

第 部 特許要件

第 2 章 新規性・進歩性

1. 新規性	2
1.1 第 29 条第 1 項の規定の趣旨	2
1.2 第 29 条第 1 項各号	2
1.2.1 特許出願前.....	2
1.2.2 公然知られた発明	2
1.2.3 公然実施をされた発明	3
1.2.4 頒布された刊行物に記載された発明.....	3
1.3 新規性判断の対象となる発明	4
1.4 新規性の判断の基本的な考え方	4
1.5 新規性の判断の手法	4
1.5.1 請求項に係る発明の認定.....	4
1.5.2 特定の表現を有する請求項における発明の認定の具体的手法.....	6
1.5.3 第 29 条第 1 項各号に掲げる発明として引用する発明(引用発明)の認定.....	8
1.5.4 請求項に係る発明と引用発明との対比	10
1.5.5 新規性の判断	10
1.6 第 29 条第 1 項の規定に基づく拒絶理由通知	12
2. 進歩性	13
2.1 第 29 条第 2 項の規定の趣旨	13
2.2 第 29 条第 2 項	13
2.3 進歩性の判断の対象となる発明.....	13
2.4 進歩性判断の基本的な考え方.....	13
2.5 論理づけの具体例	14
2.6 機能・特性等による物の特定を含む請求項についての取扱い	19
2.7 製造方法による生産物の特定を含む請求項についての取扱い	20
2.8 進歩性の判断における留意事項.....	21
2.9 第 29 条第 2 項の規定に基づく拒絶理由通知	22

第 2 章 新規性・進歩性

本章は、第 29 条第 1 項各号の新規性を有しない発明に関する規定及び同条第 2 項の進歩性を有しない発明に関する規定を扱う。

1. 新規性

特許法第 29 条第 1 項(注)

産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。

- 一 特許出願前に日本国内において公然知られた発明
- 二 特許出願前に日本国内において公然実施をされた発明
- 三 特許出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された発明

(注)平成 12 年 1 月 1 日以降の出願に適用される条文

特許法第 29 条第 1 項

産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。

- 一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
- 二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
- 三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明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

(参考: 電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明(第 29 条第 1 項第 3 号)の扱いについては、第 5 章を参照)

1.1 第 29 条第 1 項の規定の趣旨

特許制度の趣旨は発明の公開の代償として独占権を付与するものであるから、特許権が付与される発明は新規な発明でなければならない。第 29 条第 1 項各号の規定は、新規性を有しない発明の範囲を明確にすべく、それらを類型化して規定したものである。

1.2 第 29 条第 1 項各号

1.2.1 特許出願前

「特許出願前」とは「特許出願の前日」とは異なり、出願の時分までも考慮したものである。

したがって、例えば、午前中に日本国内において公知になった発明についてその日の午後の特許出願がされたときは、その発明は特許出願前に日本国内において公然知られた発明である。また、ある発明が記載された刊行物が外国において頒布された時間が、日本時間に換算して午前中のとき、その発明についてその日の午後の特許出願がされたときは、その発明は特許出願前に外国において頒布された刊行物に記載された発明である。

1.2.2 公然知られた発明

「公然知られた発明」とは、不特定の者に秘密でないものとしてその内容が知られた発明を意味する。

守秘義務を負う者から秘密でないものとして他の者に知られた発明は「公然知られた発明」である。発明者又は出願人の秘密にする意思の有無は関係しない。

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不特定の者に知られる状態に置かれるものではないから、その原稿の内容が公表されるまでは、その原稿に記載された発明は公然知られた発明とはならない。

1.2.3 公然実施をされた発明

「公然実施をされた発明」とは、その内容が公然知られる状況(注1)又は公然知られるおそれのある状況(注2)で実施をされた発明を意味する(注3)。

(注1)「公然知られる状況」とは、例えば、工場であるものの製造状況を不特定の者に見学させた場合において、その製造状況を見れば当業者がその発明の内容を容易に知ることができるような状況をいう。

(注2)「公然知られるおそれのある状況」とは、例えば、工場であるものの製造状況を不特定の者に見学させた場合において、その製造状況を見た場合に製造工程の一部については装置の外部を見てもその内容を知ることができないものであり、しかも、その部分を知らなければその発明全体を知ることができない状況で、見学者がその装置の内部を見ること、又は内部について工場の人に説明してもらうことが可能な状況(工場で拒否しない)をいう。

(注3)その発明が実施をされたことにより公然知られた事実がある場合は、第29条第1項第1号の「公然知られた発明」に該当するから、同第2号の規定は発明が実施をされたことにより公然知られた事実が認められない場合でも、その実施が公然なされた場合を規定していると解される。

1.2.4 頒布された刊行物に記載された発明

(1) 頒布された刊行物

「刊行物」とは、公衆に対し頒布により公開することを目的として複製された文書、図面その他これに類する情報伝達媒体をいう。

「頒布」とは、上記のような刊行物が不特定の者が見得るような状態におかれることをいう。現実に誰かがその刊行物を見たという事実を必要としない。

例1：本件特許出願前に、上告人の特許出願にかかる本件発明と同一内容のフランス国特許明細書が特許庁資料館に受け入れられていたのだから、上記明細書が出願当時一般公衆の閲覧が可能であったか否かを問わず、本件発明は、旧特許法第4条第2号に該当するものといわなければならない。

(参考:昭36(オ)1180)

例2：マイクロフィルムは、公衆がディスプレイスクリーンを使用してその内容を閲覧し、普通紙に複写してその複写物の交付を受けることができる状態になったというのであるから、本願考案の実用新案登録出願前に外国において頒布された刊行物に該当するものと解するのが相当である。

(参考:昭61(行ツ)18)

(2) 頒布された時期の取扱い

刊行物に発行時期が記載されている場合は次のように推定する。

- () 発行の年のみが記載されているときは、その年の末日
- () 発行の年月が記載されているときは、その年月の末日
- () 発行の年月日まで記載されているときは、その年月日

刊行物に発行時期が記載されていない場合

- () 外国刊行物で国内受入れの時期が判明しているときは、その受入れの時期から発行

国から国内受入れまでに要する通常の期間さかのぼった時期に、頒布されたものと推定する。

- () 当該刊行物につき、書評、抜粋、カタログなどを掲載した刊行物があるときは、その発行時期から、当該刊行物の頒布時期を推定する。
- () 当該刊行物につき、重版又は再版などがあり、これに初版の発行時期が記載されているときは、それを頒布時期と推定する。
- () その他適当な手掛かりがあるときは、それから頒布時期を推定又は認定する。

特許出願の日と刊行物の発行日とが同日の場合の取扱い

特許出願の日と刊行物の発行日とが同日の場合、特許出願の時が刊行物の発行の時よりも後であることが明らかな場合のほかは、頒布時期は特許出願前であるとはしない。

(3) 刊行物に記載された発明

「刊行物に記載された発明」とは、刊行物に記載されている事項及び記載されているに等しい事項から把握される発明をいう。

「記載されているに等しい事項」とは、記載されている事項から当該刊行物の頒布時における技術常識(注)を参酌することにより導き出せるものをいう。

(注) 技術常識とは、当業者に一般的に知られている技術(周知技術、慣用技術を含む)又は経験則から明らかな事項をいう。

なお、「周知技術」とは、その技術分野において一般的に知られている技術であって、例えば、これに関し、相当多数の公知文献が存在し、又は業界に知れわたり、あるいは、例示する必要がない程よく知られている技術をいい、また、「慣用技術」とは、周知技術であって、かつ、よく用いられている技術をいう。

