

特実審査基準の改訂について**令和 8 年 6 月 25 日**

特許庁 調整課 審査基準室

産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 審査基準専門委員会ワーキンググループ

第 18 回会合（令和 7 年 11 月 17 日開催）・**第 19 回会合**（令和 8 年 3 月 18 日開催）で承認された

改訂の方向性に従い、「特許・実用新案審査基準」（以下、単に「審査基準」という。）の改訂案を作成し、令和 8 年 4 月 8 日～5 月 7 日の間、意見募集を行いました。

意見募集の結果を踏まえ、審査基準の改訂を行います。

改訂後の審査基準は、**令和 8 年 7 月 1 日以降**に行われる審査に対して利用されます。**<改訂後の特実審査基準>**

以下、改訂のあった箇所のみ列挙しています。

第 I 部 第 2 章 第 1 節 「本願発明の認定」（PDF：104KB）**第 III 部 第 2 章 第 2 節 「進歩性」**（PDF：362KB）**第 III 部 第 3 章 「拡大先願」**（PDF：274KB）**第 III 部 第 4 章 「先願」**（PDF：322KB）**第 IV 部 第 2 章 「新規事項を追加する補正」**（PDF：413KB）**第 VII 部 第 1 章 「外国語書面出願制度の概要」**（PDF：271KB）**第 VII 部 第 2 章 「外国語書面出願の審査」**（PDF：358KB）**第 VIII 部 「国際特許出願」**（PDF：285KB）

テーブルコード

--	--	--

第Ⅰ部 第2章 第1節「本願発明の認定」

審査官が本願の**特許出願の時又は日を必ず確認**することを明記しました。

∴従来より暗黙の了解で行われていましたが、それを審査基準で明文化したものです。

第Ⅲ部 第2章 第2節「進歩性」

阻害要因等に関する記載を明確化しました。

∴進歩性を肯定する要素として「有利な効果」と「**阻害要因**」があります。前者はプラスのイメージなので、進歩性を肯定する要素として捉え易いですが、**後者**はネガティブな言葉なので「なぜ、これが進歩性を肯定する要素なのか」と疑問に思う人が多いということで、記載を明確にしました（が、それでも素人には分りにくいものと思われるので、私が独自に解説します。以下の内容を参照のこと）。

【「アイスクリームの天ぷら」を用いた「阻害要因」の説明】

引用発明A：「冷たさを維持するアイスクリーム」

引用発明B：「食材を高温の油で揚げる天ぷら」

一見すると、「アイスクリームを天ぷらにすればよい」という組合せが考えられます。

しかし、当業者であれば、「**高温の油で揚げるとアイスクリームは溶けてしまうので、目的を達成できない**」と考えるでしょう。このように、

「Aの目的：冷たさを維持すること」と「Bの作用：高温で加熱すること」

が相反するため、**通常は組合せを避けます**。これを**阻害要因**として捉えることができます。

ただし、「アイスクリームの天ぷら」は実在する料理です。これは、

- ・衣を厚くする
- ・表面だけを短時間で揚げる
- ・アイスクリームを十分に凍らせる

などの工夫によって、**通常予想される問題（溶けること）を克服している**のです。

この点が、**発明の進歩性を肯定する**のに役立つ事実として参酌されるのです。

つまり、「**普通は無理だ**」と考えられる点が「**阻害要因**」であり、それを克服して、**両立させた点に発明としての進歩性（特29条2項）が認められる**わけです。

【まとめ】

「アイスクリームを天ぷらにする」という発想に対し、多くの人は『**揚げたら溶けてしまう**』と考えます。

この『**溶けてしまうから組み合わせない**』という考え方が、**阻害要因**のイメージです。

一方、実際には衣や調理方法を工夫することで実現されています。

このように、**阻害要因があると思われた組合せを克服した発明は、進歩性の判断（論理付け）において有利な事情となり得ます**。

テーブルコード

--	--	--

第III部 第3章「拡大先願」

出願人同一の判断について、名義変更等を考慮して実質的に判断することを明確化しました。
 ∴出願人の欄（36条1項1号）に着目して、先願と後願の出願人が異なっている場合、後願がされる前に、先願について**特許を受ける権利の移転**（33条1項）による**名義変更**（34条4項）が行われ、**後願時に実質的に出願人同一と判断できる場合には、後願を29条の2で拒絶しない**ということです（29条の2但書）。

