

## 第 部 実用新案

### 第 1 章 実用新案技術評価書の作成

1. 基本的考え方 .....	2
2. 評価対象 .....	2
3. 先行技術調査 .....	2
3.1 調査(サーチ)対象 .....	2
3.2 調査範囲 .....	3
3.3 調査手法 .....	3
4. 登録性の評価の判断基準 .....	4
5. 評価書の記載 .....	4
5.1 調査範囲の表示 .....	4
5.2 評価の表示 .....	5
5.3 先行技術文献の表示 .....	5
5.4 評価についての説明 .....	6
6. 情報提供の取扱い .....	6
7. 面接 .....	6

## 第 1 章 実用新案技術評価書の作成

### 1. 基本的考え方

#### (1) 評価書制度の基本的考え方

実体的要件の審査を行うことなく早期権利付与を行う実用新案制度においては、登録された権利が実体的要件を満たしているか否かについては、原則として当事者間における判断に委ねられることとなる。ただし、権利の有効性を巡る判断には、技術性・専門性が要求されるため、当事者間の判断が困難となり、不測の混乱があることも想定され得る。このため、実用新案登録に関する公的な評価書制度を導入し、特許庁が、当事者間で判断のつきにくい先行技術文献との関係における登録性の有無の判断のための客観的な判断材料を、請求により提供することとされている。(実用新案法第 12 条、第 29 条の 2、第 29 条の 3 参照)

#### (2) 評価書作成の基本的考え方

実用新案技術評価書は、公平性・客観性に留意を払いつつ、迅速・的確に作成する。

### 2. 評価対象

評価書における評価の対象は、実用新案技術評価の請求がなされた請求項に係る考案であり、この考案に関する技術的評価、すなわち、第 3 条第 1 項第 3 号、第 3 条第 2 項（第 3 条第 1 項第 3 号に係るものに限る）第 3 条の 2、および第 7 条の規定により実用新案登録を受けることができるか否かの評価（以下、「登録性の評価」という。）を行う。（第 12 条）

### 3. 先行技術調査

評価書作成のための先行技術調査は、原則として、特許出願の審査における先行技術調査に準じて行うものとする。

#### 3.1 調査(サーチ)対象

(1) 評価の請求がなされた各請求項に係る考案を調査対象とする。最も広い概念の考案を記載する請求項から最も狭い概念の考案を記載する請求項まで、評価書の請求がなされ、かつ評価書作成時の明細書に記載されているすべての請求項に記載された考案を調査対象とする。

(2) 出願の単一性の要件が満たされているか否かの判断は行わない。

(3) 請求項に係る考案の認定は、請求項の記載に基づいて行う。請求項に係る考案の認定に際しては、次の点に留意する。

請求項の記載が明確である場合は、請求項の記載どおりに請求項に係る考案を認定する。この場合、請求項の用語の意味は、その用語が有する通常の意味と解釈する。

請求項の記載が明確であっても、請求項に記載された用語(考案特定事項)の意味内容が明細書及び図面において定義又は説明されている場合は、その用語を解釈するにあたってその定義又は説明を考慮する。なお、請求項の用語の概念に含まれる下位概念を単に例示した記載が考案の詳細な説明又は図面中にあるだけでは、ここでいう定義又は説明には該当しない。

また、請求項の記載が明確でなく理解が困難であるが、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮して請求項中の用語を解釈すれば請求項の記載が明確にされる場合は、その用語を解釈するにあたってこれらを考慮する。

請求項の記載に基づき認定した考案と明細書又は図面に記載された考案とが対応しないことがあっても、請求項の記載を無視して明細書又は図面の記載のみから請求項に係る考案を認定してはならない。

また、明細書又は図面に記載があっても、請求項には記載されていない事項(用語)は、請求項には記載がないものとして請求項に係る考案の認定を行なう。反対に、請求項に記載されている事項(用語)については必ず考慮の対象とし、記載がないものとして扱ってはならない。

