶決定が確定されなかったものとみなす。

特許法施行規則第 11 条(不適法な出願書類などの返戻)①特許庁長又は特許審判院長は、法第 42 条・第 90 条・第 92 条の 3・第 132 条の 4・第 140 条又は第 140 条の 2 による特許出願、特許権の存続期間の延長登録出願、特許取消申立、若しくは審判に関する書類・見本又はその他の物(以下、「出願書類など」という)が次の各号のいずれかに該当する場合は、法令に特別な規定がある場合を除き、適法な出願書類などと認めない。

1. 第 2 条の規定に違反して 1 件ごとに書面を作成していない場合

2. 出願又は書類の種類が不明確な物である場合

3. 特許に関する手続きをする者の氏名(法人の場合は名称)又は特許顧客番号[特許顧客番号がない場合は、氏名・住所(法人の場合はその名称及び営業所の所在地)]が記載されていない場合

4. 韓国語で記されていない場合(第 4 条第 1 項各号の書類が国語で記されていない場合は除く)

5. 出願書に明細書(明細書に発明の説明を記載していない場合を含む)を添付していない場合

5 の 2. 請求範囲を記載していない明細書を特許出願書に添付して特許出願した正当な権利者の出願であって、その特許出願の当時に既に法第 42 条の 2 第 2 項による明細書の補正期間を経過した場合

6. 国内に住所又は営業所を有しない者が法第 5 条第 1 項に規定された特許管理人によらずに提出した出願書類などである場合

7. この法又はこの法による命令が定めた期間内に提出されていない書類である場合

8. この法又はこの法による命令が定める期間、延長が許容されない期間に対する期間延長申立書である場合

9. 法第 132 条 17 による審判の請求期間又は特許庁長・特許審判院長・審判長若しくは審査官が指定した期間を経過して提出された期間延長申立書である場合

10. 特許に関する手続きが終了した後、その特許に関する手続きと関連して提出された書類である場合

11. 当該特許に関する手続きをする権利のない者がその手続きに関して提出した書類である場合

12. 別紙第 2 号書式の届出書(包括委任の援用制限に限る)、別紙第 3 号書式の包括委任登録申立書、包括委任登録変更申立書又は包括委任登録撤回書、別紙第 4 号書式の特許顧客番号付与申立書若しくは職権により特許顧客番号を付与しなければならない場合であり、当該書類が不明りょうであるため受付ができない場合

13. 情報通信網又は電子的記録媒体により提出された特許出願書若しくはその他の書類が特許庁において提供するソフトウェア又は特許庁ホームページを利用して作成されていない、若しくは電子文書により提出された書類が電算情報処理システムにおいて処理が不可能な状態で受け付けられた場合

13 の 2. 第 3 条の 2 第 2 項の規定により提出命令を受けた書類を期間内に提出しなかった場合

14. 第 8 条の規定により提出命令を受けた書類を正当な疎明なく、疎明期間内に提出しなかった場合

15. 特許出願人が、請求範囲の記載されていない明細書が添付された特許出願に対して出願審査請求書を提出した場合

16. 請求範囲が記載されていない明細書を添付した特許出願、又は法第 87 条第 3 項により登録公告をした特許に対して早期公開申立書を提出した場合

17. 第 40 条の 2 第 1 項各号のいずれかに該当して、特許可否決定を保留することができない場合

18. 第 40 条の 3 第 3 項各号のいずれかに該当して、特許出願に対する審査を猶予することができない場合(審査猶予申立書に限る)

19. 特許出願書に添付された明細書又は図面の補正なく再審査を請求する、若しくは法第 67 条の 2 第 1 項ただし書きに該当するため、再審査を請求することができない場合

20. 法第 47 条第 5 項又は法第 52 条第 1 項ただし書きにより韓国語翻訳文が提出されていない、又は法第 53 条第 1 項第 2 号、法第 59 条第 2 項第 2 号若しくは法第 64 条第 2 項第 2 号に該当する場合

21. 同一出願人等が既に提出した書類と重複する書類を提出する場合

②特許庁長又は特許審判院長は、第 1 項の規定により不適法なものとみなす出願書類などを返戻しようとする場合は、出願書類などを提出した出願人などに対して出願書類などを返戻するという趣旨、返戻理由及び疎明期間を記載した書面を送付しなければならない。ただし、第 1 項第 14 号の場合は、返戻理由を告知し、即時出願書類などを返戻しなければならない。

③第 2 項の規定により書面の送付を受けた出願人などが疎明しようとする場合には、疎明期間内に別紙第 24 号書式の疎明書を、疎明なく出願書類などについて疎明期間内に返戻を受けようとする場合は、別紙第 8 号書式の書類返戻要請書を特許庁長又は特許審判院長に提出しなければならない。この場合、特許庁長又は特許審判院長は、返戻要請を受けた時に即時出願書類などを返戻しなければならない。

④特許庁長又は特許審判院長は、出願人などが疎明期間内に疎明書又は返戻要請書を提

出していない、又は提出した疎明の理由がないと認められるときには、疎明期間が終了した後、即時出願書類などを返戻しなければならない。

2. 方式審査の一般原則

(1)方式審査は、特許に関する手続きについて特許庁長又は特許審判院長が特許法第 46 条及び特許法施行規則第 11 条によって行う検討手続きをいう。方式審査の結果、瑕疵の内容によって補正を要求し、無効にする、又は疎明機会を付与した後、書類を返戻する。[特法 46、特則 11、規定 18(1)]

(2)方式審査は、特許庁長又は特許審判院長の名義で方式審査の担当部署(出願課、国際出願課、登録課又は審判政策課)が行うことを原則とする。ただし、方式審査による瑕疵が実体審査と密接な関連があり、書類を受け付けた部署において処理するには不適切である場合(公知例外主張関連、真の発明者記載有無など)は、審査官が方式審査をする。[規定 18(1)、(2)]

審査官は、出願及びこれに付帯する申立、主張手続きなどの方式上の瑕疵が方式審査の担当部署において処理しなければならない一般的事項として漏れて移管された場合は、瑕疵事項を記載し、その書類を方式審査の担当部署へ移管する。審査官から書類を移管された方式審査の担当部署では、瑕疵事項を検討して方式審査を完了し、審査官に関連書類を再度移管する。

3. 手続きの無効

(1)審査官は特許に関する手続きが特許法第 46 条各号のいずれかに該当する場合、特許庁長の名義で手続きの補正を要求する。[特法 46]

補正要求書には出願の書誌事項、補正期間、補正する書類、補正書を期日内に提出しない場合は当該手続きを無効とする旨及び補正事項を具体的に記載する。補正事項は、特許法など関連規定において定めた手続き上の要件を違反した内容を記載し、必要な場合は補正する方法を具体的に記載する。[特法 16]

補正要求書において指定する手続きの補正期間は 1 月以内とする。

(2)指定された期間内に補正書を提出し、手続き上の瑕疵が直された場合は、当該手続きを進行した日にさかのぼって補正された状態で進行したものとみなす。指定期間内に補正書が提出されていない、又は瑕疵を直すことができなかった場合、当該手続きを無効にすることができる。

補正書を提出した場合、次の事項に注意して審査する。

①指定期間を経過して手続き補正書を提出した場合

指定期間の経過後、無効処分通知書の発送日(以下、「無効処分日」という)の以前に補正書が提出されて手続きの瑕疵が直された場合、無効とせずに補正書を受け付ける。無効処分日の後に提出された補正書は返戻する。[特則 11(1)(10)]

無効処分日の以前に郵便により発送したものの、無効処分の当時に補正書の提出事実を知らずに無効処分をした場合、補正事項を検討して瑕疵を解消した場合は、無効処分を取り消して補正を認める。無効処分日に提出された補正書も同一に取り扱う。

②手続き上の瑕疵が新たに発見された場合

補正要求により補正を完了した後、新しい手続き上の瑕疵が発見された場合、その事項に対して期間を定めて再び補正を要求する。この場合、それぞれの補正に対して補正料を納付しなければならない。しかし、1 回目で補正要求ができた事項を漏らしたために同一の事項に対する追加補正を要求した場合は、その補正事項の補正に対しては補正料を徴収しない。(特許料・登録料と手数料のうち補正料の納付要領§3、特許庁告示 2009-19 を参照)

③補正要求と関係のない補正事項を含む補正書を提出した場合

補正要求による補正書がまだ提出されていない状態で補正要求の趣旨と関係のない自発補正書が提出された場合、その補正書を受け付ける。このとき、その補正事項が補正料の納付対象に該当する場合は、補正料を徴収しなければならない。

④補正を要求した事項の一部のみ補正した場合

1 件の補正要求書により 2 以上の手続きに対して補正を要求したものの、指定期間内に提出された補正書が瑕疵の一部手続きのみを補正した場合は、瑕疵が直されていない手続きのみを無効とする。2 以上の補正要求事項に対して 2 回以上に分けて補正する場合は、それぞれ別途の補正とみなし、毎回補正料を納付しなければならない。

⑤補正書なく補正内容のみ提出した場合

補正書の書式を利用せずに補正内容のみ提出した場合は、一旦受け付けた後、補正書が方式に違反したとの理由でその補正手続きに対して補正を要求する。一方、その書類の種類が不明りょうである場合は返戻しなければならず、書式の瑕疵が軽微である場合は、別途の補正要求をせずとも受け付けることができる。

方式に違反した補正書が指定された期間内に定められた書式により補正されなかった場合、その補正書による補正手続きを無効処分として、補正手続きの無効処分に従って元来指摘した瑕疵が直されていない場合には、当該手続きを無効処分とする。

(3)特許に関する手続きの無効処分における主体は、特許庁長又は特許審判院長であり、審査官ではない。無効処分の対象は、出願手続きに限られるものではなく、特許に関する手続であればいずれも該当する。[特法 16]

無効処分をするときには、その理由を明示し、手続きをした者に通知しなければならない。無効処分通知書には行政審判又は行政訴訟を提起することができるという案内文を付記する。

(4)第三者が審査請求した出願であって補正により請求甲が増加し、出願人に審査請求料を追加納付するように補正を要求した場合、出願人がその審査請求料を納付しなかったときは、明細書に関する当該補正手続きを無効とする。[特法 82(2)、特法 16(1)]

(5)出願が無効になった場合、特許法第 36 条第 1 項ないし第 3 項を適用するにおいては、最初から出願がなかったものとみなし、その出願の出願書において最初に添付された明細書又は図面に記載された発明に基づいて国内優先権主張出願をすることができない。[特法 36(4)]

また、出願が無効になった場合、それによる補償金請求権は、最初から発生していないものとみなす。[特法 65(6)]

4. 無効処分の取消

(1)特許庁長は、特許に関する手続きが無効になった場合であっても、その期間を守ることができなかったことについて、補正要求を受けた者の責めに帰することができない理由によるものだと認められるときは、その理由が消滅した日から 2 カ月以内に請求によりその無効処分を取り消すことができる。ただし、その期間の満了日から 1 年が経過した後は、無効処分を取り消すことができない。ここでいう「補正要求を受けた者の責めに帰することができない理由」とは、一般人が普通の注意を払っても避けられない理由であって、天変地異、その他不可避な理由が該当するのは勿論、審査実務において無効処分の書類を当事者ではない者に送達した場合を含む。このとき、公示送達の事実を知らなかったという理由は、特別な理由がない限り、責めに帰することができない理由に含まれない。[特法 16(2)]

(参考)特許法第 32 条第 2 項(注)に規定されている、いわゆる懈怠結果の免除は、同条第 1 項に規定されているところと同様、出願・請求及びその他の手続きをした者がその後の行為について指定期間を懈怠する、又は登録を受ける時に納付しなければならない特許料の納付をしていないとき、特許法にその他規定がある場合を除き、特許庁長がその出願、請求及びその他の手続きを無効とした場合に限ってその適用があり、特許法第 77 条第 3 項に規定されている通りの登録された特許権者が特許料を追納期間内に追納せず、特許料を納付する期間を経過した時にさかのぼって特許権が消滅するものとみなされる場合は、その適用がない(大法院 1982. 12. 14. 宣告 82 ヌ 264 判決を参照)。

(注)特許法第 32 条第 2 項は、判決当時の特許法条文であり、現行の特許法第 16 条第 2 項に相当

(2)無効処分の取消しを求める場合は、特許法施行規則別紙第 10 号書式による期間経過救済申立書に懈怠理由を証明することができる書類 1 通、代理人がいる場合はその代理権を証明する書類 1 通を添付して特許庁長に提出しなければならない。[特則 17]

(3)無効処分の取消の可否は、当初無効処分をした者(部署)が特許庁長又は特許審判院長の名義で決定し、無効処分の取消を請求した者に通知する。このとき、無効処分取消通知書に無効処分を取り消した時から当初の補正期間に該当する期間内に補正することができる旨を併記する。[特法 16(3)]

無効処分後、無効処分取消まで特許に関する手続き又は審査が行われた場合は、事案ごとに検討して無効処分の取消可否による影響及び信頼保護原則などを考慮し、その手続き及び審査結果の効力の有無を認める。

5. 書類の返戻

(1)特許庁長又は特許審判院長は、特許法施行規則第 11 条により不適法なものとみなす出願書類などを提出した出願人、審判請求人又は提出人(以下、「出願人など」という)に対し、出願書類などを返戻する旨、返戻理由及び疎明期間を記載した書面を送付しなければならない。[特則 11、規定 19]

(2)返戻の趣旨などを書面により送付された出願人などが疎明しようとする場合は、疎明期間内に特許法施行規則別紙第 24 号書式の疎明書を、疎明なく出願書類などについて疎明期間内に返戻を受けようとする場合は、特許法施行規則別紙第 8 号書式の返戻要請書を特許庁長に提出しなければならない。[特則 11(3)]

特許庁長又は特許審判院長は、返戻要請があったときは、即時出願書類などを返戻しなければならず、特許法施行規則第 8 条の規定により提出要求のあった書類を正当な疎明なく疎明期間内に提出しなかった場合であっても返戻の理由を記載して出願書類などを即時返戻しなければならない。[特則 11(4)]

出願人などが疎明期間内に疎明書又は返戻要請書を提出しない、若しくは提出した疎明内容の理由がないと認められる場合は、疎明期間が終了した後、即時出願書類などを返戻しなければならない。

返戻処分時には、その理由を明記して出願人に通知しなければならず、通知書には行政審判又は行政訴訟を提起することができるという案内文を併記しなければならない。

(3)疎明期間中、出願人などは返戻理由通知に対する疎明又は意見などを提出することができるが、返戻理由を克服するための補正書の提出は許容されない。

(参考)手続き上の補正対象は、記載事項に瑕疵がある、又は準備書類が備えられていない場合を意味し、このような形式的な問題から離れ、外国人の権利能力を有するかどうか、又は出願人が特許を受けることができるかどうか(共同発明の場合)などの実質的な事項に関するものは含まれないとみることができる。従って、そのような実質的な事項に関するものは、即時受け付けない処分をすることはできず、一旦受け付けた後、審査官が実質的な審査を行うようにすべきである(大法院 1982.9.28. 宣告 80 ヌ 414 判決を参照)。

6. 手続きの追完

(1)特許に関する手続き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、特許法第 132 条の 17 による特許拒絶決定に対する審判又は特許法第 180 条第 1 項による再審の請求期間を遵守することができないときは、一定期間内にその手続きを追完することができる。これは、特許に関する手続きを行った者がその責めに帰することができない理由により審判又は再審の法定請求期間を経過して決定又は確定された審決を争うことができなくなった場合、当事者が致命的な不利益を被ることになるのは過酷であると判断されるためであり、特許法第 16 条第 2 項の規定と同じ趣旨である。[特法 17、特則 17]

(2)手続きの追完期間は特許に関する手続きをした者の責めに帰することができない理由が消滅した日から 2 カ月以内である。ただし、その期間の満了日から 1 年が経過したときは、追完することができない。

7. 特許出願の回復

(1)特許出願人がその責めに帰することができない理由により次の各号のいずれかに該当する期間を守ることができず、特許出願が取り下げられる、又は特許拒絶決定が確定されたものと認められる場合には、その理由が消滅した日から 2 カ月以内に出願審査の請求又は再審査の請求をすることができる。ただし、その期間の満了日から 1 年が経過したときは、この限りでない。[特法第 67 条の 3(1)]

1. 第 59 条第 2 項又は第 3 項により出願審査の請求をすることができる期間

2. 第 67 条の 2 第 1 項により再審査の請求をすることができる期間

(2) このような出願審査の請求又は再審査の請求がある場合は、特許法第 59 条第 5 項にもかかわらず、その特許出願は取り下げられていない、又は特許拒絶決定が確定されていないものとみなす。[特法 67 条の 3(2)]

第 5 章 手続きの停止と続行

1. 関連規定

特許法第 18 条(手続きの効力の承継)特許権又は特許に関する権利に関して行った手続きの効力は、その特許権又は特許に関する権利の承継人に及ぶ。

特許法第 19 条(手続きの続行)特許庁長又は審判長は、特許に関する手続きが特許庁若しくは特許審判院に係属中であるとき、特許権又は特許に関する権利が移転されれば、その特許権又は特許に関する権利の承継人に対してその手続きを続行させることができる。

特許法第 20 条(手続きの中断)特許に関する手続きが次の各号のいずれかに該当する場合は、特許庁又は特許審判院に係属中である手続きは中断される。ただし、手続きをすることを委任された代理人がいる場合は、この限りでない。

1. 当事者が死亡した場合
2. 当事者である法人が合併により消滅した場合
3. 当事者が手続きをする能力を喪失した場合
4. 当事者の法定代理人が死亡する、又はその代理権を喪失した場合
5. 当事者の信託による受託者の任務が終わった場合
6. 第 11 条第 1 項各号以外の部分ただし書きによる代表者が死亡する、又はその資格を喪失した場合
7. 破産管財人など一定の資格によって自己の名前で他人のために当事者になった者がその資格を喪失する、又は死亡した場合

特許法第 21 条(中断された手続きの受継)第 20 条により特許庁又は特許審判院において係属中である手続きが中断された場合は、次の各号の区分による者がその手続きを受継しなければならない。

1. 第 20 条第 1 号の場合：死亡した当事者の相続人・相続財産管理人又は法律に基づいて手続きを続行する者。ただし、相続人は相続を放棄することができるようになるまで、その手続きを受継することができない。

2. 第 20 条第 2 号の場合：合併によって設立される、又は合併後に存続する法人

3. 第 20 条第 3 号及び第 4 号の場合：手続きをする能力を回復した当事者又は法定代理人となった者

4. 第 20 条第 5 号の場合：新しい受託者

5. 第 20 条第 6 号の場合：新しい代表者又は各当事者

6. 第 20 条第 7 号の場合：同じ資格を有する者

特許法第 22 条(受継の申立)①第 20 条により中断された手続きに関する受継の申立は、第 21 条各号のいずれかに該当する者が行うことができる。この場合、その相手方は特許庁長又は第 143 条による審判官(以下、「審判官」という)に対し、第 21 条各号のいずれかに該当する者に受継の申立を命ずるように要請することができる。

②特許庁長又は審判長は、第 20 条により中断された手続きに関する受継の申立があれば、この事実を相手方に知らせなければならない。

③特許庁長又は審判官は第 20 条により中断された手続きに関する受継の申立について、職権により調査して理由がないと認められれば、決定をもって棄却しなければならない。

④特許庁長又は審判官は、決定若しくは審決の謄本を送達した後、中断された手続きに関する受継の申立については、受継させるか否かを決定しなければならない。

⑤特許庁長又は審判官は、第 21 条の各号のいずれかに該当する者が中断された手続きを受継しなければ、職権により期間を定めて受継を命じなければならない。

⑥第 5 項による期間内に受継がない場合は、その期間が終了する日の翌日に受継があるものとみなす。

⑦特許庁長又は審判長は、第 6 項により受継があったものとみなした場合には、この事実を当事者に通知しなければならない。

特許法第 23 条(手続きの中止)①特許庁長又は審判官が天変地異、又はその他不可避な理由によりその職務を行うことができない場合、特許庁又は特許審判院に係属中である手続きは、その理由がなくなるまで中止される。

②当事者に一定ではない期間の間、特許庁又は特許審判院に係属中である手続きを続行できない障害理由が生じた場合には、特許庁長又は審判官は決定をもって障害理由が解消されるまでその手続きの中止を命ずることができる。

③特許庁長又は審判官は、第 2 項による決定を取り消すことができる。

④第 1 項又は第 2 項による中止若しくは第 3 項による取消をしたときは、特許庁長又は審判長は、この事実をそれぞれ当事者に知らせなければならない。

特許法第 24 条(中断又は中止の効果)特許に関する手続きが中断される、又は中止された場合は、その期間の進行は停止され、その手続きの受継通知をする、若しくはその手続きを続行した時から改めてすべての期間が進行される。

2. 手続きの停止

特許に関する出願・請求又はその他手続きが特許庁若しくは特許審判院に係属中であり、その手続きが終了する前に法律上進行しない状態であって、特許法における手続きの停止に関しては、手続きの中断と手続きの中止に区別して規定している。[**特法 20、23**]

手続きの中断は、当事者に手続きを遂行することができない理由が発生した場合に新しい手続きの遂行者が現れ、手続きを遂行することができるようになるまで法律上当然に手続きの進行が停止されることをいう。

手続きの中止は、特許庁の立場から手続きを続行することができない障害が生じる、又は当事者に手続きを引き続き進行するに不適当な理由が発生して法律上当然に、又は特許庁の決定により手続きが停止されることをいう。

2.1 手続きの中断

(1)特許に関する手続きの中断は、特許庁又は手続きをする当事者の意思にもかかわらず、法定理由によって発生する。手続きが中断された場合、適法受継者は、受継申立をしなければならない。一方、中断理由がある場合であっても手続きをするよう委任を受けた代理人がいる場合、手続きは中断されない。[特法 20]

手続きの中断理由により受継する者は、次の通りである。

①当事者が死亡した場合、当事者の相続人・相続財産管理人又は法律により手続きを続行する者

ただし、相続人は相続を放棄することができる時まで、その手続きを受継することができない。

(参考)民法第 1019 条(承認、放棄の期間)①相続人は相続開始があることを知った日から 3 月内に単純承認又は限定承認若しくは放棄をすることができる。

②当事者である法人が合併により消滅した場合、合併により設立される、又は合併後に存続する法人

③当事者が手続きをする能力を喪失した場合、手続きをする能力を回復した当事者又は法定代理人になった者

④当事者の法定代理人が死亡する、又はその代理権を喪失した場合、手続きをする能力を回復した当事者又は法定代理人若しくは新しく法定代理人となった者

⑤当事者の信託による受託者の任務が終了した場合、新しい受託者

⑥特許法第 11 条第 1 項ただし書きの規定による代表者が死亡する、又はその資格を喪失した場合、新しい代表者若しくは各当事者

⑦破産管財人など一定の資格により自己の名をもって他人のために当事者になった者がその資格を喪失する、又は死亡した場合、同じ資格を有する者

(2)中断された手続きの受継は、その旨を記載した書面の提出によって行う。手続きの受継の申立があったときは、特許庁長又は審判長は相手方にこれを通知する。[特法 21、22、特則 18 の 2]

手続きの受継を申し立てようとする者は、手続き受継申立書に受継の原因を証明する書類を添付し、特許庁長又は審判長に提出しなければならない。中断された手続きに関する受継の申立は、第 21 条各号による受継する者がすることができる。この場合、その相手方は特許庁長又は審判官に第 21 条各号による受継する者に対して受継の申立を命ずるよう要請することができる。特許庁長又は審判官は受継の申立について職権で調べ、理由がないと認められた場合は、決定をもって棄却しなければならない。

特許庁長又は審判官は、特許可否決定の謄本を送達した後に中断された手続きに関する受継申立については、受継を許可するか否かを決定しなければならない。[特法 22(4)]

一方、受継すべき当事者が中断された手続きを受継しない場合は、特許庁長又は審判官は職権でその期間を定め、その手続きの受継を命ずる。指定した期間内に受継がない場合は、その期間が満了する日の翌日に受継があるものとみなし、これを当事者に通知しなければならない。[特法 22(5)~(7)]

(3)一般的に手続きの中断理由が発生する、又は消滅しても特許庁長などは、出願人の権利関係の変更届出などがないとその事実を認知することができない。従って、審査官は通常の審査において手続きの中断が発生したか否かに対する別途の調査なく審査を進行する。

審査進行中、特許庁長が手続きの中断理由が発生した事実を認知した場合は、審査手続きの進行を中断し、特許法第 21 条の規定による受継がある時まで審査を進行しない。中断された手続きは受継申立がある、又は手続きの中断理由が解消されたことを認知した時に受継手続きをして審査手続きを進行する。[特法 24]

審査官は手続きを受継しなければならない理由があると認知した場合には、特許庁長の名義で期間を定めて受継を命じ、指定された期間内に受継申立がない場合は、受継があるものとみなしてこれを当事者に通知した後に審査を進行する。[特法 22(5)]

(4) 手続きの中断理由があるにもかかわらず、これを看過して審査の手続きを継続して各種処分をした場合は、その手続きを取り消して改めて手続きをしなければならない。[規定 26(6)]

(例) 代理人のいない出願人が死亡したが、これを認知することができずに審査官が拒絶理由を通知してから拒絶決定をした場合、拒絶理由通知による意見書の提出に関する手続きは、特許法第 20 条の規定により、特許庁又は出願人の相続人などが別途の措置をしなくても当然中断されるため、拒絶決定は違法である。従って、拒絶決定は取り消し、受継があった後に改めて意見提出通知書を発送して意見書提出の機会を付与しなければならない。

2.2 手続きの中止

(1) 天変地異・その他不可避な理由により、特許庁がその職務を行うことができないときは、別途の中止決定なく手続きが当然に中止される。[特法 23(1)]

(2) 当事者が不定期間の障害により特許庁に係属中である手続きを続行することができないときは、当事者の申立又は職権により特許庁長若しくは審判官の決定により手続きが中止される。ここでいう「不定期間の障害」とは、特許庁は職務を遂行することができるが、当事者が特許に関する手続きをすることができない障害理由が発生した場合をいう。当事者が居住している地域に戦争又はその他の理由により通信が寸断されて当分の間、回復の兆しが見えない、若しくは当事者が急な重病などにかかり、特許庁と連絡などを取ることができなくなったときなどがその例になり得る。[特法 23(2)]

(3) 出願に関する審査が審判又は訴訟に関連していて、その審判又は訴訟手続きが完了した後、当該出願の審査を進行することが合理的である場合は、裁量によりその手続きを中止することができる。[特法 78(1)]

(4) 天変地異など、特許庁の職務執行不能の状態が消滅されれば、特許法第 23 条第 1 項により中止された手続きは当然に続行される。

特許法第 23 条第 2 項により中止された手続きについては、その中止理由が消滅される、又はその他手続きの続行が可能であると認められるときは、中止決定を取り消すことができる。[特法 23(3)]

特許法第 23 条第 1 項又は第 2 項により手続きが中止される、又は中止決定を取り消したときは、これをそれぞれ当事者に通知しなければならない。[特法 23(4)]

2.3 手続きの停止の効果

(1) 手続きが中断又は中止された場合は、その期間の進行は停止され、その手続きに対して受継通知をする、又はその手続きを続行したときから再びすべての期間が進行される。すなわち、この場合の進行期間は、手続きの中止又は中断前の残余期間の進行であり、指定期間又は法定期間が完成されるのではなく、中断前に進行された期間が無視され、最初から改めてすべての期間が進行される。[特法 24]

(例) 審査官が特許法第 46 条により 1 月内に特許に関する手続きを補正することを特許庁長の名義で要求したが、補正要求の後、15 日が経過したときに特許に関する手続きが中断され、その後に受継されたなら、受継後に補正することができる期間は再び 1 月である。

(2) 手続きが中断又は中止される間は、特許庁長及び審査官は勿論、当事者も原則として手続きを進行することができない。

3. 手続きの続行と効力の承継

(1) 特許庁長又は審判長は、特許に関する手続きが特許庁又は特許審判院に係属中に特許権若しくは特許に関する権利の移転があるときは、その特許権又は特許に関する権利の承継人に対してその手続きを続行させることができる。[特法 19]

審査官は、承継人に対して特許に関する手続きを続行させようとするときには、特許庁長の名義でその趣旨を当事者に書面をもって通知しなければならない。[特則 18]

(2) 特許権又は特許に関する権利について承継がある場合、既にした特許に関する手続きの効力は喪失するものではなく、権利の承継人に及ぶ。すなわち、承継がある場合、手続

きを最初から改めてするのではなく、既にした手続きは有効になるため、既にした手続きは改めてする必要がない。[特法 18]

(例)審査官が意見提出通知書を発送した後、指定期間内に出願人の変更届出があったならば、審査官は承継人に改めて意見提出通知書を発送する必要がなく、意見書の提出期間も当初の意見提出通知書において指定した期間となる。

第 6 章 書類の提出及び送達

1. 関連規定

特許法第 28 条(書類提出の効力発生時期)①この法又はこの法による命令に基づき、特許庁長又は特許審判院長に提出する出願書、請求書、その他の書類(物を含む。以下、この条において同じ)は、特許庁長又は特許審判院長に到達した日から提出の効力が発生する。

②第 1 項の出願書、請求書、その他の書類を郵便により特許庁長又は特許審判院長に提出する場合、以下の各号の区分による日に特許庁長又は特許審判院長に到達したものとみなす。ただし、特許権及び特許に関する権利の登録申立書類と「特許協力条約」第 2 条(vii)による国際出願(以下、「国際出願」という)に関する書類を郵便により提出する場合は、その書類が特許庁長又は特許審判院長に到達した日から効力が発生する。

1. 郵便物の通信日附印に表示された日が明りょうである場合：表示された日

2. 郵便物の通信日附印に表示された日が明りょうでない場合：郵便局に提出した日を郵便物の受領証により証明した日

③削除

④第 1 項及び第 2 項において規定した事項のほか、郵便物の遅延、郵便物の亡失及び郵便業務の中断による書類提出に必要な事項は、産業通商資源部令で定める。

特許法第 28 条の 3(電子文書による特許に関する手続きの遂行)①特許に関する手続きをする者は、この法により特許庁長又は特許審判院長に提出する特許出願書、その他の書類を産業通商資源部令で定める方式により電子文書化し、これを情報通信網を利用して提出する、又はフロッピーディスクなど電子的記録媒体に収録して提出することができる。

②第 1 項に基づいて提出された電子文書は、この法により提出された書類と同様の効力を有する。

③第 1 項に基づいて情報通信網を利用して提出された電子文書は、その文書の提出人が情報通信網を通じて受付番号を確認できる時に特許庁又は特許審判院において使用する受付用電算情報処理組織のファイルに記録される内容により受け付けられたものとみなす。

④第 1 項に基づいて電子文書により提出することができる書類の種類・提出方法、その他の電子文書による書類の提出に必要な事項は、産業通商資源部令で定める。

特許法第 28 条の 4(電子文書の利用届出及び電子署名)①電子文書により特許に関する手続きをしようとする者は、予め特許庁長又は特許審判院長に電子文書の利用届出をしなければならず、特許庁長又は特許審判院長に提出する電子文書に提出人を識別することができるように電子署名をしなければならない。

②第 28 条の 3 により提出された電子文書は、第 1 項による電子署名をした者が提出したものとみなす。

③第 1 項の規定による電子文書の利用届出の手続き・電子署名の方法などに関して必要な事項は、産業通商資源部令で定める。

特許法第 28 条の 5(情報通信網を利用した通知などの遂行)①特許庁長・特許審判院長・審判長・審判官又は審査官は、第 28 条の 4 第 1 項の規定により電子文書の利用届出をした者に書類の通知及び送達(以下、「通知など」という)をしようとする場合は、情報通信網を利用して通知などをすることができる。

②第 1 項により情報通信網を利用して行った書類の通知などは、書面により行ったものと同様の効力を有する。

③第 1 項による書類の通知などは、その通知などを受ける者が自身の使用する電算情報処理組織を通じてその書類を確認した時に特許庁又は特許審判院において使用する発送用電算情報処理組織のファイルに記録された内容をもって到達したものとみなす。

④第 1 項により情報通信網を利用して行う通知などの種類・方法などに関して必要な事項は、産業通商資源部令で定める。

特許法第 218 条(書類の送達)この法に規定された書類の送達手続きなどに関して必要な事項は、大統領令で定める。

特許法第 219 条(公示送達)①書類の送達を受け取る者の住所又は営業所が明りょうではないため送達することができない場合は、公示送達をしなければならない。

②公示送達は、書類の送達を受け取る者に何時でも発給する旨を特許公報に掲載することにより行う。

③最初の公示送達は、特許公報に掲載した日から 2 週が経つとその効力が発生する。ただし、同じ当事者に対するその後の公示送達は、特許公報に経済した日の翌日をもって効力が発生する。

特許法第 220 条(在外者に対する送達)①在外者であって特許管理人があれば、その在外者に送達すべき書類は、特許管理人に送達しなければならない。

②在外者であって特許管理人がなければ、その在外者に送達すべき書類は、航空書留郵便により発送することができる。

③第 2 項により書類を航空書留郵便により発送した場合は、その発送日に送達されたものとみなす。

2. 書類の提出

2.1 書類提出の効力発生時期

特許庁に提出する出願書・請求書その他書類(物を含む)は、特許庁に到達した日からその効力が発生し、「到達した日」は次による。[**特法 28(1)**]

(1)特許庁に提出する出願書・請求書その他書類を郵便により提出した場合には、①郵便物の通信日附印に表示された日が明りょうである場合は、その表示された日、②郵便物の通信日附印にその表示された日が明りょうでない場合は、郵便局に提出した日を郵便物の受領証により証明した日、③郵便物の通信日附印が明りょうでない、又は郵便物の受領証がない場合は、特許庁に到達した日に到達したものとみなす。[**特法 28(2)**]

(参考)書類を郵便により提出する場合は、特許庁と当事者の間の地理的距離の差異から生じる不平等などの問題のため、郵便局で受け付けた時期を特許庁に到達した時期とみなしている。

(2)出願書・請求書その他書類(物を含む)を郵便によらず提出した場合は、特許庁が受け取った日に特許庁に到達したものとみなす。

(3)国際出願(特許協力条約第 2 条(vii)の国際出願)に関する書類を郵便により提出する場合は、上記の(1)の郵便提出に関する規定にもかかわらず、特許庁に到達した日からその効力が発生する。[特法 28(2)]

ただし、これは国際出願に対してのみ適用し、国際出願の後、国内段階に移行するために翻訳文を提出する、又は審査過程において意見書などを提出する場合には、(1)又は(2)に従う。

(4)国際段階にある国際出願に関して郵便物の亡失や郵便の遅延の場合は、特許法施行規則第 86 条又は第 87 条により処理する。ただし、国際出願に関して特許協力条約規則(第 82 条)においてこれと異なる規定がある場合は、条約規則を優先して適用する。[特則 86、87、PCT 規則 82]

(5)国内出願の郵便物の亡失又は郵便の遅延の場合は、特許法施行規則第 86 条又は第 87 条を参考して処理する。

2.2 電子文書による特許に関する手続きの遂行

(1)特許に関する手続きは電子文書を利用して遂行することができる。電子文書を利用して特許に関する手続きを遂行しようとする者は、予め特許庁長又は特許審判院長に電子文書の利用届出をしなければならない。特許法施行規則第 9 条の 3 により電子文書の利用届出は、特許法施行規則の別紙第 6 号書式に従う。[特法 28 の 4、特則 9 の 3]

(2)電子文書は、紙により提出された書類と同一の効力を有し、情報通信網により提出された電子文書は、当該文書の提出人が情報通信網を通じて受付番号を確認することができる時に特許庁又は特許審判院において使用する受付用電算情報処理組織のファイルに記録された内容により受け付けられたものとみなす。[特法 28 の 3(2)、(3)]

(3)電子文書により特許に関する手続きをする者が情報通信網又は電子的記録媒体により提出することができる書類は、電子文書添付書類などの物の提出書、訂正発給申立書、国際出願の使用言語が日本語である国際出願の関連書類(書類原本を含めて提出する別紙第 35 号書式及び第 51 号書式を含む)、特許法第 214 条第 1 項による決定申立書、電子化内容訂正申立書を除いた書類である。[特則 9 の 2(1)]

一方、国防に関する秘密出願をする出願人は、書類を電子文書により提出することができない。ただし、保安維持解除通知又は秘密解除通知を受けた場合は、電子文書を利用することができる。[特則 9 の 2(3)]

(4)電子文書は、特許庁で提供するソフトウェア又は特許庁ホームページを利用し、電子署名をして提出しなければならない。[特法 28 の 4(1)]

また、オンラインで提出しようとする者は、特許庁で配布したソフトウェアを利用して特許顧客番号と暗証番号を電算情報処理組織に入力しなければならない。[特則 9 の 6]

(5)電子文書を電子的記録媒体に収録して提出する場合は、特許法施行規則の別紙第 7 号書式の「電子文書の添付書類など物件提出書」を特許庁長又は特許審判院長に提出しなければならない。この場合、電子的記録媒体に収録して提出することができない書類は、「電子文書の添付書類などの物件提出書」に添付して提出しなければならない。[特則 9 の 4(2)]

(6)特許に関する手続きをする者がオンラインで提出をする場合、これに添付しなければならない書類のうち、オンライン提出時に添付しなかった書類は、オンライン提出受付番号を確認した日から 3 日以内に特許法施行規則別紙の第 7 号書式の「電子文書添付書類などの物の提出書」に添付して書面により提出しなければならない。[特則 9 の 5]

(7)法令の規定により同時に行わなければならない 2 以上の手続きをオンラインで提出する場合は、連続して入力しなければならない。法令の規定により同時に行わなければならない 2 以上の手続きのうち 1 の手続きをオンラインで行い、残りの手続きを電子的記録媒体又は書面により提出する場合は、該当する 2 以上の手続きを同じ日に行わなければならない。[特則 9 の 7]

3. 書類の送達

特許法及びその下位法令においては、特許に関する手続きの進行結果が当事者の特許権の得失又は利害に影響を及ぼす場合はその結果書類を一定の手続きに従って当事者に通知及び送達するようにしているが、これは書類を受け取るべき者に確実に書類交付することで、起こり得る紛争を未然に防止することを目的としている。[特法 218]

特許法及び特許法施行令においては、特許に関する手続きに関して権利の得失に重要な影響を及ぼす書類を送達対象書類に規定して送達方法を定めており、送達対象書類以外の書類の発送などについては、特許庁長が定めるように規定している。[特令 18]

3.1 書類の送達手続き

(1) 特許法及びその下位法令で定める送達対象書類のうち審査に関連するものとしては、特許可否決定の謄本、特許法第 16 条第 2 項の規定による無効処分通知書及び特許法第 214 条第 3 項による決定謄本などがある。

(2) 書類を送達する方法には交付による送達、郵便による送達及び公示送達があり、これら書類の送達方法は、特許法施行令第 18 条に規定されている。[特令 18(1)]

一方、特許法施行令第 18 条第 12 項の規定によると、送達すべき書類以外の書類の発送などは、特許庁長が定めるよう規定されているが、現在特許庁の実務及び特許庁の送達箱設置運営規定、審査事務取扱規定、出願関係事務取扱規定及び特許ネットシステムなどにおいては、送達対象書類の発送とほとんど同じく運営されているため、これら書類も送達対象書類と同様に取り扱う。

また、無効処分取消通知書のようにその書式が特許審査処理システムに反映されていなくても審査結果が特許権の得失又は変更に影響を及ぼす場合は、「政府電子文書システム(オンナラシステム)」を利用して審査結果を当事者に通知するようにする。

(3)交付による送達とは、送達書類を当事者又はその代理人に直接交付する送達方法をいい、この場合、受取人から受取日付及び氏名を記載した受領証を備え置かなければならない。ただし、運営支援課の送達箱設置場所に備え置いた文書交付台帳(別紙 3 号書式)及び料金後納郵便物使用簿(別紙 4 号書式)に受取人が受取日付及び氏名を記入し、登録された印鑑で確認の捺印をする場合は、これを受領証の備え置きに代えることができる。上記の受取人が弁理士本人ではない場合は、弁理士の印鑑と代行者の印章を同時に捺印しなければならない(特許庁送達箱設置運営規定§7 参照)。

(4)書類の送達は、当事者又は代理人が直接受け取る、又は情報通信網を利用する場合を除いて書留郵便により発送する。郵便により送達した場合は、郵便局の書留郵便物の受領証を備え置かなければならない。[特法 218、特令 18(1)]

(参考)審判、再審、特許権の取消に関する審決文又は決定文などを送達する場合は、郵便法令に基づく特別送達方法による。ただし、電子文書利用届出をした者に送達する場合は、情報通信網を利用することができる。[特令 18(3)]

(5)送達書類の受信人は、送達を受ける者となる。代理人がいる場合は代理人を、復代理人又は中途受任代理人がいる場合は、特別な理由がある場合を除いては復代理人又は中途受任代理人を受信人とする。ここでいう特別な理由がある場合とは、優先して通知すべき対象ではない代理人又は当事者が審査官の通知直前に補正書又は意見書など審査と直接関連のある手続きをしたときをいう。以下、同じである。

代理人が 2 人以上である場合は、特別な理由がある場合を除いて出願書に第一に記載された代理人を受信人とする。

代理人が複数であって包括委任を受けた代理人がいる場合、個別事件別の代理人に優先して送達する。

制限行為能力者が送達を受ける者である場合は、法定代理人に送達する。[特令 18(5)]

2 人以上が特許に関する手続きをする中で代表者を決めた場合は、代表者に送達し、代表者選定届出がない場合は、特別な理由がある場合を除いてその手続きをするための書類に第一に記載された出願人に送達する。[特法 11]

刑務所又は拘置所に拘束された者に対する送達は、その所長にする。

一方、当事者又はその代理人が 2 人以上である場合であって、書類の送達を受けるための代表者 1 人を選定して特許庁長(特許審判院長)に届け出た場合は、その代表者に送達する。[特令 18(8)]

(6)書類の送達は、送達を受ける者の住所又は営業所にするが、別途に送達場所を届け出た場合は、その場所にする。届け出た送達場所が変更されたときは、遅滞なく届け出なければならない。[特法 18(9)]

(参考)送達を受ける者が正当な理由なく、送達を拒否したことで送達ができなくなったときは、発送した日に送達したものとみなす。[特令 18(11)]

3.2 公示送達

送達を受ける者の住所又は営業所が不明りょうであるため送達することができないときは、公示送達をする。ここでいう住所又は営業所が不明りょうであるため送達することができないときとは、住民登録共同利用システムを利用しても送達を受ける者の住所を確認することができない場合を意味する。2 人以上が特許に関する手続きをする場合は、すべての者の住所を確認することができないときをいう。[特法 219(1)、2003 フ 182]

審査官は、次の手続きに従って公示送達をする。[規定 81、81 の 2]

①返送された場合、審査局主務課長は、書類の発送番号、返送理由などの返送事項を電算システムに入力し、当該審査課長又は審査チーム長にこうした事実を通知する。

以上の事実の通知を受けた審査課長又は審査チーム長は、行政情報共有システムを利用して住所を確認した後、当該審査官にその結果を通知する。

②審査官は、①により出願人の新しい住所を確認することができない場合は、出願書などに記載された電話番号など、出願人の住所を確認するために相当の注意を払わなければならない。

③審査官は、①又は②により出願人の住所が確認されれば、その住所宛に特許法施行規則別紙第 5 号書式の出願人情報変更(更正)届出書を添付した「出願人情報変更届出案内書」及び返送書類を再発送する。

④審査官は、②によっても出願人の住所を確認することができない場合、返送された書類を公示送達する。ただし、返送理由が「受取人不在」である場合は、特許法施行規則別紙第 5 号書式の出願人情報変更(更正)届出書を添付した「出願人情報変更届出案内書」及び返送書類を再発送することができる。

※送達を受ける者が法人である場合、住民登録共同利用システムを利用することができないため、審査官は可能な限り正確な住所を確認するために努力しなければならず、公示送達をする前に少なくとも 1 回は送達を受ける者の法定住所宛に送達しなければならない。

(注意)審査官は、審査事務取扱規定及び特許ネットシステムに反映された手続きであるにもかかわらず、事案ごとに検討して送達を受ける者に送達が正確に行われると思われる場合、その方法によって送達することができる。

(参考)被審判請求人に対して請求書の写しを登録原簿上の住所に一度送達をしてみたが、返送されたため、即時内部決済を受けてそれ以降の書類送達を公示送達の方法により行っているが、登録原簿に被審判請求人の住民登録番号が記載されているため、関連行政機関に照会するなどの方法により職権調査を行うなど、被審判請求人の実際の住所が分かる方法があるにもかかわらず、そのような努力もなく即時公示送達決定をしたのは、適正な手続きの進行とみなすことができない(大法院 1991.10.8.宣告 91 フ 59 判決を参照)。

3.3 公示送達時の留意事項

(1)公示送達の後、出願人の情報変更により出願人の住所が変更されれば、公示送達した書類を出願人に再発送する。しかし、再発送しなければならない書類に関する特許に関す

る手続きが終了した場合は、再発送しない。このとき、指定期間又は法定期間の計算は、公示送達による効力が発生した日を基準に計算し、最初の公示送達の場合は、特許公報に掲載した日から 2 週が経過すれば公示送達による効力が発生し、ただし、同一の当事者に対する以降の公示送達は、特許公報に掲載した日の翌日からその効力が発生する。[規定 81]

(2)最初の公示送達の後、同一の当事者に再び関係書類を送達しようとしたが、①出願人情報変更届出案内にもかかわらず、出願人情報変更届出がなかった上、②公示送達当時、書類の返送理由が「受取人未居住」、「引越」、「住所不明」であるときは、郵便送達をせずに即時公示送達をする。

(3)当事者が住所を変更せずに公示送達すべき書類の通知を要請する場合、出願人情報変更届出案内の時に書類の内容を記載する、又は公示送達すべき書類を添付して発送する。審査官が必要であると認める場合であっても同じである。

(4)住所又は営業所の変更なく、記載された住所に当事者が長期間不在中である、又は営業所が休業中である場合、書類の送達も返送された書類の取扱を準用する。

(5)特許庁において審査に関して発送した書類のうち、特許法第 218 条及び特許法施行令第 18 条による書類は公示送達をしなければならないが、その他送達書類ではない書類は、その書類が特許を受けることができる権利に及ぼす影響が少なく、以降その手続きについて本通知をすることができる場合であれば、公示送達をしないことができる。

(例)情報提供者に活用可否を通知する場合の通知書などは、審査官が判断して公示送達を省略することができる。

(6)出願人が複数である場合など、送達を受ける当事者が複数である場合、送達した書類が返送されればその書類を即時公示送達するのではなく、その他当事者に再送達しなければならない。

(注意)複数当事者の代表者に送達したが、送達書類が返送された場合は、代表者ではない当事者に送達してはならない。代表者以外の者はその手続きを行うことができないためである。

(7)公示送達以降、当事者が書類の直接交付を申し立てた場合は、書面出願に対しては受領証を受けて出願書類綴りに保管し、電子出願に対しては情報システム課に要請して履歴を記載し、受領証は審査課別に保管する。

3.4 在外者に対する送達

在外者であって特許管理人があるときは、その在外者に送達すべき書類は、特許管理人に送達しなければならない。[特法 220(1)]

特許管理人がないときは、その在外者に送達すべき書類は、航空書留郵便により発送することができ、書類を航空書留郵便により発送したときは、発送をした日に送達したものみなす。すなわち、在外者に対する郵便送達には発信主義が採択されている。[特法 220(2)、(3)]

3.5 特別送達

審判・再審・通常実施権設定の裁定及び特許権の取消に関する審決文又は決定文を送達する場合は、郵便法令による特別送達方法によらなければならない。実用新案登録においては、実用新案技術評価・審判・再審・通常実施権設定の裁定及び実用新案権の取消に関する審決文又は決定文を送達する場合は、郵便法令による特別送達方法による。ただし、電子文書利用届出をした者に送達する場合は、情報通信網を利用することができる。[特令 18(3)]

特別送達方法に関しては、郵便法第 15 条、郵便法施行令第 25 条及び郵便法施行規則第 62 条及び第 63 条を参照する。

3.6 電子文書による送達

特許庁に電子文書の利用届出をした者に書類を通知しようとする場合は、電算網を利用して行うことができ、電算網を利用して行った書類の通知などは、書面をもって行ったものと同一の効力を有する。また、法令に特別な規定がある場合(例：特別送達書類)を除いてすべての書類を電子文書により通知することができる。

第 7 章 手数料

1. 関連規定

特許法第 82 条(手数料)①特許に関する手続きをする者は、手数料を支払わなければならない。

②特許出願人ではない者が出願審査の請求をした後、その特許出願書に添付した明細書を補正して請求範囲に記した請求項の数が増加した場合は、その増加した請求項に対して支払うべき審査請求料は、特許出願人が支払わなければならない。

③第 1 項による手数料、その納付方法及び納付期間、その他必要な事項は、産業通商資源部令で定める。

特許法第 83 条(特許法又は手数料の減免)①特許庁長は、次の各号のいずれかに該当する特許料及び手数料は、第 79 条及び第 82 条にもかかわらず、これを免除する。

1. 国に属する特許出願又は特許権に対する手数料若しくは特許料

2. 第 133 条第 1 項・第 134 条第 1 項・第 2 項又は第 137 条第 1 項による審査官の無効審判請求に対する手数料

②特許庁長は、「国民基礎生活保障法」による医療給与の受給者又は産業通商資源部令で定める者が行った特許出願若しくはその特許出願をして得た特許権に対しては、第 79 条及び第 82 条にもかかわらず産業通商資源部令で定める特許料及び手数料を減免することができる。

③第 2 項により特許料及び手数料の減免を受けようとする者は、産業通商資源部令で定める書類を特許庁長に提出しなければならない。

特許法第 84 条(特許料などの返還)①納付された特許料及び手数料は、次の各号のいずれかに該当する場合に限って、納付した者の請求により返還する。

1. 誤納された特許料及び手数料

2. 第 132 条の 13 第 1 項による特許取消決定又は特許を無効とするという審決が確定し

た年の翌年からの特許料に該当する分

3. 特許権の存続期間の延長登録を無効とするという審決が確定した年の翌年からの特許料に該当する分

4. 特許出願(分割出願、変更出願及び第 61 条による優先審査の申立があった特許出願は除外する)降、1 カ月以内にその該特許出願を取り下げる、又は放棄した場合、既に支払った手数料のうち特許出願料及び特許出願の優先権主張申立料

5. 出願審査の請求をした後、次の各目のいずれかがある前までに特許出願を取り下げる(第 53 条第 4 項又は第 56 条第 1 項本文により取り下げられたとみなされる場合を含む。以下、この条において同じ)、又は放棄した場合、既に支払った審査請求料

イ. 第 36 条第 6 項による協議結果届出命令(同一人による特許出願に限る)

ロ. 削除

ハ. 第 63 条による拒絶理由通知

ニ. 第 67 条第 2 項による特許決定の謄本送達

5 の 2. 出願審査の請求をした後、次の各目のいずれかに該当する期間内に特許出願を取下げたり放棄した場合、既に出した審査請求料の 3 分の 1 に該当する金額

イ. 第 5 号イ目による、申告命令後の申告期間満了まで

ロ. 第 5 号ハ目による、拒絶理由通知(第 47 条第 1 項第 1 号に該当する場合に限る)後の意見書提出期間の満了まで

6. 特許権を放棄した年の翌年からの特許料に該当する分

7. 第 176 条第 1 項により特許拒絶決定又は特許権の存続期間の延長登録拒絶決定が取り消された場合(第 184 条によって再審の手続きにおいて準用される場合を含み、審判又は再審のうち第 170 条第 1 項により準用される第 47 条第 1 項第 1 号又は第 2 号による補正がある場合は除外する)、既に支払った手数料のうち審判請求料(再審の場合は再審請求料をいう。以下、この条において同じ)

8. 審判請求が第 141 条第 2 項により決定をもって却下され、その決定が確定された場合(第 184 条により再審の手続きにおいて準用される場合を含む)、既に支払った審判請求料の 2 分の 1 に該当する金額

9. 審理終結を通知される前まで第 155 条第 1 項による参加申立を取り下げた場合(第 184 条により再審の手続きにおいて準用される場合を含む)、既に支払った手数料のうち参加申立料の 2 分の 1 に該当する金額

10. 第 155 条第 1 項による参加申立が決定をもって拒否された場合(第 184 条により再審の手続きにおいて準用される場合を含む)、既に支払った手数料のうち参加申立料の 2 分の 1 に該当する金額

11. 審理終結を通知される前まで審判請求を取り下げた場合(第 184 条により再審の手続きにおいて準用される場合を含む)、既に支払った手数料のうち参加申立料の 2 分の 1 に該当する金額

②特許庁長又は特許審判院長は納付された特許料及び手数料が第 1 項各号のいずれかに該当する場合は、この事実を納付した者に通知しなければならない。

③第 1 項による特許料及び手数料の返還請求は、第 2 項による通知を受けた日から 3 年が経過すると、これを請求することができない。

2. 手数料の納付

手数料は、特許出願、審査請求など特許に関する手続きをする特定の利用者から国が提供する役務に対する反対給付又は報酬の性格として徴収する料金のことで、一般租税とは性格が異なる。[特法 82]

手数料の徴収根拠及び手数料を納付しなければならない者は、特許法第 82 条第 1 項及び 2 項に規定されており、手数料の納付方法、納付期間などは同条第 3 項の規定により産業通商資源部令で定めるように規定されている。「特許料などの徴収規則(以下、「徴収規則」という)には、特許料、登録料及び手数料の賦課金額と納付方法などが具体的に規定されている。

(1)特許に関する手数料は、その手続きをする者が納付しなければならない。従って、出

願人又は特許権者ではない者がすることができる特許に関する手続きの手数料(審査請求料、優先審査申立料など)は、その手続きをする者が納付しなければならない。[特法 82(1)]

ただし、第三者の審査請求後、補正により審査請求料が増加した場合(新しい請求項が新設され、その項に対する審査請求料が追加された場合など)には、その増加した審査請求料は、出願人が納付しなければならない。[特法 82(2)]

(2)手数料の種類及び金額は、徴収規則第 2 条及び第 3 条に規定されており、審査に深く関連のある手数料の種類は、次の通りである。手数料の種類別細部金額は、特許庁ホームページ(http://www.kipo.go.kr)を参照する。[徴収規則 2、3]

①出願料：特許出願料、特許権存続期間延長登録出願料、実用新案登録出願料、分割出願料、変更出願料

②優先権主張申立料：特許出願の優先権主張申立料

③審査請求料：特許審査請求料、再審査請求料、優先審査申立料

④出願人の名義変更申立料

⑤各種補正料

⑥法定期間延長申立料、指定期間延長申立料

(3)手数料は、提出書類に対する受付番号を付与され、これを納付者番号にして国庫収納銀行又は郵便局にその翌日までに納付しなければならず、加算料は基本料と合算して納付しなければならない。[特法 82(3)、徴収規則 8(1)]

手数料は、ネットバンキングなど情報通信網を利用した電子的手段により納付する、又は徴収規則別紙第 1 号の 2 書式に記載事項を記して現金で納付する。ただし、郵便により納付する場合は、通常換を同封して提出する。

納付期間を経過して納付された手数料は、返還する。[特法 84(1)(1)]

(4)審査請求時、徴収規則第 2 条第 1 項第 7 号及び第 3 条第 1 項第 6 号による審査請求料は、審査請求をする者が納付しなければならない。審査請求料が未納された場合は補正を要求し、瑕疵が直されていない場合は、当該審査請求を無効とすることができる。[徴収

規則 8(4)]

審査請求料の算定時、請求項の数は、独立項と従属項を問わず 1 項ごとに算定する。2 以上の項を引用する請求項の場合であっても 1 項に計算する。

審査請求後に補正により審査請求料が増加した場合(新しい請求項が新設、又は削除された請求項に「訂正」の形により発明を記載し、その項に対する審査請求料が追加された場合をいう)には、出願人が補正書を提出する時にその増加額を納付しなければならない。審査請求項が補正により削除された場合であっても、既に納付された審査請求料は、返還しない。[徴収規則 2(1)(9)]

審査請求料の算出時、請求項数の計算方法は、次に従う。

①出願と同時に審査請求をする、又は審査請求時まで補正がない場合には、最初出願書の請求範囲を対象とする。

(例)最初請求範囲:3 個項→補正なし→審査請求料:3 個項に対して算出

②審査請求時まで補正により請求範囲が増減した場合には、最終的に補正された請求範囲を対象とする。

(例)最初請求範囲:3 個項→補正による請求範囲:5 個項→審査請求料:5 個項に対して算出

最初請求範囲:3 個項→補正による請求範囲:2 個項→審査請求料:2 個項に対して算出

③請求範囲に対する補正書の提出と同時に審査請求をする場合には、その時点での請求範囲を対象とする。

(例)最初請求範囲:3 個項→補正(1 個項削除、3 個項新設)→審査請求料:5 個項(3-1+3)に対して算出

④審査請求後に補正により請求範囲が増加した場合には、削除項に関係なく増加した請求範囲を対象とする。

(例)最初請求範囲:3 個項→3 個項に対する審査請求料を納付→補正により請求範囲が増減(1 個項の削除、5 個項新設)→追加審査請求料:新設された 5 個項に対して算

出(削除された 1 個項は除外)

3. 手数料の減免

3.1 手数料の免除

特許庁長は、国(地方自治体は除外)に属する特許出願又は審査官の無効審判請求に対する手数料とこれに関連した手続きに対する手数料全体を免除する。[特法 83]

このとき、国と国以外の者が共同で特許に関する手続きをする場合は、免除せずに一般原則に従って手数料を納付しなければならない。

(参考)国・公立大学の職員の職務発明により、国・公立学校内に設置された専従組織による特許出願の場合には、手数料を免除しない。

3.2 手数料の全額減免

次に該当する者(発明者が出願人と同じ場合に限る)が特許又は実用新案登録を出願する、若しくは権利設定登録などをする場合に、特許、実用新案登録別にそれぞれ年間 10 件に限ってその出願に対する出願料及び審査請求料と最初 3 年分の特許料、実用新案登録料は徴収しない。[徴収規則 7(1)]

ここで、手数料のうち出願料と審査請求料を除いた補正料などは徴収するという点に留意しなければならない。

それぞれの免除要件は、当該書類を提出する時に充足しなければならないために出願時には免除対象であったが、登録時に免除対象でない場合は、最初 3 年分の特許料は、免除しない。

<table>
<tr><th>免除対象</th><th>要件</th><th>証明書類</th></tr>
<tr><td>1. 国民基礎生活保障法上の医療給与受給者</td><td rowspan="2">発明者と出願人が同一である場合に限る。</td><td>国民基礎生活保障法による証明書類</td></tr>
<tr><td>2. 国家有功者とその遺族又は家族、5.18 民主有功者と遺族及び家族、枯葉剤後遺症患者・枯葉剤後遺疑症の患者及び枯葉剤後遺症 2 世</td><td>当該資格を証明する書類 1 通</td></tr>
</table>

患者、特殊任務遂行者と遺族、独立有功者及び遺族又は家族、参戦有功者		
3. 障害者福祉法上の登録障害者		障害者手帳の写し又は障害者福祉法による登録障害者の証明書類
4. 小・中等教育法上の在学生		在学証明書
5. 満 6 歳以上 19 歳未満の人		なし
6. 兵又は公益勤務要員服務者、転換服務遂行者		兵籍証明書

(1)国民基礎生活保障法による医療給与受給者の場合、出願など書類を提出する時に国民基礎生活保障法第 12 条の 3 規定による医療給与受給者に指定されている者に限る。

(2)国家有功者とその遺族及び家族などの場合、出願など書類を提出する時に国家有功者などに関する礼遇及び支援に関する法律第 4 条及び第 5 条の規定による国家有功者に指定されている者及びその遺族並びに家族などに限る。

(3)障害者は、出願など書類を提出する時に障害者福祉法第 32 条第 1 項の規定による障害者に登録されている者に限る。

(4)学生は、出願など書類を提出する時に小・中等教育法第 2 条による学校に在学中である学生に限る。

小・中等教育法第 2 条による学校としては、小学校・公民学校、中学校・高等公民学校、高等学校・高等技術学校、特殊学校及び各種学校がある。

3.3 手数料の一部減免

個人又は中小企業基本法第 2 条の規定による中企業及び小企業(以下、「中小企業」という)並びに大企業と中小企業間の共同研究、公共研究機関並びに技術移転専従組織、中堅企業については、出願料・審査請求料及び最初 3 年分の特許料、実用新案登録料のうち一部の金額を減免する。[**徴収規則 7(2)**]

個人、中小企業、公共研究機関、専従組織、中堅企業の場合に限って 4~9 年分の特許料、実用新案登録料の 30%の金額を減免する。[**徴収規則 7(2)**]

減免金額の計算において 100 ウォン未満の金額は、減免額に含まれない。

このとき、個人的に出願した出願人が手数料の減免を受けるためには、当該出願人が発明者又は考案者でなければならない。

次の場合は、出願料、審査請求料、最初 3 年分の特許料、実用新案登録料の 85%を減免する。

減免対象	要件	証明書類
満 19 歳以上満 30 歳未満の者	発明者と出願人が同一である場合に限る	なし
満 65 歳以上の者		

次の場合は、出願料、審査請求料、最初 3 年分の特許料、実用新案登録料の 70%を減免する。

減免対象	要件	証明書類
1. 個人	発明者と出願人が同一である場合に限る。	なし
2. 小企業	○中小企業基本法第 2 条の規定による小企業 1. 食料品製造業、飲料製造業、衣服・衣服アクセサリ及び毛皮製品製造業、皮・鞄及び靴製造業、コークス・練炭及び石油精製品製造業、化学物質及び化学製品製造業(医薬品製造業は除外)、医療用物質及び医薬品製造業、非金属鉱物製品製造業、1 次金属製造業、金属加工製品製造業(機械及び家具製造業は除外)、電子部品・コンピューター・映像・音響及び通信装備製造業、電気装備製造業、その他の機械及び通信装備製造業、自動車及びトレーラー製造業、家具製造業、電気・ガス・蒸気及び水道事業：平均売上高等 120 億ウォン以下の企業 2. 農業、林業、漁業及び鉱業、煙草製造業、繊維製品製造業(衣服製造業は除外)、木材及び木製品製造業(家具製造業は除外)、パルプ・紙及び紙製品製造業、印刷及び記録媒体複製業、ゴム製品及びプラスチック製品製造業、医療・精密・光学機器及び時計製造業、その他の運送装備製造業、その他の製品製造業、建設業、運輸業、金融及び保険業：平均売上高等 80 億ウォン以下の企業	○小企業であることを証明する書類 - 事業者登録証の写し - 中小企業確認書又は直前 3 ヵ事業年度の資産総額・平均売上高の確認書類 例)財務諸表など

	3. 卸売り及び小売業、出版、映像、放送通信及び情報サービス業：平均売上高等 50 億ウォン以下の企業 4. 下水・廃棄物処理・原料再生及び環境復元業、不動産業及び賃貸業、専門・科学及び技術サービス業、事業施設管理及び事業支援サービス業、芸術・スポーツ及び余暇関連サービス業：平均売上高等 30 億ウォン以下の企業 5. 宿泊及び飲食店業、教育サービス業、保健業及び社会福祉サービス業、修理及びその他個人サービス業：平均売上高等 10 億ウォン以下の企業 *業種区分は、中小企業基本法施行令別表の区分による。 *職務発明(考案)、創作である場合に限る。	
3. 中企業	○中小企業基本法第 2 条の規定による中企業 1. 衣服・衣服アクセサリ及び毛皮製品製造業、皮・鞄及び靴製造業、パルプ・紙及び紙製品製造業、1 次金属製造業、電気装備製造業、家具製造業：平均売上高等 1,500 億ウォン以下の企業 2. 農業、林業、漁業及び鉱業、食料品製造業、煙草製造業、繊維製品製造業(衣服製造業は除外)、木材及び木製品製造業(家具製造業は除外)、コークス・練炭及び石油精製品製造業、化学物質及び化学製品製造業(医薬品製造業は除外)、ゴム製品及びプラスチック製品製造業、金属加工製品製造業(機械及び家具製造業は除外)、電子部品・コンピューター・映像・音響及び通信装備製造業、その他の機械及び装備製造業、自動車及びトレーラー製造業、その他の運送装備製造業、電気・ガス・蒸気及び水道事業、建設業、卸売り及び小売業：平均売上高等 1,000 億ウォン以下の企業 3. 飲料製造業、印刷及び記録媒体複製業、医療用物質及び医薬品製造業、非金属鉱物製品製造業、医療・精密・光学機器及び時計製造業、その他の製品製造業、下水・廃棄物処理・原料再生及び環境復元業、運輸業、出版、映像、放送通信及び情報サービス業：平均売上高等 800 億ウォン以下の企業 4. 専門・科学及び技術サービス業、事業施設管理及び事業支援サービス業、保健業及び社会福祉サービス業、芸術・スポーツ及び余暇関連サービス業、修理及びその他	○中小企業であることを証明する書類 - 事業者登録証の写し - 中小企業確認書又は直前 3 ヵ事業年度の資産総額・平均売上高の確認書類 例)財務諸表など

	個人サービス業、：平均売上高等 600 億ウォン以下の企業 5. 宿泊及び飲食店業、金融及び保険業、不動産業及び賃貸業、教育サービス業、：平均売上高等 400 億ウォン以下の企業 *業種区分は、中小企業基本法施行令別表の区部による。 *職務発明(考案)、創作である場合に限る。	

次の場合は、当該手数料の 50%を減免する。

減免対象	要件	証明書類
1. 大企業と中小企業による共同研究	○大企業と中企業又は小企業が契約により共同研究を遂行し、その研究結果について共同して特許又は実用新案登録出願をした場合の出願料及び審査請求料 ※2006.5.1.以後に出願又は審査請求をする場合、出願料若しくは審査請求料に限る。	○大企業の事業者登録証の写し ○中小企業は、中企業又は小企業であることを証明する書類
2. 公共研究機関	○技術移転及び事業化促進に関する法律第 2 条第 6 号の規定による公共研究機関 1. 国・公立研究機関 2. 科学技術分野の政府出捐研究機関などの設立・運営及び育成に関する法律により設立された政府出捐研究機関 3. 特定研究機関育成法の適用を受ける特定研究機関 4. 高等教育法による学校(国が設立・経営する国立学校、地方自治体が設立・経営する公立高校及び学校法人が設立・経営する私立学校) 5. 民法又はその他法律により設立された研究開発に関する法人・団体 - 国・地方自治体又は政府投資機関が年間研究費の 1/2 以上を出捐若しくは補助する法人・団体 - 国・地方自治体又は政府投資機関が資本金若しくは財産の 1/2 以上を出資又は出捐した法人 - その他関係中央行政機関の長が技術移転の促進のために必要であると認めて指定する法人・団体 ※出願料、審査請求料、最初 3 年分の特許料、実用新案登録料	○当該証明書類 ○なし ○なし ○なし ○当該証明書類
3. 技術移転	○技術移転及び事業化促進に関する法律第 11 条第 1 号	○専従組織であることを証

専従組織	の規定による専従組織(高等教育法による国・公立学校に設置する専従組織は、法人である場合に限る) ※出願料、審査請求料、最初3年分の特許料、実用新案登録料	明する書類
4．地方自治体	○地方自治法第 2 条 1 項による地方自治体 ※2010.7.28.以後に出願、審査請求又は設定登録をする場合の出願料、審査請求料又は設定登録料に限る。	○なし

次の場合は、出願料、審査請求料、最初 3 年分の特許料、実用新案登録料の 30%を減免する。

減免対象	要件	証明書類
中堅企業	中堅企業の成長促進及び競争力強化に関する特別法第 2 条第 1 号による中堅企業	中堅企業確認書

3.4 手数料の減免手続き

(1)出願料などの免除又は減免を受けようとする者は、出願時、審査請求時又は権利設定登録時の出願書、審査請求書若しくは特許(登録)料納付書に免除又は減免の理由と免除若しくは減免の対象などを記載し、当該証明書類を添付して特許庁長に提出しなければならない。[徴収規則 7(4)]

(2)手数料の減免を受けるためには、必ず出願、審査請求などの当該手続きをする時に免除・減免理由を記載し、該当証明書類を提出しなければならなず、出願又は審査請求時に減免申立をせずにその時に減免対象者であったことを理由に、追って減免を申し立てることは認めない。

(3)国家有功者であることを証明する書類及び登録障害者であることを証明する書類の場合、既に当該書類を特許庁長に提出したときは、省略することができる。国民基礎生活受給者証明願・国家有功者(遺族)確認願・障害者証明書の場合、書式に省略意思表示と索引情報を記載することで提出を省略することができる。

4. 手数料の返還

(1)次の場合は、納付した者の請求により特許料及び手数料を返還しなければならない。
[特法 84(1)]

①誤納した手数料

○出願書が不受理(返戻)されたとき、納付したすべての手数料

○出願が無効とされたとき、出願時に一緒に納付した手数料のうち出願料を除いたすべての金額(審査請求料、技術評価請求料、優先権主張申立料など)

○過納・誤納した手数料

○その手続きが無効とされる、又は不承認された場合の手数料

優先権主張及び優先権主張の追加申立が無効とされた場合、指定期間及び法定期間の延長申立、期日変更申立が不承認となった場合

②特許取消決定又は特許を無効とするという審決が確定した年度の翌年からの特許料に該当する分

③特許権の存続期間の延長登録を無効とするという審決が確定した年度の翌年からの特許料に該当する分

④特許出願(分割出願、変更出願及び優先審査の申立のある特許出願を除く)後、1 月以内に当該特許出願を取り下げる、又は放棄した場合、既に支払った手数料のうち特許出願料及び優先権主張申請料

⑤出願審査の請求をした後、協議結果届出命令(同一人による特許出願に限る)、拒絶理由通知又は特許決定の謄本送達がある前まで特許出願を取り下げる(変更出願による取下げと国内優先権主張による取下げを含む)、又は放棄した場合、既に支払った審査請求料

⑥出願審査の請求をした後、協議結果届出命令(同一人による特許出願に限る)後の届出期間満了まで又はその出願について最初に通知された拒絶理由通知後の意見書提出期間満了まで特許出願を取下げ(変更出願又は国内優先権主張による取下げを含む)又は放棄した場合、既に支払った審査料の 3 分の 1 に該当する金額

⑦特許権を放棄した年の翌年からの特許料に該当する分

⑧特許拒絶決定又は特許権存続期間の延長登録拒絶決定が取り消された場合(再審の手続きにおいて準用される場合を含み、補正がある場合は除外)、既に支払った手数料のうち審判請求料

⑨審判請求が却下され、その決定が確定する、又は審理終結を通知される前まで審判請求を取り下げた場合(再審の手続きにおいて準用される場合を含む)、既に支払った審判請求料の 2 分の 1 に該当する金額

⑩審理終結の通知を受ける前まで参加申請を取り下げる、又は参加申請が決定により拒否された場合(再審手続きにおいて準用される場合を含む)、既に支払った手数料のうち参加申請料の 2 分の 1 に該当する金額

(2)誤納した手数料などの返還申請は、手数料納付書領収証の氏名欄に明記されている者又はその委任状を受けた者が特許庁に直接申請し、取消決定・無効審決確定年度の翌年度からの特許(登録)料に該当する分については、手数料納付書領収証の氏名欄に明記されている者及び登録権利者若しくは委任を受けた者が申請しなければならない。**[徴収規則 9]**

また、審査官は特許庁長の名義で手数料を変換しなければならない無効処分などを行う場合には、無効処分書に変換手続きを案内する内容を記載して納付者に通知する。**[特法 84(2)]**

第 8 章 その他の審査に関する手続き

1. 関連規定

特許法第 216 条(書類の閲覧など)①特許出願、特許取消申立、審判などに関する証明、書類の謄本又は抄本の発給、特許原簿及び書類の閲覧若しくは複写が必要な者は、特許庁長又は特許審判院長に書類の閲覧などの許可を申し立てることができる。

②特許庁長又は特許審判院長は、第 1 項の申立があっても次の各号のいずれかに該当する書類を秘密として維持する必要があると認める場合は、その書類の閲覧又は複写を許可しないことができる。

1. 出願公開又は設定登録されていない特許出願(第 55 条第 1 項による優先権主張を伴う特許出願が出願公開又は設定登録された場合、その先願は除外する)に関する書類

2. 出願公開又は設定登録されていない特許出願の第 132 条の 17 による特許拒絶決定に対する審判に関する書類

3. 公共の秩序又は善良な風俗を乱す、若しくは公衆の衛生を害する懸念のある書類

特許法第 217 条(特許出願などに関する書類などの搬出と鑑定などの禁止)①特許出願・審査・特許取消申立・審判・再審に関する書類又は特許原簿は、次の各号のいずれかに該当する場合に限って、これを外部に搬出することができる。

1. 第 58 条第 1 項又は第 3 項又は第 4 項による先行技術の調査などのために特許出願又は審査に関する書類を搬出する場合

1 の 2. 第 164 条の 2 第 2 項による調停のために、特許出願・審査・特許取消申請・審判・再審に関する書類又は特許原簿を搬出する場合

2. 第 217 条の 2 第 1 項による特許文書電子化業務の委託のために特許出願・審査・特許取消申立・審判・再審に関する書類又は特許原簿を搬出する場合

3. 「電子政府法」第 32 条第 2 項によるオンライン遠隔勤務のために特許出願・審査・特許取消申立・審判・再審に関する書類又は特許原簿を搬出する場合

4. 外国特許庁又は国際機構との業務協約を履行するために、特許出願又は審査に関する書類を搬出する場合

②特許出願・審査・特許取消申立・審判又は再審で係属中である事件の内容若しくは特許可否決定・審決又は決定の内容に関しては、鑑定・証言する、若しくは質疑に応答することができない。

③第 1 項第 4 号による搬出要件・手続、書類の種類等に必要な事項は、産業通商資源部令で定める。

特許法第 226 条(秘密漏洩罪など)特許庁又は特許審判院所属の職員である、または職員であった者が特許出願中の発明(国際出願中の発明を含む)について職務上知った秘密を漏らす、又は盗用した場合は、5 年以下の懲役若しくは 5 千万ウォン以下の罰金に処する。

特許法第 226 条の 2(専門機関などの役・職員に対する公務員擬制)第 58 条第 2 項による専門機関又は特許文書電子化機関の役職員である、若しくは役職員であった者は、第 226 条を適用する場合は特許庁所属職員又は職員であった者とみなす。

2. 書類の閲覧

書類の謄本・抄本又は複写の交付を受けようとする、若しくは書類、見本又はその他の物を閲覧しようとする者は、特許法施行規則別紙第 29 号書式による申立書を特許庁長に提出しなければならない。[**特法 216(1)、特則 120(1)**]

ただし、特許庁長又は審判院長は、設定登録又は出願公開されていない特許出願に関する書類、その特許出願の特許拒絶決定に対する審判に関する書類及び公共の秩序又は善良な風俗に反する、若しくは公衆の衛生を害するおそれがある物については、これを許可しないことができる。[**特法 216(2)**]

3. 書類の搬出及び公開の禁止

特許出願及び審査書類は、外部に搬出することができない。ただし、先行技術調査の外部用役及び特許分類付与の外部用役のために出願書などを外部に搬出する場合、産業財産権紛争調停委員会に審判事件を回付して審判記録を送付する場合、特許文書電子化業務の委託のために搬出する場合、オンライン遠隔勤務のための場合、又は外国特許庁若しくは国際機構との業務協約を履行するために搬出する場合には、これを適用しない。[特法 217]

また、審査官は、特許出願及び審査に関して鑑定・証言又は質疑に応答することができないため、留意しなければならない。

4. 書類の援用

(1)書類の援用とは、特許に関する手続きをする者が 2 以上の手続きを同時に、又は逐次にするときに、証明書の内容が同一の場合は、1 の手続き又は先にした手続きに対してのみ証明書の原本を提出し、残りの手続き又はその以降にする手続きには証明書の写しを提出する、若しくは当該書式の添付書類欄にその趣旨を記載することでその証明書に代わることができるようにする制度である。[特則 10]

次の場合、援用することができる。

①代理人(特許管理人を含む)により手続きをする場合の委任状

②公知などされていない発明とみなす場合、これを証明することができる書類

③条約による優先権主張をした場合の優先権証明書類

④複数当事者の代表者であることを証明する書類

⑤権利を承継した者が出願・請求その他の手続きをする場合、承継人であることを証明する書類

⑥特許に関する手続きをする者が出願・請求その他の手続きにおいて第三者の許可・認可・同意又は承諾を必要とする場合、これを証明する書類

⑦法人が手続きをする場合は法人証明書類、外国人が手続きをする場合は国籍証明書、

非条約国又は非協定国国民が提出する証明書類

⑧手続きをする者が氏名及び住所(法人である場合は、名称及び営業所)を変更する、又は更正したとき、若しくはその印鑑を変更した場合、これを証明する書類

証明書の原本に代わって写しを提出する場合は、添付書類欄に原本を援用するという趣旨を記載しなければならない。援用の趣旨は次のような例に従って記載する。

(例)委任状〔○○○○年○○月○○日に提出した特許出願○○-○○○○○号に添付されたものを援用する〕

(2)特許に関する手続きをする者が既に提出された証明書を援用しようとする場合、当該書類の添付書類欄に援用の趣旨を明記することでその証明書に代わることができる。[特則 10(2)]

(3)次に該当する場合は、特許法第 7 条の規定による代理権を証明する書類の提出を省略することができる。[特則 10(3)]

①特許法施行規則第 5 条第 2 項の規定により代理人選任届出をした代理人がその委任事項の範囲内で特許に関する手続きをする場合

②特許法施行規則第 5 条の 2 第 2 項の規定により包括委任登録をした代理人がその包括委任の範囲内で特許に関する手続きをする場合

5. 秘密漏洩の禁止など

特許庁職員も公務員であるため、職務上取得した秘密を厳守する義務があり、法令による職務上、秘密を漏洩すると刑法上の秘密漏洩罪により処罰されるが、特許出願中の発明に対する秘密維持は、出願人の利益のためにさらに必要であるため、これを保障すべく特許法は取り立てて秘密漏洩罪の規定を設けている。[特法 226]

特許法第 58 条第 2 項による専門機関又は特許文書電子化機関の役・職員若しくはその職にあった者も職務上未公開の発明の内容を容易に取得することができるという点を踏まえ、特許庁職員又はその職にあった者とみなされるようにした。[特法 226 の 2]

(1)秘密漏洩罪の主体は、特許庁職員又は特許審判院職員のみならずその職にあった者を

含む。ここでいう公務員とは、「法令により国又は地方自治体に勤務する職員」であるが、通説と判例によると「個別的に検討して行政機関に準じる公法人の職員」も公務員に含め、特許法第 226 条の 2 には法第 58 条に基づく専門調査機関又は特許文書電子化機関の役・職員に対し、秘密漏洩罪を適用するにおいて特許庁職員に擬制することで、本罪の主体になることができるという点を明確にした。

(2)秘密漏洩罪の客体は、職務上知った特許出願中の発明に関する秘密である。ここでいう職務上知った特許出願中の発明に関する秘密とは、特許法など関連法により秘密にしなければならないもののみならず、外部に知られていないもののうち相当な利益がある事項を含む。

(3)秘密漏洩罪でいう漏洩とは、秘密事項を第三者に知らせることをいう。知らせる方法には作為のみならず不作為も含む。盗用とは、職務上知った特許出願中の発明を権利者の意思に反して業として実施する、又はその発明に関する利用発明、若しくは利用考案などを特許出願又は実用新案登録出願などをすることをいう。

(参考)刑法上公務員の職務に関する罪としては、刑法第 2 編各則第 7 章第 122 条から第 135 条までに規定されており、公務員の職務に関する罪は、公務員の義務に違背する、又は職権を濫用して国家機能の公正を害するものを内容とする犯罪及び賄賂罪の三類型がある。

①職務違背罪：職務遺棄罪、被疑事実公布罪、公務上秘密漏洩罪

②職権濫用罪：一般公務員の職権濫用罪、不法逮捕罪、暴行過酷行為罪

③賄賂罪：単純賄賂罪、事前受賄罪、第三者賄賂受賄罪、受賄後不正処事罪、事後受賄罪、斡旋受賄罪、受賄物伝達罪

公務員の職務に関する罪は、行為者が行為時に公務員であることを要する。ただし、公務上秘密漏洩罪と事前受賄罪の主体は、公務員であった者と公務員になる者を含む。

第２部　特許出願

第 1 章 特許出願人

1. 関連規定

特許法第 33 条(特許を受けることができる者) ①発明をした者又はその承継人は、この法で定めるところにより、特許を受けることができる権利を有する。ただし、特許庁職員及び特許審判院の職員は、相続又は遺贈の場合を除き、在職中に特許を受けることができない。

②2 名以上が共同して発明した場合は、特許を受けることができる権利を共有する。

特許法第 34 条(無権利者の特許出願及び正当な権利者の保護) 発明者ではない者であって、特許を受けることができる権利の承継人ではない者(以下、「無権利者」という)がした特許出願が第 33 条第 1 項本文による特許を受けることができる権利を有しない理由により、第 62 条第 2 号に該当して特許を受けることができなくなった場合は、その無権利者の特許出願後にした正当な権利者の特許出願は無権利者が特許出願した時に特許出願したものとみなす。ただし、無権利者が特許を受けることができなくなった日から 30 日が経過した後に正当な権利者が特許出願をした場合は、この限りでない。

特許法第 35 条(無権利者の特許及び正当な権利者の保護) 第 33 条第 1 項本文による特許を受けることができる権利を有しない理由に基づき、第 133 条第 1 項第 2 号に該当して特許を無効とするという審決が確定した場合は、その無権利者の特許出願後にした正当な権利者の特許出願は、無効とされたその特許の出願時に特許出願したものとみなす。ただし、審決が確定した日から 30 日が経過した後に正当な権利者が特許出願をした場合は、この限りでない。

特許法第 37 条(特許を受けることができる権利の移転など) ①特許を受けることができる権利は移転することができる。

②特許を受けることができる権利は、質権の目的とすることができない。

③特許を受けることができる権利が共有である場合は、各共有者は他の共有者全員の同意を得て初めてその持分を譲渡することができる。

特許法第 38 条(特許を受けることができる権利の承継)①特許出願前に行われた特許を受けることができる権利の承継は、その承継人が特許出願をして初めて第三者に対抗することができる。

②同一の者から同一の特許を受けることができる権利を承継した者が二人以上の場合、その承継した権利について同日に二つ以上の特許出願があれば、特許出願人間で協議して決めた者に限って承継の効力が発生する。

③同一の者から同一の発明及び考案に関する特許を受けることができる権利及び実用新案登録を受けることができる権利を承継した者が二人以上である場合、その承継した権利について同日に特許出願及び実用新案登録出願があれば、特許出願人及び実用新案登録出願人間で協議して決めた者に限って承継の効力が発生する。

④特許出願後は、特許を受けることができる権利の承継は、相続、その他の一般承継の場合を除き、特許出願人変更届出をして初めてその効力が発生する。

⑤特許を受けることができる権利の相続、その他の一般承継がある場合は、承継人は遅滞なくその旨を特許庁長に届け出なければならない。

⑥同一の者から同一の特許を受けることができる権利を承継した者が二人以上である場合、その承継した権利について同日に二つ以上の特 許出願人変更届出があれば、届け出た者の間で協議して決めた者に限って届出の効力が発生する。

⑦第 2 項・第 3 項又は第 6 項の場合は、第 36 条第 6 項を準用する。

特許法第 44 条(共同出願)特許を受けることができる権利が共有である場合は、共有者全員が共同して特許出願をしなければならない。

2. 発明者

(1)特許を受けることができる権利は、発明の完成から拒絶決定の確定又は特許権設定登録の前までに発明者が有する権利である。特許を受けることができる権利は、発明をすると同時にいかなる措置なく原始的に発明者に帰属する。[特法 33(1)]

特許法第 33 条第 1 項は、発明をした者又は承継人は特許を受けることができるという原則を規定しており、第 2 項においては、2 人以上が共同して発明をしたときは、特許を受けることができる権利を共有とするように規定している。[特法 33(2)]

特許を受けることができる権利を有しない者が出願する、又は共同して発明した者が共同して出願をしなかった場合、拒絶理由又は無効理由になる。[特法 62、133]

(2)発明者とは、自然法則を利用して技術的思想を創作した者を意味する。発明は事実行為であって、未成年者などのように行為能力のない者であっても発明者になることができる上、法定代理人を通じて手続きを行いさえすれば特許を受けることができる。発明者に該当するためには、技術的思想の創作行為に実質的に貢献するに至る必要がある。[2009 ダ 75178、2011 ダ 67705]

①発明者に該当する場合の例

(例 1)発明の技術的課題を解決するために具体的な着想を新しく提示・付加・補完した者

(例 2)実験などを通じて新しい着想を具体化した者

(例 3)発明の目的及び効果を達成するための具体的手段及び方法を提供した者

(例 4)具体的な助言・指導により発明を可能にさせた者

②発明者に該当しない場合の例

(例 1)単純に発明に関する基本的な課題及びアイデアだけを提供した者

(例 2)研究者を一般的に管理しただけの者

(例 3)研究者の指示に従ってデータの整理と実験だけ行った者

(例 4)資金・設備などを提供して発明の完成を後援・委託しただけの者

(3)発明が共同してなされた場合は共同発明者全員が発明者であるため、特許を受けることができる権利は共同発明者全員にある。従って、この場合はその中の一部の者のみが出願して特許を受けることはできない。[特法 44]

共同発明者になるためには、発明が完成するまでの過程のうち、少なくとも一部に共同発明者それぞれが技術的な相互補完を通じて発明の完成に有益な貢献をしなければならず、発明の完成のために実質的に相互協力する関係でなければならない。[99 フ 468、2009 ホ 6601]

(4)出願人の錯誤により発明者の一部の記載漏れ又は誤記があるときは、追加又は訂正することができる。[特則 28(1)]

特許権の設定登録後は、発明者の記載が誤記であることが明らかな場合、又は出願過程において出願書に記載されていた発明者の記載漏れが明らかな場合を除き、特許権者及び申立前後の発明者全員が署名又は捺印した確認書類を添付することによってのみ発明者の追加又は訂正が可能である。[特則 28(2)]

ただし、特許を受けらることができる権利を持つ者が特許法第 33 条第 1 項本文又は第 44 条の違反を根拠に法院に特許権の移転を請求して特許権の移転登録を受けた後、発明者を追加・削除又は訂正しようとする場合には、特許権者及び申請前後の発明者全員が署名又は捺印をした確認書類を添付しないこともある。[特法 99 の 2(2)、特則 28(4)]

審査過程において発明者を変更する補正書が提出された場合、特別な事情がない限り、錯誤により発明者の記載漏れ又は誤記があったか否かのみを判断すれば充分であり、立証書類を別途に要求する必要はない。ここでいう特別な事情とは、出願前に公開された文献を根拠に特許法第 29 条第 1 項又は第 2 項を理由に拒絶理由を通知したところで発明者を追加して、該当文献が追加された発明者により出願前に公知されたと主張するか(2015. 7. 29. 以降の出願である場合)、特許法第 29 条第 3、4 項を理由に拒絶理由を通知したところで発明者の変更により拒絶理由を解消しようとするなど、錯誤ではないと疑われる合理的な理由がある場合をいう。

(5)特許出願書に発明者を記載するに当たって、真の発明者を記載することが特許法第 42 条第 1 項の趣旨に適合する。これにより、出願書に発明者として記載された者が真の発明者ではないと疑われる合理的な理由がある場合は、出願について発明者記載方式違反で補正命令することを原則とする。[特法 42(1)、46(2)]。

補正命令に対応して発明者を訂正せず、又は真の発明者であることが立証できる資料(例：発明ノートなど)を提出しない場合には、特許出願を無効とすることができる。[特法 16]

また、出願書に出願人と記載されている者が真の発明者又はその承継人ではないと疑われる場合には、拒絶理由を通知することができる。[特法 33(1)]

拒絶理由通知に対応して出願人を訂正せず、又はその出願人が真の発明者又は正当な承継人であることが立証できる資料(例：発明ノート、譲渡証など)を提出しない場合には、拒絶決定することができる。[特法 62]

審査官は補正命令又は拒絶理由通知について出願人が提出した立証資料だけで該当発明者が技術的思想の創作行為に実質的に寄与したか否かについて判断し難い場合は発明者(出願人)に真の発明者を確認するための面談を要請することができる[規定 17(1)、(2)]。

(例 1)出願人はＬ氏と記載されているが、[発明者]欄に発明をしたとは認められない５歳の幼児が発明者と記載されているため発明者の誤記が明らかな場合、審査官は発明者記載に対する方式の欠陥を理由に補正命令をすることができる。また、出願人が発明者と記載されず、又は真の発明者の承継人ではないと判断される場合には、特許法第 33 条第 1 項本文の拒絶理由を通知することができる。

(例 2)未成年者 P 氏は出願人及び発明者として記載されているが、該当出願は高難度の技術分野(保安通信、新素材、生命工学等)に該当し、中学生である P 氏が該当出願発明に対し実質的に寄与した発明者であるか疑われる場合には、発明者記載方式違反で補正命令をし、それにより P 氏が特許を受けることができる権利を持つ者であると認定を受けることが難しい場合には、特許法 33 条第 1 項本文の拒絶理由を通知することができる。このとき、審査官は「真の発明者を確認するため必要な場合には審査事務取扱規定第 17 条に基づく発明者面談を行うことができる」ことを補正要求書又は意見提出通知書に参考事項として記載して通知することができる。

3. 承継人

特許を受けることができる権利は財産権であり、譲渡性がある。従って、特許法第 37 条において特許を受けることができる権利を移転することができるように規定している。[特法 37(1)]

3.1 承継のための手続き

(1)特許を受けることができる権利を出願前に譲渡する場合は、特別な手続きを必要としないが、特許出願後の譲渡の場合は包括承継を除いては出願人変更届出をして初めてその効力が発生する。[特法 38(1)、(4)]

一方、出願前に特許を受けることができる権利の譲渡を受けた承継人が第三者に対抗するためには出願をしなければならない。

(2)特許出願後に譲渡があった場合であり、出願人変更届出をしようとする者は、 特許法施行規則別紙第 20 号書式の権利関係変更届出書に出願人変更の原因を証明する書類、第三者の許可・認可・同意・承諾が必要な場合は、これを受けたことを証明する書類及び代理人により手続きをする場合は、その代理権を証明する書類各 1 通を添付してその出願の設定登録前までに特許庁長に提出しなければならない。[特則 26]

2 以上の特許出願に対して出願人変更届出をしようとする場合は、その届出の内容が同一なものであることを前提として一つの届出書で提出することができる。

(3)2 人以上が共同して出願をする、又は出願人変更届出をする場合であり、出願人又はその承継人の権利について持分を定めようとするとき、若しくは民法第 268 条第 1 項ただし書きの規定により 5 年以内に分割しないことを定めた契約があるときは、その出願書又は権利関係変更届出書にその旨を記載し、これを証明する書類を提出する。[特則 27]

(参考)出願人の持分を変更しようとする場合であっても、特許法施行規則別紙第 20 号書式の権利関係変更届出書に持分変更の原因を証明する書類、代理人により手続きをする場合は、その代理権を証明する書類各 1 通を添付して特許庁長に提出する。

(4)特許に関する手続きをする者が死亡して特許を受けることができる権利の相続がある場合は、特許法第 20 条第 1 号によって手続きは中断されるため、相続人は①被相続人の死亡確認書類(死亡診断書又は除籍謄本・家族関係証明書)、②相続事実を証明する書類(相続人家族関係証明書など)などを添付して手続きを承継しなければならない。[特法 20、21]

相続人が 2 人以上である場合は、相続人代表であることを証明する書類(相続人同意書など)を提出して手続きを承継することができる。特許を受けることができる権利の相続人などは、民法第 5 編の相続に関する規定に従う。

(5)特許を受けることができる権利を遺贈により承継した場合、「包括的遺贈」を受けた者は、相続人と同様に①被相続人の死亡確認書類(死亡診断書又は除籍謄本・家族関係証明書)、②包括的遺贈事実を証明する書類(遺言書など)などを添付して手続きを承継することができるが、「特定遺贈」を受けた者は、相続人に遺贈を移行することを請求し、相続人から特許を受ける権利の譲渡を受けなければならない。[民法 1078、187]

(参考)遺贈は、遺言者が遺言により自己の財産を自身の死亡後に無償で与えるという旨を内容とする単独行為であって、遺言に用いられた文言及び諸事情を総合的に考慮して探求された遺言者の意志によって包括的遺贈と特定遺贈に区別する。

包括的遺贈を受けた者は、民法第 1078 条により相続人と同一の権利義務があるため、民法第 187 条により法律上当然に遺贈を受ける権利を取得するが、特定遺贈を受けた者は、遺贈義務者に遺贈を移行するよう請求することができる債権を取得するだけである。

(6)特許を受けることができる権利は、合有に準ずる性質も有しているため、特許を受けることができる権利が共有である場合は、各共有者は他の共有者の同意を得なければその持分を譲渡することができない。[特法 37(3)、97 ダ 41298]

(参考)共有とは、財産権を分割して有することをいう。一般的に共有の財産権は、持分の割合により使用して収益し、他の共有者の同意を得ずに持分を処分することができる。しかし、これと比較されるものである合有の場合、複数人が組合体として物を所有する形態であるため、合有者が自己の持分を他の合有者の同意を得ずに他人に譲渡することはできない。すなわち、共有は便宜的に一時的な共同所有の形式を取るのに対し、合有は共同の目的のために個人的な立場を拘束するという点において差異がある。[民法 262、271]

3.2 特殊な承継の取扱い

(1)同一の者から承継した同一の特許を受けることができる権利について、異なった日に 2 以上の特許出願があったときは、実際の承継の先後を問わず、特許法第 36 条第 1 項により先に出願した者のみが特許を受けることができる。[特法 36(1)]

(2)同一の者から承継した同一の特許を受けることができる権利について、同日に 2 以上の特許出願があったときは、出願した者間の協議によって決めた者以外の者の承継は、その効力が発生しない。[特法 38(2)、(7)、特法 36(6)]

この場合、審査官は、特許法第 38 条第 7 項において準用する同法第 36 条第 6 項により、特許庁長の名義で期間を定め、出願人に協議の結果を届け出るよう要求する。協議要求にもかかわらず、協議が成立しなかった場合、その承継は効力が発生しないことから、すべての出願は無権利者による出願であるとみなし、特許法第 33 条違反による拒絶理由を通知して拒絶決定する。

協議結果の届出は、競合者全員が記名捺印した特許法施行規則別紙第 20 号書式の権利関係変更届出書に協議事実を証明する書類、代理人により手続きをする場合は、その代理権を証明する書類各 1 通を添付して特許庁長に提出しなければならず、このとき、協議結果により一部の競合出願を取り下げるなど、必要な措置を取らなければならない。[特則 34]

(3)同一の者から承継した同一の特許を受けることができる権利について、同日に 2 以上の出願人変更届出があったときは、届け出た者間の協議によって決めた者以外の者の届出は、その効力が発生しない。[特法 38(6)]

この場合、審査官は特許法第 38 条第 7 項において準用する同法第 36 条第 6 項により、特許庁長の名義で期間を定めて届出者に協議の結果を届け出るよう要求し、その期間内に届出がないときには、協議は成立しないものとみなす。協議が成立しない場合、これを理由に拒絶理由を通知するのではなく、出願人変更届出がなか ったものとみなして審査を進行する。

協議結果の届出は、競合者全員が記名捺印した特許法施行規則別紙第 20 号書式の権利関係変更届出書に協議事実を証明する書類、代理人により手続きをする場合は、その代理権を証明する書類各 1 通を添付して特許庁長に提出しなければならず、このとき、協議結果により出願人変更届出を取り下げるなど、必要な措置を取らなければならない。[特則 34]

4. 正当な権利者の保護

韓国の特許法は、発明者などを厚く保護するために特許を受けることができる権利を有する正当な権利者の出願前に無権利者の出願があったとしても一定の要件を備えている場合、その正当な権利者を保護する規定を設けている。特許法第 34 条及び第 35 条は、正当な権利者を保護するために無権利者の出願が拒絶される、又は特許権が無効となった場合、正当な権利者の出願が後願であるからといって拒絶されることがないよう規定している。ここにいう「無権利者」とは発明者ではない者であって、発明者又はその承継人から特許を受けることができる権利を適法に承継していない者をいう。すなわち、特許を受けることができる権利を正当に承継していない者が、まるで正当な承継人のように主張する冒認者及びその冒認者から特許を受けることができる権利の譲渡を受けた善意の承継人も無権利者である。[特法 34、35]

4.1 保護を受けるための措置

無権利者の出願があった後、正当な権利者が保護を受けるためには、特許法第 34 条又は第 35 条により正当な権利者が出願をしなければならない。出願をするときは、特許法施行規則別紙第 14 号書式の出願書に明細書・要約書及び図面、正当な権利者であることを証明する書類、代理権証明書類(代理人がいる場合)を添付して特許庁長に提出しなければならない。[特則 31]

4.2 正当な権利者がした出願の効果

(1)以下の要件の下において、正当な権利者がした出願は、無権利者が出願したときに出願したものとみなす。[特法 34、35]

①無権利者がした特許出願が特許を受けることができる権利を有していないという理由により拒絶決定された場合であって、無権利者の出願後に正当な権利者が出願した場合。ただし、拒絶決定が確定した日から 30 日が経過した後に特許出願した場合は除く。

②特許を受けることができる権利を有していないという理由により特許を無効とするという審決が確定した場合であって、無権利者の出願後に正当な権利者が出願した場合。ただし、無効審決が確定した日から 30 日が経過した後に出願をした場合は除く。

正当な権利者がした出願は、特許要件の判断、期間の計算、関連規定の適用などにおいて無権利者が出願した日を基準とする。

例えば、無権利者の出願と正当な権利者の出願の間に同一発明に対する第三者の出願があった場合、正当な権利者がした出願の出願日は遡及され、第三者がした出願の出願日より先になるため、正当な権利者がした出願は、第三者がした出願により拒絶されず、むしろ第三者の出願が正当な権利者の出願により拒絶される。

(参考)無権利者の出願から正当な権利者を保護するために、特許法第 36 条第 5 項は、無権利者がした出願は先願の地位がないものと規定している。[特法 36(5)]

(2)正当な権利者がした出願の出願日が無権利者が出願した日から 3 年経過した場合(2017.2.28.以前に特許出願した場合は 5 年)であっても、正当な権利者が出願した日から 30 日以内に審査を請求することができる。[特法 59(3)]

(3)正当な権利者がした出願の発明範囲が適法なものであると認められるためには、請求範囲に記載された発明だけでなく、発明の説明及び図面に記載された発明も無権利者がした出願の発明範囲に含まれていなければならない。[特法 34、35]

出願の範囲を逸脱した正当な権利者の出願があった場合(正当な権利者の出願に多数の発明が含まれていて、その発明のうち一部の発明のみが無権利者によって出願された発明に該当する場合)、正当な権利者がした出願の出願日は遡及しない。

(4)特許法第 34 条及び第 35 条により、正当な権利者がした出願に対して特許がなされた場合、正当な権利者の特許権の存続期間は、正当な権利者の特許権が設定された日から無権利者の出願日の翌日より起算して 20 年となる日までにとする。[特法 88(2)]

(5)正当な権利者の出願の原因となった無権利者の出願に対しては、特許法第 33 条第 1 項違反を理由に拒絶理由を通知して拒絶決定する。また、その拒絶が確定した後には、特許法施行規則第 33 条の規定によりこれを正当な権利者に書面をもって通知する。[特則 33]

(参考)無権利者の出願が特許にされたときは、無効審判によってその特許を無効とすることができる。

5. 参考事項

(1)特許法第 33 条第 1 項ただし書きは、特許庁職員の特許を受けることができる権利を制限した規定であり、これは、特許庁職員は職務上特許関係の業務に携わっていることを考慮したものである。審査官は特許ネットの出願履歴画面上の特記事項表示及び登録決定時のお知らせ表示の画面を通して、出願人が特許庁職員であるか否かを確認し、特許庁職員の在職中に特許決定をしないように注意を払う必要がある。特許庁職員による出願に対しては、特許法第 33 条第 1 項ただし書きの違反を理由に拒絶理由を通知し、拒絶決定する。

ただし、特許庁在職中の者が出願後に権利を移転する場合、在職中の出願後に退職する場合、退職後 2 年以内に出願する場合及び特許庁所管の専門機関である先行技術調査機関の在職者が出願した場合に対しては、当該分類の担当審査官が外部の先行技術調査機関に審査対象出願について調査を依頼し、その後の審査手続きを行う。登録対象の出願であると判断されれば、3 人の審査官が協議審査を通じて登録可否を最終的に決定する。[特法 33(1)][規定 26(7-9)、86(6)]

(2)特許を受けることができる権利は、質権の目的にすることができないように規定されている。従って、特許を受けることができる権利を目的に質権を設定した場合、その質権は無効である。[特法 37(2)]

(参考)特許権が設定される、又は実用新案権が設定されれば、質権の目的にすることができる。[特法 99(2)]

第 2 章 特許出願書類

1. 関連規定

特許法第 42 条(特許出願)①特許を受けようとする者は、次の各号の事項を記した特許出願書を特許庁長に提出しなければならない。

1. 特許出願人の氏名及び住所(法人である場合は、その名称及び営業所の所在地)
2. 特許出願人の代理人がいる場合は、その代理人の氏名及び住所又は営業所の所在地［代理人が特許法人・特許法人(有限)である場合は、その名称、事務所の所在地及び指定された弁理士の氏名］
3. 発明の名称
4. 発明者の氏名及び住所

②第 1 項による特許出願書には、発明の説明・請求範囲を記した明細書と必要な図面及び要約書を添付しなければならない。

③～⑨省略

特許法第 43 条(要約書)第 42 条第 2 項による要約書は、技術情報としての用途で使用しなければならず、特許発明の保護範囲を定める用途には使用することができない。

2. 出願書

(1)発明をした者は、原則としてその発明に対して特許を受けることができるが、発明をしたことだけで特許を受けることができるわけではない。発明者であっても特許を受けるためには、特許出願書類を提出して審査を請求するなど、後続手続きを移行しなければならない。［特法 42(1)］

特許法第 42 条は、特許出願に必要な書類(出願書類)、すなわち、特許出願書、明細書、必要な図面及び要約書に記載すべき事項及びその記載方法について規定している。出願書類の提出原則は、最初の出願だけでなく分割出願又は変更出願などにも同じく適用される。

(2)特許出願書は、特許出願の本体ということができるものであって、特許出願の主体(特許出願人)及びその手続きをする者(特許出願人又は代理人)を明確にし、特許を受けようとする意思を表示する書面であり、その他の記載事項に関する届出書である。[特則 21(1)]

出願書の記載事項としては、①特許出願人の氏名及び住所(法人である場合は、その名称及び営業所の所在地)、②特許出願人の代理人がいる場合は、その代理人の氏名及び住所又は営業所の所在地(代理人が特許法人である場合は、その名称、事務所の所在地及び指定された弁理士の氏名)、③発明の名称、④発明者の氏名及び住所などで あり、その他にも特許顧客番号、優先権主張の有無、公知例外主張の有無、審査請求の有無などを記載するようになっている。[特法 42(1)]

(3)出願書の発明の名称は、出願に関する発明の内容により簡単かつ明りょうに記載し、明細書に記載されている発明の名称と同一にしなければならない。

(4)出願書に記載する発明者とは、その出願に関する発明をした実際の発明者のことであり、特許証に発明者として記載される権利を有する者である。法人は、発明者として認められない。

3. 要約書

(1)特許法第 42 条第 2 項により、出願書には要約書を添付するようになっている。

要約書の添付制度は、出願件数の増加及び技術内容の複雑化の傾向に対応し、特許情報の効率的利用のために導入された制度であって、出願人が出願時に提出した要約書を公開することによって、その情報を利用しようとする者が容易に検索することができるようにしたものである。

(2)要約書は、特許発明の保護範囲を定めるためには使用することができない。これは特許法第 97 条において特許発明の保護範囲は請求範囲に記載された事項により定められると規定しているだけでなく、要約書は発明の保護範囲を定めるときに参酌する明細書とは異なって発明の概要を示す技術情報としてのみ提出されたものであるためだ。[特法 43]

また、要約書にのみ記載された事項は、特許法第 29 条第 3 項において規定されたその他出願の地位を有することもできず、補正によって明細書に追加することも許容されない。

(3) 出願書に要約書が添付されていない場合、その出願手続きは、補正要求の対象となる。要約書が特許法施行規則別紙第 16 号書式の要約書の作成方法に従わず、不十分に作成された場合にも特許法第 46 条による補正要求の対象になる。[特法 46、16]

審査官は補正要求にもかかわらず、瑕疵を解消することができなかった場合は、特許法第 16 条により当該出願手続きを無効にすることができる。

(注意) 要約書に誤記があった場合、特許法第 42 条第 3 項第 1 号又は第 4 項の要件を満たしていないという理由により拒絶理由通知をしてはならないという点に留意する。

4. 明細書

(1) 特許制度は、新しい技術を開発し、それを公開した者に対して審査過程を経て特許権を付与することにより発明の保護を図る一方、第三者に対してはその発明を利用することができる機会を提供することにより、産業発展に貢献するように導入した制度である。このような発明の保護及び利用は、実質的に発明の保護範囲を正確に明示する権利書としての役割のみならず、発明の技術的内容を公開する技術文献としての役割を果たす明細書によって行われる。[特法 42(2)]

特許法第 42 条は、明細書を成す発明の説明及び請求範囲の記載要件について厳格に規定し、技術文献及び権利書としての明細書の役割が忠実に達成されるようにしている。発明の説明及び請求範囲の記載要件に関する詳細事項は、第 3 章及び第 4 章を参照する。

(2) 特許法第 42 条第 2 項により出願時の出願書に添付される明細書には、発明の説明及び請求範囲を記載しなければならない。ただし、特許法第 42 条の 2 第 1 項の後段によって、出願時の請求範囲を記載しないこともできるが、この場合には特許法第 42 条の 2 第 2 項において規定する期間までに補正を通じて明細書に請求範囲を記載しなければならない。[特法 42(2)、特法 42 の 2(2)]

また、明細書に請求範囲を記載しないで出願する際には、特許法施行規則第 2 条第 2 項又は第 3 項の記載方法に従わず、発明の説明を書いた明細書(以下、「臨時明細書」という。)を添付して提出することができる。この場合、特許法第 42 条の 2 第 2 項において規定する期間までに特許法施行規則第 21 条第 2 項及び第 3 項による明細書、要約書及び必要な図面を添付した補正書を提出しなければならない。[特法 42(2)、特法 42 の 2(2)、特則 21(5)、(6)]

(3)明細書に記載する発明の名称は、その発明の内容により以下のように簡単かつ明りょうに記載しなければならない。

①漠然である又は冗長な記載を避け、発明の内容により簡潔かつ明りょうに記載しなければならない。

(例)「遠心脱水機の脱水槽の振動防止装置」というべきものを「遠心脱水機」又は「脱水槽が振動せずに起動が円滑に起こるようにした遠心脱水機」という記載などは不適切である。

②人名、商標、商品の別称、極めて抽象的な性能のみを表す表現又は「特許」という用語などが発明の名称に含まれていてはならない。

(例)00(株)、改良された、改善された、最新式、文明式など

③請求範囲に 2 以上のカテゴリーの請求項(物、製造方法、製造装置、使用方法など)を記載する場合は、これら複数のカテゴリーをいずれも含む簡単かつ明りょうな名称で記載しなければならない。

(例)「紙、その製造方法及び製造装置」

④発明の名称は、その発明が何を請求しているのかが明確に分かるように記載しなければならない。

(例)発明の内容が自動制御装置であって、多方面の産業分野において応用される場合、発明の名称を「自動制御装置」と記載しても構わないが、温度制御にのみ使用される場合は「自動温度制御装置」とした方が適切である。

⑤補正により請求範囲に記載されている発明が変更される場合は、発明の名称もこれに符合するように補正しなければならない。

また、発明の名称は、出願書に記載した発明の名称と同一に記載しなければならない。

明細書に記載された発明の名称が出願書に記載された発明の名称と異なる、又は不適切な場合、若しくは拒絶理由があるときには、その拒絶理由と共にその趣旨を通知する。この場合、審査官は望ましい発明の名称を出願人に提案することができる。上記の趣旨の通知にもかかわらず、発明の名称を補正しない場合又は他の拒絶理由がない場合であって特許決定をするときは、適切であると認められる発明の名称を決めて出願書を職権で訂正(特許ネットの審査画面上の職権訂正ボタンを活用)し、明細書の名称もこれに合わせて職権補正する。[特法 66 の 2]

特許決定をすることができない場合は、発明の名称が明確に不適切であるときに限って特許法第 46 条により補正を要求し、その出願手続きを無効とする。

審査官が発明の効果の立証を要求した後、それに対応して出願人が明細書を補正し、当該効果記載を削除した後であっても、立証されていない効果に係る記載が発明の名称に残存している場合、発明の名称から当該記載を職権補正により削除した上で登録決定することができる。

(例)発明の名称が「中風治療用手指鍼」であるが、医学的効果である「中風治療効果」が立証されず、そのまま登録されると虚偽・誇大広告に利用されるおそれがあると判断される場合、審査官は発明の名称から効果に係る記載を削除して単の「手指鍼」で職権補正することができる。これに合わせて出願書の発明の名称も「手指鍼」で職権訂正する。

(注意)意見提出通知書をもって通知したからといって発明の名称が不適切であるという理由で拒絶決定をすることはできないという点に留意しなければならない。

(参考)特許決定しようとする出願の出願書及び明細書に記載された発明の名称のうち英文名称が不適切である場合、韓国語の名称と明らかに不一致している、又は誤訳であるときは、出願書を職権で訂正(特許ネットの審査画面上の職権訂正ボタンを活用)し、明細書の名称もこれに合わせて職権補正する。

(4)図面の簡単な説明の欄には、図面それぞれについて各図面が何を示しているかについて、以下の例のように記載しなければならない。[特法 42(2)]

(例)【図面の簡単な説明】

図 1 は、全体を組み立てた平面図

図 2 は、ある部分を示した正面図

図 3 は、ある部分の縦断面図

図面の簡単な説明が不適切な場合、上記(3)の発明の名称が適切ではない場合と同様に取り扱う。

5. 図面

(1)出願された発明の説明に必要な場合、明細書に記載された発明の構成について理解をより深める補充するため、図面を添付することができる。[特法 42(2)]

出願書に添付する図面は、特許法施行規則別紙第 17 号書式の記載要領に従って作成しなければならない。結晶構造、金属組織、繊維の形状、粒子の構造、生物の形態、オシロスコープ結果など、特許法施行規則別紙第 17 号書式の記載要領の製図法に従って作図することが困難な場合、又は発明の内容を表現するために不可避な場合、若しくは写真により実施例をより明確に表現することができる場合は、これらを表現する写真で図面を代用することができる。[特則 21(2)]

出願人が図面に代わって写真を提出した場合、公報に掲載することができる明りょうなものに限って認め、グレースケール又はカラー写真は、不可避な場合に限って認める。

(2)特許出願は、必要な場合に限って図面を添付するように規定しているが、実用新案登録出願の場合は必ず図面を添付しなければならない。[実法 8(2)]

(参考)実用新案登録出願の出願書に図面が添付されていないときは、不適切な出願書として取り扱って出願人に返戻する。

(3)他の出願の図面を添付するなど、出願された内容と全く関係のない図面を添付した場合、図面の誤った添付が原因となって特許法第 42 条第 3 項第 1 号の拒絶理由が発生したのであれば、その趣旨を記載して拒絶理由を通知する。図面の誤った添付が請求項に記載された発明を容易に実施するに当たって全く影響を与えない場合は、他の拒絶理由を通知するときに参考事項として記載して通知し、これを理由に拒絶決定してはならないという点に留意する。[特法 42(3)(1)]

(注意)図面を誤って添付した出願に対して図面を改めて提出する補正をする場合、新規事項を追加する補正に該当する可能性が高いため、審査において留意しなければならない。[特法 47(2)]

第 3 章 発明の説明

1. 関連規定

特許法第 42 条(特許出願)①～②省略

③第 2 項による発明の説明は、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。

1. その発明の属する技術分野において通常の知識を有する者がその発明を容易に実施することができるように明確かつ詳細に記すこと

2. その発明の背景となる技術を記すこと

④～⑨省略

特許法施行規則第 21 条(特許出願書など)①～②省略

③第 1 項第 1 号による明細書の発明の説明には、次の各号の事項が含まれていなければならない。

1. 発明の名称

2. 技術分野

3. 発明の背景となる技術

4. 次の各目の事項が含まれた発明の内容

イ. 解決しようとする課題

ロ. 課題の解決手段

ハ. 発明の効果

5. 図面の簡単な説明

6. 発明を実施するための具体的な内容

7.　その他にその発明が属する技術分野において通常の知識を有する者がその発明の内容を容易に理解するために必要な事項

④第 3 項第 2 号・第 4 号・第 5 号及び第 7 号の事項は、該当する事項がない場合は、その事項を省略することができる。

⑤第 2 項から第 4 項までの規定にもかかわらず法律第 42 条の 2 第 1 項の後段によって明細書に請求範囲を記載しないで出願する際には、特許出願書に第 2 項から第 4 項までの記載方法に従わず、発明の説明を記載した明細書(以下、[臨時明細書]という。)を添付して提出することができる。この場合、臨時明細書を電子文書で提出するためには特許庁長が定めて告示するファイル形式に従わなければならない。

⑥第 5 項により臨時明細書を提出する場合には、特許出願書にその趣旨を記載しなければならず、法律第 47 条に基づき臨時明細書を補正する際には、別紙第 9 号書式の補正書に第 2 項から第 4 項までの規定による明細書、要約書及び必要な図面を添付して特許庁長に提出しなければならない。

2.　実施可能要件

発明の説明は、その発明が属する技術分野において通常の知識を有する者がその発明を容易に実施することができるように明確かつ詳細に記載しなければならない。これは、当該技術分野の平均的な技術者が出願時にその発明が属する技術分野の技術常識と明細書及び図面に記載された事項により、その発明を容易に実施することができる程、明確かつ詳細に記載しなければならないという意味である。

2.1 実施の主体

発明の説明の記載が特許法第 42 条第 3 項第 1 号を充足するか否かに関する審査に当たって、「その発明が属する技術分野において通常の知識を有する者」とは、その出願が属する技術分野において普通の程度の技術的理解力を有する平均的な技術者(以下、「平均的技術者」という)を意味するものとみなす。[特法 42(3)(1)、2003 フ 2072]

2.2 「容易に実施」の意味

(1)「実施」とは、物の発明においてはその物を生産することができる上、その物を使用することができることをいい、方法の発明においてはその方法を用いることができることを意味する。また、物を生産する方法の発明においてはその方法によりその物を製造することができることを要求する。[特法 2]

(2)実施の対象となる発明は、請求項に記載された発明をもって解釈される。従って、発明の説明にのみ記載され、請求項には記載されていない発明が実施可能に記載されていない場合は、特許法第 42 条第 3 項第 1 号の違反にならない。

(3)「容易に実施」とは、その発明が属する技術分野の平均的技術者が当該発明を明細書の記載により、出願時の技術水準から判断して特殊な知識を付加しなくても過度な試行錯誤又は重ねた実験などを経ずに、その発明を正確に理解して再現することをいう。[97 フ 2477、2004 フ 3362]

2.3 審査方法

2.3.1 基本的な考慮事項

(1)物の発明の場合

①物の発明が請求項に記載された場合、発明の説明には平均的技術者がその 物を生産することができるよう、必要な事項を明確かつ詳細に記載しなければならない。物を製造することができるためには、通常その製造方法を具体的に記載する必要がある(製造方法に関する記載がなくても出願時の技術常識に照らし合わせて明細書及び図面からその物を製造することができる場合は除く)。また、その物が発明の説明の全体の記載から明確に把握される必要があり、そのために物を特定するための技術事項がそれぞれいかなる役割及び作用をするかについても記載する必要がある。

②平均的技術者が請求項に記載された物を使用することができるように詳細に記載しなければならない。物が使用できるようになるためには、どのような使用ができるかについて技術的に意味のある特定用途を具体的に記載する必要がある。ただし、用途に関する記載がなくても出願時の技術常識に照らし合わせて明細書及び図面からその物を使用することができる場合は除く。

(2)方法の発明の場合

方法の発明が請求項に記載された場合、発明の説明には平均的技術者がその方法を使用することができるよう、必要な事項を明確かつ詳細に記載しなければならない。方法を使用することができるようになるためには、通常その方法が発明の説明の全体の記載から明確に把握される必要があり、そのためにその方法を構成する各段階がそれぞれどのような順序でどのような役割を担うかについても記載する必要がある。

(3)物を生産する方法の発明の場合

物を生産する方法の発明が請求項に記載された場合、発明の説明には平均的技術者がその方法により物を生産することができるよう、必要な事項を明確かつ詳細に記載しなければならない。物の生産方法により物の製造ができるようになるためには、通常その方法自体が発明の説明の全体の記載から明確に把握される必要があり、そのためにその製造方法を構成する各段階がそれぞれどのような順序でどのような役割を担って物の製造に貢献するかについても記載する必要がある。

物の製造方法は、原材料を扱う複数の細部段階が時系列的に構成されることが一般的であるため、物の製造のための原材料、その複数の細部段階が詳細に説明される必要があり、特別に記載しなくてもこれより製造される物が原材料又は細部工程から容易に理解することができる場合を除いては、生産物を明確に記載しなければならない。

2.3.2 特殊な場合の取扱い

(1)化学分野の物質発明の場合

化学分野の物質発明に関する発明の説明の記載は、物質そのものを化学物質名又は化学構造式により示すことだけでは足りない場合が多い。その理由は、化学物質が当然誘導されると推測される化学反応であっても、実際には予想外の反応により行われない場合があり、直接実験と確認、分析を通さずにはその発明の実体を把握することが難しく、それによる効果も予測することが困難なためである。従って、化学分野の物質発明については、平均的技術者が出願時の技術常識により明細書に開示された化学反応を容易に理解することができる場合を除いては、物質そのものを表現すること以外にもその化学物質を容易に再現するための具体的な製造方法を欠かさず記載しなければならない。[99 ホ 3177、2000

ホ 6370]

化学分野の物質発明の場合、容易に実施することができるようにするためには、発明の説明に特定の出発物質、温度、圧力、流入及び流出量などその物質発明を製造するなかで必要な具体的な反応条件並びにその条件下で直接実施した結果を実施例として記載する。コンピューター上での仮想実験により(*in silico*)開発された物質(医薬など)の場合も、同じ基準が適用される。

(2)用途(医薬)発明の場合

化学分野の発明の場合、当該発明の内容及び技術水準によって差異もあるが、発明の構成からその効果が比較的分かりやすく容易に再現することができる機械装置などとは異なって、予測可能性又は実現可能性が顕著に足りないため、実験データが示されている実験例が記載されていなければ、平均的技術者がその発明の効果を明確に理解して容易に再現することができるとみなすことは難しい。[2000 フ 2958、2003 フ 1550、2005 フ 1417]

従って、化学物質の用途発明は、発明の説明に発明の効果を記載して初めて発明が完成したとみなされると同時に、明細書の記載要件を充足したともいうことができる。特に、医薬の用途発明においては、その出願前に明細書に記載された薬理作用を表す作用機序が明らかにされているなど、特別な事情がない限り、当該発明に関する物質にそのような薬理作用があるという旨を薬理データなどが示された試験例をもって記載する、又はこれに代わっても構わない程に具体的に記載しなければならない。

(3)パラメータ発明の場合

パラメータ発明は、物理的・化学的特性値について該当技術分野において標準的なものとされない、又は慣用とされないパラメータを出願人が任意で創出する、若しくはこれら複数の変数間の相関関係を利用して演算式でパラメータ化した後、発明の構成要素の一部とする発明をいう。

パラメータにより特定される発明が、発明の説明に対する記載要件を充足させるためには、通常の技術者が出願時の技術水準からみて、過度な実験や特殊な知識を付加しなくても明細書の記載により、新しいパラメータを含む発明のすべての構成を特許請求範囲において限定した値の範囲全体にわたって正確に理解することによって、これを使用することができ、上記の構成から得られる効果も同様に値の範囲全体にわたって明細書において具

体的な実験、実施例などで証明されるか、又は通常の技術者が出願時の技術水準からみて、これを予測可能にすべきである。［2018 ホ 9152］

パラメータの発明が容易に実施されるためには(ⅰ)パラメータの定義又はその技術的意味に関する説明、(ⅱ)パラメータ値の限定事項が含まれている場合、値の範囲及びその範囲を限定した理由、(ⅲ)パラメータ測定のための方法、条件、器具に関する説明、(ⅳ)パラメータを充足させる物を製造するための方法に関する説明、(ⅴ)パラメータを充足させる実施例、(ⅵ)パラメータを充足しない比較例及び(ⅶ)パラメータと効果の関係に関する説明など、パラメータに関する具体的な技術内容が記載されなければならない。パラメータの発明により、発明の説明に対する記載要件を充足できない例として、次のようなものがある。

①パラメータの定義及び技術的意味が明確に記載されていない場合
発明を構成するパラメータが、出願時に該当技術分野において慣用されていないか、任意に創出されたものであるのにもかかわらず、そのパラメータがどのようなものなのかについて具体的に記載されていなければ、通常の技術者がパラメータとその技術的意味を理解し、該当発明を実施することが難しいとみることができる。

②パラメータにより限定された物の製造方法が記載されていない場合

パラメータにより規定される物の特性が従来の物に比べ優秀か、品質が改善された場合には、その物の製造方法が具体的で明確に記載されなければならず、製造工程の中で発明において、特定したパラメータを得るためには制御されなければならない具体的な工程条件があれば、その制御条件（例として、温度、湿度、圧力、時間など）が具体的に提供されなければならない。このような具体的な制御条件が記載されていなければ、通常の技術者がそのようなパラメータを得るために限りなく多い制御条件を変更しなければならないため、通常の技術者が容易に実施できるように記載されたものとみなせない。

③パラメータの効果を確認できる実施例及び比較例が記載されていない場合

パラメータを充足する実施例とパラメータを充足しない比較例が記載されていない場合には、通常の技術者が新規のパラメータの具現方式やそのパラメータの導入による効果の改善程度を確認することができないため、出願発明を実施するにあたって過度な試行錯誤が要求されるので、通常の技術者が該当発明を容易に理解し実施できるように記載されたものとみなせない。そして、通常の技術者が請求範囲に限定されたパラメータの値の範囲全体にわたってパラメータにより得られる効果を容易に認識できるよう実施例及び比較例が記載されなければならない。

④パラメータと関連する変数などの測定のための方法、条件、器具に対する説明が記載されていない場合

通常の技術者が該当のパラメータに対して容易かつ明確に確認できるよう具体的に記載されなければならない。ただし、該当パラメータが出願時に公知であるパラメータであり、通常の技術者が実施するために明確に確認することができる場合であれば、具体的な測定方法に対する記載を省略することができる。しかし、一般的なパラメータであっても複数の測定方法があり、測定方法に従って適切な誤差範囲から外れて相違な結果の値が算出される場合であれば、通常の技術者が出願時の技術水準からみて、特殊な知識を付加しなくても正確に理解し、これを再現できる程度に発明の説明が記載されたものとみなせない。しかし、パラメータの測定において、特定の条件や装置を使用した場合には、パラメータの測定結果に影響を及ぼす可能性がある測定条件や測定装置も明確に記載されなければならない。

一方、パラメータの定義、技術的意味、測定方法、製造方法、実施例及び比較例などパラメータに関する具体的な技術内容が発明の説明や図面に明示的に記載されてなくても、これを理由に発明が容易に実施できないという判断はしない。

2.4 請求範囲の記載不備との関係

実施可能要件と発明が発明の説明によって裏付けられなければならないという要件は、相互密接な関係にあるため、審査の効率性及び一貫性を維持するために以下のような基準に従って関連規定を適用する。

特許法第 42 条第 3 項第 1 号は、当該技術分野において通常の知識を有する者、すなわち、平均的技術者が請求項に関する発明について発明の説明の記載から容易に実施することができない場合に適用し、同法第 42 条第 4 項第 1 号は、請求項に記載された発明が発明の説明に記載されていない、又は発明の説明に記載された内容から当該技術分野の平均的技術者が認識することのできる範囲から逸脱した場合に適用する。［特法 42(3)(1)、42(4)(1)］

(参考)請求範囲が発明の説明により裏付けられているか否かは、その発明が属する技術分野において通常の知識を有する者の立場からして、請求範囲に記載された発明と対応される事項が発明の説明に記載されているか否かにより判断しなければならないため、出願時の技術常識に照らし合わせても発明の説明に開示された内容を請求範囲に記載された発明の範囲まで拡張又は一般化することができない場合は、その請求範囲は、発明の説明により裏付けられるとみなすことができない。［2004 フ 1120］

(1)請求項に上位概念の発明が記載されており、発明の説明には上位概念に関する発明の記載はなく、下位概念の発明に関する記載があるのみであって、上位概念に関する発明が発明の説明に記載された下位概念の発明から明確に把握されない場合は、特許法第 42 条第 4 項第 1 号を適用する。

発明の説明に下位概念の実施例が一部のみ記載されており、請求項の上位概念に含まれる他の下位概念については容易に実施することができないとみなされる具体的な理由がある場合は、特許法第 42 条第 3 項第 1 号を共に適用する。

一方、請求項に下位概念の発明が記載され、発明の説明に上位概念の発明が記載された場合であっても、請求項に記載された下位概念の発明が発明の説明の記載から明確に把握されない場合は、特許法第 42 条第 4 項第 1 号を適用し、発明の説明の記載から請求項に記載された下位概念に関する発明を容易に実施することができない場合は、特許法第 42 条第 3 項第 1 号を共に適用する

(例 1)請求項には可塑性物の圧縮成形方法が記載されているが、発明の説明には、可塑性物の圧縮に適用する方法については単純に言及があるのみであって、炭水化物又はたんぱく質などを主成分とする農水産加工品の食用可塑性物の製造方法についてのみ詳細に記載されているため、その記載された成形温度又は成形圧力などがセラミックス又は金属などの他の可塑性物の圧縮成形方法の実施にまで拡張することはできないと認められる場合、特許法第 42 条第 3 項第 1 号の違反で拒絶理由を通知する。また、発明の説明に農水産物の圧縮以外に金属又はセラミックなどその他の可塑性物の圧縮方法に適用するという記載がない場合は、特許法第 42 条第 4 項第 1 号の違反で拒絶理由を通知する。

(例 2)発明の説明には、「酸素吸収用組成物に関する発明であり、普通の電解還元鉄より速いスピードで酸素を吸収することができるアニーリングした電解還元鉄微粒子を使用するもの」と記載されているが、請求項には「重量 99.6%までの電解還元鉄微粒子、電解質生成のために水と結合する重量として約 3.5%までの塩、○○○○成分を含む酸素吸収用組成物」と記載されている場合、電解還元鉄微粒子は、アニーリングした電解還元鉄微粒子の上位概念であり、請求範囲が発明の説明に記載された内容より上位概念で記載されており、これに関する記載が発明の説明に記載されていないのであれば、請求項が発明の説明によって裏付けられないものとみなして、特許法第 42 条第 4 項第 1 号の違反で拒絶理由を通知する。

(2)請求項がマーカッシュ(Markush)形式で記載されており、発明の説明には請求項に記載された構成要素のうち一部の構成要素に関する実施例が記載されているだけであって、その他構成要素については言及しているのみで実施例が記載されていないため、平均的技術者が容易に実施することができる程度に記載されていないときは、特許法第 42 条第 3 項第 1 号の違反で拒絶理由を通知する。

(例)請求項には、置換基(X)として CH3、OH、COOH が択一で記載された置換ベンゼンの原料化合物をニトロ化してパラニトロ置換ベンゼンを製造する方法が記載されているが、発明の詳細な説明にはその実施例として原料化合物がトルエン(X が CH3)である場合について記載されているのみであって、その方法は CH3 と COOH の顕著な配向性の相異などからみて原料が安息香酸(X が COOH)である場合は不適切であると認められる場合は、特許法第 42 条第 3 項第 1 号の違反で拒絶理由を通知する。

(3)発明の説明には、特定の実施形態のみが実施可能な程度に記載されており、 請求項に関する発明の実施形態が発明の説明に記載されている特定の実施形 態とは差異があると認められる場合は、発明の説明に記載された実施例だけでは、請求項に関する発明を実施することができないという理由により特許法第 42 条第 3 項第 1 号の違反で拒絶理由を通知する。

(4)発明の説明と請求項に記載された発明の相互間に用語が統一されておらず、両者の対応関係が不明りょうな場合、請求項に記載された発明が発明の説明によって裏付けられないものとみなし、特許法第 42 条第 4 項第 1 号の違反で拒絶理由を通知する。

3. 記載方法の要件

発明の説明の記載方法を違背すれば、2014.12.31.以前の出願に対しては拒絶又は無効の理由に当たり、2015.1.1.以降の出願に対しては補正事項に当たる。

3.1 導入の趣旨

(1)発明をすることは、新しい技術的思想を創作することであるため、発明を説明するにおいては、出願時の技術水準に照らし合わせて当該発明がどのような技術的意義を持つか、どのような技術的進歩をもたらしたかを理解することができるように記載することが重要である。発明の内容を理解するためには、どのような技術分野においてどのような未決課題があって、どのような手段を用いてそれを解決したかに関する説明を発明の説明中に記載する必要があり、これは明細書の作成において世界各国で一般的に採択されている記載方法でもある。[2003 フ 2072、2004 フ 3362、97 フ 2477]

記載方法の要件は、特許出願された発明の内容を第三者が明細書を読むだけで容易に分かるように公開させることで、特許権で保護を受けようとする技術的内容及び範囲を明確にするために導入された。

(2)特許法施行規則第 21 条は、発明がどのような技術的な進歩をもたらすかについて審査官又は第三者が容易に理解することができるようにする記載方法であって、発明の名称、技術分野、発明の背景となる技術、解決しようとする課題、課題の解決手段、発明の効果、図面の簡単な説明、発明を実施するための具体的な内容及びその他にその発明が属する技術分野において通常の知識を有する者がその発明の内容を容易に理解するために必要な事項を提示している。[特則 21]

ただし、上記の事項は必ず形式的に区分して記載しなければならないものではなく、発明の説明の全体の記載からその事項を把握し、発明の内容を理解することができれば充分なものであるとみなす。

(3)特許を受けようとする発明が技術分野、解決しようとする課題、課題の解決手段、発明の効果、図面の簡単な説明その他その発明が属する技術分野において通常の知識を有する者がその発明の内容を容易に理解するために必要な事項のうち、該当する事項がない発明である場合はその事項を省略することができる。[特則 21(4)]

例えば、偶然に新規物質を合成する方法を発明するようになった場合、発明の解決しようとする課題及び解決手段を記載しなくてもその新規物質又は合成方法を理解することができるように記載されていれば、発明の説明の記載方法を違反したものとしない。

3.2 具体的な記載方法

【発明の説明】は原則的に【発明の名称】、【技術分野】、【発明の背景となる技術】、(【先行技術文献】)、【発明の内容】、【図面の簡単な説明】、【発明を実施するための具体的な内容】、(【産業上利用の可能性】)、(【受託番号】)及び(【配列目録自由テキスト】)の欄に区分して記載し、その内容は当該技術分野の平均的技術者がその発明を容易に理解し、容易に重ねて再現することができるように明確かつ詳細に記載しなければならない。[特則 21(3)別紙第 15 号書式]

ここでいう「発明の説明」とは、特許法第 42 条第 2 項の解釈上、出願人が出願書に添付して提出した明細書に記載された事項のうち、請求範囲を除いた記載事項を意味する。

3.2.1 技術分野

特許を受けようとする発明の技術分野を明確かつ簡潔に記載しなければならず、できるだけ関連する技術分野も記載する。技術分野を少なくとも 1 つ以上記載しなければならないが、明示的記載がなくても平均的技術者が技術常識でその発明の属する技術分野を理解することができるときは、記載しなくても構わない。

出願人が本発明の属する国際特許分類(IPC)又は先進特許分類(CPC)を知っている場合は、参照して記載することができる。

3.2.2 発明の内容

発明の内容は、原則的に【解決しようとする課題】、【課題の解決手段】、【発明の効果】の欄に区分して、以下の通り記載する。

(1)【解決しようとする課題】には、特許を受けようとする発明が技術上の課題にしている従来技術の問題点などを記載する。

ただし、明示的な記載がなくても平均的技術者が明細書の他の記載と技術常識から発明が解決しようとする課題を理解することができるときには、記載しなくても構わない。また、従来の技術と全く異なる新規の発想により開発された発明など、そもそも解決しようとする課題が想定されていなかった場合にも、課題の記載を省略することができる。

(2)【課題の解決手段】には、どのような解決手段により当該課題が解決されたかを記載する。一般的には、特許を受けようとする発明が解決手段そのものになるが、明示的な記載がなくても平均的技術者が解決しようとする課題、実施例など明細書の他の記載から課題の解決過程が充分に理解することができる場合は、記載しなくても構わない。

従来の技術と全く異なる新規の発想により開発された発明など、当初より解決しようとする課題が想定されていない場合は、解決手段の記載は省略することができる。

(3)【発明の効果】には、特許を受けようとする発明が従来の技術と比べて優れていると認められる特有の効果を記載する。出願発明の有利な効果が明細書に記載される場合、その発明の進歩性の有無を追認する一つの要素になり得るため、出願人が知っている限度内でできるだけ記載する必要がある。

3.2.3 発明を実施するための具体的な内容

(1)【発明を実施するための具体的な内容】には、その発明の平均的技術者がその発明がどのように実施されるかを容易に分かるよう、その発明の実施に向けた具体的な内容を少なくとも 1 つ以上、できるだけ多様な形態で記載する。

発明がどのように実施されるかを示すためには、課題を解決するための技術的手段を記載する必要があり、技術的手段が複数である場合は、これらの間にどのような有機的な結合関係により有利な効果をもたらすかを記載する必要がある。技術的手段は、単純にその手段が有する機能又は作用のみを表現するのではなく、具体的な手段そのものを記載しなければならない。

(2)発明を実施するための具体的内容として、発明の構成そのものだけでなく、その機能についても記載する必要がある。実際、技術分野によって機能を記載した方が構成を詳細に記載するより適切である。例えば、コンピューター分野の場合、個々の技術的手段がどのような機能をするか、及びこれらがどのような相互関連性をもって作用し、その課題を解決するかなどについて記載した方が有利な場合がある。

(3)必要な場合は、【実施例】の欄を作り、その発明が実際にどのように具体化されるかを表す実施例を記載する。実施例は、できるだけ多様に記載する。

実施例の記載は、以下のように記載することができる。

①請求範囲が包括的に記載されているときは、その記載により発明の具体的な内容を平均的技術者が分かる場合を除いて、その包括的な記載に対応する個々の代表的な実施例を記載する。

②実施例として基礎データなどを記載し、必要な場合は比較例、応用例なども記載する。比較例は、当該発明と技術的に最も近いものについて記載し、実施例、比較例、応用例との差異点を明確にする。

③実施例について図面を利用して説明する場合は、対応個所の図面の符号を技術用語の後に( )を入れて記載する。

(4)ある技術的手段について数値を限定しているときは、その限定の理由を記載する。

また、特許を受けようとする発明を実験データを利用して説明する場合は、平均的技術者が容易にその実験結果を再現することができる程度に試験方法、試験・測定器具、試験条件などを具体的に記載しなければならない。

発明を実施するために入手が困難な材料又は素子などを使用する場合は、その製造方法又は入手先を記載しなければならない。[96 フ 658]

技術用語は、当該技術分野において一般的に認められている標準用語又は学術用語を使用しなければならず、化学記号、数学記号、分子式などは一般的に広く使われているものを使用しなければならない。[2001 ホ 4654]

(5)図面がある場合、その図面に関する説明を記載する。

3.2.4 産業上利用の可能性

【産業上利用の可能性】は、特許を受けようとする発明が産業上利用することができるものであるか否か不明りょうであるとき、その発明の産業上の利用方法、生産方法又は使用方法などを記載する。産業上利用の可能性は、明細書の他の記載から充分類推することができるため、別途の記載を必要としない場合が多い。

4.　背景技術の記載要件

(注)2011.6.30.以前の出願の場合、特許法施行規則別紙第 15 号書式(明細書)の記載要領において発明の背景技術を具体的に記載し、できるだけ背景技術の文献情報を開示するものと定めていたが、背景技術を記載しなくても拒絶理由にはならない。

2011.5.24.付改正(2011.7.1.施行)により、特許法第 42 条第 3 項に第 2 号が新設され、発明の説明に発明の背景となる技術を記載しなければならないという点を明確にした。発明の背景となる技術を記載しない場合、第 42 条第 3 項第 2 号違反の拒絶理由が通知される。改正された特許法規定及びそれによる以下の背景技術に関する審査基準は、2011.7.1.以降の出願に適用される。

4.1 発明の背景となる技術の意味

発明の背景となる技術(背景技術)とは、発明の技術上の意義を理解するに当たって役に立ち、先行技術の調査及び審査に有用であると考えられる従来の技術をいう。

4.2 背景技術の記載要件

(1)背景技術は、特許を受けようとする発明に関するものでなければならない。

特許を受けようとする発明とは、請求範囲に記載された事項によって定められる発明をいう。背景技術が特許を受けようとする発明に関するものであるか否かは、発明が属する技術分野、発明の解決しようとする課題、課題の解決手段を重点的に考慮して判断する。

(2)出願人は、発明の説明の【発明の背景となる技術】の項目に背景技術の具体的な説明を記載しなければならず、できるだけその背景技術が開示された先行技術文献の情報も記載しなければならない。先行技術文献の情報は、特許文献の場合は発行国、公報名、公開番号、公開日などを記載し、非特許文献の場合は著者、刊行物名(論文名)、発行先、発行年月日などを記載する。基本的に審査官による拒絶理由通知の際、先行技術文献を引用するときの記載要領と同一に記載する(第 5 部第 3 章「5.5　先行技術文献の記載要領」を参照)。

ただし、背景技術の具体的な説明を記さずに先行技術文献の情報のみを記載したとしても、その先行技術文献が発明に関する適切な背景技術を開示しているものであれば、発明の背景技術を記したものとみなす。

先行技術文献が多数である場合、できるだけ発明に最も近い(複数の)文献について記さなければならない。

(3)既存の技術と全く異なる新規の発想により開発された発明であるため、背景技術が分からない場合は、隣接した技術分野の従来技術を記載する、又は適切な背景技術が分からないという旨を記載することによって、当該発明の背景技術の記載に代替することができる。

4.3 背景技術の記載が不適切な類型

特許法第 42 条第 3 項第 2 号を充足していないものであり、拒絶理由通知の対象となる類型は、以下の通りである。

4.3.1 背景技術を全く記していない場合

【発明の背景となる技術】の項目だけでなく、発明の説明の全体を見ても発明の解決しようとする課題、解決手段及び発明の効果を記しただけであって、発明の背景となる技術を発見することができない場合をいう。

4.3.2 特許を受けようとする発明に関する背景技術ではない場合

発明の説明に背景技術として記しているが、それが特許を受けようとする発明ではない、他の発明の背景技術である場合は特許法第 42 条第 3 項第 2 号を充足していないものである。次のような場合がこれに該当する。

①特許を受けようとする発明と関連性のない背景技術のみを記載した場合

(例)請求範囲には「騒音を減少させる真空掃除機の吸入ノズル」を請求しているのに、【発明の背景となる技術】の項目には、着脱式雑巾掃除機に関する背景技術のみを記載した場合など、発明の技術分野、解決しようとする課題、課題の解決手段などにおいて請求している発明と記載している背景技術との関連性がないと認められる場合をいう。

②請求範囲には記載されず、発明の説明にのみ記載された発明の背景技術を記した場合

③1 群の発明違反により分割出願したのに、分割出願の発明の説明に記されている背景技術が分割出願の請求範囲において請求する発明に関するものではない場合

4.3.3 基礎的技術に過ぎず、発明の背景技術を記したものとみなすことができない場合

背景技術として特許を受けようとする発明に関する技術分野など従来技術を記したが、基礎的技術に過ぎないため、発明の背景となる技術であるとみなすことができない場合である。

このような基礎的技術の記載を背景技術として認めるか否かは明細書に記載された発明の解決しようとする課題及び課題の解決手段を考慮して、その記載された技術が特許を受けようとする発明の理解、先行技術調査及び審査に有用なものであるか否かで判断する。

ただし、この場合に特許法第 42 条第 3 項第 2 号違反の拒絶理由を通知するためには、背景技術として適合した先行技術又は関連文献が当該技術分野において知られている、又は容易に入手することができると認められなければならない。審査官が適切な背景技術の開示された先行技術文献を認知していれば、できるだけ拒絶理由通知の際にそのような先行技術文献を提示させる。

(例 1)出願人が「騒音を減少させる真空掃除機の吸入ノズル」を出願し、背景技術の欄に真空掃除機に関する一般的な技術常識のみを記載した場合、発明の解決しようとする課題又は課題の解決手段に直接関わる「騒音低減型真空掃除機」又は「真空掃除機の吸入ノズルの構造」に関する先行技術が多数存在し、通常の検索システムにより容易に検索することができるのであれば、これは発明の背景技術を記載したものとみなすことができないため、第 42 条第 3 項第 2 号の拒絶理由通知の対象となる。

(例 2)出願人が「高精密油圧式ドリル装置」を出願し、背景技術の欄に「油圧式ドリル」ではなく「電気モータドリル」に関する一般的な技術のみを記した場合、発明の理解、先行技術調査及び審査に有用な従来の「油圧式ドリル装置」に関する先行技術(出願人本人の公開特許公報など)が通常の検索システムにより容易に検索することができるのであれば、これは発明の背景技術を記載したものとみなすことができないため、第 42 条第 3 項第 2 号の拒絶理由通知の対象となる。

(例 3)出願人が「溶接機用溶接棒グラインダー」を出願し、背景技術の欄に一般的な溶接機を使用する時に溶接棒の端が丸くなる現像に関して記載して、解決しようとする課題の欄に上記の現像を改善するために溶接機用溶接棒グラインダーを提供すると記載した場合、もし、溶接時に溶接棒の鈍化現像に関する溶接機又はグラインダーなどの発明の理解、先行技術調査及び審査にもっと有用な従来技術が通常の検索システムにより容易に入手することができるものではなければ、背景技術の欄に一般的な技術内容を記したにもかかわらず、第 42 条第 3 項第 2 号の拒絶理由通知の対象にならない。

4.4 背景技術の記載が不適切な場合の拒絶理由通知

背景技術の記載が不適切なものであると認められる場合、審査官は特許法第 42 条第 3 項第 2 号違反の拒絶理由を通知する。

第 42 条第 3 項第 2 号の要件を充足しているか否かは、一律で判断するものではなく当該発明の技術分野の状況(開拓発明であるか否かなど)、従来技術の蓄積の程度、出願人/発明者の当該技術分野における研究開発活動の程度などを考慮しなければならない。

特許法第 42 条第 3 項第 2 号の要件は、特許法第 62 条による拒絶理由にはなるが、情報提供理由(特法 63 条の 2)又は無効理由(特法 133(1))にはならない。

4.5 特許法第 42 条第 3 項第 2 号違反の拒絶理由通知に対する出願人の対応方法

発明の背景技術が記載されていないという拒絶理由通知を受けた場合、出願人は明細書の【発明の背景となる技術】の項目又はその【先行技術文献】の項目に適切な背景技術が開示された先行技術文献の情報を追加する補正をすることで対応することができる。この場合は、特許を受けようとする発明の背景技術がその先行技術文献に開示されている旨を説明した意見書と共に提出することが望ましい。

（補正の例 1）【発明の背景となる技術】の欄の【先行技術文献】の【特許文献】の項目に「大韓民国公開特許公報第 10-○○○○-○○○○○○○ 号（2002.4.25.）」と追加

（補正の例 2）【発明の背景となる技術】の欄に「本発明の背景となる技術は、大韓民国公開特許公報第 10-○○○○-○○○○○○○号（2002.4.25.）に開示されている」と追加

既存の技術と全く異なる新規の発想により開発された発明であるため、適切な背景技術が分からない場合は、拒絶理由通知に対する意見書にそのような旨を説明して対応することができる。

5. その他の留意事項

(1)特許法第 42 条の 3 第 1 項による外国語出願の明細書を除いて明細書に記載された用語が韓国語で記載されていないため、その記載事項が不明りょうな場合は、特許法施行規則第 11 条第 1 項第 4 号を理由に疎明の機会を付与した後、返戻する。ただし、明細書の一部が外国語で記載されており、その点以外には出願内容を理解するに当たって困難がない場合は返戻せず、特許法第 46 条の違反で補正を要求する。**[特則 11(1)(4)、特法 46]**

(2)外国語出願に基づいた条約優先権主張出願などに誤訳がある場合、その条約優先権主張出願などの明細書のみで記載不備があるか否かを判断し、記載不備があったときに限って特許法第 42 条第 3 項第 1 号又は第 4 項により拒絶理由を通知する。誤訳により第 1 国出願の内容と相違したものになる、又は明細書の記載内容が不明りょうな場合であっても、誤訳を理由に拒絶理由を通知してはならないという点に留意しなければならない。**[特法 42(3)(1)、特法 42(4)、84 フ 43]**

この場合、補正書の提出により①第 1 国出願の明細書にのみ記載され、条約優先権主張出願の最初明細書には記載されていない技術内容が追加される、又は②条約優先権主張出願の明細書に記載された事項だけでは実施が不可能であった発明が実施可能になるなど、新規事項が追加される可能性が高いため、細かく検討しなければならない。[特法 47(2)]

(3)発明の説明において、技術用語が統一されず、発明を容易に実施することができない場合は、特許法第 42 条第 3 項第 1 号の違反で拒絶理由を通知する。発明の説明及び請求範囲に記載された技術用語が相違する、又は請求範囲に記載された技術用語が相違していて不明りょうな場合は、特許法第 42 条 4 項第 1 号の違反で拒絶理由を通知する。

(4)慣用的に使用されていない技術用語又は学術用語について、発明の説明において別途に定義せずに用いているためにその意味が不明りょうな場合、又はハングル文字だけでは理解し難い用語について、( )の中に漢字又は原語を併記しなかったために発明を明確に把握することが難しい場合は、特許法第 42 条第 3 項第 1 号の違反で拒絶理由を通知する。[2001 ホ 4654]

(5)明細書において商標又は製品名を記載することは原則として許容しないが、商標又は製品名を記載してもその商標又は製品名の物を容易に入手することができ、その商標又は製品名の品質若しくは組成などの変化により発明の内容が変質される可能性が少なく、その商標又は製品名の物を明確に確定することができる場合は、例外として商標又は製品名を記載することができる。

(6)発明の説明に発明の効果が記載されているものの、発明の説明全体の記載からその効果を予測できない、又はその効果が合理的に疑われる場合(技術常識に反する医学的効果又は非常識的な効果など)、その効果が請求項に記載された発明に係る効果であれば、特許法第 42 条第 3 項第 1 号違反で拒絶理由を通知することができる。意見提出通知書により拒絶理由を通知する際、発明の効果が確認できる実験成績書などの資料提出を命じることができる。[特法 222]

発明の説明に記載された発明の効果が請求項に記載された発明に係る効果であるか否かを判断するに当たっては、文言的・形式的にのみではなく、請求項の発明に内在する事項との関連性を考慮し、広く検討して判断する。

発明の効果に対する立証要求について出願人は、意見書又は実験成績書などの資料を提出して発明の当該効果を立証し、又は発明の説明に記載された検証されていない当該効果の記載を削除する補正を行うことができる。

出願人が発明の効果が立証できる意見者又は資料を提出しなかったため当該効果を確認できないとき、審査官は既に通知した拒絶理由により拒絶決定し、又はその他拒絶理由がない場合であり容易に職権補正ができる場合には、明細書(発明の説明、請求範囲など)において当該効果の記載を職権補正により削除してから登録決定することができる。このとき、出願人が職権補正を受け入れることができず、意見書を提出した場合、職権補正した事項は最初からなかったもののみなし、登録決定も取り消されたものとみなすため、既に通知した拒絶理由により拒絶決定することができる。

(例 1)請求項記載の「ロト番号を生成する装置」に関する発明について、発明の説明に記載された「当選確率の高いロト番号の生成」という発明の効果は非常識であるため、特許法第 42 条第 3 項第 1 号違反で拒絶理由を通知して立証を要求し、立証されなかった場合には拒絶決定することができる。

(例 2)発明の説明には「脳神経麻痺により発生する中風の治療及び予防が可能なほど優れた効果が発生する」と記載されていて、発明の説明全体から「中風治療及び予防」に関する技術的蓋然性があり登録決定は可能であるものの、医療機器として使用できるほど医学的効果があることは立証されていないと判断される場合、医学的効果まで立証されたものと誤認される主観的記載である「優れた」といった記載は審査官が職権補正により削除してから登録決定することができる。

(7)発明の説明に記載された発明の効果の中で請求項に記載された発明と関連しない効果についても、そのまま登録公報に掲載されると虚偽・誇大広告に利用され、又は一般人に誤認・混同を起こして被害を与えるおそれがあると判断される場合(技術常識に反する医学的効果、非常識的な効果など)、その効果の立証を要求することができる。このとき、意見提出通知書の「参考事項」に記載するか、又は「参考資料提出要請書」に発明の効果の確認が難しい旨を記載することにより、発明の効果が確認できる実験成績書などの資料の提出を命ずることができる。[特法 222]

出願人が当該効果の記載を補正により削除せず、立証できる意見書又は資料を提出しなかったため当該効果が確認できない場合、資料などが提出されて立証されるまで審査を保留し、又は容易に職権補正することができる場合には、当該効果の記載を職権補正により削除して登録決定することができる。このとき、出願人が職権補正を受け入れることができず、意見書を提出すれば、職権補正及び登録決定は取り消されたものとみなされるため、立証されるまで審査を保留することができる。一方、出願人が前の職権補正を受け入れるという意思を表示する場合には、当該効果の記載を削除する職権補正を再び行い、登録決定することができる。

(例)発明の説明には「この発明の機能性パッチには、抗菌作用のみならず、水脈波を遮断する機能もある」と記載されているが、機能性パッチの組成と水脈波遮断機能の間には関連性がなく、その効果が合理的に疑われる場合は、当該効果が請求項に記載された発明と関連しないとしても、そのまま登録公報に掲載されて誇大広告に利用されるおそれがあると判断されれば、そのような効果を確認できる資料の提出を出願人に命ずることができる。出願人が当該効果が立証できる資料を提出しない場合には、資料が提出されるまで審査を保留することができる。上記の記載以外に拒絶理由がないと判断される場合は、上記の記載を明細書から削除する職権補正の後で登録決定することができる。

(8)効果立証を要求する資料の提出を命ずるとき、「虚偽資料を提出して登録決定を受けた場合、特許法第 229 条又は実用新案法第 49 条の虚偽行為の罪に該当することがある」と意見提出通知者又は参考資料提出要請書に記載して告知することができる。

6. 拒絶理由の通知方法

(1)本章の実施可能要件及び記載方法要件に違背するという理由により拒絶理由を通知する、又は補正を求めるときは、瑕疵のある位置を具体的に指摘して通知する。特に、実施可能要件の違背を理由に拒絶理由を通知するときは、対応する請求項を適示する。[**特法 63(2)**]

(2)特許法施行規則第 21 条第 3 項により発明の説明を記載したものの、請求項に記載された発明が容易に実施されるように明確かつ詳細に記載していない場合は、特許法第 42 条第 3 項第 1 号のみを理由に拒絶理由を通知する。[**特法 42(3)(1)、特則 21(3)**]

(3)2014.12.31.以前の出願について、発明の説明の記載が実施可能要件及び記載方法要件をすべて満たさなかった場合は、特許法第 42 条第 3 項第 1 号及び特許法施行規則第 21 条第 3 項すべてを理由に拒絶理由を通知する。ただし、この場合、2015.1.1.以降の出願については、特許法第 42 条第 3 項第 1 号の拒絶理由を通知し、特許法第 46 条に基づいて補正を求める。

一方、特許法施行規則第 21 条第 3 項の記載方法要件を違背したものの、請求項に記載されたすべての発明が発明の説明の記載だけでも容易に実施することができる場合は、その記載は適切なものとみなす。[**特法 42(3)(1)**]

7. 臨時明細書の提出

(1)明細書に請求範囲を記載しないで出願する請求範囲の提出猶予制度(「第 4 章第 7 節請求範囲の提出猶予制度」参考)を活用する場合、出願人は特許法施行規則第 21 条第 2 項又は第 3 項の記載方法に従わず、発明の説明を記載した明細書(以下、「臨時明細書」という。)を添付して提出することができる。これは、論文・研究ノート等を定まった明細書の書式に合わせて再作成する必要がなく、臨時明細書の形態で提出できるようにしたことによって、出願人が該当発明の先出願の地位を速やかに確保できるよう支援するために設けられた。[特法 42 の 2(2)、特則 21(5)]

(2)出願人が臨時明細書を電子文書で提出するためには、特許庁長が定めて告示するファイル形式に従わなければならないが、特許庁で提供するソフトウェア又は特許庁ウェブサイトを利用して生成した標準ファイル形式の他に、商用ソフトウェアを利用して生成した

ファイル形式((hwp、doc、docx、pdf、ppt、pptx、jpg、tif)で提出することができる。[電子文書提出ファイルの形式及び再電子化に関する告示]

(3)出願人が臨時明細書を出願書に添付して提出する場合には、出願書にその趣旨を記載しなければならず、その後、特許法第 47 条に基づき臨時明細書を補正する際には、特許法施行規則第 21 条第 2 項ないし第 4 項による明細書、要約書及び必要な図面を別紙で作成して補正書に添付しなければならない。[特則 21(6)]

（参考）臨時明細書を出願書に添付して提出する場合には、請求範囲を記載していない明細書を提出する請求範囲の提出猶予制度と同様に、一定期間（第 3 者審査請求の趣旨を通知を受けた日から 3 ヵ月又は優先日等から 1 年 2 カ月になる日のうちの早い日、以下、「請求範囲の提出期限」という。）まで明細書に請求範囲を記載する補正をしなければならない。この際に請求範囲だけではなく発明の説明、要約書、図面を別紙の書式に従って全文を補正しなければならない。請求範囲の提出期限内に全文補正した明細書を提出しなければ、その期限が到来する日の次の日に該当出願は取下げと見なす。［特法 42 の 2(2) 、(3) ］

(4)臨時明細書を添付して提出された出願も、明細書の形式において異なるだけであり、正規出願として認められるので、これを基に条約優先主張出願及び国内優先権主張出願をすることができる。

(5)臨時明細書を添付して提出された出願を分割又は変更する場合には、分割出願又は変更出願の明細書を臨時明細書で提出することができる。しかし、請求範囲の提出期限になる日までに全文補正した明細書を提出しなければ、その次の日に取下げと見なす。ただし、原出願が 2015 年 1 月 1 日以降に出願した分割出願、変更出願の場合には、請求範囲の提出期限になる日が過ぎた後でも、分割出願、変更出願をした日から 30 日なる日まで全文補正した明細書を提出することができる。