第III部 第4章「先願」

同日出願の一部が審査請求されていない場合について、出願人が相違する場合の運用の変更及び、出願人が同一である場合の運用の明確化を行いました。

∴**審査請求されていない出願の存在によって、審査請求されている出願の審査が不当に遅延することを防ぐため**です。

出願日が異なる出願間における39条1項の適否については、今回の改訂とは無縁です。

「**審査請求をしている出願A**」と「**審査請求をしていない出願B**」が**同日出願**である場合、今回の改訂のターゲットです。そして、

- ① 出願人が異なる場合では、従来とは運用が変わるため注意が必要です。
- ② 同一出願人の場合は基本的に変わりません（協議命令&拒理通を同時に行う）。

改訂前と改訂後の関係をまとめると、以下のようになります。

同日出願	改訂前	改訂後
出願人が異なる	出願Bに対して審査請求がされない限り、出願Aに対し、協議命令も、他の拒絶理由による拒絶査定もできなかった。	出願Aに他の拒絶理由があればそれで拒絶査定ができ、他の拒絶理由がない場合は、A・Bに対し協議命令ができる。
出願人が同一	A・Bに対し協議命令（39条6項）&39条2項の拒絶理由通知（50条）がなされる。	左の運用と変わらず。

そして、以下の短答過去問に取り組むことで、理解は完璧となります。

【R7-特実3-4】

甲は、発明**イ**をし、特許請求の範囲に発明**イ**を記載した特許出願**A**をした。

乙は、発明**イ**をし、特許請求の範囲に発明**イ**を記載した特許出願**B**を、出願**A**の出願日と同日に出願した。この場合、出願**A**及び**B**のいずれかについて出願審査の請求がなされていないときは、特許庁長官は、相当の期間を指定して、協議をしてその結果を届け出るべき旨を**甲**及び**乙**に命ずることができない。

(Ans) 従来は○であったが、今回の改訂を受け×となる（第III部第4章「4.4.2(1)a(b)」）。

テーブルコード

--	--	--

第Ⅳ部 第２章「新規事項を追加する補正」（ディスクレーマーの取扱い）

「3.3.1 (4) **除くクレーム**とする補正の場合」において、引用発明との重なりのみを**除く補正**をすれば新規事項の追加に該当しないとの誤解が生じる懸念を解消するための改訂です。

特許庁が新しい審査基準で採用した、次の例が最も分かりやすいです。

＜補正が認められやすい例＞

当初の請求項が、「防カビ剤を含有する動物用経口投与組成物」だったとします。

ところが引用文献には、同じ成分を含む、害獣を殺傷するための毒餌組成物が記載されているとします。そこで、請求項を次のように補正します。

「防カビ剤を含有する動物用経口投与組成物（**ただし、害獣殺傷用の毒餌組成物を除く**）」

この補正は、新規事項の追加にならない可能性が高いと考えられます。

なぜなら、本願発明：動物に投与して、飼料などのカビを防ぐ

引用発明：毒物によって害獣を殺す

というように、**目的も作用も技術的思想も全く異なる**からです。

害獣殺傷用の毒餌は、請求項の文言上は偶然含まれてしまったにすぎず、出願当初から本願発明の技術的思想として想定されていたとは通常考えにくいものです。したがって、それを除外しても、本願発明の内容を新しく作り変えたことにはならない、という考え方です。

＜補正が認められにくい例＞

一方、当初の請求項が、「解熱鎮痛成分を含む医薬組成物」だったとします。

引用文献に、「アスピリンを含む解熱鎮痛剤」が記載されていたため、「解熱鎮痛成分を含む医薬組成物（**ただし、アスピリンを含むものを除く**）」

これは、先ほどの毒餌の例とは事情が違います。アスピリン（＝アセチルサリチル酸）を含む解熱鎮痛剤は、本願発明と、**効能・効果が同じだから**です。

つまり、アスピリンは本願発明に「たまたま文言上含まれた異質な発明」ではなく、**本願発明の技術的思想の中に普通に含まれ得る一態様**です。

そのアスピリンだけを後から除外すると、残された発明が、アスピリン以外の解熱鎮痛成分を選択する発明という新しい技術的意味を持つ可能性があります。

特に、出願人が、「**アスピリンを除いたことにより副作用が少なくなり、進歩性がある**」などと主張すれば、**除外によって初めて新しい作用効果や技術的意義が生まれた**と判断されやすくなります。その場合、新規事項追加の問題が生じます。

特許庁も、「**除くクレーム**」によって**補正前の発明が進歩性を有する発明へ変化している場合**には、新たな技術的事項を導入していないか慎重に判断するとしています。

