
AMT/NEWSLETTER

IP & Technology

2026 年 8 月 25 日

特許庁:標準戦略対応審査(試行)について ほか

弁護士・弁理士 後藤 未来 / 弁理士 保田 亨介

Contents

I. 特許庁:標準戦略対応審査(試行)について

1. はじめに
2. 「標準戦略対応審査」の骨格
3. 利用の前提となる手続
4. 申請時に注意すべき点
5. 審査着手までの流れと実務対応
6. 実務上の留意点等
7. おわりに

II. 特許庁:「特許・実用新案審査基準」・「特許・実用新案審査ハンドブック」を改訂

1. はじめに
2. 今回の審査基準改訂の全体像
3. 本願発明の認定・進歩性・先願関係に関する改訂
4. 補正・外国語書面出願に関する改訂
5. 審査ハンドブック改訂の概要
6. おわりに

I. 特許庁：標準戦略対応審査(試行)について

1. はじめに

特許庁はこれまで、「2013 年度までに審査順番待ち期間(FA 期間)を 11 か月とする」こと、および「2023 年度までに特許の「権利化までの期間」(STP)と FA 期間をそれぞれ平均 14 か月以内、平均 10 か月以内とする」という特許審査の迅速性に関する政府目標を達成し、その後も審査の迅速性を堅持することで、企業のグローバルな事業展開を支援し、イノベーションの促進に寄与してきた。

もっとも、知財を「稼ぐ力」につなげる上では、ただ迅速に審査を行うだけでなく、研究開発と秘匿化・権利化・標準化等を適切に組み合わせ、標準化と知財の一体的な活用を適切に進めることが重要である。

とりわけ標準化活動(規格の制定・普及に向けた活動)は、市場創出や、社会・消費者の安全および利便性の向上とつながるため、特許審査のタイミングが事業戦略に与える影響は小さくない。

これを踏まえ、特許庁は、2026 年 6 月 18 日に「標準戦略対応審査(試行)について」を公表し、標準化活動を行っている技術に関する出願について、審査請求から 12 か月以上 24 か月以内の範囲で、出願人が希望する時期に審査着手を受けられる「標準戦略対応審査」の試行を開始することとした¹。この「標準戦略対応審査」の申請方法や進め方等については、同日に公表された「標準戦略対応審査ガイドライン」²(以下「ガイドライン」という。)に纏められている。なお、本試行は、2026 年 7 月 1 日から開始されている。

もっとも、本制度を実際に利用するためには、後述のとおり、あらかじめ申請希望者の募集に応募しておく必要がある。初回の募集は、2026 年 10 月 1 日から 2027 年 9 月 30 日までの 1 年間に標準戦略対応審査の申請を希望する出願人を対象とするものであり、その応募期間は 2026 年 7 月 1 日から同月 31 日までとされていた。また、応募方法の詳細は毎年 6 月中旬頃に特許庁ウェブサイトで公表される予定とされていることから、本制度の利用可能性がある企業においては、毎年 6 月中旬から 7 月末までの時期を社内の知財関連スケジュール上の要確認期間として管理しておくことが有用であろう。

以下では、上記の公表資料に基づき、「標準戦略対応審査」の概要を紹介する。

2. 「標準戦略対応審査」の骨格

「標準戦略対応審査」の主な特徴は二つある。第一に、出願人側で、審査着手時期をある程度コントロールできる点である。標準化の議論が進む前に権利化を急ぐと、請求項の設計と標準の内容がずれるおそれがある一方、遅すぎれば事業展開に支障が生じる。本制度は、審査請求から 12 か月以上 24 か月以内の範囲で、その調整を可能にする仕組みとして位置付けられる。標準化のプロセスが一般に特許審査よりも長期化し得ることを踏まえると、本制度は単なる審査の先送りではなく、標準開発の進捗に合わせて権利化のタイミングを整える制度として理解するのが相当であろう。

第二に、審査官が、出願人との面接を通じて標準の内容や当該出願の位置付けを把握した上で審査を行う点である。出願人が、標準戦略における対象技術の役割、標準と出願との関係、各出願の技術内容を説明することで、審査の前提となる理解をそろえやすくしている。この点で本制度は、審査時期の調整機能に加え、標準と出願との関係について審査官との認識共有を図る機能も併せ持つものといえる。

