

## 進歩性に関する比較研究報告書

(JPO – KIPO – SIPO)

本報告書は、“COMPARATIVE STUDY REPORT ON INVENTIVE STEP (JPO-KIPO-SIPO)”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

## 頁

|                                                                                            | 対比表 | 分析結果 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| I. 進歩性の判断                                                                                  | 1   | 1    |
| A. 進歩性判断のための、判例、法令、又は行政上の基準又はガイドライン                                                        | 1   | 1    |
| 1. 法令                                                                                      | 1   | 1    |
| 2. 審査基準                                                                                    | 1   | 1    |
| 3. 進歩性に関連する規定の背景及び目的                                                                       | 1   | 1    |
| B. クレーム解釈の基準                                                                               | 2   | 1    |
| 1. 保護されるべき技術的特徴を記載する特徴的な部分が続く、クレームに記載される主題の認定に必要な特徴が記載される前提部分(おいて書き)を有するクレームに対する先行技術の適用    | 3   | 1    |
| 2. クレームの範囲と内容の認定                                                                           | 4   | 2    |
| 3. 従属クレームの解釈                                                                               | 6   | 2    |
| C. 進歩性の判断に適用される基本的手法<br>例) 非自明性のテスト、事後的分析の排除、当業者が所与の課題から出発してどのように行動したか(would have done)の検討 | 6   | 2    |
| D. 非類似の技術分野から、先行技術を適用し得るか判断するための基準                                                         | 10  | 3    |

|                                                                                                       |    |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| E. 先行技術とクレームとの相違点の判断基準                                                                                | 11 | 4 |
| 1. 先行技術の組み合わせ                                                                                         | 11 | 4 |
| a. 構成を組み合わせるための教示、示唆の要求                                                                               | 11 | 4 |
| b. 先行技術の教示内容の変更についての制限<br>例) 組み合わせる事ができる先行技術の教示の数                                                     | 13 | 4 |
| 2. 共通の一般的知識の問題                                                                                        | 13 | 4 |
| すなわち、所与の特徴が共通の一般的知識であると合理的に<br>確信するがそれを証明することができない場合(立証する文書<br>がない場合等)、審査官がクレームを拒絶する権利を有するか<br>といった問題 |    |   |
| a. 共通の一般的知識のみに基づく場合                                                                                   | 13 | 5 |
| b. 共通の一般的知識を幾つかの公開された先行技術と組み<br>合わせる場合                                                                | 15 | 5 |
| 3. 以下の点について先行技術と本願発明との相違点を評価する<br>基準                                                                  | 15 | 5 |
| a. 温度又はその他の数値範囲                                                                                       | 15 | 5 |
| b. 形状又は構造                                                                                             | 15 | 6 |
| c. 材料又は部品                                                                                             | 16 | 6 |
| d. 大きさ、割合、又は量                                                                                         | 16 | 6 |
| e. 逆向きの要素又は部品                                                                                         | 16 | 7 |
| f. 省略された要素又は部品                                                                                        | 17 | 7 |
| g. 用途の変更又は制限                                                                                          | 17 | 7 |
| h. 選択発明                                                                                               | 18 | 8 |

|                                                                |    |    |
|----------------------------------------------------------------|----|----|
| i. その他                                                         | 19 | 8  |
| 4. 解決すべき課題の示唆                                                  | 19 | 9  |
| 5. クレームされた発明の効果の示唆                                             | 21 | 9  |
| 6. 比較テスト                                                       | 22 | 9  |
| 7. 予期せぬ結果                                                      | 22 | 10 |
| a. 予期せぬ結果が非自明性の判断に不可欠な基準である<br>場合（選択発明及び既知の要素の組み合わせからなる<br>発明） | 23 | 10 |
| b. 予期せぬ結果が、関連する二次的な基準のうちの一つにす<br>ぎない場合                         | 24 | 10 |
| c. 予期せぬ効果（結果）が進歩性を構成するために必要で<br>あるか。                           | 24 | 10 |
| 8. その他                                                         | 24 | 11 |
| F. 通常の技術水準の決定                                                  | 24 | 11 |
| 1. 当業者、平均的な専門家                                                 | 24 | 11 |
| a. 期待される知識の量及び熟練                                               | 24 | 11 |
| b. 通常の技術者／平均的な専門家                                              | 25 | 11 |
| c. 当業者からなるチーム                                                  | 25 | 11 |
| 以下の2.から9.に挙げる基準に関する予備知識                                        | 25 | －  |
| 2. 長年解決されていなかった要望                                              | 25 | 11 |
| 3. 阻害要因を有する先行技術（技術的偏見）                                         | 26 | 12 |
| 4. 他者の失敗の提示                                                    | 26 | 12 |
| 5. 非常に活発（active or crowded）な技術分野に発明が属すること<br>の提示               | 26 | 12 |
| 6. 最先端の技術分野の発展                                                 | 26 | 12 |

