

新規性に関する事例研究：仮訳

2012年11月

中国国家知識産権局

日本特許庁

韓国特許庁

※本報告書は、“Comparative Study on Hypothetical/Real Cases: Novelty”の日本語仮訳です。

※本仮訳と原文とに相違する記載があるときは、全て原文が優先します。

目次

	PAGE
1. 概要	3
2. 序論	4
3. 事例研究	5
3.1. 事例 1	5
3.2. 事例 2	11
3.3. 事例 3	15
3.4. 事例 4	23
3.5. 事例 5	28
3.6. 事例 6	33
4. 結果の概要及び分析	38
5. 結論	45

1. 概要

新規性に関する比較研究のために選ばれた仮想事例または実例は 6 例である。有意義な研究のためには、日中韓特許庁間に存在する相違を明確にしなければならない。新規性に関する法規および審査基準を比較すると、新規性の評価は日中韓特許庁間で極めて類似するという結論に至る。そこで、我々は事例研究に取り組み、この相違を明確にする。

まず、上記の目的のために、新規性の評価に際して難しい審査事項は何かということを特定する必要がある。例えば、請求項の一部の事項が先行技術で明示的に開示されていない、用途によって定義された物またはプロセス、数値または数値範囲によって表わされた先行技術などである。これらの難しい事項を含む事例を評価すれば、相違を明確にすることがより可能になる。

そして、次の段階は、これらの難しい事項を 6 件の事例で出来る限り多く取り扱い、これらを含む事例を選ぶか、事例を作成することである。この要件を満たすために、日中韓特許庁は、実例に基づいて 1 つまたは複数の技術的特徴を追加、削除または修正することにより請求の範囲または明細書を変更し、新規性の審査が難しい事項を「作り出した」。その結果、相違の大小にかかわらず、6 件の全事例において相違が明確になった。

「想定事例／実例に関する比較研究」は、事例研究の目的でもある相違に焦点を当て、これを開示するが、新規性を判断する一般的なプロセスはかなりの部分で極めて類似しており、特に進歩性を考慮する場合、ほとんどの事例の特許性の結果は、日中韓特許庁間で同じであると言える。

2. 序論

出願人が特許審査基準を深く理解し、出願の質と審査を促進するように、JPO、KIPO および SIPO は、2010 年と 2011 年に進歩性に関する比較研究を行った。2012 年に、日中韓特許庁は初めて新規性の法と事例に関する比較研究を組み合わせる。

有意義な比較研究のためには、各庁間の相違を（存在するのであれば）できる限り多く明確にしなければならない。法規および審査基準を比較すると、いくつかの文字上の相違が明らかになる。しかし、より重要なのは、審査実務における相違を調べ出すことである。例えば、法律が同じだとしても、我々は異なる結論を得る場合がある。事例研究は、この現象の根底にある理由を突き止めるために設計されている。事例研究により、審査結果が異なっても、各官庁はいくつかの審査事項を検討するために同一の手法を実際に採用することがわかったのは興味深い。

結果として、6 件の全事例は意図する目的に達し、相違が例示された。いくつかの審査結果は同じであるが、その理由は様々である。本報告書のさらなる情報は、この「仮想事例／事例に関する比較研究」に記載するので、セクション 3 および 4 を参照願いたい。

3. 事例研究

3. 1. 事例 1

(1) 出願の概要 (特開平 4-176643 号公報)

[特許請求の範囲]

内面ゴム及び外被ゴムとその間にある耐圧補強層を有するゴムホースであって、外被ゴムの表面に分子量 10 万～500 万のポリエチレン樹脂層を形成させ、前記ポリエチレン樹脂層は 0.05～0.3 mm の厚さであることを特徴とするゴムホース。

[明細書]

本発明はゴムホースが使用される外的環境下において、主として耐油性及び耐摩耗性を向上させたゴムホースに関し、最外表面にポリエチレン樹脂層を有するゴムホースに係るものである。

本発明は以上のようなゴムホースの構造を採用するために、ホースの外的環境に対してポリエチレン樹脂層が対応することになる。

しかるに高分子ポリエチレン樹脂は耐摩耗性、耐油性に優れ、更には耐食性にもすぐれているので、かかるゴムホースが例えば油中や海水中等で使用され、或いはローラ等との接触が頻繁に行われたとしても、ゴムホース自体に異常をきたすことがなくなるものである。尚、ゴムホースの最外表面を形成するポリエチレン樹脂層は、分子量が 10 万～500 万好ましくは 100 万～400 万のものが好ましく、その厚さは 0.05～0.3 mm 好ましくは 0.1～0.2 mm 程度がよい。

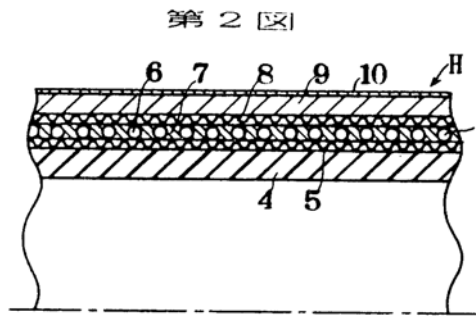
かかるポリエチレン樹脂層の厚さが 0.05 mm 以下であると、第 1 にシーティングが困難となり、ゴムホースの外表面への巻きつけ作業性が悪くなる。更にはゴムホース外表面へ巻きつけた場合でもゴムの加硫中に流れを起こしやすく膜厚が不均一となってしまう。

そして、特に問題となるのは耐油性、耐摩耗性が余り期待できないことがあり、0.05 mm 以下の薄い層は採用されない。

一方、ポリエチレン樹脂層の厚さが 0.3 mm 以上の場合には、シーティングに際してエア入り等を生じ、かつゴムホース外表面への巻きつけ作業も悪くなるため採用されない。更には 0.3 mm 以上の層の厚さにあつては、耐油性、耐摩耗性がこれ以上効果を増すということもなく、逆に言えば無駄な厚さということにもなる。

このようにポリエチレン樹脂自体のシーティング、ゴムホース外表面への巻きつけ性、耐油性、耐摩耗性の効果、ゴムホースの可撓性保持等を総合的にみると、ポリエチレン樹脂層の厚さは 0.1～0.2 mm 程度が最も良いということが分った。

図面の簡単な説明



第 2 図は本発明のゴムホースの切欠側面の部分拡大図

- 4 内面ゴム
- 6 補強ワイヤー
- 9 外被ゴム
- 10 ポリエチレン樹脂コート

(2) 先行技術の概要（実開平 3-28386 号公報）

文献には、ゴムからなるホース主体層の内面および／または外面に超高速分子量ポリエチレンからなる被覆層を接着一体化してなることを特徴とする複合ゴムホースが開示されている。

本考案において使用される超高分子ポリエチレンは、ゴム層と加硫接着しかつ加硫成形時に熔融変形しないものが好適であり、平均分子量が 100～600 万のものが採用される。

本考案の複合ゴムホースは、ゴム製のホース主体層の内外面またはそのいずれか一方に超高分子量ポリエチレンの被覆層が被着されており、超高分子量ポリエチレンの有する他のプラスチックに比べて特に優れた特性を発揮される。

すなわち、摩擦係数が著しく低く自己潤滑性が優れているので、ホース内外壁面と他物が接触したり摺動しても静電気が発生し難く帯電防止性を発揮する。

この場合、帯電防止性をより完全にするため、超高分子量ポリエチレン層内に導電性カーボン等を混入して用いても良い。

また、被覆層自体の優れた耐摩耗性と相俟って、ホース内外面の耐摩耗性は格段に向上し耐久性に優れる。

更に、対薬品性、耐衝撃性、低温特性、無毒性等にも優れるので、ゴムホースの持つ可撓性、耐圧性等の利点を保持しつつ、その使用範囲の拡大を図ることができる。

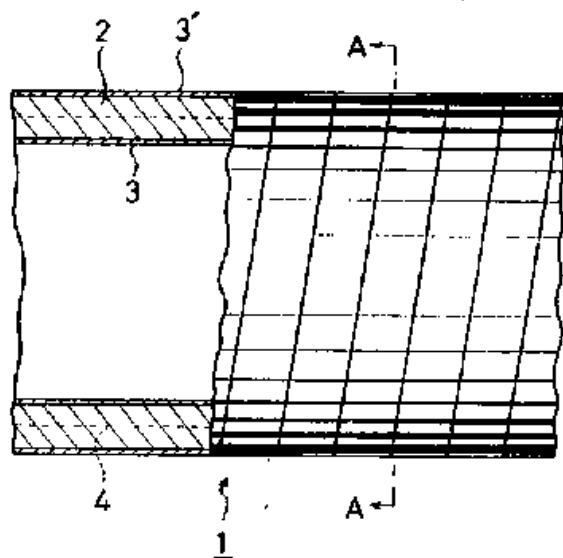
第 1 図、第 2 図は本考案に係る複合ゴムホースの一実施例を示し、該複合ゴムホース 1 はゴム製のホース主体層 2 の内面および外面に超高分子量ポリエチレン製の薄肉の被覆層 3、3' が接着一体化されて形成されている。ホース主体層 2 の層内には補強用の布層 4 が埋入されている。

該複合ゴムホース 1 は例えば次のような成型方法により形成される。

即ち、マンドレルに超高分子量ポリエチレン製のテープ又はフィルムを螺旋状に捲回してホース内面側の被覆層 3 を形成し、その外面に加硫剤として硫黄を含有する未加硫ゴム層、

布層および該未加硫ゴム層を順次積層してホース主体層 2 を形成し、その外側に再び上記テープ又はフィルムを螺旋状に巻回してホース外面側の被覆層 3 ‘を形成する。その後、これを加圧加熱して未加硫ゴム層を加硫すると共に同時に該ゴム層と超高分子量ポリエチレン層を加硫接着し、前記マンドレルから引き抜くことにより該複合ゴムホースが得られる。

第 1 図



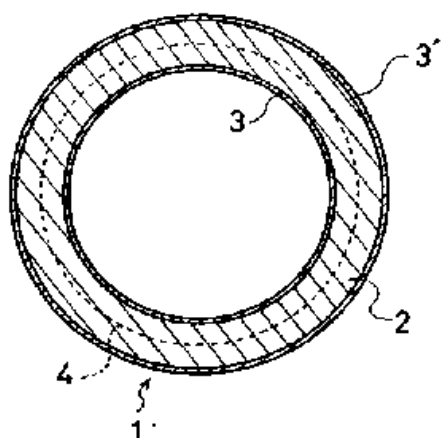
図面の簡単な説明

第 1 図は本考案に係る複合ゴムホースの一実施例を示す一部断面側面図

第 2 図は第 1 図 A-A 線による断面図

- 1 複合ゴムホース
- 2 ホース主体層
- 3, 3' 被覆層
- 4 布層

第 2 図



1176

(3) 新規性に関する各庁の評価

[JPO]

請求項に係る発明と引用発明とが、「内面ゴム及び外被ゴムとその間にある耐圧補強層を有するゴムホースであって、外被ゴムの表面に分子量 100 万～500 万のポリエチレン樹脂層を形成させたゴムホース」である点で一致し、上記ポリエチレン樹脂層に関し、「請求項に

係る発明が 0.05～0.3mm の厚さであるのに対して、先行技術にはその厚さに関する具体的記述がない点」において相違する。

請求項に係る発明は引用発明と同一であるとは言えないため、請求項に係る発明は新規性を備える。

ゴムホースの技術分野において、外被ゴムの表面にポリエチレン樹脂層を 0.05～0.3mm の厚さで形成する事項は本願出願時の技術常識であるとはいえない。よって、引用発明を特定するための事項としてポリエチレン樹脂層を上記厚さにすることを認定できず、請求項に係る発明を特定するための事項と、引用発明と特定するための事項との間に相違点が存在する。

してみれば、請求項に係る発明と引用発明とは同一であるとは言えないため、請求項に係る発明は新規性を備える。

参考：

事例研究において、JPO は 29 条の 2 や 39 条に規定された同一ではなく、第 29 条 1 項に規定された新規性の基準および実務を利用している。しかし、ケース 1 についてのみ追加情報として JPO は 29 条の 2 および 39 条に規定された同一（実質同一を含む）の評価を述べる。

この先行技術が 29 条の 2 に規定された秘密先願（衝突する出願）である場合、請求項に係る発明は先願に記載された発明と実質的に同一である。

上記相違点について、「物(ゴムホース)」の発明である請求項に係る発明が奏する作用効果、すなわち、当該ゴムホースが有する耐油性、耐摩耗性の観点から検討する。

まず、上限の 0.3mm について見ると、本願明細書に記載された限定の理由自体、耐油性、耐摩耗性の観点からは、それより厚くても無駄な厚さであるというにすぎず、他方、引用発明がポリエチレン樹脂層を「無駄な厚さ」とすることを想定していたと解する理由もないから、この上限の点が、当業者が実施に当たり適宜選択し得る設計的事項にすぎないことは、本願明細書の記載自体から明らかというほかはない。

下限の 0.05mm について検討すると、先行技術が、帯電防止性ととともに、耐摩耗性、耐薬品性(耐油性)等を奏するものであることはその記載の内容から明らかであり、また、ポリエチレン樹脂層につき、ホース主体層の外側に超高分子量ポリエチレン製のテープ又はフィルムを螺旋状に捲回することにより、「薄肉」に形成されるべきものとしていることを併せ