¹ 「標準戦略対応審査(試行)について」(特許庁、2026 年 7 月 6 日最終閲覧)

(<https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/general/hyojun-senryaku-taiou-sinsa.html>)

² <https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/general/document/hyojun-senryaku-taiou-sinsa/guideline.pdf>

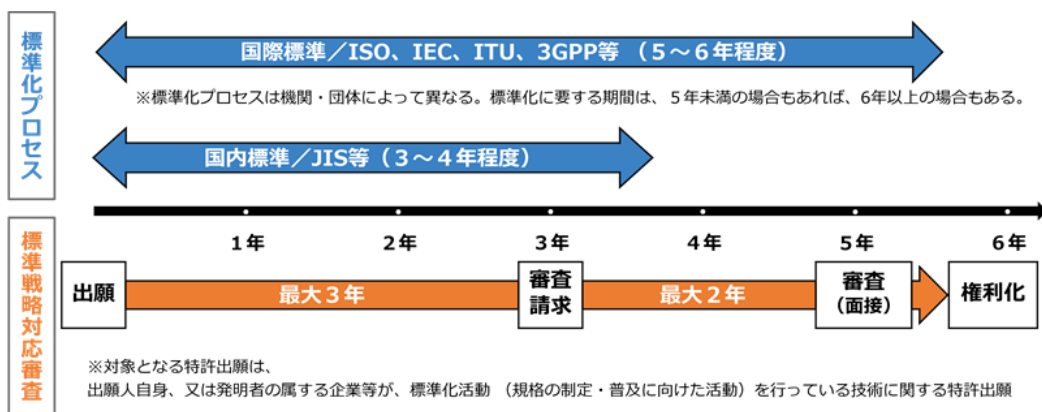


図1 標準戦略対応審査の概要

出典：「標準戦略対応審査(試行)について」の図1

3. 利用の前提となる手続

本制度は、希望すればいつでも使えるものではない。まず、申請希望者は毎年7月に行われる募集に応募し、その年の10月1日から翌年の9月30日の1年間に申請を予定する出願番号のリストを提出する必要がある。応募をしなかった出願人は、その1年間は申請できない。しかも、応募後には、テーマ(技術範囲)ごとに申請可能件数が通知されるため、社内では「どの案件をこの制度に乗せるか」をあらかじめ選別しておく必要がある。標準化活動と関係の深い出願を棚卸しし、出願・審査請求・標準化スケジュールを一体で管理することが実務上の出発点となる。なお、出願番号のリストには、国内移行前の国際出願について国際出願番号を記載することもでき、その場合には、当該国際出願を日本国特許庁に対して国内移行した特許出願が対象となる。また、リストは当該1年間に審査請求および標準戦略対応審査の申請を予定している出願を掲げるものであるため、各出願について当該1年間に審査請求を行うことができるかどうかを、審査請求期限との関係も含めて応募段階で確認しておく必要がある。

さらに、ガイドラインによれば、応募後に通知される申請可能件数は、応募時に提出した出願番号リストから把握可能な当該1年間の申請予定件数や、本施策の過去の申請件数等を総合的に考慮して決定されるとされている。そのため、事前手続においては、候補案件を漫然と列挙するのではなく、標準化活動との関係、審査請求の予定時期および希望する審査着手時期を踏まえた現実的な申請ポートフォリオを整理しておくことが望ましい。