|                                |    |    |
|--------------------------------|----|----|
| 7. 商業的成功                       | 27 | 13 |
| 8. 技術の複雑性                      | 27 | 13 |
| 9. その他の基準                      | 27 | 13 |
|                                |    |    |
| II. 化学の実務に適用する特別な留意点           | 28 | 14 |
| A. 進歩性の判断に用いる基準                | 28 | 14 |
| 1. a. 化学物質の予期せぬ又は優れた特性         | 28 | 14 |
| b. 類似の構造を有する化学物質についての進歩性の判断    | 29 | 14 |
| 2. 治療特性を評価するために要求される証拠         | 29 | 14 |
| 3. 中間体                         | 31 | 15 |
| 4. パラメータ(例えば、数式)で規定される発明の進歩性   | 31 | 15 |
| 5. その他の基準                      | 32 | 16 |
| a. 化学物質の製造方法の特徴と化学物質の発明としての進歩性 | 32 | 17 |
| B. 組成物又は構造の評価基準                | 32 | 17 |
| 1. それ自体が特許性を有する化学生産物           | 33 | 17 |
| 2. 化学の事例についての構造の自明性            | 33 | 18 |
| 3. 既知の生産物の精製物                  | 34 | 18 |
| 4. 新規な物理的構造 例) 新規な結晶構造         | 34 | 18 |
| 5. 天然物                         | 34 | 19 |
| 6. 混合物の成分による効果                 | 34 | 19 |
| 7. 化合物の多様な化学的構造 例) 異性体         | 35 | 19 |

|                                                                |    |    |
|----------------------------------------------------------------|----|----|
| C. 1. 化学的製造方法のための基準例)既知の化学製品の製造方法、<br>新規な出発物質を用いた古い製造方法等       | 36 | 19 |
| 2. 特許性を有する生成物を導く又は含む際に、製造方法、類似の<br>製造方法、又は使用方法を区別して進歩性を検討する必要性 | 36 | 19 |
| D. 化学の実務における進歩性判断時の他の留意点                                       | 36 | 19 |
| 1. 非自明性に関する二次的テスト(サブテスト)                                       | 36 | 20 |
| 2. 比較テストが要求される程度                                               | 36 | 20 |
| 3. その他                                                         | 37 | 20 |

## 对比表

JPO、KIPO及びSIPOの比較

| 項目およびサブ項目                                  | 日本特許庁                                                                                                                                               | 韓国特許庁                                                                                                                                                                                         | 中国国家知識産権局                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I. 進歩性の判断</b>                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |
| <b>A. 進歩性判断のための、判例、法令、又は行政上の基準又はガイドライン</b> |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |
| <b>1. 法令</b>                               | ○ 特許法第 29 条                                                                                                                                         | ○ 特許法第 29 条第 2 項                                                                                                                                                                              | ○ 専利法第22条第3項                                                                                                                                                                   |
| <b>2. 審査基準</b>                             | ○ 審査基準第 II 部第 2 章 新規性・進歩性                                                                                                                           | ○ 審査基準第 III 部<br>第 2 章 新規性<br>第 3 章 進歩性<br>○ 審査基準第 IV 部<br>第 1 章 特許出願<br>第 2 章 補正<br>○ 有機化合物分野の審査基準<br>第 3 節 一般事項<br>第 6 節 特許性<br>○ 無機化合物分野の審査基準<br>第 5.3 節 進歩性<br>○ 医療分野の審査基準<br>第 4.4 節 進歩性 | ○ 専利審査指南<br>第II部第4章 創造性、<br>第II部第10章第6節 化学発明の創造性<br>第9.4.2節 創造性、<br>第III部第2章第5.4節 新規性及び創造性の審査<br>第 IV 部第 6 章第 4 節 実用新案の創造性の審査                                                  |
| <b>3. 進歩性に関連する規定の背景及び目的</b>                | ○ 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。<br>(審査基準第 II 部第 2 章 2.1) | ○ 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、産業の発展に貢献するという特許制度の目的に反し、かえって技術進歩の妨げになるため、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。<br>(審査基準第 III 部第 3 章 2)                                  | ○ 専利審査指南には、創造性に関連する規定の背景及び目的について詳細な説明はない。一般に、先行技術と比較して変更がわずかで、当業者が容易に取得でき、予測できない技術的効果を生まない発明又は実用新案は、新規性を有していても、専利権を付与してはならない。このような発明又は実用新案に専利権を付与すると、専利が明らかに過剰に付与されることとなり、既知の技 |