請求項の記載が多義的に解される場合は、すべての解釈を考慮して、最も広い調査範囲となるようにする。

(4) 補正があった場合は、補正がなされた後の請求項に係る考案(その補正が新規事項を追加するものである場合を含む)について登録性の評価をする。

(5) 請求項に係る考案の実施例(請求項に記載された事項の具体例に相当するものに限り)も調査対象として考慮に入れる。

(6) 考案の詳細な説明及び図面を参酌しても考案を把握することができない程に記載が不明瞭である、又は考案に該当しないものが記載されている等の理由により、請求項に係る考案について有効な調査が困難であると認められる場合にも、当該請求項について、可能な範囲において調査を行う。なお、これらの場合は、評価書に有効な調査を行うことができなかったと認める旨をその理由とともに記載する。

### 3.2 調査範囲

(1) 原則として、評価の請求がなされた各請求項に係る考案が関連する技術分野のすべての文献を調査範囲とする。関連する技術分野は、(イ)請求項に係る考案の産業上の利用分野、解決しようとする課題、考案を特定するための事項等を考慮して決定される技術分野、及び(ロ)請求項に係る考案の用途、作用、機能等を考慮して決定される技術分野とする。

(2) ただし、関連技術分野における審査官自らの知識・経験に基づき、関連する先行技術文献が発見される蓋然性が高いと判断されるものでない限り、調査の経済上の理由から、調査範囲の一部を調査範囲から除外してもよい。

(3) 評価書の請求時期の関係から先行技術文献の一部について調査できない場合には、その範囲については調査を行わない。なお、調査をすることができなかった調査範囲については、評価書に記載する調査範囲に含めてはならない。

### 3.3 調査手法

(1) 調査範囲内において、頒布刊行物に基づく新規性(第3条第1項第3号)、頒布刊行物に基づく進歩性(第3条第2項(第1項第3号に掲げる考案に係るものに限り))、拡大先願(第3条第2項)、先後願(第7条第1項、第3項)、同日出願(第7条第2項)の規定に基づいて、請求項に係る考案の登録性を否定しうると認められる関連先行技術文献を洩れなく発見できるように努める。その際には、各条文に関連する審査基準等を考慮しつつ調査を行う。

(2) 調査範囲のうち、関連先行技術文献が発見される可能性が最も高い技術分野を優先して調査する。通常は、考案の詳細な説明に記載された実施例(請求項に記載された事項の具体例に

相当するものに限る)に最も関連する技術分野から調査を開始して、漸次、関連技術分野を拡大することが適切である。

(3) 関連性のより低い分野に調査を拡大するべきか否かは、既に得られた調査結果を考慮しつつ、これらの分野の調査によって発見されるであろう先行技術文献に基づいて登録性が合理的に否定できる蓋然性があるかどうかによって決定する。

(4) 特定考案について最初に調査することは、他の請求項に係る考案の新規性・進歩性等の評価の参考になるから、全ての請求項に係る考案を効率的に評価するために有効である。特に、特定考案が新規性・進歩性を有することが調査の結果判明した場合、その特定考案を特定するための事項等をすべて含み、かつそれ以外の限定を付した他の請求項に係る考案も新規性・進歩性を有することが分かるから、それ以上の調査をする必要はない。

(5) 調査結果については、随時に評価し、必要であれば、調査対象の見直しをする。

(6) 請求項に係る考案について新規性を否定する文献を発見したときは、その請求項に関する限り、すべての調査範囲を調査することなく当該時点で調査を終了することができる。

(7) 関連性の高い先行技術が十分に得られたとき、又は、調査範囲において、より有意義な関連先行技術文献を発見する可能性が非常に小さくなったときは、調査を終了することができる。

#### 4. 登録性の評価の判断基準

(1) 頒布刊行物に基づく新規性(第3条第1項第3号)、拡大先願(第3条の2)、先後願(第7条第1項、第3項)、同日出願(第7条第2項)の規定に基づいて、請求項に係る考案の登録性を評価する際には、特許出願の審査基準を準用する。

(2) 頒布刊行物に基づく進歩性については、第3条第2項(第1項第3号に掲げる考案に係るものに限る)の規定に基づいて、その考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が頒布刊行物に記載された考案に基づいてきわめて容易に考案をすることができたかどうかを、進歩性に関する審査基準に示される判断手法に従って判断する。