(6)臨時明細書を添付して出願する場合、出願人は請求範囲を含む全文補正した明細書を提出しなければ該当出願に対する審査請求をすることができない。また、全文補正した明細書を提出した出願に限り出願が公開され、この際に出願公開広報には全文補正した明細書に、最初の明細書としての地位を持つ臨時明細書が添付されて公開される。

第 4 章 請求範囲

1. 関連規定

特許法第 42 条(特許出願)①～③省略

④第 2 項による請求範囲には、保護を受けようとする事項を記した項(以下、「請求項」という)が一つ以上なければならず、その請求項は次の各号の要件をいずれも充足しなければならない。

1. 発明の説明により裏付けられること

2. 発明が明確かつ簡潔に記されていること

⑤削除

⑥第 2 項による請求範囲には、保護を受けようとする事項が明確になるよう、発明の特定に必要であると認められる構造・方法・機能・物質又はこれらの結合関係などを記さなければならない。

⑦削除

⑧第 2 項による請求範囲の記載方法について必要な事項は、大統領令で定める。

⑨第 2 項による発明の説明、図面及び要約書の記載方法などについて必要な事項は、産業通商資源部令で定める。

特許法施行令第 5 条(特許請求範囲の記載方法)①法第 42 条第 8 項による特許請求範囲の請求項(以下、「請求項」という)を記載するときは、独立請求項(以下、「独立項」という)を記載しなければならず、その独立項を限定する、又は付加して具体化する従属請求項(以下、「従属項」という)を記載することができる。この場合、必要なときはその従属項を限定する、又は付加して具体化する他の従属項を記載することができる。

②請求項は、発明の性質によって適正な数で記載しなければならない。

③削除

④他の請求項を引用する請求項は、引用される項の番号を記さなければならない。

⑤2 以上の項を引用する請求項は、引用される項の番号を択一的に記載しなければならない。

⑥2 以上の項を引用した請求項において、その請求項において引用された項は再び 2 以上の項を引用する方式を使用してはならない。2 以上の項を引用した請求項において、その請求項の引用された項が再び一つの項を引用した後、その一つの項が結果的に 2 以上の項を引用する方式に対しても、また同様である。

⑦引用される請求項は、引用する請求項より先に記載しなければならない。

⑧各請求項は項毎に改行して記載し、その記載する順序によりアラビア数字で一連番号を付けなければならない。

2. 発明の認定

請求の範囲の記載は、特許権の保護範囲がそれに基づいて決定されるという点で 重要な意味を有する。請求の範囲が記載要件を満たすことができない場合、その特 許権により第三者の権利が不当に制約を受け、権利者自身も特許権が無効となるか、 あるいは特許権の保護範囲が不要に制限されるなど不利益をこうむる可能性があるた め、請求の範囲の記載要件を審査するときは、このような点に十分な注意をしなけ ればならない。

請求の範囲に請求項として記載された事項は、特許法第 42 条第 4 項及び第 8 項の請求の範囲の記載方法により、発明の詳細な説明に開示した発明のうち出願人が自 分の意志により特許権として保護を受けようとする事項として選択して記載した事 項である。従って、特許を受けようとする発明の認定は、出願人が自分の意志 により選択した請求の範囲の記載内容を尊重して、各請求項に記載された事項に基 づいて行われなければならず、請求項の記載が不明りょうであるか、あるいは技術 用語の意味、内容が不明確な場合に限り発明の詳細な説明又は図面の記載を参酌し なければならず、請求の範囲の記載を逸脱して発明の詳細な説明に開示された発明 の内容から請求項に記載された発明を認定してはならない。[特法 42(4)、42(8)、特法 97、2005 フ 520、99 ホ 7728、98 ホ 6928]

また、要約書は、技術情報としての用途に限って用いられるものであり、発明の保護範囲を定めるためには用いることができない。[特法 43]

3. 発明の説明によって裏付けられること

発明の説明は技術公開書としての役割を果たすため、発明の説明に記載して公開していない発明を請求範囲に請求項として記載して特許を受けると、公開していない発明に対して特許権が付与される不当な結果になるため、これを防止するために特許法第 42 条第 4 項第 1 号を規定した。[特法 42(4)(1)、2004 フ 776、2003 フ 2072]

ここでいう「発明の説明」とは、特許法第 42 条第 2 項の解釈上、出願人が出願書に添付して提出した明細書に記載された事項のうち、請求範囲を除いた残りの記載事項を意味する。

(1)請求範囲が発明の説明によって裏付けられているか否かは、その発明が属する技術分野において通常の知識を有する者の立場において請求項に記載された発明と対応する事項が発明の説明に記載されているか否かによって判断する。[2004 フ 1120]

対応する事項が発明の説明に記載されているか否かは、請求項と発明の説明が文言上同一であるか否かよりも、第 42 条第 4 項第 1 号の趣旨を踏まえ、当該技術分野において通常の知識を有する者が発明の説明から把握することができる範囲を超えた発明を請求項で請求しているのではないかを重点的に検討して判断する。

(2)請求項に記載された発明が発明の説明によって裏付けられない類型としては、以下のようなものがある。

①請求項に記載された事項と対応する事項が発明の説明に直接的に記載されておらず、暗示もされていない場合[2003 ホ 2188、2003 フ 2072]

(例 1)請求項において具体的な数値限定をしているが、発明の説明にはその数値について全く記載されていない場合

但し、このような数値限定が、当該技術分野における通常の知識を有する者が出願当時の当該技術分野の技術常識に照らして、発明の説明から把握可能な範囲内であると判断する場合には、発明の説明により裏付けられるものと認められる。

(例 2)請求項には、超音波モータを用いた発明についてのみ記載しているが、 発明の説明には超音波モータを用いた発明については全く記載がなく、直流モータを用いた発明のみ記載されている場合

ただし、発明の説明においてはその実施例として直流モータについて記載していて、直流モータだけでなく他のモータも利用することが できるという記載があり、出願当時の技術常識から判断したとき、超音波モータを利用した実施もできる場合は、発明の説明によって裏付けられるものと認めることができる。

②発明の説明と請求項に記載された発明の相互間で用語が統一されていないため、両者の対応関係が不明りょうである場合[2005 ホ 10916、2006 ホ 1926]

③請求項に記載された事項が特定機能を遂行するための「手段(means)」又は「工程(step)」として記載されているが、これら手段又は工程に対応する具体的な構成が発明の説明に記載されていない場合

④出願時の当該技術分野の技術常識に照らし合わせて発明の説明に記載され た内容について、請求された発明の範囲まで拡張する、又は一般化することができない場合[2004 フ 1120]

(例 1)請求項には達成しようとする結果、例えば、達成しようとするエネルギー効率の範囲によって発明を特定しようとしているが、発明の説明には特定手段による実施例しか記載されておらず、出願時のその技術分野の技術常識から見てもその提示された実施例を請求された発明のエネルギー効率の全範囲に拡張する、又は一般化することができないと認められる場合

(例 2)請求項には希望する性質によって定義された化合物を有効成分とする特定用途の治療剤として請求されているが、発明の説明では請求項に含まれる一部の具体的化合物についてのみ当該治療剤における有用性が確認されており、それ以外の請求項に含まれる化合物についてはその有用性が出願時におけるその技術分野の通常の知識に照らし合わせても認められない場合

(例 3)請求項 1 で組成物を「コラゲナーゼ-3 選択的抑制剤」と表現しており、明細書に記載された用語の定義を考慮すれば「コラゲナーゼ-3 選択的抑制剤」は「コラゲナーゼ-1 酵素に比べてコラゲナーゼ-3 酵素の活性抑制に対して 100 倍以上の選択性を示し、MMP-13/MMP-1 蛍光分析法による IC50 の結果で定義された 100nM 未満の力価を有する薬剤」を意味すると理解され、これは発明の説明に具体的に列挙された 16 種類の化合物のみならず、上記の要件を満たす一切の化学物質を指すものとして解釈される。しかし、「発明の説明」には上記 16 種類の化合物のうち 2 種類がコラゲナーゼ-3 に選択的な抑制活性を有し、軟骨内のコラゲナーゼ活性を実質的に抑制して骨関節炎などの治療・予防に効果があるという内容及び薬理作用の実験結果が記載されているだけで、残り 14 種類の列挙された化合物その他上記のように定義された「コラゲナーゼ-3 選択的抑制剤」に属する化学的構造を特定できない数多くの化学物質に関してはその薬理作用について何ら記載がなく、出願当時の技術水準からしても上記 2 種類の化合物と同程度の臨床的相関関係を示すとみることができるだけの資料もない場合、請求項 1 は発明の説明によって裏付けられない。[大法院 2004 フ 1120]

(例 4)パラメータの発明における請求項には、パラメータの値の範囲が限定されているが、発明の説明には、その値の範囲全体にわたって具体的な実施例が記載されておらず、実施例を通じてより良い効果が確認された値の範囲以外の範囲に対しては、出願時にその技術分野の技術の常識によってもその効果が認められない場合

⑤発明の説明には発明の課題を解決するのに欠かせない構成として説明されている事項が請求項には記載されておらず、当該技術分野の通常の知識を有する者が発明の説明から認識できる範囲を超えた発明を請求していると認められる場合

（例１）発明の説明には「水分含量が餅（生地）より少なく、水分が餅（生地）に移らないクリーム」のみ餅の中に詰めることができるとして餅の構成及び効果を説明しているが、請求項には水分含量に関係なく牛乳から分離した脂肪分を意味する「クリーム」と記載されている場合。［大法院 2003 フ 496］

（例 2）パラメータの発明において、発明の説明にはパラメータの特性の値に満足するだけでなく、特定の造成及び工程を通じて冷延鋼板を構成する場合、優れた強度と延伸率を確保する実施例のみ記載されているが、請求項にはパラメータの特性値のみ満足する冷延鋼板で記載された場合

(3) 図面は特許出願書に必ず添付されなければならないものではなく、図面だけで発明の説明を代替することはできないが、図面は、実施例等を具体的に示すことで発明の構成をより容易に理解できるようにするものであって、図面が添付されている場合には、図面にのみ記載された事項であっても、図面及び図面の簡単な説明を総合的に考慮して、発明の説明が請求項を裏付けているか否かを判断することができる。［2004 フ 776］

(4) 第 42 条第 4 項第 1 号と第 42 条第 3 項第 1 号との関係に関しては、第 2 部第 3 章「2.4 請求の範囲の記載不備との関係」を参照する。

（参考）特許法第 42 条第 4 項第 1 号を満たすか否かは、規定の趣旨に合わせて特許出願当時の技術水準を基準として、その発明が属する技術分野における通常の知識を有する者の立場から、特許請求の範囲に記載された事項に対応する事項が発明の説明に記載されているか否かによって判断しなければならず、規定の趣旨を異にする特許法第４２条第３項第１号が定めるように、発明の説明に通常の技術者がその発明を容易に実施できるように明確かつ詳細に記載されているか否かによって判断してはならない。［2012 フ 832］

4. 発明を明確かつ簡潔に記載すること

請求項の記載が不明確である、又はその記載内容が簡潔ではない発明に対して特許権が付与されると、発明の保護範囲が不明確であるため、特許発明の保護範囲を定める権利書としての役割を果たすことができないだけでなく、特許要件の判断などもできなくなるため、特許法第 42 条第 4 項第 2 号は、このような問題を防止するための規定であるということができる。[特法 42(4)(2)、2003 フ 2072]

したがって、請求項には明確な記載のみが許容され、発明の構成を不明瞭に表現する用語は原則として許容されない。また、発明が明確に書かれているかどうかは、通常の技術者が発明の説明や図面などの記載と出願当時の技術常識を考慮の上、請求範囲に記載された事項から特許を受けようとする発明を明確に把握できるかによって個別に判断しなければならず、単に請求範囲に出てくる用語のみを基準にして一律に判断してはならない。[2014 フ 1563]

(1)請求項に記載された発明が明確かつ簡潔に記載されているか否かは、原則的に発明の説明又は図面の記載及び出願時の技術常識などを考慮して、その発明が属する技術分野において通常の知識を有する者の立場から見て請求項の記載を基準に判断する一方、請求項の記載を無視して他の部分のみに基づいて判断してはならない。

(2)発明が簡潔に記載されなければならないという旨は、請求項の記載そのものが簡潔でなければならないということであり、その発明の概念が簡潔でなければならないという意味ではない。

(3)発明が明確かつ簡潔に記載されていない類型としては、以下のようなものがある。

①請求項の記載内容が不明確な場合。ただし、不明確な部分が軽微な記載上の瑕疵であり、その瑕疵によってはその発明が属する技術分野において通常の知識を有する者から見て発明が明確であると理解する、又は発明の説明又は図面、出願時の技術常識などによって発明を明確に把握することができる場合は、発明が不明確なものであるとみなさない。

②発明を成す各構成要素が単純に羅列されているだけで、構成要素間の結合関係が記載されていないため、発明が不明確な場合[2006 原 3237]

③請求項に記載されている発明のカテゴリーが不明確な場合[2006 ホ 5751]

特許法においては物の発明と方法の発明によって実施行為と効力範囲を別途で規定しているため、発明のカテゴリーは請求項の末尾に使用された用語又は表現によって物であるか方法であるかを判断することを原則としている。ただし、発明の実体を把握してカテゴリーの区分が困難である場合は、不明確なものと判断する。「物の発明」の場合、発明を特定するため物の構造、機能又は結合の表現ができる様々な方法を使用することができる。同じく、「方法の発明」の場合も、発明を特定するために方法、行為又は動作の表現ができる様々な方法を使用することができる。

④同一の内容が重複で記載されているなど請求項の記載があまりにも冗長で、保護を受けようとする事項が不明確である、又は簡潔ではない場合

⑤請求項に発明の構成を不明確にする表現が含まれている場合。ただし、このような表現を使用しても、その意味が発明の説明によって明確に裏付けられ、発明の特定に問題がないと認められる場合は、不明確なものとみなさない。[2006 ホ 5560]

(例 1)「所望により」、「必要に応じて」、「特に」、「例えば」、「及び/又は」などの字句と共に任意付加的事項又は選択的事項が記載された場合

☞「A 及び/又は B」は「A 及び B」である場合と「A 又は B」である場合を共に記載したものであるため、発明が「A 及び B」である場合と「A 又は B」である場合の両方に対してそれぞれ特許法第 42 条第 4 項第 1 号及び第 2 号を違背しているか否かを判断する。このとき、「及び/又は」の記載をもって一つの請求項において異質的な複数の発明を請求するのではないか(請求項が発明の性質によって適切な数で記載されたか否か)についても判断する。

(例 2)「主に」、「主成分として」、「主工程として」、「適合した」、「適量の」、「多い」、「高い」、「大部分の」、「ほとんど」、「およそ」、「約」など比較の基準又は程度が不明確な表現を使用した場合

(例 3)「…を除いて」、「…ではない」のような否定的な表現が使われて不明確になった場合

(例 4)数値限定発明において、「…以上」、「…以下」、「0～10」のように上限又は下限の記載がない数値限定又は 0 を含む数値限定(0 を含む成分が必須成分ではなく任意成分である場合は除く)をした場合。或いは、「120-200℃、望ましいのは 150-180℃」のように一つの請求項において二重で数値限定をした場合［2014 フ 1563］

☞ここでいう「任意成分」とは、出願人が必要に応じて選択的に添加する、又は添加しなくても良いと認識する成分であり、明細書にその旨が明確に記載されている成分をいう。

⑥指示の対象が不明確であり、発明の構成が不明確な場合

(例)請求項に様々な種類の歯車が記載されており、そのうち特定の歯車を指示するときに「上記の平歯車」、「前記のベベル歯車」などのように指示の対象を明確に記載せずに「上記の歯車」、「前記の歯車」などで記載した結果、どの歯車を指示するのかが不明確な場合

⑦請求項において相違する機能を遂行する複数の同一な表現の技術用語がある場合、それぞれの機能を限定して記載する、又は図面に使用された符号によって明確に区別されるように記載されていないため、保護を受けようとする発明の構成が不明確な場合［2005 フ 803］

⑧請求項において商業上の利点又は販売地域、販売先など発明の技術的構成と関係のない事項を記載したため、発明が不明確で簡潔ではない場合

⑨発明の構成を記載せずに発明の説明又は図面の記載を代用している場合。ただし、発明の説明又は図面の記載を代用しなければ適切に記載すること ができない場合は、これらの代用による記載を認める。

(例)合金に関する発明において、合金成分の組成の相互間に特定関係があって数値又

は文章だけでは明確に表現することができない場合は、「添付図面第 1 図の点 A(…)、B(…)、C(…)、D(…)で囲んだ範囲内の Fe・Cr・Al 及び 2%以下の不純物から構成される耐熱・電熱合金」のように図面を代用して記載することができる。

(4)前述の類型⑥に関連して、指示の対象が文言上一致していなくてもそれが明らかな誤記に過ぎないため、その技術分野において通常の知識を有する者が発明の構成を正確に理解して再現することができる程度であれば、これは第 42 条第 4 項第 2 号による適切な記載であるとみなす。[2002 ホ 6251、2011 ホ 7263]

このように明らかな誤記に該当するため、第 42 条第 4 項第 2 号の違背とみなさない類型としては、次のようなものがある。

ｉ)請求項に「上記の○○○」と記載されており、当該請求項の先行部分又は引用される請求項に「○○○」が全く記載されていないが、発明の説明及び図面を斟酌して「上記」を除いて解釈すれば、発明が明確に把握される場合

(例)請求項は「上記のレギュレータ(10)の入力端を通じて印加する電源の電圧変動にも基準電圧が揺れないようにするために、上記のレギュレータ(10)と上記の付加抵抗(R6)(90)を直列で構成し」となっており、請求項の「上記の付加抵抗(R6)(90)」の先行部分に「付加抵抗(R6)(90)」が全く表示されていないが、発明の説明の「基準電圧が揺れないようにするために、上記のレギュレータ(10)と付加抵抗(R6)(90)を直列で構成し」という記載を斟酌して「上記」を除いて解釈すれば、請求項の発明を明確に把握することができる場合には、「上記」は明らかな誤記であるとみなされるため、第 42 条第 4 項第 2 号の違背に該当しない。

☞ただし、請求項に「上記の○○○」と記載しているのに当該請求項の先行部分又は引用される請求項に「○○○」が全く記載されていない場合であって、「上記」を誤って記載したものか、それとも引用される請求項の番号を誤って記したものかが不明りょうな場合には、上記の類型に該当せず、第 42 条第 4 項第 2 号に違背する不明確な記載であるとみなす。例えば、請求項 8 に「第 1 項において、…上記のダブリングされていないサブフィールド…」と記載されているのに、「ダブリングされていないサブフィールド」は、請求項 8 の先行部分又は請求項 1 には示されておらず、請求項 6 に記載されているだけで、請求項 8 において引用している項の番号(第 1 項)の誤記であるか、それとも「ダブリングされていない

サブフィールド」の前に「上記」という記載の誤記であるかが不明りょうな場合は、これは第 42 条第 4 項第 2 号違背の拒絶理由になる。

ⅱ)指示する文言とその指示対象の文言とが完全に一致していなくても、その意味上相互対応する表現とみなすことができるため、指示対象であることが明確に分かる場合

(例)請求項は「通信システム内の二つのノードのうち第 2 ノードが上記の二つのノードのうち第 1 ノードにセル負荷を備えるトラフィック状態に係る情報を提供する段階を含む一方で、…上記の一つの値は、上記の伝送された情報とマッピング情報に基づいて」となっていたとき、「上記の伝送された情報」のうち「情報」は「セル負荷を備えるトラフィック状態に係る情報」に唯一決定され、「伝送された」という文言は、その先行部分に示されていないが、発明の説明などを参酌すれば請求項の「第 2 ノードが第 1 ノードにセル負荷を備えるトラフィック状態に係る情報を提供する」ことは、情報を伝送するという意味で解釈されることが明確であることから、「上記の伝奏された情報」は、第 42 条第 4 項第 2 号の違背に該当しない。

ⅲ)2 以上の項を引用する請求項であって、その引用された請求項のうち一部が削除されているが、削除された項の引用を除いて解釈すれば請求項の発明が明確に把握される場合

(例)請求項 10 が「第 1 項乃至第 9 項のいずれかの一項において、…」である場合、第 3 項が削除されていても、第 3 項を除いて第 1 項、第 2 項、第 4 項乃至第 9 項のいずれかの一項を引用すると解釈すれば、請求項の発明が明確に把握されるとすると、請求項 10 は、第 42 条第 4 項第 2 号の違背に該当しないものとみなす。

☞ただし、1 以上の項を引用する請求項であって、その引用される請求項の全部が削除されている場合には、どの項を引用しようとするのか分からず発明を明確に把握することが難しいため、第 42 条第 4 項第 2 号の違背に該当するものとみなす。例えば、請求項 3 が「第 1 項において、…」である場合、第 1 項が削除されていれば、請求項 3 は第 42 条第 4 項第 2 号の違反であり、もう一つの例として、請求項 5 が「第 1 項乃至第 3 項のいずれかの一項において…」である場合、第 1 項乃至第 3 項がすべて削除されていれば、請求項 5 は、第 42 条第 4 項第 2 号の違反に該当する。

上記のようなⅰ)、ⅱ)、ⅲ)の 3 類型の記載は、明らかな誤記と認められるため、これに対して第 42 条第 4 項第 2 号の違背を理由に拒絶決定をしてはならない。審査段階においてこのような記載があった場合、他の拒絶理由がなければ、特許決定をするに当たって職権補正をして、他の拒絶理由があれば意見提出通知の際に「参照事項」として記載して補正を勧告する。

ただし、上記の 3 類型に該当するか否かが不明りょうな場合には、まず出願人に通知をして意見提出及び補正の機会を付与するために、職権補正又は「参照事項」よりは、拒絶理由により通知した方が望ましい。しかし、このような拒絶理由通知に対して提出された意見書/補正書を考慮して再び審査をした際、そのような記載が上記の 3 類型に該当するものであると判断されれば、これを理由に拒絶決定をしてはならず(他の拒絶理由がなければ)、職権補正で処理する。

なお、第 51 条による補正却下の判断(新しい拒絶理由が発生したか否かの判断)の際に、補正によって上記の 3 類型のいずれかに該当する記載が新たに生じた場合にも、新しい拒絶理由が発生したものとはみなすことはできないため、これを理由に補正却下をしてはならない。

(5)発明を成す構成要素のうちの一部を 2 以上の置換要素として一つ以上の選択ができるように記載するマーカッシュ請求項の場合、置換要素として個別に置き換えられた後の全体の発明が相互類似した性質又は機能を有するのであれば、これら置換要素を選択形式にして一つの請求項に記載することができる。

(例)「A+a、A+b、A+c」の 3 つの発明を「A+(a、b、c のいずれか一つ)」と同じく、1 つのマーカッシュ請求項に記載した場合、発明の全体から見て A+a、A+b、A+c が類似した性質又は機能を有するのであれば、適合したマーカッシュ請求項として認める。

例えば、選択形式による記載が化学物質に関するものである場合、以下の要件をすべて満足すれば、マーカッシュ請求項として認める。

①選択的に記載した置換要素を持つすべての化学物質が共通する性質又は活性を有すること

②選択的に記載した置換要素を持つすべての化学物質が重要な化学構造要素を共有している、又は選択的に記載した置換要素を持つ全体の化学物質がその発明の属する技術分野において一群のものであると認識される化学物質群に属すること

ここで「選択的に記載した置換要素を持つすべての化学物質が重要な化学構造要素を共有する」とは、複数の化学物質がその化学構造の大部分を占有する共通する化学構造を有している場合、又は複数の化学物質がその化学構造の小部分のみを共有するとしても、その共有している化学構造が構造的に顕著な部分を構成している場合を意味する。また、「一群のものであると認識される化学物質群」とは、構成要素として記載された化学物質群のそれぞれが請求項に記載された発明においては同一に作用するということがその技術分野の知識に基づいて予想される化学物質群をいう。すなわち、この化学物質群に属する化学物質のうち、いずれかを選択しても同等な結果が得られる場合を意味する。また、機械、電機などのその他の技術分野においてもこれと同様に判断するようにする。

(6) 1 つの請求項に上位概念と下位概念が選択的に記載されている場合、上位概念及び下位概念として記載されている事項が共通の性質又は機能を有するならば、これらを選択形式として 1 つの請求項に記載することができる。

(例 1) X＋Y の物において、X は A 又は a である物(このとき、a は A の下位概念)

(例 2) Ｘ及びＹ工程を含む製造方法において、Ｘは、120～200℃又は 150～180℃で行われる方法。

(7) 請求項に発明の機能や効果を記載した機能的表現が含まれた場合、そのような記載によっても発明の構成が全体として明瞭であるとみなされる場合でないならば、許容されない(大法院、1998.10.18.宣告 97 フ 1344 参照)。ここにおいて機能的表現によっても発明の構成が全体として明りょうであると認められる場合とは、①従来の技術的構成だけでは、発明の技術的思想を明確に示すことが困難な事情があり、請求項を機能的に表現することが必要な場合(BM 発明又はコンピュータに関する発明など、技術分野によって発明の特性上の請求範囲を具体的な構造の記載だけでは表現することが難い場合がある)、②発明の説明及び図面の記載により、機能的表現の意味の内容を明確に確定することができる場合などを指す(特許法院 2006.11.23.宣告 2005 ホ 7354 を参照)。

請求項が機能的表現を含む場合、審査官はその発明が属する技術分野において通常の知識を有する者の立場から見て、発明の説明又は図面などの記載及び出願当時の技術常識を考慮し、請求範囲に記載された事項から特許を受けようとする事項を明確に把握することができるか否かを判断し、そうでないと認められる場合は、特許法第 42 条第 4 項第 2 号の違反で拒絶理由を通知する(大法院 2007.9.6.宣告 2005 フ 1486 を参照)。[2005 フ 14]

(8) 物の発明の請求項には物の構造又は特性などで記載することができるだけでなく「.....方法で製造された物」、「....装置で製造された物」などの形式で製造方法を利用して物に関する請求項を記載することができる。物の発明を方法的に記載したとしても、そのような記載によって発明の対象になる物の構成が全体として明りょうであれば、方法的記載だけを理由にして記載不備とみなすことはできない。[2008 ホ 11484]

ただし、審査官は明細書及び図面、出願時の技術常識を踏まえても製法に限定する物の発明に記載された製造方法(出発物質又は製造工程など)が不明確であると認められる場合、特許法第 42 条第 4 項第 2 号の違反で拒絶理由を通知することができる。

また、明細書、図面及び出願時の技術常識を考慮しても物の構造又は特性などを把握することができない程度に不明確である場合は、第 42 条第 4 項第 2 号の違反で拒絶理由を通知することができる。ただし、出願人がその製造方法によらなければ物の特定ができないという特別な事情がある、又はその製造方法が物の構造若しくは性質にいかなる影響も及ぼさないことを立証した場合には、その拒絶理由は解消されたものとみなして拒絶決定をしない。

(9)パラメータ発明は、物理的・化学的特性値に対して該当技術分野において標準的なものとされない、又は慣用とされないパラメータを出願人が任意で創出する、若しくはこれら複数の変数間の相関関係を利用して演算式でパラメータ化した後、 発明の構成要素の一部にする発明をいう。パラメータ発明は、その記載だけではパラメータが示す特性値を有する技術的構成を明確に把握することができない場合が多いため、発明の説明又は図面及び技術常識を参酌して①パラメータの定義又はその技術的意味を明確に理解することができ、②パラメータの測定方法、測定条件、測定装置などを把握してパラメータの値を明確に確認することができ、③該当パラメータを使用するほかない理由が明確になり、④また、出願時の技術水準との関係を理解することができる場合以外には、発明が明確かつ簡潔に記載されていないものとみなす。

パラメータを用いるしかない理由が明らかになるためには、パラメータを満足させる場合とそうではない場合が比較例として提示され、パラメータと効果との因果関係及び技術的課題と解決手段としてのパラメータとの相関関係を明確に理解しなければならない。また、出願時の技術水準との関係を理解するためには、発明の説明に類似した構造又は効果を有する公知物との比較実験の例が示されている、又は論理的説明が提示されるなど、公知物が出願発明に含まれないという事実を明確に理解しなければならない。

パラメータの技術的意味、測定方法、該当パラメータを使うしかない理由及び技術水準との関係が発明の説明と図面に明示的に記載されてはいなくても出願時の技術常識を踏まえた際、明確に理解することができる場合は、これを理由に発明が不明確なものであるとみなさない。

(10)造成割合が%で記載された造成物の発明の場合、以下の①乃至④の場合のように、造成割合の技術的瑕疵又は矛盾がある場合、発明の構成が明確に記載されているとはいうことができない。

①全成分の最大成分量の和が 100%に達しない場合

②全成分の最小成分量の和が 100%を超過する場合

③一つの最大成分量と残りの最小成分量の和が 100%を超過する場合

④一つの最小成分量と残りの最大成分量の和が 100%に達しない場合

しかし、請求範囲が「～を含む」のように特定成分のみで構成されておらず、その他の成分も含まれる開放型請求項においては、上記①の場合に明示された最大成分量の和が 100%に達しなくても、その他の成分が含まれれば 100%になり得るので明確な記載であり、④の場合に明示された一つの最小成分量と残りの最大成分量の和が 100%に達しなくても、その他の成分が含まれれば 100%になり得るので明確な記載に該当する。

(例 1)【請求項 1】40～60 質量%の A 成分と 30～50 質量%の B 成分、20～30 質量%の C 成分から構成される組成物

☞3 つの成分のうちの一つである A の最大値と残りの成分の B、C の最小値の和が 100%を超えるため、発明が不明確である。

(例 2)【請求項 1】

a)クレゾールノボラック型エポキシ樹脂 5～20 重量%

b)フェノールノボラック型硬化剤 5～20 重量%

c)シリカ及びアルミナから選択された無機充填剤 50～80 重量%及び

d)アミン類硬化促進剤 0.5～1 重量%

からなる半導体素子密封用エポキシ樹脂の組成物

☞成分 c)をその最小値である 50 重量%に選択する場合、残りの成分である a)、b)、d)をすべて最大値にしても全体の和が 91 重量%になって 100 重量%に達しないため、発明が不明確である。この場合「～を含む」のように開放型請求項として記載すれば、一つの最小成分量と残りの最大成分量の和が 100%に達しなくても、その他の成分を含めば 100%になり得るので明確な記載に該当する。

(11)組成物の組成割合を重量部で表示することができ、この場合は組成割合を百分率(%)で表示する場合に備えて上記の(10)において規定した要件を満たす必要がない。

(例)【請求項 1】A 成分 10～30 重量部、B 成分 20～30 重量部、C 成分 10～20 重量部、D 成分 20～30 重量部を含む樹脂組成物

☞重量部は一般的に一つの基準物質を決め、これによるその他の成分の含量を表現する記載方法であるが、基準物質が特定されていなくても一つの成分を基準にしてその他の成分の含量を相対的な割合で換算することができるため、組成物の組成割合が明確に記載されているとみなすことができる。

合金を構成している各成分の組成範囲全体の和は 100%になるように記載しなければならない。請求項を閉鎖型(「行われる」の形式)又は開放型「(含む」の形式)のどちらの形式で記載しても、組成範囲全体の和が 100%を超える、又は達しなくてはならない。

合金は添加成分の種類又は量により組織状態、用途又は性質が異なることもあるため、主成分の限定だけでは請求範囲が特定されず、残りの添加成分がすべて限定されなければならない。

(例)【請求項 1】①40～80%の Cu、②10～45%の Zn、③1～5%の Sn、④0.6～3%の Be、⑤0.8～4%の Si を含むことを特徴とする溶接用銅合金

☞成分①をその最小値である 40%に選択する場合、残りの成分である②乃至⑤をすべて最大値にしても全体の和が 57%になって 100%に達せず、合金の場合、「～を含む」などの開放型請求項で記載しても、一つの最小成分量とその残りの最大成分量の和が 100%に達しないことを許容しないため、発明が不明確である。

また、請求範囲の記載において合金を構成する成分のみを単純に並べてはならず、その成分の組成範囲を明確に記載しなければならない(技術分野別審査実務ガイド第 6 部第 6 章合金に関する発明 2.2 請求範囲の記載要件を参照)。

5. 発明の特定に必要であると認められる事項を記載すること

特許法第 42 条第 6 項は、請求範囲において保護を受けようとする事項を明確にするに必要であると認められる構造・方法・機能・物質又はこれらの結合関係などを記載するよう規定している。これは技術が多様化したことによって物(装置)の発明について物理的構造又は具体的手段よりは、その装置の作用又は動作方法などによって発明を表現することが望ましい場合があるため、発明を明確に特定することができれば、出願人の選択によって自由に発明を記載することができるという点を明確にしたものである。[特法 42(6)]

(参考)上記の規定は、拒絶理由又は無効の理由にならないため、上記の規定を理由にして拒絶理由を通知する、又は拒絶決定をしてはならない。

6. 請求範囲の記載方法

明細書に記載される請求範囲は、特許発明の保護範囲を定める権利書としての役割を果たすよう、その記載方法が法定化している。特に韓国特許法は、請求範囲において保護を受けようとする事項を記載した請求項を 1 又は 2 以上記載することができるようにする「多項制」を採択しているため、特許法施行令第 5 条において多項制に基づく請求範囲の記載方法を明確に規定している。[特令 5]

6.1 独立項と従属項の区別基準

請求範囲に記載された請求項(以下、「請求項」という)は、独立請求項(以下、「独立項」という)と独立項を限定する、又は付加して具体化する従属請求項(以下、「従属項」という)に区分することができる。[特令 5(1)]

ここで「独立項を限定する、又は付加して具体化」するという意味は、技術構成を付加する、又は上位概念を下位概念に限定することで発明を具体化することをいい、従属請求項とは、発明の内容が他の項に従属され、他の項の内容変更によって当該請求項の発明の内容が変更される請求項をいう。

発明の内容の側面から見ると、独立項を付加する、又は限定していても形式的に引用しているのでなければ従属項ということができず、独立項を形式的には引用しているとしても独立項を限定する、又は付加しない場合(例：請求項○において A の構成要素を B に置き換える物)は従属項とはいえない。[2004 フ 3546、2006 ホ 9654]

(参考)特許法施行令第 5 条第 1 項が「独立項を限定する、又は付加して具体化する請求項は、従属項として記載することができる」と規定しているが、これは独立項を限定する、又は付加して具体化する請求項はすべて引用する形式で記載しなければならないという規定ではないため、独立項を限定する、又は付加して具体化する請求項も独立項の形式で記載することができる。

6.2 特許法施行令第 5 条第 1 項

(1)独立項は、他の請求項を引用しない形式、すなわち、独立形式で記載する。ただし、独立項であっても同一事項の重複記載を避けるために発明を明確に把握することができる範囲内で他の請求項を引用する形式で記載することができる。

(例 1)請求項○の方法で製造された.....物

(例 2)……して請求項○の物を製造する.....方法

(例 3)請求項○の方法で製造された物を利用して……する方法

(例 4)請求項○の装置で製造された物

(2)従属項は、独立項又は他の従属項を引用する形式で記載する。従属項は、引用される請求項の特徴をいずれも含む。

(例 1)請求項○の.....において、.....物

(例 2)請求項○又は請求項○の.....方法において、.....を特徴とする方法

以下のような請求項は従属項とみなさず、独立項としてみなす。

①引用される項の構成要素を減少させる形式で記載する場合

②引用される項に記載された構成を他の構成に置き換える形式で記載する場合

(例)【請求項 1】歯車伝動機器を備えた……構造の動力伝達装置

【請求項 2】請求項 1 において、歯車伝動機器の代わりにベルト伝動機器を備えた動力伝達装置

(3)特許法施行令第 5 条第 1 項は「法第 42 条第 8 項による…(中略)…従属請求項を記載することができる」と任意事項として規定しており、この項を理由にして拒絶理由を通知しないこととする。[91 フ 578]

6.3 特許法施行令第 5 条第 2 項

(1)請求項は、発明の性質により適正な数で記載しなければならない。この規定は、特許法第 45 条の 1 特許出願の範囲規定とは別途に取り扱われる必要がある。[98 ホ 8571、88 フ 967]

次のように請求項が適正な数で記載されていない場合には、拒絶理由を通知することができる。

①１つの請求項にカテゴリーが異なる２以上の発明が記載された場合、②１つの請求項に請求する対象が２以上である場合、③同一の請求項を重複して記載（文言が同一の場合を示し、実質的に同一であるものだけで、表現が異なる場合は除く。）する場合、④１つの請求項内で多数の請求項を多重に引用する場合、等である。

(例 1)一つの請求項に 2 以上の対象が記載されている場合：…高分子化合物及びその高分子化合物を利用したコンタクトレンズ

(例 2)請求項において 2 以上の項を引用し、その引用した請求項において再び多数の項を引用する場合：例えば、「請求項〇又は請求項〇の方法により製造される請求項〇又は請求項〇の物」のようなことであって、これは 2 以上の項を引用する従属項が 2 以上の項を引用した他の請求項を引用した場合と同じ混乱をもたらすため、除

くことにする。

6.4 特許法施行令第 5 条第 4 項

他の請求項を引用する請求項は、引用される項の番号を記さなければならず、 引用される項の番号を記す例は、以下の通りである。

(例 1)請求項○において、…する方法

(例 2)請求項○乃至請求項○のいずれかの一つの項において、…装置

(参考)従属項だけでなく他の項を引用する請求項であれば、すべて適用対象になるものであり、改定された特許法施行令(大統領令 24645 号、2013.6.28.公布)第 5 条第 4 項は 2013.7.1.以後審査するすべての出願に対して適用する。

6.5 特許法施行令第 5 条第 5 項

2 以上の項を引用する項は、一つの項が選択されるように項の番号を記載しなければならない。

①引用する請求項を択一に記載した例

(例 1)請求項 1 又は請求項 2 において、…装置

(例 2)請求項 1 乃至請求項 3 のうち、いずれかの一つの項において、…装置

(例 3)請求項 1、請求項 2 又は請求項 3 のうち、いずれかの一つの項において、…装置

(例 4)請求項 1、請求項 2 又は請求項 3 において、…装置

(例 5)請求項 1 乃至請求項 7 及び請求項 9 乃至請求項 11 のうち、いずれかの一つの項において…装置

(例 6)請求項 1 乃至請求項 7 又は請求項 9 乃至請求項 11 のうち、いずれかの一つの項において…装置

(例 7)請求項 1、請求項 2 及び請求項 4 乃至請求項 7 のうち、いずれかの一つの請求項において…装置

上記の例において、「～のうち、いずれかの一つの項において」が「及び」の前後に列挙された請求項全体を限定したものとみなし、引用される項の番号を択一して記載したものと認める。「及び」の代わりに「又は」で連結された場合は、「又は」の前後に列挙された請求項をそれぞれ限定したものとみなし、引用される項の番号を択一して記載したものと認める。

②引用される項の番号を択一して記載していない例

(例 1)請求項 1、請求項 2 において、…装置

(例 2)請求項 1 及び請求項 2 又は請求項 3 において、…装置

(例 3)請求項 1 及び請求項 2 又は請求項 3 のうち、いずれかの一つの項において、…装置

(例 4)請求項 1、2 において、…装置

一方、発明を明確かつ簡潔に記載するために 2 以上の項を引用する場合は、一つの項が選択されるように項の番号を記載しなかったとしても、特許法施行令第 5 条第 5 項の違反とはみなさない。

(例)請求項 3 は、一つの項が選択されるように項の番号を記載しなかったが、発明を明確かつ簡潔に記載するためのものとみて、特許法施行令第 5 条第 5 項の違反とはみなさない。

【請求項 1】...を特徴とする映像信号圧縮装置を備えた送信機

【請求項 2】...を特徴とする映像信号伸張装置を備えた受信機

【請求項 3】請求項 1 の送信機と請求項 2 の受信機を含む映像信号伝送装置

6.6 特許法施行令第 5 条第 6 項

2 以上の項を引用する請求項は、2 以上の項を引用した他の請求項を引用することができ

ない。この規定の趣旨は、一つの請求項を解釈するに当たって多数の他の請求項を参照しなければならない困難を防止するためである。

①2 以上の項を引用する請求項が 2 以上の項を引用した他の請求項を引用した場合

(例)請求項 4 は、2 以上の項を引用する従属項として 2 以上の項を引用した他の請求項(請求項 3)を引用しており、請求範囲の記載方法に違背する。

【請求項 1】 ……装置

【請求項 2】請求項 1 において、……装置

【請求項 3】請求項 1 又は請求項 2 において、……装置

【請求項 4】請求項 2 又は請求項 3 において、……装置

②2 以上の項を引用した請求項において、その請求項の引用された項が再び一つの項を引用した後、その一つの項が結果的に 2 以上の項を引用した場合

(例)請求項 5 は 2 以上の項を引用する従属項であって、2 以上の項を引用している第 3 項を引用した第 4 項を引用しており、請求範囲の記載方法に違背する。

【請求項 1】 ……装置

【請求項 2】請求項 1 において、……装置

【請求項 3】請求項 1 又は請求項 2 において、……装置

【請求項 4】請求項 3 において、……装置

【請求項 5】請求項 2 又は請求項 4 において、……装置

【請求項 6】請求項 5 において……装置

上記の場合、請求項第 4 項は、請求項第 3 項のみを引用しているとしても請求項第 3 項が 2 以上の請求項を引用しており、実質的に 2 以上の項を引用する場合と同一であるため、請求項第 5 項に対して特許法第 42 条第 8 項の違反で拒絶理由を通知する。

一方、特許法施行令第 5 条第 6 項は、「2 以上の項を引用する請求項」を対象にしており、一つの請求項のみを引用する請求項については適用することができないという点に注意しなければならない。上記の②の例において請求項 6 は、特許法施行令第 5 条第 6 項を違背する請求項 5 を引用しているため、実質的に多数の他の請求項を参照して解釈しなければならないという困難はあるが、2 以上の項を引用する請求項ではないため、特許法施行令第 5 条第 6 項の違背にならない。[2001 ホ 1433]

また、発明を明確かつ簡潔に記載するために 2 以上の項を引用する請求項は、2 以上の項を引用する他の請求項がその請求項を引用しても、特許法施行令第 5 条第 6 項の「さらに 2 以上の項を引用する方式を使用」することとはみなさない。

(例)請求項 4 は 2 以上の項を引用する請求項であって、2 以上の項を引用する他の請求項(請求項 3)を引用しているが、請求項 3 は発明を明確かつ簡潔に記載するためのものと認められるため、請求項 4 は特許法施行令第 5 条第 6 項の違反とみなさない。

【請求項 1】...を特徴とする結合デバイス

【請求項 2】...を特徴とする方法

【請求項 3】請求項 2 において、...上記デバイスは請求項 1 の結合デバイスであることを特徴とする方法

【請求項 4】請求項 2 又は請求項 3 の方法を実行するプログラムを記録した、コンピューターで読み取ることができる媒体

6.7 特許法施行令第 5 条第 7 項

引用する請求項より引用される請求項を先に記載しなければならず、これは、請求項に記載された発明をより容易に把握するためである。

請求の範囲に記載された請求項が、自身の請求項と同じ番号の請求項を引用する場合は、引用される請求項を先に記載していないものとみなして特許法第 42 条第 8 項及び特許法施行令第 5 条第 7 項の違反で拒絶理由を通知する、又は請求項の記載が明確ではないものとみなして特許法第 42 条第 4 項第 2 号の違背で拒絶理由を通知する。[2007 ホ 9477]

6.8 特許法施行令第 5 条第 8 項

各請求項は項毎に改行して記載し、その記載する順序に従ってアラビア数字で一連番号を付けなければならない。

ただし、同一の請求項においても発明の構成を明確にするため、改行して記載することができる。

（例）【請求項 1】次の各工程からなる金属材料の加工方法

（イ）金属材料を 800-850℃で加熱する第 1 工程

（ロ）加熱された材料を鍛造する第 2 工程

（ハ）鍛造された材料を 600℃で再加熱する第 3 工程

（ニ）再加熱された材料を焼入処理する第 4 工程

7. 請求範囲の提出猶予制度

(1) 出願人は、出願当時に請求範囲が記載されていない明細書を出願書に添付することができる。これは請求範囲の作成なしに迅速な出願を可能にし、特許の利用戦略を充分に検討して効果的に請求範囲を作成する時間的余裕を提供することによって出願人の権利保護を図ろうと取り入れた制度である。ただし、審査及び第三者の技術利用という側面から請求範囲を記載する必要があるため、一定の時点（審査請求の旨の通知を受けた日から 3 カ月になる日まで、又は優先日などから 1 年 2 カ月（出願日が 2014. 12. 31. 以前の場合は 1 年 6 カ月、以下、「請求範囲の提出期間」という）までは、補正により請求範囲を記載するようにしている。［特法 42 の 2(2)］

(2) 請求範囲を記載していない明細書を出願書に添付した出願人が、以下の制限された期限内に請求範囲を記載する補正をしなければ、当該出願はその期限になる翌日に取り下げられたものとみなす。

①請求範囲の提出期限になる日まで

②①の期限内に第三者による審査請求の旨の通知を受けた日から 3 カ月になる日まで[出願日(優先権主張がある場合、最優先)から 11 カ月(出願日が 2014.12.31.以前の場合は 1 年 3 カ月)になる日の後に通知を受けた場合は、出願日(優先権主張がある場合、最優先日)から 1 年 2 カ月(出願日が 2014.12.31.以前の場合は 1 年 6 カ月)になる日まで

(3)出願人は請求範囲が記載された明細書が提出された時に限って、出願審査の請求をすることができる。請求範囲が記載されていない明細書が添付された出願に対して出願人が審査請求をする場合、その審査請求書は疎明機会を付与した後に返戻する。[**特則 11(1)(15)**]

(4)請求範囲が記載されていない明細書が添付された出願は、請求範囲の提出期限になる日の翌日に取り下げるとみなされるため、出願公開の対象から除外される。[**特法 42 の 2(3)**]

一方、請求範囲が記載されていない明細書が添付された出願が取り下げられるとみなされる前に早期公開申立書が提出された場合、疎明機会を付与して返戻する。[**特則 11(1)(16)**]

(5)正当な権利者の出願、分割出願及び変更出願に対しても請求範囲を記載していない明細書を添付することができる。一方、請求範囲の提出期限になる日までに請求範囲を記載する補正をしなければ、その翌日に取り下げられたものとみなされる。ただし、原出願が 2015 年 1 月 1 日以降に出願した分割出願、変更出願の場合は、請求範囲の提出期限になる日が過ぎた後であっても分割出願、変更出願をした日から 30 日になる日まで請求範囲を記載することができる。

一方、請求範囲を記載していない明細書を特許出願書に添付して特許出願した正当な権利者の出願であって、その出願当時、既に特許法第 42 条の 2 第 2 項による明細書の補正期間が過ぎていた場合は、疎明機会を付与して返戻する。

(6)請求範囲の提出猶予制度において請求範囲が記載されたか否かは、特許法施行規則別紙第 15 号書式の明細書のうち「請求範囲」の識別項目が削除されているか否かにより判断する。すなわち、「請求範囲」の識別項目が記載されている場合は、その以下にいかなる

記載(例えば、空欄、句点、読点など)が含まれていても、請求範囲の提出猶予制度を利用していないものとして扱う。ただし、「請求範囲」の識別項目以下に「猶予制度」「追って提出」「後ほど提出します」「なし」又は「none」と記載されているか空欄の場合は、出願人が請求範囲の提出猶予制度を利用する意思を開陳したものと認め、請求範囲が記載されていないものとして扱う。

第 5 章 1 特許出願の範囲

1. 関連規定

特許法第 45 条(1 特許出願の範囲) ①特許出願は、一つの発明毎に一つの特許出願とする。ただし、一つの総括的発明の概念を形成する一群の発明に対して一つの特許出願とすることができる。

②第 1 項ただし書きにより、一群の発明に対して一つの特許出願とすることができる要件は、大統領令で定める。

特許法施行令第 6 条(1 群の発明に対する 1 特許出願の要件) 法第 45 条第 1 項ただし書きの規定による 1 群の発明に対し、1 特許出願をするためには、次の各号の要件を備えなければならない。

1. 請求された発明の間に技術的相互関連性があること
2. 請求された発明が同一である、又は相応する技術的特徴を有していること。この場合、技術的特徴は、発明全体から見て先行技術に比べて改善されたものでなければならない。

2. 制度の趣旨

特許出願の範囲に関する特許法第 45 条の規定は、相互技術的に密接な関係を有する発明に対し、一つの出願書で出願することができるようにすることにより、出願人、第三者及び特許庁の便宜を図ろうとする制度である。[98 ホ 5145]

出願人の立場からすると、できる限り多数の発明を一つの出願書に含めて出願することが出願料及び特許管理の側面において有利であるが、第三者の立場からすると、出願手続きの衡平性、権利に対する監視及び先行技術資料としての利用などの側面においてできる限り 1 出願の範囲を縮めることが有利である。一方、特許庁の立場からすると、出願の特許分類付与や検索など審査負担の側面において 1 出願の範囲は狭いことが望ましい。従っ

て、この規定は相違する複数の発明を一つの出願書に複数含めようとする出願人と、これを許容する場合に不利益を被ることになる第三者及び特許庁間で均衡を図るために導入された規定ということができる。

3. 一般的な考慮事項

(1)特許法第 45 条第 1 項において規定している「一つの総括的発明の概念を形成する 1 群の発明(以下、「単一性」という)」に該当するか否かは、同法施行令第 6 条によって一つ又は二つ以上の同一である、若しくは相応する「特別な技術的特徴」を含めているため、各請求項に記載された発明が技術的に相互関連性があるか否かにかかっている。ここでいう「特別な技術的な特徴」は、「各発明において全体から見て先行技術と区別される改善された部分」である。[98 ホ 5145]

ここでいう各発明の「特別な技術的な特徴」は、同一ではなくても相応してさえいれば構わない。例えば、ある請求項で弾性を与えるための「特別な技術的な特徴」がスプリングであって、他の請求項では弾性を与える「特別な技術的な特徴」がゴム・ブロックである可能性もある。

(2)「特別な技術的な特徴」は、発明の単一性を判断するために特別に提示された概念であり、当該出願前に公知などがされた先行技術に比べて新規性と進歩性を備えることになる技術的特徴をいい、発明を全体として考慮してから決定しなければならない。

「特別な技術的な特徴」は、先行技術に比べて改善された部分を意味するため、発明の単一性を充足するか否かの判断は、場合によって先行技術を検索する前であってもできるが、先行技術を考慮した後で判断するのが一般的である。

例えば、発明 A+X と A+Y に関する請求項の場合、A が請求項すべてに共通しているため、先行技術を検索する前なら、先験的に発明の単一性が存在すると判断することができるが、A と関わる先行技術が検索された場合には、各請求項は先行技術に比べて区別される同一である、又は相応する特別な技術的特徴を有しないため、後験的に発明の単一性が欠如することになる。

(3)1 群の発明には、一つの出願内にカテゴリーが同一の複数の独立項が含まれる場合もあり、一つの出願内にカテゴリーが相異する複数の独立項が含まれる場合もある。

また、一つの請求項内にも 1 群の発明の範囲を超える発明が含まれ、単一性が満たされない場合がある。

(4)1 群の発明が一つの総括的発明の概念を形成するか否かについての判断は、1 群の発明がそれぞれ別個の請求項で請求されているか、又は一つの請求項内に択一的形式で請求されているかとは関係がない。

(参考)元来、特許法は一発明一出願主義を採択しているが、技術的に関わっている複数の発明を各独立項にして一括で出願することができるようにすることが望ましい面もあるため、互いに技術的に密接な関係を有する発明に対して、それらを一つの出願として出願することができるようにすることで、出願人、第三者及び特許庁の便宜を図ろうとするのが特許法第 45 条規定の趣旨である。それゆえ、上記の基準を解釈するにおいては出願料又は特許管理の面における有利さのため、相互関連性のない複数の発明を一つの出願書に多数含めようとする出願人と、これを許容する場合に他人の権利に対する監視又は先行技術資料としての利用、若しくは審査に対する負担のために不利益を被ることになる第三者及び特許庁の間で均衡を図ることが必要である。

このような観点からすれば、「一つの総括的発明の概念を形成する 1 群の発明」に該当するか否かは、各請求項に記載された発明の間で一つ又は二つ以上の同一である、又は対応する特別な技術的特徴が関連している技術関係が存在するか否か(すなわち、技術的に密接な関係が存在するか否か)にかかっており、特別な技術的特徴とは、各発明において全体的に見て先行技術と区別される改良部分を意味するということができる(特許法院 1999. 1. 14. 宣告 98 ホ 5145 参照)。

4. 単一性の判断方法

単一性の判断は、基本的に(1)～(6)の順序で行う。

(1)第 1 発明を決めてその発明と関連のある先行技術と比較し、先行技術に比べて改善された点に実質的な作用をする第 1 発明の「特別な技術的特徴」を確定する。発明の技術内容によって一つの発明にも複数の「特別な技術的特徴」が含まれることがある部分に留意する。

ここでいう第 1 発明は主たる発明を意味し、請求項の順序とは関連がない。

(2)第 2 発明を決めてその発明と関連のある先行技術と比較し、先行技術に比べて改善された点に実質的な作用をする第 2 発明の「特別な技術的特徴」を確定する。発明の技術内容によって一つの発明にも複数の「特別な技術的特徴」が含まれることがある部分に留意する。

(3)第 1 発明の「特別な技術的特徴」と第 2 発明の「特別な技術的特徴」が相互同一である、又は相応するか否かを判断し、両発明間に技術的な相互関連性があるか否かを確認する。もし、2 つの発明間に同一である、又は相応する「特別な技術的特徴」が含まれた技術的な相互関連性が存在するのであれば、それらは一つの総括的発明の概念に属するという結論になる。

(4)(2)～(3)の過程を通じて請求範囲に記載された発明に対し、特許法施行令第 6 条で定める技術的相互関連性があり、一つの総括的発明の概念を形成するか否かを判断する。

(5)第 1 発明を土台に「審査対象発明」を選定する。「審査対象発明」としては、第 1 発明及び第 1 発明と一つの総括的発明の概念を形成する技術群(第 1 技術群)に属している発明を優先的に考慮するが、先行技術に比べて改善された「特別な技術的特徴」を持たないためにどの技術群にも属しない発明であるが単一性判断の過程で審査が実質的に終了した発明は含む。

また、審査対象発明には、第 1 技術群に属している発明とカテゴリーが異なるだけの発明など、表現上の差があるだけで追加努力なく審査ができる発明は含むことができる。

(6)審査対象発明に対し、単一性を除いた特許要件に関する審査を進める。

単一性要件に違反するという拒絶理由を通知する際には、請求項全体について単一性要件に違反すると拒絶理由を通知する。単一性の拒絶理由を通知するときは、その発明が第 1 技術群であると特徴づける「特別な技術的特徴」と同一である、又は相応する技術的特徴を共有しないことを明確にして通知する。

ただし、上記(1)の段階において第 1 発明の「特別な技術的特徴」を確定した後、(2)～(3)段階で追加の先行技術を調査せずに第 2 発明を特定した後で第 1 発明の「特別な技術的特徴」と同一である、又は相応する「特別な技術的特徴」が第 2 発明に含まれているか否かの判断だけで単一性を判断することもできる。また、審査実務の便宜上、各発明間で共通する特徴をまず探し、この共通する特徴が先行技術に比べて改善されたものであるか否かを判断した後、共通する特徴が先行技術に比べて改善されていなければ、単一性がないと判断することもできる。

一方、審査に当たって単一性の欠如は拒絶理由に該当するだけで、無効理由にはならないという点に留意しなければならない。すなわち、単一性の欠如が明白な場合であれば、拒絶理由を通知して補正されるように誘導しなければならないが、文言的なアプローチをして無理に単一性の拒絶理由を通知し、補正又は分割出願を強制する必要はない。特に、単一性が欠如していても、それ以上の検索が必要なわけではなく、付加審査の努力なしでも審査を終結することができるようになった場合(例：検索された先行技術から請求範囲全体の新規性･進歩性を否定することができる場合)には、単一性の拒絶理由を通知しないこともできる。

5. 単一性の判断事例

(1)独立項が「特別な技術的特徴」を有している場合には、これを引用する従属項はその独立項の技術的特徴を全て含むため、同一の「特別な技術的特徴」を有することになり、請求項間では単一性が満たされる。下の例で A+B が「特別な技術的特徴」であれば、すべての請求項において同一の特別な技術的特徴である A+B が存在するため、 請求項 1 と請求項 1 の従属項である請求項 2、3 間では単一性が満たされる。

(例)【請求項 1】: 特徴 A+B を有する表示装置

【請求項 2】: 第 1 項において、特徴 C を付加した表示装置

【請求項 3】: 第 1 項において、特徴 D を付加した表示装置

これは上位概念の発明を記載した請求項を引用する下位概念の発明の従属項間でも同一に適用される。下の例で請求項 1 と請求項 2 及び 3 は、いわゆる上位概念と下位概念の関係にある。請求項 1、2、3 の間に同一の特別な技術的特徴を「ポリエチレン樹脂の表面を酸によって処理する技術」とみるとき、請求項 1、2、3 間では単一性が満たされる。

(例)【請求項 1】: ポリエチレン樹脂の表面を酸によって処理する方法

【請求項 2】: 第 1 項において、酸は硫酸である方法

【請求項 3】: 第 1 項において、酸は硝酸である方法

(2)その他の単一性の判断については、次の例を参照する。

請求項が他の請求項の特別な技術的特徴を含む場合

【請求項 1】ランプ用フィラメント A

【請求項 2】フィラメント A があるランプ B

【請求項 3】フィラメント A があるランプ B と回転リム C から構成されるサーチライト (searchlight)

請求項 1 の「フィラメント A」が「特別な技術的特徴」であれば、すべての請求項間で共通するため、請求項 1、2 及び 3 の間には単一性が存在する。

互いに相応する特別な技術的特徴を有する場合

【請求項 1】：映像信号の時間軸伸張器を備えた送信機

【請求項 2】：受信した映像信号の時間軸圧縮器を備えた受信機

【請求項 3】：映像信号の時間軸伸張器を備えた送信機及び受信した映像信号の時 間軸圧縮器を備えた受信機から構成された映像信号の伝送装置

請求項 1 の時間軸伸張器が「特別な技術的特徴」、請求項 2 の時間軸圧縮器が「特別な技術的特徴」であり、これらは互いに相応する技術的特徴(いわゆるサブコンビネーションとサブコンビネーション)であれば、請求項 1 と請求項 2 の間には単一性が存在する。請求項 3 は、請求項 1 及び請求項 2 の「特別な技術的特徴」が全て含まれているため、請求項 1 及び請求項 2 と単一性がある(いわゆるコンビネーションとサブコンビネーション)。

同一である、又は相応しない特別な技術的特徴を有する場合

【請求項 1】直流モータ用制御回路 A

【請求項 2】直流モータ用制御回路 B

【請求項 3】制御回路 A がある直流モータを利用する装置

【請求項 4】制御回路 B がある直流モータを利用する装置

直流モータに使われるという事実が「特別な技術的特徴」ではない場合であって、「制御回路 A」が一つの「特別な技術的特徴」で、「制御回路 B」も「制御回路 A」とは関連がないが、もう一つの「特別な技術的特徴」である場合、請求項 1 と請求項 3 の間、又は請求項 2 と請求項 4 の間には単一性があるが、請求項 1 と請求項 2 の、間又は請求項 3 と請求項 4 間には単一性がない。

単一ではない請求項の技術的特徴を含む場合

【請求項 1】特徴 A を有するコンベヤベルト

【請求項 2】特徴 B を有するコンベヤベルト

【請求項 3】特徴 A 及び特徴 B を有するコンベヤベルト

「特徴 A」が一つの「特別な技術的特徴」で、「特徴 B」はもう一つの「特別な技術的特徴」である場合、請求項 1 と請求項 3 の間、又は請求項 2 と請求項 3 の間には単一性があるが、請求項 1 と請求項 2 の間には単一性がない。

6. 特別な関係がある場合の単一性の判断

6.1 物とその物を生産する方法

(1)特定の請求項に記載された物の発明と、その物を生産する方法の発明の間の単一性は、その生産方法がその物の生産に「適合しているか否か」で判断する。

ここでいう「適合しているか否か」とは、その生産方法を実施すれば本質的にその物が生産されるということを意味する。しかし、「適合しているか否か」という意味が、その物がその他方法によっては生産されない、又はその生産方法が他の物の生産に使うことができないというのではない。

(例 1)【請求項 1】化学物質 X

【請求項 2】化学物質 X の製造方法

請求項 2 の製造方法は、請求項 1 項の化学物質 X の製造に適合している。請求項 1 及び 2 において共通する「特別な技術的特徴」は、化学物質 X である。

(例 2)【請求項 1】多孔性合成樹脂に空隙部を有する段ボール紙

【請求項 2】段ボール紙の空隙部に発泡性合成樹脂を充填する工程及びこの積層体を加熱する工程からなる段ボール紙の製造方法

請求項 2 の製造方法による生産物は、請求項 1 の段ボール紙のみである。従って、請求項 2 の製造方法は請求項 1 の段ボール紙の生産に適合しているため、請求項 1 及び 2 は単一性を満たす。

(例 3)【請求項 1】特定構造の芯部を有するゴルフボール

【請求項 2】特定工程からなる請求項 1 のゴルフボールの製造方法

請求項 2 の製造方法による生産物は、「請求項 1 のゴルフボール」と明記されているため、請求項 2 の製造方法は、請求項 1 のゴルフボール生産に適合している。

(2)生産方法は、それ自体でその物を生産することができる方法でなければならない。従って、その物の生産に間接的又は補助的に使われる方法(例：分析方法など)は、他の事情がない限り一つの出願とすることができない。

6.2 物とその物を使用する方法

物を使用する方法の発明は、物が有している性質、機能などを利用する方法の発明をいう。物の発明には、化学物質又は組成物以外にも機械、器具、装置、部品、回路などが含まれる。例えば、装置の発明においてその装置の稼動方法の発明又は使用方法の発明を考えることができる。

(例 1)【請求項 1】物質 A

【請求項 2】物質 A による殺虫方法

請求項 2 の「殺虫方法」は、請求項 1 の物質 A が有している性質(殺虫力)を利用する方法に該当する。

(例 2)【請求項 1】物質 A

【請求項 2】物質 A を醤油と混合し、醤油のカビの発生を抑制する醤油の製造方法

請求項 2 は「製造方法」と表現されているが、「物質 A を醤油と混合することにより、醤油のカビの発生を抑制する方法」と実質的に同一である。従って、請求項 2 は、請求項 1 の物質 A が有している特定の性質を利用する方法に該当する。

6.3 物とその物を取り扱う方法

「物を取り扱う」の意味は、その物に対して外部の作用を加えてその物に機能を維持又は発揮させることであり、物を本質的には変化させないことをいう。例えば、物の移送、保存などがある。

(例 1)【請求項 1】特定構造の組立式住宅(保管・運搬が容易な組立式住宅)

【請求項 2】特定構造の組立式住宅の保管方法

請求項 2 の「保管方法」は、請求項 1 の「組立式住宅」の「保管・運搬が容易だという機能」を維持、発揮させるものであり、請求項 1 の発明を取り扱う発明に該当する。

(例 2)【請求項 1】特定物質 A

【請求項 2】特定物質 A を温度 X℃以下、圧力 Y 気圧以下で光を遮蔽し、レアガス（ネオン、アルゴン）の存在下で物質 B を添加して保存する方法

請求項 2 は、不安定な性質を有する特定物質 A の保存のための特別な保存方法に関するものであり、請求項 1 の発明を取り扱う発明に該当する。

6.4 物とその物を生産する機械、器具、装置、その他の物

(1)物を生産する機械、器具、装置、その他の物（以下、「装置類」という）がその物の生産に「適合しているか否か」の判断基準となる。「適合しているか否か」とは、その物を生産する装置類に関する発明を実施すれば、本質的にその物が生産されるという意味である。しかし、「適合しているか否か」という意味が、その物がその他装置類によっては生産されない、又はその物を生産する装置類と同一の装置類が他の物の生産には使うことができないという意味ではない。

(例)【請求項 1】特定構造のボルト A

【請求項 2】特定構造のボルト A を生産する装置 B

請求項 2 の装置 B を請求項 1 のボルト A の生産以外に他の物の生産に使うことができるか否かに関係なく、装置 B はボルト A の生産に適合している。従って単一性を満たす。

(2)装置類は、それ自体によってその物を生産することができる装置類をいう。従って、その物を生産するための間接的、補助的装置類（例：その物の生産に使われる測定装置又は分析装置など）は一つの出願とすることができない。

(3)「その他の物」には装置類以外に化学物質又は微生物などが含まれる。

(例)【請求項 1】抗生物質 A

【請求項 2】抗生物質 A を生産する新菌株 B

新菌株 B は抗生物質を生産する「その他の物」に該当するため、単一性を満たす。

6.5 物とその物の特定性質のみを利用する物

物の特定性質のみを利用する物の発明は、その発明の目的がその物の有している特定属性を利用して初めて達成されるもので、さらに、このような特定属性を利用することが発明の構成に明確に表現されている物の発明をいう。従って、通常、このような物の発明は化学物質などに限定される。

(例)【請求項 1】物質 A

【請求項 2】物質 A からなる除草剤

請求項 2 の除草剤は、請求項 1 の物質 A が有している除草能力を利用した物に該当する。

6.6 物とその物を取り扱う物

その物に外部の作用を加え、その物の機能を維持又は発揮させるものであって、その物を本質的に変化させない場合をいう。

(例)【請求項 1】不安定な化学物質 A

【請求項 2】化学物質 A の保存装置

請求項 2 の保存装置は、請求項 1 の化学物質 A がその機能を維持することができるようにするものであり、化学物質 A を取り扱う物に該当する。

6.7 方法とその方法の実施に直接使用する機械、器具、その他の物

「方法の実施に直接使用する機械、器具、その他の物」が特定方法の実施に直接使用されるに当たって適合している場合には、発明の単一性が満たされる。ここで「適合しているか否か」の判断は、「方法の実施に直接使う機械、器具、その他の物」の特別な技術的特徴が「方法」の有する特別な技術的特徴の発現に直接的に使われるか否かで判断する。

(例 1)【請求項 1】微生物 X の培養による抗生物質 A の製造方法

【請求項 2】微生物 X

請求項 2 の微生物 X は、抗生物質 A の製造に直接使う「機械、器具など」には該当しないが、抗生物質 A の製造時の役割は、いわゆる製造装置に該当するものであり、「その他の物」に当たる。

(例 2)【請求項 1】サビ抑制物質 X を含むペンキを特定の電極配置を使用し、静電負荷して塗装する塗装方法

【請求項 2】サビ抑制物質 X を含むペンキ

「サビ抑制物質 X を含むペンキ」は、請求項 1 項の方法の実施に直接使われる物に該当する。

7. 特殊な場合の取扱い

7.1 マーカッシュ(Markush)方式の請求項

(1)一つの請求項に択一的要素がマーカッシュ方式で記載されている場合において、択一的事項が「類似した性質又は機能」を有する場合には、単一性の要件は満たされる。

マーカッシュグループ(Markush Grouping)が化合物の択一的事項に関するものであるときには、第 4 章 4.(5)の要件を満たす場合には、類似した性質又は機能を有するものとみなす。

(2)発明の単一性の判断において、二つ以上の択一的事項を複数の独立項で記載しても、一つの請求項内にマーカッシュ方式で記載しても判断基準が変わるものではない。

(3)マーカッシュグループの択一的要素のうち少なくとも一つが先行技術と関連して新規のものではないと判断されれば、審査官は、発明の単一性に関する問題を再検討しなければならない。

(例 1)【請求項 1】下記構造式の化合物

ここで R1 はフェニル、ピリジル、チアゾリル、トリアジニル、アルキルチオ、アルコキシ及びメチルからなる群の中から選択され、R2 乃至 R4 は、メチル、ベンジル又はフェニルである。この化合物は、血液の酸素吸収力を増大させるための薬剤として有用である。

[説明]この場合、インドール基はすべての置換基により共通する「重要な構造的要素」である。すべての請求された化合物が同一の用途を有すると主張しているため単一性がある。

(例 2)【請求項 1】(X)又は(X+a)からなる炭化水素を蒸気相で酸化させるのに使用される触媒

[説明]この例において(X)は RCH3 を RCH2OH に酸化させ、(X+a)は RCH3 を RCOOH にさらに酸化させる。二つの触媒は、RCH3 に対する酸化触媒として共通する要素及び活性を有している。(X+a)を使用すれば、酸化がより完全で、カルボン酸が形成されるまで持続するが、活性は同一である。従って単一性がある。

7.2 中間体と最終生成物

(1)「中間体」という用語は、中間物質又は出発物質を意味する。このような中間物質又は出発物質は、物理的若しくは化学的変化によって本来の特性を失い、最終生成物を生産するために使用される能力を有している。

次の①及び②が充足される場合、中間体と最終生成物の間には発明の単一性があるものとみなす。

①中間体と最終生成物の間で主要な構造的要素が同一であること。すなわち、

(ⅰ)中間体と最終生成物の基本化学構造が同一である、又は

(ⅱ)中間体と最終生成物の化学的構造が技術的に密接な相関関係にあり、中間体が最終生成物に主な構造的要素を提供すること

②中間体及び最終生成物が技術的に密接な相関関係にあること。すなわち、最終生成物が中間体から直接生産される、又は、重要な構造的要素が同一の少数の中間体を経由して製造されること。

(2) 中間体の主な構造的要素が同一であれば、一つの最終生成物を生産するため に相違する工程に使用される一つ以上の相違する中間体を 1 出願にすることができる。しかし、最終生成物の他の構造部分に用いられる相違する二つ以上の中間体は、1 出願にすることができない。

(3) 中間体及び最終生成物が中間体から最終生成物を製造する過程で、新規のものではなく、中間体によって分離される場合は、1 出願として許容されない。

(4) 中間体と最終生成物が化合物群である場合、各中間体化合物は、最終生成物化合物群内で請求された一つの化合物と対応しなければならない。しかし、最終生成物の一部は、中間体化合物群に対応する化合物がないこともあるため、二つの化合物群の間が完全に 1 対 1 で対応する必要はない。

(例 1)【請求項 1】無晶形重合体 A(中間体)

【請求項 2】結晶性重合体 A(最終生成物)

結晶性重合体 A は、無晶形重合体 A の被膜を延伸させて製造される。ここで、無晶形重合体 A が結晶性重合体 A を製造するための出発物質として使用される という点で中間体と最終生成物の関係があるため、単一性がある。

(例 2)【請求項 1】下記の一般式により定義される繊維材料として有用な高分子化合物(反復単位 X)

【請求項 2】下記の一般式により定義される化合物(上記の高分子化合物の製造のための出発物質として有用)

請求項 1 及び請求項 2 の化合物はいずれも「主な構造的要素(反復単位 X)」を共有しており、技術的にも密接な相関関係を有している。従って、請求項 1 及び請求項 2 の発明は、中間体と最終化合物の関係を有しており、単一性が存在する。

8. 単一性審査の留意事項

(1)発明の単一性は、まず、独立項について判断する。独立項が発明の単一性に関する要件を満たした場合には、これら独立項において引用する従属項は単一性が満たされる。
[特法 62、133(1)、特法 63 の 2]

(2)特許法第 45 条の単一性に関する要件は、特許法第 62 条による拒絶理由になることがあるが、情報提供理由又は無効理由(特法 133(1))にはならない。

(3)特許法第 45 条を理由に拒絶理由を通知する場合、出願人が拒絶理由に対し てより容易に対応することができ、迅速かつ正確な審査に役立つと認められるときは、出願の分割に関する示唆をすることができる。

(4)ある特定の独立項を基準として単一性を判断した結果、単一性の要件が満たされた場合であっても、補正によりその基準とされた独立項が削除される、又は発明の内容が変更された結果、単一性の要件が満たされなくなることがあることに留意しなければならない。

(5)一つの請求項内に 1 群の発明範囲を超える発明が含まれている場合など、特別な事情のある場合でなければ、ある請求項とその請求項を引用する他の請求項の間では単一性が満たされたものとみなす。従って、独立項とその独立項を引用する従属項の間では原則的に発明の単一性を判断する必要がない。他の請求項に記載された事項がすべて含まれているため、事実上引用関係にあるとみることができる場合も同様である。

ただし、引用される請求項が先行技術により新規性又は進歩性に欠けているため、「特別な技術的特徴」を有しない場合には、当該請求項を引用する請求項間で発明の単一性違反の問題が生じかねないため、引用する請求項間で先行技術に比べて区別される同一である、又は相応する「特別な技術的特徴」が共有されているか否かを追加検討する必要がある。

(例)請求項 1 は独立項で、請求項 2 乃至 5 は請求項 1 の従属項であり、審査官による先行技術検索の結果と対比したときに、

【請求項 1】A(A は先行技術に開示)

【請求項 2】A+B(A+B は先行技術に開示)

【請求項 3】A+C(C は先行技術に開示されていない)

【請求項 4】A+C+D

【請求項 5】A+F(F は先行技術に開示されていない)

の場合を例とする。独立項である請求項 1 は、先行技術に比べて改善された特徴がないため、請求項 1 を引用する請求項 2 乃至 5 の間で発明の単一性を違反しているか否かを検討してみる必要がある。請求項 2 には「特別な技術的特徴」がなく、請求項 3 乃至 4 の「特別な技術的特徴」は C であり、請求項 5 の「特別な技術的特徴」は F である。ここで C と F が同一である、又は相応する技術的特徴でなければ、従属項は〈請求項 2〉、〈請求項 3 及び 4〉、〈請求項 5〉の 3 つの発明群からなっているのである。請求項 1 を請求項 2 と同一群の発明であるとすれば(請求項 1 を第 1、2、3 群それぞれに含める方法も可能)、次のように 3 つの発明群があることを指摘して発明の単一性の拒絶理由を通知することができる。このとき、第 1 群に関する実体審査の結果(新規性・進歩性の拒絶理由など)を共に通知する。

第 1 群：請求項 1、2

第 2 群：請求項 3、4

第 3 群：請求項 5

前述の「4. 単一性の判断方法」の(6)の最終段落で説明した通り、発明の単一 性が欠如していても、上の請求項 3、4、5 に対してそれ以上検索する必要がなくなり、付加審査の努力がなくとも審査を終結することができるようになった場合であれば、発明の単一性の拒絶理由を通知せずに請求項 1 乃至 5 に対する新規性・進歩性などの拒絶理由を直ちに通知することができる。

第 6 章 微生物関連出願の取扱い

1. 関連規定

特許法施行令第 2 条(微生物の寄託)①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、特許出願の前に次の各号のいずれかに該当する機関に特許庁長が定めて告示する方法に従って当該微生物を寄託しなければならない。ただし、当該発明が属する技術分野において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には、これを寄託しないことができる。

1. 「特許法」(以下、「法」という)第 58 条第 2 項により微生物の寄託及び分譲に関する業務を担当する専門機関として登録された機関(以下、「国内寄託機関」という)

2. 「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」第 7 条により、国際寄託機関としての地位を取得した機関(以下、「国際寄託機関」という)

3. 次の各項目の要件をすべて満たす国において微生物寄託及び分譲に関する業務を担当する専門機関として指定した機関(以下、「指定寄託機関」という。)

イ. 「特許手続上の微生物寄託の国際的承認に関するブタペスト条約」の当事国でないこと

ロ. 該当国の特許庁長が大韓民国の国民に特許手続き上の微生物寄託に対し、大韓民国と同一な条件の手続きを認めることに特許庁長と合意した国であること

②第 1 項により微生物を寄託した者は、特許出願書に産業通商資源部令で定める方法に従ってその趣旨を記し、微生物の寄託事実を証明する書類(国際寄託機関に寄託した場合には、「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」第 7 規則による受諾証のうち、再審の受諾証の写しをいう)を添付しなければならない。

③特許出願人又は特許権者は、第 1 項の微生物の寄託について特許出願後に新しい受託番号が付与されたときには、遅滞なくその事実を特許庁長に届出しなければならない。

特許法施行令第 3 条(微生物に係る発明の特許出願明細書の記載)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、法第 42 条第 2 項による明細書(特許出願書に最初に添付した明細書をいう)を作成するとき、第 2 条第 1 項本文により微生物を寄託した場合には国内寄託機関又は国際寄託機関又は指定寄託機関から付与された受託番号を、同項ただし書きに基づいてその微生物を寄託しなかった場合にはその微生物の入手方法を記載しなければならない。

2. 寄託制度

2.1 趣旨

出願人は、出願発明についてその発明が属する技術分野において通常の知識を有する者がその発明を容易に実施することができるように発明の説明に記載しなければならない。出発物質又は最終産物が微生物など生物学的物質(Biological material)を含む場合は、明細書の記載だけでは発明を容易に実施することができない場合が多い。この場合、明細書の記載によって当該技術分野において通常の知識を有する者が容易にその発明を実施することができるようにするためには、出発物質の入手手段と最終産物の製造方法を明細書に明確に記載しなければならない。つまり、出発物質又は最終産物である微生物などを特許出願前に特許法施行令第 2 条による国内寄託機関又は国際寄託機関に寄託(以下、「特許寄託」という)することにより、発明の再現性を裏付けることができる。[**特法 42(3)(1)**]

2.2 寄託対象

(1)寄託の対象となる微生物とは、遺伝子、ベクター、細菌、カビ、動物細胞、受精卵、植物細胞、種子など生物学的物質(biological material)全体を意味し、受託可能な微生物の種類は、寄託機関によって異なる。

(2)植物関連発明の場合も、その発明が属する技術分野における通常の知識を有する者がその発明を容易に実施することができるようにするために必要なときには、親植物、又は当該植物を生産することができる種子、細胞などを寄託することができる。

2.3 微生物寄託機関

(1)微生物寄託機関は、特許法第 58 条第 2 項に基づき登録された国内寄託機関又は「特許手続き上の微生物寄託の国際的承認に関するブダペスト条約」第 7 条の規定により国際寄託機関としての地位を取得した機関又は「特許手続き上の微生物寄託の国際的承認に関するブタペスト条約」の当事国でない国として、該当国の特許庁長が大韓民国の国民に特許手続き上の微生物寄託に対し、大韓民国と同一な条件の手続きを認めることに特許庁長と合意した国が指定する指定寄託機関をいう。[特令 2(1)]

(2)国内寄託機関には、韓国生命工学研究院生物資源センター(KCTC、Korean Collection for Type Cultures)、社団法人韓国種菌協会付設韓国微生物保存センター(KCCM、Korean Culture Center of Microorganisms)と国立農業科学院農業遺伝資源センター(KACC、Korean Agricultural Culture Collection)が指定されている。[微生物寄託機関指定などに関する告示 2]

(3)国内所在の国際寄託機関には、KCTC、KCCM、KACC 及び韓国細胞株研究財団(KCLRF、Korean Cell Line Research Foundation)の 4 機関がある。

2.4 容易に入手することができる微生物

特許法施行令第 2 条による「容易に入手することができる微生物」には、次のようなものがある。

①市中で販売されている微生物

②その出願前に信用することのできる保存機関に保存され、保存機関が発行するカタログなどによって自由に分譲することができるという事実が確認された微生物。この場合、当該微生物の保存機関、保存番号を出願時の明細書に記載しなけれ ばならない。

③明細書の記載により当該発明が属する技術分野において通常の知識を有する者が容易に製造することができる微生物

3. 出願手続き

(1)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、特許出願前に寄託機関にその微生物を特許寄託した後、特許出願書にその趣旨を記載し、その事実を証明する書類を添付しなければならない。ただし、当該発明が属する技術分野において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には、これを寄託しないこともできる。[特令 2]

(2)微生物に係る発明について特許出願しようとする者は、最初の明細書に微生物の受託番号を記載し、微生物を寄託しない場合にはその微生物の入手方法を記さなければならない。[特令 3]

(3)分割出願、変更出願又は国内優先権主張出願であり、微生物に関する発明を含め、寄託が必要とされる場合には、分割出願書、変更出願書又は国内優先権主張出願書にその趣旨を記載し、その事実を証明する書類を添付しなければならない。ただし、その事実を証明する書類の内容が原出願又は先願について既に提出された証明書類の内容と同一であるため、これを援用しようとする場合はにはその趣旨を明記することでその証明書類に代替することができる。

一方、国内段階に進んだ国際特許出願の場合、微生物を国際出願日の前に国際寄託機関に特許寄託した後、特許出願書にその趣旨を記載し、その事実を証明する書類を添付しなければならない。

(4)国内優先権主張又は条約優先権主張を伴う出願であって、微生物に関する発明を含めて寄託が必要とされる場合、その微生物が先願又は第 1 国出願前に寄託機関に特許寄託されていて、その受託番号が先願又は第 1 国出願明細書に記載されているときは、優先権主張出願において微生物寄託に関する手続きを行えば、その発明についても優先権主張の効果を享受することができる。

(5)出願人は微生物寄託について特許出願後に新しい受託番号が付与された場合には、遅滞なくその事実を特許庁長に届出しなければならない。微生物受託番号の変更届出をする者は、特許法施行規則別紙第 18 号書式の微生物受託番号変更届出書に次の各号の書類を添付して特許庁長に提出しなければならない。[特令 2(3)、特則 22]

①新しい受託番号を証明する書類 1 通

②代理人によって手続きを行う場合には、その代理権を証明する書類 1 通

4. 審査の留意事項

4.1 2014 年 12 月 31 日以前の出願

(1)微生物の寄託が必要な出願であって、明細書に受託事実と受託番号が記載されているが受託証の写しが添付されていない場合、その微生物は寄託されていないものとみなして審査を進行する。ただし、受託証の写しを添付しなかったが審査官の拒絶理由通知を受けて写しを添付する場合は適法なものとみなして受付後、審査する。

(2)微生物の寄託が必要な出願において、出願書に最初に添付された明細書に受託番号が記載されていなかったものを補正によって新しく記載することは、新規事項の追加とみなす。[特法 47(2)]

(3)出願前に微生物を寄託して受託証を添付し、明細書にも受託番号などの関連事実を記載したものの、寄託微生物の分類学上の位置が訂正されて名称が変わった場合、寄託機関から発行した証明書の写しを提出すれば、当該微生物の名称を変更して補正しても新規事項の追加に該当しないものとみなす。ただし、新しく属することになった分類の微生物の性質のうち最初に添付された明細書に記載されていなかった科学的性質などを記載することは、新規事項の追加に該当する。

(4)微生物の寄託は、微生物関連発明についてその発明が属する技術分野において通常の知識を有する者がその発明を容易に実施することができるように明確かつ詳細に記すために発明の説明の記載を補充しようとするものであるため、当該微生物は出願時に寄託されていなければならない。[特法 42(3)(1)]

寄託日は、出願人が微生物を寄託機関に寄託し、寄託機関においてこれを受付けた日とみなす。ただし、受託番号のみを明細書に記載して出願し、出願後にも補正などによって受託証を提出しない場合は、寄託日に寄託がなかったものとみなす。

4.2 2015 年 1 月 1 日以降の出願

(1) 方式審査

特許出願時に出願書に趣旨を記載せず、その事実を証明する書類のみ添付した場合、又は出願書に趣旨のみを記載してその事実を証明する書類を添付しなかった場合は、同法による命令で定める方法に違反したものとみて特許法第 46 条規定に基づいて補正を命令し、補正命令にもかかわらず指定期間以内にその瑕疵を補正することができなかった場合、特許期間に関する手続きを無効にすることができる。

微生物に関する発明に関する趣旨を記載した出願書が提出されれば、その事実を証明する書類に記載された微生物が特許出願前に特許寄託されたか否かなどについて方式審査をしなければならない。

出願人が微生物に関する発明について趣旨を記載した出願書とその事実を証明する書類を提出したものの、

①特許出願前に特許寄託されていなかった場合

②出願書とその事実を証明する書類に寄託機関名、受託番号、受託日付などを間違って記載した場合は、その瑕疵を指摘して補正命令を下した後、補正命令にもかかわらず指定された機関以内に補正ができなかった場合、特許寄託に関する手続きを無効にすることができる。

(2) 実体審査

審査官は出願人の提出した書類を検討し、方式に瑕疵がない場合は実体審査に取り掛かる。

微生物の特許寄託が必要な出願であって特許出願書に最初に添付された明細書又は図面に受託事実に関する受託番号は記載されているものの、出願書にその趣旨を記載せずにその事実を証明する書類を添付しなかった場合は、出願書に趣旨を記載すること及びその事実を証明する書類添付するよう補正命令し、その補正命令にもかかわらず指定期間内にその瑕疵を補正することができなかった場合、特許寄託に関する手続きを無効にすることができる。

一方、特許寄託に関する手続きに瑕疵があり、その手続きが無効処分にされた場合、審査官は当該微生物に関する発明について特許法第 42 条第 3 項第 1 号を適用することができる。

寄託機関による受託番号の表記方法は以下の通りである。

		KCTC	KCCM	KCLRF	KACC
特許微生物	国内寄託	KCTC 番号 P	KCCM 番号 P	―	KACC 番号 P
	国際寄託	KCTC 番号 BP	KCCM 番号 P	KCLRF BF 番号	KACC 番号 P
一般寄託		KCTC 番号	KCCM 番号	KCLB 番号	KACC 番号

微生物に関する発明を、当該技術分野において通常の知識を有する者が容易に実施することができるようにするためには、明細書に次のように記載されていなければならない。

①通常の技術者が微生物を容易に入手することができる場合、発明の説明に微生物の入手方法と共に出発物質から最終産物である微生物を得る方法などを通常の技術者が容易に実施することができるように具体的に記載することで、発明の再現性を裏付けることができる。

②通常の技術者が微生物を容易に入手することができず、発明の説明に出発物質から最終産物である微生物を得る方法などを通常の技術者が容易に実施することができるように記載することが難しい場合、最終産物である微生物を特許寄託することで、発明の再現性を裏付けることができる。

ただし、最終産物である微生物を特許寄託しなくても、その微生物の出発物質を特許寄託し、発明の説明に出発物質から最終産物である微生物を得る方法などを通常の技術者が容易に実施することができるよう具体的に記載することで発明の再現性を裏付けることもできる。

5. 核酸塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願

(1)核酸塩基配列又はアミノ酸配列(以下、「配列」という)を含む特許出願をしようとする者は、特許庁長が定める方法に従って作成した配列目録(以下、「配列目録」という)を明細書に記し、その配列目録を収録した電子ファイル(以下、「配列目録電子ファイル」という)を特許庁長の定める方法に従って作成し、特許出願書に添付しなければならない。ただし、特許庁長が定める方法に従って作成した配列目録電子ファイルの形式で明細書に書いた場合には、配列目録電子ファイルを添付しなくても構わない。[**特則 21 の 4(1)**]

(2)配列目録及び配列目録電子ファイルの作成に関する詳細事項は、「核酸塩基配列目録又はアミノ酸配列目録の作成基準(特許庁告示第 2016-5 号)」に基づく。[**核酸塩基配列目録又はアミノ酸配列目録の作成基準**]

(3)明細書に記載された配列のうち、先行技術に該当する配列も上記(2)の作成基準に従って作成しなければならない。ただし、その配列が公開されたデータベースの固有番号で確認できる場合は、その固有番号を記載することができる。

(4)明細書に記載した配列目録と配列目録電子ファイルに収録した配列目録が相違する場合には、明細書に記載した配列目録を基準として審査する。

(5)配列目録の補正は、上記の(1)乃至(4)の審査基準を準用する。

(6)配列目録が明細書に記載されていない、又は配列目録電子ファイルが添付されていない出願の場合は、次のように取り扱う。

①配列目録が明細書に記載されていない場合の取扱い

配列目録が明細書に記載されておらず、請求項に記載された発明を容易に実施することができないときには、特許法第 42 条第 3 項第 1 号により拒絶理由を通知する。拒絶理由通知によって配列目録を明細書に追加する場合には、新規事項の追加禁止の規定により判断する。

②配列目録電子ファイルを添付しなかった場合の取扱い

配列目録電子ファイルが出願書に添付されていない場合(明細書に配列目録を配列目録電子ファイルの形式で記載した場合を除く)、特許法による命令が定める方式に違反したものであるため、補正命令の対象に該当する。

従って、配列目録電子ファイルが添付されていない出願については、特許法第 46 条によって補正を要求し、瑕疵が直されていない場合、その出願手続きを無効にする。

イメージにより作成されたスキャニング配列目録は、特許庁長が定めるところに従って作成された配列目録電子ファイルではないため、スキャニング配列目録が添付されている場合、配列目録電子ファイルが添付されていない場合と同一に取り扱う。

(参考)出願人は、補正要求がなくても出願手続きが係属中であるときは、上記の出願の方式上瑕疵を自主的に補正することができる。

第 3 部 特許要件

第 1 章 産業上利用の可能性

1. 関連規定

特許法第 29 条(特許要件)①産業上利用することができる発明であって、次の各号のいずれかの一つに該当するものを除いては、その発明について特許を受けることができる。

1. 特許出願前に国内又は国外で公知される、又は公然と実施された発明

2. 特許出願前に国内又は国外で頒布された刊行物に掲載される、又は電気通信回線により公衆が利用することができる発明

2. 特許法第 29 条第 1 項本文の趣旨

特許法の目的が産業発展に寄与することにあるため(特法(1))、すべての発明は、産業上利用の可能性があって当然である。これにより、特許法第 29 条第 1 項本においては、産業上利用することができる発明に限って特許を受けることができるように規定した。

特許法第 29 条第 1 項本文の「産業」は、最も広い意味の産業として解釈すべきである。すなわち、産業は有用かつ実用的な技術に属するすべての活動を含む最広義の概念であると解釈される。

(参考)パリ条約第 1 条(3)産業財産権は、最広義に解釈され、厳格な意味の工業及び商業のみならず、農業又は採取産業の分野及び製造又は天然のすべての産品、例えば、葡萄酒、穀物、タバコの葉、果実、家畜、鉱物、鉱泉水、ビール、花、小麦粉に対しても適用される。

3. 関連規定

特許法第 29 条第 1 項本文の「産業上利用することができる発明」は、通常、「発明」の成立要件及びその発明が「産業上利用することができるものであること(産業上利用の可能性)」の要件で区分することができる。従って、本審査基準においては、特許法第 29 条

第 1 項本文の要件は、「発明」であることの成立要件及び「産業上利用することができるものであること」の要件で区分して規定する。[特法 29(1)本文]

4. 発明の成立要件

特許法第 2 条第 1 号は、「“発明”とは、自然法則を利用した技術的思想の創作であって、高度なものをいう」と定義しているため、特許出願された発明が特許法上の発明になるためには、この規定を満たすものでなければならない。[特法 2]

ここでいう「高度なもの」の意味は、一般に実用新案法上の「考案」と特許法上の「発明」を区分する相対的な概念であるため、実務上「発明」の成立要件に関する判断をする際には「高度なもの」については考慮しないこととする。[2001 ホ 4937]

4.1 発明に該当しない類型

特許法第 2 条第 1 号の発明に該当するか否かについて判断が容易ではないため、本審査基準においては、発明に該当しない類型を例示して、発明に該当するか否かに関する判断に助力する。

4.1.1 自然法則自体

発明は、自然界に存在する法則、すなわち、自然法則を利用して与えられた課題を解決するための技術的思想の創作であるため、自然法則自体は発明に該当しない。従って、熱力学第 2 法則、エネルギー保存の法則のような自然法則自体は、発明ではない。

4.1.2 単純な発見であって創作ではないもの

発見とは、自然界に既に存在する物又は法則を単純に見つけることであって創作ではないため、天然物(例：鉱石)、自然現象などの発見自体では発明に該当しない。[2002 フ 1935]

しかし、物質自体の発見ではなく、天然物からある物質を人為的に分離する方法を開発した場合、その方法は発明に該当し、また、その分離された化学物質又は微生物なども発明に該当する。

自然界に存在する物の属性を発見し、その属性に合わせて新たな用途で使用することにより起因する用途発明の場合も単純な発見とは区分されるものであり、特許法上別途のものとして取り扱われる。原則的に新たな用途の単純な発見だけでは発明として成立しないが、新しい属性の発見とそれと結び付けられる新たな用途の提示行為が、通常の技術者にとっては自明ではない発明的努力を加えた場合であれば、発明として認められる。

4.1.3 自然法則に違背するもの

発明は、自然法則を利用したものでなければならないため、自然法則に違背するもの(例：永久機関)は発明に該当しない。この場合、請求項に記載された発明の一部であっても自然法則に違背する部分があれば発明に該当しないことになる。(関連判例：大法院1998.9.4.宣告98フ744判決)

4.1.4 自然法則を利用していないもの

請求項に記載された発明が自然法則以外の法則(経済法則、数学公式、論理学的な法則、作図法など)、人為的な約束(ゲームの規則自体など)、又は人間の精神活動(営業計画自体、教授方法自体、金融保険制度自体、課税制度自体など)を利用している場合には、発明に該当しない。[2007フ265、2007フ494]

論理的法則又は数学的原理自体、若しくはこれを直接利用する方法又は原理自体について特許を請求するのではなく、数学的演算によって変換されるデータを利用して特定技術手段の性能を高める、又は制御することで有用かつ具体的で、実用的な結果を得ることができる技術的装置又は方法をもって請求する場合には、そのような装置又は方法が特定目的を達成するための合理的な手段として普遍性と反復性及び客観性を持つものであれば、発明として取り扱われる。

特許法上の発明に該当するための自然法則利用の可否は、請求項全体として判断しなければならない。従って、請求項に記載された発明の一部に自然法則を利用している部分があっても、請求項全体として自然法則を利用していないと判断されるときは特許法上の発明に該当しない。他方、請求項に記載された発明の一部において自然法則を利用していない部分(例：数学公式など)があっても、請求項を全体として把握したとき自然法則を利用していると判断されるときには、特許法上の発明に該当する。

(例 1)アルファベット、数字、記号などを組み合わせて暗号を作成する方法

(例 2)外国語の発音表記文字を形成する方法において、文字に対するハングルと外国語の発音上の差異によって表記の際に差異が生じる文字を表示するため、当該文字の発音時に形成される人の喉の形状と舌音が発音上の変化を起こす現象とこれに伴う唇の形によって文字を変形させて形成することを特徴とする外国語の発音表記文字の形成方法(特許法院 2002.1.17.宣告 2001 ホ 3453 判決を参照)。

(例 3)排出者の個人情報が入力されたバーコードシールと排出ゴミが表示されたカレンダーを管轄官庁から各排出者に配布し、各排出者は定められた規定によって正確に分別されたゴミを規格ゴミ袋に入れて排出する一方で、必ず排出者の個人情報が入力されたバーコードシールをゴミ袋に付着して排出し、回収者は排出されたゴミを曜日別に正確に分別回収して集荷場へ移送し、リサイクルゴミと埋立焼却するゴミを選別して処理過程を経て、間違って分類されたゴミ袋に対しは前面に付着されたバーコードを判読して当該排出者に是正命令を指示する各過程において得られる資料を蓄積した統計によって、生活ゴミを総合管理するようにする生活ゴミのリサイクル総合管理方法(特許法院 2001.9.21.宣告 2000 ホ 5438 判決を参照)。

請求項に記載された発明の一部に自然法則を利用する部分があっても、発明の一部構成が非科学的な行為を構成要素としていて、発明の主な目的又は効果が社会通念を逸脱する非常識的な場合、請求項全体としては自然法則を利用しない発明に該当する。

（例）「四柱推命・運勢を利用して当選確率の高いロト番号を提供する方法」に関する発明は、非科学的な行為である「四柱推命又は運勢」を発明の一部として利用していて、主な目的・効果である「当選確率の高いロト番号の提供」は、科学的に実現できない非常識的な目的又は効果であるといえるため、この発明は自然法則を利用しない発明とみなすことができる。

4.1.5 技能

技能は、個人の熟練により達成することができるものであって、知識として第三者に伝達することができる客観性が欠如している。従って、技能は発明に該当しない。

(例)楽器の演奏方法、ボールを指で握る方法とボールを投げる方法に特徴がある投球方法など

4.1.6 単純な情報の提示

単純に提示される情報の内容に限って特徴があるものであって、情報の提示を主たる目的とする場合には、発明に該当しない。

(例 1)録音された音楽に限って特徴がある CD、コンピュータ・プログラムリスト自体、デジタル・カメラで撮影されたデータなど

しかし、情報の提示が新規の技術的特徴を有していれば、そのような情報の提示自体、情報の提示手段、情報を提示する方法は、発明に該当することもある。

(例 2)文字、数字、記号からなる情報を浮彫で記録したプラスチックカード(情報の提示手段に技術的特徴がある場合)

4.1.7 美的創造物

美的創造物は、技術的な面以外の視覚的な面を有し、その評価も主観的に行われるものである。従って、美的効果自体(例：絵画、彫刻自体など)は、発明に該当しない。しかし、

美的効果が技術的構成或いは他の技術的手段によって得られる場合、美的な効果を得るための手段は発明に該当することもある。

4.1.8 コンピュータ・プログラム言語自体、コンピュータ・プログラム自体

コンピュータ・プログラムは、コンピュータを実行する命令に過ぎないものであり、コンピュータ・プログラム自体は発明にならない。

ただし、コンピュータ・プログラムによる情報処理がハードウェアを利用して具体的に実現される場合には、当該プログラムと連動して動作する情報処理装置(機械)、その動作方法及び当該プログラムを記録したコンピュータで読み取ることができる媒体及び媒体に保存されたコンピュータ・プログラム(2014.7.1.出願から適用)は、自然法則を利用した技術的思想の創作であって、発明に該当する(技術分野別審査実務ガイド第 6 部第 10 章コンピュータに関する発明を参照)。

4.1.9 反復して同一の効果を得ることができないもの

発明の目的を達成するための手段が形式的に提示されているが、その提示した手段により発明者が得た成果と客観的に同一の結果を得ることができない場合、すなわち、反復して実施することができないものは発明に該当しない。ここで出願発明の反復再現性は必ずしも 100%の確率で効果を得ることができることを意味するのではなく、100%より少ない確率であっても効果を得ることができることが確実であれば、反復再現性があるとみなす。

4.1.10 未完成発明

特許を受けることができる発明は完成したものでなければならない。ここでいう完成した発明とは、その発明が属する分野において通常の知識を有する者が反復実施し、目指している技術的効果を得ることができる程度にまで具体的かつ客観的に構成されている発明であり、その判断は、特許出願の明細書に記載された発明の目的、構成及び作用効果などを全体的に考慮して、出願当時の技術水準に立脚して判断する(大法院 1994.12.27.宣告 93 フ 1810 判決を参考)。

もし、発明の課題を解決するための具体的手段が欠如している、又は提示された課題の解決手段だけでは課題の解決が明白に不可能であると認められる場合には、発明に該当しないものとみなす。この場合に発明者は、信頼できる第三者の実験データをもってその課題の解決が可能であるという事実を立証することができる。

一方、特許付与の要件として発明の完成しているか否かと、明細書の記載要件が充足しているか否かは区別しなければならない。未完成発明は、出願当時に発明が完成していない場合に適用されるものであるため、出願後に補正によりその瑕疵を直すことができないのに比べ、明細書の記載不備は出願当時に発明は完成してものの、記載をちゃんとできなかった場合に適用されるものであるため、補正によってその瑕疵を直すことができる可能性がある。従って、発明の説明に記載された発明が通常の技術者がその発明を容易に実施することができる程度に明確かつ充分に記載されておらず、また、同一の理由でその発明が未完成発明であるか否かが不明な場合には、産業上利用することができる発明に該当しないという理由(特許法第 29 条第 1 項本文)に優先して特許法第 42 条第 3 項第 1 号に基づいて拒絶理由を通知することが望ましい。

4.2 発明に該当しない場合の拒絶理由の通知

特許法第 2 条は、同法第 62 条で定める拒絶理由に含まれないため、発明に該当しない出願、すなわち、自然法則自体、発見、自然法則に違背したもの、自然法則を利用していないもの、情報の単純な提示、美的創造物又は未完成発明に対しては、特許法第 29 条第 1 項本文の規定を引用して「産業上利用することができる発明」に該当しないという理由で拒絶理由を通知する。

4.3 「発明」と「考案」の差異

特許法では、物(組成物を含む)又は方法いずれも保護の対象としてみなされるが、実用新案法上登録を受けることができる考案は、「物品の形状・構造又は組合せに関する考案」に限定される。実用新案として登録されるのは考案であって、物品自体ではなく請求項に記載された物品に適用された技術的思想である。[98 フ 2771]

4.3.1 実用新案法上の物品

実用新案法第 4 条第 1 項本文の「物品」について一定の定義はないが、一般的には空間的に一定の型を有するものであって、一般商取引の対象になり、使用目的が明確なものは、実用新案法上の「物品」に該当するものと解釈される。[2003 ホ 4450、2003 ホ 915]

「物品の形状・構造又は組合せ」について簡単に説明すると次の通りである。

(1)形状

形状とは、線又は面などで表現された外形的な形態をいう。例えばキャム(cam)の形態、歯車の歯形のようなものが形状である。

(2)構造

構造とは、空間的・立体的に組み立てられた構成であって、物品の外観だけでなく平面図、側面図、正面図及び場合によっては断面図を利用して表現される構成である。構造上の特徴は、外観上明りょうであることを必要とせず、切断することにより、又は物理的・化学的分析により区別することができる場合、外観が同一であっても構造上差異があるものとみる。電子製品などの回路の場合も、物品の構造とみなして実用新案の対象とする。

(3)組合せ

物の使用時又は不使用時に、2 つ又はその以上の物品が空間的に分離した形態にあり、また、各々独立的に一定の構造又は形状を有し、使用によってこれらが互いに機能的に係わって使用価値を発揮することを物品の組合せという。例えば、締結具としてボルトとナットを組合せる場合がある。

4.3.2 「物品の形状、構造又は組合せ」に該当しないもの

方法の考案、組成物の考案、化学物質の考案、一定の形状を有しないもの、動物の品種、植物の品種などは実用新案法上の考案に該当しない。

(参考)独立項が物品の形状又は構造、若しくは組合せに関する考案であり、従属項が独立項の構成要素の材料を限定する場合、その請求項を物品の形状、構造又は組合せとして認める。

5. 産業上利用することができない発明

「産業上利用することができる発明」に該当しないものの代表的な類型は、次の通りである。[特法 29(1)本文]

請求項に記載された発明がこの要件を充足していないとして拒絶理由を通知するときには、可能な限り具体的理由を挙げて詳細に指摘する。[特法 63(2)]

5.1 医療行為

(1)産業上利用することができる発明に該当しない類型

①人間を手術、治療又は診断する方法の発明、すなわち医療行為(注)については、産業上利用することができる発明に該当しないものとする(表１の１乃至３参照)。

(注)「医療行為」とは、医療人又は医療人の指示を受けた者が医学的な知識をもとにして人間を手術、治療又は診断する行為をいう。

②医療人による医療行為ではなくても、発明の目的、構成及び効果などに照らし合わせてみたとき、人間の病気を治療、予防又は健康状態を増進若しくは維持するためなどの処置方法の発明である場合は、産業上利用することができないものとみなす。[特許法院 2013.3.21. 2012 ホ 9587 判決参照](表１の２参照)

③請求項に医療行為を少なくとも一つの段階又は不可分の構成要素として含んでいる方法の発明は、産業上利用できるものとして認められない(表１の４参照)。

④人体に対して処置する方法が治療効果と非治療効果(例：美容効果)を同時に有する場合、治療効果と非治療効果を区別及び分離することができない方法は、治療方法とみなされ、産業上利用することができるものとして認められない(表１の５参照)。

［表 1］産業上の利用可能性が否定される発明の例

区分	発明の例
1. 手術方法の発明	例1. 手術的な方法による避妊方法 例2. 白内障を取り除く手術方法 例3. 骨に打ち込まれた補綴を取り除く方法 例4. 採血する方法 例5. 手術のための麻酔方法 例6. 美容のための手術方法 例7. 整形のための手術方法
2. 治療方法の発明	例1. 投薬、注射又は鍼術の方法 例2. 歯科インプラントの付着方法 例3. 指圧方法 例4. 血液透析の方法 例5. 遺伝子治療の方法 例6. 身体部位の消毒方法 例7. 治療効果を高めるための補助的な処置方法 ［説明］補助的な処置方法にはリハビリトレーニング方法などがある。 例8. 免疫刺激による風邪の予防方法 例9. 褥瘡の防止方法 例10. 心拍調節方法において、検知された心拍数とメモリーに保存されている標準心拍数を比較する段階、検知された心拍数と標準心拍数の差に応じて心臓にパルスを送る段階を含

区分	発明の例
	む心拍調節方法 ［説明］「心臓にパルスを送る段階」は、医療人が心臓病患者を対象に心拍の制御に関与することとして解釈され、心臓疾患治療のための医療行為に該当する。ただし、心拍調節方法の各段階をペースメーカーの制御部が行う制御方法の場合は、産業上の利用可能性が認められる。 例11. A遺伝子に特異的なガイドRNA及びCasタンパク質を暗号化する核酸を含む組成物を有機体に導入してA遺伝子を取り除く方法 ［説明］発明の説明にB疾患を引き起こす原因遺伝子Aを取り除けばB疾患を治療することができると記載されている場合、「有機体でA遺伝子を取り除く方法」は結果的に人間を治療する方法に該当する。
3. 診断方法の発明	例1. 肉眼検査で皮膚のただれ具合を確認する方法 例2. 診脈による病気及び健康の診断方法 例3. 内視鏡の判読により胃損傷の程度を確認するための内視鏡検査の方法 例4. アレルゲンを皮膚に直接触接させてアレルギー反応の有無を検査する方法 例5. 患者の試料から抗原-抗体反応により腫瘍マーカーAを検出し、これにより大腸がんの有無を判断する大腸がんの診断方法 例6. Ｘ線の照射条件を設定する段階、造影剤の注入前と注入後にＸ線撮影を行う段階、及び造影剤の注入前と注入後のＸ線映像を分析して病気の有無を判断する段階を含むＸ線診断方法

区分	発明の例
	［説明］「病気の有無を判断する段階」は、医師の精神的活動である臨床的判断が含まれると解釈され、医療行為に該当する。
4. 請求範囲に医療行為及び非医療行為の構成要素が混在する方法の発明	例 1. 手術的方法により動物から試料を得る段階、及び試料を抗体と反応させる段階からなるタンパク質 A の検出方法 ［説明］動物には人(人間)が含まれ、「試料を得る段階」で手術的方法を用いるため、医療行為に該当する。 例 2. 患者の試料から抗原-抗体反応により腫瘍マーカーA を検出する段階、及び腫瘍マーカーA が検出された患者の治療に適した薬剤を人体に注入する段階を含むオーダーメイド治療の方法 ［説明］腫瘍マーカーA を検出する段階は、患者の試料に対して抗原-抗体反応を通して行われるため医療行為に該当しないが、「薬剤を人体に注入する段階を含むオーダーメイド治療の方法」は人間を治療する方法のため医療行為に該当する。
5. 治療効果と非治療効果を同時に有する方法の発明	例 特定物質を含む組成物を用いて歯垢を取り除く方法 ［説明］歯垢の除去は歯茎の治療効果と美容効果を伴うため、医療行為に該当する。

(2)産業上利用することができる発明に該当する類型

①人間の手術、治療又は診断に使うための医療機器自体、医薬品自体などは、産業上利用することができる発明に該当する。

②医療機器の作動方法又は医療機器を用いた測定方法の発明は、その構成において人体と医療機器間の相互作用が一時的ではない影響を人体に直接及ぼす場合、又は実質的な医療行為を含む場合を除いては、産業上利用することができるものとみなす(表 2 の 1 参照)。

③人間から自然に排出されたもの(例：尿、便、胎盤、毛髪、爪)又は採取されたもの(例：血液、皮膚、細胞、腫瘍、組織)を処理する方法は、医療行為と分離することができる別個の段階で行われたもの、又は単にデータを収集する方法である場合、産業上利用することができるものとみなす(表２の２参照)。
④人間を対象とする診断関連の方法(理化学的測定、分析又は検査方法など各種データを収集する方法)が臨床的判断(注)を含まない場合、産業上利用することができるものとみなす(表２の３参照)。

(注) 「臨床的判断」とは、医療人が医学的知識又は経験をもとに行う病気又は健康状態を判断する精神的活動をいう。

⑤人間を手術、治療又は診断する方法の発明は、産業上利用することができないものとみなすが、それが人間以外の動物に限られることを請求範囲に明示していれば、産業上利用することができる発明とみなす(特許法院 2012. 1.13.宣告 2011 ホ 6772 判決、大法院 1991.3.12.宣告 90 フ 250 判決参照)(表２の４参照)。

⑥人体に対して処置する方法が治療効果と非治療効果を同時に有する場合において、その請求項が非治療的用途(例：美容用途)に限られており、明細書に記載されている発明の目的、構成及び効果を総合的にみた場合、非治療的用途のためにその方法の使用を分離することができ、ある程度の健康増進効果を伴うとしても、それが非治療的な目的と効果を達成するための過程で現れる付随的な効果である場合は、産業上利用することができる発明とみなす[特許法院 2017.11.17. 2017 ホ 4501 判決参照](表２の５参照)。ただし、手術方法の場合は、美容目的・用途に限るとしても、産業上利用することができるものと認められない。

［表 2］産業上の利用可能性が認められる発明の例

区分	発明の例
1. 医療機器の作動(制御)方法又は測定方法の発明	例1. 自動血圧測定器の自動血圧測定方法において、収縮期血圧と拡張期血圧を非侵襲的に測定して電気信号に変換する段階、測定された電気信号を増幅してフィルタリングする段階、及びフィルタリング後に電気信号から血圧を演算して自動血圧測定器の表示窓に血圧を表示する段階を含む自動血圧測定方法 例2. ペースメーカーの制御方法において、制御部が検知された心拍数とメモリーに保存されている標準心拍数を比較する段階、及び制御部が検知された心拍数と標準心拍数の差に応じて心臓に送られるパルス信号を生成する段階からなるペースメーカーの制御方法 例3. 超音波検査装置の超音波走査方法において、対象体から受信された信号を処理してエラーのない超音波映像を提供するための超音波走査方法
2. 人間から排出又は採取されたものを処理する方法の発明	例1. 人体から分離した細胞に A タンパク質をコーディングする DNA を導入する段階を含む B 機能が向上した細胞を製造する方法 例2. 分離した腫瘍の細胞を C 培地で培養する段階を含むがん細胞の培養方法 例3. 高分子支持体で人間の細胞を培養する段階を含む人工皮膚の製造方法 例4. A 遺伝子に特異的なガイド RNA 及び Cas タンパク質を暗号化する核酸の含まれる組成物を、分離した細胞に導入して A 遺伝子を取り除く方法

区分	発明の例
3. 臨床的判断を含まない診断関連の方法	例1. 大腸がんの診断に必要な情報を提供するために、患者の試料から抗原-抗体反応により腫瘍マーカーA を検出する方法 例2. 抗原-抗体複合体を検出することを特徴とする試料の A タンパク質濃度を測定する方法 例3. 人体由来試料中に含まれるミトコンドリア DNA 量を定量し、その量を対照群のミトコンドリア DNA 量と比較することを特徴とする分析方法 例4. 採血した血液から血糖量を測定する方法 例5. 腎臓疾患の診断のために尿からアルブミンを検出する方法 例6. 大腸がんの診断に必要な情報を得るため、医療機器を用いて患者の試料から抗原-抗体反応により腫瘍マーカーA を検出する方法 例7. 医療機器で人工知能アルゴリズムを実行してがんを予測し、又はがん予測のための情報を提供する方法 例8. Ｘ線診断装置を用いてがん診断のための情報を提供する方法において、前処理モジュールがＸ線映像からノイズを取り除く段階、及び人工知能モジュールがノイズの取り除かれたＸ線映像の入力を受けてがん診断のための情報を抽出する段階を含むがん診断のための情報を提供する方法 例9. 対象体の生物学的試料から A 遺伝子のプロモーター部位における CpG アイランド(CpG island)のメチル化レベルを測定する段階を含む、がん診断に必要な情報を提供する方法

区分	発明の例
	例 10. (a)個体に存在する一つ以上の胃がん対立遺伝子変異のデータをコンピューターに入力する段階、(b)胃がん対立遺伝子の変異及び上記変異と関連のある胃がんに関する情報を含むコンピューターに保存されたデータベースと上記データを比較する段階、及び(c)上記比較に基づいて上記個体が胃がんになりやすいかどうか判定する指標を算出する段階を含む、コンピューターで胃がんに対する個体の感受性を予測する方法 ［説明］明細書全体の内容からみて、当該判定段階がコンピューター上で行われる情報処理方法であることが明白な場合は、産業上利用することができる発明とみなす。
4. 人(人間)以外の動物の手術、治療又は診断方法の発明	例 1. 家畜の手術方法 例 2. 人以外の哺乳動物の治療方法 例 3. 人間以外の哺乳動物の診断方法
5. 非治療的用途に限る方法の発明	例. 物質 A と物質 B を含む美容組成物を皮膚表面に適用することを特徴とする皮膚美白改善のための美容方法 ［説明］請求項が非治療的用途である美容方法に限られており、美容産業は産業的に医療行為と分離することができ、皮膚美白改善による健康増進効果が付随的なものとして認められるため、産業上利用することができるものとみなす。

(3)医療行為が含まれた発明の審査時の留意事項

医療行為は人間の尊厳及び生存に深く関わっている点、誰しも医師の助けによって病気の診断、治療、軽減又は予防のための医療方法を選択して享受できる権利が保護されるべきであるという点、医療行為に関する発明を特許対象にすれば医師が医療行為において特許侵害に当たらないか気にするようになり、医療行為に対する自由なアプローチが難しくなる点を考慮の上、医療方法の発明を審査しなければならない。[特許法院 2004.7.15.宣告 2003 ホ 6104 判決参照]

5.2 業として利用することができない発明

個人的又は実験的、学術的にのみ利用することができ、業として利用する可能性がない発明は、産業上利用することができる発明に該当しないものとみなす。しかし、個人的又は実験的、学術的に利用することができるものであっても、市販又は営業の可能性があるものは、産業上利用することができる発明に該当する。

5.3. 現実的に明らかに実施できない発明

理論的にはその発明を実施することができるとしても、その実施が現実的に全く不可能であるという事実が明らかな発明は、産業上利用することができる発明に該当しないものとみなす。

(例)オゾン層の減少に伴う紫外線の増加を防止するために、地球表面全体を紫外線吸収プラスチックフイルムで覆う方法など

ただし、その発明が実際に又は直ちに産業上利用することが必要とされず、将来に利用する可能性があれば、産業上利用することができる発明であると判断する。ここで、特許出願された発明が出願日当時ではなく、将来に産業的に利用する可能性があるとしても、特許法が要求する産業上利用の可能性の要件を満たすという法理は、当該発明の産業的実施化が将来にあっても良いという意味であるだけで、将来、関連技術の発展に伴って技術的に補完され、将来産業上利用の可能性が生じる場合まで含むものではない(大法院 2003. 3. 14. 宣告 2001 フ 2801 判決を参照)。

第 2 章 新規性

1. 関連規定

特許法第 29 条(特許要件) ①産業上利用することができる発明であって、次の各号のいずれかの一つに該当するものを除き、その発明について特許を受けることができる。

1. 特許出願前に国内又は国外において公知される、又は公然実施をされた発明

2. 特許出願前に国内又は国外において頒布された刊行物に掲載される、又は電気通信回線を通じて公衆が利用することができる発明

(注)2006 年 3 月 3 日付で「国内において公知される、又は公然実施をされた発明」を「国内又は国外において公知される、又は公然実施をされた発明」に改正することにより、公知、公然の実施を国際主義に拡大した。改正された規定は、2006 年 10 月 1 日以降の出願に適用する。

2. 特許法第 29 条第 1 項の趣旨

特許制度は、発明を公開する代償として特許権を付与する制度であるため、既に一般に知られている発明について独占排他権を付与しない。従って、特許法第 29 条第 1 項においては、特許出願前に国内又は国外において①公知になった発明、②公然実施をされた発明、③刊行物に掲載された発明、④電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明は新規性がない発明とみなし、特許を受けることができないようにしている。[特法 29(1)]

3. 規定の理解

3.1 公知になった発明

「公知になった発明」とは、特許出願前に国内又は国外においてその内容が秘密状態で維持されず不特定の者に知られる、又は知られる状態にある発明を意味する。ここでいう「特許出願前」とは、特許出願日の概念ではなく特許出願の時・分・秒まで考慮した自然時

（外国において公知になった場合、韓国時間で換算した時間）の概念である。また、「不特定の者」とは、その発明に対する秘密遵守の義務がない一般公衆をいう。[2006 フ 2660、2008 ホ 3636、2006 フ 2660、2006 ホ 4147、2006 ホ 1902]

（例）登録公告が行われなくとも、出願が登録されれば何者でもその出願書を閲覧することができるため、特許法第 29 条第 1 項第 1 号の先行技術資料として使用することができる。しかし、出願が登録公告又は出願公開されていない場合、その出願書は特許法第 29 条第 1 項第 2 号の特許出願前に国内又は国外において頒布された刊行物ではないため、その出願に記載された発明は、特許法第 29 条第 1 項第 2 号の先行技術として使用することはできない。[特法 216(2)]

3.2 公然実施をされた発明

「公然実施をされた発明」は、国内又は国外においてその発明が公然知られた状態若しくは公然知られる状態で実施（実施の定義については、特許法第 2 条第 3 号を参照）されていることを意味する。[98 ホ 4449]

ここで「公然」とは、言い換えると「全面的な秘密状態ではないこと」を意味するため、その発明の実施において発明の主要部について一部でも秘密の部分があるときには、その実施は「公然」なものとはいえない。[98 ホ 17、99 ホ 7636]

（例）不特定の者に工場を見学させた場合、その製造状況を見てその技術分野において通常の知識を有する者がその技術内容が分かる状態であるときに は「公然実施」をされたとみなす。また、その製造状況を見て製造工程の一部については装置の外部を見てもその製造工程の内容が分からないものであって、その内容が分からなければその技術全体を理解することができない場合であっても、見学者がその装置の内部を見る、又はその内部について工場の従業員から説明を聞くことができる状況（工場側で説明を拒否しない）にあってその内容が分かるときには、その技術は公然実施をされたとみなす。[99 ホ 6596]

(参考)不特定多数の者が認識することができる状態で実施されたからといって、必ずしもその技術の内容を正確に認識することができるわけではないため、公用によって新規性が否認されるためには、「当該技術分野において通常の知識を有する者がその技術思想を補充又は付加して発展させることなく、その実施により直接容易に反復実施することができる程度に公開されること」が求められる(大法院 1996.1.23 宣告 94 フ 1688 判決を参考)。

3.3 頒布された刊行物に掲載された発明

3.3.1 刊行物

「刊行物」とは、「一般公衆に公開する目的で印刷、その他の機械的・化学的方法により複製された文書、図面、その他これと類似する情報伝達媒体」をいう。ここで、一般公衆に頒布により公開する目的で複製されたものとは、必ずしも公衆の閲覧のために予め公衆の要求を満たすことができる程度の部数を原本から複製して一般公衆に提供しなければならないことではなく、原本が公開されてその複写物が公衆の要求により即時交付することができれば、刊行物として認められる。[2005 フ 3277]

刊行物には特許文献と非特許文献があり、特許文献は登録特許公報と公開特許公報、非特許文献は特許文献以外のすべての刊行物をいう。例えば、①単行本に掲載された文献と情報、②学会論文誌などに掲載された文献と情報、③科学雑誌などの一般的な雑誌に掲載された文献と情報、④企業の技術情報誌などに掲載された文献と情報、⑤新聞、ジャーナルなどに掲載された記事内容、⑥マニュアル、使用説明書などに掲載された文献と情報、⑦学会、セミナーなどで発表された文献と情報などである。

また、マイクロフィルム又は CD-ROM などによる特許公報類の場合、一般公衆がディスプレイ装置などを通じて閲覧することができ、また、必要に応じて紙に出力してその複写物の交付を受けることができる状態にあるため、刊行物として認められる。一方、非特許文献であってマイクロフィルム又は CD-ROM の形態の資料は勿論、フロッピーディスク、スライド、プレゼンテーション又は OHP 用資料なども公衆 に伝達する目的で製作されたものであれば、刊行物に含まれる。

3.3.2 頒布

「頒布」とは、上記の刊行物が不特定の者が見ることができる状態にすることをいう。従って、不特定の者がその刊行物を現実的に見たという事実を必要とするものではない。[2002 ホ 7612]

3.3.3 刊行物の頒布時期

刊行物の頒布時期については、以下に従う。[98 フ 270、98 フ 1884、2000 ホ 6189、2000 ホ 4633]

①刊行物に発行時期が記載されている場合

(a)発行年度のみが記載されているときには、その年度の末日

(b)発行年月が記載されているときには、その年月の末日

(c)発行年月日まで記載されているときには、その年月日

②刊行物に発行時期が記載されていない場合

(a)外国の刊行物であって国内に入手された時期が明らかであるときは、その入手時期より発行国から国内に入手されるまでかかる通常の期間を遡った時期を立証することができる場合には、その時に頒布されたものと推定することができる。

(b)当該刊行物について書評、抜粋、カタログなどを掲載した刊行物があるときには、その発行時期より当該刊行物の頒布時期を推定する。

(c)当該刊行物についての重版又は再版などを利用する場合は、その刊行物の頒布時期は、初版が発行された時期に発行されたものと推定する。ただし、再版又は重版において追加された内容若しくは変更された内容がある場合には、引用する部分の内容が初版と一致することが前提になる。

(d)その他、適当な根拠があるときには、それらより頒布時期を推定又は認定する。

(例)企業において自社の製品を紹介又は宣伝するために製作されるカタログの配付は国内に限定されず、今日のように交易が頻繁で交通が便利になり、国際間でも商品及び技術情報を入手するために他社のカタログを迅速に収集・利用していることも我々の経験則上知り得ることであるため、カタログは製作されていれば配付・頒布されることが社会通念であるとみられ、製作したカタログを配付・頒布せずに死蔵しているということは、経験則上納得しがたいことであるため、カタログの配付範囲、備置場所などについて具体的な証拠がなくても、そのカタログが頒布・配付されたことを否認することはできないため、引用発明が本件発明の出願前に国内に搬入されたことが明白である以上、カタログも本件発明の出願前に頒布されたものと認められる。[91 フ 1410、98 フ 270]

3.3.4 刊行物に掲載された発明

「刊行物に掲載された発明」とは、その文献に直接的かつ明確に記載されている事項及び文献に明示的には記載されていないが、事実上記載されていると認められる事項により把握される発明をいう。[96 フ 1514]

ここで「事実上記載されていると認められる事項」とは、その発明が属する技術分野において通常の知識を有する者が出願時の刊行物に記載された事項から把握して導き出すことができる事項を含む。この場合には、出願時の技術常識を参酌する。

(例)考案が刊行物に掲載されているとみるためには、少なくとも考案がどのような構成を有しているのかが提示されていなければならない。従って、内部に特徴のある考案についてその外形写真のみが掲載されている場合には、 その考案は掲載されたものとはいえない(特許法院 1998.7.9 宣告 98 ホ 3767 判決を参照)。

3.4 電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明

3.4.1 導入の趣旨

最近の情報伝達手段の発達により、インターネットを通じて発表される技術の量が急激に増加しており、これらの技術はインターネットの特性上、掲載後にその掲載日及び内容が変造される可能性があるという点を除けば、公衆の利用可能性、伝播速度及び技術水準

などの側面において刊行物により発表された技術と比べて先行技術の地位に全く遜色がないため、こうした時代の変化を特許制度に反映する必要性が提起されてきた。[**特法 29(1)(2)、特令 1 の 2**]

しかし、法第 29 条第 1 項第 2 号の「刊行物(Printed Publication)」とは、「印刷、その他の機械的・化学的方法により公開する目的で複製された文書、図画、写真など」に限定するものとしているため(大法院 1992.10.27.宣告 92 フ 377 判決)、インターネットを通じて公開された技術は、法第 29 条第 1 項第 2 号において規定している刊行物に掲載された先行技術としての地位を有することができず、法第 29 条第 1 項第 1 号が規定している「公知技術」としての地位のみを有するものと解釈されてきた。

従って、旧特許法(法律第 6411 号、2001 年 2 月 3 日公布、2001 年 7 月 1 日施行)においては、第 29 条第 1 項第 2 号を改正し、大統領令が定める一定の電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明については、刊行物を通じて公開された発明と同様の地位を付与することができるようにした。

さらに、改正特許法(法律第 11654 号、2013 年 3 月 22 日公布、2013 年 7 月 1 日施行)においては、第 29 条第 1 項第 2 号において「大統領令が定める」を削除し、電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明については、いずれも特許法第 29 条第 1 項第 2 号を適用するようにした。

3.4.2 電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明を引用する際の一般原則

改正特許法(法律第 11654 号、2013 年 3 月 22 日公布、2013 年 7 月 1 日施行)は、2013 年 7 月 1 日以降に出願された特許出願についてのみ適用され、その前に出願された特許出願については、旧特許法(法律第 6411 号、2001 年 2 月 3 日公布、2001 年 7 月 1 日施行)が適用されるため、電気通信回線を通じて公開された発明を先行技術として引用時に適用する法条文は、出願日別に次の通りである。

①2013 年 6 月 30 日以前に出願された特許出願

旧特許法施行令(2013 年 6 月 28 日大統領令第 24645 号に改正される前のもの)第 1 条の 2 において規定する政府・地方自治体、外国の政府・地方自治体又は国際機構、高等教育法第 3 条による国・公立学校若しくは外国の国・公立大学、我が国又は外国の国・公立研究機関、特許情報に関連する業務を行う目的で設立された法人であって特許庁長が指定して告示する法人のいずれかの一つに該当する者が運営する電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明は、旧特許法第 29 条第 1 項第 2 号の先行技術として引用する。しかし、施行令第 1 条の 2 において定める電気通信回線以外の電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明は、旧特許法第 29 条第 1 項第 1 号の国内又は国外において不特定の者に知られる状態にある発明に該当するため、旧特許法第 29 条第 1 項第 1 号の先行技術として引用しなければならない。旧特許法施行令第 1 条の 2 において定める電気通信回線を通じた公知とそれ以外の電気通信回線を通じた公知において、公知の内容と公知の時点の認定可否及び認定基準は、3.4.3 で説明する。

②2013 年 7 月 1 日以降に出願された特許出願

電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明と認められれば、すべて特許法第 29 条第 1 項第 2 号の先行技術として引用する。電気通信回線を通じた公知の内容と公知の時点の認定可否及び認定基準は、3.4.3 で説明する。

3.4.3 電気通信回線を通じた公開が特許法第 29 条第 1 項第 2 号(2013 年 6 月 30 日以前の出願の場合、旧特許法第 29 条第 1 項第 2 号又は第 29 条第 1 項第 1 号）の先行技術の地位を有するための要件

(1)電気通信回線を通じて公開された発明であること

電気通信回線(telecommunication line)にはインターネットは勿論、電気通信回線を通じた公衆掲示板(public bulletin board)、電子メール・グループなどが含まれ、今後の技術の発達により新たに現れる可能性のある電気・磁気的通信方法も含まれる。

電気通信回線であるといって、必ずしも物理的な回線(line)を必要とするわけではない。有線は勿論、無線、光線及びその他の電気・磁気的方式によって符号・文言・音響並びに映像を送信又は受信することができるものであれば、ここでいう電気通信回線に含まれる

(電気通信基本法第 2 条第 1 号を参照)。

CD-ROM 又はディスクによる技術の公開は、電気通信回線を通じた技術の公開ではなく、刊行物による技術の公開に該当する。

(2)公衆に利用が可能となった発明であること

電気通信回線を通じて公開された発明が刊行物に掲載された発明の先行技術としての地位を有するためには、「公衆に利用可能となった発明」でなければならない。

ここで公衆とは、不特定の秘密遵守義務のない者をいい、利用可能性とは、公衆が資料にアクセスし、その発明の内容を見て利用することができる状態をいうため、公衆のアクセスができれば、公衆に利用可能となったものとする。

すなわち、電気通信回線に公開されたとしても、公開された発明へのアクセスが一般人には許容されず、秘密遵守義務のある特定の者に限って公開されたのであれば、その公開された発明は公衆によるアクセスが可能なものではないため、公衆に利用可能となった発明ではない。公衆の利用可能性を判断するに当たって、一般的なサーチエンジンによってアクセスできる否か、又はパスワードを付与して一般人のアクセスができないようにしたものであるか否かなどを踏まえ、当該発明が一般公衆に公開されたものであるか否かを事案毎に検討しなければならず、公衆の利用可能性が認められた場合に限って先行技術として採択することができる。

(3)旧特許法施行令(2013 年 6 月 28 日大統領令第 24645 号に改正される前のもの) 第 1 条の 2 において定める電気通信回線

2013 年 6 月 30 日以前の特許出願については、大統領令が定める電気通信回線を通じて公開された発明についてのみ刊行物に掲載された発明と同一の先行技術としての地位を付与し、旧特許法施行令第 1 条の 2 において定める電気通信回線は、次のいずれかの一つに該当する者が運営する電気通信回線をいう(2013 年 7 月 1 日以降の特許出願についても、次のいずれかの一つに該当する者が運営する電気通信回線に公開された発明は、当然刊行物に掲載された発明と同一の先行技術の地位を有する)。

①政府・地方自治体、外国の政府・地方自治体又は国際機構

特許法施行令第 1 条の 2 第 1 号において規定する政府・地方自治体であるか否かは、政府組織法、地方自治法が定めるところにより決定する。外国の政府又は地方自治体であるか否かは、各国の関連法令が定めるところによる。第 1 号に規定された電気通信回線の代表的な例としては、特許庁が運営する電気通信回線、特にサイバー公示制度(cyber bulletin)が挙げられる。

特許庁で運営するインターネット・ホームページに掲示された発明について、刊行物に掲載された発明と同一の先行技術の地位を付与することにより、出願公開を書面又は CD-ROM ではなく、インターネットにより迅速かつ経済的に公開することができるようになった。旧特許法下では必ず書面又は CD-ROM により公開しなければならなかったが、現行法下では特許庁が運営するインターネット上に公開された先行技術について、刊行物に公開された先行技術と同一の地位を付与しているためである。

また、「国際機構」とは、政府間国際機構(Intergovernmental Organization)を意味し、これにアジア弁理士会などの非政府機構(Nongovernmental Organization)は含まれない。政府間国際機構には、国連(UN)、世界知的所有権機構(WIPO)、世界貿易機関(WTO)及び欧州連合(EU)などは勿論、政府間合意により設立された地域特許庁(欧州特許庁(EPO)、アフリカ知的財産機関(African Intellectual Property Organization、OAPI) 、ユーラシア特許庁(Eurasian Patent Organization、EAPO)、アフリカ広域知的財産機関(African Regional Industrial Property Organization、ARIPO))などを含む。

②高等教育法第 3 条による国・公立学校又は外国の国・公立大学

特許法施行令第 1 条の 2 第 2 号の「高等教育法第 3 条による国・公立学校」とは、高等教育法第 2 条が規定する高等教育を実施するための学校(大学、産業大学、教育大学、専門大学、放送大学、通信大学、放送通信大学、技術大学、各種学校)のうち国が設立・経営する国立学校、地方自治体が設立・経営する公立学校をいう。外国の大学が同条第 2 号においていう「外国の国・公立大学」であるか否かは、各国の関連法令が定めるところに従う。

③我が国又は外国の国・公立研究機関

我が国の国・公立研究機関とは、国又は地方自治体所属の研究機関(検査所、試験所などを含む)と政府出捐の研究機関を含む。外国の国・公立研究機関であるか否かについても各国の関連法令で定めるところに従う。

④特許庁長が指定して告示する法人

特許法施行令第 1 条の 2 第 4 号の「特許情報に関する業務を遂行する目的で設立された法人」には、「特許情報関連電気通信回線運営法人に関する告示(特許庁訓令第 2011-21 号)」により、韓国発明振興会、韓国特許情報院が告示された。韓国発明振興会又は韓国特許情報院は、特許庁が委任又は依頼する業務を遂行し、特許庁の管理・監督下にあるため、これらが運営する電気通信回線の信頼性を認めることができるためである。[特許情報関連電気通信回線運営法人に関する告示]

(4)公開内容及び公開時点の認定

インターネットのウェブサイトなどに掲載された情報は、一般的にアップデートが容易であり、内容・日付の追後変更が理論上できることから、審査官がウェブサイトなどを検索したときの掲載内容に、その表示された掲載日に公開されたことを認めることができるか否かが問題となる。

新規性、進歩性など拒絶理由通知のために先行技術を引用するためには、原則として審査官がその先行技術が公知になったという事実に関する証拠を提示しなければならない。これは、電気通信回線を通じて公知になった先行技術の場合も同様であり、電気通信回線に示された内容に、その表示された時点で公開されたことを認めるために審査官が検討すべき事項は、次のようにその情報が掲載された電気通信回線の種類によって異なる。

ⅰ)まず、旧特許法施行令第 1 条の 2 が規定する電気通信回線については、一定の公信力が認められるため、その電気通信回線のウェブサイトなどで発明の公開内容及び公開時点を把握することができれば、審査官は別途の確認手続きを行わなくてもこれを基にその発明を先行技術として使用することができる。

ⅱ)旧特許法施行令第 1 条の 2 が規定する電気通信回線でなくても、我が国又は外国の学術団体、非政府国際機構、公共機関、私立大学、新聞・雑誌などの定期刊行物の発行会社、テレビ若しくはラジオ放送局が自身の本来の業務上運営する電気通信回線であって、一般公衆に対する認知度と運営期間などを考慮したときに、特に公開内容及び公開時点に疑問が生じる程の事情がなければ、審査官は別途の確認手続きを行わずにその電気通信回線のウェブサイトから把握される発明の公開内容及び公開時点を認めることができる。

ⅲ)上記のⅰ)、ⅱ)以外の電気通信回線を通じた公開の場合、審査官はまず、当該電気通信回線の認知度、一般公衆の利用頻度、運営主体の信頼度、運営期間などを考慮し、その公開内容・公開時点の信頼性を検討する。検討した結果、公開事実の信頼性があると判断されれば先行技術として引用することができるが、この場合、審査官は意見提出通知書にその公開事実が信頼性があると認める論理的根拠を提示しなければならない。検討結果、信頼性に疑問が生じた場合はそのウェブサイトに実際に掲載された日を確認する過程などを通じて公開内容・公開 時点に関する疑問を解消することができる場合に限って先行技術として使用することができる。実際の掲載日を確認するためには、当該電気通信回線の情報掲載に関する権限又は責任を有する者に対して掲載の事実を問い合わせる、又は米国の非営利団体であるインターネット・アーカイブが運営する www.archive.org に保存された内容及び掲載日の資料を活用することができる。

電気通信回線における公開時点は、電気通信回線に当該発明を掲載した時点である。従って、既に頒布された刊行物を電気通信回線を通じて公開した場合であっても、電気通信回線に公開された発明を引用する場合は、発明が電気通信回線に公開された時点を公開日としなければならない。

3.4.4 引用方法

審査官が電気通信回線を通じて公開された技術を審査過程で引用する場合、世界知的所有権機関の標準(WIPO Standard)ST.14 に基づいて、著者(author)、表題(title)、刊行物の名称、当該ページ(又は図、図表など)、公開日、検索日、ホームページのアドレス(URL)などを記載しなければならない。**(第 5 部第 3 章 5.5.3 を参照)**

ただし、引用文献が特許文献であって特許文献の公開がインターネットを通じて公開されている場合は、便宜上、検索日又はホームページのアドレスを記載せず、通常の書面又はCD-ROMの形で公開された特許公報類と同一の方法により引用文献を記載する。

3.4.5 適用時の留意事項

(1)電気通信回線からハイパーリンク(hyperlink)した他のウェブサイトの取り扱い

原則的に旧特許法施行令第 1 条の 2 が規定する電気通信回線、又は広く知られていて長期間運営されてきた学術団体、公共機関、定期刊行物の発行会社などが運営する電気通信回線は信頼性があると推定されるが、このような電気通信回線からハイパーリンクされた他のウェブサイトは、旧特許法施行令第 1 条の 2 が規定する電気通信回線などとみなされない。そのウェブサイトが他の主体によって運営されるため、内容又は公開時点などに関する信頼性を確信することが難しいためである。

(2)2013 年 6 月 30 日以前の出願と 2013 年 7 月 1 日以降の出願の審査適用時の注意事項[特法 29(1)(1)、(2)]

上記の 3.4.1 で説明した通り、電気通信回線を通じた公知を先行技術として使用するとき、2013 年 6 月 30 日以前の出願は旧特許法第 29 条第 1 項第 2 号又は同条同項第 1 号を適用するのに対し、2013 年 7 月 1 日以降の出願は特許法第 29 条第 1 項第 2 号を適用する。

具体的には、旧特許法施行令第 1 条の 2 において規定する電気通信回線を通じた公知の場合、2013 年 6 月 30 日以前の出願は、旧特許法第 29 条第 1 項第 2 号の先行技術として引用し、2013 年 7 月 1 日以降の出願も特許法第 29 条第 1 項第 2 号の先行技術として引用する。広く知られていて長期間運営されてきた学術団体、公共機関、定期刊行物の発行会社などが運営する電気通信回線を通じた公知又はその他の電気通信回線を通じた公知(信頼性が認められる、又は実際の掲載日を確認することができるものに限る)の場合、2013 年 6 月 30 日以前の出願は、旧特許法第 29 条第 1 項第 1 号の先行技術として引用し、2013 年 7 月 1 日以降の出願は、特許法第 29 条第 1 項第 2 号の先行技術として引用する。

このように、法改正により電気通線回線を通じた公知に対して法条文のどの号を適用して拒絶理由通知をするかは出願日によって異なるが、どの電気通信回線を通じた公知の公開内容及び公開時点を認めて審査の先行技術として使うことができるかの判断基準は、出願日に関わらず、実質的に同一である。

これを表にまとめると、以下の通りである。

<table>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">旧特許法施行令第 1 条の 2 で定める電気通信回線を通じた公知</td><td rowspan="2">学術団体、公共機関、定期刊行物の発行会社などが運営する電気通信回線（大衆認知度と運営期間を考慮し、特に疑問点が存在しない場合）を通じた公知</td><td colspan="2">その他電気通信回線を通じた公知</td></tr>
<tr><td>信頼性が認められる、又は実際の掲載日が確認できる場合</td><td>信頼性に疑問を解消することができない場合</td></tr>
<tr><td>2013 年 6 月 30 日以前の出願（旧法適用件）</td><td>旧特許法第 29 条第 1 項第 2 号の先行技術として引用</td><td colspan="2">旧特許法第 29 条第 1 項第 1 号の先行技術として引用</td><td>先行技術として引用×</td></tr>
<tr><td>2013 年 7 月 1 日以降の出願（新法適用件）</td><td colspan="3">特許法第 29 条第 1 項第 2 号の先行技術として引用</td><td>先行技術として引用×</td></tr>
</table>

(3)電気通信回線を通じた公知の可否について、出願人の反論がある場合の審査処理

審査官が電気通信回線を通じて公知になった発明を先行技術として引用したことに対し、出願人が公衆のアクセスの可能性、公開内容、公開時点などに関して疑問があるという根拠又は証拠を提示すれば、審査官はこれを考慮しなければならない。

出願人が提示した証拠などによって公開内容、公開時点において当該電気通信回線の信頼性又は電気通信回線の実際の掲載日の認定などについて疑問が生じた場合、審査官はその公知の事実を確認することができる追加証拠を調べなければならず、追加証拠が見つからなければ、その電気通信回線に掲載された発明は先行技術として使用することができない。ただし、出願人が具体的な証拠を提示することができず、単純に信ぴょう性がないという一般的な反論をするのに留まるのであれば、審査官はこれを考慮する必要がない。

4. 新規性の判断

(1)新規性の判断とは、請求項に記載された発明が特許法第 29 条第 1 項各号の 1 に該当するか否かについての判断である。すなわち、請求項に記載された発明が特許法第 29 条第 1 項各号の 1 の発明と同一であれば新規性のない発明であり、同一でなければ新規性がある発明である。

(2)請求項は、保護を受けようとする事項を記載した項であるため(特法 42(4))、発明の同一性は、原則として請求項に記載された事項から特定される発明の同一性の有無によって判断する。

(3)請求範囲に請求項が 2 以上ある場合には、請求項毎に新規性を判断する。

4.1 請求項に記載された発明の特定

4.1.1 発明の特定の一般原則

(1)請求項の記載が明確である場合には、請求項に記載された通りに発明を特定する。[2005 ホ 780]

請求項に記載された用語は、用語の意味が発明の説明に明示的に定義されて特定の意味を有する場合を除き、その用語について当該技術分野において通常受け入れられている意味及び範囲を有するものと解釈する。文言の一般的な意味に基づき、出願時の技術常識を考慮してその文言によって表現しようとする技術的意義を考察 することで客観的・合理的に解釈しなければならない。[2006 フ 2851、2006 フ 1896、2005 ダ 77350、2003 フ 2072]

(2)請求項に記載された発明の技術構成が明確に理解できる場合には、発明の技術内 容を特定するに当たって、請求項の記載を基礎とすべきであるばかりでなく、発明 の詳細な説明や図面の記載によって制限解釈してはならない。[2005 フ 520、2006 フ 3625、2006 フ 848、2004 フ 509]

発明の説明又は図面に記載されているが、請求項に記載されていない事項は、請求項には記載されていないものとみなして発明を特定する。他方で、請求項に記載されている事項については必ずそれを考慮して発明を特定しなければならない。たとえ発明の説明又は図面によって請求項に記載されている事項を理解するために参酌するとしても、請求項の一部ではない、限定事項を請求項として特定しないことが重要である。例えば、請求項に記載された事項が実施例より包括的である場合、発明の説明に記載された特定実施例に制限解釈して新規性、進歩性などを判断してはならない。

(例 1)請求項には「クリーム」が記載されており、発明の説明には実施例として「あんこより水分含量が少ないため、保全性に優れたクリーム」が記載されている場合、クリームという用語は、通常、水分の含量に関わらず牛乳から分離した脂肪分を意味するものであり、当該技術分野における通常の知識を有する者にとって明確に理解できることから、発明の説明の実施例に制限解釈してはならない。[2003 フ 496]

(例 2)請求項に「薄膜型探針部材」としか記載されておらず、発明の説明に「探針部材の尖部に長手方向に特定パターンが形成されている」と記載されている場合、「薄膜型探針部材」だけでも発明が明確であるため、探針部材の尖部に発明の説明の特定パターンが形成されたものと制限解釈してはならない。[2004 ホ 7739]

(例 3)請求項にはブラシローラの回転方向に関する記載がなく、図面にブラシローラが回転体の方向に回転するという内容が開示されているだけである場合、請求項の記載だけでも発明が明確であるため、ブラシローラの回転方向について図面に表示された回転方向に制限解釈してはならない。

(3)出願人が、ある用語を当該技術分野における通常の意味ではなく、特定の意味を持たせるために発明の説明において、その用語の意味が当該技術分野において理解される通常の意味と異なるということが通常の技術者にとって明確に理解できるように明示的に定義した場合には、その用語はその特定の意味を有すると解釈する。[2004 フ 2260]

このとき、請求項に記載された用語の概念に含まれた下位概念だけを単に発明の説明又は図面中に記載したということだけでは、ここでいう明示的な定義に該当しないとみなす。

(参考)特許の明細書に記載される用語は、それが有する普通の意味として使用すると同時に、明細書全体を通して統一して使用しなければならないが、ある用語を特定の意味として使用しようとする場合には、その意味を定義して使用することが許されることから、用語の意味が明細書において定義されている場合には、それによって解釈すれば足りるといえる(大法院 1998.12.22.宣告 97 フ 990 判決を参照)。

(4)請求項に記載された用語の意味が不明確である場合には、発明の説明又は図面、及び出願時の技術常識を参酌して発明が把握できるか否かを検討し、発明の説明又は図面、及び出願時の技術常識を参酌して発明の把握ができる場合には、明細書など記載不備と新規性に関する拒絶理由を一括して通知することができる。

(5)発明の説明又は図面、及び出願時の技術常識を参酌して解釈しても、請求項に記載された用語の意味・内容が不明確であり、発明を特定することができない場合には、新規性に対する審査を行わず、明細書などの記載不備を理由に拒絶理由を通知する。

4.1.2 特殊な表現を含む場合の発明の特定原則

(1)作用、機能、性質又は特性(以下、「機能・特性など」という)を利用して物を特定する場合[2007 フ 4977]

請求項を記載するときには、保護を受けようとする事項を明確にすることができるよう、発明を特定するに当たって必要であると認められる構造、方法、機能、物質又はこれらの結合関係などを記載することができるため、請求項に記載された機能・特性などが発明の内容を限定する事項として含まれている以上、これを発明の構成から除外して解釈することはできない。請求項に機能・特性などを用いて物を特定しようとする記載がある場合、発明の説明において特定の意味を有するよう、明示的に定義している場合を除き、原則としてその記載はそのような機能・特性などを有するすべての物を意味していると解釈する。ただし、出願時の技術常識を参酌したとき、そのような機能・特性などを有するすべての物のうち、特定の物を意味していると解釈しては困難な場合があり得るという事実に留意しなければならない。

(例)請求項に「プラスチック部材を相互選択的に接合する手段」が記載されている場合、ここでいう「選択的に接合する手段」とは、磁石などのようにプラスチック材質の部材を選択的に接合するに当たって使い難い接合手段は含まれないとみなすのが妥当である。

(2)用途を限定して物を特定する場合

請求項に用途を限定する記載が含まれている場合、発明の説明及び図面の記載並びに当該技術分野の出願時の技術常識を参酌して、その用途で使用するのに特に適合した物のみを意味していると解釈する。請求項に記載されたすべての技術的特徴を含む物であっても、当該用途で使用するに当たって不適当である、又はその用途で使用するために変更が必要であると認められる場合には、その物に該当しないものとみなす。例えば「～の形状を有するクレーン用フック」は、クレーンに用いるに当たっては特に適合した大きさ又は強さなどを持つ構造のフックを意味すると解釈し、同様の形状の「釣り用フック」とは構造の面において相異する物を意味すると解釈した方が適切である。

もし、明細書及び図面の記載と出願時の技術常識を参酌したとき、用途を限定して特定しようとする物がその用途に限って特に適合したものではないと認められる場合には、用途限定事項が発明の特定にいかなる意味も有していないものと解釈し、新規性などの判断に影響を及ぼさないとみなす。

(例)請求項には重量と厚さが数値的に限定された農業用エンボス不織布が記載されており、出願前に発行されたカタログには上記の数値限定範囲に含まれるエンボス不織布が開示されている場合において、出願時の技術常識を参酌ししたとき、請求項の不織布が農業用に限って適合するものとして構造的変形をもたらすものではないと認められれば、用途限定事項は発明を特定するに当たっていかなる意味も有しないことになるため、出願発明はカタログに開示された発明によって新規性が否定される。[2005 フ 2045]

(3)製造方法により物を特定する場合

物の発明の請求項は、発明の対象である物の構成を直接特定する方式で記載されなければならないため、物の発明の請求項に記載された製造方法は、最終生産物である物の構造又は性質などを特定する一つの手段としてその意味を有するに過ぎない。従って、製造方法により物の発明の特許要件を判断するに当たって、その技術的構成を製造方法自体として限定して把握するのではなく、製造方法の記載を含め、請求項のすべての記載により特定される構造又は性質などを有する物として把握し、出願前に公知になった先行技術と比べて新規性、進歩性などがあるか否かを判断しなければならない。[2011 フ 927]

製法に限定する物の発明において、製造方法が物の構造又は性質などに影響を与える場合は、製造方法により特定される構造又は性質などを有する物で新規性を判断する。反面、物の発明の請求項のうち、製造方法による記載があっても製造方法が製造の効率又は収率にしか影響を与えない場合など、物の構造又は性質などに影響を及ぼさなかった場合は、製造方法を除いて最終的に得られた物自体を新規性判断の対象として解釈する。従って、請求項に記載された製造方法とは異なる方法によっても同一の物が製造される可能性があり、その物が公知になった場合なら、当該請求項に記載された発明の新規性は否定される。出願人が「専ら A の方法によって製造された Z」のように規定することで特定の方法により製造された物だけで請求項を限定しようとすることが明白な場合であっても同一に取り扱う。

請求項に記載された製造方法と同一の製造方法を開示する先行技術が存在する場合、同一の製造方法によって同一の物が生産されると推定されるため、その製造方法によって製造された物をもって発明の範囲を把握し、その先行技術と比べて新規性が否定される趣旨の拒絶理由を通知することができる。

製造方法による物の特定において、その製造方法によって物の構造又は性質などに影響を及ぼしたか否かを決めることは難しく、当該製造方法を考慮していない物自体と同一の引用発明により新規性が否定されるような合理的疑いががあれば、新規性が否定される趣旨の拒絶理由を通知することができる。審査官は意見書などを参酌して審査を進める。

(例 1)板について保護を受けようとしつつ、請求項には「波形の刃が長手方向に連続して形成された刃物を用いて切削する工程により形成された、木目が交互になっている板」と記載した場合、刃の形態の製造方法が発明の対象である木目の交互になっている板の構造又は性質などに影響を及ぼすわけではないため、新規性を判断する際には最終的に得られた木目が交互になっている板だけを引用発明と対比する。出願発明と引用発明とを比べると、いずれも天然状態の縞模様の断面に波文様又は雲文様が表れているため、同一の発明とみなされる。

(例 2)アルミニウム合金形状物を請求しつつ、請求項には上記の合金形状物が水溶性アミン化合物に浸漬する工程及び熱可塑性樹脂と直接的に一体で射出成型される工程を経て形成される旨を記載した場合、技術常識を参酌すると、結合構造又は形状若しくは強度などについて、上記の工程により特定される構造又は性質などを有する形状物はその他工程からは得られないため、製造方法により特定される形状物を出願前に公知になった先行技術などと比べて新規性などを判断する。

(4)請求項を前提部と特徴部とに分けて記載した場合

請求項の記載形式に従って、請求項の技術的範囲に差異が生じるわけではないため、請求項を前提部と特徴部とに分けて記載した、いわゆるジェプソン形式(Jepson type)の請求項の場合であっても、前提部を含めて全体として発明を特定する。[2007 ホ 2469、2003 ホ 6227]

この際、前提部に記載されたという事実だけで前提部に記載された構成要素が公知になったと判断してはならない。請求項に記載された構成要素が出願前に公知になったものであるか否かは事実関係の問題であり、請求範囲の記載形式により歴史的事実関係が確定するものではないためである。前提部に記載されたすべての構成要素が公知になったものであるとしても、公知になった構成要素を含めた有機的一体としての発明全体の技術思想が判断の対象になるため、そのうち公知になった前提部を除いて残りの特徴部の構成要素だけをもって先行技術と対比してはならない。[2003 ホ 2096、2002 ホ 1355、2000 ホ 2453]

(例)特徴部に記載された構成は引用発明にすべて記載されているが、前提部の構成要素である点火プラグ、送風機などは引用発明に記載されていないジェプソン形式の出願発明の場合、上記の点火プラグ、送風機などが前提部に記載されたからといって直ちに公知になったとみなされるわけではなく、さらに、請求項の発明は前提部を含む有機的一体としての技術思想全体が特許性判断の対象になるため、前提部の構成要素を含まない引用発明を理由に新規性を否定してはならない。[2001 ホ 3019]

(参考)請求項を前提部と特徴部とに分けて記載する方式(通常、ジェプソン形式(Jepson type)で呼ばれる方式)において、前提部は①発明の技術分野を限定する場合、②発明の技術が適用される対象物品を限定する場合、③公知の技術と考えて権利の保護範囲から除外する場合など、様々な意味で理解することができ、特徴部は、前提部と組み合わせて保護を受けようとする当該発明の技術的特徴をいう。[2007 ホ 2469]

4.2 引用発明の特定

特許法第 29 条第 1 項各号の 1 に規定された発明であり、新規性判断時に対比される発明(以下、「引用発明」という)の特定は、次の通りに行う。

4.2.1 公知になった発明

公知になった発明は、その内容が秘密状態に維持されず不特定の者に知らされる、又は知らされる状態にある発明を意味し、その公知になった内容に基づいて発明を特定する。この場合は、発明の公知時の技術常識を参酌してその公知 になった内容から通常の技術者が明白に把握することができる事項も公知になったとみなし、これに基づいて発明を特定する。

(参考)技術常識とは、通常の技術者に一般的に知られている技術(例えば、周知技術、慣用技術)又は経験則から明白な事項をいう。「周知技術」とはその技術に関して多数の文献が存在する、又は業界に知られている、若しくは例示する必要がない程よく知られた技術のように、その技術分野において一般的に知られている技術のことであり、「慣用技術」とは、周知技術のうち、よく使われている技術をいう。

4.2.2 公然実施をされた発明

公然実施をされた発明とは、その発明が実施されることによって不特定の者に知られた場合をいうため、その発明が公知になったか否かについては判断する必要はなく、その発明の公然実施の有無について判断すれば充分である。

公然実施をされた発明は、通常、機械装置、システムなどを媒体として不特定の者に公然と知られる、又は公然と知られる状況において実施された発明であるため、媒体になる機械装置、システムなどに一体されている事実により発明を特定する。この場合においても実施当時の技術常識を参酌し、通常の技術者が明白に把握することができる事項は公然実施をされたものとみなして、これに基づいて発明を特定する。

4.2.3 頒布された刊行物に掲載された発明

刊行物に掲載された発明は、その文献に直接的かつ明確に記載されている事項から特定することが原則であるが、その文献に明示的には記載されていなくても、事実上記載されていると認めることができる事項であれば発明の特定に利用することができる。ここで、事実上記載されていると認めることができる事項とは、出願時の技術常識を参酌して、通常の技術者が明白に把握することができる事項をいう。

4.2.4 引用発明の特定時の注意事項

(1)学会誌などの原稿の場合、一般に原稿が受け付けられてもその原稿の公表時までは不特定の者に見られる状態にあるものではないため、公知になった発明と認めない。

(2)カタログは、企業が自社の宣伝又は自社製品の紹介・宣伝のために製作するものであり、当該カタログが頒布されなかったという特別な事情がある場合を除いては、一旦製作されれば頒布されたと推定することができる。[98 フ 1884]

(3)出願日と刊行物の発行日が同じ日の場合は、特許出願時点が刊行物の発行時点以降であるという事実が明白な場合を除き、その出願発明は新規性が喪失されず、特許法第 29 条第 1 項第 2 号を適用しない。

(4)学位論文の頒布時点は、その内容が論文審査前後に公開された場所で発表されたなどの特別な事情がない限り、最終審査を経て公共図書館又は大学図書館などに入庫される、又は不特定の者に配布された時点を頒布時期とみなす。[95 フ 19]

4.3 新規性の判断方法

新規性の判断は、請求項に記載された発明と引用発明の構成とを比べて両者の構成の一致点と差異点を抽出して判断する。請求項に記載された発明と引用発明の構成に差異点がある場合には、請求項に記載された発明は新規性がある発明であり、差異点がなければ新規性のない発明である。請求項に記載された発明と引用発明が全面的に一致する場合は勿論、実質的に同一である場合も新規性のない発明である。[2003 フ 472]

ここで発明が実質的に同一である場合とは、課題の解決に向けた具体的手段で周知慣用技術の単なる付加、転換、削除などに過ぎず、新しい効果が生じず、発明間の差異が発明の思想に実質的な影響を及ぼさない非本質的事項に過ぎない場合をいう(大法院 2003.2.26. 宣告 2001 フ 1624 判決を参照)。

