

目 次

第Ⅱ部 特許要件

第1章 産業上利用することができる発明

1. 「発明」であること	1
1.1 「発明」に該当しないものの類型	1
2. 「産業上利用することができる発明」であること	3
2.1 「産業上利用することができる発明」に該当しないものの類型	3
2.1.1 人間を手術、治療又は診断する方法	3
2.1.1.1 「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当するものの類型	3
2.1.1.2 「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当しないものの類型	4
2.1.1.3 人間から採取したものを処理する方法について	4
2.1.2 その発明が業として利用できない発明	5
2.1.3 實際上、明らかに実施できない発明	5
3. 「産業上利用することができる発明」の要件の審査に当たっての留意事項	5
4. 事例集	6
4.1 「発明」であることの要件	9
4.1.1 自然法則に反するもの	9
4.1.2 自然法則を利用していないもの	10
4.2 「産業上利用することができる発明」であることの要件	18
4.2.1 手術に関するもの	18
4.2.2 治療に関するもの	28
4.2.3 データ収集に関するもの	42
4.2.4 人間から採取したものを処理する方法に関するもの	47
4.2.5 アシスト機器に関するもの	57

第2章 新規性・進歩性

1. 新規性	1
1.1 第29条第1項の規定の趣旨	1
1.2 第29条第1項各号	1
1.2.1 特許出願前	1
1.2.2 公然知られた発明	1
1.2.3 公然実施をされた発明	2
1.2.4 頒布された刊行物に記載された発明	2
1.3 新規性判断の対象となる発明	3
1.4 新規性の判断の基本的な考え方	3
1.5 新規性の判断の手法	3
1.5.1 請求項に係る発明の認定	3
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	5
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	9
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	11
1.6 第29条第1項の規定に基づく拒絶理由通知	13
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	14
2.4	進歩性判断の基本的な考え方	14
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	20
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	21
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	23
3.	新規性の判断に関する事例集	24
3.1	新規性の判断における一応の合理的な疑いについて	24
3.2	一応の合理的な疑いを抱いた場合の拒絶理由通知	25
3.3	情報提供によって提出された実験成績証明書等に基づく拒絶理由通知	25

第3章 特許法第29条の2

1.	第29条の2の規定の趣旨	1
2.	第29条の2	1
2.1	特許出願に係る発明	1
2.2	当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に特許掲載公報の発行若しくは出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたもの	1
2.3	他の出願の当初明細書等に記載された発明又は考案	2
2.4	請求項に係る発明が他の出願の当初明細書等に記載された発明又は考案と同一	2
2.5	その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一	2
2.6	当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一	3
3.	請求項に係る発明が他の出願の当初明細書等に記載された発明又は考案と同一か否かの判断の手法	3
3.1	請求項に係る発明の認定	3
3.2	他の出願の当初明細書等に記載された発明又は考案の認定	3
3.3	請求項に係る発明と引用発明との対比	4
3.4	請求項に係る発明が引用発明と同一か否かの判断	5
4.	第29条の2の規定に基づく拒絶理由通知	6

第4章 特許法第39条

1.	第39条の規定の趣旨	1
2.	第39条各項	1
2.1	第39条第1項	1
2.1.1	第39条の判断の対象	1
2.1.2	異なった日の特許出願、最先の特許出願	2
2.2	第39条第2項	2
2.2.1	特許出願人の協議により定めたる一の出願人	2
2.2.2	協議が成立せず、又は協議をすることができないとき	2
2.3	第39条第3項	3
2.3.1	特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一	3
2.4	第39条第4項	3
2.4.1	協議が成立せず、又は協議をすることができないとき	3

2.5 第39条第5項	3
2.5.1 特許出願若しくは実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下され たとき、又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき	3
2.6 平成23年法改正前第39条第6項	4
2.6.1 発明者又は考案者でない者であって特許を受ける権利又は実用新案登録を受け る権利を承継しないもの	4
2.7 第39条第6項	4
2.7.1 協議	4
3. 請求項に係る発明が同一か否かの判断の手法	5
3.1 請求項に係る発明の認定	5
3.2 請求項に係る発明どうしの対比	5
3.3 出願日が異なる場合における請求項に係る発明どうしが同一か否かの判断手法	5
3.4 同日に出願された二つの出願の各々の請求項に係る発明どうしが同一か否かの判断 手法	6
3.5 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	7
3.6 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	8
4. 第39条の拒絶理由がある場合の審査の進め方	8
4.1 同一発明の先願が存在する場合の後願の審査の進め方	8
4.1.1 出願人が異なる場合	8
4.1.2 出願人が同一である場合	8
4.2 同一発明の同日出願の審査の進め方	9
4.2.1 出願人が異なる場合	9
4.2.2 出願人が同一である場合	9
5. 留意事項	9
5.1 新規事項を含む場合	9
5.2 出願の変更があった場合	9
6. 第39条の規定に基づく拒絶理由通知	10
参考審判決	11
(参考)特許法第39条の改正履歴	13

第5章 インターネット等の情報の先行技術としての取扱い

1. 先行技術として引用することができる電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった 情報	1
1.1 出願前において、引用する電子的技術情報はその内容のとおりに掲載されていたこと	1
1.2 出願前において、引用しようとする電子的技術情報が公衆に利用可能な情報であること	2
2. 引用の手法	3
3. 情報提供	4
4. 出願人からの反論	4
5. 出願公開されていない出願の取扱いについて	5