(3) 実用新案法においては、実用新案技術評価書における評価に対して出願人・権利者に反論の機会を与えていない。また、実用新案技術評価書は当事者間に先行技術からみた登録性に関する客観的な判断材料を提供すべきものである。

したがって、評価書作成にあたっては、できる限り客観的な評価を下すよう努めなければならない。登録性を否定する評価を行う場合には、登録性を否定すると認められる一応の根拠ではなく、登録性を否定することをより確信しうる根拠をもって評価を行わなければならない。具体的には、特許審査における最終処分時(拒絶査定・特許査定)の判断に準じて判断を行う。

#### 5. 評価書の記載

評価書の記載内容は、(イ)調査範囲、(ロ)評価、(ハ)関連する先行技術文献の表示、及び(ニ)評価についての説明、とする。

##### 5.1 調査範囲の表示

(1) 審査官が先行技術調査を行ったと認められる文献の範囲が客観的かつ明確に分かるように、上記 3.2 に基づいて決定した調査範囲を記載する。

(2) 調査範囲は、原則として、文献の種類、技術分野、及び、時期的範囲によって特定する。このようにして特定することができない個別の文献については、その文献名・著者・発行者・発行日等により特定する。

(3) 文献の種類は、特許出願の拒絶の理由中に引用する刊行物の記載要領に準じた表示要領で特定する。

(4) 技術分野の特定は、原則として国際特許分類(IPC)によって行う。国際特許分類のサブグループ単位によっては関連する技術分野を十分に細かく特定できないと認められる場合には、識別記号等を用いてもよい。

## 5.2 評価の表示

新規性、進歩性の欠如等の登録性の評価は各請求項ごとに示さなければならない。評価の内容は、以下の6つのいずれかとする。

この請求項に係る考案は、引用した関連先行技術文献からみて、新規性欠如と判断されるおそれがある。(第3条第1項3号)

この請求項に係る考案は、引用した関連先行技術文献からみて、進歩性欠如と判断されるおそれがある。(第3条第2項(ただし第1項第3号に掲げる考案に係るもの))

この請求項に係る考案は、その出願の日前の出願であって、その出願後に実用新案公報の発行又は特許公報の発行若しくは出願公開がされた出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明又は考案と同一と判断されるおそれがある。(第3条の2)

この請求項に係る考案は、その出願の日前の出願に係る発明又は考案と同一と判断されるおそれがある。(第7条第1項、第3項)

この請求項に係る考案は、同日に出願された出願に係る発明又は考案と同一と判断されるおそれがある。(第7条第2項)

特に関連する先行技術文献を発見できない。

## 5.3 先行技術文献の表示

### (1) 登録性が否定される場合

登録性を否定するために必要とされる限り、発見した先行技術は、その全てを記載する。先行技術文献の内容が重複する場合は、不必要なものは排除して記載する。実施例も勘案の上、請求項に記載された考案に最も近い最適の先行技術は必ず記載する。

### (2) 登録性が否定されない場合

請求項に係る考案の登録性を否定する先行技術文献を発見できなかった場合は、当該考案の属する技術分野における一般的技術水準を示す文献を、特に関連する先行技術文献を発見しない旨の評価とともに記載する。

#### 5.4 評価についての説明

評価についての説明においては、登録性を否定する先行技術文献中の記載のうち、評価の根拠となった特定個所の記載を示すこととする。

また、3.1.(6)に基づき、有効な調査を行うことができなかつたと認めるときは、その旨及びその理由も併せて記載する。

#### 6. 情報提供の取扱い

(1) 何人も、実用新案登録出願又は実用新案登録に関し、刊行物等の情報を提供することができる。(実用新案法施行規則第22条)

(2) 審査官は、評価書の作成時において利用可能となっている情報提供の内容について十分に検討する。

(3) 評価書作成時に検討した情報提供に係る刊行物等については、請求項に係る考案の登録性を否定する先行技術文献となりうるか否かについて判断することとし、評価書において調査範囲の表示中に記載する。

#### 7. 面接

面接は行わないこととする。