4.3.1 数値限定発明の新規性の判断

数値限定発明とは、請求項に記載された発明の構成の一部が数量的に表現されている発明を意味する。

請求項に記載された発明が数値限定を含めている場合、数値限定事項を除いたその他技術的特徴だけで引用発明と比べたときに、同一でなければ新規性のある発明である。数値限定事項を除いた残りの技術的特徴だけで引用発明と同一である場合には、次のように新規性を判断する。

(1)引用発明に数値限定がなく、請求項に記載された発明が新たに数値限定を含めた場合には、原則として新規性が認められるが、出願時の技術常識を参酌したとき、数値限定事項が通常の技術者にとって任意的に選択可能な水準に過ぎない、又は引用発明中に暗示されているとみなされる場合には、新規性が否定されることがある。

(2)請求項に記載された発明の数値範囲が引用発明の記載されている数値範囲に含まれている場合には、その事実だけでも直ちに新規性が否定されるのではなく、数値限定の臨界的意義によっては新規性が認められる。

数値限定の臨界的意義が認められるためには、数値限定事項を境目に特性、すなわち、発明の作用・効果において顕著な変化がなければならないのであって、①数値限定の技術的意味が発明の説明に記載されていなければならず、②上限値及び下限値が臨界値であることが発明の説明中の実施例又は補助資料などにより立証されなければならない。臨界値であるという事実が立証されるためには、通常、数値範囲内と範囲外をすべて含めている実験結果が提示されて臨界値であることが客観的に確認できなければならない。[98 ホ 2481]

(3)請求項に記載された発明の数値範囲が引用発明の数値範囲を含めている場合は、直ちに新規性を否定することができる。

(4)請求項に記載された発明と引用発明の数値範囲が相違する場合は、通常、新規性が認められる。

4.3.2 パラメータ発明の新規性の判断

(1)パラメータ発明は、物理的・化学的特性値について当該技術分野において標準的なものではない、又は慣用されないパラメータを出願人が任意に創り出す、若しくはこれら複数の変数間の相関関係を利用して演算式でパラメータ化した後、発明の構成要素の一部にする発明をいう。パラメータ発明は、請求項の記載自体だけでは技術的構成を明確に理解することができない場合があるため、パラメータ発明の新規性は、発明の説明又は図面及び出願時の技術常識を参酌して、発明が明確に把握される場合に限って判断する。[2007 ホ 81]

(2)パラメータ発明は、パラメータ自体を請求項の一部にして新規性を判断する一方で、請求項に記載されたパラメータが新規だからといって、その発明の新規性が認められるわけではない点に注意しなければならない。パラメータによる限定が公知になった物に内在されている本来の性質又は特性などを試験的に確認したに過ぎない、又はパラメータを使って表現方式だけを別にしたものであれば、請求項に記載された発明の新規性は否定される。

(3)パラメータ発明は、一般に先行技術と新規性の判断のための構成の対比が困難であるため、両者が同一の発明であるとの「合理的な疑い」がある場合には、先行技術と厳密に対比せず、新規性がない旨の拒絶理由を通知した後、出願人の意見書及び実験成績書などの提出を待つ。出願人の反論によって拒絶理由を維持することができない場合には拒絶理由が解消されるが、合理的な疑いが解消されない場合は、新規性がないという理由で拒絶決定する。

(4)新規性の判断において、同一の発明であるという合理的な疑いが生じる場合としては、①請求項に記載された発明に含まれたパラメータをその他定義又は試験・測定方法で換算したところ、引用発明と同一になる場合、②引用発明のパラメータを発明の説明に記載された測定・評価方法に従って評価したところ、請求項に記載された発明が限定するものと同じ事項が得られるものと予想される場合、及び③発明の説明に記載された出願発明の実施形態と引用発明の実施形態が同一である場合などがある。

(5)パラメータ発明の拒絶理由を通知するときは、一旦合理的な疑いを抱くことになった理由を具体的に記載しなければならず、必要な場合、審査官は自身の合理的な疑いを解消するための反論方法を出願人に提示することができる。

(6)請求項に記載されたパラメータが当該技術分野において標準である、又は慣用されている、若しくは当該技術分野において通常の知識を有する者が容易に理解することができるものだと認められるときには、上記(1)～(5)の審査基準は適用しないこととする。

4.4 新規性の判断時の留意事項

(1)請求項に記載された発明と引用発明がそれぞれ上・下位概念で表現された場合には、次のように判断する。[2004 ホ 6507、2001 フ 2740]

①請求項に記載された発明が上位概念で表現され、引用発明が下位概念で表現されている場合は、請求項に記載された発明は新規性のない発明である。ここで「上位概念」とは、同族的又は同類的事項の集合体の総括的概念、又はある共通の性質により複数の事項を総括した概念を意味する。

(例)請求項に記載された発明が金属に記載され、引用発明が銅(Cu)に記載された場合、請求項に記載された発明は、新規性のない発明である。

②請求項に記載された発明が下位概念で表現され、引用発明が上位概念で表現されている場合、通常、請求項に記載された発明は新規性がある。ただし、出願時の技術常識を参酌して判断した結果、上位概念で表現された引用発明から下位概念で表現された発明を自明に導き出すことができる場合には、下位概念で表現された発明を引用発明に特定して、請求項に記載された発明の新規性を否定することができる。このとき、単に概念上下位概念が上位概念に含まれる、又は上位概念の用語から下位概念の要素を列挙することができるという事実だけでは、下位概念で表現された発明を自明に導き出すことができるとはいえない。

(例)請求項には電力輸送用超伝導ケーブル材料として銀が記載され、引用文献には金属材質の超伝導ケーブルが公知になっている場合、電力輸送分野において超伝導現象を利用するためにケーブルの材質として銀を使用することが周知慣用技術に該当すれば、明白に金属材質の超伝導ケーブルから銀の超伝導ケーブルを導き出すことができるため、新規性を否定することができる。

(2)新規性を判断する際には、請求項に記載された発明を一つの引用発明と対比しなければならず、複数の引用発明を結合して対比してはならない。複数の引用発明の結合によって特許性を判断するのは後述する進歩性の問題であり、新規性の問題でない。[2004 ホ 5160]

ただし、引用発明が再び別の刊行物などを引用している場合(例：ある特徴についてより詳細な情報を提供する文献)には、別の刊行物は引用発明に含まれるものとして取り扱い、新規性の判断に引用することができる。また、引用発明に使用された特別な用語を解釈する目的で辞典又は参考文献を引用する場合も、辞典又は参考文献は引用発明に含まれるものとして取り扱い、新規性の判断に引用することができる。

(3)マーカッシュ形式の請求項など一つの請求項に 2 以上の発明が記載された場合(複数の請求項又は構成要素を択一的に引用又は記載する場合など)については、一つの先行技術をもってそれぞれの発明について新規性又は進歩性がない旨の拒絶理由を通知することができる。また、請求項に記載された発明について、同一の引用発明により、又は引用発明を変えて新規性がない旨の拒絶理由と進歩性がない旨の拒絶理由を同時に通知することができる。

(4)一の引用文献に 2 以上の実施例が開示されている場合、2 以上の実施例を引用発明としてそれぞれ特定し、相互結合して請求項に記載された発明の新規性を判断してはならない。引用発明の結合による特許性の判断は新規性の問題ではなく、進歩性の問題である。ただし、当該技術分野の出願時の技術常識から考慮したときに、2 以上の実施例から一つの引用発明が自明に導き出される場合には、この限りではない。[2004 ホ 5160]

(5)審査の対象になる出願の明細書中に背景技術として記載された技術の場合、出願人がその明細書又は意見書などにおいてその技術が出願前に公知になったことを認めている場合には、その技術の公知性を事実上推定して請求項に記載された発明の新規性を判断することができる。ただし、出願人が実際には出願当時に公開されていなかった先願発明又は出願人の会社内部でしか知られていなかった技術を間違って公知になったものと記載したことが分かった場合など特別な事情があれば、こうした推定が翻されることもあるため、出願人が特別な事情があったことを主張・立証した場合は、その推定に基づいた拒絶理由は解消されたものとみなし、その後の審査手続きを進める。[2013 フ 37]

5. 公知などになっていない発明とみなす場合

5.1 関連規定

特許法第 30 条(公知などになっていない発明とみなす場合)①特許を受けることができる権利を有する者の発明が次の各号のいずれかの一つに該当する場合には、その日から 12 カ月以内に特許出願をすれば、その特許出願された発明に対して第 29 条第 1 項又は第 2 項を適用するとき、その発明は同条第 1 項各号のいずれかの一つに該当しないものとみなす。

1. 特許を受けることができる権利を有する者によってその発明が第 29 条第 1 項各号のいずれかの一つに該当するようになった場合。ただし、条約又は法律に基づいて国内若しくは国外において出願公開される、又は登録公告された場合を除く。

2. 特許を受けることができる権利を有する者の意に反して、その発明が第 29 条第 1 項各号のいずれかの一つに該当するようになった場合。

②第 1 項第 1 号の規定の適用を受けようとする者は、特許出願書にその旨を記して出願しなければならず、これを証明することができる書類を産業通商資源部令で定める方法に基づいて特許出願日から 30 日以内に特許庁長に提出しなければならない。

③第 2 項にもかかわらず、産業通商資源部令で定める補完手数料を納付した場合、次の各号のいずれかの一つに該当する期間に第 1 項第 1 号の適用を受けようとする趣旨を記した書類又はこれを証明することができる書類を提出することができる。

1. 第 47 条第 1 項により補正することができる期間

2. 第 66 条による特許決定又は第 176 条第 1 項による特許拒絶決定の取消審決(特許登録を決定した審決に限り、再審審決を含む)の謄本の送達を受けた日から 3 カ月以内の期間。ただし、第 79 条による設定登録を受けようとする日が 3 カ月より短い場合は、その日までの期間

5.2 制度の趣旨

特許法第 29 条第 1 項は出願前に公知になった発明は新規性がないというものであるが、特許法第 30 条「公知などになっていない発明とみなす場合」に関する規定は、たとえ発明が出願前に公知になったとしても、一定の要件を満たした場合、その発明は特許法第 29 条第 1 及び 2 項の新規性又は進歩性に関する規定を適用する際、先行技術として使用しないようにする規定であり、出願日を遡及するものではない。[70 フ 69]

すなわち、この制度は自己の発明の公開によって自己の発明が特許を受けることができなくなることが過度に酷であるという側面と、そのような例外を認めない場合、研究結果を迅速に公開しないことが結果的に国家産業の発展を阻害するという側面を考慮したものである。

本規定は、2006 年 3 月 3 日付の改正によって出願公開、登録公告を除くすべての国内・外の自己公知行為について、公知例外規定の適用を受けることができるように公知形態の制限が緩和された。これは、公知・公用の国際主義の導入により外国における公知・公用についても公知の例外を認める必要が生じ、国際学術団体の論文が学術誌ではなくインターネットを通じて事前に公知になる傾向にあること、また、公知例外の適用対象を特定の公知形態に限定することによりその適用可否の判断が出願人及び審査官に負担として作用するなどの現実を反映したものである。

「大韓民国と米合衆国間の自由貿易協定」(韓米 FTA)を反映した 2011 年 12 月 2 日付の特許法改正により、公知の例外適用を受けるために出願しなければならない期間が公知日より 6 カ月から公知日より 12 カ月に変更された。変更された 12 カ月という期間は、出願日が 2012 年 3 月 15 日以降の特許出願に対して適用される。

5.3 公知などになっていない発明とみなすための要件

5.3.1 権利者が発明を出願前に公開した場合

(1)発明について特許を受けることができる権利を有する者がその発明を特許出願前に公開したにもかかわらず、公知などになっていない発明とみなす場合は、特許法第 30 条第 1 項第 1 号に規定されているように、その発明が第 29 条第 1 項各号のいずれかの一つに該当し、発明が公知などになった場合であって、次の要件を満たさなければならない。[特法

30(1)、93 フ 1841]

①特許を受けることができる権利を有する者によって公知などになった場合であること

②公知などになった日(公知などになった日が明確に分からない場合は、それが明らかになった月、年の初日)から 12 カ月(出願日が 2012 年 3 月 14 日以前である場合は 6 カ月)以内に特許を受けることができる権利を有する者が出願すること

③出願書に特許法第 30 条規定の適用を受けようとする旨を記載すること

④出願日から 30 日以内に証明書類を提出すること

(2)出願前に公知などになった発明が公知などになっていない発明に認められるためには、上記の共通要件以外に第 29 条第 1 項各号のいずれかの一つの要件を満たさなければならない。

5.3.2 権利者の意に反して公知になった場合

特許を受けることができる権利者の意に反して発明が公知になった場合は、その発明の公知方法に制限がない。特許を受けることができる者の意に反して公知になった場合にも、公知になった発明は、公知になった日から 12 カ月(出願日が 2012 年 3 月 14 日以前である場合は 6 カ月)以内に特許出願をしなければならない。ただし、特許を受けることができる権利を有する者が発明を公開した場合とは違って出願書にその旨を記載する必要はない。
[特法 30(1)、2002 フ 1911、2001 ホ 263、85 フ 14]

5.3.3 権利者による公知と権利者の意に反する公知の違い

(1)公知例外主張出願において特許を受けることができる権利者による公知と特許を受けることができる権利者の意に反する公知は、公知になった日から 12 カ月(出願日が 2012 年 3 月 14 日以前である場合は 6 カ月)以内に出願をしなければならないという点では共通するが、公開者、公開媒体及び必要書面の提出などにおいて相違する。

(2)権利者による公知は、発明者又は特許を受けることができる権利の正当な承継人による公開をいう。従って、権利者から公開の許諾を得たとしても権利者ではない者が公開を

したのであれば、特許法第 30 条の規定の適用を受けることができない場合がある。反面、権利者の意に反する公知は、発明者又は特許を受けることができる権利の承継人の意に反する公知であり、意に反するものであるか否かは、公知時点を基準に権利者の真の意思を参酌して判断する。

(3)権利者による公開及び権利者の意に反する公知は、いずれも公知の形態に特別な制限はないが、権利者による公開の場合は条約又は法律に基づいて国内又は国外で出願公開される、若しくは登録公告された場合は、公知例外の規定を適用しない。[特法 30(1)(1)]

(4)権利者による公知を理由に特許法第 30 条の規定の適用を受けようとする場合、その旨を出願書に記載しなければならない。一方、権利者の意に反する公知を理由に特許法第 30 条の規定の適用を受けようとする場合は、その旨を出願時に出願書に記載する必要はない。

5.4 特許法第 30 条の規定の適用を受けるための手続き

5.4.1 権利者が発明を出願前に公開した場合

(1)特許法第 30 条第 1 項第 1 号に該当するようになった日から 12 カ月(出願日が 2012 年 3 月 14 日以前である場合は 6 カ月)以内に出願しなければならない。すなわち、特許法第 30 条第 1 項規定の適用を受けようとする出願であるという旨を特許出願時に出願書に記載しなければならない。[特法 30(2)、特則 20 の 2]

(2)特許出願日から 30 日以内に特許出願に関する発明が特許法第 30 条第 1 項第 1 号に該当する発明であることを証明することができる書類を提出しなければならない。ただし、特許出願と同時にその証明書を提出することもできる。一方、2015 年 7 月 29 日以降の出願である場合、その証明書を明細書の補正可能期間及び特許決定謄本の送達を受けた日から 3 カ月(ただし、設定登録以前)以内に提出することもできる。実用新案登録出願に対しても同一に適用する。[特法 30(2)、30(3)、実法 11、特則 20 の 2]

(3)国際特許出願発明については、出願書にその旨を記載してこれを証明することができる書類を特許法第 30 条第 2 項の規定にかかわらず、特許法第 201 条第 4 項の規定による基準日(国内書面提出日)の経過後 30 日以内に提出しなければならない。[特法 200、特則 111]

(4)「公開者」が「特許を受けることができる権利を有する者」であることを証明しなければならない。公開者が出願人又は発明者と相違する場合は、発明の公開時に公開者が「特許を受けることができる権利」の正当な承継人であるという事実、又は「特許を受けることができる権利」の正当な承継人から継承を受けたという事実を「証明できる書類」をもって証明しなければならない。

5.4.2 権利者の意に反して公知になった場合

特許法第 30 条の規定の適用を受けようとする者は、自己の意に反して漏洩又は盗用された事実を立証しなければならず、当該発明の公知事実の主張・立証要件は個別事案によって判断する。すなわち、特許法第 30 条第 1 項第 2 号の特許を受けることができる権利を有する者の意に反して発明が公知になった場合は、特許を受けることができる権利を有する者が積極的に自身の発明を公開したものではないため、特許法第 30 条第 1 項第 1 号の場合のように公知になった過程などの証明が困難な場合が多い。従って、発明が公知になった過程が自身の意に反するものであったという事実の立証は多様な方法を通じて行われるしかない。[98 ホ 1747]

5.5 特許法第 30 条規定の適用の可否に対する審査

5.5.1 方式審査

公知例外主張の旨を記載した出願書が提出されれば、その出願書が公知日から 12 カ月(出願日が 2012 年 3 月 14 日以前である場合は 6 カ月)以内に提出されたか否か、その公知が特許を受けることができる権利を有する者によって行われたか否かなどに対する方式審査をしなければならない。

出願人が特許法第 30 条の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面を提出したものの、①その発明を発表した者と出願人(発明者)が相違する場合、②発表した日から 12 カ月(出願日が 2012 年 3 月 14 日以前である場合は 6 カ月、最後の日が祝日の場合はその翌日)が経過した後で公知になった発明を出願した場合、③出願書に公知例外適用対象の証明書類、公開形態又は公開日付などを誤って記載した場合、④証明書類を充分に提出することができない場合は、その瑕疵を指摘して補正命令をし、その補正命令にもかかわらず指定

された期間内に補正ができなかった場合、その手続き(公知例外主張の手続き、ただし、出願手続きは有効)を無効処分する。

すなわち、発表者と出願人(発明者)が一致せず、発表者が特許を受けることができる権利を正当に承継したか否かを確認することができない場合、出願書の記載が間違っている、又は誤記若しくは漏れにより発表日を誤って記載した場合、出願書に特許法第 30 条を適用する旨の欄を新設せず、添付書類のみ添付した場合、又は証明書類の一部に漏れがあって特許法第 30 条の規定の適用を受けるための要件を満たしていない場合などには、この法による方式に違反するものとみなし、特許法第 46 条規定により補正を命じ、その補正命令にもかかわらず指定された期間内にその瑕疵を補正することができなかった場合、その手続きを無効処分する。[特法 46、16]

前述の④において証明書類を充分に提出したか否かについては、公知例外主張の要件の審査に必要な事項をその証明書類を通じてすべて確認することができるか否かで判断する。公知例外主張要件の審査に必要な事項とは、ⅰ)公開日、ⅱ)公開者、ⅲ)公開形態、ⅳ)公開された発明の内容をいう。

博覧会を通じた発明公開の場合、その公開を証明する書類上で公開された発明を特定することができないときには、発明を特定することができる程度までの補足資料(展示会、プログラムの写し、出品物のカタログ又はパンフレットの写し、出品ブースに出品物が展示されたという事実が分かる写真など)と説明資料を要求することができ、博覧会名、主催者名、開催日、開催場所、出品者に関して提出された書類の事実関係に疑問が生じる場合には、こううした事実関係の証明に必要な補足資料を要求する。

5.5.2 実体審査

審査官は出願人が提出した書類を検討し、方式に瑕疵がない場合には実体審査に着手する。特許法第 30 条の規定の適用を受けた公知になった資料は、審査において特許法第 29 条第 1 項及び第 2 項を適用する際の先行技術とみなさない。一方、出願人の公知例外適用申立の手続きに瑕疵があって、その手続きが無効処分にされた場合、出願人が提出した資料は先行技術資料として使用することができる。[特法 30(1)]

5.5.3 特許法第 30 条の規定の適用における留意事項

(1)特許を受けることができる権利を有する者が特許出願前に当該発明を複数回に渡って公開した場合、すべての公開行為に対して公知例外の適用を受けるためには、原則としてそれぞれの公開行為に対して特許法第 30 条規定の適用を受けるための手続きをしなければならない。[99 ホ 5418]

ただし、特許法第 30 条第 2 項においていう「趣旨の記載」とは、「公知例外の適用を受けようとする」趣旨自体の記載を意味するのであって、必ず出願書に当該公知事実を特定して初めて趣旨の記載とみなされるわけではない。従って、出願時に出願書に（出願書書式の公知例外適用のボックスにチェックして）公知例外主張の趣旨を表示した場合には、出願書に公知事実を具体的に記載していなくても、出願日から 30 日以内に公知を証明することができる書類を提出すれば、その公知に対して公知例外が認められる。

一方、特定の一つの公開行為と密接不可分の関係にある複数回に渡る公開である場合は、2 回目以降の公開については証明書類の提出を省略することができる。この場合、特許法第 30 条第 1 項の期間である 12 カ月(出願日が 2012 年 3 月 14 日以前の場合は 6 カ月)の起算日は、最先公開日である。

ここで「特定の一つの公開行為と密接不可分の関係にある複数回に渡る公開」とは、特許法第 30 条第 1 項第 1 号に該当する特定の一つの公開行為と密接な関連がある公開であって、互いに不可分の関係にあり、例えば、次のようなものがある。

(例)①2 日以上を要する試験、②試験と試験当日に配布された説明書、③刊行物の初版と重版、④原稿集とその原稿の学会(口頭)発表、⑤学会発表とその講演集、⑥学会の巡回講演、⑦博覧会出品とその出品物に関するカタログなど

また、研究結果による発明について一つの学術的な発表活動(学術雑誌への掲載、学術団体における発表、研究報告書の公表、学位論文の公開など)がある場合、これらの公開は、その一つの学術的な発表行為に限られるのではなく、複数回の学術的な公開が続く状態を予定していることであり、同一の発明のその他学術的な発表行為とも密接不可分の関係にあるとみなして、最初の学術的な発表行為に対して適法な公知例外主張手続きをしているのであれば、同一の発明に関する以降の学術的な発表行為に対しても公知例外の効力が及ぶものとみなす。[2011 原 6757、2010 原 4635]

☞特定の 1 つの公開行為と後続の公開行為が密接不可分の関係にあるか否かが不明確な場合には拒絶理由を通知して、出願人に補完又は釈明する機会を与えることが好ましい。

(2)特許法第 30 条第 1 項第 1 号による公知になった日と特許出願日の間に第三者によって公知例外主張出願に記載された発明と同一の発明の公開がある場合、第三者による公知が公知例外に該当する公知により知得した発明の公開であるという事実が明白な場合を除き、その公知例外主張出願は新規性がないものとみなして拒絶決定する。[特法 29(1)]

ここで、第三者による公知が公知例外に該当する公知により知得した発明の公開とは、例えば、特許を受けることができる権利者による試験又は刊行物の発表、学術団体が開催する研究集会での発表、博覧会への出品などによって公知になった発明を第三者が刊行物に転載する場合などである。

また、上記の理由による審査官の拒絶理由通知に対して出願人が第三者による公知が公知例外に該当する公知により知得した発明の公開であるという事実、又は出願人の意に反して公知になった発明であるという事実を立証することができない場合、その特許出願に対して拒絶決定する。

(3)発明が公開された後、12 カ月(出願日が 2012 年 3 月 14 日以前である場合は 6 カ月)以内に同一発明を出願(A)し、特許法第 30 条の規定により公知例外主張出願の規定の適用を受け、上記の出願日と同じ日に同一発明について第三者が出願(B)をした場合、A は B との関係においては特許法第 36 条第 2 項による同日に出願された同一発明に該当して協議対象発明になり、それと同時に B は公開により新規性を喪失した発明になる。従って、B 出願は特許法第 36 条の規定を適用しなくても公開された発明により新規性がなく、特許を受けることはできない。

この場合、審査官は A と B を審査するに当たって B に新規性がないという理由で拒絶理由を通知した後で拒絶決定をするのではなく、B に対し新規性がない旨の拒絶理由を通知すると同時に A と B に対し、A と B は同日に出願された同一発明に該当するため、協議によって定められた一つの発明のみが特許を受けることができる旨を記載して、特許法第 36 条第 6 項の規定に基づいて協議を命じる。協議命令に従って B を取り下げるなど適切な措置をとった場合、A は特許を受けることができる。

(4)特許を受けることができる権利を有する者が特許出願などをすることによりその発明が特許公報などに掲載されて公知になった場合には、特許法第 30 条の規定が適用されない。[特法 30(1)(1)]

これは特許を受けることができる権利者が特許出願をした結果、その発明が特許公報などに掲載されて公知になった場合において、特許公報などによる公開は特許出願に関する手続きの一環であって特許法第 64 条第 1 項の規定により特許庁長が公開するものであり、特許を受けることができる権利を有する者の積極的な意思により当該発明を刊行物に発表するものではないため、このような場合には特許法第 30 条規定は適用されない。

ただし、出願された発明の公開がある前に取り下げられる、又は無効になる、若しくは拒絶決定が確定するなど出願に関する手続きが終了した後、特許庁の錯誤により公開された場合には、本人の意思に反する公開とみなして特許法第 30 条の規定を適用することができる。

(5)条約による優先権主張に伴う出願において特許法第 30 条規定の適用を受けるためには、特許法第 30 条規定の適用対象になる行為をした日から 12 カ月(出願日が 2012 年 3 月 14 日以前である場合は 6 カ月)以内に我が国において出願をしなければならない。[特法 30(1)、特法 54]

しかし、国内優先権主張出願においては公知などになった日から 12 カ月(出願日が 2012 年 3 月 14 日以前である場合は 6 カ月)以内に公知例外適用の申立と共に先願をした場合であれば、後願を 12 カ月(出願日が 2012 年 3 月 14 日以前である場合は 6 カ月)以内にしなくても特許法第 30 条の適用を受けることができる。

(6)特許法第 30 条第 1 項第 1 号規定による公知例外主張の規定の適用を受けるための公開行為は、その発明の公開が特許を受けることができる権利を有する者の積極的公開行為のみならず、特許を受けることができる権利を有する者が公開を依頼して第三者が公開する行為、又は第三者が特許を受けることができる権利を有する者の許諾(黙示的許諾を含む)を得て引用する公開行為などを含む。

ここで、①特許を受けることができる権利を有する者が公開を依頼して公開した場合とは、権利者が第三者に発明の公開を委託(発明者又は権利者を明記する場合など)する、又は新聞社に報道資料若しくは原稿を伝達して発明を公開する場合(発明者又は権利者が記事に明確に示されていなくても報道資料若しくは原稿の寄稿者が権利者であることを立証する場合は可能)などを含み、②特許を受けることができる権利を有する者の発明を引用する公開とは、特許を受けることができる権利を有しない者の論文又は記事などにおいて発明者若しくは発明者が属する会社などを明らかにし、その発明を引用して公開する場合、又は発明者の属する会社がその製品のカタログなどを通じて発明を公開する場合などを含む。

一方、発表者、発明者又は出願人が多数である場合、発表者のうち 1 人でも発明者又は出願人と同一であれば、これらの関係を証明しなくても本規定の適用を受けることができるが、同一の者がいない場合は、①発表者が発明の発表時に特許を受けることができる権利を有する者であることを証明することができる書類、②特許を受けることができる権利を有する者が公開を依頼して公開した事実を立証することができる書類、③特許を受けることができる権利を有する者の発明を引用するという公開事実を立証することができる書類を提出しなければならない。

(7)我が国において出願されたものとみなす国際出願(国際特許出願)は、国際出願日に公知例外主張に関する手続きを行わなくても特許法第 200 条により基準日経過後 30 日内に公知例外主張の旨を記載した書面と証明書類を提出すれば、同法第 30 条の規定の適用が受けることができる。[特法 200、特則 111]

国内段階に進んだ国際特許出願について上記の旨を記載した書面と証明書類が法定期間内に提出された場合には、特別な事情がない限り、公知例外主張が第 30 条第 2 項の要件を備えたものと認め、通常の公知例外主張と同一に方式審査と実体審査を進行する。

一方、国際出願の場合、出願人は国際出願日当時に国際出願書(Box No. VIII(v))において、「新規性喪失の例外に関する宣言」を行うことができ、特許法第 201 条第 5 項により国際出願書は我が国における特許出願の出願書にみなされるため、国際出願書に上記の宣言が含まれたことが確認された場合には、特許法第 30 条第 2 項による旨の記載が正しくなされたものとみなさなければならない。すなわち、上記の宣言が国際出願書に記載され、基準日から 30 日内に証明書類が適法に提出されたのであれば、第 200 条による書面が提出されなかった場合であっても第 30 条第 2 項の要件を備えたものと認めて審査を進める(PCT 規則 4.17 を参照)。[PCT 規則 4.17]

(8)2015 年 7 月 29 日以降の出願に対しては、特許法第 30 条第 3 項の規定により、特許を受けることができる権利を有する者が出願時に出願書に公知の事実を記載しなかったとしても、明細書などの補正可能期間及び登録決定の送達を受けた日から 3 カ月(ただし、設定登録以前であること)内に公知例外主張を補完することができるという点を踏まえ、拒絶理由を通知する際にできるだけすべての拒絶理由をまとめて指摘するようにする。

出願人が公知例外主張を補完することで権利者による公開を根拠とする拒絶理由を容易に解消できると予想される場合、審査官は通常の技術者が全体的にその趣旨を理解できる程度に簡略に拒絶理由を記載することができ、公知例外主張の補完によって拒絶理由が容易に解消できることを出願人に通知することができる。

(拒絶理由通知書の作成例)

引用発明 1：公開特許公報第 00-0000 号

引用発明 2：米国特許第 000000 号

引用発明 3：公知例外未主張文献

1-1. 請求項 1 の発明は、構成 C をさらに備えている点で引用発明 1 と異なりますが、構成 C は引用発明 2 の C’と...点で実質的に同じです。引用発明 2 の C’は...であるという点で通常の技術者が引用発明 1 の A、B と容易に組み合わせられるため、請求項 1 の発明は通常の技術者が引用発明 1、2 から容易に発明することができます。

1-2. (請求項 2 の発明に対する進歩性の拒絶理由も具体的に記載)

2. 請求項 1 及び 2 の発明は、引用発明 3 の第 0 面乃至第 0 面の内容と図面 0 乃至 0 を考え合わせて通常の技術者が容易に発明することができます。

一方、出願人が公知例外主張を補完して指摘された拒絶理由を解消したため、これによってその他の公知になった文献を理由に新しく拒絶理由を通知しようとする場合は、最初意見提出通知とする。

(9) 国内優先権主張出願を行いながら先願の後に公知になった発明について公知例外主張を行った場合、国内優先権主張出願の発明のうち先願の最初の明細書又は図面に開示されていない発明は国内優先権主張出願日に出願されたものとみなされるため、先願の後に公知になった発明であっても公知例外主張を認める必要があることから、先願の後に公知になったことを理由に国内優先権主張出願の公知例外主張を不適法とみなさないように留意する。

第 3 章 進歩性

1. 関連規定

特許法第 29 条(特許要件)①産業上利用することができる発明であって、次の各号のいずれかの一つに該当するものを除き、その発明について特許を受けることができる。

1. 特許出願前に国内又は国外において公知になる、又は公然実施をされた発明

2. 特許出願前に国内又は国外において頒布された刊行物に掲載される、又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明

②特許出願前にその発明が属する技術分野において通常の知識を有する者が第 1 項各号のいずれかの一つに該当する発明によって容易に発明をすることができれば、その発明については、第 1 項の規定にもかかわらず、特許を受けることができない。

2. 特許法第 29 条第 2 項の趣旨

特許法第 29 条第 2 項において進歩性がない発明に対して特許を付与しないとした理由は、従来の技術と同一ではないだけであって技術的効果において改善されたところがない、又は改善の程度が微々たる技術に対して特許権を付与することは、技術の発達に貢献した者に対してその公開の代償として独占排他権を付与する特許制度の趣旨とも合致しないだけでなく、こうした特許権によって第三者による技術の実施が制限されることにより、産業発展に寄与しようとする特許制度の目的にむしろ反するためである。

(参考)「進歩性」という用語は、特許法上に明文規定されていないが、特許法第 29 条第 1 項各号の 1 に規定された発明により、その発明が属する技術分野において通常の知識を有する者が容易に発明することができた発明を進歩性のない発明であるといい、そうではない発明を進歩性のある発明という。

3. 関連用語の定義

3.1 特許出願前

「特許出願前」とは特許出願日の概念ではなく、特許出願の時・分・秒まで考慮した概念である。例えば、国外において発明が公知になり、その公知になった時を我が国の時間に換算してみたとき、当該出願の出願時より前であると認められる場合は、特許法第 29 条第 1 項第 1 号に該当する発明として取り扱う。[2006 フ 2660、特法 29(2)]

3.2 通常の技術者

進歩性有無の判断にあって基準になる者は、「その発明が属する技術分野において通常の知識を有する者(以下、「通常の技術者」という)」である。

通常の技術者とは、出願前の当該技術分野の技術常識を有し、出願発明の課題に関連した出願前の技術水準にあるすべてを入手して自身の知識にすることができる者であり、実験、分析、製造などを含む研究又は開発のために通常の手段を用いることができる上、公知の材料の中から適切な材料を選択する、又は数値範囲を最適化する、若しくは均等物に置き換えるなど通常の創作能力を発揮することができる特許法上の想像の人物である。[2008 ホ 8150]

ここでいう「技術水準」とは、特許法第 29 条第 1 項各号の 1 に規定された発明以外にも当該発明が属する技術分野の技術常識などを含む技術的知識によって構成される技術の水準をいう。また、日常的な業務及び実験のための普通の手段など、請求項に記載された発明の技術分野に係わるあらゆる種類の情報に関係があるものである。

3.3 容易に発明をすることができること

「通常の技術者が特許法第 29 条第 1 項各号の 1 に規定された発明によって容易に発明をすることができるもの」は、通常の技術者が特許出願前に公知などになった発明(又は複数の発明)から動機誘発により、又は通常の創作能力の発揮により、請求範囲に記載された発明を容易に考え出すことができるか否かの判断である。

4. 進歩性の判断の基本原則

(1)進歩性の審査は、特許出願前に通常の技術者が「請求項に記載された発明」を特許法第29 条第 1 項各号の 1 に規定された発明(以下、「引用発明」という)により容易に発明することができるか否かに関する判断である。特許出願前に通常の技術者が「請求項に記載された発明」を引用発明により容易に発明することができる場合には、その発明は進歩性がない。[特法 29(2)]

(2)請求範囲に請求項が 2 以上ある場合には、請求項毎に進歩性の有無を判断する。[96 フ 603]

(3)新規性と進歩性は別個の拒絶理由であり、進歩性の判断より新規性の判断を先行しなければならないが、審査手続きの簡素化及び出願人対応の容易性のために新規性がないと判断された発明に対しては進歩性もないという旨の拒絶理由を同時に通知することができる。

(参考)特許発明の進歩性は新規性のあることを前提にしているため、ある発明が公知技術に照らし合わせて新しいものであるか否かという新規性の問題と、それが公知技術から容易に考え出すことができるものであるか否かという進歩性の問題は区別されるべきで、よって発明の進歩性を判断するためには、その発明の新規性の判断が先行されることが順序というべきである(大法院 1992. 6. 2. 91 マ 540 決定を参照)。

(4)マーカッシュ形式の請求項など 1 の請求項に 2 以上の発明が記載された請求項(複数の請求項又は構成要素を選択的に引用する場合を含む)に対し、一部の発明に対してのみ新規性又は進歩性がないという拒絶理由を通知する場合は、当該拒絶理由のある発明を具体的に指摘しなければならない。[特法 63(2)]

5. 進歩性の判断方法

審査官は、出願当時に通常の技術者が直面していた技術水準全体を考慮するよう努めると同時に発明の説明及び図面を勘案し、出願人が提出した意見を参酌して出願発明の目的、技術的構成、作用効果を総合的に検討する一方で、技術的構成の困難性を中心に目的の特異性及び効果の顕著性を参酌して総合的に進歩性が否定されるか否かを判断する。[2007 フ 1527、2001 フ 812、97 フ 2224]

進歩性が否定されるか否かは、通常の技術者の立場から①引用発明の内容において請求項に記載された発明に至るような動機があるか否か、又は②引用発明と請求項に記載された発明の差異が通常の技術者の有する通常の創作能力の発揮に該当するか否かを主な観点にして③引用発明に比べて改善された効果があるか否かを参酌して判断する。

5.1 進歩性の判断手順

発明の進歩性は、次の手順に従って判断する。

(1)請求項に記載された発明を特定する。この場合、請求項に記載された発明の特定方法は、「第 2 章の新規性判断」と同一である。

(2)引用発明を特定する。この場合、引用発明の特定方法は、「第 2 章の新規性判断」と同一であり、複数の引用発明を特定することもできる。引用発明を特定するときには、請求項に記載された発明と共通する技術分野及び技術的課題を前提に、通常の技術者の視覚で特定しなければならない。

(3)請求項に記載された発明と「最も近い引用発明」を選択し、両者を比較してその差異点を明確にする。差異点を確認するときには発明の構成要素間の有機的結合性を勘案しなければならない。より具体的には、発明を構成する要素のうち有機的に結合しているもの同士は構成要素を分解せず、結合した一体のものとして引用発明の対応する構成要素と比較する。

(4)請求項に記載された発明が最も近い引用発明と差異があるにもかかわらず、最も近い引用発明から請求項に記載された発明に至ることが通常の技術者にとって容易であるのか否かをその他引用発明と出願前の技術常識及び経験則などに照らして判断する。

5.2 引用発明の選択

(1)進歩性の判断の比較対象になる引用発明は、原則として出願発明と同じ技術分野に属する、又は出願発明の技術的課題、効果若しくは用途と合理的に関連する技術分野から選択しなければならない。ここでいう同じ技術分野とは、原則として当該発明が利用される産業分野を意味するが、請求項に記載された発明の効果又は発明の構成の全部若しくは一

部が有する機能から把握される技術分野も含まれる。引用発明が請求項に記載された発明と異なる技術分野に属していても引用発明自体が通常その他技術分野においても使用される可能性がある、又は通常の技術者が特定の技術的課題を解決するために参考にする可能性があると認められる場合には、引用発明に選定することができる。もし、請求項に記載された発明と相違する分野の先行技術を引用発明に引用する場合には、両技術分野の関連性、課題解決の同一性、機能の同一性など引用の妥当性を充分に検討しなければならない。[2006 フ 3939、2006 フ 2059]

(例 1)出願発明は開封が容易で、完全な密閉ができる植物栄養剤容器用キャップに関するものであり、引用発明として多様な粘度の液体に使用できる噴出閉鎖具組立体が開示されている場合、両方はいずれも液体を収容する容器の口を閉鎖又は開封する手段に関するものであるという点で、技術の転用が可能な隣接技術分野に属するとみることができるため、噴出閉鎖具組立体は、引用発明として適切に選択されたものということができる。

(例 2)傘とパラソルは、技術分野が厳密に一致するものではないが、いずれも中央の支持棒を中心に上部の覆いを広げる構造からなっていて、その技術分野が非常に隣接しているため、パラソルを引用発明にして傘の進歩性を否定することができる。[2005 フ 3321]

(例 3)出願発明は樹幹注入法を利用して薬剤を木に注射し、穿孔穴を塞ぐ樹木の病虫害防止方法であり、引用発明 1 は樹幹に穿孔した後、その穿孔を処理する方法に関するものであり、引用発明 2 は樹幹注入法により防除対象の樹木に抗生剤を投与する技術に関するものである場合、引用発明 1、2 は、出願発明と同一技術分野に属する発明とみなされるため、引用発明 1、2 を先行技術にして出願発明の進歩性を否定することができる。[2002 フ 987]

(2)「最も近い引用発明」とは、選定された引用発明のうち通常の技術者が利用することができる最も有力な先行技術を意味し、出願発明の技術的特徴が最も多く含まれているものであって、できる限り請求項に記載された発明の技術分野と近接している、又は同一若しくは類似した技術的課題、効果又は用途を有する引用発明の中から選択することが望ましい。

(例)パラソル又は傘のように畳んで広げることができる物品において、畳んだときの嵩をより小さくすることで携帯容易性を向上させるのは、当該技術分野において通常認識されている共通の技術的課題に該当するため、傘はパラソルの進歩性を否定するための最も近い引用発明となる。[2005 フ 3321]

(3)刊行物において請求項に記載された発明から遠ざかる、又は反対方向に導くような記載がある場合、当該刊行物を引用発明に選定することに注意を払う必要がある。ただし、請求項に記載された発明を容易に導き出すなかで適切ではない記載があったとしても、技術分野の関連性と機能の共通性など他の観点からみて発明に至るような動機があった場合には、引用発明に使用することができる。

(例)出願発明はプローブカードに関するものであって、引用発明 1 と同じ技術分野に属し、引用発明 1 は全体的な平面性を調整する手段がないという点を除けば出願発明の構成をすべて含んでおり、また、引用発明 1 に全体的な平面性を調整する手段の導入を妨げる旨の記載はなく、その技術的構成に照らしてこのような手段を導入することに技術的困難があるといえないため、引用発明 2(出願発明と同一の技術分野)に開示された基板の配向を全体的に調整する構成(平面性調整機能の遂行)を引用発明 1 と結合して出願発明の進歩性を否定することができる。

(4)審査の対象になる出願の明細書の中に背景技術として記載された技術の場合、出願人がその明細書又は意見書などでその技術が出願前に公知になったことを認めている場合は、その技術の公知性を事実上推定して請求項に記載された発明の進歩性を判断することができる。ただし、出願人が実際には出願当時に公開されていない先願発明又は出願人の会社内部にしか知られていない技術を錯誤で公知になったと間違って記載したことが明らかになる場合など、特別な事情があるときには、こうした推定が翻される可能性もあるため、出願人が特別な事情があったと主張・立証した場合は、その推定に基づいた拒絶理由は解消されたものとみなして、その後の審査手順を進める。[2013 フ 37]

(5)先行技術が未完成発明である、又は表現が不充分である、若しくは一部の内容に瑕疵があるとしても通常の技術者が技術常識又は経験則により容易に技術内容を把握することができるのであれば、進歩性の判断の対応資料にして引用することができる。[2006 フ 1957、2005 ホ 8210、2004 フ 2307]

(例)出願発明がエストロゲン化合物を単独で使用して神経退行性疾患を治療する製薬組成物に関するものであり、通常の技術者がエストロゲンなど性ホルモンが神経退行性疾患に有用であるという事実を引用発明から容易に認識することができる上、このような事実が出願発明の出願当時の技術常識にも相反しない場合には、たとえ引用発明の明細書に薬理作用及び実験例が充分に記載されていないため、明細書の一部記載に瑕疵があるとしても引用発明を先行技術にして進歩性を判断することができる。

6. 容易性判断の根拠

6.1 発明に至るような動機の有無

引用発明の内容中に請求項に記載された発明に関する示唆がある場合、引用発明と請求項に記載された発明の課題が共通する場合、機能・作用が共通する場合、技術分野の関連性がある場合などは通常の技術者が引用発明に基づいて請求項に記載された発明を容易に発明することができるという有力な根拠になる。

6.1.1 引用発明の内容中の示唆

引用発明の内容中に請求項に記載された発明に関する示唆があれば、通常の技術者が引用発明に基づいて請求項に記載された発明を容易に発明することができるという有力な根拠となる。[2006 フ 3724]

(例)出願考案には密閉された容器内に凝縮機、モータ、コンプレッサなどを装着する技術手段が記載されていて、引用考案には冷凍用圧縮機の関連構成を密閉された容器内に収蔵する技術手段が記載されており、引用考案は密閉容器内に熱交換器が含まれないという点に限って出願考案と違いがある場合、引用考案が冷却要素の一つである熱交換器の収蔵も示唆していると考えられるため、出願考案の技術手段は引用考案の技術内容から通常の技術者が極めて容易に考案されるものである。

6.1.2 課題の共通性

(1)引用発明と請求項に記載された発明の課題が共通する場合、そては通常の技術者が引用発明に基づいて請求項に記載された発明を容易に発明することができるという有力な根拠になる。[2007 フ 5024]

もし、引用発明が請求項に記載された発明と技術的課題が共通しない場合には、出願発明の課題が当該技術分野において自明な課題であるか否か、技術常識に照らし合わせて容易に考えられる課題であるか否かについてより綿密に検討し、進歩性を否定することができる根拠にできないかを判断する。

(例 1)出願考案は防寒帽子の全体的な形状を動物の形状にして独特のファッションを創出すると共に着用者の頭部と耳だけでなく、首、頬、口の周囲をすべて保護することができるようにした動物型防寒帽子に関するものであり、引用考案 1 は動物の頭部の形状で形成された動物型防寒帽子に関するものであり、引用考案 2 は悪天候の際に目を除いた残りの顔部を覆うことで顔面を保護するマスクフードに関するものである。この場合、引用考案の技術分野が出願発明と同一である、又は非常に隣接し、出願考案の技術的課題とその解決手段は引用考案それぞれにすべて提示されているといえるため、各引用考案を結合することに技術的困難性がないものとみなされるため、出願考案は通常の技術者が各引用考案から極めて容易に考案することができるものである。[2007 ホ 3028]

(例 2)出願発明はダイアフラムの外周部に力を加えて外周部の傾斜を調整することにより、ダイアフラムのスナップ動作の特性を調整するスナップ動作ダイアフラムに関するものであって引用発明は温度の変化によって動作するサーモスタットに関するものであり、出願発明と引用発明の技術的課題は、いずれもダイアフラムのスナップ動作の特性を調整しようとするものであるため、互いに同一である。このとき、出願発明のダイアフラムが圧力変化によって動作するものである反面、引用発明のダイアフラムは温度の変化によって動作するという点で差異があるが、この差異が発明の本質に影響を及ぼすのではなく引用発明の熱応動によるスナップ動作の調整方法を圧力応動方式のダイアフラムに適用することが通常の技術者が容易にすることができる程度のことであれば、出願発明の進歩性は認められない。

(2) 引用発明が請求項に記載された発明とその課題が相違する場合にも、通常の技術者が引用発明から通常の創作能力を発揮して請求項に記載された発明と同一の構成を導き出すことができたという事実が自明である場合には、進歩性を否定することができる。

(例) 出願発明はディスクの表面に水滴が付着することを防止するためにカーボン製ディスクブレーキに溝を形成したものであり、引用発明 1 にはカーボン製ディスクブレーキが記載されており、引用発明 2 には表面に付着する埃を除去する目的で金属製のディスクブレーキに溝を形成するという記載がある場合、技術的課題は異なるものの、引用発明 1 のカーボン製ディスクブレーキの場合にも表面に埃が付着すれば制動の妨げになるということは一般的な技術常識であり、こうした問題を解決するために引用発明 2 の技術を引用発明 1 のカーボン製ディスクブレーキに適用して溝を形成することは、通常の技術者であれば容易に構成することができる程度の改良に過ぎないため、出願発明の進歩性は否定される。

6.1.3 機能・作用の共通性

引用発明と請求項に記載された発明の機能又は作用が共通する場合、それは通常の技術者が引用発明に基づいて請求項に記載された発明を容易に発明することができるという有力な根拠になる。

(例) 出願発明は、特定の構造のろ過部が形成された家庭用ろ過装置に関するものであり、引用発明 1 にはろ過部の構造が相違するだけで、他の構成は出願発明と同一の家庭用ろ過装置が開示されており、引用発明 2 には出願発明とろ過部の構造が同一の自動車用ろ過装置が開示されている場合、引用発明 1 及び 2 に記載されたろ過装置はろ過という機能乃至作用の面において共通し、ろ過装置に一般的に要求されている目的乃至課題の面において相違する技術分野の発明であるともいえないことから、引用発明 1 に、引用発明 2 に記載されたろ過装置を導入して出願発明に至らせることは、通常の技術者であれば、容易にできる程度のことである。

6.1.4 技術分野の関連性

出願発明と関連する技術分野の公知技術のうち、技術的課題の解決と関係のある技術手段が存在するという事実は、通常の技術者が引用発明に基づいて請求項に記載された発明を容易に発明することができるという有力な根拠になる。[2005 フ 3321、2002 フ 987]

(例)靴下の構成に関する発明において、引用発明に靴下の構成と類似した手袋が記載されている場合、手袋と靴下は極めて近接した技術分野に属し、相互関連性が高いため、通常の技術者であれば容易に手袋の構成を靴下の構成に置き換えてみることができる。

6.2 通常の技術者が有する通常の創作能力の発揮に該当すること

公知技術の一般的な応用、よく知られた物理的性質からの推論、よく知られた課題の解決に向けたその他の技術分野の参照などにより日常的な改善を達成することは、通常の技術者が有する通常の創作能力の発揮に該当する。「通常の創作能力の発揮」に該当する具体的な類型として、一定の目的を達成するための公知の材料の中で、最も適した材料の選択、数値範囲の最適化又は好適化、均等物による置換、技術の具体的適用に伴う単純な設計変更、一部の構成要素の省略、単純な用途変更などがある。請求項に記載された発明と引用発明の相違点がこのような点において見られるだけである場合には、他に進歩性を認める根拠がない限り、通常その発明の進歩性は否定される。[2007 フ 1299、2005 フ 438]

6.2.1 均等物による置換

発明の構成の一部に対し、同一の機能を遂行して互換性のある公知の構成に置き換えることは、より良い効果を有するなど特別な事情がない限り、通常の技術者が有する通常の創作能力の発揮に該当するため、進歩性が認められない。[2002 フ 2099、2002 フ 1829、2002 フ 604]

ここで、均等物物による置換が通常の技術者が有する通常の創作能力の発揮に該当するというためには、置換された公知の構成要素が均等物として機能するという事実だけでは充分ではなく、その置換が出願時に通常の技術者にとって自明でなければならない。このとき、置換された構成要素が均等物として機能するという事実が出願前に知られているなど、その均等性が当該技術分野において既に知られている場合には、その置換が通常の技術者に自明であるという証拠となる。

(例 1)請求項に記載された熱交換装置を引用発明と比べてみると、他の技術的構成は引用発明に開示されたところと同じであり、ただし、材質において SiC と均等関係にあるアルミニウムに置き換えたという差異がある場合、体積が小さく耐食性に優れた熱交換機を提供しようとする当該技術分野において、SiC とアルミニウムが互いに均等関係にあるという事実がこの出願前に既に公知になっていたとすれば、出願発明の進歩性は認められない。

(例 2)請求項に記載された発明は反応を加速させて結晶の形成を促進させるために炭酸マグネシウムを添加しているのに対し、引用発明は同じ目的で酸化マグネシウムを使用すると同時に当該技術分野において反応温度が 1300℃以上になると炭酸マグネシウムが酸化マグネシウムに変化することが知られている場合、引用発明の酸化マグネシウムを炭酸マグネシウムに単純置換することは、より良い効果をもたらさない均等物による置換に過ぎないため、進歩性が認められない。

(例 3)請求項に記載された発明が油圧モータを採用したドリルに関するものであり、引用発明のドリルは電気モータを採用している場合、研削技術分野において電気モータと油圧モータが混用される事実が認められるため、油圧モータの採用によって予想しなかった効果が発生するという事実が明らかにされない限り、進歩性は否定される。

6.2.2 技術の具体的適用による単純な設計変更

請求項に記載された発明が引用発明の技術思想をそのまま利用し、単純に適用上の具体的環境変化に応じて設計を変更したものであり、それによってより良い効果があると認められないときには、特別な事情がない限り、通常の技術者が有する通常の創作能力の発揮に該当するため、進歩性が認められない。[2004 フ 1137]

例えば、請求項に記載された発明と引用発明の違いが公知になった技術構成の具体的適用によって発生したものであって、単純に構成要素の大きさ、比率(proportion)、相対寸法(relative dimension)又は量にあるだけの場合には、通常の技術者が有する通常の創作能力の発揮に該当するとみなして進歩性を否定する。ただし、そのような違いによって動作又は機能などが異なる効果があり、そのような効果が通常の技術者の有する通常の予測可能範囲を超える、より良い効果として認められる場合には、進歩性が認めることができる。[2000 フ 2008、2000 フ 3623]

(例 1)出願考案は電子レンジドアの開閉時の遊動を防止するためのものであって、遊動防止突起を上下に設置して挿入溝に嵌合するようにしたものであり、引用考案は目的及び作動原理は同一であるが、突起と溝の形状、個数及び設置位置が相違するだけである場合に、上記の構成上の差異は引用考案の挿入部材と受入部材を出願考案の電子レンジの形状に適用するために単純に設計を変更したものに過ぎないため、進歩性は認められない。[2003 フ 243]

(例 2)出願発明の電動あんま機用の制御回路を引用発明のキムチ冷蔵庫用マイコンと対比してみたところ、構成上の違いは電動按摩機に適用するための抵抗値情報と電動モータ駆動用制御の仕様にあるだけである場合、出願時点のマイコン設計の技術水準を考慮した際、この差異が制御対象にマイコンを合わせるための通常の技術者による単純な設計変更に該当するのであれば、進歩性が認められない。

(例 3)出願発明は保温材が密着固定された水タンク用レベルゲージのカバーに関するものであって、引用発明は内側面にシーリング材が取り付けられたドアに関するものである場合、通常の技術者が引用発明のシーリング材の材質を単純変更して保温材にしたことで出願発明を導き出すことができるようにみられるが、出願発明はレベルゲージに保温材が密着・固定されることにより、冬季における外部温度の下降に伴うレベルゲージの凍結破損を防止することができるという点で効果が顕著であるた

め、直ちに容易に発明をすることができるものとみなしてはならない。

6.2.3 一部の構成要素の省略

先行技術に開示された公知になった発明の一部構成要素を省略した結果、関連した機能が失われる、又は品質(発明の効果を含む)が劣化する場合、そうした省略は通常の技術者にとって自明なものとみなして進歩性が否定される。しかし、出願時の技術常識を参酌したとき、通常の技術者の通常予測可能な範囲を超えて一部構成要素の省略にもかかわらず、その機能が維持される、又はむしろ向上する場合には進歩性を認めることができる。

(例)引用発明は水溶性けい酸塩を含む歯磨き粉であって、けい酸塩が歯の表面に皮膜を形成することによって敏感な歯に対する刺激を遮断する効果を与えるのに対し、出願発明はコスト減縮を目的に歯磨き粉から上記の水溶性けい酸塩を除いた歯磨き粉に関するものである場合、けい酸塩を省略したことによって歯磨き粉からコーティング及び刺激遮断の効果が失われたとすれば、出願発明は進歩性がないものとみなされる。

6.2.4 単純な用途の変更・限定

先行技術に開示された公知になった発明の用途を単純に変える、又は用途を追加的に単純限定する場合には進歩性が認められない。すなわち、請求項に記載された発明が用途の変更又は用途の追加的限定によってのみ先行技術と区別される場合、出願時の技術常識を参酌したときにその用途の変更又は追加的限定にってより良い効果がなければ、進歩性は認められない。[2005 フ 414、2003 フ 1390、2002 フ 1935]

(例)潤滑特性の変化を遅らせる合成油が公知になっており、出願発明は上記の公知の合成油を切削工程の切削油として使用することによって切削油の再利用が可能になる効果が得られたとするとき、出願時の技術常識を参酌したところ、潤滑特性の変化が遅くなることにより自然に再利用が可能になったというとすれば、進歩性は否定される。

6.2.5 公知技術の一般的な適用

先行技術に記載され、その構成及び機能が既に知られている公知の技術を出願発明の技術的課題の解決のために必要に応じて付加し、その機能通りに使用することによって予測可能な効果を得ただけである場合には、進歩性が認められない。ただし、出願時の技術常識を参酌したときに公知の技術が適用され、他の構成要素と有機的結合関係が形成されることにより、先行技術に比べてより良い効果が得られる場合は、進歩性を認めることができる。[2005 フ 2991、2004 フ 1137、2000 フ 150]

(例 1)出願発明が通常の牛黄清心丸を経口用(飲む)液剤に剤型化したものである場合、出願前から既に多数の漢薬剤において丸剤を液剤の形態へ剤型化する事例が少なくなかったとすれば、出願発明に特別な技術的意味があるとはみなすことは難しいため、出願発明の進歩性は否定される。[2000 フ 433]

(例 2)出願発明が配管連結ジョイントに漏水感知孔を形成することを特徴とする場合、ある物体の内部の状況を感知するために外部に孔を形成することは、全技術分野において極めて常識的なことであるため、出願発明の配管連結ジョイントに形成される漏水感知孔は、通常の技術者が有する通常の創作能力の範囲内に過ぎず、進歩性が認められない。[2005 フ 469]

(例 3)出願発明はボールグリッドアレイ集積回路の部品を格納するためのトレイに関するものであり、出願当時、既に集積回路の部品がピンタイプからボールグリッドタイプへ発展していた場合、集積回路の部品の格納トレイを生産する通常の技術者であれば、集積回路部品の上記の形態の変化に歩調を合わせて引用発明のピンタイプトレイから出願発明のボールグリッドタイプトレイを格別の困難なく発明することができたと見られることから、進歩性は認められない。[2005 フ 1486]

6.3 より良い効果の考慮

(1)請求項に記載された発明の技術的構成によって発生する効果が引用発明の効果に比べてより良い効果を有する場合、その効果は進歩性の認定において肯定的に参酌することができる。[2006 フ 2097、2005 フ 1264]

(参考 1)特許法第 29 条第 2 項の規定は、特許出願された発明が先行の公知技術から容易に導き出される創作であるときには、進歩性に欠けているとみなして特許を受けることができないようにする趣旨であるため、出願された技術において公知になった先行技術から予測される効果以上のより良い、新しい作用効果があるものと認められるため、出願された技術が先行技術より顕著に向上・進歩したものと判断されるときには技術の進歩・発展を図る特許制度の目的に照らし合わせ、通常の技術者が容易に発明することができないものであり、進歩性があるものと認めるべきである(大法院 1997.9.26.宣告 96 フ 825 判決を参照)。

(参考 2)特許発明が公知・公用の既存技術を収集・総合し、これを改良して成された場合において、これを総合するに当たって格別の困難性がある、又はこれによる作用効果が公知になった先行技術から予測される効果以上の新しい相乗効果があるとは認められる上、通常の技術者が先行技術に基づいて容易に発明することができないと思われる場合、若しくは新しい技術的方法を追加する場合でなければ、その発明の進歩性は認めることができない(大法院 1997.5.30.宣告 96 フ 221 判決を参照)。

(2)引用発明の特定事項と請求項に記載された発明の特定事項が類似している、又は複数の引用発明の結合により、一見すると通常の技術者が容易に考えることができる場合であっても請求項に記載された発明が引用発明の有するものとは異質の効果を有する、又は同質であっても顕著な効果を有し、こうした効果が当該技術水準から見て通常の技術者が予測することができない場合には、進歩性が認められる。[2006 フ 619、2000 フ 1184]

特に、選択発明又は化学分野の発明などのように物の構成による効果の予測が容易ではない技術分野の場合、引用発明と比べてより良い効果を有するということが進歩性の存在を認定するための重要な事実になる。[2002 フ 1935、97 フ 1771]

(参考)二つ以上の化合物を所定の割合で配合して製造した染料組成物の進歩性は、その組成物自体の作用効果の有無によって判断されるべきであり、仮に組成物を構成する個々の成分が公知の範疇に属する化合物であっても、これを所定の割合で配合した結果、従来には予測することができなかった作用効果が創出されたのであれば、これは進歩性があるということができる(大法院 1994.4.15.宣告 90 フ 1567 判決を参照)。

(3)発明の説明に引用発明と比べてより良い効果が記載されている、又は引用発明と比べてより良い効果が発明の説明に直接記載されていなくても、通常の技術者が発明の説明又は図面に記載された発明の客観的構成から容易に認識することができる場合には、意見書などにおいて主張・立証(例えば、実験結果)したより良い効果を参酌して進歩性を判断する。しかし、発明の説明に記載されておらず、発明の説明又は図面の記載から通常の技術者が推論することができない場合には、意見書などにおいて主張・立証する効果を参酌してはならない。[97 フ 2224]

(例)出願発明が作動棒の下端に半開円筒が延設された構成を有する吸い玉に関するものであって、半開した円筒を採用することでその内部に挿入された遊動ゴム板の状態が容易に確認できるという点、作動棒の取っ手を引いて真空を解除する際に半開した部分から空気が円滑に流通してすい玉を容易に除去できるという点など、出願発明の相乗効果を通常の技術者が発明の説明及び技術常識から容易に確認することができれば、出願発明の進歩性はこれを参酌して判断する。

6.4 発明の類型による進歩性の判断

6.4.1 選択発明の進歩性の判断

選択発明は引用発明において上位概念に表現されているが、請求項に記載された発明には下位概念に表現されている発明であって、引用発明には直接的に開示されていない事項を発明の必須構成要素の一部にして選択した発明を意味する。[2001 フ 2740]

公知技術から実験的に最適又は好適なものを選択するのは、一般的に通常の技術者が有する通常の創作能力の発揮に該当して進歩性が認められない。ただし、選択発明が引用発明に比べてより良い効果を有する場合には、その選択発明は進歩性が認められる。このとき、選択発明に含まれる下位概念のすべてが引用発明の有する効果と質的に異なる効果を有している、又は質的な差異はないが量的に顕著な差異がなければならない。[2008 フ 736、2001 フ 2740、2002 フ 1935、2002 フ 2846]

一方、選択発明の発明の説明においては引用発明に比べて上記のような効果があることを明確に記載すれば充分であり、その効果の顕著さを具体的に確認することができる比較実験資料まで記載しなければならないわけではない。万一、その効果が疑わしいために進歩性が認められないという理由により拒絶理由の通知があった場合は、出願人が比較実験資料を提出するなどの方法によりその効果を具体的に主張・立証することができる。

(例)出願発明と引用発明は、いずれも中枢神経系退行性疾患の治療に使用されるものであって神経の保護作用をする化合物に関するものであり、出願発明は引用発明において直接的に記載していない下位概念上の化合物を選択した発明である場合、その選択によって出願発明の経口活性が 10 倍程度優れた効果(明細書に明確に記載されている効果)を発揮することになれば、効果の顕著性が認められるため、進歩性は肯定される。

認容発明に請求項発明の上位概念が公知されている場合であっても、構成の困難性が認められれば、進歩性は否定されない。認容発明に請求項発明の上位概念が公知されているとの理由のみで構成の困難性を顧みず、効果の顕著性の有無のみで進歩性を判断してはならない。[2019 フ 10609]

6.4.2 数値限定発明の進歩性の判断

数値限定発明とは、請求項に記載された発明の構成の一部が数量的に表現された発明を意味する。[2006 フ 3939、2006 フ 3472]

公知技術から実験的に最適又は好適の数値範囲を選択するのは、一般的には通常の技術者が有する通常の創作能力の発揮に該当し、進歩性が認められない。しかし、請求項に記載された発明が限定された数値範囲内において引用発明の効果に比べてより良い効果を有するときには、進歩性が認められる。この場合の効果は、数値限定範囲全体において満たされる顕著に向上された効果をいって数値限定の臨界的意義の必要性については、次のように判断する。[2007 フ 1299、2004 フ 370、2004 フ 431、2004 フ 448、2003 フ 1000]

(1)請求項に記載された発明の課題が引用発明と共通し、効果が同質である場合には、その数値限定の臨界的意義が要求される。

(2)請求項に記載された発明の課題が引用発明と相違し、その効果も異質である場合には、数値限定を除いた両発明の構成が同一であっても数値限定の臨界的意義を要しない。

数値限定の臨界的意義が認められるためには、数値限定事項を境界にして特性、すなわち、発明の作用・効果に顕著な変化がなければならず、①数値限定の技術的意味を発明の説明に記載しなければならず、②上限値及び下限値が臨界値であることを発明の説明中の実施例又は補助資料などにより立証しなければならない。臨界値であるという事実を立証するためには、通常数値範囲内と数値外をいずれも含む実験結果が提示され、臨界値であることが客観的に確認される必要がある。

(例 1)出願発明は、引用発明とは違って螺旋の 1 回転度を内径直径の約 12 倍になる管体の長さ以内に数値限定した発明の場合、出願発明の発明の説明に「12 倍以下」に限定することに関する何ら技術的説明もないことから、単に螺旋の回転度を過度に緩慢にしないという意味以上の特別な技術的効果はないものと判断されるため、出願発明における数値限定は何ら技術的意味がない。

(例 2)出願発明は、バックビード(back bead)の形状を良好にするアーク溶接用セラミック裏面材に関するものであり、引用発明との構成上の違いは、裏面材を成す酸化鉄が0.01～0.7%含まれていることしかない場合、上記の数値は、その技術分野において通常の知識を有する者が適切に選択して実施することができる程度の単純な数値限定であり、そのような限定された数値範囲内・範囲外において異質である、又は顕著な作用効果の違いが生じないものであれば、その出願発明は進歩性の要件を備えていないものとみなされる。

(例 3)出願発明の製造原料又は製造工程が公知になった引用発明のそれと一部類似した、又は同一な点があっても、出願発明がその製造原料の構成比又は工程上の添加物において引用発明と異なり、また、それによって経済性又は完成品の品質が引用発明より顕著に向上・進歩している場合には、進歩性があるということができる(大法院 1992.5.12.宣告 91 フ 1298 判決参照)。

(参考)出願発明がその出願前に公知になった発明の有する構成要素の範囲を数値に限定して表現した場合は、その出願発明において進歩性を認めることができる他の構成要素が付加されていて、その出願発明における数値限定が補充的な事項に過ぎないものではない以上、その限定された数値範囲内・外において異質である、又は顕著な効果の違いが生じなければ、その出願発明は、その技術分野において通常の知識を有する者が通常的かつ反復的な実験を通じて適切に選択することができる程度の単純な数値限定に過ぎず、進歩性が否定される上、その出願発明が公知になった発明と課題が共通し、数値限定の有無に限って相違点がある場合には、その出願発明の明細書に限定された数値を採用することによる顕著な効果などが記載されていなければ、特別な事情がない限り、そのように限定した数値範囲内・外において顕著な効果の違いが生じるとは見難い。

6.4.3 パラメータ発明の進歩性の判断

(1)パラメータ発明は、物理的・化学的特性値について当該技術分野において標準的なものではない、又は慣用にされていないパラメータを出願人が任意で創出する、又は複数の変数間の相関関係を利用して演算式でパラメータ化した後、発明の構成要素の一部にする発明をいう。パラメータ発明は、請求項の記載だけでは技術的構成を明確に理解することができない場合があるため、パラメータ発明の進歩性は、発明の説明又は図面及び出願時の技術常識を参酌して発明が明確に把握される場合に限って判断する。

(2)請求項に記載された性質又は特性が発明の内容を限定する事項である以上、これを発明の構成から除外して先行技術と対比することはできないため、パラメータ発明の場合、パラメータから起因する性質又は特性などを勘案して容易に発明することができるか否かを判断する。パラメータ発明の進歩性の判断は、まず、パラメータの導入に技術的意味があるか否かを検討しなければならないため、請求項に記載されたパラメータが出願前に公知になった物性を表現方式のみを変えて表現したものに過ぎない、又は公知になった物に内在している本来の性質又は特性を試験的に確認したものに過ぎない場合、若しくはパラメータ及びより良い効果の因果関係が足りない場合には、技術的意義を認めることができないので進歩性を否定する。ただし、パラメータ発明が数値限定発明の形態を取っている場合は、数値限定発明の進歩性の判断基準をそのまま適用することができるため、仮にパラメータだけでは技術的意義がなくても数値限定によって異質又は同質であっても顕著な作用効果が認められるのであれば、進歩性を認めることができる。[2007 ホ 8764、2007 ホ 81]

(3)請求項に含まれているパラメータを理解することが困難である、又は試験測定及び換算が難しいため、引用発明において対応されるものと比べることが困難であっても、当該パラメータ発明が引用発明から容易に発明することができると合理的に疑うに値する事情があれば、その構成を厳密に対比せずに進歩性が否定される旨の拒絶理由を通知した後、出願人の立証資料(意見書及び実験成績書など)の提出を待つことができる。出願人の反論によって拒絶理由を維持することができない場合には拒絶理由が解消されるが、合理的な疑いが解消されなかった場合には進歩性がないという理由により拒絶決定する。

(4)進歩性の判断において容易に発明することができるという合理的な疑いが生じる場合としては、①請求項に記載された発明のパラメータを他の定義又は試験・測定方法に換算したところ、請求項に記載された発明が引用発明から容易に発明することができる場合、②引用発明のパラメータを発明の説明に記載された測定・評価方法に従って評価したところ、請求項に記載された発明が限定するものと類似することになって進歩性を否定することができる場合、③発明の説明に記載された出願発明の実施形態と引用発明の実施形態が類似していて進歩性を否定することができる場合などがある。

(5)パラメータ発明に対して拒絶理由を通知するときは、一旦合理的な疑いを抱くことになった理由を具体的に記載しなければならず、必要な場合、審査官は審査官の合理的な疑いを解消するための反論方法を出願人に提示することができる。

(6)請求項に記載されたパラメータが当該技術分野において標準的又は慣用されている、若しくは当該技術分野において通常の知識を有する者が容易に理解することができるものであると認められるときには、上記の(1)~(5)の審査基準は適用しないことにする。

(参考)性質又は特性などによって物を特定しようとする記載を含む特許発明及びこれと異なる性質又は特性などによって物を特定している引用発明を対比するとき、特許発明の請求範囲に記載された性質又は特性が異なる定義又は試験測定方法によるものに換算ができて換算した結果、引用発明において対応されるものと同一又は類似する、若しくは特許発明の発明の説明に記載された実施形態と引用発明の具体的な実施形態が同一又は類似する場合は、特別な事情がない限り、両発明は発明に関する技術的表現が相違するだけで、実質的に同一又は類似するものであるとみなすべきであるため、こうした特許発明は新規性及び進歩性は認め難い(大法院 2002.6.28 宣告 2001 フ 2658 判決を参照)。

6.4.4 製造方法により特定された物の発明の進歩性の判断

(1)物の発明の請求項は、発明の対象である物の構成を特定する方式で記載しなければならないため、物の発明の請求項に記載された製造方法は、最終生産物である物の構造又は性質などを特定する一つの手段としてその意味を有するだけである。従って、製法に限定する物の発明の特許要件を判断するに当たって、その技術的構成を製造方法自体に限定して把握するのではなく、製造方法の記載を含めて請求項のすべての記載に基づいて特定さ

れる構造又は性質などを有する物で把握し、出願前に公知になった先行技術と比べて新規性、進歩性などがあるか否かを判断しなければならない。[2011 フ 927]

(2)製法に限定する物の発明の請求項において保護を受けようとする対象は、製造方法又は製造装置ではなく、最終的に得られる物であると解釈されることから進歩性に対する判断対象は物である。従って、審査官は進歩性の判断においてその製造方法又は製造装置に特許性があるか否かを判断するのではなく、そうした方法により製造されて特定される構造又は性質などを有する「物」の構成が公知になった物の構成と比べて進歩性があるか否かを判断して特許の可否を決定する。

(3)製法に限定する物の発明の請求項において、製造方法が物の構造又は性質などに影響を与える場合は、製造方法により特定される構造又は性質などを有する物と見て進歩性を判断する。反面、物の発明の請求項のうち、製造方法による記載があっても製造方法が製造効率又は収率に限って影響を及ぼすなどの場合と同様、物の構造又は性質などに影響を及ぼしていないのであれば、製造方法を除いて最終的に得られた物自体を進歩性判断の対象として解釈する。

(4)請求項に記載された製造方法により物の構造又は性質などを把握することが困難な場合は、明細書に記載された実験データ、実施例、図面などの全体的な記載を参照して発明の範囲を把握し、把握された発明の範囲と同一である、又は類似した引用発明であるため、進歩性が否定される趣旨の拒絶理由を通知することができる。

(5)請求項に記載された製造方法と同一である、又は類似した製造方法を開示する先行技術が存在する場合、同一又は類似した製造方法により同一又は類似した物が生産されると推定されるため、その製造方法により製造された物と見て発明の範囲を把握し、その先行技術と比べて進歩性が否定される旨の拒絶理由を通知することができる。

(6)製造方法による物を特定するに当たって、その製造方法により物の構造又は性質などに影響を及ぼしたか否かの判断が難しく、当該製造方法を考慮していない物自体と類似した引用発明により進歩性が否定されるような合理的な疑いがあれば、進歩性が否定される旨の拒絶理由を通知することができる。審査官は意見書などを参酌して審査を進める。

(例 1)出願発明がジャセオシジンを有効成分にして、これに薬剤学的に許容される物質が添加された胃腸疾患治療剤用の薬学的組成物を請求し、「ヨモギの葉をメタノール又はエタノールで抽出して得られたヨモギ抽出物を脱脂し、クロロホルムで溶出させて小分画物を得た後、これをシリカゲルカラムに充填して溶出させる方法」を記載した場合、その方法は最終生産物であるジャセオシジンの構造又は性質に影響を及ぼすものではないため、その方法は除いてその有効成分は「ジャセオシジン」という単一の物自体として解釈する。[2013 フ 1726]

(例 2)出願発明がシートベルト装置用のベルト結合金具を請求し、請求項に「板状体の一部を一側面側から他側面に曲げると同時に曲げた部分を一側面側に押し戻すことによって」と製造方法を記載した場合、製造方法がベルト結合金具の構造又は性質などに影響を及ぼすことになるため、その方法によって得られる板状体の構造と形状に特定したベルト結合金具を引用発明と対比して進歩性を判断する。

(例 3)出願発明が偏光フィルムを請求し、請求項には「ポリビニルアルコール系重合体を 1 以上 100 未満の重量の浴槽比の 30~90 度の温水において洗浄したポリビニルアルコールチップを原料に使用して PVA フィルムを製造し、10cm の正方形で 3090um 厚さの PVA フィルムを 50 度の 1L 水中に 4 時間放置したときの PVA の溶出量が 10~60ppm になるようにする」と製造方法を記載した場合、偏光フィルムの製造工程前にチップ状態の PVA 原料を水で洗浄し、PVA フィルムの製造過程で溶出されやすい PVA を予め一定範囲内で除去することでその溶出された PVA により偏光フィルムに欠陥が生じることを防ぐことから、欠陥が少ない偏光フィルムを高い収率で得られる作用効果を有することが確認されるため、製造方法により特定される構造又は性質などを共に考慮した偏光フィルムを引用発明と対比して進歩性を判断する。

7. 結合発明の進歩性の判断

(1)結合発明は、発明の技術的課題を達成するために各先行技術に記載された技術的特徴を総合して、新しい解決手段に構成した発明をいう。

請求項に記載された発明は、全体として考慮しなければならないため、結合発明の進歩性を判断するに当たって、請求項に記載された発明の構成要素それぞれが公知又は引用発明から自明に把握されるからといって請求項に記載された発明の進歩性を否定してはならない。[2006 フ 2097]

すなわち、請求項が複数の構成要素からなっている場合、各構成要素が有機的に結合した全体としての技術思想が進歩性判断の対象になるのであって、各構成要素が独立して進歩性判断の対象になるわけではないため、その結合発明の進歩性の有無を判断するに当たって、請求項に記載された複数の構成を分解した後、分解したそれぞれの構成要素が公知になったものであるか否かだけを判断してはならず、特有の課題解決の原理に基づいて有機的に結合した全体としての構成の困難性を検討しなければならない。このとき、結合された全体の構成としての発明が有する特有の効果も共に考慮しなければならない。[2005 フ 3277]

(2)結合発明の進歩性は、2 以上の先行技術(周知・慣用技術(注)を含む)を相互結合して判断することができるが、その結合は、当該発明の出願時に通常の技術者にとって容易に行うことができると認められる場合に限る。このとき、結合できる先行技術の個数に特別な制限はない。様々な先行技術文献を引用して結合発明の進歩性を判断するに当たっては、その引用される技術を結合すれば、当該出願発明に至ることができるという暗示、動機などが先行技術文献に提示されているか否かを主に参酌して判断する。ただし、当該出願発明の出願当時の技術水準、技術常識、当該技術分野における基本的課題、発展傾向、当該業界のニーズなどに照らし合わせてその技術分野において通常の知識を有する者が容易にそのような結合に至ることができると認められる場合には、当該結合発明の進歩性を否定することができる(大法院 2007.9.6 宣告 2005 フ 3284 判決を参照)。

(注)「周知技術」とは、その技術に関して多数の文献が存在する、又は業界に知れている、若しくは例示する必要がない程よく知られた技術のようにその技術分野において一般的に知られている技術をいい、「慣用技術」とは、周知技術のうち、よく使われている技術をいう。

(例 1)出願発明はウェブを通じてゲームをダウンロードして実行するウェブゲーム・サーバに関するものであって、引用発明との構成上の違いは「ゲームプログラムとゲームデータを分離してダウンロードするという点」にしかない場合、出願当時の技術水準を勘案したとき、プログラムコードとデータを分離してダウンロードする技術的特徴が単純な周知・慣用技術に過ぎないものであれば、これを引用発明に単純結合することに格別な困難はないため、進歩性は認められない。

(例 2)イメージセンサーを利用して一連番号を抽出する有価証券係数方法について、引用発明 1 とは光学式センサーで券種を認識するという点に違いがあるだけであり、引用発明 2 にはイメージセンサーを利用した紙幣分類のステップが開示されている場合、各引用発明の技術分野が相互一致しており、出願当時の技術水準を勘案したとき、違いが生じる事項は引用発明 1 の光学式センサーを引用発明 2 のイメージセンサーに置き換えることによって容易に考えることができる事項であると認められることから、出願発明は、通常の技術者が引用発明を結合することによって容易に考え出すことができるものである。[2007 フ 5024]

(3)結合に関する暗示、動機などが先行技術文献に提示されているか否かは、先行技術にそのまま教示されている場合だけでなく、発明が達成しようとする技術的課題の性質自体に内在しているか否か、又は通常の技術者の有する技術常識若しくは経験則に含まれているか否かを総合的に判断して決定するようにする。[2007 フ 1633]

(例)引用発明 1 が軟質プラスチック材質の透視窓を含むベビーカーの保護カバーを開示していて、出願発明は乳児の視力を保護するために上記の透視窓の材質を引用発明 2 に開示した硬質プラスチックに変更したものである場合、透視窓の材質に使用された軟質プラスチックが、乳児の視力を損傷させるという事実が出願発明の優先権主張日前に地上波テレビを通じて報道され、また、硬質プラスチックは上記の問題がないという事実が当該技術分野における技術常識に該当するのであれば、引用発明 1 の透視窓の材質を引用発明 2 の硬質プラスチックに変更することに格別な困難はないとみなされる。

(4)一般的にある先行技術文献が他の文献を引用しているときには、結合の暗示又は動機が先行技術文献に提示されているといえるため、両者の結合は容易なものとみなして進歩性を否定する。また、同一文献内に存在する複数の技術的特徴の結合は、通常の技術者がこれを関連付けることに格別な困難はないとみなして容易なものとみなす。

周知・慣用技術を他の先行技術文献と結合することは、通常容易であるとみなす。ただし、結合する技術的特徴が当該技術分野における周知・慣用技術であっても、他の技術的特徴との有機的な結合によってより良い効果を有する場合には、その結合は自明であるということはできない。[2005 フ 1530、2005 フ 1851]

(例)出願発明の案内部を除いたその他構成が引用発明 1 にそのまま示されており、上記の案内部が引用発明 1 において引用している引用発明 2 のガイド部材と実質的に同一である場合、引用発明の結合が既に暗示されているとみることができるため、引用発明 1 と引用発明 2 を結合して出願発明に至らせることは容易であるということができる。[99 フ 2199]

(5)一般的に結合発明は、技術的特徴間の機能的相互作用により、それぞれの特徴の技術的効果の和とは異なる、例えば、より大きい複合的相乗効果を達成する場合、技術的特徴の集合を技術的に意味深い組合わせとみなして進歩性を認めることができる。請求項に記載された結合発明が単に「各技術的特徴の並列(羅列)又は単純結合(単純な寄せ集め)」に該当し、技術的に意味深い組合せではないものと判断される場合には、ほかに進歩性を認めることができる根拠がない限り、個々の技術的特徴が自明であることを立証することにより結合発明の進歩性を否定することができる。[2006 フ 1490]

(例 1)出願発明が引用発明 1 の油圧アクチュエーターをサーボモータに変更し、引用発明 1 のスピンドルを引用発明 2 の折曲具に代替したものである場合、その構成を代替・変更するに当たって特別な構成上の困難がなく、作用効果も引用発明 1 と引用発明 2 が有する総和以上ではないと認められるのであれば、単純結合に該当するため、進歩性を認めることはできない。

(例 2)出願発明が引用発明 1 に開示された通常の射出成型機に真空状態で成型ができるように設けた真空チャンバ(引用発明 2 に開示)と、作業の便宜性を図るために設けた金型締結システム(引用発明 3 に開示)を寄せ集めたものに該当する場合、構成要素を結合するに当たって特別な困難性がなく、作用効果に顕著な差異がなければ、出願発明は容易に発明することができたものに該当すると認めることができる。[2001 フ 2269]

(6)結合発明の進歩性を判断するに当たって、出願発明に至らせるために最も近い引用発明と一つ以上のその他引用発明を結合しなければならないという事実は、進歩性の存在を示唆することになるため、進歩性の判断に注意しなければならない。また、結合した引用発明の数が多くなるほど、事後の考察又は合理的拒絶理由が欠如しているケースに該当する可能性が高くなるという点にも留意する必要がある。二つ以上のその他先行技術を結合することが容易であるか否かを決定するとき、審査官は①通常の技術者が結合する可能性があるか否か、②先行技術の出処が同一である、又は隣接する技術分野であるか否か、③結合に向けて関連付けてもいいような合理的根拠があるか否かを考慮しなければならない。

8. 進歩性の判断時に考慮すべきその他の要素

進歩性の判断は、原則として請求項に記載された発明の目的、技術的構成、作用効果を総合的に検討する一方で、技術的構成の困難性を中心に目的の特異性及び効果の顕著性を参酌して総合的に判断することであるが、進歩性を判断するに当たっては様々な判断要因が考えられるため、出願人が意見書などを通じて下記の事項を挙げて容易に発明することができないと主張する場合、進歩性がないという結論に簡単に到達してはならない。

(1)先行技術文献がその先行技術を参酌しないよう教示しているのであれば、すなわち、通常の技術者にとって出願発明に至ることができないよう阻害しているのであれば、その先行技術が出願発明と類似していても、その先行技術文献によって当該出願発明の進歩性は否定されない。このとき、先行技術文献においてその先行技術の方が劣等であると表現したという事実だけでは、阻害要因と言うことはできない。

(2)発明の製品が商業的に成功する、又は業界において好評されたという事情、若しくは出願前に長らく実施した者がいなかった点などの事情は、進歩性を認める一つの補助資料として参考にすることができる。ただし、このような事情だけで進歩性が認められるとは限らない。進歩性は、優先的に明細書に記載された内容、すなわち、発明の目的、構成及び効果を基に判断しなければならないため、商業的成功が発明の技術的特徴に起因したものでなく、その他要因、例えば、販売技術の改善又は広告・宣伝などによって得られたものであれば、進歩性判断の参考資料にすることはできない。[2006 フ 3472、2005 フ 3277、2004 フ 2819、2004 フ 1090、96 フ 559、2004 ホ 11]

(例 1)出願発明に該当する携帯用映像歌謡伴奏機が日本において人気を博し、2 年間で 8 千 4 百万ドルの輸出契約を締結したとしても、そのことが専ら出願発明の技術的構成の優越性に基づいたものと断定することはできず、実施者の営業能力に起因したものと認められるときには、商業的成功という事情だけで進歩性を認めることはできない。[2002 フ 314]

(例 2)出願発明は、金属製の装身具を欄干に固定させる方式に関するものであり、溶接に適合した大きさの溶接孔と湾曲面を設けて内部溶接ができるようにしたものである場合、従来の外部溶接方式による欄干用支柱の連結装置より優れた作用効果を有しているにもかかわらず、その出願前に実施されたことがなかったのであれば、通常の技術者がこの出願発明を容易に発明することができなかったと認められる。

(参考)出願考案が優れた作用効果を有しているにもかかわらず、その出願前に実施されたことがなかったことから、通常の技術者が同事件出願考案を極めて容易に考案することはできなかったとみなすに相当する(大法院 2001. 12. 14. 宣告 99 フ 1140 判決を参照)。

(3)出願発明が長期間、通常の技術者が解決しようとした技術的課題を解決する、又は長期間求められていた必要性を充足させたという事実は、出願発明が進歩性を有するという証拠になる。こうした技術的課題の解決又は必要性は、通常の技術者に認識され続き、出願発明によって初めに満たされたものでなければならず、これを認めるためには客観的な証拠資料が求められる。

(4)発明が当該技術分野において特定技術課題に関する研究及び開発を妨害する技術的偏見によって通常の技術者が諦めた技術的手段を採用することにより創出されたものであって、これによりその技術課題を解決したのであれば、進歩性判断の指標の一つとして考慮することができる。

(5)出願発明が、他の者が解決しようとして失敗した技術的困難を克服する方法を提示する、又は課題を解決する方法を提示したものであれば、発明の進歩性を認める有利な証拠になる。[2006 フ 3052]

(6)出願発明が新しい先端技術分野(brand-new technology)に属していて、関連する先行技術が皆無している場合、又は最も近い先行技術と出願発明の差異が顕著である場合は、進歩性が存在する可能性が高い。

9. 進歩性の判断時の留意事項

(1)審査の対象になる出願の明細書に記載された事項により得られた知識を前提にして進歩性を判断する場合、通常の技術者が引用発明から請求項に記載された発明を容易に発明することができるものと認められる傾向があるため、注意する必要がある。また、ある原因の解明による発明であってその原因が解明さえできれば解決が容易な発明である場合は、その原因の解明過程を重視して進歩性を判断しなければならず、単にその解決手段が自明であるという理由だけで進歩性を否定してはならな い。[2006 フ 138、2006 フ 237]

(例)出願発明は非常時において受信部の音声信号の受信は遮断し、送信部の送話音声の送出のみを許容する盗聴モードを含む端末機に関するものであり、引用発明は「端末機からの音声送信を他の人に気付かれないようにする」という意味の記載があるだけの場合、通常の技術者が上記の記載から出願発明の具体的な技術構成を容易に把握することはできないため、出願発明が上記の引用発明の記載事項から容易に案出することができるとすることは、明細書に記載された内容を知っていることを前提にして事後的に判断したものに該当する。

(2)独立項の進歩性が認められる場合には、その独立項を引用する従属項に対しても進歩性が認められる。しかし、独立項の進歩性が認められない場合は、その独立項に従属する従属項に対しては別途に進歩性を判断しなければならない。[2003 フ 2072、2005 フ 1516]

(3)物に関する発明の進歩性が認められる場合には、その物の製造方法に関する発明及びその物の用途の発明は原則として進歩性が認められる。

(4)請求項に記載された発明がマーカッシュ形式(Markush Type)又は構成要素が選択的に記載された場合などにおいて、その選択要素のいずれかの一つを選択して引用発明と対比した結果、進歩性が認められなければその請求項に進歩性がないと認められる。この場合、出願人は進歩性がないと指摘された選択要素を削除して拒絶理由を解消することができる。一方、マーカッシュ形式又は構成要素が選択的に記載された請求項の進歩性を判断するに当たって選択要素のいずれかの一つに関する効果を出願発明全体の効果に拡大して認めないように注意する必要がある。

(例)出願発明が様々な化合物を選択要素として含む神経保護用クロマン化合物の場合、化合物すべてが引用発明に比べて顕著な効果がなければ特許を受けることができないため、明細書に効果が優れていると記載しておいた一部の化学式(Ⅲ)化合物に関する対応実験資料だけで出願発明全体の効果に認めて進歩性を認めることは間違いである。

(5)退歩発明は進歩性がない。退歩発明に対して特許を許与することは、技術的進歩の誘導を通じて産業発展を図る特許法の目的に符号せず、たとえ特許を許与して独占権を付与しても実施されることはなく、実施する者にはむしろ実施に伴う無駄な努力の弊害をもたらすに過ぎないためである。

(6)審査官は周知・慣用技術に該当すると認められる場合、証拠資料を添付せずに拒絶理由を通知することができる。ただし、証拠資料による裏付けもなく周知・慣用技術を「最も近い引用発明」にすることは適切ではない。[2005 フ 1530]

証拠資料の添付がされないまま、周知・慣用技術に基づいて通知された拒絶理由に対し、出願人が意見書において周知・慣用技術ではないと主張する場合、審査官は原則としてその拒絶理由に関する証拠資料を提示しなければならない。ただし、文献などによる証拠資料の提示が困難な場合であれば、審査官は周知・慣用技術であるという点について充分に説明する、又は周知・慣用技術ではないという出願人の主張が適切ではない理由を指摘して拒絶することができる。

周知・慣用技術が記載されている資料としては、広く使用されている教科書、初学者を対象にする書籍、技術標準辞典、当該技術分野の国家標準(KS)規格などがある。ただし、情報通信など技術開発が活発な技術分野においては技術標準辞典又は国家標準(KS)規格に収録された内容を周知・慣用技術にみなせない場合があるため、注意しなければならない。

(7)発明の進歩性は、特許出願された具体的発明に従って個別に判断されるものであって、他の発明の審査例に拘束されるものではないため、法制と慣習を異にする他国の審査例は参考事項になるが、特許性の判断に直接的な影響を及ぼすものではない。[2002 フ 1775、2000 フ 1566]

(8)国内・外の法律上の制限により、その技術内容の実現が禁止されるとしても技術の困難性を判断するに当たってそうした法律上の制限は考慮しない。

(例)出願発明と引用発明は宝くじの抽選方式に差異があるだけで、宝くじの抽選方式が法律により厳しく制限されていて宝くじの設計者が容易に変更することができない場合、発明の進歩性の判断において法律上の制限は考慮対象ではないので技術的困難性だけを勘案し、通常の技術者が容易に選択できる程度のものであれば、進歩性は否定される。

(9)審査官は、先行文献を基に当該発明の進歩性が否定されるか否かを判断するためには、進歩性否定の根拠になる一部の記載だけではなく、その先行文献全体に基づいて通常の技術者が合理的に認識できる事項を基に対比判断しなければならない。そして出願人が上記の一部の記載部分と相反する、又はこれを不確実にするその他先行文献を提示した場合は、その内容までも総合的に考慮して通常の技術者が当該発明を容易に導き出すことができるか否かを判断する必要がある。[2013 フ 2873]

第 4 章 拡大された先願

1. 関連規定

特許法第 29 条(特許要件)③特許出願した発明が次の各号の要件をいずれも備えたその他特許出願の出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された発明と同一である場合、その発明は第 1 項にもかかわらず、特許を受けることができない。ただし、その特許出願の発明者とその他特許出願の発明者が同一である、又は特許出願を出願した時の出願人とその他特許出願の出願人が同一である場合は、この限りでない。

1. その特許出願日の前に出願された特許出願であること

2. その特許出願後、第 64 条により出願公開される、又は第 87 条第 3 項により登録公告された特許出願であること

④特許出願した発明が次の各号の要件をいずれも備えた実用新案登録出願の出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された考案と同一である場合、その発明は第 1 項にもかかわらず、特許を受けることができない。ただし、その特許出願の発明者と実用新案登録出願の考案者が同一である、又は特許出願を出願した時の出願人と実用新案登録出願の出願人が同一である場合は、この限りでない。

1. その特許出願日の前に出願された実用新案登録出願であること

2. その特許出願後、「実用新案法」第 15 条により準用される同法第 64 条により出願公開される、又は「実用新案法」第 21 条第 3 項により登録公告された実用新案登録出願であること

⑤第 3 項を適用するとき、その他特許出願が第 199 条第 2 項による国際特許出願(第 214 条第 4 項に基づいて特許出願とみなす国際出願を含む)の場合、第 3 項本文のうち「出願書に最初に添付された明細書又は図面」は、「国際出願日までに提出した発明の説明、請求範囲又は図面」であり、同項第 2 号のうち「出願公開」は、「出願公開又は「特許協力条約」第 21 条に基づいて国際公開」とみなす。

⑥第 4 項を適用するとき、実用新案登録出願が「実用新案法」第 34 条第 2 項による国際

実用新案登録出願(同法第 40 条第 4 項に基づいて実用新案登録出願とみなす国際出願を含む)の場合、第 4 項本文のうち「出願書に最初に添付された明細書又は図面」は、「国際出願日までに提出した考案の説明、請求範囲又は図面」であり、同項第 2 号のうち「出願公開」は、「出願公開又は‘特許協力条約’第 21 条に基づいて国際公開」とみなす。

(注)2001 年 2 月 3 日、「特許出願をした日の後」を「特許出願をした後」に改正：これは、特許出願と同じ日に公開されたものの、出願より遅れて公開された出願に対して本法条項を適用することに困難がある点を勘案し、公開時期を日ではなく時点の概念に改正したもので、2001 年 6 月 30 日以前の出願に対しては従来の規定を適用する。

2. 拡大された先願の趣旨

明細書又は図面に記載されている発明は、出願公開又は登録公告によって公開されるため、請求範囲に含まれていなくても、その発明は出願人の立場から見ると代償なく社会に供与した発明とみることができる。

従って、特許法第 29 条第 3 項乃至第 6 項は、このように供与された発明を後願した第三者の専有物にすることは不合理であるだけでなく、新しい発明に対する公開の代償として一定期間独占排他権を付与する特許制度の趣旨にも符号しないため、特許を許与しないという趣旨である。

また、明細書又は図面に記載された発明を補正によって請求範囲に記載する場合、特許法第 36 条規定による先願になる可能性があり、後願の審査を先願の審査終結時まで先送りしなければならない問題が生じるため、これを防止するという側面もある。

3. 適用要件

特許法第 29 条第 3 乃至第 6 項を適用するためには、次の要件を満たさなければならない。

(1)当該特許出願(以下、「当該出願」という)の出願日(条約優先権主張を伴う出願は第 1 国出願日、国内優先権主張出願は先願日)前に、その他特許出願又は実用新案登録出願(以下、「その他出願」という)が出願されていること[特法 29(3)、特法 29(4)]

①その他出願が分割出願又は変更出願(2006 年 10 月 1 日以前の出願である場合は、二重出願)である場合は、特許法第 29 条第 3 項乃至第 6 項の適用における出願日は、分割又は変更出願日である。[特法 52(2)、特法 53(2)]

(例)分割出願又は変更出願は、第 29 条第 3 項・4 項の適用時に出願日が遡及されないため、当該出願より出願日が遅れ先行技術に使用することができないが、 原出願は、当該出願より出願日が先になるため、その他出願にして先行技術にして使用することができる。

②その他出願がパリ条約による優先権主張を伴う出願である場合は、第 1 国出願の明細書又は図面(以下、出願の最初明細書又は図面は「当初明細書など」という)と優先権主張を伴う出願の当初明細書などに共通して記載された発明については、第 1 国出願日をその他出願の出願日と認める。[特法 54(1)]

(例)以下の例において第 1 国出願に記載された発明 A は、特許法第 29 条第 3・4 項の適用時に第 1 国出願日を出願日とみなすため、優先権主張出願をその他出願にして先行技術に使用することができるが、第 1 国出願に記載されていない B 発明は、出願日が実際に我が国において出願した日であるため、その他出願の先行技術資料にして使用することができない。一方、第 1 国出願には記載されていたが優先権主張出願に含まれなかった C 発明は、我が国において出願された発明ではないため、その他出願の先行技術資料にして使用することができない。

③国内優先権主張の基礎になった先願の当初明細書に記載された発明又は当該優先権の主張を伴う出願(以下、「後願」という)の当初明細書などに記載された発明を特許法第 29 条第 3 項乃至第 6 項のその他出願にする場合は、次のように取り扱う。

(a)後願と先願両方の当初明細書などに記載された発明については、先願の出願日をその他出願の出願日にして特許法第 29 条第 3 乃至第 6 項の規定を適用する。後願の当初明細書などに記載されているだけで先願の当初明細書などには記載されていない発明に対しては、後願の出願日をその他出願の出願日にして特許法第 29 条第 3 項乃至第 6 項の規定を適用する。先願の当初明細書などに記載されているだけで後願の当初明細書などには記載されていない発明に対しては、特許法第 29 条第 3 項乃至第 6 項の規定を適用することができない。[特法 55(3)、(4)]

先願は、その出願日から 1 年 3 月(2001 年 7 月 1 日以降に出願された実用新案登録出願の場合は即時)を経過した時に取り下げられたものとみなされて出願公開されないため、後願が出願公開又は登録公告された際に後願の当初明細書などに記載された発明のうち、先願の当初明細書などに記載された発明は、上記の登録公告又は公開された時に出願公開されたものとみなす。[特法 56(1)、特法 55(4)]

また、後願と先願の当初明細書などには記載されていないが、補正によって新たに記載された発明に対しては同規定が適用されず、先願の当初明細書などには記載されているが、後願の当初明細書などには記載されていない発明に対しては出願公開されたものとみなさない。従って、このような発明に対しても特許法第 29 条第 3 項乃至第 6 項の規定は適用されない。

(b) (a) の場合において、先願が国内優先権主張を伴う出願（パリ条約によるものを含む）の場合には、後願と先願両方の当初明細書などに記載された発明のうち、当該先願の優先権主張の基礎になる出願の当初明細書などに記載された発明に対しては、後願の出願日をその他出願の出願日にして特許法第 29 条第 3 項乃至第 6 項の規定を適用する。［特法 55(5)］

（例 1）下記の事例①において、後願が先願だけを基礎にして優先権主張出願をしたとすれば、先願に記載された A、C 発明のうち第 1 国出願に記載された発明 A は、特許法第 29 条第 3・4 項の適用時に後願日に出願したとみなすため、当該出願に A 発明が記載されていても後願を先行技術資料にして使用することはできず、C 発明についてのみ先行技術にして使用することができる。

（例 2）下記の事例②において、後願が第 1 国出願と先願を基礎にして優先権主張出願をしたとすれば、A 発明も法第 29 条第 3・4 項の適用時にその他出願にして先行技術にして使用することができる。

(注)事例①：後願が先願だけを基礎にして優先権主張出願をした場合

事例②：後願が先願と第 1 国出願を基礎にして優先権主張出願をした場合

(2)当該出願の出願後、その他出願が出願公開又は登録公告されること[特法 29(3)]

出願が一旦出願公開又は登録公告になった後は、その出願について特許可否の決定、無効、取下げ又は放棄などがあったとしても、当該出願のその他出願としての地位は維持される。しかし、出願が拒絶決定、取下げ、放棄又は無効になった後、公開されるべきでないにもかかわらず出願公開などがあった場合は、その出願はその他出願としての地位を喪失する。

(3)当該出願の請求項に記載された発明が、その他出願の最初明細書などに記載された発明又は考案と同一であること

当該出願の請求項に記載された発明とその他出願の当初明細書などに記載された発明又は考案は完全に同一である、又は実質的に同一でなければならない。

また、その他出願の最初明細書などには記載されているが、出願以後の補正によって削除された事項に対しても特許法第 29 条第 3・4 項が適用される。

一方、臨時明細書を添付して出願し、全文を補正した後に出願公開された出願をその他の出願にする場合、その他の出願の最初明細書は臨時明細書であるため、臨時明細書には記載されてはいないが全文補正等により新たに追加された発明に対しては、特許法第 29 条第 3・4 項が適用されない。

4. 拡大された先願の適用の例外

次の場合は、特許法第 29 条第 3 項乃至第 6 項のその他出願の地位を有しない出願とみなす。

(1)当該出願の発明者とその他出願の発明者が同一である場合

当該出願の発明者とその他出願の発明者は、原則的に出願書に記載された発明者をいう。発明者が共同発明者である場合は、当該出願及びその他出願の発明者全員が表示上完全に一致することを要する。しかし、表示上完全に一致しない場合であっても、実質的に同一の発明者であると判断されれば発明者が同一であると認める。発明者が表示上完全に一致しない場合、出願人は発明者が同一であるという事実を立証しなければならない。[特法

29(3)ただし書き]

審査官が、当該出願とその他出願の発明者が相異するため、その他の出願を先行技術にして拒絶理由を通知した結果、これを解消するために出願人が発明者を追加する、又は訂正を申し立てた場合、審査官は出願人が追加又は訂正を要請した発明者が真の発明者であるか否かを立証することができる書類を出願人に要求することができる。[特則 28]

(2)当該出願の出願人とその他出願の出願人が同一である場合

出願人が同一であるか否かは、当該出願の実際の出願時点を基準にしてその他出願と当該出願の出願書に記載された出願人が同一であるか否かによって判断する。もし、出願人が2人以上である場合は、全員が完全に一致しなければならない。[特法 29(3)ただし書き]

その他出願日と当該出願日の間に出願人の改称・相続・合弁などによって出願人の記載が外形上完全に一致しない場合であっても実質的に同一である場合は一致するものとみなす。

5. その他出願が国際特許出願である場合の特則

(1)その他出願が国際特許出願又は決定により特許出願になる国際出願である場合に関する特許法第 29 条第 3・4 項の適用に当たっては、その他出願が通常の出願である場合と比べて、次のような点において異なる。

①その他出願及び審査対象の出願いずれも 2014 年 12 月 31 日以前の出願である、又はその他出願は 2014 年 12 月 31 日以前の出願であり、審査対象の出願は 2015 年 1 月 1 日以降の出願である場合

a. その他出願については、その他出願が国際特許出願である場合、特許法第 29 条第 3 項のうち「出願公開」は「出願公開又は特許協力条約第 21 条による国際公開」に、「出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された発明又は考案」は韓国語で出願した場合、「国際出願日に提出した国際出願の明細書、請求範囲又は図面に記載された発明若しくは考案」に、外国語で出願した場合、「国際出願日に提出した国際出願の明細書、請求範囲又は図面とその出願翻訳文にすべて記載された発明又は考案」とみなす。

b. 国内優先権主張を伴う国際特許出願に対して第 29 条第 3 項乃至第 6 項の規定を適用するにおいては、国際出願日に提出した国際出願の明細書・請求範囲又は図面とその出願翻訳文にすべて記載された発明のうち、国内優先権主張の基礎になる先願の明細書又は図面に記載された発明は、その国際特許出願の特許協力条約第 21 条において規定する国際公開又は特許の登録公告時にその先願について出願公開されたものとみなす。[特法 202(2)]

c. 第 29 条第 5・6 項においてその他特許出願が国際特許出願である場合、この国際特許出願の拡大された先願の適用範囲は、国際出願日に提出した国際出願の明細書・請求範囲又は図面とその出願翻訳文にすべて記載された発明である。ただし、先願が国際特許出願であり、これを基に国内優先権主張をした特許出願をその他特許出願にする場合において、特許出願した発明が先願の国際出願日に提出された明細書・請求範囲・図面に記載された内容と同一である場合は、先願の国際出願日に提出された明細書・請求範囲・図面によって拒絶されることもある。[特法 55(4)後段]

②その他出願及び審査対象の出願いずれも 2015 年 1 月 1 日以降の出願である場合

a. その他出願が国際特許出願である場合、特許法第 29 条第 3・4 項のうち「出願公開」は「出願公開又は特許協力条約第 21 条に基づいて国際公開」、「出願書に最初に添付された明細書又は図面」は「国際出願日までに提出した発明の説明、請求範囲又は図面」である。[特法 29(5)、特法 29(6)] ただし、特許法第 29 条第 3・4 項を適用するとき、特許法第 201 条第 4 項により出願人が国内書面提出期間に発明の説明及び請求範囲の国語翻訳文を提出しなかったために取り下げたものとみなす国際特許出願又は国際実用新案登録出願の場合には、その他出願の地位を持たない出願とみなす。[特法 29(7)]

b. 国内優先権主張を伴う国際特許出願に対して第 29 条第 3 項乃至第 6 項規定を適用するに当たっては、国際出願日に提出した国際出願の明細書又は図面に記載された発明のうち、国内優先権主張の基礎になる先願の明細書又は図面に記載された発明は、その国際特許出願の特許協力条約第 21 条において規定する国際公開又は特許の登録公告時、その先願について出願公開されたものとみなす。[特法 202(2)]

c. 第 29 条第 5・6 項においてその他特許出願が国際特許出願である場合、この国際特許出願の拡大された先願の適用範囲は、国際出願日に提出した国際出願の明細書・請求範囲又は図面に記載された発明である。ただし、先願が国際特許出願であり、これを基に国内優先権主張をした特許出願をその他特許出願にする場合において特許出願した発明が先願の国際出願日に提出された明細書・請求の範囲又は図面に記載された内容と同一である場合は、先願の国際出願日に提出された明細書、請求範囲、図面により拒絶されることもある。[特法 55(4)後段]

6. 同一性を判断する方法

特許法第 29 条第 3・4 項の適用に関する判断は、当該出願の「請求項に記載された発明」とその他出願の最初出願時の出願書に添付された「明細書又は図面に記載された発明又は考案」(以下、「引用発明」という)が同一であるか否かに関する判断である。

6.1 同一性判断の手順

(1)当該出願の請求項に記載された発明を特定する。この場合、請求項に記載された発明の特定方法は「第 2 章 新規性の判断」と同一である。

(2)引用発明を特定する。引用発明は、引用されたその他出願の明細書などに記載されている事項によって特定する一方、記載された事項による特定時、その他出願の出願時の技術常識を参酌して明白に導き出すことができる事項も引用発明に特定することができる。

(3)請求項に記載された発明と引用発明を対比して構成の一致点と差異点を明確にする。この場合、2 以上の引用発明を結合して請求項に記載された発明と対比してはならない。

(4)対比の結果、請求項に記載された発明と引用発明間において構成の差異がなければ、請求項に記載された発明と引用発明は同一である。この場合の同一は、実質的同一を含む。

6.2 同一性判断の実体的方法

発明の同一性の問題は、発明の新規性(特法 29(1))の問題だけでなく、公知例外主張出願(特法 30)、拡大された先願(特法 29(3)、(4))、正当な権利者の保護(特法 33、34)、先願(特法 36)、特許を受けることができる権利の継承(特法 38(2)、(3)、(4))、分割出願(特法 52)、変更出願(特法 53)、及び優先権主張出願(特法 54、55)などの適合性を判断する際にも発生する問題であり、本章の同一性判断基準は上記の各部分から準用する。

(1)同一性の判断は、請求項に記載された発明と引用発明について発明の構成を対比して両者の構成の一致点と差異点を抽出して判断する。

(2)請求項に記載された発明と引用発明の構成に差異点がある場合には同一の発明ではなく、差異点がなければ請求項に記載された発明と引用発明は同一の発明である。

(3)請求項に記載された発明と引用発明が全面的に一致する場合は勿論、実質的に同一である場合も同一の発明である。

6.3 発明が実質的に同一である場合

発明が実質的に同一である場合とは、引用発明と請求範囲に記載された発明が単純な表現の相違、単純な効果に対する認識の相違、単純な目的の相違、単純な構成の変更、単純な用途の相違及び単純な用途限定の有無など、発明の思想には実質的に何ら影響を及ぼさず、ただ非本質的事項(付随事項)に差異があるに過ぎない場合である。

(例)拡大された先願に関する「特許法」第 29 条第 3 項において規定する発明の同一性の有無の判断は、両発明の技術的構成が同一であるか否かによるものの、発明の効果も参酌しなければならないが、技術的構成に差異があってもその差異が課題解決に向けた具体的手段における周知・慣用技術の付加・削除・変更などであり、新しい効果の発生がない程度に過ぎないのであれば、両発明は互いに実質的に同一であるとみなすべきである(大法院 2008.3.13.宣告 2006 フ 1452 判決を参考)。

6.3.1 単純な表現の相違

単純な表現の相違とは、請求範囲の表現は異なるが実質的に同一の内容であることをいい、単純なカテゴリーの相違も単純な表現の相違に属する。

(例)海水中に海水に溶解されない冷却剤を吹き込んで海水中の水分を分離することによって「海水を淡水化する方法」と「海水を濃縮化する方法」の場合

6.3.2 単純な効果に対する認識の相違

単純な効果に対する認識の相違とは、両発明の構成が同一であるため、これによる作用効果も同一であるにもかかわらず、単に作用効果の認識において差異がある程度に過ぎない場合をいう。

(例)ポリエチレンで被覆した電線を要旨にする発明であって、先願は絶縁性に優れた効果があるとし、後願は高周波特性に優れているとして両者の効果に対する認識が相違する場合

6.3.3 単純な目的の相違

単純な目的の相違とは、両発明の構成は同一であるが、目的という主観的な意図は異なることをいう。

6.3.4 単純な構成の変更

単純な構成の変更とは、ある発明についてその構成を変更することにより構成が異なる発明になったとき、その変更が目的達成に向けた具体化手段として通常の技術者によって一般的に採用される程度の技術手段の単純な置換、付加又は削除などに該当するものであって、その変更により発明の目的及び効果に格別の差異が生じない場合をいい、次に示すような「単純な慣用手段の転換」、「単純な慣用手段の付加又は削除」、「単純な材料変換又は均等物の置換」、「単純な均等手段の転換」、「単純な形状、数又は配列の限定又は変更」、「単純な数値の限定又は変更」などが含まれる。

(1) 単純な慣用手段の転換

ある発明について、その構成を変更することにより構成が異なる発明になったとき、その変更が慣用手段の転換に該当するものであって、その変更により発明の目的及び効果に格別の差異が生じない場合、このような構成の変更は単純な慣用手段の転換である。

(例)「天然果汁をベントナイトを使用して清澄した後、これを真空凍結乾燥する粉末天然果汁の製法」と、「天然果汁を硅藻土を使用して清澄した後、これを真空凍結乾燥する粉末天然果汁の製法」

(2) 単純な慣用手段の付加又は削除

ある発明について、その構成を変更することにより構成が異なる発明になったとき、その変更が慣用手段の付加又は削除に該当するものであって、その変更により発明の目的及び効果に格別の差異が生じない場合、このような構成の変更は単純な慣用手段の付加又は削除である。

(例)「トルエンをニトロ化することを特徴とする P-ニトロトルイジンの製法」と「トルエンをニトロ化して P-ニトロトルエンとして、続いてこれを還元することを特徴とする P-トルエンの製法」(ただし、「P-ニトロトルエンを還元することを特徴とする P-トルイジンの製法」は、慣用手段とする)

(3) 単純な材料の変換又は均等物の置換

ある発明について、その構成を変更することにより構成が異なる発明になったとき、その変更が互換性を有し、また、同一機能を有する公知の材料又は物の置換に該当するものであって、その変更により発明の目的及び効果に格別の差異が生じない場合、このような構成の変更は単純な材料の変換又は均等物のお置換である。

(例)「コンクリート製杭の外周に刃を作った基礎杭」と「杭の外周に刃を作った基礎杭」

(4)単純な均等手段の転換

ある発明について、その構成を変更することにより構成が異なる発明になったとき、その変更が互換性を有し、また、同一機能を有する公知の手段の転換に該当するものであって、その変更により発明の目的及び効果に格別の差異が生じない場合、このような構成の変更は単純な均等手段の転換である。

(5)単純な形状、数又は配列の限定又は変更

ある発明について、その構成を変更することにより構成が異なる発明になったとき、その変更が目的及びその他構成からみて、その技術分野において通常の知識を有する者によって普通に採用されると認められる程度の形状、数又は配列の限定若しくは変更に該当するものであって、その変更により発明の目的及び効果に格別の差異が生じない場合、このような構成の変更は単純な形状、数又は配列の限定若しくは変更である。

(6)単純な数値の限定又は変更

ある発明について、その構成を変更することにより構成が異なる発明になったとき、その変更が目的及び効果からみて、その技術分野において通常の知識を有する者によって普通に採用されると認められる程度の数値の限定又は変更に該当するものであって、その変更により発明の目的及び効果に格別の差異が生じない場合、このような構成の変更を単純な数値の限定又は変更という。

6.3.5 単純な用途の差異

単純な用途の差異とは、構成に差異がある両発明においてその差異が用途の差異であると表示されているだけであって、その用途の差異がその他構成から導き出される用途の相互間の差異に過ぎない場合をいう。

(例 1)「化合物Bからなる塩化ビニル樹脂の可塑剤」と「化合物Bからなる塩化ビニル樹脂の変色防止剤」

(例 2)「化合物 A を山野に散布する野ウサギの忌避方法」(野ウサギ忌避剤 A)と「化合物 A を山野に散布する鹿の忌避方法」(鹿忌避剤 A)

6.3.6 用途限定の有無

単純な用途限定の有無とは、両発明においてその差異が用途限定の有無で表示されているだけであって、その用途がその他構成から当然導き出される用途の限定に過ぎない場合をいう。

(例)「断面が平らな糸で構成された網」と「断面が平らな糸で構成された漁網」

第 5 章 先願

1. 関連規定

特許法第 36 条(先願)①同一の発明について異なった日に二つ以上の特許出願がある場合は、先に特許出願した者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じ日に二つ以上の特許出願がある場合は、特許出願人間で協議を行って決めた一人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。ただし、協議が成立しない、又は協議をすることができない場合はどの特許出願人もその発明について特許を受けることができない。

③特許出願された発明と実用新案登録出願された考案が同一である場合、その特許出願と実用新案登録出願が異なる日に出願されたものであれば、第 1 項を準用し、その特許出願と実用新案登録出願が同じ日に出願されたものであれば、第 2 項を準用する。

④特許出願又は実用新案登録出願が次の各号のいずれかの一つに該当する場合、その特許出願又は実用新案登録出願は、第 1 項から第 3 項までの規定を適用するときには最初からなかったものとみなす。ただし、第 2 項ただし書き(第 3 項により準用される場合を含む)に該当し、その特許出願又は実用新案登録出願について拒絶決定又は拒絶する旨の審決が確定した場合は、この限りでない。

1. 放棄、無効又は取下げになった場合

2. 拒絶決定又は拒絶する旨の審決が確定した場合

⑤発明者又は考案者ではない者であって、特許を受けることができる権利又は実用新案登録を受けることができる権利の承継人ではない者がした特許出願又は実用新案登録出願は、第 1 項から第 3 項までの規定を適用するときには、最初からなかったものとみなす。

⑥特許庁長は、第 2 項の場合、特許出願人に期間を定めて協議の結果を届け出ることを命じ、その期間内に届出がなければ第 2 項による協議は成立しなかったものとみなす。

2. 特許法第 36 条の趣旨

特許法第 36 条は先願主義を規定しているものであり、同一の技術思想に対しては最も先に出願した者に権利を付与するようにする規定である。特許制度は公開の代償として一定期間独占権を付与する制度であり、一つの技術思想に二重で独占権を付与することは特許制度の本質に反するため、重複特許排除の原則を実現するために導入された。[2002 フ 1937]

3. 適用要件

3.1 同一発明

(1)先願主義は、相違する出願に記載された同一性のある発明間に適用される。発明が同一であるか否かは、請求項に記載された発明(発明と考案が同一であるか否かを含む。以下同じ)間に技術的思想が同一であるか否かによって定められる。[特法 36(1)]

(2)請求項が 2 以上である場合は、各請求項毎に発明の同一性を判断する。

(3)特許法第 36 条は、発明者又は出願人の同一性に関係なく適用される。

(4)請求項の発明間の技術的思想の同一性の判断は、発明を成す構成を相互対比して判断する一方で、次のような手順による。

①請求項に記載された発明を特定する。請求項に記載された発明の特定方法は、「第 2 章 新規性」と同一である。

②請求項に記載された発明を相互対比して、両者の構成における一致点と差異点を明確にする。

③両者の構成に差異点がなければ同一である。両者の構成に差異がある場合も「第 4 章 拡大された先願の第 6 節」の場合は、同一性がある(実質的同一を含む)とみなす。

3.2 先願の地位を有しない出願

(1)特許出願又は実用新案登録出願が無効・取下げ又は放棄される、若しくは拒絶決定又

は拒絶する旨の審決が確定した場合、その特許出願又は実用新案登録出願は、先願の地位を有しない。[特法 36(4)]

ただし、拒絶決定又は拒絶する旨の審決が確定した出願であっても、特許法第 36 条第 2 項後段(第 3 項の規定により準用される場合を含む)の規定に該当し、その理由により拒絶決定又は拒絶する旨の審決が確定した場合には、先願の地位を有する(2006 年 3 月 3 日以降の出願から適用)。

(注)上記のただし書きの規定は、その拒絶決定の理由が先願主義に違背するものであるときは、先願の地位を排除しないようにすることにより、出願人間の協議不成立により拒絶決定された後、再び出願して特許を受けようとするケースを防止するためのものである。

(2)発明者又は考案者ではない者であって、特許又は実用新案登録を受けることができる権利を継承しない者の特許出願又は実用新案登録出願も特許法第 36 条所定の先願の地位を有しない。[特法 36(5)]

4. 審査方法

4.1 判断基準日の認定

(1)出願日が同一であるか否か、又は最先願であるか否かを判断するための判断基準日は、次のように認める。

①優先権主張を伴わない出願については、実際の出願日を判断基準日とする。

②パリ条約による優先権主張を伴う出願であって優先権主張の基礎になる出願の明細書又は図面に記載された発明については、優先権主張の基礎になる出願の出願日を判断基準日とする。複数の優先権を主張する出願については、発明毎に判断して最先日を判断基準日にする。[特法 54(1)]

③国内優先権主張を伴う出願であってその優先権主張の基礎になる先願の出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された発明については、その優先権主張の基礎になる先願の出願日を判断基準日とする。複数の優先権を主張する出願については、発明毎に判断して最先日を判断基準日にする。マーカッシュ形式の請求項などは同一請

求項内でも判断基準日が異なることに注意する。[特法 55(3)]

④分割出願及び変更出願は、原出願日を判断基準日とする。[特法 52(2)、53(2)]

⑤正当な権利者による出願は冒認出願日を判断基準日とし、その冒認出願は最初からなかったものとみなして判断基準日を認めない。[特法 34、35]

(2)国際特許出願の場合は、出願日によって次のように最先願を判断するための判断基準日を認める。

①当該出願が 2014 年 12 月 31 日以前の出願である場合

大韓民国を指定国にする国際出願については、国際出願の明細書・請求範囲又は図面の出願翻訳文に記載された発明に関して国際出願日を判断基準日に認める。[特法 199]

決定により特許出願又は実用新案登録出願とみなす国際出願については、その国際出願の明細書・請求範囲又は図面の出願翻訳文に記載された発明に関して特許法第 214 条第 4 項又は実用新案法第 40 条第 4 項により定められた出願日を判断基準日に認める。[特法 214]

②当該出願が 2015 年 1 月 1 日以降の出願である場合

大韓民国を指定国にする国際出願については、国際出願の明細書又は図面に記載された発明に関して国際出願日を判断基準日に認める。[特法 199]

決定により特許出願又は実用新案登録出願とみなす国際出願については、その国際出願の明細書又は図面に記載された発明に関して特許法第 214 条第 4 項又は実用新案法第 40 条第 4 項により定められた出願日を判断基準日に認める。[特法 214]

4.2 異なる日に 2 以上の出願がある場合

(1)同一の発明について異なる日に 2 以上の特許出願があるときには、先に出願した者のみがその発明について特許を受けることができる。特許出願に関する発明と実用新案登録出願に関する考案が同一である場合にも、先に出願した者のみがその発明又は考案について特許又は実用新案登録を受けることができる。[特法 36(1)]

(2) 同一発明について異なる日に 2 以上の出願がある場合には、次の通りに審査する。

①出願人と発明者が相異し、先願が出願公開又は登録公告された場合には、後願に対して特許法第 29 条第 3・4 項の規定を優先的に適用する。拡大された先願の規定は、先願の請求範囲が確定する前であっても出願公開などがされていれば、その他出願の明細書又は図面の範囲内において柔軟に適用することができるためである。[**特法 29(3)**]

もし、先願が公開されていなければ、先願が出願公開又は登録公告される時まで後願の審査を保留する。[**規定 7(1)(1)**]

②後願の出願時の出願人と先願の出願人が同一である、又は先願と後願の発明者が同一である場合は、特許法第 29 条第 3 項又は第 4 項を適用することができないため、特許法第 36 条の規定を適用しなければならない。このとき、同一発明に関する後願であるという拒絶決定をする場合には、先願の請求範囲が確定した以降にしなければならない。[**特則 40**]

先後願人の同一性	先願の公開有無	後願の審査着手の有無
同一	公開	審査に着手して第 36 条第 1 項により拒絶理由通知 (先願の請求範囲が確定した後に特許可否決定)
	未公開	審査に着手して第 36 条第 1 項により拒絶理由通知 (先願の出願番号と請求項に記載された発明のみを適示し、先願の請求範囲が確定した後に特許可否決定)
相異	公開	審査に着手して第 29 条第 3 項、第 4 項により拒絶理由通知 (ただし、発明者が同一である場合は第 36 条第 1 項を適用)
	未公開	先願が公開される時まで審査着手を保留

4.3 同じ日に 2 以上の出願がある場合

(1)同一の発明について同じ日に 2 以上の特許出願があるときには、特許出願人の協議により定められた一人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、協議が成立しない、又は協議をすることができないときには、どの出願人も特許を受けることができない。[特法 36(2)]

(2)協議をすることができないときとは、①相手方が協議に応じないなどの理由により協議をすることができない場合、及び②同一の発明に関する 2 以上の出願のいずれかの一つの出願が特許(実用新案登録)を受ける、又は特許法第 36 条第 2 項後段(第 3 項の規定により準用される場合を含む)の規定に該当して、これを理由に拒絶決定又は拒絶する旨の審決が確定した場合をいう。

(3)協議が成立すると、特許法施行規則別紙第 20 号書式の権利関係変更届出書を提出しなければならず、協議結果によって競合する出願の取下げなど関連手続きを同時にしなければならない。権利関係変更届出書のみが提出され、協議結果による手続きを履行しない場合には、協議が成立しなかったものとみなして処理する。[特則 34(1)、(2)]

(参考)協議要求書を受けた出願人は、当事者間の協議なく補正書を提出して競合する対象発明を異にする、又は削除することにより、競合状態を脱して拒絶理由を解消することができる。

(4)特許出願に関する発明と実用新案登録出願に関する考案が同じ日に同一の事項で出願された場合であっても、前記(1)～(3)と同じく取り扱う。

4.4 競合出願審査の具体的な内容

(1)競合出願の有無の確認

同一の発明について同じ日に 2 以上の出願があるか否かを確認して、競合出願が見つかった場合には、出願人が同一であるか否かを確認する。

競合出願が無効・取下げ・放棄される、又は特許法第 36 条第 2 項若しくは第 3 項ではない拒絶理由により拒絶決定が確定した場合、又は無権利者の出願に該当する場合は、当該競合出願の先願の地位が排除されるため、当該出願について競合出願が最初からなかった

ものとみなして審査手続きを進行する。[特法 36(4)、(5)]

(参考)審査実務において競合出願が発生する場合は、出願人又は発明者が異なるケースは少なく、主に出願人が分割出願をする際に原出願の請求範囲を誤って補正するケースが大部分である。

(2)出願人が異なる場合

競合出願が特許を受けるなど協議をすることができない場合には、当該出願に関する審査を進行する。競合出願が特許を受けた場合は、出願人間の実質的な協議のために競合出願人に対して競合事実をオンナラ・システム(「政府業務処理システム」をいう)を利用して通知する。当該出願の出願人には拒絶理由を通知する際に競合事実を記載して通知する。

競合出願と協議することができる場合は、競合出願の審査請求の有無を確認する。

①競合出願が公開され審査請求されている場合

競合出願が審査請求されている場合には、期間を指定して特許庁長の名義で協議を要求する。この場合、審査官は競合出願と当該出願の両方に対して協議を要求する共に特許法第 36 条第 2 項又は第 3 項の拒絶理由(他の拒絶理由がある場合には、その拒絶理由を含めることができる)を通知する。協議要求と拒絶理由通知は、それぞれの通知書により通知することを原則とするが、審査能率を考慮して(協議要求時に競合が容易に解消できる場合など)協議要求のみを優先することもできる。

協議要求を受けた後、出願人が指定期間内に協議結果に関する届出及び協議結果に関する措置をして、特許法第 36 条第 2 項又は第 3 項の拒絶理由を解消し、他の拒絶理由がない場合には特許決定し、拒絶理由があってその拒絶理由が既に通知した拒絶理由である場合には拒絶決定する。

②競合出願が公開されていない、又は審査請求されていない場合

競合出願が公開・審査請求される、又は取下げ若しくは放棄されるまで審査を保留する旨を当該出願の出願人に通知する。[規定 7(1)(6)]

(3) 出願人が同一である場合

①競合出願が特許拒絶される、又は特許法第 36 条第 2 項又は第 3 項の拒絶理由により拒絶決定された場合は、審査官は特許法第 36 条第 2 項又は第 3 項の拒絶理由(他の拒絶理由がある場合は、その拒絶理由を含む)を通知する。

②競合出願が特許決定前であれば、審査官は特許法第 36 条第 2 項又は第 3 項の拒絶理由を確認せずその他拒絶理由を通知する。出願人が補正した後に通知された他の拒絶理由が解消されていなければ、拒絶決定する。一方、既に通知された拒絶理由がすべて解消された場合、審査官が再び審査する時に競合出願の特許可否が決定されておらず、第 36 条第 2 項又は第 3 項の拒絶理由を除外した拒絶理由を見つけることができないときには、登録決定する。しかし、審査官が再度審査する時に競合出願が特許決定され、第 36 条第 2 項又は第 3 項の拒絶理由が存在していれば、当該出願に対して第 36 条第 2 項又は第 3 項の拒絶理由を通知する。このとき、競合出願の請求範囲が最後に補正された日より遅れて当該出願の請求範囲が補正された場合(他の拒絶理由があれば、すべて最後拒絶理由である場合)であれば最後拒絶理由を通知し、そうでなければ最初拒絶理由を通知する。

ただし、競合出願が特許決定前であっても、当該出願の特許可否を決めるとき、競合出願が特許決定され、第 36 条第 2 項又は第 3 項の拒絶理由を通知しなければならないと予想される場合には、特許法第 36 条第 2 項又は第 3 項の拒絶理由を他の拒絶理由と共に通知することができる。このとき、審査官は協議要求を同時にする。

(4) 協議要求後の指定期間の延長

協議要求と拒絶理由通知を同時にした場合、指定期間を延長しようとする出願人は、意見書提出に関する指定期間の延長だけでなく協議要求時に指定した期間も延長申立をすることができる。[特法 15(2)、規定 23]

5. 審査の留意事項

(1)競合出願が設定登録されて協議することができない場合、その特許権又は実用新案権を放棄するからといって協議できる状態に変わる、又は競合状態が解消されるわけではない。これを認める明文の規定がないだけでなく、特許権などの放棄は出願の放棄とは違って遡及効がないため、特許権を放棄しても競合状態の出願がなかったものになるのではないためである。[2005 フ 3017]

(参考)旧特許法(2001 年 2 月 3 日法律第 6411 号に改正される前のもの)第 36 条第 3 項などの適用に当たって、特許権又は実用新案権の放棄により競合出願の瑕疵が直され、第三者に対する関係において特許権の効力を主張することができるとみなすのは明文の根拠がないだけでなく、権利者が放棄の対象と時期を任意に選択することができるため、権利関係が不明確な状態に置かれるようになるなど法的安定性を害するおそれがある点、特許権又は実用新案権の放棄はその出願の放棄とは違って遡及効がないにもかかわらず、結果的にその放棄に遡及効を認めることになって不当であり、さらに特許権などの放棄は、登録だけで構成されて対外的な公示方法では充分ではない点などを総合すると、出願が競合した状態において登録された特許権又は実用新案権のどちらについて事後権利者がその権利を放棄したとしても、競合出願による瑕疵が直されるとは見難い(大法院 2007. 1. 12. 宣告 2005 フ 3017 判決)。

(2)設定登録された出願が無効に確定される場合、第 36 条第 4 項の先願の地位の喪失と第 133 条第 3 項の特許無効の遡及効を勘案し、先願の地位を喪失したものとみなす。[2014 原 7914]

(参考)同一人が同一の考案について同じ日に競合出願をしていずれも登録された場合、その後一方の登録が無効に確定されたのであれば、その他登録を維持・存続させることが妥当であり、当初、競合出願であったという事実だけでその他登録まで無効にみなしてはならない(大法院 1990. 8. 14. 宣告 89 フ 1103 判決)。

(3)特許決定された後、納付期間、追加納付期間、補填期間及び回復期間まで特許料を正常に納付しなかった場合は、その出願は放棄したものとみなして先願の地位が排除されることに留意する。[特法 81(3)、特法 81 の 2(2)]

(4)競合出願があってもこれを拒絶理由にして通知する、又は論ずることをせず、他の拒絶理由を挙げて拒絶決定をすることができる。我が国の特許法においては拒絶理由があれば 意見書提出の機会を付与した後、拒絶決定することができることを規定しているだけで、すべての拒絶理由を挙げて拒絶するように強制していないためである。[97 フ 2576]

(参考)同一の考案について同じ日に 2 以上の実用新案登録出願があるが、その考案が新規性又は進歩性に欠けている場合、旧実用新案法第 7 条第 2 項、第 6 項所定の「出願人間の協議手続きなど」を経ずに行った拒絶査定は適法である(大法院 2000.1.21. 宣告 97 フ 2576 判決)。

(5)先願の下位概念発明を、後願において上位概念発明に表現したことによる差異である場合には、両者が同一のものであるとみなす。

(6)発明 A 及び B の出願日が同じ場合において、発明 A を先願にして発明 B を後願であると仮定して両者を対比したとき、後願の発明 B が先願の発明 A と実質的に同一であるとしても、発明 B を先願にして発明 A を後願であると仮定して両者を対比したところ、発明 A が発明 B と実質的に同一ではなくなった場合には、両者が同一ではないものとみなす。

第 6 章 不特許発明など

1. 関連規定

特許法第 32 条(特許を受けることができない発明)公共の秩序又は善良な風俗を害する、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 条第 1 項にもかかわらず、特許を受けることができない。

2. 特許法第 32 条の趣旨

本条は、公益のための不特許対象を規定した条文であり、「公共の秩序又は善良な風俗を害する、又は公衆の衛生を害するおそれがある発明」は、特許法第 29 条の規定により特許要件を備えた発明であっても特許を受けることができない旨を明らかにし、そのような発明を列挙した規定である。しかし、本条に該当する発明は、法第 29 条の特許要件を備えているか否かを確認するまでもなく、本条違反により拒絶決定する。

3. 特許を受けることができない発明

3.1 公序良俗を害する発明

公共の秩序、善良な風俗を害する発明、すなわち、公序良俗を害する発明が不特許事由になっている。一般的に両者を区別せずに使用しているが、より明確に区別すると、「公共の秩序」は国家社会の一般的利益を意味し、「善良な風俗」は社会の一般的・道徳的観念を示している。

このように公序良俗を害するものに対して特許を許与してはならないということは、特許法の目的を考慮しなくても社会通念上当然のことである。

(1)性具に関する発明であって、①特許発明の対象の物が露骨に人の特定の性的部位などを赤裸々に表現又は描写する淫乱な物に該当する、又は②発明の実施が公然の淫乱行為を必然的に伴うと予想される、又はこれに準じる程度に性的な道の観念に反する発明は、公

序良俗に反するものと認める。すなわち、発明の実施が私的空間において行われると予想される場合は、公序良俗を害する恐れがあるという理由だけで特許を受けることができない発明とみなして本規定を適用してはならない。[2014 ホ 4555]

(2)人体を使用する発明であって、その発明を実行する時に必然的に身体を損傷させる、又は身体の自由を非道徳的に拘束する発明及び人間の尊厳性を損傷させる結果を招きかねない発明については、公序良俗を害する恐れがあるものとみなす。

しかし、人体から自然的に排出される尿、胎盤など又は人間に危害を与えない人為的方法により得られた血液などを原料にする発明については、公序良俗を害する恐れがないと認める。ただし、食品に関する発明の場合は、病気の治療など特殊な目的ではなく日常的な摂取のためであることを踏まえると、人体の一部又は人体の排出物を食品の材料として使用することは倫理的に許容されないため、認められない。

(参考)食品医薬品安全処告示「食品の基準及び規格」の[別表 3]「食品に使用することができない原料」の目録には、人間の胎盤と血液を食品に使用することはできないと規定している。

(3)当該発明の本来の目的以外に不当に使用した結果、公序良俗を害する場合までをいうものではないとみるべきであろう。例えば、当該発明に関する器具(ビンゴゲーム)は、純粋な娯楽用で提供されることを目的にしており、賭博行為その他の不正行為用で提供することを目的にしていないことが明細書の記載内容上明らかであり、また、当該発明の内容に照らし合わせて当該装置を純粋な娯楽用で提供し、不正行為用で提供しないことができると認められる場合は、当該装置が不正行為の用途で提供される可能性があるという理由だけで公序良俗を害する恐れがあるとみなすことはできない。

3.2 公衆衛生を害する恐れがある発明

特許法は、発明を保護・奨励し、その利用を図ることにより、技術の発展を促進して産業発展に尽くすための法律である。従って、現在の安全性と品質面において多少遅れた発明であっても、今後の発明を刺激及び促進して技術的進歩をもたらす基礎や誘引として作用できるので、奨励されるべきであり、製品の安全性と品質を確保することは、他の法律として規定する問題であるので、特許法第３２条「公衆の衛生を害する恐れがある発明」の規定は、明白な場合に限り制限的に適用しなければならない。

(1)発明の実施により公衆の衛生を必然的に害する場合に、その発明は「公衆の衛生を害する恐れがある発明」に該当し、特許を受けることができない。例として、政府告示で人体又は環境に危害性が大きいという理由により全ての用途における製造、輸入、販売、保管・貯蔵、運搬又は使用を禁止した物質（以下「禁止物質」という。）が発明の実施のために必然的に製造・活用される発明である場合が挙げられる。一方、その危害が必然的でないか、発明の本来の目的から外れた実施によるものである場合には、上記の規定を適用しない。

(2)発明本来の有益な目的は達成されるが、その結果、公衆の衛生を害する恐れがある場合にも、その害を除去する手段が存在するならば、公衆の衛生を害する恐れがあるとみなさない。また、その害を除去する手段がなくても、その効果の有益性と危害性を比較して、推し量り、その実施による副作用が本来の有益な目的において許容され得る水準であれば、公衆の衛生を害する恐れがあるとみなさない。

(3)当該発明が製造方法である場合、その方法自体が公衆衛生を害する恐れがあるか否かを判断するだけでなく、その製造方法の目的生成物が公衆衛生を害する恐れがあるかについても考慮しなければならない。

(4)審査官は、請求項に記載された発明が公衆の衛生を害する恐れがある発明であるかについて合理的な疑いがある場合には、特許法第３２条の違反による拒絶理由を通知した後、出願人の意見書及び／又は実験成績証明書等の提出を待つことができる。出願人の反論によって拒絶理由を維持できない場合には拒絶理由が解消されるが、合理的な疑いが解消されない場合には、公衆の衛生を害する恐れがある発明であるという理由により拒絶決定をすることができる。

(5)公衆の衛生を害する恐れがある発明であるかについて合理的な疑いがある場合には、当該発明が、①禁止物質を含む場合、又は②危害性が広く知られている物質を含み、その発明の実施が公衆の衛生に必然的に危害を加えると明白に予測され、実施による副作用が有益な目的において許容できる水準を超えるが、その害を除去する手段が知らされていない場合等がある。

(例 1)禁止物質と指定された DDT（ジクロロジフェニルトリクロロエタン）を含む殺虫剤の製造方法

(例 2)PHMG（ポリヘキサメチレングアニジン）リン酸塩又は PGH（塩化エトキシエチルグアニジン）を含む加湿器殺菌剤組成物

☞PHMG 又は PGH は、吸入時に肺の損傷を引き起こすものとして広く知られている。

(6)ただし、上記(4)及び(5)で示した合理的な疑いがある場合以外でも、 請求項に記載されている発明が日常生活と密接な関わりがある「生活密着型製品」に関するもので、危害性が広く知られている物質を含んでおり、その発明の実施が公衆の衛生を害する恐れがあると疑われる場合、審査官はその根拠資料(メディアの報道資料、論文など)を添付のうえ、特許法第 32 条に反するとして拒絶理由を通知することができる。

(例)モナザイトを含むベッド

一方、危害性が知られている物質であっても、生活用品ではなく産業用に使用される場合はこれを適用しない。

(例)モナザイトを含む鉱石から希土類を抽出する方法

(7)公衆の衛生を害する恐れがある発明であるという拒絶理由を通知する際には、危害性があると疑われる理由を具体的に記載し、このとき、審査官は、公衆の衛生を害する恐れが自明な場合を除き、拒絶理由の根拠となる資料を添付するか、又は出願人が容易にその資料を確認できるように当該情報を提供する。これに対して、出願人は、客観的な立証資料等を提出して、安全性又は危害除去の可能性を証明するか、請求項から危険要素を削除する等により拒絶理由を解消することができる。

（参考）原子力安全委員会告示「生活周辺放射線安全管理に関する規程」には、原料物質の放射能濃度及び数量の基準（§2）、加工製品による被ばく放射線量の安全基準（§4）が規定されており、特に原料物質の使用が禁止されている加工製品（別表）で身体に着用・密着して使用される製品（ベッド、アクセサリー、衣類、化粧品、おもちゃなど）が具体的に挙げられているため、このような事項を参照して当該発明の放射線有害性を判断する。

（例 1）大豆タンパク質粉末と総重量 30～50％の鉄分粉末を組み合わせて作った食べ物の製造方法を請求する場合に、その混合比率が多すぎて人体に有害な結果をもたらすであろうことを通常の技術者が予測できるので、客観的な立証資料又は実験成績証明書等によって安全性が立証されない場合、公衆の衛生を害する恐れがある発明であるとみなす。［91 フ 110］

（例 2）金属粒子の表面にＡｇを含有した無機セラミックコーティング層が形成されている、抗菌性を有する還元水製造用の金属粒子を請求する場合に、金属粒子の表面に飲用水が接触すると、還元反応等によってＡｇが溶出されて、人体に有害な結果をもたらすであろうと予測されるので、審査官は、拒絶理由を通知することができる。これに対して、出願人が飲用水にＡｇが検出されなかったとする公認認証機関の実験成績書を提出する場合、拒絶理由が解消されたものとみなす。［2007 ウォン 11674］

（例 3）鉱石Ａが含まれているベッドを請求している出願について、天然放射性核種を含むことが知られている鉱石Ａに長期間さらされると人体に有害な結果をもたらすと疑われる場合、審査官は拒絶理由を通知することができる。これに対して出願人が鉱石Ａを請求項など明細書から削除すれば、拒絶理由は解消されたものとみなす。

(7)該当発明が学術書に有害であると記載されている場合であっても、国内外の関連の官庁から製造又は使用許可を受けた場合には、該当学術書の記載だけで公衆の衛生を害する恐れがあるケースに該当するとはいえない。

(例) 食品医薬品安全処から製品品目の許可を受けた実施製品である「アルビス錠」を請求する場合に、アルミニウムがより多く溶出されて体内吸収が増加し、アルミニウムの吸収増加が疾病の原因となる恐れがあるという学術書があっても、これは学術的な可能性を提示しただけであり、多くの医薬品は、ある程度の副作用を有しており、医薬品の薬効と副作用とを比較する際に、その薬効が副作用を甘受するだけの有用性を有していると判断される場合に、医薬品として許容されるので、公衆の衛生を害する恐れがある発明とはいえない。[2011 ホ 4240]

(8)発明の実施が単に韓国の法令によって禁止されているという理由だけで、公衆の衛生を害する恐れがある発明であるとはいえない。[TRIPS 27(2)但し書]

(例) 生ゴミを粉砕すると同時に微生物を共に投入して、シンク台の排水口を介して排出する方法を請求する場合に、たとえ環境部告示により飲食物のカス等を粉砕して汚水と共に排出する粉砕機の販売と使用を禁止しているとしても、上記の告示は、韓国の下水管の設置状況等を考慮する際に、生ゴミを粉砕して下水管にそのまま排出する場合、下水管内に粉砕物質が堆積して悪臭が生じる問題を防止するために制定されたものに過ぎない。上記のような法規定は、時代の流れに応じて、また、下水処理施設の拡張ないしは新技術の開発等によっていくらでも変更され得るものであり、生ゴミを粉砕して下水道を介して排出しても、必ず公衆の衛生を害する恐れがあるとみなすだけの根拠がないので、公衆の衛生を害する恐れがある発明であるとはいえない。[2010 ダン 210]

(9)発明に含まれる食品の原料が韓国特許庁の検索システムで提供する「健康機能食品に使用できない原料」リストに含まれていないが、人体への安全性が疑われる場合には、安全性が立証できる資料の提出を出願に要求し、又はその食品原料の安全性について食品医薬品安全処に問い合わせることができ、その結果を参考に公衆の衛生を害するおそれのある発明であるか否か判断できる。

食品医薬品安全処への問い合わせ結果が送付されるまで審査を保留し、又は処理期間を延長することができる。[規定 7]

第４部 明細書などの補正

第 1 章 補正制度の概要

1. 特許法第 47 条

特許法第 47 条(特許出願の補正)①特許出願人は、第 66 条による特許決定の謄本を送達する前までに特許出願書に添付した明細書又は図面を補正することができる。ただし、第 63 条第 1 項による拒絶理由の通知(以下、「拒絶理由通知」という)を受けた後は、次の各号の区分による期間(第 3 号の場合は、その時)に限って補正することができる。

1. 拒絶理由通知(拒絶理由通知に関する補正により発生した拒絶理由に対する拒絶理由通知は除く)を最初に受ける、又は第 2 号の拒絶理由通知ではない拒絶理由通知を受けた場合：当該拒絶理由通知による意見書の提出期間

2. 拒絶理由通知(第 66 条の 3 第 2 項による通知をした場合は、その通知前にした拒絶理由通知は除く)に関する補正により発生した拒絶理由に対する拒絶理由通知を受けた場合：当該拒絶理由通知による意見書の提出期間

3. 第 67 条の 2 による再審査を請求する場合：請求する時

②第 1 項による明細書又は図面の補正は、特許出願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された事項の範囲内でしなければならない。この場合、外国語特許出願に関する補正は、最終の韓国語翻訳文(第 42 条の 3 第 6 項前段による訂正がある場合は、訂正された韓国語翻訳分をいう)、又は特許出願書に最初に添付した図面(図面のうち説明の部分は除く)に記載された事項の範囲においてもしなければならない。

③第 1 項第 2 号及び第 3 号による補正のうち請求範囲に関する補正は、次の各号のいずれかの一つに該当する場合に限ってすることができる。

1. 請求項を限定又は削除する、若しくは請求項に付加して請求範囲を減縮する場合

2. 間違って記載された事項を訂正する場合

3. 不明りょうに記載された事項を明確にする場合

4. 第 2 項による範囲を超えた補正について、その補正前の請求範囲に戻る、又は戻って請求範囲を第 1 号から第 3 号までの規定に従って補正する場合

④第 1 項第 1 号又は第 2 号による期間に補正をする場合は、各々の補正手続きにおいて最後補正の前にしたすべての補正は、取り下げられたものとみなす。

⑤外国語特許出願の場合は、第 1 項本文にもかかわらず、第 42 条の 3 第 2 項により国語翻訳文を提出した場合に限って明細書又は図面を補正することができる。

2. 補正制度の趣旨

明細書又は図面の補正制度は、同一発明については先に出願した者のみが特許を受けることができる先願主義の下、出願を急ぐ中で発生する明細書作成の不完全性を解消して出願人の権利を保護することができる方案を模索するために導入された制度である。[2005 フ 2526、97 控原 2469]

出願後、特定期間及び条件の下において明細書を補正する場合、その補正事項は最初出願日に遡及して効果が発生する。

一方、審査着手後に補正する場合は、審査結果が無為に帰し、審査が遅れる恐れがあるため、審査の円滑な進行のために審査の着手前までは自由に補正することができるようにする一方で、拒絶理由を通知した後は補正時期を厳格に制限して審査処理の遅延を防止している。また、明細書などの補正により当初明細書などに記載されていなかった発明が追加される場合、その内容は元の出願日に遡及して効果が発生するので先願主義に反し、第三者に不測の損害を与える恐れがあるため、補正の範囲を厳格に制限している。[特法 47(1)]

3. 補正要件

3.1 補正手続きの要件

(1)明細書又は図面を補正することができる者は、補正当時のその出願の出願人である。出願人が複数である場合、補正は出願人全員が手続きをする必要はなく、出願人各自が補正することができる。[特法 47(1)、特法 11、特則 13]

(2)明細書などを補正するためには、補正対象になる出願が特許庁に係属中でなければならない。従って、出願が無効、取下げ又は放棄される、若しくは拒絶決定が確定した場合は補正することができない。

(参考)出願が特許庁において係属中である場合とは、出願について特許庁が特許を許与(特許法第 87 条第 2 項による設定登録をいう)するために必要な行政行為をすることができる状態を意味し、出願が無効、取下げ、放棄される、又は設定登録される、若しくは拒絶決定が確定した時は出願係属中ではない。

3.2 補正の実体的要件

(1)明細書などの補正範囲は、補正期間によってそれぞれ規定している。審査着手前に自発補正することができる期間及び最初拒絶理由通知に対する意見書提出期間内の補正は新規事項の追加が禁止されるが、最後拒絶理由通知に対する意見書提出期間内の補正及び再審査を請求するときに行う補正の場合には、新規事項の追加禁止だけでなく、請求範囲を減縮しなければならないなど補正の範囲がさらに制限される。[特法 47(1)(1)~(3)]

(2)実体的要件を満たさない補正に対する取扱い方法も、補正期間によって定められる。詳しい事項は次の表の通りである。[特法 62、51、133]

補正期間	補正の範囲		不適切な補正の取扱い
	発明の説明・図面	請求範囲	
①特許決定謄本の送達前 ②最初拒絶理由通知に対する意見書提出期間内	新規事項の追加禁止		審査中:拒絶理由 登録後:無効理由
①最後拒絶理由通知に対する意見書提出期間内 ②再審査を請求する時	新規事項の追加禁止	新規事項の追加禁止 ＋ 請求範囲の減縮要件などの追加	審査中:補正却下 登録後:無効理由 (特許法第 47 条第 3 項の要件は除く)

4. 補正期間

4.1 自発補正期間

自発補正期間は、特許法第 47 条第 1 項による補正期間のうち特許庁長が特許決定の謄本を送達する前までの期間であって、特許法第 47 条第 1 項各号の期間を除いた期間である。ここで特許庁長が特許決定の謄本を送達した時とは、審査官が特許決定の謄本を発送した時をいう。従って、審査官が特許決定の謄本を発送した後、出願人が特許決定の謄本を受け取っていない期間中に補正書を提出した場合、その補正は認められない。[特法 47(1)本文]

審査官が特許法第 36 条及び第 38 条による協議要求又は分割出願の不認定(予告)通知などにおいて指定した期間が特許決定の謄本を送達する前であって、拒絶理由通知を受ける前であれば、明細書などを自発補正して特許法第 36 条による拒絶理由又は分割不認定理由などを解消することができる。

(参考)審査官が最初拒絶理由を通知した後、出願人がその意見提出通知書を受ける前までは自発補正期間に相当する。

4.2 拒絶理由通知にともなう意見書提出期間

(1)出願人は、特許法第 63 条の規定による拒絶理由通知を最初に受けた場合、又は特許法第 47 条第 1 項第 2 号の拒絶理由通知(最後拒絶理由通知)ではない拒絶理由通知を受けた場合は、当該拒絶理由通知による意見書提出期間内に限って明細書などに関する補正書を提出することができる。[特法 47(1)(1)]

意見書の提出期間は通常 2 カ月以内で指定する一方、特許法第 15 条第 2 項により出願人の指定期間延長の申立がある場合は延長できる。ただし、4 カ月を超える場合は、審査官の期間延長承認の有無によって延長が決定される。[特則 16(1)、規定 23(1)、(3)、特法 15(2)]

特許法第 47 条第 1 項第 1 号における意見書提出期間とは、特許法第 63 条規定による意見書の提出期間に限定されるため、特許法第 36 条第 6 項による協議要求期間又は特許法第 46 条による手続き補正期間などはこれに該当しない。[特法 63、47(1)]

(2)特許法第 47 条第 1 項第 2 号に該当する拒絶理由通知(最後拒絶理由通知)がある場合であっても、意見書を提出することができる期間内に限って明細書などの補正ができる。ただし、この期間中の補正は補正の範囲がさらに制限される。[特法 47(1)(2)]

4.3 再審査を請求する時

特許出願人は、特許法第 67 条の 2 により拒絶決定の謄本の送達を受けた日から 30 日以内に再審査を請求することができ、再審査の請求と同時に特許出願書に添付された明細書又は図面を補正することができる。[特法 67 の 2、特法 47(1)(3)]

特許拒絶決定に対する不服審判請求期間は、特許法第 15 条第 1 項の規定によって要件を満たした場合は延長ができるため、審判請求期間が延長された場合、延長期間内に再審査請求と同時に補正することができる。[特法 15(1)]

第 2 章 補正の範囲

1. 自発補正及び最初拒絶理由通知に対応した補正

特許法第 47 条第 2 項において明細書又は図面の補正は「特許出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された事項の範囲内で行うことができる」と規定しており、特許法第 47 条第 1 項本文及び同項第 1 号による補正においても新規事項の追加が禁止される。この期間に行う明細書又は図面の補正について新規事項の追加禁止以外の補正範囲の制限はない。[特法 47(2)]

1.1 新規事項の追加禁止

(1)出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された事項の範囲を超える事項を「新規事項」という。ここで最初に添付された明細書又は図面(以下、「最初明細書など」という)に記載された事項とは、最初明細書などに明示的に記載されている事項、又は明示的記載がなくても通常の技術者であれば出願時の技術常識に照らして最初明細書などに記載されているものと同じであると理解することができる事項をいう。[2005 フ 3130、2006 ホ 11244]

すなわち、通常の技術者が最初明細書などに記載された事項によって判断した結果、直接的に表現する記載はないが、記載されていると明らかに理解することができる事項は、新規事項ではない。

(参考)特許法改正(2001.07.01.施行)により、従前の「要旨変更」という用語が削除され、請求範囲だけでなく、発明の説明又は図面の補正も制限されたことを受け、要旨変更とは異なる新しい概念の導入が必要になった。従って「新規事項」という用語を採択し、「範囲内」の事項ではない新しい事項であるという意味を明確にした。

(2)新規事項であるか否かの判断の対象は、補正された明細書又は図面であり、このうちどちらであっても新規事項を追加する補正は許容されない。[特法 47(2)]

(3)明細書などの補正によって追加された事項が新規事項であるか否かを判断するための比較対象は、出願書に最初に添付された明細書又は図面である。ここで最初に添付されたとは、出願日まで出願書と共に提出されたことを意味し、出願日以降の補正によって追加された事項は、最初に添付された明細書などに記載された事項ではない。

一方、外国語出願については第 5 部第 5 章「2. 原文の新規事項及び韓国語翻訳文の新規事項」を参考する。

分割出願又は変更出願の場合において「特許出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された事項」とは、分割出願をした日又は変更出願をした日に当該分割出願書又は変更出願書に添付された明細書又は図面に記載された事項をいい、分割出願又は変更出願の基礎になった原出願の明細書若しくは図面に記載された事項ではない。[特法 47(1)本文]

(4)明細書又は図面を補正した事項に新規事項の追加であるか否については、補正された明細書又は図面に記載された事項(判断対象)が最初明細書などに記載された事項(比較対象)の範囲内にあるか否かを判断して決定する。

ここで「記載された事項の範囲内」とは、出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された事項の範囲内において、外形上の完全な同一を意味するのではなく、通常の技術者が最初明細書などの記載から見て自明な事項も記載された事項の範囲内とみなす。[2005 フ 3130]

1.2 新規事項の追加禁止規定の具体的な判断方法

(1)優先権主張の基礎になった第一国出願又は先願は、特許出願書に最初に添付された明細書又は図面に該当しないため、新規事項の追加であるか否かの判断の基礎に使用することができない。[特法 47(1)、55(3)]

(2)要約書は、明細書又は図面に該当しないため、新規事項の追加であるか否かを判断する基準になる最初明細書などに含まれない

(3)未完成発明を完成させる補正をした場合、その補正は新規事項を追加したものになる。

(4)上位概念を下位概念に補正して範囲を縮小しても(材質又は用途限定の場合を含む)、最初明細書などにその下位概念が開示されている、又は出願時の技術常識を参酌して通常の技術者にそのような上位概念であると説明しただけで補正された下位概念として直ちに認識される程度でなければ、新規事項の追加に該当する。

(例 1)発明の説明の「透明板上側にガイド型の微細突起が形成されたプラスチック透明板体」を「透明板上側にガイド型の微細突起が形成された ABS 材質のプラスチック透明板体」に補正した場合、最初明細書などにおいて材質を ABS 樹脂に限定しておらず、透明板体のプラスチック材質を ABS 樹脂にすることが通常の技術者にとって当然な事項でなければ、上記の補正は新規事項の追加である。

(例 2)○○回転体の制御装置において「○○回転体歯車部の回転量を感知するセンサー」を「○○回転体歯車部の回転量を感知する近接センサー」に補正した場合、○○回転体の制御装置分野における通常の技術者が○○回転体歯車部の回転量を感知するセンサーと聞いて直ちに近接センサーに認識する程度であれば、最初明細書など範囲内の補正とみなされる。

(5)下位概念を上位概念に補正する場合、その上位概念のうち最初明細書などの下位概念と比べて発明課題の解決の有無又は効果が異なる部分が含まれれば、新規事項の追加に該当する。一部構成を削除する場合であっても、その削除される構成が最初明細書などにおいて課題の解決のために欠かせないものとして記載されたものであれば、新規事項の追加に該当する。

ただし、課題の解決とは関係なく任意で付加されて事項を削除して上位概念になった場合は、最初明細書など範囲内の補正とみなされる。

(例 1)請求項の「接触凸部は突出している凸曲面を持ち、凹部の幅方向の断面は V 字形状をしているコネクター」を「接触凸部は突出している凸形状部を持ち、凹部の幅方向の断面は V 字形状をしているコネクター」に補正した場合、「凸形状部」は「凸曲面」を含める上位概念にとられることができるが、凸形状部のうち面取り面の勾配が凹部の傾斜面の勾配と同一である場合は、電気接触が異なるため、凸曲面を前提にした最初明細書などの効果と相違する効果をもたらすため、このような補正は新規事項の追加に該当する。[2006 ホ 11244]

(例 2)「車両の位置座標、速度及び識別コードを送受信する交通制御方法」を「車両の位置座標と速度を送受信する交通制御方法」に補正する場合、車両の位置座標と速度のみを送受信することは最初明細書などに記載されていないが、最初明細書などを見ると発明の解決しようとする課題は車両の位置座標と速度を通信することで達成されるものであり、識別コードは発明課題の解決と関係なく任意で付加された事項に過ぎないことから、この補正は最初明細書など範囲内で行われたものである。

(6)数値範囲を追加する、又は変更若しくは減縮する補正の場合、新しい数値範囲が最初明細書などに記載されておらず、最初明細書などの記載から自明ではない場合は、新規事項の追加に該当する。

(例)補正前の「ホットメルト接着剤を 120~220℃で加熱して溶融する」及び「ホットメルト接着剤が接着される PE シートの圧出温度は 160~180℃である」から「120~160℃の熱融点を持つホットメルト接着剤」に補正した場合、最初明細書の記載を総合すれば、ホットメルト接着剤は 120~220℃で液体状態であり、PE シートの圧出温度 160~180℃で溶融され、この圧出温度で溶融されるためにはホットメルト接着剤の熱融点はそれより低くなるべきであることは、自然法則上自明である。従って、「120~160℃の熱融点を持つホットメルト接着剤」は、最初明細書などに記載されたものと同一であると理解することができる事項である。[2009 ホ 900]