## JPO、KIPO及びSIPOの比較

| 項目およびサブ項目           | 日本特許庁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 韓国特許庁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 中国国家知識産権局                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 術の利用について公衆に不適切な制限を与えることになる。このため、専利権を付与する発明又は実用新案は、専利法に基づき、新規性及び実用性に加えて創造性も有しなければならない。                                                                                                                      |
| B. <u>クレーム解釈の基準</u> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。(特許法第 36 条第 5 項)</li> <li>○ 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。</li> <li>(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。</li> <li>(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、ここである定義又は説明には該当しない。</li> <li>(3) 明細書及び図面の記載並びに出願時の技術</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 特許請求の範囲には、1 つ以上の請求項で保護を受けようとする事項を記載しなければならない(特許法第 42 条第 4 項)。したがって、発明に関する新規性及び進歩性の評価は、請求項に記載された主題に基づく。</li> <li>○ 発明の認定に関する一般的な原則は以下のとおりである。</li> <li>(1) 請求項の記載が明確である場合には、請求項に係る発明を請求項の記載どおりに認定する。請求項に記載された用語は、用語の意味が発明の詳細な説明に明示的に定義されていて特定の意味を有する場合を除き、その用語について当該技術分野において通常受け入れられる意味及び範囲を有するものと解釈する。</li> <li>(2) 請求項の記載が明確に理解できる場合には、審査官は、発明の技術的特徴を特定するにあたって、発明の詳細な説明又は図面を参照することによる限定解釈を回避する。</li> <li>(3) 請求項に記載された用語が曖昧で不明確である場合には、審査官は、発明の詳細な説明、図面、及び出願時の技術常識を考慮して発明の主題を理解できるかどうかを検討する。</li> <li>(4) 明細書の発明の詳細な説明、図面、及び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はない場合、新規性(又は進歩性)の評価は行わない。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 発明又は実用新案の専利保護範囲は、請求項の内容によって決定される。詳細な説明及び添付図面は、請求項を解釈するために用いることができる。(専利法第 59 条第 1 項)</li> <li>○ 請求項は、詳細な説明に裏付けられ、専利保護の請求範囲を明確かつ簡潔に説明する。(専利法第 26 条第 4 項)</li> </ul> |

## JPO、KIPO及びSIPOの比較

| 項目およびサブ項目                                                                                      | 日本特許庁                                                                                                                                                                                                                                                                       | 韓国特許庁                                                                                                                                                                                            | 中国国家知識産権局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                | 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。                                                                                                                                                                                                                                  | (審査基準第 III 部第 2 章「請求項に記載された発明の認定」4.1)                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                | (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。<br>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。<br>(審査基準第 II 部 第 2 章 1. 新規性 1.5.1) |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1. <u>保護されるべき技術的特徴を記載する特徴的な部分が続く、クレームに記載される主題の認定に必要な特徴が記載される前提部分(おいて書き)を有するクレームに対する先行技術の適用</u> | <ul style="list-style-type: none"> <li>特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。<br/>(特許法第 36 条第 5 項)</li> </ul>                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>請求項の記載形式により技術的範囲に差異が生じるものではないので、前提部及び本体部で構成される Jepson タイプの請求項の場合であっても、前提部を含めた全体として発明を解釈する。<br/>(審査基準第 III 部第 2 章「特殊な表現を含む発明の認定に関する原則」4.1.2(4))</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>発明又は実用新案の独立請求項は、前提部分と特徴部分で構成され、以下の形式で表される。 <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 前提部分：発明又は実用新案の技術的な解決策の主題名、及び、請求項の主題を特定するために必要であり、最も近い先行技術の一部でもある技術的特徴を明記する。</li> <li>(2) 特徴部分：「…を特徴とする」又はこれに類似する用語を用い、発明又は実用新案が最も近い先行技術と区別される技術的特徴を明記する。これらの特徴は、前提部分に明記した特徴と合わせて、発明又は実用新案の保護範囲を特定する。</li> </ul> </li> <li>発明又は実用新案の性質が前項の方式によって表現するのに適さない場合、独立請求項は別の方式で作成することができる。<br/>(実施細則第 21 条第 1 項)</li> <li>独立請求項の前提部分には、請求項に係る発</li> </ul> |