考慮すれば、先行技術においても、請求項に係る発明と同様、耐油性すなわち耐薬品性と、耐摩耗性とは、いずれも発明の主要な作用効果として想定されており、かつ、ホース外表面のポリエチレン樹脂層を形成するに当たっては、そうした作用効果を失わない程度に、できるだけ薄くポリエチレン樹脂層を形成すべきであるとの技術的思想が開示されていたものと認めることができる。そして、先行技術の超高分子ポリエチレンは、ゴム層と加硫接着しかつ加硫成形時に熔融変形しないものが好適との記載をも考慮すれば、ポリエチレン樹脂層の厚さについて下限の数値を明記していない先行技術に接した当業者は、先行技術の実施に当たり、上記の技術的思想を基礎に、加硫成形時の適性等をも加味して判断すれば、おのずから定まる事項、すなわち、適宜選択し得る設計的事項であると理解するものと認めるのが相当である。

以上によれば、上記相違点について、請求項に係る発明におけるポリエチレン樹脂層の厚さの限定は、その上限、下限とも、先行技術が実施者の適宜の選択にゆだねていた設計的事項について適宜数値を特定してみたものにすぎず、その限定に格別の技術的意義ないし臨界的意義を見いだすことができないから、請求項に係る発明は、先行技術と実質的に同一である。

してみれば、請求項に係る発明と先願発明は実質的に同一であるといえる。

[KIPO]

請求項に係る発明の新規性を評価する一般的な基準は、次の通りである。

請求項に係る発明の新規性は、請求項に係る発明を特定する事項と引用発明に開示された事項とを対比し、双方の間の相違を抽出して評価される。請求項に係る発明を特定する事項と引用発明に開示された事項との間に相違がない場合、請求項に係る発明は新規性がない。相違がある場合、請求項に係る発明は新規性がある。さらに、請求項に係る発明は、引用発明に実質的にまたは正確に同一である場合、新規性を有しない。

「実質的に同一である発明」とは、課題を解決する具体的な方法における相違が、周知技術または慣用技術の単なる付加、転換、削除によってもたらされるので、新たな効果が生じず、請求項に係る発明と引用発明との相違は、請求項に係る発明の技術的思想に実質的な影響を及ぼさないことをいう。

基準に従えば、引用発明と対比して相違を抽出すると、請求項に係る発明はさらに、ポリエチレン樹脂層の厚さの範囲を定義している。すなわち、請求項に係る発明は、ポリエチレン樹脂層の厚さに関する数値を限定している点を除き、引用発明と同一である。

請求項に係る発明の技術的特徴が引用発明の特徴に数値の限定を置いているだけである場合、引用発明が一見したところ新規であるとみなされる。しかしながら、数値限定が当業者によって任意に選択される範囲である場合、または出願時における共通の技術知識から見て引用発明で暗示されている場合、その発明の新規性は一般に否定される。

本事例に戻ると、請求項に係る発明の明細書に示されている通り、数値限定は、当業者が両発明の共通の目的である有効な耐性と加工性をもって、請求項に係る発明を容易に実施できるポリエチレン樹脂層の上限の厚さと下限の厚さを提示しているにすぎない。

さらに、ポリエチレン樹脂層の厚さを特定していない引用発明を実施する際、当業者が技術常識の範囲内で請求項に係る発明で提案された範囲の厚さを適宜に選択することは明らかであり、すなわち、引用発明は、ポリエチレン樹脂層の厚さに関する技術的特徴を暗に含むと考えられる。

したがって、請求項に係る発明と引用発明との相違は、請求項に係る発明の技術的思想に事実上影響せず、請求項に係る発明の数値限定は当業者によって任意に選択され得ることは疑いない。

その結果、上記の詳細に基づけば、請求項に係る発明と引用発明は、実質的に同一であると考えられ、請求項に係る発明は新規性を有しない。

〔SIPO〕

引用発明（実施例ならびに図 1 および図 2 を参照）は、以下を開示している。複合ゴムホース 1 は、ゴム製のホース主体層 2 の内面および外面に超高分子量ポリエチレン製の薄肉の被覆層 3 および 3' が接着一体化されて形成されている。補強用の布層 4 は、主体層 2 の層内に埋入されている。超高分子量ポリエチレン製のテープ又はフィルムをマンドレルに捲回してホース内面側の被覆層 3 を形成し、その外面に加硫剤として硫黄を含有する未加硫ゴム層（内面ゴム）、布層 4（耐圧補強層）および未加硫ゴム層（外被ゴム）を順次積層して主体層 2 を形成し、その外側にテープまたはフィルムを螺旋状に捲回してホース外面側の被覆層 3'（ポリエチレン樹脂層）を形成する。

請求項にはポリエチレン樹脂層の厚さが 0.05～0.3mm である限定を含むが、これは引用発明には開示されていない。いかなる意味においても、厚さは発明の進歩性に寄与し得ないが、請求項に新規性を与える。

したがって、請求項は新規性を有する。

参考：

この比較研究において、SIPO は衝突する出願ではなく、公知の文献に対する新規性の実務を用いる。しかしながら、追加情報として、SIPO は「慣用手段の直接の置き換え」を含む衝突する出願の新規性の評価について説明する（審査指南第 2 部第 3 章 3.2.3 を参照）。

「慣用手段の直接の置き換え」では、「請求項に係る発明と対比文献の相違が当該技術分野で採られる慣用手段の直接の置き換えだけである場合、当該発明または実用新案は新規性を具備しない。例えば、対比文献がネジを採用した固定装置を開示し、請求項に係る発明または実用新案が当該装置のネジによる固定方法をボルトによる固定方法に替えているだけならば、当該発明または実用新案は新規性を具備しない」ことを定めている。

3. 2. 事例 2

（1）出願の概要（特許第 4 0 5 8 0 7 2 号）

〔特許請求の範囲〕

金属塩還元反応法により調製され、顕微鏡下で観察した場合に粒径が 6nm 以下の白金の微粉末からなるスーパーオキシドアニオン分解剤。

〔明細書〕

本発明は、活性酸素の一種であるスーパーオキシドアニオンの分解剤に関するものである。本発明のスーパーオキシドアニオンの分解剤は、還元水や医薬品として用いることができる。

活性酸素が関与する疾病として、ガン、糖尿病、アトピー性皮膚炎、アルツハイマー、網膜色素変性症等が挙げられるが、ヒトの病気の 90% には何らかのかたちで過剰状態の活性酸素が関与していると言われている。

本発明者らは、生体内で生成する活性酸素のうち O_2^- （スーパーオキシドアニオン）及び一酸化窒素を効率よく消失させ、生体内におけるこれらの活性酸素の過剰状態を解消するための手段を提供すべく鋭意研究を行った。本発明者らは、遷移金属微粉末、特に貴金属である白金微粉末に着目し、これらの微粉末が細胞内に侵入可能であり、ミトコンドリアの内部にも侵入できること、及びこれらの微粉末がミトコンドリアの内部でスーパーオキシドアニオン及び一酸化窒素を消失する能力を有することを見出した。これらの発明の好ましい態様によれば、上記微粉末が白金微粉末又は白金合金の微粉末で

ある上記分解剤；遷移金属コロイドを含む水性の上記分解剤；1000 ml 中に1 mM以下の割合で遷移金属コロイドを含む水性の上記分解剤が提供される。

貴金属の微粒子としては、比表面積が大きく、表面反応性に優れたコロイド状態を形成可能な微粒子が好ましい。微粒子の粒径は特に限定されないが、50 nm 以下の平均粒径を有する微粒子を用いることができ、好ましくは平均粒径が20 nm 以下、さらに好ましくは平均粒径が10 nm 以下、特に好ましくは平均粒径が1~6 nm 程度の微粒子を用いることができる。これらの微粒子を水性媒体中に安定な懸濁状態で含む分解剤も好ましい。好ましくは水性媒体として水を用いることができる。

貴金属微粒子の製造方法は種々知られており、当業者はこれらの方法を参照することによって微粒子を容易に調製することができる。例えば、貴金属微粒子の製造方法として、金属塩還元反応法と呼ばれる化学的方法などを利用できる。製造の容易性と品質面から金属塩還元反応法で調製された微粒子を用いることが好ましい。

本発明の分解剤の好ましい態様では、ナノメートル（nm）オーダーの粒径の金属微粉末を含んでおり、該金属微粉末は生体内に投与された後に細胞内に取り込まれ、さらにミトコンドリア内に侵入してミトコンドリア内で生成されるスーパーオキシドアニオン又は一酸化窒素を消失させる。従って、本発明の分解剤は、活性酸素に起因するとされる前記の疾病、特に筋萎縮性側索硬化症（FALS）などの予防又は治療に有効であると期待される。また、還元水の形態として提供される本発明の分解剤は、健康食品としての飲料水又はスポーツドリンクとして用いることができ、それ自体を医薬又は化粧品として使用できるほか、健康食品の製造や医薬又は化粧品などの製造に用いることもできる。

（２）先行技術の概要（特開2002-212102号公報）

引用文献に記載の発明は、生体に負電荷を供給して体内に生理活性を付与する電気化学的生理活性微粒子に関する。

請求項5には、以下のものが開示されている。

電気化学的生理活性微粒子は、白金コロイドであり、コロイド中の白金粒子は、単一粒子で10 nm（100 Å）以下、単一粒子が鎖状になった凝集粒子が150 nm（1500 Å）オーダー以下で分散していることを特徴とする、生体内に陰イオンが豊富な場を形成し、生体内を通過する間に生体の組織内の受容体に負電荷を供給しつつ受容体の生理活性を維持することを特徴とする電気化学的生理活性微粒子。

本発明による電気化学的生理活性微粒子は、ナノサイズ微粒子の製造方法を用いて製造することができる。金属塩還元法は、代表的なナノサイズ微粒子の製造方法の一つである。

本発明による電気化学的生理活性微粒子の効用について、各種症状の改善例が示されている使用した電気化学的生理活性微粒子は、金属塩還元方法によって製造された白金コロイド溶液である。その白金コロイド溶液は、以下の特性を有し、厚生省より清涼飲料水の認可を得たものである。

粒子径 = 1 ~ 3 nm

凝集粒子径（鎖状） = 4 ~ 8 nm

上記特性の白金コロイド溶液は希望者に提供された。希望者による体験談によれば、アトピー、糖尿病又は癌などの症状が、当該溶液により改善した。

（３）新規性に関する各庁の評価

[JPO]

以下に述べるように、請求項に係る発明は新規性を有しない。

請求項中に用途限定がある場合であって、請求項に係る発明が、ある物の未知の属性を発見し、その属性により、その物が新たな用途に適することを見いだしたことに基づく発明といえる場合には、当該用途限定が請求項に係る発明を特定するための事項という意味を有する。この場合、たとえその物自体が既知であったとしても、請求項に係る発明は新規性を有し得る。

ただし、未知の属性を発見したとしても、その技術分野の出願時の技術常識を考慮し、その物の用途として新たな用途を提供したといえなければ、請求項に係る発明の新規性は否定される。

本事例では、請求項に係る発明と引用発明は、共に、体内に投与することで、癌、糖尿病、アトピー性皮膚炎などの予防又は治療の効果が得られる白金の微粒子に関するものである点で一致する。一方、請求項に係る発明の請求項中に記載の用途が「スーパーオキシドアニオン分解剤」であるのに対し、引用文献には、引用発明の上記白金の微粒子が、スーパーオキシドアニオン分解作用を有することについては記載がない点で、両者は一応相違する。

しかしながら、請求項に係る発明と引用発明とは、共に癌、糖尿病、アトピー性皮膚炎などの予防又は治療に用いられるものであるから、請求項に係る発明は「スーパーオキシドアニオン分解剤」としての未知の属性を発見したものであることにより新たな用途を提供したとはいえないため、請求項に係る発明の新規性は否定される。

[KIPO]

本発明の請求項 1 はスーパーオキシサイドアニオン基を分解するための白金の微粉末からなる組成物の使用に関する。

物をその使用によって特定する（用途限定）表現を含む請求項の新規性を評価する一般的な基準は、以下の通りである。

請求項に係る発明が既知の物に対する新しい用途に関し、請求項にその物をその用途によって特定する表現を含む場合、その物が先行技術文献から既知であっても、その発明は新規性を有し得る。

組成物について鑑みれば、本発明の白金の微粉末を含む組成物と引用文献の白金の微粒子を含む組成物との間には、それぞれの組成物に含まれる要素のタイプ、サイズ、製造過程における相違はない。

一方、組成物の用途について鑑みれば、先行技術文献がスーパーオキシサイドアニオン基を分解するという組成物の用途を明示的に記述していないので、外見上は、本発明の主題事項と先行技術文献の主題事項は相違すると考えられる。

しかしながら、本発明の明細書を思料すると、スーパーオキシサイドアニオン基を分解するための組成物は、化粧品またはガン、糖尿病、アトピー性皮膚炎、アルツハイマー、網膜色素変性症等の種々の疾患の医薬、たばこのフィルターに使用できる。これらのうち、癌、糖尿病、アトピー性皮膚炎などを改善する組成物の薬学上の利用は、先行技術文献に既に開示されている。

故に、本発明の主題事項は引用文献の主題事項と実質的に同一である。したがって、本発明の請求項 1 は新規性を欠く。

[SIPO]

請求項に係る発明は新規性を有しない。

請求項に係る発明と対比すると、引用文献が開示していない事項は、スーパーオキシサイドの分解作用である。審査指南（第 2 部分第 3 章 3.2.5 節（2））では、「用途特徴を含む製品の請求項...この類の請求項について...その用途が製品そのものの固有の特性によって決まるものであり、製品の構造および／または組成の変化を暗に示していない場合、当該用途特徴によって限定された製品の請求項は対比文献の製品に比べて新規性を具備しない」と