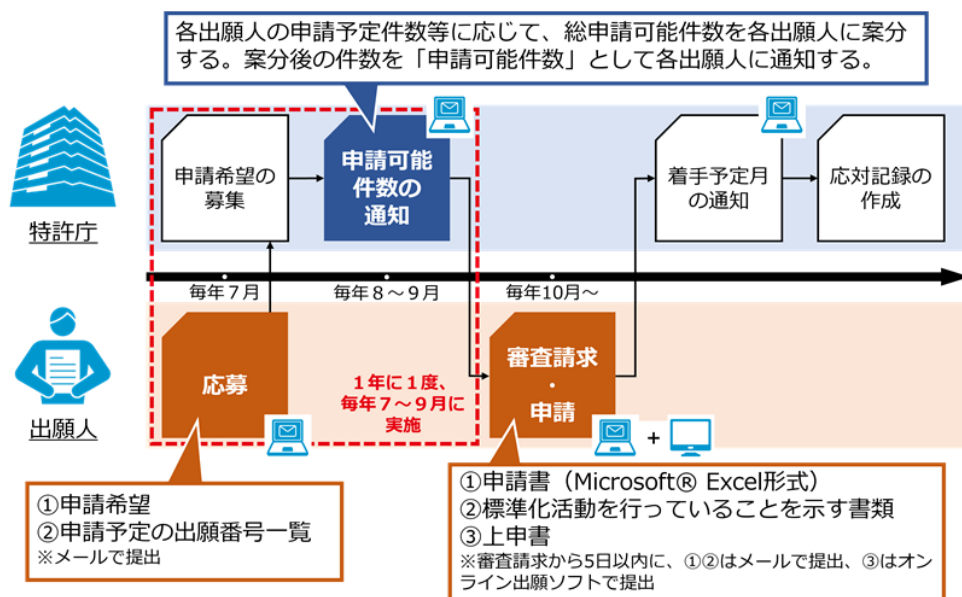


図2 標準戦略対応審査の概略フロー (1) 申請

出典：同上の図2

4. 申請時に注意すべき点

申請対象となるのは、出願人自身または発明者の属する企業等が標準化活動を行っている技術に関する出願であること、かつ、事前手続で提出した出願番号リストに記載された出願であること、という要件をいずれも満たす特許出願である。

申請に当たっては、審査請求日から起算して 5 開庁日以内に、標準戦略対応審査の申請書の提出と、出願ごとの上申書の提出をいずれも行わなければならない。どちらか一方のみでは対象外となるため、期限管理は非常に重要である。

なお、制度上、申請手数料は不要であるが、実務上は提出資料の準備に相応の負荷を伴う。というのも、申請書については、1 件の特許出願のみならず、標準に関連する複数の特許出願をまとめて記載することができる一方、上申書は申請書に記載した各特許出願ごとに提出する必要があるからである。そのため、出願人としては、どの出願を一群として申請書にまとめるかという管理と、各出願について個別に上申書を期限内に提出するという管理とを併せて行う必要がある。

申請書には、出願人名、出願番号、希望する審査着手時期、標準の説明(標準を開発する機関・団体等の名称、標準開発のタイミングの見込み、および開発される標準がどのようなものであるか)、ならびに出願人側担当者の情報を記載し、さらに標準化活動を行っていることを示す書類も添付する。制度の趣旨からみても、単なる技術説明では足りず、当該出願がどの標準化活動とどう結び付くのかを、対外的に説明できる形で整理しておくことが求められる。なお、上申書には、標準化活動を行っている機関・団体の名称、審査の着手希望時期、および標準戦略対応審査の対象とすることを希望する旨を記載することとされている。申請書と上申書とで記載事項が一部重複するため、両者の間で着手希望時期等の記載に齟齬が生じないように、社内での様式管理を統一しておくことが望ましい。

この点、ガイドライン上、標準化活動を行っていることを示す資料としては、標準化に係る会議・会合等への参加を示す議事録や参加ログ、または標準の開発に関与している機関・団体に対して行った提案書類(寄書等)が想定されている。したがって、単に標準に関心を有しているというだけでは足りず、当該出願に係る技術と自社または発明者側の標準化活動とのつながりを、客観的資料に基づいて示せるかを事前に点検しておく必要がある。

また、ガイドラインでは、標準戦略対応審査の対象とならない典型例も示されている。例えば、申請書に記載した特許出願と標準化活動を行っていることを示す書類との関連性が認められない場合、事前手続で提出した出願番号リストに記載されていない特許出願が申請書に含まれる場合、審査の着手希望時期が審査請求から 11 か月以内または 24 か月を超える場合、あるいは当該 1 年間に申請を行った特許出願の件数の累計が通知された申請可能件数を超えている場合には、対象とならないとされている。裏を返せば、希望可能な着手時期は審査請求から 12 か月以上 24 か月以内であることを前提に、対象案件の選定、証拠資料との対応関係、希望時期の設定および件数管理を一体として確認することが重要である。

5. 審査着手までの流れと実務対応

特許庁が対象出願と認めた場合、着手予定月(原則として着手希望時期と同一の月とされる。)がメールで通知され、応対記録が作成される。その後、原則として面接が実施される。着手予定月の 4 か月前には特許庁側取りまとめ担当者が通知され、出願人はその担当者とスケジュール調整を行い、通常は着手予定月の 1 か月前を目安に面接を行う。