1.3 新規性判断の対象となる発明

新規性の判断の対象となる発明は、「請求項に係る発明」である。

1.4 新規性の判断の基本的な考え方

新規性の有無は、請求項に係る発明が第 29 条第 1 項各号に掲げる発明であるかどうかによって判断する。

特許請求の範囲に二以上の請求項がある場合は、請求項ごとに判断する。

1.5 新規性の判断の手法

1.5.1 請求項に係る発明の認定

請求項に係る発明の認定は、請求項の記載に基づいて行う。この場合においては、明細書の特許請求の範囲以外の部分(以下、第 29 条第 1 項に関する説明においては、これを「明細書」という)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に記載された発明を特定するための事項(用語)の意義を解釈する。

請求項に係る発明の認定の具体的な運用は以下のとおり。

(1) 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発明を認定する。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。

例 1 : 発明の要旨の認定、すなわち特許請求の範囲に記載された技術的事項の確定は、まず特許請求の範囲の記載に基づくべきであり、その記載が一義的に明確であり、その記載により発

明の内容を的確に理解できる場合には、発明の詳細な説明に記載された事項を加えて発明の要旨を認定することは許されず、特許請求の範囲の記載文言自体から直ちにその技術的意味を確定するのに十分といえないときにはじめて詳細な説明中の記載を参酌できるにすぎないと解される。

(参考:平 4(行ケ)116)

例2: 考案の要旨の認定は、出願に係る考案が登録を受ける要件を具備するか否かを判断する方法として、当該考案の登録請求範囲に記載された技術的事項を明確にするために行われるものであって、登録請求範囲の記載からその技術的事項が明確である限りその記載にしたがって考案の要旨を認定すべきであり、考案の詳細な説明の記載事項や図面の記載からその要旨を限定的に解釈することはできないというべきである。

(参考:平元(行ケ)42)

例3: 特許出願に係る発明の新規性及び進歩性の審理にあたっては、この発明を 29 条 1 項各号所定の発明と対比する前提として、特許出願に係る発明の要旨が認定されなければならないところ、この要旨認定は、特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解できないとか、あるいは一見してその記載が誤記であることが明細書の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情のない限り、明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。

(参考:昭 62(行ツ)3)

(2)ただし、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(発明特定事項)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発明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。

例1: 明細書の技術用語は学術用語を用いること、用語はその有する普通の意味で使用することとされているから、明細書の技術用語を理解ないし解釈するについて、辞典類等における定義あるいは説明を参考にすることも必要ではあるが、それのみによって理解ないし解釈を得ようとするのは相当でなく、まず当該明細書又は図面の記載に基づいて、そこで用いられている技術用語の意味あるいは内容を理解ないし解釈すべきである。

(参考:平 6(行ケ)78)

例2: 「特許請求の範囲」の記載に用いられている技術用語が通常の用法と異なり、その旨が「発明の詳細な説明」に記載されているとか、「特許請求の範囲」に記載されているところが不明確で理解困難であり、その意味内容が「発明の詳細な説明」において明確にされているというような場合等に、これら用語、記載を解釈するに当たって、「発明の詳細な説明」の記載を参酌してなすべきであるのはいうまでもない。

(参考:昭 41(行ケ)62)

例3: 登録請求の範囲の記載を合理的に解釈するため、そこに表われている技術用語ないし技術的事項で不明確なものの正しい意味内容を考案の詳細な説明の記載の参酌によって確定することは当然許容される。

(参考:昭 47(行ケ)33)

(3)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も請求項に係る発明が明確でない場合は、請求項に係る発明の認定は行わない。

(4)請求項の記載に基づき認定した発明と明細書又は図面に記載された発明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発明を認定してそれを審査の対象とはしない。

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発明の認定を行なう。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。

例1:「特許請求の範囲」の記載が明確であって、その記載により発明の内容を的確に把握できる場合に、この「特許請求の範囲」に何ら記載されていない、「発明の詳細な説明」に記載されている事項を加えて当該発明の内容を理解することは、出願発明の要旨認定においても許されないとある。

(参考:昭41(行ケ)62)

例2:発明の要旨の認定ないし解釈は、特許請求の範囲の記載に基づいて行ふべきであって、その際、特段の事情がない限り、そこに記載された事項を無視したり、あるいは記載されていない事項を付加することは許されないとある。

(参考:昭48(行ケ)62)

1.5.2 特定の表現を有する請求項における発明の認定の具体的手法

(1)作用、機能、性質又は特性(以下、「機能・特性等」という。)を用いて物を特定しようとする記載がある場合

請求項中に機能・特性等を用いて物を特定しようとする記載がある場合には、1.5.1(2)にしたがって異なる意味内容と解すべき場合(注)を除き、原則として、その記載は、そのような機能・特性等を有するすべての物を意味していると解釈する。例えば、「熱を遮断する層を備えた壁材」は「断熱という作用ないしは機能を有する層」という「物」を備えた壁材と解する。

(注)例えば「～の組成を有する耐熱性合金」という請求項について、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に係る発明を認定した結果、「耐熱性合金」との記載は「耐熱性を必要とする用途にのみもっぱら用いる合金」の意味であると解すべき場合には、下記(2)の用途により物を特定しようとする記載がある場合の取扱いにしたがう。

ただし、その機能・特性等が、その物が固有に有しているものである場合は、その記載は物を特定するのに役に立っておらず、その物自体を意味しているものと解する。

例1:「抗癌性を有する化合物X」

例1の場合、抗癌性は特定の化合物Xの固有の性質であるとする、「抗癌性を有する」なる記載は、物を特定するのに役に立っておらず、化合物Xが抗癌性を有することが知られていたか否かにかかわらず、「化合物X」そのものを意味しているものと解する。したがって、化合物Xが公知である場合には新規性が否定される。(なお、「化合物Xを含む抗癌剤」の場合は、下記(2)の取扱いにしたがう)

例2:「高周波数信号をカットし、低周波数信号を通過させるRC積分回路」

例2の場合、「高周波数信号をカットし、低周波数信号を通過させる」点は「RC積分回路」が固有に有する機能であるので、一般的な「RC積分回路」を意味しているものと解する。しかし「 $\cdot\cdot$ Hz以上の高周波数信号をカットし、 $\cdot\cdot$ Hz以下の低周波数信号を通過させるRC積分回路」という請求項の場合は、一般的な「RC積分回路」が固有に有する機能による特定ではなく、「一般的なRC積

積分回路のうち特定の周波数特性を有するもの」を意味していることになるので、物の特定に役立つ記載であることに注意する。

また、出願時の技術常識を考慮すると、そのような機能・特性等を有するすべての物のうち特定の物を意味しているとは解釈すべきでない場合がある。

例えば「木製の第一部材と合成樹脂製の第二部材を固定する手段」という請求項の記載においては、「固定する手段」は、すべての固定手段のうち溶接等のようにもっぱら金属に使用される固定手段を意味していないことは明らかである。

(2)物の用途を用いてその物を特定しようとする記載(用途限定)がある場合

請求項中に、ある物をその用途によって特定しようとする明示の記載(用途限定)がある場合には、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮して、その記載が、その用途に特に適した物、その用途にのみもっぱら使用される物、又はその用途に特に適し、かつその用途にのみもっぱら使用される物のいずれを意味しているかを判断する。(いずれに該当するかを判断できない場合は、第36条第6項第2号違反となりうることに留意する。)

については、例えば「～の形状を有するクレーン用フック」が、クレーンに用いるのに特に適した大きさや強さ等を有する構造のフックを意味していると解される場合には、同様の形状の「釣り用フック(釣り針)」とは構造の点で相違する物を意味していると解することが適切であり、両者は別異の発明である。同様に、「飛行機」と「水上離着水用飛行機」とは、後者がもっぱら水上離着水に使用しうる特有の構造を有しているという点で別異のものを意味すると解される場合には、後者は前者により新規性が否定されることはない。その用途に特に適し、かつその用途にのみもっぱら使用される物である(に該当する)と解される場合も、同様である。