記されている。

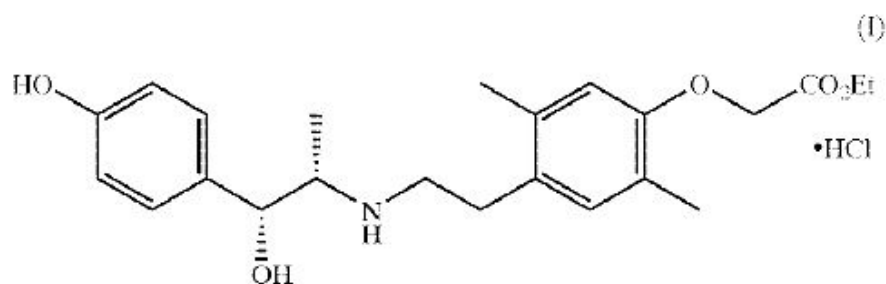
スーパーオキシドアニオン分解剤は、白金の微粉末の構造または組成を変えていないため、先行技術と比べると、請求項と相違する本質的な技術的特徴はない。
したがって、請求項は新規性を有しない。

3. 3. 事例 3

(1) 出願の概要 (KR 10-2008-0098691 A) ¹

[特許請求の範囲]

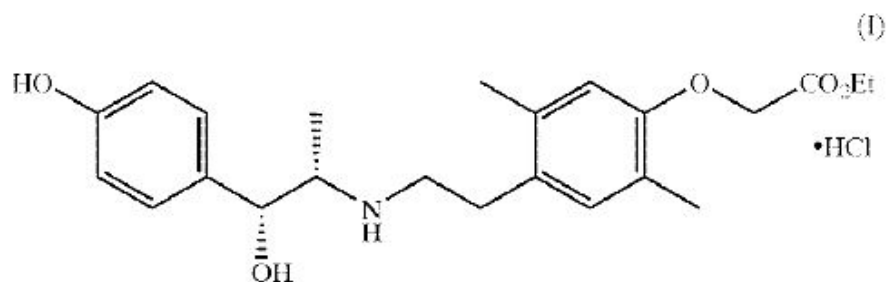
式 (I) :



で表される化合物。

[明細書]

本発明者らは、上記課題を解決すべく化合物 (I I) の種々の酸付加塩について鋭意研究を重ねた結果、化合物 (I I) の塩酸塩、すなわち、以下の式 (I)



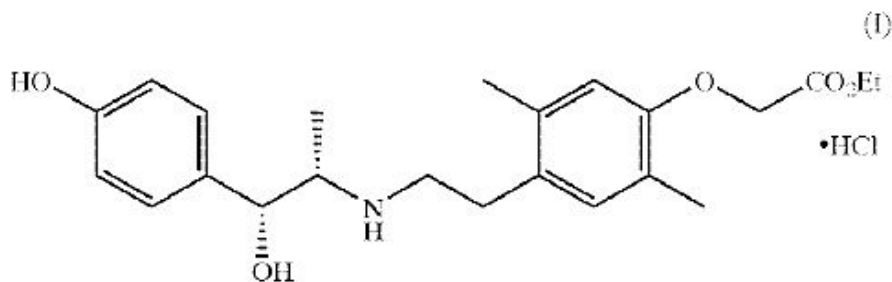
で表される (一) - 2 - [4 - [2 - [[(1 S, 2 R) - 2 - ヒドロキシ - 2 - (4 - ヒドロキシフェニル) - 1 - メチルエチル] アミノ] エチル] - 2, 5 - ジメチルフェノキシ] 酢酸エチル・塩酸塩が、予想外にも極めて良好な結晶性の化合物として得られること

¹ 訳注：日本語版として WO 2003/024916 がある。

を見出した。さらに本発明者らは、化合物（I）の結晶について研究を重ねた結果、本発明の結晶が驚くべきことに極めて卓越した保存安定性を有し、医薬品原体として非常に有用であることを見出し、これらの知見に基づき本発明を完成した。

すなわち本発明は、

（１） 式（I）：



で表される化合物；

（２） 上記式（I）で表される化合物の結晶；

（３） 粉末X線回折による回折パターンが、回折角（ $2\theta \pm 0.1$ 度）8.9、10.2、12.9、14.2、15.6、18.4および20.6度に特徴的なピークを有する上記（２）に記載の結晶（以下、A型結晶と称する）；

（４） 粉末X線回折による回折パターンが、回折角（ $2\theta \pm 0.1$ 度）7.3、10.1、12.2、14.6、15.9、16.0、18.7および21.8度に特徴的なピークを有する上記（２）に記載の結晶（以下、B型結晶と称する）；

（５） 上記（１）～（４）のいずれか一項に記載の化合物を有効成分として含有する医薬組成物；

（６） 頻尿または尿失禁を治療するための上記（５）に記載の医薬組成物；

（７） 上記（１）～（４）のいずれか一項に記載の化合物を有効成分として含有する頻尿または尿失禁の治療剤；

（８） 頻尿または尿失禁の治療剤を製造するための上記（１）～（４）のいずれか一項に記載の化合物の使用；および

（９） 上記（１）～（４）に記載の化合物の治療的有効量を投与することを特徴とする頻尿または尿失禁の治療方法に関する。

〔発明を実施するための最良の形態〕

本発明の上記式（I）で表される化合物、およびその特定の結晶形であるAおよびB型結晶は、以下のようにして製造することができる。

本発明の原料物質である化合物（II）は、例えば、WO 00/02846中に記載された公知方法に従い非晶質の形態で製造することができる。

この化合物（II）を適切な有機溶媒に溶解した溶液に、塩酸または塩化水素を反応させ

ることにより、化合物（I）を結晶性の化合物として得ることができる。

ここで用いられる有機溶媒としては、例えば、エタノール、酢酸エチルなどのカルボン酸エステル類、トルエンなどの炭化水素類、アセトニトリルなどが挙げられる。これらの有機溶媒は、単独でまたは2種以上組み合わせて使用することができる。

HCl源としては、塩酸を水溶液として用いるか、または上記の有機溶媒に塩化水素ガスを吹き込んだ溶液を用いればよい。

化合物（I）と塩酸または塩化水素との反応は直ちに進行するが、化合物（I）の結晶を十分に析出させるのに要する時間は、使用する有機溶媒およびHClの量、晶出温度などの晶析条件によっても異なるが、通常、1～24時間程度かけるのが望ましい。好ましくは約0～約30℃の温度で反応混合物を1～6時間攪拌することにより、化合物（I）が得られる。

このようにして得られた化合物（I）を適切な溶媒から再結晶することにより、本発明の特定の結晶形である化合物（I）のAおよびB型結晶を製造することができる。

例えば、A型結晶は、化合物（I）をエタノールに加熱溶解し、続いて約40～約50℃の温度で攪拌下、必要に応じて α -ブチルメチルエーテル、イソプロパノールまたは水を添加し、約40～約50℃で1～6時間攪拌後、約0～約30℃でさらに1～6時間攪拌することにより得ることができる。

またB型結晶は、化合物（I）をエタノールおよびテトラヒドロフランに加熱溶解し、続いて約40℃で攪拌下、テトラヒドロフランを添加し、添加後、約0～約10℃で1～12時間攪拌することにより得ることができる。

このようにして得られた化合物（I）のAおよびB型結晶は、図1～2の粉末X線回折チャートに示すように、以下の特徴的な回折ピークによって識別される：すなわち、

- (1) A型結晶は、図1に示すような回折角（ $2\theta \pm 0.1$ 度）8.9、10.2、12.9、14.2、15.6、18.4および20.6度に特徴的なピークを有する；そして
- (2) B型結晶は、図2に示すような回折角（ $2\theta \pm 0.1$ 度）7.3、10.1、12.2、14.6、15.9、16.0、18.7および21.8度に特徴的なピークを有する。

これらの化合物（I）のAおよびB型結晶は、通常の保存条件（例えば、25℃、60%相対湿度など）では結晶形が変化することなく長期に保存することができ、かつ化学的に安定である。さらにこれらの結晶は、流動性に優れ、取り扱いが容易であるので製剤化に適している。

本発明の式（I）で表される化合物は、優れた β 3-アドレナリン受容体刺激作用を示し、膀胱排尿筋を弛緩させ、膀胱容量を増加させる作用を有するので排尿障害（例えば、神経性頻尿症、神経因性膀胱機能障害、夜間頻尿症、不安定膀胱、膀胱痙攣、慢性または急性膀胱炎、慢性または急性前立腺炎、前立腺肥大などにおける頻尿症、尿失禁、あるいは特発性頻尿症、尿失禁など）の治療に用いることができる。

また本発明の式（I）で表される化合物は、必要に応じて他の排尿障害治療剤と組み合わせて使用することができる。このような排尿障害治療剤としては、例えば、抗コリン剤（例えば、塩酸オキシブチニン、塩酸プロピペリン、トルテロジン、ダリフェナシン、フェソテロジン、塩化トロスピウム、KRP-197、YM-905など）；平滑筋弛緩剤（例えば、塩酸フラボキサートなど）； β 2-アドレナリン受容体アゴニスト（例えば、塩酸クレンブトロール、フマル酸ホルモテロールなど）； α 1-アドレナリン受容体アゴニスト（例えば、塩酸ミドドリン、R-450、GW-515524、ABT-866など）；エストロゲン製剤（例えば、結合型エストロゲン、エストリオール、エストラジオールなど）；抗てんかん薬、抗うつ薬などの中枢神経作用薬（例えば、イミプラミン、レセルピン、ジアゼパム、カルバマゼピンなど）；ニューロキニン受容体アンタゴニスト（例えば、TAK-637、SB-223956、AZD-5106など）；カリウムチャネルオープナー（例えば、KW-7158、AZD-0947、NS-8、ABT-598、WAY-151616など）；パニロイド受容体アゴニスト（例えば、カプサイシン、レジニフェラトキシンなど）；バソプレッシン2受容体アゴニスト（例えば、デスモプレシン、OPC-51803、WAY-141608など）；および α 1-アドレナリン受容体アンタゴニスト（例えば、タムスロシン、ウラピジル、ナフトピジル、シロドシン、テラゾシン、プラゾシン、アルフゾシン、フィデュキソシンおよびAIO-8507Lなど）；GABA受容体アゴニスト（例えば、バクロフェンなど）；セロトニン受容体アンタゴニスト（例えば、REC-15-3079など）；ドーパミン受容体アゴニスト（例えば、L-ドパなど）またはアンタゴニスト；ヒスタミン受容体アンタゴニストなどの抗アレルギー剤（例えば、トシル酸スプラタスト、ノルアステミゾールなど）；NO合成阻害剤（例えば、ニトロフルルビプロフェンなど）などが挙げられる。

本発明の式（I）で表される化合物またはその結晶を有効成分として含有する医薬組成物を実際の治療に用いる場合、用法に応じ種々の剤型のものが使用される。このような剤型としては、例えば、散剤、顆粒剤、細粒剤、ドライシロップ剤、錠剤、カプセル剤、注射剤、液剤、軟膏剤、坐剤、貼付剤などを挙げることができ、経口または非経口的に投与される。

これらの医薬組成物は、その剤型に応じ製剤学的に公知の手法により、適切な賦形剤、崩壊剤、結合剤、滑沢剤、希釈剤、緩衝剤、等張化剤、防腐剤、湿潤剤、乳化剤、分散剤、安定化剤、溶解補助剤などの医薬品添加物と適宜混合または希釈・溶解することにより調剤することができる。

本発明の医薬組成物を実際の治療に用いる場合、その有効成分である式（I）で表される化合物またはその結晶の投与量は患者の年齢、性別、体重、疾患および治療の程度等により適宜決定されるが、経口投与の場合成人1日当たり約0.01mg～約100mgの範囲で、非経口投与の場合は、成人1日当たり約0.003mg～約30mgの範囲で、一回または数回に分けて適宜投与することができる。

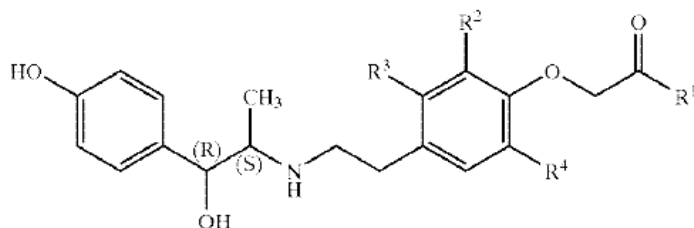
本発明の式（I）で表される化合物またはその結晶と、他の排尿障害治療薬とを組み合わせ使用する場合、これらの有効成分を別々にまたは同時に、薬理的に許容される賦形剤、崩壊剤、結合剤、滑沢剤、希釈剤、緩衝剤、等張化剤、防腐剤、湿潤剤、乳化剤、分散剤、安定化剤、溶解補助剤などと混合し、医薬組成物として経口または非経口的に投与することができる。このとき有効成分を別々に製剤化した場合、別々に製剤化したものを使用時に希釈剤などを用いて混合して投与することができるが、別々に製剤化したものを、別々に、同時に、または時間差をおいて同一対象に投与してもよい。