## JPO、KIPO及びSIPOの比較

| 項目およびサブ項目               | 日本特許庁                | 韓国特許庁                | 中国国家知識産権局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                      |                      | <p>明又は実用新案の技術的な解決策の主題名に加えて、当該発明又は実用新案の技術的な解決策と密接に関連し、先行技術と共通した必要不可欠な技術的特徴のみを記載する必要がある。</p> <p>(専利審査指南第 II 部第 2 章 3.3.1)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2. <u>クレームの範囲と内容の認定</u> | <p>○ 上記 I.B を参照。</p> | <p>○ 上記 I.B を参照。</p> | <p>○ 請求項の保護範囲を決定する場合、通常、請求項のすべての特徴を考慮する。しかしながら、各特徴の実際の限定的効果は、最終的に、請求項の主題に反映しなければならない。例えば、物の請求項の 1 つ以上の技術的特徴を構造の特徴又はパラメータの特徴によって明確に特定できない場合、技術的特徴を方法の特徴によって特定することができる。ただし、その場合も、方法の特徴によって特定される物の請求項の主題は、依然として物であり、方法の特徴の実際の限定的効果は、当該方法の特徴が請求項に係る物自体に与える影響によって決まる。</p> <p>○ 主題の名称に用途限定を含む物の請求項の場合、当該物の請求項の専利保護範囲を決定するにあたって、当該用途限定を考慮する。ただし、用途限定の実際の限定的効果は、それが、請求項に係る物自体に与える影響によって決まる。</p> <p>(専利審査指南第 II 部第 2 章 3.3.1)</p> <p>○ 他の請求項の引用を含む請求項の保護範囲を決定する場合、引用される請求項のすべての特徴を考慮する。実際の限定的効果は、それらの特徴が最終的に請求項の主題に与え得る影響によって決まる。</p> <p>(専利審査指南第 II 部第 2 章 3.1.2)</p> <p>○ 各請求項によって特定される保護範囲は明確</p> |

## JPO、KIPO及びSIPOの比較

| 項目およびサブ項目 | 日本特許庁 | 韓国特許庁 | 中国国家知識産権局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |       |       | <p>でなければならない。請求項の保護範囲は、その請求項で使用される用語の意味に従って解釈する。通常、請求項で使用される用語は、当該技術において通常有する意味として解釈する。特に、詳細な説明においてある用語に特別な意味を明示的に与えており、詳細な説明において用語を定義することによって当該用語を使用する請求項の保護範囲が十分に明確に特定されていれば、これも許容する。ただし、この場合、審査官は出願人に対して、請求項の文言のみから意味が明確にわかるように、可能な限り請求項を補正することを要求する。<br/>(專利審査指南第 II 部第 2 章 3.2.2)</p> <p>o 請求項において機能によって特定される技術的特徴は、当該機能を実現できるすべての手段を含むものと解釈される。<br/>(專利審査指南第 II 部第 2 章 3.2.1)</p> <p>o 当業者からみて、詳細な説明に記載された実施形態と均等な形態又は自明の改良形態のすべてが同一の特性又は用途を有する場合、出願人は、均等な形態又は自明の改良形態のすべてを網羅するように、請求項の保護範囲を一般化することができる。<br/>(專利審査指南第 II 部第 2 章 3.2.1)</p> <p>o 通常、開放クレームは、移行句「・・・を含む」(containing, including)、「本質的に・・・からなる」(consisting essentially of)を使用する。開放クレームは、請求項で特定されていない追加要素又は方法手順を含むものと解釈される。閉鎖クレームは、移行句「・・・からなる」(consisting of)を使用する。閉鎖クレームは、通常、請求項に記載されたもの以外の要素又は方法手順を含まないと解釈される。<br/>(專利審査指南第 II 部第 2 章 3.3)</p> |