については、例えば「特定の組成を有する指輪用合金」という請求項が、指輪に用いるのに特に適した組成を有している合金を意味する物とは解されず、同一の組成を有する公知の合金と相違がない場合においては、当業者が明細書及び図面の記載並びにその技術分野の出願時の技術常識を考慮して、もっぱら指輪の用途のみに用いる合金を意味していると解されるときに限り、同一の組成の合金で新規性が否定されないものとして扱う。

これに対し、～のいずれでもないものとして、例えば「殺虫用の化合物Z」という請求項が殺虫に用いるのに特に適した構造を有しておらず、単なる「化合物Z」とその構造において何の相違もないと解され、しかも当業者が明細書及び図面の記載並びにその技術分野の出願時の技術常識を考慮しても、もっぱら殺虫の用途のみに用いる物を意味しているとは解されない場合は、この請求項に係る発明は「化合物Z」が公知であれば新規性が否定される。(この場合は～のいずれに該当するかを判断できない場合には該当しないから、これを理由とする第36条第6項第2号違反にはならない。)

(注)用途発明とはある物の特定の性質に着目してその物の利用方法を発見したことに基づく発明(物の発明の場合も方法の発明の場合もある)と解される。そして、記載表現の面から用途発明をみると、用途限定の表現形式を採るもののほか、いわゆる剤形式を採るものや使用方法の形式を採るものなどがある。上記(2)の取扱いは、用途限定の表現形式でない表現形式の用途発明にも適用されるが、1.5.1(4)に示した趣旨から、その適用範囲は、請求項中に用途を意味する用語がある場合に限られる(例えば、「～からなる医薬」「～からなる触媒」「～合金からなる装飾材料」「～を用いた殺虫方法」等)

(3) 製造方法によって生産物を特定しようとする記載がある場合(プロダクト・バイ・プロセス・クレーム)

請求項中に製造方法によって生産物を特定しようとする記載がある場合には、1.5.1(2)にしたがって異なる意味内容と解すべき場合を除き、その記載は最終的に得られた生産物自体を意味しているものと解する(注)したがって、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生産物が製造でき、その生産物が公知である場合は、当該請求項に係る発明は新規性が否定される。

(注)このように解釈する理由は、生産物の構造によってはその生産物を表現することができず、製造方法によってのみ生産物を表現することができる場合(例えば単離された蛋白質に係る発明等)があり、生産物の構造により特定する場合と製造方法により特定する場合とで区別するのは適切でないからである。したがって、出願人自らの意思で、「専らAの方法により製造されたZ」のように、特定の方法によって製造された物のみ限定しようとしていることが明白な場合であっても、このように解釈する。

例1:「製造方法P(工程 p1,p2...及び pn)により生産される蛋白質」

例1の場合、製造方法Qにより製造される公知の特定の蛋白質Zが、製造方法Pにより製造される蛋白質と同一の物である場合には、方法Pが新規であるか否かにかかわらず、新規性が否定される。

例2:「溶接により鉄製部材Aとニッケル製部材Bを固着してなる二重構造パネル」

例2の場合、仮に溶接以外の方法で、溶接により固着した二重構造パネルと同じ構造の物が得られるものとする、それが公知である場合には、新規性が否定されることになるが、通常は溶接により固着された物と同一の構造の物は他の方法では得られないため、溶接という方法を使用した二重構造パネルの発明が公知でなければ新規性は否定されない。

1.5.3 第29条第1項各号に掲げる発明として引用する発明(引用発明)の認定

(1) 公然知られた発明

公然知られた発明は、人を媒体として不特定の者により現実に知られた発明であり、通常、講演、説明会等を介して知られることが多い。その場合は、講演、説明会等の内容において説明されている事実から発明を認定する。

説明されている事実の解釈にあたっては、技術常識を参酌することができ、講演、説明会等の際における技術常識を参酌することにより、そのような事実から導き出される事項も、公然知られた発明の認定の基礎とすることができる。

(2) 公然実施をされた発明

公然実施をされた発明は、機械装置、システムなどを媒体として、不特定の者に公然知られる状況又は公然知られるおそれのある状況において実施された発明であるから、媒体となった機械装置、システムなどに化体されている事実から発明を認定する。

機械装置、システムなどに化体されている事実の解釈にあたっては、技術常識を参酌することができ、そのような事実から実施された時における技術常識を参酌することにより導き出される事項も、公然実施された発明の認定の基礎とすることができる。

(3) 刊行物に記載された発明

「刊行物に記載された発明」は、「刊行物に記載されている事項」から認定する。記載事項の解釈

積にあたっては、技術常識を参酌することができ、当該刊行物の頒布時における技術常識を参酌することにより当業者が当該刊行物に記載されている事項から導き出せる事項(「刊行物に記載されているに等しい事項」という。)も 刊行物に記載された発明の認定の基礎とすることができる。すなわち「刊行物に記載された発明」とは、刊行物に記載されている事項及び記載されているに等しい事項から当業者が把握できる発明をいう。

したがって、刊行物に記載されている事項及び記載されているに等しい事項から当業者が把握することができない発明は「刊行物に記載された発明」とはいえず、「引用発明」とすることができない。例えば、ある「刊行物に記載されている事項」がマーカッシュ形式で記載された選択肢の一部であるときは、当該選択肢中のいずれか一のみを発明を特定するための事項とした発明を当業者が把握することができるか検討する必要がある。

(記載されているに等しい事項とされた例)

例1：電氣的干渉の防止を目的とするシールド手段としての導電体はアースに接続するのが、電気関係の分野における技術常識であったと認められ、したがって、当業者であれば、引例中に特に記載がなくとも、引例記載のスイッチのシールド板がアースに落とされることを予定したものであることを、当然の事項として了知すべきものと推認することができる。実用新案法第3条の規定の趣旨にかんがみれば、同条第1項第3号にいう「刊行物に記載された考案」とは、刊行物の記載から一般の当業者が了知しうる技術的思想をいうものと解するのが相当である。…引例記載のシールド板が使用態様としてアースに落とされるということは、前示技術常識に照らして読むとき、「シールド板」という引例の用語自体の技術的意味内容の一部に他ならないから、実質上記載されているに等しいといわべきである。

(参考：昭56(行ケ)9393)

(記載されているに等しい事項としない例)

例2：引用例の実施例6においては、クエン酸の同効物としてアタプルギツトクレイ(酸性成分)が示されており、これは溶媒に不溶であり、しかも当該技術分野では従来酸性成分として溶媒に不溶なものが普通に使用されていることからみて、ここにはかえって、溶媒に不溶なフェノール樹脂を使用することが示されているにとどまるとみるのが相当である。したがって結局、引用例には、「フェノール樹脂」のうちから塩基性成分と共通の溶媒に可溶のものを選定すべきことを示す記載があるとすることはできない。

(参考：昭55(行ケ)12)

また、ある発明が、当業者が当該刊行物の記載及び刊行物頒布時の技術常識に基づいて、物の発明の場合はその物を作れ、また方法の発明の場合はその方法を使用できるものであることが明らかであるように刊行物に記載されていないときは、その発明を「引用発明」とすることができない。

したがって、例えば、刊行物に化学物質名又は化学構造式によりその化学物質が示されている場合において、当業者が当該刊行物の頒布時の技術常識を参酌しても、当該化学物質を製造できることが明らかであるように記載されていないときは、当該化学物質は「引用発明」とはならない(なお、これは、当該刊行物が当該化学物質を選択肢の一部とするマーカッシュ形式の請求項を有する特許文献であるとした場合に、その請求項が第36条第4項の実施可能要件を満たさないことを意味しない)。

(4) 引用発明の認定における上位概念及び下位概念で表現された発明の取扱い

引用発明が下位概念で表現されている場合は、発明を特定するための事項として「同族的若しくは同類の事項、又は、ある共通する性質」を用いた発明を引用発明が既に示していることになるから、上位概念(注1)で表現された発明を認定できる。なお、新規性の判断の手法として、引用発明が下位概念で表現されている場合でも、上位概念で表現された発明を認定せずに、対比、判断