（２）先行技術の概要（US 6538152 B1）²

同一の化合物 A を包含する一般式で表される化合物が、明細書中の「発明の開示」に開示されている。

本発明は、一般式で表されるフェノキシ酢酸誘導体またはその薬理的に許容される塩に関するものである。

式：



本発明の前記一般式（I）で表されるフェノキシ酢酸誘導体は、常法に従いその薬理的に許容される塩とすることができる。このような塩としては塩酸、臭化水素酸、ヨウ化水素酸、硫酸、硝酸、リン酸等の無機酸との酸付加塩、ギ酸、酢酸、メタンスルホン酸、ベンゼンスルホン酸、p-トルエンスルホン酸、プロピオン酸、クエン酸、コハク酸、酒石酸、フマル酸、酪酸、シュウ酸、マロン酸、マレイン酸、乳酸、リンゴ酸、炭酸、グルタミン酸、アスパラギン酸等の有機酸との酸付加塩、ナトリウム塩、カリウム塩、カルシウム塩等の無機塩基塩、トリエチルアミン、ピペリジン、モルホリン、ピリジン、リジン等の有機塩基との塩を挙げることができる。

実施例 2 には、化合物 12 が記載されている。しかしながら、当該実施例には、その塩酸塩については開示されていない。

2-〔4-〔2-〔[(1S, 2R)-2-ヒドロキシー-2-(4-ヒドロキシフェニル)-1-メチルエチル]アミノ]エチル]-2,5-ジメチルフェノキシ〕酢酸エチル（化合物 12）

² 訳注：日本語版として WO 00/02846 がある。

¹H-NMR (CDCl₃) δ ppm :

0.98 (3H, d, J=6.4 Hz), 1.34 (3H, t, J=7.1 Hz), 2.18 (3H, s), 2.22 (3H, s), 2.60-3.00 (5H, m), 4.31 (2H, q, J=7.1 Hz), 4.49 (1H, d, J=5.6 Hz), 4.62 (2H, s), 6.41 (1H, s), 6.69 (2H, d, J=8.5 Hz), 6.78 (1H, s), 7.05 (2H, d, J=8.5 Hz)

(3) 新規性に関する各庁の評価

[JPO]

以下に述べるように、請求項に係る発明は新規性を有する。

本願の請求項には、(一) - 2 - [4 - [2 - [(1S, 2R) - 2-ヒドロキシ-2-(4-ヒドロキシフェニル) - 1-メチルエチル] アミノ] エチル] - 2, 5-ジメチルフェノキシ] 酢酸エチル (以下、「化合物 A」という) の塩酸塩が記載されている。

一方、引用文献の請求項には、本願請求項に係る発明の化合物 A をその範囲に含むような、一般式で表される化合物又はその薬理学的に許容される 34 種の塩が例として記載されており、引用文献の実施例には、上記一般式に含まれる化合物として、本願請求項に係る発明の化合物 A も具体的に記載されている。

ここで、「引用文献に記載された発明」は、「引用文献に記載されている事項」から認定している。また、「引用文献に記載されている事項」が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。

そして、化合物の特定の塩に関する発明の場合は、引用文献に、化合物の塩として種々の塩が択一的に列挙されているのみであり、当該化合物の特定の塩が具体的に記載されていない場合であっても、例えば、択一的に列挙された塩の種類が少ない場合や、列挙されたものの中で好ましい塩として特定の塩が挙げられているような場合には、引用文献には、当業者が当該化合物の特定の塩を把握できる程度に記載されていると認められるため、通常、新規性は認められない。

本件の場合、引用文献には、上記一般式で表される化合物の薬理学的に許容される塩として、塩酸塩、硫酸塩、酒石酸塩、クエン酸塩等の医薬化合物の塩として汎用される 34 種の塩が単に同列的に例示列挙されているのみであり、化合物 A の塩酸塩については具体的に記載されていない。

そうしてみると、本件の引用文献においては、医薬化合物の塩として汎用される塩が、単に多数列挙されているのみであり、また、化合物 A の塩として、特に塩酸塩が好ましいことも示唆されていないから、引用文献には、化合物 A の塩酸塩を把握することができる程度に記載されているとは言えず、本願請求項に係る発明は新規性を有する。

[KIPO]

KIPO は、以下の理由により、本発明は新規性を有しないと考える。

KIPO における化合物の周知の塩についての新規性を評価する一般的な基準では、化合物の周知の塩は当該化合物と「実質的に同一」とみなされ、請求項に係る化合物と引用された化合物が同一の場合は、請求項に係る塩の新規性も否定される。

「実質的に同一である発明」とは、課題を解決する具体的な方法における相違が周知技術または慣用技術の単なる付加、転換、削除によってもたらされるので、新たな効果が生じず、請求項に記載された引用発明との相違は、請求項に記載された技術的思想に実質的な影響を及ぼさないことを言う。

本発明は、式 (I) で表わされる化合物、(-)-2-[4-[2-[[[(1S,2R)-2-ヒドロキシ-2-(4-ヒドロキシフェニル)-1-メチルエチル]アミノ]エチル]-2,5-ジメチルフェノキシ]酢酸エチル・塩酸塩に関する。

本発明の(-)-2-[4-[2-[[[(1S,2R)-2-ヒドロキシ-2-(4-ヒドロキシフェニル)-1-メチルエチル]アミノ]エチル]-2,5-ジメチルフェノキシ]酢酸エチルは、マーカッシュ形式の請求項のフェノキシ酢酸誘導体の一つとして引用発明に示されている（実施例 2 を参照）。引用発明はまた、フェノキシ酢酸誘導体が、当該分野で周知の塩酸と薬理学的に許容される塩となることも開示されている（16 段、28～34 行目を参照）。

そのため、(-)-2-[4-[2-[[[(1S,2R)-2-ヒドロキシ-2-(4-ヒドロキシフェニル)-1-メチルエチル]アミノ]エチル]-2,5-ジメチルフェノキシ]酢酸エチル・塩酸塩は、(-)-2-[4-[2-[[[(1S,2R)-2-ヒドロキシ-2-(4-ヒドロキシフェニル)-1-メチルエチル]アミノ]エチル]-2,5-ジメチルフェノキシ]酢酸エチルの周知の塩とみることができ、請求項に係る発明の新規性を評価する際には、前者と後者は「実質的に同一」とみなされる。

引用発明と対比すると、(-)-2-[4-[2-[[[(1S,2R)-2-ヒドロキシ-2-(4-ヒドロキシフェニル)-1-メチルエチル]アミノ]エチル]-2,5-ジメチルフェノキシ]酢酸エチルの新規性は、既に否定されており、したがって、当該化合物の周知の塩である(-)-2-[4-[2-[[[(1S,2R)-2-ヒドロキシ-2-(4-ヒドロキシフェニル)-1-メチルエチル]アミノ]エチル]-2,5-ジメチルフェノキシ]酢酸エチル・塩酸塩の新規性は否定される。

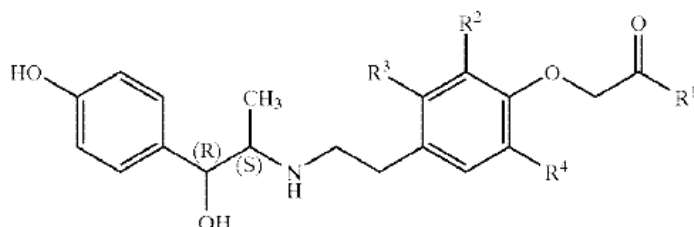
[SIPO]

請求項に係る発明は新規性を欠く。

請求項に係る発明は特定の化合物 $[-(-)-2-[4-[2-[(1S,2R)-2-(4-ヒドロキシフェニル)-1-エチルエチル]アミノ]エチル]-2,5-ジメチルフェノキシ]酢酸エチル$ (いわゆる化合物 A)] の塩酸塩である。先行文献 D1 (US6538152B1、2003 年 3 月 25 日) は、実施例 2 で同一の化合物 (化合物 12) を開示しているが、当該実施例ではその塩酸塩を開示していない。同一の化合物 A を含有する一般式で表わされる化合物が明細書中の「発明の開示」に開示されている。

「本発明は、一般式で表わされるフェノキシ酢酸誘導体またはその薬理学的に許容される塩に関するものである。」

(式)



また、先行文献 D1 は、「本発明の前記一般式 (I) で表わされるフェノキシ酢酸誘導体は、常法に従いその薬理学的に許容される塩とすることができる。このような塩としては塩酸、臭化水素酸、ヨウ化水素酸、硫酸、硝酸、リン酸等の無機酸との酸付加塩...を挙げることができる」ことも開示している。

つまり、D1 は、化合物 A を含有するフェノキシ酢酸誘導体の塩酸塩についての概略的な開示を提供しているが、化合物 A の塩酸塩の実施形態または実施例を開示していない。

審査指南によれば、出願における化合物の請求項については、対比文献中に当該化合物が言及されている場合、当該化合物は新規性を備えないものと推定されるが、出願人が出願日前に当該化合物が獲得できないことを証明する証拠を提供できる場合はこの限りではない。ここでいう「言及」とは、化学名、分子式 (または構造式)、物理／化学的パラメータまたは製法 (使用原料を含む) によって当該化合物を明確に定義しているか、あるいは説明していることを指す。

請求項に係る発明は化合物クレームである。D1 の実施例 12 で化合物 A が開示され、D1 の関連部分で化合物の実施形態がその薬理学的な塩を含み、その塩が塩酸塩 (すなわち、塩酸との塩) でありえることが開示されているため、これは、出願人が出願日前に当該化合物が獲得できないことを証明する証拠を提供しない限り、D1 は化合物 A の塩酸塩に言及していることを意味する。そのため、請求項 1 は新規性を有しない。

3. 4. 事例 4

(1) 出願の概要 (EP 1136850 及び T99/05)

[特許請求の範囲]

光ファイバー線路 (11) であって、
単一の波長帯域において正の色分散を持つ複数の正分散光ファイバー (14) と、
単一の波長帯域において負の色分散を持つ複数の負分散光ファイバー (16) とを有し、
上記正分散光ファイバー (14) と負分散光ファイバー (16) は、光ファイバー・ケーブル
(11) の長手方向に交互に配置され、かつ、組み合わされるものであり、
複数の正分散光ファイバー (14) は、第1の正平均値 (D_A) と第1の標準偏差をとる分布に
従う累積分散値を持つ正分散光ファイバー・グループから選択され、
複数の負分散光ファイバー (16) は、第2の負平均値 (D_B) と第2の標準偏差をとる分布に
従う累積分散値を持つ負分散光ファイバー・グループから選択され、かつ、
第1及び第2の平均値 (D_A , D_B) の和の絶対値は第1の平均値 (D_A) の20%以下であり、ま
た、
第1及び第2の標準偏差間の差異の絶対値は第1の標準偏差の20%以下であることを特徴
とする光ファイバー線路。

[明細書]

本発明は、波長分割多重 (WDM) 伝送方式により複数の波長の光信号を伝送するための光
ファイバー線路に関係する。

WDM伝送方式の伝送品質を高めるために、光ファイバー線路は2つの矛盾する性質を持つ
必要がある。

a) 信号波長帯域、たとえば1.55ミクロン波長帯域の光ファイバー線路における色分散の
絶対値が大きいほど、光信号のパルス波形は歪みやすくなり、それにより伝送品質が劣化
する。したがって、このような観点からは、光ファイバー線路における色分散の絶対値は
小さいことが望ましい。

b) 他方、信号波長帯域における色分散の絶対値が小さいほど、漏話と雑音を起こす4波混
合 (一種の非線形光学現象) が発生しやすくなり、それにより伝送品質が劣化する。した
がって、このような観点からは、光ファイバー線路における色分散の絶対値は大きいこと
が望ましい。

この2つの矛盾する要求を満たすために、本発明は、下の図1に示すような光伝送線路 (10)
を提案する。

この伝送線路は、相互に組み合わされた複数の光ケーブル (12) から構成され、光中継器
(100) の間に敷設される。複数の光ケーブル (12) のそれぞれは、1.55ミクロン波長帯域

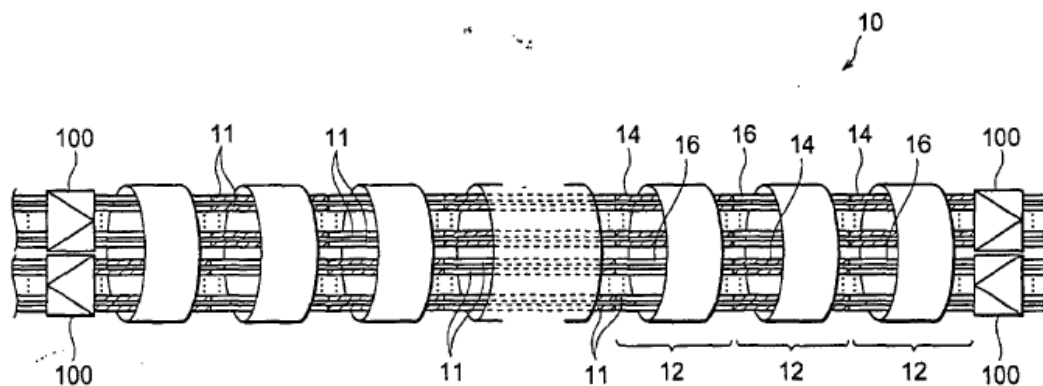
において正の色分散を持つ複数の正分散光ファイバー（14）と同じ1.55ミクロン波長帯域において負の色分散を持つ複数の負分散光ファイバー（16）を含んでいる。

各正分散光ファイバー（14）は、予め定められた波長、たとえば1.55ミクロンにおいて D_A （ >0 ）の平均値及び σ_A の標準偏差の分布に従う累積分散を有する正分散光ファイバー・グループから選択された光ファイバーである。各負分散光ファイバー（16）は、予め定められた波長、たとえば1.55ミクロンにおいて D_B （ <0 ）の平均値及び σ_B の標準偏差の分布に従う累積分散を持つ負分散光ファイバー・グループから選択された光ファイバーである。