(7)請求項において一定の事項を除く補正(いわゆる、「除くクレーム」補正)は、そのような除く限定によって最初明細書などに記載されたものとみなされない新しい技術的事項が導入されるのでなければ許容される。特に医療方法に関する発明の対象が人間であるか動物であるか明示されていない場合、その発明が特定の動物だけを対象にしているのではないことが自明であるときは、人間に該当する部分を削除するために限定する補正は新規事項の追加とみなさない。

(例)「哺乳動物の治療方法」を「人間以外の哺乳動物の治療方法」又は「家畜の治療方法」に補正した場合

(8)最初明細書などにおいて独立して記載された個別構成又は各実施例を一つの発明に結合する補正を行う場合、そのような結合が最初明細書などに言及されている、又は通常の技術者が出願時の技術常識に照らし合わせて当然想定することができる程度でなければ、新規事項の追加に該当する。

(例)「シェイキングレバー」を含む冷蔵庫(第 1 実施例)と「移送部」を含む冷蔵庫(第 2 実施例)がそれぞれ記載されていたが、「シェイキングレバー」と「移送部」をいずれも含む冷蔵庫を追加する補正をした場合、最初明細書に第 2 実施例は第 1 実施例のシェイキングレバーを移送部に代替したものであると記載されており、一つの回転軸にシェイキングレバーと移送部を兼ね備える場合は全く言及されていないため、このような補正は新規事項の追加に該当する。

(9)一般的に実施例又は試験例を追加する補正は、新規事項の追加に該当する。ただし、最初明細書などの記載範囲内であるとみなされる場合は、新規事項の追加に該当しない。

(10)一般的に発明の新しい効果を追加する補正は、新規事項の追加に該当する。ただし、最初明細書などに記載された発明の構成などから通常の技術者が当然予測することができる程度である、又は最初明細書などに記載された発明の構成がそのような効果を表すということが当該技術分野においてよく知られている事実である場合は、新規事項の追加に該当しない。

(11)先行技術の文献名を明細書に単純に追加する補正と先行技術の文献名と共にその文献内容の簡単な要約を追加する補正は、新規事項の追加とみなさない。

ただし、未完成発明を完成させる、又は発明の実施などに関する発明の記載要件の不備を解消するために先行技術文献の内容を追加する補正、若しくは出願発明の利点を提示するために出願発明と先行技術を比較する内容を追加する補正は、一般的に新規事項の追加に該当する。

(例)請求項に記載された発明の実施に関連し、発明の説明に「発明の構成要素のうち、多方向分配装置の具体的な実施については、大韓民国公開特許公報第 0000-0000000 号の両方向分配装置の実施例の部分を参考することができる」などの記載を追加する補正は、発明の説明の記載用件に関連するものであり、単純な先行技術文献の内容の要約とみなされないため、新規事項の追加に該当する。

(12)補正により追加された事項が周知・慣用技術であっても、それが通常の技術者が最初明細書などに記載されているものと同一であると理解することができる事項でなければ、これを追加する補正は最初明細書などに記載された事項の範囲を超えた新規事項の追加に該当する。[2014 ホ 1235]

(13)通常の技術者が最初明細書又は図面に誤記があることを認識することができる上、その誤記が何に訂正されるべきであるかも明確に分かれば、そのような誤記の訂正は新規事項の追加とみなさない。

また、明細書又は図面のうち相容れない二つ以上の記載のうち、どれが正しいかが最初明細書などの記載から通常の技術者にとって自明である場合、正しい記載により一致させる補正は、新規事項の追加ではない。

2. 最後拒絶理由通知に対応する補正又は再審査請求時の補正

最後拒絶理由通知に対応する補正又は再審査の請求時の補正は、特許法第 47 条第 2 項の要件以外に同条第 3 項の要件をさらに満たさなければならない。[特法 51(1)]

特許法第 47 条第 2 項の新規事項の追加禁止の規定は、前節を参照する。

2.1 請求範囲補正の制限

特許法第 47 条第 3 項によって最後拒絶理由通知に対応する補正又は再審査の請求時に行う補正のうち、請求範囲に関する補正は、請求項を限定するなどによる請求範囲を減縮するもの又は誤記を訂正するもの、若しくは不明りょうな記載を明確にするもの、又は新規事項を削除するためにする補正のうちいずれかの一つに該当しなければならない。[特法 47(3)]

特許法第 47 条第 3 項の補正要件は、補正した請求項に対してのみ適用する。この場合、独立項が補正されればその独立項を引用する従属項も補正されたものとして取り扱う。

また、請求範囲を補正した事項が以上に羅列した場合のいずれかに該当するか否かは、最後拒絶理由通知の際に審査対象になった請求項と同じ番号の請求項を比較して判断する。ただし、番号が異なっていても補正後の請求項が異なる番号の請求項を補正したものだという状況が自明である場合に限って番号が異なる請求項と対比して補正の適合性を判断することができる。

出願人が一つの請求項を一つの語句だけを補正する、それとも請求項を全般的に補正するにかかわらず、その請求項に関する補正が第 47 条第 3 項の各号のいずれかの一つに該当する場合、その補正は特許法第 47 条第 3 項の補正に適合したものとみなす。ただし、この場合においても一つの請求項に 2 以上の発明がある場合(マーカッシュタイプ又は複数の項を引用した請求項)、各発明毎に判断する。

(参考)このように取り扱う理由は、一つの請求項に記載された事項を補正前後の語句又は補正箇所別に判断する場合、①請求項を全般的に補正した補正(記載された発明を改めて記述する場合)と、複数の箇所に分けて補正した補正間で公平性の問題を引き起こすだけでなく、②特許法第 47 条第 3 項規定は、補正の内容を実質的に制限するためのものではなく、過度な補正による審査上の困難を防止する目的があるためだ。

2.2 請求項を限定、削除する、又は請求項に付加して請求範囲を減縮する場合

特許法第 47 条第 3 項の請求範囲を減縮する場合とは、請求項を限定する場合、請求項を削除する場合及び請求項に技術的特徴を付加する場合に制限される。これについては、それぞれ次の通りに説明する。[特法 47(3)(1)、2006 ホ 1742]

(1)請求項を限定する場合は、請求項に記載された発明の範囲を内的に制限することであって、数値範囲の縮小、上位概念から下位概念に記載を変更することなどがある。

①数値範囲の縮小

当初の請求項に記載された範囲内において数値限定の範囲を縮小する場合である。このとき、数値範囲が 10~20℃になっていたものを 15~30℃にすることのように数値範囲を縮小すると同時に、一方の数値範囲を拡張することは数値範囲の縮小に該当しない。

②上位概念から下位概念への変更

同族的又は同類的事項を集めて総括した概念で表現した事項をこれに含まれる一つの下位概念に変更することをいう。例えば、筆記具を万年筆に補正する場合である。

③択一的に記載された要素の削除

多数の構成要素が択一的に記載された場合、そのうち一部を削除する補正は、請求範囲の減縮に該当して適切な補正と認められる。例えば、「A 又は B」という択一的記載要素のうち A を削除する、又は B を削除する場合である。

④多数項を引用する請求項において引用項の数を減縮

多数の異なる項を引用する請求項において引用項の一部を削除することは、選択的構成要素を削除する場合と同様、請求項を限定して減縮する補正とみなす。

(2)請求項を削除することは、請求範囲の減縮に該当するため、適切な補正と認める。

一方、請求項を削除した後、削除された請求項を引用するその他請求項の引用番号を変更する、又は引用内容を追加する補正は、誤った記載を訂正する補正とみなす。

(3)発明の説明又は請求範囲に記載されていた新しい技術的事項を直列的に付加することによって発明の範囲が縮小される場合である。例えば、「A に B を付着した栓抜き」という記載を「A に B を付着し、さらに B に C を付着した栓抜き」にすることと同じ場合である。

(4)以下の場合は、特許法第 47 条第 3 項第 1 号に該当しない補正とみなす。

①請求項を新設する、又は択一的に記載された構成要素の追加若しくは引用項を追加して請求範囲に発明を追加する場合[2006 原 1610]

ただし、請求項を新設したとしても請求項を整理する中で発生する不可避な場合は除く。

(例)[補正前]

請求項 1：構成要素 A、B からなる装置

請求項 2：請求項 1 において構成要素 C を付加した装置

請求項 3：請求項 1 又は請求項 2 において D、E を付加した装置

[補正後]

請求項 1：削除

請求項 2(訂正)：構成要素 A、B、C からなる装置

請求項 3(訂正)：構成要素 A、B、D、E からなる装置

請求項 4(新設)：構成要素 A、B、C、D、E からなる装置

※上記例において各請求項の単一性の維持の有無は論外とする。

②次のような補正により請求範囲が当初の範囲を逸脱した場合

- 下位概念の記載から上位概念の記載への変更

例)当初：…スプリングにより支持される… → …弾性体により支持される…

- 直列的構成要素の削除[2006 原 6108]

  例)当初：A、B、C、D からなる自動車 → A、B、C からなる自動車

- 直列的構成要素の加減

  例)当初：A、B、C からなる装置 → B、C、D、E からなる装置

- 数値範囲の拡張

  例)当初：10~50℃の温度で… → 10~70℃の温度で…

- 構成要素の置換

  例)当初：ボルトで結合させた… → リベットで結合させた…

- 数値範囲の変更

  例)当初：10~20℃の温度で…→ 30~50℃の温度で…

2.3 誤った記載を訂正する場合

誤った記載を訂正する場合とは、訂正前の記載内容と訂正後の記載内容が同一であることが客観的に認められる場合であって、請求範囲の記載が誤記であることが明細書の記載内容から見て自明であると認められる場合、又は周知の事項若しくは経験則から見て明確である場合、その誤記を正確な内容の字句又は語句に直すことをいう。[特法 47(3)(2)、2006 フ 2301]

2.4 明確ではない記載を明確にする場合

明確ではない記載とは、文理上それ自体の意味が明確ではない記載であって、請求項の記載自体の文言上の意味が不明りょうなもの、請求項自体の記載内容がその他記載との関係において不合理なもの、又は請求項自体の記載は明りょうであるが、請求項に記載した発明が技術的に正確に特定されず不明りょうなものなどをいう。[特法 47(3)(3)]

実体的には変わらないつつ請求項を全般的に改めて記載する補正は、特別な事情がない限り、明確ではない記載を明確にする場合とみなして特許法第 47 条第 3 項第 3 号に該当する補正として取り扱う。

2.5 新規事項を削除するために補正する場合

特定の補正段階において新規事項が追加された場合、新規事項が追加される以前の請求範囲の内容に戻す補正は許容される。これを許容しない場合、拒絶理由を解消するために新規事項を削除する補正をしても特許法第 47 条第 3 項に違背して補正却下されるはずであり、それが拒絶決定につながって出願人にとって過度に酷な結果になるためである。[特法 47(3)(4)]

新規事項が追加される以前の請求範囲の内容に戻す補正だけでなく、戻す過程において請求範囲を特許法第 47 条第 3 項第 1 号乃至第 3 号の規定に基づいて補正する場合も許容する。審査官は、新規事項が追加される以前の請求範囲と補正された請求範囲を相互対比して補正の適法性を判断しなければならない。

具体的な審査方法は、以下の例を参照する。

<table>
<tr><th colspan="2">区分</th><th>補正内容/審査方向</th></tr>
<tr><td colspan="2">適用例</td><td>[審査の着手前]
請求項 1：A+B からなる装置
請求項 2：A+B+C からなる装置
[最初拒絶理由通知]請求項 1 は引用発明により進歩性がない。
[最初補正後の明細書]
請求項 1：A+B+D からなる装置
(D は新規事項、進歩性は認められる)
請求項 2：A+B+C からなる装置
[最後拒絶理由通知]請求項 1 の D は新規事項</td></tr>
<tr><td rowspan="2">例 1</td><td>補正</td><td>[最後補正後の明細書]
請求項 1：A+B からなる装置
請求項 2：A+B+C からなる装置</td></tr>
<tr><td>判断</td><td>[補正認定]新規事項が追加される直前の請求範囲に戻したため、
補正は認められる。
[拒絶決定]請求項 1 は進歩性がないため、拒絶決定</td></tr>
</table>

区分		補正内容/審査方向
例 2	補正	[最後補正後の明細書] 請求項 1：A+b からなる装置 (b は B の下位概念、進歩性は認められる) 請求項 2：A+B+C からなる装置
	判断	[補正認定]請求項 1 は、新規事項が追加される直前の請求範囲に戻す過程で請求項を限定して請求範囲を減縮する場合であるため、補正は認められる。 [特許決定]請求項 1、2 は拒絶理由を発見することができないため、特許決定する
例 3	補正	[最後補正後の明細書] 請求項 1：削除 請求項 2：A+B+C からなる装置
	判断	[補正認定]請求項 1 は、新規事項が追加される直前の請求範囲に戻す過程で請求項を削除する場合であるため、補正は認められる。 [特許決定]請求項 2 は拒絶理由を発見することができないため、特許決定する。
例 4	補正	[最後の補正後の明細書] 請求項 1：A+B+E からなる装置 (A+B+E は、最初明細書などの範囲内発明であり、進歩性は認められる) 請求項 2：A+B+C からなる装置
	判断	[補正認定]請求項 1 は、新規事項が追加される直前の請求範囲に戻す過程で請求項に E を付加し、請求範囲を減縮する場合であるため、補正は認められる。 [特許決定]請求項 1、2 は拒絶理由を発見することができないため、特許決定する。

第 3 章 補正却下

1. 特許法第 51 条及び第 63 条

特許法第 51 条(補正却下)①審査官は、第 47 条第 1 項第 2 号及び第 3 号による補正が同条第 2 項及び第 3 項を違反する、又はその補正(同条第 3 項第 1 号及び第 4 号による補正のうち、請求項を削除する補正は除く)に従って新しい拒絶理由が発生したものと認められれば、決定をもってその補正を却下しなければならない。ただし、次の各号のいずれかの一つに該当する補正である場合は、この限りでない。

1. 第 66 条の 2 による職権補正をする場合：その職権補正前にした補正

2. 第 66 条の 3 による職権再審査をする場合：取り消された特許決定前にした補正

3. 第 67 条の 2 による再審査の請求がある場合：その請求前にした補正

②第 1 項による却下の決定は書面をもって行わなければならず、その理由を付さなければならない。

③第 1 項による却下の決定に対しては不服することができない。ただし、第 132 条の 17 による特許拒絶決定に関する審判において、その却下の決定(第 66 条の 3 による職権再審査をする場合、取り消された特許決定前に行った却下の決定と第 67 条の 2 による再審査の請求がある場合は、その請求前にした却下の決定は除く)について争う場合には、この限りでない。

特許法第 63 条(拒絶理由の通知)①審査官は、次の各号のいずれかの一つに該当する場合、特許出願人に拒絶理由を通知し、期間を定めて意見書を提出することができる機会を与えなければならない。ただし、第 51 条第 1 項によって却下決定をしようとする場合は、この限りでない。

1. 第 62 条により特許拒絶決定をしようとする場合

2. 第 66 条の 3 第 1 項による職権再審査を行い、取り消された特許決定前に既に通知した拒絶理由をもって特許拒絶決定をしようとする場合

2. 補正却下の要件

(1)最後拒絶理由通知に対する意見書提出期間内の補正又は再審査の請求時にする補正が特許法第 47 条第 2 項及び第 3 項の規定を違反する、又はその補正によって新しい拒絶理由が発生したと認められるときは、特許法第 51 条第 1 項に従って補正を却下しなければならない。[特法 51(1)] ただし、新しい拒絶理由に対して職権補正ができる事項であれば、審査官は補正を承認し、その後の手続きを進行することができる。職権補正ができる事項については、「第 8 部第 2 章 3.職権補正ができる事項」を参照する。

ここで「その補正によって新しい拒絶理由が発生した場合」とは、当該補正書の提出により、前になかった拒絶理由が発生した場合(当該補正によって記載不備が新たに発生した場合、又は新規性若しくは進歩性の拒絶理由が新たに発生した場合など)を意味し、当該補正前に拒絶理由が通知された各拒絶理由は勿論、補正以前の明細書などにあったものの通知されていなかった拒絶理由は、新しい拒絶理由ではない。

「その補正によって新しい拒絶理由が発生した場合」の判断について、第 5 部第 3 章「11.2 補正要件の充足有無の判断」の例を参照することができる。

(2)職権補正をする場合、職権再審査をする場合及び再審査の請求がある場合、その前に行われた補正が補正却下の対象であったにもかかわらず、審査過程において看過されたのであれば、この補正事項は、補正却下の有無の判断においては除外されるべきである。[特法 51(1)ただし書き]

(3)補正によって新しい拒絶理由が発生したか否かを判断するにおいて、特許法第 47 条第 3 項第 1 号又は第 4 号に基づいて請求項を削除する補正によって新しい拒絶理由が発生した場合は除く。[特法 51(1)本文括弧]

このとき、「請求項を削除する補正によって新しい拒絶理由が発生した場合」には、単純に請求項を削除する補正を行う過程において、その削除された請求項を引用していた請求項に引用番号をそのまま残して記載不備が発生した場合だけでなく、請求項を削除する補正を行う過程においてその削除した請求項を直接・間接的に引用していた請求項においてその引用番号を間違って変更したことで記載不備が発生した場合、削除した請求項をそのままにせずに項整理をする過程において引用番号を間違って変更することで記載不備が発生した場合[2013 フ 2101][2016 ホ 5903]、又は請求項を削除する補正を行い、その削除

された項を引用していた従属項で 2 以上の項とその項番号の間の択一的関係に関する記載まで抜けることによって記載不備が発生した場合も該当する。[2014 フ 553]

(参考)特許法第 51 条第 1 項において、補正によって新しい拒絶理由が発生したと認められればその補正を却下するようにしつつ、「請求項を削除する補正」の場合をその対象から除外している趣旨は、補正によって新しい拒絶理由が発生した場合は、その補正を却下することで新しい拒絶理由に対する拒絶理由通知とその他の補正が繰り返されることを排除して審査手続きの迅速な進行を図る一方、「請求項を削除する補正」の場合は、請求項を限定・付加する補正などその他の場合と違って、それによって新しい拒絶理由が発生しても上記のような補正の繰り返しによって審査官の新しい審査による業務量の加重及び審査手続きの遅延の問題が生じないため、それについて拒絶理由を通知して補正の機会を改めて付与することで、出願人を保護しようとすることである。(大法院 2014.7.10.宣告 2013 フ 2101 判決)

3. 補正却下要件の判断方法

(1)最後拒絶理由通知後の補正又は再審査の請求時の補正に関する補正要件を満たしているか否かに関する判断は、各補正要件の先後を区別せずに検討することができ、補正要件のうち複数の要件を満たすことができなかった場合、できる限り満たすことができなかった要件すべてを指摘し、補正却下するようにする。[特法 51(1)]

(2)補正の実体的要件に関する適合性の有無は、以下のような手順に従って判断する。

(3)補正却下決定に対する不服手段は別途に設けられていないため、補正却下と同時に補正前の明細書をもって改めて審査をして特許の可否を決定する、又は拒絶理由を通知する。

[特法 51(3)]

4. 補正却下決定の留意事項

(1)複数の補正事項を含む補正書が提出された場合、その補正は、不可分的な一つの補正であって、補正事項すべてを一体にして補正を認めるか否かを判断しなければならないため、補正事項中のいずれかの一つでも特許法第 47 条第 2 項及び第 3 項を違反する、又はその補正(請求項を削除する補正は除く)によって新しい拒絶理由が発生したと認められれば、その補正書の補正全体を却下しなければならない。[2009 ホ 5912、2009 ホ 3947]

このとき、補正却下の対象になる補正の補正書は、特許法施行規則別紙第 9 号書式の提出により区分される補正書をいう。

(2)最後拒絶理由通知において定めた意見書の提出期間に数回に渡る補正書の提出があった場合、その補正書の提出日が同一であるか否かにかかわらず、各補正書の全体補正毎に補正却下するか否かを判断する。通常、各補正書には「識別項目」又は「識別番号」(補正対象項目)毎に補正事項を記した別紙が添付されているため、当該補正書によって補正しようとする事項は、その前に提出された補正書と補正対象項目別の最終補正部分の組合わせにより決定する。補正書毎に補正しようとする事項の詳しい決定方法は、「第 5 部第 3 章 6.3 補正された明細書の取扱い」を参照する。ただし、2013 年 7 月 1 日以降の出願であれば、最後に提出された補正書以外には取り下げられたとみなし、最後に提出された補正書をもって補正却下をするか否かを判断する。[特則 13]

(3)特許法第 176 条第 1 項及び第 2 項により拒絶決定が取り消され、審査局に再び差し戻しになった場合、同条第 3 項に基づいて審決において取消の基本になった理由(審決の主文以外にもその前提になった要件事実の認定と判断)は、差戻しになった特許出願の審査について審査官を拘束する。[特法 176(3)]

取消差戻しになった出願は、拒絶決定又は補正却下決定が取り消されただけで、その決定に先立って行われた審査における特許に関する手続き及び審査官が行った手続きはすべて有効であるため、拒絶決定又は補正却下決定だけがなかったものとみなして通常の審査と同一に審査する。[特法 176(1)] ただし、取消差戻し前の拒絶理由通知に対する補正によって発生した拒絶理由を通知する場合は、審査官の間違った拒絶決定によって手続きの遅延という不利益を被った出願人に対して再び補正の範囲を制限することは酷である点、特許法第 66 条の 3 による職権再審査においても取消通知前の拒絶理由通知に対する補正によって発生した拒絶理由を通知する場合、最初拒絶理由を通知するという点を踏まえ、通

知する拒絶理由を最初通知理由にする。

(4)最後拒絶理由通知に対応して提出された補正を却下し、その却下決定が審決において取り消された場合、補正却下決定において挙げられなかった却下理由であって、拒絶決定不服審判の手続きにおいて審理・判断されなかった理由を発見した場合は、その理由を挙げて再び補正却下をすることができるものと解釈されるが、特許法第 170 条において拒絶決定不服審判の請求前に行われた不適法な補正に対しては審判手続きにおいて補正却下ができないようにする趣旨、審査官が看過した理由を再び挙げて補正却下することは、出願人に不測の損害を与えかねないという点を考慮し、補正を再び却下せずに審査することにする。[特法 51(1)、特法 170(1)]

一方、2009 年 6 月 30 日以前に出願され、審査前置手続きを経た特許出願が取消差戻しになった場合、特許法第 51 条が第 47 条第 1 項第 2 号のみを適用対象にしており、拒絶決定不服審判の請求日から 30 日以内にした補正に対しては審査の段階で却下することができないため、新しい補正却下理由を発見した場合であっても再び補正却下はしない。[特法 51(1)、174]

第５部　審査手続き

第 1 章 審査手続き一般

1. 審査手続きの概要

1.1 審査のフロー図

1.2 審査の概要

1.1 に示した審査手続フロー図を参考にして審査官が行う審査手順を簡略に説明する。各段階別にさらに詳しい事項は第 2 章~第 5 章を参照する。

(1)方式審査

方式審査とは、出願人、申立人又は請求人などが特許に関する手続きにおいて、行為能力又は代理権の範囲に瑕疵はないか、特許法又は特許法による命令が定める方式に適合するか、手数料は適法に納付されたか、特許法施行規則第 11 条第 1 項各号により書類を返戻する理由に該当するか否かなどを審査することをいう。[特法 46、特則 11、規定 18、19]

方式審査は、書類を最初に受け付けた部署において特許庁長名義で行うことが原則であるが、書類受付部署において方式審査を落とした場合は、審査官が特許庁長の名義で行う。

(2)特許分類(CPC、IPC)の付与

特許出願がある場合、出願発明が属する特許分類を付与する。協力特許分類(CPC)は、米国特許庁と欧州特許庁が共同開発・管理・維持する特許分類体系であって、審査官又は特許情報の利用者がその情報を容易に検索する、又は利用することができるように出願毎に付与される。国際特許分類(IPC)は世界知的所有権機関(WIPO)において管理する階層的技術分類の記号体系である。[規定 9~12]

(3)出願公開

秘密に維持される必要がある出願を除き、係属中であるすべての特許出願は、出願日(条約優先権又は国内優先権が主張された場合は、その優先日)から 1 年 6 月が経過したとき、又はその期間が経過する前であっても出願人の申立があったときに公報の形態で公開される。[特法 64]

(4)審査請求

特許出願は、審査請求があったときに限って審査する。審査の請求は、誰でもすることができ、審査請求期間は出願日から 3 年(2017 年 2 月 28 日以前の特許出願である場合は 5 年)以内である。[特法 59、特則 37]

(5)審査の着手

審査官は、出願審査の請求順位により審査に着手し、出願手続きが特許法第 46 条の方式に違反しないか、特許法第 62 条各号のいずれかの一つに該当して拒絶すべきではないかなどを審査する。出願手続きが方式に違反する場合には、別途に補正要求をして瑕疵を直す機会を与えなければならない。[特則 38、規定 20]

(6)拒絶理由通知

審査官は、特許出願が特許法第 62 条各号のいずれかの一つに該当して拒絶決定をしようとするときには、拒絶決定前に出願人に意見書を提出する機会を与えなければならない。[特法 63、規定 22]

(7)意見書/補正書

出願人は、審査官の拒絶理由通知に対応して意見書を提出することができ、特許法第 47 条によって審査官が意見提出通知書において指定した意見書提出期間内に補正書を提出し、明細書又は図面を補正することができる。[特法 47]

(8)審査

出願人が意見書を提出した場合、提出された意見書を反映して拒絶理由が維持されるか否かを再び審査する。万一、意見書提出期間内に補正書も共に提出した場合は、当該補正書による補正事項を反映して審査する。

(9)特許決定

審査官は、審査に着手して審査した結果、拒絶理由が見つからなかったときは、特許決定をする。[特法 66]

(10)職権補正

審査官は特許決定をするとき、明細書、図面又は要約書に記された事項が明白に間違っている場合、職権で補正することができる。職権補正された事項は、特許決定の謄本と共に出願人に通知される。出願人は、設定登録のための特許料を納付する前まで意見書を提出して職権補正事項を受け入れるか否かを決定する。[特法 66 の 2]

(11)拒絶決定

審査官は、意見書及び補正事項を反映して再び審査してからも、意見提出通知書において指摘した拒絶理由が解消されなかったと認められる場合は、拒絶決定をする。[特法 62]

(12)補正/再審査の請求

出願人は、拒絶決定の謄本の送達を受け取った日から 30 日(法廷期間が延長された場合は、その延長された時まで)内に明細書又は図面を補正して再審査を請求することができる。再審査の請求は、再審査により再度拒絶決定される、又は拒絶決定に関する不服審判がある場合はできない。再審査の請求によって拒絶決定は取消しとみなされる。[特法 67 条の 2、特則 37 条の 2]

(13)再審査

再審査の請求があった場合、その前にした拒絶決定は取り消されたものとみなされるため、通常の出願審査と共に補正書を反映して再審査する。[規定 51~55]

(14)再審査による拒絶決定

審査官は、補正書を反映して再審査してからも拒絶決定当時に指摘された拒絶理由が解消されなかったと認められる場合、再度再拒絶決定する。[規定 54(3)]

2. 審査官の指定

特許出願に関する審査請求があった場合、特許庁長は審査官の資格を有する者を指定して当該出願を審査させる。[規定 13]

2.1 審査官の任務など

(1)審査官は、審査局長、審査課長(チーム長)及び特許チーム長の管理及び監督の下、特許法及び関連規定により正確かつ迅速に審査する。審査官は、専門知識を基に独立して審査するが、審査局長、審査課長(チーム長)及び特許チーム長の意見を審査にあたり考慮しなければならない。[規定 5]

(2)正しい審査のために審査官発令日から 1 年以下の新任審査官は、他の審査官を補佐して審査しなければならず、補佐審査後にもさらに 1 年間、他の審査官と共同で審査する。補佐又は共同審査の期間は一定要件を備えた場合、短縮することができる。[規定 14]

(3)出願された発明が複合技術に関するものである場合、担当審査官は、副分類を担当する審査官と協議して審査することができる。「協議審査」をしようとする場合、担当審査官は協議審査する審査官と事前協議を経て協議審査官を指定し、協議内容を協議審査官別に審査報告書の「協議審査」の欄に記載する。協議審査時、審査関連文書の名義は審査官共同名義にし、報告は主審査官、協議審査官、パート長の順で行う。

特殊分野の審査に向けて常設運営される審査協議体の場合、特許審査企画課と事前協議をした後、運営理由、方法及び構成員を特許審査企画課に通知し、協議審査時の出席者名簿を特許審査企画課に提出する。

審査のために外国語諮問が必要であると認められる場合、その外国語に堪能な審査官を諮問審査官にして協議審査をすることができる。

同一の出願人(出願人が 2 人以上である場合、そのうち一人でも同一な場合を含む)が同一の日に出願した技術的特徴が同一である又は相応する 2 以上の特許出願、実用新案登録出願又は特許出願と実用新案登録出願(同一の関連技術出願)について担当審査官の指定が出願別になった場合、担当審査官は当該審査官と協議審査することができる。

この他にも担当審査官は、技術内容の把握、追加先行技術の検索など、他の審査官の意見が必要な場合に該当審査官と協議を行い審査することができる。[規定 14 の 2(1)~(4)]

(4)明細書から把握された技術内容が融合複合技術である場合、担当審査官は特許チーム長を含む 3 人審査協議体を構成して協議審査することができる。特許チーム長が担当審査官である場合は、特許チーム長及び協議審査官 2 人で 3 人審査協議体を構成する。[規定 14 の 2(5)]

3 人協議体を構成した場合は、特許チーム長が協議審査を主宰して協議内容を調整・管理するなど、協議審査の品質を管理する役割をする。3 人協議で審査された審査関連文書は、担当審査官、協議審査官、特許チーム長の順で検討を行い、3 人審査官の共同名義で文書が生成され発送される。

(5) 審査局長は、審査に関する法規の統一された運用と審査上判断が難しい出願について諮問を求めるために必要であると認められる場合には、3 人以上の審査官により構成された審査官合同会議を招集し、その意見を聴取することができる。[規定 8]

(6)審査官は、職務上知得した特許出願中の発明について秘密を維持する義務があるため、面談、電話相談などの審査業務を遂行することに当たって注意しなければならない(国家公務員法第 60 条)。また、特許出願及び審査に関する書類は、先行技術調査、電子化又はオンライン遠隔勤務のために欠かせない場合を除いては外部に搬出することができず、出願、審査又は審判により継続中である事件の内容又は特許可否の決定、審決若しくは決定の内容に関する鑑定、証言又は質問に応答することができない。[特法 226、特法 217、国家公務員法 60]

2.2 審査官の指定及び変更

(1)国際特許分類別に 1 人以上の審査官が指定されて出願の審査を担当する。そのうち 1 人は主審査官に指定され、分類別に主審査官の指定は、審査局長の要請によって特許審査企画課長が電算入力する。[規定 13(1)~(3)]

(2)審査に着手して出願に関する最初の通知があってから担当審査官の所属が変更(他審査局に移動した場合を含む)された場合、その担当審査官が当該出願の審査を継続して終結処理することを原則とする。[規定 13(4)]

(3)再審査請求があった出願及び拒絶決定が取り消されて審査官に差し戻された出願(特許権存続期間延長登録出願を含む)は、特別な理由がない限り、拒絶決定をした審査官が継続して審査する。ただし、2 回以上取消差戻しにされた出願については、特別な事由がない限り拒絶決定をした審査官ではなく他の審査官に担当審査官を変更しなければならない。[規定 13(5)]

(4)審査官は、審査の専門性及び効率性のために特別に必要であると認められる場合を除いては、継続して 5 年以上同一の特許分類を担当しない。[規定 13(6)]

(5)特許法第 148 条第 1 号乃至第 5 号及び第 7 号の審査官除斥理由のうちいずれかの一つに該当する、又は審査官任用直前の 3 年間に在職した勤務先からの出願を審査することになった在職期間 2 年以下の審査官は、当該出願の審査から排除され指定変更される。審査官は上記の理由のどれか一つに該当するか、又は審査時点から 2 年以内に同一の特許チームで勤務した経歴のある特許庁の退職者が代理する出願を審査することになった場合には、審査局長の許諾を受けて当該出願に関する審査を回避することができる。[特法 148、特法 68、規定 16]

(6)審査を担当する審査官が指定された出願であっても、特別な理由がある場合、他の審査官に指定が変更されることもある。例えば、二重出願に対して原出願を審査した審査官を担当審査官に指定変更する、又は同一人による関連技術出願の担当審査官が相違する場合は、当該審査官間で協議して決めた審査官が審査するよう担当審査官を変更することができる。[規定 15]

(7)主分類と副分類が同じく付与された出願について、正確な審査のために必要であると認められる場合、関連審査局長と特許審査企画局長が協議を経て副分類を担当している審査官に審査を進めて終結処理させることができる。[規定 13(7)]

(8)職権補正の受入拒否による再審査及び職権再審査をする出願については、特別な理由がない限り、登録決定をした審査官が継続して審査を行う。[規定 13(8)]

2.3 審査業務の報告

(1)審査官は、取消差戻しにされた出願(特許権存続期間延長登録出願を含む)について登録決定又は拒絶決定(ただし、拒絶理由通知に対する意見書及び補正書の提出がない状態で拒絶決定をする場合は除く)する場合、又は既に行われた処分を取り消す場合には、審査パート長及び審査課長(審査チーム長を含む)を経由して審査局長に報告する。[規定 5(2)]

(2)審査官は、拒絶決定(ただし、拒絶理由通知に対する意見書及び補正書の提出がない状態で拒絶決定をする場合は除く)、補正却下決定、登録決定、無効処分(補正要求による意見書及び補正書の提出がない場合は除く)、再審査の請求があった出願の拒絶理由通知又は登録決定若しくは拒絶決定(ただし、拒絶理由通知に対する意見書及び補正書の提出がない状態で拒絶決定する場合は除く)、取消差戻しにされた出願(特許権存続期間延長登録出願を含む)に対する拒絶理由通知、優先審査申立の却下、重大な瑕疵に対する訂正公告の依頼、特許権存続期間延長登録出願に対する補正要求、拒絶理由通知、延長登録決定又は延長登録拒絶決定をしようとする場合及び記載不備だけで 3 回以上指摘された最初拒絶理由を通知する場合は、審査パート長を経由して審査課長又は審査チーム長に報告する。

ただし、審査課長又は審査チーム長は登録決定及び拒絶決定(ただし、拒絶理由通知に対する意見書及び補正書の提出がない状態で拒絶決定をする場合は除く)のうちいずれかの一つを担当審査官別に選択して適用し、特別な理由がないときは、いずれも適用することができる。[**規定 5(3)、(7)**]

(3)審査官は、上記以外の処分をしようとする場合には、審査パート長に報告する。ただし、審査官の等級によって以下の場合は、審査パート長に対する報告を省略することができる。[**規定 5(4)、規定 6**]

①先任審査官の場合は、優先審査申立に関する補完要求又は優先審査結果の通知(優先審査申立人が出願人ではない場合に限る)

②責任審査官の場合は、拒絶理由通知、優先審査申立に関する補完要求、優先審査結果の通知(優先審査申立人が出願人ではない場合に限る)、又は協議通知

③首席審査官の場合は、審査パート長に対する報告事項

(参考)審査官の等級は特許庁昇級審査委員会において決定し、審査経歴年限(首席審査官は 10 年以上、責任審査官は 7 年以上、先任審査官は 4 年以上)、及び該当等級別教育過程履修(必須教育 1 つ以上、選択教育 1 つ以上)を要件とする。[**審査官等級制運営に関する規定 5~7**]

2.4 審査関連文書の書式及び名義

(1)特許庁で書式により審査に関する文書を定めた場合は、その書式を使用することを原則とする。審査に関する書式が別途に定められていない場合には、事務管理規定による一般文書を使用する。

(2)添付書類がある場合には、本文の末尾に添付書類の目録を記載する。

(3)出願の審査に関する事項は、特許法第 46 条による補正要求、同法第 16 条による無効処分、特許法施行規則第 11 条による返戻に関する事項及び優先審査に関する事項を除いては、担当審査官の名義で施行する。共同審査又は協議審査に関する事項は、関連審査官と共同名義で施行する。[規定 4]

3. 特許分類(CPC、IPC)の付与

特許分類は出願別に付与され、審査官の検索を容易にするだけでなく、特許情報を利用したい者が特許文献に容易にアクセスできるように技術を細分化する役割を果たすため、出願された発明の技術内容によって正確に付与される必要がある。[規定 9~12]

3.1 特許分類(CPC、IPC)付与手続きのフロー図

3.2 特許分類付与の概要

(1)出願課、国際出願課にそれぞれ受け付けられた一般出願、PCT 国際出願の方式審査が完了すれば、特許審査企画課で外部の用役機関に対して当該出願の特許分類付与を依頼する。用役機関では依頼された出願について、用役機関の分類要員が各出願の技術内容によって特許分類の分類票上の特定分類箇所にそれぞれの出願を分類する。2015 年 1 月以降のすべての国内出願に先進特許分類(CPC)が付与され、国際特許分類(IPC)は協力特許分類(CPC)に対応する分類コードが自動付与される。一部の協力特許分類(CPC)は、従来の国際特許分類(IPC)に存在していないが、必要性が認められる技術テーマを取り扱うために存在し、付加情報の割当に使われるだけの可能性があって審査官の配置とは関係なく先行技術の調査に限って活用する。一方、PCT 国際出願は、2016 年 6 月から先進特許分類(CPC)を付与する。

(2)一般出願は外注機関で仮分類を付与し、審査官は出願された発明の技術的内容に合わせて特許分類が適切に付与されているか否か、及び本人が審査する分類範囲に属するか否かを確認してから審査に着手すると、確定分類されたものとみなす。一方、不適切な分類であると判断されれば、ⅰ)本人が担当しているものの分類が不適切である場合、正確な分類を反映するために分類訂正を申し立てる、ⅱ)本人が担当していない分類に属するものであって、他の審査官の担当分類に属する場合は、審査官間で協議を行って当該出願を移送し、出願の移送を受けた審査官が分類訂正を申し立てる、ⅲ)協議が成り立たない場合、本人が分類訂正を行って適切な分類を反映し、特許審査企画課に出願移送を求めて担当審査官を変更する。

(3)国防に関する出願と PCT 国際出願は、一般出願の分類確定方式とは違って、外注機関において仮分類を担当する審査官の審査システム画面上に当該出願の仮分類が表示され、審査官の確定分類処理の手続きを行う。審査官がそれぞれの出願に指定された仮分類の適合性を検収し、適合すれば確定分類処理をして、適合しなければ適合すると判断される分類記号を指定し、搬送意見を記載して用役機関へ搬送処理する。用役機関では搬送処理にされた出願に対して審査官によって指定された分類記号、審査官の搬送意見を参考にして仮分類指定の過程を改めて遂行すれば、再び指定された仮分類に対する検収、確定分類処理、搬送処理の過程が再び行われる。ただし、PCT 国際出願は、仮分類の再指定とその後の過程が行われない。

(4)審査段階において把握した技術内容によって正確な分類を反映するために分類の訂正が必要とされる場合、「分類訂正」を申し立てる。審査段階において誤分類を検証して公報上に正確な分類を反映するための過程であり、関連請求項、参考文献など訂正理由を記載する。

審査官が特許審査企画課を通して分類訂正を申し立てれば、特許審査企画課において当該出願に関する分類を検討し、最終承認又は返戻する。

3.3 国際特許分類(IPC)の理解

3.3.1 特許分類付与の基本原則

(1)特許分類専門機関の分類要員及び特許庁の審査官は、出願の技術内容を基準にして出願がセクション、クラス、サブクラス、メイングループ、サブグループ(サブグループに該当する分類箇所がない場合は、メイングループまで)のうちどの分類箇所に該当するかを決定し、当該分類箇所の分類記号を当該出願に指定する、又は確定する。

技術内容は請求範囲に記載された事項を基準にして発明の説明及び図面に記載された事項を参照して判断し、当該技術内容を発明情報に分類し、その技術内容の分類記号を指定する。請求範囲の記載が極めて不明りょうで請求項に記載された発明を把握することができない場合及び請求範囲提出の猶予出願については発明の説明及び図面に記載された事項を中心に技術内容を判断する。請求範囲の技術内容と発明の説明及び図面に記載された事項が一致しない場合、請求範囲に記載されていない重要な技術内容であって、発明の説明及び図面にしか記載されていない技術内容は付加情報に分類し、その技術内容の分類記号も指定する。

(2)技術内容を把握するときは、請求項に記載された発明のカテゴリなどの形式に拘らず、出願発明を全体として把握して技術の本質的な内容によって技術内容を決定する。

(例)チューナー、復調器、増幅器及び出力回路などを含むラジオ用電子回路の場合、4 つの部品それぞれに該当する分類箇所によって分類するのではなく、これらが一つになったラジオ用電子回路に該当する分類箇所に分類しなければならない。ただし、発明の主な技術内容がこのうちいずれかの一つの部品に関するものである場合、その部品に該当する分類箇所により分類することができる。

(3)出願発明の技術内容が多数である場合、出願発明を代表する最も中心になる技術内容の分類記号を「主分類」に選定し、その他技術内容の分類記号を「副分類」に選定する。主分類の選定に対する判断が容易ではない、又は請求範囲に記載された発明が特許法第 45 条において規定する 1 群の発明に該当しなければ、請求項第 1 項に記載された技術内容の分類記号を主分類にすることができる。

3.3.2 国際特許分類(IPC)付与の一般原則

(1)国際特許分類の分類表上の分類箇所は、機能指向箇所と用途指向箇所があるため、まず、出願発明の技術内容の重点が用途にあるか、機能にあるかを把握し、出願発明を用途指向箇所に分類するか、機能指向箇所に分類するかを判断する。

①用途発明の場合

単一用途の発明であって国際特許分類の分類表に当該用途に該当する分類箇所がある場合は、その分類箇所に分類し、当該用途に該当する分類箇所がない場合は、当該機能の分類箇所を主分類にして当該用途の類似箇所を副分類にする。

技術内容が多用途に適用される発明である場合は、当該機能の分類箇所に分類することを原則とする一方、主用途以外のその他用途が用途拡張のために単純に言及された水準であれば、主用途に該当する分類箇所を主分類にして当該機能の分類箇所を副分類にする。

②機能発明の場合

物自体の固有の性質又は機能に技術的特徴があるものであって、特定分野の用途に限定されないものは、純粋機能の発明であるとみなされる。機能発明である場合、当該機能の分類箇所に分類する一方、当該機能の分類箇所が国際特許分類の分類表上にない場合、明細書に記載された主用途の分類箇所に分類する。

(例 1)サブクラス F16K は、バルブの具体的な用途と関係なく、機能的観点からバルブ自体だけの性質に応じて分類箇所が展開されているものであって、バルブの機能による分類箇所に該当する。一方、圧力炊飯器用バルブは A47J、心臓用バルブは A61F、車両用バルブは B60 などに分類箇所が展開されており、これら分類箇所はバルブの用途による分類箇所に該当する。

(2)国際特許分類は「国際特許分類識別の略語(Int.CI)」、「分類記号又はインデキシングコード」、「バージョン標識」の三つの要素によって特許文献に表記される。分類記号とインデキシングコードは、「発明情報を示す分類記号」→「付加情報(非発明情報、追加情報ともいう) を示す分類記号)→「インデキシングコード(付加情報のみを示す)」の順で特許文献上に配列される。

発明情報と付加情報の表示において、発明情報は太字(ボールド)で、付加情報は一般字で表記する。我が国をはじめとする多出願国は、国際特許分類の分類記号全体を使用して特許文献を分類し、特許文献上にイタリックで表記する一方、出願量が少ない国は、国際特許分類のメイングループだけを使用して特許文献を分類し、特許文献上にイタリックではなく一般字で表記する。

(例 1)国際特許分類の分類記号全体を使用する国の場合

Int.Cl.	
C04B32/00	(2006.04)
B28B5/00	(2006.01)
B28B1/29	(2007.04)
H05B3/18	(2008.07)
C04B111/10	(2006.10)

国際特許分類識別の略語
バージョン表記は年月を一般字で表記
発明情報はボールド
付加情報は一般字
アドバンストレベルなためいずれもイタリック
インデキシングコードは付加情報としてのみ使用

発明情報を示す三つのアドバンストレベル分類記号：
C04B32/00、B28B5/00、B28B1/29
付加情報を示す一つのアドバンストレベル分類記号：H05B3/18
付加情報を示す一つのインデキシングコード：C04B111/100

(3)付加情報は、発明情報を補完する選択的事項であって、分類記号を付与する、又はインデキシングコードを付与する方法がある。インデキシングコードは分類箇所に含まれない各観点を具体化したインデキシング分類表に従って指定されるものであり、分類記号が指定された後、調査目的に有用な技術内容について追加に指定される。

(4)明細書に記載された発明が国防上秘密を要する内容であれば、その事項を共に記載する。さらに詳しい事項は第 7 部第 3 章を参照する。

(5)分割出願、変更出願、国内優先権主張出願、条約優先権主張出願、正当な権利者による出願などは原出願の分類を確認し、原出願の分類に該当しないことが明白である場合を除いては、できる限り原出願の分類を主分類に指定し、新たに付与する分類を副分類に指定する。

3.3.3 技術形態別の国際特許分類の付与方法

(1)装置又は方法

装置又は方法のための分類箇所があれば、その分類箇所に分類する。装置の分類箇所が存在しなければ、その装置によって行われる方法の分類箇所に分類する。方法の分類箇所が存在しなければ、方法を行う装置がある分類箇所に分類する。もし、装置の分類箇所も方法の分類箇所も存在しなければ、その装置又は方法による製造物品自体の分類箇所に分

類する。

(2)製造物品

製造物品は、これを取り扱う分類箇所に分類する。そのような分類箇所がない場合には、適切した機能指向箇所に分類し(すなわち、製造物品により具現される機能に合わせて分類される)、その分類箇所もない場合は、製造物の用途に合わせて分類する。

(3)多段階工程又はプラント

複数の工程又は複数の装置の組合わせでそれぞれ構成された多段階工程又はプラントは、そのような組合せの分類箇所(例えば、B09B)に全体として分類する。そのような組合せの分類箇所がなければ、そのような組合せによって得られる生産物に該当する分類箇所に分類する。さらに、組合せのうち各要素にも特徴があれば、その要素の分類箇所にも分類する。ただし、組合せには本質的な特徴がなく、各要素に特徴があるだけの場合は組合せの分類箇所に分類しない。

(4)細部又は構造の部分

構造的・機能的な細部又は構造の部分が特定装置に限って使われるものであれば、その装置の分類箇所に分類する。しかし、このような細部又は構造の部分が 2 以上の装置に使われる場合は、そうした細部又は構造の部分の分類箇所に分類し、そうした分類箇所がない場合は、適切した装置の分類箇所に分類する。

(5)複数のグループに含まれる一つの技術内容

発明の技術内容が 2 つ以上のグループに直接的かつ本質的に関連している場合、各技術内容が相違するグループに含まれるときは、各グループにすべて分類する。また、一つの技術内容が同一のメイングループ下にある同一階層の 2 つ以上のグループに含まれれば、各グループに含まれる事項自体が検索の目的上、さほど重要ではなく単純にそれら事項の組合せにその技術内容が帰する場合には、階層的に上位グループに分類する。

(6)化合物

発明の技術内容が化合物(有機、無機又は高分子)に関するものである場合、原則としてその化合物固有の性質、すなわち、化学構造によって C セクションの当該分類箇所に分類する。もし、その化合物が同時に使用分野にも関連する場合、その使用分野がその技術内容の本質的な内容を構成し、関連する適切した分類箇所が存在する場合、その使用分野の分類箇所にも分類する。しかし、発明の技術内容が化合物の使用に限って関係する場合は、その使用分野の分類箇所に限って分類する。

(7)混合物又は組成物

混合物又は組成物が発明の技術内容を構成している場合、そのような分類箇所(例えば、ガラス組成物 C03C、セメント又はセラミック組成物 C04B、合金組成物 C22C)があれば、その混合物又は組成物固有の性質によって当該分類箇所に分類し、そのような分類箇所がなければ、その用途又は使用に合わせて分類する。さらに、用途又は使用にも本質的特徴がある場合は、混合物又は組成物自体及びその用途若しくは使用分野の分類箇所にも分類する。

(8)化合物の製造又は処理

発明の技術内容が特定化合物の製造又は処理に関する場合は、その化合物自体に分類する一方、製造方法又は処理方法のための分類箇所がある場合は、その分類箇所にも分類する。ただし、発明テーマが「化合物群」の製造又は処理に向けた一般的方法と関連がある場合は、そのための分類箇所がある場合、その分類箇所に分類する。

(9)マーカッシュ形式(Markush Type)の化合物分類

発明が一般化学式により定義されるマーカッシュ形式で記載された化合物に関するものである場合、化合物の一般化学式が分類できる分類箇所が少なければ(例えば、5 つ以下)、それぞれに対して分類する。

特定された化合物が請求された物自体(特に組成物)又は請求された方法(Process)による生産物、若しくはこれらの誘導体に該当する場合、それぞれの分類箇所に分類する。ここで「特定」されたという意味は、①化合物の構造が名称又は式により定められている、又は択一的反応物のうち特定反応物による製法から推論することができるものであって、②化合物又は生産物が明細書上において物理的性質(例えば、溶融点)によって特定されている、又はその製法が詳細内容を記述する実施例として表現されている場合に該当する化合物又は生産物をいう。

(10)コンビナトリアル・ライブラリー(Combinatorial Libraries)の化合物分類

多数の化合物、生物学的固体、又はその他物質が含まれたライブラリー形態で示されるコンビナトリアル・ケミストリー発明における個別化合物も、上記のマーカッシュ形式の化合物分類方法と同じ方法によって国際特許分類を付与する。ただし、ライブラリー全体に関する特徴は、コンビナトリアル・ケミストリー(C40B)に分類する。

3.4 協力特許分類(CPC)の理解

協力特許分類(CPC)は、米国特許庁と欧州特許庁が先行技術調査の効率性の向上に向け、2010 年 10 月に開発に合意し、2012 年末に開発を完了、2013 年 1 月から使用している協力的特許分類である。我が庁では 2015 年 1 月から全面的に導入して使用している。

CPC は、欧州の審査官が主導して開発した。ECLA を基盤にして欧州特許庁で使用していた補助分類であるインデキシングコード(ICO)、キーワード(KW)を統合し、USPC のうち営業方法(BM)の分野を受け入れ、Y セクションの追加及び一部分類の細分化により完成に至った。CPC 特許分類は、IPC 体系に基づいてサーブグループの後に数字を表記した形態である。

CPC の主な長所は、先行文献へのアクセスが容易であり、多様な言語で作成された文書の検索ができるという点である。

CPC 特許分類の表記例

また、CPC は IPC と同様、クラス(Class)とグループ(Group)で構成された分類構造になっている。

CPC 構造の例

3.4.1 協力特許分類(CPC)の構造

CPC 分類票は「メイントランク」、「インデキシング・コード」(「2000 シリーズ」とも呼ぶ)、「Y セクション」の三つの部分に分けられる。IPC と比べて CPC の最大の特徴は、付加情報として付与する 2000 シリーズと Y セクションの存在である。

<table>
<tr><th>Section A-H</th><th>Section Y</th></tr>
<tr><td>・約 16 万個の分類記号
・発明情報又は付加情報</td><td rowspan="2">・約 7 千個の分類記号
・既存 USPC XRACs と digess を含む
・付加情報に限って付与</td></tr>
<tr><td>Indexing Codes - 2000 series
・約 9 万個の分類記号
・既存 ICO コードの breakdown、orthogonal コードに該当
・IPC インデキシングコード
・付加情報に限って付与</td></tr>
</table>

CPC 分類票の構成

(1)メイントランク

CPC は IPC と同様、セクション、クラス、サブクラス及びメイングループ並びにサーブグループの階層的構造であって、サブクラスの記号に 1~3 桁目の数字、スラッシュ(/)及び 2~6 桁目の数字が IPC 標準に従って構成され、IPC より細分化し、より文字が追加された形態である。

CPC の構造及び表記の例

メイントランクにおいて CPC の分類箇所に相応する IPC の分類箇所が存在すれば、一般的にその CPC タイトル(title)は相応する IPC タイトルと同一である。相応する IPC の分類箇所が存在せず、CPC だけで追加された情報は中括弧｛｝の中に記載される。

(2)インデキシング・コード

CPC のインデキシング分類票は、インデキシング分類票及び欧州特許庁において使用していたインデキシング・コードである ICO、KW を導入したもので、グループ記号が 2000 から始まることから 2000 シリーズとも呼ばれている。参考として、Y セクションには 2000 シリーズ記号がない。インデキシング・コードへの分類は、メイントランク及び定義書に別途の指示事項がない限り非義務の分類であって付加情報の割当に限って使用される。ICO を導入したグループはメイントランクグループをさらに細分化したグループ(「細分化(breakdown)インデキシング・コード」という)及び細分化規則とは相違する基準で直交概念を導入したグループ(「直交(orthogonal)インデキシング・コード」という)で構成される。

(3)Y セクション

Y セクションは、既存 IPC には存在していないが、必要性が認められる技術テーマを取り扱うために欧州特許庁が ECLA に導入した分類である。Y セクションの記号は付加情報としてのみ割り当てられる。

セクション	題目	導入時期及び内容
Y02	気候変動に対して緩和又は適応するための技術若しくは応用	グリーンエネルギーに関する出願の増加によって 2009 年 4 月から議論を始め、2011 年に新設
Y04	その他技術分野に影響する情報又は通信技術(例：スマートグリッド)	
Y10	USPC 相互参照技術コレクション(CRACs)及び要約文に含まれる技術	CPC の生成も踏まえ、2012 年 7 月に導入

Y セクションの構成

3.4.2 協力特許分類(CPC)の階層的構成

CPC の階層で最上層はセクション(section)であり、A セクションから H セクションまで 8 のセクションに Y セクションまで追加され、計 9 のセクションがある。それぞれのセクションはクラス(class)に細分される。クラスはサブクラス(subclass)に細分され、サブグラスはメイングループ(main group)、サブグループ(subgroup)に再度細分される。サブグループが CPC 内の最小検索単位である。それぞれのセクション、クラス、サブクラス、メ

イングループ、サブグループによって固有の CPC 分類記号が付与される。

CPC の階層構造

サブグループ間の階層はタイトルの前に付くドットの個数だけで決められる。すなわち、それらのインデントのレベルで決められるだけで、サブグループの番号の桁数で決められるわけではないことに注意しなければならない。

例)A01B 1/02 ・ 鋤；スコップ

1/04 ・・ 歯がある物

1/06 ・ 鍬；受動耕作機

1/08 ・・ 一枚の刃がある物

1/10 ・・ 二枚の刃がある物

上記の例においてすべてのサブグループが二桁のサブグループの番号を有しているが、1-ドットサブグループ 1/02 が 2 ドットサブグループ 1/04 より上位の階層であることが分かる。この例の階層構造を図示すると以下の通りである。

サブグループ間の階層構造

3.4.3 セクション

CPC セクションは計 9 個ある。A セクションから H セクションがすべての技術分野を含め、Y セクションは特殊技術向けのセクションである。それぞれの CPC セクションは、セクション内のすべての CPC クラスを羅列する。

以下は、9 の CPC セクションとそのタイトルである。

Symbol	Classification and description
A	HUMAN NECESSITIES [2013-01]
B セクション	PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING [2013-01] ← セクションタイトル
C	CHEMISTRY; METALLURGY [2013-01]
D	TEXTILES; PAPER [2013-01]
E	FIXED CONSTRUCTIONS [2013-01]
F	MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING ENGINES OR PUMPS [2013-01]
G	PHYSICS [2013-01]
H	ELECTRICITY [2013-01]
Y	GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS [2013-01]

A セクション　生活必需品
B セクション　処理操作；輸送
C セクション　科学；冶金
D セクション　繊維；紙
E セクション　固定構造物
F セクション　機械工学；照明；加熱；武器；爆破エンジン又はポンプ
G セクション　物理
H セクション　電機
Y セクション　新しい技術開発の一般的タギング(tagging)；
IPC 一部のセクションに広がっている交差セクション(cross-sectional)技術の一般的タギング；既存 USPC を交差参照した技術コレクション(XRACS)及び要約に含まれた技術

CPC セクションの構造

3.4.4 サブセクション

一部セクションはサブセクションのタイトルを含めるが、これは関連性のあるそれぞれ

のクラスを一まとめにするとき、有用な情報を提供する。

例)C セクション－化学；冶金

サブセクション：化学

C01 無機化学

C02 水、廃水、下水又は汚泥(スラッジ)の処理

サブセクション：冶金

C21 鉄の冶金

C22 冶金(鉄の冶金 C21)；鉄又は非鉄合金；合金の処理又は非鉄金属の処理(電気分解又は電気泳動の方法による金属の生産 C25)

3.4.5 クラス

各セクションは、分類の 2 番目階層「クラス」に細分される。各クラスはクラス記号とタイトルを含み、さらにクラス索引を含むこともある。

Symbol	Classification and description
C	CHEMISTRY; METALLURGY [2013-01]
	Chemistry [2013-01]
C01	INORGANIC CHEMISTRY (processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products C04B 35/00; fermentation or enzyme-using processes for the preparation of elements or inorganic compounds except carbon dioxide C12P 3/00; obtaining metal compounds from mixtures, e.g. ores, which are intermediate compounds in a metallurgical process for obtaining a free metal C21B, C22B; production of non-metallic elements or inorganic compounds by electrolysis or electrophoresis C25B) [2013-01]
C02	TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE (settling tanks, filtering, e.g. sand filters or screening devices, B01D) [2013-01]

CPC サブセクション

1)クラス記号：セクション記号の後に二桁の数字を付ける。(例：H01)

2)クラスタイトル：クラスの内容を表示する。(例：H01 基本的電子素子)

3)クラス索引(IPC 向け)

CPC は IPC と違ってクラス索引を使用しない。ただし、CPC が IPC を基にしているため、IPC においてクラス索引のあった所に索引に関する情報が CPC にも含まれるだけ

である。一部クラスには、そのクラス内容を概括して把握できるように情報を要約した索引がある。

3.4.6 サブクラス

クラスの下には、分類における 3 番目の階層に当たる「サブクラス」がある。それぞれのサブクラスは、記号とタイトルを含め、サブクラス索引及び表題(guidance heading)を含めることもある。

1)サブクラス記号：クラス記号の後に 1 つの英語の大文字を付ける。(例：H01S)

2)サブクラスタイトル：サブクラスの内容をできるだけ正確に表示する。

例)H01S 誘導放出を利用した装置

3)サブクラス索引

CPC は IPC と違ってサブクラス索引を使用しない。ただし、CPC が IPC を基にしているため、IPC においてサブクラス索引のあった所に索引に関する情報が CPC にも含まれるだけである。一部サブクラスには、そのサブクラス内容を概括して把握できるように情報を要約した索引がある。

4)残存(residual)サブクラス：その他サブクラスに分類されない技術のためのサブクラスである。

例)F21K その他分類されない光源

3.4.7 グループ

グループは CPC の最小検索単位であってメイングループ、サブグループ、残存メイングループがあり、CPC 分類表にもすべて羅列される。

1)メイングループ：ドット及びインデントを使用せず、記号は常に「/00」で終わる。

2)サブグループ：メイングループを細分し、記号はスラッシュ(/)とその後に 00 外の数字で終わる。

3)残存メイングループ

USPC の「その他(miscellaneous)」のサブクラスと類似している。サブクラスに分類された技術のうち、各メイングループに細分されずに残された主題(すなわち、サブグラスの残存範囲)が残存メイングループに分類される。残存メイングループのタイトルは大体「その他属しない」又は「その他分類されない」というコメントが付く。

例)H02S 99/00 このサブクラスのその他グループにその他分類されない技術

タイトルを解釈するとき、英語版の場合はサブグループのタイトルが大文字で始まれば大体完了した表現であると解釈し、小文字で始まればまだ従属展開中の上位階層タイトルの連続であると解釈する。しかし、韓国語版の場合は大文字と小文字の区分がないため、文脈を読み解く、又は英語版を参考にして読まなければならない。

例 1)H01S 3/00　レーザ

3/14 ・活性媒質に使われる物質に特徴を有する物

→H01S 3/14 のタイトルは「活性媒質に使われる物質に特徴を有するレーザ」で解釈

例 2)H01S 3/05 ・ 光学的共振機の構造又は形状

→H01S 3/05 のタイトルは「レーザの光学的共振機の構造又は形状」で解釈

一方、CPC グループはその範囲において相互独占的であり、重複しない。

CPC グループ範囲の例

4. 出願公開

4.1 出願公開の趣旨

出願公開制度は、審査請求制度と共に導入された制度であって、特許出願後、一定期間が経過した時に特許出願の審査の有無にかかわらず、出願された内容を公開することにより、重複投資及び重複研究を防ぐために導入された制度である。[特法 64、特則 43]

従来の出願公開をせずに特許が登録される場合に限って発明を公開していた制度下においては、審査が遅延されれば出願された発明の公開が遅れて技術情報としての価値が低下するため、その発明を社会一般の共通知識にして産業発展に寄与しようとする特許制度の目的を適切に反映することができないという側面があった。従って、審査と発明の公開を分離し、特許出願後、一定期間が経過すれば特許出願の内容を公開する出願公開制度を導入することになった。

4.2 出願公開の時期

(1)出願が公開される時期は、特許出願日から 1 年 6 月が経過した時である。ただし、条約による優先権主張出願又は国内優先権主張出願は、第 1 国出願日又は先願日から起算し、2 以上の優先権が主張された出願については、第 1 国出願日又は先願日のうち、最先日から起算する。[特法 64(1)]

(2)分割出願又は変更出願については、原出願した時に出願したものとみなされるため、原出願日から出願の公開時期が起算される。従って、分割出願又は変更出願が原出願日から 1 年 6 月以内に出願された場合は、原出願日から 1 年 6 月が経過した時点に公開し、分割出願又は変更出願が 1 年 6 月が経過した後で出願された場合は、その後遅滞なく出願を公開する。

(3)出願人が特許法施行規則別紙第 25 号書式の早期公開申立書を提出した場合は、出願日から 1 年 6 月が経過する前であっても当該出願を公開する。[特則 44]

4.3 出願公開の対象

(1)特許法第 64 条第 1 項各号のいずれかの一つに該当する日から 1 年 6 月が経過する、又は特許出願日から 1 年 6 月が経過する前であっても出願人の早期公開申立があるすべての特許出願は、原則として出願公開の対象になり、公開される内容は特許法施行令第 19 条第 3 項に列挙された事項である。ただし、出願公開の対象になる出願であっても、明細書に請求範囲を記していない出願、外国語出願の場合、第 42 条の 3 第 2 項による韓国語翻訳文を提出していない出願、登録公告をした出願、特許法第 41 条第 1 項により秘密取扱になった出願、無効、取下又は放棄される、若しくは拒絶決定が確定した出願の場合は、例外的に出願公開の対象にならない。[特法 64(2)、(3)、特令 19(3)]

(例)国内優先権主張出願の基礎になった先願が取下げとみなされる以前(先願が特許出願である場合は、先願日から 1 年 3 月以内)に出願人が早期公開を申し立てる場合、又は公開時期が到来した場合(例えば、国内優先権主張出願の先願が条約による優先権主張を伴う出願であって、取下げとみなされる前に公開時期が到来した場合)には、その先願を公開しなければならない。

(2)国防上秘密を要する特許出願は出願公開しない。また、公共の秩序又は善良な風俗を害する、若しくは公衆の衛生を害する恐れのある事項は、公開用特許公報に掲載しない。[特法 64、特令 19(3)]

4.4 出願公開の媒体

出願公開は、特許庁ホームページのインターネット公報を通じて行われており、同一の資料が DVD-ROM 及び韓国特許情報院などのホームページ上ても公開されている。

4.5 出願公開の効果

(1)出願人は、出願公開があった後、その出願発明の内容を書面により提示して警告したときには、その発明を業として実施した者に対して警告を受ける、又は公開された発明であることを知った時から設定登録時までに通常受けることができる金額に相当する報償金の支給を請求することができる。ただし、その請求権は、当該特許出願の設定登録された後でなければ行使することができず、請求権の行使は、特許権の行使に何ら影響を及ぼさ

ない。[特法 65(1)~(4)]

(2)出願が公開される場合、特許法第 29 条第 1 項第 1 号及び第 2 号に該当し、先行技術としての地位を獲得するだけでなく、特許法第 29 条第 3 項のその他特許出願として活用される。

5. 審査請求

5.1 審査請求一般

(1)出願に対して審査を請求するためには、当該出願の手続きが特許庁に係属中でなければならない。従って、出願が無効、取下又は放棄されたときには、審査を請求することができない。

審査請求は一つの出願に一回だけ認められ、取り下げることはできない。また、有効に成立した審査請求は、審査請求人が死亡するなど権利能力又は行為能力を喪失する場合であっても有効である。[特法 59(4)]

一方、特許出願人は請求範囲が記載された明細書が出願書に添付される、又は外国語出願の場合に第 42 条の 3 第 2 項による韓国語翻訳文が提出されたときに限り、出願審査を請求することができる。[特法 59(2)]

(2)審査請求は何者でもすることができるため、当該出願について利害関係を持たない第三者であっても出願の審査を請求することができる。ただし、未成年者など行為無能力者が審査を請求する場合は、法定代理人によって手続きをしなければならない。[特法 59(2)]

法人ではない社団又は財団であっても代表者又は管理人が定められている場合は、その財団又は社団の名義で審査を請求することができる。

(3)審査請求期間は、出願日から 3 年(2017 年 2 月 28 日以前に特許出願があった場合は 5 年)以内に請求することができる。[特法 59(2)]

一方、分割出願又は変更出願については、出願日から 3 年が経過した後であっても、分割出願をした日又は変更出願をした日から 30 日以内に出願審査を請求することができる。[特法 59(3)]

(参考)国際特許出願に対して審査を請求することができる期間は、特許協力条約(PCT)第 11 条第 3 項及び特許法第 199 条第 1 項により、国際出願日から 3 年であり、わが国に翻訳文を提出した日から 3 年ではない(大法院 1995. 6. 16. 宣告 95 ヌ 3336 判決を参照)。

(4)審査を請求することができる期間内に出願審査の請求がないときは、その特許出願は取り下げられたものとみなす。[特法 59(5)]

5.2 審査請求の手続き

(1)出願審査の請求をしようとする者は、特許法施行規則別紙第 22 号書式の審査請求書を特許庁長に提出し、審査請求料を納付しなければならない。[特法 60(1)、特令 37]

(参考)出願人ではない者が審査を請求した後、明細書を補正して請求項が増加した場合は、増加した請求項による審査請求料は出願人が納付しなければならない。増加した審査請求料を納付しなかったときは、出願人に補正を要求し、指定された期間内に審査請求料を追加納付しなければ、当該明細書の補正手続きを無効にすることができる。[特法 82(2)]

5.3 審査請求の効果

(1)審査請求された出願は、審査官の審査の対象になり、出願が無効、取下げ又は放棄されない限り、設定登録又は拒絶決定の確定によってのみ出願状態が終了する。

(2)出願公開前に出願審査の請求があったときは出願公開時に、出願公開後に出願審査の請求があったときは遅滞なくその旨を特許公報に掲載しなければならない。[特法 60(2)]

(3)出願書に請求範囲が記載された明細書が添付されていない出願について、第三者の審査請求によって出願審査請求の趣旨の通知を受けた場合、出願人は、特許法第 42 条の 2 第 2 項に基づいた日までに請求範囲が記載されるよう、明細書を補正しなければならない。[特法 42(5)]

一方、請求範囲が記載されていない明細書が臨時明細書である場合には、特許法第 42 条の 2 第 2 項に基づいた日までに請求範囲を含む全文補正された明細書を提出しなければな

らない。[特法 42 の 2(2)]

(4)特許庁長は、特許出願人ではない者から出願審査の請求があったときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。審査官は出願人ではない第三者が審査を請求した出願に対して最終決定(取下げ、放棄を含む)をする場合には、その決定事項を第三者に通知する。[特法 60(3)、規定 26(4)]

6. 審査着手

6.1 審査着手の順位

審査官は、審査着手の順序が到来した出願に対して直接審査を進行することができる出願であるか否かを先ず確認しなければならない。審査の遅延を防止するために、確認過程はできる限り早い時期内に行われなければならない。[特則 38、規定 20]

(1)特許分類(CPC、IPC)が出願された発明の技術的内容によって適切に付与されたか否か、及び本人が審査する分類範囲に属するか否かを確認する。第 5 部第 1 章第 3 節の特許分類の付与方法に従って、ⅰ)特許分類上、本人が主分類の審査官であれば審査に着手する、又はⅱ)本人が主分類の審査官であっても、副分類の審査官が審査した方が正確な審査のために望ましいと思われる場合は、担当審査官と協議して出願を移送する、若しくはⅲ)分類上の誤りにより、本人が担当していない技術分野の出願が仮分類された場合、審査官間の協議ができれば当該出願を移送し、出願の移送を受けた審査官が分類訂正を申し立てる、又はⅳ)他の審査官と協議が行われなかった場合、本人が分類訂正を申し立て、特許審査企画課に出願移送を要請して担当審査官を変更する。

(2)特許法第 148 条第 1 号乃至第 5 号及び第 7 号の審査官の除斥理由のいずれかの一つに該当する、又は審査官任用直前の 3 年間在職した勤務先からの出願を審査することになった在職期間 2 年以下の審査官は、当該出願の審査から排除されるべき場合であるか否かを確認する。除斥理由に該当する場合は、審査局長の決裁を受けて当該出願について最も近い技術分類を担当する審査官に移送する。[規定 16(2)]

(3)審査着手は、審査請求のあった出願に対して審査官別、技術分類別(サブクラス)に審査請求の順序に従って行う。ここで審査着手とは、審査官が出願書類綴の移管を受けて特許の可否を審査する段階において、審査官の名義又は特許庁長の名義で出願人に拒絶理由通知、補正要求又は協議要求、若しくは特許決定書の謄本などを最初に通知することをいう。

(4)審査官別、技術分類別に審査請求日が同一である場合は、特許出願を実用新案登録出願より優先して審査し、出願の種類が同一であるときは出願番号の順で行う。

(5)分割出願又は変更出願は、当該分割出願又は変更出願の審査請求の順序に従って審査に着手する一方、原出願が審査請求後に分割される、又は変更された場合は、原出願の審査請求の順序に従って審査に着手する。[規定 20~21]

(6)審査協力型先行技術調査の結果が納品された出願の場合も、審査官別、技術分類別に審査請求の順序に従って審査に着手する。

原出願の審査に着手した後で分割又は変更された場合は、分割又は変更出願の審査請求日から 3 月と出願書類の移送を受けた日から 2 月のうち遅く満了する日が属する月の最終日(その最終日が特許法第 14 条による公休日であっても、その日)までに審査に着手する。ただし、優先審査が請求された原出願の分割出願又は変更出願の審査着手に対しては、この規定を適用せず、原出願の審査請求の順序に従う。[規定 21(1)、(2)]

審査猶予申請があった出願は、猶予希望時点又は出願書類の移送を受けた日のいずれか遅い日から 3 カ月になる日が属する最終日(その最終日が特許法第 14 条による公休日であっても、その日)までに審査に着手しなければならない。[規定 21 の 2]

6.2 審査着手の保留

審査官は当該出願が次のいずれかの一つに該当する場合は、審査着手を保留することができる。[規定 7]

①先願又は競合出願が公開されていない、又は競合出願の審査が請求されていない場合

②国内優先権主張の先願であって、取下げとみなされる期間を経過していない場合

③当該出願に関する審判又は訴訟が係留中である場合

④先行技術調査を専門機関に依頼する、又は外部に意見の問い合わせをする、若しくは協議審査が必要になる場合

⑤条約優先権主張出願の優先権証明書類の提出期間が経過していない場合

⑥公衆の衛生を害する恐れがある発明として疑われるものの、これに関する審査処理指針が設けられていないため協議が必要な場合

⑦参考資料の提出を再要求したが出願人が提出していない場合

⑧処理期限が満了する日の前の 30 日以内に意見書又は情報提出書が担当審査官に移管され、担当審査官の追加検討が必要な場合

⑨その他に審査着手の保留が必要であると認められる場合

審査着手の保留に関する具体的な内容は、第 5 部第 3 章「8. 審査の保留又は処理期間の延長」を参照する。

7. 処理期限

(1)拒絶決定後、再審査が請求された出願及び拒絶決定不服審判によって取消差戻しにされた出願に対しては、担当審査官がその出願書類の移送を受けた日から 1 カ月以内に審査に着手することを原則とする。ただし、やむを得ずに 1 カ月以内に審査に着手することができない場合、その理由を審査パート長に報告しなければならない。審査保留の手続きと関連して第 5 部第 3 章第 8 節「審査の保留又は処理期間の延長」を参照する。[規定 55]

(2)優先審査が申し立てられた出願の優先審査の可否の決定は、優先審査申立書の移送を受けた日から 7 日以内、審査着手は優先審査決定書の発送日から 2 カ月(ただし、告示第 4 条第 3 号又は第 4 号により優先審査の場合は 4 カ月)以内にしなければならない。[規定 59]

(3)その他、審査に関する処理期間と関連し、次のようなものがある。

区分		起算日	処理期間	根拠規定	備考
分類審査	分類確定		着手時	規定§9②	変更申立なく着手時に確定とみなす
一般審査	審査着手	審査請求日	審査請求順序	特則§38 規定§20	
優先審査	優先審査可否決定	優先審査申立書移送日	7 日	規定§59①	
		補完期間満了日(公休日である場合は、その翌日)/補完書類移送日	7 日	規定§59②③	遅い満了日
	先行技術調査依頼	決定書発送日	15 日	規定§86①	
	審査着手	決定書発送日/決定日	2 月/4 月/8 月	規定§66①	遅い満了日が属する月の末日まで(公休日であってもその日。以下同じ)
		先行技術調査結果移送日	1 月		
		予備審査申立日	2 月/4 月/8 月		
		補正書移送日	1 月	規定§66②	
審査猶予	審査着手	審査猶予希望時点/出願書類移送日	3 月	規定§21 条の 2	遅い満了日が属する月の末日まで
適合分割変更出願	審査着手	審査請求日	3 月	規定§21①	遅い満了日が属する月の末日まで
		出願書類移送日	2 月		
取消差戻し再審査請求	再度審査着手	書類移送日	1 月	規定§55①	
	中間書類(取消差戻し)	指定期間満了日/中間書類移送日	2 月	規定§55⑤	遅い満了日
指定期間延長	承認可否の決定	延長申立可能期間を過ぎた延長申立書移送日	2 週	規定§23 条の 2	期間経過後自動延長承認

8. 法律適用の基準

(1)出願係属中に特許法が改正される場合、通常一般的な経過措置を設けて改正により不利益が発生しないようにしているため、審査に適用される法規定は、出願日を基準に適用する。

(2)原出願の出願日に出願したとみなす分割出願、変更出願及び正当な権利者による出願は、原出願の出願日を基準に法規定を適用する。

例えば、2009 年 6 月 30 日以前に出願された特許出願に基づいて 2009 年 7 月 1 日以降に分割出願した場合、2009 年 1 月 30 日の法律第 9381 号(2009 年 7 月 1 日施行)に改正される前の法を適用し、当該分割出願に対しては再審査制度ではなく、審査前置制度が適用される。

一方、国際特許出願は、特許法第 203 条第 1 項の書面の提出日ではなく、国際出願日を基準に法規定を適用する。

(3)条約優先権主張出願、国内優先権主張出願及び公知例外主張を伴う出願の場合は、当該優先権主張又は公知例外主張を伴う出願の出願日を基準に法規定を適用する。

例えば、2006 年 9 月 30 日以前に日本に出願された特許出願に基づいて条約による優先権を主張し、2006 年 10 月 1 日以降にわが国に出願した場合、わが国の出願日を基準に公知、公然実施に関する国際主義(2006 年 3 月 3 日法律第 7871 号に改正され、特許法第 29 条第 1 項第 1 号に導入)を適用し、日本における出願日以前に日本において公然実施をされた事実を根拠に拒絶理由を通知することができる。

第 2 章 先行技術調査

1. 先行技術調査の概要

先行技術調査は、出願された発明の新規性又は進歩性など、特許要件を審査するために関連先行技術を検索することである。先行技術調査には、特許法第 36 条の先願及び同法第 29 条第 3 項の拡大された先願の検索も含まれる。

審査官は、必要に応じて審査業務の一部である先行技術調査の業務を外部専門機関に依頼することができる。[特法 58、特令 8 条の 3]

2. 調査前の手続き

(1) 先行技術を検索する前に出願された技術内容を分析する。先行技術調査は、明細書の請求範囲に記載された発明を対象に行わなければならないため、発明の把握は、請求範囲に記載された事項を基準にする一方、発明の説明及び図面を参照する。

(2) 出願の発明の説明において文献を引用している場合、その引用文献をまず検討し、その文献が発明の出発点に引用されたものであるか、技術の現況を示すものであるか、発明が解決しようとする課題のその他解決方法であるか、又は発明の正しい理解を助けるために記載されたものであるかなどを分析し、必要であればその文献を参照して検索の出発点にしなければならない。

その引用文献が請求された発明と直接関係のない発明の説明だけに関連していることが明らかである場合には、その文献を無視することができる。請求された発明の特許要件の判断に必要な文献であって通常の方法によって入手することができない場合には、出願人に書類提出を要求し、当該文献が提出される時までに審査を保留することができる。

(3) 当該出願と関連して外国特許庁又は調査機関において事前に行われた調査結果がある場合には、その調査結果を検討して活用することができるか否かを確認しなければならない。

3. 調査手続き

3.1 調査の範囲

(1)先行技術調査は、技術内容別に体系的に整理された文献を用いた調査を基本とする。

こうした文献の蓄積物は、我が庁の検索システムのデータベースに保管中である公報文献をはじめ各国の公報資料を基礎としており、定期刊行物などに掲載された論文又はその他各種刊行物と図書、紙資料の他にもマイクロフィッシュ(microfiche)及び CD-ROM、DVD-ROM などを含む。

(2)先行技術調査は、審査の対象になる発明と直接関連する分類の先行技術をいずれも含まなければならない。

また、先行技術調査を進めつつ、審査官の判断に従って類似分野の関連分類へ拡大していかなければならず、どの範囲まで先行技術調査を行うべきかについては審査官が技術分野の特性などを勘案して合理的に決定する。

3.2 調査から除外される場合

次の場合には、先行技術調査を行わない、又は必要な範囲内に限って先行技術調査を行うことができる。審査官は先行技術調査をしない場合、その旨を意見提出通知書の参考事項として記載する。

①特許法第 47 条の規定による新規事項が追加されている発明

②特許法第 32 条の規定により特許を受けることができない発明

③未完成発明又は産業上利用することができない発明

④特許法第 45 条による 1 特許出願の範囲を満たさない出願である場合、審査を行った群に属しない発明

この場合、まず、特許法第 45 条の違背で拒絶理由を通知し、出願人の対応を待つことができる。

⑤明細書の記載が著しく不備であって、発明の内容を把握することができない場合

明細書の記載不備の程度が軽微であって発明の内容を把握することができるときには、発明の内容の把握ができる範囲内で先行技術調査を行う。

3.3 調査の時間基準

(1)先行技術の調査は、原則として当該出願の出願日以前の先行技術について行わなければならない。

しかし、特別な場合には出願日以降の先行技術についても先行技術調査を行わなければならない。ここで特別な場合とは、特許法第 29 条第 3・4 項又は同法第 36 条と関連した文献の場合、若しくは条約優先権主張出願、国内優先権主張出願において特許要件の判断日を遡及することができない出願などがある。

(2)出願日以降に頒布された文献であっても、出願発明の原理又は理論が間違っていることを確認する、若しくは出願発明が未完成発明であることを立証する資料としては使用することができる。

(3)条約優先権主張又は国内優先権主張出願の場合、請求項に記載されたすべての発明について、後願日(又はわが国における出願日)を基準に先行技術調査を実施した後、先願日と後願日の間に先行技術が発見されれば、各請求項に記載された発明についてそれぞれの特許要件の判断日を決定し、調査された先行技術の適用可否を判断する。

ただし、請求項毎に特許要件の判断日の決定が容易である場合には、各請求項毎にまず優先日を決定した後、請求項に記載された発明毎に先行技術調査をすることができる。

3.4 調査の中断

(1)先行技術調査の途中、当該請求項について新規性又は進歩性を充分に否定することができる先行技術を発見した場合には、その時点でその請求項に関する先行技術調査を中断することができる。

(2)特定出願の場合、完璧な先行技術調査のためには過度な時間と労力が所要されるため、審査官は可用時間と費用の限度内で、より完璧な先行技術調査を行うことができるよう最大限効率的な方法を講じた後、合理的な判断により有効な先行技術が見つからなかったとしても調査を中断することができる。

3.5 調査時の留意事項

(1)先行技術調査は、発明の説明に記載されている技術内容を参照して請求範囲に記載された技術内容に対する均等物であると認められるすべての技術内容を含む。この場合、均等物に認められる技術内容は、発明の説明に記載された内容とは多少異なる技術内容も含めるようにする。

(例)発明が複数の部品の構造と機能に特徴を有する製品に関するものであって、請求項にはそうした部品が溶接によって結合するものと記載されている場合、その発明の技術的特徴が溶接手段にあるという事実が明確ではない限り、溶接による結合以外に接着剤による結合、リベットによる結合などもすべて含めなければならない。

(2)独立項に対する先行技術調査を行うと共に同一の分類範囲に属する従属項に対する先行技術調査も同時に進める。

しかし、従属項は独立項の特徴をすべて含めるため、独立項と関連のある先行技術が存在しないときには、従属項に対する別途の先行技術調査は不要である。

(例)爪の疾患を治療するための薬理学的組成物に関する発明において、発明の主な構成成分の結合関係を記載した独立項に関する先行技術が存在しない場合には、組成物のキャリアとして特定の揮発性有機溶剤を使用するという事項を付加した従属項に対しては、先行技術を調査する必要がない。

(3)カテゴリーが相違する 2 以上の請求項がある場合は、請求範囲のすべてのカテゴリーの請求項に対して先行技術調査をしなければならない。しかし、物に関する請求項が新規性かつ進歩性を有する場合、その物の製造方法又は用途に関する請求項に対しては先行技術調査をする必要がない。

ただし、出願発明が一つのカテゴリーに属する請求項があるだけの場合であっても、他のカテゴリーに対する先行技術調査が必要になる場合がある。

(例 1)発明が化学物質の製造工程に関するものである場合でも、最終物質に対して先行技術調査を実施し、製造工程に対する新規性又は進歩性などを判断する場合

(例 2)物を生産する方法の発明の場合、物に対する先行技術調査を実施して物を先に対比した後、生産する方法を容易に導き出すことができるか否かを判断する場合

(4)先行技術調査は請求項に記載された発明を基準に実施する一方、先行技術調査に過度な追加努力を要しない場合、補正書の提出に備えて請求範囲には記載されず、発明の説明に限って記載された発明に対する先行技術調査を行うことができる。

3.6 先行技術文献の引用

(1)拒絶理由において引用する先行技術は、その先行技術の公知又は公然実施若しくは頒布性に疑問がない場合に限って引用しなければならない。

(2)特別な場合、先行技術調査を行った文献の内容について、他の文献の内容を通じてその文献の正確性を充分に確認することができる根拠がある場合は、拒絶理由として引用することができる。

(例)出願日の前に解読が困難な言語で公開された引用文献であっても、当該発明の出願日後に公開され、解読できる言語で記載された対応文献が存在する場合は、その出願日以降に公開された解読できる文献を先行技術として引用することができる。この場合、拒絶理由通知時に解読することができない言語で記載された対応文献が出願日前に公開されたという事実を記載し、その文献も添付しなければならない。

(3)抄録を引用文献にして出願発明の新規性又は進歩性を否定することができる。しかし、この場合、抄録に記載された内容だけを根拠にして拒絶理由を通知しなければならず、抄録に記載されていない全文の内容を根拠にして拒絶理由を通知してはならない。

(参考)抄録と全文が発明の要旨を異にする文献であることは前述の通りであり、全文の入手が容易であるという事情だけでは抄録を全文と同一視する何ら根拠がなく、審査及び審判段階において拒絶理由を通知する時に全文が記載された文献を入手することができる場合には、全文が記載された文献の内容に基づいて具体的に比べて拒絶理由にしなければならず、本事件のように審査官が全文の記載された文献を入手することができなかったため、抄録だけを進歩性判断の資料にする場合は、抄録に記載された内容だけを拒絶理由にすべきである(特許法院 2001.7.19.宣告 2000 ホ 6288 判決を参照)。

(4)拒絶理由通知の際に添付される引用文献は、全文を添付することを原則とする一方、添付すべき先行技術の量が膨大である場合、拒絶理由と直接関係のあるページだけを複写して添付することができる。

一方、出願人がインターネットに容易にアクセスすることができると認められ(任意代理人がいる場合又は出願を電子文書をもって行った場合は、いずれもこれに該当するものと認める)、引用文献が特許文献である場合は、その文献を確認することができるインターネットアドレス(URL)と引用文献の公報番号を明確に記載し、先行技術資料の添付に代替することができる。

引用文献が非特許文献であって、その文献の有料提供又は複製禁止、搬出禁止などにより意見提出通知書に添付が困難な場合は、入手することのできる入手経路などを記載する。

(5)特許法第 29 条第 3 項の他の特許出願にすることができる未公開出願を発見した場合は、まず、審査を保留してその出願が公開された後、これを引用文献にして拒絶理由を通知しなければならない。[特則 40、規定 7(1)(1)]

3.7 参考事項

特許協力条約(PCT)による国際出願又は欧州特許出願については、サーチレポートを審査の参考にすることができる。サーチレポートにおいて関連先行技術は、関連性によって以下のように分かれる。

①「X」：当該文献の一件だけで新規性又は進歩性に欠けていると判断される場合

②「Y」：当該文献が一つ又はそれ以上の他の文献と結合したとき、進歩性に欠けていると判断される場合

③「A」：「X」又は「Y」には該当しないが、出願発明と関連がある場合

④「O」：口頭による開示、使用、展示などについて言及している文献

⑤「P」：優先日後、国際出願日前に公開された特許文献

⑥「E」：国際出願日前に出願され、国際出願日後に公開された特許文献

⑦「T」：国際出願日又は優先日より遅く公開される、又は発明の原理若しくは理論を理解するために引用された文献

⑧「L」：優先権主張に疑問を提起する、又は当該出願の主な請求内容を否定する、若しくはその他内容を確定するために言及している文献

4. 調査後の措置

(1)先行技術調査を完了したときには、「審査報告書」に引用文献の類似度と共に調査結果を記載する。意見提出通知書において引用される文献については、引用有無も共に表示する。

(2)「審査報告書」には先行技術調査において浸かった検索キーワードと検索履歴を記載することができる。検索履歴を記載するときには、検索したデータベースの名称と使用された検索式及びその時の検索件数を共に記載する。

(3)審査官は先行技術調査において発見された審査上の参考事項を「審査報告書」に追加記載することができる。

5. 専門調査機関を利用した先行技術調査

先行技術調査の外部用役は、審査業務の一部である先行技術調査の業務を外部の専門機関に依頼することによって審査官の過重な業務負担を軽減し、審査処理期間を短縮させて

究極的には審査の質的水準の向上と出願人の利益を保護することにその目的がある。

5.1 調査依頼

(1)審査官は、毎月配分された用役依頼の量によって用役依頼対象の出願を特許審査処理システム上から選定する。審査局長は、審査官が選定した用役依頼対象を確定して専門調査機関に調査を依頼する。[規定 86]

(参考)審査局別に割り当てられる年間調査依頼の量は、特許審査企画課長が計画を立てて審査局に通知する。各審査局長は当該年度の調査量を月別、審査課別に配分する。

(2)情報管理課長は、審査局長から調査を依頼された出願の内容を専門調査機関に提供する。

(3)審査官は、特許庁在職者の出願、特許庁退職者の退職後 2 年以内の出願及び特許庁所管の専門機関である先行技術調査機関の在職者の出願に対しては、いずれも審査着手前に専門調査機関に調査を依頼しなければならない。このとき、先行技術調査機関の在職者による出願に対しては、在職者の属している先行技術調査機関に依頼しないように注意する。[規定 86(6)]

5.2 先行技術調査結果の納品及び検収

(1)審査官は、審査着手前の予備検収と審査着手後の確認検収を実施する。[規定 86]

検収の際には調査結果の納品形式、調査された資料の適合性、調査資料に関する関連度付与の適切性、構成対比の適切性、その他先行技術調査用役に係わる事項の適正性について検討する。

(参考)調査機関の調査結果は、特許庁が指定するファイル形式によって納品され、「先行技術調査報告書」には請求項毎に技術内容と引用文献の技術内容を比較して引用文献の頁・行などが付記される。また、「先行技術調査報告書」に添付される引用文献には、請求項毎に対比される技術内容が適正な方法で表示される。

(2)審査官は、予備検収として調査依頼した出願に対して納品された「先行技術調査納品書」の目録に従って「先行技術調査報告書」全体を検収した後、その結果を「先行技術調査検収内訳書」に記載し、審査課長(チーム長)を経由して所属審査局長に報告する。

審査局長は、「先行技術調査検収内訳書」を添付して運営支援課及び納品した専門調査機関に現況と共に通知し、特許審査企画課に検収内訳の現況を通知する。

(3)審査官は、確認検収として審査着手の際に特許審査処理システム上において先行技術調査の外部用役結果の活用度調査書を作成する。

(参考)活用度調査書において審査官が未活用に評価する場合、調査機関が再調査を行うよう先行技術調査外部用役の契約に反映されている。

第 3 章 審査進行

1. 審査進行の概要

特許出願が特許法において定めた要件を満たすことができなかった場合、審査官はその出願に対して拒絶理由を通知し、出願人に意見書を提出する機会を付与した後、出願人が提出した意見書又は補正書によっても拒絶理由が解消されなければ、特許拒絶決定をするように規定されている。審査は、次のフロー図の順序で進行する。[特法 62、63]

2. 出願発明の理解

(1)審査官は、審査が始まると出願書に添付された明細書を精読し、出願された発明の実体を明確に理解しなければならない。発明の理解は、出願人が提示した技術的課題に基づいて背景技術と区別される課題の解決手段に重点を置き、発明の効果も考慮しなければならない。

(2)審査対象になる明細書は、出願書に最初に添付された明細書であるが、1 回目の拒絶理由通知の以前に出願人が自発補正をした場合は、その補正事項がすべて反映された明細書が審査の対象になる。

補正事項が反映された明細書の確定方法は、第 5 部第 3 章「6.3.1 補正された明細書の確定方法」を参照する。

(3)特許の対象になる発明は、請求項に記載された発明であるため、審査対象になる発明を認めるときには請求項に記載された通りに把握する。このとき、請求項に記載された用語は、通常の技術者が理解する普通の意味で解釈する一方、出願人が発明の説明において用語を明示的に定義した場合は、その意味を有するものと解釈する。[特法 42(4)、(6)]

3. 先行技術文献の検討

検索された先行技術文献が新規性、進歩性、拡大された先願及び先願の拒絶理由の根拠になるか否かについては、次の通りに検討する。

(1)先行技術文献が刊行された日付は、新規性、進歩性などの拒絶理由を構成する上で重要であるため、先行技術文献の書誌事項を確認して出願日(優先権主張がある場合は、優先日)より先立つか検討する。

また、拡大された先願の場合は、当該特許出願又は実用新案登録出願の出願人及び発明者も追加確認する。

先行技術文献の刊行日の認定については、第 3 部第 2 章の新規性の部分を参照する。

(2)先行技術文献を精読して当該文献において記載している技術的事項を明確に理解する。このとき、審査の対象になる出願から得た知識に基づいて記載されていない事項を認めやすい傾向があるため、注意しなければならない。また、合理的な根拠もなく、一部の記載

から推定して拡大解釈しないよう注意を要する。

4. 特殊な出願の取扱い

(1)審査官は出願に優先権主張、公知例外主張が含まれている、又は分割出願、変更出願など手続きが適法しているか否かによって特許要件の判断が異なる出願については、実体審査に先立って当該主張手続き又は出願手続きの方式審査を優先して進行しなければならない。

各主張及び出願手続きの詳細な方式審査の方法については、第 6 部を参照する。

(2)条約優先権主張、国内優先権主張又は公知例外主張が不適法である場合には、補正を要求し、指摘した事項が解消されなかった場合は当該主張の手続きを無効処分にする。分割出願、変更出願が方式(主体的、時期的要件)に違反する場合は、疎明機会を付与した後、出願書類を返戻する。[特法 46、特則 11]

4.1 条約優先権主張がある場合

(1)条約優先権主張出願をすることができる者は、条約当事国に出願された出願の出願人又はその出願人の正当な権利の承継人である。出願人が相互同一ではない場合、審査官は必要に応じて条約優先権主張出願の出願人が特許を受けることができる権利を正当に継承したか否かを証明する資料を提出させることができる。[特法 54] 出願人が相互同一であるか否かについては、第 6 部第 3 章第 7.3 節を参考して判断する。

条約優先権主張をすることができない者がした優先権主張の手続きについては補正を要求し、瑕疵が解消されなかった場合は当該手続きを無効処分する。

(2)条約優先権主張は、優先権主張の基礎になる出願の最初出願日から 1 年以内に限ってすることができる。[特法 54(2)、パリ条約 4(C)]

法定期間を経過して条約優先権主張出願された場合は補正を要求し、瑕疵が解消されなければ、その条約優先権主張の手続きを無効にする。このとき、優先権主張手続きの補正は、自明な誤記に限られるため、その旨を併記して補正を要求する。

(3)条約優先権主張の基礎になる第 1 国出願が最初の正規の出願として成立していれば、第 1 国出願の係属可否、すなわち、出願の無効、取下げ、放棄又は特許可否の確定などは優先権に影響を及ぼさない。[パリ条約 4(A)(3)]

審査官は、条約優先権主張の基礎になる第 1 国出願の係属可否は別途審査をしない。

(4)条約優先権主張出願に記載された発明が第 1 国出願に記載された発明と同一ではない場合は、特許法第 29 条及び第 36 条の適用に関連して特許要件の判断日が遡及されない。特許要件の判断日の確定は、請求範囲に記載された発明別にし、次の通りにする。[特法 54、パリ条約 4(F)]

①第 1 国出願に記載された発明と同一(実質的に同一である場合を含む。以下、この項目において同じ)の発明は、当該優先権主張の第 1 国出願日

2 以上の条約優先権主張(複合優先権)を含む出願について、発明が 2 以上である第 1 国出願に共通して記載されている場合には、第 1 国出願日などのうち最先日

②第 1 国出願に記載されていない発明は、条約優先権主張出願の出願日

2 以上の第 1 国出願に基づいた優先権主張出願において、それぞれの第 1 国出願に別に記載されている技術的事項を結合して導き出した発明、又は第 1 国出願に記載されている発明に新しい技術的事項を結合して導き出した発明は、「第 1 国出願に記載されていない発明」に取り扱う。

③条約優先権主張の基礎になる第 1 国出願がその出願前に行われた他の出願に基づいて優先権主張をしている場合、第 1 国出願に記載された発明中、その他出願にも記載された発明は、パリ条約第 4 条 C(2)上の「最初出願」とみなされないため、優先権主張の効果を認めることができない。従って、このような場合、審査官は特許要件の判断日を遡及せずに審査し、拒絶理由を通知するときは、遡及することができない理由を具体的に併記する。[パリ条約 4(C)(2)]

先行技術調査の結果、優先日と当該優先権主張出願日の間で特許要件の判断日を遡及することができない発明に関する先行技術が見つかった場合は、その発明に対して遡及することができない理由を併記して拒絶理由を通知する。

(5)優先権証明書類は、最先日から 1 年 4 月以内に提出しなければならない。法定期間内に提出されなかった場合、優先権主張の効力は当然喪失される。**[特法 54(4)、(5)、パリ条約 4(D)(3)]**

審査履歴を見て優先権証明書類が提出されていない場合には、当該優先権主張の手続きに対して補正を要求し、瑕疵が解消されなかった場合、その手続きを無効処分にする。法定期間が経過した場合は、優先権証明書類を提出しても瑕疵は直すことができないことに留意しなければならない。

ただし、優先権主張の基礎となる出願が韓国を受理官庁とする PCT 出願である場合には、特許ネット審査画面上で優先権主張の基礎出願に対する情報を確認することができるので、該当出願の発明明細書及び図面の謄本提出を省略することができる。

一方、特許業務を担当する行政機関間において優先権証明書類を電子的媒体によって交換することができるシステムが構築された国家であって、日本、欧州特許庁、米国、中国、台湾及び世界知的所有権機関(WIPO)のデジタルアクセスシステム(DAS, Digital Access System)を通じて優先権証明書類を電子的に送達することに合意した国である場合は、第 1 国出願の発明の明細書及び図面の謄本の提出を省略することができることに注意しなければならない。**[特法 54(3)、特則 25(1)、(2)、優先権照明書類の電子的交換告示 1]**

また、特許法第 54 条第 4 項第 2 号の第 1 国出願の出願番号を記載した書面の提出は、当該条約優先権主張の出願書に出願番号及びアクセスコードを記載して代替することができる。[特則 25(7)]

(6)優先日と条約優先権主張出願の出願日の間に先行技術が存在するなど、審査に必要な場合、審査官は期間を定めて優先権証明書類の翻訳文の提出を要求することができる。**[特則 25(3)]**

4.2 国内優先権主張がある場合

(1)国内優先権主張出願をすることができる者は、先願の出願人である。出願人が相互同一ではない場合、審査官は補正を要求して当該優先権主張の手続きを無効にする。補正要求による出願人の補正範囲は、自明な誤記を訂正することに限る。[特法 55(1)]

先願と出願人が同一であるか否かは、当該国内優先権が主張されたとき、すなわち、出願書に優先権主張の内容を記載する、又は出願日後の補正によって追加する時点を基準にして判断する。

(2)国内優先権主張は、優先権主張の基礎になる先願の出願日から 1 年以内に限ってすることができる。

法定期間を経過して国内優先権主張出願がされた場合、補正を要求して瑕疵が解消されなければ、その優先権主張手続きを無効にする。このとき、優先権主張手続きの補正は自明な誤記に限られるため、その旨を併記して補正を要求する。

(3)分割出願又は変更出願の場合は、国内優先権主張の先願にすることができない。先願にすることができない出願を基に国内優先権主張をした場合、当該優先権主張の手続きに対して補正を要求し、瑕疵が解消されなければ、無効にする。

(4)出願が無効、取下げ、放棄される、又は特許可否の決定若しくは実用新案登録可否が確定した場合には、国内優先権主張の基礎にすることができない。

審査官は、先願がこれに該当する場合、当該国内優先権手続きに対して補正を要求し、瑕疵が解消されなければ無効にする。

(5)国内優先権主張出願に記載された発明が先願の最初明細書又は図面(以下、この項目において「先願の最初明細書など」という)に記載された発明と同一ではない場合は、特許法第 29 条及び第 36 条など同法第 55 条第 3 項に記載された規定の適用に関連して特許要件の判断日が遡及されない。特許要件の判断日の確定は発明別にして次の通りにする。[特法 55(3)]

①先願の最初明細書などに記載された発明と同一(実質的に同一の場合を含む。以下、この項目において同じ)である発明は、当該優先権主張の基礎になった先願の出願日

2 以上の国内優先権主張(複合優先権)を含む出願について、発明が 2 以上の先願最初明細書などに共通して記載された場合は、最先願日

②先願の最初明細書などに記載されていない発明は、国内優先権主張出願の出願日

2 以上の先願を基礎にした国内優先権主張出願において、それぞれの先願のの最初明細書などにそれぞれ記載されている技術的事項を結合して導き出した発明又は先願の最初明細書などに記載されている発明に新しい技術的事項を結合して導き出した発明は、「先願の最初明細書などに記載されない発明」に取り扱う。

③国内優先権主張の基礎になる先願がその出願前に行われた他の出願を基礎にして優先権主張をしている場合、先願の最初明細書などに記載された発明のうち、その他の出願にも記載された発明については優先権主張の効果を認めることができない。従って、この場合、審査官は特許要件の判断日を遡及せずに審査し、拒絶理由を通知するときは、遡及することができない理由を具体的に併記する。[特法 55(5)]

先行技術調査の結果、先願の出願日及び当該優先権主張出願日との間で特許要件の判断日を遡及することができない発明に関する先行技術が見つかった場合は、その発明に関して遡及することができない理由を併記して拒絶理由を通知する。

(6)国内優先権主張出願の最初明細書又は図面に記載された発明のうち、先願の最初明細書又は図面に記載された発明と同一の発明は、その優先権主張出願が出願公開される、又は登録公告されたときに先願に関して出願公開されたものとみなし、その先願をその他出願にして拡大された先願を適用する。[特法 55(4)]

(7)国内優先権主張出願の先願は、その出願日から 1 年 3 月が経過すれば、取り下げられたものとみなす。[特法 56(1)]

審査官は、審査中の出願が国内優先権主張の基礎になった場合は、審査を保留しなければならない。[規定 7(1)(7)]

一方、方式上の問題により国内優先権主張の手続きが無効になった場合、その優先権主張は法律効果が生じなくなるため、審査保留又は取下げとみなされる状態を修正して審査手続きを再開する。この場合、先願と国内優先権主張された出願間に特許法第 29 条第 3 項のその他出願又は第 36 条の先願の問題が生じかねないため、留意しなければならない。

(8)国内優先権主張出願について登録対象の出願と判断されれば、先願が取下げとみなされた後で特許決定する。これは、先願が取り下げられる前に特許決定をするようになれば、後に出願人が国内優先権主張を取り下げる場合に先願と後願の間に先願の問題が生じるた

めである。

国内優先権主張出願を優先審査した場合は、先願を取り下げた場合に限って特許可否の決定ができることを架電などで出願人に通知し、取下げにされなければ先願が取下げになるまで審査を保留する。

4.3 公知例外主張がある場合

(1)公知例外主張がある場合、当該公知日から 12 カ月(出願日が 2012.3.14.以前である場合は 6 カ月)以内に出願したか否かを審査し、期間を経過して出願された場合は当該公知例外主張に対して補正を要求して無効処分にする。時期要件を満たさなかった公知例外主張は、瑕疵を解消することができないことに留意しなければならない。[特法 30(2)]

(2)特許を受けることができる権利を有する者による公知を理由に公知例外主張をした場合、その公知の当時、公知にした者が特許を受けることができる権利を有する者であったか否か、その旨を出願書に記載したか否か、及び公知を証明することができる書類を出願日から 30 日以内に提出したか否かを追加審査する。不適法な場合、補正を要求して指定期間内に瑕疵が直されなかった場合は無効処分にする。[特法 30(1)]

特に、公知にした者と出願人が異なる場合、公開形態及び公開日付を間違って記載した場合、公知になった発明が特定される程度に証明書類を充分に提出しなかった場合、又は証明書類のみ提出して公知例外主張の旨を出願書に記載しなかった場合(出願日に証明書類を提出した場合に限る)などに注意して審査する。

(3)公知行為が複数である場合、出願書に公知例外主張の旨(公知例外適用のボックスにチェック)が表示されており、それぞれの公知行為に関する証明書類がすべて提出されていれば、それぞれの公知行為に対して公知例外が適用される。ただし、公開行為の間に密接不可分の関係がある場合には、最初の公知行為について証明書類を提出していれば後続の公知行為に対しては、証明書類の提出を省略することができる。

たとえば、博覧会で発明品を展示し、別途で市中に販売した場合、公知例外主張は、博覧会展示と商業的販売行為に対して別途で行われなければならず、証明書類もそれぞれ提出しなければならない。ただし、商業的販売行為が博覧会展示による契約によって行われるなど、密接不可分の関係にある点が認められる場合、商業的販売に関する証明書類の提出は省略することができる。

(参考)先願主義の下において公知例外を認める趣旨は、一定の手続き要件の遵守を条件に新規性を認めて特許として保護することにより産業の発展を図る一方で、一般公衆の信頼を保護し、予測可能性を担保しようとすることである。

(4)公知例外主張が複数ある場合、公知例外主張が適法であるか否かは、公知例外主張別に判断しなければならない。[**特法 30(2)**]

(5)公知例外主張が適法なものであると認められる場合、当該公知になった発明は、新規性及び進歩性の判断においてなかったものとみなして審査を進行する。[**特法 30(1)**]

(6)適法な公知例外主張を伴う先願を基礎とする国内優先権主張出願において、先願の最初の明細書などに記載された発明と同じ発明については新規性及び進歩性の判断にあたり公知になった当該発明をなかったものとみなして審査を進める一方、公知になった当該発明の一部だが先願の最初の明細書などには記載されていなかった発明については、国内優先権主張出願日が公知になった当該発明の公開日から 12 ヶ月(出願日が 2012 年 3 月 14 日以前の場合は 6 ヶ月)以内の場合にのみ、その公知になった発明をなかったものとみなして審査を進める。[第 6 部第 4 章第 7.5(5)参照]

4.4 分割出願又は変更出願の場合

(1)分割出願又は変更出願をすることができる者は、原出願の出願人である。出願人が一致しない場合(複数である場合は、全員一致)は、疎明の機会を付与した後で当該出願を返戻する。疎明要求による出願人の補正範囲は、自明な誤記を訂正することに限る。[**特法 52(1)、特法 53(1)**]

原出願との出願人の同一性は、分割出願又は変更出願される時点を基準に判断する。分割出願又は変更出願された日に原出願の出願人名義が変更された場合は、適法なものとみなす。

(2)分割出願は、明細書又は図面を補正することができる期間又は特許拒絶決定、若しくは特許拒絶決定取消審決(特許登録を決定した審決に限り、再審審決を含む)の謄本の送達を受けた日から 3 カ月(ただし、設定登録以前)以内、又は拒絶決定不服審判を請求することができる期間に限って可能であり、変更出願は最初拒絶決定謄本の送達を受けた日から 30 日(拒絶決定不服審判を請求することができる期間が延長された場合は、その延長された期間内)が経過する前に限ってすることができる。

一方、拒絶決定不服審判を請求したとしても、拒絶決定謄本の送達を受けた日から 30 日以内(第 132 条の 17 による期間が延長された場合は、その延長された期間をいう)には、分割出願ができるものとする。[特法 52(1)(2)]

法定期間を経過して分割出願又は変更出願された場合、特許法施行規則第 11 条に基づいて疎明の機会を付与した後で当該出願を返戻する。

(3)原出願が無効、取下げ、放棄される、又は拒絶決定が確定した場合は、分割出願又は変更出願をすることができない。また、原出願が設定登録された以降は、変更出願することができない。

審査官は、原出願がこれに該当する場合、当該分割出願又は変更出願手続きに対して疎明の機会を付与して返戻する。

適法に分割又は変更された後、原出願の手続きが終了した場合は、当該分割出願又は変更出願は有効なものであると認めて審査する。

(4)分割(変更)出願の範囲は、原出願の出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された事項の範囲内である。分割(変更)することができる範囲を逸脱して出願された分割(変更)出願は、原出願の出願日によって次の通りに取り扱う。[特法 52(1)、特法 53(1)]

①原出願が 2006 年 9 月 30 日以前に出願された場合は、分割(変更)出願に対して期間を定めて分割(変更)不認定予告通知をし、提出された意見書によっても分割(変更)出願を認めることができない場合は分割(変更)不認定通知をする。分割(変更)不認定通知が行われた後は、出願日を遡及せず分割(変更)出願した日を基準に審査する。

分割(変更)不認定理由と拒絶理由が同時にある場合、分割(変更)出願の認定可否を確定した後、拒絶理由通知をすることを原則とする。ただし、当該拒絶理由が出願日の遡及可否(分割(変更)出願の認定可否)と関係のない拒絶理由である場合は、分割(変更)不認定予告通知及び拒絶理由通知をそれぞれ同時に行うことができる。

分割(変更)不認定通知の後、審査は分割(変更)出願日を基準に審査し、審査中に分割(変更)の範囲を適合するように補正した場合は、再度出願日を遡及して審査しなければならない。

②原出願が 2006 年 10 月 1 日以降に出願された場合は、分割(変更)出願に対して分割(変更)の範囲を逸脱して分割(変更)されたという理由によって拒絶理由を通知する。意見書又は補正によっても適法ではない場合には、拒絶決定する。このとき、他の拒絶理由が同時にある場合は、同一の意見提出通知書により通知する。

(5)分割出願により原出願の補正が求められる場合は、分割出願と同時に原出願の明細書又は図面を補正しなければならない。補正が必要であるにもかかわらず、原出願の明細書を補正せずに特許を受けようとする発明が同一になった場合は、特許法第 36 条第 2 項を適用する。[特則 29(3)]

(6)原出願(A 出願)を基に分割出願(B 出願)をし、再度 B 出願を基に分割出願(C 出願)をすることは許容される。これは特許法上禁止されておらず、実質的に出願人が分割出願手続きを取らざるを得ない場合(時期制限のため、A 出願から分割出願をすることができないが、B 出願から分割出願することができる場合など)もあり得るためである。

C 出願が B 出願について分割要件を満たし、また、B 出願が A 出願についても分割要件を満たすと同時に C 出願が A 出願に関する客体的要件(第 6 部第 1 章第 3 節)を満たす場合、C 出願は A 出願の出願日に出願したものとみなす。すなわち、最後分割出願である C 出願が A 出願の出願日を遡及するためには、A 出願の出願書に最初に添付された明細書及び図面に記載された事項の範囲から分割しなければならない。

変更出願の場合も、上記の審査基準を適用して審査する。

4.5 正当な権利者による出願の場合

(1)正当な権利者による出願に認められるためには、①無権利者の出願が正当な権利者の出願前に行わなければならず、②その無権利者の出願が無権利者の出願という理由で拒絶決定又は無効審決が確定されていなければならず、③正当な権利者による出願がその確定日から 30 日以内行わなければならず、④正当な権利者による出願の発明の範囲が無権利者が行った出願の発明範囲内でなければならない。[特法 34、35]

特許法施行規則別紙第 14 号書式を利用し、正当な権利者出願により出願(審査過程中、意見書において正当な権利者による出願であることを主張する場合を含む)した場合、審査官は他の拒絶理由に先立って正当な権利者の出願の適法性をまず審査し、上記の①、③及び④の要件の充足が疑われる場合は、出願日を遡及することができない旨を記載して出願人に通知する。[特則 31]

上記②の要件が満たされない場合には、特別な事情がない限り審査を保留する。審査が保留された出願の審査は、無権利者の出願で主張された出願の特許可否の決定又は無効と関連した審決の確定以降に速かに再開する。[規定 7(1)(9)、規定 7(4)]

(2)特許法第 34 条及び第 35 条の規定により、正当な権利者による出願であると認められた出願は、無権利者が出願したときに出願したものとみなす。すなわち、正当な権利者による出願は、特許要件の判断、期間の計算、関連規定の適用などにおいて無権利者が出願した日を基準にする。[特法 34、35]

例えば、無権利者の出願と正当な権利者の出願の間に同一発明に関する第三者の出願があった場合、正当な権利者による出願の出願日は遡及し、第三者による出願の出願日より先になるため、正当な権利者による出願は、第三者の出願によって拒絶決定されず、むしろ、第三者の出願が正当な権利者の出願によって拒絶決定される。

(3)正当な権利者による出願の出願日が無権利者の出願した日から 3 年が経過した場合であっても、正当な権利者が出願を行った日から 30 日以内に審査を請求した場合は、その審査請求は有効なものであると認める。[特法 59(3)]

(4)正当な権利者出願による発明範囲が適法なものであると認められるためには、請求範囲に記載された発明のみならず、発明の説明及び図面に記載された発明も無権利者がした出願の発明範囲に含まれなければならない。

出願の範囲を逸脱した正当な権利者による出願がある場合(正当な権利者による出願に多数の発明が含まれており、その発明のうち一部の発明のみが無権利者により出願された発明に該当する場合)、正当な権利者による出願の出願日は、遡及せずに審査を進行しなければならない。

4.6 国際特許出願の場合

(1)「国際特許出願」は、特許協力条約(PCT)に基づいて国際出願日が認められた国際出願であって韓国を指定国に指定した国際出願である。[**特法 199**]

国際特許出願は、拡大された先願の適用など一部の特例条項を除き、国際出願日に出願された通常の特許出願と同様に取り扱われる。外国語で出願された国際特許出願は、特許法第 201 条による韓国語翻訳文の提出がなければ、取り下げられたものとみなす。[**特法 201(4)**]

翻訳文の提出による効果は、出願日によって以下の通りに取り扱う。

①当該出願が 2014 年 12 月 31 日以前の出願である場合

国際出願日は特許出願日になり、国際出願日に提出された国際出願の明細書、請求範囲、図面中の説明部分及び要約書の韓国語翻訳文(韓国語で提出された国際特許出願の場合は国際出願日に提出された明細書、請求範囲、図面及び要約書)、国際出願日に提出された国際出願の図面(図面中の説明部分は除く)はそれぞれ特許法第 42 条第 2 項による明細書、図面及び要約書とみなす。[**特法 201(6)、特法 201(1)**]

②当該出願が 2015 年 1 月 1 日以降の出願である場合

国際出願日は特許出願日になり、国際出願日までに提出された国際出願発明の説明、請求範囲、図面は特許法第 42 条第 2 項による特許出願書に最初に添付された明細書及び図面とみなす。また、国際特許出願の要約書を国語で記した場合は国際特許出願書の要約書を第 42 条第 2 項による要約書とみなし、国際特許出願の要約書を外国語で記した場合は第 201 条第 1 項により提出された国際特許出願の要約書の国語翻訳文(第 201 条第 3 項本文によって新しい国語翻訳文を提出した場合は最後に提出した国際特許出願の要約書の国語翻訳文をいう)を第 42 条第 2 項による要約書とみなす。[**特法 200 の 2(2)、特法 200 の 2(3)**]

(2)審査官は国際特許出願を審査する場合、国際出願日を出願日と見て、以下で説明する特例規定に注意して通常の特許出願と同じく審査する。

国語翻訳文を提出して我が国に進入した国際特許出願が特許協力条約に基づく優先権主張を含む場合、当該優先権主張は特許協力条約により条約優先権主張とみなす一方、優先権主張の基礎になった出願が我が国のおける出願である場合、又は我が国のみを指定した国際特許出願である場合は、国内優先権主張とみなす。[PCT8(2)]

国際特許出願が国内優先権主張の先願であって、拡大された先願のその他出現とされる場合は、出願公開されたか否かは国際公開まで拡大され、その他出願の範囲は国内優先権主張出願の最初明細書又は図面に記載された発明のうち、国際出願日に提出された明細書、請求範囲又は図面に記載された発明であることに留意しなければならない。[特法 55(6)]

国際特許出願の場合、公知例外主張の旨を国際出願日に国際出願書に記載しなかったとしても、基準日(国内書面提出期間、その期間内に審査請求があった場合は審査請求日)の経過後 30 日以内に趣旨を記載した書面と証明書類を提出することができるため、これに該当する場合は適法なものであると認める。[特法 200、特則 111]

国内優先権主張出願の先願が国際特許出願(出願言語に関係なく)である場合、国内優先権主張出願に記載された発明のうち、先願である国際特許出願の国際出願日に提出された明細書、請求範囲又は図面に記載された発明と同一の発明は、先願日(国際出願日)に出願されたものとみなす。[特法 202(3)、特法 55(3)]

特許協力条約第 19 条又は第 34 条による明細書又は請求範囲に関する補正書の国語翻訳文が基準日までに提出されれば、その国際特許出願について特許法第 47 条による自発補正があったものとみなして審査を進める。[特法 204、205、特則 115]

特許庁長は、国際特許出願に対して国際調査報告書又は国際予備審査報告書に記載された文献の写しの提出を命じることができる。審査官は審査に必要な場合、特許庁長の名義で期間を定めて提出を要求する。[特法 211]

(3)国際特許出願の拡大された先願に関する特例規定は、審査対象の出願及びその他出願の出願日により、以下の通りに取り扱う。

①その他出願と審査対象の出願いずれも 2014 年 12 月 31 日以前の出願である、又はその他出願は 2014 年 12 月 31 日以前の出願であって、審査対象の出願は 2015 年 1 月 1 日以降の出願である場合

外国語で出願された国際特許出願が拡大された先願のその他出願になる場合、出願公開されたか否かは国際公開にまで拡大され、その他出願の範囲は国際出願日に提出された明細書、請求範囲又は図面及びその出願翻訳文に共通して記載された発明に制限されることに留意しなければならない。[特法 29(4)]

国内優先権主張出願に取り扱う国際特許出願が外国語で出願された場合、先願が出願公開される、又は登録公告されたものとみなされる発明の範囲は、国際出願日に提出された明細書、請求範囲又は図面及びその出願翻訳文に共通して記載された発明のうち、国際特許出願の先願(優先権主張の基礎出願)において最初に添付された明細書又は図面に記載された発明と同一の発明である。[特法 202(2)、特法 55(4)]

②その他出願と審査対象の出願いずれも 2015 年 1 月 1 日以降の出願である場合

外国語で出願された国際特許出願が拡大された先願のその他出願になる場合、出願公開されたか否かは国際公開にまで拡大され、その他出願の範囲は国際出願日までに提出された発明の説明、請求範囲又は図面に記載された発明であることに留意しなければならない。[特法 29(5)、特法 29(6)]

国内優先権主張出願に取り扱う国際特許出願が外国語で出願された場合、先願が出願公開される、又は登録公告されたものとみなされる発明の範囲は、国際出願日までに提出された発明の説明、請求範囲又は図面に記載された発明のうち、国際特許出願の先願(優先権主張の基礎出願)において最初に添付された明細書又は図面に記載された発明と同一の発明である。[特法 202(2)、特法 55(4)]

ただし、特許法第 201 条第 4 項によって出願人が国内書面提出期間に発明の説明及び請求範囲の国語翻訳文を提出せず、取り下げられたものとみなす国際特許出願又は国際実用新案登録出願の場合は、その他出願の地位を有さない出願とみなす。[特法 29(7)]

(4)国際特許出願の補正に関する特例規定は、当該出願の出願日によって以下の通りに取り扱う。

①当該出願が 2014 年 12 月 31 日以前の出願である場合

外国語で出願された国際特許出願の明細書又は図面の補正範囲は、国際出願日に提出した国際特許出願の明細書、請求範囲又は図面(図面のうち、説明部分に限る)の翻訳文(出願翻訳文に該当)又は国際出願日に提出した国際特許出願の図面(図面のうち、説明部分を除く)に記載された事項であるため、国際特許出願に対して新規事項の追加で拒絶理由を通知する、又は補正却下の当否を判断する際に留意しなければならない。[特法 208(3)]

②当該出願が 2015 年 1 月 1 日以降の出願である場合

外国語で出願された国際特許出願の明細書又は図面の補正範囲は、国際出願日までに提出した原文又は国語翻訳文に記載された事項であるため、国際特許出願に対して新規事項の追加で拒絶理由を通知する、又は補正却下の当否を判断する際に留意しなければならない。[特法 208(3)] 原文の新規事項及び国語翻訳文の新規事項に関する詳細事項は、第 5 部第 5 章「2. 原文の新規事項及び国語翻訳文の新規事項」を参照する。

5. 拒絶理由通知

(1)審査官は、特許法第 62 条により特許拒絶決定をしようとするときには、出願人に拒絶理由を通知し、期間を定めて意見書を提出する機会を与えなければならない。[特法 63、特則 48(1)]

この規定の趣旨は、特許を受けることのできる発明であるか否かの判断は、高度の専門知識を要するが、審査官であってもそのような知識を普く備えることはできないため、これによる過ちを予防し、また、出願人が先願主議制度の下で起こしかねない失敗について

補正する機会を与えずに直ちに拒絶することは過度に酷なためである。[2000 フ 3227]

特許拒絶決定の理由としては、次のような事項がある。[特法 62]

①特許法第 25 条・第 29 条・第 32 条・第 36 条第 1 項から第 3 項まで、又は第 44 条により特許を受けることができない場合

②第 33 条第 1 項本文による特許を受けることができる権利を有しない、又は同項ただし書きにより特許を受けることができない場合

③条約に違反した場合

④第 42 条第 3 項・第 4 項・第 8 項又は第 45 条による要件を備えていない場合

⑤第 47 条第 2 項による範囲を逸脱した補正である場合

⑥第 52 条第 1 項による範囲を逸脱した分割出願である場合

⑦第 53 条第 1 項の規定による範囲を逸脱した変更出願である場合

(2)拒絶理由通知において意見書の提出期間は、在外者であるか否かにかかわらず 2 月以内とする。ただし、意見書を提出するために試験又は結果測定が求められ、時日を要すると認められる場合には、当該試験又は結果測定に所要される期間を合算して指定する。[特則 16(1)、規定 23(1)]

(参考)特許法第 46 条による補正要求など、特許庁長が指定する補正期間は 1 月以内とする。

5.1 拒絶理由通知をするときの留意事項

(1)審査官は、特別な場合を除き、審査過程において見つかった全ての拒絶理由を一括して通知しなければならない。また、出願人の補正に関する手続きの利益及び審査進行を促進するために相互矛盾する拒絶理由も同時に通知する。[規定 22(1)]

ただし、次の場合は一括して通知しない。

①明細書の記載不備が著しくて発明の内容を把握することができない場合には、先行

技術調査及び特許要件に対する判断をせずに、特許法第 42 条第 3 項第 1 号又は第 4 項の違反に関する拒絶理由のみを通知する。

ただし、明細書の記載不備の程度が軽微であって発明の内容を把握することができるときには、発明内容を把握することができる範囲内で先行技術調査及び特許要件に対する判断をしなければならならず、その結果、発見された拒絶理由及び特許法第 42 条第 3 項第 1 号又は第 4 項違反の拒絶理由を同時に通知する。

②請求項に新規事項が追加されていることが明らかである場合、特許法第 32 条の不特許理由があることが明らかである場合、発明に該当しないことが明らかである場合、又は産業上利用することができないことが明らかである場合は、その請求項に対しては新規性、進歩性などの特許要件に対する審査をせずに、上記の記拒絶理由のみを通知する。

③特許法第 45 条の規定による 1 特許出願の範囲を満たさない出願である場合、1 特許出願の範囲に属するある 1 群の発明については、すべての特許要件に対する審査を行い、その結果、発見された拒絶理由及び特許法第 45 条違反の拒絶理由を同時に通知する。

ただし、審査官が審査の効率的な進行のために必要であると認める場合、特許要件の審査に先立って特許法第 45 条違反の拒絶理由を優先して通知することができる。[規定 22(1)]

④外国語特許出願又は条約優先権主張に基づく特許出願の審査にあたり、その明細書の翻訳が不十分で審査官が原文又は第 1 国出願の明細書を確認しなければならないほど発明の内容を明確に把握することが難しい場合は、特許法第 42 条第 3 項第 1 号又は第 4 項第 2 号違反による拒絶理由のみを通知する。このとき、審査官は不明確な部分を一つ一つすべて示す必要はなく、少なくとも一つの不明確な部分(以下「記載不備の対象部分」という)を記載し、出願人が何の対応もしない場合は直ちに拒絶決定できるようにする。記載不備の対象部分を記載するにあたり、特許法第 42 条第 4 項第 2 号違反の場合はその対象部分が含まれる請求項を、特許法第 42 条第 3 項第 1 号違反の場合はその対象部分が記載されている識別番号を明確に示す。

これに対して出願人は、記載不備の対象部分だけではなく明細書全体にわたって翻訳が不十分な部分はないか検討し、明細書などの補正とあわせて必要な場合は誤訳訂正を行うことによって上記拒絶理由を解消することができる。外国語特許出願の誤訳訂正に関する詳細は「第 5 部第 5 章第 3 節 誤訳訂正」を参照する。[特法 42 の 3(6)]

一方、補正によって以前通知した記載不備の対象部分については拒絶理由が解消したものの、当初の不十分な翻訳によって不明確だった部分が依然として残っている場合は、記載不備の対象部分が異なるため直ちに拒絶決定することはできず、その部分を記載不備の対象部分とする特許法第 42 条第 3 項第 1 号・第 4 項第 2 号違反を最初の拒絶理由として改めて通知することができる。これは一括通知によって期待される出願人の手続的利益及び審査の進行を促進して得られる利益に比べ、出願明細書の不十分な翻訳がもたらす審査業務負担の加重による損失のほうが大きいためである。

(2)拒絶理由を通知するときは、拒絶の根拠になる法条文を明示しなければならない。また、請求項が 2 以上ある場合には、拒絶理由のある請求項を明示し、当該請求項の具体的な拒絶理由を記載する。詳しい記載方法は、「5.4 請求項別審査方法」を参照する。**[特法 63(2)、規定 22(2)]**

(3)拒絶理由は、出願人が分かりやすいように明確かつ簡潔に記載する。特に、次の事項に留意しなければならない。

①進歩性の判断に関する先行技術は、拒絶理由の論理構成に必要な最少の引用文献のみを引用し、引用文献の中で拒絶の根拠になる部分を明示する。

②発明が出願前に公知になる、又は公然実施をされたという点を挙げ、新規性又は進歩性を否定しようとする場合は、公知になる又は公然実施をされた事実を具体的に指摘する。

③発明の説明の記載が不備であるという理由で拒絶理由を通知する場合には、その不備の部分及びその具体的な理由を指摘する。

(4)進歩性がないという拒絶理由を通知するときには、請求項に記載された発明と最も近い引用発明との相違点を明確に記載しなければならない(第 3 部第 3 章 5.1 進歩性判断の手続きを参照)。ただし、新規性がないという拒絶理由と進歩性がないという拒絶理由を共に通知する場合に限り、引用発明との差異を記載しなくても構わない。このように二つの

拒絶理由を共に通知する場合、新規性がない理由を新規性の判断方法(第 3 部第 2 章 4.新規性の判断を参照)に従って説明し、進歩性がない理由については、第 0 項発明は引用発明と同一であるため、当然発明が属する技術分野において通常の知識を有する者が引用発明から容易に発明することができるという論理によって拒絶理由を通知することができる。

(5)拒絶理由への出願人の対応の便宜を図り、迅速かつ正確な審査に役立つと認められる場合は、拒絶理由を通知するときに補正又は分割などに関する示唆をすることができる。

ただし、このような示唆が法律的な効果を発生させるものではなく、補正又は分割の可否は出願人の意思によって決定される旨を共に記載する。

(6)既に通知した意見提出通知書に誤記がある場合、次のような場合を除き、意見書提出の有無に関係なく、改めて正しい拒絶理由の通知をしなければならない。

①出願人がその誤記に対して誤記であることを認識し、正しく解釈して意見書を提出したものと認められる場合

②出願人からその誤記に対していかなる意見の提示がなく、その誤記が審査官の意図した拒絶理由にいかなる影響も及ぼさない単純な誤字・脱字である場合

(7)明細書中の明白な誤記は、他の拒絶理由がある場合は「参考事項」に記載して一緒に通知し、他の拒絶理由がない場合は架電など通信手段を利用して自発補正を誘導する、又は職権による補正をすることができる(「第 8 部第 2 章職権補正」を参照)。通信手段などを利用して案内をした場合は、案内した事項を「審査報告書」の「出願人/代理人面談」項目に記録する。

5.2 追加の拒絶理由通知なく拒絶しなければならない場合

拒絶理由を通知した後、補正書などを反映して出願を改めて審査した結果、拒絶理由があって、その拒絶理由が既に通知した拒絶理由である場合は、他の拒絶理由があっても、再度拒絶理由を通知せずに拒絶決定する(ただし、第 8 部第 2 章職権補正と第 3 章拒絶理由の再通知の場合は、例外とする)。[特法 62]

ここで「その拒絶理由が既に通知した拒絶理由である場合」とは、当該拒絶理由が先に通知された拒絶理由通知で指摘した拒絶理由と主旨において符合する場合を意味するものであり、主旨が符合するか否かは一部の文言又は表現に拘束されてはならず、出願人に対して意見を提出する機会が実質的に与えられたか否かの観点から評価されなければならない。[2006 フ 1766、2001 フ 2702]

5.2.1 新規性・進歩性に関する意見提出機会の付与可否の判断

5.2.1.1. 同一請求項に通知された拒絶理由を根拠に拒絶決定する場合

当該請求項の発明が既に通知した引用発明であり、新規性又は進歩性が否定される場合、引用発明の存在を認知して補正をしたため、出願人に対して意見を提出する機会を実質的に付与したものと見て、既に通知した当該請求項を引用発明にして新規性又は進歩性を拒絶することができる。

原則上、以下の条件①及び②をいずれも満たす場合は、拒絶決定をすることができる。

①当該請求項に対して適用される拒絶理由に関する法条項がいずれも同一であること

②新規性又は進歩性を否定するための引用発明の種類と個数が同一であること

(例)

(補正前)請求項 1：A からなる装置

(引用発明 1　進歩性を通知)

(補正後)請求項 1：(訂正)A、B からなる装置

(引用発明 1　進歩性の拒絶決定可能)

※上記の例において構成 B は、補正前発明の説明にしか記載されていない構成にする。

ただし、補正で請求項の構成要素が削除又は変更されることにより、既に通知した引用発明の組み合わせにおいて、その削除又は変更された構成要素と関連して通知した引用発明が不要になった場合は、その引用発明を除いた残りの引用発明(組み合わせ)で直ちに拒絶決定することができる。すなわち、既に意見提出機会を与えているため、構成要素の削

除又は変更によって進歩性を否定するための引用発明の数が減った場合は、特別な事情がない限り「進歩性を否定するための引用発明の種類と数が同じ」とみなす。

(例)

(補正前) 請求項 1：A、B からなる装置

(引用発明 1＋引用発明 2 進歩性を通知)

(補正後) 請求項 1：(訂正)A からなる装置

(引用発明 1 進歩性の拒絶決定が可能)

※上記の例において構成 B は引用発明 2 から容易に導出できる構成である。

一方、審査官が請求範囲を誤って解釈し、又は引用発明を誤って把握するなどして不適切な拒絶理由を通知し、出願人がきちんと対応する機会を持てなかったと認められる場合は、拒絶理由を改めて通知しなければならない。[2013 ホ 9881]

(例)請求項 1：A からなる装置

(請求項 1 の発明を「B からなる装置」と誤って解釈し、引用発明 1 により進歩性が否定されるという趣旨で拒絶理由を通知)

(説明)

出願人はこれに対し、明細書などの補正を行うことなく、請求項 1 の発明は B ではなく A を有するものであるのに、上記拒絶理由のように誤った前提で引用発明 1 により請求項 1 の発明の進歩性が否定されるとするのは不当であるという趣旨の意見書のみを提出した。そこで審査官が技術的な範囲をきちんと把握して改めて審査したところ、「A からなる装置」も通常の技術者が引用発明 1 から容易に導出できると判断したとしても、その拒絶理由が既に通知した拒絶理由と主な趣旨において一致すると言い難い場合は、直ちに拒絶決定をせずに拒絶理由を改めて通知する。

5.2.1.2 その他請求項に通知された拒絶理由を根拠に拒絶決定する場合

(1)その他請求項の発明と同一になるよう補正が成された場合

審査対象の請求項に記載された発明が補正後に拒絶理由の通知を受けたその他請求項の発明と同一(実質的に同一になった場合も含む)になった場合は、その他請求項に通知した拒絶理由を根拠に拒絶決定することができる。

(例)(補正前)

請求項 1：A からなる装置

(引用発明 1　新規性を通知)

請求項 2：A、B からなる装置

(引用発明 1＋引用発明 2　進歩性を通知)

(補正後)

請求項 1：(訂正)構成要素 A、B からなる装置

(引用発明 1＋引用発明 2　進歩性の拒絶決定可能)

請求項 2：削除

(2)その他請求項の発明などが付加され、補正が成された場合

審査対象の請求項が既に通知された拒絶理由を解消するためにその他請求項又は発明の説明に記載された構成と結合する補正が成され、補正された発明が審査対象の請求項に既に通知された引用発明(組み合わせ)による拒絶理由は克服したものの、その他請求項の発明に通知された引用発明(組み合わせ)を使用した同一の法条項の拒絶理由は克服することができなかったものと判断した場合、当該発明に対しては意見提出の機会を充分付与したものとみなし、拒絶決定することができる。ただし、補正された請求項を拒絶するため通知したことのない引用発明の組み合わせを適用しなければならない場合、これは以前の拒絶理由通知の趣旨とは異なる、新しい拒絶理由が発生したものとみなし、審査段階によって最後拒絶理由通知の対象にする、又は補正却下をした後、以前の明細書に戻って審査を進める。

(例)(補正前)

請求項 1：A からなる装置

(引用発明 1　新規性を通知)

請求項 2：A、B からなる装置

(引用発明 1＋引用発明 2　進歩性を通知)

請求項 3：A、C からなる装置

(引用発明 1＋引用発明 3　進歩性を通知)

(補正後)

請求項 1：(訂正)A、D からなる装置

(引用発明 1＋引用発明 2　進歩性の最後拒絶理由を通知)

請求項 2：(訂正)A、E からなる装置

(引用発明 1＋引用発明 2 又は引用発明 1＋引用発明 3　進歩性の拒絶決定可能)

請求項 3：(訂正)A、B、E からなる装置

(引用発明 1＋引用発明 2 により拒絶決定又は引用発明 1＋引用発明 2　＋ 引用発明 3　進歩性の最後拒絶理由を通知)

※上記は複数の事例をいっぺんに示すためのもので、実務的には一つの請求項でも拒絶可能な場合は、特許出願を拒絶決定することができる。発明の説明に記載された構成と組み合わせる補正が行われた請求項について、その他請求項の発明に通知された引用発明の組み合わせで拒絶決定することが既に通知した拒絶理由の主な趣旨に合致しているかどうかを判断するときは、出願人の提出した意見書の内容とその技術分野の技術常識、出願経過などを総合的に踏まえて審査処理の方向を決定する。それでも既に通知した拒絶理由と主な趣旨が合致しているかどうか判断しかねる場合は、その請求項は除いて残りの請求項についてのみ拒絶決定する。この場合、審査官は拒絶決定の対象から除いた請求項の発明について意見提出機会の未付与により拒絶決定の対象から除いただけであり、依然として拒絶理由があることを簡略に記載し、出願人が登録可能な請求項と誤認

しないように注意する。

(説明)

①請求項 1 は、補正前に新規性に関する拒絶理由の通知を受けたことがあり、補正によって発明の説明に記載された構成を付加する補正が成されたものの、進歩性の拒絶理由が発生したのであれば、新しい拒絶理由と見て最後拒絶理由を通知する。

②請求項 2 は、補正前に進歩性に関する拒絶理由の通知を受けたことがあり、補正によっても依然として補正前の請求項 2 又は請求項 3 に通知されたことのある引用発明の組み合わせによる拒絶理由を克服することができなかったのであれば、特別な事情がない限り、出願人に実質的に意見提出の機会を付与したものと見て拒絶決定をする。

③請求項 3 は、補正前に進歩性に関する拒絶理由の通知を受けたことがあり、補正によっても依然として補正前の請求項 2 に通知されたことのある引用発明の組み合わせによる拒絶理由を克服することができなかったのであれば拒絶決定をしなければならないが、万一、補正後に請求項 3 を拒絶するために引用発明 1＋引用発明 2 以外に引用発明 3 がさらに必要になったのであれば、新しい拒絶理由が発生したものと見て最後拒絶理由を通知する。

一方、補正された請求項が拒絶理由を通知していない請求項に関する発明である場合は、最初拒絶理由を通知する。ここで「拒絶理由を通知していない請求項に関する発明」とは、補正前に拒絶理由を通知していない請求項の発明である、又はこの発明において構成を付加する、又は限定した発明をいう。ただし、拒絶理由を通知していない請求項を補正した場合であっても、その補正された請求項の発明が補正前の請求項(拒絶理由が通知されていないその他請求項を含む)の発明とその他発明に補正された場合は、その補正によって新しい拒絶理由が発生したため、最後拒絶理由を通知する。この場合、「その他発明」とは、補正前の発明に構成を付加又は限定していないつつ、発明が変更された場合をいう。

補正によって新設された項の場合、以前に拒絶理由が通知されたことがないため、新設された発明が拒絶理由の通知されたその他請求項の発明と同一である場合でなければ、意見提出の機会を付与しなければならない。補正によって削除された請求項に「訂正」の形で発明を新しく記載し、その項に対する審査請求料が追加された場合(第 1 部第 7 章第 2(4)節)も実質的に新設されたものとみなし、拒絶理由通知の種類は第 5 部第 3 章の

5.3 節を参照する[97 フ 3494、2007 ホ 197]。ここでいう「新設された発明が拒絶理由の通知されたその他請求項の発明と同一である場合」とは、新設された請求項が拒絶理由の通知されたその他請求項とその請求範囲を同じくする場合のみならず、特別な事情がない限り、拒絶理由の通知されたその他請求項の発明から一部の構成要素を削除して請求範囲が拡大した場合も含む。

(例)(補正前)

請求項 1：A からなる装置

(引用発明 1　進歩性を通知)

請求項 2：A、B からなる装置

(引用発明 1＋引用発明 2　進歩性を通知)

請求項 3：A、C からなる装置

(進歩性を未通知)

請求項 4：A、G からなる装置

(進歩性を未通知)

(補正後)

請求項 1：(訂正)A、B、D からなる装置

(引用発明 1＋引用発明 2　進歩性の拒絶決定)

請求項 2：(訂正)A、B、C からなる装置

(引用発明 1＋引用発明 2　進歩性の最初拒絶決定を通知)

請求項 3：(訂正)A、C、H からなる装置

(引用発明 1＋引用発明 2　進歩性の最初拒絶決定を通知)

請求項 4：(訂正)A、F からなる装置

(引用発明 1＋引用発明 2　進歩性の最後拒絶理由を通知)

請求項 5：(新設)A、B からなる装置

(補正前の請求項 2 と同一であるため拒絶決定)

請求項 6：(新設)A、E からなる装置

(引用発明 1＋引用発明 2　進歩性の最後拒絶理由を通知)

(説明)

①請求項 1 は、補正前の同項に対して拒絶理由が通知されたことがあり、補正によって拒絶理由が通知された請求項 2 の構成及び発明の説明の構成が付加されて請求範囲が減縮されたとしても、補正前の請求項 2 に既に通知されている引用発明の組み合わせの拒絶理由を克服できなかったのであれば、特別な事情がない限り、出願人に対して実質的に意見提出の機会を与えたものとみなして拒絶決定する。

②請求項 2 は、補正前の同項に対して拒絶理由が通知されたことがあるが、補正によって拒絶理由が通知されていない請求項 3 の構成を付加したため、進歩性の拒絶理由があれば、当該拒絶理由は元からあった拒絶理由に該当して最初拒絶理由を通知する。

③請求項 3 は、補正前の同項に対して拒絶理由が通知されたことがないが、補正によって請求範囲を減縮したにもかかわらず進歩性の拒絶理由があれば、当該拒絶理由は元来からあった拒絶理由に当たるため、最初拒絶理由を通知する。

④請求項 4 は、補正前の同項に対して拒絶理由が通知されたことはないが、補正によって進歩性の拒絶理由が新たに発生したため、最後拒絶理由を通知する。

⑤新設された請求項 5 は、拒絶理由が通知された補正前の請求項 2 と同一であるため、拒絶決定する。

⑥新設された請求項 6 は、補正前の請求項の発明と同一ではないため、最後拒絶決定理由を通知する。

(3)請求項を整理するなどの補正により補正前後の請求項が変わった場合

既に通知した拒絶理由の主な趣旨に合っているか否かは、審査の対象になった請求項と補正前の明細書の同じ番号の請求項を比べて判断する。ただし、請求項を整理するなどの補正によって補正前後の請求項の番号が変わった場合、すべての請求項について補正前の請求項が補正後のどの請求項に変わったか、その対応関係を明確に特定することができれば、明確に特定される番号の異なる請求項について既に通知された新規性、進歩性に関する拒絶理由を根拠として、それぞれ対応する請求項の拒絶理由が解消したか否かを判断す

ることができる。

5.2.1.3 意見提出機会付与の可否判断時の留意事項

(1)審査官が審査対象の請求項に対して既に通知した拒絶理由と異なる理由で拒絶決定をしようとするときは、拒絶決定の前に出願人に対して実質的な意見提出の機会を与えたか否か、慎重に検討しなければならない。

(例 1)補正がないにも引用発明を変更して拒絶決定をした間違いの例

(最初意見提出通知)

請求項 1：A
　　(進歩性：引用発明 1)

(拒絶決定)

請求項 1：A
　　(進歩性：引用発明 1＋2)

※上記の例 1 において引用発明 1、2 の結合は、補正前のその他請求項に対する進歩性を拒絶理由とする通知を受けたことがある。

(例 2)補正によって請求範囲が拡張されたにもかかわらず、引用発明を変更して拒絶決定した間違いの例

(最初意見提出の通知)

請求項 1：A＋B＋C
　　(進歩性：引用発明 1)

(拒絶決定)

請求項 1：A＋B
　　(進歩性：引用発明 1＋2)

※上記の例 2 において引用発明 1、2 の結合は、補正前のその他請求項に対する進歩性を拒絶理由とする通知を受けたことがある。

(2)審査官は、最後意見提出通知又は再審査請求による補正要件の判断時、新しい引用発明(組み合わせ)の拒絶理由が発生したのであれば、新しい拒絶理由を理由にして補正却下しなければならず、以下の例のように補正前には単純な瑕疵によって間違って通知された引用発明(組み合わせ)があったとしても、補正要件の判断時には通知されていない引用発明(組み合わせ)とみなして補正却下しなければならない。

(例)拒絶理由通知において各引用発明の組み合わせについて一貫性を無くして間違って通知したにもかかわらず、審査を継続して進めた間違いの例

(補正前)

請求項 1：A、D からなる装置
(引用発明 1　進歩性を通知)

請求項 2：第 1 項において B を付加した装置
(引用発明 1＋引用発明 2　進歩性を通知)

請求項 3：第 1 項において C を付加した装置
(引用発明 1＋引用発明 2＋引用発明 3　進歩性を通知→引用発明 1＋引用発明 3 の単純な記載の誤記)

(最後意見提出通知)

(補正後)

請求項 1：A、B、D からなる装置

請求項 2：削除

請求項 3：第 1 項において C を付加した装置

(引用発明 1＋引用発明 2＋引用発明 3：補正を認めた後、拒絶決定)

(3)再審査請求時に行った補正で拒絶決定するときに除いた請求項のすべての構成が付加されて請求範囲が縮減されたにもかかわらず、以前指摘した拒絶理由が解消せず、又は補正された請求項の拒絶理由が既に通知した引用発明の組み合わせのみ変わった場合は、特別な事情がない限り、その補正を承認して拒絶理由を改めて通知する。この場合、補正された請求項を引用する従属項も同様に扱う。拒絶理由の種類については「第 3 章 5.3 拒絶

理由通知の種類」を参照する。

(4)拒絶理由を 2 回以上通知した場合において、最後の補正でその補正の直前に通知した拒絶理由(「第 2 次拒絶理由」という)は解消したものの、第 2 次拒絶理由に先立って通知した拒絶理由(「第 1 次拒絶理由」という)が依然として存在すると判断される場合は、第 1 次拒絶理由で直ちに拒絶決定するのではなく、改めて意見提出機会を与える。これは、審査官が第 1 次拒絶理由で拒絶決定せずに第 2 次拒絶理由を通知したことについて、出願人は第 1 次拒絶理由が解消したと誤認して補正を行った可能性があるためである。

ただし、第 1 次拒絶理由が第 2 次拒絶理由を通知する当時は解消していたにもかかわらず、第 2 次拒絶理由通知後の補正によって再び発生したのであれば、第 1 次拒絶理由については既に出願人に意見提出の機会及び実質的な補正の機会を与えたことになるため、直ちに拒絶決定することができる。

(5)取消差戻しされた出願を再び審査して拒絶理由を見つけた場合、その拒絶理由が取消差戻しされる前に既に出願人に通知したものであっても、審査官は直ちに拒絶決定せず、出願人に再び最初の拒絶理由を通知して意見提出の機会を与えるようにする。これは、取消差戻しされた出願について再審査し、審査官が拒絶決定当時見落としていた拒絶理由を挙げて意見提出機会もなく直ちに拒絶決定するのは、出願人としては予見できない状況であり、特許法第 66 条の 3 による職権再審査でも取り消された特許決定の前に通知した拒絶理由で拒絶決定をしようとする場合は出願人に最初の拒絶理由を再び通知するようにしているためである。

(6)既に通知した拒絶理由で先行技術として引用された資料が特許公報のように一つの技術に関するものであったり、様々な実施形態を開示しているに過ぎず、同じ又は密接な技術思想に関する文献である場合は、その文献全体について拒絶理由通知があったとみることが相当であるため、追加的な拒絶理由の通知なく既に通知した拒絶理由で上記文献のうち直接引用しなかった部分を挙げて直ちに拒絶決定することができる。ただし、その引用された資料が書籍などのように膨大であったり、いくつもの技術に関する記載があるにもかかわらず、拒絶理由通知ではその一部の技術のみコピーして添付し、又は示した場合は、引用されなかった部分を新たな拒絶理由とみることができるため、なるべく改めて拒絶理由を通知して出願人に意見提出の機会を与えるようにする。[2009 ホ 1781、2010 ホ 2612、2011 ホ 10306]

5.2.2 記載不備に関する意見提出機会付与の可否判断

5.2.2.1 同一請求項に通知された拒絶理由を根拠に拒絶決定する場合

既に通知した拒絶理由と同一であっても、記載不備の対象部分が異なる場合、出願人がこれを認知することができずに補正をすることがあり、出願人に対して意見提出機会を実質的に付与しなかったことになるため、特別な事情がない限り、既に通知した拒絶理由により拒絶決定をすることはできない。

すなわち、記載不備については補正前・後の同一請求項に対して適用される拒絶理由が同一であって、当該請求項に記載された発明のうち拒絶理由の対象部分が実質的に同一である場合に限って拒絶決定をする。

(参考)当該請求項に対して適用される拒絶理由が同一であっても、拒絶理由の対象部分が異なる場合、又は同一の拒絶理由であっても既存の請求項と同一ではない発明により請求項を新設するなどの場合は、意見提出機会を付与しなければならない。

(例)(補正前)

請求項 1：A からなる装置

(A に記載不備 1 を通知)

請求項 2：A、B からなる装置

(B に記載不備 2 を通知)

請求項 3：A、C からなる装置

(記載不備を未通知)

請求項 4：A、E からなる装置

(A に記載不備 1 を通知)

(補正後)

請求項 1：(訂正)A’、D からなる装置

(D に記載不備 1 がある場合、最後拒絶理由を通知)

請求項 2：(訂正)A’、B、D からなる装置

(B に記載不備 2 がある場合、拒絶決定)

請求項 3：(訂正)A’、C からなる装置

(C に記載不備 2 がある場合、最初拒絶理由を通知)

請求項 4：(訂正)B、E からなる装置

(B に記載不備 2 がある場合、最後拒絶理由を通知)

請求項 5：(新設)A からなる装置

(A に記載不備 1 がある場合、拒絶決定)

(説明)

①請求項 1 は、当該請求項に対して適用される拒絶理由が記載不備 1 であって同一であっても、拒絶理由の対象部分が A ではなく D になったため、最後拒絶理由を通知する。

②請求項 2 は、既に通知した請求項が同一であって、記載不備の拒絶理由及びその対象部分が同一であるため、拒絶決定する。

③請求項 3 は、拒絶理由を通知していない発明であるため、最初拒絶理由を通知する。

④請求項 4 はには補正前の請求項 2 に通知した記載不備 2 の拒絶理由が存在するが、補正前・後の請求項が同一ではなく、補正によって記載不備 2 の拒絶理由が発生したため、最後拒絶理由を通知する。

⑤請求項 5 は、補正後の請求項に記載された発明が拒絶理由を通知 s ちあその他請求項の発明と同一になった場合は、拒絶決定する。

5.2.2.2 その他請求項に通知された拒絶理由を根拠に拒絶決定する場合

補正後の請求項に記載された発明が拒絶理由を通知したその他請求項の発明と同一になった場合は、拒絶決定をすることができる。

5.3 拒絶理由通知の種類

審査官が行う拒絶理由通知は 2 種類に区分され、その種類によって出願人がすることが

できる明細書又は図面の補正範囲がそれぞれ制限される。[特法 47(1)(1)、規定 22(5)]

一つは、拒絶理由通知に対する補正によって発生した拒絶理由のみを通知する拒絶理由通知(以下、「最後拒絶理由通知」という)と、もう一つは、出願人が初めて受ける、又は最後拒絶理由通知ではない拒絶理由通知(以下、「最初拒絶理由通知」という)をいう。

5.3.1 「最初拒絶理由通知」にしなければならない場合

(1)審査に着手した後、第一回目の拒絶理由通知は、自発補正があったか否かを問わず、最初拒絶理由通知をする。

(2)補正されていない補正識別項目(特許法施行規則別紙第 9 号書式記載要領の識別項目であり、識別番号などをいう。以下、同じ)に拒絶理由がある場合は、最初拒絶理由通知をする。

(3)拒絶理由通知後に補正された発明の説明又は請求範囲に存在する拒絶理由であっても、その拒絶理由が補正により発生したものではなく、最初拒絶理由通知時にも発明の説明又は請求範囲に存在していた拒絶理由であれば、最初拒絶理由に通知しなければならない。

(例 1)下記の例において、審査官が最初拒絶理由を通知した後、軽微な記載不備(発明の説明などを参考し、A'は A になるべきであると認める)を補正した請求項に対して再度審査した結果、構成要素 A+C になった装置に関する先行技術を発見して拒絶理由を通知しようとする場合、これは補正前の請求項に記載された発明にも存在した新規性又は進歩性の拒絶理由であるため、最初拒絶理由を通知しなければならない。

補正前	補正後
【請求項 1】:構成要素 A'又は B に C を付加した装置	【請求項 1】:構成要素 A 又は B に C を付加した装置

(例 2)一つの請求項に記載された 2 以上の発明のうち、一部に対してのみ拒絶理由を通知した後、残りの発明に対して拒絶理由を通知する場合、その請求項が拒絶理由通知によって補正されたとしても最初拒絶理由を通知しなければならない。

(4)補正の外部的要因により拒絶理由が発生した場合は、最初拒絶理由通知にしなければならない。[特法 47(1)(2)]

たとえば、審査に着手して最初拒絶理由を通知するときは、外国人として権利能力に関する瑕疵がなかったが、補正後、特許法第 25 条によって特許に関する権利を享有することができなくなった場合、当該拒絶理由は、拒絶理由通知に対する補正によって発生した拒絶理由ではないため、最初拒絶理由にして通知しなければならない。[特法 25]

外国語特許出願の審査において、審査対象明細書などの補正期間中の韓国語翻訳文に対する誤訳訂正は、特許法第 42 条の 3 第 2 項により提出された韓国語翻訳文と違って明細書などの補正効果を持たないため[特法 42 の 3(6)後段]、誤訳訂正をすることによって拒絶理由が発生した場合は補正以外の要因によるものとみなし、最初の拒絶理由として通知しなければならない。

(5)職権再審査をする場合、特許決定を取り消すという通知をする前の拒絶理由通知に対する補正によって発生した拒絶理由であっても、最初拒絶理由に通知する。[特法 47(1)(2)]

(6)取消差戻しにされた出願は、取消差戻し前の拒絶理由通知に対する補正によって発生した拒絶理由であっても、審査官の間違った拒絶決定により手続きの遅延という不利益を被った出願人に対して再び補正の範囲を制限することが酷であること、及び特許法第 66 条の 3 による職権再審査においても取消通知前の拒絶理由通知に対する補正によって発生した拒絶理由を通知する場合は最初拒絶理由を通知するということを踏まえ、最初拒絶理由に通知する。

5.3.2 「最後拒絶理由通知」にしなければならない場合

拒絶理由が拒絶理由通知に対する補正によって発生したものであるときは、最後拒絶理由通知をする。すなわち、拒絶理由通知に対する補正前は存在していなかった、又は審査する必要のない拒絶理由だったものの、補正によって新たに発生する、又は審査する必要が生じた拒絶理由に対しては最後拒絶理由を通知する。[特法 47(1)(2)、規定 22(6)]

最後拒絶理由通知は、補正が前提にならなければならないため、拒絶理由通知後に補正書が提出され、補正識別項目に新たな拒絶理由が発生した場合に限る。

最後拒絶理由通知をしなければならない具体的な例は、次の通りである。

(1)明細書又は図面を補正して新規事項が追加された場合、記載不備が新たに発生した場合、分割出願又は変更出願の範囲を逸脱するようになった場合

(2)審査が行われた請求項を補正して新たに新規性、進歩性などに関する拒絶理由を通知するようになった場合。ただし、補正された請求項の発明がその請求項以外の請求項に最初から記載されていた発明であったにもかかわらず、当該拒絶理由を通知しなかった場合は、最初拒絶理由を通知する。

(例 1)下記の例において、新規性又は進歩性の違反により拒絶理由を通知した請求項 1 を補正して従前の新規性又は進歩性の拒絶理由を解消したものの、構成 D を付加したことにより、D を含む先行技術を追加引用する必要が生じたのであれば、これは補正によって発生した拒絶理由であるため、最後拒絶理由を通知する。

万一、「A 及び B」という表現が構成要素を選択的に記載せず、発明の構成が不明確である旨の拒絶理由があった場合は、これは構成 D を付加したこととは関係なく補正前の請求項に存在した拒絶理由であって、補正によって発生した拒絶理由ではないため、最後拒絶理由通知の対象ではない。

補正前	補正後
【請求項 1】：構成要素 A 及び B に C を付加した装置	【請求項 1】：構成要素 A 及び B に D を付加した装置

(例 2)記載不備のみを理由に通知した拒絶理由に対する補正により、請求項が拡張されたことで新規性又は進歩性の拒絶理由が発生した場合、補正によって先行技術を再度調べて審査しなければならないため、その拒絶理由が同一請求項の番号に存在する拒絶理由であっても、最後拒絶理由を通知しなければならない。

(3)新設される、又は実質的に新設に準ずる程度に変わった請求項に新規性、進歩性などの拒絶理由がある場合。ただし、当該請求項が拒絶理由の通知を受けていない請求項の発明に補正された場合は、最初拒絶理由を通知する。

(4)請求項の記載の顕著な記載不備又は新規事項の追加などにより、新規性又は進歩性などに関する審査ができなかった請求項を補正した後、改めて審査した結果、新規性又は進歩性に関する拒絶理由が見つかった場合

5.3.3 拒絶理由通知の選択方法

(1)改めて審査した結果、見つかった拒絶理由すべてが最後拒絶理由通知の対象である場合に限って最後拒絶理由通知にし、それ以外は最初拒絶理由に通知する。[特法 47(1)、規定 22]

(2)拒絶理由通知の種類が不明確である場合には、出願人の補正機会を保障するために、最初拒絶理由にして通知する。

5.4 請求項別の審査方法

5.4.1 制度の趣旨

審査は出願を対象にするものであるため、出願において拒絶理由が一つでも存在する場合、その出願は全体として特許を受けることができない。従って、審査官が 2 以上の請求項に関して拒絶理由を通知するとき、拒絶理由がある請求項すべてに対して拒絶理由を具体的に明らかにしなかった場合、出願人としては拒絶理由を解消することができる請求項が明確に分からないため、特許にできる一部の請求項について権利を取得し難いという問題がある。[特法 63(2)、特則 48(2)(6)、規定 22(2)]