要するに、**除外対象が、本願発明に偶然入り込んだ「技術的思想として顕著に異なる発明」なのか、それとも本願発明の通常の一態様なのか**という区別です。

前者なら、引用発明との重なりを除くだけの補正として認められやすいです。

後者なら、単に引用発明との重なりだけを除いても、新規事項ではないとは限りません。

新審査基準は、この点を明確にしたものです。

テーブルコード

--	--	--

第VII部 第1章「外国語書面出願制度の概要」

原出願が外国語書面出願である場合の分割出願の実体的要件に関する取扱いを明確化しました。

論点：

改訂前

改訂後

分割要件2: 原出願の当初 の範囲内か	原出願の 外国語書面の範囲内 で判断すると記載。 通常は 外国語書面と翻訳文が一致しているため、 翻訳文と分割出願を比較すれば足りる 、としていた。	①原出願の 外国語書面の範囲内 であり、かつ、 ②原出願の 翻訳文の範囲内 であることを明確化。 ②には、原出願で 誤訳訂正書により適法に訂正できる範囲も含む （実質的に従来と変わらない）。
分割要件3: 原出願の直前 の範囲内か	外国語書面出願の場合に、誤訳があるときの具体的な判断方法が明確でなかった。	比較対象は外国語書面ではなく、 分割直前の原出願の日本語明細書等 であると明記。
原出願の翻訳文に誤訳・訳抜けがある場合	原出願で先に誤訳訂正してから分割するのか、直接分割できるのかが読み取りにくかった。	分割出願を外国語書面出願とし、 分割出願側で誤訳訂正書により訂正した場合 、その訂正が原出願でも許される範囲なら、 要件3違反とはしない 。
通常の日本語分割出願の場合	明確な注意書きがなかった。	誤訳訂正書による訂正はできないため 、原出願の分割直前の日本語明細書等がない事項を通常の日本語分割出願に記載すると、 要件3を満たさない可能性がある 。
翻訳文提出前の分割	明示が十分でなかった。	翻訳文提出前は 、原出願の明細書等がまだ存在しないため、 分割できないことを明確化 。

原出願



改訂後の審査基準では、①はOKだが、②③はNGとしています。

∴（私見ですが）手数料が一番多くかかる①だけは認めてあげようということでしょう。

テーブルコード

--	--	--

第 VII 部 第 2 章「外国語書面出願の審査」

誤訳訂正書による補正が誤訳の訂正を目的としていないことが明らかである場合の取扱いを明確化しました。

＜改訂前＞

従来の審査基準には、誤訳訂正書による補正に、実際には誤訳訂正ではない内容が含まれていても、それ自体は拒絶理由ではないため、審査官は補正の目的を原則として判断しないという考え方がありました。そのため、極端に言えば次のような手続の扱いが明確ではありませんでした。

外国語書面：100 ページ

当初提出した日本語翻訳文：冒頭の 2 ページだけ

後日、誤訳訂正書によって残り 98 ページの翻訳を追加

＜改訂後＞

このように、**外国語書面のごく一部だけを翻訳文として提出し、後から誤訳訂正書によって初めて多くの部分を追加する場合は**、誤訳の訂正を目的としていないことが明らかであり、**誤訳訂正制度の濫用**として扱われます。

その結果、誤訳訂正書という形式で提出されていても、その追加部分については、**通常の手続補正書による補正と同じ基準**で判断されます。

最初の翻訳文に存在しなかった大量の記載を追加しているため、通常は**翻訳文新規事項**に該当し、**拒絶理由（49 条 1 号）**の対象になります。

第 VIII 部 「国際特許出願」

第 VII 部の改訂に伴い、第 VII 部を参照する箇所について改訂しました。

具体的には、以下の通り。

＜第 VII 部 第 1 章＞

外国語特許出願を原出願とする**分割出願、変更出願等の実体的要件**を判断する場面で参照されます。今回、第 VII 部第 1 章で明確化された「原出願の翻訳文に誤訳が残っている場合の分割要件」の考え方が、外国語特許出願にも及ぶよう、第 VIII 部の参照箇所が改訂されました。

＜第 VII 部 第 2 章＞

外国語でされた国際特許出願の翻訳文、誤訳訂正書、翻訳文新規事項などの実体審査について準用されます。第 VIII 部は、審査官が第 VII 部第 2 章に「準じて審査する」と明記しています。

テーブルコード

--	--	--