複数の光ファイバー・ケーブル（12）は、それらの長手方向に相互に隣接して配置されており、1番目の光ファイバー・ケーブルに含まれる正分散光ファイバー（14）と2番目の光ファイバー・ケーブル（1番目のファイバー・ケーブルの隣に置かれている）に含まれる負分散光ファイバー（16）が相互に組み合わせられている。その結果、光伝送線路（10）は、それぞれ、相互に組み合わせられた正分散光ファイバー（14）と負分散光ファイバー（16）から構成される複数の光ファイバー線路（11）を含んでいる。

正/負分散光ファイバー・グループ A/B において、累積分散は、平均値 D_A/D_B （それぞれ、5～50 ps/nm と -50～-5 ps/nm の範囲にあることが望ましい）を有するガウス分布に従い、一方、標準偏差 σ_A/σ_B は 0～5 ps/nm の範囲内にある。

Fig.1



（2）先行技術の概要（WO 97/20403）³

文献(WO 97/20403)は、それぞれ正及び負の色分散を有する複数の正分散光ファイバー及び複数の負分散光ファイバーから構成されるソリトン光伝送系のための分散管理システムを開示している。さらに、これらの正及び負の分散光ファイバーは、光ファイバー線路の長手方向に交互に配列され、組み合わせられている。

下図 2 に示す仕組みを持つ典型的なシステムは、長さ L のファイバーにより結合される送信装置 T と受信装置 R から構成されている。このファイバーは、正常な分散を持つファイバー N と特異な分散を持つファイバー A の別々の区間からなる区間 I に分割される。ファイ

³ 訳注：日本語版として特表 2000-501256 号公表がある。

バー構成要素 (N, A) は、反対符号の分散を有している。

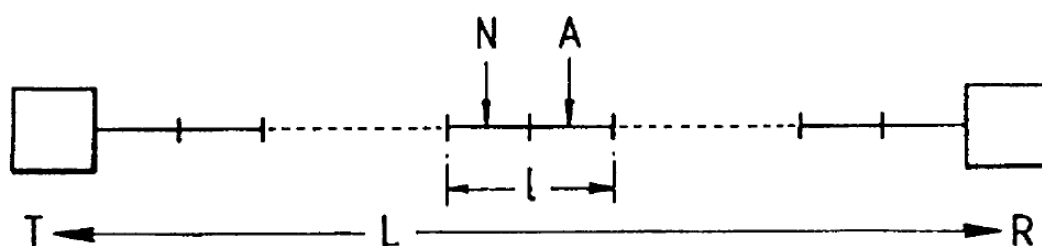


図 2

(3) 新規性に関する各庁の評価

[JPO]

請求項に係る発明は新規性を有する。

引用文献(WO97/20403)には正及び負の色分散を持つ複数の光ファイバーからなるシステムが開示されている。そこで、引用文献が「第1及び第2の平均値 (D_A 、 D_B) の和の絶対値は第1の平均値 (D_A) の20%以下である」点と、「第1及び第2の標準偏差間の差異の絶対値は第1の標準偏差の20%以下である」点を開示しているか否かが問題となる。

(1) 「第1及び第2の平均値 (D_A 、 D_B) の和の絶対値は第1の平均値 (D_A) の20%以下である」点について

引用文献はファイバーの分散が+2.8 ps²/km及び-3.0 ps²/kmであり、経路平均分散が-0.1 ps²/kmが開示されている。これは、第1及び第2の平均値 (D_A 、 D_B) の和の絶対値は0.1 ps²/kmであり、第1の平均値である+2.8 ps²/kmの20%を超えないことを意味している。

したがって、「第1及び第2の平均値 (D_A 、 D_B) の和の絶対値は第1の平均値 (D_A) の20%以下である」点は引用文献に開示されている。

(2) 「第1及び第2の標準偏差間の差異の絶対値は第1の標準偏差の20%以下である」点について

引用文献はファイバーの分散の標準偏差について言及していない。分散の標準偏差が小さいことが好ましいことが当該技術分野においてよく知られているとしても、「第1及び第2の標準偏差間の差異の絶対値は第1の標準偏差の20%以下である」点について、引用文献には開示されているとはいえない。

したがって、請求項に係る発明は引用文献に対して新規性を有する。

[KIPO]

請求項に係る発明は引用文献に対し、新規性を欠く。

請求項に係る発明は、10 ページ 12 行目～11 ページ 19 行目および図 2、図 4～図 5 において、各ファイバー区間が異なる平均分散 (D_A 、 D_B) を有することを述べている。平均分散 (D_A 、 D_B) は標準偏差 (σ_A 、 σ_B) に伴う分布図を有している。一方、引用発明 (WO97/20403) は、図 1 において、同じ符号の分散である各ファイバー区間が分散の一定値を有することを示している。つまり、請求項に係る発明の D_A 、 D_B に対応する引用発明の第 1 および第 2 の平均分散はそれぞれ $2.8\text{ps}^2/\text{km}$ と $-3.0\text{ps}^2/\text{km}$ であり、請求項に係る発明の σ_A 、 σ_B に対応する引用発明の第 1 および第 2 の標準偏差は開示されていないが常に 0 と推定される。

D_A 、 D_B に対応する第 1 および第 2 の平均分散は D_A 、 D_B とは異なるユニットを有する。しかしながら、特定の波長における両者間の線形比例を思料すると、ユニットの相違は、「第 1 および第 2 の平均値 (2.8、-3.0) の和の絶対値 (0.2) は第 1 の平均値の 20% (0.56) 以下である」という数値限定においてさほど重要でない。これは、請求項に係る発明の限定が引用発明の限定を含むことを意味する。

したがって、引用発明は、請求項に係る発明で新規に開示された標準偏差に関する数値限定を除き、請求項に係る発明のすべての技術的特徴を開示している。

引用発明に数値限定がなく、請求項に係る発明に新たに数値限定が含まれる場合には、当該発明は新規性があるとみなされる。しかしながら、出願時の技術常識を参酌すると、数値限定が当業者によって任意に選択可能な場合、または引用発明中に暗示されているとみられる場合、当該発明の新規性は一般に否定される (KIPO 審査指針)。

零でない標準偏差に関する数値限定は引用発明にはなく、標準偏差に関する新しい数値限定が請求項に係る発明に含まれ、また、出願時の技術常識を参酌すると、限定が引用発明中に暗示されていると思われることは明確である。

しかしながら、標準偏差に関する数値限定を採用する目的や標準偏差に関する数値限定によって生じる効果などの技術的意義を請求項に係る発明で見出すことができないので、標準偏差についての当該数値限定は、任意によるものとみなされる。

したがって、請求項に係る発明は引用文献に対して新規性を有しない。

[SIPO]

請求項に係る発明は新規性を有しない。

引用文献 (WO97/20403) は、長さ L のファイバーにより結合される送信装置 T と受信装置 R を含む分散管理システムを開示している。このファイバーは、正常な分散を持つファイバー N と特異な分散を持つファイバー A の別々の区間からなる要素「1」に分割され、ファイバー要素 1 の分散値は、 $+2.8\text{ps}^2/\text{km}$ と $-3.0\text{ps}^2/\text{km}$ の間で交番することができる。すなわち、正分散ファイバーおよび負分散ファイバーは、ファイバー伝送線路の長手方向に交互に配列されている。

つまり、引用文献において、正分散ファイバーと負分散ファイバーは、分散値 $+2.8\text{ps}^2/\text{km}$ を有する複数の正分散ファイバーからなる正分散ファイバー・グループと、分散値 $-3.0\text{ps}^2/\text{km}$ を有する複数の負分散ファイバーからなる負分散ファイバー・グループからそれぞれ選択することができる。

正分散ファイバー・グループと負分散ファイバー・グループに関しては、正分散ファイバー・グループの平均分散値（請求項における平均値 D_A と同等）は、 $+2.8\text{ps}^2/\text{km}$ であり、正分散ファイバー・グループの標準偏差（請求項における標準偏差 σ_A と同等）は、0 であり（解説：(1) 引用発明は 2 ページ 4～6 行目において、「図 2 は、分散管理システム内の各ユニットセルの始まりにおけるパルスプロファイルを示す。分散マップは分散が $-3\text{ps}^2/\text{km}$ と $+2.8\text{ps}^2/\text{km}$ とで交番する 100km ファイバーで構成されている」ことを示し、また、2 ページ 25～26 行目では、「図 2 および図 3 は、分散値が $-3.0\text{ps}^2/\text{km}$ と $2.8\text{ps}^2/\text{km}$ との間で交番するときに観測した性状」であることを示しており、つまり、2 つの値、すなわち「 $-3.0\text{ps}^2/\text{km}$ 」と「 $2.8\text{ps}^2/\text{km}$ 」のみが選択される分散値である。これは、請求項に係る発明の D_A 、 D_B に対応する引用発明の第 1 および第 2 の平均分散がそれぞれ $2.8\text{ps}^2/\text{km}$ 、 $-3.0\text{ps}^2/\text{km}$ であることを意味している。さらに、図 1 は、同じ符号の分散である各ファイバー区間が分散の一定値を有することも示している。(2) 統計学および確率論では、標準偏差は平均からどのくらいの変動が存在するかを示す。そのため、等しい値であるグループの標準偏差は 0 となるはずである。解説 (1) で言及した理由により、 σ_A と σ_B の標準偏差は、それぞれ 0 である)、負分散ファイバー・グループの平均分散値（請求項における平均値 D_B と同等）は、 $-3.0\text{ps}^2/\text{km}$ であり、負分散ファイバー・グループの標準偏差（請求項における標準偏差 σ_B と同等）は 0 である。

SIPO は、引用発明 (WO97/20403A1) が図 1 において、同じ符号の分散である各ファイバー区間が分散の一定値を有することを示し、2 ページ 25～26 行目において、図 2 および図 3 が、分散値が $-3.0\text{ps}^2/\text{km}$ と $2.8\text{ps}^2/\text{km}$ との間で交番するときに観測した振る舞いであ

ることを示すという上記の特定に基づく。

正分散光ファイバー・グループの平均分散値と負分散光ファイバー・グループの平均分散値の和の絶対値は、正分散ファイバー・グループの平均分散値の 20% ($2.8 \times 20\%$) 以下である $0.2\text{ps}^2/\text{km}$ であり、正分散ファイバー・グループの標準偏差と負分散ファイバー・グループの標準偏差との差異の絶対値は、正分散ファイバー・グループの標準偏差以下である 0 である。

このように、請求項のすべての特徴は引用文献から知られており、請求項に係る発明も引用発明も同一の技術分野に適用可能であり、同一の技術課題を解決し、同一の効果が期待される。したがって、請求項に係る発明は新規性を有しない。

3. 5. 事例 5

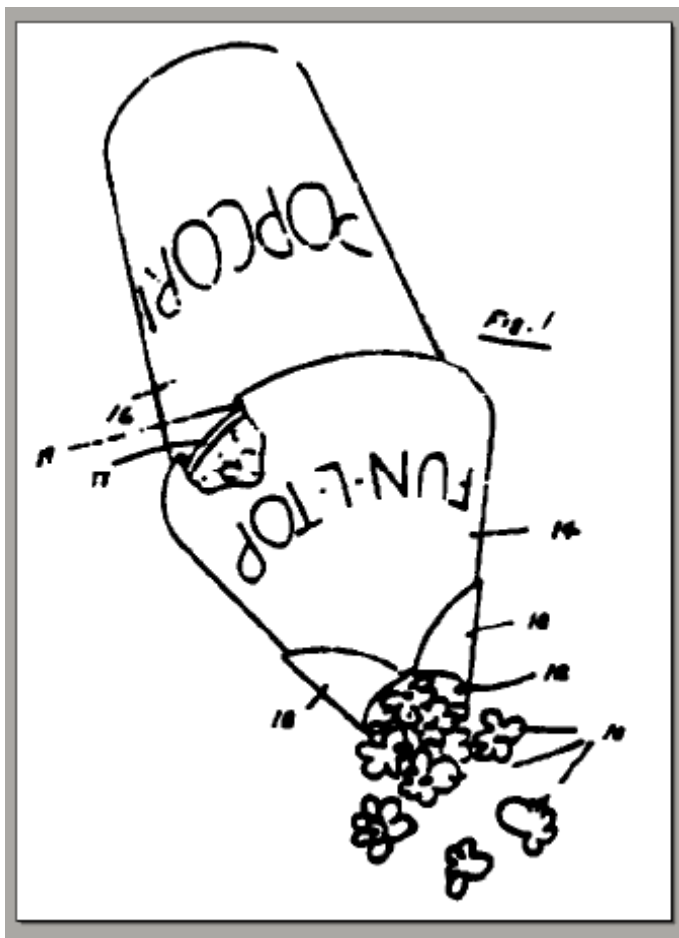
(1) 出願の概要 (US 08/187,111)

[特許請求の範囲]