請求項別の審査制度とは、請求範囲に 2 以上の請求項がある出願に関する拒絶理由を通知するとき、拒絶される請求項を明示し、その請求項に関する拒絶理由を具体的に記載するようにすることにより、出願人が拒絶理由のある請求項に対する削除又は補正などの対応を容易にすることができるように導入された制度である。

5.4.2 意見提出通知書の作成方法

意見提出通知書には[審査結果]として「審査対象の請求項」、「この出願の拒絶理由がある部分と関連法条項」及び「特許にできる請求項」を記載し、拒絶理由がある部分に対する[具体的な拒絶理由]を記載する。また、拒絶理由ではないが、出願人の対応に役立つ事項を「参考事項」として記載する。各部分の具体的な記載方法は、次の通りである。

(1)**「審査対象の請求項」**の項目には、意見提出通知書の作成時に審査対象となる請求項の番号を記載する。

(2)**「この出願の拒絶理由がある部分と関連法条項」**の項目には、拒絶理由がある請求項を明示し、その拒絶理由の根拠になる関連法条項を記載し、請求項に直接係わらない拒絶理由については、当該拒絶理由がある部分を記載する。

補正によって新規事項が追加される、又は分割出願若しくは変更出願の範囲を逸脱する場合には、新規事項が追加される、又は範囲を逸脱した部分を拒絶理由のある部分として記載する。

※記載の例示

順	拒絶理由がある部分	関連法条項
1	発明の説明	第 42 条第 3 項第 1 号(発明の説明の記載不備)
2	第 6 項乃至第 8 項	第 42 条第 8 項(請求範囲の記載方法)
3	第 1 項乃至第 15 項	第 45 条(1 特許出願の範囲)
4	第 1 項乃至第 4 項、第 6 項	第 29 条第 2 項(進歩性)
5	発明の説明、第 15 項	第 52 条第 1 項(分割出願の範囲)

(3)**「特許にできる請求項」**の項目には、拒絶理由の通知時に拒絶理由がある部分に指摘されなかった請求項すべてを記載する。

例外的に請求項自体に対して拒絶理由がある部分に指摘されなかったとしても、拒絶理由の通知時に当該請求項の特許要件を判断し難い事情がある、又は請求項以外の部分に対して指摘された拒絶理由に関連して、特許を受けることができないと判断される請求項については、「特許にできる請求項」の項目に記載しないことができる。この場合、記載しなかった理由を「参考事項」の項目に記載しなければならない。これは当該請求項に対する審査官の意見を出願人に明確にして、特許にできる請求項以外の請求項を削除するなど、意見提出通知書への出願人の対応を容易にするためのものである。

「特許にできる請求項」は審査官の最終的決定ではなく、拒絶理由通知時に拒絶理由が見つからなかった請求項に対する審査官の意見であるため、その後に新しい拒絶理由が見つかった場合には、改めて拒絶理由通知をする。また、請求項の一部又は全部を特許にできる請求項に明示したとしても、出願人の対応後、当該出願に対して指摘された拒絶理由がいずれかの一つでも解消されなかった場合は、当該出願に対して拒絶決定をしなければならない。

(4)[**具体的な拒絶理由**]の項目には、当該出願に存在する拒絶理由が何であるかが容易に分かるよう、拒絶理由がある部分に対して具体的な理由を記載する。

2 以上の請求項がある出願に対して拒絶理由を通知する場合は、拒絶理由がある請求項を明示し、その請求項に該当する拒絶理由を具体的に記載して通知しなければならない。具体的な拒絶理由の記載要領は、次の通りである。

①各請求項別に拒絶理由が明確に分かるように具体的に記載しなければならない。同一の記載が請求項毎に不必要に繰り返されることを避けるために、先に記載した拒絶理由を引用して記載する、又は実質的に同一の拒絶理由を有する 2 以上の請求項を同時に指摘して記載することができる。

②引用発明と請求項を対比して拒絶理由を記載するときは、引用発明において当該請求項と対比される部分を具体的に指摘しなければならない。複数の引用発明がある場合は、請求項の発明と最も近い引用発明において対比される部分を優先して記載し、その差異に対応する他の引用発明と当該技術分野における通常の知識などに基づいた通常の技術者の容易性判断を記載する。

③請求項に記載された発明を特定せず、直ちに引用発明を特定した後、差異を記載して進歩性などに関する判断事項を記載することができる。このとき、出願人が請求項に記載された事項との対応関係を容易に分かるよう、引用発明を特定しなければならない。

④新規性又は進歩性の拒絶理由を指摘する場合、独立項は従属項と区分して記載する。従属項に対する拒絶理由を記載するときは、従属項に付加・限定された部分と引用発明の対応される部分を指摘する、又は差異に対する容易性判断だけで簡略に記載することができる。特別な事情がなければ、従属項の拒絶理由には、当該従属項において引用する独立項又は他の従属項において指摘した拒 絶理由がいずれも含まれているとみなされる。

⑤請求項を引用発明と対比するに当たって必要であると認められる場合は、下記の通り、請求項において記載された発明の特徴的な部分と対応される引用発明の部分を対比して記載した構成対比表を使用することができる。このとき、請求項の特徴的な部分と対応する部分が記載された引用発明の位置を同時に表示することができる。構成対比表を使用する場合は、対比表上に示された請求項と引用発明間の差異がある部分などに対する判断を構成対比表の下に付記する、又はその対比表内に記載して出願人が対比結果を容易に分かるようにする。

※記載の例示

(1)構成対比表の下に判断事項を記載した例

請求項第 1 項	引用発明 1 公開特許公報第〇〇-〇〇〇〇号	引用発明 2 米国特許第〇〇〇〇〇〇号
A(構成 1)	A(記載された位置)	
B(構成 2)	B(記載された位置)	
C(構成 3)		C’(記載された位置)

請求項第 1 項の発明は、以上の対比表に示された通り、構成 3 をさらに備えた点において引用発明 1 と相違するが、構成 3 の C は引用発明 2 の C’と…した点において実質的に同一のものです。引用発明 2 の C’は…した点において当該技術分野で通常の知識を有する者が引用発明 1 の A、B と容易に結合することができるものであるため、結局、上記の請求項第 1 項の発明は、当該技術分野において通常の知識を有する者が引用発明 1 及び引用発明 2 によって容易に発明することができるものであります。

(2)構成対比表内に判断事項を記載した例

請求項		引用発明 1 公開特許第〇〇-〇〇〇〇号	引用発明 2 米国特許第〇〇〇〇〇〇号
1 項	A(構成 1)	A(記載された位置)	
	B(構成 2)	B(記載された位置)	
	C(構成 3)		C’(記載された位置)
	判断	構成 3 の C は、引用発明 2 の C’と△△△した点において実質的に同一のものである。引用発明 1 の A、B は▽▽▽した点において引用発明 2 の C’と容易に結合することができるため、第 1 項は通常の技術者が引用発明 1、2 から容易に発明することができる。	

(5)**「参考事項」**の項目には、拒絶理由にはならないが、出願人が拒絶理由の通知に容易に対応することができるよう、参考する事項を記載する。例えば、明細書記載などに関する審査官の意見、拒絶理由を指摘しなかった請求項を特許にできる請求項に明示しなかった理由、指摘された拒絶理由以外に出願人が明細書を補正する際に考慮すべき事項などを記載する。

(参考)「参考事項」に記載された内容を拒絶理由にしようとする場合は、改めて拒絶理由通知をしなければならない。

5.4.3 拒絶決定書の作成方法

意見提出通知書と同一の方法で記載し、[審査結果]の項目には拒絶理由がある部分の代わりに「拒絶理由が解消されなかった部分」を記載する。拒絶理由通知に対して意見書及び補正書が提出されない場合は、[審査結果]及び[拒絶決定の理由]を別途記載しない。
[特則 48(2)]

(1)**「審査対象の請求項」**の項目には、拒絶決定の対象になった明細書に記載された請求項番号を記載する。

(2)**「この出願の拒絶理由が解消されなかった部分と関連法条項」**の項目には、再度審査した結果、拒絶理由が解消されず、拒絶理由を覆すことができない部分と関連法条項を記載する。

既に通知された拒絶理由が依然として含まれている請求項が新設された場合は、補正前にその拒絶理由の通知を受けた請求項と新設された請求項が同一である場合に限って意見書提出の機会が付与されたものとみなし、拒絶理由が解消されなかった部分に記載する。

※記載の例示

順番	拒絶理由が解消されなかった部分	関連法条項
1	発明の説明	第 42 条第 3 項第 1 号(発明の説明の記載不備)
2	第 1 項乃至第 4 項、第 6 項	第 29 条第 2 項(進歩性)

(3)**「特許にできる請求項」**の項目には、拒絶理由が通知されなかった請求項及び再度審査する過程において拒絶理由が解消されたものと認められる請求項を特許にできる請求項に記載する。しかし、例外的に、新設などによって特許要件の判断をしない、又は補正によって新しい拒絶理由が発生した請求項若しくは他の拒絶理由と関連して特許を受けるこ

とができないと判断される請求項については、特許にできる請求項を記載しないこともできる。

このように拒絶決定の理由に指摘されなかった請求項があるにもかかわらず、これを特許にできる請求項に明示しなかった場合は、その理由を「参考事項」の項目に記載する。これは、拒絶決定の理由に含まれない請求項に関する審査官の意見を出願人に明確にし、再審査請求時の補正書の提出によって特許にできる請求項以外の請求項を削除するなど、拒絶決定への出願人の対応を容易にするためのものである。拒絶決定の時点において特許にできる請求項がないと判断される場合は、「特許にできる請求項」の項目を記載しない。

(4) **「拒絶決定の理由」**の項目には、当該出願に対して解消されない拒絶理由が何であるかが容易に分かるよう、拒絶理由が解消されなかった部分について具体的な理由を記載する。**[特則 48(2)(6)、規定 26(3)]**

請求項に関する拒絶決定の理由を記載する場合は、拒絶決定の理由がある請求項別に拒絶決定の理由が明確に分かるように具体的に記載し、既に意見提出通知書において指摘した拒絶理由と同一の内容は、改めて記載せずに援用することができる。

補正書と意見書が同時に提出された場合は、補正内容に対して拒絶理由が解消されない理由と共にそれに関する意見書における主張を排斥する理由を記載する。このとき、実質的な補正がない請求項又は直接的な補正がない従属項については、既に通知された拒絶理由が解消されない事実だけを簡略に記載することができる。

補正書を提出せず、意見書だけ提出された場合には、意見書における主張を排斥する理由を拒絶理由が解消されない事実と共に記載する。

(5) **「参考事項」**の項目には、拒絶決定の理由には該当しないが、出願人が再審査請求など後続手続きにおいて補正書提出時に参考にすべき事項を記載する。

請求項の新設又は補正によって新しい拒絶理由が発生したにもかかわらず、指摘された拒絶理由が解消されず、拒絶決定することになる場合には、そのような事情を「参考事項」の項目に記載することができる。

5.4.4 請求項別審査の留意事項

(1)発明の説明に記載不備がある場合、その拒絶理由に関連があるとしても請求項自体に対して指摘された拒絶理由がない請求項は、特許にできる請求項に記載する。ただし、発明の説明に対して指摘された拒絶理由に関する請求項が特許にできるか否かを拒絶理由の通知時に判断することが難しい、又は出願人のいかなる補正によってでも発明の説明の拒絶理由が直されないと判断される請求項については、これを特許にできる請求項に記載しない。この場合、「参考事項」の項目に特許にできる請求項を明示しない理由を記載しなければならない。

(2)特許法第 42 条第 4 項に違背する拒絶理由のある請求項を引用する請求項については、引用される請求項にある拒絶理由が依然として含まれているか否かに留意しなければならない。引用される請求項にある記載不備の拒絶理由が依然として含まれていると認められた場合は、引用する請求項も同一の拒絶理由があるものと記載する。しかし、特許法第 42 条第 8 項及び特許法施行令第 5 条の請求範囲記載方法に違反する場合は、その記載方法に違反した請求項のみを拒絶理由があるものと記載する。

(3)2 群以上の発明が含まれている特許出願を審査する場合、少なくともある 1 群の発明については特許要件を判断することを原則とし、請求項全体に対して単一性がない旨の拒絶理由を通知する。

もし、効率的な審査のために単一性違反のみを優先して通知する必要があると認められる場合であれば、「参考事項」の項目にすべての請求項の発明に対して特許要件を審査しなかった旨を記載する。

5.5 先行技術文献の記載要領

審査官は、請求項の技術内容に関して拒絶理由を作成する場合、このような記載を裏付ける文献を引用しなければならない。ここで取り立てて定めていない引用文献の記載方法は、WIPO 標準 ST.14 によることを原則とする。

5.5.1 特許文献を引用する場合

(1)拒絶理由を裏付ける引用文献が特許文献である場合、当該特許文献の記載は、発行国(我が国である場合は省略可)、特許文献名、文献番号(公開番号など)、発行日(公開公報の場合は公開日など)の順でその文献が明確に特定されるように記載する。

特許文献名と文献番号は、当該特許文献に記載された文献名と番号通りに記載することを原則とする。具体的な記載例は、以下の表の通りである。

発行国	記載要領
韓国	登録実用新案公報第 oo-oooo 号(19××.×.×.) 公開特許公報第 oo-oooo-oooooo 号(19××.×.×.) 公開実用新案公報第 oo-oooo 号(19××.×.×.) 登録特許公報第 oo-oooo 号(19××.×.×.)
米国	米国特許公報 USoooooooo(20××.×.×.) 米国特許出願公開公報 USoooo/ooooooo(20××.×.×.) 米国特許抄録公報 USoooooooo(19××.×.×.)
日本	日本特許公報特許第 ooooooo 号(20××.×.×.) 日本登録実用新案公報実用新案登録第 oooooo 号(20××.×.×.) 日本公開特許公報特開平 oo-oooooo 号(19××.×.×.) 日本公開特許公報特開 2000-oooooo 号(20××.×.×.) 日本公開実用新案公報昭 oo-oooo 号(19××.×.×.)
欧州	欧州特許公報 EPoooooooo(20××.×.×.) 欧州特許出願公開公報 EPoooooooo(20××.×.×.)
国際出願	国際公開公報 WO2004/oooooo(2004.×.×.)
ドイツ	ドイツ特許公報 DEoo-ooo(classoo)(19××.×.×.) ドイツ特許出願公開公報 DEoooooo(19××.×.×.) ※ドイツの特許明細書は 1955 年(624,334-655,806 号)及び 1957 年以降が class 別になっているため、これを括弧内に付記 ※西ドイツ特許出願公告明細書は 1957 年 1 月 1 日第 1,000,001 号から発行されたものであり、1959 年-1960 年(1,048,241-1,096,300 号)は class 別になっているため、これを括弧内に付記
英国	英国特許公告第 oooooo 号抄録(class ooo)(19××.×.×.) 英国特許公告第 oooooo 号抄録(Group ooo)(19××.×.×.) 英国特許公告第 oooooo 号　　抄録(Heading ooo)(19××.×.×.) 英国特許公告 oooooo(19××.×.×.) ※明細書抄録を引用する場合には、必ずその類別(1930 年以前は class、1931 年以降は 940,000 号までは Group、940,001 号からは Divisions になっており、これをさらに

	細分化したものが Heading である)を括弧内に付記

(2)拒絶理由に特許文献の一部分を引用する場合は、特許文献のどの部分を引用して拒絶理由にしたかを明確に示すために、次の記載例の通り、引用した部分のページ又は図面番号などを括弧内に付記する。

(例)公開特許公報 第 oo-oooo-ooooooo 号(19××.×.×.)(第 o 面第 o 図)

公開特許公報 第 oo-oooo-ooooooo 号(19××.×.×.)(減速装置部分)

公開特許公報 第 oo-oooo-ooooooo 号(19××.×.×.)(図面符号 a、b、c で表示されている部分)

5.5.2 非特許文献を引用する場合

定期的に発行されているか否かにより、次の記載例の通りにする。

区分	記載要領
定期刊行物、否定期刊行物	(ⅰ)著者名.論文名.刊行物名.発行場所:発行先.発行年月日、巻数、号数、ページの順で記載する。 著者名、論文名、刊行物名は句点を打って区分し、発行場所及び発行先は「:」で区分し、発行先の後には句点を打つ。残りの記載要素は「、」で区分する。 (ⅱ)刊行物名は、原則として略号を使用しない。 (ⅲ)巻数と号数は、その刊行物に記載されている巻数と号数を「第 oo 巻、第 oo 号」の方式で記載する。英文刊行物の場合は「Vol.巻数、No.号数」の方式で表示する。 (ⅳ)発行年月日で巻数を代用することができる場合は、巻数及び号数の記載を省略することができる。 (ⅴ)発行年月日は、刊行物に記載されて発行された年月日を記載する。発行日が記載されていない場合は、年月だけを記載する。 (ⅵ)発行年月日が不明りょうな場合は、入手日を記載することができ、この場合は、その旨を明りょうに記載しなければならない。 (ⅶ)誤認する懸念がない刊行物の場合は、発行先の記載を省略することができる。 (ⅷ)発行場所が広く知られていない場合は、発行場所の後に発行国を「、」で区分して記載する。我が国において発行された単行本の場合は、発行

区分	記載要領
	場所の記載を省略する。 (ⅸ)著者名及び論文名は必要がない場合、記載を省略することができる。 (ｘ)ページは原則的に通巻ページを数字で表示する。通巻ページが表示されていない場合は、その号のページを記載し、数字の前に「pp」を付ける。 引用するページが複数である場合、そのページが連続するときは、その最初と最後のページ番号を「-」で連結し、連続しない場合は「、」で区分して表示する。 (xi)刊行物名はイタリックで表示する。外国語で記載された刊行物については原語表記を原則とし、括弧内に国語を記載することができる。
単行本	(ⅰ)著者名(又は編著者名).*書名*.発行場所：発行先.発行年月日、巻数、版数、ページの順で記載する。 翻訳書の場合は、原著者(又は原編者)、翻訳者の順で記載する。 (ⅱ)著者名、書名は句点で区分し、発行場所及び発行先は「：」で区分し、発行先の後に句点を打つ。残りの記載要素は「、」で区分する。 (ⅲ)講座、全集のような叢書(Series)の場合は、書名の前にその講座又は全集名とその叢書の巻数を記載する。 (ⅳ)書名はイタリックで記載する。 (ⅴ)版数は単行本に表示がない場合は、記載しない。 (ⅵ)発行場所が広く知られていない場合は、発行場所の後に発行国を「、」で区分して記載する。我が国において発行された単行本の場合は、発行場所の記載を省略する。 (ⅶ)ページを記載するときは、数字の前に「pp」を付ける。引用するページが複数である場合は、定期刊行物の例に従う。

(2)拒絶理由に刊行物の一部分を引用する場合は、刊行物のどの部分を引用して拒絶理由にしたかを明確に示すために、次の記載例の通り、引用した部分のページ又は図面番号などを括弧内に付記する。

(例)*大韓化学会誌*.社団法人大韓化学会.19××.×.×.、第ｏ巻、第ｏ号(第ｏページ乃至第ｏ頁)

洪吉童.*蒸気機関*.大田：oo 出版社.19××.×.×.、第ｏ版(第ｏ頁)

5.5.3 電子文書を引用する場合

電子文書、例えば、CD-ROM、インターネット又はオンライン・データベースなどで検索した文献を引用する場合は、引用文献の通常の情報以外にも検索媒体の形態(中括弧内に記載)、検索した日付(文献の発行年月日後に中括弧内に記載)及び検索位置を記載する。

(例)洪吉童の他 3 名.*特許文献の効率的管理による検索速度の増進方法*.韓国電算学会、[online]、2001 年 2 月、[2010 年 7 月 15 日検索]、インターネット:〈URL:http://www.kipo.go.kr/papers〉

6. 意見書などの取扱い

6.1 指定期間の延長又は短縮

特許庁長又は審査官は、特許に関する手続きをする期間を定めたときは、請求によって当該期間(以下、「指定期間」という)を短縮又は延長する、若しくは職権によってその期間を延長することができる。この場合、特許庁長などは当該手続きの利害関係人の利益が不当に侵害されないように短縮又は延長の可否を決定しなければならない。[特法 15(2)、特則 16(2)]

6.1.1 実体審査に関する指定期間の延長と承認

(1)特許法施行規則第 16 条による指定期間の延長申立は、毎回 1 カ月ずつ 1 回又は 2 回以上一括して申し立てることができ、延長希望期間が 1 カ月未満である場合は、その延長希望期間は 1 カ月にする。[規定 23(2)]

拒絶理由通知による意見書の提出期間(以下、「意見書提出期間」という)を除いては、期間延長申立書が受け付けられた時に期間延長申立が承認されたとみなす。ただし、審査官はこの場合にも利害関係人の利益が不当に侵害されると判断した場合は、必要な期間に限って延長を承認し、残りの期間については期間延長不承認の予告通知後、不承認にする。[規定 23(3)、(7)]

(2)意見書提出期間の延長に関する期間延長申立は、延長希望期間の満了日が本来、意見提出通知書において指定した期間の満了日から 4 カ月を超えない期間(以下、「延長申立可

能期間」という)以内である場合は、期間延長申立書が受け付けられた時に承認されたとみなすが、延長申立可能期間を超えた場合は、審査官が期間延長が必要とされる理由を審査し、必要に応じて期間延長を承認する。[規定 23(3)~(5)]

審査官は、意見書提出期間に関する期間延長申立の延長希望期間の満了日が延長申立可能期間を超えた場合、延長申立可能期間内に限って期間延長を承認し、超過した期間については期間延長が必要とされる理由が下記に該当するか否かを確認して承認可否を決定する。期間延長承認の決定後にはその旨を、期間延長をしようとする場合は、さらに必要とされる理由を疎明しなければならないという事項を記載して出願人に通知する。

①期間満了前 1 カ月以内に最初代理人を選任する、又は選任された代理人全員を解任･変更した場合

②期間満了前 1 カ月以内に出願人変更届出書を提出した場合。ただし、新しい出願人が追加された場合に限る。

③期間満了前 2 カ月以内に外国特許庁の審査結果を受けた後、これを期間延長申立書と同時に提出した場合

④意見提出通知書の送達が 1 カ月以上遅延された場合

⑤原出願又は後願が審判又は訴訟に係留中である場合

⑥拒絶理由に関する試験及び結果測定にさらに期間が必要とされる場合

⑦その他不可避に期間延長が必要であると認められる場合

※第三者が審査請求した出願に関する期間延長である場合は、①～⑤であっても不承認

(3)期間延長申立に関する手数料が未納である場合は、期間を定めて補正を要求する。指定された期間内に未納手数料を納付した場合は、正当な期間延長申立であると認めるが、指定期間までに未納手数料を納付しなかった場合は、当該期間延長申立を無効処分にする。このような処理指針は、法定期間と実体審査に関する指定期間の区分を問わず、すべてに適用する。[特法 46]

(4)実体審査に関する指定期間(指定期間延長申立によって期間が延長された場合は、その延長された期間)経過後に指定期間延長申立書が提出されれば、疎明機会を付与した後で返戻する。このとき、指定期間延長申立書と共に納付された手数料は返戻する。[特則 11(1)(9)]

(参考)期間延長申立を承認しなかった場合であっても、納付された手数料は返還する。

6.1.2 方式審査に関する指定期間の延長と承認[出願関係事務の取扱規定 12]

(1)特許法第 46 条の規定による補正期間の指定期間延長は、毎回 1 月又は 1 月以上申し立てることができ、延長希望期間が 1 月未満である場合は、その延長希望期間は 1 月とする。

(2)延長できる期間は、通算して 4 カ月である。ただし、申立人の責めに帰することができない理由が発生する、又は国内段階に移行する国際特許出願など、指定期間の追加延長が必要であると認められる場合には、追加延長ができる。

(3)延長希望期間が 4 月を超えず、手数料が納付されたときには、その期間延長申立は期間延長申立書が受け付けられたときに承認されたものとみなす。延長希望期間が 4 カ月に該当する指定期間申立があった場合、「今後、期間延長は承認しない」の旨の予告文を指定期間延長承認書に記載して申立人に通知する。

その後、指定期間延長申立書が提出される場合、その期間延長申立を不承認にする。

(4)方式審査に関する指定期間(指定期間延長申立によって期間が延長された場合には、その延長された期間)の経過後に指定期間延長申立書が提出されれば、疎明機会を付与した後で返戻する。このとき、指定期間延長申立書と共に納付された手数料は返還する。

(参考)期間延長申立を承認しない場合であっても納付された手数料は、返還する。

6.1.3 指定期間の短縮など

(1)特許に関する手順をする期間を定めたときには、請求によってその期間を短縮することができる。期間短縮申立書が提出される、又は明細書など補正書に期間短縮の旨が記載されて提出された場合には、当該指定期間は、その申立書又は補正書の提出日をもって満

了したものとみなして審査を進行する。[特法 15、特則 16(2)]

(2)法定期間中、特許拒絶査定又は実用新案登録拒絶決定に関する不服審判請求期間は、誰もが一回に限って 30 日以内で延長することができ、交通が不便な地域にある者の場合、追加延長ができる。法定期間延長申立書が提出された場合、特許審判院長(審判政策課)が延長要件を満たしているか否かを審査し、承認可否を決定する。[特法 15(1)]

(3)指定期間が経過した後に提出される明細書又は図面に関する補正書は、指定期間内に提出されなかったために返戻しなければならないが、出願書に関する補正書など手続き補正書は、無効処分前に提出さえされれば、受け付けることを原則とする。

6.2 意見書の取扱い

(1)審査官は、補正書と共に意見書が提出された場合、意見書の主張内容を充分に検討し、通知した拒絶理由が維持されるか否かを判断する。また、補正せずに意見書のみ提出された場合も、意見書の内容を検討して拒絶理由通知において指摘した理由が維持されるか否かを判断しなければならない。

(2)拒絶理由通知に対応して提出された意見書又は実験成績書などは、明細書の一部にすることはできない。ただし、発明の説明に記載された事項の正当性を釈明する、又は立証するための資料であるため、特許要件に関する判断の参考にすることができる。

(3)拒絶理由通知において指定した期間が経過して提出された補正書は、返戻しなければならないが、意見書は不受理事項ではないため、受理して参照する。[特則 11(1)]

(4)意見書に限って補正しようとする事項を記載し、補正書を提出しない場合には、拒絶理由通知当時の明細書を基準に審査する。また、意見書において主張する補正内容と補正書を通じて実際に補正した事項が異なる場合、補正書によって補正された内容を基準に審査する。ただし、補正しようとする事項を意見書に限って記載し、補正書には漏れていた場合であって、一定要件を満たす場合は、審査官の裁量によって同一の拒絶理由を再通知することができる。(第 8 部第 3 章 拒絶理由の再通知を参照)

6.3 補正された明細書の取扱い[規定 24(3)、(4)]

6.3.1 補正された明細書の確定方法

(1)拒絶理由通知がある前に、自発補正として複数の補正書が提出された場合、それぞれの補正書は累積して審査対象の明細書に反映されるため、審査官が使用する審査システムの特許ネット上において自動的に補正識別項目別に最後の補正部分の組合せと補正を申し立てなかった補正識別項目の組合せとして審査対象最の最終版が決定される。

しかし、一つの拒絶理由通知による指定期間内に複数の補正書が提出された場合の処理は、旧特許法(2013.3.22.法律第 11654 号に改正される以前のもの)が適用される出願と改正特許法(法律第 11654 号、2013.3.22.公布、2013.7.1.施行)が適用される出願において差異がある。

ⅰ)旧特許法が適用される 2013.6.30.以前の出願について最初拒絶理由通知による指定期間内に復数の補正書が提出された場合は、それぞれの補正書が累積して反映されて審査対象の最終版明細書が決定され、最後拒絶理由通知による指定期間内に復数の補正書が提出された場合には、各補正書のうち審査官によって承認された補正書のみが累積反映されて審査対象の最終版明細書が決定される。

ⅱ)改正特許法が適用される 2013.7.1.以降の出願について拒絶理由通知による指定期間内に復数の補正書が提出された場合は、改正特許法第 47 条第 4 項により、最後補正書の以前に提出された補正書によるすべての補正は取下げとみなされるため、審査対象の最終版明細書には、その最後に提出された補正書のみが反映される。

旧特許法が適用される 2013.6.30.以前の出願について拒絶理由通知による指定期間内に復数の補正書が提出された場合の明細書の確定方法は、次の例の通りである。

(例)拒絶理由通知による指定期間に第 1 次補正書と第 2 次補正書を提出した場合、それぞれの補正明細書の決定方法

補正対象項目	最初出願	第 1 次補正書	第 2 次補正書	第 2 次補正	第 2 次補正明細書	第 1 次補正明細書
発明の説明	◇	◆		◆	◆	◆
第 1 項	○	●		●	●	●
第 2 項	□	■	■	■	■	■
第 3 項	△				△	△
–						
第 10 項	☆				☆	☆
図面	♤	♠		♠	♠	♠

※上記例の通り、第 1 次補正書において発明の説明、請求項 1、請求項 2 及び図面に対して補正をし、請求項 2 を補正する第 2 次補正書を提出した場合、第 2 次補正は第 1、2 次補正項目による最後補正部分の組合せで決定((発明の説明(◆)、請求項 1(●)、請求項 2(■)及び図面(♠))され、第 2 次補正明細書は、第 2 次補正と当初明細書において補正しなかった項目の組合せで決定(発明の説明(◆)、請求項 1(●)、請求項 2(■)、請求項 3(△)、....請求項 10(☆)及び図面(♠))する。

(2)最後拒絶理由通知に対応した補正又は再審査請求と同時にした補正が特許法第 51 条第 1 項の規定によって却下された場合は、当該補正書は提出されなかったものとみなし、審査対象の明細書を確定する。補正却下については本節の「11.最後拒絶理由通知による補正の取扱い」を参照する。[特法 51、規定 24(1)、(2)、規定 51(2)]

6.3.2 補正による明細書確定時の留意事項

(1)審査に着手する前に提出された自発補正書と最初拒絶理由通知に対する意見書提出期間に提出された補正書は、提出された通り認める。ただし、2013.7.1.以降の出願に当たっては、拒絶理由通知による指定期間に補正書を 2 回以上提出した場合、最後補正書の以前に提出された補正書によるすべての補正は、取下げとみなされる。[特法 47(1)]

(2)審査官が意見提出通知書を発送した後、出願人が拒絶理由の送達を受ける前までの期間中にも、出願人は自発補正をすることができる。迅速な審査進行のため、第 1 回目の拒絶理由を通知した後、出願人が意見提出通知書の送達を受ける前に補正書を提出した場合は、既に通知された意見提出通知書を取り消さず、次の通りに取り扱う。

出願人が意見提出通知書の送達を受けた時点は特殊(小包)郵便物受領証によって確認し、送達を受けた日と補正書提出日が同一である場合には、送達時点が補正書の提出時点より早いことが明白である場合を除き、意見提出通知書の送達を受ける前に提出したものとみなす。補正書に意見提出通知書の発送番号を提出原因に記載した場合には、送達時点が補正書の提出時点より早いものとみなす。

①補正 a のみ提出された場合

補正 a を反映した明細書で再審査する。

(a)再審査した結果、拒絶理由がない場合は特許決定する。

(b)再審査した結果、拒絶理由があり、その拒絶理由が補正 a によって発生した拒絶理由ではなく、既に指摘した拒絶理由である場合、拒絶理由が解消されなかったため、拒絶決定する。

(c)再審査した結果、最初拒絶理由通知において記載した拒絶理由は解消されたものの、補正 a により発生した拒絶理由がある場合又は補正 a 前の審査対象の明細書には存在していたが、指摘しなかった拒絶理由がある場合は、最初拒絶理由を通知する。

②補正 a 及び補正 b が提出された場合

補正 a 及び補正 b の補正内容が反映された明細書で再審査する。

(a)再審査した結果、拒絶理由がない場合は特許決定する。

(b)再審査した結果、拒絶理由があり、その拒絶理由が補正 a 又は補正 b により発生した拒絶理由ではなく、既に指摘した拒絶理由である場合、拒絶理由が解消されなかったため、拒絶決定する。[特法 62、63]

(c)再審査した結果、最初拒絶理由通知において記載した拒絶理由は解消されたものの、補正 a により発生した拒絶理由がある場合又は補正 b の以前の審査対象の明細書にもあったが、指摘しなかった拒絶理由がある場合は、改めて最初拒絶理由を通知する。[特法 47(1)(1)]

(d)再審査した結果、他の拒絶理由はなく、補正 b により発生した拒絶理由のみあった場合には、最後拒絶理由を通知する。

6.4 審査参考資料の取扱い

(1)審査官は、審査進行の促進に必要であると認められる場合、出願人に審査に必要な書類その他の物品を提出させることができる。[特法 63 条の 3、211、222]

(2)審査に必要とされる書類などは、次の通りである。

①国際特許出願であって、国際調査報告書又は国際予備審査報告書に記載された関連文献及びこれの翻訳文。他特許庁にファミリー出願のある出願であって、他特許庁の審査結果を参考にする必要があると認められる場合、その審査結果

②発明の説明の量及び請求項数が膨大な場合、請求項の技術事項と発明の説明の識別番号の間の対応関係を記載した書面又は請求項間の連結関係を説明した書面

③出願の技術内容が難解であって、処理期間内に審査が難しいとされる場合、発明の要旨を簡単明りょうに説明した書面

④見本、実験成績書などがなければ発明の効果を確認することができない場合、その見本、実験成績書など。ただし、見本、実験成績書などの提出により、出願当時に明細書の記載が明確かつ充分であったことが確認できる場合に限る。

⑤明細書又は図面に使用される数式、技術用語又は記号などが明確に理解でない場合、その数式の誘導過程、技術用語の定義又は記号の意味を説明した書面

⑥意見書における出願人の主張に理解困難な点があり、その主張が特許性の判断に重大な影響を与えると認められる場合、その主張を改めて明りょうに説明した書面

⑦条約優先権主張の基礎になる出願をした国の審査結果に関する資料(情報通信網によって容易に確認することができる文献の場合は除く)及び韓国語翻訳文

(3)審査に必要な書類などの提出要求は、審査官の名前で行い、どのような提出書類などがあるかについて具体的に明示しなければならない。書類提出の指定期間は、意見書の提出期間と同一にする。迅速な審査に向けて意見提出通知書に参考事項として書類などの提出要求を付記することができる。ただし、国際特許出願として国際調査報告書又は国際予備調査報告書に記載された文献の写しは、特許庁長の名前で提出を命じる。[**特法 63 条の 3、特法 211、特法 222、規定 23(1)**]

(4)審査官の提出要求に出願人が応じないからといって、出願手続きを無効処分にしてはならない。ただし、出願人が提出要求のあった書類を提出しない、又は提出された書類に不備がある場合は、再度提出を命じることができる。

(5)審査官の要求によって提出された書類などは、参考資料に過ぎず、明細書に代替する、又は補充することはできない点に留意しなければならない。

(6)審査官は、書類・見本などの提出があったときには、その目録を作成・配置し、提出された書類・見本などを出願書類綴の中に保管することができるものであるときには、出願書類と共に出願書類綴の中に保管し、出願書類綴の中に保管することができないものについては、審査終了までに別途保管する。[**規定 82(1)、(2)**]

提出された書類・見本などについては、次の事項に留意する。

①返還申立があるものについては、破損されないように注意して保管する。

②返還申立がないものであっても、将来、審判において必要とされる場合に備えて破損されないように注意する。

③審査終了後、直ちに返還手続きを行う。

(参考)書類・見本などの提出人が提出した書類・物品などの返還を受けようとするときは、提出書にその旨を記載しなければならない。審査官は、審査終了後に期間を定めて提出人にこれを受け取るよう通知しなければならない。

書類・見本などに対する返還請求がない、又は指定期間内に提出人が引取手続きをしないときには、特許庁長が定めるところによってこれを処分することができる。

(7)審査官は、情報提供により提出された証拠資料を審査に活用することができる。[**特法 63 の 2、特則 45**]

証拠資料が刊行物又はその写し、若しくは明細書又は図面の写しによって出願日前に公開されたことが明確である場合は、追加の証拠調査をせずに先行技術として使用することができる。

提出された証拠が刊行物又はその写し、若しくは明細書又は図面の写し以外の書類などについては、証拠調査をせずとも当該書類によって証明しようとする事実の存在に対して確信できる場合に限って提出された証拠を先行技術として使用する。ただし、この場合、出願人が意見書においてその事実の存在を否定する反論をしたときには、別途の証拠調査をせずとも、通知された理由により特許拒絶査定をすることが正当であると判断される場合以外には、その事実の存在を認めない。

(説明)特許法においては、出願の審査については証拠調査に関する規定を設けていないため、情報提供時に提出された証拠が頒布された刊行物又はその写し、若しくは明細書又は図面の写し以外の書類などであって、その書類によって証明しようとする事実の存在について確信することができない場合には、当該証拠に基づいて拒絶査定をすることができない。

(参考)出願の無効、取下げ、放棄又は拒絶査定が確定する、若しくは設定登録された場合を除いては、いかなる者であってもその出願は特許を受けてはならない旨の情報を証拠と共に提供することができる。情報提供者の便宜のために匿名で情報を提供できるように許可しているので、匿名で提出された情報提供書類であっても、返還する、又は無効処分にせずに審査に参考する。[特法 63 の 2]

(8)審査官は、情報提供のあった出願について情報提出書が移送された日から 1 カ月以内に情報提供があった事実を出願人に通知しなければならない。[規定 83(1)]

情報提供があった後、審査が請求されて担当審査官が指定された場合、担当審査官は書類が移管された日から 1 カ月以内に情報提供があった事実を出願人に通知しなければならない。

情報提供事実を通知する際、情報提供の証拠が特許公報、実用新案公報若しくはデザイン公報であり、又は特許法第 29 条第 1 項第 2 号に該当する学術論文若しくは技術標準文書である場合には、その証拠が識別できる情報(文書番号など)とともに通知しなければならない。[規定 83(2)]

7. 追加検索

審査の進行中に追加検索をしなければならない場合がある。審査官は、出願の審査が以下に該当する場合には、追加検索を進める。

①意見書、面談、情報提供などによって出願発明の不完全な理解が検索に影響を与えたと判断される場合

②最初の検索において除外され、発明の説明にしか記載されていなかった技術事項が補正によって請求範囲に含まれている場合

③1 特許出願の範囲を逸脱しているという理由で最初の検索において除外された請求項の発明について審査をしようとする場合

④出願発明に対し、特許法第 29 条第 3 項の他出願にされる国際特許出願が国内段階に移行し、翻訳文の提出が予想される場合

⑤その他、追加検索が必要であると認められる場合

8. 審査の保留又は処理期間の延長

(1)審査官は、審査の進行中、出願が次のいずれかの一つに該当する場合は、2 カ月以内で期間を定め、審査を保留する、又は処理期間を延長することができる。[特則 40、規定 7]

ただし、特許庁長又は審査官が当該出願に対して特許に関する手続きをする期間を定めたときには、その期間の範囲内では審査を保留する、又は処理期間を延長することができない。

①先願又は競合出願が公開されていない、又は競合出願が審査請求されていない場合

②国内優先権主張の先願であって、取下げとみなされる期間を経過していない場合

③当該出願に関連した審判又は訴訟が係留中である場合

④先行技術調査を専門機関に依頼する、又は外部に問い合わせをする、若しくは協議審査が求められる場合

⑤条約優先権主張出願の優先権証明書類の提出期間を経過していない場合

⑥公衆衛生を害するおそれのある発明と疑われるが、これに対する審査処理指針が設けられていないため、協議が必要な場合

⑦審査に必要な参考資料の提出を再要求したが、出願人が提出しない場合

⑧処理期限が満了する前の 30 日以内に意見書又は情報提出書が担当審査官に移管されて担当審査官の追加検討が必要な場合

⑨その他審査の保留又は処理期間の延長が必要であると認められる場合

(参考)上記⑨の理由に該当する場合としては、審査と関連のある先行技術文献を国内において入手することが難しい、又は入手に時間がかかる場合、出願人が提出した出願書類が受付中であるために審査を処理することができない場合などがある。

(2)審査保留又は処理期間の延長をしようとする場合は、審査パート長に報告しなければならない。審査パート長に報告するときは、次の例の通りに具体的な延長理由を記載して報告する。[規定 7(2)]

(例 1)先願 00-0000-0000000 が未公開になっており、審査を保留します。

(例 2)重要な先行技術文献(Journal of 000、Vol.00、page000)を NDSL に申し立て、入手及び検討に時間がかかるため、審査を保留します。

ただし、当月審査に着手する出願であって、審査請求順序が早い出願を審査請求順序が遅い出願より遅く審査する場合は、審査パート長に報告しない。[規定 7(2)ただし書き]

(3)審査保留又は処理期間を延長した出願について審査官は、月 1 回以上審査を保留した理由又は処理期間を延長した理由が解消されたか否かを確認しなければならない。[規定 7(3)、(4)]

確認した結果、審査保留又は処理期間を延長した理由が解消された場合は、審査保留期間又は処理期間を延長した期間の満了日までに審査を処理しなければならない。

(4)審査保留又は処理期間を延長した出願において、審査保留又は処理期間の延長理由が解消されていない、又は審査を保留する若しくは処理期間を延長すべき新しい理由が発生した場合は、審査パート長を経由して審査課長又は審査チーム長に報告し、2 カ月以内で審査保留又は処理期間の延長を再度行うことができる。[規定 7(5)]

ただし、先行技術調査を専門機関に依頼する、又は外部に問い合わせする、若しくは協議審査が必要な場合、又はその他審査保留が必要であると認められ、審査保留若しくは処理期間を延長した場合(上記(1)の審査保留理由のうち、④、⑦の場合)には、審査官の責めに帰することができない理由がある場合に限り、審査保留又は処理期間の延長を再度することができる。審査官の責めに帰することができない理由としては、先行技術調査報告

書が納品されず、審査を進行することができない、又は外部に先行技術文献の複写を要請したが到着していない場合などがある。

(5)審査官は、(4)により再度、審査保留又は処理期間延長を最初に行ったときには、審査保留又は処理期間延長事由を具体的に記載して出願人に通知しなければならない。[規定7(6)]

(6)(1)の審査保留理由のうち、「③当該出願に関する審判又は訴訟が係留中である場合」としては、当該出願手続きに関する行政審判・訴訟が係留中である場合がある。

(7)(1)の審査保留理由のうち①に関して、同一の発明に対して 2 以上の特許出願があったときは先願が処理される、又は出願公開若しくは登録公告されるまでに後願の審査着手を保留しなければならない。ただし、先願を拒絶する理由と同一の理由によって後願を拒絶することができる場合には、審査に着手することができる。後願の具体的な審査着手方法は、次の表による。

先・後願の同一性	先願の公開可否	後願の審査着手可否
同一	公開	審査に着手して第 36 条第 1 項により拒絶理由通知 (先願の請求範囲が確定された後、特許可否を決定)
	未公開	審査に着手して第 36 条第 1 項により拒絶理由通知 (先願の出願番号と請求項に記載した発明のみを適時し、先願の請求範囲が確定された後、特許可否を決定)
相違	公開	審査に着手して第 29 条第 3 項・第 4 項により拒絶理由通知 (発明者が同一の場合は、第 36 条第 1 項を適用)
	未公開	先願が公開されるまでに審査着手を保留

(8)後願が審査保留された降、先願が処理される、又は出願公開若しくは登録公告されれば審査に着手することができる。ただし、後願に対する審査を進めたとしても特許法第 36 条第 1 項の規定を適用するに当たって、審査に対する最終決定は先願の請求範囲が確定された後にしなければならない。

9. 書類の送達

9.1 書類送達の一般原則

(1)書類の送達は、当事者又は代理人が直接受領する、若しくは情報通信網を利用する場合を除いては書留で発送する。郵便で送達した場合には郵便局の書留郵便受領証を添付しなければならない。[特法 218、特令 19(1)]

(参考)審判、再審、特許権の取消しに関する審決文又は決定文などを送達する場合は、郵便法令による特別送達方法による。[特令 19(3)]

(2)送達書類の受信人は、送達を受ける者になる。代理人がいる場合は代理人を、復代理人又は中途受任代理人がいる場合は、特別な理由がある場合を除いては、復代理人又は中途担当代理人を受信人にする。ここで特別な理由がある場合とは、優先して通知する対象ではない代理人又は当事者が審査官の通知直前に補正書又は意見書など審査に直接係わる手続きをしたときをいう。

代理人が 2 人以上である場合には、特別な理由がある場合を除いては、出願書に最初に記載された代理人を受信人とする。

代理人が複数であって包括委認を受けた代理人がいる場合、個別事件別に代理人に優先して送達する。

無能力者が送達を受ける者である場合は、法定代理人に送達する。[特令 19(5)]

2 人以上が特許に関する手続きをする中で代表者を決めた場合は、代表者に送達し、代表者選定届出がない場合は、特別な理由がある場合を除いては、その手続きをするための書類に最初に記載された出願人に送達する。[特法 11]

(3)書類の送達は、送達を受ける者の住所又は営業所にするが、別途に送達場所を届け出た場合は、その場所にする。届出した送達場所が変更されたときには、遅滞なく届け出なければならない。[規定 7(5)]

（参考)送達を受ける者が正当な理由なく、送達を受けることを拒否することによって送達することができなくなったときは、発送した日に送達したものとみなす。書類の送達についてより詳しい事項は「第 1 部第 6 章書類の提出及び送達」を参照する。[特令 19(10)]

9.2 公示送達

送達を受ける者の住所又は営業所が不明で送達することができないときには、公示送達をする。ここで住所又は営業所が不明で送達することができないときとは、住民登録共同利用システムを利用しても送達を受ける者の住所を確認することができない場合をいう。2 人以上が特許に関する手続きをする場合は、全員の住所を確認することができない場合をいう。公示送達の具体的な手続きは、「第 1 部第 6 章書類の提出及び送達」を参照する」。[特法 219(1)、2003 フ 182]

10. 面談

審査官は、出願人又は代理人(以下、この節において「当事者」という)の申立がある、又は審査官が迅速かつ公正な審査のために必要であると認める場合、補助的審査手段として当事者と面談することができる。面談が必要な場合としては、出願発明と先行技術間の対比説明が必要な場合、拒絶理由を明確にする必要がある場合、意見書の内容を明確に理解しようとする場合、真の発明者であるか否かを確認しようとする場合、その他出願発明の内容が複雑かつ高度で内容把握が難しいときなど、審査官が必要であると認める場合がある。[規定 17(1)]

10.1 面談の申立及び受諾

(1)面談を希望する当事者は、ファクス、電話又は電子メールなどの情報通信網を利用する、又は特許顧客相談センターを訪問して書面により面談を申し立てる。面談を希望する出願が複数である場合は、出願件別に面談を申立し、同一出願に対しては担当審査官が一

つの申立にすることができる。[規定 17(2)]

面談の申立は、審査に着手してから特許可否の決定前までにすることを原則とし、特許拒絶査定された出願に対しては、特許拒絶決定不服審判の請求前までにすることができる。

(2)審査官は、当事者と面談が必要な場合、書面、ファクス又は電話で期日を定めて面談を要請する。審査官の面談要請は、架電だけでは面談が必要な理由が解消されない場合に限る。

審査官が指定した面談期日は、当事者との合意により変更することができる。面談期日が変更された場合は、面談台帳にその事実を記録しなければならない。[規定 17(3)、(4)]

(3)審査官は、当事者の面談申立があった場合は積極的に応じなければならない。ただし、単純な事務連絡、審査進行の現況又は特許性に関する単純な問合せ、同一出願に対する反復面談の申立、その他審査進行に関連のない面談の申立の場合は、面談申立の内容に修正を求める、又は応じないことができる。

面談の申立について当事者と電話、ファクス又は電子メールなどで連絡した場合、通話日時、通話者、面談予定日、面談の形式、連絡先などの連絡内容を特許審査処理システム上の審査報告書に記録しなければならない。[規定 17(5)]

10.2 面談の手続き

(1)面談は、対面又はテレビ電話で進める。対面面談の場合は、特許顧客相談センター内の審査官面談室を利用することを原則とする。テレビ電話面談は、ソウル事務所のマルチメディアセンター(13 階)の遠隔テレビ会議施設と本庁のテレビ会議施設を利用する、又はその他テレビ電話ができる施設を活用する。

(2)審査官は面談がある場合、円滑かつ効果的な進行に向けて出願に関する書類を予め検討し、必要な場合は出力して準備しなければならない。当事者との事前連絡により議論の主題が決まっている場合は、関連事項を検討して整理しなければならない。

必要に応じては、先行技術を示す文献又はマルチメディア資料など面談補充資料を当事者に予め要請することができる。

(3)審査官は必要と認める場合、協議審査官又は上位決裁者である特許チーム長と共に面談を行うことができる。面談を実施する前に、出席者が当事者であるか否かをまず確認しなければならない。出席者は当該出願に対して責任のある対応をすることができる者であって、出願人(法人の場合、法人を代表することができる者)、当該出願の代理人又は出願人若しくは復代理人の選任権がある代理人から面談手続きの委任を受け、これを証明する書類を持参した代理人である。

面談手続きだけを委任された面談出席者は、面談別に委任状を提出しなければならない。ただし、複数の出願に関する面談手続きの委任を一件の委任状に出願番号すべてを記載することですることができる。

正当な面談出席者は、発明者又は特許関連の担当者を伴うことができる。

(4)審査官は面談記録書に出願番号、審査官名、出席者名、面談内容及び面談結果などを記録し、出席者と共に記名捺印して特許顧客相談センターの担当者に提出する。また、面談内容は特許審査処理システムの審査報告書に記録しなければならない。[規定 17(5)]

審査官は、面談時に面談制限事項に該当する意思交換があった場合、面談記録書にその内容を簡略に記載する。

10.3 面談時の留意事項

(1)審査官は、面談結果を反映して迅速に審査手続きを進行しなければならない。また、面談後、措置することに合意した事項については早期に履行しなければならない。

(2)審査官は、面談内容を前提にして拒絶理由通知又は拒絶査定の記載を簡略にする、又は省略してはならない。

(3)審査官は、面談後に新しい拒絶理由が見つかるなどの理由で面談結果と相反する処分をしようとする場合は、その旨を意見提出通知書、電話、ファクス又は電子メールなどを利用して当事者に通報し、審査手続きを進行しなければならない。

(4)審査官は、面談において提示された資料の提出を要請することができる。

(5)面談は、出願別に 1 回実施することを原則とし、必要に応じて追加実施することもできる。

(参考)出席者は、意見書を提出することができる期間内に面談を行った場合、面談時に措置することに合意した事項に基づいて回答書類(意見書、補正書など)を提出しなければならない。面談結果とは相違する対応をしようとする場合は、電話、ファクス、電子メール又は郵便を利用してその旨を担当審査官に通知しなければならない。

出願人は、面談内容を前提にして意見書の記載を簡略にする、又は省略してはならない。

10.4 出張面談

(1)当事者は情報通信網を利用し、審査官が訪問して面談(以下、「出張面談」という)するよう申し立てることができる。[規定 17 の 2]

(2)出張面談の申立があった場合、電話で連絡して出張面談の必要性を判断し、架電では意思疎通が難しい、又は迅速かつ正確な審査必要な場合に限って出張面談を受諾する。

(3)出張面談は、出張地域の発明振興法第 23 条に基づいて設立された「地域知識財産センター」にて実施することを原則とし、不可避な事情がある場合は、当事者との合意の下、当事者の事業所以外の場所にて実施することができる。

(4)出張面談の期日変更及び記録維持については、一般の面談手続きによる。

11. 最後拒絶理由通知による補正の取扱い

最初拒絶理由通知とは異なり、最後拒絶理由通知後に補正書が提出された場合は、特許可否の決定に先立って補正却下の可否をまず判断し、審査対象の明細書を確定しなければならない。[特法 51、規定 24(2)~(4)]

出願人は、意見書を提出すると共に審査官が通知した最後拒絶理由通知が最後通知として正当ではない旨の主張をすることができる。審査官は、最後拒絶理由通知にすることが不適法である旨の主張があった場合、最終処分に先立って最後拒絶理由により通知することが適法であったか否かをまず判断する。

11.1 最後拒絶理由による通知の適法性の検討

(1)最後拒絶理由通知の適法性は、「5.3 拒絶理由通知の種類」を参照して判断する。最後拒絶理由通知にすることが適法であった場合は、補正要件の充足有無を検討する。

(2)審査官は、最後拒絶理由通知にすることが不適法であったとされる場合は、補正を却下してはならず、原則として補正を承認しなければならない。

最後拒絶理由通知において指摘した拒絶理由が解消されなかった場合には、補正形態により、次の通りにする。

①補正をしない、又は最後拒絶理由通知に対応した補正のみをした場合

審査官が最初拒絶理由により通知すべき拒絶理由を最後拒絶理由により通知したものの、最後拒絶理由に対応した補正書(請求項を新設せずに減縮する補正のみをした場合など)のみ提出する、又は補正をしない場合は、たとえ最後拒絶理由通知において指摘した拒絶理由が解消されなかったとしても、拒絶査定をせずに改めて拒絶理由を通知する。このときに行う拒絶理由通知の種類は「5.3 拒絶理由通知の種類」を参照して決定する。

②出願人が最初拒絶理由通知とみなして補正した場合

審査官が通知した最後拒絶理由通知の不当性を主張し、最初拒絶理由通知とみなして最初拒絶理由通知に対応した補正と認められる範囲の補正書を提出した場合は、拒絶査定する。

例えば、最初拒絶理由に通知すべき請求項における記載不備の拒絶理由を最後拒絶理由に通知したものの、最初出願された請求項にもあった記載不備であったと主張し、請求項を新設する補正書(最初拒絶理由に対応した補正であると認められる補正)を提出した場合、その記載不備が当該補正書を反映しても依然として解消されなければ、

補正を承認した後で拒絶決定する。

11.2 補正要件の充足有無の判断

(1)最後拒絶理由通知に対応して意見書の提出期間に補正書が複数で提出された場合は、当該出願が 2013 年 6 月 30 日以前の出願であれば、補正書が提出された逆順に従って補正却下の可否を決定する。2013 年 7 月 1 日以降の出願であれば、最も最後に提出された補正書以外には取り下げられたものとみなし、最後に提出された補正書により補正却下の可否を決定する。[規定 24(3)]

(2)審査官は、最後拒絶理由通知に対応した補正が特許法第 47 条第 2 項及び第 3 項の補正要件を満たすことができない、又はその補正(同条第 3 項第 1 号及び第 4 号による補正中、請求項を削除する補正は除く)によって新しい拒絶理由が発生した場合は、その補正を却下しなければならない。[特法 51(1)] ただし、新しい拒絶理由が職権補正のできる事項であれば、審査官は補正を承認してその後の手続きを進めることができる。職権補正ができる事項については、「第 8 部第 2 章 3.職権補正ができる事項」を参照する。

ここで「その補正によって新しい拒絶理由が発生した場合」とは、当該補正の提出により、以前は存在しなかった拒絶理由が発生した場合(当該補正によって記載不備が新たに発生する、又は新規性若しくは進歩性の拒絶理由が新しく発生した場合など)を意味するものであって、当該補正前に拒絶理由通知された各拒絶理由は勿論、補正以前の明細書に存在したが通知されなかった拒絶理由は、新しい拒絶理由ではない。

「その補正によって新しい拒絶理由が発生した場合」の判断について、次の例を参照する。

(例 1)
　請求項 1：A+B からなる装置
[最後拒絶理由通知]請求項 1 は引用発明 1 により進歩性がない。
[最後補正後の明細書]
　請求項 1：A+b からなる装置
　　(引用発明 1 により依然として進歩性がない)
[補正認定]請求項 1 に対する補正により新しい拒絶理由が発生したものではないため、補正は認められる。

[拒絶決定]請求項 1(A+b)は、引用発明 1 により進歩性がないため拒絶決定

(例 2)

請求項 1：A+B からなる装置

[最後拒絶理由通知]請求項 1 は引用発明 1 により進歩性がない。

[最後補正後の明細書]

請求項 1：A+B+C からなる装置

(引用発明 1 に対しては進歩性が認められるが、引用発明 1 及び引用発明 2 により進歩性がない。引用発明 2 は、C の付加により追加が必要)

[補正却下]請求項 1 に対する補正によって補正前になかった新しい拒絶理由が発生したものであり、補正は認められず、補正却下

[拒絶決定]請求項 1(A+B)は、引用発明 1 により進歩性がないため拒絶決定

(例 3)

請求項 1：A+B からなる装置

請求項 2：請求項 1 において C が附加された装置

[最後拒絶理由通知]請求項 1 は引用発明により進歩性がない。

[最後補正後の明細書]

請求項 1：削除

請求項 2：請求項 1 において C が附加された装置

[補正認定]請求項 1 を削除する補正は、請求範囲の減縮に該当する。請求項 1 の削除により請求項 2 に記載不備という新たな拒絶理由が発生したが、特許法第 51 条第 1 項括弧書きの規定により補正は認める。

[最後拒絶理由通知]拒絶理由通知に対する請求項 1 の削除補正により、請求項 2 に記載不備が発生したため、最後拒絶理由を通知

(例 4)

請求項 1：A+B からなる装置

請求項 2：請求項 1 において C を付加した装置

請求項 3：請求項 1 又は請求項 2 において D+E を付加した装置

[最後拒絶理由通知]請求項 1 は競合出願であるため、特許受けることができない。

[最後補正後の明細書]

請求項 1：削除

請求項 2：(訂正)A+B+C からなる装置

請求項 3：(訂正)A+B+D+E である装置
請求項 4：(新設)A+B+C+D+E である装置
[補正認定]請求項 4 は、請求項 1 の削除による項の整理に過ぎず、実質的に補正前の請求項 3 に該当するため、請求項を新設したものではない。従って、削除による不可避な項の整理であって補正は適法なものであるため、補正を認める。

(例 5)
請求項 1：A からなる装置
[最後拒絶理由通知]請求項 1 は、引用発明 1 により進歩性がない。
[最後補正後の明細書]
請求項 1：A+B からなる装置
(引用発明 1 に B も開示されており、依然として進歩性を否定することができる場合)
[補正認定]請求項 1 に記載された発明が引用発明 1 により進歩性が否定される旨の拒絶理由は、既に通知された拒絶理由であり、補正により新しい拒絶理由が発生したものではないため、補正は認められる。
[拒絶決定]請求項 1(A+B)は、引用発明 1 により進歩性がないため拒絶決定

(3)審査官は、補正要件の充足有無について、法条項の順序又は補正の箇所の先後を問わず、審査進行の便宜によって判断することができる。補正の制限要件に違反するか否かについて詳しい事項は、第 4 部第 2 章を参照する。

(4)当該補正が請求項を削除する補正であり、それにより新しい拒絶理由(請求項の削除により、その削除された請求項のみを引用していた請求項において記載不備が発生した場合など)が発生した場合、これを理由にして補正却下をしてはならず、他に補正却下の理由がない限り、補正を認めた後で最後拒絶理由を通知しなければならないことに留意する。
[特法 51(1)]

ただし、当該補正が請求項を削除する補正である場合に、その削除された項以外にその他削除されなかった項も引用している請求項については、削除された項の引用を除いて解釈して請求項の発明が明確に把握されるのであれば、これは第 42 条第 4 項第 2 号の拒絶理由ではなく、明白な誤記に過ぎないため、補正却下の対象である新しい拒絶理由ではないことは言うまでもなく、補正を承認した後でも最後拒絶理由通知の対象ではなく、職権補正などの対象になる(詳しい事項は、第 2 部第 4 章 4.(4)を参照)。

(5)補正却下の決定は、拒絶決定とは別途の書面により行う。出願人に対して後続手続きの便宜を提供するため、補正制限要件に違反する事項は、その全部に対して理由を明示して補正却下決定をする。[特法 51(2)]

(参考)補正却下の決定については、審査段階において不服を申し立てることができず、拒絶決定に対する不服審判において争うことができるだけである。一方、職権再審査をする場合は、取り消された特許決定の前に行った却下決定及び再審査の請求がある場合、再審査請求の前に行った却下決定は、不服対象から除外される。[特法 51(3)]

11.3 補正を承認した後の審査

(1)補正が適法である場合は、その補正を認めて補正事項を反映し、審査対象の明細書を確定した後で拒絶理由の有無、それによる拒絶理由通知の可否、特許決定又は拒絶決定の可否を判断する。

(2)補正によっても拒絶理由が解消されなかった場合は拒絶決定し、拒絶理由が全て解消されたのであれば特許決定する。

(3)補正によって通知された拒絶理由は解消したものの、他の拒絶理由を発見した場合には、拒絶理由を改めて通知する。拒絶理由の種類については「5.3 拒絶理由通知の種類」を参照する。

(注意)最後拒絶理由通知の後で不適法な補正があったが、これを見過ごして最初拒絶理由通知又は最後拒絶理由通知をする、若しくは特許決定をしたのであれば、その後に補正が不適法であった事実を発見したとしても遡って補正却下しない。

11.4 補正を却下した後の審査

(1)補正を却下した後は、直ちに補正前の明細書を審査対象にして審査を継続して進める。

(2)最後拒絶理由通知をした拒絶理由を再検討して、拒絶理由が解消されなかった場合は拒絶決定する。最後拒絶理由通知をした拒絶理由が不適切で、他の拒絶理由を発見することができない場合は特許決定する。

(3)最後拒絶理由通知をした拒絶理由が不適切であって、他の拒絶理由を発見した場合は、拒絶理由を改めて通知する。拒絶理由の種類については「5.3 拒絶理由通知の種類」を参照する。

12. 特許可否の決定

審査官は、出願に関する審査を完了した後は、迅速に特許可否を決定しなければならない。

出願手続き(出願に伴う主張、申立手続きなどを含む)に関する方式審査の結果、瑕疵がある場合はその方式上の瑕疵が直された後で特許可否を決定することを原則とする。[規定 18]

12.1 特許決定

(1)審査官は、審査の結果、拒絶理由を発見することができないときには、その理由を付して書面により特許決定しなければならない。[特法 66、特法 67(1)]

特許決定書には出願番号、発明の名称、出願人の氏名及び住所、代理人の氏名及び住所、特許可否決定の主文及びその理由、特許決定年月日、職権補正事項などを記載し、記名捺印する。[特則 48(2)]

(2)特許決定があった場合、特許庁長は、その特許決定の謄本を出願人に送達しなければならない。特許決定は、その決定謄本が送達された時に確定する。[特法 67(2)]

(3)審査官は、特許庁在職者の在職中出願、特許庁退職者の退職後 2 年以内の出願及び特許庁所管の専門機関である先行技術調査機関の在職者の出願に対して審査した結果、登録対象出願であると判断されれば、審査課長又は審査チーム長を含めた 3 人協議によって登録可否を決定する。[規定 26(7)~(9)]

12.2 拒絶決定

(1)審査官は、拒絶理由が見つかって拒絶理由通知によって意見書提出の機会を与えたも

のの、その拒絶理由が解消されなかった場合は、その特許出願に対してその理由を付して書面により特許拒絶決定をしなければならない。[特法 62、特法 67(1)] ただし、解消されなかった拒絶理由が職権補正のできる事項であれば、審査官はその拒絶理由を職権補正して登録決定することができる。職権補正のできる事項については、「第 8 部第 2 章 3.職権補正ができる事項」を参照する。

特許拒絶決定書には出願番号、発明の名称、出願人の氏名及び住所、代理人の氏名及び住所、拒絶理由通知年月日、特許拒絶決定の主文及び理由(請求項が 2 以上であるときには、当該請求項及びその拒絶決定の理由)、特許拒絶決定年月日などを記載し、記名捺印する。[特則 48(2)]

(2)特許拒絶決定があった場合、特許庁長はその拒絶決定の謄本を出願人に送達しなければならない。特許拒絶決定は特許法において規定する不服申立の方法に基づいてこれを取り消すことができない状態になった時に確定する。例えば、法定期間内に拒絶決定不服審判が請求されない、又は審判請求があったとしても拒絶決定を支持する旨の審決、審判請求を却下する旨の審決若しくは審判請求書を却下する旨の決定が確定した時には拒絶決定が確定される。[特法 67(2)]

(3)特許拒絶決定をするときには、解消されなかったすべての拒絶理由に対し、意見書において主張した出願人の意見、補正内容に対する審査官の判断及び解消されなかったすべての拒絶理由を明確に指摘する。[規定 26(3)]

(4)2 以上の請求項がある特許出願において、一つの項でも拒絶理由を有する場合は、その特許出願に対して特許拒絶決定をしなければならない。[2001 フ 1044]

(5)既に通知した拒絶理由以外に新しい先行技術文献を追加するなど、無理な理由により拒絶決定をしてはならず、新しい先行技術を引用しようとするときには、改めて拒絶理由を通知しなければならない。[特法 63]

12.3 特許可否決定時の留意事項

審査官は情報提供のある出願又は無権利者の出願を審査した場合は、特許可否の決定前に必要とされる措置をしなければならない。[規定 83、規定 5(5)]

(1)審査官は、情報提供のある出願が拒絶決定、特許決定又はその他の理由により審査が終結されるときには、その結果及び提出された情報の活用可否を情報提供者に通知しなければならない。

ただし、匿名で情報提供をした場合や審査着手前に放棄、取下げ、無効になった場合には、提供された情報の活用可否を通知しない。

(2)審査官は、無権利者による特許出願であるという理由で特許拒絶決定をした場合は、その決定が確定したことを確認して迅速に正当な権利者に書面通知をしなければならない。拒絶決定不服審判によって拒絶決定の確定に長期間が所要される場合には、拒絶決定が確定する前であっても拒絶決定事実と不服審判請求の事実を通知する。[特則 33]

(3)取消差戻しにされた出願については、審査課長又は審査チーム長を含めた 3 人が協議して登録拒絶可否を決定する。[規定 55(6)]

13. 処分の取消し

審査官は、審査過程において行った処分の成立に瑕疵がある場合、その処分を取り消すことができる。処分が取り消された場合、その処分の効力の全部又は一部は初めに遡及して喪失される。[規定 26(6)、規定 5(2)(4)]

審査実務において審査官が行った処分を取り消すか否かを検討しなければならない場合としては、手続きが中止又は中断された出願に対する審査を継続した場合、取下げ又は放棄された出願など、出願の手続きが終了した出願に対する審査を継続した場合、審査請求のない出願を審査した場合などがある。

(1)既に行った処分を取り消す場合は、まず、その処分に明白な瑕疵がなければならず、その処分を維持する場合より、取消にした場合の利益の方が大きいと認められる場合に限らなければならない。すなわち、審査官は「法律適合性の原則」と「信頼保護の原則」に関する比較衡量により、法律適合性のための利益の方が大きいと認められる場合に限って職権取消しをしなければならない。

(参考)行政庁が一旦行政処分をした場合は、行政処分をした行政庁であっても法令に規定があるとき、行政処分に瑕疵があるとき、行政処分の存続が公益に反するとき、又は相手方の同意があるときなど特別な理由がある場合を除いては、行政処分を恣意

で取り消す(撤回の意味を含む)ことはできない。

(2)意見提出通知書、補正要求書、補完要求書は、取消しの実益より、改めて通知して補正する、又は瑕疵を直すようにすることが出願人に実質的に役立つため、取り消さない。

(3)審査官の名義で行った処分の取消しは、審査官の名義で行う。審査官が既に行われた処分を取り消そうとする場合には、審査パート長を経由して審査局長に報告し、その対象と理由を明確かつ具体的に記載して出願人に通知しなければならない。

(4)処分の取消しは、原則的に特許審査処理システム上で利用することができる取消通知書に従うが、発送日から 3 カ月が経過する、又は通知書の発送後に受付/発送された文書がある、若しくは手数料に関する処理が進まない、又は他のシステムにおいて後続手続きが進めらず、取消通知書を作成することができない場合には、「政府電子文書システム(オンナラ・システム)」を利用する。

(5)審査官は、既に行った処分を取り消したときには、それによる適切な措置を迅速に取らなければならない。

第 4 章 再審査

1. 再審査制度の概要

再審査制度とは、拒絶決定した出願について、出願人が拒絶決定謄本の送達を受けた日から 30 日(拒絶決定不服審判の請求期間が延長された場合は、その延長された期間をいう)以内に明細書又は図面を補正すれば、審査官が補正された出願を再度審査するように制度であり、従前の審査前置制度を利用していた出願人の手数料負担を軽減し、審査手続きの複雑性を解消するために導入された。[特法 67 の 2]

2. 再審査の手続き

2.1 再審査手続きのフロー図

2.2 再審査請求の方式審査

(1)再審査請求があった出願の担当審査官は、拒絶決定をした審査官にすることを原則とする。ただし、拒絶決定をした審査官の所属が当該審査局外に変更されるなど、再審査を行うことが適合しない場合には、再審査請求があった出願の特許分類を審査する審査官を担当審査官にする。[規定 13(5)]

(2)再審査を請求することができる出願は、無効、取下げ又は放棄されていない出願であって、拒絶決定(再審査による拒絶決定は除く)がなければならず、拒絶決定不服審判請求があってはならず、明細書又は図面を補正して再審査請求の意思表示をしなければならない。ここで補正とは、形式的な補正を意味するため、実質的内容を補正しなかった場合であっても再審査請求の意思表示があったものとみなす。[特法 67 の 2(1)、特則 37 の 2]

(3)再審査請求は、補正書の提出によらなければできないため、再審査請求の方式審査は補正手続きの方式審査に準じて進める。すなわち、無効、取下げ又は放棄されて係属中ではない出願に対して再審査が請求された場合、出願人ではない者が補正書を提出して再審査を請求する場合、法廷期間を経過して補正書を提出した場合には、疎明の機会を付与して返戻する。

また、拒絶決定書を受けていない出願に対して再審査を請求する、又は再審査によって再度拒絶決定された出願に対して再度再審査が請求された場合も返戻する。

ただし、再審査後に再度拒絶決定された出願に対して取消差戻しにされて再度拒絶決定された出願に対しては、再審査を請求することができる。

(4)拒絶決定不服審判の請求があった出願に対しては、再審査を請求することができない。再審査請求と拒絶決定不服審判が同時に請求されたときには、次の通りに取り扱う。[特法 67 の 2(1)、特則 11]

①審判請求書を提出した後に再審査請求の趣旨を記載した補正書を提出した場合

特許法第 67 条の 2 のただし書きにおいて、拒絶決定不服審判が請求された場合には再審査を請求することができないと規定しているため、特許法施行規則第 11 条第 1 項第 19 号を理由にして疎明の機会を付与し、補正書を返戻する。このとき、補正書の返戻を受けた出願人は特許法第 67 条の 2 第 1 項の期間が経過していなければ、審判請求を取り下げ、補正すると共に再審査を請求することができる。

②再審査請求の趣旨を記載した補正書を提出した後、審判請求書を提出した場合

補正書の提出による補正及び再審査請求の手続きは適法であるため、拒絶決定が取り消されたものとみなし、再審査手続きを行う。[特法 67 の 2(2)]

③審判請求書と再審査請求の趣旨を記載した補正書が同じ日付で提出された場合

審判請求書と補正書の提出時点を確定することができないため、出願人の選択を誘導すべく補正書が遅く提出されたものとみなし、補正書に対して返戻理由を即時通知する。返戻理由通知書においては、出願人が拒絶決定不服審判又は再審査のうちいずれかを選択することができる旨を詳細に説明しなければならない。出願人が審判請求を取り下げる場合は、再審査請求が有効であるものとみて再審査手続きを進め、返戻を要請する場合には、補正書を即時返戻する。

④審判請求書と再審査請求の趣旨が記載されていない補正書を同じ日付で提出した場合 [特法 47(1)、特法 67 の 2(1)]

補正書に再審査請求の趣旨が記載されていないため、補正書は補正ができる期間内に提出されたとみなされず、同法又は同法による命令が定める期間内に提出されなかった書類に取り扱い、疎明の機会を付与した後で返戻する。[規定 51(1)]

2.3 補正の適法性検討

(1)再審査請求があった場合、従前の拒絶決定は取り消されたものとみなすため、拒絶決定の前に遡って補正書が提出された通常の審査と同一に審査を行う。

ただし、拒絶決定が取消しとみなされるだけで、その前に行なわれた審査手続きは取り消されたものではないため、拒絶決定前に進められた特許に関する手続き及び審査官の行った手続き(最初拒絶理由通知、補正、最後拒絶理由通知、補正却下など)は、再審査の過程においていずれも有効なものであるとみなして審査を進める。[規定 51(2)]

(2)審査官は、再審査を請求するために補正書が提出された場合、再審査に先立って補正却下の可否をまず判断し、審査対象の明細書を確定しなければならない。

再審査を請求するときに行った補正却下の可否判断は、「第 3 章 11.2 補正要件の充足有無の判断」部分を参照する。このとき、「最後拒絶理由通知に対応する補正」とは、「再審査を請求する時に行った補正」にする。

(参考)再審査の請求時に補正することができる範囲は、最後拒絶理由通知に対応する補正の範囲と同じである。補正ができる範囲は、第 4 部第 2 章を参照する。[特法 51(1)]

(3)再審査の請求があった場合、その請求前に行った補正が補正却下の対象であったにもかかわらず、見過ごされたとしてもこの補正事項を理由にして補正却下してはならない。これは、拒絶決定前にした補正に基づいてその降に再審査手続きを行った出願人の信頼と手続上の利益を保護するためのものである。

(4)補正の適法性判断するとき、比較の対象になる補正明細書は、次の通りである。

①再審査が請求される前に補正を却下せず、拒絶決定になった場合

補正Ⅰの内容を反映した明細書で審査して最初拒絶理由を通知し、出願人が提出した補正Ⅱを反映して再度審査した結果、拒絶理由が解消されなかったため拒絶決定したが、出願人が再審査を請求して補正Ⅲを提出した場合、補正要件のうち(a)特許法第 47 条第 2 項の新規事項の追加に当たるか否かは最初特許出願明細書及び図面と比較し、(b)特許法第 47 条第 3 項の補正要件は、補正Ⅱの内容を反映した明細書及び図面と比較して判断する。

②再審査が請求される前に補正を却下した後で拒絶決定になった場合

補正Ⅱの内容を反映した明細書で再度審査した結果、補正Ⅱにより発生した拒絶理由があって最後拒絶理由を通知し、出願人が提出した補正Ⅲの補正要件を判断した結果、補正Ⅲが補正要件を満たさなかったと判断されて補正Ⅲを補正却下したほか、補正Ⅱの明細書に遡って審査した結果、最後拒絶理由が解消されていないと判断されたために拒絶決定したが、出願人が再審査を請求して補正Ⅳを提出した場合、補正要件のうち特許法第 47 条第 2 項の新規事項の追加に当たるか否かは、最初特許出願明細書及び図面と比較し、特許法第 47 条第 3 項の補正要件は、補正Ⅱの内容を反映した明細書及び図面と比較して判断する。

すなわち、補正Ⅲは既に補正却下され、再審査請求前に行った補正却下決定に対しては不服することができないため、特許法第 47 条第 3 項の補正要件を満たしているか否かを判断するときには、補正Ⅲは考慮する必要がない。

2.4 補正を承認した後の審査[規定 54]

(1) 補正が適法である場合、その補正を認めて補正事項を反映して審査対象の明細書を確定した後、拒絶理由の有無、それによる拒絶理由の通知可否、特許決定又は拒絶決定の可否を判断する。

(2) 再審査請求時の補正によっても拒絶理由が解消されなかった場合は拒絶決定し、拒絶理由がいずれも解消されれば、特許決定する。特許可否の決定時、担当審査官を含めた 3 人が協議して特許可否を決定することができる。

(3)再審査請求時の補正によって通知された拒絶理由は解消したものの、既に通知していなかった他の拒絶理由を発見した場合は、拒絶理由を再度通知する。拒絶理由の種類については「5.3 拒絶理由通知の種類」を参照する。

(注意)再審査請求時の補正事項のうち不適法な補正があったものの、これを看過して最初拒絶理由通知又は最後拒絶理由通知若しくは特許決定をした場合、その後に補正が不適法である事実を発見したとしても、遡って補正却下しない。

2.5 補正を却下した後の審査

(1)補正を却下した後は、直ちに補正前の明細書を審査対象にして審査を継続して進める。[規定 54]

(2)拒絶決定理由を再検討して拒絶理由が解消されなかった場合は、拒絶決定する。拒絶決定が不適切であって他の拒絶理由を発見することができない場合には、特許決定する。

(3)拒絶決定が不適切であって他の拒絶理由を発見した場合は、拒絶理由を再度通知する。拒絶理由の種類については「第 3 章 5.3 拒絶理由通知の種類」を参照する。

3. 再審査時の留意事項

(1)再審査請求時の補正によっても以前に指摘した拒絶理由が解消されない場合、その補正によって新しい拒絶理由が発生したものではないため、補正は認めて拒絶決定する。[特法 47(1)、特法 51(1)]

(2)再審査が請求された場合、拒絶決定は取消しとみなされるため、拒絶決定謄本の送達を受けた日から 30 日以内にすることができる行為、すなわち、拒絶決定に対する不服審判請求及び分割出願はすることができない。ただし、分割出願は再審査請求と同時にする、又は再審査の過程において拒絶理由通知による意見書提出期間にすることはできる。[特法 67 の 2(2)、特法 52(1)]

(3)特許法第 67 条の 2 第 3 項において再審査請求は取り下げることができないように規定している。これは、再審査の請求があった場合、拒絶決定は取消しとみなされるため、再審査請求の取下げによって手続上の混乱が生じかねないためである。再審査請求に対する取下書が提出された場合は、書類の種類が不明確なもの(特則 11)とみて疎明の機会を付与した後で返戻する。[特法 67 の 2(3)、特則 11]

(4)特許法第 67 条の 2 第 2 項において再審査の請求があった場合、従前に成された拒絶決定は、取消しとみなすように規定している。従って、同日付けで再審査請求の旨が記載された補正書が複数回提出された場合、第 2 回目以降の補正書は補正ができる期間内に提出された補正書とみなすことはできない(特法 47、特法 67 の 2(1))。この場合、審査官は 2 回目以降の補正書に対して、同法又は同法に基づく命令が定める期間内に提出されなかった書類(特則 11)とみなし、疎明の機会を付与した後で返戻する。[特法 67 の 2(1)、(2)、特法 47(1)(3)、特則 11]

(5)再審査請求の補正に対する審査時には、取り消された拒絶決定書によって既に指摘されたことのある拒絶決定理由が補正によって解消されたかを判断する。

拒絶決定理由ではない既に通知された拒絶理由に対しては、再審査を請求する時に行った補正が当該拒絶理由を解消することができなかったとしても、直ちに拒絶決定せずに意見提出の機会を付与する。

ただし、既に通知された拒絶理由が明細書などの補正によって拒絶決定当時には解消されたものの、再審査請求の補正によって再び発生した場合、当該拒絶理由は既に出願人に対して意見提出の機会及び実質的な補正の機会を付与したものとみなして拒絶決定する。

第 5 章 外国語出願

1. 概要

1.1 関連規定

特許法第 42 条の 3(外国語特許出願など)①特許出願人が明細書及び図面(図面のうち説明部分に限る。以下、第 2 項及び第 5 項において同じ)を国語ではなく、産業通商資源部令で定める言語で記す趣旨を、特許出願をする時に特許出願書に記した場合は、その言語で記載することができる。

②特許出願人が特許出願書に最初に添付した明細書及び図面を第 1 項による言語で記した特許出願(以下、「外国語特許出願」という)をした場合は、第 64 条第 1 項各号の区分による日から 1 年 2 カ月になる日までにその明細書及び図面の韓国語翻訳文を産業通商資源部令で定める方法に基づいて提出しなければならない。ただし、本文による期限前に第 60 条第 3 項による出願審査請求の趣旨の通知を受けた場合は、その通知を受けた日から 3 カ月になる日又は第 64 条第 1 項各号の区分による日から 1 年 2 カ月になる日のうち早い日までに提出しなければならない。

③第 2 項により国語翻訳文を提出した特許出願人は、第 2 項による期限前にその国語翻訳文に代えて新しい国語翻訳文を提出することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

1. 明細書又は図面を補正(第 5 項によって補正したものとみなす場合は、除外する)した場合

2. 特許出願人が出願審査の請求をした場合

④特許出願人が第 2 項による明細書の国語翻訳文を提出しなかった場合は、第 2 項による期限になる日の翌日をもって、当該特許出願を取り下げたものとみなす。

⑤特許出願人が第 2 項による国語翻訳文又は第 3 項本文による新しい国語翻訳文を提出した場合は、外国語特許出願の特許出願書に初めて添付した明細書及び図面をその国語翻訳文によって補正したものとみなす。ただし、第 3 項本文によって新しい国語翻訳文

を提出した場合は、最後の国語翻訳文(以下、この条及び第 47 条第 2 項後段において「最終国語翻訳文」という)の前に提出した国語翻訳文によって補正したものとみなすすべての補正は、最初からなかったものとみなす。

⑥特許出願人は、第 47 条第 1 項によって補正をすることができる期間内に最終国語翻訳文の誤訳を産業通商資源部令で定める方法に従って訂正することができる。この場合、訂正された国語翻訳文については第 5 項を適用しない。

⑦第 6 項前段によって第 47 条第 1 項第 1 号又は第 2 号に基づく期間内に訂正する場合は、最後の訂正前に行ったすべての訂正は、最初からなかったものとみなす。

1.2 制度の趣旨

外国語特許出願は、特許出願人が早い出願日を先取りすることができるよう、国語だけでなく、外国語でも明細書又は図面(以下、この章において「明細書など」という)を記して出願することができるようにする制度である。ただし、外国語で記した明細書など(以下、この章において「外国語明細書など」という)は、出願人を認めるために許容しているだけであり、審査及び権利設定の対象は国語による明細書であるため、審査請求、出願公開、分割出願及び変更出願などのためには一定期間内に必ず外国語明細書などに対する国語翻訳文を提出しなければならない。

一方、外国語で記載された臨時明細書を添付して外国語特許出願をすることができる。この場合、一定期間内に臨時明細書に対する韓国語翻訳文を先に提出し、韓国に翻訳された臨時明細書に対する全文補正をしなければならない。[特法 42 の 3(2)、特則 21(5)、(6)]

1.3 規定の理解

1.3.1 出願書及び要約書

外国語特許出願であっても、出願書及び要約書は通常の一般出願と同様、国語で作成して提出しなければならない。一方、外国語特許出願をするためには、出願書の【出願言語】の欄の「英語」ボックスにチェックする。

外国語で記載した臨時明細書(韓国語及び英語混用含む。)を添付して外国語特許出願をした場合にも出願書の【出願言語】欄は「英語」で表示する。

1.3.2 外国語明細書

出願日の認定のために出願書に添付する外国語明細書などは、産業通商資源部令で定めた外国語(特許法施行規則第 21 条の 2 において規定。英語で限定)により記載することができる。

1.3.3 国語翻訳文

1.3.3.1 提出方法及び提出期間

明細書などを外国語で記して出願した場合、出願人は最優先日から 1 年 2 カ月以内に外国語明細書又は図面(説明部分に限る)に対する国語翻訳文を提出しなければならない。[特法 42 の 3(2)本文] ただし、第三者などによる出願審査請求の趣旨の通知を受けた場合は、その通知を受けた日から 3 カ月になる日又は最優先日から 1 年 2 カ月になる日のうち早い日までに国語翻訳文を提出しなければならない。[特法 42 の 3(2)ただし書き]

国語翻訳文を提出することができる期間には、既に提出されている国語翻訳文に代える新しい国語翻訳文を提出することができる。ただし、国語翻訳文を提出した後で明細書などを補正する、又は審査請求をした場合は、新しい国語翻訳文を提出することができない。[特法 42 の 3(3)]

外国語で記載した臨時明細書を添付して出願した場合には、一定期間内に臨時明細書に対する韓国語翻訳文と全文補正書をすべて提出しなければならない。[特法 42 条の 3(2)、42 の 2(2)] この際に臨時明細書に対する韓国語翻訳文を提出した場合のみに対して全文補正ができることに注意しなければならない。[特法 47(5)]

一方、分割出願又は変更出願が外国語特許出願である場合は、原出願日の最優先日から 1 年 2 カ月が経過した以降も分割出願日又は変更出願日から 30 日内に国語翻訳文を提出することができる。[特法 52(5)、特法 53(7)]

国語翻訳文の提出は、「書類提出書」によって行い[特則 21 条の 3、第 13 号書式]、外国語明細書などを直訳した国語翻訳文(外国語明細書などの文言を一対一で、文脈によって国語により直訳した翻訳文)を提出しなければならない。[特法 42 の 3(2)]

1.3.3.2 国語翻訳文を提出しなかった場合の取扱い

①「外国語明細書」に対する国語翻訳文を未提出

外国語明細書に対する国語翻訳文を提出しなかった場合は、出願人が外国語特許出願を取り下げたものとみなす。[特法 42 の 3(4)]

一方、外国語で記載した臨時明細書を添付して出願した場合には、臨時明細書に対する韓国語翻訳文を提出しないか、全文補正をしなければ該当の外国語出願は取下げと見なす。[特法 42 の 3(4)、42 の 2(2)、(3)]

②「図面(説明部分に限る)」に対する国語翻訳文を未提出

図面(説明部分に限る)に対する国語翻訳文を提出しなかった場合は、明細書に対する国語翻訳文を提出しなかった場合と違って取り下げたこととみなさないが、図面の記載要件の違反などによって補正対象になる。

1.3.3.3 国語翻訳文の提出の効果

国語翻訳文を提出すれば、出願書に最初に添付した外国語明細書などが国語翻訳文によって補正される効果を有する。[特法 42 の 3(5)本文] これは、出願人が出願書に最初に添付した外国語明細書などを国語により記した明細書などに補正しなければならない実務の負担を減らすため、出願人が外国語明細書などと同一の内容に翻訳して提出した国語翻訳文の内容通りの明細書の補正効果を与えるのである。

一方、従来の特許法においては国際特許出願(2014 年 12 月 31 日以前の国際特許出願)を外国語により出願して外国語明細書などに対する国語翻訳文を提出すれば、その国語翻訳文を明細書などとみなした。これと異なり、改正特許法(法律第 12753 号、2015 年 1 月 1 日施行)において新しく導入された外国語特許出願制度(改正後に出願した外国語国際特許出願も同様)によって提出された国語翻訳文は、明細書などとみなされるのではなく、出願

人の便宜の観点から外国語明細書などを国語明細書などに転換する明細書の補正効果を有する。

また、国語翻訳文は、外国語明細書などと同一の内容で出願人が提出したものであるため、特別な事情がない限り、原文の新規事項が違反に当たるか否かの判断基準になると同時に、翻訳文の新規事項が違反に当たるか否かの基準にもなる。ただし、国語翻訳文に誤訳があってこれを訂正した場合は、訂正された国語翻訳文が明細書などを補正することができる範囲基準になる。これに関する事項は「3.3 誤訳訂正の効果」を参考にする。

権利範囲の明確性などに向けて国語明細書を審査して権利を付与し、一般公衆の理解を向上させるため、外国語ではない国語により出願を公開するために国語翻訳文を提出した後に限って審査請求(特法 59(2)ただし書き)、明細書の補正(特法 47(5))、分割出願(特法 52(1)ただし書き)、変更出願(特法 53(1)ただし書き)及び早期公開申立(特法 64(2))をすることができる。

1.4 外国語出願の新規事項に関する追加判断の手続き

外国語特許出願(外国語により出願した国際特許出願を含む)に対する審査も基本的には一般出願の審査と同一である。ただし、新規事項に関する追加判断は、外国語特許出願の特殊性により、最初明細書などの補正制限だけでなく、国語翻訳文基準の補正制限及び国語翻訳文の誤訳訂正の有無などを踏まえ、以下の通りに審査する。

1.4.1 誤訳訂正がない場合の手続き

誤訳訂正がない場合、審査官は情報提供があるなどの特別な事情がない限り、国語翻訳文によって補正された明細書又は図面(以下、「審査対象明細書など」という)が原文の範囲内にあるか否かを判断せず、審査対象明細書などが国語翻訳文の範囲内にあるか否かを審査すれば充分である(「2.原文の新規事項及び国語翻訳文の新規事項」を参照)。

1.4.2 誤訳訂正がある場合の手続き

誤訳訂正がある場合、審査官は誤訳訂正の適合性判断によって審査対象明細書などの補正が外国語明細書など又は訂正された国語翻訳文の範囲内において行われたか否かなど、審査対象明細書などの新規事項が違反に当たるか否かの判断に慎重を期さなければならない(3.誤訳訂正を参照)。

2. 原文の新規事項及び国語翻訳文の新規事項

2.1 関連規定

特許法第 47 条(特許出願の補正)②第 1 項による明細書又は図面の補正は、特許出願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された事項の範囲内で行わなければならない。この場合、外国語特許出願に対する補正は、最終国語翻訳文(第 42 条の 3 第 6 項前段による訂正がある場合は、訂正された国語翻訳文をいう)、又は特許出願書に最初に添付された図面(図面のうち、説明部分は除く)に記載された事項の範囲内でも行わなければならない。

特許法第 62 条(特許拒絶決定)審査官は、特許出願が次の各号のいずれかの一つの拒絶理由(以下、「拒絶理由」という)に該当する場合は、特許拒絶決定をしなければならない。

5. 第 47 条第 2 項による範囲を逸脱した補正である場合

特許法第 133 条(特許の無効審判)①利害関係者(第 2 号本文の場合は、特許を受けることができる権利を有する者に限って該当する)、又は審査官は、特許が次の各号のいずれかの一つに該当する場合は、無効審判を請求することができる。この場合、請求範囲の請求項が二つ以上の場合は、請求項毎に請求することができる。

6. 第 47 条第 2 項前段による範囲を逸脱した補正である場合

2.2 国語翻訳文の新規事項の追加禁止

基本的に外国語特許出願(外国語により出願した国際特許出願を含む)の明細書などの新規事項の追加可否の判断は、特別な事情がない限り、国語翻訳文の範囲違反のみ判断する。

外国語明細書などの範囲違反の有無を特別に判断する場合は「2.3.4 外国語明細書などを対照確認しなければならない事例の類型」を参照する。一方、国語翻訳文に誤訳訂正がある場合は、誤訳訂正された国語翻訳文を基準にして新規事項の追加可否を判断する一方、誤訳訂正の適合性の判断によって外国語明細書などを基準にして新規事項の追加可否を判断する。

審査対象明細書などの補正が第 47 条第 2 項後段の要件を満たすことができなかった場合、すなわち、次の①又は②のうちいずれかに該当する場合は、国語翻訳文の範囲を違反する新規事項の追加補正に該当するため、拒絶理由(特法 47(2)後段、特法(62)(5))になる。

①誤訳訂正がない場合：特許法第 42 条の 3 第 2 項に規定された国語翻訳文に記載された事項の範囲ではない事項が審査対象明細書などに追加された補正である場合

②誤訳訂正がある場合：誤訳訂正によって訂正された最終国語翻訳文の範囲に記載されていない事項が審査対象明細書などに追加された補正である場合

ただし、外国語明細書などの範囲は満たすものの、審査対象明細書などが国語翻訳文の範囲を逸脱する場合、拒絶理由には該当するが、無効理由ではない。

2.2.1 国語翻訳文の新規事項に対する具体的取扱い

特許法第 47 条第 2 項後段の判断において「記載された事項の範囲」であるか否かの判断基準は、一般的補正に対する「新規事項」の判断基準と同一である。従って、国語翻訳文に明示的に記載した事項以外に「国語翻訳文に記載した事項から自明な事項」も「国語翻訳文に記載した事項」とみなす。

また、誤訳訂正がある場合は、誤訳訂正された国語翻訳文を基準にして新規事項の可否を判断する。

2.2.2 国語翻訳文の新規事項を指摘された場合の出願人の対応

審査官から拒絶理由通知書によって審査対象明細書などに国語翻訳文に関する新規事項の記載があったと指摘された場合、出願人は次の例の通りに対応することができる。

①国語翻訳文の新規事項に該当しないと意見書により主張する。この場合、意見書によって審査官が国語翻訳文の新規事項ではないと判断すれば、拒絶理由が解消される。

②一般出願における新規事項の場合と同じく、指摘された国語翻訳文の新規事項に関する事項を明細書などを補正して削除する。

③国語翻訳文上の誤訳により発生した新規事項である場合は、説明書を添付した誤訳訂正書を提出し、意見書において指摘された国語翻訳文の新規事項に関する記載が国語翻訳文の誤訳訂正により解消されたことを明らかにする。

2.3 原文の新規事項の追加禁止

2.3.1 拒絶理由・無効理由

一般出願において審査対象明細書などの補正は、最初明細書などに記載した事項の範囲内で行わなければならない。[特法 47(2)前段] これは、最初明細書などに記載されていない事項について出願後に自由に追加できるとすれば、補正の効果が出願時まで遡ることになるため、出願時点を基準にして特許可否を判断する特許制度の趣旨に反することになるためである。

外国語特許出願及び外国語による国際特許出願の場合も同じ理由によって出願日に提出した外国語明細書など又は国際出願日までに提出された明細書などに記載されていない事項を含めた国語翻訳文を提出して審査対象明細書などを補正する、又は一般明細書などの補正によって審査対象明細書などにおいて原文にない新規事項を追加することは認められない。このような[原文の新規事項]は、一般出願と同様、拒絶理由(特法 62(5)、無効理由(特法 133(1)(6))になる。

ここで「原文の新規事項」における「原文」とは、外国語特許出願においては「出願書に最初に添付された外国語により記した明細書及び図面」のことであり、外国語による国際特許出願においては「国際出願日までに提出された国際出願の明細書及び図面」のことである。

2.3.2 原文の新規事項の具体的な判断基準

外国語特許出願(外国語国際特許出願も含む)の原文に対する新規事項が違反に当たるか否かの判断基準も一般出願の新規事項の判断基準と同様である。すなわち、審査対象明細書などに記載された内容が外国語明細書などに記載されていると認められる事項又は外国語明細書などの記載から自明な事項に該当するか否かを判断する。(第 4 部第 2 章「1.2 新規事項の追加禁止規定の具体的判断方法」を参照)

また、外国語明細書などに記載された文章などの順序を変えて翻訳した国語翻訳文を提出し、その国語翻訳文の順序通りに審査対象明細書などが補正されても、外国語明細書などに記載されていない事項が審査対象明細書などに追加されなかったのであれば、原文の審査対象ではない。

(例 1)原文の新規事項にならない例

外国語明細書などの請求範囲において実施例 1、実施例 2 が記載されていて、審査対象明細書などには実施例 2 の部分がない場合

(例 2)原文の新規事項になる例

外国語明細書などの「Ca」が誤訳により「カリウム」に翻訳

(説明)外国語明細書などには Ca(カルシウム)が記載されているだけで、審査対象明細書などに記載されているカリウムは、外国語明細書などに記載した事項の範囲内であると認められないため、原文の新規事項になる。

2.3.3 原文の新規事項の審査方法

外国語特許出願(外国語国際特許出願も含む)については、出願人が原文の内容を翻訳して提出した国語翻訳文を基準にして補正の新規事項の追加可否を審査することを原則とする一方[特法 47(2)後段]、外国語明細書などと審査対象明細書などの一致性に疑いが生じる場合、外国語明細書などと審査対象明細書などを対照確認する。その結果、原文の新規事項を発見した場合は、拒絶理由にする。[特法 47(2)前段]

審査対象明細書などに原文の新規事項がある場合、その出願は拒絶理由、無効理由を有するが、①外国語明細書などと審査対象明細書などの内容は一致する可能性が極めて高いこと、②その他記載との整合性又は技術常識などに照らし合わせて審査対象明細書などを審査すれば、外国語明細書などと審査対象明細書などを審査すれば、外国語明細書などと審査対象明細書などの不一致を見つけることができることなどを踏まえると、審査官はすべての件に対して外国語明細書などと審査対象明細書などの対照確認をする必要はない。従って、審査官は次の事例の類型を中心に原文を考慮して新規事項の可否を確認すればいい。

2.3.4 外国語明細書などを対照確認すべき事例の類型

(1)審査対象明細書などに原文の新規事項があるという情報提供などがあり、内容を検討した結果、審査対象明細書などに原文の新規事項が存在するという合理的な疑問が発生した場合

以下の例の通り、特許法第 63 条の 2 による情報提供、又は当該外国語出願を第 29 条第 3 項、第 4 項又は第 36 条規定の先願として提示されたその他出願の出願人による意見書などの提出を通じて原文の新規事項の情報を入手した場合、審査官はその内容を検討し、外国語明細書などに記載されていない事項が審査対象明細書などに記載されていると判断されれば、原文を逸脱した補正だという拒絶理由(特法 47(2)前段)を通知することができる。

(例 1)第三者から外国語明細書などに記載されていない事項が追加されているという情報提供があった場合は、その内容が妥当なものであれば、外国語明細書などに記載されていなかった事項が審査対象明細書などに記載されているという第 47 条第 2 項前段による拒絶理由を通知することができる。

(例 2)審査官が外国語出願の国語翻訳文だけを見て引用発明に選択し、拡大された先願の拒絶理由を通知したが、出願人が外国語明細書などにおいてそのような発明は記載されていないと主張する場合(審査官が外国語出願の国語翻訳文と外国語明細書などの間に相違点が存在することに認知した場合も含む)

(2)国際特許出願の国際予備審査報告書において新規事項に関する見解がある、又はファミリー出願の審査結果を確認する過程において相違する内容の発明がファミリー出願に記載された場合

(例)PCT 出願について、国際予備審査報告書において新規事項に関する見解が示されている場合

3. 誤訳訂正

3.1 関連規定

特許法第 42 条の 3(外国語特許出願など)⑤特許出願人が第 2 項による国語翻訳文又は第 3 項本文による新しい国語翻訳文を提出した場合は、外国語特許出願の特許出願書に初めて添付した明細書及び図面をその国語翻訳文によって補正したものとみなす。ただし、第 3 項本文によって新しい国語翻訳文を提出した場合は、最後の国語翻訳文(以下、この条及び第 47 条第 2 項後段において「最終国語翻訳文」という)の前に提出した国語翻訳文によって補正したものとみなすすべての補正は、最初からなかったものとみなす。

⑥特許出願人は、第 47 条第 1 項によって補正をすることができる期間内に最終国語翻訳文の誤訳を産業通商資源部令で定める方法に従って訂正することができる。この場合、訂正された国語翻訳文については第 5 項を適用しない。

⑦第 6 項前段によって第 47 条第 1 項第 1 号又は第 2 号に基づく期間内に訂正する場合は、最後の訂正前に行ったすべての訂正は、最初からなかったものとみなす。

特許法施行規則第 21 条の 3(外国語特許出願の国語翻訳文の提出など)③法第 42 条の 3 第 6 項により、国語翻訳文の誤訳を訂正しようとする者は、別紙第 17 号の 2 書式の国語翻訳文誤訳訂正書に次の各号の書類を添付して特許庁長に提出し、「特許料などの徴収規則」(以下、「徴収規則」という)第 2 条第 1 項第 10 号の 2 による手数料を納付しなければならない。

1. 訂正事項に関する説明を記した説明書 1 通

2. 代理人によって特許に関する手続きをする場合は、その代理権を証明する書類 1 通

3.2 誤訳訂正の要件

出願書に最初に添付された外国語で記した明細書又は図面(説明部分に限る)に対して提出された国語翻訳文に誤訳がある場合、出願人は審査対象明細書などを補正することができる期間に国語翻訳文の誤訳を訂正することができる。[特法 42 の 3(6)前段]

ただし、国語翻訳文に誤訳があっても、その誤訳が国語翻訳文に直接表現されている記載はないが、記載されていると自明に分かる事項については、誤訳を訂正する必要がない。

一方、誤訳を訂正するためには、誤訳訂正の内容を記載した「国語翻訳文誤訳訂正書」に誤訳訂正の理由を記載した「説明書」を添付して提出しなければならない。[特則別紙第 17 号の 2]

誤訳訂正の理由を記載した説明書を添付する理由は、①誤訳訂正が外国語明細書などの記載によって行われたことを明確にし、②第三者又は審査官が出願書に最初に添付された外国語明細書などを対照確認し、誤訳訂正の適正性の有無を確認する負担を軽減するためである。

従って、説明書には①補正事項に対応する出願書に最初に添付された外国語明細書などの記載事項とその記載部分、②誤訳訂正前の国語翻訳文の翻訳が不適切である理由、③誤訳訂正後の国語翻訳文の翻訳が適切である理由(以下、「訂正理由」という)を記し、誤訳が出来た理由を明らかにすると同時に、通常の技術者にとって誤訳の訂正内容が外国語明細書などに記載した事項の範囲内にあることが確認できる程度で充分に記載しなければならない。

一方、誤訳訂正に関する説明書の内容が不十分であって、誤訳訂正の妥当性を確認することが難しい場合は、説明書に対して補正命令をすることができる。

3.3 誤訳訂正の効果

(1)審査対象明細書などの補正基準[第 47 条第 2 項後段]

国語翻訳文を誤訳訂正した場合は、誤訳訂正された国語翻訳文(最終国語翻訳文)が審査対象明細書などの国語翻訳文の新規事項の追加可否の判断基準になる。

(2)審査対象明細書などの補正期間中、誤訳訂正した国語翻訳文には補正効果を未付与[第 42 条の 3 第 6 項後段]

国語翻訳文を誤訳訂正しても、審査対象明細書などを補正したのではなく、国語翻訳文だけを訂正したのである。また、出願書に最初に添付された外国語で記した明細書又は図面(説明部分に限る)に対して第 42 条の 3 第 2 項によって提出された国語翻訳文が明細書などの補正効果を有するのと違って、第 42 条の 3 第 6 項によって明細書などの補正期間に誤訳訂正された国語翻訳文は、明細書などの補正効果を有しない。

従って、国語翻訳文に誤訳がある場合は、国語翻訳文に対する誤訳訂正とは別途に審査対象明細書などに対して補正をしなければならない。

3.4 誤訳訂正がある場合の新規事項の追加禁止に対する判断

国語翻訳文に対する誤訳訂正がある場合、誤訳訂正の適合性をまず判断する。

国語翻訳文に対する誤訳訂正の適合性を判断するため、出願人が提出した説明書を考慮して誤訳があった外国語明細書の当該部分を確認しなければならない。

3.4.1 審査判断の手続き

3.4.1.1 誤訳訂正が適合する場合

誤訳訂正が妥当であり、誤訳訂正後の国語翻訳文が外国語明細書などに符号する場合は、審査対象明細書などが誤訳訂正された国語翻訳文の範囲内において補正があったか否かを審査する。具体的には、審査対象明細書などの補正有無によって、次の通りに審査する。

①審査対象明細書などを補正しなかった場合

審査対象明細書などは、誤訳訂正前の国語翻訳文と同一の状態であるため、原文及び国語翻訳文の新規事項の追加拒絶理由を通知する。

②審査対象明細書などを補正した場合

審査対象明細書などを原文と同一に誤訳訂正した国語翻訳文の範囲以内で補正したのであれば、審査対象明細書などは、原文及び国語翻訳文の範囲内を満足させるため、通常の審査を行えばいい。ただし、誤訳訂正された国語翻訳文の範囲内で補正していなければ、一般的には原文及び国語翻訳文の新規事項の違反に当たる可能性が高いため、これに対する拒絶理由を検討しなければならない。

3.4.1.2 誤訳訂正が不適合する場合

誤訳訂正が妥当ではないため、誤訳訂正された国語翻訳文が外国語明細書などに符号しない場合は、審査対象明細書の補正有無によって、以下の通りに審査する。

①審査対象明細書などを補正しなかった場合

審査対象明細書などを補正せず、誤訳訂正前の国語翻訳文と同一の状態であれば、審査対象明細書などは、誤訳訂正された国語翻訳文の範囲にも属さない。従って、一般的に審査対象明細書などは国語翻訳文と原文範囲内ではないものに該当するという拒絶理由(特法 47(2)前段及び特法 47(2)後段)を通知する。

一方、不要な誤訳訂正である場合は、審査対象明細書などは、原文の範囲内であるため、国語翻訳文の新規事項の追加拒絶理由(特法 47(2)後段)だけ通知すればいい。

②審査対象明細書などを補正した場合

審査対象明細書などを誤訳訂正した事項と同一の内容で補正したのであれば、補正された審査対象明細書などは原文の範囲を逸脱するものに当たるため、原文の新規事項の追加拒絶理由(特法 47(2)前段)を通知すればいい。

一方、補正された審査対象明細書などが誤訳訂正した事項とは相違して補正され、原文範囲内で補正された場合は、国語翻訳文の範囲違反の拒絶理由を通知し、誤訳訂正の事項及び原文全文と相違して補正された場合は、原文(特法 47(2)前段)及び国語翻訳文(特法 47(2)後段)の新規事項の追加拒絶理由を通知する。

3.4.2 原文の違反又は国語翻訳文の違反事例

3.4.2.1 原文の新規事項の追加禁止を違反した場合

(1)国語翻訳文の誤訳訂正をして審査対象明細書なども同一の内容に補正したものの、誤訳訂正も間違って依然として審査対象明細書などが外国語明細書などの範囲を逸脱する場合、原文の新規事項違反の拒絶理由を通知する。一方、誤訳訂正の間違いに対しては、別当の補正命令をしない。

(例)①出願時の外国語明細書(A)、②国語翻訳文(B)の提出によって明細書 A→B に補正とみなす、③国語翻訳文 B→C に誤訳訂正、④明細書 B→C に補正

手続き 対象	①外国語出願	②国語翻訳文提出	③国語翻訳文誤訳訂正	④審査対象明細書の補正
明細書	A	B	―	C
国語翻訳文	―	B	C	―

(説明)国語翻訳文(B)が原文(A)と一致せず、一般補正及び誤訳訂正により審査対象明細書などと国語翻訳文を C に補正した場合、審査対象明細書など(C)は、原文(A)の範囲を逸脱したため、原文の新規事項の違反になる。

(2)国語翻訳文に誤訳がなかったものの、誤訳訂正をしながら同一内容に審査対象明細書なども補正し、審査対象明細書などが外国語明細書などの範囲を逸脱する場合、原文の新規事項の違反の拒絶理由を通知する。

(例)①出願時の外国語明細書(A)、②国語翻訳文(A)の提出によって明細書 A(英語)→A(国語)に補正とみなす、③国語翻訳文 A→B に誤訳訂正、④明細書 A→B に補正

手続き 対象	①外国語出願	②国語翻訳文提出	③国語翻訳文誤訳訂正	④審査対象明細書の補正
明細書	A	A	―	B
国語翻訳文	―	A	B	―

3.4.2.2 国語翻訳文の新規事項の追加禁止を違反した場合

国語翻訳文に誤訳がなかったものの、別途の明細書の補正なく、誤訳訂正だけをして国語翻訳文と原文が相違するようになった場合、国語翻訳文の新規事項の違反の拒絶理由を通知する。

(例)①出願時の外国語明細書(A)、②国語翻訳文(A)の提出によって明細書 A(英語)→A(国語)に補正とみなす、③国語翻訳文 A→B に誤訳訂正、④明細書未補正

手続き 対象	①外国語出願	②国語翻訳文提出	③国語翻訳文誤訳訂正	④審査対象明細書の補正
明細書	A	A	―	A
国語翻訳文	―	A	B	―

3.4.2.3 原文及び国語翻訳文の新規事項の追加禁止を違反した場合

国語翻訳文が誤訳により原文と一致せず、これを正そうと審査対象明細書などの補正と誤訳訂正をしたものの、誤訳訂正の事項が依然として原文と相違し、審査対象明細書などの補正事項も誤訳訂正された国語翻訳文の範囲と原文の範囲を逸脱した場合は、補正された審査対象明細書などは、国語翻訳文と原文の新規事項に該当するため、原文(特許法第 47 条第 2 項前段)及び国語翻訳文(特許法第 47 条第 2 項後段)の新規事項の違反の拒絶理由を通知することになる。

(例)①出願時の外国語明細書(A)、②国語翻訳文(B)の提出によって明細書 A→B に補正とみなす、③国語翻訳文 B→C に誤訳訂正、④明細書 B→D に補正

手続き 対象	①外国語出願	②国語翻訳文提出	③国語翻訳文誤訳訂正	④審査対象明細書の補正
明細書	A	B	―	D
国語翻訳文	―	B	C	―

(説明)補正された審査対象明細書など(D)は、誤訳訂正された国語翻訳文(C)と原文(A)を逸脱したものに当たるため、原文及び国語翻訳文の新規事項の違反に該当する。出願人は誤訳訂正された国語翻訳文を再び誤訳訂正(C→A)し、審査対象明細書なども同一に補正(D→A)し、原文及び国語翻訳文の新規事項の違反の拒絶理由を解消しなければならない。

3.5 誤訳訂正の審査時の留意事項

(1)誤訳訂正がある場合、誤訳訂正の適合性判断は、拒絶理由又は補正命令の対称にならない。

(2)誤訳訂正書と共に提出する説明書において訂正理由の記載がない、又は次の例のように不十分であって誤訳訂正の適合性を判断し難い場合は、説明書が不十分であるという理由で補正命令をし、補正によって問題が解決された後で誤訳訂正の適合性を判断する。

一方、補正命令においてその理由が解消されなかった場合は、誤訳訂正を無効処分にすることができる。

(例 1)単語の誤訳を主張しているが、誤訳訂正前の翻訳が不適切である理由及び誤訳訂正後の翻訳が適正であることに対する客観的説明が行われていない場合

(例 2)技術常識又は文脈などの解釈の間違いによる誤訳訂正を主張しているが、その説明の根拠になる技術常識又は文脈などの把握について充分に説明されていない場合

4. 外国語出願に関するその他事項

4.1 先行技術としての外国語出願

4.1.1 外国語明細書などを先行技術として調査する場合の基本的な取扱い

新規性、拡大された先願などの審査に向けて先行技術としての外国語出願又はその公報を検索する場合、外国語明細書などと国語翻訳文などの内容は、一般的に一致しているため、国語翻訳文などを検索すれば充分である。ただし、国語翻訳文が外国語明細書などの記載と相違するという疑問が生じる場合は、当該外国語出願の外国語明細書などまで検索範囲を拡大する必要がある。

4.1.2 拡大された先願・先願検討時の留意事項

4.1.2.1 検討範囲に関する留意事項

外国語特許出願(2015 年 1 月 1 日以降の外国語国際特許出願を含む。以下、第 4 節において同じ)が拡大された先願のその他出願になった場合、これら先願の先行技術の効果は外国語明細書などにあるため、出願公開された国語明細書など(翻訳文によって補正された国語明細書など)を基に検索し、最終的に引用した先願の外国語明細書などの当該記載部分を検討しなければならない。

4.1.2.2 拒絶理由通知の記載方法に関する留意事項

外国語特許出願を拡大された先願のその他出願として引用すれば、一般的に出願公開された国語明細書など(翻訳文によって補正された国語明細書など)を指摘し、その国語明細書などと対応する外国語明細書などの記載が拒絶理由の根拠であることを記載する。

4.1.2.3 出願人の主張への対応

外国語特許出願をその他出願として拡大された先願の拒絶理由通知を受けた場合、出願人は、意見書に審査官の指摘事項が当該出願の外国語明細書などに記載されなかったと主張し、外国語明細書などに記載されているという審査官の判断を否定することができる場合は、拒絶理由が解消される。

審査が終了していないその他出願に対して原文の新規事項が見つかった場合、その他出願に対して原文の新規事項の拒絶理由を通知する。

4.1.3 外国語出願に対する特許法第 36 条先願の取扱い

先願又は同日付けのその他出願の請求項による発明が原文の新規事項を含む場合、その請求項による発明には特許法第 36 条第 1 項から第 3 項まで規定を適用しない。すなわち、原文の新規事項を含む請求項による発明に後願の排除効果を持たせるのは、一般出願における新規事項を含む請求項による発明に後願の排除効果を持たせるのと同様、先願主義の原則に反するためである。

4.2 特殊出願などの取扱い

4.2.1 基本概念

外国語出願は、正規に国内出願として受け付けられたものであるため、外国語出願に対する分割出願、変更出願又は国内優先権主張を認める。また、分割出願、変更出願又は国内優先権主張を伴う出願は特許出願であることから一般出願と差異がないため、このような出願に対しても一般出願と同様、外国語出願を認める。

分割出願、変更出願は原出願の出願日に出願したものとみなす効果を有するため、原出願が外国語出願である場合、その適法性は原出願の国語翻訳文ではない外国語明細書などを基準で判断する。すなわち、原出願の外国語明細書などに比べて原文の新規事項を含む分割出願・変更出願は、適法した分割出願・変更出願としての要件を満たさないため、これら出願に対しては出願日の遡及は認められない。また、外国語出願を基礎にする国内優先権についても、先願の出願日に発明の内容を記載して提出された書類は外国語明細書などであるため、国内優先権の効果は外国語明細書などによって発生する。[特法 55]

ただし、実務的には外国語明細書などと国語翻訳文の内容は一致する蓋然性が極めて高いため、一般的な出願日の遡及可否は、原出願(又は先願)の国語翻訳文によって判断する。

4.2.2 分割出願

4.2.2.1 分割出願の形態

外国語出願に関する分割出願の形態としては、以下のような場合がある。

4.2.2.2 審査実務

(1)原出願が外国語出願である場合(事例 1、2)

分割の実体的要件のうち、「原出願の出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された事項の範囲内であること」については、原出願の外国語明細書などに記載された事項の範囲内になる。しかし、原出願の外国語明細書などと国語翻訳文の内容は一致する蓋然性が極めて高いため、通常、当該要件の判断時に国語翻訳文と分割出願の審査対象明細書などに記載された事項を比較する。

(2)分割出願が外国語出願である場合(事例 1、3)

①外国語明細書などではない国語翻訳文による補正された明細書など、又は以降に補正された審査対象明細書などに対し、原出願の明細書などと比べて分割出願の実体的要件を満たすか否かを判断する。一方、分割出願の外国語明細書などと補正された審査対象明細書などを比較した新規時効の追加可否は別途で判断する。

②分割出願の外国語明細書などが分割出願の要件を満たしていなくても、国語翻訳文による補正、又はその後の補正により瑕疵が直されたのであれば、適法した分割出願になる。

4.2.2.3 分割出願ができる期間

外国語出願を原出願にして分割出安をする場合、外国語出願に対して分割出願ができる期間は一般出願の場合と基本的に同様であるが、原出願に対する国語翻訳文の提出前に分割出願をすることはできない。[特法 52(1)ただし書き]

4.2.3 変更出願

4.2.3.1 変更出願の形態

外国語出願に関する変更出願の形態としては、以下のような場合がある。

4.2.3.2 審査実務

(1)原出願が外国語出願である場合(事例 1、2、4、5)

①変更出願の基礎になる範囲は、原出願の外国語明細書などに記載した事項の範囲であるが、国語翻訳文が提出されている場合は、原出願の外国語明細書などと国語翻訳文の内容が一致する蓋然性が極めて高いため、一般的に原出願の国語翻訳文と変更出願の審査対象明細書などに記載された事項を比べ、変更出願の実体的要件を判断する。

②原出願に対する国語翻訳文の提出前には、変更出願をすることができない。[特法 53(1)(2)]

(2)変更出願が外国語出願である場合(事例 1、3、4、6)

①外国語明細書などではない国語翻訳文による補正された審査対象明細書など又はその後に補正された審査対象明細書などに対し、原出願の明細書と比べて変更出願の実体的要件を満たすか否かを判断する。それ以外はその他外国語出願と同一に審査をする。一方、変更出願の外国語明細書などと補正された明細書などを比較した新規事項の追加可否は別途で判断する。

②変更出願の外国語明細書などが変更出願の要件を満たしていなくても、国語翻訳文による補正又はその後の補正により瑕疵が直されたのであれば、適法した変更出願になる。

4.2.4 国内優先権主張出願

4.2.4.1 出願の形態

外国語出願に関する国内優先権主張の形態としては、以下のような場合がある。

4.2.4.2 審査実務

(1) 事例 1、2 の場合

国内優先権の基礎になる範囲は、先願の外国語明細書などに記載した事項の範囲であるが、国語翻訳文が提出されていれば、先願の外国語明細書などと国語翻訳文の内容が一致する蓋然性が極めて高いため、一般的に先願の国語翻訳文と国内優先権主張出願の審査対象明細書などに記載された事項を比べて国内優先権の効果有無を判断する。ただし、国語翻訳文の提出前に国内優先権主張の出願が行われるため、先願に対して国語翻訳文が提出

されなかった場合、国内優先権の効果は、先願の外国語明細書などと優先権主張出願の審査対象明細書などに記載された事項を比べて判断しなければならない。

(2)事例 1、3 の場合

優先権主張の効果の有無を先願と優先権主張を伴う外国語出願の審査対象明細書などに記載された事項を比べて判断し、それ以外はその他外国語出願と同一に審査する。

4.3 外国語で出願した国際特許出願

外国語国際特許出願に対しても、外国語特許出願と基本的に同一に取り扱う。また、外国語国際特許出願についても、国際出願日の明細書などによって誤訳訂正ができる。[特法 201(6)前段]

外国語国際特許出願においても原文の新規事項は拒絶、無効の理由になり、その基準明細書は国際出願日までに提出された明細書などである。

第６部　特殊な出願

第 1 章 分割出願

1. 特許法第 52 条

特許法第 52 条(分割出願)①特許出願人は、二つ以上の発明を一つの特許出願にした場合には、その特許出願の出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された事項の範囲内で、次の各号のいずれかの一つに該当する期間にその一部を一つ以上の特許出願に分割することができる。ただし、その特許出願が外国語特許出願である場合は、その特許出願に対して第 42 条の 3 第 2 項に基づく韓国語翻訳文が提出された場合に限って分割することができる。

1. 第 47 条第 1 項により補正をすることができる期間
2. 特許拒絶決定謄本の送達を受けた日から 30 日(第 15 条第 1 項により第 132 条の 17 に基づく期間が延長された場合、その延長された期間をいう)以内の期間
3. 第 66 条による特許決定又は第 176 条第 1 項による特許拒絶決定取消審決(特許登録を決定した審決に限定し、再審審決を含む)謄本の送達を受けた日から 3 カ月以内の期間。ただし、第 79 条による設定登録を受けようとする日が 3 カ月より短い場合は、その日までの期間

②第 1 項により分割された特許出願(以下、「分割出願」という)がある場合、その分割出願は、特許出願した時に出願したものとみなす。ただし、その分割出願について次の各号の規定を適用する場合は、当該分割出願をした時に出願したものとみなす。

1. 分割出願が第 29 条第 3 項によるその他特許出願又は「実用新案法」第 4 条第 4 項による特許出願に該当し、同法第 29 条第 3 項又は「実用新案法」第 4 条第 4 項を適用する場合
2. 第 30 条第 2 項を適用する場合
3. 第 54 条第 3 項を適用する場合
4. 第 55 条第 2 項を適用する場合

③第 1 項により分割出願をしようとする者は、分割出願をする時に特許出願書にその趣

旨及び分割の基礎となった特許出願の表示をしなければならない。

④分割出願の場合、第 54 条による優先権を主張する者は、同条第 4 項による書類を同条第 5 項による期間が過ぎた後であっても分割出願をした日から 3 カ月以内に特許庁長に提出することができる。

⑤分割出願が外国語特許出願である場合、特許出願人は第 42 条の 3 第 2 項による国語翻訳文又は同条第 3 項本文による新しい国語翻訳文を同条第 2 項による期限が過ぎた後であっても分割出願をした日から 30 日になる日までは提出することができる。ただし、第 42 条の 3 第 3 項各号のいずれかの一つに該当する場合は、新しい国語翻訳文を提出することができない。

⑥特許出願書に最初添付した明細書に請求範囲を記さなかった分割出願については、第 42 条の 2 第 2 項による期限が過ぎた後であっても分割出願をした日から 30 日になる日までは明細書に請求範囲を記す補正をすることができる。

2. 分割出願の趣旨

分割出願とは、2 以上の発明を含む特許出願(以下、‘原出願’という)の一部を 1 又は 2 以上の新たな特許出願にすることで、分割出願に対しては出願日の遡及効果が付与される。[特法 52(1)、(2)]

特許出願が特許法第 45 条の 1 特許出願の範囲に関する要件を満足しない発明を含む場合には、特許を受けることができないため、出願日の遡及ができるものの拒絶理由が解消できる方案を設けることが必要であり、公開の対価として一定期間の独占権を付与する特許制度の趣旨からみれば、出願当時の請求範囲には記載されていないが、発明の説明又は図面に記載されている発明に対しても保護することができる道は開かれていなければならないことから、分割出願制度が導入された。[特法 45、特令 6、パリ条約 4(G)]

3. 分割要件

3.1 主体的要件

特許法第 52 条第 1 項は「特許出願人は…分割することができる」として、分割出願をすることができる者は特許出願人であると規定している。従って、分割出願をすることができる権利を有する者は、原出願をした者又はその承継人(原出願人)である。共同出願の場合には、原出願と分割出願の出願人全員が完全に一致しなければならない。[特法 52(1)、特則 29(1)]

原出願をした者と分割出願人が同一人であることが認められるためには、①出願人の住所又は営業所が一致すること、②出願人の氏名又は名称が一致すること、③出願人の印章が一致することが必要である。

3.2 時期的要件

(1)分割出願をすることができる時は、出願日により次の通り区分される。

<table>
<tr><th>出願日</th><th>特許出願</th><th>実用新案登録出願</th></tr>
<tr><td rowspan="3">'99.7.1.

'01.7.1.

'06.10.1.</td><td rowspan="2">①原出願日(優先権主張がある場合は最先日)から 1 年 3 月以内
②原出願日から 1 年 3 月経過後、特許査定謄本送達前のうち
・審査請求時
・第三者が審査請求した場合、その通知日から 3 月以内
・意見書提出期間以内
・拒絶決定不服審判請求日から 30 日以内</td><td>①原出願日(優先権主張がある場合は最先日)から 1 年 3 月以内
②原出願日から 1 年 3 月経過後、登録査定謄本送達前のうち
・審査請求時
・第三者が審査請求した場合、その通知日から 3 月以内
・意見書提出期間以内
・拒絶決定不服審判請求日から 30 日以内</td></tr>
<tr><td rowspan="2">実用新案法第 12 条第 2 項及び第 13 条第 1 項のただし書き規定による補正期間以内の期間で、次の通りである。
①実用新案登録出願日から 2 月以内
②実用新案法第 12 条第 2 項による審査官の補正要求による補正期間('99.7.1～'01.6.30 出願は特許庁長の補正要求による補正期間)</td></tr>
<tr><td>①特許決定謄本を送達する前まで。ただし、②と③の場合はその期間
②拒絶理由の通知を受けた場合、当該意見書の提出期間以内
③拒絶決定不服審判請求日から 30 日以内</td><td>①特許決定謄本を送達する前まで。
ただし、②と③の場合にはその期間
②拒絶理由の通知を受けた場合、当該意見書の提出期間以内
③拒絶決定不服審判請求日から 30 日以内</td></tr>
</table>

’09.7.1.	①特許決定謄本を送達する前まで。ただし、拒絶理由通知後には②の期間以内又は③と同時にする場合に限る。 ②拒絶理由通知を受けた場合、当該意見書の提出期間以内 ③再審査を請求する時 ④拒絶決定謄本の送達を受けた後、その拒絶決定不服審判を請求することができる期間
’15.1.1.	①特許決定謄本を送達する前まで。ただし、拒絶理由通知後には②の期間以内又は③と同時にする場合に限る。 ②拒絶理由通知を受けた場合、当該意見書の提出期間以内 ③再審査を請求する時 ④拒絶決定謄本の送達を受けた日から 30 日(期間の延長規定により拒絶決定不服審判を請求することができる期間が延長された場合、その延長された期間をいう)以内[特法 15]
’15.7.29.以降、特許決定謄本の送達を受けてから3カ月(ただし、設定登録以前)以内の期間	

(2)分割出願の基礎となる原出願は、分割出願する当時に特許庁に係属中でなければならない。従って、原出願が無効、取下又は放棄される、若しくは拒絶決定が確定したときには、分割出願することができない。

原出願が取下又は放棄などにより手続きが終了する日に分割出願された場合には、その分割出願は、原出願が特許庁に係属中である時に出願されたものとして取り扱う。原出願の手続き終了と分割出願が同じ日になされる場合、現実的に先後の区分が困難であり、後願手続きは原出願が係属していることを認識した状態でなされたとみなすことが妥当なためである。

3.3 客体的要件

(1)分割出願することができる発明は、原出願の出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された事項の範囲内である。このとき、分割出願の明細書又は図面に記載された発明はいずれも原出願の明細書又は図面に含まれなければならず、分割出願の発明のうちの一部でも原出願に含まれていない場合には、その分割出願は不適法である、又は拒絶理由を有するものとして取り扱われる。[特法 52(1)]

分割出願された発明が原出願の明細書又は図面に含まれるか否かは、分割出願された発明が原出願に最初に添付された明細書又は図面に明示的に記載されている事項であるか、あるいは明示的な記載はなくても記載されていると自明に理解することができる事項であるか否かで判断するべきであり、詳細な判断方法は、第 4 部第 2 章補正の範囲の部分を参照する。

(2)分割出願範囲の適法性判断の基礎となる明細書又は図面は、原出願の出願日に添付された明細書又は図面である。従って、原出願に最初に添付された明細書又は図面に記載された発明が補正によって削除され、補正された明細書に記載されていないとしても削除された発明は分割出願することができる。一方、補正によって原出願に新しく追加された発明は、原出願に最初に添付された明細書又は図面になかった発明であるため、分割出願の対象にならない。

(3)分割出願がある場合、その分割出願は原出願した時に出願したものとみなされるため、分割出願の請求範囲に記載された発明が、原出願の請求範囲に記載された発明と同一であれば、同一発明について同じ日に 2 以上の出願がある問題が発生する。この場合、分割出願の客体的要件は満足されるため分割出願は認めるが、特許法第 36 条第 2 項を適用して審査しなければならない。分割出願当時には請求範囲に記載された発明が同一ではなかったが、原出願又は分割出願が補正されて請求範囲に記載された両者の発明が同一になったときも、同じである。[**特法 52(2)、特法 36(2)**]

4. 分割出願の手続き

(1)分割出願の手続きを取るときには、特許法施行規則第 29 条に従って別紙第 14 号書式の特許出願書に明細書など各号の書類を添付して新しく出願しなければならない。この際、その特許出願書には分割出願の趣旨と分割の基礎となった原出願の表示をしなければならない。[**特法 52(3)、特則 29(1)**]

分割出願時に原出願を表示しなかった場合には、その分割出願は適法な分割出願として認められず、また、自明な誤記を除いては分割出願後に分割出願書の原出願の表示を補正して原出願を変更する補正も不可である。

(2)一般的に、分割出願書の提出と同時に原出願について補正書を提出して、原出願と分割出願の請求範囲に記載された発明を異にしなければならないが、分割出願の請求範囲に記載された発明が原出願の発明の説明又は図面にのみ記載されており、請求範囲に記載されていない場合には原出願を補正しなくても良い。[特則 29(3)]

(3)分割出願に対して公知例外主張又は優先権主張をしようとするときには、分割出願書にその趣旨を記載し、その主張に必要な証明書類を分割出願日から規定された日までに(公知例外主張出願の場合は分割出願日から 30 日以内、優先権主張出願の場合は分割出願日から 3 月以内)提出しなければならない。原出願時に公知例外主張又は優先権主張をしなかった場合には、分割出願時にこのような主張をすることは認められない(2015.7.29.以降に出願された原出願を基礎とする分割出願において公知例外主張をする場合は除く)。ただし、原出願で公知例外主張又は優先権主張の趣旨のみを記載し、その証明書類を法定期間内に提出しなかった場合であっても、分割出願書に公知例外主張又は優先権主張の趣旨を記載し、分割出願日から規定された日までに当該証明書類を提出した場合には、その公知例外主張又は優先権主張は適法なものとみなす(原出願の当該公知例外主張手続き又は優先権主張手続きがその分割出願前に無効となった場合は除く)。[特法 52(2)、(4)、特法 30(2)、特法 55(2)、特法 54(3)]

分割出願に関して提出しなければならない証明書類の内容が、原出願に関して既に提出されている証明書類の内容と同一で、これを援用しようとする場合には、当該書式の添付書類欄にその趣旨を明記することでその証明書類に代わることができる。[特則 10(2)]

分割出願の場合、原出願の段階で証明書類が提出されているならば、それと同一な公知例外主張又は優先権主張を分割出願書に表示した場合、援用の意思表示があるものとみなされる。ただし、特許法施行規則第 10 条第 2 項においては必ず援用の趣旨を「明記」するようにしているため、証明書類を別途に提出せずに証明書類の援用を明記していない場合には、書類の援用に関する記載方式に違背したものとみて補正を要求する。[特法 46]

5. 分割出願の効果

分割出願は、原出願を出願した時に出願されたものとして取り扱われる。ただし、下記の場合には出願日を遡及することが不合理であるため、分割出願の出願時点について実際に出願手続きをした時とみなす。[特法 52(2)]

①分割出願が特許法第 29 条第 3 項による「他の特許出願」又は実用新案法第 4 条第 3 項による「特許出願」に該当する場合[特法 29(3)、実法 4(3)]

分割出願に関する発明は、原出願の最初の明細書又は図面に記載されているものでなければならないが、分割出願して新しい事項が分割出願の明細書又は図面に記載されることもあり、その記載された事項が原出願日まで遡及され、拡大された先願の地位を有するのは不合理であるため、分割出願が特許法第 29 条第 3 項において規定する他の特許出願になる場合には、出願日を遡及しないものと規定した。実用新案登録出願の場合にも同じである。

②分割出願に関する発明について、特許法第 30 条第 1 項第 1 号の規定の適用を受けようとする者が、その趣旨を特許出願書に記載し、これを証明する書類を特許庁長に提出する場合[特法 30(2)]

③条約優先権を主張して分割出願しようとする者が、優先権を主張するという趣旨、最初に出願した国名及び出願の年月日を特許出願書に記載する場合[特法 54(3)]

④国内優先権を主張して分割出願しようとする者が、優先権を主張するという趣旨と先願の表示を特許出願書に記載する場合[特法 55(2)]

6. 分割出願の審査

6.1 分割出願審査の一般原則

(1)分割出願が提出されれば、分割出願の方式要件の充足有無をまず審査する。分割出願することができる者が分割出願をしたか否か、分割出願が分割出願を出願することができる期間内に提出されたか否か、分割出願において先願の表示などが適切であるか否かなどについて審査する。[特法 46、規定 18]

分割出願することができない者が分割する、又は分割出願が期間を経過して提出される、若しくは原出願の手続きが終了した以降に提出された場合は、特許法施行規則第 11 条第 1 項第 7 号又は第 11 号違反とみなして疎明機会を付与した後、この期間内に疎明することができなかった場合は、分割出願書を返戻する。[特則 11(1)]

(参考)分割出願に関する記載事項の補正は、出願手続きが係属中である限り可能であるが、補正することができる内容は、当初の表示に誤記がある、又は自明な瑕疵を正す補正に限られ、記載内容を変更する補正は認められないため、必要な場合は補正できる範囲を補正要求書に併記して通知する。

(2)分割出願の出願範囲に関する審査は、次のように出願時期を区分して行う。

①原出願が 2006 年 9 月 30 日以前の出願である場合

原出願に記載されていない発明を分割出願した場合、分割出願について期間を定めて不認定予告通知をする。提出された意見書によっても分割出願を認めることができない場合、分割出願不認定通知をし、出願日を遡及せず、分割出願した日を基準にして審査する。分割出願の出願日を遡及することができない場合、原出願の公開特許公報などが新規性又は進歩性を否定するための引用文献に使われるという点に留意しなければならない。[規定 25]

分割出願の審査時、分割不認定理由と拒絶理由が同時にある場合、分割出願の認定可否を確定した後で拒絶理由通知をする。ただし、その拒絶理由が出願日の遡及可否(分割出願の認否可否)と関係がない場合は、分割出願不認定予告通知と拒絶理由通知をそれぞれ別途の通知書により同時に通知することができる。

一方、出願日を遡及せずに審査する中で分割出願の明細書又は図面を補正して原出願に記載されていない発明を削除した場合は、再び出願日を遡及して審査しなければならない。

(参考)分割出願を認めることができず出願日を遡及しなかった場合も、他の拒絶理由がない場合には、分割出願不認定通知後に特許決定することもできる

②原出願が 2006 年 10 月 1 日以降の出願である場合

原出願に記載されていない発明を分割出願した場合、分割出願について拒絶理由を通知し、提出された意見書又は補正書によっても分割出願を認めることができない場合には、特許拒絶決定する。[特法 62、63]

6.2 分割出願審査の留意事項

(1)分割出願の明細書又は図面を補正することができる時期は、特許法第 47 条第 1 項各号に記載された期間以内である。[特法 47(1)]

分割出願が手続的要件と実体的要件を充足した場合、分割出願は、通常の出願とみなして補正に対する適合性を判断する。この場合、分割出願の最初明細書又は図面が補正の実体的要件を判断する出願明細書になる。分割出願以降の補正によって分割出願の最初明細書などに含まれていない発明が新規で追加されたのであれば、新規事項の追加禁止の規定によって審査を進める。これは、原出願の明細書又は図面には記載されていたが、分割出願の最初明細書などには記載されていなかった発明が追加された場合にも適用されなければならない。

(2)条約優先権主張出願又は国内優先権主張出願を基礎にした分割出願は認められる。以下の例において④の優先権主張出願が①、③の先願(国内優先権主張出願)と②の第 1 国出願(条約優先権主張出願)を同時に伴う場合にも、④の優先権主張出願を基礎にした⑤の分割出願は認められる。この場合、⑤の分割出願の出願日は④の優先権主張出願日に遡及されるが、特許要件の判断日は、当該発明が記載された先願の出願日によって変わる。つまり、B 発明は②の第 1 国出願日、C の発明は③の先願日になり、④の優先権主張出願時に追加された D 発明は④の優先権主張出願をした日になる。[特法 52(1)]

(参考)④の優先権主張出願と⑤の分割出願に同一の発明が記載された場合には、特許法第 36 条第 2 項を適用する。[特法 36(2)]

(3)原出願が分割出願当時には係属中であったが、分割出願後に返戻された場合、その分割出願は出願日を遡及せず、実際に分割出願した日に出願されたとみなして審査する。分割出願に拒絶理由がある場合には、出願日を遡及することができない理由を拒絶理由と共に通知し、拒絶理由がない場合は政府の電子文書システム(オンナラ・システム)」を利用して別途に通知する。

(4)複数の原出願を基礎にして一つの分割出願をすることはできない。しかし、二つ以上の先願を一つの国内優先権主張出願にしてから分割出願することは可能である。

(5)2015 年 7 月 29 日以降に登録決定の送達を受けた原出願から分割された出願を審査するときには、以下に留意する。

①出願人が登録発明以外の発明を発明の説明に基づいて分割する、又は登録発明の一部を分割しても訂正審判を請求しない場合は、競合有無に留意して審査し、競合に該当すれば拒絶理由を通知する時に競合事実を共に通知する。

②出願人が登録発明の一部を分割して訂正審判を請求する場合は、訂正審判が終了するまでに分割出願の審査を保留する(第 5 部第 3 章「8. 審査の保留又は処理期間の延長」を参照)。

第 2 章 変更出願

1. 特許法第 53 条

特許法第 53 条(変更出願)①実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願の出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された事項の範囲内で、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

1. その実用新案登録出願に関して最初拒絶決定謄本の送達を受けた日から 30 日(「実用新案法」第 3 条によって準用されるこの法第 15 条第 1 項に基づいて第 132 条の 17 による期間が延長された場合は、その延長された期間をいう)が過ぎた場合

2. その実用新案登録出願が「実用新案法」第 8 条の 3 第 2 項による外国語実用新案登録出願である場合に変更して出願する時に同項に基づく国語翻訳文が提出されなかった場合

②第 1 項によって変更された特許出願(以下、「変更出願」という)がある場合、その変更出願は、実用新案登録出願をした時に特許出願したとみなす。ただし、その変更出願が次の各号のいずれかの一つに該当する場合は、この限りでない。

1. 第 29 条第 3 項によるその他特許出願又は「実用新案法」第 4 条第 4 項による特許出願に該当して、同法第 29 条第 3 項又は「実用新案法」第 4 条第 4 項を適用する場合

2. 第 30 条第 2 項を適用する場合

3. 第 54 条第 3 項を適用する場合

4. 第 55 条第 2 項を適用する場合

③第 1 項によって変更出願をしようとする者は、変更出願をする時、特許出願書にその趣旨及び変更出願の基礎になった実用新案登録出願の表示をしなければならない。

④変更出願があった場合は、その実用新案登録出願は、取り下げられたものとみなす。

⑤削除

⑥変更出願の場合、第 54 条による優先権を主張する者は、同条第 4 項による書類を同条第 5 項による期間が過ぎた後であっても、変更出願をした日から 3 カ月以内に特許庁長に提出することができる。

⑦特許出願人は、変更出願が外国語特許出願である場合、第 42 条の 3 第 2 項による国語翻訳文又は同条第 3 項本文による新しい国語翻訳文を同条第 2 項による期限が過ぎた後であっても、変更出願をした日から 30 日になる日までは提出することができる。ただし、第 42 条の 3 第 3 項各号のいずれかの一つに該当する場合は、新しい国語翻訳文を提出することができない。

⑧特許出願人は、特許出願書に最初に添付した明細書に請求範囲を記していない変更出願の場合、第 42 条の 2 第 2 項による期限が過ぎた後であっても、変更出願をした日から 30 日になる日まで明細書に請求範囲を記す補正をすることができる。

2. 変更出願の趣旨

変更出願は、出願人が先願主義の下で出願を急ぐ、又は制度に対する誤解、対象物に対する判断の困難性などによって出願形式(特許、実用新案登録)を誤って選択した場合、出願後に出願日を維持したまま、原出願の形式をより有利なその他形式に変更する制度である。[特法 53(1)]

3. 変更要件

3.1 主体的要件

特許法第 53 条第 1 項は、「実用新案登録の出願人は....特許出願に変更することができる」として、原出願の出願人と変更出願の出願人が出願の変更時に一致することを要求している。[特法 53(1)]

3.2 時期的要件

(1)変更出願をすることができる期間は、実用新案登録出願日又は特許出願日から設定登録される前であって、最初拒絶決定謄本の送達を受けた日から 30 日以内(実用新案法第 3 条の準用規定又は特許法第 15 条第 1 項により、実用新案法第 33 条の準用規定又は特許法第 132 条の 17 による期間が延長されたときには、その延長された期間以内)である。[特法 53(1)ただし書き、特法 53(5)]

一方、特許法第 199 条第 1 項により特許出願とみなす国際出願又は実用新案法第 34 条第 2 項(旧実用新案法第 36 条第 2 項)によって実用新案登録出願とみなす国際出願の場合は、特許法第 82 条第 1 項又は実用新案法第 17 条第 1 項の規定による手数料を納付し、特許法第 201 条第 1 項又は実用新案法第 35 条第 1 項(旧実用新案法第 37 条第 1 項)の規定による翻訳文(国語により国際出願された場合は除く)が提出された後に限って変更出願ができる。[特法 209]

(2)変更出願が適法した出願と認められるためには、出願の変更時に変更前の実用新案登録出願(1999 年 6 月 30 日以前の出願である場合、意匠登録出願を含む)が特許庁に係属していなければならない。従って、原出願が無効、取下げ又は放棄される、若しくは設定登録された場合は、変更出願をすることができない。

原出願が取下げ又は放棄などにより手続きが終了する日に変更出願された場合は、その変更出願は、原出願が特許庁に係属中である時に出願されたとみなす。原出願の手続終了と変更出願が同じ日に成される場合、現実的に先後を区分することが困難であり、後願の手続きは原出願が係属していることを認識した状態で成されたとみて妥当なためである。

3.3 客体的要件

特許法第 53 条第 1 項には、「その実用新案登録出願の出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された事項の範囲内で、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる」として、変更出願が適法した出願として認められるための実体的要件を規定している。[特法 53(1)]

すなわち、適法した変更出願として認められるためには、変更出願の明細書又は図面に記載された事項が原出願の最初明細書又は図面に含まれていなければならない。変更出願の明細書又は図面に記載された事項のうちの一部でも原出願の最初明細書又は図面に含ま

れていなければ、その変更出願は不適法なものの拒絶理由を有する。

変更出願された発明が原出願の明細書又は図面に含まれるか否かは、変更出願された発明が原出願に最初に添付された明細書又は図面に明示的に記載されている事項であるか、或いは明示的な記載はなくても記載されていると自明に分かる事項であるか否かで判断すべきであり、詳しい判断方法は、第 4 部第 2 章補正の範囲の部分を参照する。

4. 変更出願の手続き

(1)変更出願をしようとする場合は、特許法施行規則第 30 条によって別紙第 14 号書式の特許出願書に明細書など各号の書類を添付して新しく出願しなければならない。この際、その出願書には変更出願の趣旨及び変更の基礎になった原出願の表示をしなければならない。**[特法 53(3)、特則 30(1)]**

変更出願時に原出願を表示しない、又は誤って表示した場合は、その出願は適法な変更出願に認められず、自明な誤記を除いては変更出願後に原出願の表示を補正して原出願を変える補正もできない。

(2)変更出願について公知例外主張又は優先権主張をしようとするときには、変更出願書にその趣旨を記載し、その主張に必要な証明書類を変更出願日から規定された日までに(公知例外主張出願の場合は、変更出願日から 30 日以内、優先権主張出願の場合は、変更出願日から 3 月以内)に提出しなければならない。原出願時に公知例外主張又は優先権主張をしなかった場合は、変更出願時にこのような主張をすることは認められない(2015 年 7 月 29 日以降に出願された原出現を変更した出願において公知例外主張をする場合は除く)。ただし、原出願において公知例外主張又は優先権主張の趣旨のみを記載し、その証明書類を法定期間内に提出しなかった場合であっても、変更出願書に公知例外主張及び優先権主張の趣旨を記載し、変更出願日から規定された日までに当該証明書類を提出した場合は、その公知例外主張又は優先権主張は適法なものとみなす(原出願の当該公知例外主張手続き又は優先権主張手続きがその変更出願の前に無効にされた場合は除く)。**[特法 53(2)、(6)、特法 30(2)、(3)、特法 55(2)、特法 54(3)]**

ただし、これら証明書類の内容が原出願について既に提出された証明書類の内容と同一で、これを援用しようとする場合には、当該書式の添付書類の欄にその趣旨を明記することによって、その証明書類に代えることができる。[特則 10(2)]

5. 変更出願の効果

(1)変更出願は、原出願を出願した時に出願されたものとみなされる。ただし、下記の場合は、出願日を遡及することが不合理であるため、変更出願の出願時点を実際に出願手続きをした時とみなす。[特法 53(2)]

①変更出願が特許法第 29 条第 3 項による「その他特許出願」又は実用新案法第 4 条第 3 項による「特許出願」に該当する場合[特法 29(3)]

②変更出願に関する発明について特許法第 30 条第 1 項第 1 号の規定の適用を受けようとする者が、その趣旨を特許出願書に記載し、これを証明する書類を特許庁長に提出する場合[特法 30(2)]

③条約優先権を主張して変更出願しようとする者が優先権を主張する旨、最初に出願した国名及び出願年月日を特許出願書に記載する場合[特法 54(3)]

④国内優先権を主張して変更出願しようとする者が、優先権を主張する旨と先願の表示を特許出願書に記載する場合[特法 55(2)]

(2)変更出願がある場合は、その実用新案登録出願は取り下げられたものとみなす。[特法 53(4)]

変更出願があって原出願が取下げとみなされた以降は、変更出願が返戻される場合を除いては変更出願が無効、取下げ、放棄される又は拒絶決定が確定しても原出願の出願状態が再び係属されない。

6. 変更出願の審査

6.1 変更出願審査の一般原則

(1)変更出願が提出されれば、変更出願の方式要件を満たしているか否かを審査する。変更出願することができる者が変更出願をしたか否か、変更出願書が変更出願をすることができる期間内に提出されたか否か、変更出願において原出願の表示が適切であるか否かなどについて審査する。[特法 46、規定 18]

変更出願することができない者が変更する、又は変更出願が期間を経過して提出される、若しくは原出願の手続きが終了した以降に提出された場合は、特許法施行規則第 11 条第 1 項第 7 号又は第 11 号の違反とみて疎明機会を付与した後、この期間内に疎明することができなかった場合、変更出願書を返戻する。[特則 11(1)]

(2)変更出願の出願範囲に関する審査は、次の通りに出願時期を区分する。

①原出願が 1999 年 6 月 30 日以前の出願である場合

原出願に記載されていない発明を変更出願した場合、変更出願について期間を定めて不認定予告通知する。提出された意見書又は補正書によっても変更出願を認めることができない場合、変更出願不認定通知をし、出願日を遡及せずに変更出願した日を基準にして審査する。変更出願の出願日を遡及することができない場合、原出願の公開特許公報などが新規性又は進歩性を否定するための引用文献として使用されるということに留意する。

変更出願の審査時、変更不認定理由と拒絶理由が同時に存在する場合、変更出願を認めるか否かを確定した後で拒絶理由通知することを原則とする。しかし、その拒絶理由が出願日の遡及可否(変更出願を認めるか否か)と関係がない場合は、変更出願不認定予告通知と拒絶理由通知をそれぞれ別途の通知書により同時に通知することができる。

一方、出願日を遡及せずに審査する中で、変更出願の明細書又は図面を補正して原出願に記載されていなかった発明を削除した場合は、再び出願日を遡及して審査しなければならない。

(参考)変更出願を認めることができず出願日を遡及しない場合であっても、他の拒絶理由がない場合は、変更出願不認定通知後に特許決定することもできる。

②原出願が 2006 年 10 月 1 日以降の出願である場合

原出願に記載されていない発明を変更出願した場合、変更出願に対して拒絶理由を通知し、提出された意見書又は補正書によってもその拒絶理由を解消することができなかった場合は、特許拒絶決定をする。[特法 62、63]

6.2 変更出願審査の留意事項

(1)変更出願の明細書又は図面を補正することができる期間は、原出願の出願日から起算して特許法第 47 条第 1 項に記載された期間内である。[特法 47(1)]

変更出願が手続的要件と実体的要件を充足した場合、変更出願は、通常の出願とみなして補正に対する適合性を判断する。この場合、変更出願の最初明細書又は図面が補正の実体的要件を判断する出願明細書になる。変更出願以降の補正によって変更出願の最初明細書などに含まれていなかった発明が新規に追加されたのであれば、新規事項の追加禁止の規定により審査を進行する。これは、原出願の明細書又は図面には記載されていたが、変更出願の最初明細書などには記載されていなかった発明が追加された場合にも適用されるべきである。

(2)分割出願を原出願にして出願の変更をすることができる。ただし、特許出願の一部を実用新案登録出願に変更出願するなど、出願の分割と出願の変更が一つの手続きによって行われる場合は、適法な変更出願と認めない。出願の一部をその他出願形式に変更しようとする場合は、一旦同一の出願形式で出願を分割し、その分割出願を再び変更出願しなければならない。

(3)拒絶決定された出願について、再審査請求又は拒絶決定不服審判請求と同時に出願が変更された場合には、その手続きが形式的に適法であるときには受け付ける。その変更出願が審査請求された場合には審査を進行し、再審査請求又は拒絶決定不服審判請求については、特許法第 53 条第 4 項(実用新案法第 10 条第 4 項)の規定により原出願は取下げられたものとみなして各手続きに従って処理する。[特法 142]

(4)原出願が変更出願の当時は係属中であったが、変更出願後に返戻された場合、その変更出願は出願日を遡及せず、実際に変更出願した日に出願されたとみなして審査する。変更出願に拒絶理由がある場合は、出願日を遡及することができない理由を拒絶理由と共に通知し、拒絶理由がない場合は政府の電子文書システム(オンナラ・システム)」を利用して別途通知する。

(5)複数の原出願を基礎にして一つの変更出願をすることはできない。しかし、二つ以上の先願を一つの国内優先権主張出願にした後で変更出願することはできる。

(6)最初拒絶決定の謄本の送達を受けた日から 30 日が経過した後は、その拒絶決定が再審査請求又は審決によって取消される、若しくはそれによって拒絶決定謄本の送達を再度受けて 30 日以内であっても変更出願することはできない。再審査請求などによる拒絶決定の取消により、最初拒絶決定の謄本の送達を受けた事実がなくなるものではないためである。
[特法 53(1)]

第 3 章 条約優先権主張出願

1. 特許法第 54 条

特許法第 54 条(条約による優先権主張)①条約により次の各号のいずれかの一つに該当する場合は、第 29 条及び第 36 条の規定を適用するに当たって、その当事国に出願した日を大韓民国に特許出願した日とみなす。

1. 大韓民国の国民に特許出願に対する優先権を認める当事国の国民がその当事国又はその他当事国に特許出願をした後、同一の発明を大韓民国に特許出願して優先権を主張する場合

2. 大韓民国の国民に特許出願に対する優先権を認める当事国において大韓民国の国民が特許出願した後、同一の発明を大韓民国に特許出願して優先権を主張する場合

②第 1 項により優先権を主張しようとする者は、優先権主張の基礎になる最初出願日から 1 年以内に特許出願をしなければ、優先権を主張することができない。

③第 1 項により優先権を主張しようとする者は、特許出願をする時に特許出願書にその趣旨、最初に出願した国家名及び出願の年月日を記さなければならない。

④第 3 項により優先権を主張した者は、第 1 号の書類又は第 2 号の書面を特許庁長に提出しなければならない。ただし、第 2 号の書面は産業通商資源部令で定める国家の場合に限って該当する。

1. 最初に出願した国の政府が認める書類であって、特許出願の年月日を記した書面、発明の明細書及び図面の謄本

2. 最初に出願した国の特許出願の出願番号及びその他に出願を確認することができる情報など産業通商資源部令で定める事項を記載した書面

⑤第 4 項による書類又は書面は、次の各号に該当する日のうち最優先日から 1 年 4 カ月以内に提出しなければならない。

1. 条約当事国に最初に出願した出願日

2. その特許出願が第 55 条第 1 項による優先権主張を伴う場合は、その優先権主張の基礎になる出願の出願日

3. その特許出願が第 3 項によるその他優先権主張を伴う場合は、その優先権主張の基礎になる出願の出願日

⑥第 3 項により優先権を主張した者が第 5 項の期間内に第 4 項による書類を提出しなかった場合は、その優先権主張は効力を喪失する。

⑦第 1 項により優先権主張をした者のうち、第 2 項の要件を備えた者は、第 5 項による最優先日から 1 年 4 カ月以内に当該優先権主張を補正する、又は追加することができる。

2. 条約優先権主張制度の趣旨

条約による優先権主張(以下、「条約優先権」という)制度は、条約により大韓民国の国民に優先権を認める当事国(パリ条約による加盟国、TRIPS 協定による加盟国及び両者間条約による条約当事国をいう)の国民がその当事国又はその他当事国に特許出願をした後、同一の発明について我が国に出願して優先権を主張するときには、特許法第 29 条及び同法第 36 条の規定を適用するに当たって、その当事国に出願した日を大韓民国に出願した日と認める制度である。[特法 54(1)]

条約により大韓民国の国民に優先権を認める多国間国際条約としては、工業所有権の保護に関するパリ条約(Paris Convention for the Protection of Industrial Property、以下、「パリ条約」という)及びこの条約に基づいた WTO/TRIPS 協定があり、両国間条約としては、カナダ('79.2.13.)、フィンランド('79.9.13.)、スペイン('75.8.15.)、スイス('77.12.12.)、英国('78.2.19.)及び米国('78.2.30.)などと結んだ優先権主張を相互認める条約がある。

(参考)台湾の TRIPS 協定加盟により 2002 年 1 月 1 日以降、台湾にした出願を基礎にした条約優先権主張が認められる。

3. 条約優先権主張の要件

3.1 主体的要件

(1)条約優先権を主張することができる者は、条約当事国の国民又は当事国に居所(domicile)若しくは真正かつ実効的な産業上又は商業上営業所を有する非当事国の国民である。条約当事国は、パリ条約の加盟国及び WTO の加盟国を含む。[パリ条約 4(A)(1)、パリ条約 3、特法 54(1)]

条約優先権主張出願を共同で行う場合には、出願人のうちの少なくとも 1 人以上が当事国の国民又は当事国に住所又は真正かつ実効的な産業上若しくは商業上営業所を有する非当事国の国民でなければならない。

(参考)欧州特許庁(EPO)、ユーラシア特許庁(EAPO)、アフリカ知的財産機関(OAPI)及びアフリカ広域知的財産機関(ARIPO)の加盟国は、すべてパリ条約の加盟国であるため、これら地域の特許庁の出願を基に優先権主張をすることができる。

(2)条約優先権主張は、条約当事国(第 1 国)に出願した以降にすることができる。発明者であっても、特許を出願する権利を他人に譲渡して自身が第 1 国において特許出願をしなかった者は、第 2 国に優先権主張のない特許出願はできるが、その第 1 国の特許出願を基に条約優先権主張をすることはできない。[パリ条約 4(A)(2)]

(3)第 2 国において条約優先権主張をすることができる権利は、それぞれ異なる承継人に移転することができる。[パリ条約 4(A)(1)]

(4)条約優先権主張出願をすることができる権利の承継人は、第 1 国出願の出願時と第 2 国出願の出願時に当事国の国民でなければならない。しかし、この条件は第 1 国出願時から第 2 国出願時までにすべて満たすべきものではない。すなわち、条約優先権主張出願をすることができる権利の継承を受けた者が第 1 国出願の出願時には当事国の国民ではなかったが、その後第 2 国出願の出願前に当事国の国民になった者であれば、その権利の継承は有効である。また、当事国の国民が非当事国の国民に優先権を譲渡し、譲受人はその権利を再び当事国の国民に譲渡することができるが、このような場合にも優先権は有効に主張することができる。

(5)大韓民国の国民も条約当事国に特許出願した後、同一の発明を対象に大韓民国に特許出願し、条約優先権主張をすることができる。例えば、我が国の人が英国に最初に出願した後、その出願を基にして我が国において条約優先権主張出願をすることができる。

(6)特許法第 54 条には、優先権主張をすることができる者は条約当事国の国民について規定されているだけであるが、非当事国の国民も条約当事国に居所又は営業所などを有する場合は、我が国において条約優先権主張をすることができるとみなす。無国籍者も非当事国の国民とみなして同一に取り扱う。これはパリ条約第 3 条に当事国に居所(domicile)又は真正かつ実効的な産業上若しくは商業上営業所を有する非同盟国の国民も同盟国の国民と同じく取扱うように規定されているためである。[パリ条約 3]

3.2 時期的要件

(1)条約優先権主張出願をすることができる期間は、パリ条約により次の通りである。

①特許・実用新案登録出願に基づいて優先権を主張する場合は、第 1 国出願日から 1 年 [パリ条約 4(C)(1)、特法 54(2)]

②デザイン登録出願に基づいて優先権を主張する場合は、第 1 国出願日から 6 カ月

(2)条約優先権主張出願をすることができる期間の計算は、パリ条約 4 条 C(2)により第 1 国出願日の翌日から起算する。ここで第 1 国出願日は、優先権主張証明書類に表示された日が基準になる。[パリ条約 4(C)(2)]

条約優先権主張出願をすることができる期間の計算も特許法第 14 条が規定する期間の計算と同一である。例えば、第 1 国出願日が 2001 年 7 月 4 日である場合、第 2 国出願は 2002 年 7 月 4 日までに可能である。もし、2002 年 7 月 4 日が法定休日である、又はその日に特許庁が出願の受付をしない場合は、その翌日までに条約優先権主張出願をすることができる。[パリ条約 4(C)(3)]