の際に、上位概念で表現された請求項に係る発明の新規性を判断することができる。

引用発明が上位概念で表現されている場合は、下位概念で表現された発明が示されていることにならないから、下位概念で表現された発明は認定できない(ただし、技術常識を参酌することにより、下位概念で表現された発明が導き出せる場合(注2)は認定できる。)

(注1)「上位概念」とは、同族的若しくは同類的事項を集めて総括した概念、又は、ある共通する性質に基づいて複数の事項を総括した概念をいう。

(注2)概念上、下位概念が上位概念に含まれる、あるいは上位概念の用語から下位概念の用語を列挙することができることのみでは、下位概念で表現された発明が導き出せる(記載されている)とはしない。

1.5.4 請求項に係る発明と引用発明との対比

(1) 請求項に係る発明と引用発明との対比は、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明を文言で表現する場合に必要と認められる事項(以下、「引用発明特定事項」という。)との致点及び相違点を認定して行う。

(2)また、上記(1)の対比の手法に代えて、請求項に係る発明の下位概念と引用発明との対比を行い、両者の一致点及び相違点を認定することができる。

請求項に係る発明の下位概念には、発明の詳細な説明又は図面中に請求項に係る発明の実施の形態として記載された事項などがあるが、この実施の形態とは異なるものも、請求項に係る発明の下位概念である限り、対比の対象とすることができる。

この手法は、例えば、機能・特性等によって物を特定しようとする記載や数値範囲による限定を含む請求項における新規性の判断に有効である。

(3) なお、上記(1)及び 1.5.3(3)の手法に代えて引用刊行物に記載された事項と請求項に係る発明の発明特定事項とを比較する場合には、刊行物に記載されている事項と請求項に係る発明の発明特定事項との対比の際に、刊行物頒布時の技術常識を参酌して記載されている事項の解釈を行いながら、一致点と相違点とを認定することができる。ただし、上記(1)及び 1.5.3(3)の手法による場合と判断結果が異なるものであってはならない。

(4)独立した二以上の引用発明を組合わせて請求項に係る発明と対比してはならない。

1.5.5 新規性の判断

(1) 対比した結果、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明特定事項とに相違点がない場合は、請求項に係る発明は新規性を有しない。相違点がある場合は、新規性を有する。

(2) 特許を受けようとする発明を特定するための事項に関して形式上又は事実上の選択肢(注1)を有する請求項に係る発明については、当該選択肢中のいずれか一の選択肢のみを発明を特定するための事項と仮定したときの発明と引用発明との対比を行った場合に両者に相違点がないときは、新規性を有しないものとする(注2)。

(注1)「形式上の選択肢」とは、請求項の記載から一見して選択肢であることがわかる表現形式の記載をいう。例えば、マーカッシュ形式の請求項や、多数項引用形式であって他の請求項を択一的に引用している請求項等がある。

「事実上の選択肢」とは、包括的な表現によって、実質的に有限の数のより具体的な事項を包含

するように意図された記載をいう。「事実上の選択肢」かどうかは、請求項の記載のほか、明細書及び図面並びに出願時の技術常識を考慮して判断する。例えば「C(炭素数)1から10のアルキル基」(この包括的な表現には、メチル基、エチル基等が包含される。)のような記載を含む請求項等がある。

これに対し、例えば「熱可塑性樹脂」という記載は、発明の詳細な説明中に用語の定義がある場合のように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そのように解釈すべきであるときを除き、その概念に含まれる具体的事項を単に包括的に括って表現した記載と見るべきではなく、したがって事実上の選択肢には該当しないことに注意する必要がある。すなわち、「熱可塑性樹脂」という概念には、不特定多数の具体的事項が含まれ(例えばポリエチレン、ポリプロピレン等)それらの具体的事項の共通する性質(この場合は熱可塑性)により特定した上位概念と解する。

(注2)この取扱いは、どのような場合に先行技術調査を終了することができるかとは関係しない。この点については「第 部 審査の進め方」を参照。

(3) 機能・特性等による物の特定を含む請求項についての取扱い

機能・特性等により物を特定しようとする記載を含む請求項であって、下記(i)又は(ii)に該当するものは、引用発明との対比が困難となる場合がある。そのような場合において、引用発明の物との厳密な一致点及び相違点の対比を行わずに、審査官が、両者が同じ物であるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には、その他の部分に相違がない限り、新規性が欠如する旨の拒絶理由を通知する。出願人が意見書・実験成績証明書等により、両者が同じ物であるとの一応の合理的な疑いについて反論、釈明し、審査官の心証を真偽不明となる程度に否定することができた場合には、拒絶理由が解消される。出願人の反論、釈明が抽象的あるいは一般的なものである等、審査官の心証が変わらない場合には、新規性否定の拒絶査定を行う。

ただし、引用発明特定事項が下記(i)又は(ii)に該当するものであるような発明を引用発明としてこの取扱いを適用してはならない。

(i) 当該機能・特性等が、標準的なもの、当該技術分野において当業者に慣用されているもの、又は慣用されていないにしても慣用されているものとの関係が当業者に理解できるもののいずれにも該当しない場合

(ii) 当該機能・特性等が、標準的なもの、当該技術分野において当業者に慣用されているもの、又は慣用されていないにしても慣用されているものとの関係が当業者に理解できるもののいずれかに該当するが、これらの機能・特性等が複数組合わされたものが、全体として(i)に該当するものとなる場合

(注) 標準的なものとは、JIS(日本工業規格) ISO規格(国際標準化機構規格)又はIEC規格(国際電気標準会議規格)により定められた定義を有し、又はこれらで定められた試験・測定方法によって定量的に決定できるものをいう。当業者に慣用されているものとは、当該技術分野において当業者に慣用されており、その定義や試験・測定方法が当業者に理解できるものをいう。

以下に、一応の合理的な疑いを抱くべき場合の例を示す。

・請求項に係る発明の機能・特性等が他の定義又は試験・測定方法によるものに換算可能であって、その換算結果からみて同一と認められる引用発明の物が発見された場合

・請求項に係る発明と引用発明が同一又は類似の機能・特性等により特定されたものであるが、その測定条件や評価方法が異なる場合であって、両者の間に一定の関係があり、引用発明の機能・特性等を請求項に係る発明の測定条件又は評価方法により測定又は評価すれば、請求項に係る発明の機能・特性等に含まれる蓋然性が高い場合

- ・出願後に請求項に係る発明の物と同一と認められる物の構造が判明し、それが出願前に公知であることが発見された場合
- ・本願の明細書若しくは図面に実施の形態として記載されたものと同一又は類似の引用発明が発見された場合(例えば、実施の形態として記載された製造工程と同一の製造工程及び類似の出発物質を有する引用発明を発見したとき、又は実施の形態として記載された製造工程と類似の製造工程及び同一の出発物質を有する引用発明を発見したときなど)
- ・引用発明と請求項に係る発明との間で、機能・特性等により表現された発明特定事項以外の発明特定事項が共通しており、しかも当該機能・特性等により表現された発明特定事項の有する課題若しくは有利な効果と同一又は類似の課題若しくは効果を引用発明が有しており、引用発明の機能・特性等が請求項に係る発明の機能・特性等に含まれる蓋然性が高い場合

なお、この特例の手法によらずに新規性の判断を行うことができる場合には、通常的手法によることとする。

(4) 製造方法による生産物の特定を含む請求項についての取扱い

製造方法による生産物の特定を含む請求項においては、その生産物自体が構造的にどのようなものかを決定することが極めて困難な場合がある。そのような場合において、上記(3)と同様に、当該生産物と引用発明の物との厳密な一致点及び相違点の対比を行わずに、審査官が、両者が同じ物であるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には、その他の部分に相違がない限り、新規性が欠如する旨の拒絶理由を通知する。