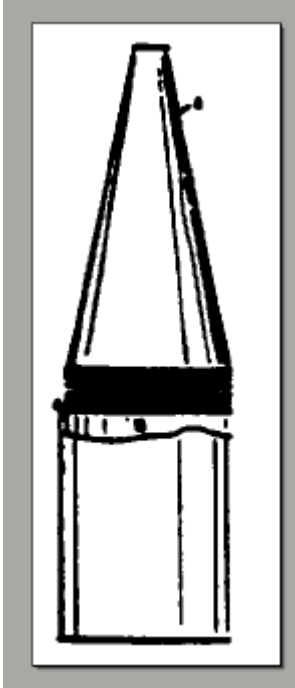
ポップコーンの充填された端部開放容器から同時に数粒のポップコーンのみを通過させる供給先端部であって、当該供給先端部は、一般的に円錐形状であり、各端部に開口部を持ち、通減端の開口部は数粒のポップコーンの同時通過を許容し、また、先端部の通増端に前記容器の開放端を抱える手段を有し、先端部の先細構造は一様であり、かつ、先端部を容器に取り付けたときに先細構造のみにより円錐の終端の前でポップコーンを密集化し、パッケージの一振り为数粒だけの供給を可能にすることを特徴とする供給先端部。

[明細書]

本発明は、ポップコーンを供給する装置に関する。この装置は、円錐形状であり、容器に取り付けられる大きな開口部とその反対端にある小さな開口部を有している。後者は、この装置がポップコーン容器に取り付けられ、ひっくり返されたときにポップコーンを通過させる。



(2) 先行技術の概要 スイス特許第 172,689 号 (Harz の特許 1935 年 1 月 16 日)
 Harz の特許は、円錐形状に中心に向かって先細構造になっている「ノズル付きキャニスター用の注ぎ口」を開示し、この注ぎ口はオイル缶からのオイル注ぎ出しのような目的に役立つと述べている。



（３）新規性に関する各庁の評価

〔JPO〕

引用文献（Harzの特許）は、以下の点において請求項に係る発明と類似する形状の供給先端部を開示している。

- 円錐形状を有している
- 各端部に開口部を有している
- 先端部の通増端に容器の開放端を抱える手段を有している
- 先端部の先細構造は一様である

一方で、引用文献は供給先端部がパッケージ降りで数粒のポップコーンの供給を可能とする点（換言すると、定量供給先端部は数粒のポップコーンの同時通過を許容する点）について開示していない。

請求項中に用途限定がある場合であって、請求項に係る発明が、ある物の未知の属性を発見し、その属性により、その物が新たな用途に適することを見いだしたことに基づく発明といえる場合には、当該用途限定が請求項に係る発明を特定するための事項という意味を有するものとして、請求項に係る発明を、用途限定の観点も含めて解することが適切である（比較表I.B.2.c.の(2)参照）。このような場合、請求項に係る発明は、引用文献がその用途限定を開示しない限り新規である。しかし、事例5の請求項に係る発明は、このような場合にあたるとはいえない（比較表I.B.2.c.の注1参照。）

かわりに、請求項に係る発明は、パッケージ降りで数粒のポップコーンの供給を可能とするのに適した構造を有していると解釈される。したがって、もし仮に引用文献がそれに適した構造を開示しているといえるのであれば、文言上そのような機能限定を明示的に開

示していなくても、請求項に係る発明の新規性は否定される（比較表I.B.2.c.の(1)参照）。上記のように、引用文献における供給先端部の形状は請求項に係る発明に類似している。そこで、供給先端部の大きさがパッケージ降りで数粒のポップコーンの供給を可能とするのに適しているか否かが重要な問題となる。

しかし、引用文献は単に供給先端部は車のオイルタンクの鑄塊口に差し込むことが述べられているだけで、その大きさは不明である。その結果、引用文献がパッケージ降りで数粒のポップコーンの供給を可能とするのに適した構造を開示しているとはいえない。

もし仮に当該技術分野の技術常識を参酌することで、引用文献が適した構造を開示しているといえる場合にあたるとすると、請求項に係る発明の新規性は引用文献によって否定される点に注意されたい。

[KIPO]

KIPO は、請求項に係る発明は新規性を有するだろうと考える。

発明が特許出願時の前に、公に既に開示されている場合、その発明は新規性の要件を満たさない。公衆に開示された発明とは、直接的かつ明確に記載されている事項、または刊行物に明示的には記載されていないが、事実上記載されていると認められる事項から特定される発明をいう。したがって、新規性は法的な問題ではなく、事実の問題である。

請求項に記載された用語は、発明の明細書または図面に詳述されたものに限定されない。請求項に記載された用語は、その用語の一般的な意味を基礎とし、出願時の技術常識とともに、その技術的意義を考慮することにより、客観的かつ合理的に解釈されるべきであるため、請求項に記載された用語は、当業者がとても理解できないような意味および範囲を有するようには解釈されない。

上記を鑑みれば、請求項に係る発明は、供給先端部の素材や供給先端部と容器との間の結合構造を文言上限定していない。しかし、請求項に係る発明の主題事項はポップコーン容器に連結した供給先端部であるので、当業者は、ポップコーンのための供給先端部の素材として、油圧に耐える鑄塊を、また引用文献が示しているように供給先端部と容器との間の結合構造として筋を、考えないと思われる。そのため、請求項に係る発明は供給先端部の素材や供給先端部と容器との間の結合構造を具体的に限定していないが、請求項に係る発明の供給先端部の素材や供給先端部と容器との間の結合構造は、引用文献のものとは明らかに異なる。

請求項に係る発明は、パッケージ降りで数粒のポップコーンの供給を可能にするのに適した供給先端部の開放端を有していると解釈される。引用文献は、供給先端部の開放端の

大きさについて限定しておらず、引用文献における供給先端部の開放サイズは、請求項に係る発明に類似する可能性がある。しかし、これは可能性にすぎず、可能性は新規性を否定しない。引用文献は液体（オイル）が円錐部によって集まるという技術的思想に基づく供給先端部を開示しているので、パッケージ降りで数粒のポップコーンの供給を可能にするのに適した供給先端部の開放端を証明することはできない。

【SIPO】

SIPO は、請求項に係る供給先端部は文献 CH172689 によって新規性を害されないと考える。

理由は以下の通りである。

審査指南によれば、審査官は、新規性を審査する際に、技術的解決、技術分野、技術課題、期待される効果を考慮するものとする。

文献（CH172689）は、略円錐形状であり、各端部に開口部を有する供給先端部と、先端部の通増端に容器の開口を受け入れる手段を開示している。先端部の先細構造は一樣である。したがって、当該文献は「通減端が数粒のポップコーンの同時通過を許容する」という特徴を開示していない。

したがって、当該文献は、技術的解決、技術分野、技術課題、期待される効果に関して、本出願とは同一でないように思われる。

しかしながら、審査指南によれば、主題の名称に用途による定義を含む製品請求項について、当該製品請求項の保護範囲を確定する際には、その用途による定義が考慮されなければならない。しかしながら、用途限定の実際の限定効果は、請求項に記載された製品そのものに与える影響によるものとする。

このため、中国専利法に従い、審査官は、用途の特徴を含む製品の新規性を判断するために、請求項における用途の特徴に請求項に記載された製品がある特定の構造および／または組成を備えていることが暗に示されているかを考慮しなければならない。当該用途により請求項に記載された製品がある特定の構造および／または組成を備えていることが暗に示されている場合、当該製品の構造および／または組成を限定する特徴としての用途を考慮しなければならない。

本出願に関しては、供給先端部がポップコーンで満たされた開口容器からポップコーンを通過させることだけに限定されているのであれば、ポップコーンの通過用途は先端部の構

造を変えていないため、新規性を具備しない。しかしながら、「通減端が数粒のポップコーンの同時通過を許容する」という特徴は、寸法の情報に含まれ、換言すると、供給先端部の大きさはパッケージ降りで数粒のポップコーンのみの通過を許容するものである。

文献（CH172689）は、従来の車両用オイルタンクの鑄塊口に供給先端部が導入されたことを開示しているだけであり、その大きさは開示していない。したがって、当該構造の大きさがパッケージ降りで数粒のポップコーンのみを通過させるのに適していることをCH172689 から推定することはできない。請求項は新規性を有すると思われる。

3. 6. 事例 6

（1）出願の概要（CN 200510117358）⁴

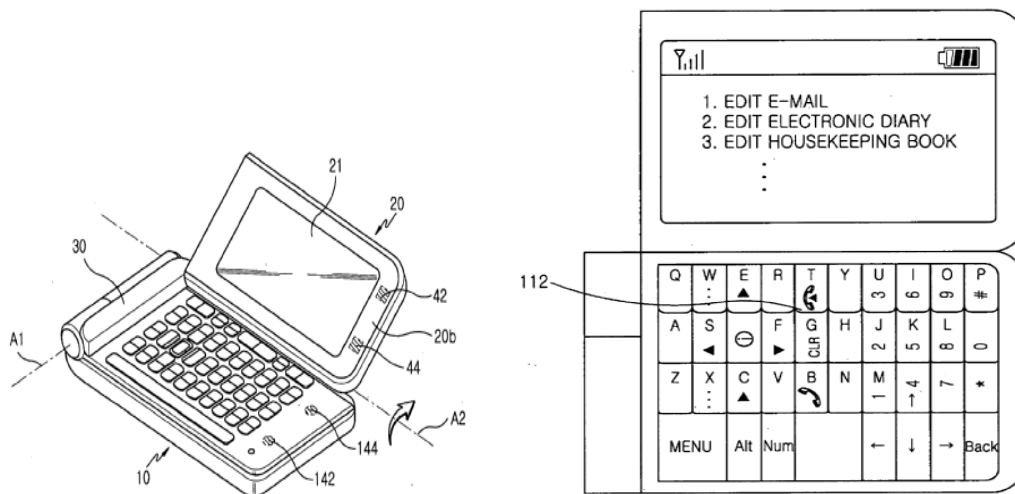
〔特許請求の範囲〕

1. 移動通信端末であって、ケーシング本体(10)、フォルダカバー(20)、二つのヒンジ軸(A1, A2)を備え、フォルダカバー(20)はディスプレイスクリーン(21)を有し、フォルダカバー(20)を第一のヒンジ軸(A1)に対して開いたときに、携帯電話機能を実行する一般電話モードが利用され、フォルダカバー(20)を第二のヒンジ軸(A2)に対して開いたときに、ディスプレイコンテンツを一般電話モード時における該ディスプレイコンテンツに対して回転させて、コンピュータモードが利用される、移動通信端末。
2. 一般電話モードではキーパッドのキーの一部のみ利用可能である、請求項 1 記載の移動通信端末。
3. 内部アンテナを含む端末である、請求項 1 記載の移動通信端末。

〔明細書〕

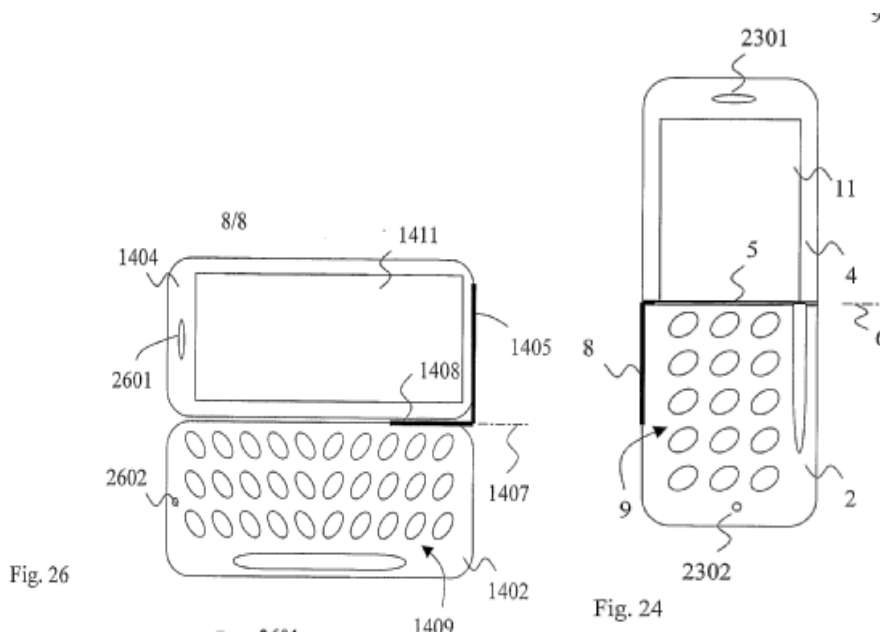
この発明はフォルダカバーの開放方向に応じて操作モードを変更する移動通信端末に関連する。この発明の目的は、二つのヒンジ軸を備えた無線通信端末において、ビューモードを切り換えるために、ユーザがディスプレイメニューを選択しなければならない問題を解決することである。明細書には次のような技術的解決手段が記載されている。ディスプレイスクリーン(21)を有するフォルダカバー(20)の開放を感知する、フォルダカバー(20)の開放方向を検知して信号を出力する、前記信号が第一の信号であった場合、垂直ビューに適合し、携帯電話機能を実行するために必要なキーのみ利用可能にして、操作モードを、携帯電話機能を実行する一般電話モードに変更する、前記信号が第二の信号であった場合、水平ビューに適合し、Eメールの編集や送信機能を実行する、操作モードをコンピュータモードに変更する。

⁴ 訳注：日本語版は存在しないが、英語版として US2006/0135226 A1 がある。



(2) 先行技術の概要 (WO 2004/054210 A1) ⁵

文献はケーシング本体(1402)、ディスプレイスクリーン(1411)、二つのヒンジ(1405, 1408)を備える無線通信端末を開示している。第一の実施例では、二つのヒンジ(1405, 1408)はケーシング本体の短辺と長辺それぞれに位置し、第一のヒンジ(1405)を回転させたときには、キーパッド(1409)を垂直方向に引き延ばした端末の向きでの使用に適合させ、電話モードが利用され、第二のヒンジ(1408)を回転させたときには、キーパッドを水平方向に引き伸ばした端末の向きでの使用に適合させ、コンピュータモードが利用される。第二の実施例では、二つのヒンジ(5, 8)はケーシング本体(2)の中央と長辺にそれぞれ位置し、第一のヒンジ(5)を回転させたときに、電話モードが利用され、第二のヒンジ(8)を回転させたときに、コンピュータモードが利用され、電話モード時には必要な番号キーとコントロールキー(9)のみ受付可能とする。