3.3 客体的要件

(1)第 1 国出願は、特許出願、実用新案登録出願又はデザイン登録出願、発明者証のうち一つでなければならない。パリ条約においては特許出願することができる第 1 国出願の種類を明確に提示してはいないが、パリ条約第 4 条 E 及び第 4 条 I などを参考にすれば、第 2 国に特許出願することができる第 1 国出願は特許出願、実用新案登録出願、デザイン登録出願又は発明者証(inventor's certificate)などと解釈される。[パリ条約 4(E)、(I)]

商標登録出願又はサービスマークは性格上、特許の優先権主張の基礎出願として認めることができない。

(2)第 1 国出願は、正規の出願でなければならない。第 1 国における出願がパリ条約による優先権主張の基礎になる正規出願であるか否かは、第 1 国の関連法が決定する。[パリ条約(A)(2)、(3)]

優先権の基礎になる第 1 国出願の出願の係属可否は、条約優先権の効力に影響を与えない。すなわち、第 1 国出願が取下げ、放棄、無効又は拒絶されても優先権は依然として有効である。第 1 国出願がされる国家から特許を受けることができない発明に係わる出願であっても、優先権は有効である。[パリ条約 4(A)(3)]

(3)第 1 国出願が最初出願である、又は最初出願に認められる出願でなければならない。例えば、英国において 2001 年 3 月 1 日にした出願に基づいて条約優先権主張をし、米国に 2001 年 5 月 1 日出願し、我が国に 2002 年 4 月 1 日に出願しようとする場合、英国の出願から 12 カ月が経過したため英国出願に基づいて優先権主張をすることができないのは当然であり、米国の出願から 12 カ月が経過していないが、米国の出願は同一の発明に対する最初出願ではないため、同出願に基づいて優先権主張をすることはできない。もし、最初出願がその国の出願に基づいて優先権主張をすることができない国において出願されたのであれば、その国における出願は最初出願の意味に含まれない。[パリ条約 4(C)(2)、特法 54(2)]

(4)パリ条約第 4 条 C(4)により最初出願(前出願)と同一の対象に対して同一の当事国にした後続出願が条約優先権主張において最初出願とみなされる場合がある。後続出願が最初出願とみなされるためには、下記の要件をいずれも充足しなければならない。[パリ条約 4(C)(4)]

①後続出願が同じ国において同じ対象に対して出願されなければならない。

②後続出願が出願される前に前出願が取下げ、放棄又は拒絶されなければならない。

③前出願が公開されたものであってはならない。

④前出願がいかなる権利も存続させてはならない。

⑤前出願が同じ国或いは他国においてまだ優先権主張の基礎になっていてはならない。

4. 条約優先権主張の手続き

(1)条約優先権主張をしようとする者は、特許出願時に出願書にその趣旨と最初出願国名及び出願年月日を記載しなくてはならず、優先権主張の基礎になる出願の最初出願番号を明示しなければならない(パリ条約 4 条 D(5)を参照)。[特法 54(3)、パリ条約 4(D)(5)]

また、条約優先権を主張しようとする者は、優先権主張時に優先権主張に関する手数料を納付しなければならない。

(2)条約優先権主張をした者は、優先日(第 2 国出願が複数の優先権主張を伴う場合は、その優先日のうち最先日)から 1 年 4 月以内に最初出願国政府が認める特許出願日を記載した書面と発明の明細書及び図面の謄本(以下、「優先権証明書類」という)を特許庁長に提出しなければならない。ただし、特許法施行規則で定める国の場合は、最初に出願した国の特許出願の出願番号及び世界知的所有権機関に電子的媒体により送達するために必要な固有番号(アクセスコード)を記載した書面の提出により優先権証明書類の提出に代えることができる。[特法 54(4)、(5)、特則 25(2)、優先権証明書類の電子的交換]

期間内に優先権証明書類が提出されなかった場合、その優先権主張は当然効力を喪失する。[特法 54(6)]

ただし、優先日から 16 カ月以内に優先権証明書類が提出されない国際特許出願の場合、審査官は期間を定めて出願人に優先権証明書類を提出することができる機会を 1 回与えなければならず、期間内に優先権証明書類が提出されない場合、その優先権主張はなかったものとみなす。[PCT 規則 17(c)

一方、優先権主張の基礎となる出願が韓国を受理官庁とする PCT 出願である場合には、特許ネット審査画面上で優先権主張の基礎出願に対する情報を確認することができるので、該当出願の発明明細書及び図面の謄本提出を省略することができる。

(3)優先権証明書類の提出が簡素化された国としては、現在、日本、欧州特許条約(EPC)の締約国、米合衆国、中国、台湾及び世界知的所有権機関(WIPO)の電子的アクセスシステム(DAS、Digital Access System)を介して優先権証明書類を電子的に送達することに世界知的所有権機関(WIPO)と合意した国(特許庁長が優先権証明書類の提出期間内に電子的交換方法で該当の優先権証明書類を世界知的所有権機関(WIPO)から提供を受けられる状態であることを確認できる場合に限定し、該当国は特許庁ウェブサイト(www.patent.go.kr に掲載)がある。[優先権証明書類の電子的交換 1]

優先権証明書類の提出簡素化国に該当するか否かは、第 1 国出願日、優先権証明書類の提出期限、優先権主張の追加日などを問わず、我が国に出願した日を基準にして判断する。日本の出願に基づいて 2001 年 7 月 1 日以降(EPC の締約国は 2007 年 7 月 1 日以降、米国は 2008 年 10 月 14 日以降、WIPO の DAS 利用国は 2009 年 7 月 1 日以降、中国は 2014 年 1 月 1 日以降、台湾は 2016 年 1 月 1 日以降)に条約優先権主張出願をした場合、特許法第 54 条第 4 項第 2 号の第 1 国出願の出願番号を記載した書面を提出する、又は第 1 国出願の出願番号及びアクセスコードを特許出願書に記載することによって優先権証明書類の提出に代えることができる。

①該当出願が 2020 年 6 月 30 日以前の出願である場合

第 1 国出願が世界知的所有権機関(WIPO)と合意した国での出願である場合、出願国名、出願番号、出願日時及びアクセスコードを特許出願書に記載し、第 1 国出願が特許庁間で直接書類を交換する方式で優先権証明書類の電子的交換を合意した特許庁(日本特許庁、欧州特許庁、米国特許庁、中国特許庁、台湾特許庁)における出願である場合には、出願国名、出願番号及び出願日時を特許出願書に記載するため、優先権証明書類の提出に代えることができる。

②該当出願が 2020 年 7 月 1 日以降の出願である場合

IP5 特許庁が書類交換に対する強化と書類申請者に対する確認及び認証強化のためにWIPO をけいゆうする書類交換方式である DAS を利用(2020 年 7 月 1 日から義務化)することに合意した。これにより、第 1 国出願が日本、欧州特許条約の締約国、米国、中国などWIPO の DAS を介して優先権証明書類を電子的に送達することに合意した国における出願である場合、出願国名、出願番号、出願日時及びアクセスコードを特許出願書に記載し、第 1 国出願が台湾特許庁における出願である場合には、出願国名、出願番号、出願日時を特許出願書に記載するため、優先権証明書類の提出に代えることができる。

(参考 1)EPC 締約国の出願の場合、欧州特許庁(EPO)に出願した場合に限られ、米国の場合、電子的交換許可書(PTO/SB/39)を提出してこそ、未公開の優先権証明書類を我が庁に提供するため、我が庁が優先権証明書類の提出期間内に電子的交換方法により当該優先権証明書類の提供を受けることができる状態であったことが確認できる場合に限られる。また、WIPO の DAS 利用国の場合も、我が庁が出願国名、出願番号、出願日時及びアクセスコードだけでも WIPO の DAS から当該証明書類を入手することができなければならないため、第 1 国において DAS 利用申立が事前に行われるなど、我が庁が優先権証明書類の提出期間内に電子的交換方法により当該優先権証明書類を WIPO の DAS から提供を受けることができる状態であったことが確認できる場合に限られる。

(参考 2)優先権証明書類の提出が簡素化された国とそうでない国で出願した出願に基づいて複合優先権を主張する場合、簡素化された国に出願した優先権証明書類に限って出願番号を記載した書面で代えることができ、そうでない国に提出した出願の優先権証明書類は、従前と同じく特許法第 54 条第 4 項第 1 号により提出しなければならない。

(4)優先日と条約優先権主張出願日の間に先行技術が存在するなど、特許性の判断に必要とされ、審査官が特許庁長の名義で期間を定めて国語翻訳文の提出を要求する場合、指定期間内に優先権証明書類に対する翻訳文を提出しなければならない。このときの指定期間は 2 月にするが、期間の延長もできる。[特則 25(3)、特則 16(2)、規定 23]

(参考)優先権証明書類の翻訳文は、優先権主張を証明するための参考資料であるため、翻訳文を補正してその実体的内容が変更されたとしても、その補正は有効な補正であ

ると認める。

5. 条約優先権主張の効果

条約優先権主張が適合した場合、第 1 国出願に記載された発明と同一の発明に対しては、特許法第 29 条及び第 36 条の適用に当たって第 1 国出願日に遡及される。第 1 国出願に含まれない発明は、条約優先権主張が適合していても第 1 国出願日に出願されたものとみなさない。[特法 54(1)、パリ条約 4(B)]

(参考)条約優先権主張出願において、特許法で特別に定めておいた場合を除き、その出願日は、実際の出願日である。例えば、特許法第 30 条の公知例外主張に関する規定を適用するに当たって、公知の後 12 月以内に我が国において条約優先権主張出願をしなかったのであれば、たとえ第 1 国出願日から 1 年以内に優先権主張出願をしたとしても、自身が公知した発明によって新規性又は進歩性を喪失しかねない。

6. 条約優先権主張の補正

(1)優先権主張を補正する、又は追加することができる期間は、最先日から 1 年 4 月までであり、国内優先権主張が含まれた複合優先権の場合も同じである。条約優先権主張を追加する、又は条約優先権主張の一部を取り下げた場合、追加する、又は取り下げた結果を反映して最先日を算定する。[特法 54(7)、(5)]

(2)特許法第 54 条第 7 項は、条約優先権主張を補正することができる者は「第 1 項により優先権主張をした者のうち、第 2 項の要件を備えた者」と規定している。従って、条約優先権主張を補正する、又は追加するためには、特許法第 54 条第 1 項により、出願当時に条約優先権主張をしていなければならず、出願当時にした条約優先権主張のうち少なくとも一つが特許法第 54 条第 2 項の要件を備えていなければならない。

条約優先権主張をしたか否かは、出願当時の出願書の【優先権主張】の欄に記載された優先権主張に関する記載事項からみて、条約優先権主張を一つ以上特定することができるか否かで判断する。[特則 21(1)]

特許法第 54 条第 1 項及び第 2 項の要件を備えていなければ、その条約優先権主張は直すことができない瑕疵を有しているものであるため、この場合、条約優先権主張の補正又は追加は許容されない。[特法 54(7)]

(参考)存在しない架空の出願、他人の出願又は特定することができない出願を基に条約優先権主張をした場合、その優先権主張は基本的に無効であるため、優先権主張を補正する、又は追加することができない。

(3)条約優先権主張が取下げ又は無効になる、若しくは条約優先権主張出願が無効、取下げ、放棄になる、又は審査官によって特許決定される、若しくは拒絶決定が確定した場合は、優先権主張を補正する、又は追加することができない。また、条約優先権主張の全体を取り下げた後は、優先権主張を補正する、又は追加することができない。ただし、同じ日に優先権主張を取り下げた後で追加することはできる。

上記の特許決定が確定した時点は、特許決定書が出願人に送達された時点であり、特許拒絶決定の場合は、出願人が特許拒絶決定書の送達を受けた日から 30 日が経過した時である。[特法 54(7)]

(4)最先日から 1 年 4 月以内には優先権主張の全部取下げ、複合優先権主張において一部の優先権主張の取下げ、及び優先権主張の明白な誤記を訂正する補正は勿論、優先権主張を追加する補正もできる。

この期間中、優先権主張を取り下げ(一部取下げを含む)て追加する補正をする場合、出願人の便宜を考慮して取下書を別途に提出せず、1 件の補正書に記載して提出しても有効なものと認める。

(5)最先日から 1 年 4 月以降の優先権主張の補正は、優先権主張に関する記載事項に明白な誤記がある場合、このような誤記を正す補正に限って許容される。すなわち、この期間中の補正は、第 1 国出願が変わる補正、特定することができなかった第 1 国出願が特定される補正、又は第 1 国出願を追加する補正は許容されない。[特法 54(7)]

ただし、この期間中でも優先権主張の全部取下げ又は複合優先権主張における一部優先権主張の取下げはできる。

7. 条約優先権主張出願の審査

7.1 条約優先権主張の審査手続きのフロー図

7.2 審査の概要

(1)条約優先権主張がある出願又は条約優先権主張の補正書が受け付けられれば、出願書又は補正書に基づいて優先権主張の方式の適合性を審査し、優先権主張の菓子を発見することができなかった場合は、実体審査の手続きを進行する。[特法 46、規定 18]

実体審査において先行技術調査の結果、第 1 国出願日と条約優先権主張出願日の間で特許法第 29 条による先行技術又は第 36 条による先願を発見することができなかった場合、第 1 国出願日により特許法第 29 条又は第 36 条の特許要件を判断し、第 1 国出願日と条約優先権主張出願日の間に先行技術が存在する場合に限って条約優先権主張出願に記載された審査対象発明が第 1 国出願に記載されているかを判断する。この場合、出願人に優先権証明書類の翻訳文の提出を要求することができる。[特則 25(3)]

条約優先権主張出願に記載された発明を第 1 国出願と比べて同一性が認められる発明については、出願日を第 1 国出願日に遡及して特許要件を判断し、同一性が認められない発明については、条約優先権主張出願日を基準にして特許要件を判断する。第 1 国出願日に遡及せずに拒絶理由を通知する場合は、出願日を遡及することができない理由を拒絶理由と共に記載しなければならない。[パリ条約 4(A)(1)、パリ条約 4F、特法 54(1)]

7.3 条約優先権主張の方式審査

(1)条約優先権主張がある出願の場合、優先権主張の方式上の適合性をまず審査しなければならず、審査結果、優先権主張が不適合した場合には補正を要求し、指定期間以内に優先権主張の瑕疵を解消することができなかった場合は、その優先権主張手続きに対して無効処分をすることができる。この場合、条約優先権主張の手続きが無効にされても、その優先権主張を伴う出願は、優先権主張がない通常の出願として有効であるという点に留意しなければならない。[特法 46、16、規定 18]

(2)条約優先権主張の方式審査対象には、出願人の同一性、第 1 国出願の最先性、第 1 国出願の正規性、優先期間の遵守有無、優先権主張趣旨の記載有無、優先権証明書類の提出有無などがある。

(3)条約優先権主張の基礎となる出願(先願)の出願人と条約優先権主張出願(後願)の出願人は、後願の出願時点で同一でなければならない。先後出願人が相互同一でない場合には、後願の出願人が特許を受けることができる権利を正当に承継されたか否かが証明できる資料を提出することを補正命令することができる。

共同出願である場合には、後願人全員が先願人と完全に一致しなければならない。しかし、先後出願人が相互同一でなくても、先願人全員が後願人に含まれる場合には、後願の共同出願人の間で権利承継に関する別途契約があることが充分予想できるため、先願人の他追加された後願人について優先権譲渡に係る別途書類を要求する必要はない。

一方、先願人の一部が後願人から除かれる場合には、除かれた先願人と後願人との権利承継について確認する必要があるため、補正命令により関連書類の提出を要求することができる。

後願人が法人であり、当該法人が先願の出願人又は発明者が所属している法人であることを既に提出された書類から知ることができる、又は追加提出される書類から立証できる場合には、当該法人に対する優先権譲渡について別途書類を要求する必要はない。

優先権主張の基礎となる出願(先願)が米国の仮出願である場合には、仮出願に記載された発明者と後願の出願人を比較して同一性を判断する。

後願人が国際特許出願である場合には、先願人と国際特許出願(後願)の国際出願日当日に提出された国際出願書の出願人を比較して同一性を判断する。

(4)審査官は、審査時に第 1 国出願が正規の国内出願に基づいた最初出願であるか否かを判断するに当たって、特別な理由がある場合を除き、優先権証明書類にパリ条約による優先権証明書類という趣旨の表示がある場合は、その出願が第 1 国の正規出願として最初出願であるか否かを追加調査せずにそのまま認める。

(参考 1)複合優先権主張において、その優先権主張の一部に瑕疵がある場合、瑕疵がある優先権主張に対してのみ補正命令をして、指定期間内に瑕疵を解消することができなかった場合は、優先権主張全体を無効にするのではなく、瑕疵を直すことができなかった一部の優先権主張手続きだけを無効にする。[特法 46、16]

(参考 2)国際特許出願の優先権証明書類は、特許ネット(国際段階の照会画面)の優先権証明書類の添付ファイルによって確認する。特許ネットに優先権証明書類が添付さ

れていない場合、WIPO のホームページ(http://www.wipo.int/pctdb/en)で国際出願番号で検索して付属書類(document)として確認することができる。上記の手続きによっても提出事実が確認されなければ、補正要求後、優先権証明書類の提出及び疎明の有無により優先権主張が無効処分にできるか否かを決定する。

7.4 条約優先権主張出願の実体審査

(1)条約優先権主張及び優先権主張の補正に対する方式審査の結果、優先権主張が不適合していて優先権主張を無効にした場合、発明の同一性を問わず、条約優先権主張出願日(我が国に出願した日)を基準にして審査する。[特法 54(1)]

(2)条約優先権主張に対する方式審査の結果、優先権主張が適合した場合、特許要件の判断時に出願日の遡及可否は発明毎に判断する。すなわち、第 1 国出願の最初出願に関する書類(明細書及び図面などを含む)に記載された発明と同一の発明に対しては特許法第 29 条及び第 36 条の適用に当たって第 1 国出願日を基準にして、そうでない発明に対しては条約優先権主張出願を基準にしてそれぞれ審査する。[特法 54(1)、パリ条約 4(F)]

(例 1)我が国に特許出願された発明が「アルコールの炭素数が 1-10」であることを構成要件にするものであるのに対し、優先権主張の基礎になる第 1 国出願の明細書には「アルコールの炭素数が 1-5」だけが記載されている場合、「アルコールの炭素数が 1-5」の部分については優先日を基準にして「アルコールの炭素数が 6-10」の部分については我が国にした出願日を基準にして審査する。

(例 2)第 1 国出願の明細書には「クロムを構成要件にする耐蝕鋼」だけが記載されているのに対し、優先権主張出願には「クロムを構成要件にする耐蝕鋼」と「クロム及びアルミニウムを併用したことを特徴とする耐蝕鋼」を要旨にする場合、「クロムを構成要件にする耐蝕鋼」については第 1 国出願日を基準にして審査し、「クロム及びアルミニウムを併用したことを特徴とする耐蝕鋼」については実際の我が国における出願日を基準にして審査する。

(例 3)優先権主張出願は「陰極、制御格子、陽極、遮蔽格子と陽極の間にあって、陰極と同電位で維持されている第 3 の格子を有している真空管」を要旨にするものであるのに対し、第 1 国出願の出願明細書及び図面には、「陰極、制御格子、遮蔽格子、

陽極を有する真空管」だけが記載されている場合は、実際の我が国における出願日を基準にして審査する。

(3)特許要件判断日の遡及に向けた発明の同一性は、両者の請求範囲に記載された発明が同一であることを要求するのではなく、条約優先権主張出願の請求項に記載された発明が第 1 国出願の明細書又は図面などから把握される発明と同一であれば問題ない。条約優先権主張出願の請求項に記載された発明が第 1 国出願の最初明細書及び図面に記載された発明と同一であるか否かは、特許法第 29 条第 3 項を適用する際の同一性の判断基準を適用する。[第 3 部第 4 章第 6 節]

以下の場合にも第 1 国出願と条約優先権主張出願に記載された発明は、同一のものであると認められる。

①第 1 国出願の内容の一部について条約優先権主張出願をする場合

②第 1 国出願を分割して 2 以上の条約優先権主張出願をする場合

③2 以上の第 1 国出願について一つの条約優先権主張出願をする場合

(参考)条約優先権主張出願において優先権の基礎になる第 1 国出願に含まれていない発明を含む場合にも第 1 国出願に含まれた発明に対しては優先権が認められる。すなわち、発明毎に優先権の認定と不認定を判断する。[パリ条約 4(F)]

(4)2 以上の優先権主張(複合優先権)を含む条約優先権主張出願は、次の通りに取扱う。

①複数の第 1 国出願を一つの優先権主張出願にした場合、2 以上の第 1 国出願に基づいて優先権主張出願をしたという理由から優先権を否認する、又は当該出願を拒否することはできない。ただし、優先権主張出願において発明の単一性が認められないときには、特許法第 45 条の違反により拒絶理由を通知することができる。[パリ条約 4(F)]

②出願を審査した結果、発明の単一性の要件を充足しない場合、出願人はその出願を分割することができ、この場合も分割されたそれぞれの出願について優先権の利益を享受することができる。[パリ条約 4(G)(1)]

③我が国に出願した特許出願が 2 以上の第 1 国出願を優先権主張した出願である場合、特許法第 29 条及び第 36 条の規定を適用するに当たって、それぞれの発明が属する最先の第 1 国出願日を基準にして審査する。

④2 以上の第 1 国出願に基づいて優先権主張をしているにもかかわらず、我が国にした特許出願に関する発明が第 1 国出願のうちの一つの出願だけを基礎にしている場合は、その発明について発明が記載された第 1 国出願日に特許要件判断日を遡及して審査する。

⑤2 以上の第 1 国出願に基づいた優先権主張出願においてそれぞれの出願に別途で記載されている構成要素を引用して導き出した発明に対しては、実際に我が国に出願した出願日を基準にして審査する。例えば、A 出願と B 出願に基づいた複合優先権を主張した C 出願において A 出願だけが記載された a と B 出願に限って記載された b を集め、a+b で請求範囲に記載した場合、発明、a+b の特許要件は、C 出願の出願日を基準にして判断しなければならない。[特法 54(1)]

⑥2 以上の優先権主張のうち、最先の第 1 国出願の優先権主張が取り下げられた場合には、残った優先権主張のうち最先願の出願日を最先日とみなす。ただし、この場合、審査官は新しく最先願になった第 1 国出願がパリ条約上優先権主張の基礎になるる最先願の要件になるか否かを審査しなければならない。

7.5 条約優先権主張出願審査の留意事項

(1) 世界各国は、発明の保護に向けた多様な形の出願制度を設けているが、その出願がパリ条約による優先権を主張することができる正規の国内出願であるか否かを他国の特許庁

がそれぞれ確認し難いのが現実である。従って、各特許庁は、該当出願がパリ条約による優先権を主張することができる正規の国内出願であるか否かを判断して優先権証明書類を発給しなければならず、他国の特許庁は、このように発給された優先権証明書類を根拠にして当該出願の優先権を認める。[パリ条約 4(A)(3)]

(2)米国において行った出願に基づいた条約優先権主張出願をした場合は、次の通りに審査する。

①米国の一部継続出願(Continuation-in-part application、以下、「CIP 出願」という)だけを条約優先権主張の基礎にしている場合

CIP 出願だけを優先権主張の基礎にした上、優先権証明書類も CIP 出願の明細書のみを提出した場合には、まずすべての発明に対して特許要件の判断日を遡及せずに審査し、その後、原出願の明細書などが提出されるときには下記の通りに取り扱う。

条約優先権主張出願された発明が CIP 出願の明細書又は図面(以下、「明細書など」という)だけ記載されている場合には、その発明の特許要件の判断日は CIP 出願の出願日である。条約優先権主張出願された発明が米国の原出願及び CIP 出願の明細書などに共通して記載されている場合は、その発明の特許要件の判断日は条約優先権主張出願日である。

②米国の原出願及びこれに関する CIP 出願すべてを条約優先権主張の基礎にする場合

条約優先権主張の出願日が米国の原出願日から 1 年以内である場合は、我が国に出願された発明のうち原出願及び CIP 出願の明細書などに共通して記載されている事項については原出願の出願日を、CIP 出願の明細書などだけに記載されている事項については CIP 出願の出願日を特許要件判断日にする。条約優先権主張出願日が米国の原出願日から 1 年を経過した場合は、我が国に出願された発明のうち原出願及び CIP 出願の明細書などに共通して記載されている事項については特許要件の判断日を遡及せず、CIP 出願の明細書などだけに記載されている事項については、特許要件の判断日を CIP 出願の出願日にする。

パリ条約において規定する優先権は、加盟国のある一国において行った最初出願によってのみ発生するものである。従って、CIP 出願及びその原出願の明細書などに共通して記載されている事項については、CIP 出願がパリ条約第 4 条 C(2)上の最初出願であると認められないため、上記の通りに取り扱う。

(説明)CIP 出願は、その原出願の明細書などの記載に基づいて出願されたものであるため、パリ条約第 4 条 C(2)上の最初出願であると認められないため、その条約優先権主張は原則としてこれを認めることができないが、原出願(番号を記載すること)の明細書などの写し(出願日、出願番号、証明の内容を確認することができるもの)を提出し、当該条約優先権主張出願が CIP 出願の明細書だけに記載されている事項について優先権主張をした出願であることを明確にする場合には、例外とする。

③米国の仮出願(provisional application)又は通常出願(non-provisional application)を条約優先権主張の基礎にする場合

米国特許法上の仮出願による通常出願は、米国特許法第 111 条第 b 項による仮出願の利益(優先権)を請求する通常出願と第 119 条第 e 項による仮出願から転換された通常出願があり、それに応じて優先権主張の基礎になる出願が変わるため、米国特許商標庁がどの出願に対して優先権証明書類(priority document、certified copy of the original application)を発給したかによって適法性を判断する。米国特許商標庁が仮出願に対する優先権証明書類を出願人に発給したという事実は、米国特許商標庁が仮出願をパリ条約による優先権の根拠になる通常国内出願として認めたということを裏付ける。

一般的に仮出願後、通常出願がない場合は、仮出願が優先権主張の基礎になり、仮出願から転換して通常出願した場合には、仮出願は仮出願としての地位を喪失するため、パリ条約による優先権主張の基礎出願は通常出願であり、その優先期間の開始日は通常出願の出願日に認められる仮出願の出願日である。仮出願の利益(優先権)を主張して通常出願した場合には、仮出願が基礎出願になり、優先期間の開始日は仮出願の出願日である。

(3)条約による優先権証明書類が最先日から 1 年 4 月以内に提出されなかった場合、その優先権主張は効力を喪失する。ここで優先権証明書類が提出されなかった場合には、優先権証明書類提出書のみ提出して明細書及び図面の謄本は提出しなかった場合が含まれる。[特法 54(6)、パリ条約 4(D)(4)]

優先権証明書類が 1 年 4 月が経過する時までに提出されなかった場合、審査官は補正を要求し、当該優先権主張手続きを無効にする。この場合、優先権証明書類を提出しなかったという手続上の瑕疵は解消されない。優先権証明書類の法定提出期間が経過したため、補正要求の指定期間以内に優先権証明書類が提出されたとしても返戻の対象になるためである。[特法 46、16、特則 11(1)(7)]

一方、国際特許出願の場合は、1 年 4 月以内に WIPO に優先権証明書類を提出しなかったとしても、国内段階に移行した後、優先権証明書類を提出する機会を付与しなければならないため、補正要求によって優先権証明書類を提出する場合、これを受け付けなければならない。[特則 113 の 2(1)、PCT 規則 17.1(c)]

(4)優先権証明書類の提出が簡素化された国において提出した第 1 国出願に基づいて条約優先権主張をして、出願書にその出願番号及びアクセスコードを記載して出願した場合、日本及び欧州特許庁の出願を基礎にした場合を除いては、最先日から 1 年 4 月以内に我が庁が電子的交換方法により当該優先権証明書類の提供を受けることができる状態であったか否かを確認しなければならない。優先権証明書類の提出期間内に出願履歴上、書類が交換された履歴を確認することができない場合には、当該優先権主張に対して補正を要求し、無効処分する。[特則 25(1)、特法 46、16]

原則として期間を経過して優先権証明書類が提出される、又は交換された場合は、特許法第 54 条第 6 項により自然に優先権主張の効力を喪失するが、優先権証明書類の提出期間内に出願人が第 1 国と我が国の両方において証明書類が交換されるように適法した手続きをすべて完了した場合は、期間を経過して提出される、又は交換された優先権証明書類も有効なものとみなして優先権主張を適合したものとする。[特法 54(6)]

(5)審査官が補正を要求する中で指定した期間が延長されても、最先日から 1 年 4 月が経過した後には、優先権主張の追加などの補正はすることができないという点に留意しなければならない。[特法 54(7)]

特許法第 54 条第 7 項による優先権主張を補正する、又は追加することができる期間は法定期間であって、特許法第 15 条第 2 項の規定により 1 年 4 月を超えて延長することができる期間ではないため、たとえ最先日から 1 年 4 月以内に優先権主張の補正要求をしたとしても、最先日から 1 年 4 月が経過した以降は優先権主張の追加などの補正は認められない。

審査官はこの場合、最先日から 1 年 4 月が経過した後には、特許法第 54 条第 7 項の規定による優先権主張を補正する、又は追加をすることができない旨を補正要求書に共に記載することができる。

第 4 章 国内優先権主張出願

1. 特許法第 55 条

特許法第 55 条(特許出願などに基づいた優先権主張)①特許を受けようとする者は、自身が特許又は実用新案登録を受けることができる権利を有する特許出願若しくは実用新案登録出願として先に行った出願(以下、「先願」という)の出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された発明に基づいてその特許を出願した発明に対して優先権を主張することができる。ただし、次の各号のいずれかの一つに該当する場合には、この限りでない。

1. その特許出願が先願の出願日から 1 年が経った後で出願された場合

2. 先願が第 52 条第 2 項(「実用新案法」第 11 条により準用される場合を含む)による分割出願、又は第 53 条第 2 項若しくは「実用新案法」第 10 条第 2 項による変更出願である場合

3. その特許出願をする時に先願が放棄・無効又は取下げにされた場合

4. その特許出願をする時に先願が特許可否の決定、実用新案登録可否の決定又は拒絶する旨の審決が確定された場合

②第 1 項による優先権を主張しようとする者は、特許出願をする時に特許出願書にその趣旨と先願の表示をしなければならない。

③第 1 項による優先権主張を伴う特許出願された発明のうち、当該優先権主張の基礎になった先願の出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された発明と同一の発明に関して、第 29 条第 1 項・第 2 項、同条第 3 項本文、同条第 4 項本文、第 30 条第 1 項、第 36 条第 1 項から第 3 項まで、第 96 条第 1 項第 3 号、第 98 条、第 103 条、第 105 条第 1 項・第 2 項、第 129 条及び第 136 条第 5 項(第 133 条の 3 第 3 項又は第 133 条の 2 第 4 項により準用される場合を含む)、「実用新案法」第 7 条第 3 項・第 4 項及び第 25 条、「デザイン保護法」第 95 条及び第 103 条第 3 項を適用するときは、その特許出願は、その先願の出願をした時に特許出願したものとみなす。

④第 1 項による優先権主張を伴う特許出願の出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された発明のうち、当該優先権主張の基礎になる先願の出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された発明と同一の発明は、その特許出願が出願公開される、又は特許が登録公告された時に当該優先権主張の基礎になった先願に関して出願公開がされたものとみなし、第 29 条第 3 項本文、同条第 4 項本文又は「実用新案法」第 4 条第 3 項本文・第 4 項本文を適用する。

⑤先願が次の各号のいずれかの一つに該当すれば、その先願の出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された発明のうち、その先願に関して優先権主張の基礎になった出願の出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された発明に対しては第 3 項及び第 4 項を適用しない。

1. 先願が第 1 項による優先権主張を伴う出願である場合

2. 先願が「工業所有権の保護に向けたパリ協約」第 4 条 D(1)による優先権主張を伴う出願である場合

⑥第 4 項を適用するとき、次の各号のいずれかの一つに該当しても第 29 条第 7 項を適用しない。

1. 先願が第 201 条第 4 項により取り下げられたとみなす国際特許出願である場合

2. 先願が「実用新案法」第 35 条第 4 項により取り下げられたとみなす国際実用新案登録出願である場合

⑦第 1 項による要件を備えて優先権主張をした者は、先願日（先願が二つ以上である場合は、最先願日をいう）から 1 年 4 カ月以内にその優先権主張を補正する、又は追加することができる。

特許法第 56 条（先願の取下げなど）①第 55 条第 1 項による優先権主張の基礎になった先願は、その出願日から 1 年 3 カ月が過ぎた時に取り下げられたものとみなす。ただし、その先願が次の各号のいずれかの一つに該当する場合には、この限りでない。

1. 放棄、無効又は取下げにされた場合

2. 特許可否の決定、実用新案登録可否の決定又は拒絶する旨の審決が確定した場合

3. 当該先願に基づいた優先権主張が取り下げられた場合

②第 55 条第 1 項による優先権主張を伴う特許出願の出願人は、先願の出願日から 1 年 3 カ月が経過した後は、その優先権主張を取り下げることができない。

③第 55 条第 1 項による優先権主張を伴う特許出願が先願の出願日から 1 年 3 カ月以内に取り下げられたときには、その優先権主張も同時に取り下げられたものとみなす。

2. 国内優先権主張の趣旨

特許出願などによる優先権主張(以下、「国内優先権主張」という)制度は、特許出願など(以下、「先願」という)に基づいて当該先願をより具体化する、又は改良・追加する発明をした場合、これら発明に対する保護策を設けるための制度である。[**特法 55(1)、特法 47(2)**]

先願を具体化又は改良・追加する発明について、通常の出願手続きで出願する場合は、自身の先願と同一の発明であるという理由で拒絶される、又は先願の明細書又は図面を補正して改良された発明を追加する場合は、新規事項の追加を理由に拒絶決定されることがあった。そのため、このような不合理を無くし、技術開発の成果物である発明が漏れなく保護を受けることができるようにするため、先願に記載された発明と同一の発明は先願日に、新しく追加された発明は国内優先権主張出願(以下、「後願」という)の出願日に出願したものと認める制度を設けた。

3. 国内優先権主張の要件

3.1 主体的要件

(1)国内優先権を主張することができる者は、先願の出願人(先願の出願人の正当な承継人を含む)である。先願人と後願人は、後願の出願時点で同一でなければならない。[**特法 55(1)**]

(2)共同出願である場合は、後願人の全員が先願人と完全に一致しなければならない。先願人と後願人が同一人であると認められるためには、出願人の住所又は営業所が一致しなければならず、出願人の氏名又は名称が一致しなければならず、出願人の印章が一致することが求められる。[特法 11(1)]

3.2 時期的要件

後願は、先願の出願日から 1 年以内に出願しなければならない。[特法 55(1)(1)]

3.3 客体的要件

(1)国内優先権主張は、先願の出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された発明を基礎にすることができる。請求範囲に記載されず発明の説明又は図面に記載された発明であっても国内優先権主張の基礎になることができる。[特法 55(3)]

(2)先願が分割出願又は変更出願であってはならない。ただし、国内優先権主張出願に基づいた変更出願又は分割出願はできる。[特法 55(1)(2)]

(参考)分割出願と変更出願を国内優先権主張の基礎にすることができないようにしたのは、優先権主張の適合性を審査するに当たって先願と分割出願又は変更出願の間に出願人の同一性、期間の算定及び優先権主張発明の同一性判断など、審査処理上の煩雑さを避けるためである。

(3)国内優先権主張出願の出願時に先願が無効、取下げ又は放棄される、若しくは特許可否の決定、実用新案登録可否の決定が確定していてはならない。[特法 55(1)(3)、(4)]

特許決定又は実用新案登録決定が確定した時点は、特許決定書又は実用新案登録決定書が出願人に送達された時点であり、特許拒絶又は実用新案登録拒絶決定の場合は、出願人が特許拒絶決定書又は実用新案登録拒絶決定書の送達を受けた日から 30 日が経過した時である。

(参考)国内優先権主張出願日に先願を取下げ又は放棄した場合は、優先権主張が適合したものとみなし、先願が無効にされた場合は、国内優先権主張が無効時点より遅いということが明白ではない限り、その優先権主張を認める。

4. 国内優先権主張の手続き

(1)国内優先権を主張しようとする者は、特許出願時、特許出願書にその趣旨及び先願の表示をしなければならない。[特法 55(2)、特則 21(1)]

(2)国内優先権主張手続きにおいて優先権証明書類の提出は必要としない。国内優先権主張の適合性は、先願の出願書などによる。

(3)国内優先権主張出願に対しても先願時に主張した特許法第 30 条の規定の適用を受けようとする場合には、その趣旨を出願書に記載して法定期間内に特許法第 30 条第 2 項による証明書類を提出しなければならない。ただし、その証明書類の内容が先願に対して提出された証明書類の内容と同一であるときには、その趣旨を記載してこれを援用することができる。[特法 30(2)、特法 55(3)、特則 10(2)]

2015 年 7 月 28 日以前に出願された国内優先権主張出願において、先願時に公知例外主張をしなかった場合には、国内優先権主張出願時にこのような主張をするものは認めないが、2015 年 7 月 29 日以降に出願された国内優先権主張出願の場合は、特許法第 30 条第 3 項により公知例外主張を補完できる点を考慮し、先願時に公知例外主張をしなかったとしても国内優先権主張出願時にこのような主張をするものは認めるようにする。

また、国内優先権主張出願の発明のうち先願の最初の明細書又は図面に開示されていない発明は、国内優先権主張出願日に出願されたとみなされるため、先願より遅く出願人によって公知となった発明についても公知例外主張を認める必要がある。すなわち、先願時には公知例外主張をしなかったが、先願日と国内優先権主張出願日の間に公知となった発明について国内優先権主張出願で公知例外主張をした場合は、公知となった当該発明が先願より遅く公知となったことを理由に国内優先権主張出願の公知例外主張を不適法なものとはみなさない。

(参考)条約優先権主張の場合は、特許法第 30 条の適用に当たって出願日が遡及されないが、国内優先権主張は出願日が遡及される。[特法 55(3)]

(4)国内優先権主張出願に対する分割出願又は変更出願について、特許法第 55 条第 1 項の規定の適用を受けようとする場合には、当該分割出願又は変更出願時にその国内優先権主張をしなければならない。[特法 54(3)、特法 55(2)]

5. 国内優先権主張の効果

(1)国内優先権主張出願に関する発明のうち、当該優先権主張の基礎になった先願の最初明細書又は図面に記載されている発明と同一の発明に対しては、次の規定を適用するに当たって、当該後願は先願時に出願されたものとみなす。[特法 55(3)]

①特許法第 29 条第 1 項、第 2 項(新規性、進歩性)

②特許法第 29 条第 3 項、第 4 項(拡大された先願の地位)

③特許法第 30 条第 1 項(公知例外主張)

④特許法第 36 条第 1 項乃至第 3 項(先願、実用新案法第 7 条第 3 項及び第 4 項も同じ趣旨)

⑤特許法第 96 条第 1 項第 3 号(特許権の効力が及ばない範囲)

⑥特許法第 98 条(他人の特許発明、登録実用新案、登録デザインなどの利用又は特許権とデザイン権との抵触の関係、実用新案法第 25 条及びデザイン保護法第 95 条も同じ趣旨)

⑦特許法第 103 条(先使用による通常実施権)

⑧特許法第 105 条第 1 項及び第 2 項(デザイン権の存続期間満了後の通常実施権、デザイン保護法第 103 条第 3 項も同じ趣旨)

⑨特許法第 129 条(生産方法の推定)

⑩特許法第 136 条第 5 項(訂正審判)

(2)先願が国内優先権主張又はパリ条約による優先権主張を伴う場合、その主張の基礎になった出願に記載されている発明について、後願において累積して優先権を認めることは、実質的に優先期間を延長することになるため、その発明に対しては優先権を認めず、先願について新しく追加された発明に限って優先権主張の効果を認める。[特法 55(5)]

(参考)先願の基礎出願に記載された発明についても、優先権主張の効果を有するためには、後願において先願の基礎出願も複合的に優先権主張をしなければならない。

(3)国内優先権主張の基礎になった先願は、その出願日から 1 年 3 月を経過した時に取り下げられたものとみなす。ただし、先願が無効、取下げ又は放棄される、若しくは特許可否の決定、実用新案登録可否の決定が確定した場合には、取下げとみなす対象がないため、取下げとみなさず、当該先願に基づいた国内優先権主張が先願日から 1 年 3 月以前に取り下げられた場合にも、取下げとみなさない。[特法 56(1)]

複数の特許出願を基礎にして複合的に行った国内優先権主張出願において、その先願は、最先願日から 1 年 3 月が経過した時に先願が一括に取り下げられるとみなすのではなく、それぞれの先願の出願日から 1 年 3 月が経過した時に取り下げられるものとみなす。

(参考)出願公開は係属中の出願を対象にするため、取下げとみなされた先願は出願公開されない。先願日から 1 年 3 月以内に早期公開を申し立てた場合、その先願は出願公開される。

(4)国内優先権主張は、いつでも取下げができるが、先願日から 1 年 3 月が経過した後は、その優先権主張を取り下げることができない。また、後願が 1 年 3 月以内に取り下げられたときには、それに伴う国内優先権主張も同時に取り下げられたものとみなす。[特法 55(7)、特法 56(2)、(3)]

(参考)先願日から 1 年 3 月以内に後願が取り下げられれば、その優先権主張も同時に取り下げられるため、先願日から 1 年 3 月が経過しても先願は取下げとみなされない。[特法 56(3)]

6. 国内優先権主張の補正

(1)出願人は、先願日(先願日が 2 以上である場合は最先願日)から 1 年 4 月以内に国内優先権主張を補正する、又は追加することができる。[特法 55(7)]

(参考)外国に出願した第 1 国出願と国内に出願した先願を基礎にして複合優先権主張をした場合、その他外国出願を優先権主張に追加することは、特許法第 54 条第 7 項により、第 1 国出願日と国内先願の出願日のうち最先日から 1 年 4 月以内にすることができるのに対し、他の国内出願を優先権主張に追加することは、国内先願の出願日らのうち最先願日から 1 年 4 月以内にすることができる。これは特許法第 55 条第 7 項において規定する先願が同条第 1 項による優先権主張、すなわち、国内優先権主張の基礎になった、先にした出願を意味するためである。

(2)特許法第 55 条第 7 項は、国内優先権主張を補正することができる者は、「第 1 項による要件を備えて優先権主張をした者」と規定している。従って、国内優先権主張を補正する、又は追加するためには、特許法第 55 条第 1 項により出願当時に国内優先権主張をしていなければならず、出願当時に行った国内優先権主張のうち少なくとも一つが特許法第 55 条第 1 項の要件を備えていなくてはならない。[特法 55(7)]

(3)国内優先権主張で追加することができる出願は、特許法第 55 条第 1 項による要件を備えなければならない。要件の充足有無は、①先願が後願の出願日以前の 1 年以内に出願されたものであること、②先願が分割出願又は変更出願ではないこと、③先願が無効、取下げ又は放棄される、若しくは特許可否の決定、実用新案登録可否の決定が確定していないこと、④先願人と後願人が同一であること、⑤優先権主張を特定することができる程度に優先権主張に関する事項を明確に記載することなどを基準にして判断しなければならない。[特法 55(1)]

要件の充足有無の判断時点は、関連規定の趣旨を勘案してそれぞれ適用しなければならない。すなわち、上記の要件のうち①の要件の判断時点は後願時であり、③と④の要件は当該国内優先権主張を補正する、又は追加する時点を基準にして判断する。

(参考)架空の出願、他人の出願又は特定することができない出願を基礎にして国内優先権主張をした場合、その国内優先権主張は根本的に無効であるため、優先権主張を補正する、又は追加することができない。

(4)先願日から 1 年 4 月以内に国内優先権主張を補正することができる範囲は、複合優先権主張において優先権主張の全部取下げ、一部取下げ及び優先権主張の明白な誤記を訂正する補正は勿論、優先権主張を追加する補正もできる。ただし、特許法第 56 条第 2 項により先願日から 1 年 3 月が経過した時には、優先権主張を取り下げることができない。複合優先権主張において先願日から 1 年 3 月の経過の当否は、それぞれの先願日より計算する。**[特法 55(7)、特法 56(2)]**

最先願日から 1 年 4 月後にすることができる国内優先権主張の補正は、条約優先権主張と同じく明白な誤記に限る。

(参考)優先権主張を取り下げて追加しようとする場合、取下書を別途に提出せず、1 件の補正書に補正事項をすべて記載して提出しても問題ない。

7. 国内優先権主張出願の審査

7.1 審査の概要

国内優先権主張のある出願又は国内優先権主張に関する補正書が受け付けられれば、出願書及び補正書によって優先権主張の方式の適合性を審査して、優先権主張の不適合事項を発見することができなかった場合には、先行技術調査を実施する。**[特法 46、16、規定 18(1)]**

先行技術調査の結果、先願と後願の間に特許法第 29 条又は第 36 条に関する先行技術が存在する場合、発明毎に先願と後願の発明の同一性を判断し、同一の発明に対しては特許要件判断時に出願日を先願日に遡及して審査し、同一性が認められない発明に対しては出願日を遡及することができない理由を拒絶理由と共に記載して拒絶理由通知する。**[特法 55(3)]**

7.2 国内優先権主張審査手続きのフロー図

7.3 国内優先権主張の方式審査

(1)特許出願時、国内優先権主張がある場合、その優先権主張の方式の適合性を審査しなければならず、審査の結果、優先権主張が不適合する場合には補正を求め、補正要求にもかかわらず指定期間内に優先権主張の瑕疵が直されない場合には、その国内優先権主張手続きを無効にしなければならない。国内優先権主張を補正することができる範囲は、先願日から 1 年 4 月が経過したか否かによって変わるため、留意しなければならない。[特法 46、16、規定 18(1)]

国内優先権主張に関する方式審査の対象は、発明の同一性を除いた国内優先権主張要件の全体である。

(2)国内特許出願又は我が国のみを指定した国際特許出願に基づいて優先権を主張した国際特許出願が自己指定されて国内段階に移行した場合、上記の優先権主張は国内優先権主張に取り扱われるため、方式審査時に先願の出願係属当否に注意して審査する。国際出願日に先願が無効、取下げ又は放棄される、若しくは特許可否の決定が確定した場合などには、その優先権主張に対して補正を求め、瑕疵が直されなければ当該優先権主張を無効にする。[PCT8(2)(b)、特法 55(1)]

7.4 国内優先権主張出願の実体審査

(1)国内優先権主張が不適合して無効にした場合、国内優先権主張出願は特許要件の判断日を遡及せず、実際の出願日を基準にして審査する。

国内優先権主張が無効になった場合は、先願は取下げとみなされないため、特許法第 36 条などの適用に当たって留意しなければならない。[特法 56(1)]

(2)国内優先権主張に対する方式審査の結果、優先権主張が適合した場合には、発明毎に特許要件の判断日を遡及することができるか否かを検討する。

すなわち、条約優先権主張の場合と同じく、先願において最初に添付された明細書又は図面に記載された発明に対しては特許法第 29 条など特許要件の判断時、先願日に出願されたとみなして審査し、そうではない発明に対しては後願日を基準にして審査する。

7.5 国内優先権主張出願審査の留意事項

(1)国内優先権主張出願がある場合、優先権主張の基礎になった先願は、先願日から 1 年 3 月が経過した時点で取り下げられたものとみなされるため、その先願に対しては審査を進行せず保留する。先願に対する優先審査請求がある場合も、同じである。[規定 7(1)(7)]

(2)国内優先権主張をすることができる者は、先願人と先願人の正当な承継人である。したがって、先願人と後願人が異なる場合は補正を要求し、後願時に後願人が先願人の正当な承継人であることを立証することができない場合は、その国内優先権主張を無効にする。[特法 55(1)、特法 46、特法 16]

(3)出願初期に国内優先権主張の適否を判断して適切な補正をするようにしなかった場合、先願が不当に取下げと見なされたり、出願を取下げて再び優先権主張出願をすることができる機会を喪失するなど、出願人の被害が発生し得るため、優先権主張の方式審査は出願初期にし、例外的に脱落した事項について追加的に特許庁長名義で補正を要求するものとする。[規定 18(1)~(3)]

(4)国内優先権主張が特許法第 55 条第 1 項各号に違背する、又は先・後願人が同一でないため優先権主張が無効になった場合、その優先権主張は法律効果が生じなくなり優先権主張という行為自体がなかったものとみなされるため、先願の審査保留及び取下げとみなされる状態を修正して審査を改めて継続しなければならない。

このとき、先願は出願公開により特許法第 29 条第 3 項のその他出願になることができ、同法第 36 条の先願になることができるため、審査に留意しなければならない。また、後願は優先権主張がない通常の出願に取り扱わなければならない。[特法 29(3)]

(5)適法な公知例外主張を伴う先願を基礎とする国内優先権主張出願において、先願の最初の明細書又は図面(以下「先願の最初の明細書など」という)に記載されている発明と同じ発明については、特許法第 29 条などの特許要件を判断するにあたり先願時に出願されたとみなすため、公知になった当該発明は新規性及び進歩性の判断においてなかったものとみなして審査を進める。[特法 55(3)]

また、国内優先権主張出願で先願の最初の明細書などに開示されていない発明については、特許法第 29 条などの特許要件を判断するにあたり国内優先権主張出願時に出願されたとみなすため、国内優先権主張出願日が公知例外主張された発明の公開日から 12 ヶ月(出願日が 2012 年 3 月 14 日以前の場合は 6 ヶ月)経過した場合は公知になった当該発明を新規性及び進歩性の判断にあたり先行技術資料として使用できる一方、国内優先権主張出願日が公知例外主張された発明の公開日から 12 ヶ月以内の場合、公知になった当該発明はなかったものとみなして審査する。

第7部 その他の審査手続き

第 1 章 許可などによる特許権存続期間の延長

1. 関連規定

特許法第 89 条(許可などによる特許権存続期間の延長)①特許発明を実施するためにその他法令によって許可を受ける、又は登録などをしなければならず、その許可又は登録など(以下、「許可など」という)のために必要な有効性・安全性などの試験によって長期間が所要される大統領令で定める発明の場合、第 88 条第 1 項にもかかわらず、その実施することができなかった期間について 5 年の期間までにその特許権存続期間を一回に限って延長することができる。

②第 1 項を適用する時、許可などを受けた者の責めに帰することができる理由により所要された期間は、第 1 項の「実施することができなかった期間」に含まれない。

特許法施行令第 7 条(許可などによる特許権存続期間の延長登録の出願の対象発明)法第 89 条において「大統領令で定める発明」とは、次の各号のいずれかの一つに該当する発明をいう。

1. 特許発明を実施するために「薬事法」第 31 条第 2 項・第 3 項又は第 42 条第 1 項により品目許可を受けた医薬品[新物質(薬効を現す活性部分の化学構造が新しい物質をいう。以下、この条において同じ)を有効成分にして製造した医薬品であって、最初に品目許可を受けた医薬品に限定する]又は「麻薬類管理に関する法律」第 18 条第 2 項又は第 21 条第 2 項により品目許可を受けた麻薬又は向精神性医薬品(新物質を有効成分にして製造した麻薬又は向精神性医薬品として最初に品目許可を受けた麻薬又は向精神性医薬品に限定する。)の発明

2. 特許発明を実施するために「農薬管理法」第 8 条第 1 項、第 16 条第 1 項、第 17 条第 1 項により登録した農薬又は原剤(新物質を有効成分にして製造した農薬又は原剤であって、最初に登録した農薬又は原剤に限定する)の発明

②第 1 項各号の発明と関連して法律第 89 条第 1 項に基づく特許発明を実施できなかった期間の算定及びその他に特許権の存続期間の延長登録出願の審査に関する細部的な事項は特許庁長が定めて告示する。

2. 趣旨

特許権は設定の登録によって発生し、特許権の存続期間は、特許権の設定登録があった日から特許出願日後 20 年になる日までに限定される。しかし、医薬品(麻薬・向精神性医薬品を含む。)と農薬など一部の分野においては、その特許発明を実施するためにその他法令による許可又は登録を受けなければならず、許可又は登録を受けるために所要される期間中には、その発明を独占的に実施することができないため、その他特許権との公平性の問題が引き起こされた。[特法 88]

従って、特許発明を実施するためにその他法令の規定によって許可を受ける、又は登録しなければならない場合であり、大統領令で定める発明は、特許法第 88 条第 1 項にもかかわらず、5 年の期間内においてその実施することができなかった期間に対して当該特許権の存続期間を 1 回に限って延長することができる。[特法 89(1)]

一方、1990年9月1日以前に出願されて設定登録された特許権の存続期間の延長については、特許権存続期間の延長登録出願制度ではない特許権存続期間の延長申立制度が適用される。

3. 延長登録の対象

3.1 延長を受けることができる発明

特許権存続期間の延長登録出願の対象になる特許発明は、特許法第 89 条第 1 項によって特許法施行令第 7 条各号の 1 において規定する発明であり、物質特許、製造方法特許、用途特許及び組成物特許などである。[特法 89(1)、特令 7]

(参考)特許法施行令第 7 条各号の 1 に規定された発明に該当すれば、その許可又は登録(以下、「許可など」という)に長期間かかったとみなす。

3.2 許可又は登録の根拠法令

許可などによる特許権存続期間の延長登録出願の対象になる発明は、①特許発明を実施するために「薬事法」第 31 条第 2 項・第 3 項又は第 42 条第 1 項により品目許可を受けた

医薬品［新物質（薬効を現す活性部分の化学構造が新しい物質をいう。以下、この条において同じ）を有効成分にして製造した医薬品であって、最初に品目許可を受けた医薬品に限定する］又は「麻薬類管理に関する法律」第 18 条第 2 項又は第 21 条第 2 項により品目許可を受けた麻薬又は向精神性医薬品（新物質を有効成分にして製造した麻薬又は向精神性医薬品として最初に品目許可を受けた麻薬又は向精神性医薬品に限定する）の発明と②特許発明を実施するために「農薬管理法」第 8 条第 1 項、第 16 条第 1 項又は第 17 条第 1 項により登録した農薬又は原剤（新物質を有効成分にして製造した農薬又は原剤であり、最初に登録した農薬又は原剤に限る）の発明であって薬事法、麻薬類管理に関する法律又は農薬管理法規定による許可又は登録を受けるために長期間、特許発明を実施することができなかった発明に限る。従って、これ以外のその他法の規定による許可又は登録によって長期間、発明を実施することができなかった場合には、延長登録出願の対象にならない。［特令 7、特許権の存続期間の延長制度運営に関する規定 4］

3.3 特許権の存続可否

許可などによる特許権存続期間の延長登録出願は、対象になる特許発明の特許権が存続する場合に限って可能である。従って、その特許権が無効又は取消になる、若しくは特許料を納付せずに消滅した場合は、特許権存続期間の延長登録出願が認められない。その特許権に関する無効審判が係属中である場合には、延長登録出願をすることができる。［特許権の存続期間の延長制度運営に関する規定 2(3)］

一方、特許権延長登録出願の当時は延長対象になる特許権が存続していたが、その後無効又は取消になった場合は、特許法施行規則第 11 条によって疎明機会を付与した後でその延長登録出願書を返戻する。［特則 11］

3.4 延長対象の判断における考慮事項

①一つの特許に含まれた複数の有効成分に対して複数の許可がある場合、複数の許可のいずれかの一つを選択して、1 回に限って存続期間延長が可能である。[**許可などによる特許権存続期間の延長制度運営に関する規定 3**]

例えば、一つの特許について延長登録出願の対象になる有効成分 A、B 及び C に対してそれぞれ許可 A、B 及び C を受けていれば、各有効成分のうち延長を受けようとする許可一つのみ選択して、1 回に限って延長登録出願が可能である。

②同一の有効成分に対して複数の許可がある場合、最初の許可に限って存続期間の延長が可能である。

例えば、延長登録出願の対象になる有効成分(イ)について製品許可 A、剤型変更許可 B 及び剤型変更許可 C を順に受けていれば、その最初の許可である製品許可 A により有効成分(イ)の実施ができるようになるため、最初の許可である A に基づく特許権 1 に 1 回のみ延長登録出願が可能である。

③一つの許可に複数の特許が関連する場合、許可に関する特許それぞれに対して存続期間の延長が可能である。

例えば、許可 D を受けた医薬品の有効成分に関する物質特許、製造方法特許及び用途特許がそれぞれ存在する場合、これら特許発明の実施に当たってその許可を受ける必要があると認められる場合、それに関する特許 A、B 及び C に対してそれぞれ延長登録出願が可能である。

4. 延長を受けることができる期間

特許権の存続期間を延長することができる期間は、その特許発明を実施することができなかった期間であって 5 年の期間内に限定される。つまり、たとえ特許発明の実施に向けた許可又は登録に 5 年以上所要された場合であっても、特許権の存続期間を 5 年以上延長することはできない。[特法 89(1)]

特許発明を実施することができない期間の算定については、次の通りにする。期間を算定するときには、特許権の設定登録日以後の期間だけを考慮し、当該官庁の許可又は登録申立に関する書類の検討期間のうち、許可などを受けた者の責めに帰することができる理由によって所要された期間は除く。[特法 89(2)、許可などによる特許権の存続期間の延長制度運営に関する規定 4]

①医薬品(麻薬・向精神性医薬品を含み、動物用医薬品は除く)の品目許可を受けるために食品医薬品安全処長の承認を得て実施した臨床試験期間と食品医薬品安全処において所要された許可申立に関する書類の検討期間を合算した期間

②動物用医薬品の品目許可を受けるために農林畜産検疫本部長から承認を得て実施した臨床試験期間と農林畜産検疫本部において所要された許可申立に関する書類の検討期間を合算した期間

③農薬又は農薬原剤を登録するために農薬管理法施行令が定める試験研究機関において

実施した薬効又は薬害などの試験期間と農村振興庁において所要された登録申立に関する書類の検討期間を合算した期間

上記の臨床試験期間は、「最初の被験者の選定日から最終の被験者の観察期間の終了日」までの期間であり、許可申請の関連書類の検討期間は、「品目許可申請の受付日から品目許可承認を知った日」までの期間であって、そのうち、許可等を受けた者の責に帰すべき理由により発生した補完期間は除く。一方、該当官庁の審査部署のいずれか 1 つの部署の補完要求によって補完期間が所要されたとしても、他の部署で許可のための審査等の手続きが進行していた場合には、その補完期間中に他の部署で審査が進められている期間と重なる期間に関しては、許可等を受けた者の責に帰すべき理由によって許可が遅れたとはみなされないので、上記の重なる期間は、その特許発明を実施することができなかった期間から除外できない。［2017 フ 882、2017 フ 844 等参照］

5. 許可などによる特許権存続期間の延長登録出願

5.1 関連規定

特許法第 90 条(許可などによる特許権の存続期間の延長登録出願)①第 89 条第 1 項により特許権の存続期間の延長登録出願をしようとする者(以下、この条及び第 91 条において「延長登録出願人」という)は、次の各号の事項を記した特許権の存続期間の延長登録出願書を特許庁長に提出しなければならない。

1. 延長登録出願人の氏名及び住所(法人の場合は、その名称及び営業所の所在地)
2. 延長登録出願人の代理人がいる場合は、その代理人の氏名及び住所又は営業所の所在地[代理人が特許法人・特許法人(有限)である場合は、その名称、事務所の所在地及び指定された弁理士の氏名]
3. 延長対象特許権の特許番号及び延長対象請求範囲の表示
4. 延長申立の期間
5. 第 89 条第 1 項による許可などの内容
6. 産業通商資源部令で定める延長の理由(これを証明することができる資料を添付しなければならない)

②第 1 項による特許権の存続期間の延長登録出願は、第 89 条第 1 項による許可などを受けた日から 3 カ月以内に出願しなければならない。ただし、第 88 条による特許権の存続期間の満了前の 6 カ月以降は、その特許権の存続期間の延長登録出願をすることはできない。

③特許権が共有に係る場合は、共有者全員が共同で特許権の存続期間の延長登録出願をしなければならない。

④第 1 項による特許権の存続期間の延長登録出願があれば、その存続期間は、延長されたものとみなす。ただし、その出願に関して第 91 条の延長登録拒絶決定が確定した場合は、この限りでない。

⑤特許庁長は、第 1 項による特許権の存続期間の延長登録出願があれば、第 1 項各号の事項を特許公報に掲載しなければならない。

⑥延長登録出願人は、特許庁長が延長登録可否決定謄本を送達する前までに延長登録出願書に記されている事項のうち第 1 項第 3 号から第 6 号までの事項(第 3 号のうち、延長対象特許権の特許番号は除く)について補正することができる。ただし、第 93 条によって準用される拒絶理由通知を受けた後は、当該拒絶理由通知による意見書の提出期間に限って補正することができる。

5.2 延長登録出願人

特許権存続期間の延長登録出願の出願人は特許権者に限り、特許権が共有に係る場合には、共有者全員が共同で特許権存続期間の延長登録出願をしなければならない。[**特法 91(4)、特法 90(3)**]

特許権存続期間の延長登録出願をした者が特許権者ではない、又は共有者全員が共同で特許権存続期間の延長登録出願をしない場合は、拒絶理由になる。[**特法 91**]

5.3 出願することができる時期

許可などによる特許権存続期間の延長登録出願は、特許法第 89 条の規定による許可などを受けた日から 3 月以内に出願しなければならない。ただし、同法第 88 条において規定する特許権存続期間の満了前の 6 月以降はすることができない。[**特法 90(2)、許可などによ**

る特許権の存続期間の延長制度運営に関する規定 5]

特許法第 89 条の規定による許可などを受ける前、又は許可などを受けた日から 3 月が経過した時、若しくは存続期間の満了前の 6 月から特許権満了時までに、又は特許権が満了した後で特許権存続期間の延長登録出願をした場合には、特許法施行規則第 11 条の規定によって疎明の機会を付与した後、許可などによる特許権存続期間の延長登録出願書を返戻する。[**特則 11(1)(7)**]

5.4 出願書類

(1)特許権存続期間の延長登録出願をしようとする者は、「延長理由及びこれを証明する資料 1 通」及び「代理権を証明する書類(代理人により手続きをする場合に限る)1 通」を特許法施行規則別紙第 30 号書式の出願書に添付して特許庁長に提出しなければならない。[**特則 52**]

(2)延長登録出願書は、次の通りに記載しなければならない。[**特法 90(1)、許可などによる特許権の存続期間の延長制度運営に関する規定 6**]

①延長登録出願人には特許権者を記載する。また、特許権が共有に係る場合は、共有者全員が延長登録出願人にならなければならない。

②特許番号には特許権存続期間の延長を希望する特許番号を記載する。

③延長対象の請求範囲には、延長登録を受けようとする有効成分が含まれていて、延長を受けようとするすべての請求項を記載し、これら請求項が特許法第 89 条の規定による許可又は登録事項がどのように含まれているかを具体的に例示して記載しなければならない。

(例)第 1 項において R_1 = CH_3 R_2 = OH である一般式(I)化合物が有効成分である一般名○○○に該当　削除

④延長理由及びこれを証明する資料には、延長登録出願をした特許発明を実施するために必ず特許法第 89 条の許可又は登録を受けなければならない理由を記載し、これを証明することができる資料として、医薬品(麻薬・向精神性医薬品を含む。)の場合、臨床試験承認（申請）の関連資料、臨床試験終了報告書、許可機関における許可書類の

検討期間を立証できる資料［医薬品製造（輸入）品目の許可証、補完要求書及び補完資料の受付を証明する資料等を含む］の各写本、農薬（原剤）の場合、試験（申請）の関連資料、試験機間、登録機関における登録書類の検討期間を立証できる資料［農薬（原剤）の登録証、補完要求書及び補完資料の受付を証明する資料等を含む］の写しを添付しなければならない。**［許可などによる特許権の存続期間の延長制度運用に関する規定 6］**

⑤延長申立の期間は、本章 4 節によって算定された期間を日数で記載する。ただし、この期間が 5 年を超える場合は、5 年の日数で記載する。

⑥特許法第 89 条の許可などを受けた日付には、医薬品の場合、薬事法第 31 条第 2 項・第 3 項又は第 42 条第 1 項の規定による許可日(動物用医薬品は、これに相応する日)、麻薬又は向精神性医薬品の場合、麻薬類管理に関する法律第 18 条第 2 項又は第 21 条第 2 項の規定による許可日、農薬又は農薬原剤の場合、農薬管理法第 8 条第 1 項又は農薬管理法第 16 条第 1 項、第 17 条第 1 項の規定による登録日を記載する。

⑦特許法第 89 条の許可などの内容には、特許発明を実施するために受けた関係法令の規定及び許可などの内容を記載し、許可などを受けた者が延長登録出願に関する特許権の専用実施権者又は登録済みの通常実施権者若しくはその特許権者であることを証明することができる資料を添付しなければならず、許可などの内容には、以下の事項を記載しなければならない。

1. 医薬品(麻薬・向精神性医薬品を含む。)の場合は、品目許可番号、商号名、製品名、原料薬品の分量、効能及び効果
2. 農薬の場合は、登録番号、商号名、農薬名、品目名、有効成分の種類及び含量
3. 原剤の場合は、登録番号、商号名、原剤名、有効成分の種類及び規格

5.5 延長登録出願の効果

特許権存続期間の延長登録出願があったときは、その存続期間は延長されたものとみなす。ただし、その出願について特許法第 91 条第 1 項の延長登録拒絶決定が確定したときには、この限りでない。また、延長登録出願後、延長登録拒絶決定がある前に出願を取り下げる、又は無効若しくは返戻された場合であっても、最初から特許権の存続期間が延長されなかったものとみなす。**[特法 90(4)、許可などによる特許権の存続期間の延長制度運営に関する規定 5(2)]**

(参考)延長登録拒絶決定は、特許拒絶決定と同じく延長登録拒絶決定不服審判がない場合は、延長登録拒絶決定の謄本が送達された後 30 日が経過した時点に確定し、延長登録拒絶決定不服審判が請求された場合には、延長登録拒絶決定不服審判に関する審決が確定した時に確定する。

5.6 延長登録出願の代理権

(1)許可などによる特許権存続期間延長登録出願は、延長登録出願の取下げなどとは異なり、特別授権事項ではない。従って、特許権延長登録出願は、特別授権がなくても代理が可能である。ただし、特許権存続期間延長登録出願の手続きが別途の出願に関する手続きであるか、それとも登録に関する手続きであるのかが多少不明りょうな側面があるため、代理権の範囲については次の通りに取り扱う。**[特法 6]**

①特許権存続期間の延長登録出願の際、代理権を証明する書類において代理権の範囲を「特許に関するすべての手続き」、「特許権の登録に関するすべての手続き」又は「特許権延長登録出願に関するすべての手続き」と表示されており、延長登録出願書に当該代理人を記した場合、後続する特許権存続期間延長登録出願に関する一切の手続き(ただし、出願の放棄は特別授権の内容に応じて決定する)に代理権があるものとみなす。**[特則 5]**

②特許権存続期間延長登録出願の際、代理権を証明する書類を提出せず、当初特許出願の出願又は登録の際、代理権を証明する書類において代理権の範囲を「特許に関するすべての手続き」、「特許権の登録に関するすべての手続き」又は「特許権存続期間の延長登録出願に関するすべての手続き」と表示し、延長登録出願書に当該代理人が

記入されている場合には、後続する特許権存続期間の延長登録出願に関する手続きに代理権があるものとみなす。

ただし、当初特許出願の出願又は登録時に提出した代理権を証明する書類に特許権存続期間の延長登録出願に関する代理権があると記入されている場合であっても、延長登録出願書に当該代理人が記入されていない場合には、その代理人は延長登録出願に関する手続きに代理権はないものとみなす。

③延長登録出願の放棄は特別授権事項であるため、特別授権がない場合には、代理人が延長登録出願を放棄することはできず、包括委任代理人の代理権は延長登録出願にも及ぶ。[特法 6、特則 5 の 2]

6. 審査

6.1 関連規定

特許法第 91 条(許可などによる特許権の存続期間の延長登録拒絶決定)審査官は、第 90 条による特許権の存続期間の延長登録出願が次の各号のいずれかの一つに該当する場合は、その出願に対して延長登録拒絶決定をしなければならない。

1. その特許発明の実施が第 89 条第 1 項による許可などを受ける必要があると認められない場合
2. その特許権者又はその特許権の専用実施権若しくは登録済みの通常実施権を有する者が第 89 条第 1 項による許可などを受けていない場合
3. 延長申立の期間が第 89 条によって認められるその特許発明を実施することができなかった期間を超える場合
4. 延長登録出願人が当該特許権者ではない場合
5. 第 90 条第 3 項を違反して延長登録出願をした場合

特許法第 92 条(許可などによる特許権の存続期間の延長登録決定など)①審査官は、第 90 条による特許権の存続期間の延長登録出願について第 91 条第 1 項各号のいずれかの一つに該当する理由を発見することができないときは、延長登録決定をしなければならない。

②特許庁長は、第 1 項による延長登録決定した場合は、特許権の存続期間の延長を特許原簿に登録しなければならない。

③特許庁長は第 2 項による登録をした場合は、次の各号の事項を特許公報に掲載しなければならない。

1. 特許権者の氏名及び住所(法人の場合は、その名称及び営業所の所在地)
2. 特許番号
3. 延長登録の年月日
4. 延長期間
5. 第 89 条第 1 項による許可などの内容

6.2 審査手続きのフロー図及び概要

許可などによる特許権の存続期間の延長登録出願に対する審査手続きは、特許出願の審査手続きと類似しており、詳しい審査手続きに関する規定がない場合は、特許出願の審査手続きを準用する。特許権存続期間延長登録出願が受け付けられて審査官に移管されると、審査官は出願書類が移管された日から 4 月以内に審査に着手する。**[特則 56、特許権の存続期間の延長制度運営に関する規定 7(1)]**

(1)方式審査

特許権存続期間延長登録出願が受け付けられれば、延長登録出願書を受け付けた部署において方式審査を完了した後、審査官に移管する。延長登録出願書を受け付けた部署において方式審査事項に漏れがあった場合、審査官が特許庁長の名義で方式審査をする。**[規定 18(1)、(2)]**

(2)審査 I

指定された審査官は実体審査に着手して、出願に拒絶理由があるか否かを確認し、拒絶理由がある場合には出願人に拒絶理由を通知して意見書を提出することができる機会を付与する。**[特法 91、特法 93、63]**

(3)意見書又は補正書の提出

出願人は、審査官が意見提出通知書において指定した期間内に意見書を提出することができる。また、出願人は意見書を提出することができる期間に延長登録出願に関する補正書を提出することができる。[特法 90(6)]

(4)登録可否の決定

審査官は、出願人が提出した補正書と意見書を参考にして改めて審査する。再度審査した結果、拒絶理由を維持することができる場合には拒絶決定をし、拒絶理由を維持することができず、その他拒絶理由を発見することもできない場合は、延長登録決定をする。[特法 92(1)]

一方、再度審査した結果、拒絶理由として通知しなかったその他拒絶理由が見つかった場合には、再度拒絶理由を通知して上記の手続きを繰り返す。

6.3 延長登録出願の方式審査

審査官は、書類受付部署から移送された特許権存続期間延長登録出願が方式に違背している場合は、次の通りに取り扱う。[規定 18]

(1)特許権存続期間の延長登録出願が特許法第 90 条第 2 項の期間を経過して出願された場合には、特許法施行規則第 11 条第 2 項によって返戻理由通知書に返戻の旨、返戻理由及び疎明期間を記載して出願人に通知する。[特則 11]

返戻理由の通知後、出願人が出願書類の返戻を求める、又は提出した疎明内容に理由がないと認められるときには、関連書類を返戻する。

特許権存続期間延長登録出願を特許法第 89 条規定による許可などを受ける前に出願した場合も、上記と同様に取り扱う。

(2)特許権存続期間延長登録出願が特許法第 46 条に規定された代理人に関する規定を違反する、又は手数料を未納する、法律若しくは法令において定める方式に違背する場合は、その出願に対して補正を要求する。補正要求において定める指定期間は 1 月とし、その指定期間の延長は一ヵ月単位で申請することができ、延長期間は通算して 4 ヵ月を超過することはできない。[特法 46、特則 16、出願関係事務取扱規定 12]

補正の要求にもかかわらず、指定された期間以内にその瑕疵を解消することができなかった場合には、特許庁長の名義でその出願に関する手続きを無効にする。

6.4 延長登録出願の実体審査

6.4.1 審査対象の確定

審査対象は、最初の特許権存続期間延長登録出願の出願書及び関連添付書類であるが、補正があった場合は、補正を認めるか否かを決定して審査対象を確定しなければならない。補正が適合した場合は、補正内容を出願に反映させて審査し、補正が認められない場合は、

その補正はなかったものとみなしてその補正前の特許権存続期間延長登録出願の出願書を対象に審査する。

拒絶理由通知による指定期間内に複数の補正書の提出がある場合には、改正特許法第４７条第４項により、最後の補正書より前に提出された補正書による全ての補正は取り下げられたものとみなされるので、審査対象の最終明細書には、その最後に提出された補正書のみが反映される。［特法 47（4）、第 5 部第 3 章第 6 節］

(例)第 1 次補正書において特許権存続期間の延長対象になる請求項を補正し、第 2 次補正書において特許権存続期間の延長対象の特許番号と延長申立期間を補正した場合、第 2 次補正書の特許番号の補正は自明な誤記を正す補正ではないことから第 2 次補正書全体が認められなず、審査対象は、第 1 次補正内容のみを反映した特許権存続期間延長登録出願書になる。

補正対象項目	最初出願	第１次補正書	第２次補正書	第２次 補正内容	審査対象出願
延長対象特許番号	特許第 001234	―	特許第 004567	特許第 004567	特許第 001234
延長対象請求項	請求項１	請求項２	―	請求項２	請求項２
延長申立期間	２年	―	１年８月	１年８月	２年

6.4.2 拒絶理由有無の判断

特許権存続期間延長登録出願が特許法第 91 条各号のいずれかの一つに該当する場合は、当該延長登録出願に対する拒絶理由に該当する。［特法 91(1)］

(1)その特許発明の実施が特許法第 89 条第 1 項による許可などを受ける必要があるものと認められない場合

特許発明の実施が特許法第 89 条第 1 項による許可などを受ける必要があるものと認められるためには、①特許法第 89 条第 1 項による許可を受けた物質を製造・生産などの実施をするために許可が必要であり、②特許を受けた物質と許可を受けた物質が同一でなければならず、③また、特許発明が用途発明の場合は特許を受けた物質と許可を受けた物質の用途も同一でなければならない。

これら要件を満たすか否かについて、より具体的な判断は次の通りにする。**[許可などによる特許権の存続期間の延長制度運営に関する規定 7(1)]**

①特許を受けた物質に対する許可の必要性に対する判断

特許権存続期間延長登録出願の対象になる特許発明は、当該特許発明を実施するために特許法第 89 条第 1 項による許可を受ける必要性がなければならないため、許可の必要性については、特別な事情がない限り、許可を担当する機関が許可したという事実だけでその許可に対する必要性を認める。

例えば、ある薬品の有効性・安全性などを試みるために薬事法第 31 条規定による医薬品製造に関する品目許可を受けたのであれば、第三者による異議申立などの特別な事情がない限り、審査官はその薬品を製造するために関連規定による許可を受ける必要があると認め、許可の必要性に対して追加調査を実施しないこともできる。ただし、許可の必要性に対して疑いがある場合には、追加調査(関連機関に問い合わせなど)を実施することができ、調査結果、許可の必要性がないと判断される場合には、拒絶理由を通知する。

②特許を受けた物質と許可を受けた物質に対する同一性の判断

特許権存続期間の延長登録出願の対象になる特許発明は、その特許発明を実施するために薬事法などの許可が必要になる発明であるため、許可を受けた物質が特許権存続期間の延長を受けようとする請求項に記載された物質と同一でなければならない。

請求項に記載された物質と許可を受けた物質が同一ではない場合には、特許法第 91 条第 1 項第 1 号の拒絶理由に該当するものとみなして拒絶理由を通知する。

③特許を受けた物質の用途（用途発明）と許可を受けた物質の用途に対する同一性の判断

特許権存続期間延長登録出願の対象になる特許発明は、その特許発明を実施するために薬事法などの許可が必要になる発明であるため、ここで特許発明の実施とは、特許を受けた発明の用途に該当する実施を意味する。

従って、特許を受けた物質が用途発明である場合には、許可を受けた物質の用途と特許を受けた請求項に記載された物質の用途が相異する場合には、たとえ許可を受けた物質と特許を受けた物質が同一であるとしても、特許権の延長は許容されない。ただし、許可を受けた物質の用途が特許を受けた物質の用途に含まれる場合には、用途が一致しているものとして取り扱う。

④特許を受けた物質の製造方法（製造方法発明）と許可を受けた物質の製造方法に対する同一性の判断

請求項に記載された製造方法と許可を受けた物質の製造方法が同一でない場合は、特許法第 91 条第 1 号の拒絶理由に該当するとして拒絶理由を通知する。

（注意）中間体、最終生成物の製造に使用される触媒及び最終生成物の製造装置に関する特許権は、延長の対象にならない。

薬事法など安全性の確保などを目的とする法律は、最終生成物の製造、販売などを規制するものであって、その製造過程において合成される中間体の製造、販売などを規制しないため、中間体などの実施に許可などを受ける必要があるとは認められない。従って、中間体に関する特許権又は最終生成物の製造に使用される触媒及び製造装置に関する特許権に対して最終生成物の許可を根拠にして特許権存続期間の延長登録出願をする場合には、特許法第 91 条第 1 項第 1 号に該当するものにして拒絶理由を通知しなければならない。

(2)その特許権者又はその特許権の専用実施権若しくは登録済みの通常実施権を有する者が特許法第 89 条第 1 項による許可などを受けていない場合［特法 91(2)］

許可を共同で受けた複数の者のうち一部の者だけが特許権に対する専用実施権又は登録済みの通常実施権を有している場合であっても、特許権者又は専用実施権者若しくは登録済みの通常実施権者が許可などを受けたものと同一であるため、特許法第 91 条第 1 項第 2 号の拒絶理由に該当しないものとする。

ただし、特許権存続期間延長登録出願時に登録していない通常実施権者などが許可を受けた場合は、特許法第 91 条第 2 号の拒絶理由に該当するものとする。
しかしながら、審査官が延長登録の可否の決定謄本を送達する前までに上記の通常の実施権者の通常実施権登録及びそれに関する証明資料の提出が全てなされる場合、上記の拒絶理由は解消されたものとみなす。［2017 フ 882、2017 フ 844 等参照］

(3)延長申立の期間がその特許発明を実施することができなかった期間を超える場合[**特法 91(3)**]

延長申立の期間については、その期間が特許発明を実施することができなかった期間を超えてはならない。ただし、両者が一致する必要はない。すなわち、延長申立の期間に関する算定が多少誤っている場合であっても、全体として延長を受けることができる期間を超えない場合は、拒絶理由を通知せずにそのまま認める。

延長申請の期間はＯＯＯ日のように記載する。［許可等による特許権の存続期間の延長制度の運用に関する規定 6（6）］

(注意)特許法第 89 条第 1 項による許可などを受けた日が特許権の設定登録日の以前である場合は、特許発明を実施することができなかった期間ではないため、特許法第 91 条 3 号の拒絶理由に該当する。

(4)延長登録出願人が当該特許権者ではない場合[**特法 91(4)**]

特許権存続期間延長登録出願人は、延長登録出願の当時の特許権者でなければならない。従って、その特許権の専用実施権者又は通常実施権者であっても、延長登録出願人になることはできない。

特許権存続期間延長登録出願をすることができない者が延長登録出願をするなどの瑕疵があった場合、審査官は、補正要求又は返戻理由通知などをするのでなく、拒絶理由を通知しなければならない。

(5)特許法第 90 条第 3 項の規定に違反して延長登録出願をした場合[**特法 91(1)(5)**]

特許権が共有に係る場合、その特許権に対する存続期間の延長登録出願は、共有者全員が共同で行わなければならない。共有者のうち一部の者だけが延長登録出願をした場合、その出願は第 91 条第 1 項第 5 号の拒絶理由に該当する。

6.4.3 拒絶理由通知

審査官は、特許法第 93 条において準用する同法第 63 条に基づいて許可などによる特許権存続期間の延長登録出願が特許法第 91 条の各号に該当して延長登録拒絶決定をしようとするときは、その出願人に対して拒絶理由を通知し、期間を定めて意見書を提出することができる機会を与えなければならない。**[特法 93、63、許可などによる特許権の存続期間の延長制度運営に関する規定 7(3)]**

拒絶理由通知をするときは、出願人が拒絶理由を明確に分かるように関連規定又は理由を明確かつ簡潔に記載しなければならない。拒絶理由通知に関する一般事項については、第 5 部の当該部分を参照する。**[許可などによる特許権の存続期間の延長制度運営に関する規定 7(4)]**

拒絶理由通知の際、意見書提出期間を 2 月の範囲内に指定して通知し、審査官が指定した意見書の提出期間は延長が可能である。意見書提出期間の延長は、出願人の申立により毎回 1 月とし、4 回に限って延長することを原則とする。

6.4.4 意見書及び補正書の取扱い

出願人は、許可などによる特許権存続期間の延長登録出願について審査官の拒絶理由通知がある場合、意見書又は補正書を提出することができる。ただし、意見書と補正書は、出願人が必しも提出しなければならない書類ではない。**[特法 63、特法 90(6)]**

意見書は、意見提出通知書において定める指定期間内に提出することができる。補正書は、出願後に延長登録可否決定の謄本を送達する前までに提出することができるが、審査官の拒絶理由通知があった後は、当該拒絶理由通知による意見書提出期間に限って提出することができる。

(1) 意見書が提出された場合、意見書に記載された出願人の主張内容を勘案して拒絶理由が実際に存在するか否かを再度判断する。

(参考) 意見書提出期間の経過後又は拒絶理由通知前に意見書が提出されても、その意見書は返戻せずに受け付け、審査に参考する。

(2) 補正書が提出された場合、補正書が認められない限り、補正書に記載された補正事項を反映して再度審査しなければならない。

延長登録出願の内容のうち補正することができる事項としては、特許法第 90 条第 6 項により①延長対象請求範囲の表示、②延長申立の期間、③特許法第 89 条の許可などの内容、及び④産業通商資源部令で定める延長理由に制限される。従って、延長登録出願人を変更する補正、延長対象になる特許権の特許番号を変更する補正は、自明な誤記を訂正する場合を除いては許容されない。

補正書が提出された場合、補正の対象が適法であるか否かを審査し、補正することができない事項を補正した場合には、補正不認定予告通知をして疎明の機会を付与する。補正不認定予告通知は、補正書を認めることができない理由を記載した補正不認定予告通知書による一方、改めて拒絶理由を通知することになった際には、意見提出通知書に併記することに代えることができる。

出願人の疎明にもかかわらず、補正書を認めることができない場合には、補正不認定通知をし、補正されない出願書をもって改めて審査をする。補正不認定通知は、その理由を記載した補正不認定通知書による一方、拒絶をした場合、拒絶決定書に併記することに代えることができる。

(参考 1) 特許出願の手続きに関する一般原則に従って、延長登録出願の手続きが終了した場合には補正が認められないため、延長登録出願が無効、取下げ、放棄、返戻された場合、又は延長登録出願の根拠になった特許権が無効、放棄された場合には、補正書を提出することができない。[特則 11 (1) (10)]

(参考 2) 特許法第 90 条第 3 項の規定などを考慮すると、特許権者とは延長登録出願時の特許権者を意味するため、特許権者ではない者が他人の特許権に対して特許権存続期間の延長登録出願をした後、特許権者の名義に延長登録出願人を変更する補正は認められない。

また、特許権が共有に係る場合、共有者のうち一部の者のみが延長登録出願をしてから、拒絶理由を解消するために当初の延長登録出願に含まれていなかった出願人を追加する、又は登録特許権者を変更して特許権者と延長登録出願人を一致させる補正は認められない。

一方、出願人表示の誤記を補正する、又は特許権の一般継承があった場合に特許権者を一般承継人に変更する補正は認められる。

(参考 3)特許に関する手続きをした者は、その手続きが特許庁に係属している限り、その手続きを補正することができる。しかし、特許法第 90 条第 6 項の規定によれば、特許権存続期間延長登録出願の内容のうち特許番号は補正することができる対象から除外しているため、特許番号に誤記がある場合、その特許番号を補正することができるか否かが問題になる。[特法 90(6)]

特許法第 90 条第 6 項は、延長登録出願の際に主張した延長登録内容は実質的に変更されても問題ないが、特許番号の変更を許容する場合、特許権存続期間の延長登録対象が変更されるため、許容しないという趣旨である。従って、延長登録出願書に記載した特許番号が明らかな誤記である場合(出願書に記載された出願番号、出願日付、特許番号、特許日付、発明の名称などを総合したとき、特許番号の記載に明らかな誤記があるものと認められる場合)、その誤記を訂正する補正を除いては、認められない。

(3)補正が適合したものと認められれば、出願は補正された内容によって最初に出願された時に提出されたものとみなし、補正された出願書を対象にして審査する。

6.4.5 延長登録可否の決定

延長登録出願の特許権存続期間の延長可否に対する決定は、特許法第 93 条が準用する同法第 67 条により書面をもって行わなければならない。[特法 92、特法 93、67]

(1)延長登録決定・拒絶決定

審査官は、特許権存続期間延長登録出願に対して延長登録可否の決定をしようとするときには、審査課長(チーム長)にこれを報告し、次の事項を記載した延長登録決定書又は延長登録拒絶決定書を作成して記名捺印しなければならない。ただし、延長登録拒絶決定書には以下の③及び④の事項は記載しない。[**特則 54、規定 5(3)(9)**]

①延長登録出願番号

②特許番号

③延長期間

④特許法第 89 条第 1 項の許可又は登録の内容：延長対象の請求範囲、許可又は登録の内容及び延長理由などを記載する。

⑤延長登録出願人の氏名及び住所(法人の場合は、その名称及び営業所の所在地)

⑥延長登録出願人の代理人がいる場合は、その代理人の氏名及び住所又は営業所の所在地(代理人が特許法人である場合は、その名称、事務所の所在地及び指定された弁理士の氏名)

⑦決定の主文とその理由

⑧決定年月日

(2)延長登録可否の決定事項の送達

特許庁長は、特許権存続期間延長登録出願の登録可否の決定がある場合は、その決定の謄本を出願人に送達しなければならない。送達に関する詳しい事項については、特許可否決定の謄本を送達するときの規定を参照する。[特法 67(2)]

7. その他の審査手続き

7.1 特許公報などにおける掲載

審査官は、特許権存続期間の延長登録決定をした場合には、登録課に①特許権者の氏名及び住所(法人の場合は、その名称及び営業所の所在地)、②特許番号、③延長登録の年月日、④延長期間、⑤特許法第 89 条の規定による許可などの内容(延長対象の請求範囲、許可又は登録の内容、及び延長理由などの記載)などの登録事項を特許公報に掲載することを依頼する。

7.2 延長登録拒絶決定に対する審判

許可などによる特許権存続期間の延長登録出願が特許法第 91 条各号の一つに該当するという理由によって延長登録拒絶決定を受けた者がその延長登録拒絶決定に対して不服するときには、その延長登録拒絶決定の謄本の送達を受けた日から 30 日以内に延長登録拒絶決定不服審判を請求することができる。[特法第 132 条の 17]

7.3 延長登録された特許権の無効審判

許可などによる特許権存続期間の延長登録出願として延長登録が決定され、延長された特許権が特許法第 134 条第 1 項各号のいずれかの一つに該当する場合には、無効審判を請求することができる。[特法 134]

第 2 章 登録遅延による特許権の存続期間の延長

1. 関連規定

特許法第 92 条の 2(登録遅延による特許権の存続期間の延長)①特許出願に対して特許出願日から 4 年と出願審査請求日から 3 年のうち遅い日より遅延されて特許権の設定登録が成される場合には、第 88 条第 1 項にもかかわらず、その遅延された期間だけ、当該特許権の存続期間を延長することができる。

②第 1 項の規定を適用するに当たって、出願人により遅延された期間は第 1 項による特許権の存続期間の延長から除外される。ただし、出願人により遅延された期間が重なる場合は、特許権の存続期間の延長から除外される期間は、出願人によって実際遅延された期間を超過してはならない。

③第 2 項で「出願人によって遅延された期間」に関する事項は、大統領令で定める。

④第 1 項により特許出願日から 4 年を起算するときには、第 34 条、第 35 条、第 52 条第 2 項、第 53 条第 2 項、第 199 条第 1 項及び第 214 条第 4 項にもかかわらず、次の各号に該当する日を特許出願日とみる。

1. 第 34 条又は第 35 条による正当な権利者の特許出願の場合は、正当な権利者が出願をした日
2. 第 52 条による分割出願の場合は、分割出願をした日
3. 第 53 条による変更出願の場合は、変更出願をした日
4. 第 199 条第 1 項により特許出願とみる国際出願の場合は、第 203 条第 1 項各号の事項を記載した書面を提出した日
5. 第 214 条により特許出願とみる国際出願の場合は、国際出願の出願人が第 214 条第 1 項により決定を申し立てた日

6. 第 1 号から第 5 号までの規定のうち、いずれかの一つに該当しない特許出願についてはその特許出願日

特許法施行令第 7 条の 2(出願人によって遅延された期間)①法第 92 条の 2 第 3 項において「出願人によって遅延された期間」とは、次の各号のいずれかの一つに該当する期間をいう。

1. 特許庁又は特許審判院に係属中である特許に関する手続きにおいて、次の各目のいずれかの一つに該当する期間

イ. 法第 10 条に基づき、特許庁長又は審判長が代理人によって特許に関する手続きをするように命じる、又は代理人の改任を命じた場合には、その命じた日から代理人が選任又は改任された日までの期間

ロ. 法第 15 条第 1 項又は第 2 項に基づき、出願人の請求によって審判の請求期間又は特許に関する手続きをする期間が延長された場合は、その延長された分の期間(期間が延長された後、法第 15 条第 2 項に基づいて出願人の請求によって特許に関する手続きをする期間が短縮された場合は、その短縮された分の期間は除く)

ハ. 法第 15 条第 3 項に基づき、特許に関する手続きをする期日が定められた後、出願人の請求によってその定められた期日より遅い期日に変更された場合には、その定められた期日の翌日から変更された期日までの期間

ニ. 法第 17 条本文に基づき、責めに帰することができない理由が消滅した後、特許に関する手続きを追って補完した場合は、その理由が消滅した日からその手続きを追って補完した日までの期間

ホ. 法第 20 条、第 23 条第 2 項、第 78 条第 1 項又は第 164 条第 1 項に基づき、特許に関する手続きが中断又は中止された場合は、その特許に関する手続きが中断又は中止された期間

ヘ. 法第 36 条第 6 項に基づき、特許庁長が出願人に対して期間を定めて協議の結果を届け出るように命じた場合は、その期間(法第 15 条第 2 項に基づき、出願人の請求によって期間が短縮された場合は、その短縮された分の期間は除く)

ト. 法第 42 条の第 2 項ただし書きによる期限内に請求範囲が記載されるよう明細書を補正した場合には、出願審査請求の趣旨の通知を受けた日からその明細書を補正した日までの期間

チ. 法第 42 条の 3 第 6 項により最終韓国語翻訳文の誤訳を訂正した文書(以下、この項目で「誤訳訂正書」という。)を出願審査請求日から 8 ヵ月になる日よりも遅く提出する場合、その 8 ヵ月になる日の次の日から誤訳訂正書を最後に提出した日までの期間

リ. 法第 46 条、第 141 条第 1 項又は第 203 条第 3 項により特許庁長･特許審判院長又は審判長が期間を定めて補正を命じた場合は、その期間(法第 15 条第 2 項により出願人の請求によって期間が短縮された場合は、その短縮された分の期間は除く)

ヌ. 法第 55 条第 1 項による優先権主張の基礎になった先願に対し、その先願を基礎にした優先権主張が法第 56 条により取り下げられる、又は取下げとみなされる場合は、その先願に対して優先権主張があった日からその優先権主張が取り下げられる、又は取下げとみなされる日までの期間

ル. 法第 61 条による優先審査に関して第 10 条に基づく優先審査の決定が出願人によって遅延された場合は、その遅延された期間

ヲ. 法第 63 条第 1 項本文に基づき、審査官(法第 170 条により法第 63 条が準用される場合は、法第 143 条による審判官をいう。以下、この目において同じ)が出願人に拒絶理由を通知し、期間を定めて意見書を提出することができる機会を与えた場合[ただし、審査官が拒絶理由を通知した後でその拒絶理由通知に対する明細書又は図面の補正をせず、法第 66 条による特許決定をした場合(法第 170 条によって法第 66 条が準用されて特許決定をした場合を含む)は除く]は、その期間(法第 15 条第 2 項に基づき、出願人の請求によって意見書を提出することができる期間が短縮された場合には、その短縮された分の期間は除く)

ワ. 法第 67 条第 2 項による特許決定の謄本の送達を受けた日以降、法第 79 条第 1 項により特許料を納付(法第 81 条第 1 項により特許料を追加納付する場合、法第 81 条の 2 第 2 項により特許料を補填する場合、又は法第 81 条の 3 第 1 項により特許料を納付又は補填する場合を含む)、又は法第 83 条第 3 項により出願人が産業通商資源部令

で定める書類を提出して特許料の免除を受けた場合には、その送達を受けた日から法第 87 条による特許権の設定登録がある日までの期間

カ. 法第 67 条の 2 第 1 項本文による再審査を請求した場合には、再審査請求前に法第 67 条第 2 項による特許拒絶決定の謄本の送達を受けた日から特許庁長が再審査による特許可否の決定をした日までの期間

ヨ. 法第 67 条の 3 第 1 項により責めに帰することができない理由が消滅した後で出願審査の請求又は再審査の請求をした場合は、その理由が消滅した日から出願審査の請求又は再審査の請求をした日までの期間

タ. 法第 149 条又は第 150 条に基づく除斥又は忌避の申立が法第 152 条第 1 項の決定によって受け入れられなかった場合は、法第 153 条本文により審判手続きを中止した期間

レ. 法第 157 条による出願人の証拠調査又は証拠補填の申立に対し、その証拠調査又は証拠補填が必要ではないと認められた場合には、その申立があった日からその証拠調査又は証拠補填が必要ではないと認められた日までの期間

ソ. 法第 162 条第 4 項に基づいて審理の終結を通知した後、出願人の申立によって審理を再開した場合は、審理を再開した日から法第 162 条第 3 項による審理の終結を再度通知した日までの期間

ツ. 法第 178 条による再審について、その再審の理由を認知した日以降に請求した場合は、その再審の理由を認知した日から再審を請求した日までの期間

ネ. 法第 186 条第 5 項により審判長が付加期間を定めた場合は、その期間

ナ. 法第 218 条又は第 219 条による書類の送達又は公示送達が出願人によって遅延された場合(第 18 条第 10 項により送達する場所を変更した時にその旨を特許庁長に届出せず、送達が遅延された場合などをいう)には、その送達が遅延された期間

ラ. 次のいずれかの一つに該当する書類又は書面を出願審査請求日から 8 ヵ月になる日までに提出しなかった場合には、その 8 ヵ月になる日の次の日からその書類などを提出した日までの期間

1) 微生物に関係する発明に対する特許出願の場合、第 2 条第 2 項による微生物の寄託事実を証明する書類

2) 法第 30 条第 3 項第 1 号により同条第 1 項第 1 号の適用を受けようとする場合に、その証明書類

3) 法第 54 条第 3 項により優先権を主張した場合、同条第 4 項による書類又は書面

2. 法第 186 条第 1 項又は第 8 項による審決･決定･判決に対する訴訟手続きにおいて次の各目のいずれかの一に該当する期間

イ. 法第 78 条第 2 項又は第 164 条第 2 項により訴訟手続きが中止になった場合は、その訴訟手続きが中止された期間

ロ. 「民事訴訟法」第 41 条から第 43 条までの規定による法官(法第 188 条の 2 第 1 項により準用される技術審理官及び「民事訴訟法」第 50 条により準用される法院事務官などを含む)に対する除斥又は忌避の申立が「民事訴訟法」第 45 条又は第 46 条の決定に従って受け入れられなかった場合には、除斥又は忌避の申立があった日からその申立に対する却下決定があった日までの期間又は「民事訴訟法」第 48 条本文により訴訟手続きを停止した期間

ハ. 「民事訴訟法」第 59 条又は第 254 条第 1 項により法院又は裁判長が期間を定めて補正を命じた場合には、その期間

ニ. 「民事訴訟法」第 62 条により特別代理人が選任された場合には、その選任を申し立てた日から特別代理人が選任された日までの期間

ホ. 「民事訴訟法」第 142 条に基づく弁論の再開が出願人によって行われる場合は、弁論の再開を命じた日から弁論が再度終結される日までの期間

ヘ. 「民事訴訟法」第 144 条第 1 項により法院が出願人又は代理人の陳述を禁じ、弁論を継続する新しい期日を定めた場合には、その陳述を禁じた日から新しい期日までの期間

ト．「民事訴訟法」第 144 条第 2 項により法院が弁護士を選任するように命じた場合は、その選任を命じた日から弁護士が選任された日までの期間

チ．「民事訴訟法」第 165 条第 1 項により裁判長が指定した期日が出願人の申立など顕著な理由があり、その指定した期日より遅い期日に変更された場合は、その指定した期日の翌日から変更された期日までの期間

リ．「民事訴訟法」第 172 条により法院が出願人の申立によって法定期間又は法院が定めた期間を延ばす、又は不変期間に対して付加期間を定めた場合には、その延ばされた期間又はその付加期間

ヌ．「民事訴訟法」第 173 条により、責めに帰することができない理由が消滅した後、訴訟行為を追って補完した場合は、その理由が消滅した日からその訴訟行為を追って補完した日までの期間

ル．「民事訴訟法」第 178 条、第 186 条から第 188 条まで、又は第 194 条による書類の送達若しくは公示送達が出願人によって遅延された場合には、その送達が遅延された期間

ヲ．「民事訴訟法」第 233 条から第 237 条まで、第 239 条、第 240 条又は第 246 条により訴訟手続きが中断又は中止された場合には、その訴訟手続きが中断又は中止された期間

ワ．「民事訴訟法」第 268 条第 1 項により出願人が弁論期日に出席しない、又は出席したとしても弁論せず、裁判長が再度弁論期日を定めた場合は、その弁論期日の翌日から再度定めた弁論期日までの期間

カ．「民事訴訟法」第 289 条による証拠の申立について、その証拠が必要ではないと認められる場合は、その申立があった日からその証拠が必要ではないと認められた日までの期間

ヨ．「民事訴訟法」第 451 条による再審の訴えをその再審の理由を認知した日以降に提起した場合は、その再審の理由を認知した日から再審の訴えを提起した日までの期間

3. 法第 224 条の 2 第 2 項による処分の不服に対する行政審判･行政訴訟の手続きにおいての次の各目のいずれかの一つに該当する期間

イ. 「行政審判法」第 10 条による除斥又は忌避の申立が同法施行令第 12 条に基づく決定により却下又は棄却された場合は、同令第 13 条により審判手続きを停止した期間

ロ. 「行政審判法」第 27 条第 2 項により天変地異、戦争、事変、その他不可抗力の理由が消滅した後で行政審判を請求する場合は、その理由が消滅した日から行政審判を請求した日までの期間

ハ. 「行政審判法」第 32 条第 1 項本文により中央行政審判委員会(以下、この条において「委員会」という)が期間を定めて補正することを要求した場合は、その期間

ニ. 「行政審判法」第 33 条第 2 項により委員会が補充書面の提出期限を定めた場合は、その提出期限を定めた日から補充書面を提出した日までの期間

ホ. 「行政審判法」第 38 条により、委員会が指定した審理期日が出願人の申立によってその指定した審理期日より遅い審理期日に変更された場合は、その指定した審理期日の翌日から変更された審理期日までの期間

ヘ. 「行政審判法」第 57 条により「民事訴訟法」のうち、送達に関する規定を準用する場合は、第 2 号ル目に該当する期間

ト. 「行政訴訟法」第 8 条第 2 項により「民事訴訟法」の規定を準用する場合は、第 2 号各目のいずれかの一つに該当する期間

4. その他に特許庁又は特許審判院に係属中である特許に関する手続き、法第 186 条第 1 項又は第 8 項による審決･決定･判決に対する訴訟手続き、又は法第 224 条の 2 第 2 項による処分の不服に対する行政審判･行政訴訟の手続きにおいて、出願人によって遅延された期間であって産業通商資源部令で定める期間

②第 1 項にもかかわらず、法第 92 条の 2 第 1 項による特許権の設定登録が遅延された原因のうち、出願人によって遅れたものでない客観的と認められる原因がある場合には、それに該当する期間は第 1 項による期間から除く。

特許法施行規則第 54 条の 5(出願人によって遅延された期間)令第 7 条の 2 第 1 項第 4 号において「産業通商資源部令で定める期間」とは、次の各号のいずれかの一つに該当する期間をいう。

1. 第 3 条の 2 第 2 項により特許庁長・特許審判院長又は審判長が期間を定めて電子的イメージの添付書類を書面により提出するよう命じた場合は、その期間(法第 15 条第 2 項により出願人の請求によって期間が短縮された場合は、その短縮された分の期間は除く)

2. 第 8 条第 4 項により特許庁長・特許審判院長又は審判長が証明書類の提出を命じた時に期間を定めて疎明する機会を与えた場合には、その期間(法第 15 条第 2 項に基づき、出願人の請求によって期間が短縮された場合は、その短縮された分の期間は除く)

3. 第 11 条第 2 項本文により特許庁長又は特許審判院長が不適合したものとみなす出願書類などを返戻する旨、返戻理由及び疎明期間を記した書面を送付した場合には、その疎明期間(法第 15 条第 2 項に基づき、出願人の請求によって期間が短縮された場合は、その短縮された分の期間は除く)

4. 配列を含む特許出願の場合、第 21 条の 4 第 1 項による配列目録又は配列目録電子ファイル(同項但し書きにより、配列目録を特許庁長が定める方法に従って配列目録電子ファイル形式で明細書に記載した場合は除外する。)を出願審査請求日から 8 ヵ月になる日までに提出しなかった場合は、その 8 ヵ月になる日の次の日からその配列目録又は配列目録電子ファイルを提出した日までの期間

5. 第 40 条の 2 第 1 項により審査官が出願人の申請により特許可否決定を保留した場合には出願人の決定保留申請書を提出した日から特許出願日から 12 ヶ月になる日までの期間

6. 第 40 条の 3 第 3 項に基づき、審査官が出願人の申立によって特許出願に対する審査を猶予した場合には、出願人が審査の猶予を申し立てた日から猶予希望時点(猶予希望時点を変更した場合は、その変更した猶予希望時点をいう)までの期間。ただし、出願人が審査猶予申立を取り下げた場合には、審査の猶予を申し立てた日から審査猶予申立を取り下げた日までの期間

7. 「民事訴訟規則」第 5 条第 3 項又は同規則第 65 条第 3 項により法院事務官などが訴訟書類の補完のために補正を勧告する、又は方式に合った答弁書の提出を促した場合には、その補正を勧告する、又は答弁書の提出を促した日から出願人が訴訟書類を補正する、又は方式に合った答弁書を提出した日までの期間

8. その他に特許庁又は特許審判院に係属中である特許に関する手続き、法第 186 条第 1 項又は第 8 項による審決・決定・判決に対する訴訟手続き又は法第 224 条の 2 第 2 項による処分の不服に対する行政審判・行政訴訟の手続きにおいて出願人の請求・申立・補正・提出などによって遅延された期間

2. 趣旨

特許権は設定登録によって発生し、特許権の存続期間は、特許権の設定登録があった日から特許出願日後 20 年になる日までに限定される。従って、審査処理の遅延などにより特許権の設定登録が遅くなれば、特許権の存続期間が短くなる不合理な部分があった。このような点を考慮して「大韓民国と米合衆国間の自由貿易協定」(以下、「韓米 FTA」という)によって特許権が一定の基準日(特許出願日から 4 年になる日、又は審査請求日から 3 年になる日のうち、より遅い日、以下、「延長基準日」という)より遅く設定登録される場合には、その遅延期間の分、特許権の存続期間を延長する制度を導入した。[**「大韓民国と米合衆国間の自由貿易協定」第 18.8 条第 6 号、特法 92 条の 2~92 条の 5**]

ただし、設定登録が遅延された期間中において特許庁の審査処理遅延によるものでなく、出願人によって遅延された期間は補償する必要がないため、出願人によって遅延された期間は延長する期間の算定時に除外される。

登録遅延による特許権の存続期間の延長制度は、韓米 FTA の発効日以降に出願された特許出願、すなわち、出願日が 2012 年 3 月 15 日以降の特許出願に対して適用される。

3. 延長を受けることができる期間

3.1 延長対象になる特許

登録遅延による特許権の存続期間の延長対象になるためには、まず特許権の設定登録日が延長基準日より遅い場合でなければならない。また、出願人によって遅延された期間は、延長期間の計算から除外されるため、実質的な延長期間は「延長基準日から設定登録日までの期間－出願人によって遅延された期間」になり、このように計算した期間が 0 より大きい場合に限って存続期間の延長対象になる。[特法 92 条の 2(1)~(3)]

分割出願、変更出願及び正当な権利者の出願は、出願日自体が原出願日又は無権利者の出願日に遡及され、国際特許出願は、国際出願日が出願日になるが、登録遅延による特許権の存続期間の延長において「特許出願日から 4 年になる日」を定めるときには、実際に分割出願をした日、変更出願をした日、正当な権利者出願をした日、及び第 203 条第 1 項の書面を提出した日をそれぞれ「特許出願日」とみなす。分割出願又は国際特許出願において原出願日から実際に分割出願をした日までの期間若しくは国際出願日から国内段階に移行した日までの期間は、出願人の事情又は選択によるものであるため、出願人によって遅延された期間を延長から除く趣旨と同様、遡及されない出願日によって「特許出願日から 4 年になる日」を計算するのである。[特法 92 条の 2(4)]

3.2 「出願人により遅延された期間」の意義

「出願人により遅延」されたということは、手続きが遅延された原因が出願人にあることをいい、これは、必しもそのような遅延が発生した責任を出願人に問うことができる場合に限られるという意味のではなく、出願人が審査に必要な書類を適時に提出するか、拒絶理由を解消するために補正するなど、出願人の積極的な努力があったのであれば遅延しなかったはずの期間が、出願人の合理的な努力不足により遅延した場合まで含める。

設定登録日が延長基準日より遅くなっても出願人により遅延された期間によって延長対象の当否と延長可能な期間が異なるため、存続期間の延長に当たっては出願人により遅延された期間を正確に把握して算定することが重要である。特許法施行令第 7 条の 2 においては、特許に関する手続き(第 1 項第 1 号)、審決などに対する訴訟手続き(第 1 項第 2 号)、行政審判・行政訴訟手続き(第 1 項第 3 号)において生じる出願人による手続遅延の類型及び遅延期間を計 44 項目で列挙している。また、同条第 1 項第 4 号において委任した特許法施行規則でも手続遅延の類型及び遅延期間を計 7 項目で列挙している。その他、特許に関する手続き、審決などに対する訴訟手続き又は行政審判・行政訴訟手続きにおいて手続きの進行が出願人により遅延されれば、特許法第 92 条の 2 第 2 項及び第 3 項における「出願人により遅延された期間」に該当する。[**特令 7 条の 2(1)、特則 54 条の 5**]

一方、特許法施行令第 7 条の 2 第 1 項において規定している遅延期間のうちの一つに該当しても、当該件の具体的な事情を考慮したとき、そのような遅延が出願人によるものではないと客観的に認められる場合には、特許法第 92 条の 2 第 2 項及び第 3 項における「出願人により遅延された期間」とみなさない。[**特令 7 条の 2(2)**]

3.3 「出願人により遅延された期間」の類型

特許庁又は特許審判院に係属中の特許に関する手続きに関して特許法施行令第 7 条の 2 第 1 項第 1 号において定める「出願人により遅延された期間」の各類型のうち主なものは以下の通りである。

(1)出願人が審判請求期間又は特許に関する手続きの指定期間を延長した場合：[**特令 7 条の 2(1)(1)(ロ)**]

拒絶決定不服審判の請求期間又は特許庁長、審査官などが定めた指定期間を出願人が延長することによって手続きの進行が遅延されたものであるため、その延長された分の期間は出願人により遅延された期間とみなされる。出願人が期間を延長した後で再度短縮した場合は、短縮した分の期間は「出願人により遅延された期間」に含まれない。

(2) 出願人の理由により審査、審判などの特許に関する手続きが中断又は中止された場合：[**特令 7 条の 2(1)(1)(ホ)**]

例えば、出願係属中である出願人が死亡した場合、出願人が死亡して手続きが中断された日から相続人が手続きを引き継いだ日までの期間は、出願人により遅延された期間になる。

(3) 特許法第 36 条第 6 項により協議結果を届け出ることを命じた場合：[**特令 7 条の 2(1)(1)(へ)**]

同一の発明について同日に 2 以上の特許出願があり、特許庁長が特許出願人に期間を定めて協議結果を届け出ることを命じた場合、その指定期間は「出願人により遅延された期間」になる。出願人が請求によってその指定期間を短縮した場合は、短縮した分の期間は「出願人により遅延された期間」に含まれない。

(4) 外国語特許出願において誤訳訂正書を提出した場合[特令 7 条の 2(1)(1)(チ)]

出願人が特許法第 42 条の 3 第 6 項により、最終韓国語翻訳文の間違った翻訳を訂正する誤訳訂正書を審査請求日から 8 ヵ月後に提出する場合は、審査請求日後の 8 ヵ月になる日の次の日から最終韓国語翻訳文の誤訳訂正書を最終提出日までの期間は「出願人により遅延された期間」になる。

ただし、この期間は 2020 年 7 月 14 日以降、最初に出願された特許出願に対する特許権の存続期間延長登録出願から適用される。

(5)特許庁長が特許法第 46 条によって方式の瑕疵などに対して補正を命じる、又は特許法第 203 条第 2 項により特許法第 203 条第 3 項の書面に対する補正を命じる、若しくは審判長が審判請求書間旗審判に関する手続きの方式の瑕疵などに対する補正を命じた場合：**[特令 7 条の 2(1)(1)(リ)**

出願人などが法令の定めた方式に合わない書類を提出する、又は手数料を納付せずに補正を命じるようになったため、このような補正を命じる中で指定した期間は「出願人により遅延された期間」とみなされる。ただし、特許法第 46 条による補正命令又は第 203 条第 2 項による補正命令、及びそれによる後続の手続きが審査請求前に完了し、これによって登録遅延が発生したとみることができない場合には、補正のための指定期間は「出願人により遅延された期間」に該当しない。**[特令 7 条の 2(2)]**

一方、補正命令が錯誤などによるものであるため、出願人などが補正をしなくても特許庁長又は審判長が改めて判断して方式の瑕疵などがないものと認めた場合には、補正を命じる中で指定した期間は「出願人により遅延された期間」に該当しない。**[特令 7 条の 2(2)]**

(6)出願が国内優先権主張の基礎になった後、その優先権主張が取り下げられる、又は取下げとみなされた場合：**[特令 7 条の 2(1)(1)(ヌ)]**

出願が特許法第 55 条第 1 項による国内優先権主張の基礎出願という理由によって審査保留になった後、その優先権主張が取下げられる、又は優先権主張が特許法第 56 条第 3 項によって取下げとみなされて審査保留が解除された場合には、その審査保留にされた期間は「出願人により遅延された期間」になる。

(7)優先審査可否の決定が出願人により遅延された場合：**[特令 7 条の 2(1)(1)(ル)]**

優先審査申立書又はその添付書類に補完事項があって優先審査決定業務の担当者が期間を定めて補完などを命じた場合にその指定期間は「出願人により遅延された期間」になる。ただし、補完などを命じたものの、出願人が補完書を提出せず優先審査決定業務の担当者が改めて判断した結果、補完事項又は瑕疵がないものと認めた場合は、その指定期間は「出願人により遅延された期間」に該当しない。**[特令 7 条の 2(2)]**

(8)特許法第 63 条により審査官が拒絶理由を通知し、意見書提出の機会を与えた場合：**[特令 7 条の 2(1)(1)(ヲ)]**

出願人が特許を受けることができない発明を出願する、又は明細書に不備がある、若しくは出願人に関する要件を満たすことができず拒絶理由を通知する場合には、その意見書の提出期間は「出願人により遅延された期間」になる。ただし、審査官が拒絶理由を通知した後、出願人が明細書又は図面の補正又はその他出願の取下げ・放棄若しくは出願の移転などの拒絶理由を解消するための別途の措置なく、意見書又は疎明書の提出のみで拒絶理由が解消されたと審査官が判断して特許決定した場合は、その意見書の提出期間は「出願人により遅延された期間」に該当しない。

特許法第 170 条により特許法第 63 条を準用して審判官が拒絶理由を通知し、意見書の提出機会を与えた場合であっても、上記の事項が同一に適用される。

(9) 特許決定謄本の送達を受けた日以降、特許料を納付した場合：[**特令 7 条の 2(1)(1)(ワ)**]

特許決定謄本の送達を受けた日から出願人が特許料を納付（納付期間が経過した後に追加納付する、又は一部を納付せずに補填する、若しくは特許法第 81 条の 3 第 1 項によって納付又は補填した場合を含む）し、特許権が設定登録された日までの期間は「出願人により遅延された期間」になる。

特許法第 83 条により出願人が特許料の免除を受けた場合には、特許決定謄本の送達を受けた日から出願人が特許法第 83 条第 3 項により産業通商資源部令において定める書類を提出して特許料の免除を受けた日までの期間を「出願人により遅延された期間」とみなす。

(10) 再審査を請求した場合：[**特令 7 条の 2(1)(1)(カ)**]

出願人が特許法第 67 条の 2 第 1 項本文により、特許出願の明細書又は図面を補正し、該当特許出願に関する再審査を請求した場合は、特許法第 67 条第 2 項による特許拒絶決定の謄本を送達受けた日から再審査を請求した日までの期間は「出願人により遅延された期間」になる。

一方、2020 年 7 月 14 日以降に再審査請求された特許権に対し、存続期間を延長する場合は、特許法第 67 条第 2 項による特許拒絶決定の謄本を送達受けた日から特許庁長が再審査による特許可否の決定をした日までの期間が「出願人により遅延された期間」になる。

出願人が明細書又は図面を補正して再審査を請求した場合、再審査を請求する過程で補正した明細書及び図面によりそれ以前に通知された拒絶理由が解消され、その後の再審査

又は審判手続きなどにおいて特許が決定されれば、最初の拒絶理由通知に対する補正により拒絶理由を解消することができず、再審査の段階まで至ったのは出願人によるものであると認められる。従って、特許拒絶決定の謄本の送達を受けた日から再審査を請求した日までの期間は「出願人により遅延された期間」になる。

(11)書類の送達が出願人によって遅延された場合：[特令 7 条の 2(1)(1)(ナ)]

送達を受ける出願人又は代理人の住所又は営業所が不明であって、書類の送達が遅れれば、その送達が遅延された期間は「出願人により遅延された期間」になる。例えば、出願人が変更された住所を特許庁に届け出なかったために拒絶決定の謄本が返送され、審査官が行政情報共同利用システムなどを利用して出願人の住所を確認し、再度拒絶決定の謄本を発送した末、出願人がこれの送達を受けたのであれば、最初から変更された住所に拒絶決定謄本を発送したのであれば、出願人がこれを受け取ることができた日から実際に出願人が拒絶決定謄本の送達を受けた日までの期間は「出願人により遅延された期間」になるのである。

(12)特許出願の審査のために必ず提出すべき書類などを提出した場合[特令 7 条の 2(1)(1)(ラ)、特則 54 の 5(4)]

特許法施行令又は産業通商資源部令に基づき必ず提出すべき書類など(微生物に関する発明の特許出願の場合、特許法施行令第 2 条第 2 項による微生物の寄託事実を証明する書類、特許法第 30 条第 3 項第 1 号により同条第 1 号の適用を受けようとする場合、その証明書類、特許法第 54 条第 3 項に基づき優先権を主張する場合、同条第 4 項による書類又は書面、核酸塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願の場合、産業通商資源部令で定める形式に基づく配列目録をいう。）を審査請求日から 8 ヵ月になる日まで提出しなかった場合は、審査請求日後 8 ヵ月になる日の次の日からその書類などを提出した日までの期間は「出願人により遅延された期間」になる。

ただしこの期間は 2020 年 7 月 14 日以降、最初に出願された特許出願に対する特許権の存続期間延長登録出願から定期用される。

(13)出願人の申立によって特許出願に対する審査を猶予した場合：[特則 54 条の 5(5)]

出願人が特許出願に対する審査の猶予を申し立てて審査が猶予された場合は、猶予申立をした日から猶予希望時点(猶予希望時点が変更された場合には、その変更された猶予希

望時点をいう)までの期間は「出願人により遅延された期間」になる。ただし、審査猶予申立を取り下げた場合には、審査の猶予を申し立てた日から審査猶予申立を取り下げた日までの期間のみ「出願人により遅延された期間」とみなされる。**[特則 40 条の 3(1)]**

次に、審決又は審判請求書などの却下決定に対する訴訟手続き若しくはそのような訴えの判決に対する訴訟手続きについて特許法施行令第 7 条の 2 第 1 項第 2 号において定める「出願人により遅延された期間」の類型のうち、主なものは以下の通りである。

(1)法官などに対する出願人の除斥又は忌避の申立が受け入れられない場合：**[特令 7 条の 2(1)(2)(ロ)]**

出願人が訴訟手続きにおいて法官、技術審理官又は法院事務官などに対する除斥又は忌避の申立をしたものの、この申立が却下されるなど受け入れられない場合は、除斥又は忌避の申立があった日から却下決定がある日までの期間若しくは除斥又は忌避の申立があって民事訴訟法第 48 条により訴訟手続きが停止された期間は「出願人によって遅延された期間」になる。

(2)法院が当事者の訴訟能力又は代理権の瑕疵を補正するよう命じる、又は裁判長が訴状の瑕疵を補正するように命じた場合：**[特令 7 条の 2(1)(2)(ハ)]**

当事者の訴訟能力又は代理権の瑕疵があって法院が期間を定めて補正を命じる、又は訴状に瑕疵があって裁判長が期間を定めて補正を命じた場合、その補正のために定めた期間は「出願人によって遅延された期間」になる。

(3)出願人が弁論期日に出席しないなどにより裁判長が再度弁論期日を定めた場合： **[特令 7 条の 2(1)(2)(ワ)]**

出願人が定められた弁論期日に出席しない、又は出席したとしても弁論しなかったため、裁判長が再度弁論期日を定めた場合には、その定めた弁論期日の翌日から再度定めた弁論期日までの期間は「出願人により遅延された期間」になる。

(4)出願人の証拠申立が必要ではないと認められた場合：[特令 7 条の 2(1)(2)(カ)]

出願人が不要な証拠を申し立てて法院がその証拠の申立が必要ではないと認めたとすれば、証拠申立があった日からその証拠が必要ではないと認められた日までの期間は「出願人により遅延された期間」とみなされる。

一方、行政審判・行政訴訟の手続きにおいて中央行政審判委員会が期間を定めて請求書などの補正を命じる、又は補充書面の提出期限を定めるなどにより遅延された期間は、「出願人により遅延された期間」とみなされる。

その他に特許に関する手続き、審決・決定・判決に対する訴訟手続き又は行政審判・訴訟の手続きにおいて出願人の請求・申立・補正・提出などによって遅延された期間は「出願人により遅延された期間」とみなす。[特則 54 条の 5(7)]

3.4 「出願人により遅延された期間」の例外

上記の各項目別に見た通り、特許法施行令第 7 条の 2 第 1 項第 1 号から第 3 号まで、及び特許法施行規則第 54 条の 5 第 1 号から第 7 号までにおいて定めた「出願人により遅延された期間」のいずれかの一つに該当すれば、一旦出願人によって遅延された期間とみなして登録遅延による特許権の存続期間の延長期間から除く。ただし、当該遅延期間の具体的な事情を考慮したときにそのような遅延が出願人によるものでないと客観的に認められる期間は、上記の特許法施行令及び施行規則に基づく出願人による遅延期間から除く。[特令 7 条の 2(2)]

特許法施行令第 7 条の 2 第 2 項に基づき、同令同条第 1 項による出願人による遅延期間から除外される場合は、i)出願の審査請求前に発生して登録遅延に影響を及ぼさない場合、ⅱ)補正命令又は通知が特許庁などの錯誤によるものである場合、ⅲ)天変地異など出願人以外の原因により遅延された場合を挙げることができる。

i)に該当する例としては、法第 46 条による補正命令があっても、このような補正命令及びそれによる後続手続きが審査請求前に完了して登録遅延に影響を及ぼさない場合、国内優先権主張の先願に対してその優先権主張が取り下げされたものの、先願に対して審査が請求されなかった場合がある。ⅱ)に該当する例としては、補正命令又は意見提出通知の後、方式事項に対する補正又は明細書などの補正がなくても方式の瑕疵若しくは拒絶理由が解消されたものと認められる場合がある。ⅲ)に該当する例としては、天変地異により出願人に障害が生じて手続きが中止される場合がある。

4. 登録遅延による特許権の存続期間の延長登録出願

4.1 関連規定

特許法第 92 条の 3(登録遅延による特許権の存続期間の延長登録出願)①第 92 条の 2 により特許権の存続期間の延長登録出願をしようとする者(以下、この条及び第 92 条の 4 において「延長登録出願人」という)は、次の各号の事項を記した特許権の存続期間の延長登録出願書を特許庁長に提出しなければならない。

1. 延長登録出願人の氏名及び住所(法人の場合は、その名称及び営業所の所在地)
2. 延長登録出願人の代理人がいる場合には、その代理人の氏名及び住所又は営業所の所在地(代理人が特許法人・特許法人(有限)の場合は、その名称、事務所の所在地及び指定された弁理士の氏名)
3. 延長対象の特許権の特許番号
4. 延長申立の期間
5. 産業通商資源部令が定める延長理由(これを証明することができる資料を添付しなければならない)

②第 1 項による特許権の存続期間の延長登録出願は、特許権の設定登録日から 3 カ月以内に出願しなければならない。

③特許権が共有に係る場合は、共有者全員が共同で特許権の存続期間の延長登録出願をしなければならない。

④延長登録出願人は、審査官が特許権の存続期間の延長登録可否の決定前まで延長登録出願書に記載された事項のうち、第 1 項第 4 号及び第 5 号の事項に対して補正することができる。ただし、第 93 条により準用される拒絶理由通知を受けた後は、当該拒絶理由通知による意見書提出期間に限って補正することができる。

特許法施行規則第 54 条の 2(登録遅延による特許権の存続期間の延長登録出願書)法第 92 条の 3 第 1 項により特許権の存続期間の延長登録出願をしようとする者(以下、この条及び第 54 条の 4 において「延長登録出願人」という)は、別紙第 30 号の 2 書式の出願書に次の各号の書類を添付して特許庁長に提出しなければならない。

1. 延長理由及びこれを証明する資料 1 通

2. 代理人により手続きをする場合は、その代理権を証明する書類 1 通

特許法施行規則第 54 条の 3(登録遅延による特許権の存続期間の延長理由など)法第 92 条の 3 第 1 項第 5 号において「産業通商資源部令で定める延長の理由(これを証明することができる資料を添付しなければならない)」とは、次の各号の事項をいう。

1. その延長登録出願した特許が特許出願日から 4 年又は出願審査の請求日から 3 年のうち遅い日より遅延され、特許権の設定登録が行われたため特許権の存続期間が延長されるべきであるという必要性

2. 延長申立の期間及びその延長申立の期間には、法第 92 条の 2 第 2 項に基づいて出願人により遅延された期間は除外されたという説明及びこれを証明することができる資料

3. その他に延長理由を証明するために必要な事項

4.2 延長登録出願人

登録遅延による特許権存続期間の延長登録出願の出願人は特許権者に限り、特許権が共有に係る場合は、共有者全員が共同で特許権存続期間の延長登録出願をしなければならない。[特法 92 条の 3(3)]

登録遅延による特許権存続期間の延長登録出願をした者が特許権者ではない、又は共有者全員が共同で特許権存続期間の延長登録出願をしない場合は、拒絶理由になる。[特法 92 条の 4(2)]

4.3 出願をすることができる時期

登録遅延による特許権存続期間の延長登録出願は、特許権の設定登録日から 3 カ月以内に出願しなければならない。[特法 92 条の 3(2)]

設定登録日以前に特許権存続期間の延長登録出願をする、又は設定登録日から 3 カ月が経過した以降に特許権存続期間の延長登録出願をした場合は、特許法施行規則第 11 条規定により疎明の機会を付与した後、登録遅延による特許権存続期間の延長登録出願書を返戻する。[特則 11(1)(7)]

4.4 出願書類

(1)登録遅延による特許権存続期間延長登録出願をしようとする者は、「産業通商資源部令が定める延長理由、及びこれを証明する資料 1 通」及び「代理人により手続きをする場合は、その代理権を証明する書類 1 通」を特許法施行規則別紙第 30 号の 2 書式の出願書に添付し、特許庁長に提出しなければならない。[特則 54 条の 2]

(2)延長登録出願書は、次の通りに記載しなければならない。[特法 92 条の 3(1)]

①延長登録出願人には、特許権者を記載しなければならない。また、特許権が共有に係る場合は、共有者全員が延長登録出願人になる。

②特許番号には、登録遅延による特許権存続期間の延長を希望する特許番号を記載する。

③延長登録の申立期間には、特許法第 92 条の 2 第 4 項において特許出願日とみなす日、特許出願日から 4 年になる日(A)、審査請求をした日、審査請求日から 3 年になる日(B)、特許出願日から4年になる日又は審査請求日から3年になる日のうち遅い日(C)、特許料を納付して設定登録があった日(D)、「(A)及び(B)のうち遅い日(C)」から「設定登録日(D)」までの期間(日数)(E)、特許法施行令第 7 条の 2 第 1 項各号に該当する期間(意見書提出期間など)として遅延された原因が出願人にある期間(日数)(F)を記載

しなければならない。また、これによって計算された期間(「遅延された期間(E)」－「出願人によって遅延された期間(F)」)を記さなければならない。

④延長理由には延長基準日(特許出願日から 4 年又は審査請求日から 3 年のうち遅い日)より遅く設定登録され、特許権の存続期間の延長登録出願をするという必要性を記載する。また、延長登録の申立期間には「特許法」第 92 条の 2 第 2 項に基づき出願人によって遅延された期間は除外されるという説明を理由別(例：意見書提出期間 123 日)に具体的に記さなければならない。さらに、延長理由を証明するための書類を添付する。

4.5 延長登録出願の代理権

登録遅延による特許権存続期間の延長登録出願は、延長登録出願の取下げなどとは異なって特別授権事項ではない。従って、登録遅延による特許権存続期間の延長登録出願は、特別授権がなくても代理が可能である。ただし、登録遅延による特許権存続期間の延長登録出願の手続きが別途の出願に係る手続きであるか、登録に係る手続きであるかが多少不明りょうな側面があるため、代理権の範囲については第 7 部第 1 章第 5 節の許可などによる特許権存続期間の延長登録出願の代理権の部分を参照する。

5. 審査

5.1 関連規定

特許法第 92 条の 4(登録遅延による特許権の存続期間の延長登録拒絶決定)審査官は、第 92 条の 3 による特許権の存続期間の延長登録出願が次の各号のいずれかの一つに該当する場合は、その出願に対して延長登録拒絶決定をしなければならない。

1. 延長申立期間が第 92 条の 2 により認められる延長の期間を超過する場合

2. 延長登録出願人が当該特許権者ではない場合

3. 第 92 条の 3 第 3 項を違反して延長登録出願をした場合

特許法第 92 条の 5(登録遅延による特許権の存続期間の延長登録決定など)①審査官は、第 92 条の 3 による特許権の存続期間の延長登録出願について第 92 条の 4 各号のいずれかの一つに該当する理由を発見することができない場合は、延長登録決定をしなければならない。

②特許庁長は、第 1 項の延長登録決定があれば、特許権の存続期間の延長を特許原簿に登録しなければならない。

③第 2 項による登録があれば、次の各号の事項を特許公報に掲載しなければならない。

1. 特許権者の氏名及び住所(法人の場合は、その名称及び営業所の所在地)

2. 特許番号

3. 延長登録の年月日

4. 延長期間

特許法第 93 条(準用規定)特許権の存続期間の延長登録出願の審査については、第 57 条第 1 項、第 63 条、第 67 条、第 148 条第 1 号から第 5 号まで及び同条第 7 号を準用する。

5.2 審査手続きのフロー図及び概要

登録遅延による特許権存続期間の延長登録出願に対する審査手続きは、特許出願の審査手続きと類似しており、詳しい審査手続きに関する規定がない場合は、特許出願の審査手続きを準用する。審査手続きのフロー図及び概要については、第 7 部第 1 章第 6 節の許可などによる特許権存続期間の延長登録出願の「6.2 審査手続きのフロー図及び概要」を参照する。[**特法 93**]

5.3 延長登録出願の方式審査

審査官は、書類受付部署から移送された登録遅延による特許権存続期間の延長登録出願が方式に違背している場合、次のように取り扱う。[特法 92 条の 3(2)]

(1)登録遅延による特許権存続期間延長制度は、この制度の施行日(2012 年 3 月 15 日)以降に出願された特許出願を延長対象とする。登録遅延による特許権存続期間の延長登録出願がこの制度の施行日以前に出願された特許出願を延長対象とし、又は特許法第 92 条の 3 第 2 項による期間(特許権の設定登録日から 3 カ月以内)を経過して出願された場合は、特許法施行規則第 11 条第 2 項により、返戻理由通知書に返戻の趣旨、返戻理由及び疎明期間を記載して出願人に通知する。[特則 11]

返戻理由の通知後、出願人が出願書類の返戻を要請する、又は提出した疎明内容に理由がないと認められるときには、関連書類を返戻する。

(2)登録遅延による特許権存続期間の延長登録出願が特許法第 46 条に規定された代理人に関する規定を違反する、又は手数料を納付する、若しくは法律又は法令が定める方式に違背する場合には、その出願に対して補正を要求する。

補正の要求にもかかわらず、指定された期間内にその欠陥を解消することができなかった場合には、特許庁長の名義でその出願に関する手続きを無効にする。

5.4 延長登録出願の実体審査

5.4.1 審査対象の確定

審査対象は、最初の登録遅延による特許権存続期間の延長登録出願の出願書及び関連添付書類になるが、補正があるときには補正を認めるか否かを決定して審査対象を確定しなければならない。補正が適法な場合には補正内容を出願に反映して審査し、補正が認められない場合にはその補正はなかったものとみなして、その補正前の登録遅延による特許権存続期間の延長登録出願の出願書を対象に審査する。

複数の補正がある場合は、最終補正部分の組合せにより補正された内容を決定し、審査対象は補正が認められる補正書の最終補正内容を反映した出願書になる。複数の補正がある場合の補正内容の決定基準については、第 5 部の当該部分を参照する。

5.4.2 拒絶理由有無の判断

登録遅延による特許権存続期間の延長登録出願が特許法第 92 条の 4 各号のいずれかの一つに該当する場合は、当該延長登録出願に対して拒絶理由を通知する。[**特法 92 条の 4、特法第 63 条**]

(1)延長申立の期間が特許法第 92 条の 2 により認められる延長の期間を超えた場合[**特法 92 条の 4(1)**]

延長申立の期間は、特許法第 92 条の 2 第 4 項において特許出願日とみなす日から 4 年になる日(A)又は審査請求日から 3 年になる日(B)のうち遅い日を基準日(C)にして設定登録日(D)まで所要された期間(日数)(E)から特許法施行令第 7 条の 2 第 1 項各号に該当する期間であって、遅延された原因が出願人にある期間(日数)(F)を除いた期間である。

延長の期間に関する具体的な計算は、次の通りである。

①「特許出願日」の判断

登録遅延による特許権存続期間の延長登録出願において「特許出願日から 4 年」の期間を計算するときには、特許法第 34 条、第 35 条、第 52 条第 2 項、第 53 条第 2 項、第 199 条第 1 項及び第 214 条第 4 項にもかかわらず、正当な権利者が出願をした日、分割出願をした日、変更出願をした日、第 203 条第 1 項の書面を提出した日及び国際出願の出願人が第 214 条第 1 項により決定を申し立てた日を特許出願日とみなす。上記の事項に該当しない特許出願については一般的な特許出願日を特許出願日とみなす。[**特法 92 条の 2(4)**]

従って、例えば設定登録された分割出願に関する登録遅延による特許権存続期間の延長登録出願の出願人が分割出願の原出願日を特許出願日にして「特許出願日から 4 年」を計算して登録遅延による特許権存続期間の延長登録出願書を提出した場合には、延長登録出願書に対する補正を命じることができる。

②特許出願日から 4 年と出願審査請求日から 3 年のうち遅い日の決定

特許出願日から 4 年になる日と出願審査請求日から 3 年になる日を比較して、両日のうち遅い日を遅延された期間を計算する基準日にする。もし、出願人がこの基準日を誤って記載し、登録遅延による特許権存続期間の延長登録出願書を提出した場合は、延長登録出願書に対する補正を命じることができる。[特法 92 条の 2(1)]

③遅延された期間の計算

上記の②の基準日から特許料を納付して設定登録された日までの期間(日数)を計算する。もし、出願人がこの期間を誤って記載し、登録遅延による特許権存続期間の延長登録出願書を提出した場合には、延長登録出願書に対する補正を命じることができる。

④出願人により遅延された期間の計算

特許法施行令第 7 条の 2 第 1 項各号各目(特許法施行規則第 54 条の 5 各号を含む)のいずれかの一つに該当する出願人により遅延された期間(例：意見書提出期間など)をすべて合算する。ただし、出願人により遅延された期間が重なる場合には、特許権の存続期間の延長から除外される期間は、出願人によって実際に遅延された期間を超過してはならない。[特令 7 条の 2(1)、特法 92 条の 2(2)]

また、特許法施行令第 7 条の 2 第 1 項各号各目(特許法施行規則第 54 条の 5 各号を含む)のいずれかの一つに該当する出願人により遅延された期間であるとしても、特許権の設定登録が遅延された原因のうち、出願人により遅延されたものではないと客観的に認められる原因がある場合には、それに該当する期間は、上記の出願人により遅延された期間から除く。その例としては、出願人が審査請求をする前に発生したものであるため、実体審査の進行に影響がない場合、補正命令又は拒絶理由通知などが特許庁又は法院などの錯誤によるものである場合、天変地異など出願人以外の原因により遅延された場合などがある。[特令 7 条の 2(2)]

⑤延長登録の申立期間の計算

延長登録の申立期間は、上記③の遅延された期間から上記④の出願人により遅延された期間を引いたものであって、この期間が特許法第 92 条の 2 により認められる延長可能期間になる。もし、延長登録出願書に記載された延長登録の申立期間が上記の延長可能期間を超える場合は、特許法第 93 条により準用される特許法第 63 条により出願人に拒絶理由を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。[特法 92 条の 2(1)~(2)]

上記の①乃至④のうち、いずれかの一つ以上の項目が延長登録出願書に誤って記載され、それにより⑤の延長登録の申立期間が特許法第 92 条の 2 により認められる延長可能期間を超える場合には、まず、特許法第 92 条の 4 第 1 号違反という拒絶理由を通知する。拒絶理由通知に対して出願人が延長登録出願書の補正によって①乃至⑤項目を正確に記載して拒絶理由を解消した場合は、延長登録決定をし、補正によって拒絶理由は解消されたものの、①乃至④のいずれかの一つ以上の項目に誤った記載が依然として残っている場合には、延長登録出願書に対する補正を命じる。

次は、上記の手続きにより延長登録の申立期間を計算した例である。

(例)

日付	内訳
2013. 1. 1.	特許出願
2015. 1. 1.	審査請求
2016. 10. 1.	意見提出通知書の発送
2016. 12. 1.	期間延長申立(2 カ月)
2017. 2. 1.	補正書及び意見書の提出
2017. 8. 1.	特許拒絶決定謄本の送達
2017. 8. 31.	法定期間延長の申立
2017. 9. 30.	再審査請求
2017. 11. 1.	特許拒絶決定
2017. 12. 1.	拒絶決定不服審判請求
2018. 8. 1.	拒絶決定不服審判請求の認容審決
2018. 10. 1.	特許決定謄本の送達
2019. 1. 1.	特許料納付(特許権設定登録)

特許出願日から 4 年になる日(2017 年 1 月 1 日)より出願審査を請求した日から 3 年になる日(2018 年 1 月 1 日)のほうが遅いため、遅延された期間の計算の基準日は 2018 年 1 月 1 日になり、その基準日から特許料を納付して設定登録がある日(2019 年 1 月 1 日)までの期間は 365 日である。一方、審査官の拒絶理由通知による意見提出期間(123 日、2016 年 10 月 1 日~2017 年 2 月 1 日)、再審査の請求による遅延期間(60 日、2017 年 8 月 1 日~2017 年 9 月 30 日)、及び特許決定の謄本の送達を受けた日以降に特許料を納付して設定登録がある日までの遅延期間(92 日、2018 年 10 月 1 日~2019 年 1 月 1 日)は、出願人により遅延された期間(123＋60＋92＝275 日)である。従って、延長登録ができる期間は、合計遅延期間(365 日)から出願人により遅延された期間(275 日)を除いた 90 日である。

5.4.3 拒絶理由の通知

審査官は、特許法第 93 条において準用する同法第 63 条により特許権存続期間の延長登録出願が特許法第 92 条の 4 各号に該当して延長登録の拒絶決定をしようとするときは、その出願人に対して拒絶理由を通知し、期間を定めて意見書を提出する機会を与えなければならない。

拒絶理由通知の際、出願人が拒絶理由を明確に分かるよう、関連規定又は理由を明確かつ簡潔に記載しなければならない。拒絶理由通知に関する一般事項については、第 5 部の当該部分を参照する。

拒絶理由通知の際、意見書提出期間を 2 カ月の範囲内に指定して通知し、審査官が指定した意見書の提出期間は延長ができる。意見書提出期間の延長は、出願人の申立により毎回 1 カ月にして、4 回まで延長できることを原則とする(第 1 部第 3 章「4.2 実体審査に関する指定期間の延長と承認」を参照)。

5.4.4 意見書及び補正書の取扱い

出願人は、特許権存続期間の延長登録出願について審査官の拒絶理由通知がある場合は、意見書又は補正書を提出することができる。ただし、意見書と補正書は出願人が必しも提出しなければならない書類ではない。

意見書は、意見提出通知書において定めた指定期間以内に提出することができる。補正書は、出願後、延長登録可否決定の謄本を送達する前までに提出することができるが、審査官の拒絶理由通知があった後は、当該拒絶理由通知による意見書の提出期間に限って提出することができる。[特法 92 条の 3(4)]

(1)意見書が提出された場合、意見書に記載された出願人の主張内容を勘案し、拒絶理由が実際に存在するか否かを再度判断する。

(参考)意見書提出期間の経過後又は拒絶理由通知前に意見書が提出されても、その意見書は返戻せず、受け付けて審査の参考にする。

(2)補正書が提出された場合、補正書が認められない限り、補正書に記載された補正事項を反映して改めて審査しなければならない。

延長登録出願の内容のうち補正することができる事項としては、特許法第 92 条の 3 第 4 項により①延長申立の期間、及び②産業通商資源部令が定める延長の理由に制限される。従って、延長登録出願人を変更する補正、延長対象になる特許権の特許番号を変更する補正は、自明な誤記を訂正する場合を除いては許容されない。

補正書が提出された場合、補正の対象が適法であるか否かを審査し、補正することができない事項を補正した場合には、補正不認定予告通知をして疎明の機会を付与する。補正不認定予告通知は、補正書を認めることができない理由を記載した補正不認定予告通知書による一方、改めて拒絶理由を通知するようになった際には、意見提出通知書に併記することに代えることができる。

出願人の疎明にもかかわらず、補正書を認めることができない場合は、補正不認定通知をして補正されていない出願書をもって再度審査をする。補正不認定通知は、その理由を記載した補正不認定通知書による一方、拒絶した場合には、拒絶決定書に併記することに代えることができる。

(参考 1)特許出願の手続きに関する一般原則に従い、延長登録出願の手続きが終了した場合には補正が認められないため、延長登録出願が無効、取下げ、放棄、返戻された場合又は延長登録出願の根拠になった特許権が無効、放棄された場合には、補正書を提出することができない。

(参考 2)特許権が共有に係る場合、共有者の一部の者のみが延長登録出願をした後、拒絶理由を解消するために当初延長登録出願に含まれていなかった出願人を追加する補正、又は登録特許権者を変更して特許権者と延長登録出願人を一致させる補正は認められない。

ただし、出願人の表示の誤記を補正する、又は特許権の一般継承があった場合に特許権者を一般承継人に変更する補正は認められる。

(参考 3)特許に関する手続きをした者は、その手続きが特許庁に係属している限り、その手続きを補正することができる。しかし、特許法第 92 条の 3 第 4 項の規定によると、登録遅延による特許権存続期間の延長登録出願の内容のうち特許番号は補正することができる対象から除外しているため、特許番号に誤記がある場合、その特許番号を補正することができるか否かが問題になる。

特許法第 92 条の 3 第 4 項は、延長登録出願をした時に主張した延長申立の期間は実質的に変更されても問題ないが、特許番号の変更を許容する場合、登録遅延による特許権存続期間の延長登録対象が変更されるために許容しないという趣旨である。従って、延長登録出願書に記載した特許番号が明らかな誤記である場合(出願書に記載された出願日付、特許番号、特許日付などを総合したときに、特許番号の記載に明らかな誤記があると認められる場合)、その誤記を訂正する補正を除いては認められない。

(3)補正が適法であると認められれば、出願は補正された内容により最初に出願された時に提出されたものとみなし、補正された出願書を対象に審査する。

5.4.5 延長登録可否の決定[特法 93、67]

延長登録出願の登録遅延による特許権存続期間の延長可否に対する決定は、特許法第 93 条が準用する同法第 67 条により書面をもって行わなければならない。

(1)延長登録決定・拒絶決定[特則 54、規定 5(3)(9)]

審査官は登録遅延による特許権存続期間の延長登録出願について延長登録可否の決定をしようとするときには、審査課長(チーム長)にこれを報告し、次の事項を記載した延長登録決定書又は延長登録拒絶決定書を作成し、記名捺印しなければならない。ただし、延長登録拒絶決定書には下記の③及び④の事項は記載しない。

①延長登録出願番号

②特許番号

③延長期間

④遅延された期間の内容

⑤延長登録出願人の氏名及び住所(法人の場合は、その名称及び営業所の所在地)

⑥延長登録出願人の代理人がいる場合には、その代理人の氏名及び住所又は営業所の所在地(代理人が特許法人である場合は、その名称、事務所の所在地及び指定された弁理士の氏名)

⑦決定の主文とその理由

⑧決定年月日

(2)延長登録可否決定事項の送達

特許庁長は、登録遅延による特許権存続期間の延長登録出願の登録可否の決定がある場合は、その決定の謄本を出願人に送達しなければならない。送達に関する詳しい事項については、特許可否決定の謄本を送達するときの規定を参照する。

6. その他の審査手続き

6.1 特許公報などにおける掲載

審査官は、登録遅延による特許権存続期間の延長登録決定をした場合には、登録課に①特許権者の氏名及び住所(法人の場合は、その名称及び営業所の所在地)、②特許番号、③延長登録の年月日、④延長期間などの登録事項を特許公報に掲載するよう依頼する。

6.2 延長登録拒絶決定に対する審判

登録遅延による特許権存続期間の延長登録出願が特許法第 92 条の 4 各号の一つに該当するという理由により延長登録拒絶決定を受けた者が、その延長登録拒絶決定に不服があるときは、その延長登録拒絶決定の謄本の送達を受けた日から 30 日以内に延長登録拒絶決定不服審判を請求することができる。

6.3 延長登録された特許権の無効審判

登録遅延による特許権存続期間の延長登録出願に延長登録決定されて延長された特許権が、特許法第 134 条第 2 項各号のいずれかの一つに該当する場合には、無効審判を請求することができる。

第 3 章 国防に関する出願の審査

1. 関連規定

特許法第 41 条(国防上必要な発明など)①政府は、国防上必要な場合、外国において特許出願することを禁止する、又は発明者・出願人及び代理人に対してその特許出願の発明を秘密に取り扱うよう命じることができる。ただし、政府の許可を得た場合は、外国において特許出願をすることができる。

②政府は、特許出願された発明が国防上必要な場合は、特許をしないことができ、戦時・事変又はこれに準ずる非常時に国防上必要な場合には、特許を受けることができる権利を収用することができる。

③第 1 項による外国における特許出願の禁止又は秘密取扱いに伴う損失に対しては、政府は正当な報償金を支払わなければならない。

④第 2 項により特許しない、又は収用する場合には、政府は正当な報償金を支払わなければならない。

⑤第 1 項による外国における特許出願の禁止又は秘密取扱命令を違反した場合には、その発明に対して特許を受けることができる権利を放棄したものとみなす。

⑥第 1 項による外国における特許出願の禁止又は秘密取扱命令を違反した場合には、外国における特許出願の禁止又は秘密取扱いに伴う損失報償金の請求権を放棄したものとみなす。

⑦第 1 項による外国における特許出願の禁止及び秘密取扱いの手続き、第 2 項から第 4 項までの規定による収用及び報償金支払いの手続き、その他に必要な事項は、大統領令で定める。

特許法施行令第 11 条(国防に関する特許出願の秘密分類基準)特許庁長は、法第 41 条第 1 項の規定により秘密に分類して取り扱うべき発明の選別に必要な分類基準(以下、「分類基準」という)を防衛事業庁長と協議して定めなければならない。

特許法施行令第 12 条(秘密取扱の手続き)①特許庁長は、国内に住所又は営業所を有する者の特許出願が第 11 条の規定による分類基準に該当する場合には、防衛事業庁長に対し、秘密に分類して取り扱う必要があるか否かについて照会しなければならない。

②特許庁長は、第 1 項の規定により防衛事業庁長に照会した場合には、その特許出願の発明者･出願人･代理人及びその発明を知っていると認める者(以下、「発明者など」という)に対してその事実を通知して、保安を維持するように要請しなければならない。

③防衛事業庁長は、第 1 項の規定により照会を受けた場合は、2 月以内に回答しなければならず、その特許出願に対して秘密取扱いが必要であると認められる場合は、特許庁長に対して秘密に分類して取り扱うよう要請しなければならない。

④特許庁長は、第 3 項の規定により秘密に分類して取り扱うよう要請を受けた場合には、「保安業務規定」に基づいて必要な措置をとり、その特許出願の発明者などに対して秘密に分類して取り扱うように命じなければならず、秘密に分類して取り扱うよう要請を受けていない場合には、その特許出願の発明者などには、第 2 項の保安維持要請の解除通知をしなければならない。

⑤特許庁長は、第 3 項の規定による防衛事業庁長の回答を受けたときは、遅滞なく第 4 項の規定により秘密に分類して取り扱うよう命じる、又は保安維持要請の解除通知をしなければならない。

特許法施行令第 13 条(秘密からの解除など)①特許庁長は、第 12 条第 4 項の規定により秘密に分類して取り扱うよう命じた特許出願については、秘密からの解除、秘密保護期間の延長又は秘密等級の変更当否を年 2 回以上防衛事業庁長と協議して必要な措置をしなければならない。

②第 12 条第 4 項の規定により秘密に分類して取り扱うよう命令を受けた発明者などは、特許庁長に対し、秘密からの解除又は秘密等級の変更若しくは特許出願された発明の一定範囲の公開又は実施の許可を請求することができる。

2. 趣旨

国防上必要な発明に対して特定の者に独占権を付与し、過度に私益のみを追求しているにも、これを規制する方法がない場合、又は国防上必要であって秘密に分類されるべき発明が何ら制約なく一般に公開されて露出された場合、国家の安全保障に多大な影響をもたらしかねない。従って、そのような場合に適切に対処することができるよう、特許法第 41 条においては国防上必要な発明の取扱いについて記載している。[**特法 41**]

特許法第 41 条は、国防上必要な発明に対して外国における出願を禁止する、又はその発明を秘密に取り扱うよう命じることができ、政府が特許をしないことができる上、特許を受けることができる権利を収用することができるように規定している。特許法第 41 条は、特許出願をした発明に対して政府が制限を加える場合であり、特許法第 106 条は、既に出願された発明が登録済みの特許権に対して制限を加える場合である。[**特法 106**]

一方、憲法第 23 条においてすべての国民の財産権は保障され、ただし、公共の必要による財産権の収用・使用又は制限に対しては正当な補償を支払わなければならないと規定しており、特許法でも外国における特許出願の禁止などによる損失に対し、正当な代価が支給されなければならないということも併せて規定している。[**憲法 23**]

3. 国防に関する出願一般

3.1 国防に関する出願の分類基準

国防に関する出願における分類基準は、特許法施行令第 11 条により特許庁長が防衛事業庁長と協議して定めるようになっているが、これを特許庁訓令第 822 号、「国防に関する特許出願の分類基準」において規定している。[**特令 11、国防に関する特許出願の分類基準**]

これによると、国防に関する出願は大きく二種類に分類することができる。一つ目は出願人が国防に関する出願に表示して出願した場合であって、防衛事業庁において国防に関する出願に分類して取り扱う必要があると認めた場合である。この場合、出願人は出願書を書面により提出し、国防に関する出願であることを表示して提出し、特許庁は対外秘で受け付け、防衛事業庁に国防に関する出願に分類する必要があるか否かを紹介した後で審査局に移管する。詳しい事項は、出願関係事務取扱規定第 14 条を参照する。[**出願関係事**

務取扱規定 14]

二つ目は、特許庁訓令第 822 号の別表の国際特許分類に該当する出願であって、審査官が国防に関する出願に確定分類した後、防衛事業庁でも国防に関する出願に取り扱う必要があると認めた場合である。国防に関する出願に該当する国際特許分類は、航空・潜水艦・ミサイル・装甲車などの機械関連分類が 8 件、爆薬・起爆装置など化学関連分類 4 件がある。[国防に関する特許出願の分類基準]

特許庁訓令第 822 号 国防に関する特許出願の分類基準[別表] 国防に関する国際特許分類(IPC)
B64D 1/00-1/22, 7/00-7/08, 39/00-39/06, 45/00-45/08 (航空) B63G 1/00, 3/00-3/06, 5/00, 6/00, 7/00-7/08, 8/00-8/42, 9/00-9/06, 11/00, 13/00-13/02 (潜水艦) C06B 21/00, 23/00-23/04, 25/00-25/40, 27/00, 29/00-29/22, 31/00-31/56, 33/00-33/14, 35/00, 37/00-37/02, 39/00-39/06, 41/00-41/10, 43/00, 45/00-45/36, 47/00-47/14, 49/00 (爆薬) C06C 5/00-5/08, 7/00-7/02, 9/00, 15/00 (起爆装置) C06D 3/00, 5/00-5/10, 7/00 (ガス弾) F41A 1/00-1/10, 3/00-3/94, 5/00-5/36, 7/00-7/10, 9/00-9/87, 11/00-11/06, 13/00-13/12, 15/00-15/22, 17/00-17/82, 19/00-19/70, 21/00-21/48, 23/00-23/60, 25/00-25/26, 27/00-27/30, 29/00-29/04, 31/00-31/02, 33/00-33/06, 35/00-35/06 (銃砲) F41C 3/00, 3/14, 3/16, 7/00-7/11, 9/00-9/08, 23/00-23/14, 27/00, 27/06 (銃砲) F41F 1/00-1/10, 3/00-3/10, 5/00-5/04, 7/00 (大砲) F41G 1/00-1/54, 3/00-3/32, 5/00-5/26, 7/00-7/36, 9/00-9/02, 11/00 (照準機) F41H 3/00-3/02, 5/00-5/20, 7/00-7/10, 9/00, 9/02, 9/04, 9/10, 11/00-11/32 (装甲) F42B 1/00-1/04, 3/00-3/28, 4/00-4/30, 5/00-5/38, 6/00-6/10, 7/00-7/12, 8/00-8/28, 10/00-10/66, 12/00-12/82, 14/00-14/08, 15/00-15/38, 17/00, 19/00-19/46, 21/00, 22/00-22/44, 23/00-23/24, 25/00, 27/00, 27/08, 29/00, 30/00-30/14, 33/00-33/14, 35/00-35/02, 39/00-39/30 (装薬、弾薬) F42C 1/00-1/14, 3/00, 5/00-5/02, 7/00-7/12, 9/00-9/18, 11/00-11/06, 13/00-13/08, 14/00-14/08, 15/00-15/44, 17/00-17/04, 19/00-19/14, 21/00 (弾薬信管)

特許庁訓令第 822 号 国防に関する特許出願の分類基準[別表] **国防に関する協力特許分類(CPC)**
B64D 1/00-1/22, 7/00-7/08, 39/00-39/06, 45/00-45/08（航空） B63G 1/00, 3/00-3/06, 5/00, 6/00, 7/00-7/08, 8/00-8/42, 9/00-9/06, 11/00, 13/00-13/02（潜水艦） C06B **21/00-21/0091**, 23/00-23/04, 25/00-25/40, 27/00, 29/00-29/22, 31/00-31/56, 33/00-33/14, 35/00, 37/00-37/02, 39/00-39/06, 41/00-41/10, 43/00, 45/00-45/36, **47/00-47/145**, 49/00（爆薬） C06C 5/00-5/08, 7/00-7/02, 9/00, 15/00（起爆装置） C06D 3/00, 5/00-5/10, 7/00（ガス弾） F41A 1/00-1/10, 3/00-3/94, 5/00-5/36, 7/00-7/10, 9/00-9/87, 11/00-11/06, 13/00-13/12, 15/00-15/22, 17/00-17/82, 19/00-19/70, **21/00-21/488,** 23/00-23/60, 25/00-25/26, 27/00-27/30, 29/00-29/04, 31/00-31/02, 33/00-33/06, 35/00-35/06（銃砲） F41C **3/00-3/005**, 3/14, 3/16, **7/00-7/12**, **9/00-9/085**, 23/00-23/14, 27/00, 27/06（銃砲） F41F 1/00-1/10, 3/00-3/10, 5/00-5/04, 7/00（大砲） F41G **1/00-1/545**, **3/00-3/326**, 5/00-5/26, 7/00-7/36, **9/00-9/025**, **11/00-11/008**（照準機） F41H 3/00-3/02, 5/00-5/20, 7/00-7/10, 9/00, 9/02, 9/04, 9/10, 11/00-11/32（装甲） F42B 1/00-1/04, 3/00-3/28, 4/00-4/30, 5/00-5/38, 6/00-6/10, 7/00-7/12, 8/00-8/28, **10/00-10/668,** 12/00-12/82, 14/00-14/08, 15/00-15/38, 17/00, 19/00-19/46, 21/00, 22/00-22/44, 23/00-23/24, 25/00, 27/00, 27/08, 29/00, 30/00-30/14, 33/00-33/14, 35/00-35/02, 39/00-39/30（装薬、弾薬） F42C 1/00-1/14, 3/00, 5/00-5/02, 7/00-7/12, 9/00-9/18, **11/00-11/065**, 13/00-13/08, 14/00-14/08, 15/00-15/44, 17/00-17/04, 19/00-19/14, 21/00（弾薬信管） *太字(ボールド)の表記は、IPC と CPC の分類が相違する場合である

3.2 国防に関する出願の分類基準適用対象出願

特許法による特許出願に適用されることが基本であり、関連特許法規定を準用している実用新案登録出願に対しても適用される。これは、実用新案法第 11 条及び実用新案法施行令第 9 条において、それぞれ特許法第 41 条と特許法施行令第 11 条乃至第 16 条を準用しているためである。

一方、国際出願について締約国は、特許協力条約第 27 条第 8 項などにより国の安全保障に向けた措置を取ることができるため、特許庁保安業務施行細則第 78 条の 2 においては、特許協力条約による国際出願が特許法施行令第 11 条の規定による「国防に関する特許出願の分類基準」に該当するときには、特許協力条約第 12 条の規定による記録原本及び調査用写しを国際事務局及び管轄国際調査機関に送付することを保留し、管掌審査局に国際出願書類一切を移送するよう規定している。[PCT27(8)]

4. 国防に関する出願の取扱手続き

国防に関する出願について、出願人は原則として書面により手続きをしなければならない。しかし、出願人が自身の出願が国防に関する出願であることを認知することができなかった場合は、オンラインにより出願することができる。この場合には、審査官が国防に関する出願に分類して国防に関する出願に管理することもできる。大部分の国防に関する出願は、国防科学研究所など出願人が国防に関する出願であることを表示して書面により提出した場合である。[特則 9 の 2(3)]

4.1 出願人が国防に関する出願で表示した場合の取扱い

(1) 出願人が国防に関する出願であると判断して書面により出願した場合、出願に関する書類を受け付けた部署においては、

①当該出願を対外秘で受け付けた後、防衛事業庁長に出願書の副本を送付し、秘密に分類して取り扱う必要があるか否かについて協議をしなければならない。また、その特許出願の発明者・出願人・代理人に対して保安を維持するよう要請する。[特令 12、出願関係事務取扱規定 14、規定 77]

②防衛事業庁と協議した結果、秘密に分類して取り扱うよう要請された場合は、出願人などに対する秘密取扱命令など、保安業務規定に基づいて措置をとり、書誌事項のみを電算入力した後、当該出願を特許審査企画課に移管して国際特許分類を確定した後、当該国際特許分類を審査する審査官が勤務する審査局に移管する。

③防衛事業庁から秘密に分類して取り扱うよう要請されなかった場合は、当該出願に対して対外秘を解除した後、書面出願処理手続きに従って処理をし、その特許出願の発明者・出願人・代理人に対し、その事実を通知して保安解除通知をしなければならな

い。

(2) 出願関連書類が審査局に移転される前に出願人が国防に関する出願であることを通知した場合

①出願人が、出願時には国防に関する出願であることを表示せずに出願（オンライン出願）したが、出願関連書類を審査局に移転する前に国防に関する出願であることを通知した場合には、出願課長が情報管理課長に書面出力を依頼する。

②情報管理課長は、同出願書を対外秘に生産（正・副本各 1 部、FD1 部）した後、出願課に移管し、特許ネット上の電算資料は削除する。

③この場合、防衛事業庁との協議などは出願時に出願人が国防に関する出願であると表示して出願した場合の取扱基準を準用する。

4.2 審査官が国防に関する出願で分類した場合の取扱い

(1)特許分類(CPC、IPC)付与及び秘密取扱いの必要性の検討

①審査官は、出願に対する特許分類を確定するとき、その出願の主分類又は部分類を国防に関する出願の分類基準の別表で定めた特許分類に確定する場合には、国防に関する出願で管理すべきか否かを決定しなければならない。通常、特許情報院において仮分類をするとき、上記の国防に関する特許分類(IPC、CPC)に該当すれば、別途に審査官に通知されている。[規定 78]

審査官は、国防に関する国際特許分類に該当する場合には、国防に関する出願で管理することが原則であるが、特許庁訓令第 822 号の第 2 号各号の除外理由がある場合には、国防に関する出願で管理しない。[国防に関する特許出願の分類基準]

従って、出願人が国内に住所又は営業所を有する者ではない場合、その出願が防衛事業法第 34 条第 3 項及び同法施行令第 39 条により同法第 35 条第 2 項各号において規定している主な防衛産業物資又は防衛事業法施行令第 2 条で規定している武器体系のうちのいずれかに該当しない場合、その他審査官が国防上の秘密にならないものであると認める場合には、一般出願で管理する。

このとき、審査官が国防上の秘密にならないものであると認める場合には、出願発明と同一又は類似する先行技術が既に公開されている場合、出願発明が国の安全、軍事機密と直接関連のない技術である場合、分類変更を通じて国防に関する分類基準に変更しなければならない場合であって、既に出願公開された場合などがある。審査官は、国防に関する出願で管理するべきか否かに対する判断が困難なときには、特許庁運営支援課の非常企画官、出願人及び関連軍事専門家に意見を問うことができる。

一方、確定分類された出願であって、審査の順位により審査する過程において国防に関する出願に分類変更が必要であり、国防に関する出願の除外理由にも該当しない場合には、当該の国防に関する特許分類に分類変更した後、国防に関する出願として秘密取扱い手続きを行う。

②検討の結果、秘密に分類して取り扱う必要があると認められる場合は、これを直ちに当該特許審査企画課長に対して特許庁保安業務規定施行細則第 79 条の別紙 31 号書式

に基づいて報告しなければならない。[特許庁保安業務規定施行細則 79]

③特許審査企画課長は、審査官から報告があった場合には、国防に関する分類基準に適合するか否かについて判断する。[規定 78]

(2) 秘密取扱いの必要性に関する協議

特許審査企画課長は、審査官から報告があった出願が国防に関する分類基準に適合していると判断される場合、次の措置を取らなければならない。

①情報管理課長に当該出願の書面出力及び電算資料の削除を要請する。上記の要請を受けた情報管理課長は、オンライン提出された出願について書面の正・副本及びフロッピーディスク各 1 部を対外秘で生産した後、特許審査企画課に移管し、その出願に関する書誌事項と出願履歴を除く電算資料を削除しなければならない。

②情報管理課から送付した出願書の正・副本を対外秘に登載して管理し、副本 1 部は、防衛事業庁に送付して秘密取扱いの必要性を照会する。このとき、当該特許出願の発明者・出願人・代理人及びその発明を認知していると認められる者には、特許法施行令第 12 条第 2 項の規定により保安維持の要請も同時に行う(特許庁保安業務規定施行細則第 79 条の 2 条、審査事務取扱規定第 78 条を参照)。[規定 78、特許庁保安業務規定施行細則 79 の 2]

③防衛事業庁において照会した結果、秘密に分類して取り扱うよう要請された場合は、特許庁保安業務規定施行細則第 80 条によって秘密に分類し、当該技術分類を審査する審査官が審査することができるよう当該審査局に移管し、上記②により保安維持の要請をした者に対して特許法施行令第 12 条第 4 項の規定に基づいて秘密取扱い命令をする。[特許庁保安業務規定施行細則 80、規定 12(4)]

一方、秘密に分類して取り扱うよう要請を受けない場合は、対外秘を解除して情報管理課長にオンライン出願への変換を要請して一般出願と同様に手続きを進めるようにし、上記の②により保安維持要請をした者に特許法施行令第 12 条第 4 項の規定により保安維持解除通知をする。[規定 12(4)]

5. 審査局に移管された国防に関する出願審査

4.1 又は 4.2 節において防衛事業庁と協議した結果、秘密に取り扱う出願に確定した場合、この出願書類の移管を受けた審査局においては保安業務規定施行細則第 80 条第 3 項により秘密に分類して取扱・管理する。[特許庁保安業務規定施行細則 80]

秘密出願に対する審査過程は、一般出願の審査過程と相違点がない。従って、当該特許分類の審査官は審査順位が到来すれば、一般審査と同一に特許可否を審査する一方、秘密に管理されるだけに審査時に秘密出願書類を審査局から帯出して審査を行うなど秘密維持に万全を期すようにする。

審査の結果、審査官が特許可否を決定すると、当該審査局は秘密出願に対する補正書、意見書などを含む最終出願書類一切を特許決定である場合は特許審査企画課に、拒絶決定の場合は情報管理課に移管する。

6. 秘密に取り扱いされる出願書類の管理

秘密出願を管理する部署の管理責任者又は審査官は、次の通り秘密出願書類の管理に万全を期さなければならない.