ただし、引用発明特定事項が製造方法によって物を特定しようとするものであるような発明を引用発明としてこの取扱いを適用してはならない。

以下に、一応の合理的な疑いを抱くべき場合の例を示す。

- ・請求項に係る発明と出発物質が類似で同一の製造工程により製造された物の引用発明を発見した場合
- ・請求項に係る発明と出発物質が同一で類似の製造工程により製造された物の引用発明を発見した場合
- ・出願後に請求項に係る発明の物と同一と認められる物の構造が判明し、それが出願前に公知であることが発見された場合
- ・本願の明細書若しくは図面に実施の形態として記載されたものと同一又は類似の引用発明が発見された場合

なお、この特例の手法によらずに新規性の判断を行うことができる場合には、通常的手法によることとする。

1.6 第 29 条第 1 項の規定に基づく拒絶理由通知

請求項に係る発明が、第 29 条第 1 項の規定により特許を受けることができないものであるとの心証を得た場合には、拒絶理由を通知する。

出願人はこれに対して意見書、実験成績証明書等により反論、釈明をすることができる。

そしてそれらにより、請求項に係る発明が第 29 条第 1 項の規定により特許を受けることができないものであるとの審査官の心証を真偽不明になる程度まで否定できた場合には、拒絶理由は解消する。審査官の心証が変わらない場合には、新規性の欠如の拒絶理由に基づく拒絶の査定を行う。

2. 進歩性

特許法第29条第2項

特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

2.1 第29条第2項の規定の趣旨

第29条第2項の規定の趣旨は、通常の技術者が容易に発明をすることができたものについて特許権を付与することは、技術進歩に役立たないばかりでなく、かえってその妨げになるので、そのような発明を特許付与の対象から排除しようというものである。

2.2 第29条第2項

(1)「前項各号に掲げる発明」とは、特許出願前に、日本国内において公然知られた発明及び公然実施をされた発明、並びに日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された発明すべてを指す(注1)。

(注1)平成12年1月1日以降の出願においては、特許出願前に、日本国内又は外国において公然知られた発明及び公然実施をされた発明、並びに日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明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すべてを指す。

(2)「その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者」(以下、「当業者」という)とは、本願発明の属する技術分野の出願時の技術常識を有し、研究、開発のための通常の技術的手段を用いることができ、材料の選択や設計変更などの通常の創作能力を発揮でき、かつ、本願発明の属する技術分野の出願時の技術水準(注2)にあるもの全てを自らの知識とすることができる者、を想定したものである。

なお、当業者は、発明が解決しようとする課題に関連した技術分野の技術を自らの知識とすることができる。

また、個人よりも、複数の技術分野からの「専門家からなるチーム」として考えた方が適切な場合もある。

(注2)「技術水準」は、上記「前項各号に掲げる発明」のほか、技術常識、その他の技術的知識(技術的知見等)から構成される。

(3)「特許出願前にその発明の属する分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基づいて容易に発明をすることができた」とは、特許出願前に、当業者が、第29条第1項各号に掲げる発明(引用発明)に基づいて、通常の創作能力を発揮することにより、請求項に係る発明に容易に想到できたことを意味する。

2.3 進歩性の判断の対象となる発明

進歩性の判断の対象となる発明は、新規性を有する「請求項に係る発明」である。

2.4 進歩性判断の基本的な考え方

(1)進歩性の判断は、本願発明の属する技術分野における出願時の技術水準を的確に把握した上で、当業者であればどのようにするかを常に考慮して、引用発明に基づいて当業者が請求項

に係る発明に容易に想到できたことの論理づけができるか否かにより行う。

(2) 具体的には、請求項に係る発明及び引用発明(一又は複数)を認定した後、論理づけに最も適した一の引用発明を選び、請求項に係る発明と引用発明を対比して、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明を特定するための事項との一致点・相違点を明らかにした上で、この引用発明や他の引用発明(周知・慣用技術も含む)の内容及び技術常識から、請求項に係る発明に対して進歩性の存在を否定し得る論理の構築を試みる。論理づけは、種々の観点、広範な観点から行うことが可能である。例えば、請求項に係る発明が、引用発明からの最適材料の選択あるいは設計変更や単なる寄せ集めに該当するかどうか検討したり、あるいは、引用発明の内容に動機づけとなり得るものがあるかどうかを検討する。また、引用発明と比較した有利な効果が明細書等の記載から明確に把握される場合には、進歩性の存在を肯定的に推認するのに役立つ事実として、これを参酌する。

その結果、論理づけができた場合は請求項に係る発明の進歩性は否定され、論理づけができない場合は進歩性は否定されない。

(3) なお、請求項に係る発明及び引用発明の認定、並びに請求項に係る発明と引用発明との対比の手法は「新規性の判断の手法」と共通である(1.5.1～1.5.4参照)。

ただし、ある発明が、当業者が当該刊行物の記載及び刊行物頒布時の技術常識に基づいて、物の発明の場合はその物を作れ、また方法の発明の場合はその方法を使用できるものであることが明らかであるように刊行物に記載されていないために第29条第1項における引用発明とすることができない場合(1.5.3(3)参照)においても、当業者が得ることができる出願時の技術水準に属する知識に基づけば、物の発明の場合はその物を作れ、また方法の発明の場合はその方法を使用することができるときは、その発明を第29条第2項における引用発明とすることができる。

2.5 論理づけの具体例

論理づけは、種々の観点、広範な観点から行うことが可能である。以下にそれらの具体例を示す。

(1) 最適材料の選択・設計変更、単なる寄せ集め

最適材料の選択・設計変更など

一定の課題を解決するために公知材料の中からの最適材料の選択、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設計変更などは、当業者の通常の創作能力の発揮であり、相違点がこれらの点にのみある場合は、他に進歩性の存在を推認できる根拠がない限り、通常は、その発明は当業者が容易に想到することができたものと考えられる。

例1：赤外線エネルギーの波長範囲が略0.8より1.0 μ mの赤外線波を用い送受信を行うことは、従来周知の事項であると認められる。そうすると、緊急車の運転伝達装置にこれを適用することを妨げる特段の事情も窺えない以上、これを引用発明1の運行伝達に適用することは、当業者にとって容易に想到し得たことと認められる。

(参考:平9(行ケ)86、阻害要因がなければ適用容易とした例)

例2：補強材で補強されていない布や紙を植物体を挟む基材として用いることは、押し花製法における周知・慣用の技術である。そうとすれば、引用発明の可撓性吸湿板のように、補強した布や紙を用いる必要のない場合、この補強材を省いて、塩化カルシウムを吸蔵させた布や紙を基材として用いようとするのは、当業者のみならず、押し花を製作してみようと試みる一般人にとっても、単なる設計事項若しくは容易に考え出せることである。

(参考:平6(行ケ)82,83号)

単なる寄せ集め

発明を特定するための事項の各々が機能的又は作用的に関連しておらず、発明が各事項の単なる組み合わせ(単なる寄せ集め)である場合も、他に進歩性を推認できる根拠がない限り、その発明は当業者の通常の創作能力の発揮の範囲内である。

例1:原告らの主張する顕著な作用効果なるものは、公知の個々の技術について当然予測される効果の単なる集合の域を出ないものとみるほかなく、したがって、これをもって本願発明に特有の顕著な作用効果とみることはできない。

(参考:昭44(行ケ)7)

(2) 動機づけとなり得るもの

技術分野の関連性

発明の課題解決のために、関連する技術分野の技術手段の適用を試みることは、当業者の通常の創作能力の発揮である。例えば、関連する技術分野に置換可能なあるいは付加可能な技術手段があるときは、当業者が請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる。