ガイドラインによれば、面接は、標準戦略対応審査の対象となった全ての出願(取下げられた出願を除く。)について原則実施され、対象出願数が多い場合には複数回に分けて行うことも許容されている。したがって、この面接は単なる補足説明の機会というより、標準戦略における対象技術の位置付け、標準と各出願との関係および各出願の技術内容について、審査官との認識をすり合わせる中核的な手続と理解すべきであろう。

ここで重要なのは、面接までに可能な限り請求項を標準の内容に対応した権利範囲へ補正しておく点である。標準化の進展を踏まえずに従前の請求項のまま説明しても、制度の利点を十分に生かせない。知財部門、研究開発部門、標準

化担当部門等が連携し、面接時点でどの技術を権利化の中心に据えるのかを共有しておく必要がある。

また、ガイドラインによれば、面接には出願人本人または責任ある応対をなし得る知的財産部員等が出席することが予定されており、代理人が選任されている場合には、やむを得ない事情がある場合を除き代理人も参加することが想定されている。そのため、出願人側においては、標準化担当部門、研究開発部門、知財部門および代理人の間で、標準の進捗、補正方針および説明分担を事前にすり合わせておくことが、制度の利点を十分に生かす上で重要となろう。

なお、面接終了後には出願ごとに面接記録が作成されるが、標準戦略における対象技術の位置付けの説明など、出願人の事業に関連する情報は当該記録に記載しないとされている。また、申請書および標準化活動を行っていることを示す書類についても、応対記録の続葉等として電子ファイルに格納されず、閲覧や J-PlatPat を通じた第三者提供の対象とならないとされている点は、制度利用を検討する企業にとって一定の安心材料といえよう。

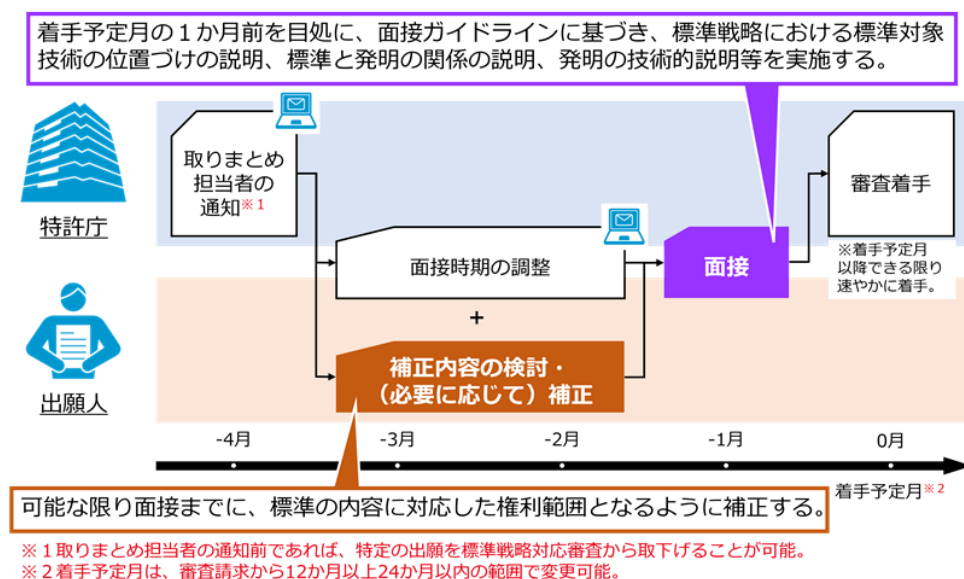


図3 標準戦略対応審査の概略フロー（2）審査

出典：同上の図3

6. 実務上の留意点等

本制度は、審査の「迅速性」を一律に追求する制度ではなく、事業戦略に即した「タイミング」を確保する制度である。したがって、利用価値が高いのは、標準化活動の進行に応じて請求項や出願群の位置付けを調整したい案件である。他方で、事前募集、件数管理、5 開庁日以内の申請、面接対応など、通常審査にはない運用負荷もある。社内でも利用する場合には、標準化案件を通常案件と区別して管理し、募集時期から逆算した準備を行うことが不可欠である。