①特許審査企画課長は、秘密に分類された出願に対して、秘密からの解除、秘密保護期間の延長又は秘密等級の変更可否を年 2 回以上、防衛事業庁長と協議して必要な措置を取らなければならない。

②審査官は、秘密に分類された出願が特許(登録)決定されたときは、登録課長及び情報管理課長に対して文書により通知しなければならない。

③秘密に分類された出願に対しては、秘密取扱いの解除時までに出願公開又は登録公告を保留しなければならず、その秘密取扱いが解除されたときには、遅滞なく出願公開又は登録公告をしなければならない。

④審査官が秘密に分類された出願を審査した結果、技術内容が秘密として維持する必要がないと認められる場合には、秘密解除の可否について防衛事業庁と協議することができる。

⑤秘密に分類された出願に対する通知書は、対外秘で作成して決裁、発送などは書面により行わなければならない。

⑥秘密に分類された出願の登録書類は、秘密が解除される前までに特許審査企画課で管理し、秘密が解除されれば一般出願書類として取り扱い、拒絶決定された出願書類は情報管理課長が管理番号を付与して一般秘密文書と同一の規定により保管、管理する。

⑦秘密に分類された出願の補正書及び意見書は、別途に管理番号を付与せず、正・副本に綴じ合わせて 1 件の書類にする。

⑧秘密に分類された出願の副本は、正本と別途に管理番号を付与して保管しなければならない。

⑨秘密に分類された出願を保管する部署は、次の各号による(保安業務規定施行細則第81条)。その他細部事項は、保安業務規定施行細則第6章「秘密保管及び管理」を参照する。[特許庁保安業務規定施行細則 81]

1. 秘密に分類された出願は、一般出願書類と混合保管することはできず、二重の鉄製容器に保管して特許審査企画課長が保管の正責任者になる。

2. 秘密に分類された出願は、秘密管理記録簿により管理し、登録原簿の余白には秘密管理番号を記載して識別が容易になるようにする。

3. 秘密に分類された登録書類綴及び拒絶書類綴は、秘密帯出簿により帯出し、非認可者に帯出してはならない。

7. 外国への出願禁止及び許可

7.1 外国への出願禁止対象出願

特許法第41条によると、国防上必要な発明に対しては外国への出願を禁止することができ、政府の許可を受けた場合に限って外国に出願することができる。一方、外国への出願禁止を違反した場合には、その発明に対して特許を受けることができる権利を放棄したものとみなし、外国への特許出願禁止による損失補償金の請求権を放棄したものとみなす。[特法 41(1)、(5)]

外国に出願が禁止される出願は、特許庁審査官が国防に関するものであると分類した出願又は出願人が国防に関する出願に表示した出願であって、防衛事業庁と協議した結果、秘密に管理する必要がある出願が対象になる。[特令 15]

7.2. 外国への出願許可

外国への出願が禁止される出願に対して政府の許可を得た場合には、例外的に外国に出願することができる。現在我が国は米国と国防に関する発明の秘密保護に関する協定を締結し、両国間においては国防に関する発明に対して秘密保障及び両国への出願を許容しており、その他の国に対しては出願することができない。[特令 15]

米国への出願の許可を受けようとする場合には、特許法施行規則第 35 条により外国への出願許可申立書(別紙第 21 号書式)を特許庁に提出しなければならない。[特則 35]

特許庁が上記の許可申立書を受け付けると、特許法施行令第 16 条により防衛事業庁と協議してその結果によって許可することができる場合には、次のような条件下で米国への出願許可書を発給することができる。[特令 16]

1. 米国において国防上の目的により当該出願を容易に評価することができるよう、明細書の発明の内容を充分かつ明確に記載すること
2. 米国において秘密に取扱いされることによって発生する損害に対する賠償請求権の放棄(米国では出願人の承諾なく当該発明を使用する、又は公開することによって発生する損害は除く)

一方、米国における出願許可を得て米国に出願する出願人は、米国出願書類に出願書類の副本 2 通、特許庁長が発給した米合衆国出願許可書 1 通、代理人の人的事項及び秘密取扱認可事項を記載した書類 1 通を添付して防衛事業庁長に提出しなければならない。また、米合衆国出願をしようとする者は、米合衆国政府から秘密取扱認可の発給を受けた代理人を指定し、その代理人によって特許に関する手続きをしなければならず、米国における出願番号及び出願日を遅滞なく防衛事業庁長に通知しなければならない。

その他、米国への出願許可について具体的な内容は、「大韓民国政府と米合衆国政府間の特許出願された国防に関する発明の秘密保護に関する協定及び同施行手続きの細部施行要領」を参照する。[大韓民国政府と米合衆国政府間の特許出願された国防に関する発明の秘密保護に関する協定]

7.3 米国の国防に関する出願を我が国において出願する場合の取扱い

米国において国防に関する出願で管理される出願を我が国に出願することもできる。この場合、出願人は書面出願をしなければならず、出願書に出願書副本 2 通、明細書・要約書・図面各 3 通(明細書 3 通のうち 1 通には、発明の説明の記載を省略可能)、米国において発行した大韓民国への出願許可書 1 通、その他保安に関する書類などを添付して提出しなければならない。

特許庁において上記出願を受け付けた場合には、秘密に管理し、具体的な内容は上記の細部施行要領を参照する。

[添付]国防に関する出願規定

特許法施行規則

第 9 条の 2(電子文書で提出することができる書類)①法第 28 条の 3 第 4 項により特許庁長又は特許審判院長に電子文書で提出することができる書類は、次の各号のものを除く書類とする。

1. 電子文書添付書類などの物品提出書

2. 削除

3. 削除

4. 訂正交付申込書

5. 条約第 2 条(vii)による国際出願(以下、「国際出願」という)の使用語が日本語である国際出願関連書類(書類原本を含んで提出する別紙第 35 号書式及び別紙第 51 号書式を含む)

6. 法第 214 条第 1 項による決定申立書

7. 電子化内容訂正申立書

8. 削除

②削除

③第 1 項の規定にかかわらず、「特許法施行令」(以下、「令」という)第 11 条の規定による分類基準に該当する国防関連特許出願の場合には、電子文書により提出することができない。ただし、令第 12 条第 4 項の規定により保安維持要請の解除通知を受け、又は令第 13 条の規定により秘密からの解除通知を受けた場合には、この限りでない。

特許･実用新案審査事務取扱規定

2010.4.28 訓令第 665 号(一部改正)

第 3 節　国防に関する出願

第 77 条(国防に関する出願)①出願が国防上秘密に分類されて取り扱われる必要があるか否かついて防衛事業庁において照会する基準は、特許庁訓令「国防に関する特許出願の分類基準(以下、「国防関連分類基準」という)」に明示されている国際特許分類などによる。

②第 1 項の規定による秘密取扱可否の照会など国防に関する出願に関する業務は、特許庁訓令「保安業務規定施行細則」に基づき、必ず書面によりしなければならない。

第 78 条(オンライン提出された出願の秘密取扱可否の照会)①審査官は、出願に対する第 9 条第 2 項の規定により分類を確定する、又は第 10 条の規定により分類を変更するとき(公開された場合は除く)には、国防関連分類基準に該当するか否かを審査しなければならず、分類基準に該当して秘密に分類して取り扱う必要があると認められる場合は、これを直ちに特許審査企画課長に報告しなければならない。

②特許審査企画課長は、審査官から第 1 項の規定による報告がある場合は、次の各号の措置をしなければならない。

1. 国防関連分類基準の適合性を判断した後、情報管理課長に当該出願の書面出力を依頼し、出力された書面の副本 1 部を対外秘で防衛事業庁に送付して秘密取扱可否を照会しなければならない。
2. 防衛事業庁における照会の結果、秘密に分類して取り扱うよう要請された場合は、保安業務規定施行細則により必要な措置を取り、秘密に分類して取り扱うよう要請されなかった場合には、対外秘を解除して情報管理課長にオンライン出願への変換を要請し、一般出願手続きを進めるようにしなければならない。
3. 第 1 号及び第 2 号について当該特許出願(実用新案登録出願)の発明者(考案者)・出願人・代理人及びその発明(考案)を認知していると認められる者に対しては、「特許法施行令」第 12 条第 2 項又は第 4 項(「実用新案法施行令」第 7 条の規定により準用される「特許法施行令」第 12 条第 2 項又は第 4 項)の規定による措置を取らなければならない。

③情報管理課長は、第 2 項第 1 号の規定による書面出力の依頼があった場合は、オンライン提出された出願について書面の正・副本及びフロッピーディスク各 1 部を対外秘で生産した後、当該審査局に移管してその出願に関する電算資料を削除しなければならない。

第 79 条(出願書類の秘密管理など)①特許審査企画課長は、秘密に分類された出願に対して秘密からの解除、秘密保護期間の延長又は秘密等級の変更可否を年 2 回以上防衛事業庁と協議して必要な措置を取らなければならない。

②審査官は、秘密に分類された出願が特許(登録)決定されたときは登録課長及び情報管理課長に対し、拒絶決定されたときは特許審査企画課長に対し、文書で通知して当該局の分任保安担当官は、関連書類を登録決定時には特許審査企画課長に移送し、拒絶決定時には情報管理課長に移送しなければならない。

③秘密に分類された出願については、秘密取扱の解除時までに出願公開又は登録公告を保留しなければならず、その秘密取扱が解除されたときは、遅滞なく出願公開又は登録公告をしなければならない。

④審査官が秘密に分類された出願を審査した結果、技術内容が秘密に維持する必要がないと認められる場合は、秘密解除可否について防衛事業庁と協議することができる。

⑤秘密に分類された出願に関する通知書は、対外秘で作成して決裁、発送などは書面により行わなければならない。

第 79 条の 2(書類の送達方法など)①国防に関する出願についての審査事務処理をするに当たって、書面により作成された通知書などは出願人又は代理人に直接接触する、又は書留により送達しなければならない。

②その他、国防に関する出願書類の送達と関連してこの規定において定めていない事項は、特許庁保安業務規定施行細則において定めるところによる。

出願関係事務取扱規定

2015.5.7 訓令第 814 号(一部改正)

第 14 条(国防に関する出願などの処理) 出願課は、出願人が国防に関する出願であると判断して書面又は電子的記録媒体により出願する場合は、次の各号の措置をしなければならない。

1. 当該出願を受け付けた後、防衛事業庁長に出願書副本 1 部を送付し、秘密に分類して取り扱う必要があるか否かについて協議をしなければならない。
2. 防衛事業庁と協議した結果、秘密に分類して取り扱うことを要請された場合は、保安業務規定により措置を取って書誌事項のみを電算入力した後、当該出願を特許審査企画課に移管する。
3. 防衛事業庁から秘密に分類して取り扱うよう要請されなかった場合は、当該出願に対しては秘密を解除した後、第 13 条の規定により書面出願処理手続きに従って処理する。
4. 第 1 号乃至第 3 号の規定に基づき、その特許出願の発明者・出願人・代理人に対してその事実を通知し、保安を維持するよう要請する、又は保安維持解除通知をしなければならない。

登録事務取扱規定

2014.12.1 訓令第 729 号(一部改正)

第 17 条(国防に関する秘密特許などの登録) ①情報活用チームは、特許審査企画課の分任保安担当官から特許(登録)決定された出願が秘密であることの通知を受けて直ちに設定登録に必要な出願基本事項を入力し、登録課が登録することができるようにしなければならない。

②登録課は、国防に関する秘密特許・実用新案・デザイン登録出願について、発明(考案)の名称、デザインの対象になる物品を除いて登録しなければならず、その特許(登録)証は、秘密取扱いが認可された者(業者)に限って発給し、非認可者の場合は発給を省略し、登録結果を書面により案内する。

大韓民国政府と米合衆国政府間の特許出願された国防に関する発明の秘密保護に関する協定

1992 年 1 月 6 日、ソウルにて署名

1993 年 7 月 29 日発効

大韓民国政府と米合衆国政府は、1950 年 1 月 26 日ソウルで署名された相互防衛援助協定の当事者として、両国政府間の経済協力と技術共有の促進を希望し、相互防衛援助には国防と関連した発明の相互交流が望ましく、国防と関連した特定発明の秘密を相互保護することが、かかる発明の相互交流と使用を促進するものであることを考慮して、一方の国家で特許が出願され、又は特許を受けた場合、国防と関連した発明について秘密が付与されれば、その当然の結果として一般に他方の国で同一の発明に関する特許出願が禁止されることを認め、かかる禁止が国防と関連した発明の相互交流に障害となり、特許出願人に対して害を及ぼし、その結果両国間の技術共有に否定的影響を及ぼし得ることを考慮し、相互交換することのできる秘密情報の相互保護及び保障のための諸般措置が政府間で行われていることを考慮し、次の通り合意した。

第 1 条

合意した手続きに従い、各政府は、発明に係る特許出願を最初に接受した政府（以下、「生産国政府」という）が国防上の利益のために同発明について秘密を付与した場合、特許出願が接受された同発明の秘密を保護し、また保護されるようにする。ただし、この規定は、当該発明について他方の国の政府（以下、「接受国政府」という）への特許出願を禁止することができる生産国政府の権利を侵害しない。

第 2 条

接受国政府は、当該特許技術情報を特許出願書に記載された通り秘密に取り扱い、当該発明及び特許技術情報を取り扱うに当たって、同所有者が特許又はその他法規上の保護を受けることができる権利を侵害されないように保障するために、最大限努力をする。

第 3 条

第 1 条の規定は、生産国政府の要請又は特許出願人の要請により適用される。ただし、特許出願人は、生産国政府が秘密を付与し、当該国に対する秘密特許出願について生産国政府から認可を受けたという証拠を提示しなければならない。

第 4 条

(1) この協定により特許出願が接受された発明及び特許技術情報は、国防の目的に限って使用され、この条の条件により生産国政府の事前の書面同意なく接受国政府により公務員又は政府の代理人でない者に移転されることができない。

(2) 接受国政府は、この協定により特許出願が接受された発明及び特許技術情報を、情報の目的に限り、無償で接受し、活用する権利を有する。

(3) 下記第 4 項の規定に従うことを条件に、生産国政府又はその政府の統制を受ける団体や機関がこの協定により移転された発明又は特許技術情報の使用許可権を所有し、又は有している限り、接受国政府は、当該発明又は特許技術情報について既得権を有する私的所有者に対する責任が発生し得る場合を除き、当該発明又は特許技術情報を、国防上の研究・開発及び製造の目的で、無償で用いる権利を有することができる。両国政府は、使用局政府がかかる使用の前に、当該発明又は特許技術情報に係るそれらすべての既得権について通報を受けるよう保障するために協力する。

(4) この協定により接受された発明及び特許技術情報は、両国政府の国防機関間の別途の覚書によってのみ接受国政府の外に移転することができる。発明又は特許技術情報が接受国政府により国防上の研究・開発又は製造の目的で使用される場合、そしたすべての使用は、両国政府の国防機関間の事前の別途の覚書に従う。その覚書は、生産国政府により要求することがあり得るいかなる再発生もしない研究・開発費用補償料を含む、予想される使用の性格と使用の細部条件を明示する。

(5) 私的に所有された発明及び特許技術情報がこの協定により移転される場合、それら発明及び技術情報に関する所有者の権利は、この協定の規定、特に第 1 条、第 2 条及び第 4 条により保護される。

(6)第 3 項から第 5 項までに従うことを条件に、個人又は私的団体が発明又は特許技術情報の全部又は一部を所有している場合に、当該発明又は特許技術情報が接受国政府により所有者の同意なしに使用され、又は公開された場合、接受国政府は、所有者の要請に従い、所有者が接受国の法により権利が与えられることができる限度まで、かかる使用や公開に対する迅速かつ十分かつ有効な補償を提供するために、自国法により措置をとる。

第 5 条

第 1 条の条件により発明の秘密を保護するよう要請された政府は、かかる保護の適用の前提条件として、単に当該発明に対する秘密付与によって発生した損失又は損害に対するあらゆる補償請求権の放棄を特許出願人に要求する権利を有する。

第 6 条

(1)生産国政府は、第 1 条の規定により賦課された秘密措置を解除する前に、他方の国の政府に対し、自らの措置についての解除意志を 6 週前に書面で通知する。生産国政府は、同 6 週間の期間内に他方の国の政府によって提出された意見について、可能な限り、十分に考慮する。

(2)一方の国の政府の要請により、両国政府は、秘密出願についての秘密措置維持の適切性について協議をする。

第 7 条

(1)各国政府は、一方の国の政府によって提起され得るこの協定の対象と関連した問題を検討し、建議する技術委員会を構成するために、代表(又は複数の代表)を任命する。技術委員会は国防の目的のためにこの協定が適用される発明及び特許技術情報の使用を促進する。

(2)両国政府は、この協定を施行するに当たって必要な運営手続きを発展させることに合意する。

第 8 条

(1) この協定で使用される「特許技術情報」とは、一方の国の政府が秘密としている特許出願の対象となる発明を示す国防関連技術情報をいう。

(2) かかる特許技術情報は、国防の目的のために、両国政府の同意により接受国政府に提供される。

(3) 第 8 条第 2 項の実施において、両当事国は, 一方の国の政府が憲法若しくはその他の国内法上の制限や条約上の義務、又は国内法によって獲得し、若しくは保有することが禁止若しくは制限されている設備と全的に関連している場合を除き、特許技術情報を接受国政府に移転することができるという点に合意する。

(4) 接受国政府がこの協定による特許出願の接受に同意しない場合、生産国政府は、協議を要請することができる。

第 9 条

(1) この協定は、両国政府が協定の発効のために必要なすべての法的要件が満たされたことを相互通知した日から 30 日目となる日に発効する。

(2) この協定は、この協定の実施前に、又はこの協定とかかわらず接受国政府や接受国の個人又は個人団体が所有している、又は獲得した権利には影響を及ぼさない。

第 10 条

(1) この協定は、一方の国の政府の書面終了通告 1 年後に終了するが、終了当事、この協定の規定により既に発生した権利・義務及び責任には影響を及ぼさない。

(2) この協定の規定は、一方の国の政府の要請により、いつでも再検討することができる。

以上の証拠とするために署名者は、各々の政府から正当に権限の委任を受けてこの協定に署名した。

1992 年 1 月 6 日にソウルで等しく正本である韓国語及び英語により各 2 部ずつを作成した。

大韓民国政府のために、米合衆国政府のために

大韓民国政府と米合衆国政府間の特許出願された国防に関する発明の秘密保護に関する協定及び同施行手続きの細部施行要領

［所管：特許審査政策チーム］

制定 1995. 11. 18. 特許庁告示第 95-11 号

改正 2005. 9. 9. 特許庁告示第 2005-24 号

改正 2009. 8. 24 特許庁告示第 2009-19 号

第 1 章　総則

第 1 条(目的) この告示は、1993 年 7 月 29 日及び 1993 年 8 月 26 日にそれぞれ発効した大韓民国政府と米合衆国政府間の特許出願された国防関連発明の秘密保護に関する協定及び同施行手続きを履行するために必要な細部事項を規定することを目的とする。

第 2 条(適用範囲) ①特許又は実用新案登録に係る手続きについては、関連法令に特別に規定されたものを除き、この告示に従う。

②保安業務に関する事項は、保安業務規定・同施行規則･特許庁保安業務施行細則及び国防部防衛産業保安業務施行規則(以下、「保安業務関連規定」という)に特別に規定されたものを除き、この告示に従う。

第 2 章　大韓民国で秘密に分類された出願の米合衆国への出願

第 3 条(米合衆国への出願) 特許庁長が国防上の目的で秘密に分類した特許出願又は実用新案登録出願について米合衆国に特許出願をしようとする者は、特許庁長の許可を受けて米合衆国への特許出願(以下、「米合衆国出願」という)をすることができる。

第 4 条(米合衆国出願許可書) ①米合衆国出願をしようとする者は、特許法施行規則第 35 条に規定している別紙第 22 号書式の申込書により、特許庁長に対し、米合衆国出願許可を申立しなければならない。

②特許庁長は、第 1 項の申立について許可をしようとする場合は、特許法施行令第 16 条

の規定により予め国防部長官と協議をしなければならない。

③特許庁長は、第 1 項の申立があった場合は、米合衆国出願をしようとする者が次の各号に同意することを条件に、別紙書式の米合衆国出願許可書を発給しなければならない。

1. 米合衆国出願をしようとする者は、米合衆国政府が国防上の目的で当該出願を容易に評価することができる程度に明細書に発明の内容を十分かつ明確に記載しなければならない。
2. 米合衆国出願をしようとする者は、当該発明が米合衆国内で秘密に取り扱われることによって発生する損害に対する賠償請求権を放棄する。しかし、米合衆国出願をしようとする者は、米合衆国政府が出願人の承諾なく当該発明を使用し、又は公開することによって発生した損害に対し、米合衆国の法律により賠償を請求する権利を有する。

第 5 条(出願書類)米合衆国出願をしようとする者は、米合衆国の関連法令が定めた出願書類に、次の各号の書類を添付して国防部長官に提出しなければならない。

1. 出願書類副本 2 通
2. 特許庁長が発給した米合衆国出願許可書　1 通
3. 第 6 条第 1 項の規定による代理人の人的事項及び秘密取扱いの認可事項を記載した書類 1 通

第 6 条(出願人の義務)①米合衆国出願をしようとする者は、米合衆国政府から秘密取扱いの認可の発給を受けた代理人を指定し、その代理人を通じて特許に関する手続きをしなければならない。

②米合衆国出願をした者は、その出願の出願番号及び出願日を、遅滞なく、国防部長官に通知しなければならない。

第 3 章　米合衆国で秘密に分類された出願の大韓民国への出願

第 7 条(大韓民国への出願)米合衆国特許庁長が国防上の目的で秘密に分類した特許出願について大韓民国に特許出願又は実用新案登録出願をしようとする者は、米合衆国特許庁長の許可を受けて大韓民国への特許出願又は実用新案登録出願(以下、″大韓民国出願″

という)をすることができる。

第 8 条(出願書類)①大韓民国出願をしようとする者は、特許法施行規則第 21 条で規定している別紙第 10 号書式の出願書に、次の各号の書類を添付して特許庁長に提出しなければならない。

1. 出願書副本 2 通
2. 明細書･要約書及び図面各 3 通。ただし、明細書 3 通のうち 1 通は、発明の詳細な説明の記載を省略することができる。
3. 代理人の代理権を証明する書類 1 通
4. 国防部長官が発給する代理人の秘密取扱いの認可の写し 1 通
5. 米合衆国特許庁長が発給した大韓民国出願許可書 1 通
6. 保安業務関連規定に規定された秘密閲覧記録箋 1 枚
7. その他法令で定めた証明書類 1 通

②大韓民国出願をしようとする者は、保安業務関連規定により出願書･明細書･図面及び要約書に、秘密等級･予告文及び秘密の標識などを記載しなければならない。

第 9 条(出願人及び代理人の義務)①大韓民国出願をしようとする者は、国防部長官から秘密取扱いの認可の発給を受けた代理人を指定し、その代理人を通じて特許又は実用新案登録に関する手続きをしなければならない。

②第 1 項の代理人の雇用人が大韓民国出願を取り扱う場合は、その雇用人は、秘密取扱いの認可の発給を受けた者でなければならない。

③第 1 項の代理人及び第 2 項の雇用人に対する秘密取扱いの認可は、国防部防衛産業保安業務施行規則で定めることに従う。

④代理人は、大韓民国出願書類の管理のために次の各号の保安対策を特別に講じなければならない。

1. 保安管理規定第 30 条第 2 項の規定による統制区域の設定

2. 保安管理規定第 18 条の規定による秘密保管対策

3. 保安管理規定第 26 条の規定による安全持出対策

⑤代理人は、保安管理状態の適切性の有無を調査するために国防部長官が実施する保安監査に協力しなければならない。

⑥代理人は、次の各号に該当する事項が発生したときは、遅滞なく、その事実を国防部長官に通知しなければならない。

1. 大韓民国出願書類の紛失

2. 大韓民国出願の主要内容の露出

第 10 条(出願の取扱い)①特許庁長は、大韓民国出願があったときは、方式審査を行うとともに、第 8 条に規定された事項の履行の有無を確認して受け付け、秘密等級と予告文などの適正性及び代理人の秘密取扱いの認可の有無などを直ちに国防部長官に問い合わせなければならない。

②特許庁長は、第 1 項の手続きを終えた後に分類審査を行い、米合衆国政府が当該出願についての秘密解除の事実を通知してくるまで、後続の手続きを中断し、特許庁保安業務規定施行細則第 80 条の規定により保管する。

③特許庁長は、大韓民国出願に対して米合衆国政府から秘密解除通知があったときは、その出願の秘密を解除して、出願の公開及び出願の公告などの後続手続きをとらなければならない。

④特許庁長は、大韓民国出願が出願の公開又は出願の公告がされるまでは、当該出願の内容を審査資料として使用しない。

⑤この条に規定されていない出願の取扱いに関する事項は、特許庁保安業務規定施行細則第 11 節秘密特許管理の規定のうち、出願人が出願時から秘密に分類して出願した場合に従う。

第 4 章　通信及び書類の受発

第 11 条(通信及び書類の受発)①大韓民国出願又は米合衆国出願と関連して政府機関、出願人及び代理人との間で行われる通信及び書類の受発は、その受発が大韓民国内で行われ

る場合は、保安業務関連規定により、その受発が国境を通過して行われる場合には、出願書類の伝達と同一の経路又は安全な外交的経路を通じてそれぞれ行われなければならない。

②第 1 項の規定にかかわらず、手数料に係る明細書、期間制限の延長など、保安を維持する必要がない事項については、特別な保安措置なく通信及び書類の受発を行うことができる。

第 12 条(再検討期限)「訓令･例規などの発令及び管理に関する規定」(大統領訓令第 248 号)によりこの告示後の法令や現実余件の変化などを検討してこの告示の廃止、改正などの措置をとらなければならない期限は、2012 年 8 月 24 日までにする。

附則

この告示は、告示した日から施行する。

附則(2009. 8. 24)

この告示は、2009 年 8 月 24 日から施行する。

［別紙書式］

米合衆国出願許可書

許可番号

出願番号

出願日

出願人氏名

住民登録番号（外国人は国籍）

住 所

電話番号

発明（考案）の名称

大韓民国政府は、上記出願が国防上の目的で秘密に分類されている出願であることを確認する。

大韓民国政府は、上記出願人が 1993 年 7 月 29 日に発効した大韓民国政府と米合衆国政府間の特許出願された国防関連発明の秘密保護に関する協定により、上記出願を米合衆国特許庁に出願することを許可する。

大韓民国政府は、上記出願人が次の各号の一に同意するのを条件に、上記出願を米合衆国特許庁に出願することを許可する。

1. 出願人は、米合衆国政府が国防上の目的で当該出願を容易に評価することができる程度に、明細書に発明の内容を十分かつ明確に記載しなければならない。

2. 出願人は、当該発明が米合衆国内で秘密に取り扱われることにより発生する損害に対する賠償請求権を放棄する。しかし、出願人は、米合衆国政府が出願人の承諾なく当該発明を使用し、又は公開することにより発生した損害に対し、米合衆国の法律により賠償を請求する権利を有する。

年　　月　　日

大韓民国特許庁長

国防に関する特許出願の分類基準

［所管：特許審査企画課］

制定 1991. 5. 1. 特許庁訓令第 155 号

改正 2005. 3. 8. 特許庁訓令第 410 号

改正 2009. 8. 24. 特許庁訓令第 621 号

改正 2009. 12. 18. 特許庁訓令第 651 号

改正 2015. 7. 25. 特許庁訓令第 822 号

1. この基準は、特許法施行令第 12 条及びこれを準用している実用新案法施行令第 9 条により特許庁長が防衛事業庁長に国防上秘密に分類して取り扱う必要があるか否かを照会する出願（特許出願及び実用新案登録出願をいう。以下、同一である）の選別に必要な分類基準を特許法施行令第 11 条及びこれを準用している実用新案法施行令第 9 条により制定することを目的とする。

2. 特許庁長が防衛事業庁長に国防上秘密に分類して取り扱う必要があるか否かを照会する出願は、別表の国際特許分類（IPC）又は別表 2 の協力特許分類（CPC）に分類される出願及び「出願関係事務取扱規定」第 14 条で規定する手続きによる出願とする。ただし、別表 1 の国際特許分類又は別表 2 の協力特許分類に分類される出願であっても、次の各目の一に該当する場合は除く。

イ．国内に住所又は営業所を有する者の出願でない場合

ロ．出願発明（考案）が防衛事業法第 34 条第 3 項及び同法施行令第 39 条により同法第 35 条第 2 項各号で規定している主要防衛産業物資又は防衛事業法施行令第 2 条で規定している武器体系のうちいずれか一に該当しない場合

ハ．その他該当出願が国防上の秘密になり得ないものであると認められる場合

3. 再検討期限

特許庁長は「訓令・例規などの発令及び管理に関する規定」により、この訓令について 2016 年 1 月 1 日基準で毎 3 年になる時点（毎 3 年目の 12 月 31 日までをいう）毎に、その妥当性を検討して改善などの措置を取らなければならない。

附則<2005. 3. 8.>

第 1 条(施行日)この規定は、発令した日から施行する。

附則<2009. 8. 24.>

第 1 条(施行日)この訓令は、2009 年 8 月 24 日から施行する。

附則(2009. 12. 18.)

第 1 条(施行日)この訓令は、2009 年 12 月 22 日から施行する。

附則(2015. 7. 25.)

第 1 条(施行日)この訓令は、2015 年 8 月 1 日から施行する。

[別表 1]

国防に関する国際特許分類(IPC)

国際特許分類(IPC)

B63G 1/00, 3/00−3/06, 5/00, 6/00, 7/00−7/08, 8/00−8/42, 9/00−9/06, 11/00, 13/00−13/02

B64D 1/00−1/22, 7/00−7/08, 39/00−39/06, 45/00−45/08

C06B 21/00, 23/00−23/04, 25/00−25/40, 27/00, 29/00−29/22, 31/00−31/56, 33/00−33/14, 35/00, 37/00−37/02, 39/00−39/06, 41/00−41/10, 43/00, 45/00−45/36, 47/00−47/14, 49/00

C06C 5/00−5/08, 7/00−7/02, 9/00, 15/00

C06D 3/00, 5/00−5/10, 7/00

F41A 1/00−1/10, 3/00−3/94, 5/00−5/36, 7/00−7/10, 9/00−9/87, 11/00−11/06, 13/00−13/12, 15/00−15/22, 17/00−17/82, 19/00−19/70, 21/00−21/48, 23/00−23/60, 25/00−25/26, 27/00−27/30, 29/00−29/04, 31/00−31/02, 33/00−33/06, 35/00−35/06

F41C 3/00, 3/14, 3/16, 7/00−7/11, 9/00−9/08, 23/00−23/14, 27/00, 27/06

F41F 1/00−1/10, 3/00−3/10, 5/00−5/04, 7/00

F41G 1/00−1/54, 3/00−3/32, 5/00−5/26, 7/00−7/36, 9/00−9/02, 11/00

F41H 3/00−3/02, 5/00−5/20, 7/00−7/10, 9/00, 9/02, 9/04, 9/10, 11/00−11/32

F42B 1/00−1/04, 3/00−3/28, 4/00−4/30, 5/00−5/38, 6/00−6/10, 7/00−7/12, 8/00−8/28, 10/00−10/66, 12/00−12/82, 14/00−14/08, 15/00−15/38, 17/00, 19/00−19/46, 21/00, 22/00−22/44, 23/00−23/24, 25/00, 27/00, 27/08, 29/00, 30/00−30/14, 33/00−33/14, 35/00−35/02, 39/00−39/30

F42C 1/00−1/14, 3/00, 5/00−5/02, 7/00−7/12, 9/00−9/18, 11/00−11/06, 13/00−13/08, 14/00−14/08, 15/00−15/44, 17/00−17/04, 19/00−19/14, 21/00

[別表 2]

国防に関する協力特許分類(CPC)

協力特許分類(CPC)

B63G 1/00, 3/00−3/06, 5/00, 6/00, 7/00−7/08, 8/00−8/42, 9/00−9/06, 11/00, 13/00−13/02

B64D 1/00−1/22, 7/00−7/08, 39/00−39/06, 45/00−45/08

C06B **21/00−21/0091**, 23/00−23/04, 25/00−25/40, 27/00, 29/00−29/22, 31/00−31/56, 33/00−33/14, 35/00, 37/00−37/02, 39/00−39/06, 41/00−41/10, 43/00, 45/00−45/36, **47/00−47/145**, 49/00

C06C 5/00−5/08, 7/00−7/02, 9/00, 15/00

C06D 3/00, 5/00−5/10, 7/00

F41A 1/00−1/10, 3/00−3/94, 5/00−5/36, 7/00−7/10, 9/00−9/87, 11/00−11/06, 13/00−13/12, 15/00−15/22, 17/00−17/82, 19/00−19/70, **21/00−21/488**, 23/00−23/60, 25/00−25/26, 27/00−27/30, 29/00−29/04, 31/00−31/02, 33/00−33/06, 35/00−35/06

F41C **3/00−3/005**, 3/14, 3/16, **7/00−7/12**, **9/00−9/085**, 23/00−23/14, 27/00, 27/06

F41F 1/00−1/10, 3/00−3/10, 5/00−5/04, 7/00

F41G **1/00−1/545**, **3/00−3/326**, 5/00−5/26, 7/00−7/36, **9/00−9/025**, **11/00−11/008**

F41H 3/00−3/02, 5/00−5/20, 7/00−7/10, 9/00, 9/02, 9/04, 9/10, 11/00−11/32

F42B 1/00−1/04, 3/00−3/28, 4/00−4/30, 5/00−5/38, 6/00−6/10, 7/00−7/12, 8/00−8/28, **10/00−10/668**, 12/00−12/82, 14/00−14/08, 15/00−15/38, 17/00, 19/00−19/46, 21/00, 22/00−22/44, 23/00−23/24, 25/00, 27/00, 27/08, 29/00, 30/00−30/14, 33/00−33/14, 35/00−35/02, 39/00−39/30

F42C 1/00−1/14, 3/00, 5/00−5/02, 7/00−7/12, 9/00−9/18, **11/00−11/065**, 13/00−13/08, 14/00−14/08, 15/00−15/44, 17/00−17/04, 19/00−19/14, 21/00

*太字(ボールド)の表記は、IPC と CPC の分類が相違する場合である

特許庁保安業務規定施行細則

2009. 11. 2. 特許庁訓令第 641 号(一部改正)

第 11 章　秘密特許管理

第 76 条(定義) 秘密特許とは、特許法第 41 条及び同施行令第 11 条から第 16 条まで、実用新案法第 11 条及び同施行令第 4 条並びにデザイン法第 24 条及び同施行令第 2 条の規定による国防上秘密を要する出願をいう。

第 77 条(適用範囲) 秘密特許に関する処理手続きは、他の法令に特別な規定がある場合を除き、この規定に定めるところによる。

第 78 条(秘密に分類された出願書の受付) ①出願人が出願時から秘密文書に分類して出願した場合は、出願課において秘密等級、予告文、閲覧記録箋などが具備されているかを検討して受け付ける。

②第 1 項により受け付けられた出願書については、秘密等級及び予告文などが適切に付与されたか要かについて、直ちに国防部長官に意見を問い合わせしなければならない。

第 78 条の 2(特許協力条約による国際出願の秘密取扱いなど) ①出願課で受け付けた特許協力条約に基づく国際出願が、特許法施行令第 11 条の規定による"国防関連特許出願の分類基準"に該当するときは、特許協力条約第 12 条の規定による記録原本及び調査用写しを国際事務局及び管轄国際調査機関に送付することを保留し、管掌審査局に国際出願書類一式を移送する。

②特許法施行令第 12 条第 4 項の規定による保安維持要請の解除の場合、又は同施行令第 13 条の規定による秘密解除の通知をする場合は、解除の通知とともに特許協力条約に基づく出願手続きを引き続き進行する。

第 79 条(出願書類の秘密照会の要否の決定) ①審査官は、出願書類の分類審査の際に、国防関連特許出願の分類基準に該当するか否かについて審査しなければならず、同分類基準に該当するときは、直ちに特許審査企画課長に別紙第 31 号書式により報告する。

②特許審査企画課長は、第 1 項により報告を受けた場合は、国防関連特許出願の分類基準に適合するか否かを判断し、特許法施行令第 12 条第 1 項による措置をとる。

第 79 条の 2(出願書類の秘密取扱いなど)①特許法施行令第 12 条第 1 項の規定により国防部に照会する出願書類は、規則第 7 条第 3 項の規定により対外秘で管理する。

②特許法施行令第 12 条第 4 項の規定により秘密に分類して取り扱うように命じた出願書類は、対外秘から該当秘密に等級変更して規定第 2 章により秘密に管理し、保安維持解除の通知をした出願書類については、対外秘を解除して一般文書に管理変換する。

③審査官が審査した結果、同出願明細書上の技術内容が秘密として維持する必要がないと認められる程度の資料が現れた場合は、秘密解除に当たるか否かについて国防部と協議することができる。

第 80 条(管理番号の付与と保管・管理)①出願時から秘密に分類されたものを受け付けた場合は、情報顧客支援局出願課の秘密管理記録簿により管理番号を付与し、出願課秘密保管責任者は、書誌事項のみを電算入力するようにし、第 78 条第 2 項の規定による問合わせを済ませた後、国際特許分類のために特許審査企画課に移管の時まで保管する。

②特許審査企画課は、前項の規定により秘密特許出願を分類して該当する審査局に移管するようにし、当該審査局で最終保管管理する。

③各審査局の分任保安担当官は、特許法施行令第 12 条の規定により秘密に分類して取り扱うよう命じた出願書類を保管・管理し、その出願番号を関係部署(出願課、情報管理課、特許審査企画課)に通知しなければならず、秘密特許の特許決定の際、情報顧客支援局登録サービス課に対し、特許決定された出願が秘密であることを通知しなければならない。

④秘密特許の登録決定書類は、秘密が解除されるまで特許審査企画課で管理し、秘密が解除されれば一般出願書類として取り扱い、拒絶決定された出願書類は、情報管理課が管理番号を付与して、一般秘密文書と同一の規定により保管管理する。

⑤秘密特許の補正書及び意見書は、別途に管理番号を付与せず、正･副本に綴り合わせて 1 件の書類とする。

⑥秘密特許の出願書副本は、正本と別途に管理番号を付与して保管しなければならない。

第 80 条の 2(照会及び協議時の保護措置)特許法施行令第 12 条第 1 項の規定による照会、又は同施行令第 13 条第 1 項及び第 16 条の規定による協議の際は、出願書(明細書及び図面を含む、)副本 1 部を送付し、規定第 15 条及び規則第 24 条から第 25 条まで 4 の規定により適切な保護措置をとる。

第 81 条(秘密特許の保管)秘密特許の保管方法は、次の各号による。

1. 秘密特許は、一般出願書類と混ぜて保管することができず、二重鉄製容器に保管し、特許審査企画課長が保管の正責任者となる。
2. 秘密特許は、秘密管理記録簿により管理し、登録原簿の余白には秘密管理番号を記載して識別が容易なようにする。
3. 秘密に分類された登録包袋及び拒絶包袋は、秘密貸出簿により貸し出すが、非認可者に貸し出ししてはならない。

第 82 条(審判請求書の秘密分類)①秘密特許についての審判請求があるときは、第 79 条から第 82 条までの規定を準用する。

②審査官が秘密特許の決定不服審判請求に係る意見書を審判長又は審判官に提出するときは、請求書の副本を併せて送付しなければならない。

第 83 条(特許証の発給)秘密特許に係る特許証は、秘密取扱いが認可された者(企業)に限り発給をし、非認可者の場合には、発給を省略して登録結果を書面で通知する。

第 84 条(秘密特許取扱いの制限)①秘密特許についての審査又は審判は、秘密取扱いが認可された者に限るが、やむをえない場合、秘密取扱いの認可を得た後に取り扱わなければならない。

②特許法施行令第 12 条第 4 項で規定した"発明者など"が非認可者の場合には、出願課長は、別紙第 32 号(誓約書)により誓約を執行しなければならない。

第 4 章 優先審査

1. 関連規定

特許法第 61 条(優先審査)特許庁長は、次の各号のいずれかの一つに該当する特許出願については、審査官にその他特許出願に優先して審査させることができる。

1. 第 64 条による出願公開後、特許出願人ではない者が業として特許出願された発明を実施していると認められる場合

2. 大統領令で定める特許出願であって、緊急に処理する必要があると認められる場合

3. 大統領令で定める特許出願であって、災難の予防・対応・復旧等に必要であると認められる場合

特許法施行令第 9 条(優先審査の対象)①法第 61 条第 2 号おいて「大統領令が定める特許出願」とは、次の各号のいずれかの一つに該当するものであって、特許庁長が定める特許出願をいう。

1. 防衛産業分野の特許出願

2. グリーン技術[温室効果ガスの削減技術、エネルギー利用効率化技術、クリーン生産技術、クリーンエネルギー技術、資源循環及び環境配慮型技術(関連の融合技術を含む)など、社会・経済活動の全過程に渡ってエネルギーと資源を節約し、効率的に使用することで温室効果ガス及び汚染物質の排出を最少化する技術をいう]と直接係る特許出願

2 の 2. 人工知能又はモノのインターネットなど、第 4 次産業革命関連の技術を活用した特許出願

3. 輸出促進に直接係る特許出願

4. 国又は地方自治体の職務に関する特許出願(「高等教育法」による国・公立学校の職務に関する特許出願であって、「技術の移転及び事業化促進に関する法律」第 11 条第 1 項に基づき、国･公立学校内に設置された技術移転・事業化専門専従組織による特許

出願を含む)

5. 「ベンチャー企業育成に関する特別措置法」第 25 条によるベンチャー企業の確認を受けた企業の特許出願

5 の 2. 「中小企業技術革新促進法」第 15 条により技術革新型中小企業に選定された企業の特許出願

5 の 3. 「発明振興法」第 11 条の 2 により職務発明補償優秀企業に選定された企業の特許出願

5 の 4. 「発明振興法」第 24 条の 2 により知識財産経営認証を取得した中小企業の特許出願

6. 「国家研究開発革新法」第 2 条第 1 号による国家研究開発事業の結果物に関する特許出願

7. 条約による優先権主張の基礎になる特許出願(当該特許出願を基礎にする優先権主張により外国特許庁において特許に関する手続きが進行中のものに限る)

7 の 2. 法第 198 条の 2 により特許庁が「特許協力条約」に基づく国際調査機関として国際調査を行った国際特許出願

8. 特許出願人が特許出願された発明を実施している、又は実施準備中である特許出願

9. 〈削除〉

10. 特許庁長が外国の特許庁長と優先審査をすることに合意した特許出願

11. 優先審査の申立をしようとする者が特許出願された発明について法第 58 条第 1 項による専門機関に先行技術の調査を依頼した場合であって、その調査結果を特許庁長に通知するよう当該専門機関に要請した特許出願

12. 次の各目のいずれかに該当する者が行った特許出願

イ. 65 歳以上の者

ロ. 健康に重大な異常があり、優先審査を受けることができなければ、特許決定又は特許拒絶決定まで特許に関する手続きをすることができないと予想される者

②法第 61 条第 3 号において「大統領令で定める特許出願」とは次の各号のいずれかに該当する特許出願をいう。

1. 次の各目のいずれかに該当するもので、特許庁長が定めて告示する特許出願

イ. 「感染病の予防及び管理に関する法律」第 2 条第 21 号による医療・防疫物品と直接関連する特許出願

ロ. 「災難及び安全管理基本法」第 73 条の 4 により、認証を受けた災難安全製品と直接関連した特許出願

2. 災難による緊急した状況に対応するため、特許庁長が優先審査の申請期間を定め、公告した対象に該当する特許出願

実用新案法施行令第 5 条(優先審査の対象)法第 15 条において準用する「特許法」第 61 条第 2 号において「大統領令が定める特許出願」とは、次の各号のいずれかの一つに該当するものであって、特許庁長が定める実用新案登録出願をいう。

1. 防衛産業分野の実用新案登録出願

2. 公害の防止に有用な実用新案登録出願

3. 輸出の促進に直接係る実用新案登録出願

4. 国又は地方自治体の職務に関する実用新案登録出願(「高等教育法」による国・公立学校の職務に関する実用新案登録出願であって、「技術の移転及び事業化促進に関する法律」第 11 条第 1 項により国・公立学校内に設置された技術移転・事業化専門専従組織による実用新案登録出願を含む)

5. 「ベンチャー企業育成に関する特別措置法」第 25 条によるベンチャー企業の確認を受けた企業の実用新案登録出願

6. 「中小企業技術革新促進法」第 15 条により技術革新型中小企業に選定された企業の実用新案登録出願

6 の 2. 「発明振興法」第 11 条の 2 により職務発明補償優秀企業に選定された企業の実用新案登録出願

6 の 3. 「発明振興法」第 24 条の 2 により知識財産経営認証を取得した中小企業の実用新案登録出願

7. 「国家研究開発革新法」第 2 条第 1 号による国家研究開発事業の結果物に関する実用新案登録出願

8. 条約による優先権主張の基礎になる実用新案登録出願(その実用新案登録出願を基礎にする優先権主張により外国特許庁において特許出願又は実用新案登録出願に関する手続きが進行中のものに限る)

9. 実用新案登録出願人が実用新案登録出願された考案を実施している、又は実施準備中である実用新案登録出願

10. 〈削除〉

11. 〈削除〉

12. 優先審査の申立をしようとする者が実用新案登録出願された考案について法第 15 条により準用される「特許法」第 58 条第 1 項による専門機関に先行技術の調査を依頼した場合であって、その調査結果を特許庁長に通知するよう当該専門機関に要請した実用新案登録出願

13. 次の各目のいずれかの一つに該当する者

イ. 65 歳以上の者

ロ. 健康に重大な異常があり、優先審査を受けることができなければ、実用新案登録決定又は実用新案登録拒絶決定まで、実用新案登録に関する手続きをすることができないと予想される者

実用新案法施行令第 9 条(「特許法施行令」の準用)①実用新案登録に関する出願･請求、その他の手続きに関しては、「特許法施行令」第 2 条から第 4 条まで、第 8 条の 2 から第 8 条の 5 まで、第 9 条第 2 項、第 11 条から第 16 条までおよび第 18 条を準用する。

規制自由特区及び地域特化発展特区に対する規制特例法第 55 条(「特許法」に関する特例) 特許庁長は、特化事業と直接関連する特許出願については、「特許法」第 61 条にもかかわらず、審査官にその他特許出願に優先して審査をさせることができる。

先端医療複合団地の育成に関する特別法第 26 条(「特許法」に関する特例) 特許庁長は、入居医療研究開発機関が提出した先端医療複合団地内での医療研究開発に関する特許出願については、「特許法」第 61 条にもかかわらず、審査官にその他特許出願に優先して審査をさせることができる。

特許・実用新案優先審査の申請に関する告示第 4 条(優先審査の申請対象) 優先審査の申請対象は、審査請求がある出願であって、次の各号のいずれかに該当する出願に限定する。

1. 出願公開後、第三者が業として出願された発明を実施しているものと認められる出願

2. 優先審査の申請をしようとする者が出願された発明に関して直接先行技術を調査し、その結果を特許庁長に提出した場合であって、次の各目のいずれかに該当し、緊急処理が必要な出願

イ. 防衛産業分野の出願であって「防衛産業法」第 34 条、同法施行令第 39 条、同法施行規則第 27 条及び同法施行規則第 28 条で規定している防衛産業物資またはその製造方法に関する出願

ロ. 緑色技術と直接関連した特許出願であって、次のいずれかに該当する特許出願

(1)「低炭素緑色成長基本法」第 32 条及び同法施行令第 19 条によって緑色技術認証を受けた特許出願

(2)「低炭素緑色成長基本法」第 32 条及び同法施行令第 19 条によって緑色専門企業として確認を受けた企業の特許出願

(3)「低炭素緑色成長基本法」第 31 条によって国家または地方自治体の補助金支援を受けた出願人の特許出願

(4)「低炭素緑色成長基本法」第 29 条及び同法施行令第 16 条によって設立された緑色産業投資会社の投資を受けた出願人の特許出願

(5)「低炭素緑色成長基本法」第 34 条及び同法施行令第 22 条によって造成された緑色技術・緑色産業集積地および団地内に入居した出願人の特許出願

(6) その他国家政策と連携して金融支援または認証を受けた特許出願

ハ．輸出促進に直接関連した出願

ニ．国家または地方自治団体の職務に関する出願(「高等教育法」による国･公立学校の職務に関する出願であって「技術の移転及び事業化促進に関する法律第 11 条第 1 項により国･公立学校内に設置された技術移転･事業化専担組織による出願を含む)

ホ．次のいつずれか一つに該当する企業の出願であって、出願された発明がその企業の業種と関連性があり、該当出願の最初の出願時に出願人の少なくとも 1 人がその企業に該当する出願

(1)「ベンチャー企業育成に関する特別措置法」第 25 条によるベンチャー企業の確認を受けた企業

(2)「中小企業技術革新促進法」第 15 条により技術革新型中小企業として選定された企業

(3)「発明振興法」第 11 条の 2 により職務発明補償優秀企業として選定された企業(「中小企業基本法」第 2 条による中小企業又は「産業発展法」第 10 条の 2 第 1 項による中堅企業に該当する場合に限定する)

(4)「発明振興法」第 24 条の 2 により知識財産経営認証を受けた中小企業の出願

ヘ．「国家研究開発革新法」第 2 条第 1 号による国家研究開発事業の結果物に関する出願として、次のいずれかに該当する研究開発課題の主管機関または参与機関が関係中央行政機関の長と締結した事業計画書に従い、研究開発を推進した結果に関して行なった出願

(1)「中小企業基本法」第 2 条による中小企業又は「中堅企業の成長促進及び競争力強化に関する特別法」第 2 条による中堅企業が主管研究機関、協同研究機関又は共同研究機関で遂行した研究開発課題

(2) 国家研究開発事業の事前調査及び企画時、「国家研究開発事業管理等に関する規定」第 4 条第 2 項により、特許動向調査を実施した研究開発課題

(3) 特許庁の「政府 R&D 特許戦略支援事業」を通じて、特許戦略を樹立した研究開発課題

(4)「防衛事業法」第 18 条により遂行される国防関連の研究開発課題

(5)～(9) 削除

ト．削除

チ．条約による優先権主張の基礎となる出願であって、当該出願を基礎とする優先権主張により外国特許庁で特許に関する手続が進行中である出願

リ．出願人が出願された発明を業として実施中であったり、実施準備中である出願。次のいずれかに該当する場合にも、出願人が出願された発明を業として実施中であったり、実施準備中である出願とみなす。

(1)「素材・部品・装備産業の経済力強化のための特別措置法」第 13 条の規定により、特化先導企業として選定された企業の出願。ただし、出願された発明が特化先導企業の業種と関連性があり、最初の出願時の出願人のうち、少なくとも 1 人が特化先導企業の出願に限定する。

(2) 国家又は自治体が主催・主管した公募展や競進大会で選定された発明についての出願。ただし、国家また又は自治体から出願や事業化の支援を受けた出願に限定する。

(3)「中小企業創業支援法」第 4 条、「1 人創造企業育成に関する法律」第 11 条、第 12 条又は第 15 条により政府から技術開発、事業化等に関連して 1 千万ウォン以上出捐 ・補助を受けるか、ベンチャーキャピタル、クラウドファンディング、エンゼル投資者、 アクセレレーターから 5 千万ウォン以上の投資を受けた創業後 3 年以内の企業の出願。ただし、最初の出願時に出願人のうち少なく

とも 1 人が上記の企業である出願に限定する。

(4) 革新試製品のデモ購入事業に申請する発明に関連する出願。ただし、最初の出願時の出願人のうち、少なくとも 1 人が革新試製品のデモ購入事業を申請する企業の出願に限定する。

(5) 規制特例対象関連として、規制サンドボックスの申請をした出願。ただし、出願した発明が規制サンドボックスの申請した製品またはサービスと関連性があり、最初の出願時の出願人のうち、少なくとも 1 人が規制サンドボックスの申請をした申請人の出願に限定する。

ヌ．削除

ル．削除

ヲ．「規制自由特区及び地域特化発展特区に対する規制特例法」第 55 条により規制特例が適用された特化事業と直接関連した特許出願

ワ．「先端医療複合団地の育成に関する特別法」第 26 条により規制特例が適用される入居医療研究開発機関が提出した先端医療複合団地内の医療研究開発と関連した特許出願

カ．公害防止又は除去が主目的の出願であって、次のいずれかに該当する環境汚染防止施設又はその施設が目的としている環境汚染防止方法に関する出願

(1)「騒音・振動規制法」第 2 条及び同法施行規則第 3 条で規定している騒音振動防止施設、防音施設または防振施設

(2)「水質及び水生態系保全に関する法律」第 2 条及び同法施行規則第 7 条による水質汚染防止施設

(3)「大気環境保全法」第 2 条及び同法施行規則第 6 条で規定している大気汚染防止施設

(4)「廃棄物管理法」第 2 条、同法施行令第 5 条で規定している廃棄物処理施設

(5)「家畜糞尿の管理及び利用に関する法律」第 2 条及び同法施行規則第 3 条による資源化施設、浄化施設又は公共処理施設

(6)「資源の節約と再活用促進に関する法律」第 2 条及び同法施行規則第 3 条で規定している再活用施設

(7)「下水道法」第 2 条による公共下水処理施設、糞尿処理施設、中水道又は個人下水処理施設

ヨ．次のいずれかに該当する者がした出願

(1) 65 歳以上の高齢者

(2) 健康に重大な異常があり、優先審査を受けなくては特許又は実用新案登録の可否決定まで特許又は実用新案登録に関する手続を行うことができないと予想される者

タ．AI、IoT、3D プリンティング、自動運転車、ビッグデータ、クラウドコンピューティング、知能型ロボット、スマートシティ、仮想拡張現実、革新新薬、新再生エネルギー、オーダーメイド型ヘルスケア、ドローン、次世代通信、知能型半導体、先端素材技術を活用した特許出願であり、特許庁が別表 3 で定める 4 次産業革命関連の新特許分類を付与した特許出願

レ．法第 198 条の 2 により特許庁が「特許協力条約」による国際調査を遂行し、法第 203 条による書面が提出された国際特許出願

3. 特許庁長が外国特許庁長と優先審査するよう合意した特許出願であって、別表 2 で定める申請要件を備えた、次の各目のいずれかに該当する特許出願(別表 1 で定める証憑書類を添付した場合に限定する)

イ．特許庁長が特許庁ホームページに掲示する対象国家(以下「対象国家等」といい、政府間機構を含む)に出願した特許出願の出願日または優先日のうち早い日(以下「最優先日」という)と大韓民国特許出願の最優先日が同一の特許出願

ロ．対象国家等で国際調査や国際予備審査が遂行された国際出願の国際出願日又は優先日のうち早い日と大韓民国特許出願の最優先日が同一の特許出願

4. 優先審査の申請をしようとする者が出願された発明に関して特許法第 58 条第 2 項により登録した先行技術調査専門機関(以下「専門機関」という)のうち特許庁長が公告した専門機関に先行技術調査を依頼した場合であって、その調査結果を特許庁長に通知するように該当専門機関に要請した出願

5. 優先審査の申請をしようとする者が出願された発明(考案)について直接先行技術を調査し、その結果を特許庁長に提出した場合であって、次の各目に該当して災難の予防・対応・復旧などに必要であると認められる出願

イ. 「感染病の予防及び管理に関する法律」第 2 条第 21 号による医療・防疫物品と直接係る出願

ロ. 「災難及び安全管理基本法」第 73 条の 4 により認証を受けた災難安全製品と直接係る出願

ハ. 災難による社会・経済的に緊急な状況に対応するため、特許庁長が優先審査申請期間を定めて公告した対象に該当する出願

2. 優先審査の概要

特許に関する審査の順位は、原則として審査請求の順位による。

しかし、出願公開後、特許出願人ではない者が業として特許出願された発明を実施していると認められる出願、又は国の産業の発展、若しくは公益上緊急の処理が必要であると認められる出願に対してまで例外なくこうした原則を適用していると、国益及び発明の適切な保護が阻害されかねない。

そのため、特許法においては優先審査制度を設け、一定の理由に該当する出願については、特許法施行規則第 38 条による審査の順位と関係なく審査することができるよう、審査の順位に関する特則を設けている。

優先審査対象出願は、1981 年に優先審査制度を導入した以降、順次に拡大されてきた。1999 年 6 月 30 日までは、特許法第 61 条規定による第三者実施出願と特許法施行令第 9 条に基づく①防衛産業分野の特許出願、②公害防止に有用な特許出願、③輸出促進に直接係る特許出願、④国又は地方自治体の職務に関する特許出願に優先審査対象を限定してきた

が、1999 年 7 月 1 日からは、⑤ベンチャー企業の育成に関する特別措置法第 25 条の規定によるベンチャー企業の認定を受けた企業の特許出願、⑥国の新技術開発支援事業又は品質認証事業の結果に関する特許出願、⑦条約による優先権主張の基礎になる特許出願（当該特許出願を基礎にする優先権主張により外国特許庁において特許に関する手続きが進行中のものに限る）、⑧特許出願人が特許出願された発明を実施中又は実施準備中である特許出願、2001 年 7 月 1 日からは⑨電子取引と直接係る出願、2005 年 2 月 11 日からは⑩「中小企業技術革新促進法」第 15 条の規定により技術革新型中小企業に選定された企業の特許出願、2005 年 7 月 1 日からは⑪「高等教育法」による国・公立学校の職務に関する特許出願であって、国・公立学校内に設置された技術移転・事業化専門専従組織による特許出願を国又は地方自治体の職務に関する特許出願の一つに含め、2006 年 10 月 1 日からは、実用新案登録出願においても優先審査制度を導入（第三者実の施出願及び上記①~⑪に実用新案登録出願を含む）すると共に、⑫特許庁長が外国特許庁長と優先審査をすることに合意した特許出願、⑬出願と同時に審査請求をし、その出願後 2 月以内に優先審査の申立があった実用新案登録出願、2007 年 4 月 1 日からは「地域特化発展特区に対する規制特例法」第 36 条の 8 により規制特例が適用された特化事業と直接関連した特許出願にまで、優先審査対象をそれぞれ拡大した。また、2008 年 6 月 29 日から「先端医療複合団地の指定及び支援に関する特別法」が施行されると共に、同法第 26 条による医療研究開発機関が提出した先端医療複合団地内での医療研究開発と関連する特許出願も優先審査することができるようにし、2008 年 10 月 1 日からは優先審査の申立をしようとする者が、特許出願された発明に関して法第 58 条第 1 項による専門機関に先行技術の調査を依頼した場合であって、その調査結果を特許庁長に通知するよう当該専門機関に要請した特許出願に対しても優先審査対象を拡大した。

また、2009 年 10 月 1 日からは、政府レベルで推進している低炭素グリーン成長を支援するために、グリーン技術と直接関連した特許出願（既存の公害防止に有用な特許出願に代替）も優先審査対象になる。一方、「低炭素グリーン成長基本法」が 2010 年 4 月 14 日に施行されることにより、上記法及びその他政策と連係されて金融支援及び認証を受けたグリーン技術と直接関連した特許出願も優先審査対象に追加された。2013 年 9 月 23 日からは、職務発明補償を活性化するために「発明振興法」第 11 条の 2 により職務発明補償優秀企業に選定された企業の特許出願が優先審査対象に追加された。また、産業発展に伴い第 4 次産業革命技術分野の迅速な権利化が求められていることを受け、2018 年 4 月 24 日からは第 4 次産業革命関連技術を活用した特許出願も優先審査対象となり、2019 年 6 月 10 日からは

4 次産業革命の技術分野を 7 分野から 16 分野に拡大した。一方、産業環境が変化するにつれて優先審査の対象を整備するため、2019 年 7 月 9 日からは⑨電子取引と直接係る出願及び⑬出願と同時に審査請求をし、その出願後 2 月以内に優先審査の申立があった実用新案登録出願を優先審査の対象から削除し、⑥国の新技術開発支援事業又は品質認証事業の結果に関する出願を「科学技術基本法」第 11 条による国家研究開発事業の結果物に関する出願に変更し、法第 198 条の 2 により特許庁が「特許協力条約」に基づく国際調査機関として国際調査を行う国際特許出願を優先審査の対象として追加した。

2020 年 5 月 18 日からは「素材・部品・装備産業の競争力強化のための特別措置法」(2020 年 4 月 1 日施行)の改正事項及び産業競争力の向上を支援するため、従来の「部品・素材技術開発専門企業」を「特化先導企業」に変更し、調達庁の「革新試作品師範購入事業」に申請する技術に係る出願及び規制特例対象に係る特許出願であり、規制のサンドボックスを申請した出願を優先審査の対象として追加し、「先端医療複合団地の育成に関する特別法」の法名改定事項も反映した。2021 年 6 月 23 日からは、災難に係る出願を優先審査の対象として追加する特許法の改正事項を反映し、「感染病の予防及び管理に関する法律」上の医療・防疫物品又は「災難及び安全管理基本法」上の災難安全製品と直接係る出願を優先審査対象として追加し、緊急な災難状況に柔軟に対応するため、特許庁長が優先審査申請期間を定めて公告した対象も優先審査の対象にできるようにした。

3. 優先審査の申立対象

3.1 優先審査申立の一般基準

3.1.1 優先審査を申し立てることができる者

(1)出願人は勿論、いかなる者であっても優先審査を申し立てることができる。ただし、「国又は地方自治体の職務に関する出願」については、国又は地方自治体(国・公立学校内に設置された技術移転・事業化専門専修組織を含む)のみ優先審査の申立ができる。[告示 3]

(2)未成年者、被保佐人などの制限行為能力者が優先審査を申し立てる場合には、法定代理人により手続きを行わなければならず、法人でなく社団の場合は、代表者の名義で優先審査を申し立てることができる。

(3)外国人による出願人の場合にも、優先審査の対象出願に含まれる場合は優先審査申立を認めて優先審査をし、この際、外国人出願に対する優先審査の可否は、内国人出願と同一の基準により判断する。

例えば、外国人が出願した発明が公開された後、第三者がその発明を実施している場合には、「第三者による実施」を理由にした優先審査申立は認められ、出願人又は実施権者、若しくは実施権者から実施許諾を得た者がその発明を実施する、又は実施準備中である場合、「自己実施」を理由にした優先審査申立も認められる。ただし、出願人が外国人である場合の実施は、我が国内における実施を意味するため、外国における実施を根拠にした優先審査申立は認められない。

3.1.2 優先審査を申し立てることができる出願

(1)優先審査は、特許出願又は 2006 年 10 月 1 日以降に出願された実用新案登録出願を対象に申し立てることができる。特許・実用新案優先審査の申立に関する告示(以下、「告示」という)第 2 条第 1 号では、特許出願及び 1999 年 6 月 30 日以前又は 2006 年 10 月 1 日以降に出願された実用新案登録出願を出願であると定義し、優先審査申立の対象になる出願とみなしている。[告示 2]

2006 年 10 月 1 日、実用新案先登録制から審査後登録制に改正され、実用新案登録出願に対する優先審査制度が導入された。従って、2006 年 10 月 1 日以降に出願された実用新案登録出願に対してのみ優先審査を申し立てることができる。

一方、2006 年 10 月 1 日前に出願された実用新案登録出願に基づいて特許出願をした二重

出願(2006 年 10 月 1 日以降は、変更出願)の場合、当該特許出願は優先審査申立の対象になる。

(2)優先審査は、審査請求がされている出願を対象にするため、優先審査申立人は、優先審査申立前又は優先審査申立と同時に審査請求をしなければならない。

3.1.3 優先審査の可否判断の基準時点

優先審査を申し立てた出願が優先審査の対象に含まれるか否かは、優先審査の申立時又は優先審査可否の決定時のいずれにおいても、優先審査対象に含まれる場合は優先審査の対象であると認める。一方、優先審査対象のうちベンチャー企業として認定を受けた企業の出願と同様、出願人に「ベンチャー企業」という一定の資格を要する場合には、出願日から優先審査可否の決定日の間にベンチャー企業として認定を受けた事実がなければならない。

例えば、①優先審査の申立時にはベンチャー企業ではなかったが、優先審査の決定時にベンチャー企業になった場合、出願時又は優先審査の申立時にはベンチャー企業であったが優先審査可否の決定時にベンチャー企業としての有効期間が満了した場合、ベンチャー企業の業種と出願発明との関連性があれば、いずれも優先審査対象であると認める。

②2005 年 2 月 11 日に施行された特許法施行令において優先審査の対象に追加された、技術革新型中小企業として選定された企業の特許出願が 2005 年 2 月 10 日以前に出願された場合であっても、2005 年 2 月 11 日以降に優先審査の申立をしたのであれば、優先審査の対象であると認める。

③2006 年 10 月 1 日に施行された特許法施行令において優先審査の対象に追加された、特許庁長が外国特許庁長と優先審査をすることに合意した特許出願が 2006 年 10 月 1 日以前に出願された場合であっても、2006 年 10 月 1 日以降に優先審査の申立をしたのであれば、優先審査の対象であると認める。

④優先審査申立時に第三者が実施中であったが、優先審査可否の決定時に実施を中断する場合、又は優先審査申立時には第三者が実施しなかったが、優先審査申立後に第三者が実施した場合、いずれも優先審査対象であると認める。

3.1.4 優先審査の可否判断の対象になる請求項

(1)発明を基準にして優先審査の対象に該当するか否かを判断する場合、優先審査の対象に該当する発明は、必ず請求範囲に記載されていなければならない。従って、優先審査の対象に該当する発明が説明にのみ記載されており、請求範囲には記載されていなければ、優先審査の対象であると認めることができない。例えば、自己実施などの対象になる発明が請求範囲に記載されておらず、発明の説明にのみ記載されている場合には、優先審査の対象にならない。

(2)優先審査の可否決定は、優先審査の決定時までに補正された請求項を基準に判断し、請求範囲に多数の請求項があり、その請求項のうち一つが優先審査の対象であると認められる場合は、出願全体を優先審査の対象に認める。

例えば、優先審査の申立時に記載された請求項を基準に判断すると、優先審査の対象であったものが請求項を補正して優先審査の決定時に優先審査の対象から除外されている場合は、優先審査の申立を認めないが、その逆の場合には、優先審査の申立を認める。

(3)優先審査の可否判断の際には、新規事項の追加有無、1 群の発明要件を満たすか否か、又は進歩性があるか否かなどについては判断をせず、請求項に記載された発明が優先審査の対象に該当するか否かを判断する。ただし、補正により新規事項が追加されることで優先審査を認めるか否かが異なり得る場合(例：防衛産業分野の出願、電子取引と直接関連のある出願、公害防止に有用な出願、第 4 次産業革命と直接関連のある出願など)は、補完指示を行うとき、最初の明細書又は図面になかった内容が新規事項として追加されると優先審査が却下され得ることを申立人に知らせ、それにもかかわらず新規事項が追加された場合は優先審査を却下する。

3.1.5 優先審査申立時の出願公開の可否

優先審査の対象は、特許法第 61 条及び特許法施行令第 9 条に規定されており、特許法第 61 条第 1 号において出願公開が優先審査の必須要件である第三者の実施による優先審査の申立の場合を除き、自己の実施などの残り優先審査申立の対象は、公開が優先審査の要件ではない。[特法 61]

ただし、出願公開前の第三者による実施を理由にした優先審査の申立は、当該出願が特

許法第 64 条規定による公開がされていなくても、公開時期が差し迫っている場合(優先審査申立書の移送を受けた日から 15 日以内に公開されるものと予想される出願)、又は出願人が早期公開の申立をした場合には、優先審査の申立を却下せず、優先審査の可否に対する決定を保留する。優先審査の可否に対する決定を保留した後、早期公開申立を取り下げるなどにより早期に公開しないことに確定した場合を除き、当該出願が公開されれば、優先審査の対象にすると決定して審査を進める。

3.1.6 優先審査と緊急処理の必要性

(1)緊急処理の必要性に対する判断が必要な優先審査の対象

特許法第 61 条及び特許法第 61 条を準用する実用新案法第 15 条では第三者による実施以外の優先審査対象は、特許法施行令第 9 条及び実用新案法施行令第 5 条において定めるようにすると共に、緊急処理の必要性が認められる場合に制限している。従って、原則的に第三者による実施を除く優先審査の対象は、緊急処理の必要性が認められた場合に限って優先審査の対象に含まれる。

一方、特許法・実用新案法ではない法律(規制自由特区及び地域特化発展特区に関する規制特例法第 55 条及び先端医療複合団地の育成に関する特別法第 26 条)により優先審査の対象に含まれている特許出願も、特許法の優先審査制度の趣旨を考慮すると緊急処理の必要性がある場合に限って優先審査の対象に認める。

(2)緊急処理の必要性に対する判断方法

緊急処理の必要性は、優先審査の可否を決定する担当者が①国・政策的に重要な発明であるか否か、②出願人の利益保護のために重要な発明であるか否か、③迅速に審査されて特許権を確保することができる発明であるか否かなどを中心に考慮して判断しなければならない。

①、②については、特許法施行令及び実用新案法施行令においてその対象を定める際に既に考慮されている事項であるため、緊急処理の必要性を判断する際に別途考慮しないようにする。

③と関連しては、優先審査申立人が出願された発明(考案)について直接先行技術を調査し、その結果を特許庁長に提出して出願発明の特許性を説明すれば、担当審査官は緊急処

理が必要なものであると認め、その調査結果を実体審査の際に活用する。

緊急処理の必要性を疎明するための特許性に関する説明は、優先審査の申立時に提出する優先審査申立説明書に自主的な先行技術調査の結果と対比説明を、以下の自主的先行技術調査の結果と対比説明記載方法に従って忠実に記載したか否かで判断する。

一方、特許庁長が外国特許庁長と優先審査をすることに合意した特許出願(特許法施行令第 9 条 10 号)及び専門機関に先行技術調査を依頼した出願(特許法施行令第 9 条第 11 号及び実用新案法施行令第 9 条第 12 号)に該当する場合には、特許性に関する説明があるとみなされるため、優先審査申立人は、優先審査申立説明書に自主的な先行技術調査の結果と対比説明の記載を省略することができ、優先審査の可否を決定する担当者は、緊急処理の必要性を認める。

(3)自主的先行技術調査の結果と対比説明の記載方法及び判断[告示別表]

優先審査申立人が緊急処理の必要性を認めてもらうためには、優先審査申立説明書に先行技術文献を検索した方法、その検索結果及び請求項に記載された発明と最も隣接した先行技術文献 1 件との対比説明を必ず記載しなければならない。

検索結果は、優先審査申立発明と最も類似した先行技術文献を 4 件以上記載することを原則とするが、新しい技術分野であって関連先行技術がないなどの特別な理由がある場合は、3 件以下で記載することができる。また、検索結果に記載された先行技術文献が出願発明の技術分野と直接関連している、又は出願発明の構成要素のうちの一部又は全部と直接関連しているのであれば、検索結果に関する記載は充分であると認める。

対比説明においては優先審査申立出願の各請求項をその請求項と最も類似した先行技術文献 1 件を選択し、類似点、相違点及び対比判断を順に記載しなければならない。この際、すべての独立項に関する対比説明は必ず作成し、従属項に対する対比説明は省略することができる。また、対比説明が記載されていない独立項があっても、当該独立項が対比判断の記載されている独立項と構成要素が完全に対応し、単にカテゴリーのみが異なる場合には、対比判断が記載されている独立項から実質的に対比判断がされているものとみなされるため、充分に記載したと認める。

(参考)地域知識財産センターの支援を受けて実施した先行技術調査の結果など、出願発明と関連する別途の先行技術調査の結果がある場合は、その結果を提出して検索方法及び検索結果に代替することができるが、対比説明は記載しなければならない。

(4) 自主的先行技術調査の結果及び対比説明を提出しない、又は不十分に作成された場合の取扱い

緊急処理の必要性を疎明するために自主的先行技術調査の結果及び対比説明を記載しなければならないが、これを提出しない場合、又は不十分に作成した場合には、これを指摘する補完指示をし、補完指示に対する対応がない、若しくは対応後も自主的先行技術調査の結果及び対比説明を提出しない場合、又は依然として不十分に作成されたと認められる場合には、優先審査申立を却下する。[規定 60、規定 62]

自主的先行技術調査の結果が不十分である場合とは、自主的先行技術調査結果の記載時における必須記載事項[①先行技術の検索方法、検索結果(4 件以上)、②独立項に対する対比説明]のうちいずれかの一つ以上を記載しない場合、又は不十分に記載した場合をいう。ただし、審査官が新規・進歩性を否定することができる別個の先行技術文献を発見したとして、自主的先行技術調査が不十分なものにされるわけではない。

自主的先行技術調査結果及び対比説明は、審査官が納得することができる程度に記載されていれば充分であり、特許・実用新案の優先審査申立に関する告示別紙第 5 号書式の優先審査申立説明書の記載形式に必ず従わなければならないわけではない。また、新しい技術分野であり関連の先行技術を発見することができないなど特別な事情があることを優先審査申立人が説明した場合であって、審査官がそれを認めることができる場合は、先行技術の検索結果及び対比説明を記載したと認める。

3.1.7 処理期限に関する参考事項

出願人変更届出書、代理人変更届出書、代理人辞任届出書など審査官の通知書発送ができない書類が受理中である場合には、当該書類の受付から受理までの期間を除き、処理期間を計算する。

3.2 優先審査の申立

3.2.1 優先審査申立の一般

優先審査申立は審査請求と類似した性格を有するため、特許法及び特許法で定める命令において優先審査申立と関連した細部規定がない場合には、審査請求に関する規定を適用

する。

3.2.2 優先審査申立の手続き

(1)優先審査の申立人は、特許法施行規則別紙第 22 号書式の「優先審査申立書」に次の書類及び物品(その根拠になる物品がある場合)を添付して、特許庁情報顧客政策課又は特許庁ソウル事務所の出願登録課に提出しなければならない。[告示 5(1)]

－優先審査申立説明書 1 通(別表の優先審査申立に関する証憑書類を添付)

－代理人により手続きを行う場合、その代理権を証明する書類 1 通

(2)優先審査の申立人は、「特許料などの徴収規則」により優先審査申立料を国庫収納銀行に納付しなければならない。ただし、手数料の自動納付制度を申し立てた場合(電子出願のみ可能)には、優先審査申立料を個別納付しなくても、申立書の作成時、事前に登録された金融機関の預金口座から国庫に自動口座振込みされる。

(参考)手数料の自動納付制度とは、特許手数料を顧客が直接納付せず、特許庁に事前登録した金融機関(現在は企業銀行のみ可能)の預金口座から国庫に自動口座振込みする制度である。手数料の自動納付制度を利用するためには、特許路ホームページ(http://www.patent.go.kr)→手数料管理→手数料自動納付→自動納付申立を先ず行わなければならず、手数料を自動納付しようとする場合、当該書式を電子文書により提出しなければならない。

(3)告示第 4 条第 1 号による出願(「特許法」第 61 条第 1 号規定に基づく第三者による実施)について優先審査の申立をする者は、優先審査申立説明書に出願された発明又は考案を第三者が実施した状況について具体的に記載しなければならない。[告示 6(1)]

(4)告示第 4 条第 2 号又は第 4 条第 5 号による出願(「特許法施行令」第 9 条第 1 項第 1 号乃至第 8 号、第 12 号、第 9 条第 2 項、「実用新案法施行令」第 5 条第 1 号乃至第 9 号、第 13 号、「規制自由特区及び地域特化発展特区に関する規制特例法」第 55 条、「先端医療複合団地の育成に関する特別法」第 26 条に該当する出願)について優先審査の申立をしようとする者は、別紙第 5 号書式の優先審査申立説明書を作成しなければならない。[告示 6(2)]

※別紙第 5 号書式に従って優先審査申立説明書に記載すべき事項

(イ)自主的先行技術調査の結果及び対比説明

(ロ)優先審査申立の理由

(ハ)出願発明を実施中(又は実施準備中)であるか否か、及びその実施が業として行われているか否か[告示第 4 条第 2 号リ目(出願人が出願された発明を業として実施中又は実施準備中の出願)に該当することを理由に優先審査を申し立てる場合に記載]

(ニ)出願発明が認証企業の業種と関連性があるか否か[ベンチャー企業、技術革新型中小企業(INNO-BIZ)、職務発明補償優秀企業又は特化先導企業であることを理由に優先審査を申し立てる場合に記載]

(ホ)出願発明が災難の予防・対応・復旧などと直接関連性があるか否か(告示第 4 条第 5 号に該当することを理由に優先審査を申し立てる場合に記載)

(5)告示第 4 条第 3 号による特許出願(特許庁長が外国特許庁長と優先審査をすることに合意した特許出願)について優先審査の申立をしようとする者は、別紙第 2 号又は別紙第 3 号書式の優先審査申立説明書に当該書式の記載要領による事項を具体的に記載しなければならない。[告示 6(3)]

(6)告示第 4 条第 4 号による出願(外部専門機関に先行技術調査を依頼した出願)であることを理由に優先審査を申し立てる場合には、「特許法施行規則」別紙第 22 号書式の優先審査申立書に専門機関に先行技術の調査が依頼された出願であることを表示し、依頼機関及び依頼日を記載することにより第 5 条第 1 項 1 号による優先審査申立説明書に代えることができる。[告示 6(4)]

3.2.3 優先審査申立の取下げの可否

優先審査申立の取下げは、優先審査決定の通知があった場合には認めない。これは、審査官による優先審査決定の通知があった場合には優先審査申立の効力が発生し、審査官(又は特許庁)は、優先審査の申立が有効なものと認めて審査に着手するためである。

優先審査の決定後、優先審査申立を取り下げる取下書が提出された場合、当該取下書は

返戻する。［特則 11(1)］

3.3 優先審査の可否決定の手続き

3.3.1 審査手続きのフロー図

3.3.2 審査段階別の審査概要

3.3.2.1 方式審査

情報顧客支援局長は、優先審査申立に対する方式審査を完了した後、当該審査局長に移送しなければならない。[規定 57]

情報顧客支援局から優先審査に関する書類が移送されると、優先審査決定業務の担当者は当該出願及び優先審査申立書に対する方式審査を実施する。優先審査申立に対する方式審査は、以下の通りである。[規定 58]

(1)補正命令及び返戻理由通知

優先審査の決定業務の担当者は、移送を受けた書類に対する方式審査の結果、当該書類が法令で定めた方式に違背する、又は手数料を納付していない、若しくは納付が不十分であるときは、特許庁長の名義で補正を命じる、又は返戻理由を通知しなければならない。

優先審査の決定業務の担当者は、方式に違背した事項が特許法施行規則第 11 条に該当する事項である場合は返戻理由を通知し、それ以外の事項に瑕疵がある場合には補正を命じる。

優先審査の決定業務の担当者による方式審査の結果、瑕疵があって補正を命じる、又は返戻理由を通知した場合、意見書(補正書)若しくは疎明書を提出することができる指定期間は 1 月にして瑕疵の内容を明確に記載して通知する。

(2)欠陥解消の判断及び処分

優先審査の決定業務の担当者は、指定期間の経過後、出願人が提出した意見書(補正書)又は疎明書を参酌して瑕疵が解消されたか否かについて改めて判断した後、瑕疵が解消された場合には優先審査申立の適合性に対して審査し、瑕疵が解消されない場合には、特許庁長の名義で当該優先審査の申立手続きを無効処分にする、又は優先審査申立書類を返戻する。

優先審査申立人が意見書(補正書)又は疎明書を指定期間を経過して提出した場合であっても、優先審査の決定業務の担当者が当該優先審査申立手続きを無効処分にする、又は優先審査申立書類を返戻する前である場合には、無効処分又はこれら書類を返戻することなく、有効な意見書(補正書)又は疎明書に取り扱って瑕疵が解消されたか否かを改めて判断

する。

(3)手数料の返還

優先審査の決定業務の担当者は、方式審査の結果、優先審査申立手続きを無効処分にする、又は優先審査申立書類を返戻する場合、過・誤納通知書を別途通知する、又は無効処分若しくは返戻通知書に手数料返還手続きに関する返還手続案内文を掲載して通知する。

無効処分又は返戻通知書の案内文には優先審査申立を無効処分(又は返戻)する旨、処分に対する行政審判又は行政訴訟提起の案内、返還される金額、手数料返還申立方法などを記載する。

優先審査申立手続きを無効処分にする、又は優先審査申立書類を返戻した場合、返還金額は優先審査申立料の全額とする。

3.3.3.2 優先審査の可否決定

(1)優先審査出願の特許分類付与

国際特許分類の確定が遅れた場合、優先審査の決定業務の担当者指定も遅れるため、用役機関の付与する仮分類によって指定された審査官が優先審査決定を行えば、確定分類されたものとみなす。

審査の段階で審査官は、分類が不適切であったり、自分の審査する分類の範囲に属さないと判断する場合、第5部第1章第3.2節により「分類訂正」を申し立てることができる。

(2)優先審査可否の決定期限

優先審査の決定業務の担当者は、優先審査申立書の移送を受けた日(告示第4条第4号に該当する場合には、先行技術調査専門機関の調査結果の移送を受けた日)から7日以内に優先審査の可否を決定しなければならない。[規定 59]

ただし、審査事務取扱規定第 58 条の規定による補正命令、第 60 条の規定による補完指示、又は第 61 条の規定による問い合わせをする場合には、優先審査の決定業務の担当者が指定した補正期間などの満了日(満了日が公休日である場合は、その翌日)又は当該書類が優先審査の決定業務の担当者に移送された日のうち遅い日よりさらに 7 日を起算する。[規定 59(2)]

(3)関係機関に対する意見の問合せ

優先審査の決定業務の担当者は、当該出願が告示第 4 条において規定した優先審査の申立対象に属するか否かについて判断が困難である場合は、関係機関に意見の問い合せをすることができる。[規定 61]

(4)優先審査申立の補完指示

優先審査の決定業務の担当者は、優先審査が申し立てられた出願が告示第 4 条で規定した優先審査の申立対象に該当しないものと判断される、又は優先審査の申立対象に該当するか否かが提出された書類だけでは不明りょうである場合には、1 月以内の期間を定めて優先審査申立書を補完するよう指示する。ただし、先行技術調査結果が提出されないなど、先行技術調査結果に対する補完の指示である場合には、先行技術調査専門機関にも同時に通知する。[規定 60]

優先審査の決定業務の担当者は、優先審査の可否を決定するために必要な記載事項が不明りょうである、又は認めることができない場合には補完を指示し、単に優先審査申立説明書が告示の別紙書式を違背した旨だけでは補完の指示をしない。

提出された補完書類によっても補完事項を解消することができかった場合には、優先審査の補完指示期間の経過後に優先審査の申立を却下し、優先審査申立人及び出願人(出願人が優先審査申立人ではない場合に限る)に対してこれを通知しなければならない。[規定 62]

(5)優先審査申立の補完可能な内容

優先審査申立の補完は、優先審査申立後、優先審査の可否決定時までに可能であり、補完することができる事項に特別な制限はない。ただし、優先審査申立対象の出願又は優先審査申立人の同一性を変更する補完は認められない。

(6)優先審査決定の通知

優先審査の決定業務の担当者は、当該出願が告示第 4 条において規定した優先審査の対象に該当し、優先審査をすると決定した場合には、直ちに優先審査申立人及び出願人(出願人が優先審査申立人ではない場合に限る)に対してその事実を通知しなければならない。[規定 65]

ただし、特許庁長が外国特許庁長と優先審査をすることに合意した特許出願は、優先審査決定事実を通知しない。

(7)手数料の返還

優先審査申立の却下後の手数料の返還手続きは、優先審査申立が無効処分にされる、又は返戻された場合の手数料の返還手続きと同様であるが、返還金額は優先審査申立料から優先審査可否決定の費用を除いた金額とする。

(8)優先審査申立に関するその他事例

①優先審査申立理由を複数で申立した場合の取扱い

優先審査申立人は、優先審査申立の理由を複数で申し立てることができる。この場合、審査官は申立人が申し立てた理由のうちの一つでも優先審査の申立理由に該当する場合には、優先審査申立を却下せず、優先審査決定後に優先審査を進める。申立人が主張する複数の優先審査の申立理由に該当する着手期限(2 カ月、4 カ月、8 カ月)が異なる場合には、有線などにより申立人の意思を確認した後、優先審査決定をする。

②申立人が主張しなかった優先審査の申立理由がある場合の取扱い

優先審査の可否決定時、優先審査の申立理由は、申立人が優先審査申立説明書に記載した優先審査の理由を基準に判断しなければならない。従って、申立人が申立しなかった理由を根拠に優先審査の可否を決定してはならない。ただし、優先審査の申立理由が明白である、又は充分に疎明された場合には、これを優先審査の可否決定時に参酌することができる。

優先審査申立を検討した結果、申立人が申し立てた理由では優先審査をすることができないが、その他優先審査理由がある場合には、優先審査申立を却下する前に補完指示をし、補完指示後に優先審査理由を変更した場合は変更された理由を基準に判断する。

例えば、優先審査の申立時に優先審査の申立理由を第三者による実施を理由に申し立てた後、第三者による実施に関する証明資料の補完指示を受けたものの、申立人が第三者による実施に関する補完はせずに、ベンチャー企業による出願であることを理由に申立理由を変更した場合、ベンチャー企業による出願であることが確認され、ベンチャー企業の業種と出願発明との関連性があると判断されれば、優先審査の対象であると認める。

③優先審査申立が複数ある場合の取扱い

優先審査申立書を提出した後、それに対する担当審査官の優先審査決定の前に新しい優先審査申立書を提出した場合には、遅く提出した優先審査申立書は返戻対象とみなす。

(参考)審査請求書を提出した後、再度審査請求書を提出した場合と同様に取り扱う(重複申立)

優先審査申立について方式担当者が返戻・無効をした後、又は担当審査官が優先審査却下決定をした後は、再度優先審査申立書の提出ができる。

④優先審査申立の補完指示による提出期限前の優先審査申立決定が可能か否か

優先審査申立の補完指示の提出期限前であっても関連書類を提出するなどの補完をして優先審査申立の要件が満たされれば、期間内であっても優先審査決定ができるが、優先審査却下決定は、期間内に追加提出ができるため、期間が満了した後に却下決定をしなければならない。

3.3.3.3 優先審査決定後

(1)優先審査決定後の処理期間

審査官は、優先審査をすると決定した出願について、優先審査決定書の発送日から 2 カ月(特許庁長が外国特許庁長と優先審査をすることに合意した特許出願の場合には 4 カ月、専門機関の先行技術調査の依頼により優先審査する出願の場合には 8 カ月)、又は先行技術調査専門機関の調査結果が審査官に移送(再調査による再移送を含む)された日から 1 カ月のうち遅い日が属する月の最終日(その最終日が特許法第 14 条による公休日であってもその日。以下、「処理期限」という)まで審査に着手しなければならない。[規定 66(1)、21(1)]

優先審査をすると決定した出願間において審査の順位を決めることに当たっては、処理期限が先に到来する出願から審査に着手することを原則とするが、審査の効率的な進行のために審査着手の順序を変更することができる。

審査の着手前に「特許法」第 47 条第 1 項本文又は「実用新案法」第 11 条により準用される「特許法」第 47 条第 1 項本文による補正書が提出された場合には、上記の処理期限又は審査官が当該補正書の移送を受けた日から 1 カ月のいずれか遅い日が属する月の最終日(その最終日が特許法第 14 条による公休日であってもその日)まで審査に着手しなければならない。[規定 66(2)、21(1)]

※優先審査申立の急増などにより処理期限内に審査に着手することができない場合には、審査課長又は審査チーム長に報告しなければならない。[規定 66(1)ただし書き]

※特許庁長が外国特許庁長と優先審査をすることに合意した特許出願の場合には、優先審査の決定通知書を別途で発想しないため、優先審査をすると決定又は再決定した日のいずれか遅い日を、優先審査決定通知書の発送日とみなす。

(2)優先審査結果の通知など

①優先審査の決定業務の担当者は、優先審査をすると決定した出願に関する最終処理結果(特許決定、実用新案登録決定、特許拒絶決定、実用新案登録拒絶決定、取下・放棄など)を優先審査申立人(優先審査申立人が出願人ではない場合に限る)に通知しなければならない。[規定 67]

②優先審査関連書類(優先審査申立料の納付領収証の原本を含む)が電子文書ではない場合、審査官は最終処理結果を通知した後、優先審査関連書類を当該局の主務課長に移送しなければならず、当該局の主務課長は移送を受けた優先審査関連書類を電算入力しなければならない。ただし、優先審査関連書類が電子文書である場合には、電算入力措置を省略する。[規定 67]

(3)その他の関連事例

①優先審査申立された出願の分割出願の審査着手時期

優先審査申立された原出願に基づく分割出願をしたが、分割出願に対する優先審査の申立をしなかった場合、分割出願の審査着手時点は、分割時点を問わず、原出願の審査請求日を基準にする。[規定 21]

ただし、分割出願に対する優先審査申立があった場合であれば、分割出願による審査順位と優先審査決定による審査順位のうちいずれか早い順位を基準に審査に着手する。

②優先審査関連書類の移送を受ける前に審査着手された場合の取扱い

審査着手後に優先審査の申立があった場合、優先審査が申し立てられた出願が優先審査対象に該当すれば、審査官はこれを適合した優先審査申立と認めて優先審査を行う。この場合、中間書類処理は優先審査規定により定められた期間内に処理するようにする。

③優先審査申立のあった出願が国内優先権主張出願の先願になった場合の取扱い

国内優先権主張出願の先願が特許出願である場合、その出願は先願日から 1 年 3 月が経過した時点で取り下げされたものとみなす。先願が取り下げられた場合、特許法第 36 条を適用するに当たって先願の権利がないものと取り扱うが、その先願が取下げとみなされる前に特許決定があったときには先願の権利を有し、後願が特許を受けることができない場合があることから、優先審査申立があった出願が国内優先権主張出願の先願になった場合には、次の通りに取り扱う。

優先審査可否決定前に優先審査の申立があった出願が国内優先権主張出願の先願であることが確認された場合には、特許法第 61 条第 2 号による緊急処理の必要性が認められず、優先審査申立対象に該当しないため、期間を定めて優先審査申立に対する補完を指示(補完要求書に優先審査申立があった出願が国内優先権主張出願の先願であるため、緊急処理の必要性が認められず、優先審査をすることができない旨を記載)し、指定された期間が経過した後、優先審査申立を却下する。

ただし、優先審査申立を却下する以前に優先権主張を取り下げた場合には、有効な優先審査の申立に取り扱い、優先審査を進行する。

また、優先審査決定後、優先審査対象出願が国内優先権主張出願の先願になった場合には、取下げとみなされる時期まで審査を保留する。

4. 優先審査対象別の判断指針

4.1 第三者による実施出願[告示 4(1)]

4.1.1 対象

出願公開後、第三者が業として出願された発明又は考案を実施していると認められる出願である。[特法 61(1)、告示 4(1)]

4.1.2 審査指針

(1)出願公開の意味

「出願公開」とは、特許法第 64 条規定による出願公開を意味する。従って、優先審査を申し立てる時点において特許法第 64 条による公開がされてない場合(又は早期公開申立がされていない、若しくは公開が差し迫っていない場合)には、早期公開を申し立てなければならない。

(2)第三者の意味

「第三者」とは、出願人ではない者であって、その出願発明又は考案に関する実施許諾を得ていない者をいう。

実施許諾を得たか否かについては、特別な理由がない限り、追加調査をせずに優先審査申立人の主張をそのまま認める。

(3)実施の意味

第三者による実施において「実施」とは、特許法第 2 条第 3 号又は実用新案法第 2 条第 3 号でいう実施であって、次に該当する行為をいう。

イ．物の発明の場合には、その物を生産・使用・譲渡・貸与又は輸入する、若しくはその物の譲渡又は貸与の請約(譲渡又は貸与のための展示を含む)をする行為

ロ．方法の発明の場合には、その方法を使用する行為

ハ．物を生産する方法の発明の場合には、ロ目の行為以外にその方法により生産した物を使用・譲渡・貸与又は輸入する、若しくはその物の譲渡又は貸与の請約をする行為

ニ．考案に関する物品を生産・使用・譲渡・貸与又は輸入する、若しくはその物品の譲渡又は貸与の請約(譲渡又は貸与のための展示を含む)をする行為

また、「実施」は国内における実施をいう。従って、我が国に出願した発明を外国においてのみ実施している場合は実施に該当しない。ただし、外国において生産された出願発明を国内に輸入している場合には、実施と認める。

(4)第三者による実施発明と請求項に記載された発明の同一性の判断

第三者が自己の発明を実施しているという事実を理由にした優先審査申立は、第三者が実施していると主張する発明と出願された発明が同一でなければならず、同一性の判断は優先審査申立人が立証をしなければならない。

優先審査申立人は、以下の例のような資料を提出すると共に優先審査申立説明書に第三者が実施する具体的な状況(日時、場所、製品名、販売数量など)を記載して、第三者による実施事実を立証することができる。例えば、第三者が販売する物を撮影した写真を提出すると共に、優先審査申立説明書に物を購入した日時及び場所、写真に示された物と出願発明又は考案との関連性などを具体的に記載して第三者による実施事実を立証することができる。

例) －第三者が実施中の物の提出

－物、実施場所又は販売の様子などを撮影した写真の提出

－第三者に対して実施の差止めを要求する内容証明郵便を送った場合、その写しなどの提出

－その他に第三者が実施中であることの立証ができる書類・物などを提出

審査官は、優先審査申立人が証拠資料として提出した物又は写真などを参考に、第三者が実施している発明と請求項に記載された発明を比較して同一であるか否かを判断する一方で、提出資料だけで同一性を判断することができない場合には、資料の補完を指示することができる。

ただし、発明を実施している者の非協力などにより、申立人が第三者による出願発明の実施という事実を立証することが困難であると判断される上、第三者が実施している発明が出願された発明と同一である可能性が充分である場合には、審査官は申立人に追加資料の提出を要求せず、優先審査申立を認めることができる。すなわち、第三者が実施している発明又は考案と出願された発明又は考案との同一性の有無を判断した結果、同一であるか否かが明らかでない場合には、両発明又は考案が実質的に同一ではないということが明らかである場合を除き、追加調査をせずに優先審査申立を認めることができる。ただし、両発明又は考案が明確に相違する場合には、優先審査申立を却下する。

4.1.3. 公開前の第三者による実施を理由にした優先審査申立の取扱い

「第三者による実施」の場合には、優先審査可否の決定日の時点において当該出願が特許法第 64 条の規定により公開されていなければならない。勿論、特許法第 64 条による公開には、早期公開申立により公開された出願も該当する。

また、出願公開前の第三者による実施を理由にした優先審査の申立は、当該出願が特許法第 64 条規定による公開がされていなくても、公開時期が差し迫っている場合(優先審査申立書の移送を受けた日から 15 日以内に公開されると予想される出願)、又は出願人が早期公開申立をした場合には、優先審査申立を却下せずに、優先審査可否に対する決定を保留する。

優先審査可否に対する決定を保留した後、早期公開申立を取り下げるなどにより早期公開をしないことが確定した場合を除き、当該出願が公開されれば、優先審査決定をして審査を進める。

4.1.4 出願人から警告を受けた場合の優先審査申立の取扱い

出願人から、公開された発明又は考案を許諾なく業として実施したという理由により警

告を受けた者が、警告状又はその写しなどを提出し、優先審査申立説明書に具体的な情況(警告日時、警告方法、警告を受けた発明又は考案と自己が実施中の発明又は考案の内容など)を記載して出願発明又は考案に対する優先審査申立をすることができる。審査官は、出願人が第三者に警告したことを否認するに値する特別な理由がなく、警告を受けた者が実施している発明又は考案と出願された発明又は考案が明確に相違すると認められない限り、その優先審査申立を認める。

4.2 防衛産業分野の出願[告示 4(2)(イ)]

(1)対象

防衛産業分野の出願であって、「防衛事業法」第 34 条、同法施行令第 39 条、同法施行規則第 27 条及び同法施行規則第 28 条において規定している防衛産業物資又はその製造方法に関する出願[特令 9(1)、告示 4(2)(イ)]

※防衛事業法上、防衛産業物資は主要防衛産業物資と一般防衛産業物資に区分され、その例は次の通りである。

①主要防衛産業物資

銃砲類その他の火力装備、誘導武器、航空機、艦艇、弾薬、戦車・装甲車その他の戦闘機動装備、レーダー・敵味方識別機その他の通信・電子装備、夜間透視鏡その他の光学・熱像装備、戦闘工兵装備、化学兵器装備、指揮及び統制装備、その他防衛産業庁長が軍事戦略又は戦術運用において重要であると認めて指定する物資

②一般防衛産業物資

主要防衛産業物資以外の防衛産業物資

(2)審査指針

防衛産業分野の出願に対する優先審査の申立の際には、別途の証憑書類を提出する必要がない。申立人は、単に告示第 4 条第 2 号イ目の対象物のうち一つ以上の細部対象物名(例:防衛事業法第 35 条第 2 項第 1 号銃砲類その他の火力装備)を優先審査申立説明書に記載し、出願発明又は考案が対象物に該当する技術であることを説明すれば問題ない。

申立人が優先審査申立説明書に防衛産業物資を明確に記載せずに、特許法施行令第 9 条第 1 号の規定による「防衛産業分野の特許出願」などのように概括的に記載した場合であっても、審査官はその対象物が上記の防衛事業法の防衛産業物資の一つに該当すると判断される場合、追加の補完指示などをせずに優先審査申立を認めることができる。

4.3 グリーン技術と直接関連した特許出願、公害防止に有用な実用新案登録出願[特令 9(2)、実令 5(2)]

4.3.1 制度一般

特許法施行令第 9 条第 2 号が公害防止に有用な特許出願からグリーン技術と直接関連した特許出願に改正され、2009 年 10 月 1 日以降の優先審査申立から適用される。グリーン技術と直接関連した特許出願は、既存の優先審査対象であった公害防止に有用な特許出願を含む。[特令 9(2)]

グリーン技術と直接関連した特許出願及び公害防止に有用な実用新案登録出願であって、優先審査対象になる出願は、特許・実用新案優先審査の申立に関する告示第 4 条第 2 号ロ目とカ目において細部的に規定しているが、次の二通りで区分することができる。

①国などから金融支援又は認証を受けたグリーン技術に関する特許出願(実用新案登録出願は該当しない)

②環境汚染防止施設及びその施設が目的としている環境汚染防止方法に関する出願(特許出願及び実用新案登録出願いずれも該当)

4.3.2 グリーン技術の定義及び範囲

優先審査対象になるためには出願発明がグリーン技術に該当しなければならない。一般的にグリーン技術は、温室効果ガスの削減技術、エネルギー利用効率化技術、清浄生産技術、清浄エネルギー技術、資源循環及び環境配慮型技術(関連の融合技術を含む)など社会・経済活動の全過程に渡ってエネルギーと資源を節約して効率的に使用し、温室効果ガス及び汚染物質の排出を最少化する技術をいい、低炭素グリーン成長基本法第 2 条第 3 号及び特許法施行令第 9 条第 2 号において定義している。

グリーン技術と関連することを理由にして優先審査の申立をする場合、優先審査申立人は、優先審査申立説明書において出願発明がいかなる理由によりグリーン技術に該当するかを説明しなければならず、優先審査の可否を決定する担当者は、優先審査の可否決定の際に出願発明がグリーン技術に該当するか否かを出願人の主張に基づいて判断しなければならない。

一方、環境汚染防止施設及びその施設が目的としている環境汚染防止方法に関する発明は、グリーン技術の定義規定のうち環境配慮型技術に該当するため、グリーン技術に該当するものとみなす。

実務上の出願発明がエネルギーと資源を節約して効率的に使用し、温室効果ガス及び汚染物質の排出を最少化する技術であることを否定するに値する根拠がなければ、すべてグリーン技術と認め、特に以下の技術はすべてグリーン技術に該当するとみなす。

〈グリーン技術研究開発総合対策の 27 大重点育成技術〉

1. 気候変動予測及びモデリング開発技術 2. 気候変動影響評価及び適応技術 3. シリコーン系太陽電池の高効率低価格化技術 4. 非シリコーン系太陽電池の量産及び中核のオリジナル技術 5. バイオエネルギー生産要素技術及びシステム技術 6. 改良型軽水炉の設計及び建設技術 7. 環境配慮型の核非拡散性高速路及び循環核周期システム開発技術	15. 生態空間造成及び都市再生技術 16. 環境配慮型低エネルギー建築技術 17. 環境負荷及びエネルギー消費予測を考慮した Green Process 技術 18. 照明用 LED・グリーン IT 技術 19. 電力 IT 及び電気機器の効率性向上技術 20. 高効率 2 次電池技術 21. CO2 捕集、貯蔵、処理技術 22. Non-CO2(二酸化炭素を除く温室効果ガス)処理技術 23. 水系水質評価及び管理技術

8. 核融合炉の設計及び建設技術 9. 高効率水素製造及び水素貯蔵技術 10. 次世代高効率の燃料電池システム技術 11. 環境配慮型植物成長促進技術 12. 石炭ガス化複合発電技術 13. 高効率低公害車技術 14. 知能型交通、物流技術	24. 代替水資源確保技術 25. 廃棄物低減、リサイクル、エネルギー化技術 26. 有害性物質のモニタリング及び環境浄化技術 27. 仮想現実技術

〈17 大新成長動力のうちグリーン技術産業に該当する技術〉

1. 新再生可能エネルギー技術	太陽電池、水素・燃料電池、バイオエネルギー[バイオディーゼル、バイオエタノール、バイオガス、 BtL(Biomass-to-Liquids)]、海洋エネルギー(潮力発電、潮流発電、波力発電、海水温度差利用)、風力、地熱、水力、廃棄物など
2. 炭素低減エネルギー技術	炭素捕集・貯蔵(CCS)、原子力、核融合、化石燃料効率性向上技術、Non-CO2(二酸化炭素を除く)処理技術など
3. 高度水処理技術	スマート上水道(低エネルギー浄水膜、知能型膜ろ過浄水など)、 下・廃水処理、海水淡水化、水生態系復元、土壌地下水復元など
4. LED 応用技術	Eco LED、LED スマートモジュール、LED 照明など
5. グリーン輸送システム関連技術	グリーンカー(ハイブリッド車、プラグイン・ハイブリッド車、クリーン・ディーゼル車、燃料電池車など)、WISE Ship(未来型環境配慮型船舶、レジャーボート)、先端鉄道(超高速列車、ティルティング列車、リニアモーターカー)、自転車など

6. 先端グリーン都市関連技術	ユビキタス都市(U-City)、知能型交通システム[ITS]、地理情報システム(GIS)、低エネルギー環境配慮型住宅など

グリーン技術に関連することを理由にして優先審査の申立をした出願発明がグリーン技術に該当するか否かについて優先審査申立人の説明がない、又は優先審査申立人の説明に基づいて判断し、出願発明がグリーン技術に該当しないと判断される場合には、これを理由にして優先審査申立に対して補完指示をする。

4.3.3 国などから金融支援又は認証を受けたグリーン技術に関する特許出願[告示4()2(ロ)]

(1)対象

特許・実用新案優先審査の申立に関する告示第 4 条第 2 号ロ目において規定しており、具体的にグリーン技術と直接関連した特許出願であって次のいずれかの一つに該当する特許出願が対象になる。

①「低炭素グリーン成長基本法」第 32 条及び同法施行令第 19 条によりグリーン技術認証を受けた特許出願

②「低炭素グリーン成長基本法」第 32 条及び同法施行令第 19 条によりグリーン専門企業として認定を得た企業の特許出願

③「低炭素グリーン成長基本法」第 31 条により国又は地方自治体の補助金支援を受けた出願人の特許出願

④「低炭素グリーン成長基本法」29 条及び同法施行令第 16 条により設立されたグリーン産業投資会社の投資を受けた出願人の特許出願

⑤「低炭素グリーン成長基本法」第 34 条及び同法施行令第 22 条により造成されたグリーン技術・グリーン産業集積地及び団地に入居した出願人の特許出願

⑥その他国の政策と連係して金融支援又は認証を受けた特許出願

(2)審査指針

優先審査の可否決定の担当者は、優先審査申立人が優先審査申立説明書に記載したグリーン技術に該当するか否か、及び国などから金融支援又は認証を受けたか否かに関する説明に基づいて優先審査対象に認めることができるか否かを判断しなければならない。（グリーン技術に該当するか否かは、上記の指針を参照）

国などから金融支援又は認証を受けた事実の有無を判断する際は、上記①~⑥の優先審査申立の理由別に以下の証憑書類を提出したか否かを確認しなければならず、出願人と出願発明及び金融支援、又は認証を受けた者並びに技術が同一でなければならない。

〈グリーン技術関連証憑書類〉

申立理由	証憑書類
グリーン技術認証	次の第1号と第2号に該当する各々の書類 1. グリーン認証申立のための技術説明書 2. 「低炭素グリーン成長基本法」第32条によるグリーン技術認証書
グリーン専門企業	次の第1号と第2号に該当する各々の書類 1. 出願発明とグリーン専門企業の主業種が一致することを立証する書類[グリーン認証のための技術(事業)説明書、売上げ比重内訳書など] 2. 「低炭素グリーン成長基本法」第32条によるグリーン専門企業確認書
補助金の支援	国または地方自治体から補助金の支給を受けた事実を立証する書類
グリーン産業投資会社の投資	グリーン産業投資会社の投資を受けた事実を立証する書類(貸与実績書など)
集積地及び団地	出願人が集積地及び団地に入居していることを立証する書類
その他の金融支援認証	次のいずれかの一つに該当する書類 1. 国家機関から研究開発などのための資金支援を受けたことを立証する書類(技術開発事業選定公告など) 2. 金融機関からグリーン技術と関連する金融支援を受けたことを立証する書類(貸与実績書など) 3. 環境マーク認証書、炭素成績表示認証書、新技術認証書、技術検証書(発行機関：環境部、韓国環境産業技術院) 4. 優秀リサイクル製品認証書(発行機関：産業通商資源部技術標準院) 5. その他、国の支援政策と連携して金融支援又は認証を受けたことを立証する書類

4.3.4 環境汚染防止施設及びその施設が目的としている環境汚染防止方法に関する出願［告示 4(2)(カ)］

(1)対象

特許・実用新案優先審査の申立に関する告示第 4 条第 2 号カ目：公害防止又は除去が主目的である出願であって、次のいずれかの一つに該当する環境汚染防止施設又はその施設が目的としている環境汚染防止方法に関する出願

①「騒音・振動規制法」第 2 条及び同法施行規則第 3 条において規定している騒音振動防止施設、防音施設又は防振施設

②「水質及び水生態系の保全に関する法律」第 2 条及び同法施行規則第 7 条による水質汚染防止施設

③「大気環境保全法」第 2 条及び同法施行規則第 6 条において規定している大気汚染防止施設

※「悪臭防止法」第 2 条及び同法施行規則第 3 条において規定している悪臭排出施設から出る悪臭物質をなくす、又は減らす施設であって、「大気環境保全法施行規則」別表 4 に該当する施設は、上記の大気汚染防止施設とみなす。

④「廃棄物管理法」第 2 条、同法施行令第 5 条において規定している廃棄物処理施設

⑤「家畜糞尿の管理及び利用に関する法律」第 2 条及び同法施行規則第 3 条による資源化施設、浄化施設又は公共処理施設

⑥「資源の節約とリサイクル促進に関する法律」第 2 条及び同法施行規則第 3 条において規定しているリサイクル施設

⑦「下水道法」第 2 条による公共下水処理施設、糞尿処理施設、中水道又は個人下水処理施設

(2)審査指針

上記の法令に該当する施設などに関する出願であることを理由にして優先審査を申し立てた場合、優先審査申立の際に別途の証憑書類を提出する必要はなく、上記①~⑦の優先審査対象のうちいずれいかの一つに該当することを優先審査申立説明書に記載すれば問題

ない(例：「廃棄物管理法第 2 条、同法施行令第 5 条別表 3 の 1、中間処理施設 イ．焼却施設(2)高温焼却施設)。

申立人が優先審査申立説明書に環境汚染防止施設を具体的かつ明確に記載せずに「公害防止に有用な出願」などのように概括的に記載した場合であっても、審査官はその施設が上記の環境関連法の環境汚染防止施設の一つに該当すると判断される場合、追加の補完指示などをせずに優先審査申立を認めることができる。

また、公害防止に有用な出願であっても、上記の環境汚染防止施設に該当しない場合には優先審査対象に取り扱わず、また、上記の環境汚染防止施設の稼動時に直接的に使用する薬品又は処理剤若しくは生物などに関する出願である場合も、優先審査対象に含まれないものとして取り扱う。

(3)汚染物質を直接除去する施設(装置)又は環境汚染防止施設に該当しない場合の取扱い

出願された発明が公害防止のために直接的に使用される技術であるが、その施設が上記の環境関連法において定める環境汚染防止施設ではない場合には、優先審査対象に含まれないものとする。

上記の環境関連法における各種環境汚染防止施設は、「排出施設」から排出する汚染物質をなくす、又は減らす施設である。従って、たとえその施設が汚染物質を直接的に低減する場合であっても、排出施設から排出される汚染物質を低減する施設ではない場合には、環境汚染防止施設に該当しない場合がある。

例えば、自動車は大気環境保全法第 2 条第 11 号及び同法施行規則第 5 条別表 3 において規定している大気汚染物質排出施設に該当しないため、自動車から排出される大気汚染物質を低減する自動車の排気ガス触媒装置は、同法第 2 条第 12 号及び同法施行規則第 6 条別表 4 の大気汚染防止施設に該当しないものとみなし、優先審査の対象に含まれないものとする。

4.4 輸出促進に直接関連した出願[告示 4(2)(ハ)]

(1)対象

輸出促進に直接関連した出願[特令 9(3)、告示 4(2)(ハ)]

(2)審査指針

①立証書類

輸出の促進に直接関連した出願は、次の資料を検討して決定する。

1. 輸出実績立証書類

2. 信用状発行立証書類

3. 特許権･実用新案権又はデザイン権が必要であるという輸出品購買者からの要請があることを証明する書類

4. 輸出契約立証書類

5. 国際標準の採択手続きが進行中である、又は国際標準で採択されて輸出促進に貢献していることを立証する書類

6. その他輸出の促進に直接関連があることを立証する書類

②輸出しようとする発明と請求項に記載された発明の同一性の判断

輸出の促進に直接関連した出願を理由にした優先審査申立が優先審査対象になるためには、輸出しようとする発明と請求項に記載された発明が同一でなければならない。

輸出の促進に直接関連した出願と請求項に記載された発明との同一性については、優先審査申立人が立証しなければならないが、優先審査の申立に関する書類によって同一であるか否かの判断が難しい場合が多い。この場合、審査官は、輸出の促進に直接関連した出願と請求項に記載された発明が同一である可能性が充分であって、これを疑うに値する特別な理由がない限り、追加の証明資料を要求せず、優先審査の申立を認めることができる。

4.5 国又は地方自治体の職務に関する出願[告示 4(2)(ニ)]

(1)対象

国又は地方自治体の職務に関する出願(「高等教育法」による国・公立学校の職務に関する出願であって「技術の移転及び事業化の促進に関する法律」第 11 条第 1 項により国・公立学校内に設置された技術移転・事業化の専門専従組織による出願を含む)[特令 9(4)、告示 4(2)(ニ)]

(2)審査指針

国又は地方自治体の職務とは、国又は地方自治体が行わなければならない業務をいい、優先審査申立人が国又は地方自治体(国･公立学校内に設置された技術移転・事業化専従組織)である場合には、特別な理由がない場合、国又は地方自治体の職務(「高等教育法」による国・公立学校の職務)と認めることができる。

国又は地方自治体の職務と関連する優先審査申立は、国又は地方自治体(国・公立学校内に設置された技術移転・事業化専従組織)が申し立てる場合に限って認められ(告示(3))、申立人が国又は地方自治体(国・公立学校内に設置された技術移転・事業化専従組織)ではない場合には、審査官は当該優先審査の申立が不適合したものとみなして、期間を定めて補完を指示した後で指定期間以内に補完することができなかった場合、優先審査の申立を却下する。

一方、「高等教育法」による国・公立学校の職務に関する出願であって、国・公立学校内に設置された技術移転・事業化専従組織による出願の場合、国又は地方自治体の職務に関する出願と同一に取り扱う。

国立学校とは国が設立・経営する学校を、公立学校とは地方自治体が設立・経営する学校をいい、国・公立学校内に設置された技術移転・事業化専従組織は、法人である場合に限る。

4.6 ベンチャー企業の確認を受けた企業の出願[告示 4(2)(ホ)(1)]

(1)対象

「ベンチャー企業育成に関する特別措置法」第 25 条の規定に基づくベンチャー企業の確認を受けた企業の出願[特令 9(5)、告示 4(2)(ホ)(1)]

(2)審査指針

①出願人が 2 人以上の共同出願人である場合には、そのうち一人でも出願人がベンチャー企業である場合、優先審査申立を認める。

②ベンチャー企業の確認を受けた企業と出願人の名義が一致する場合に限り、優先審査申立を認める。

③出願日、優先審査の申立日又は優先審査可否の決定日のうち、少なくとも一つはベンチャー企業確認書に記載された有効期間内でなければならない。

④ベンチャー企業を確認することができる書類は、「ベンチャー企業確認書」の正本を原則とする。ただし、写しが正本と同一であると認められる場合には例外とする。「ベンチャー企業の認定に向けた評価実施結果書」は、「ベンチャー企業確認書」に代わるものではないため、認めない。

⑤ベンチャー企業の業種と出願発明との関連性がないにもかかわらず、優先審査申立があった場合には、優先審査の対象に認めない。関連性が認められない場合には、優先審査申立の補完を通知して関連性が疎明された場合に限って優先審査申立を認める。

⑥ベンチャー企業の業種と出願発明の関連性は、優先審査申立人が優先審査申立説明書及び証憑書類(事業者登録証など)を根拠に説明した内容に基づいて判断し、必要に応じてベンチャー企業確認機関で運営するベンチャー確認総合管理システム(https://www.smes.go.kr/venturein)の「ベンチャー公示」＞「ベンチャー確認企業公示」で企業名又は事業者番号を検索し、「ベンチャー企業詳細情報」の「一般情報」に掲示された当該ベンチャー企業の「業種」及び「主生産品」項目と出願発明の内容を比較して確認する。優先審査の可否決定の際に業種関連性を確認することができない場合、又は認めることができない場合には補完指示をする。

※ベンチャー企業確認書は、ベンチャー企業の育成に関する特別措置法第 25 条の 3 において定めるベンチャー企業確認機関で発行

(3)ベンチャー企業確認書に記載された企業と出願人とが異なる場合の取扱い

ベンチャー企業確認書に記載された企業(業者)が法人ではないため、特許法第 4 条の規定に基づいて企業の名義で出願することができなかった場合には、出願人とベンチャー企業確認書に記載された代表者が一致する場合に限ってベンチャー企業による出願として取り扱い、優先審査を認める。

自然人名義の出願がベンチャー企業出願に認められるためには、出願人とベンチャー企業の代表者が一致しなければならない要件のほか、出願時にベンチャー企業が法人ではない場合に限って認める。

審査官はベンチャー企業確認書に記載された企業と出願人が異なる場合は、出願人に事業者登録証を提出するよう補完指示をした後、以下の通りの方法によってベンチャー企業が法人であるか否かを判断する。

(参考)ベンチャー企業が法人であるか否かの判断方法:事業者登録証の登録番号の第 2 グループの番号が 81 ないし 87 の場合には法人であり、それ以外の場合には法人でないものとして判断

＜例＞登録番号：ＯＯＯ-ＯＯ - ＯＯＯＯＯ

↓

81～88：法人(その他非法人)

(4)出願後にベンチャー企業を出願人に追加して優先審査申立した場合の取扱い

ベンチャー企業であることを理由にして優先審査の対象になるためには、当初出願時の出願人がベンチャー企業でなければならない。従って、当初出願時の出願人はベンチャー企業ではなかったが、出願後に出願人変更(ベンチャー企業に変更又は追加)の届け出て、変更又は追加されたベンチャー企業であることを理由にして優先審査の申立をする場合は、原則として優先審査の対象に該当しない。ただし、当初出願時の出願人がベンチャー企業の代表者である場合は、出願後に出願人を当該ベンチャー企業に変更しても優先審査の対象として認めることができる。一方、技術革新型中小企業(INNO-BIZ)、職務発明補償優秀企業又は部品・素材技術開発専門企業の場合に対しても同様の基準が適用される。

(5)出願発明(考案)と認証企業業種との関連性の判断

ベンチャー企業、技術革新型中小企業、職務発明補償優秀企業、部品・素材技術開発専門企業の認定を受けた企業(認証企業)の出願は、それ自体で優先審査対象になるが、出願発明(考案)と認証企業の業種間の関連性が確認された場合に限られる。

一般的に優先審査申立人が提出した事業者登録証又は認証に関連した公示サイトなどを通じて確認した認証企業の業種が、出願発明が利用される産業分野及び出願発明の構成の全部又は一部が有する性質・機能から把握される技術分野と一致すれば、業種関連性を認める。

4.7 技術革新型中小企業に選定された企業の出願[告示 4(2)(ホ)(2)]

(1)対象

「中小企業技術革新促進法」第 15 条の規定によって技術革新型中小企業(INNO-BIZ)に選定された企業の出願[特令 9(5 の 2)、告示 4(2)(ホ)(2)]

(2)審査指針

①出願人が 2 人以上の共同出願である場合には、そのうち一人でも技術革新型中小企業(INNO-BIZ)に選定されている場合、優先審査の申立を認める。

②技術革新型中小企業(INNO-BIZ)に選定された企業と出願人の名義が一致する場合に限って優先審査の申立を認める。企業と出願人の名義が異なる場合は、「4.6 ベンチャー企業の認定を受けた企業の出願」に準じて取り扱う。

③出願日、優先審査の申立日又は優先審査可否の決定日のうち、少なくとも一時点においては技術革新型中小企業(INNO-BIZ)に該当していなければならない。

④技術革新型中小企業(INNO-BIZ)を確認することができる書類は、中小企業庁において発行する「技術革新型中小企業(INNO-BIZ)確認書」の正本を原則とする。ただし、写しが正本と同一であると認められる場合には、例外とする。

⑤技術革新型中小企業の業種と出願発明との関連性がないにもかかわらず、優先審査の申立があった場合には、優先審査対象と認めない。関連性が認められない場合には、優先審査申立の補完を通知して関連性が疎明された場合に限って優先審査申立を認める。

⑥技術革新型中小企業の業種と出願発明との関連性は、優先審査申立人が優先審査申立説明書に証憑書類(事業者登録証など)を根拠に説明した内容に基づいて判断し、必要な場合には、中小企業技術革新協会において運営する INNO-BIZ 認証企業情報システム(http://www.innobiz.net/)において当該認証企業の関連業種と出願発明の内容を比較して確認する。優先審査の可否決定の際に業種関連性を確認することができない場合、又は認めることができない場合には、補完の指示をする。

4.8 職務発明補償優秀企業に選定された企業又は知識財産経営認証を受けた中小企業の出願[告示 4(2)(ホ)(3)、(4)]

(1)対象

「発明振興法」第 11 条の 2 又は第 24 条の 2 により職務発明補償優秀企業に選定された企業又は知識財産経営認証を受けた中小企業の出願[特令 9(5 の 3)、(5 の 4)、告示 4(2)(ホ)(3)、(4)]

(2)審査指針

①出願人が 2 人以上の共同出願である場合は、そのうち一人でも職務発明補償優秀企業又は知識財産経営認証企業に選定された場合、優先審査の申立を認める。

②職務発明補償優秀企業に選定された企業又は知識財産経営認証企業と出願人の名義が一致する場合に限って優先審査の申立を認める。企業と出願人の名義が異なる場合は、「4.6 ベンチャー企業の認定を受けた企業の出願」に準じて取り扱う。

③出願日、優先審査の申立日又は優先審査可否の決定日のうち、少なくとも一時点においては職務発明補償優秀企業又は知識財産経営認証企業に該当しなければならない。

④職務発明補償優秀企業又は知識財産経営認証企業を確認することができる書類は、特許庁において発行する「職務発明補償優秀企業認証書」又は「中小企業知識財産経営認証書」の正本を原則とする。ただし、写しが正本と同一であると認められる場合には、例外とする。

⑤職務発明補償優秀企業又は知識財産経営認証企業の業種と出願発明との関連性がないにもかかわらず、優先審査の申立がある場合には、優先審査の対象に認めない。関連性が認められない場合には、優先審査申立補完書を通知して関連性が疎明された場合に限って優先審査申立を認める。

⑥職務発明補償優秀企業又は知識財産経営認証企業の業種と出願発明との関連性は、優先審査申立人が優先審査申立説明書に証憑書類(事業者登録証など)を根拠に説明した内容に基づいて判断する。優先審査可否の決定時に業種関連性を確認することができない場合、又は認めることができない場合には補完の指示をする。

4.9　「国家研究開発革新法」第 2 条第 1 号による国家研究開発事業の結果物に関する出願[告示 4(2)(へ)]

(1)対象

「国家研究開発革新法」第2条第1号による国家研究開発事業の結果物に関する出願であって、次のいずれかの一つに該当する研究開発課題の主管機関又は参加機関が関係中央行政機関の長と締結した事業計画書に基づき技術開発を推進した結果について行った出願[特令9(6)、告示4(2)(へ)]

①「中小企業基本法」第 2 条による中小企業又は「中堅企業の成長促進及び競争力強化に関する特別法」第 2 条による中堅企業が主管研究機関、協同研究機関又は共同研究機関として遂行した研究開発課題[告示 4(2)(へ)(1)]

②国家研究開発事業の事前調査及び企画時に「国家研究開発事業の管理等に関する規程」第 4 条第 2 項に基づき特許動向調査を実施した研究開発課題[告示 4(2)(へ)(2)]

③特許庁の「政府 R&D 特許戦略支援事業」によって特許戦略を立てた研究開発課題[告示 4(2)(へ)(3)]

④「防衛事業法」第 18 条に基づき遂行される国防関連の研究開発課題 [告示 4(2)(へ)(4)]

国家研究開発事業であるか否かは個別の事業ごとに判断するが、国から技術開発と関連して技術開発資金の補助を受けたか否かなどを判断して決定し、必要に応じて主務部署の意見を聞くことができる。

(2)審査指針

「国家研究開発革新法」第2条第1号による国家研究開発事業の結果物に関する出願として認められるのは、国家研究開発事業の直接的な結果物に関する出願に限るため、出願書に国家研究開発事業欄が記載されているか否か([この発明を支援した国家研究開発事業]欄の[課題固有番号]、[部処名]、[研究事業名]、[研究課題名]など)を確認し、次のいずれかの一つに該当する国家研究開発課題かを確認する。

①中小企業又は中堅企業が主管研究機関、協同研究機関又は共同研究機関として遂行した研究開発課題

研究開発課題協約書、研究開発計画書など、出願発明に関わる研究開発課題の主管研究機関、協同研究機関又は共同研究機関が明示されている書類及び中小企業・中堅企業確認書を参考に、国家研究開発事業の結果物に関する出願か否かと中小・中堅企業か否かを確認しなければならない。

②国家研究開発事業の事前調査及び企画時に特許動向調査を実施した研究開発課題

協約書、研究開発計画書又は国家研究開発事業を推進する中央行政機関、主管機関などが研究開発課題の結果物に関する出願であることを確認した書類と、国家研究開発事業を推進する中央行政機関の長又は「国家研究開発革新法」第 22 条による専門機関の長によって特許動向調査が実施されたことを確認できる書類(例えば、特許動向調査結果報告書、特許動向調査の結果が反映された国家研究開発事業の事前調査書又は企画研究書など)が提出された場合は、優先審査を認める。

③特許庁の「政府 R&D 特許戦略支援事業」によって特許戦略を立てた研究開発課題
特許庁の「政府 R&D 特許戦略支援事業」管理機関である韓国特許戦略開発院と締結した協約書が提出されれば、優先審査を認める。

④「防衛事業法」第 18 条に基づき遂行される国防関連の研究開発課題
研究開発の主管機関又は参加機関が防衛事業庁長と締結した協約書、研究開発計画書、又は主管機関で国防に関わる国家研究開発事業の結果物に関する出願であることを確認した書類などが提出されれば、優先審査を認める。

4.10 条約による優先権主張の基礎になる出願[告示 4(2)(チ)]

(1)対象

条約による優先権主張の基礎になる出願であって、当該出願を基礎にする優先権主張により外国特許庁において特許に関する手続きが進行中である出願[**特令 9(7)、告示 4(2)(チ)**]

(2)審査指針

我が国の特許庁に出願した後、この出願に基づいて優先権を主張して外国特許庁に出願した場合、外国特許庁において出願した出願(PCT 出願を含む。)が我が国における出願を基にパリ条約による優先権が主張されているか否かと、外国特許庁で特許に関する手続きが有効に進行中であるか否かについて確認しなければならない。

外国特許庁で特許に関する手続きが有効に進行中であるか否かは、優先審査申請説明書の説明内容及び証拠書類を基に確認する。外国特許庁又は PCT 受理官庁に出願時に納付した出願手数料の納付領収証、振替証明書などの証拠書類で特許に関する手続きが進行中か否かについて確認できれば優先審査を認める。

証拠書類の不備や手数料の未納など、特許に関する手続きが有効に進行中でないと判断される場合は、期間を定めて補完の指示を行い期間内に解消されなければ却下する。

条約による優先権主張の基礎出願に基づいて変更出願、分割出願又は国内優先権主張出願をした場合、その変更出願、分割出願又は国内優先権主張出願は、条約による優先権主張の基礎になる出願ではないため、これらに対しては優先審査を認めない。例えば、A 出願をして、これに基づいて条約優先権を主張しつつ、米国に B 出願をした後、A 出願に基づいて国内優先権主張をしつつ C 出願をした場合、C 出願は条約による優先権主張の基礎になる出願ではないため、優先審査を認めない。

(3)PCT 自己指定出願の優先審査申立に対する取扱い

我が国における出願に基づいて優先権を主張して PCT 出願をした後、韓国を指定国に表示した、いわゆる「自己指定」出願の場合、我が国における先願と PCT 出願は、国内優先権主張出願において先願と後願の関係であると取り扱われ、先願は出願後 1 年 3 月が経過した時点で取り下げられたものとみなされ、この先願に対して優先審査申立があった場合、優先審査申立を認めない。

先願が優先審査申立された場合、期間を定めて優先審査をすることができない理由を記載して補完指示をし、指定された期間内に自己指定を取り下げない場合、優先審査申立を却下する。

4.11 出願人が出願された発明を業として実施中又は実施準備中である出願[告示 4(2)(リ)]

(1)対象

出願人が出願された発明を業として実施中又は実施準備中の出願であって、次のいずれかの一つに該当する場合にも出願人が出願された発明を業として実施中又は実施準備中である出願とみなす。[告示 4(2)(リ)後段]

①「素材・部品・装備産業の競争力強化のための特別措置法」第 13 条の規定により部品・素材技術開発専門企業の認定を受けた企業による出願。ただし、出願された発明が部品・素材技術開発専門企業の業種と関連性があって、最初出願時に出願人のうち、少なくとも 1 人が部品・素材技術開発専門企業である出願に限定する。[告示 4(2)(リ)(1)]

②国又は地方自治体が主催・主観する公募又はコンテストにおいて選定された発明に関する出願。ただし、国又は地方自治体からの出願若しくは事業家支援を受けた出願に限定する。[告示 4(2)(リ)(2)]

③「中小企業創業支援法」第 4 条、「1 人創造企業の育成に関する法律」第 11 条、第 12 条又は第 15 条に基づいて政府から技術開発、事業化などに関連して 1 千万ウォン以上の出捐・補助を受け、又はベンチャーキャピタル、クラウドファンディング、エンジェル投資家、アクセラレーターから 5 千万ウォン以上の投資を受けて創業してから 3 年以内の企業の出願。ただし、最初出願時に出願人のうち少なくとも 1 人は上記の企業である出願に限定する。[告示 4(2)(リ)(3)]

④革新試作品試験購入事業に申請する発明に係る出願。ただし、最初出願時に出願人のうち少なくとも 1 人は革新試作品試験購入事業を申請した企業である出願に限定する。[告示 4(2)(リ)(4)]

⑤規制特例対象と関連し、規制のサンドボックス申請をした出願。ただし、出願された発明が規制のサンドボックスを申請した製品又はサービスと関連性があり、最初出願時に出願人のうち 1 人は規制のサンドボックスを申請した申請人である出願に限定する。[告示 4(2)(リ)(5)]

(2)審査指針

①業として実施の意味

a. 「実施」の意味は、第三者にｙろう実施における「実施」と同一である。

b. 「業として実施」とは、「事業としての実施」を意味する。通常、個人的・家庭的実施、教育目的の実施、実験のための一回性の実施は、業としての実施に該当しない。非営利的な一回性の実施であっても、公共の目的のために事業的な意図の下で実施される場合であれば、業としての実施に該当する。

②「実施」の主体

出願人が実施中又は実施準備中でなければならない。ただし、出願人が実施者が異なる場合には、実施者と出願人の間に実施契約がある場合に限って実施許諾を得た実施者も実施の主体となることができる。一方、出願人が代表者である企業が実施者である場合には、実施契約を立証する別途の書類を提出しなくても出願人から実施許諾を受けたものとみなす。

③「業として実施中」又は「業として実施準備中」の判断

申立人は、優先審査申立説明書において、出願発明が実施中(又は実施準備中)であり、その実施(又は実施準備)が業として行われていることを説明し、それぞれについて立証することができる証憑書類を提出しなければならない。審査官は、提出された優先審査申立説明書及び証憑書類により出願発明が実施中又は実施準備中であり、その実施(又は実施準備)が業として行われていることを確認することができる場合に限って優先審査の決定をする。

a. 実施中(又は実施準備中)の判断

審査官は、優先審査申立説明書の説明内容及び実施品(試作品)の写真、カタログ、製品使用説明書、見本などの証憑書類に基づいて出願発明と同一の発明が実施されていることを確認することができる場合、実施中(又は実施準備中)であると認める。

b. 業として実施(又は実施準備)が行われているか否かの判断

審査官は、優先審査申立説明書の説明内容及び証憑書類に基づき、出願発明が業として実施されていることを認めることができる場合、業として実施中(又は実施準備中)であると認める。業としての実施を立証することができる書類としては、次のような資料が認められる。

例)事業者登録証

取引明細票(販売物が出願発明であるものを含む)

納品確認書

購入契約書(出願人が自分の物を販売時)、物品供給契約書

工場登録証

創業投資会社・新技術事業投資組合などからの投資実績書

銀行などからの貸出実績書

出願技術の実施に関する契約書(実施主体、実施期間、実施場所、実施条件などを記載)

賃貸借契約書

部品・素材技術開発専門企業の出願であることを立証する書類

その他出願発明が業として実施中(又は実施準備中)であることを立証する書類

※ただし、建設技術振興法第 14 条による建設新技術の指定を申し立てた技術に関する出願である場合、優先審査申立時、優先審査申立説明書に優先審査申立に関する説明内容と共に優先審査建設新技術の指定を申し立てた際に付与された管理番号と申立技術名を記載し、現場の実写に関する資料(現場適用実績又は試験施工資料など)を証憑書類として提出すれば、当該出願は業として実施中(又は実施準備中)である出願とみなす。この場合、審査官は、国土交通科学技術振興院のホームページ(http://kaia.re.kr)において申立技術の現況を照会して当該技術が建設新技術の指定を申し立てたか否かを確認することができる。

④実施中(又は実施準備)発明と請求項に記載された発明の同一性の判断

実施中(又は実施準備)を理由にした優先審査の申立は、実施発明と出願発明が同一でなければならず、発明の同一性については優先審査申立人が立証しなければならない。

審査官は、優先審査申立人が提出した物、写真又はその他証拠資料と優先審査申立説明書の説明内容を総合して同一性を判断し、同一性を確認することができない場合には、補完指示をする。

⑤素材・部品・設備関連特化先導企業として選定された企業出願の認定

a.「素材・部品・設備産業の競争力強化のための特別措置法」第 13 条の規定により特化先導企業に選定された企業の出願は、出願された発明又は考案が業として実施中又は実施準備中の出願であるという上記証明書類などの提出がなくとも、業として実施中又は実施準備中である出願とみなして優先審査の申立を認める。

b. 特化先導企業の業種と出願発明の関連性については、優先審査申立人が優先審査申立説明書に説明した内容と証拠書類に基づいて確認する。優先審査の可否決定時に、業種の関連性を確認することができない場合、又は認めることができない場合には、補完指示をする。

c. 出願人が 2 人以上の共同出願である場合、そのうち一人でも特化先導企業であれば、優先審査の申立を認める。ただし、特化先導企業に選定された企業と出願人の名義が一致する場合に限って優先審査申立を認める(企業と出願人の名義が異なる場合の取扱い方法は、「4.6 ベンチャー企業の確認を受けた企業の出願」に準じて取り扱う)。

d. 出願日、優先審査の申立日又は優先審査可否の決定日のうち、少なくとも一時点においては、部品・素材技術開発専門企業に該当しなければならない。

e. 特化先導企業を確認することができる書類は、「特化先導企業の選定書」の正本を原則とする。ただし、写しが正本と同一であることが認められる場合には、例外とする。

⑥国又は地方自治体が主催・主観する公募又はコンテストにおいて選定された発明であって、国又は地方自治体から出願若しくは事業化支援を受けた出願の認定

a. 国又は地方自治体が主催・主観する公募又はコンテストにおいて選定された発明であって、国又は地方自治体から出願若しくは事業化支援を受けた発明に関する出願は、出願された発明が業として実施中又は実施準備中である上記の証明書類を提出しなくても、業として実施中又は実施準備中である出願とみなして優先審査の申立を認める。

b. 当該出願が国又は地方自治体が主催・主観する公募若しくはコンテストにおいて選定された発明に関する出願であるか否かの判断は、優先審査の申立人が優先審査申立説明書において説明した内容と提出した証憑書類(賞状、認証書、確認書など)に基づいて判断する。ここで公募又はコンテストにおいて選定された発明とは、アイデア又は技術である場合も含む。

c. 審査官は、当該出願発明が国又は地方自治体から出願若しくは事業化支援を受けているか否かについて、優先審査申立説明書に説明された内容と提出された証憑書類(確認書、対象者選定の公告文、金融支援の取引内訳など)に基づいて判断する。ただし、当該公募又はコンテストにおいて選定された発明全体の出願、又は事業化支援の恩恵が与えられる場合は、そのような事実の立証だけで国又は地方自治体から出願若しくは事業化支援を受けたか否かに関する立証に代えることができる。

⑦起業初期段階の中小企業(Start-up)による出願の認定

a. 「中小企業創業支援法」第 4 条、「1 人創造企業の育成に関する法律」第 11 条、第 12 条又は第 15 条に基づいて政府から技術開発、事業化などに関連して 1 千万ウォン以上の出捐・補助を受ける、又はベンチャー・キャピタル、クラウド・ファンディング、エンジェル投資、アクセラーレーたーから 5 千万ウォン以上の投資を受けた起業後 3 年以内の企業による出願は、出願された発明が業として実施中又は実施準備中であるという上記の証明書類などを提出しなくても、業として実施中又は実施準備中である出願とみなし、優先審査申立を認める。

b. 当該出願が起業初期段階の中小企業(Start-up)による出願であるか否かについては、優先審査申立人が優先審査申立説明書において説明した内容と提出した以下の証憑書類(ただし、起業後 3 年以内の企業による出願であることを立証する書類は、事業者登録証など)に基づいて判断する。

例 1)創業振興院、中小企業技術情報振興院から技術開発、事業化などと関連して 1 千万ウォン以上の出捐・補助を受けた企業による出願であることを立証する書類(協約書、確約書、事業遂行確認書、最終評価結果確認書など)

例 2)ベンチャーキャピタル、クラウド・ファンディング、エンジェル投資、アクセラーレーたーから 5 千万ウォン以上の投資を受けた企業による出願であることを立証する書類(投資実績証明書、投資確認書、投資確約書など投資証明書類)

c. 共通出願である場合、企業と出願人の名義が異なる場合、証憑書類の判断時点などは、「⑤部品・素材技術開発専門企業の確認を受けた企業出願」に準じて取り扱う。

⑧革新試作品モデル購買事業に申請する発明と関連した出願の認定

a. 調達庁の革新試作品購買事業に申請したか、申請準備の技術と関連した出願は、出願された発明又は考案が業として実施又は実施準備中の出願であるという上記の証明書類などの提出をしなくても業として実施又は実施準備中の出願と見做して優先審査申請を認める。

b. 革新試作品購買事業に申請する技術と関連した出願であることに対する判断は、優先審査申請人が優先審査申請説明書に説明した内容と証明書類(調達庁告示「革新試作品指定・管理基準」の別紙第 13 号書式による提案書又は受付公文に基づいて判断する。

c. 共同出願の場合、企業と出願人の名義が異なる場合、証拠書類の判断時点などは「素材・部品・設備関連特化先導企業に選定された企業出願」に準じて取り扱う。

⑨規制のサンドボックス申請をした出願の認定

a. 規制特例対象として規制のサンドボックス申請と関連のある出願は、出願された発明又は考案が業として実施又は実施準備中の出願であるという上記の証明書類などの提出がなくても業として実施又は実施準備中の出願と見做し優先審査申請を認める。

b. 出願された発明が規制のサンドボックス申請した製品又はサービスと関連性があるか否かは、提出した規制のサンドボックス申請確認書の内容(「規制のサンドボックス申請製品又はサービス」とはの記載など)を基礎に出願発明の内容と比較して確認する。申請確認書の内容だけで判断が難しいか、関連性を認め難い場合は、関連性を疎明するように補完の指示をし、期間内に解消されなければ却下する。

ｃ. 出願人が 2 人以上の共同出願の場合は、その中で少なくても 1 人でも規制のサンドボックス申請をした申請人であれば優先審査申請を認める。

4.12 特許庁長が外国特許庁長と優先審査に合意した特許出願[告示 4(3)]

4.12.1 対象

特許庁長が外国特許庁長と優先審査をすることに合意した特許出願であって、次に該当する特許出願(実用新案登録出願は該当しないことに留意する)[特令 9(10)、告示 4(3)]

①対象国などに出願した特許出願の出願日又は優先日のうち早い日(以下、「最優先日」という)と大韓民国における特許出願の最優先日が同一の日である特許出願であって、以下の要件を充足する出願[告示 4(3)(イ)]

※対象国など(特許庁長が特許庁ホームページに掲示する対象国及び政府間機構):日本、米国、デンマーク、英国、カナダ、ロシア、フィンランド、ドイツ、スペイン、中国、メキシコ、シンガポール、ハンガリー、EPO、オーストリア、オーストラリア、イスラエル、スウェーデン、ノルウェイ、ポルトガル、アイスランド、台湾、フィリピン、コロンビア、エストニア、ポーランド、ニュージーランド、ユーラシア、ペルー、ベトナム、サウジアラビア、ブラジル、チリ、マレーシア(2021 年 11 月基準合計 34 カ国)

※特許庁ホームページ:知的財産制度 - 主要制度 - 特許／実用新案制度 - 特許審査ハイウェイ

申立理由	申立要件
特許庁長が日本特許庁長と優先審査に合意した特許出願	次の各号の場合にいずれも該当すること 1. 日本に最初に特許出願をした後、同一発明を大韓民国において特許出願した場合 2. 日本特許出願に関して、外国特許庁又は政府間機構から入手した先行技術調査報告書がある場合
特許庁長が対象国などの特許庁長と優先審査に合意した特許出願	次の各号の場合にいずれも該当すること 1. 対象国などにおける特許出願(以下、「対応出願」という)に申立日から最も最近の審査通知書に特許可能であると判断した請求項がある場合 2. 大韓民国において出願した特許出願(以下、「当該特許出願」という)のすべての請求項が対応出願において特許可能であると判断された請求項が同一である、又は特許可能であると判断された請求項を限定する、若しくはその請求項に付加して請求範囲を減縮した場合

②対象国などにおいて国際調査又は国際予備審査が行われた国際出願の国際出願日又は優先日のうち早い日と大韓民国における特許出願の最優先日が同一の日である特許出願［告示 4(3)(ロ)］

※対象国など(特許庁長が特許庁ホームページに掲示する対象国及び政府間機構)：日本、米国、中国、オーストリア、北欧特許機構、デンマーク、英国、カナダ、ロシア、フィンランド、スペイン、ハンガリー、EPO、オーストラリア、イスラエル、スウェーデン、ノルウェー、ポルトガル、アイスランド、シンガポール、ドイツ、フィリピン、コロンビア、エストニア、ポーランド、ニュージーランド、ヴィシェグラード特許機構、ユーラシア、ペルー、チリ、マレーシア(2021 年 11 月基準合計 31 カ国)

※特許庁ホームページ：知的財産制度 - 主要制度 - 特許／実用新案制度 - 特許審査ハイウェイ

申立理由	申立要件
第 4 条第 3 号ロ目による特許庁長が対象国などの特許庁長と優先審査に合意した特許出願	次の各号の場合にいずれも該当すること 1. 対象国などにおいて国際調査又は国際予備審査が行われた国際出願(以下、「対応国際出願」という)には、申立日から最も最近の国際段階の審査において新規性、進歩性及び産業上利用可能性がいずれもあると判断された請求項(以下、この別表において「特許要件認定請求項」という)がある場合 2. 当該特許出願のすべての請求項が対応国際出願の特許要件認定請求項と同一である、又は特許要件認定請求項を限定する、若しくはその請求項に付加して請求範囲を減縮した場合

4.12.2 当該特許出願と関連して外国特許庁又は政府間機構から入手した先行技術調査報告書がある場合の優先審査申立[告示 4(3)(イ)、日本のみ該当]

相手国が日本である場合に限られ、優先審査申立人は次の(1)、(2)、(3)に該当する証憑書類を提出しなければならない。

(1)「外国特許庁又は政府間機構から入手した先行技術調査結果報告書の写し」

これには、外国特許庁又は政府間機構が作成した先行技術調査結果報告書(例：外国特許庁の意見提出通知書に引用された先行技術、PCT 国際調査報告書、欧州特許庁の先行技術調査結果報告書)だけでなく、外国特許庁が用役を依頼して作成された先行技術調査結果報告書(例：日本特許庁が外部機関に用役を依頼して作成されたもの)も含まれる。

※優先審査申立人が直接調査する、又は用役を依頼して作成された先行技術調査結果報告書は、外国特許庁又は政府間機構から入手した先行技術調査結果報告書に認められないため、このような先行技術調査結果報告書が提出された場合、審査官は補完指示をする。

※韓国特許庁が先行技術調査の用役機関に依頼して作成された先行技術調査結果報告書も、外国特許庁又は政府間機構から入手したものに該当しない。

(2)「上記先行技術調査結果報告書に記載された先行技術文献の写し」

※先行技術調査結果報告書で引用した先行技術が特許文献の場合には、審査官が容易に入手することができるため、提出を省略することができるが、非特許文献の場合は、優先審査申立人が当該非特許文献を提出する義務があり、未提出時に審査官は、当該非特許文献の提出を要求する補完指示をすることができる。

(3)「特許出願された発明と上記の先行技術文献に記載された発明との具体的な対比説明書」

優先審査申立人は、対比説明書に本願の請求範囲に記載された発明と先行技術文献に記載された発明を対比検討して、両者の相違点又は本願発明の技術的に有利な効果を具体的かつ簡潔に記載しなければならず、文献中の特定部分を引用する場合には、引用された部分を明示しなければならない。

対比説明書に記載された内容が不十分であると判断される場合、審査官は補完指示をすることができる。

4.12.3 特許審査ハイウェイ(PPH)による優先審査申立[告示 4(3)(イ)]

特許審査ハイウェイ(Patent Prosecution Highway、PPH)とは、第 1 庁が特許可能であると判断した第 1 庁出願の請求項と同一である、又は特許可能であるというと判断された限定する、若しくはその請求項に付加して請求範囲を減縮した請求項を有している第 2 庁出願が早期に審査を受けることができるようにすると同時に第 2 庁が第 1 庁の先行技術調査結果と審査結果を活用することができようにする制度をいう。

特許審査ハイウェイの相手国は、特許庁長間の合意によって特許審査ハイウェイをすると決め、特許庁ホームページ(特許実用新案制度－特許審査ハイウェイ)に掲示した場合、特許審査ハイウェイ相手国に認める。特許庁長間の合意に基づいて相手国が随時に変わる可能性があるだけに、特許審査ハイウェイ相手国の情報は、上記の特許庁ホームページより確認する必要がある。

※2021 年 11 月 1 日現在、特許審査ハイウェイ相手国(政府間機構を含む)：日本、米国、デンマーク、英国、カナダ、ロシア、フィンランド、ドイツ、スペイン、中国、メキシコ、シンガポール、ハンガリー、EPO、オーストリア、オーストラリア、イスラエル、スウェーデン、ノルウェイ、ポルトガル、アイスランド、台湾、フィリピン、コロンビア、エストニア、ポーランド、ニュージーランド、ユーラシア、ペルー、ベトナム、サウジアラビア、ブラジル、チリ、マレーシア(合計 34 カ国)

一方、2014 年 1 月 1 日以降に優先審査が申し立てられた件からは PPH 制度の要件を緩和され、従前の第 1 国出願に基づいて大韓民国に条約優先権主張出願をした場合だけでなく、対象国特許出願(以下、「対応出願」という)の最優先日と大韓民国特許出願(以下、「当該特許出願」という)の最優先日が同一である特許出願をいずれも PPH の対象にする。PPH の対象になる特許出願の具体的な事例は以下の通りである。

a. 当該特許出願が対応出願を条約優先権主張の基礎にする場合

b. 当該特許出願が対応出願の条約優先権主張の基礎になる場合

c. 当該特許出願と対応出願が優先権主張を共有する場合

d. 当該特許出願と対応出願がいずれも優先権主張を有しない同一の PCT 出願の国内段階に移行した出願である場合

(1)特許審査ハイウェイが適用されるための要件

①当該特許出願に相応する対応出願に、相手国特許庁が特許可能であると判断した請求項があること

ここで、相手国特許庁が特許可能であると判断した請求項とは、次の請求項をいう。

a. 「特許決定書」がある場合には、特許決定の対象になった請求項

b. 「特許決定書」がない場合には、最も最近に発給された「意見提出通知書」又は「拒絶決定書」に特許可能であると明示された請求項

※対象特許庁で拒絶理由を指摘せず、特許可能性を明示的に判断しなかった請求項の場合も特許可能であると判断されたとみなされる。ただし、この場合、優先審査申立人はその理由に対する説明を提出しなければならない。

※相手国特許庁が特許可能であると判断した相手国の特許出願が韓国特許出願の優先権主張の基礎になった出願ではない場合、優先審査申立人は「特許可能な請求項を有する相手国特許出願」と「韓国出願の優先権主張の基礎になった特許出願」の関係について、優先審査申立説明書において説明しなければならない。

②当該特許出願のすべての請求項が対応出願において特許可能であると判断した請求項と相応すること

これは当該特許出願のすべての請求項が対応出願において特許可能であると判断した請求項と同一である、又は特許可能であると判断した請求項に特定事項を付加する、若しくは限定した場合をいう。