⁵ 訳注：日本語版として特表 2000-501256 号公報がある。

(3) 新規性に関する各庁の評価

[JPO]

以下、本願の請求項 1－3 それぞれについて検討する。

請求項 1 に係る発明は新規性を有しない。

引用文献 (WO 2004/054210 A1) には第 2 の一般的な実施形態として、下記の事項が開示されている。

- ケーシング本体(1402)、フォルダカバー(1404)、二つのヒンジ(1405, 1408)を備える無線通信端末であること
 - フォルダカバーはディスプレイスクリーン(1411)を有すること
 - フォルダカバーを第一のヒンジに対して開いたときには端末は電話モードで利用されること
 - フォルダカバーを第二のヒンジに対して開いたときには端末はコンピュータモードで利用されること
 - 無線通信端末は、ディスプレイスクリーンに表示するシンボル、画像又は文字を、スクリーンの下方に配置されるキーボードで読めるよう正しい位置に向ける機能を有すること
- これは、引用文献が本願請求項 1 に係る発明と同じ無線通信端末を開示していることを意味する。よって請求項 1 に係る発明は新規性を有しない。

請求項 2 に係る発明は新規性を有する。

引用文献には、第 2 の一般的な実施形態として、ケーシング本体は電話モード時及びコンピュータモード時それぞれの場合において利用可能なキーボードを備えることが記載されているものの、該キーボードについて、「電話モードではキーボードのキーの一部のみ利用可能」になることについて開示していない。他方、引用文献には、第 1 の一般的な実施形態として、ケーシング本体は電話モード時及びコンピュータモード時それぞれの場合において利用可能なキーボードを備え、該キーボードは、コンピュータモードではフルキーボードを利用可能であるが、電話モードでは、必要な数字キーとコントロールキーだけ使えるようにしてあることが記載されているが、第 1 の一般的な実施形態においては、第一のヒンジはケーシング本体中央に設けられ、フォルダカバーが第一のヒンジに対して開く構成となっていないことが開示されている。

請求項に係る発明と引用発明との対比において、独立した 2 以上の引用発明を組み合わせで請求項に係る発明と対比してはならない。ここで、引用文献において「フォルダカバーを第一のヒンジに対して開いたときには端末は電話モードで利用されること」、及び、「コ

ンピュータモードではフルキーボードを利用可能であるが、電話モードでは、必要な数字キーとコントロールキーだけ使えるようにしてあること」はそれぞれ異なる実施形態として記載されており、これらは異なる引用発明の発明特定事項と認められる。よって、請求項 2 に係る発明といずれの引用発明との対比においても相違点が存在し、請求項 2 に係る発明は新規性を有すると判断できる。

請求項 3 に係る発明は新規性を有しない。

本願出願時において、内部アンテナを備える無線通信端末は当業者にとって技術常識に属する一般的に知られている周知技術であり、引用文献の記述は、セルラ電話、ポケベル、通信機、スマートフォン等の、無線通信端末の分野に関するものである。無線通信端末が備える内部アンテナについて引用文献の実施例には明示されていないものの、上記の検討から、引用文献に記載されているに等しい事項と認められる。よって、請求項 3 に係る発明と引用文献に記載の発明との対比において相違点は存在せず、請求項 3 に係る発明は新規性を有しないと判断できる。

[KIPO]

本発明の請求項 1～3 に関する新規性の評価結果は以下の通りである。

A. 独立請求項 1

本発明の請求項 1 に開示されている端末の基本要素である、**ケーシング本体**、ディスプレイスクリーンを有する**フォルダカバー**および**二つのヒンジ軸**は、文献の第一の端末部（1702）、第二の端末部（1704）、二つのヒンジデバイス（1706、1707）にそれぞれ対応する（図 17～19 および 10 ページ 21～36 行目を参照）。

フォルダカバーの開放方向に応じて**二つの操作モード**を有する特徴は、端末が折り畳み式に引き伸ばされて開放されるときには電話モード方向とみなし、ラップトップ様の方式で横に引き伸ばされて開放されるときにはコンピュータモード方向とみなすという点において、文献のものと同一である（要約書、7 ページ 13～25 行目および請求項 39 を参照）。

二つの操作モードに応じて**ディスプレイコンテンツ**を回転させる特徴は、文献に開示されている（12 ページ 29 行目～13 ページ 9 行目を参照）。

請求項 1 の特徴はすべて文献に開示されているので、本請求項は文献に対し新規性を具備しない。したがって、請求項 1 は新規性を欠く。

B. 従属請求項 2

請求項 2 における一般電話モードでの一部のキーを含むという追加の特徴は、文献に開示されている（図 25 および 13 ページ 25～31 行目を参照）。したがって、請求項 2 は新規性を欠く。

C. 従属請求項 3

内部アンテナを含むという追加の特徴は、文献に開示されていない。しかしながら、当該特徴は当該技術分野で周知または慣用的に使用されており、請求項に係る発明の技術的思想に実質的な影響を及ぼさない。したがって、請求項 3 の主題事項は文献の主題事項と実質的に同一であるので、請求項 3 は新規性を欠く。

[SIPO]

SIPO は、請求項 1 は新規性を有しないが、請求項 2～3 は新規性を有すると考える。

請求項 1 について、以下の内容が引用文献によって暗に開示されていると捉える。

- ・コンピュータモードでは、ディスプレイコンテンツが、一般電話モード時におけるディスプレイコンテンツに対して回転される。

なぜなら、対比文献はコンピュータモードとコンピュータモード時のキーボードの使用を開示しているため、すなわち、キーパッドが水平方向に引き伸ばされた端末の向きでの使用に適合されているため、ディスプレイコンテンツが一般電話モード時におけるディスプレイコンテンツに対して回転される必要があることを暗に開示している。

その他の事項はすべて対比文献に文言上開示されており、したがって、請求項 1 は新規性を欠く。

請求項 2 に関して、対比文献は、必要な数字キーとコントロールキーだけ使用できる電話モードという別の実施形態を開示している（請求項 2 で追加された技術的特徴に相当する）。第 2 の実施形態では、フォルダカバーは二方向に回転できないが、ケーシング本体は回転できるため、第 1 の実施形態とは解決法が異なる。2 つの実施形態は異なる技術的解決を表しており、当業者はこれらを組み合わせることで、請求項 2 の解決に至ることができるので、異なる実施形態から技術的特徴を組み合わせることで新規性を評価することはできない。

請求項 3 に関して、無線通信端末はアンテナを有さなければならない。図は、その外面部分だけを示すのみであり、内部アンテナであることが暗に開示されているかを特定できない。

い。

4. 結果の概要および分析

事例 1

事例 1 において、請求項における「ポリエチレン樹脂層の厚さ 0.05～0.3mm」という特徴は、引用発明で開示されていない。

日中韓特許庁は、請求項に係る発明と引用発明との相違は「厚さ 0.05～0.3mm」という特徴のみであると判断した。

KIPO は、請求項に係る発明が引用発明と実質的にまたは正確に同一である場合、新規性を有しないと判断する。「実質的に同一である発明」とは、課題を解決する具体的な方法における相違が、周知技術または慣用技術の単なる付加、転換、削除によってもたらされるために、新たな効果が生じず、請求項に係る発明と引用発明との相違は、請求項に係る発明の技術的思想に実質的な影響を及ぼさないことをいう。事例 1 における相違は、請求項に係る発明の技術的思想に実質的な影響を及ぼさず、請求項に係る発明の数値限定は当業者によって任意に選択され得る。したがって、請求項に記載された発明と引用発明は実質的に同一と考えられるため、請求項は新規性を有しない。

JPO は、請求項が先行技術文献と同一であると考えず、新規性を有すると判断した。なぜなら、先行技術文献は「厚さ 0.05～0.3mm」という特徴を記述しておらず、当該事項は記載されているに等しい事項であるとは言えないからである。

SIPO は、ポリエチレン樹脂層の厚さの 0.05～0.3mm という限定は、引用先行技術に開示されていないとした。厚さの特徴は請求項に係る発明の進歩性に寄与し得ないが、請求項に新規性を与える。

参考：

引用文献が衝突する出願である場合、JPO は第 29 条 1 項に基づく「新規性」の評価ではなく、第 29 条の 2 および第 39 条に基づく「同一性」の評価を適用する。JPO では、第 29 条の 2 および第 39 条における「同一」の概念は、「新規性」の概念より広い。請求項に係る発明を定義する事項が、先行技術に対する周知または慣用的に使用される技術の単なる付加、削除または置換であり、先行技術と比べて特別な効果がない場合、請求項に係る発

明は同一（「実質的に同一」）とみなされ、先行技術と同一であると考えられる、と同時に一方で、このような場合、通常新規性を有する。

先行技術文献が衝突する特許出願、すなわち秘密の先行技術である事例の場合、請求項が先の特許文献に示された発明と実質的に同一であるとき、請求項に係る発明は JPO では同一である。

JPO では、上述の通り、「厚さ 0.05～0.3mm」という特徴について、請求項におけるポリエチレン樹脂層の厚さの限定は、その上限、下限とも、当業者によって適宜選択される数字を適宜に特定したものであり、先の特許文献の設計的事項を表わしたにすぎない。また、厚さの定義に特定の技術的意義または不可欠な重要性を見出すことができないので、当該請求項は先の出願明細書に示された発明と実質的に同一である。その結果、当該請求項と先の出願明細書に示された発明は、実質的に同一と考えることができる。

KIPO に関しては、公開文献と衝突する特許出願との間の新規性評価について、相違はない。

SIPO に関しては、引用文献が衝突する文献である場合、「慣用手段を直接置き換えた場合」の評価が新規性の判断に採用され、当業者によって請求項に係る発明と引用発明との相違が慣用手段の置き換えとみなされるときには、当該請求項に係る発明は新規性を具備しない。しかし、「慣用手段を直接置き換えた場合」は、実際には、衝突する文献に対してのみ使用される。この意味において、JPO と SIPO の双方は、衝突する出願と公知の先行技術を区別し、異なる評価を採用する。

事例 2

事例 2 において、請求項に記載された特徴は、先行技術文献で直接的または暗示的に開示されていたが、請求項のスーパーオキサイドアニオン分解剤の用途特徴は先行技術で開示されていなかった。

KIPO、JPO および SIPO は、請求項に係る発明と先行技術との相違点は「スーパーオキサイドアニオン分解剤」のみであると判断した。

JPO は、請求項に係る発明が請求項中に用途限定を含み、ある物の未知の属性を発見し、その属性により、その物が新しい用途に適することを見出したことに基づく発明であると言える場合には、当該用途限定は請求項に係る発明を特徴付け得ると判断する。しかしながら、未知の属性を発見したとしても、その出願時の分野における技術常識に基づいて、

その物の新しい用途が提供されていると言えなければ、請求項に係る発明の新規性は否定される。これは本事例に該当する。したがって、請求項に係る発明は新規性を有しない。

KIPO は、請求項に係る発明が既知の物に対する新しい用途に関し、請求項にその物をその用途によって特定する表現を含む場合、その物が先行技術文献から既知であっても、その発明は新規性を有し得ると判断した。組成物について鑑みれば、本発明の白金の微粉末を含む組成物と引用文献の白金の微粒子を含む組成物との間には、それぞれの組成物に含まれる要素のタイプ、サイズ、製造過程における相違はない。一方、組成物の用途について鑑みれば、先行技術文献がスーパーオキシドアニオン基を分解するという組成物の用途を明示的に記述していないので、外見上は、本発明の主題事項と先行技術文献の主題事項は相違すると考えられる。しかしながら、本発明の明細書を思料すると、スーパーオキシドアニオン基を分解するための組成物は、化粧品または癌、糖尿病、アトピー性皮膚炎、アルツハイマー病、網膜色素変性症等の種々の疾患の医薬、たばこのフィルターに使用できる。これらのうち、癌、糖尿病、アトピー性皮膚炎などを改善する組成物の薬学上の使用は、先行技術文献に既に開示されている。故に、本発明の主題事項は、引用文献の主題事項と実質的に同一である。したがって、本発明の請求項 1 は新規性を欠く。

SIPO は、本発明の請求項 1 は新規性を有しないとみなした。審査指南に基づく新規性の判断原則は、以下の通りである。その用途が、製品そのものの固有の特性によって決まるものであり、製品の構造および／または組成の変化を暗に示していない場合、当該用途の特徴によって限定された製品は、対比製品に比べて新規性を具備しない。さらに、対比文献で開示された数値または数値範囲が、前述の限定された技術的特徴の範囲内に完全に収まる場合には、対比文献は請求項に係る発明に新規性を与えない。

この事例では、請求項 1 は、金属塩還元反応法により調製され、顕微鏡下で観察した場合に、粒径が 6nm 以下の白金の微粉末からなるスーパーオキシドアニオン分解剤を請求している。先行技術は、白金の微粉末のスーパーオキシドアニオン分解剤としての使用を開示していないが、用途の特徴は製品の構造および組成の変化を暗に示していない。ここで使用された電気化学的生理活性微粒子は、金属塩還元法によって製造された白金コロイド溶液である。さらに、請求項 1 に記載された白金の微粒子の範囲は「6nm 以下」であり、引用文献で使用された電気化学的生理活性微粒子の範囲である 1～3nm を含む。そのため、請求項 1 の各特徴は開示されており、請求項 1 は新規性を欠く。