もっとも、本制度は、一度希望時期を定めたら硬直的に進むものではない。ガイドラインによれば、特許庁側取りまとめ担当者の通知前であれば、対象となった出願のうち特定の出願を標準戦略対応審査の対象から取下げることができ、その場合、当該出願は当初通知された着手予定月を待たずに審査着手される。また、着手予定月自体についても、審査請求から12か月以上24か月以内の範囲で変更を求めることができるとされている。そのため、標準化の進捗が当初見込みから前後した場合にも、出願ごとの重要度に応じて柔軟に見直しを図り得る余地がある。

加えて、本制度では、申請書や面接資料等に出願人の事業に関連する情報を含み得ることから、情報管理にも十分な注意が必要である。ガイドラインも、申請から審査完了に至るまで資料管理に最大限の注意を払うべきこと、特にメールで申請書等を送受信する際には暗号化やパスワード設定を行うなど情報保護に留意すべきことを明示している。標準化活動に関する情報は事業戦略そのものに直結し得るため、社内においても送付資料の範囲、共有先および保管方法をあらかじめ整理しておくことが望ましい。

実務上、特に留意すべきと思われる点等を下表に整理する。

段階	主な時期	必要な対応	実務上の着眼点
事前募集	毎年 7 月(初回は 2026 年 7 月 1 日～同月 31 日)	申請希望者として応募し、出願番号リストを提出	未応募なら当該年度は申請不可
件数管理	応募後	特許庁から通知される申請可能件数を確認	テーマごとの配分を社内で判断
本申請	審査請求日から 5 開庁日以内	申請書提出＋各出願の上申書提出	片方のみでは対象外
面接準備	着手予定月の約 1 か月前	標準と出願の関係を整理し、必要に応じ請求項補正	知財・研究開発・標準化担当の連携が重要
審査着手	通知された着手予定月以降	審査官が標準の位置付けを踏まえて審査	審査の「迅速性」より「タイミング」を重視

(筆者らが作成)

7. おわりに

標準戦略対応審査は、標準化と知財の一体活用を審査手続の面から支える試みである。標準開発の進捗に合わせて審査着手時期を調整でき、かつ審査官との面接を通じて標準との関係を共有できる点に意義があろう。

もっとも、利用には事前応募や厳格な期限管理が伴うため、制度を有効に使うには社内横断的な準備が前提となる。標準化を事業戦略の中核に据える企業にとっては、今後の実際の制度運用状況等を注視しつつ適切な利用方法を検討することが求められよう。この点、特許庁は、本制度について、利用状況を見極めつつユーザーの意見も踏まえて柔軟に見直しを行うとしている。したがって、初年度の運用実績や要件・手続の変更の有無についても、継続的に情報を収集しておくことが有用である。

以上

II. 特許庁:「特許・実用新案審査基準」・「特許・実用新案審査ハンドブック」を改訂

1. はじめに

特許庁は、2026 年 6 月 25 日、「特許・実用新案審査基準」(以下「審査基準」という。)を改訂し³、あわせて「特許・実用新案審査ハンドブック」(以下「審査ハンドブック」という。)の改訂も公表した⁴。改訂後の審査基準および審査ハンドブックは、いずれも 2026 年 7 月 1 日以降に行われる審査に利用されるとされている。したがって、今回の改訂は、将来の参考情報にとどまるものではなく、現在審査係属中の案件を含む足元の実務にも直ちに影響し得るものとして把握する必要がある。今回の改訂は、本願発明の認定、進歩性、拡大先願、先願、新規事項を追加する補正、外国語書面出願および国際特許出願など、特許実務の基幹部分に及ぶものである。なお、今回の改訂は、審査基準専門委員会ワーキンググループにおける審議および意見募集手続を経て行われたものであり、とりわけ「除くクレーム」とする補正に関する部分は、特許庁が 2025 年 4 月に公表した「「除くクレーム」とする補正について」における注意喚起の延長線上に位置付けられる。

もっとも、今回の改訂は、従来の審査実務の基本枠組み自体を大きく変更するというより、審査官の判断の出発点、考慮要素、運用上の留意点等を明確化ないし具体化しようとする面が強い。実務上は、各改訂項目を個別に読むだけでなく、出願人・代理人にとって、いかなる場面で、どのような主張立証や手続設計等の工夫や精緻化が求められるかを把握して対応することが重要となろう。