例1:引用発明の打止解除装置はパチンコゲーム機に関するものであるが、これを、同じ遊技ゲーム機であり、計数対象がパチンコ玉かメダルかという差異はあるもののその所定数を計数してスロットマシンを停止する打止装置を有するスロットマシンに転用することは、容易に着想し得るものであると認められる。技術の転用の容易性は、ある技術分野に属する当業者が技術開発を行うに当たり、技術的観点からみて類似する他の技術分野に属する技術を転用することを容易に着想することができるか否かの観点から判断されるべきところ、この観点からは、パチンコゲーム機の技術をスロットマシンの技術に転用することは容易に着想できることと認められる。

(参考:平8(行ケ)103)

例2:カメラとオートストロボとは常に一緒に使用されるものであり、密接に関連するので、カメラに設けられた測光回路の入射制御素子を、オートストロボの測光回路に適用することは、その適用に当たって格別の構成を採用したものでない限り、当業者が容易になし得たことである。

(参考:昭55(行ケ)177)

例3:引用発明1は段ボール紙印刷機における印刷インク回収装置に関するものであり、引用発明2は印刷インキ等の高粘性液を供給する装置に関するものであるから、両者が同一の技術分野に属することは明らかである。そして、前記の相違点の判断において引用発明2から援用すべきものは、移送ポンプの駆動モータを逆転制御回路に連設することによって移送ポンプを正転・逆転に切り換えられる吐出・吸引ポンプに構成するという、極めて基礎的な技術手段にすぎないから、両者の具体的な技術的課題(目的)が同一でないことは、引用発明1に対する引用発明2の技術手段の適用が、当業者にとってきわめて容易であったことを否定する論拠にはならない。

(参考:平8(行ケ)21)

課題の共通性

課題が共通することは、当業者が引用発明を適用したり結び付けて請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる。

例1:引用発明1、2は、ラベルが仮着されている台紙を所定位置に停止させる点で、同一の技術課題を有する。引用発明1において、その技術的課題を解決するために引用発明2のラベル送り制御手段を適用することは、当業者ならば容易に想到し得たことである。

(参考:平2(行ケ)182)

例2:鋸刃の厚みは鋸刃の刃長さによって種々異なることは普通であり、替え刃式鋸において厚み

の異なる鋸刃を交換して使用する技術的課題自体は、引用発明1に接した当業者であれば容易に予測できる。また、引用発明4～7の挟持手段はナイフ等の厚みが異なっても弾性により挟持力で挟持できることは明らかであり、その構造自体が種々の厚みの刃物に対応して挟持させる技術思想のもとに製作されていると認められるので引用発明4～7の技術思想は厚みの異なる刃物を交換使用する点で本願考案の技術的課題と共通している。従って、引用発明1の鋸刃の構成に引用発明4～7の構成を転用することは当業者が極めて容易に着想することが可能というべきである。

(参考:平7(行ケ)5)

引用発明が、請求項に係る発明と共通する課題を意識したものといえない場合は、その課題が自明な課題であるか、容易に着想しうる課題であるかどうかについて、さらに技術水準に基づく検討を要する。

例1:本願発明の「費用及び空間を節約」という課題は、混合機に限らず、あらゆる装置についていえる一般的な課題、つまり、装置の構成を考える場合における自明な課題にすぎない。そしてこの課題と軸上減速機及びモータ付き減速機の前記特徴とを併せて考慮し、引用発明1の混合機を前記自明の課題に従って占有面積を節約しようとして、引用発明4に記載された前記軸上減速機及びモータ付き減速機を採用することは、当業者であれば容易に想到できたことであり、そこに格別の困難があるということができない。

(参考:平4(行ケ)142)

例2:引用発明4には、ゴルフクラブ用シャフトにおいて、「軽量であること」が重要な要求特性の1つであることが明示され、かつ、ボールの飛距離との関係で、ゴルフクラブのシャフトの重量を軽くすることの必要性ないし有利性が教示されているのであるから、ゴルフクラブのシャフトの軽量化を計るといふ本件考案の課題は、当業者において当然予測できる程度の事項であると認められる。

(参考:平7(行ケ)152)

なお、別の課題を有する引用発明に基づいた場合であっても、別の思考過程により、当業者が請求項に係る発明の発明特定事項に至ることが容易であったことが論理づけられたときは、課題の相違にかかわらず、請求項に係る発明の進歩性を否定することができる。試行錯誤の結果の発見に基づく発明など、課題が把握できない場合も同様とする。

例1:本願発明は、表面に付着する水を逃がすために、カーボン製ディスクブレーキに溝を設けたもの。一方、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いる。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設けたものが記載されている。

この場合、引用発明1のカーボン製ディスクブレーキにおいても、表面に付着する埃が制動の妨げになることが、ブレーキの一般的な機能から明らかであるから、このような問題をなくすために引用発明2の技術に倣ってカーボン製ディスクブレーキに溝を設けることは、当業者が容易になし得る技術改良であり、その結果、本願発明と同じ構成が得られるので、本願発明は進歩性を有しない。

(参考:201USPQ658)

ただし、出願人が引用発明1と引用発明2の技術を結び付けることを妨げる事情(例えば、カーボン製のディスクブレーキには、金属製のそのような埃の付着の問題がないことが技術常識であって、埃除去の目的でカーボン製ディスクブレーキに溝を設けることは考えられない等)を十分主張・立証したときは、引用発明からは本願発明の進歩性を否定できない。

作用、機能の共通性

請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明特定事項との間で、作用、機能が共通することや引用発明特定事項どうしの作用、機能が共通することは、当業者が引用発明を適用したり結び付けたりして請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる。

例1：引用発明1のものと引用発明2のものとは、印刷装置のシリンダ洗浄を布帛を押圧して行うものである点で共通し、引用発明1のカム機構も引用発明2の膨張部材も布帛をシリンダに接触・離反させる作用のために設けられている点で異なるところはない。そうすると、引用発明1のカム機構に代えて、押圧手段として引用発明2の膨張部材を転用することの背景は存在するといえることができる。

(参考:平8(行ケ)262)

引用発明の内容中の示唆

引用発明の内容に請求項に係る発明に対する示唆があれば、当業者が請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる。

例1：引用例には、陽イオン性でしかも化学的前処理が不必要な水性電着浴を得るといふ本願発明と同様の目的に適する金属イオンとして、電位列中の電位が鉄の電位よりも高いものという条件が挙げられており、具体的に7種の金属イオンが例示されている。この中には本願発明の特定構成である鉛イオンは記載されていないが、鉛は電位列中の電位が鉄の電位よりも高いことは周知の事実であるから、鉛イオンを用いることは引用例に示唆されているといえる。したがって、鉛イオンを用いることが本願発明の目的を実現する上で不相当である等の事情がない限り、鉛イオンを電着浴に添加しようとするのは、当業者であれば容易に着想できることである。

(参考:昭61(行ケ)240)

例2：本願発明の3-位クロール体は、引用例にあげられた2-位クロール体および4-位クロール体と化学構造上置換位置しか相違しない点、および引用例には化合物が明色化剤として使用できるためには置換位置を特定の位置に限定しなければならない旨の記載はない点を考慮すると、3-位クロール体は引用例に示唆されているものといえるのであって、同じく明色化剤として使用価値があることは、当業者であれば容易に予測できることである。

(参考:昭51(行ケ)19)

(3)引用発明と比較した有利な効果

引用発明と比較した有利な効果が明細書等の記載から明確に把握される場合には、進歩性の存在を肯定的に推認するのに役立つ事実として、これを参酌する。ここで、引用発明と比較した有利な効果とは、発明を特定するための事項によって奏される効果(特有の効果)のうち、引用発明の効果と比較して有利なものをいう。