## JPO、KIPO及びSIPOの比較

| 項目およびサブ項目                                                                                    | 日本特許庁                                                                                                                                                                                                                                               | 韓国特許庁                                                                                                                                                                                                                                                   | 中国国家知識産権局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>組成物の請求項には、開放形式と閉鎖形式の2通りの表現形式がある。開放形式とは、請求項に示されていない成分を、組成物から除外しない形式をいう。閉鎖形式とは、請求項に示されていない他のすべての成分を組成物から除外する形式をいう。(専利審査指南第II部第2章4.2.1)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3. <u>従属クレームの解釈</u>                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>請求項はその記載形式によって、独立形式請求項と引用形式請求項とに大別される。独立形式請求項とは、他の請求項を引用しないで記載した請求項のことであり、引用形式請求項とは、先行する他の請求項を引用して記載した請求項のことである。そして両者は、記載表現が異なるのみで、同等の扱いを受けるものである。<br/>(審査基準第I部第1章明細書及び特許請求の範囲の記載2.2.4第36条第6項第4号)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>一つの出願に請求項が二以上ある場合には、進歩性の評価は、(請求項の記載形式に関係なく)請求項ごとに行う。<br/>(審査基準第III部第3章4.(2))</li> <li>独立請求項が進歩性を有する場合、その従属請求項も進歩性を有するとみなされる。一方、独立請求項が進歩性を有しない場合、従属請求項の進歩性は、請求項ごとに評価しなければならない。<br/>(審査基準第III部第3章9.(3))</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>従属請求項は、付加的な技術的特徴により、引用する請求項を更に限定しなければならない。<br/>(実施細則第20条第3項)</li> <li>1つの請求項が同一の種類の他の請求項のすべての技術的特徴を含み、他の請求項の技術的な解決策をさらに限定している場合、その請求項は従属請求項である。従属請求項は、付加的な技術的特徴を用いて、引用する請求項をさらに限定しているので、その保護範囲は、引用する請求項の保護範囲内に含まれる。従属請求項の付加的な技術的特徴は、引用する請求項の技術的特徴をさらに限定する特徴でもよいし、新しく導入した特徴でもよい。</li> <li>場合によっては、形式上の従属請求項(すなわち、従属請求項のように引用部分を含む)であっても、実体的には必ずしも従属請求項であるとは限らない。<br/><br/>(専利審査指南第II部第2章3.1.2)</li> </ul> |
| C. <u>進歩性の判断に適用される基本的手法例)非自明性のテスト、事後的分析の排除、当業者が所与の課題から出発してどのように行動したか(would have done)の検討</u> | <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> </ul>                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>進歩性の判断は、特許出願前に当業者が特許法第29条第1項で規定された発明(「引用発明」という。)に基づいて、出願された「請求項に記載された発明」を容易になし得たか否かにより行う。</li> <li>進歩性の判断は、(a)引用発明が、当業者が請</li> </ul>                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>創造性とは、先行技術と比較して、当該発明に突出した実質的特徴及び顕著な進歩があること、及び当該実用新案に実質的特徴及び進歩があることを意味する。<br/>(専利法第22条第3項)</li> <li>発明が創造性を有するか否かを判断する場</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## JPO、KIPO及びSIPOの比較

| 項目およびサブ項目 | 日本特許庁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 韓国特許庁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 中国国家知識産権局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <p>○ 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。</p> <p>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。</p> <p>○ 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。</p> <p>(1) 最適材料の選択・設計変更、単なる寄せ集め</p> <p>① 最適材料の選択・設計変更など</p> <p>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</p> | <p>請求項に係る発明に想到するための動機づけを与えるか否か、又は、(b)引用発明と請求項に係る発明の相違点を通常の創造能力の発揮とみなすことができるか否かに注目し、(c)請求項に係る発明が引用発明に対する有利な効果をもたらすか否かを考慮して行わなければならない。</p> <p>○ 進歩性の判断手順は、以下のとおりである。</p> <p>(1) 請求項に係る発明を認定する。<br/> (2) 引用発明を認定する。<br/> (3) 請求項に係る発明に最も近い引用発明を選択し、その最も近い引用発明と請求項に係る発明を比較することにより、相違点を明確にする。<br/> (4) 請求項に係る発明と引用発明との間の相違点に関して、当業者が、引用発明と出願前の技術常識を考慮し、請求項に係る発明を容易になし得たか否かを評価する。</p> <p>○ 進歩性の判断の根拠は以下のとおりである。</p> <p>(1) 動機づけとなり得るもの。これには以下のようなものがある。</p> <p>① 引用発明の内容中の示唆</p> <p>引用発明の内容中に請求項に係る発明に関する示唆があれば、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。</p> <p>② 課題の共通性</p> <p>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り得る。</p> <p>③ 機能、作用の共通性</p> | <p>合、審査官は、技術的な解決策自体だけでなく、当該発明が属する技術分野、解決される技術課題、及び当該発明によってもたらされる技術的效果も考慮する。発明は、全体として考慮する。<br/> (専利審査指南第 II 部第 4 章 3. 1)</p> <p>○ 発明に突出した実質的特徴があるということは、先行技術に照らして、その特徴が当業者にとって自明ではないことを意味する。当業者が先行技術に基づいた論理分析、推論、限られた実験だけで発明を取得できる場合、発明は自明であり、したがって突出した実質的特徴を有さない。<br/> (専利審査指南第 II 部第 4 章 2. 2)</p> <p>○ 発明に突出した実質的特徴があるか否かの判断は、請求項に係る発明が、先行技術と比較して、当業者にとって非自明であるか否かを判断することである。請求項に係る発明が先行技術と比較して、当業者にとって自明である場合、当該発明は突出した実質的特徴を有しない。請求項に係る発明が先行技術と比較して非自明であることが判明した場合、当該発明は突出した実質的特徴を有する。<br/> (専利審査指南第 II 部第 4 章 3. 2. 1)</p> <p>○ 通常、請求項に係る発明が先行技術と比較して自明であるか否かを判断するには、以下の 3 つのステップに従う。</p> <p>(1) 最も近い先行技術の決定</p> <p>最も近い先行技術とは、請求項に係る発明に最も関連性の高い先行技術の技術的な解決策を意味し、請求項に係る発明に突出した実質的特徴があるか否かの判断の基礎となる。例えば、請求項に係る発明と同一の技術分野にすでに存在し、その解決すべき技術課題、技術的效果、又は使用目的が請</p> |