単純な翻訳の相違点又は請求項の記載形式(例：独立請求項、従属請求項)の相違に過ぎない場合は、実質的に同一のものと認める。

当該特許出願と対応出願の請求項のカテゴリが相違する場合は、請求項が相応しないものとみなす。

請求項間が相応するか否かは、優先審査申立人が優先審査申立説明書に記載して提出する請求項間の対応関係説明表により判断する。

③特許審査ハイウェイによる優先審査申立時に必要な証憑書類

申立人は、特許・実用新案優先審査の申立に関する告示別紙第 3 号書式を参照して優先審査申立説明書を作成し、次に該当する証憑書類を提出しなければならず、証憑書類が国語又は英語以外の言語で作成されている場合は翻訳文も一緒に提出しなければならない。

a.「相手国特許庁において特許可能であると判断した請求項が含まれた請求範囲の写し」(相手国特許庁において最も最近に行われた審査関連通知時、その対象になった請求範囲をいう)

b.「対応出願に関する相手国特許庁の審査関連通知書の写し」

※審査官が証憑書類 a、b を情報通信網[例：AIPN(日本)、public PAIR(米国)、PVS online(デンマーク)など]を通じて入手することができる場合には、証憑書類の提出を省略することができる。

※審査官が情報通信網によって国語又は英語で作成した翻訳文を確認することができる場合には、翻訳文の提出を省略することができる。

c. 審査関連通知書において引用した先行技術の写し(引用した先行技術がない場合は除く)

※審査関連通知書において引用した先行技術が特許文献である場合には、審査官が容易に入手することができるため、提出を省略することができるが、非特許文献である場合には、優先審査申立人が当該非特許文献を提出する義務があり、未提出時、審査官は当該非特許文献の提出を要求する補完指示をすることができる。

d. 「特許出願の各請求項」と「特許可能であると判断した請求項」の対応関係説明表

対応関係説明表には、各請求項毎に相応しているとの根拠を記載しなければならない。例えば、請求項を直訳した場合には単に同一である旨を、単なる翻訳上の違いがあるだけの場合には、そうした違いがあっても相応する旨を示す説明内容を記載しなければならない。

その他証憑書類とは違って対応関係説明表はいかなる場合であっても提出を省略することができない。

4.12.4 PCT-PPH による優先審査申立[告示 4(3)(ロ)]

PCT-PPH(Patent Cooperation Treaty-Patent Prosecution Highway)とは、「特許協力条約」による国際出願の国際調査又は国際予備審査において新規性、進歩性、産業上利用の可能性がいずれもあると判断された請求項と同一である、又は特許要件を認めることができる請求項を限定する、若しくはその請求項に付加して請求範囲を減縮した請求項を有している特許出願に対し、優先審査の申立ができるようにする制度である。

PCT－PPH 相手国は、特許庁長間の合意によって PCT－PPH をすると決め、特許庁ホームページ(特許実用新案制度－特許審査ハイウェイ)に掲示した場合、PCT－PPH 相手国に認める。特許庁長間の合意に基づいて相手国が随時に変わる可能性があるだけに、PCT－PPH 相手国の情報は、特許庁ホームページより確認する必要がある

※2021 年 11 月 1 日現在、PCT－PPH 相手国(政府間機構を含む)：日本、米国、中国、オーストリア、北欧特許機構、デンマーク、英国、カナダ、ロシア、フィンランド、スペイン、ハンガリー、EPO、オーストラリア、イスラエル、スウェーデン、ノルウェー、ポルトガル、アイスランド、シンガポール、ドイツ、フィリピン、コロンビア、エストニア、ポーランド、ニュージーランド、ヴィシェグラード特許機構、ユーラシア、ペルー、チリ、マレーシア(合計 31 カ国)

一方、2014 年 1 月 1 日以降に優先審査が申し立てられた件からは PPH 制度の要件を緩和され、対象国において国際調査又は国際予備審査が行われた国際出願(以下、「対応国際出願」という)のと当該特許出願の最優先日が同一である特許出願をいずれも PCT－PPH の対象にする。PCT－PPH の対象になる特許出願の具体的な事例は、以下の通りである。

a. 当該特許出願が対応国際出願の国内段階に移行した出願である場合

b. 当該特許出願が対応国際出願に基づいて優先権主張をした出願である場合

c. 当該特許出願が対応国際出願に基づいて優先権主張をした国際出願の国内段階に移行した出願である場合

d. 当該特許出願が対応国際出願に基づいて優先権主張をした国際出願の国内段階に移行した出願である場合

e. a~d の例に当たる当該特許出願の分割出願又は国内優先権主張出願である場合

f. 当該特許出願と対応国際出願が優先権主張を共有する場合

(1)PCT-PPH が適用されるための要件

①当該特許出願と関連して対象国において行われた国際調査又は国際予備審査(国際調査機関の見解書、国際予備審査機関の見解書又は国際予備審査報告書)において新規性、進歩性、産業上利用の可能性がいずれもあると判断された請求項があること

※国際調査又は国際予備審査が当該特許出願について(すなわち、当該特許出願の国際段階において)行われたものではない場合には、優先審査申立人は、当該特許出願と「国際調査又は国際予備審査の対象になった国際出願」との関係を優先審査申立説明書において説明しなければならない。

②当該特許出願のすべての請求項が対象国において行われた国際調査又は国際予備審査のおいて新規性、進歩性、産業上利用の可能性がいずれもあると判断された請求項と「相応」すること

ここで「相応」とは、両請求項が同一である、又は新規性、進歩性、産業上利用の可能性がいずれもあると判断された請求項に特定事項を付加して限定した場合をいう。

単純な翻訳の相違又は請求項の記載形式(例：独立請求項、従属請求項)の違いに過ぎない場合は、実質的に同一のものであると認める。

当該特許出願と対応国際出願の請求項のカテゴリが異なる場合は、請求項が相応しないものとみなす。

請求項間で相応するか否かは、優先審査申立人が優先審査申立説明書に記載して提出する請求項間の対応関係説明表により判断する。

③PCT-PPH による優先審査申立時に必要な証憑書類

申立人は、特許・実用新案優先審査の申立に係る告示別紙第 3 号書式を参照して優先審査申立説明書を作成し、次に相当する証憑書類を提出しなければならない。

a.「国際調査又は国際予備審査において新規性、進歩性及び産業上利用の可能性がいずれもあると判断された請求範囲の写し」(最も最近に通知された国際調査機関の見解書、国際予備審査機関の見解書又は国際予備審査報告書の対象になった請求範囲をいう)

b.「当該特許出願と関連した国際調査機関の見解書、国際予備審査機関の見解書又は国際予備審査報告書の写し」

※審査官が証拠書類 a、b を情報通信網(例：Patentscope サイトなど)によって容易に入手することができる場合は、提出を省略することができる。

※証憑書類 a、b が国語又は英語以外の言語で作成されている場合には、翻訳文を併せて提出しなければならず、審査官が情報通信網により国語又は英語で作成された翻訳文を確認することができる場合には、翻訳文の提出を省略することができる。

c.「当該特許出願と関連した国際調査機関の見解書、国際予備審査機関の見解書又は国際予備審査報告書において引用した先行技術文献の写し」(引用した先行技術文献がない場合には除く)

※引用した先行技術が特許文献である場合には、審査官が容易に入手することができるため提出を省略することができるが、非特許文献である場合には、優先審査申立人が当該非特許文献を提出する義務があり、未提出時、審査官は当該非特許文献の提出を要求する補完指示をすることができる。

d.「当該特許出願のすべての請求項」と「国際調査又は国際予備審査において新規性、進歩性及び産業上利用の可能性がいずれもあると判断された請求項」の「対応関係説明表」

対応関係説明表には、各請求項毎に相応しているという根拠を記載しなければならない。例えば、請求項を直訳した場合には単に同一である旨を、単なる翻訳上の違いがあるだけの場合にはそういう違いがあっても相応している旨を示す説明内容を記載しなければならない。

その他証憑書類と違って、対応関係説明表はいかなる場合であっても提出を省略することができない。

e.当該特許出願と関連した国際調査機関の見解書、国際予備審査機関の見解書又は国際予備審査報告書の第 8 記載欄(Box No.VIII)に「国際出願に関する意見(国際出願の不明りょう及び請求範囲が明細書によって充分に裏づけられていない場合に関する意見)」が記載されている場合、当該特許出願のすべての請求項が上記の「国際出願に関する意見」の適用を受けないという旨の説明

※当該特許出願のすべての請求項が上記の「国際出願に関する意見」の適用を受けない旨の説明には、ⅰ)「国際出願に関する意見」に対する反論、又はⅱ)補正による解消の主張などを記載することができ、このような説明が記載されていない場合には、審査官は補完指示をすることができる。

4.12.5 優先審査決定又は再決定に関する留意事項

特許庁長が外国特許庁長と優先審査に合意した特許出願に対する優先審査を決定する際には、優先審査申立人に通知しない。ただし、優先審査申立を却下決定する場合は、その他優先審査申立の場合と同様に優先審査申立人に通知する。[規定 65 ただし書き]

優先審査決定書が通知されなかったため、優先審査の決定後、審査着手の前に出願人が先行技術文献との対比説明書に含まれていない請求項に明細書を補正する、又は外国特許庁が特許可能であると判断した請求項と実質的に同一ではない請求項に明細書を補正する、若しくは国際調査又は国際予備審査において新規性、進歩性、産業上利用の可能性がいずれもあると判断された請求項と実質的に同一ではない請求項に明細書を補正する場合は、これに対する補完指示により優先審査再決定の手続きを行うことができる。この場合の補完指示は、審査官の判断による裁量事項により、1 カ月以内の期間を定めて補完指示をすることができる。[規定 60(2)]
もし、出願人が請求範囲の補正と共に、補正された請求項を含むすべての請求項について外国特許庁の審査関連通知書において引用された先行技術との対比説明書を提出する、又は外国特許庁が特許可能であると判断した請求項との対応関係説明表を併せて提出する、若しくは国際調査又は国際予備審査において新規性、進歩性、産業上利用の可能性がいずれもあると判断された請求項との対応関係説明表を提出する場合には、優先審査再決定の手続きを行わず、正常に優先審査を進行しなければならない。

4.13　「地域特化発展特区に対する規制特例法」第 36 条の 8 により規制特例が適用された特化事業と直接関連した特許出願[告示 4(2)(ヲ)]

(1)対象

「地域特化発展特区」の特化事業と直接関連した特許出願を対象にしており、特許出願に限って該当するため、実用新案登録出願は対象にならない。「規制自由特区」に係る特許出願は対象ではないことに注意が必要である。[地域特区法 55]

特化事業とは、地域の特化発展のために設定された区域(地域特化発展特区)の指定・運営及び特化事業などについて立てられた基本計画(地域特化発展特区計画)に従って地域環境を活用して推進する事業のことをいう。[地域特区法 2]

(2)基本要件

①出願人が 2 人以上の共同出願である場合には、そのうち少なくとも一人は特化事業者又は地域特化発展特区において地域特化発展特区計画による特化事業に参加する者であると当該特区管轄地方自治体の長が認めた者(以下、「特化事業参加者」という)でなければならない。

②出願日、優先審査申立日又は優先審査可否決定日のうち、少なくとも一時点においては特化事業者又は特化事業参加者に指定されていなければならない。

③特化事業者指定の可否は、優先審査申立人が提出した当該特区管轄地方自治体の公報から地域特化発展特区計画に含まれた特化事業者であるか否かにより確認することができ、特化事業参加者の場合は、地域特化発展特区において地域特化発展特区計画による特化事業に参加する者と当該特区管轄地方自治体の長が認めた書類が提出されていれば、特化事業参加者であると認める。

④優先審査申立出願に記載された発明は、関連特化事業と直接関連するものでなければならない。出願発明と特化事業の関連性は、優先審査申立説明書及び当該特区管轄地方自治体の公報に基づいて判断し、必要な場合、産業通商資源部で運営する地域特化発展特区企画団サイト(http://www.mke.go.kr/sezone/conduct/list.jsp)において当該特化事業内容、特区指定理由などを参考にすることができる。関連特化事業と直接関連していると判断し難い場合は、優先審査申立人に補完指示をしてこれを立証させることができる。ただし、直接関連するものである可能性があって、特別な理由がない場合は追加調査をせずに優先審査の対象に認めることができる。

⑤特許出願の優先審査特例適用を申請した地域特化発展特区であるか否かについては、特許庁ホームページにリンクされた資料(知的財産制度 - 主要制度 - 特許／実用新案制度 - 優先審査制度)又は中小ベンチャー企業部のサイトに公示された情報を参照して確認することができる。

4.14 「先端医療複合団地の育成に関する特別法」第 26 条により規制特例が適用される入居医療研究開発機関が提出した先端医療複合団地内の医療研究開発に関する特許出願[公示 4(2)(ワ)]

(1)対象

医療研究開発と直接関連した特許出願を対象にし、特許出願に限って該当するため、実用新案登録出願は対象にならない。[先端医療団地法 26]

(2)基本要件

①出願人が 2 人以上の共同出願である場合、そのうち少なくとも一人は、上記の規制特例が適用される入居医療研究機関でなければならない。

②出願日、優先審査申立日又は優先審査可否の決定日のうち、少なくとも一時点においては、上記の規制特例が適用される入居医療研究機関として指定されていなければならない。

③優先審査申立出願に記載された発明は、関連の医療研究開発と直接関連するものでなければならない。従って、医療研究開発と直接関連していると判断し難い場合は、優先審査申立人に補完指示を出してこれを立証させることができる。ただし、直接関連するものである可能性があり、特別な理由がない場合は、追加調査をせずに優先審査の対象に認めることができる。

4.15 専門機関に先行技術調査を依頼した出願[告示 4(4)]

(1)対象

優先審査の申請人が、出願された発明に関して、特許法第５８条第２項により登録した先行技術調査の専門機関(以下「専門機関」という)の中で、特許庁長官が公告した専門機関

に先行技術調査を依頼した場合であって、その調査結果を特許庁長に通知するよう、当該専門機関に要請した出願[特令 9(11)]のうち、優先審査の申請により当該専門機関が調査結果を特許庁長に提出する場合に限る。[告示 4(4)]

※当該専門機関が先行技術調査報告書を優先審査申立日から 1 カ月以内に提出しない場合には、補完指示をする。補完要求書は優先審査申立人だけでなく、当該専門機関にも同時に通知される。

(2)基本要件

専門機関から先行技術調査報告書が提出された優先審査申立出願について優先審査の可否を決定する。審査対象請求項と先行技術調査報告書の調査対象請求項が同一である場合には、優先審査申立を認め、専門機関の先行技術調査報告書を審査に活用することができない場合(先行技術文献が適切でない場合、先行技術調査報告書の記載内容が不十分な場合、すべての請求項についての対比説明が記載されていない場合など)には、期間を定めて補完指示をしなければならず、補完指示の後も補完されていなければ、優先審査申立を却下する。[規定 59(1)]

一方、優先審査申立のためには基本的に優先審査申立説明書を添付しなければならないが、専門機関に先行技術調査を依頼した出願の優先審査申立の場合には、先行技術調査が依頼された出願であることを確認した後、依頼機関、依頼日付などを記載して優先審査申立書を提出すれば、優先審査の申立理由が充分に疎明されたたま、優先審査申立説明書を提出したことに代えて別途の優先審査申立説明書を添付しなくても問題ない。

※原出願が専門機関の先行技術調査報告書の提出により優先審査の対象に決定され、原出願の専門機関先行技術調査報告書において分割出願のすべての請求項に対する調査が行われた場合には、その分割出願に対しても先行技術調査の依頼があったとみなされるため、別途の先行技術調査の依頼がなくても分割出願に関する告示第 4 条第 4 号の優先審査の申立をすることができる。

この場合、出願人が分割出願のすべての請求項が(分割前)原出願の請求項と同一であることを示す対応関係表及び原出願の専門機関の先行技術調査報告書に分割出願のすべての請求項に対する先行技術調査の結果が記載されていることを説明する説明書を優先審査申立書に添付して提出すれば、その分割出願に対して専門機関の先行技術調査報告書が提出されたとみなして優先審査の可否を決定する。審査官が原出願の専門機関の先行技術調査報告書に分割出願のすべての請求項に対する先行技術調査の結果が記載されていないと判断する場合には、先行技術調査報告書が不備であることを理由にして補完指示をする。補完指示にもかかわらず、不備点が解消されなければ、優先審査申立の却下決定をし、補完指示後、要件を満たす別途の専門機関の先行技術調査報告書が提出されるなど不備点が解消された場合には、優先審査を決定する。変更出願の場合であっても、これに準じて処理する。

(3)その他の関連事例

①優先審査の申立後に明細書が補正された場合

専門機関に先行技術調査を依頼して請求項を補正した後、優先審査を申し立て、補正前の請求項を基準にして専門機関の先行技術調査が行われた場合は、優先審査申立時を基準にして調査対象明細書と出願された明細書が異なるため、補完指示の後に優先審査申立時の明細書に対する調査報告書が再度提出される場合に優先審査を決定する。

②優先審査の補完指示の後、専門機関の先行技術調査により申立理由が変更された場合

基本的に補完書類を提出する過程で優先審査申立の理由を変更することができるため、変更された申立理由が適法であるか否かを基準に優先審査の決定可否を判断する。ただし、その他理由において専門機関の先行技術調査により申立理由が変更されたため、出願人が補完書類に依頼日付、依頼機関を記載して提出すれば、担当審査官はシステムから先行技術調査報告書をアップロードすることができるよう優先審査の可否決定画面において「調査機関指定」をする(優先審査申立説明書においては専門機関の先行技術調査と申立理由とを記載しているが、優先審査申立書には依頼日付及び依頼機関を記載しない場合であっても、同様の手続きを行って調査機関を指定する)。

一方、優先審査用の先行技術調査報告書は、優先審査の申立日から 1 カ月以内に受け付けることが原則であるため、補完期間完了後、優先審査の可否を再度決定する時までに先行技術調査報告書が提出されなければ、改めて補完指示をする。

③優先審査の決定後に明細書が補正された場合

優先審査の決定後に請求項が補正された場合、補正前の請求項を基準に専門機関の先行技術調査が行われたものと判断されれば、専門機関が改めて調査を行うように当該先行技術調査報告書を返戻することができる。

4.16 高齢者又は余命宣告を受けた患者の出願[告示 4(2)(ヨ)]

(1)対象

65 歳以上の高齢者又は健康に重大な異常があるため、優先審査を受けずには特許又は実用新案登録の可否決定までに特許又は実用新案登録に関する手続きをすることができないと予想される者が行った出願

(2)基本要件

①高齢者の基準は 65 歳以上にする。

②余命宣告を受けた患者は、医療法第 3 条による医療機関が発行した診断書又は所見書を基に判断する。ただし、具体的な疾患の種類又は程度を限定せずに出願人の健康状態が特許に関する正常手続きの遂行を妨害するか否かを基準に判断する。

(例 1)「上記患者の現在の状態は～し、余命はおよそ 6 カ月であると予想される」

(例 2)「上記患者は、上記名で診断が確定され、現在完治の可能性及び蘇生の可能性は低いと判断される」

(例 3)「上記患者は、上記病名で診断され、～治療中にあるため、今後特許に関する正常の手続きを行うことが難しいと判断される」

4.17 第 4 次産業関連技術を活用した特許出願[告示 4(2)(タ)]

(1)対象

第 4 次産業革命関連技術を活用した特許出願であって、第 4 次産業革命関連の新特許分類に該当する特許出願を対象とし、実用新案登録出願はその対象とならない。[特令 9(2 の 2)、告示 4(2)(タ)、告示別表 3]

第 4 次産業革命関連の技術分野	第 4 次産業革命関連の新特許分類 (2019 年 6 月現在)
人工知能	Z01A
モノのインターネット	Z01I
三次元プリンティング	Z05P
自動運転車	Z03V
ビッグデータ	Z01B
クラウドコンピューティング	Z01C
知能型ロボット	Z03R
スマートシティ	Z03C
仮想・拡張現実	Z03A
革新的新薬	Z03M
再生可能エネルギー	Z05E
オーダーメイドヘルスケア	Z03H
ドローン(無人航空機)	Z03D
次世代通信	Z01T
インテリジェント半導体	Z05S
先端材料	Z05M

(2)第 4 次産業革命関連の新特許分類の意味

第 4 次産業革命関連の新特許分類体系は、2018 年 1 月 1 日以降の出願から適用され、既存の国際特許分類(IPC)及び先進特許分類(CPC)とは別の分類体系であって、これによる新

特許分類は副分類または追加情報としてのみ使用される。

第 4 次産業革命関連新特許分類は、「第 4 次産業革命 ICT 基盤技術」(人工知能、ビッグデータ、クラウドコンピューティング、次世代通信、IoT など)の核心技術要素について付与し、ICT 基盤技術においての単なるサービス及び応用については付与しないことを原則とする。ただし、「第 4 次産業革命 ICT 基盤技術」と各サービス分野が結合して新しい価値を創出する場合、「融合サービス分野」についての新特許分類が付与される。

特許分類機関の分類員は、出願の技術内容によって先進特許分類(CPC)を優先的に主分類・副分類に割り当て、当該出願を第 4 次産業革命関連の技術と判断する場合、新特許分類体系による新特許分類を追加で取り入れる。したがって、新特許分類によって主分類が設定・変更されることはなく、すべての出願は既存の先進特許分類(CPC)による主分類・副分類で分けられる。

(3)審査指針

第 4 次産業革命の技術と直接関連のある特許出願の優先審査を申し立てるときは、別途証憑書類を提出する必要がない。申立人は、単にその出願が告示第 4 条第 2 号ノ目の技術分野(人工知能、モノのインターネット、三次元プリンティング、自動運転、ビッグデータ、クラウドコンピューティング、知能型ロボット)の中で一つ以上の分野に該当する技術であることを優先審査申立説明書に記載するだけでいい。

申立人が優先審査申立説明書に技術分野を明確に記載せず、特許法施行令第 9 条第 13 号の規定による「第 4 次産業革命の技術と直接関連のある特許出願」などのように概括的に記載した場合でも、審査官はその発明が第 4 次産業革命関連の新特許分類の一つに該当し得ると判断される場合、追加で補完指示などをせずに優先審査の申立を認めることができる。

①特許分類機関で第 4 次産業革命関連の新特許分類により分類されない場合の判断

特許分類機関による分類の結果、当該特許出願が第 4 次産業革命関連の新特許分類で分類されなかったとしても、審査官は発明の内容をよく見て当該特許出願が第 4 次産業革命と直接関連しているかどうか判断しなければならない。審査官の判断で既存の特許分類が間違っているとみられる場合は、第 4 次産業革命関連の新特許分類(G06Y,

G16Y, B33Y, B60X, G06W, G06V, B25Y の下位分類)を職権訂正で追加することができ、これによって当該特許出願を優先審査対象として認めることができる。

第 4 次産業革命関連の新特許分類で分類されていない特許出願が第 4 次産業革命とは直接関連を持たないと判断される場合、1 月以内の期間を定めて補完指示をしなければならず、補完指示後も補完されない場合は優先審査の申立を却下する。

②特許分類機関で第 4 次産業革命関連の新特許分類により分類された場合の判断

特許分類機関による分類の結果、当該特許出願が第 4 次産業革命関連の新特許分類で分類され、発明の内容から第 4 次産業革命との関連性が認められる場合、特別な事情がない限り、優先審査を決定するようにする。ただし、明らかに新特許分類が間違っていると判断される場合は、これを職権訂正(削除)することができ、これによって優先審査の対象ではなくなった場合、1 月以内の期間を定めて補完指示をしなければならない。補完指示後も補完されない場合は優先審査の申立を却下する。

③補完内容において考慮する事項

第 4 次産業革命関連の優先審査の場合は、補完指示を行うとき、第 4 次産業革命関連の内容が最初の明細書又は図面になく新規事項として追加されると優先審査が却下され得ることを申立人に知らせ、それにもかかわらず第 4 次産業革命関連の内容が新規事項として追加される場合は優先審査を却下する。それまで存在しなかった第 4 次産業革命関連の内容が新規事項として追加された場合、審査着手時に新規事項の追加を拒絶理由として通知し、補正前の請求範囲に戻れば優先審査の対象から外さなければならない問題があるためである。

4.18 特許庁が国際調査機関として国際調査を遂行し、書面が提出された国際特許出願[告示 4(2)(レ)]

(1)対象

特許法第 198 条の 2 により特許庁が「特許協力条約」による国際調査機関として国際調査を遂行し、特許法第 203 条第 1 項による書面が提出された国際特許出願を対象とし、実用新案登録出願はその対象とならない。[特令 9(7 の 2)、告示 4(2)(レ)]

(2)審査指針

韓国特許庁で国際調査が遂行され(国際出願の修理官庁がどこなのかは問わない)、国内段階に入った国際特許出願の場合、韓国特許庁で国際調査報告書及び見解書が作成・提出されているか否かについて確認しなければならない。各通知書は特許ネットで国際出願番号を照会して確認することができ、韓国特許庁で国際調査を遂行した場合、国際調査報告書の下段に ISA／KR と記載されている。

特許庁で国際調査が遂行されて国内段階に入った国際特許出願に基づいて変更出願、分割出願又は国内優先権主張出願をした場合、その変更出願、分割出願又は国内優先権主張出願は既に遂行された国際調査の対象ではないため、これについては優先審査を認めない。

4.19 「感染病の予防及び管理に関する法律」第 2 条第 21 号による医療・防疫物品と直接係る出願[告示 4(5)(イ)]

(1)対象

「感染病の予防及び管理に関する法律」第 2 条第 21 号による医療・防疫物品とは、「薬事法」第 2 条による医薬品・医薬外品、「医療機器法」第 2 条による医療機器など、医療及び防疫に必要な物品及び装備であり、疾病管理庁長が指定したものをいう。指定された医療・防疫物品と直接関連性がなければ、優先審査の対象とならない。[特令 9(2)(1)(イ)、告示 4(5)(イ)]

(2)審査指針

疾病管理庁の医療・防疫物品指定告示を直接確認し、指定された医療・防疫物品に直接係る出願であれば優先審査を認める。

請求範囲に記載された発明が「感染病の予防及び管理に関する法律」第 2 条第 21 号による医療・防疫物品として指定された物品と同一であるか否か、その物品と直接関連性があるか否かについて確認する。直接関連性はその製品自体が請求項に記載された場合をいい、その製品の一部の構成物品又は一部の構成要素が請求項に記載された場合には、直接関連性がないものとみなす。

※(例)医療・防疫物品として指定された物品が「注射器の針」である場合：「注射器の針」が請求項に記載されている場合には認定、「注射器自体」のみ請求項に記載されている場合には不認定

※疾病管理庁で関連告示を制定する予定であるため、告示が制定された後に優先審査を申請する件から適用

4.20 「災難及び安全管理基本法」第 73 条の 4 により認証を受けた災難安全製品と直接係る出願[告示 4(5)(ロ)]

(1)対象

「災難及び安全管理基本法」第 73 条の 4 により行政安全部長官が認証した災難安全製品を対象とし、認証された災難安全製品と直接関連性がなければ、その対象とならない。[特令 9(2)(1)(ロ)、告示 4(5)(ロ)]

(2)審査指針

災難安全製品であることが確認できる書類は「災難安全製品認証書」の正本を原則とする。ただし、その写しが正本と同一であると認められる場合には例外とする。

請求項に記載された発明が「災難及び安全管理基本法」第 73 条の 4 により災難安全製品として認証された製品と同一であるか否か、その製品と直接関連性があるか否かについて確認する。直接関連性はその製品自体が請求項に記載された場合をいい、その製品の一部

の構成物品又は一部の構成要素が請求項に記載された場合には、直接関連性がないものとみなす。

※(例)災難安全製品として認められた製品が「音圧機器」である場合：「音圧機器自体」は認定、「音圧機器の構成物品」又は「音圧機器を利用した他の発明」は不認定

4.21 災難による緊急状況に対応するため、特許庁長が優先審査申請期間を定めて公告した対象に該当する出願[告示 4(5)(ハ)]

(1)対象

特許庁長が優先審査申請期間を定めて公告した対象を優先審査の申請対象とする。[特令 9(2)(2)、告示 4(5)(ハ)]

(2)審査指針

特許庁ホームページ(お知らせ - 通知事項 - 告示／公告)に公告された公告文又は別途定めた内部指針を参考にして優先審査対象の可否を決定する。

※2021 年 6 月 23 日特許庁公告第 2021－182 号により、「新型コロナウイルスワクチン関連国家研究開発事業の結果物に係る出願」と「国内で新型コロナウイルスワクチンを生産し、又は生産を準備している企業における新型コロナウイルスワクチン生産技術に係る出願」を優先審査の申請対象として指定

第 5 章　審査前置

(2009. 6. 30. 以前の出願)

1. 関連規定

旧特許法第 173 条(審査前置)①特許審判院長は、第 62 条の規定により特許拒絶決定を受けた者が第 132 条の 3 の規定により審判請求をし、その請求日から 30 日以内にその請求に関する特許出願書に添付された明細書又は図面を補正したときは、審判をする前にこれを特許庁長に通知しなければならない。

②特許庁長は、第 1 項の規定による通知を受けた場合には、その請求に関する特許出願を審査官に再度審査させなければならない。

旧特許法第 174 条(審査規定の審査前置への準用)①第 51 条・第 57 条第 2 項・第 78 条及び第 148 条第 1 号乃至第 5 号並びに第 7 号の規定は、第 173 条の規定による審査についてこれを準用する。この場合、第 51 条第 1 項のうち「第 47 条第 1 項第 2 号」は、「第 47 条第 1 項第 2 号又は第 3 号」に、「補正」は、「補正(同項第 2 号による場合には、第 132 条の 3 の特許拒絶決定に対する審判請求前にしたものを除く)」とみなす。

②第 47 条第 1 項第 1 号・第 2 号及び第 63 条の規定は、審判請求に関する特許拒絶決定の理由と異なる拒絶理由を発見した場合には、第 173 条の規定による審査に関してこれを準用する。この場合、第 63 条第 1 項ただし書きのうち「第 47 条第 1 項第 2 号に該当する場合」は、「第 47 条第 1 項第 2 号又は第 3 号に該当する場合(同項第 2 号による場合には、第 132 条の 3 の特許拒絶決定に対する審判請求前にしたものを除く)」とみなす。

③第 66 条及び第 67 条の規定は、審判請求に理由があると認められる場合には、第 173 条の規定による審査についてこれを準用する。

旧特許法第 175 条(審査前置の終結)①審査官は、第 173 条第 2 項の規定による審査の結果、

その出願に関する拒絶理由が解消されたときには、特許拒絶決定を取り消して特許決定をしなければならない。この場合、その特許拒絶決定審判の請求は消滅したものとみなす。

②審査官は、第 173 条第 2 項の規定による審査の結果、特許決定をすることができない場合には、再度特許拒絶決定をせずにその審査結果を特許庁長に報告しなければならず、報告を受けた特許庁長は、これを特許審判院長に通知しなければならない。

2. 趣旨

審査前置とは、審査官が拒絶決定した出願に対して出願人が拒絶決定不服審判を請求し、審判請求日から 30 日以内に補正書を提出した場合、直ちに審判手続きに沿って審判をするのではなく、審査官に補正された出願を改めて審査させる制度である。

審査前置制度は、拒絶決定不服審判請求後 30 日以内に補正書を提出した出願について、拒絶決定を担当した審査官に改めて審査をさせることにより、審判請求後の補正によって拒絶決定の原因になった拒絶理由を解消した出願に対して迅速に権利を設定して審判事件数を減少させる一方、出願人を保護するために設けられた制度である。

(参考)拒絶決定不服審判請求の対象は「拒絶決定」である。審判請求人は、拒絶決定を受けた者、すなわち、特許出願人(承継人を含む)である。特許を受ける権利が共有に係る場合には、共有者全員が共同で請求しなければならない。

拒絶決定に対する審判請求期間は、その決定謄本の送達を受けた日から 30 日以内である。特許審判院長は、交通が不便な地域にある者のために、請求により、又は職権で拒絶決定に対する審判請求の期間を延長することができる(特§15)。拒絶決定不服審判を請求する者は、特許法第 140 条の 2 において定める方式要件に合わせて審判請求書を提出しなければならない。

特許出願人は、明細書又は図面に対して審判請求後 30 日以内に補正することができる。

3. 審査前置の要件

(1)拒絶決定された出願でなければならない。すなわち、審査前置の対象出願は、審査官が拒絶決定した出願でなければならないため、無効又は返戻にされた出願は、審査前置の対象にならない。

(2)審査官から拒絶決定の謄本の送達を受けた出願人が、特許法第 132 条の 3 の規定により、30 日以内に拒絶決定不服審判を請求しなければならない。

(3)審判請求人は、審判請求後 30 日以内に出願書に添付された明細書又は図面を補正しなければならない。ここでいう補正は、形式的補正を意味するため、実質的内容を補正しなかった場合であっても審査前置の対象になる。

4. 審査手続き

本節において説明する審査前置出願の審査手続きは、2001 年 7 月 1 日以降の出願に限定する。2001 年 6 月 30 日以前の出願は、補正範囲も相異して補正却下に対する不服審判が別途に存在するなど、適用される法規定が異なるため、詳細な事項は、2010 年 12 月 31 日以前までに施行された審査指針書を参照する。

〈審査前置出願審査手続きのフロー図〉

① 最初拒絶理由通知前から存在したが、指摘しなかった拒絶理由
② 拒絶理由通知後、補正によって発生した新しい拒絶理由
③ 拒絶理由通知において指摘した拒絶理由
④ 拒絶決定理由

4.1 方式審査

(1)審判政策課は、審査前置対象の出願に関する拒絶決定不服審判請求書を受け付けた後、電算入力及び方式審査を完了してから審査局に移送する。

(2)審査局の主務課長は、特許審判院から前置審査に付された出願が受け付けられると、その事実を前置審査出願処理台帳に電算入力し、審査官に引き継がなければならない。ただし、電子書類ファイルについては、この限りでない。

前置審査に付された出願の担当審査官は、拒絶決定した審査官にすることが原則である。ただし、拒絶決定した審査官の所属が当該審査局の局外に変更されるなど、その審査官による審査が適合しない場合には、前置審査に付された出願の特許分類を審査する審査官など、審査に適合していると認められるその他審査官を担当審査官にする。

(参考)審判請求書に瑕疵があったが、特許審判院長がこれを看過して前置審査に付した場合には、審判請求書を再度特許審判院に差し戻すことを原則とする。ただし、その瑕疵が軽微なものであって審判院長又は審判長の補正命令によって容易に直すことができ、原決定を維持する場合には、補正命令をしないようにする。この場合には、瑕疵の事項を記載して原決定維持の際にその旨を架電などにより通知することができる。

4.2 補正の適合性判断

(1)拒絶決定不服審判の請求日から 30 日以内にする補正の補正できる範囲は、以下のように最後拒絶理由通知に対応した補正の範囲と同一である。

①拒絶決定不服審判の請求日から 30 日内の明細書又は図面の補正は、特許出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された事項の範囲内ですることができる。

②拒絶決定不服審判請求の日から 30 日以内の補正のうち、請求範囲に対する補正は、次の各号のいずれかの一つに該当する場合にのみすることができる。

1. 請求項を限定又は削除する、若しくは請求項に付加して請求範囲を減縮する場合

2. 誤った記載を訂正する場合

3. 不明りょうな記載を明確にする場合

4. 特許法第 47 条第 2 項による範囲を超えた補正に対し、その補正前の請求範囲に戻す、又は戻すと共に請求範囲を第 1 号から第 3 号までの規定により補正する場合

補正の範囲及び要件に関する判断基準は、第 4 部第 2 章を参照する。

(2) 拒絶決定不服審判の請求日から 30 日以内にした補正が上記の補正要件を満たさない、又は新しい拒絶理由が発生した場合には、その補正を却下しなければならない。

4.3 不適法な補正の却下

(1) 特許法第 51 条を準用する同法第 174 条により、拒絶決定不服審判の請求日から 30 日以内にした補正を却下しなければならない場合は、次の通りである。

①補正の要件(特許法第 47 条第 2 項及び第 3 項)を満たさない場合

②その補正(特許法第 47 条第 3 項第 1 号及び第 4 号による補正のうち、請求項を削除する補正は除く)によって新しい拒絶理由が発生したものと認められる場合

(参考) 審判請求日から 30 日以内の補正によっても以前に指摘した拒絶理由が解消されなかった場合、その補正によって新しい拒絶理由が発生したものではないため、補正は認めて原決定を維持する。一方、補正によって拒絶理由が解消されなかったとしても、その補正によって新しい拒絶理由が発生した場合であれば、補正を却下して補正前の明細書により改めて審査する。

(2) 補正の適合性判断の際、比較の対象になる補正明細書は、次の通りである。

①最初拒絶理由通知後に拒絶決定した場合

補正Ⅰの内容を反映させた明細書により審査して最初拒絶理由を通知し、出願人が提出した補正Ⅱを反映して再度審査をした結果、拒絶理由が解消されなかったため拒絶決定したところ、出願人が拒絶決定不服審判を請求し、補正Ⅲを提出した場合、補正要件のうち、(a)特許法第 47 条第 2 項の新規事項の追加有無については、最初の特許出願明細書及び図面と比較し、(b)特許法第 47 条第 3 項の補正要件については、補正Ⅱの内容を反映した明細書及び図面と比較して判断する。すなわち、補正Ⅲを反映した明細書と補正Ⅱの同一請求項を比較して請求範囲の減縮有無などを判断する。

②最後拒絶理由通知後に補正却下せずに拒絶決定した場合

審査官が最後拒絶理由を通知したが、出願人が補正書を提出せず、審査官が改めて審査した結果、拒絶理由を維持することができたために拒絶決定したところ、出願人が拒絶決定不服審判を請求しつつ補正Ⅲを提出した場合、補正要件の判断は、上記①の最初拒絶理由の通知後に拒絶決定した場合と同一である。

③再審査が請求される前、補正却下後に拒絶決定された場合

補正Ⅱの内容を反映した明細書により改めて審査した結果、補正Ⅱにより発生した拒絶理由があって最後拒絶理由を通知し、出願人が提出した補正Ⅲの補正要件を判断した結果、補正Ⅲが補正要件を満たすことができなかったと判断され、補正Ⅲを補正却

下したほか、補正Ⅱ明細書により審査した結果、最後拒絶理由を解消することができないものと判断されて拒絶決定したところ、出願人が拒絶決定不服審判を請求して補正Ⅳを提出した場合、(a)補正却下に対する不服がない場合には、補正要件のうち特許法第 47 条第 2 項の新規事項の追加有無については最初明細書及び図面と比較し、特許法第 47 条第 3 項の補正要件については、補正Ⅱの内容を反映した明細書及び図面と比較して判断する。すなわち、補正Ⅳを反映した明細書と補正Ⅱの同一請求項を比較して請求範囲の減縮有無を判断する。

一方、(b)拒絶決定不服に関する審判請求理由書において拒絶決定と共に補正却下に対する不服をした場合には、補正要件のうち特許法第 47 条第 2 項の新規事項の追加有無は、最初明細書及び図面と比較し、特許法第 47 条第 3 項の補正要件は、補正Ⅳと補正Ⅲの補正項目別の最終補正部分の組合わせにより補正内容を確定した後、補正Ⅱの補正明細書及び図面と比較して補正要件を判断する。

(注意)審判請求の際、補正却下に対する不服の有無が不明りょうな場合には、補正却下に対する不服も同時にあったものとみなして補正要件を判断する。

4.4 審査 I-III

4.4.1 前置審査に付された出願の拒絶理由通知の基準

特許法第 63 条を準用する特許法第 174 条第 2 項規定によると、前置審査に付された出願であって、拒絶理由を通知しなければならない出願に関する規定は、次の通りである。

(準用される第 63 条)審査官は、第 62 条の規定により特許拒絶決定をしようとするときは、その特許出願人に対して拒絶理由を通知し、期間を定め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 47 条第 1 項第 2 号又は第 3 号に該当する場合(同項第 2 号による場合には、第 132 条の 3 の特許拒絶決定に対する審判の請求前にしたものを除く)であって、第 51 条第 1 項の規定により却下決定をしようとするときは、この限りでない。

前置審査に付された出願に対する審査に当たって、審査段階別に拒絶理由通知と補正却下決定をしなければならない場合は、次の通りである。

(1)拒絶決定不服審判の請求後 30 日以内の補正

①拒絶決定不服審判の請求後 30 日内の補正が特許法第 47 条第 2 項又は第 3 項を違反する、又はその補正(請求項を削除する補正は除く)により新しい拒絶理由が発生たと認められる場合には、補正を却下した後、その補正前の明細書により審査する。

②拒絶決定不服審判の請求後 30 日以内の補正に補正却下理由はないものの、補正された明細書により再度審査した結果、前置審査前の審査段階において指摘しなかった拒絶理由がある場合には、拒絶理由を通知しなければならない。

すなわち、前置審査前の審査段階において新規事項が追加されるなど補正要件を満たしていないにもかかわらず、このような事実が拒絶理由に指摘されず拒絶決定され、拒絶決定不服審判の請求時、請求後 30 日以内の補正によっても依然として新規事項が追加された内容が引き続き存在する場合、審査官は新規事項が追加されたという理由により補正を却下するのではなく、拒絶理由を再度通知する。

(2)前置審査時の拒絶理由通知

①拒絶理由が審査段階における最初拒絶理由通知の前から存在した拒絶理由である場合、最初拒絶理由を通知し、

②前置審査以前の最初拒絶理由通知又は前置審査における最初拒絶理由通知に対応した補正によって発生した拒絶理由である場合には、最後拒絶理由を通知し、

③最初拒絶理由と最後拒絶理由が同時に存在する場合には、最初拒絶理由を通知する。

④一方、前置審査による補正があっても依然として審判請求に関する拒絶決定理由を克服することができなかったと判断される場合は、追加の拒絶理由を通知せず、原決定を維持する。

4.4.2 拒絶理由通知後の審査

前置審査に付された出願の拒絶理由通知後の審査は、通常の審査と類似し、以下の通りに審査を行う。

1)拒絶理由通知が最初拒絶理由通知であって、拒絶理由通知時に指定した期間が経過した後、拒絶理由通知に対応した意見書又は補正書を踏まえて再度審査した結果、

①拒絶理由を解消した場合には、特許決定し、

②拒絶理由を解消することができなかった場合には、原決定を維持しなければならず、

③前置審査以前、最初拒絶理由通知の前からあった拒絶理由を再度発見した場合は、最初拒絶理由を通知し、

④拒絶理由通知後の補正によって新しい拒絶理由が発生した場合には、最後拒絶理由通知をする。

(2)拒絶理由通知が最後拒絶理由通知であって、拒絶理由通知時に指定した期間が経過した後、拒絶理由通知に対応した意見書又は補正書を踏まえて再度審査した結果、

①拒絶理由を解消した場合には特許決定し、

②補正が特許法第 47 条第 2 項又は第 3 項を違反する、又はその補正(請求項を削除する補正は除く)により新しい拒絶理由が発生したものと認められる場合には補正を却下し、補正前の明細書により再度審査して最後拒絶理由において指摘した拒絶理由を維持することができる場合には、原決定を維持しなければならず、

③補正に補正却下理由はないものの、補正後も拒絶理由を解消することができなかった場合には、補正を認めた後で原決定を維持し、

④指摘していなかった拒絶理由を発見した場合には、最初又は最後拒絶理由を通知しなければならない。

4.5 特許決定又は原決定の維持

(1)特許決定

審査官は、前置審査に付された出願に対する審査結果、審判請求に理由があると認められるときには原決定を取り消して、特許決定(実用新案登録決定)をしなければならず、特許(実用新案登録)決定書には「原決定を取り消す。」という文言を、「この特許出願(実用新案登録出願)は…特許決定(実用新案登録決定)する」という文言の前に挿入する(規定§54①、②)。

(2)原決定の維持

審査官は、前置審査に付された出願に対する審査の結果、特許決定(実用新案登録決定)をすることができない場合には、特許拒絶決定(実用新案登録拒絶決定)を再度せず、その審査結果を審査パート長に報告し、出願人に通知する。

(3)審査後の書類ファイル及び書類の移送

①特許決定した審判書類ファイルの移送

審査官は、前置審査に付された出願を特許決定(実用新案登録決定)したときは、特許決定書(実用新案登録決定書)の写し及び審判書類ファイルを特許審判院審判政策課に移送しなければならない。ただし、電子書類ファイルについては、この限りではない(規定§54③)。

②原決定を維持した出願の審判書類ファイルの移送

審査官は、前置審査に付された出願に対して審判請求の取下げ、出願の取下げ又は出願の放棄があった場合、及び原決定を維持した場合には、審査結果通知書の写し及び審判書類ファイルを特許審判院審判政策課に移送しなければならない。ただし、電子書類ファイルについては、特許審判院審判政策課に関連書類の移送をしない(規定§53 及び 54④)。

第 6 章 職権再審査

1. 関連規定

特許法第 66 条の 3(特許決定以降の職権再審査)①審査官は特許決定された特許出願について、明白な拒絶理由を発見した場合は、職権により特許決定を取り消し、その特許出願を改めて審査(以下、「職権再審査」という)することができる。ただし、次の各号のいずれかの一つに該当する場合は、この限りでない。

1. 拒絶理由が第 42 条第 3 項第 2 号、同条第 8 項及び第 45 条による要件に関するものである場合

2. その特許決定により特許権が設定登録された場合

3. その特許出願が取下げ又は放棄にされた場合

②第 1 項により審査官が職権再審査をするためには、特許決定を取り消すという事実を特許出願人に通知しなければならない。

③特許出願人が第 2 項による通知を受ける前に、その特許出願が第 1 項第 2 号又は第 3 号に該当するようになった場合は、特許決定の取消は最初からなかったものとみなす。

2. 職権再審査制度の概要

特許決定以降から特許権が発生する前まで、これまでは瑕疵を発見しても改めて審査を再開することができず、瑕疵のある特許がそのまま登録されるという問題があった。

審査官の職権による再審査制度は、特許決定以降も審査官が明白な拒絶理由を発見すれば、改めて審査することができるようにして瑕疵のある特許が登録されるのを予め防止するために設けられた制度である。

しかし、特許権者が特許料を納付して特許権が発生した場合、特許決定を取り消す行為は、権利の安定性を害するものになりかねず、設定登録前までの時期的要件を充足する場合に限って職権再審査をすることができ、審査官が既に特許決定した特許出願に対して職権により特許決定を取り消すものであるため、拒絶理由が明白な場合に限って運営される必要がある。

3. 職権再審査の要件

(1)時期的要件

特許決定された特許出願に対して特許決定により特許権が設定登録された場合、又はその特許出願が取下げ若しくは放棄にされた場合でなければ、審査官は職権により特許決定を取り消し、改めて審査することができる。[特法 66 の 3(1)]

(2)実体的要件

審査官は特許決定された特許出願について背景技術の記載要件、請求範囲の記載方法及び単一性違背の拒絶理由を除いた明白な拒絶理由を発見した場合、職権により特許決定を取り消し、改めて審査することができる。[特法 66 の 3(1)] ここで明白な拒絶理由とは、特許決定された特許出願が無効にされる可能性があるという程度では足りず、その拒絶理由によって特許決定された特許出願が無効にされることが明白な場合に限る。

4. 職権再審査における留意事項

(1)審査官は、特許決定された特許出願について明白な拒絶理由により取り消そうとする場合は、審査課長又は審査チーム長を含めた 3 人協議によらなければならず、特許決定を取り消すという事実を特許出願人に知らせなければならない。[特法 66 の 3(2)、規定 26 の 3(1)]

(2)審査官は、取消を通知した日からできるだけ迅速に(最長 7 日を超えない)職権再審査をするようになった明白な拒絶理由を最初意見提出通知書により出願人に通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。これに対して出願人は、最初明細書又は図面に記載された事項の範囲内で明細書又は図面を補正することができる。[特法 47(1)(2)括弧、

規定 26 の 3(2)］

(3)職権再審査をして取り消された特許決定前に通知した拒絶理由により拒絶決定をしようとする場合も、出願人に拒絶理由を改めて通知して意見書を提出する機会を与えなければならない。［特法 63(1)］

(4)明白な拒絶理由が背景技術の記載の不適合によるものと認められる場合、請求範囲の記載方法を違背したものと認められる場合、1 特許出願の範囲を超えたものと認められる場合は、職権再審査をすることができない。［特法 66 の 3(1)］

(5)特許出願人が特許決定を取り消すという通知を受ける前に、当該特許出願が設定登録される、又は取下げ・放棄されたのであれば、特許決定の取消は最初からなかったものとみなして職権再審査をすることができない。［特法 66 の 3(3)］

(6)職権再審査をする場合、取り消された特許決定の前に行った補正を却下決定することはできない。［特法 51(1)(2)］

(7)特許決定された特許出願に対して設定登録の前に情報が提供された場合、審査官は、提出された証拠資料により特許決定された特許出願に明白な拒絶理由があるか否か把握しなければならない。

第８部　ポジティブ審査基準

第 1 章 補正方向の提示によるポジティブ審査

1. 概要

審査官は、拒絶理由の通知時に補正方向を提示して、出願人が適正な権利を迅速に確保するようにすることができる。

2. 適用対象の出願及び方向

(1)以下の①乃至③の要件をいずれも充足する出願に対して、補正方向を提示することができる。

①発明の内容を理解することができる場合

②充分な先行技術検索をした場合(記載不備などにより不可避なときは除く)

③先行技術と区別される技術的特徴がある場合

(2)ポジティブ審査の効果を極大化させるため、できるだけ記載不備の解消よりも適正な権利範囲の提示に集中する。

(3)補正方向は、簡単明りょうに提示することを原則とするが、無代理人による出願はより明確に提示する。

3. 補正方向の提示方法

拒絶理由の通知時、補正方向の提示は【補正に関する参考事項】項目欄を利用する。ただし、出願人の理解度を向上させるために【補正に関する参考事項】の記載時に関する拒絶理由の部分を明示した後、補正方向を提示するようにする。

3.1 新規性及び進歩性に関する補正方向の提示方法

(1)以下の①乃至③のいずれかの一つに該当する場合において、新規性及び進歩性に関する補正方向を提示することができる。

①特許可能な従属項のいくつかの構成から技術構成を導出し、理由を明示しつつ、補正が必要な請求項に限定・付加するようにするなどの補正方向を提示することができる場合

②特許可能な請求項がなければ、審査過程で分かった発明の説明の技術構成を導出し、理由を明示しつつ、補正が必要な請求項に限定・付加するようにするなどの補正方向を提示することができる場合

③特許可能な従属項があっても、その従属項の一部又は全体構成よりも審査過程で分かった発明の説明の技術構成が適正な権利範囲の確保により望ましい場合であって、技術構成を導出し、理由を明示しつつ、補正方向を提示することができる場合

上記の③の一部構成については、上記の①によって補正方向を提示しつつ、発明の説明の技術構成を追加で知らせることを原則とする。この場合、権利の再作成が必要な事項であるだけに、請求項に限定・付加するようにする上記の①、②の補正方向の提示とは違ってその情報のみを明確に知らせることもできる。

(2)次の例は、特許可能な従属項のいくつかの構成から技術構成を導出し、根拠を明確に提示しつつ、補正に必要な請求項に限定・付加するようにした望ましい補正方向の提示例である。

(例 1)(請求項 2 は請求項 1 の従属項であって請求項 2 のみ特許可能な場合であり、請求項 2 のいくつかの構成から技術構成を導出して補正方向を提示した事例)

1.　前記拒絶理由 1.において指摘した請求項 1 の進歩性の拒絶理由に関する内容です。

請求項 2 に記載された構成中「ウェール(W1)及びウェール(W3)に熱収縮性を備えた〇〇〇がまたがって配置される」構成において、引用発明と相違点があり、上記構成によって〇〇領域の〇〇〇が向上する技術的効果を有するものと判断されます。従って、請求項 2 に記載された上記構成を請求項 1 に付加する補正をすれば、進歩性に関する拒絶理由が解消されると判断されます。

(例 2)(「請求項 6 は請求項 5 を、請求項 5 は請求項 4 を…」のように順次に先行請求項を引用し、請求項 1-5 は進歩性違背、請求項 6 のみ特許可能な請求項である場合であって、請求項 6 のいくつかの構成から技術構成を導出して補正方向を提示し

た事例)

1. 上記の拒絶理由 1.において指摘した請求項 1-5 の進歩性の拒絶理由に関する内容です。請求項 6 に記載された構成中「上記の第 2 段階で、上記○○○は上昇状態を維持」する構成という点で引用発明と相違しており、上記構成によって基板の収縮過程を減らして基板の非常に薄い場合にも破損の危険がなく、○○○により安全に運搬することができる技術的効果を有するものと判断されます。

従って、請求項 6 に記載された上記構成を請求項 1 に付加する補正をすれば、進歩性に関する拒絶理由が解消されると判断されます。

(3)次の例は、特許可能な請求項がないが、審査過程で分かった発明の説明の技術構成を導出し、根拠を明確に提示しつつ、補正が必要な請求項に限定･付加するようにした望ましい補正方向の提示例である。

(例 1)(請求項全項について進歩性を否定する拒絶理由を通知しつつ、発明の説明から技術構成を導出して補正方向を提示した事例)

1. 上記の拒絶理由 1.において指摘した請求項 1-5 の進歩性の拒絶理由に関する内容です。発明の説明には「○○○及び○○○が形成された連結管とねじ結合する構成(識別番号[0121、0122]参照)」が記載されており、上記構成によって「○○管と○○管が相互スライドしながら容易な組み立てを行うことができ、～○○管から複数回着脱させても第 1 リベット及び第 2 リベットが容易に磨耗しなくなる(識別番号[0123]参照)」という技術的効果が発生します。従って、上記構成は、引用発明と区別される技術的構成とみることができるため、請求項 1 に「○○孔と○○部が形成された○○管とリベット結合の構成」を付加する補正をすれば、進歩性に関する拒絶理由が解消されると判断されます。

(例 2)(請求項全項に対して進歩性を否定する拒絶理由を通知しつつ、発明の説明から技術構成を導出して補正方向を提示した事例)

1. 上記拒絶理由 1.において指摘した請求項 1-5 の進歩性の拒絶理由に関する内容です。発明の説明には、引用発明より技術的特徴があると判断される『○○部と□□部が回転する際に、本体と駆動部が本体中心から瞬間分離されて□□部の方向に曲がり、曲がってから再び復元する時に固定体として機能して即時固定することに

より◇◇◇する作用効果』が記載されています。しかし、請求項 1 の発明には「本体の内部に一体に形成される場合も含む」と記載されており、上記の作用効果を発揮することができない場合も含まれています。従って、識別番号[0123]及び図 2 乃至 5 に開示された○○○の形成位置及び形態を「本体外周面の一方の側面に○○○で突出して一体に形成された○○○」で限定する構成を請求項 1 の発明と併合して、独立項として請求する補正を考慮して下さい。

(4)次の例は特許可能な従属項があっても、その従属項の全体構成より審査過程で分かった発明の説明の技術構成が適正な権利範囲の設定に望ましい場合であって、技術構成を導出して理由を明示して知らせた事例である。

(例)1.　上記の拒絶理由 1.において指摘した請求項 1 の進歩性の拒絶理由に関する内容です。発明の説明には、請求項 2(特許可能な請求項)に記載された構成以外に二つの○○電極の間の放電が先に発生するよう、コンデンサにおいて○○○と向き合うの部分の厚さが接地電極に向かった一面で○○○と向き合うの部分の厚さより大きくする構成が記載されています(識別番号[0012]参照)。上記構成により均質なコロナ放電を得ることができ、内部空間の放電が◇◇モードに転移することを防止することができます(発明の説明の識別番号[013]参照)。今後の補正時に請求項 2 を請求項 1 に併合する方法以外に請求項 1 に上記構成を付加した発明を新しく請求(既存の請求項に限定・付加する、又は新しい請求項を新設するなど)することも考慮して下さい。

3.2 記載不備に関する補正方向の提示方法

記載不備に関する補正方向の提示は、記載不備の解消ができる出願に対して補正方向を明確に提示することができる。

(例)1. 上記の拒絶理由 1.において指摘した記載不備に関する内容です。

請求項 1 に記載された「超高速」の用語を削除する、又は発明の説明識別番号[0123]に記載された「超高速」に関する定義規定である「○○～○○の処理速度」に明確に表現すれば、特許を受けることができると判断されます。

4. 望ましくない補正方向の提示例

(1)登録可能な請求項を補正方向に単に繰り返した記載した場合

(例)【請求項 4】(登録可能)第 1 項において、そのうち上記透明基板上の複数の電極線間に多数の○○を設置し、相互に相接する 2 つの○○は水平方向に◇◇幅で距離を有することを特徴とするディスプレイ装置

[補正に関する参考事項]

請求項 4 の複数の電極線間に多数の○○を設置し、相接する二つの○○が水平方向に◇◇幅で距離を有する構成(単に繰り返して記載)は、現時点では進歩性に関する適正な先行技術が見つからず、これを請求項 1 に付加する補正をすれば、上記の実用新案法第 4 条第 2 項の拒絶理由を解消することができると判断されます。

(2)請求範囲を過度に縮小するように補正方向を提示した場合

(例 1)[補正に関する参考事項]本願の請求範囲第 1 項乃至第 5 項を併合して減縮する場合、上記の拒絶理由は解消されると判断されます。

(例 2)[補正に関する参考事項]発明の説明の識別番号[0012]-[0020]に記載された構成を請求項 1 に付加する場合、上記の拒絶理由は解消されると判断されます。

(3)補正方向が明確ではない場合

(例)出願発明と引用発明を対比すると、出願発明は請求項 4 の酸化ユニット、気泡水発生器、流動管の有機的結合関係に特徴があるため、その構成を独立項と結合すれば進歩性があると判断されます。

☞審査官が提示した補正方向の構成は酸化ユニット、気泡水発生器、流動管の有機的結合関係であるが、その構成要素の範囲がどこまでなのか具体的ではないため、望ましくない補正方向の提示例である。

(4)補正方向の通りに補正した時に新しい拒絶理由が発生する場合

(例)【請求項 2】第 1 項において、...する連結部材を備えたことを特徴とする熱遮断器

【請求項 3】第 2 項において、上記の連結部材は下端部に熱遮断膜と○○○を備えたことを特徴とする熱遮断器

[補正に関する参考事項]

発明の説明に記載された...効果は「連結部材の下端部に備えられた熱遮断膜」によって発生するため、請求項 3 に記載された熱遮断膜を請求項 1 に付加すれば、拒絶理由を解消することができます。

☞補正方向通り補正時、連結部材及び熱遮断膜構成間の結合関係が不明確になる新しい拒絶理由が発生するため、望ましくない補正方向の提示例である。この場合、請求項 3 に記載された熱遮断膜を請求項 2 に付加するよう、補正方向を提示することが望ましいであろう。

(5)最後拒絶理由通知の際、請求項の新設又は拡張などをするよう、提示することは望ましくない。

第 2 章 職権補正

1. 関連規定

特許法第 66 条の 2(職権補正など)①審査官は、第 66 条による特許決定をするときに特許出願書に添付された明細書、図面又は要約書に記した事項が明白に間違った場合は、職権により補正(以下、「職権補正」という)することができる。この場合、職権補正は第 47 条第 2 項に従う範囲内でなければならない。

②第 1 項により審査官が職権補正をするためには、第 67 条第 2 項による特許決定の謄本の送達と共にその職権補正事項を特許出願人に知らせなければならない。

③特許出願人は、職権補正事項の全部又は一部を受け入れることができなければ、第 79 条第 1 項により特許料を支払うまでにその職権補正事項に関する意見書を特許庁長に提出しなければならない。

④特許出願人に第 3 項により意見書を提出した場合、当該職権補正事項の全部又は一部は最初からなかったものとみなす。この場合、その特許決定も同時に取り消されたものとみなす。ただし、特許出願書に添付された要約書に関する職権補正事項の全部又は一部のみ最初からなかったとみなす場合は、この限りでない。

⑤削除

⑥職権補正が第 47 条第 2 項による範囲を外れたり、明らかに誤っていない事項を職権補正した場合、その職権補正は最初からなかったものとみなす。

2. 職権補正制度の概要

従前は出願に対して審査した結果、特許決定が可能であるが、明白な誤字・脱字、参照符号の不一致など明確に誤って記載された内容のみ存在する場合、拒絶理由通知をせずとも、より容易な方法で単純な誤記を修正することができるようにすることで、審査の遅延を防止し、登録明細書の完璧を期すために審査官の職権による補正制度が運営されていた。

しかし、拒絶理由が明白に間違って記載された内容に限って補正することができるため、いかに些細な拒絶理由であっても職権補正が不可能で活用度及び実効性が低下し、特に最後の補正の段階において明白に間違って記載された内容であるが、拒絶理由が間違って含まれてしまうとその補正は却下され、結局拒絶決定される問題が依然として残っていた。

こうした問題が解決するため、出願人が職権補正に同意しなければ特許決定を取り消すという条件で、些細な誤字・脱字以外にも、拒絶理由に該当する記載不備の事項も明白に間違って記載された場合は、審査官が職権補正することができるように 2017 年 3 月から職権補正の範囲を拡大した。

また、(1)職権補正により新規事項を追加できないようにし、(2)職権補正過程において審査官がミスをして出願人が看過した場合、誤った職権補正事項が特許登録されて権利行使に問題になる可能性があるため、これを予防するという意味で、新規事項を追加し、又は明らかに誤りのない事項を職権補正した場合、その職権補正を最初からなかったものとみなすよう、職権補正の範囲又は効力を明らかにした(2021 年 11 月 18 日施行)。

明細書などを明確に記載する責任は原則的に出願人にあり、特許法第 47 条において補正することができる者、補正ができる期間及び範囲を厳格に定めている点を考慮するとき、審査官による職権補正制度は出願人による補正の例外として制限された範囲内で補充的に運営される必要がある。

3. 職権補正が可能な事項

(1)特許法第 66 条の 2 における明細書、図面又は要約書に記された事項が「明白に間違っている場合」という通常の技術者にとってその記載が間違っているとの事実を容易に認識することができ、明細書などの記載、意見書及び出願当時の技術常識を参酌して出願人の当初の意図が明確に分かるため、当該補正がどのように行われるか容易に予測することができる事項を意味する。職権補正は、特許法第 47 条第 2 項の補正範囲を超える新規事項が追加されないようにしなければならない。[66 の 2(1)]

(2)職権補正の対象は、国語標準用語又は正書法上の単純な誤字、脱字又は図面符号の不一致、出願人の当初の意図が明確に分かる記載不備などとして、具体的な例は次の通りである。具体的な例は次の通りである。ただし、以下の同じ場合であっても、出願人の意図が明確に把握されなければ、職権補正しない。

①国文法に外れた誤字

(a)半導態→半導体

(b)基板わ→基板は

②国文法上の解釈が明らかな脱字

(a)ラインに伝達す〇信号→ラインに伝達する信号

(b)リニアーター　　→リニアモーター

③参照符号の不一致

(a)発明の説明中[図 2]バッファー部(115)vs.図面[図 2]バッファー部(15)

④重複した記載

(a)特許庁特許庁は　→特許庁は

⑤図面の簡単な説明の部分の誤謬

(a)図面番号の誤記

図１は再生機器の断面図

図１は再生機器の側面図　→　図２は再生機器の側面図

図３は再生機器の斜視図

(b)図面符号の誤記

3…歯車　3…モータ　→　3…歯車　4…モータ

⑥代表図の誤記

発明の説明から把握したところ、明確に誤って記載された代表図

⑦明細書上の発明の名称が出願書と一致しない場合

明細書の発明の名称を出願書に記載された発明の名称に職権補正することができる。もし、出願書に記載された発明の名称が第 2 部第 2 章の発明の名称の記載要件を充足しない場合には、出願書の発明の名称を適切であると認められる発明の名称に職権で訂正(特許ネット審査画面上の職権訂正ボタンを活用)し、明細書の発明の名称もこれに合わせて職権補正することができる。

⑧削除された請求項を引用する場合

(a)削除された請求項だけを引用し、先行請求項が 1 個の場合

請求項 1．A と B を含む装置

請求項 2．削除

請求項 3．請求項 2 において、C をさらに含む装置

→請求項 1 において、C をさらに含む装置

(b)削除されていない請求項も引用する場合

請求項 1．A と B を含む装置

請求項 2．削除

請求項 3．請求項 1 又は 2 において、C をさらに含む装置

→請求項 1 において、C をさらに含む装置

⑨従属項であるにも引用する請求項と末尾が異なる場合

請求項 1．A と B を含む装置

請求項 2．削除

→請求項 1 において、C をさらに含む装置

⑩補正により従属項が引用する請求項に併合されたにも従属項を削除しなかった場合

[補正前]請求項 1．A を含む装置

請求項２．請求項１において、Ｂをさらに含む装置

［補正後］請求項１．ＡとＢを含む装置

請求項２．請求項１において、Ｂをさらに含む装置→削除

⑪同一の構成に対して二つ以上の用語を使用して称する場合

請求項 １．核形成層を形成する段階と上記の核生成層の上にシリコン層を形成する段階を含む半導体層の形成方法

→請求項 １．核形成層を形成する段階と上記の核形成層の上にシリコン層を形成する段階を含む半導体層の形成方法［2011 ホ 7263］

⑫請求項を間違って引用したことが明白である場合

請求項１．Ａを含む装置

請求項２．請求項１において、Ｂをさらに含む装置

請求項３．請求項１において、上記のＢはＣである装置

→請求項２において、上記のＢはＣである装置［2016 ホ 5903］

⑬文言的に同一である請求項を重複して記載する場合

請求項１．ＡとＢを含む装置

請求項２．ＡとＢを含む装置→削除

⑭引用される項の番号を択一して記載していない場合

(a)請求項１及び２において、→請求項１又は２において

(b)請求項１及び請求項２又は請求項３のうち、少なくともいずれかの一項において→請求項１乃至３のうち、いずれかの一項において

(c)請求項１、２において→請求項１又は２において

4. 職権補正の手続き

(1)職権補正をしようとする審査官は、職権補正事項を特許決定謄本と共に特許出願人に知らせなければならない。[特法 66 の 2(2)]
職権で補正することができる事項があると認められる場合、審査官は特許決定書に職権により補正される事項を明確かつ具体的に記載して出願人に通知する。このとき、明確に誤ったものと認められる理由を具体的に付記することにより、出願人が職権補正事項を受け入れるか否かを容易に判断することができるようにする。

(通知例)

1. 発明の説明中の識別番号<20>の第 2 行目；「…伝達す信号…」；「…伝達する信号…」；明白な脱字の修正
2. 請求項第 3 項の第 3 行目；「…半導態記憶装置」；「…半導体記憶装置」；明白な誤字の修正

また、職権により補正される事項の位置を記載する際には、識別番号又は当該行数などを活用して具体的かつ明確に適示することで、出願人が職権補正を受け入れるか否かを決定するに当たって、混乱が発生しないように留意しなければならない。

(2)出願人は、職権補正事項の全部又は一部を受け入れることができないときには、特許料を納付する時までに意見書を提出して審査官の職権補正の通知に対して職権補正の事項別に取捨選択をすることができる。[特法 66 の 2(3)]

出願人が意見書を提出した場合、意見が提出された当該職権補正事項の全部又は一部は最初からなかったもとみなされる。この場合、その特許決定も共に取り消されたものとみなされ、審査官は改めて審査をする。ただし、要約書に関する職権補正事項の全部又は一部のみ最初からなかったものとみなす場合は、特許決定が取り消されたものとみなさない。[特法 66 の 2(4)]

5. 職権補正の無効とみなす規定

特許無効審判又は特許侵害訴訟段階などにおいて審判官又は法官が特許発明の保護範囲を定める際、職権補正が特許法第 47 条第 2 項による範囲を超え、又は明らかに誤りのない事項を職権補正したことと判断される場合、その職権補正は最初からなかったものとみな

す。[特法 66 の 2(6)]

職権補正を最初からなかったものとみなす旨の確定された無効審判審決文又は侵害訴訟判決文などに基づき、特許権者は職権補正の削除又は取消しなどの訂正依頼をすることができる。[公報発行業務取扱規定 12]

6. 職権補正の受入拒否による再審査手続き

(1)出願人が職権補正事項の全部又は一部を受け入れることができない意見書を提出した場合、審査官は出願人が受け入れなかった職権補正事項を確認し、要約書に関する職権補正事項以外の職権補正事項を受け入れなかった場合であれば、意見書の移送を受けてから 1 カ月以内に再度審査に着手しなければならない。[規定 26 の 2(1)]

(2)審査官は改めて審査した結果、拒絶理由が見つからない場合は、特許決定又は実用新案登録決定をしなければならない。このとき、当初職権補正事項の中から出願人が意見書において受け入れることができないと明示した職権補正事項は、再度職権補正をしないように注意する。[規定 26 の 2(2)]

(3)審査官は改めて審査した結果、拒絶理由が見つかった場合、出願人に意見提出の機会を与えなければならない。このとき、その拒絶理由が職権補正前に既に通知した拒絶理由であっても再度通知しなければならない。ただし、その拒絶理由が出願人の受け入れなかった職権補正事項に該当し、既に通知された拒絶理由であれば即時に拒絶決定をすることができる。

また、職権補正の前に行った補正を却下決定することはできない。これは、登録決定当時に当初拒絶理由が解消されたと信頼した出願人に不測の損害をもたらしかねないという部分を考慮したものである。[特法 51(1)(1)][規定 26 の 2(4)]

7. 職権補正における留意事項

職権補正の対象は、明細書、図面又は要約書に記された事項が明白に誤った場合である。従って、些細な誤字・脱字以外の拒絶理由に該当する記載不備も明らかに間違った記載であれば、審査官は職権補正することができる。[特法 66 の 2(1)]

(1)職権補正により請求範囲に変動が生じないように留意しなければならず、一部であっても異なる解釈の余地がある場合は、職権補正をしない。

(2)出願人に拒絶理由を通知する場合は、職権により補正ができる事項を共に通知し、出願人が補正により解消することができるよう誘導する。このとき、職権により補正することができる事項のうち、些細な誤字・脱字は参考事項に、明らかに誤った記載不備に当たるものは拒絶理由に通知する。

(3)職権補正によって特許出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載されていない事項が追加されないように注意しなければならない。特に、図面を職権補正する場合、意図しなかった新しい技術事項が含まれる可能性があるため、注意しなければならない。

(4)記載が間違ったという事実が明白であっても、明細書と意見書などから出願人の当初の意図が明確に把握されなければ、職権補正しないことが原則である。

(例)削除された請求項だけを引用しており、先行請求項が 2 以上である場合、削除された請求項の代わりに先行請求項のうち、どの項を引用しようとしたか、出願人の当初の意図が明確でなければ職権補正しない。

(5)出願人が職権補正事項のうち一部を受け入れなかった場合は、その一部の職権補正事項は最初からなかったものとみなすが、その他職権補正事項はそのまま維持されるため、その他職権補正事項を拒絶理由に通知しないよう留意する。そして、改めて特許決定又は実用新案登録決定をする場合は、その他職権補正事項が最終明細書に反映されたか否か確認して、反映されていなければ、改めて職権補正をする。

(6)二つ以上の請求項が文言的に同一であるなどの理由から、一部の請求項を職権により削除しようとする場合は、請求項の数も変わるため、特許ネットの審査画面上において請求項の数も職権で訂正する。

(7)発明の内容を充分に表現することができる図面があるにもかかわらず、出願人が代表図を記載しなかった、又は誤って記載したことが明白である場合は、審査官は要約書の代表図を発明の内容を最も充実に表現したと判断される図面に職権補正することができる。

第 3 章 拒絶理由の再通知

(1)拒絶理由を通知した後、補正書などを反映して出願を改めて審査した結果、拒絶理由があり、その拒絶理由が既に通知した拒絶理由である場合には、再度拒絶理由を通知せずに拒絶決定することが原則であるが、出願人が拒絶理由を解消するための補正の意思などを明確に表示したものの、単にそのような補正が補正書から漏れたと思われる場合には、一定の要件下で同一の拒絶理由を再度通知することができる。

同一の拒絶理由の再通知をすることができる要件は、次の通りである。

①通知された拒絶理由を解消するための補正の意思と内容を意見書などに明確に記載したが、

②補正書にはそのような補正内容が漏れ、

③補正書から脱落した補正内容で補正がされたならば、それに関する拒絶理由が解消されるものと認められ、

④補正書から漏れた補正内容に関する拒絶理由を除いては、既に通知されたその他拒絶理由がいずれも解消され、その他の新しい拒絶理由もないこと

(2)再通知する拒絶理由の種類は、元の拒絶理由通知時の拒絶理由の種類と同一である。すなわち、再通知する拒絶理由が元の拒絶理由通知時に最初拒絶理由であったものがあれば最初拒絶理由通知にして、再通知する拒絶理由が元の拒絶理由通知時にすべて最後拒絶理由であったのであれば最後拒絶理由通知にする。

(3)一方、代理人がいない出願において、出願人が拒絶理由通知を受けて明細書の補正の方法が分からず、意見書に補正の意思などを示して提出しただけの場合には、(上記②、③、④は充足せず)上記①の要件のみ充足しても審査官が出願人の適正な補正機会の与えるために必要であると認めれば、同一の拒絶理由の再通知をすることができる。

第 4 章 予備審査

1. 予備審査の概要

予備審査とは、審査着手前に出願人などと審査官が対面面談により審査意見を交換し、正確な審査及び迅速な権利化を図るための制度である。

予備審査の面談により出願人などは審査着手前に拒絶理由及び補正の方向性について審査官と協議し、特許決定の可能性を高め、発明の早い権利化ができるほか、審査官は出願人から技術内容に関する説明を直接聴取することができるため、正確な審査ができる。

2. 予備審査の申立対象

2.1 予備審査の申立ができる出願

予備審査は審査官が優先審査を決定した出願（特許審査ハイウェイ出願の場合は、審査官が優先審査することに決定した出願）の中で、審査負担度が全体特許分類の平均以上である高難度技術分野の出願又は中小企業の PCT 最多出願技術分野の出願を対象にする。

2.2 予備審査の申立ができる者

予備審査を申し立てることができる者は、出願人又は代理人にする。

2.3 予備審査の面談に参加できる者

予備審査の面談に参加できる者は、当該出願に対して責任のある対応ができる者であって、出願人(法人である場合、法人を代表することができる者)、当該出願の代理人又は副代理人の先任権がある代理人から面談手続きの委任を受け、これを証明する書類を持参した代理人である。

ただし、代理人のいる出願である場合、代理人は必ず面談に参加しなければならない。発明者も面談に参加することができるが、出願人、代理人又は面談手続きの委任を受けた者など、当該出願について責任のある対応ができる者と共に参加しなければならない。

一方、保佐審査官が関連する出願については、保佐審査官の指導審査官も面談に立ち会わなければならない。

2.4 予備審査の面談の内容

予備審査の面談において議論される事項は、実体審査に入る前に出願人又は発明者と審査官が直接会って、迅速かつ正確な審査及び適正な権利範囲の確保に役立つことができるすべての事項をいう。

面談に参加する主体毎に出願人などは出願発明の具体的な技術内容、先行技術との相違点などについて審査官に説明し、審査官の正確な審査を助け、審査官は出願発明の特許性及び明細書の記載不備に関する事前検定など迅速な対応ができるようにする。それと共に各主体は当該発明が適正な権利範囲を確保することができるよう、拒絶理由の解消に向けた適切な補正方向について協議を進める。

3. 予備審査の申立及び決定の手続き

3.1 予備審査の申立

予備審査は、優先審査決定書の発想日より 14 日になる日までに申し立てなければならない。ただし、予備審査の前に審査官が意見提出通知書など審査通知書を通知した場合は、面談をする必要がない。

予備審査の申立は、出願人などが特許路(http://www.patent.go.kr)のホームページ(出願申立－予備審査申立)により申立人、出願番号、面談の希望日時、面談の参加者、連絡先などを記載して申し立てることでできる。

一方、出願人などは予備審査を申し立てるとき、説明資料などの準備期間と審査官の事前検討期間を踏まえ、予備審査の申立日より 3 週後から 6 週以内(面談可能期間)において 3 つの日付を面談希望日に選択して希望面談時間と共に記載しなければならない。

3.2 予備審査の決定

3.2.1 予備審査の決定基準

特許路ホームページを通した予備審査申立の内容は当該出願の担当審査官に即時移送される。

予備審査の申立があった場合、審査官は面談の申立日から 7 日以内に特許ネットのシステムを利用して予備審査を決定又は返戻しなければならない。

予備審査は、正確な審査及び適正な発明の迅速な権利化を目指し、審査に着手する前に審査官と出願人などが面談により審査に関する意見を交換する制度であり、予備審査による正確な審査及び迅速な権利化の効果を極大化するために、技術難度の高い特許分類の優先審査出願を対象にする。具体的な予備審査対象の出願基準は、以下の通りである。

①高難度技術分野又は中小企業の PCT 多出願技術分野の出願

予備審査は、審査負担度を基準にして特許分類全体の平均難度以上の出願又は中小企業の PCT 多出願技術分野の出願を対象にする。審査官は該当出願が高難度の出願又は中小企業の PCT 多出願技術分野の出願に該当するか否かを特許ネットシステムの予備審査決定画面において確認することができる。

②優先審査が決定された出願

予備審査は、審査官が優先審査決定書を通知した出願を対象にする。

ただし、特許審査ハイウェイ(PPH)出願の場合は、審査官が優先審査を決めた出願を対象にする。また、出願人などが予備審査を申し立てた内容に基づいて、以下のような基準も同時に考慮して予備審査の可否を決定する。

③予備審査申立日

予備審査は、優先審査決定書が発送された日から 14 日以内に申立がされていなければならない。ただし、審査官が意見提出通知書など審査通知書を既に発送した場合は、予備審査を申し立てることができない。

④面談参加者

予備審査の面談に参加することができる者は、出願人(法人の場合は法人を代表することができる者)、発明者、当該出願の代理人又は出願人から面談手続きの委任を受けた者である。出願に関する代理人がいる場合は、面談の効率的な進行のために代理人が参加しなければならない。

⑤面談希望日

予備審査の面談を申し立てる者は、面談申立日より 3 週後から 6 週以内の期間のうち、優先順位によって 3 つの日付を面談希望日に指定し、面談を受けようとする時間と共に面談申立の際に記載しなければならない。

⑥その他理由

面談対象の請求項の範囲が広範囲に至る場合など、予備審査の面談を行うに適合しない理由の有無

3.2.2 予備審査申立の受諾

審査官は、当該予備審査の申立が上記の予備審査の要件をいずれも充足する場合は、当該出願の予備審査申立を受諾する。

審査官は、予備審査を決定する際に当事者が提出した「面談希望日」のうち一日に予備審査の面談日付を選択する。優先審査の決定後、審査官が当該出願の先行技術調査を依頼した場合は、面談の前に先行技術調査報告書が納品され、これを参考にして事前検討をす

ることができるよう、予備審査申立日より 1 カ月以降に面談日を決めることが望ましい。審査官は、申立のあったすべての面談希望日に面談を行うことができない場合は、出願人と架電により具体的な面談日時について協議して決める。

一方、上記「3.2.1 予備審査の決定基準」の予備審査の要件のうち、いずれかの一つを充足しなくても、その理由が直すことができる場合は、出願人などと架電により協議し、当該返戻理由を解消するように誘導することが望ましい。審査官は出願人などと協議して当該返戻理由が解消されたと判断される場合は、面談申立書の補正又は追加書類の提出がなくても職権により予備審査の面談を受諾することができる。

3.2.3 予備審査申立の返戻

審査官は、当該予備審査の申立が上記の「3.2.1 予備審査の決定基準」の要件のうち、いずれかの一つも充足できず、出願人などと協議などをしても返戻理由を解消することができない場合は、予備審査の申立を返戻することができる。

ただし、出願人などは予備審査の申立が返礼されても、予備審査の申立ができる期間(優先審査決定書の発送日から 14 日以内)に返戻理由を解消し、予備審査の面談を改めて申し立てることができる。

3.3 面談の延期又は取消

出願人などの不可避な理由により、面談期日に面談を進行することができない場合は、審査官は 1 回に限って出願人などと協議して面談可能日(予備審査の面談の申立日より 3 週後から 6 週以内の期間)のうち、面談日を改めて決めて出願人などに通知することができる。

しかし、審査官が判断した結果、出願人などの延期理由が不可避なものと認められない場合、審査官は面談を取り消すことができる。

4. 予備審査面談の進行手続き

4.1 面談の事前準備

審査官は、面談に先立って出願発明を把握して特許要件、記載不備などについて事前検討した結果をもとに、先行技術文献の一覧などを記載した「予備審査結果通知書」を発送しなければならない。このような検討は面談時に出願人などに拒絶理由及び補正の方向性などについて明確に説明することができるよう、実際の審査に準じて準備しなければならない。

審査官は、面談時に必要な出願書類、予備審査の結果などを準備して面談に臨む。また、面談後、出願人などと面談において協議した事項をまとめる「面談記録書(予備審査/一括審査/補正案レビュー用)」(以下、「面談記録書」という)、「面談記録書(予備審査/一括審査/補正案レビュー用)の追加用紙」(以下、「追加用紙」という)を準備して面談に臨む。

一方、審査官の拒絶理由に対する事前検討の結果は、面談記録書に予め記載し、面談時にこれを参考にして出願人などに説明する。

4.2 面談参加者の身元確認

審査官は面談を始める前に面談参加者の身元確認をする。特に未公開出願の場合、住民登録番号などにより面談参加者の身元を確認しなければならない。もし、身元確認に応じなければ、面談の内容を技術の説明などに限定する、又は面談参加者が持参した書類の範囲内で予備審査の結果などを知らせる。

ただし、出願人などが面談のために庁舎に入場するときに身分証を預けるため、出願人などが庁舎内に入る前に確認することが望ましい。

事前に申し立てた面談参加者と実際の参加者が異なる場合は、出願書類に対する保安及び面談の効率性などを踏まえて面談を中断する、又は着手期限などを踏まえて面談を延期する、若しくは取り消すことができる。又は、面談に参加した者を踏まえて面談の範囲を制限することができる。

4.3 面談の進行

面談において議論される具体的な内容の例は、以下の通りである。

(1)出願発明に関する技術の説明(主体：出願人)

出願発明の内容が複雑かつ高度であり、内容の把握が難しいと予想される場合、明細書又は図面(以下、「明細書など」という)の内容だけでは技術的思想を明確に理解することが難しいと判断されるなどの場合、出願人などは審査官に技術内容について直接説明して審査官の明確な技術の理解を助ける。

この際、出願人などは審査官の理解を深めるため、出願発明の実物又はマルチメディア資料(写真、動画など)などを自由に活用することができ、審査官は必要に応じて上記の面談補充資料を予め要請し、審査の参考にすることができる。

(2)明細書などの予備補正案の説明(主体：出願人など)

出願院などは自ら発見する、又は専門機関の調査による先行技術調査の結果に基づいて事前に提出した予備補正案を審査官に説明することができる。

この際、審査官は出願人などが明細書などの補正案などについて意見を求めた場合、迅速かつ正確な審査に役立つと認められる範囲内において補正案に関する意見を提示することができる。

一方、予備補正案は面談日から少なくとも 14 日以前に審査官に提供され、審査官に予備補正案を検討する充分な時間が確保される必要がある。従って、上記期間以降に提供された予備補正案について審査官は意見を提示しないこともできる。

また、自発補正書もできれば面談日の 14 日以前に受け付ける必要がある。上記期間以降に補正書が受け付けられ、審査官が既に予備審査の面談に向けた事前検討を終えた場合、審査官は当該補正書が受け付けられる前の明細書などを基準にして面談を進める。

(3)出願発明と先行技術との対比説明及び特許性の主張(主体：出願人など)

出願院などは当該出願発明を優先審査の申立時に提出した自発的先行技術調査の結果又は専門機関に依頼された先行技術調査の結果による先行技術などと対比して説明し、出願発明(予備補正案が提出された場合は、予備補正案による出願発明)と先行技術との相違点及びそれに基づいた出願発明の特許性を主張することができる。

(4)請求範囲及び明細書などに関する拒絶理由の説明(主体：審査官)

審査官は、予備審査可否を決定した後、予備審査の面談の前に出願発明に対する特許性及び明細書の記載不備などに関する事前検討を行い、その結果を面談において出願人などに説明する。

また、審査官は予備審査の面談中、拒絶理由の解消に向けた適切な補正の方向性がある場合、これを積極的に出願人などに対して提示することが望ましい。

(5)適正な権利範囲の確保に向けた補正の方向性に関する協議(主体：出願人など/審査官)

審査官と出願人などはそれぞれ提示した補正の方向性及び予備補正案などに基づいて出願発明が発見された拒絶理由を解消し、適正な権利範囲を確保することができるように補正の方向性の協議に努めなければならない。

ただし、審査官は、審査官の判断による適切な補正の方向性を提示したとしても、出願人に対してこれに従うよう指示する、又は意図せず、①補正に対する審査官の意見は参考事項に過ぎず、法的に強制されるものではないため、最終的な補正は出願人などの意思と責任によって決定されるべきである、及び②面談後に新しい先行技術又は証拠を見つける、若しくは面談後の補正により審査官が提示した補正の意見は変更可能性があることを出願人に明確に説明しなければならない。

一方、単純な事務連絡、審査進捗に関する質問及び特許手続きなどに関する問い合わせなども付随的に面談の内容に含まれるが、このような事項は予備審査の目的に符合しないため、これを面談の主な内容にすることはできない。

4.4 面談記録

面談に参加した出願人などと審査官は、面談後に面談記録書を作成し、作成した面談の内容について確認したと署名しなければならない。署名後、出願人などの要請があった場合、審査官は面談記録書の写しを出願人などに提供することができる。一方、署名を完了した面談記録書は、面談後の特許ネットシステムに搭載して審査履歴に記録する。

面談記録書には面談日時及び場所、出願番号、発明の名称、面談参加者名、審査官の拒絶理由に関する意見、協議された補正の方向性などを記載する。

(1)拒絶理由に関する意見の記載

「拒絶理由に関する意見」は、出願発明に関する特許要件及び記載不備など、審査官が事前に検討した結果とこれに対応した出願人の意見に関する内容である。

審査官は、審査官の拒絶理由に関する意見を面談前に予め作成し、面談時に持参する。ただし、事前検討の結果による拒絶理由は面談時に出願人などに対して口頭で詳細に説明することが原則であるため、面談記録書には拒絶理由の趣旨程度を記載し、面談時又は面談後に参考する程度であれば充分である。

出願人の拒絶理由に関する意見は、面談時に審査官が説明した拒絶理由に対応して出願人が提示した意見を記載する。

(作成例)拒絶理由に関する意見

法条項	請求項	審査官	出願人
第 29 条 第 2 項	1-3	引用発明 1 の△△△構成により容易に発明できる。	認める。
	4-6	引用発明 1 の△△△構成と引用発明 2 の▲▲▲構成の結合により容易に発明することができる。	引用発明1、2は、相互の技術分野及び発明の目的が相違するため、その結合が容易ではない。
第 42 条 第 4 項 第 1 号	4	請求項 4 の☆☆☆の数値限定は、発明の説明の数値範囲を超えるため、発明の説明により裏づけされない。	認める。
第 42 条 第 4 項 第 2 号	1	請求項 1 の○○○は、その意味が不明りょうである。	○○○は、当該技術分野において慣用的に使われる用語であり、その意味が明りょうである。

(2)協議された補正の方向性の記載

審査官と出願人などは、審査官が提示した拒絶理由の補正の方向性について協議が成さ

れた場合は、審査履歴を残すために協議の結果を面談記録書に記載しなければならない。補正の方向性に関する協議の結果は、「補正の方向性」に限って協議された場合、及び具体的な「補正案」まで協議された場合があるが、面談記録書の記載は、できれば協議された内容そのまま記載することが望ましい。

(作成例 1)「補正の方向性」に限って協議された場合の作成内容

1)請求項 1 の進歩性の拒絶理由について

請求項 1 の◇◇◇構成を発明の説明及び図 5 を参考にしてさらに具体的に限定

2)請求項 4 の記載不備(第 42 条第 4 項第 1 号)の拒絶理由について

請求項 4 の☆☆☆の数値限定の範囲を発明の説明の実施例 1 に記載された数値範囲内に補正

(作成例 2)具体的な「補正案」まで協議された場合の作成内容

1)請求項 1 の進歩性の拒絶理由について

請求項 1 の◇◇◇の構成を◆◆◆付加試料を採取することにより、◇◇◇の上段の歯車で結合した◎◎◎部が回転し、◇◇◇が作動するものに限定

2)請求項 4 の記載不備(第 42 条第 4 項第 1 号)の拒絶理由について

請求項 4 の☆☆☆の数値限定の範囲を 50~60℃に限定

ただし、審査官と出願人などが拒絶理由に対する補正方向を充分に議論したにもかかわらず、協議の結果を導き出すことができなかった場合は、協議された補正の方向性に関する記載を省略することができる。

4.5 面談の終了

審査官は、出願人などから充分な技術説明を聴取し、面談前に準備した予備審査の結果を出願人などに説明するなど、面談の目的を達成して面談記録書を作成した場合は、面談を終了することができる。

ただし、面談中にも以下のように面談の実効性がないと判断される場合は、これを出願人などに通知して面談を終了することができる。この場合、審査官は面談記録書の作成時、面談終了時まで議論された事項を記録するだけで充分である。

①面談の内容が本来の面談の趣旨に沿わない場合(出願内容に関係なく、特許制度又は手続きに関する単純な相談などが面談の内容の中心になった場合など)

②出願人などが多数の予備補正案を提示し、これに対する見解を求める場合

③補正案に関する協議に至ることができない、又は円滑な意思疎通が不可能であると審査官が判断した場合など

④面談時間が不要に長くなる場合

⑤その他、効率的な面談が不可能であると判断される場合

5. 予備審査の面談後の手続き

5.1 出願人などの手続き

代理人(代理人がいない場合は、出願人)は、面談後に協議された補正の方向性に対する出願人の意思を反映し、明細書などの補正書又は意見書を作成する。

協議を経て面談記録書に記載された補正の方向性は、たとえ審査官と出願人などの間で協議された事項ではあるが、出願人は面談記録書に記載された補正の方向性の内容と違う、自由な補正をすることができるほか、意見書に出願人の意見を記載して提出することもできる。

出願人は、実際に審査に着手する前に面談を通して協議された補正の方向を反映して(又は出願人などが自発的に)補正をしようとする場合は、審査着手の締切日(予備審査の申立日より 2 カ月(PPH 又は専門機関の先行技術調査の依頼による優先審査は 4 カ月))より 10 日以前になる日(以下、「予備審査補正書の提出期間」という)までに補正書(必要に応じては、意見書を含む)を提出する。

ただし、出願人などの不可避な理由により、その期間内に補正書の提出が難しい場合は、出願人などは審査官に架電により延長を要請することができる。

一方、面談の内容を前提にして意見書の記載内容を簡素化することは許容されない。

5.2 審査官の手続き

5.2.1 面談結果記録書の作成(面談記録書の審査履歴化)

審査官は面談時に作成した面談記録書を審査履歴として残すため、面談終了後、特許ネットのシステムを利用して面談結果記録書を作成しなければならない。

面談結果記録書は、出願人などと審査官が手書きで作成した面談記録書を電算化する過程であって、面談記録書と同一の内容に記載して作成する。

一方、面談内容について出願人などが確認したことを明確に記録として残すため、出願人などの署名が捺印された面談記録書をイメージ化し、面談結果記録書の作成時に必ず添付する。

5.2.2 審査着手

審査官は、審査着手の時期が到来すると、面談記録書に記録された内容(協議された補正方向の内容など)を参考にして審査に着手する。ただし、審査官は予備審査補正書提出期間の満了日までに審査を保留する。

予備審査の面談後、予備審査補正書提出期間内に補正書が提出されなかった場合、審査官は予備審査申立日より 2 カ月以内(PPH 又は専門機関の先行技術調査の依頼による優先審査は 4 カ月)に審査に着手する。

予備審査の面談後、審査官が審査に着手する前に補正書が受け付けられた場合、審査官は補正書の移送を受けた日より 1 カ月以内に審査に着手する。[規定 66(2)]

審査官は原則として面談において出願人などと協議した補正の方向性があれば、これを基に審査しなければならない。ただし、面談後に新しい先行技術調査を遂行した結果、新しい引用文献を見つける、又は面談時には分からなかった記載不備などを発見した場合は、

面談記録書に記載された協議内容と異なる判断をしても問題ない。また、面談時に誤判した拒絶理由を発見した場合も同様である。一方、単純な拒絶理由の場合は、架電により自発補正を誘導してから審査する。

審査官は、最終判断をしてからは、通常の審査手続きと同じく、出願人に拒絶理由を通知する審査手続きを進める。

第 5 章 補正案レビュー

1. 補正案レビューの概要

補正案レビュー制度は、出願人が通知を受けた拒絶理由に対応した最終補正書を提出する前に審査官との面談を通して補正案に関する意見を交換することにより、出願人は特許決定の可能性を高め、審査官は正確な審査を図るための制度である。

2. 補正案レビューの申立対象

2.1 補正案レビューの申立ができる出願

補正案レビューは、審査官が拒絶理由を通知した出願のうち、意見書提出期間の満了日 1 カ月以前になる日までに補正書又は補正案を記載した意見書を提出したすべての出願を対象にする。

2.2 補正案レビューの申立ができる者

補正案レビューの申立ができる者は、出願人又は代理人にする。

2.3 補正案レビューの面談に参加できる者

補正案レビューの面談に参加することができる者は、当該出願に対して責任のある対応ができる者であり、出願人(法人の場合は、法人を代表することができる者)、当該出願の代理人又は出願人若しくは復代理人の選任権を有する代理人から面談手続きの委任を受け、これを証明する書類を持参した代理人である。

ただし、代理人のいる出願である場合、代理人は必ず面談に参加しなければならない。発明者も面談に参加することができるが、出願人、代理人又は面談手続きの委任を受けた者など、当該出願について責任のある対応ができる者と共に参加しなければならない。

一方、保佐審査官が関連する出願については、保佐審査官の指導審査官も面談に立ち会わなければならない。

2.4 補正案レビューの面談の内容

補正案レビューの面談において議論される事項は、出願人が事前に提出した補正案を基にして通知された拒絶理由を解消し、適正な権利範囲の確保に役立つことができるすべての事項をいう。

面談に参加する主体毎に出願人などは出願発明の具体的な技術内容の説明と共に補正案によって通知された拒絶理由を解消することができると説明し、審査官は提出された補正案の拒絶理由の解消可否に関する事前検討の意見を出願人などに説明する。それと共に各主体は当該発明が適正な権利範囲を確保することができるよう、適切な補正方向について協議を進める。

3. 補正案レビューの申立及び決定の手続き

3.1 補正案レビューの申立

補正案レビューは、意見提出通知書による補正書の提出期間の満了日より 1 カ月になる日までに申し立てなければならない。

補正案レビューの申立は、出願人などが特許路(http://www.patent.go.kr)のホームページ(出願申立－補正案レビュー申立)により申立人、出願番号、面談の希望日時、面談の参加者、連絡先、補正案の提出有無などを記載し、「補正案説明書」を作成して申し立てることでできる。

一方、出願人などは補正案レビューを申し立てる際、説明資料などの準備期間と審査官の補正案検討期間を踏まえ、補正案レビューの申立日より 2 週後から 3 週以内(面談可能期間)において 3 日を面談希望日に選択して希望面談時間と共に記載しなければならない。

3.2 補正案レビューの決定

3.2.1 補正案レビューの決定基準

特許路ホームページを通した補正案レビュー申立の内容は当該出願の担当審査官に即時移送される。

補正案レビューの申立があった場合、審査官は面談の申立日から 7 日以内に特許ネットのシステムを利用して補正案レビューの申立を決定又は返戻しなければならない。

補正案レビューの申立を受け入れるか否かは、申立内容を基に以下の基準に従って決定する。

①補正案の提出当否

補正案は、補正書又は意見書の形で補正案レビューの申立前、又は申立と同時に提出しなければならない。審査官は、補正案レビューの申立があった場合、特許ネットの出願履歴によって補正書又は意見書が提出されたか否かを確認する。ただし、方式審査の過程において受付が遅延される場合があるため、出願履歴において補正書又は意見書の提出を確認することができない場合には、出願課や出願人などを通して補正書又は意見書が実際に提出されたか否か確認できれば補正案レビューの申立を決定するようにする。

②申立日

補正案レビューは、意見書提出期間の満了日の 1 カ月以前になる日までに申し立てなければならない。

③面談参加者

補正案レビューのための面談に参加することができる者は、出願人(法人の場合は法人を代表することができる者、法人内の技術開発部署又は特許関連部署の職員なども可能)、発明者、当該出願の代理人又は出願人から面談手続きの委任を受けた者であ

る。ただし、出願に関する代理人がいる場合は、面談の効率的な進行のために代理人が参加しなければならず、出願人ではない発明者は、単独で面談に参加することができない。

④面談希望日

補正案レビューの面談を申し立てる者は、面談申立日より 2 週後から 3 週以内の期間のうち、優先順位によって 3 つの日付を面談希望日に指定し、面談を受けようとする時間と共に面談申立書に記載しなければならない。

⑤その他理由

複数の面談を申し立てるなど、補正案レビューの面談を行うに適合しない理由の有無

3.2.2 補正案レビューの申立の受諾

審査官は、当該補正案レビューの申立が上記レビューの要件をいずれも充足する場合は、当該出願の補正案レビューの申立を受諾する。

審査官は、補正案レビューの可否を決定する際に当事者が提出した「面談希望日」のうち一日に補正案レビューの面談日付を選択する。審査官は申立のあったすべての面談希望日に面談を行うことができない場合は、出願人と架電により具体的な面談日時について協議して決める。

一方、上記「3.2.1 補正案レビューの決定基準」の要件のうち、いずれかの一つを充足しなくても、その理由が直すことができる場合は、出願人などと協議して当該返戻理由を解消するように誘導することが望ましい。審査官は出願人などと協議して当該返戻理由が解消されたと判断される場合は、面談申立書の補正又は追加書類の提出がなくても職権により補正案レビューの面談を受諾することができる。

3.2.3 補正案レビューの申立の返戻

審査官は、当該補正案レビューの申立が上記「3.2.1 補正案レビューの決定基準」の要件のうち、いずれかの一つも充足できず、出願人などと協議などをしても返戻理由を解消

することができない場合は、補正案レビューの申立を返戻することができる。

ただし、出願人などは補正案レビューの申立が返礼されても、補正案レビューの申立可能期間に返戻理由を解消し、補正案レビューの面談を改めて申し立てることができる。

3.3 面談の延期又は取消

出願人などの不可避な理由により、面談期日に面談を進行することができない場合は、審査官は 1 回に限って出願人などと協議して面談可能日(面談申立日より 15 日乃至 21 日)のうち、面談期日を改めて決めて出願人などに通知することができる。

しかし、審査官が判断した結果、出願人などの延期理由が不可避なものと認められない場合、審査官は面談を取り消すことができる。

4. 補正案レビューの面談の進行手続き

4.1 面談の事前準備

審査官は、面談に先立って提出された補正案に基づいて既に通知された拒絶理由を解消したか否かと特許要件、記載不備など、新しい拒絶理由が発生したか否かなどについて検討しなければならない。このような検討は、面談時に出願人などに拒絶理由が解消されたか否か、新しい拒絶理由が発生したか否か、及び補正の方向性などについて明確に説明することができるよう、実際の中間書類の審査過程に準じて準備しなければならない。

審査官は、面談時に必要な出願書類、提出された補正案及び説明書、事前検討の結果などを準備して面談に臨む。また、面談後、出願人などと面談において協議した事項をまとめる「面談記録書(予備審査/一括審査/補正案レビュー用)」(以下、「面談記録書」という)、「面談記録書(予備審査/一括審査/補正案レビュー用)の追加用紙」(以下、「追加用紙」という)を準備して面談に臨む。

一方、審査官の補正案レビューの結果は、面談記録書に予め記載し、面談時にこれを参考にして出願人などに説明する。

4.2 面談参加者の身元確認

面談参加者の身元確認については、「第４章予備審査」の「4.2面談参加者の身元確認」と同一にする。

4.3 面談の進行

面談において議論される具体的な内容の例は、以下の通りである。

(1)提出した補正案の説明など(主体：出願人)

出願人などは補正案レビューの申立前に(又は同時に)提出した補正案を審査官に説明する。補正案に対する説明は、通知された拒絶理由を解消したか否かを中心に出願発明に関する技術説明及び先行技術の引用文献に対比した主張もできる。

この際、出願人などは審査官の理解を深めるため、出願発明の実物又はマルチメディア資料(写真、動画など)などを自由に活用することができ、審査官は必要に応じて上記の面談補充資料を予め要請し、審査の参考にすることができる。

(2)補正案レビューの結果の説明(主体：審査官)

審査官は、補正案レビューを決定した後、面談の前に提出された補正案による拒絶理由が解消されたか否か、新しい拒絶理由が発生したか否かなどに関する事前検討を行い、その結果を面談において出願人などに説明する。

また、審査官は面談中、拒絶理由の解消又は適正な権利範囲の確保に向けて必要であると判断される場合、適切な補正の方向性を出願人に提示することができる。

(3)適正な権利範囲の確保に向けた補正の方向性に関する協議(主体：出願人など/審査官)

審査官が補正案に対して事前検討をした結果、通知された拒絶理由を解消することができない、又は新しい拒絶理由が発生した場合、審査官と出願人などは、出願発明が発見された拒絶理由を解消し、適正な権利範囲を確保することができるように補正の方向性の協議に努めなければならない。

ただし、審査官は、審査官の判断による適切な補正の方向性を提示したとしても、出願

人に対してこれに従うよう指示する、又は意図せず、①補正に対する審査官の意見は参考事項に過ぎず、法的に強制されるものではないため、最終的な補正は出願人などの意思と責任によって決定されるべきである、及び②面談後に新しい先行技術又は証拠を見つける、若しくは面談後の補正により審査官が提示した補正の意見は変更可能性があることを出願人に明確に説明しなければならない。

4.4 面談記録

面談に参加した出願人などと審査官は、面談後に面談記録書を作成し、作成した面談の内容について確認したと署名しなければならない。署名を完了した面談記録書は、面談後の特許ネットシステムに搭載して審査履歴に記録する。

面談記録書には面談日時及び場所、出願番号、発明の名称、面談参加者名、補正案レビューの結果、協議された補正の方向性などを記載する。

(1)補正案レビューの結果の記載

「補正案絵ビューの結果」は、出願人が提出した補正案を反映して、審査官が事前に検討した結果とこれに対応した出願人の意見に関する内容である。

審査官は、補正案を反映した明細書の拒絶理由に関する意見を面談前に予め作成し、面談時に持参する。ただし、事前検討の結果は、面談時に出願人などに対して口頭で詳細に説明することが原則であるため、面談記録書には拒絶理由の趣旨程度を記載し、面談時又は面談後に参考する程度であれば充分である。

出願人の拒絶理由に関する意見は、面談時に審査官が説明した拒絶理由に対応して出願人が提示した意見を記載する。

※「補正案レビューの結果」の作成は、第 8 部第 4 章の「4.4 面談記録」の作成例を参考

(2)協議された補正の方向性の記載

審査官と出願人などは、審査官が提示した拒絶理由の補正の方向性について協議が成された場合は、審査履歴を残すために協議の結果を面談記録書に記載しなければならない。補正の方向性に関する協議の結果は、補正の「方向性」に限って協議された場合及び具体的な「補正案」まで協議された場合があるが、面談記録書の記載は、できれば協議された

内容そのまま記載することが望ましい。

※「協議された補正の方向性」の作成は、第 8 部第 4 章の「4.4 面談記録」の作成例を参考

ただし、審査官と出願人などが拒絶理由に対する補正方向を充分に議論したにもかかわらず、協議の結果を導き出すことができなかった場合は、協議された補正の方向性に関する記載を省略することができる。

4.5 面談の終了

審査官は、補正案について出願人などと充分に意見を交換するなど、面談の目的を達成して面談記録書を作成した場合は、面談を終了することができる。

ただし、面談中にも以下のように面談の実効性がないと判断される場合は、これを出願人などに通知して面談を終了することができる。この場合、審査官は面談記録書の作成時、面談終了時まで議論された事項を記録するだけで充分である。

①面談の内容が本来の面談の趣旨に沿わない場合（出願内容に関係なく、特許制度又は手続きに関する単純な相談などが面談の内容の中心になった場合など）

②出願人などが面談時に多数の予備補正案を提示し、これに対する見解を求める場合

③補正案に関する協議に至ることができない、又は円滑な意思疎通が不可能であると審査官が判断した場合など

④面談時間が不要に長くなる場合

⑤その他、効率的な面談が不可能であると判断される場合

5. 補正案レビューの面談後の手続き

5.1 出願人などの手続き

代理人（代理人がいない場合は、出願人）は、面談後に協議された補正の方向性に対する出願人の意思を反映し、明細書などの補正書又は意見書を作成する。

協議を経て面談記録書に記載された補正の方向性は、たとえ審査官と出願人などの間で協議された事項ではあるが、出願人は面談記録書に記載された補正の方向性の内容と違う、自由な補正をすることができるほか、意見書に出願人の意見を記載して提出することもできる。

出願人は、面談を通して協議された補正の方向を反映して(又は出願人などが自発的に)補正をしようとする場合は、補正書提出期間の満了日までに補正書(必要に応じては、意見書を含む)を提出しなければならない。

一方、面談の内容を前提にして意見書の記載内容を簡素化することは許容されない。

5.2 審査官の手続き

5.2.1 面談結果記録書の作成(面談記録書の審査履歴化)

審査官は面談時に作成した 4.4 節の面談記録書を審査履歴として残すため、面談終了後、特許ネットのシステムを利用して面談結果記録書を作成しなければならない。

面談結果記録書は、出願人などと審査官が手書きで作成した面談記録書を電算化する過程であって、面談記録書と同一の内容に記載して作成する。

一方、面談内容について出願人などが確認したことを明確に記録として残すため、出願人などの署名が捺印された面談記録書をイメージ化し、面談結果記録書の作成時に必ず添付する。

5.2.2 中間書類の処理

審査官は面談後、通常の中間書類の処理手続き及び期間に従って面談記録書に記録された内容(協議された補正方向の内容など)を参考にして審査を進める。

第 6 章 一括審査

1. 一括審査の概要

一括審査とは、一つの製品群(サービスを含む)又は同一事業に係る複数の特許・実用新案登録・商標登録・デザイン登録出願に対し、出願人が希望する時期に一括して審査する制度である。[特許・実用新案・商標・デザインの一括審査申請に関する告示]

この制度を利用すれば、企業の事業戦略に沿って希望時期に権利化をすることができるため、新製品の発売時期の前に製品に関する知的財産権のポートフォリオを形成することができる。

2. 一括審査の申立対象

2.1 一括審査の申立ができる者

一括審査は、一括審査の申立対象出願の出願人が申し立てなければならない。この場合、一括審査の申立対象出願の出願人が 2 人以上であれば、その出願人のうち 1 人を代表者に選定して申し立てなければならない。

2.2 一括審査の申立ができる出願

一括審査の申立対象は、次の(1)又は(2)に該当する出願であって、審査に着手する前の 2 以上の特許・実用新案登録・商標登録・デザイン登録出願である。この場合、特許出願及び実用新案登録出願は審査が請求された出願に限定する。

(1) 一つの製品群(サービスを含む)又は同一事業に係る次のいずれかに該当する出願

①出願人が実施中、又は実施準備中である出願

②輸出促進に直接係る出願

③「ベンチャー企業育成に関する特別措置法」第 25 条によるベンチャー企業の確認を受けた企業の出願又は「中小企業技術革新促進法」第 15 条により技術革新型中小企業に選定された企業の出願

④「1 人創造企業の育成に関する法律」第 11 条第 1 項による 1 人創造企業技術開発事業の結果に関する出願

⑤「中小企業基本法」第 2 条による中小企業であり、創業して 3 年以内の企業の出願

(2)同一の国家新技術開発支援事業の結果に関する出願

3. 一括審査の手続き

3.1 一括審査の手続きのフロー図

3.2 一括審査の申立

(1)一括審査を申し立てようと者(以下、「申立人」という)は、特許路(http://www.patent.go.kr)のホームページ(出願申立－一括審査申立)上において一括審査申立書を作成し、「一括審査申立に関する告示」の別表の証明書類を添付して申し立てなければならない。ただし、特許・実用新案登録・デザイン登録出願が出願人の実施中又は実施準備中である出願に該当すると証明する書類の提出は、一括審査説明会において一括審査担当審査官(以下、「担当審査官」という)が閲覧して代替することができる。

(2)申立人は、一括審査申立日以降、7 日から 14 日までの一日を一括審査説明会の開催希望日に指定し、一括審査説明会の希望日より 14 日になる日以降のある一日を希望する審査着手日(以下、「着手希望日」という)に指定し、着手希望日以降 3 カ月になる日より 1 年以内のある一日を希望する審査終結日(以下、「終結希望日」という)に指定して申し立てなければならない。

(3)出願人が予備審査を求める場合は、一括審査の申立時に予備審査を要請することができる。

(4)申立後は、一括審査の申立対象の一部出願を取り下げることはできるが、変更又は追加することができない。

3.3 一括審査の方式審査

(1)特許庁の一括審査担当者(以下、「一括審査担当者」という)は、一括審査を受けようとする出願が申立対象に該当するか否かと申立人の一括審査申立が申立手続きを充足するか否かについて審査しなければならない。

(2)一括審査担当者は、申立人の一括審査申立が申立対象、申立手続きを充足しない場合は、一括審査の申立日より 6 日になる日までに一括審査申立日を補正しなければならない旨を申立人に知らせなければならない。この場合、この期間内に一括審査申立書を補正しない場合は、一括審査の申立を受け入れることができない旨、又は当該出願は一括審査から除外される旨を申立人に知らせなければならない。

(3)一括審査担当者は、一括審査説明会の開催希望日に基づいて申立人及び担当審査官と協議して一括審査説明会の開催日を確定した後、その旨を申立人及び担当審査官に知らせなければならない。

3.4 一括審査説明会

(1)申立人は、開催日が確定された一括審査説明会に参加して担当審査官に一括審査の申立出願について説明し、その出願が一つの製品群(サービスを含む)又は同一事業に係る出願であることを説明しなければならない。

(2)一括審査担当者と担当審査官は、一括審査説明会において一括審査を受ける出願が申立対象に該当するか否かを協議し、一括審査の可否及び一括審査の対象出願を決めなければならない。一括審査担当者、担当審査官及び申立人は、着手希望日及び終結希望日に基づいて実際に着手できる日(以下、「着手予定日」という)及び実際に着手終結ができる日(以下、「終結予定日」という)を協議して決めることができる。一括審査担当者は、決定事項について申立人に知らせなければならない。

(3)一方、一括審査説明会は担当審査官と申立人の協議により書面に代えて行うことができる。一つの製品群(サービスを含む)又は同一事業に係る出願であることを製品カタログ、事業説明書などを通じて十分に説明ができる場合には、一括審査説明会を書面に代えることができる。

(4)一括審査申立の際、予備審査を求めた場合は、予備審査結果通知書を発送せず、着手予定日などを踏まえて適切な時期に面談を行う。面談の事前準備を除いた予備審査面談の進行及び面談後の手続きは、第 8 部第 4 章の「4.予備審査面談の進行手続き」、「5.予備審査面談後の手続き」と同一である。

(5)一括審査担当者は特許・実用新案登録出願の着手予定日が一括審査を受ける出願それぞれの審査順位に沿って予定される着手日より 3 カ月以上早い場合、申立人に当該出願に対して一括審査担当者が指定した期間までに優先審査を申し立てるよう求めることができる。

また、一括審査担当者は商標登録・デザイン登録出願の着手予定日が一括審査を受ける出願それぞれの審査順位に沿って予定される着手日より 1 カ月以上早い場合、申立人に当該出願に対して一括審査担当者が指定した期間までに優先審査を申し立てるよう求めることができる。

優先審査の申立を求めたにもかかわらず、指定期間に優先審査の申立をしない場合、又は優先審査の必要な出願が商標登録出願である場合で、出願人が実施中又は実施準備中である出願に該当しない場合には、当該出願は一括審査から除外されたものとみなす。

(6)一括審査を申し立てた特許・実用新案登録について出願人が実施中又は実施準備中である出願により優先審査を申し立てる場合は、次のいずれかの一つに該当する証明書類を提出する。

①試作品の実物写真、見本、実物写真が収録されたカタログなど

②創業投資会社・新技術事業投資組合などからの投資実績書

③銀行などからの貸出実績書

④出願技術の実施に関する契約書

⑤その他実施準備中であることを立証する書類

(7)一括審査を申し立てた特許・実用新案登録・デザイン登録出願について優先審査を申し立てる場合、出願人が実施中又は実施準備中である出願の証明書類の提出は、担当審査官がその書類を閲覧することで代替することができる。審査官は一括審査の申立があった出願において証明書類を閲覧することで、証明書類の提出に代えた場合は、審査報告書にその証明書類の閲覧日時、場所及び内容を記さなければならない。

3.5 一括審査の処理

担当審査官は、一括審査をすると決めた出願について着手予定日に合わせて審査に着手しなければならない。また、担当審査官は一括審査出願の中間書類を終結予定日までに処理しなければならない。ただし、先行技術を追加検索する必要がある、又は新しい拒絶理由が発生して拒絶理由を改めて通知しなければならないなど、不可避な理由が発生した場合は、この限りでない。

第 7 章 再審査面談

1. 再審査面談の概要

再審査面談制度は、再審査申立の前に審査官との面談で補正案に関する意見を交換して再審査時の登録可能性を高め、審査官が正確な審査を図れるようにするための制度である。

2. 再審査面談の申立対象

再審査面談は、審査官が拒絶決定をした出願のうち、期間延長を申し立ててから再審査請求期間満了日の 30 日前となる日までの間に再審査面談を申し立てたあらゆる出願を対象とし、再審査面談の申立及び参加対象と面談の内容は「第 5 章 補正案レビュー」と同じ基準を適用する。

3. 再審査面談の申立及び決定手続き

3.1 再審査面談の申立

再審査面談は、拒絶決定後の期間延長申立による再審査請求期間満了日の 30 日前となる日までに申し立てなければならない。

再審査面談の申立は、出願人などが特許路(http://www.patent.go.kr)のホームページ(出願申立－再審査面談申立)で申立人、出願番号、面談の希望日時、面談の参加者、連絡先などを記載し、「補正案及び説明書」を作成して申し立てることでできる。

一方、出願人などは再審査面談を申し立てるとき、説明資料などの準備期間と審査官の補正案検討期間を踏まえ、再審査面談申立日の 2 週間後から 3 週間後の間(面談可能期間)

で面談希望日を 3 つ選び、希望面談時間と共に記載しなければならない。

3.2 再審査面談の決定

3.2.1 再審査面談の決定基準

再審査面談の申立がある場合、審査官は面談申立日から 7 日以内に特許ネットシステムを利用して再審査面談の申立を決定又は返戻しなければならない。

再審査面談の申立を受諾するか否かは、申し立てられた内容を根拠として以下の基準により決定する。再審査の場合は再審査の請求時にのみ補正書の提出が可能で、2 回目以降に提出された補正書は返戻されるため、面談の前に補正書が提出されないように留意しなければならない。[特法 47、特法 67 の 2(1)]

① 再審査面談の申立日

再審査面談は、期間延長を申し立ててから再審査請求期間満了日の 30 日前となる日までに申し立てなければならない。

② 面談参加者

再審査面談に参加することができる者は、出願人(法人の場合は法人を代表することができる者、法人内の技術開発部署又は特許関連部署の社員なども可能)、発明者、当該出願の代理人又は出願人から面談手続きの委任を受けた者である。ただし、出願の代理人がいる場合は、面談の効率的な進行のために代理人が必ず参加しなければならず、出願人ではない発明者は単独で面談に参加することができない。

③ 面談希望日

再審査面談を申し立てる者は、面談申立日の 2 週間後から 3 週間後の間で優先順に面談希望日を 3 つ指定し、希望面談時間と共に面談申立書に記載しなければならない。

④ その他理由

複数の面談を申し立てるなど、補正案レビューの面談を行うのに適さない理由の有無

3.2.2 再審査面談申立の受諾

審査官は、当該再審査面談の申立が上記の面談の要件をすべて満たす場合、当該出願の再審査面談申立を受諾する。

審査官は、再審査面談を決定するとき、当事者が提出した「面談希望日」の中から 1 つを面談日として選択する。審査官は、いずれの面談希望日にも面談を行えない場合、電話で出願人と具体的な面談日について協議のうえ決定する。

一方、上記「3.2.1 再審査面談の決定基準」の要件の中でいずれか 1 つを満たしていないとしても、その理由が直せる場合は、出願人などと協議して当該返戻理由を解消するように誘導することが望ましい。審査官は、出願人などとの協議によって当該返戻理由が解消したと判断される場合、面談申立書の補正または追加書類の提出がなくても職権で再審査面談を受諾することができる。

3.2.3 再審査面談申立の返戻

審査官は、当該再審査面談申立が上記「3.2.1 再審査面談の決定基準」の要件の中で 1 つでも満たしていないものがあり、出願人などと協議を行うなどしても返戻理由を直すことができない場合、再審査面談の申立を返戻することができる。

ただし、出願人などは、再審査面談の申立が返戻されても、再審査面談の申立が可能な期間に返戻理由を解消し、再審査面談を改めて申し立てることができる。

3.3 面談の延期又は取消

出願人などのやむを得ない理由により面談期日に面談を行うことができない場合、審査官は 1 回に限り出願人などと協議のうえ、面談可能日(面談申立日から 15 日乃至 21 日)の中から面談期日を改めて決定し、出願人などに通知することができる。

しかし、審査官が判断した結果、出願人などの延期理由がやむを得ないとは認められない場合、審査官は面談を取り消すことができる。

4.　再審査面談の進行手続き

4.1 面談の事前準備

審査官は、面談に先立って提出された補正案及び説明書をもとに特許法第 47 条第 2 項及び第 3 項による補正要件を満たしているか、通知済みの拒絶理由は解消したか、特許要件や記載不備など新たな拒絶理由は発生しなかったかなどについて検討しなければならない。このような検討は、面談の際に再審査補正は適法か、拒絶理由は解消したか、新たな拒絶理由は発生しなかったか及び補正の方向性などについて出願人などにはっきりと説明できるように、実際の中間書類の審査過程に準じて準備しなければならない。

審査官は、面談時に必要な出願書類、提出された補正案説明書、事前検討の結果などを準備して面談に臨む。また、面談後に出願人などとの面談で協議した事項をまとめる「面談記録書(予備審査/一括審査/補正案レビュー用)」(以下「面談記録書」という)、「面談記録書(予備審査/一括審査/補正案レビュー用)の追加用紙」(以下「追加用紙」という)も準備して面談に臨む。

一方、再審査面談の結果は、面談記録書に予め記載し、面談時にこれを参考にして出願人などに説明することが望ましい。

4.2 面談参加者の身元確認、面談の進行、面談の記録及び面談の終了

面談参加者の身元確認については「第 4 章　予備審査」の「4.2　面談参加者の身元確認」と同じ基準を適用し、面談の進行、面談の記録及び面談の終了については「第 5 章　補正案レビュー」4.3~4.5 の面談の進行、面談の記録及び面談の終了と同じ基準を適用する。

5.　再審査面談後の手続き

5.1 出願人などの手続き

代理人(代理人がいない場合は出願人)は、面談後に協議された補正の方向性に対する出願人の意思を反映し、明細書などの補正書又は意見書を作成する。

協議を経て面談記録書に記載された補正の方向性は、審査官と出願人などの間で協議された事項ではあるが、出願人は面談記録書に記載された補正の方向性とは異なる補正を自由に行うことができ、意見書に出願人の意見を記載して提出することができる。

出願人は、面談で協議された補正の方向性を反映して(又は出願人などが自発的に)補正を行う場合、再審査請求期間の満了日までに再審査請求と同時に補正書(必要な場合は意見書も含めて)を提出しなければならない。

一方、面談の内容を前提にして意見書の記載内容を簡素化することは許容されない。

5.2 審査官の手続き

5.2.1 面談結果記録書の作成(面談記録書の審査履歴化)

審査官は、面談時に作成した 4.2 の面談記録書を審査履歴として残すため、面談終了後に特許ネットシステムで面談結果記録書を作成しなければならない。

面談結果記録書は、出願人などと審査官が手書きで作成した面談記録書を電算化するもので、面談記録書と同じ内容を記載して作成する。

一方、面談内容について出願人などが確認したことを明確に記録として残すため、出願人などが署名した面談記録書をデジタル画像化し、面談結果記録書の作成時に必ず添付する。

5.2.2 再審査の進行

審査官は面談後、通常の再審査処理手続き及び期間どおりに面談記録書に記録された内容(協議された補正の方向性に関する内容など)を参考にして再審査を行う。

附則

附則＜2014.7.1.＞

第1条(施行日) この例規は、2014年7月1日から施行する。

第2条(再検討期限) 「訓令・例規などの発令及び管理に関する規定」(大統領訓令第248号)により、この例規後の法令又は現実与件の変化などを検討し、この例規の廃止、改正などの措置を取るべき期限は2017年7月1日までにとする。

附則＜2015.1.1.＞

第1条(施行日) この例規は、2015年1月1日から施行する。

第2条(再検討期限) 「訓令・例規などの発令及び管理に関する規定」(大統領訓令第248号)により、この例規後の法令又は現実与件の変化などを検討し、この例規の廃止、改正などの措置を取るべき期限は2017年7月1日までにとする。

附則＜2015.4.6.＞

第1条(施行日) この例規は、2015年4月6日から施行する。

第2条(再検討期限) 「訓令・例規などの発令及び管理に関する規定」(大統領訓令第248号)により、この例規後の法令又は現実与件の変化などを検討し、この例規の廃止、改正などの措置を取るべき期限は2017年7月1日までにとする。

附則＜2015.10.1.＞

第1条(施行日) この例規は、2015年10月1日から施行する。

第2条(再検討期限) 特許庁長は、「訓令・例規などの発令及び管理に関する規定」により、この例規に対して2016年1月1日基準に毎3年になる時点(毎3年目の12月31日までをいう)毎にその妥当性を検討して改善などの措置を取らなければならない。

附則＜2016.2.11.＞

第1条(施行日) この例規は、2016年2月11日から施行する。

第2条(再検討期限) 特許庁長は、「訓令・例規などの発令及び管理に関する規定」により、この例規に対して2016年7月1日基準に毎3年になる時点(毎3年目の6月30日までをいう)毎にその妥当性を検討して改善などの措置を取らなければならない。

附則＜2016.11.21.＞

第1条(施行日) この例規は、2016年11月21日から施行する。

第2条(再検討期限) 特許庁長は、「訓令・例規などの発令及び管理に関する規定」により、この例規に対して2017年1月1日基準に毎3年になる時点(毎3年目の12月31日までをいう)毎にその妥当性を検討して改善などの措置を取らなければならない。

附則＜2017.3.1.＞

第1条(施行日) この例規は、2017年3月1日から施行する。

第2条(再検討期限) 特許庁長は、「訓令・例規などの発令及び管理に関する規定」により、この例規に対して2017年7月1日基準に毎3年になる時点(毎3年目の6月30日までをいう)毎にその妥当性を検討して改善などの措置を取らなければならない。

附則＜2018.1.1.＞

第1条(施行日) この例規は、2018年1月1日から施行する。

第2条(再検討期限) 特許庁長は、「訓令・例規などの発令及び管理に関する規定」により、この例規に対して2018年1月1日基準に毎3年になる時点(毎3年目の12月31日までをいう)毎にその妥当性を検討して改善などの措置を取らなければならない。

附則＜2018.4.24.＞

第1条(施行日) この例規は、2018年4月24日から施行する。

第2条(再検討期限) 特許庁長は、「訓令・例規などの発令及び管理に関する規定」により、この例規に対して2018年7月1日基準に毎3年になる時点(毎3年目の12月31日までをいう)毎にその妥当性を検討して改善などの措置を取らなければならない。

附則＜2018. 8. 1. ＞

第 1 条(施行日) この例規は、2018 年 8 月 1 日から施行する。

第 2 条(再検討期限) 特許庁長は、「訓令・例規などの発令及び管理に関する規定」により、この例規に対して 2019 年 1 月 1 日基準に毎 3 年になる時点(毎 3 年目の 12 月 31 日までをいう)毎にその妥当性を検討して改善などの措置を取らなければならない。

附則＜2019. 3. 18. ＞

第 1 条(施行日) この例規は、2019 年 3 月 18 日から施行する。

第 2 条(再検討期限) 特許庁長は、「訓令・例規などの発令及び管理に関する規定」により、この例規に対して 2019 年 7 月 1 日基準に毎 3 年になる時点(毎 3 年目の 12 月 31 日までをいう)毎にその妥当性を検討して改善などの措置を取らなければならない。

附則＜2020. 1. 1. ＞

第 1 条(施行日) この例規は、2020 年 1 月 1 日から施行する。

第 2 条(再検討期限) 特許庁長は、「訓令・例規などの発令及び管理に関する規定」により、この例規に対して 2020 年 1 月 1 日基準に毎 3 年になる時点(毎 3 年目の 12 月 31 日までをいう)毎にその妥当性を検討して改善などの措置を取らなければならない。

附則＜2020.8.10.＞

第1条(施行日)この例規は、2020年8月10日から施行する。

第 2 条(再検討期限)特許庁長は、「訓令・例規などの発令及び管理に関する規定」により、この例規に対して2021年1月1日基準に毎3年になる時点(毎3年目の12月31 日までをいう)毎にその妥当性を検討して改善などの措置を取らなければならない。

附則＜2020.12.14.＞

第1条(施行日)この例規は、2020年12月14日から施行する。

第 2 条(再検討期限)特許庁長は、「訓令・例規などの発令及び管理に関する規定」により、この例規に対して2021年1月1日基準に毎3年になる時点(毎3年目の12月31 日までをいう)毎にその妥当性を検討して改善などの措置を取らなければならない。

付録

〈付録 1〉

国家(機関)名コード(ST.3 Code)

略語	国名	略語	国名	略語	国名
AD	Andorra	CI	Cote d'Ivoire	GL	Greenland
AE	United Arab Emirates	CK	Cook Islands	GM	Gambia
AF	Afghanistan	CL	Chile	GN	Guinea
AG	Antigua and Barbuda	CM	Cameroon	GQ	Equatorial Guniea
AI	Anguilla	CN	China	GR	Greece
AL	Albania	CO	Colombia	GS	South Georgia and the south Sandwich Islands
AM	Armenia	CR	Costa Rica	GT	Guatemala
AN	Netherlands Antilles	CU	Cuba	GW	Guinea-Bissau
AO	Angola	CV	Cape Verde	GY	Guyana
AP	ARIPO	CY	Cyprus	HK	Hong Kong
AR	Argentina	CZ	Czech Republic	HN	Honduras
AS	American Samoa	DE	Germany	HR	Croatia
AT	Austria	DJ	Djibouti	HT	Haiti
AU	Australia	DK	Denmark	HU	Hungary
AW	Aruba	DM	Dominica	IB	International Bureau of the world Intellectual Property Organization(WIPO)
AZ	Azerbaijan	DO	Dominican Republic	ID	Indonesia
BA	Bosnia and Herzegovina	DZ	Algeria	IE	Ireland
BB	Barbados	EA	Eurasian patent Organization(EAPO)	IL	Israel
BD	Bangladesh	EC	Ecuador	IN	India
BE	Belgium	EE	Estonia	IQ	Iraq
BF	Burkina Faso	EG	Egypt	IR	Iran(Islamic Republic of)
BG	Bulgaria	EH	Western Sahara	IS	Iceland
BH	Bahrain	EM	OHIM	IT	Italy
BI	Burundi	EP	EPO	JM	Jamaica
BJ	Benin	ER	Eritrea	JO	Jordan
BM	Bermuda	ES	Spain	JP	Japan
BN	Burnei Darussalam	ET	Ethiopia	KE	Kenya
BO	Bolivia	FI	Finland	KG	Kyrgyzstan
BR	Brazil	FJ	Fiji	KN	Saint Kitts and Nevis
BS	Bahamas	FK	Falkland Islands(Malvinas)	KP	Democratic People's Republic of Korea
BT	Bhutan	FM	Micronesia(Federated States of Micronesia)	KR	Republic of Korea
BV	Bouvet Island	FO	Faroe Islands	KW	Kuwait
BW	Botswana	FR	France	KY	Cayman Islands
BY	Belarus	GA	Gabon	KZ	Kazakstan
BZ	Belize	GB	United Kingdom	LA	Laos
CA	Canada	GD	Grenada	LB	Lebanon
CF	Central African Republic	GE	Georgia	LC	Saint Lucia
CG	Congo	GH	Ghana	LI	Liechtenstein
CH	Switzerland	GI	Gibraltar	LK	Sri Lanka

略語	国名	略語	国名	略語	国名
LR	Liberia	PL	Poland	UA	Ukraine
LS	Lesotho	PT	Portugal	UG	Uganda
LT	Lithuania	PY	Paraguay	US	United States of America
LU	Luxembourg	QA	Qatar	UY	Uruguay
LV	Latvia	RO	Romania	UZ	Uzbekistan
LY	Libya	RU	Russian Federation	VA	Holy See
MA	Morocco	RW	Rwanda	VC	Saint Vincent and the Grenadines
MC	Monaco	SA	Saudi Arabia	VE	Venezuela
MD	Republic of Moldova	SB	Solomon Islands	VG	Virgin Islands(British)
MG	Madagascar	SC	Seychelles	VN	Viet Nam
ML	Mali	SD	Sudan	VU	Vanuatu
MM	Myanmar	SE	Sweden	WS	Samoa
MN	Mongolia	SG	Singapore	YE	Yemen
MO	Macau	SH	Saint Helena	YU	Yugoslavia
MP	Northern Mariana Islands	SI	Slovenia	ZA	South Africa
MR	Mauritania	SK	Slovakia	ZM	Zambia
MS	Montserrat	SL	Sierra Leone	ZR	Zaire
MT	Malta	SM	San Marino	ZW	Zimbabwe
MU	Mauritius	SN	Senegal		
MV	Maldives	SO	Somalia		
MW	Malawi	SR	Suriname		
MX	Mexico	ST	Sao Tome and Principe		
MY	Malaysia	SV	EI Salvador		
MZ	Mozambique	SY	Syria		
NA	Namibia	SZ	Swaziland		
NE	Niger	TC	Turks and Caicos Islands		
NG	Nigeria	TD	Chad		
NI	Nicaragua	TG	Togo		
NL	Netherlands	TH	Thailand		
NO	Norway	TJ	Tajikistan		
NR	Nauru	TM	Turkmenistan		
NZ	New Zealand	TN	Tunisia		
OA	African Intellectual Property Organization(OAPI)	TO	Tonga		
OM	Oman	TP	East Timor		
PA	Panama	TR	Turkey		
PE	Peru	TT	Trinidad and Tobago		
PG	Papua New Guinea	TV	Tuvalu		
PH	Philippines	TW	Taiwan、 Province of China		
PK	Pakistan	TZ	United Republic of Tanzania		

<付録 2>

［主要国の特許文献種類識別コード適用例］

国名	文献ｺｰﾄﾞ	文献名及び説明
WO	A1	国際調査報告書が添付された公開国際特許出願公報
	A2	国際調査報告書が添付されていない公開国際特許出願公報
	A3	公報の最初のページが添付されて公開された国際調査報告書
US 米国	A	特許明細書
	A1	特許出願公開公報
	A2	特許出願公開公報(出願人の要請による再公報
	A9	訂正特許出願公開公報
	B1	特許明細書、以前に出願が公開されなかった場合
	B2	特許明細書、以前に特許出願公開公報が発行された場合
	C1, C2, C3	再審査証明書(C1:第一次再審査、C2:第 2 次、C3:第 3 次
	B1, B2, B3	再審査証明書(B1:第一次再審査、B2:第 2 次、B3:第 3 次
	E	再発行特許明細書(公報には RE が表記
	H	法定発明登録
	P	植物特許明細書
	P1	植物特許出願公開公報
	P2	植物特許明細書、以前に出願が公開されなかった場合
	P3	植物特許明細書、以前に特許出願公開公報が発行された場合
	P4	植物特許出願公開公報(再公報)
	P9	訂正植物特許出願公開公報
	S	デザイン特許
EP 欧州	A1	調査報告書が添付された特許出願公開公報
	A2	調査報告書が添付されていない特許出願公開公報
	A3	調査報告書
	A4	補充調査報告書
	B1	特許明細書
	B2	特許明細書(明細書が補正された場合

国名	文献ｺｰﾄﾞ	文献名及び説明
JP 日本	A	公開特許公報
	A	公表特許公報(国際出願に基盤した特許出願公開
	B1	特許公報(公開特許公報が発行されなかった場合
	B2	特許公報(公開特許公報が発行された場合
	H	訂正特許公報
	U	公開実用新案公報
	U	公表実用新案公報(国際出願に基盤した実用新案出願公開
	Y1	実用新案公報(公開実用新案公報が発行されなかった場合
	Y2	実用新案公報(公開実用新案公報が発行された場合
	1	登録実用新案審判請求公告
	S	意匠公報
GB 英国	A	特許出願公開明細書
	B	特許明細書
	C	訂正特許明細書
	A	特許明細書
	B	訂正特許明細書
CA カナダ	A1	特許出願公開
	C	特許明細書
	E	再発行特許
	F	再審査証明書
	A	特許明細書(1948 年 1 月 6 日から公開)
	B	再発行特許(1948 年 1 月 6 日から公開
FR フラ ンス	A1	特許出願公開明細書
	A2	追加特許公開明細書
	A3	実用新案公開明細書
	A4	追加実用新案公開明細書
	B1	特許明細書
	B2	追加特許明細書
	B3	実用新案明細書
	B4	追加実用新案明細書
	T	EPO 特許明細書翻訳
	K	調査報告書

国名	文献ｺｰﾄﾞ	文献名及び説明
DE ドイツ	A1	特許出願公開
	C1, C2, C3, C4	特許明細書
	T1	ヨーロッパ特許出願の請求の範囲翻訳文
	T1	国際出願翻訳文
	T2	ヨーロッパ特許明細書翻訳文
	T3	訂正ヨーロッパ特許明細書の翻訳文
	T4	ヨーロッパ特許明細書の訂正
	U1	実用新案明細書
	A5	特許明細書(方式審査されたがサーチされなかった場合、第一次公開)、東ドイツに出願されて東ドイツ特許庁に登録されるかドイツ特許庁に1990 年 10 月 2 日以降登録された場合
	A7	特許明細書(サーチと審査が完了、第一次公開)、東ドイツに出願されて東ドイツ特許庁に登録されるかドイツ特許庁に 1990 年 10 月 2 日以降登録された場合
	A9	東ドイツに出願されて公開された特許出願、第一次公開
	B1	特許明細書(2 次公開、サーチ及び審査完了、経済特許)、東ドイツに出願されて東ドイツ特許庁に登録されるかドイツ特許庁に 1990 年 10 月 2 日以降登録された場合
	B3	特許明細書(2 次公開、サーチ及び審査完了、独占特許)、東ドイツに出願されて東ドイツ特許庁に登録されるかドイツ特許庁に 1990 年 10 月 2 日以降登録された場合
	B5	特許明細書(2 次公開)、東ドイツで出願されたもの
	C2	特許明細書(第 3 次公開、訂正又は補正された場合、サーチ及び審査完了、経済特許)、東ドイツに出願されて東ドイツ特許庁に登録されるかドイツ特許庁に 1990 年 10 月 2 日以降登録された場合
	C4	特許明細書(第 3 次公開、訂正又は補正された場合、サーチ及び審査完了、独占特許)、東ドイツに出願されて東ドイツ特許庁に登録されるかドイツ特許庁に 1990 年 10 月 2 日以降登録された場合
	C5	特許明細書(第 3 次公開、訂正又は補正された場合)、東ドイツで出願されたもの
	T9	特許明細書の翻訳文
KR 韓国	A	公開特許公報
	B1、 B2	特許公報
	U	公開実用新案公報
	Y1, Y2	実用新案公報
	S	意匠公報

国名	文献ｺｰﾄﾞ	文献名及び説明
CN 中国	A	特許公開公報
	A8	特許公開公報（書誌事項のみ再出版）
	A9	特許公開公報（全文再出版）
	B	特許登録公報（1985~1993、2010~）
	B8	特許登録公報（書誌事項のみ再出版）
	B9	特許登録公報（全文再出版）
	C	特許登録公報（1993~2010）
	U	実用新案登録公報（1985~1993、2010~）
	U8	実用新案登録公報（書誌事項のみ再出版）
	U9	実用新案登録公報（全文再出版）
	Y	実用新案登録公報（1993~2010）
	S	デザイン登録公報

編纂委員

2002年3月：第1部

編纂委員長：チョン･ヤンソプ
委　　員：イ･ウヌ、キム･インギ、カン･ヘソン
イ･サンチョル、パク･ボンフン、イ･チュンベク、イ･スンシル、キム･ヨンイル、モク･ソンホ、イ･ムヌク、キム･ジュンファン、ペク･ヨンナン、イ･ジョンジェ、チョ･ジュンヒョン
校　　正：イ･ウニョン、キム･ヘジン

2002年7月：第2部及び第3部

編纂委員長：チョン･ヤンソプ
委　　員：イ･ウヌ、シン･ジンギュン
イ･サンチョル、パク･ボンフン、キム･ヨンイル、モク･ソンホ、イ･ムヌク、キム･ジュンファン、チェ･インソン、イ･チュンベク、キム･ミョンゴン、ペク･ヨンナン、イ･スンシル、キム･クァンシク、ミン･ビョンジュン、ナム･スンヒ
校　　正：イ･ウニョン、キム･ヘジン

2002年12月：第4部

編纂委員長：ナム･インソク
委　　員：パク･ジョンヒョ、ハン･スンファ、シン･ジンギュン、カン･ヘソン
イ･サンチョル、チュ･ヨンシク、クォン･オヒ、クォン･ヒョクソン、ペク･ヨンナン、ユン･ジョンソプ、イ･スンシル、アン･ミジョン、イム･ヘヨン、キム･クァンシク、ミン･ビョンジュン、ナム･スンヒ、キム･ジス
監　　修：イ･ウヌ、コ･スンジン、キム･ジュンファン、ユン･チャンジュン、ペク･コンス、パク･ヒソプ

2003年4月：第5部

編纂委員長：ナム･インソク
委　　員：パク･ジョンヒョ、ハン･スンファ、シン･ジンギュン、コ･ジュンホ、カン･ヘソン
イ･サンチョル、チョン･ヒョンジン、キム･ヨンジュン、チュ･ヨンシク、カン･チュヌォン、カン･フムジョン、キム･ジス、パン･ジェウォン、イ･ムヌク、キム･ウスン、チェ･インソン、キム･ジュンファン、キム･ビョンナム、ペク･ヨンナン、アン･ミジョン、イム･ヘヨン、チャン･ジナ、ミン･ビョンジュン、クォン･ヒョクソン、ユン･ジョンソプ、イ･スンシル、キム･クァンシク、ナム･スンヒ、パク･ボンフン
監　　修：イ･ウヌ、ピョ･スンジュン、パク･ファギュ、モク･ソンホ、キム･チョンヒ

2004年2月：改正

編纂委員長：ナム・インソク
委　　員：パク・ジョンヒョ
ソ・ヒョニョン、キム・ヒテ、キム・ヨンジュン、キム・ジス、キム・ウスン、チェ・インソン、キム・ジュンファン、イム・ホスン、パク・ヒジュ、イ・ドンクク、イ・ソンヒ、オ・サンジン
監　　修：パク・ヨンタク、イ・ハヨン

2004年8月：第6部

編纂委員長：イ・ウヌ
委　　員：パク・ヨンタク、パク・ジョンヒョ、キム・ジェホン、イ・サンチョル、チョン・スンソン、チョン・チャホ、キム・ヨンジュン、カン・グファン、カン・チョルス、ク・ボンギョン、キム・ウスン、キム・ジュンファン、キム・チョンヒ、キム・ヒテ、ミン・ビョンユク、パク・ギュンソン、パク・ヒジュ、ペク・ヨンナン、ソ・ヒョニョン、オ・サンジン、ユ・ジュン、イ・ギョンホン、イ・ドンクク、イ・ホグァン、イム・ホスン、ジャン・ヒョンイル、チェ・スンサム、チェ・インソン、ホン・スンピョ

2005年3月：改正

編纂委員長：イ･ウヌ
委　　員：イ･ユヌォン、ソン･ヨンウク
ホン･スンピョ、チェ･インソン、キム･ジュンファン、ヨ･インホン、オ･サンジン
校　　正：シン･ジナ

2006年10月：改正

編纂委員長　：イ･ボムホ
改訂諮問委員：キム･インギ、キム･ジェホン、シン･ジンギュン、イ･サンチョル、イ･ジェフン、チョン･スンソン、チョ･ヨンファン、チョ･ジェシン、ジェ･デシク、ピョ･ジェホ、ハン･スンファ、ホン･ジョンピョ
改訂実務委員：クァク･ジュニョン、キム･スンホ、キム･ヒス、パク･サンソン、パク･ジョンジュ、ビョン･サンヒョン、ペク･オンギ、ソン･ビョンチョル、ヤン･ジェソク、オ･サンジン、ウ･ドンギ、ユン･セヨン、イ･キヒョン、チョン･ヨンイク、チョン･ジェフン、チョン･ヒョンス、ジャ･スングァン、ハン･ドグォン、ホ･スジュン

2007年7月：改正

編纂委員長：ムン･チャンドゥ
委　　員：シン･ジンギュン
チョン･ヒョンス、パク･ジョンジュ、ソン･ヨンファン、ミン･ビョンジュン、ジャ･スングァン、ナム･インホ、チョ･ジョンハン、パク･サンソン、チョン･ヨンジャ、ヤン･ジェソク、ソン･ビョンチョル
校　　正：キム･テヨン

2008 年 12 月：改正

編纂委員長：パク･ジョンヒョ
改訂諮問委員：シン･ジンギュン、ホン･ジョンピョ
カン･ヘソン、クォン･オヒ、キム･サンウン、キム･ソッケ、キム･スンジョ、ソン･ヨンウク、オ･ジェユン、チャン･ワンホ、チュ･ヨンシク
特許制度改善推進団：
ク･ボンギョン*、キム･カプピョン*、キム･ビョンピル*、キム･サンゴル*、キム･ジョンフン*、キム･ジュデ*、ナ･ヤンヒ、ナ･ヨンス*、パク･ソンテ、パク･ジョンジュ、ポク･サンムン*、ビョン･サンヒョン*、ヤン･ジェソク、ソン･ヨンファン、ソン･デジョン、イ･ギョンヨル*、イ･ジョンスク、イ･ハヌク*、イム･ホスン、チャン･ジョンス、チョン･ダウォン、チョン･ビョンナク、チョン･ソンジュン、チョン･ヒョンス*、チョ･ジョンハン*、チェ･イルスン、ファン･ウンテク
(*表示は、改正実務委員)

2009 年 6 月：改正

編纂委員長：パク･ジョンヒョ
改訂諮問委員：カン･ヘソン、クォン･オヒ、キム･ミンヒ、キム･ソッケ、キム･スンジョ、チュ･ヨンシク、イ･サンチョル
改訂実務委員：カン･ギョンホ、キム･ジュンハク、パク･ボンソ、ペ･ジニョン、ポク･サンムン、シン･サンゴン、ヤン･ジェソク、ユン･ヨンジン、イ･スヒョン、イ･ユンジク、イ･ジョンスク、イ･ジンヒョン、イム･ヒョンソク、チョン･ヒョンス、チョ･ナムギュン、ジャ･スングァン、チ･ソング、チェ･ジュニョン

2009 年 12 月：改正

グローバル特許審査基準制定推進団
推進団長　：パク･ジョンヒョ
総括委員長：キム･ミンヒ
推進委員　：キョン･チョンス、コ･ジョンウク、キム･スンオ、キム･ジャヨン、キム･ジユン、パク･ギソク、パン･ジェウォン、ポク･サンムン、ソン･ヨンファン、シン･サンゴン、シム･ビョンノ、ヤン･ジェソク、イ･ユンジク、ジョン･ジェウ、チョン･ヒョンス、チ･ソング、チェ･ビョンソク、チェ･ジュンファン
パラメータ発明 TF：キム･ソンゴン、イ･ソンジュン、ハ･スンギュ、ハン･ソンホ
英文化 TF　：カン･ヒスク、キム･ヨンスン、キム･ジョンウン、キム･ヒョソン、イ･ユンミ、イ･ジョンヒ
外部諮問団：クォン･テボク、キム･ドンジュン、キム･ウォンジュン、チョン･チャホ、チョ･ヨンソン

2010 年 12 月：全面改正

特許審査基準改正推進団
推進団長　：パク･ジョンニョル
総括委員長：ソル･サムミン
専門委員　：カン･ヘソン、クォン･オヒ、キム･スンジョ、イ･サンチョル、イ･ヨンチャン、チュ･ヨンシク
改訂委員　：チ･ソング、シン･ジンソプ、ソン･ヨンファン、クォン･ミンジョン、キム･ボチョル、キム･ソンホ、キム･ジョンフン、キム･テス、パク･ギソク、ポク･サンムン、ヤン･ジェソク、イ･ギョンヨル、イ･ソンファ、イ･ジンヒョン、イム･ヒョンソク、チェ･ビョンソク、ハン･ソングン、ハン･ソンホ、ハン･ジュチョル
英文化 TF　：ミン･ジョンイム、キム･テファン、キム･ソン、キム･ジユン、チョン･ヒョンジン、イ･ジヨン
外部諮問団：クォン･テボク、キム･ドンジュン、キム･ウォンジュン、チョン･チャホ、チョ･ヨンソン
校　　正：パク･ボミョン

2011 年 7 月：改正

特許審査基準改正推進団
推進団長　：ジェ･デシク
総括委員長：ソル･サムミン
改訂委員　：クォン･ソンホ、キム･ギョンス、キム･ソンゴン、キム･ジュンファン、ミョン･テグン、パク･ギソク、シン･ジンソプ、ヤン･ソンジ、ウォン･ヨンジュン、イ･マングム、イ･チュンホ、イン･チボク、イム･ヒョンソク、チョン･ジドク、ハン･ソングン
校　　正：パク･ボミョン

2012 年 3 月：改正

特許審査基準改正推進団
推進団長　：キム･ヨンホ
総括委員長：イ･サンチョル
改訂委員　：クォン･ソンホ、キム･ソンゴン、ミョン･テグン、パク･ギソク、シン･ジンソプ、ヤン･ソンジ、ウォン･ヨンジュン、イ･チュンホ、イム･ヒョンソク、チョン･ジドク、ハン･ソングン
校　　正：チャン･ジョンス

2013 年 7 月：改正

特許審査基準改正推進団
推進団長　：ジェ･デシク
総括委員長：カン･チュヌォン
諮問委員　：パン･ヨンビョン、ソン･ヨンウク、ユ･ジュン、イ･ジェワン、イ･ヒョング、イ･ホジョ、チャン･ヒョンスク、チョン･ギョンドク
改訂委員　：カン･ヒョンソク、クォン･ソンホ、キム･ラン、パク･ギソク、パク･サンヒョン、シン･ジンソプ、ユン･ギウン、イ･ボンフン、イ･サンドン、イ･チュンホ、イ･ヒョンホン、イム･ドンウ、ハン･ソングン、ハム･ジュンヒョン、ファン･ウンテク
校　　正：チャン･ジョンス

2014 年 7 月：改正及び例規化

特許審査基準改正推進団
推進団長　：ジェ･デシク
総括委員長：キム･ジス
改訂委員　：カン･ヒョンソク、クォン･ソンホ、キム･ラン、パク･ギソク、パク･サンヒョン、シン･ジンソプ、ヤン･ジェソク、ウィ･ジェウ、ユン･ギウン、イ･サンドン、イ･ヒョンホン、イム･ドンウ、ファン･ジュンソク、ハム･ジュンヒョン
審査基準統合 TF：キム･ヒョンウ、キム･スミ、ナ･スヨン、パク･ジョンミン、ペ･クンテ、ユン･ジェウク、イ･ヒョジン、チャン･ナグヨン、チェ･ボンドン、ハン･ジョンヒ
校　　正：キ･グァンヨン

2014 年 12 月：改正

特許審査基準改正推進団
推進団長　：キム・ヨンホ
総括委員長：キム･ジス
改訂委員　：カン･ヨンム、キム・ラン、パク・キソク、パク・サンヒョン、パク・ジェウ、ソン・ビョンチョル、シン・ジンソプ、ヤン・ジェソク、ウィ・ジェウ、ユン・ギウン、イ・サンドン、イ・ヒョノン、イム・ドンウ、ファン・ジュンソク、ハム・ジュンヒョン
校　　正：チョン・ヒャンナム

2015 年 4 月：改正

特許審査基準改正推進団
推進団長　：キム・ヨンホ
総括委員長：キム･ジス
改訂委員　：カン･ヨンム、ク・ジャウク・キム・ラン、ナ・ソンヒ、パク・キソク、パク・サンヒョン、パク・ジェウ、ソン・ビョンチョル、シン・ジンソプ、ヤン・ジェソク、オ・ソンファン、ウィ・ジェウ、ユン・ギウン、イ・サンドン、イ・ヒョノン、イム・ドンウ、ハム・ジュンヒョン
校　　正：チョン・ヒャンナム

2015 年 9 月：改正

特許審査基準改正推進団
推進団長　：チャン・ワンホ
総括委員長：キム･ジス
改訂委員　：カン･ヨンム、ク・ジャウク・キム・ラン、キム・イテ、キム・ジョンフン、ナ・ソンヒ、パク・キソク、パク・サンヒョン、パク・ジェウ、ヤン・ジェソク、ユン・ギウン、イ・ジュンホ、イ・ヒョノン、イム・ドンウ、ハム・ジュンヒョン、ヒョン・ジェヨン
校　　正：イ・ソジン

2016 年 2 月：改正

特許審査基準改正推進団
推進団長　：チャン・ワンホ
総括委員長：カン・フムジョン
改訂委員　：カン･ウォンギル、コン・ヨンギュ、ク・ジャウク・キム・ラン、キム・イテ、キム・ジョンフン、ナ・ソンヒ、パク・キソク、パク・サンヒョン、パク・ジェウ、ヤン・ジェソク、ユン・ギウン、イ・ジュンホ、イ・ヒョノン、イム・ドンウ、ヒョン・ジェヨン
校　　正：イ・ソジン

2016 年 11 月：改正

特許審査基準改正推進団
推進団長　：チャン・ワンホ
総括委員長：カン・フムジョン
改訂委員　：カン･ウォンギル、コン・ヨンギュ、ク・ジャウク・キム・ラン、キム・イテ、キム・ジョンフン、ナ・ソンヒ、パク・キソク、パク・サンヒョン、パク・ソンホ、パク・ジェウ、オム・イングォン、ユン・ギウン、ユン・ソンジュ、イ・ギョンヨル、イ・ミンジョン、イ・ジノン、イ・チュングン、イム・ドンウ、チョン・イジュン、チェ・スジョン、ハン・ジソン、ヒョン・ジェヨン
校　　正：イ・ソジン

2017 年 3 月：改正

特許審査基準改正推進団
推進団長　：チャン・ワンホ
総括委員長：カン・フムジョン
改訂委員　：カン･ウォンギル、コン・ヨンギュ、ク・ジャウク・キム・ラン、キム・イテ、キム・ジョンフン、ナ・ソンヒ、パク・サンヒョン、パク・ジェウ、ユン・ギウン、イ・ギョンヨル、イ・ミンジョン、イ・チュングン、イム・ドンウ、チェ・スジョン、ヒョン・ジェヨン
校　　正：イ・ソジン、ホン・ジェギョン

2018 年 1 月：改正

特許審査基準の改正推進団
推進団長：チョン・セチャン
総括委員長：カン・フムジョン
改正委員：カン・ウォンギル、ク・ジャウク、キム・ラン、キム・ソンホ、キム・ユンギョン、キム・ジョンフン、キム・ジョンギュ、キム・ジョンホ、パク・サンヒョン、ソン・ギョンア、ソン・ヒョンチェ、シンウォンヘ、ユン・ギウン、イ・ドンファン、イ・ミンジョン、イ・サンホ、イ・ソンヒョン、チョン・ジェホン、チェ・スジョン、チェ・スンヒ、ヒョン・ジェヨン、ホン・グンジョ
校正：ユ・ホンロク、ホン・ジェギョン

2018 年 4 月：改正

特許審査基準の改正推進団
推進団長：チョン・セチャン
総括委員長：シン・サンコン
改正委員：キム・ウォンキル、カン・ヒマン、グ・ジャウク、キム・スヒョン、シン・ウォンヘ、ヤン・ウンチョル、チェ・ギョスク、ヒョン・ジェヨン
校正：ユ・ホンロク、ホン・ジェギョン

2018年8月：改正

特許審査基準の改正推進団
推進団長：チョン・セチャン
総括委員長：シン・サンコン
改正委員：チェ・ビョンソク、カン・ヒマン、グ・ジャウク、キム・スヒョン、キム・ヒスン、シン・ウォンヘ、ヤン・ウンチョル、チェ・ギョスク、ヒョン・ジェヨン
校正：ユ・ホンロク、ホン・ジェギョン

2019年3月：改正

特許審査基準の改正推進団
推進団長：イ・ヒョング
総括委員長：パク・ジェフン
改正委員：カン・ヒマン、ク・ジャウク、キム・ボムス、キム・スヒョン、キム・ジョンフン、キム・ヒスン、ナム・ユングォン、ミョン・デグン、パク・サンヒョン、シン・ウォンヘ、アン・ギュジョン、ヤン・ウンチョル、イ・ミンジョン、チョン・チャンイク、チョ・ギョンジュ、チェ・ビョンソク、ホン・ギョンヒ
校正：ユ・ホンロク

2020年1月：改正

特許審査基準の改正推進団
推進団長：パク・ジョンジュ
総括委員長：シン・ウォンヘ
改正委員：カン・ヨンジン、キム・チャンジュ、パク・ミジョン、パク・ヨングァン、ソン・ヒョンチェ、ウィ・ジェウ、イ・ドンファン、イ・セキョン
校正：ユ・ホンロク

2020年8月：改正

特許審査基準の改正推進団
推進団長：パク・ジョンジュ
総括委員長：シン・ウォンヘ
改正委員：コ・サンホ、キム・インチョン、ソン・ヒョンチェ、シン・ギイム、ヤン・キョンシク、ヤン・ソンジ、ウィ・ジェウ、イ・ドンファン
校正：リュ・ホンロク

2020年12月：改正

特許審査基準の改正推進団
推進団長：パク・ジョンジュ
総括委員長：シン・ウォンヘ
改正委員：キム・ラン、パク・ハムヨン、ソン・ヒョンチェ、オ・ジュンチョル、ユン・ソンジュ、イ・ドンファン
校正：リュ・ホンロク

2021年12月：改正

特許審査基準の改正推進団
推進団長：キム・ジス
総括委員長：ユン・ギウン
改正委員：カン・テヒョン、キム・デヨン、キム・ジョンギュ、ナ・ソンヒ、パク・ソンホ、パク・ヨングァン、ペク・ジンウク、ソン・ヒョンチェ、オ・スンジェ、オ・ジェミン、イ・チュングン、チョン・ソグウ、チェ・ジョンシク、チェ・チャンラク、ハン・ジュンソプ、ハン・ジソン、ファン・ジュンソク
校正：イ・ハンソル