引用発明と比較した有利な効果の参酌

請求項に係る発明が引用発明と比較した有利な効果を有している場合には、これを参酌して、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理づけを試みる。そして、請求項に係る発明が引用発明と比較した有利な効果を有していても、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことが、十分に論理づけられたときは、進歩性は否定される。

例1：本願発明により製造された積層材が、強度その他の面において、従来のものに比べて若干優れた特性を有するとしても、それは当業者の容易にすることができる選択にしたがい、ポリエチレン樹脂に代えてポリプロピレン樹脂を選んだ結果もたらされたものであり、進歩性の判断を左右しない。

(参考:昭37(行ナ)199)

例2：光電変換半導体装置の半導体層のうち、光が入射される側の半導体領域の材料に珪素炭

化物を採用することが、同領域の光の吸収を少なくする観点から容易であった以上、この半導体領域が第二の半導体領域の型性劣化を防止するという効果を合わせ有するとしても、珪素炭化物を採用することの容易性を左右するものでない。

(参考:昭 63(行ケ) 282)

しかし、引用発明と比較した有利な効果が、技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものであることにより、進歩性が否定されないこともある。

例えば、引用発明特定事項と請求項に係る発明の発明特定事項とが類似していたり、複数の引用発明の組み合わせにより、一見、当業者が容易に想到できたとされる場合であっても、請求項に係る発明が、引用発明と比較した有利な効果であって引用発明が有するものとは異質な効果を有する場合、あるいは同質の効果であるが際だって優れた効果を有し、これらが技術水準から当業者が予測することができたものではない場合には、この事実により進歩性の存在が推認される。

特に、後述する選択発明のように、物の構造に基づく効果の予測が困難な技術分野に属するものについては、引用発明と比較した有利な効果を有することが進歩性の存在を推認するための重要な事実になる。

例1: 引用発明に基づき本願発明のようなモチリン誘導体を製造することは当業者が容易になし得ることであるとみることも可能である。しかしながら、本願モチリンが引用発明モチリンと同質の効果を有するものであったとしても、それが極めて優れた効果を有しており、当時の技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものであれば、進歩性があるものとして特許を付与することができるかと解するのが相当である。

(参考:平 8(行ケ)136)

例2:本願発明の効果は各構成の結合によりはじめてもたらされたものであり、かつ顕著なものであるから、本願発明は、その構成が公知であって各引用発明に記載されている技術とはいえず、これから容易に推考し得たものとはいえない。

(参考:昭 44(行ケ) 107)

意見書等で主張された効果の参酌

明細書に引用発明と比較した有利な効果が記載されているとき、及び引用発明と比較した有利な効果は明記されていないが明細書又は図面の記載から当業者がその引用発明と比較した有利な効果を推論できるときは、意見書等において主張・立証(例えば実験結果)された効果を参酌する。しかし、明細書に記載されてなく、かつ、明細書又は図面の記載から当業者が推論できない意見書等で主張・立証された効果は参酌すべきでない。

(参考:平9(行ケ) 198)

選択発明における考え方

(i)選択発明とは、物の構造に基づく効果の予測が困難な技術分野に属する発明で、刊行物において上位概念で表現された発明又は事実上若しくは形式上の選択肢で表現された発明から、その上位概念に包含される下位概念で表現された発明又は当該選択肢の一部を発明を特定するための事項と仮定したときの発明を選択したものであって、前者の発明により新規性が否定されない発明をいう。したがって、刊行物に記載された発明(1.5.3(3)参照)とはいえないものは選択発明になりうる。

(ii)刊行物に記載されていない有利な効果であって、刊行物において上位概念で示された発明が有する効果とは異質な効果、又は同質であるが際立って優れた効果を有し、これらが技術水準から当業者が予測できたものでないときは、進歩性を有する。

(参考:昭34(行ナ) 13、昭51(行ケ) 19、昭53(行ケ) 20、昭60(行ケ) 51)

例1:ある一般式で表される化合物が殺虫性を有することが知られていた。本願発明は、この一般式に含まれるが、殺虫性に関し具体的に公知でないある特定の化合物について、人に対する毒性が上記一般式中の他の化合物に比べて顕著に少ないことを見出し、これを殺虫剤の有効成分として選択した。そして、他に、これを予測可能とする証拠がない。

例2:本願発明は、彩度において引用発明よりも優れた作用効果を奏するものの、その差異は引用発明の奏する作用効果から連続的に推移する程度のもので、当業者の予測を超えた顕著な作用効果ということできないから、本願発明につき選択発明は成立しない。

(参考:平成4(行ケ)214)

数値限定を伴った発明における考え方

(i) 発明を特定するための事項を、数値範囲により数量的に表現した、いわゆる数値限定の発明については、

(ii) 実験的に数値範囲を最適化又は好適化することは、当業者の通常の創作能力の発揮であって、通常はここに進歩性はないものと考えられる。しかし、

(iii) 請求項に係る発明が、限定された数値の範囲内で、刊行物に記載されていない有利な効果であって、刊行物に記載された発明が有する効果とは異質なもの、又は同質であるが際だって優れた効果を有し、これらが技術水準から当業者が予測できたものでないときは、進歩性を有する。なお、有利な効果の顕著性は、数値範囲内のすべての部分で満たされる必要がある。

例:本願発明が、その要件とする350度ないし1200度の反応温度の内、少なくとも350ないし500度付近までの反応条件については顕著な効果があるとは認められない。

(参考:昭54(行ケ)114)

更に、いわゆる数値限定の臨界的意義について、次の点に留意する。

請求項に係る発明が引用発明の延長線上にあるとき、すなわち、両者の相違が数値限定の有無のみで、課題が共通する場合は、有利な効果について、その数値限定の内と外で量的に顕著な差異があることが要求される。

例:本願発明において「100メッシュないし14メッシュの範囲内にある粒度のものを90%以上含んでいる」とした点は、引用発明における望ましい粒度範囲50~12メッシュのものと数値的に極めて近似し、作用効果において、格別の差がないから、引用発明に基づき粒度範囲を本願発明のように限定することが、当業者が格別の創意を要せずになし得る程度といえる場合、本願発明は引用発明及び周知技術に基づき当業者が容易に発明できたといふべきである。

(参考:昭63(行ケ)107)

しかし、課題が異なり、有利な効果が異質である場合は、数値限定を除いて両者が同じ発明を特定するための事項を有していたとしても、数値限定に臨界的意義を要しない。

(参考:昭59(行ケ)180)

2.6 機能・特性等による物の特定を含む請求項についての取扱い

(1) 機能・特性等により物を特定しようとする記載を含む請求項であって、下記又はに該当するものは、引用発明との対比が困難となる場合がある。そのような場合において、引用発明の対応する物との厳密な一致点及び相違点の対比を行わずに、審査官が、両者が類似の物であり本願発明の進歩性が否定されるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には、進歩性が否定される旨の拒絶理由を通知する。出願人が意見書・実験成績証明書等により、両者が類似の物であり本願発明の進歩性が否定されるとの一応の合理的な疑いについて反論、釈明し、審査官の心証を真偽不明となる程度に否定することができた場合には、拒絶理由が解消される。出願人の反論、釈明が抽象的あるいは一般的なものである等、審査官の心証が変わらない場合には、進歩性否定の拒絶査定を行う。

ただし、引用発明特定事項が下記 又は に該当するものであるような発明を引用発明としてこの取扱いを適用してはならない

当該機能・特性等が、標準的なもの、当該技術分野において当業者に慣用されているもの、又は慣用されていないにしても慣用されているものとの関係が当業者に理解できるもののいずれにも該当しない場合

当該機能・特性等が、標準的なもの、当該技術分野において当業者に慣用されているもの、又は慣用されていないにしても慣用されているものとの関係が当業者に理解できるもののいずれかに該当するが、これらの機能・特性等が複数組合わされたものが、全体として に該当するものとなる場合