## JPO、KIPO及びSIPOの比較

| 項目およびサブ項目 | 日本特許庁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 韓国特許庁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 中国国家知識産権局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <p>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。</p> <p>② 単なる寄せ集め</p> <p>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。</p> <p>(2) 動機づけとなり得るもの</p> <p>① 技術分野の関連性</p> <p>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。</p> <p>② 課題の共通性</p> <p>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。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。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、</p> | <p>請求項に係る発明と引用発明との間で機能又は作用が共通することは、当業者が請求項に係る発明に想到したことの有力な根拠となる。</p> <p>④ 技術分野の関連性</p> <p>請求項に係る発明に関連する技術分野に、請求項に係る発明に示された技術課題を解決するための公知の技術手段が存在することは、当業者が請求項に係る発明に想到したことの有力な根拠となる。</p> <p>(2) 単なる当業者の通常の創作能力の発揮。<br/>これには以下のようなものがある。</p> <p>① 特定の目標を達成するための公知材料からの最適材料の選択</p> <p>公知技術から実験によって最適な条件を選択する場合、請求項に係る発明の進歩性は認められない。</p> <p>② 数値範囲の最適化</p> <p>公知技術から実験によって最適な数値範囲を選択することは、通常、当業者の通常の創作能力の発揮とみなされるため、一般に進歩性は否定される。</p> <p>③ 均等物による置換</p> <p>発明の一部を、同一の機能を実行でき、互換性のある公知技術に置き換えることは、その置換が予期せぬ利点を有しない限り、当業者の通常の創造能力の範囲内であるため、進歩性を有するとは認められない。</p> <p>④ 技術の具体的適用に伴う単なる設計変更</p> | <p>請求項に係る発明に最も近い、又は請求項に係る発明の技術的特徴のうち最も多くの特徴を開示している技術は、最も近い先行技術である。また、技術分野は請求項に係る発明と異なるものの、既存の技術で、当該発明の機能を実現でき、当該発明の技術的特徴のうち最も多くの特徴を開示している技術も最も近い先行技術となり得る。ただし、最も近い先行技術を決定する場合、最初に、同一又は類似する技術分野の先行技術を検討することに注意する。</p> <p>(2) 発明の顕著な特徴及び発明によって実際に解決される技術課題の決定</p> <p>審査中、審査官は、発明によって実際に解決される技術課題を客観的に分析し、決定する。このために、審査官はまず、最も近い先行技術と比較して、請求項に係る発明の顕著な特徴を決定し、その後、顕著な特徴の技術的效果に基づいて、発明によって実際に解決される技術課題を決定する。この点において、請求項に係る発明によって実際に解決される技術課題は、より優れた技術的效果を達成するために、最も近い先行技術を改良する際の技術的作業を意味する。</p> <p>審査中、審査官によって特定される最も近い先行技術は、出願人が明細書の中で主張しているものと異なる可能性があるため、最も近い先行技術に基づいて再決定した、発明によって実際に解決される技術課題は、明細書に記載された課題と同一ではない可能性がある。このような場合、発明によって実際に解決される技術課題は、審査官によって特定される最も近い先行技術に基づいて再決定される。</p> <p>再決定される技術課題は、各発明の状況ごとに異なる可能性がある。原則として、当業者が詳細な説明に記載された内容から技術的效果を理解できる限り、当該発明の技</p> |