2. 今回の審査基準改訂の全体像

今回改訂の対象は、①第 I 部第 2 章第 1 節「本願発明の認定」、②第 III 部第 2 章第 2 節「進歩性」、③第 III 部第 3 章「拡大先願」、④第 III 部第 4 章「先願」、⑤第 IV 部第 2 章「新規事項を追加する補正」、⑥第 VII 部第 1 章「外国語書面出願制度の概要」、⑦第 VII 部第 2 章「外国語書面出願の審査」、⑧第 VIII 部「国際特許出願」である。公表された概要および改訂後本文をみると、実務上特に重要なのは、進歩性判断における阻害要因等の位置付けの明確化、拡大先願における出願人同一性の実質判断、先願・同日出願に関する運用整理、「除くクレーム」とする補正に関する新規事項判断の明確化、および外国語書面出願における誤訳訂正書の取扱いの整理である。

今回の主な改訂点を下表に整理する。

項目	改訂の概要	実務上のポイント
本願発明の認定	特許出願の時または日を必ず確認することを明記	分割出願等では基準時の整理が重要となる
進歩性	阻害要因等に関する判断方法を明確化・具体化	阻害要因の有無のみでなく、その程度や他の要素との総合評価を意識した主張が重要となる
拡大先願	出願人同一性を名義変更等も踏まえて実質判断する旨明確化	改称、合併、会社分割等の整理が重要となる
先願	同日出願の運用を整理	協議指令および拒絶理由通知の進め方、ならびに審査請求のタイミングに

³ 特許庁「審査基準の改訂について」

(https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/kaitei2/r8_shinsa_kijun_kaitei.html)最終アクセス:2026 年 7 月 6 日

⁴ 特許庁「「特許・実用新案審査ハンドブック」の改訂について」

(https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/kaitei/202606.html)最終アクセス:2026 年 7 月 6 日

		影響する
新規事項	「除くクレーム」に関する誤解を防ぐため明確化	重なりを除くだけで当然に適法とはいえない
追加補正	分割出願等および誤訳訂正書の取扱いを明確化	翻訳・訂正実務の適正化が求められる
外国語	第 VII 部(外国語書面出願)改訂に伴う整合化	外国語特許出願では第 VII 部の考え方を併せて確認する必要がある

(筆者らが作成)

3. 本願発明の認定・進歩性・先願関係に関する改訂

本願発明の認定⁵に関しては、審査官が本願の特許出願の時または日を必ず確認することが明記された点が重要である。通常の出願では現実の出願日が基準となるが、分割出願、出願の変更、実用新案登録に基づく特許出願、先願参照出願等では、実体的要件を踏まえて出願の時または日を確認するとされている。この点は確認的な追記にみえるが、新規性、進歩性、拡大先願および先願の各判断の基礎時点を明確にするものであり、特殊な出願形態を採る案件では重要性が高い。

進歩性⁶については、阻害要因等に関する記載の明確化が注目される。今回の改訂は、進歩性一般の枠組みを変更するものではなく、阻害要因があることをもって直ちに進歩性が肯定されるわけではないことを明確にした点に意義がある。改訂後の審査基準は、阻害要因を含む進歩性判断上の各要素について、単にその阻害要因の有無のみならず、阻害要因の程度の差異も踏まえて総合的に評価すること、また、設計変更等や阻害要因の評価に際しては、引用発明の発明者ではなく、引用発明に接した当業者が出願時の技術常識に基づいてどのように考えるべきかを基準とすべきことを明確化している。したがって、今後の意見書作成実務では、単に阻害要因の存在を抽象的に主張するのではなく、当業者視点から、その変更・組合せを採用しない理由やその程度を具体的に論じることが一層重要となろう。この明確化は、「除くクレーム」とする補正をめぐる進歩性への懸念を契機として検討されたものであるが、進歩性一般に適用され得るものとして理解されよう。

拡大先願⁷については、出願人同一性を本願の出願時点で判断し、願書上の表示が完全に一致しない場合であっても、改称や一般承継等を踏まえて実質的に判断した結果、出願人全員が完全同一であれば出願人同一と扱うことが明確化された。企業再編や社名変更が珍しくない実務に照らせば、形式面のみでなく権利主体の実質に即して処理する方向が示された点に意義がある。改訂後の審査基準では、他の出願について出願人名義変更届が提出されている場合にはそれも考慮して本願の出願時点での出願人を判断すること、また、改称や一般承継(相続、合併または会社分割等)があった場合には、特許庁への届出がなくとも実質的に出願人同一と判断し得ることが注記において具体的に示されている。したがって、実務上は、願書上の表記の一致・不一致だけで形式的に判断するのではなく、組織再編や承継の経緯を踏まえて権利主体の同一性を説明できるようにしておくことが重要となる。