要するに、JPO および KIPO に関しては、用途によって定義された物は、その物が先行技術から既知であっても、新規性を有する可能性がある。しかしながら、JPO は、請求項に係る発明が未知の属性を発見したことに基づいて新しい用途を提供していないため、本事

例の請求項に係る発明の物は新規性を有しないと判断し、KIPO は、本事例における本発明の主題事項は引用文献の主題事項と実質的に同一であると判断した。一方、SIPO は、その用途が製品の構造または組成を変えるかどうかだけを考慮する。変えない場合、この既知の製品が、その未知の属性に基づいて新たな用途を提供しているとしても、その用途によって定義された当該製品は新規性を有し得ない。

事例 3

事例 3 に関して、請求項に係る発明は化合物 A の塩酸塩である。引用文献は化合物 A を含有するフェノキシ酢酸誘導体の塩酸塩を開示しているが、化合物 A の塩酸塩に関する実施形態または実施例を開示していない。

JPO は、請求項に係る発明は、以下の理由により、新規性を有すると判断した。新規性を否定する根拠としての「引用文献に記載されている事項」が選択肢の一部である場合、当該発明を特定するための事項としての、当該選択肢の 1 つにより、当該発明を当業者が特定できると思われるのであれば、引用文献は新規性を否定する根拠となり得る（審査基準第 II 部第 2 章 1.5.3 (3) を参照）。したがって、列挙された選択肢の種類が少ない場合や、特に好ましい選択肢として請求項に記載された選択肢が挙げられている場合は、当業者が把握できる程度の具体的な選択肢が引用文献に記載されていると考えられ、そのような事例の請求項に係る発明は新規性を有しない。しかしながら、本事例の場合、塩酸塩、硫酸塩、酒石酸塩、クエン酸塩などの薬理学的に許容される塩として汎用される 34 種の塩が同列的に例示列挙され、塩酸塩は特に好ましい塩として挙げられておらず、引用文献には、化合物 A の塩酸塩は当業者が把握できる程度に記載されているとは考えられない。

しかしながら、SIPO と KIPO は、請求項に係る発明は異なる理由で新規性を有しないと判断した。KIPO における化合物の周知の塩についての新規性を評価する一般的な基準では、化合物の共通の塩は当該化合物と「実質的に同一」とみなされ、請求項に係る化合物と引用された化合物が同一の場合は、請求項に係る塩の新規性も否定される。本発明の化合物 A は、マーカッシュ形式の請求項のフェノキシ酢酸誘導体の一つとして引用発明に示されている（実施例 2 を参照）。引用発明はまた、フェノキシ酢酸誘導体が当該分野で周知の塩酸と薬理学的に許容される塩となることも開示されている（16 段、28～34 行目を参照）。そのため、化合物 A の塩酸塩は化合物 A の周知の塩とみることができ、請求項に係る発明の新規性を評価する際には、前者と後者は「実質的に同一」とみなされる。したがって、新規性は否定される。

一方、SIPO における化合物クレームの審査基準は以下の通りである。引用文献中に化合物

が言及されている場合、当該化合物は新規性を備えないものと推定されるが、出願人が出願日前に当該化合物が獲得できないことを証明する証拠を提供できる場合はこの限りではない。「言及」という言葉は、「化学名、分子式（または構造式）、物理／化学的パラメータまたは製法（使用原料を含む）によって当該化合物を明確に定義しているか、あるいは説明していること」を意味する。化合物 A は引用文献の実施例で開示され、化合物の実施形態がその薬理学的な塩を含み、その塩が塩酸塩（すなわち、塩酸との塩）でありえることが開示されているため、出願人が出願日前に当該化合物が獲得できないことを証明する証拠を提供しない限り、引用文献は化合物 A の塩酸塩に言及していることを意味する。そのため、請求項に係る発明の新規性は否定される。

事例 4

JPO は、請求項に係る発明は新規性を有すると判断し、KIPO と SIPO は新規性を有しないと判断した。

JPO :

下線部分の「平均値」に関する数値限定は、引用文献によって既の開示されている（引用文献はファイバーの分散が $+2.8\text{ps}^2/\text{km}$ および $-3.0\text{ps}^2/\text{km}$ であり、経路平均分散が $-0.1\text{ps}^2/\text{km}$ であることを開示している。これは、第 1 および第 2 の平均値の和の絶対値が $0.1\text{ps}^2/\text{km}$ であり、第 1 の平均値 $+2.8\text{ps}^2/\text{km}$ の 20%以下であることを意味する）。

一方、「第 1 および第 2 の標準偏差間の差異の絶対値が第 1 の標準偏差の 20%以下である」点は、引用文献に開示されていない。

したがって、請求項に係る発明は新規性を有する。

KIPO :

「平均値」の限定は引用文献によって既の開示されている（引用発明は、図 1 において、同じ符号の分散である各ファイバー区間が分散の一定値を有すること、すなわち、請求項に係る発明の D_A 、 D_B に対応する平均分散はそれぞれ $2.8\text{ps}^2/\text{km}$ と $-3.0\text{ps}^2/\text{km}$ であることを示している。 D_A 、 D_B に対応する平均分散は D_A 、 D_B とは異なるユニットを有するが、特定の波長における両者間の線形比例を思料すると、ユニットの相違はさほど重要でない）。一方、「標準偏差」についての数値限定は、引用文献によって開示されていない。通常であれば、当該発明は新規性を有するとみなされる。しかしながら、出願時の技術常識を参酌すると、数値限定が当業者によって任意に選択可能な場合、または引用発明中に暗示されているとみられる場合、当該発明の新規性は否定される。

請求項に係る発明の σ_A 、 σ_B に対応する引用発明の第 1 および第 2 の標準偏差は開示されていないが常に 0 と推定される（同じ符号の分散である各ファイバー区間は分散の一定値を有する）。零でない標準偏差に関する数値限定は引用発明ではなく、また、出願時の技術常識を参酌すると、限定が引用発明中に暗示されていないことは明らかである。しかしながら、標準偏差に関する数値限定を採用する目的や標準偏差に関する数値限定によって生じる効果などの技術的意義を請求項に係る発明で見出すことができないので、標準偏差についての当該数値限定は、任意によるものとみなされる。

したがって、請求項に係る発明は新規性を有しない。

SIPO：

請求項に係る発明は正分散光ファイバー・グループと負分散光ファイバー・グループの間の平均分散と標準偏差の関係を限定しているだけあり、グループ内で選択可能な特定値を限定していない。この場合、当該限定は、グループ全体の平均分散と標準偏差が条件を満たす限り、特定値が任意に大きくまたは小さくなり得ることを排除しない。これは、任意の複数の正／負分散光ファイバーには、任意の複数の光ファイバーが、このグループのファイバーから選択することで生じるとみなされるように、請求項に係る特徴を有する正／負分散光ファイバー・グループが常にあることを意味する。

引用文献は、正分散ファイバーと負分散ファイバーが、分散 $+2.8\text{ps}^2/\text{km}$ を有する複数の正分散ファイバーからなる正分散ファイバー・グループと、分散 $-3.0\text{ps}^2/\text{km}$ を有する複数の負分散ファイバーからなる負分散ファイバー・グループからそれぞれ選択することができることを開示している。これは、第 1 および第 2 の平均値がそれぞれ $2.8\text{ps}^2/\text{km}$ と $-3.0\text{ps}^2/\text{km}$ であり、第 1 および第 2 の標準偏差がともに 0 であり、第 1 および第 2 の平均値の和の絶対値が第 1 の平均値 $+2.8\text{ps}^2/\text{km}$ の 20%以下である $0.2\text{ps}^2/\text{km}$ であり、第 1 および第 2 の標準偏差の差異の絶対値が、第 1 の標準偏差の 20%以下である 0 であることを意味する。したがって、請求項に係る発明は新規性を有しない。

事例 5

事例 5 に関して、請求項に係る発明と先行技術発明は、両方とも、略円錐形状で、各端部に開口部を有する供給先端部である。請求項中の「数粒のポップコーンの同時通過を許容する」という用語の事項は、引用文献で開示されていない。日中韓特許庁すべてが上述の特徴は当該発明を限定し、請求項に係る発明の供給先端部は数粒のポップコーンのみの同時通過を許容するための構造を有するはずだと判断した。そして、日中韓特許庁すべてが、引用文献は供給先端部が当該構造を有することを開示しておらず、請求項に係る発明は新

規性を有するとした。しかしながら、**KIPO** は、請求項に係る発明の供給先端部の素材や供給先端部と容器との間の結合構造は、引用文献のものと明らかに異なるという意見であり、それに対し、**JPO** と **SIPO** は、供給先端部の素材や供給先端部と容器との間の結合構造を請求項に係る発明に新規性を与える要素とみなしていない。

事例 6

事例 6 に関して、請求項に係る発明と先行技術発明はともに、移動通信端末である。請求項 1 における「ディスプレイコンテンツを一般電話モード時におけるディスプレイコンテンツに対して回転させる」という事項は、引用文献で明示的に開示されていない。請求項 2 における「一般電話モードではキーパッドのキーの一部のみ利用可能である」という事項は、引用文献の別の実施形態で開示されている。請求項 3 における「内部アンテナ」という事項は、引用文献で明示的に開示されていない。引用文献におけるコンピュータモード時のキーボードの使用が、ディスプレイコンテンツを回転する必要があることを暗に示しているため、請求項 1 は新規性を欠く。

SIPO および **JPO** は、引用文献における実施形態を 2 つ以上組み合わせることでは、請求項に係る発明を評価できないため、請求項 2 は新規性を有すると判断した。しかしながら、**KIPO** は、請求項 2 は新規性を有しないと判断した。引用文献の図面は別々に表現されているとしても、それらの図面は、引用文献と技術常識との間の技術的特徴の相違を示すものである。したがって、請求項 2 は、引用文献の実施形態に対し新規性を有しない。

請求項 3 に関しては、内部アンテナが引用文献によって開示されていないとしても、**KIPO** と **JPO** は、内部アンテナを備える端末は周知技術であると考えた。そして、**KIPO** は引用文献がこれを実質的に開示していると判断し、**JPO** はこの事項は引用文献に記載されているに等しい事項とし、したがって、両者とも請求項 3 は新規性を有しないと判断した。一方、**SIPO** は、「内部アンテナ」の事項が、引用文献によって明示的にも暗示的にも開示されていないので、請求項 3 は新規性を有すると判断した。先行技術によって開示されていない事項が、「内部アンテナ」ではなく「アンテナ」である場合には、移動端末が内部にせよ外部にせよアンテナを有しなければならないことを当業者は知っているので、請求項 3 は新規性を有しないと判断すると思われる。つまり、「アンテナ」の事項は、先行技術によって暗に開示されている。開示されていない事項が「内部アンテナ」である場合なら、アンテナについて内部アンテナか外部アンテナの 2 つの可能性があり、当業者はアンテナが内部であることを直接的かつ一義的に導き出すことができず、「外部アンテナ」という別の選択もあるので、「内部アンテナ」は暗に開示されているとみなすことはできない。

SIPO では、当業者によって直接的かつ一義的に導き出せる技術的内容は、先行技術の開示

に含まれる。JPO では、技術常識に基づいて記載されている事項から得られる「記載されているに等しい事項」が（先行技術の開示に）含まれる。

5. 結論

比較すると、日中韓特許庁は、2つの事例で同じ結論に至り、他の4例では異なる結論に至った。同じ結論に至った2事例でさえも、判断の理由はいささか異なっている。基本的に、新規性に関する本事例比較研究は、求める目標を達成し、新規性の評価に関する日中韓特許庁間の相違を明らかにした。

特定された相違に関して言えば、用途によって定義された物に関しての相違が認められた。JPO と KIPO については、物が既知であっても、新しい用途および属性が提供されている場合、その発明は新規性を有し得る。しかし、SIPO では、これに該当せず、請求項に係る発明が、新しい用途または属性を提供しているとしても、それが製品の構造または組成を変えていない場合は、発明は新規性を有しない。

さらに、以下の相違が認められた。

- 1) KIPO では、「実質的に同一」が新規性について使用され得る。一方、SIPO では、当業者によって直接的かつ一義的に導き出せる技術的内容のみが使用され得る。JPO では、技術常識に基づいて記載されている事項から得られる「記載されているに等しい事項」が使用され得る。
- 2) SIPO では、審査官は、新規性を審査する際に、技術的解決、技術分野、技術課題、期待される効果を考慮するものとする。JPO および KIPO は、類似する段階はない。
- 3) KIPO による「実質的に同一 (substantially identical)」の概念は、実際、意味および使用において、SIPO による「実質的に同一 (substantively the same)」という類似の表現と極めて異なっている。KIPO では、技術的思想に影響しない、周知技術の付加、転換、削除が「実質的に同一」とみなされるが、SIPO における「実質的に同一」の範囲はより狭く、「慣用手段を直接置き換えた場合」のみが実質的に同一とみなされる。
- 4) 引用文献が衝突する出願の場合、JPO は、公衆に利用可能な文献に適用される「新規性の評価」ではなく、「同一性の評価」を適用する。一方、SIPO は特に衝突する文献に関して、「慣用手段を直接置き換え」を適用する。

結果として、本比較研究で明確にすることを意図した相違が認められるものの、新規性を評価するための一般的な手順は、大きな意味において、日中韓特許庁間で極めて類似している。