## JPO、KIPO及びSIPOの比較

| 項目およびサブ項目                   | 日本特許庁                                                                                                                                              | 韓国特許庁                                                                                                                                                                                      | 中国国家知識産権局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | 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。                                                                                      | 発明が単に、引用発明の技術思想を維持したまま通常の設計手順の適用によって導き出され、かつ、引用発明から予期せぬ効果を有しないと考えられる場合、発明の進歩性は認められない。                                                                                                      | 術的效果を、技術課題の再決定の基礎として用いることができる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ③ 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。                               | ⑤ 技術的特徴の部分的な削除<br><br>先行技術に開示された一部の構成要素の省略の結果として機能又は効果が失われることが、当業者にとって自明である場合、請求項に係る発明は進歩性を有するとはみなされない。ただし、技術水準を考慮して、一部の構成要素の省略によって発明の機能が影響を受けず、むしろ向上する場合、進歩性を認めることができる。                   | (3) 請求項に係る発明が当業者にとって自明であるか否かの判断<br>このステップでは、審査官は、最も近い先行技術及び請求項に係る発明によって実際に解決される技術課題に基づいて、請求項に係る発明が当業者にとって自明であるか否かについて判断する。この判断では、先行技術中に、既存の技術課題（すなわち、当該発明によって実際に解決される技術課題）を解決する際に前述の顕著な特徴を最も近い先行技術に適用するような技術的な動機づけがあるか否かを判断する。ここでいう動機づけとは、当業者が技術課題に直面した際に、最も近い先行技術を改善し、請求項に係る発明に到達するように促すものである。先行技術にそのような技術的動機づけがあれば、発明は自明であり、したがって突出した実質的特徴を有しない。 |
| ④ 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。                                                                                           | ⑥ 単なる用途の変更及び限定<br><br>既知の発明の単なる用途の変更又は用途の追加的限定は、進歩性を有するとは認められない。すなわち、請求項に係る発明が、用途の変更又は追加の点でのみ先行技術と区別され、用途の変更又は追加による利点を何ら有しない場合、進歩性を有するとはみなされない。                                            | (専利審査指南第 II 部第 4 章 3.2.1.1)<br><br>o 発明が顕著な進歩を示すか否かを評価する際、審査官は、まず、発明が有利な技術的效果をもたらすか否かを検討する。通常、以下のいずれかの場合、発明は、有利な技術的效果をもたらす、顕著な進歩を示すとみなされる。                                                                                                                                                                                                         |
| (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。 | ⑦ 公知技術の一般的な適用<br><br>請求項に係る発明が、先行技術に示される課題を解決するために非常に類似した状況で用いられる公知技術で構成されるものにすぎず、容易に予測できる効果しか有しない場合、進歩性を有しない。ただし、公知技術の適用により、他の構成要素と組み合わせ、先行技術と比較して予期せぬ有利な効果を奏する場合、請求項に係る発明は進歩性を有すると認められる。 | (1) 先行技術と比較して、発明が、品質の向上、生産量の増加、エネルギーの節約、及び環境汚染の防止又は抑制等のより優れた技術的效果をもたらす場合<br>(2) 発明によって提供される技術的な解決策が、異なる発明概念によるものであり、実質的に先行技術と同一水準の技術的效果をもたらすことができる場合<br>(3) 発明が技術開発の新しい傾向を示す場合                                                                                                                                                                     |
| (審査基準第 II 部 第 2 章 2.4, 2.5) |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## JPO、KIPO及びSIPOの比較