先願⁸については、同日出願が複数存在する場合の運用整理が重要である。改訂後の審査基準は、出願人が同じか異なるか、同日出願が審査請求されているか否か、各出願が特許庁に係属しているか否かに応じて、協議指令および拒絶

⁵ https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/kaitei2/document/r8_shinsa_kijun_kaitei/01-0201.pdf

⁶ https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/kaitei2/document/r8_shinsa_kijun_kaitei/03-0202.pdf

⁷ https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/kaitei2/document/r8_shinsa_kijun_kaitei/03-0300.pdf

⁸ https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/kaitei2/document/r8_shinsa_kijun_kaitei/03-0400.pdf

理由通知の進め方を整理している。特に、同日出願の一部が未審査請求である場合や、出願人が同一である場合の扱いが明確化されたことは、同日出願案件の管理や審査請求のタイミングに実務上の影響を与えるものといえる。

4. 補正・外国語書面出願に関する改訂

新規事項を追加する補正⁹に関する改訂のうち、実務上最も注目されるのは、「除くクレーム」とする補正に関する明確化である。改訂後の審査基準は、請求項に係る発明が引用発明と偶然重なるために新規性等が否定されるおそれがある場合に、その重なりのみを除くことで、請求項に係る発明と技術的思想として顕著に異なる発明を含まないことを明らかにする補正であれば、通常、新たな技術的事項を導入しないとしている。ここでいう「技術的思想として顕著に異なる発明」とは、文言上は請求項に含まれるものの、当業者であれば、本願の当初明細書等の全ての記載および出願時の技術常識に照らして、出願当初から請求項に係る発明において技術的思想として含まれることが到底想定されないものということが明確にされている。この意味で、今回の改訂は、「除くクレーム」を一般に緩和するものではなく、どのような場合にその補正が技術的思想の変更を伴わないといえるかを、より明示したものと理解すべきであろう。

しかし、ここで重要なのは、引用発明との重なりを除けば常に適法であるという趣旨ではない点である。改訂後の審査基準は、請求項に新たな技術上の意義が追加される場合には補正は許されず、また、本来的に進歩性を有していなかった発明が補正により進歩性を有する発明へ変化すると認められる場合には、新たな技術的事項を導入するものと判断され得ることを示している。すなわち、「除くクレーム」は限定的に許容されるにすぎず、補正の根拠と技術的思想の連続性について、従前以上に丁寧な説明が必要となる。

外国語書面出願関連(外国語書面出願制度の概要¹⁰・外国語書面出願の審査¹¹)では、まず、原出願が外国語書面出願である場合の分割出願等の実体的要件について、単に外国語原文に記載があるかのみで判断するのではなく、原文新規事項および翻訳文新規事項の双方の観点から、原出願において補正可能な範囲内かどうかで判断することが明確化された。その上で、誤訳訂正書の取扱いについても整理が加えられ、外国語書面のごく一部のみを翻訳文として提出し、誤訳訂正書によって初めて多くの部分の翻訳を追加するような手続は、誤訳訂正制度の濫用として許されず、翻訳文新規事項に該当するものと判断するとされた。これは、外国語書面出願制度が、期限内に提出された翻訳文を基礎として日本語による開示を行う制度であるという趣旨を、分割出願等の局面と誤訳訂正の局面の双方で徹底するものといえる。

国際特許出願¹²に関する改訂は、第 VII 部(外国語書面出願)の改訂に伴う整合化の性格が強い。もっとも、外国語特許出願の審査は外国語書面出願の審査に準じて行くとされているため、第 VII 部で明確化された考え方は、そのまま国際出願実務にも波及するとみるべきである。

5. 審査ハンドブック改訂の概要

今回の審査ハンドブック改訂は、審査基準改訂に伴う運用の具体化・補足という性格を有するものであり、実務上は審査基準本文と併せて確認することが重要である。とりわけ、今回の改訂では、動画を引用する場合の記載例の追記、同日出願が複数ある場合の取扱いの新設、「除くクレーム」とする補正に関する新設項目など、実務家が日常的に直面し得る論点について、より具体的な指針が示されている。