(2) 以下に、一応の合理的な疑いを抱くべき場合の例を示す。

・請求項に係る発明の機能・特性等が他の定義又は試験・測定方法によるものに換算可能であって、その換算結果からみて請求項に係る発明の進歩性否定の根拠になると認められる引用発明の物が発見された場合

・請求項に係る発明と引用発明が同一又は類似の機能・特性等により特定されたものであるが、その測定条件や評価方法が異なる場合であって、両者の間に一定の関係があり、引用発明の機能・特性等を請求項に係る発明の測定条件又は評価方法により測定又は評価すれば、請求項に係る発明の機能・特性等と類似のものとなる蓋然性が高く、進歩性否定の根拠となる場合

・出願後に請求項に係る発明の物と同一と認められる物の構造が判明し、それが出願前に公知の発明から容易に発明できたものであることが発見された場合

・本願の明細書若しくは図面に実施の形態として記載されたものと同一又は類似の引用発明であって進歩性否定の根拠となるものが発見された場合（例えば、実施の形態として記載された製造工程と同一の製造工程及び類似の出発物質を有する引用発明を発見したとき、又は実施の形態として記載された製造工程と類似の製造工程及び同一の出発物質を有する引用発明を発見したときなど）

・請求項に係る発明の、機能・特性等により表現された発明特定事項以外の発明特定事項が、引用発明と共通しているか、又は進歩性が欠如するものであり、しかも当該機能・特性等により表現された発明特定事項の有する課題若しくは有利な効果と同一又は類似の課題若しくは効果を引用発明が有しており、進歩性否定の根拠となる場合

なお、この特例の手法によらずに進歩性の判断を行うことができる場合には、通常的手法によることとする。

2.7 製造方法による生産物の特定を含む請求項についての取扱い

(1) 製造方法による生産物の特定を含む請求項においては、その生産物自体が構造的にどのようなものかを決定することが極めて困難な場合がある。そのような場合において、上記 2.6 と同様に、当該生産物と引用発明の対応する物との厳密な一致点及び相違点の対比を行わずに、審査官が両者が類似の物であり本願発明の進歩性が否定されるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には、進歩性が欠如する旨の拒絶理由を通知する。

ただし、引用発明特定事項が製造方法によって物を特定しようとするものであるような発明を引用発明としてこの取扱いを適用してはならない。

(2) 以下に、一応の合理的な疑いを抱くべき場合の例を示す。

・請求項に係る発明と出発物質が類似で同一の製造工程により製造された物の引用発明を発見した場合

- ・請求項に係る発明と出発物質が同一で類似の製造工程により製造された物の引用発明を発見した場合
- ・出願後に請求項に係る発明の物と同一と認められる物の構造が判明し、それが出願前に公知の発明から容易に発明できたものであることが発見された場合
- ・本願の明細書若しくは図面に実施の形態として記載されたもの又はこれと類似のものについての進歩性を否定する引用発明が発見された場合

なお、この特例の手法によらずに進歩性の判断を行うことができる場合には、通常的手法によることとする。

2.8 進歩性の判断における留意事項

- (1) 刊行物中に請求項に係る発明に容易に想到することを妨げるほどの記載があれば、引用発明としての適格性を欠く。しかし、課題が異なる等、一見論理づけを妨げるような記載があっても、技術分野の関連性や作用、機能の共通性等、他の観点から論理づけが可能な場合には、引用発明としての適格性を有している。

例1：本願発明が炭酸マグネシウムの分解に伴う二酸化炭素を利用するものであるのに対し、引用発明はその利用を否定するものであるから、対比判断の資料に供し得ない。

(参考:昭62(行ケ)155)

例2：引用発明1は、ターミナルピンの設け方を工夫することにより薄型化を図る事を目的とするトランスの取り付け装置であるが、引用発明1のターミナルピンに引用発明2の構成を適用すると、折角逃がし穴まで設けた上で設け方を工夫して薄型化を図ったターミナルピンを考案の目的に反する方向に変更することになるから、両者が平面取り付け可能という点で共通することを考慮しても、当業者が容易に想到することができたものとは認められない。

(参考:平8(行ケ)91、阻害要因を考慮して進歩性を容認した例)

例3：引用発明1に、引用発明2、3に示された、別個の作業機能を備えた2つの把持手段を単一のロボットに備えることにより、2つの作業を単一のロボットで選択的に実行する技術思想を適用するに当たって、該自動梱包装置の存在が妨げになるものとはいえない。

(参考:平10(行ケ)131、阻害要因の存在を否定した例)

例4：審決が、「一般にこの種コーティング組成物において、塗布手段あるいは塗布条件などに応じて、不活性溶剤を適宜含有させ、粘度などを調整することは慣用手段・・・であり、さらに引用例記載の発明において、不活性溶剤を用いるに当たり格別な技術的支障があるとはいえないので、引用例記載の発明において不活性溶剤を併用することは、当業者が容易に想到できたことといえる。」とした判断に誤りはない。

(参考:平9(行ケ)111、阻害要因の存在を否定した例)

- (2) 周知・慣用技術は拒絶理由の根拠となる技術水準の内容を構成する重要な資料であるので、引用するときは、それを引用発明の認定の基礎として用いるか、当業者の知識(技術常識等を含む技術水準)又は能力(研究開発のための通常の技術的手段を用いる能力や通常の創作能力)の認定の基礎として用いるかにかかわらず、例示するまでもないときを除いて可能な限り文献を示す。
- (3) 本願の明細書中に本願出願前の従来技術として記載されている技術は、出願人がその明細書の中で従来技術の公知性を認めている場合は、出願当時の技術水準を構成するものとしてこれを引用して請求項に係る発明の進歩性判断の基礎とすることができる。
- (4) 特許を受けようとする発明を特定するための事項に関して形式上又は事実上の選択肢(注)を

有する請求項に係る発明については、当該選択肢中のいずれか一を選択肢のみを発明を特定するための事項と仮定したときの発明と引用発明との対比及び論理づけを行い、論理づけができた場合は、当該請求項に係る発明の進歩性は否定されるものとする。

なお、この取扱いは、どのような場合に先行技術調査を終了することができるかとは関係しない。この点については「第 部 審査の進め方」を参照。

(注)「形式上又は事実上の選択肢」については、1.5.5(注1)を参照。

(5) 物自体の発明が進歩性を有するときは、その物の製造方法及びその物の用途の発明は、原則として進歩性を有する。

(6) 商業的成功又はこれに準じる事実は、進歩性の存在を肯定的に推認するのに役立つ事実として参酌することができる。ただし、出願人の主張・立証により、この事実が請求項に係る発明の特徴に基づくものであり、販売技術や宣伝等、それ以外の原因によるものでないとの心証が得られた場合に限る。

例1：本願発明におけるような組成からなる精油所右残分ガスを用いることは、引用発明とは全く異なる発想というべきであり、当業者に容易に行いうるとすることはできず、本願発明は、排ガスである精油所残分ガスを用いることによって、原材料の極めて安価な供給と廃物の有効利用という経済的効果をもたらすことは明らかであって、その効果は格別のものと評価することができるから、本願発明は、引用発明に基づいて当業者が容易に発明できたものとは認められない。

(平元(行ケ)180)

例2：原告主張のように本願発明の実施品が商業的に成功したということは作用効果の予測容易性を左右するものではない。

(平 8(行ケ)193)

2.9 第 29 条第 2 項の規定に基づく拒絶理由通知

請求項に係る発明が、第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるとの心証を得た場合には、拒絶理由を通知する。

出願人はこれに対して意見書、実験成績証明書等により反論、釈明をすることができる。

そしてそれらにより、請求項に係る発明が第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるとの審査官の心証を真偽不明になる程度まで否定できた場合には、拒絶理由は解消する。審査官の心証が変わらない場合には、進歩性の欠如の拒絶理由に基づく拒絶の査定を行う。