まず、新規性・進歩性の分野では、電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に関する項目につき、改訂前

⁹ https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/kaitei2/document/r8_shinsa_kijun_kaitei/04-0200.pdf

¹⁰ https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/kaitei2/document/r8_shinsa_kijun_kaitei/07-0100.pdf

¹¹ https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/kaitei2/document/r8_shinsa_kijun_kaitei/07-0200.pdf

¹² https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/kaitei2/document/r8_shinsa_kijun_kaitei/08-0100.pdf

の項目 3211 が 3208¹³に移されるとともに、動画を引用する場合の留意事項等が追記された。これにより、ウェブページに加えて動画を先行技術として引用する場面での記載方法がより明確になった。

次に、先願関係では、3405「先願の確定」¹⁴、3407「本願の出願人と他の出願の出願人とが同一である場合における協議の指令」¹⁵および新設された 3409「同日出願が複数ある場合の取扱い」¹⁶が重要である。3407 では、出願人が同一である場合には本願について協議を指令すれば足りることが示され、3409 では、同日出願が複数ある場合に、審査請求されている出願についてのみ協議を指令すること、また、同一出願人について審査請求されている出願が複数あるときは、そのうち一の出願について協議を指令すれば足りることが明確にされている。これらは、審査基準で整理された同日出願の運用を、さらに実務的なレベルで補足するものである。

さらに、「除くクレーム」とする補正については、第 XII 部第 1 章として 12102¹⁷および 12103¹⁸が新設され、運用の明確化が図られている。12102 では、「…を除く」という記載を削除する補正は目的外補正に該当することが多いとしつつも、当初明細書等に基づく限定を併せて行い、すでにされた審査結果を有効に活用して拒絶理由がないと判断できる場合には、補正却下をせず特許査定をし得ることが示されている。また、12103 では、「除くクレーム」とする補正により特許を受けることができた例を含む具体的事例が掲げられ、審査基準本文の理解を深める構成となっている。

このように、今回の審査ハンドブック改訂は、審査基準改訂の趣旨を実務レベルで運用可能な形に落とし込むものである。したがって、出願人および代理人としては、審査基準本文の変更点のみならず、審査ハンドブックの新設・修正項目を併せて確認することにより、拒絶理由通知対応、同日出願管理および補正戦略の具体的運用を再点検することが望ましい。

6. おわりに

今回の審査基準改訂は、個別論点について従来の基本枠組み自体を大きく変更するものではないとしても、審査官の判断手順および考慮要素等をより明確化・具体化するものである。とりわけ、進歩性、先願関係、「除くクレーム」および外国語書面出願は、拒絶理由通知対応や補正方針に直結するため、実務上の重要性が高いと思われる。

出願人および代理人としては、改訂項目を概観するだけでなく、分割出願等における基準時の確認、進歩性反論の組立て、同日出願案件の管理、「除くクレーム」補正の適法性の検討、外国語案件における翻訳・誤訳訂正実務の点検といった観点から、実務対応をより精緻化等することが望まれよう。また、審査基準を具体化する審査ハンドブックの改訂内容も併せて検討し、総合的に対応方針を整理することが期待されよう。

以上

13 https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/kaitei/document/202606/03.pdf#page=13

14 https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/kaitei/document/202606/03.pdf#page=51

15 https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/kaitei/document/202606/03.pdf#page=55

16 https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/kaitei/document/202606/03.pdf#page=57

17 https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/kaitei/document/202606/12.pdf#page=9

18 https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/kaitei/document/202606/12.pdf#page=10

-
-
- 本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供であり、具体的な法的アドバイスではありません。お問い合わせ等ございましたら、下記弁護士までご遠慮なくご連絡下さいますよう、お願いいたします。
 - 本ニュースレターの執筆者は、以下のとおりです。
弁護士 後藤 未来 miki.goto[at]amt-law.com
弁理士 保田 亨介 kyosuke.yasuda[at]amt-law.com
※メールを送信する際には、[at]を@に変更してお送りください。
 - ニュースレターの配信停止をご希望の場合には、お手数ですが、[お問い合わせ](#)にてお手続き下さいますようお願いいたします。
 - ニュースレターのバックナンバーは、[こちら](#)にてご覧いただけます。

本記事(または本記事の一部)は商事法務 CODE にも掲載しています。