| 項目およびサブ項目                                 | 日本特許庁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 韓国特許庁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 中国国家知識産権局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>○ 有利な効果の参酌</p> <p>請求項に係る発明を特定するための事項から奏される効果が引用発明の効果と比較して有利な場合、進歩性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。</p> <p>(審査基準第 III 部第 3 章 4～6)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>(4) 発明が、ある点ではマイナスの効果をもたらすが、その他の点では、突出したプラスの技術的效果をもたらす場合</p> <p>(専利審査指南第 II 部第 4 章 3. 2. 2)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>D. 非類似の技術分野から、先行技術を適用し得るか判断するための基準</b> | <p>○ 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。</p> <p>○ 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。</p> <p>○ 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。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。</p> <p>○ 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。</p> <p>○ 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。</p> | <p>○ 進歩性の判断において請求項に係る発明との比較対象となる引用発明は、原則として、請求項に係る発明と同一の技術分野、又は請求項に係る発明の課題、効果及び用途に合理的に関連する技術分野から選択される。同一の技術分野とは、原則として、当該発明の産業上の利用分野を意味するが、請求項に係る発明の一部の(又はすべての)構成要素の効果又は機能から推測できる技術分野も意味する。</p> <p>○ 先行技術が、請求項に係る発明とは異なる技術分野に属していても、他の技術分野に適用され得るか、又は特定の技術課題を解決する過程で出願人によって使用され得る場合、当該先行技術を引用発明と認めることができる。</p> <p>○ 請求項に係る発明を、請求項に係る発明と異なる技術分野に属する先行技術と比較する場合、審査官は、2つの技術分野の関連性、解決される課題の共通性、及び機能又は作用の共通性等、引用の適格性を考慮する。</p> <p>(審査基準第 III 部第 3 章 5. 2(1))</p> | <p>○ 解決すべき技術課題により、他の技術分野の技術手段を模索せざるを得ない場合、出願日前又は優先日前における他の技術分野の関連する先行技術、一般的な技術知識、及び通常の実験的手段を利用することも考慮する。</p> <p>(専利審査指南第 II 部第 4 章 2. 4)</p> <p>○ 例えば、請求項に係る発明と同一の技術分野にすでに存在し、その解決すべき技術課題、技術的效果、又は使用目的が請求項に係る発明に最も近いが、又は請求項に係る発明の技術的特徴のうち最も多くの特徴を開示している技術は、最も近い先行技術である。また、技術分野は請求項に係る発明と異なるものの、既存の技術で、当該発明の機能を実現でき、当該発明の技術的特徴のうち最も多くの特徴を開示している技術も最も近い先行技術となり得る。</p> <p>(専利審査指南第 II 部第 4 章 3. 2. 1. 1)</p> <p>発明の場合、審査官は、当該発明が属する技術分野だけでなく、近似又は関連する技術分野、及び、当該発明によって解決される課題によって当業者が技術的手段を模索することになる他の技術分野も考慮する。</p> <p>実用新案の場合、審査官は、通常、当該実用新案が属する技術分野に焦点を絞る。明確な技術的教示がある場合(例えば、先行技術に、近似又は関連する技術分野の技術手</p> |

JPO、KIPO及びSIPOの比較

| 項目およびサブ項目                      | 日本特許庁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 韓国特許庁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 中国国家知識産権局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | (審査基準第Ⅱ部 第2章 2.4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 段を当業者に模索させるような明示的な記述がある場合)、近似又は関連する技術分野を考慮することもある。<br><br>(専利審査指南第Ⅳ部第6章第4項)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>E. 先行技術とクレームとの相違点の判断基準</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>1. 先行技術の組み合わせ</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>a. 構成を組み合わせるための教示、示唆の要求</b> | <p>○ 最適材料の選択・設計変更など</p> <p>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。</p> <p>○ 単なる寄せ集め</p> <p>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。</p> <p>○ 技術分野の関連性</p> <p>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</p> | <p>○ 請求項に係る発明は、全体として考慮すべきであって、請求項に記載された構成要素の各々が引用発明に照らして公知である、又は自明であるとみなされるという理由だけで進歩性を否定してはならない。</p> <p>○ 請求項が複数の構成要素からなる場合、進歩性の判断は、構成要素ごとに独立して行うのではなく、各構成要素が構造的に結合した全体としての請求項に係る発明の技術思想について進歩性の判断が行われる。したがって、請求項に係る発明の進歩性を評価する場合、審査官は、請求項内の個々の構成要素が公知であるか否かを考慮するというよりもむしろ、課題解決の原則に基づいて、構造的に組み合わせた構成要素を全体として形成する上での困難性を考慮する。さらに、審査官は、発明が全体として有する固有の効果も考慮する。</p> <p>○ 審査官は、各種の先行技術の教示を組み合わせることにより進歩性を評価する場合、主として、引用発明に、先行技術の開示内容を組み合わせることにより、請求項に係る発明を導く動機づけ又は示唆が含まれているか否かを考慮する。審査官は、技術水準、出願時の技術常識、当該分野の一般的な課題、及び当該技術業界の傾向と需要を考慮して、先行技術の開示内容</p> | <p>○ 請求項に係る発明が当業者にとって自明であるか否かを判断する過程においては、先行技術中に、既存の技術課題（すなわち、当該発明によって実際に解決される技術課題）を解決する際に前述の顕著な特徴を最も近い先行技術に適用するような技術的な動機づけがあるか否かを判断する。ここでいう動機づけとは、当業者が技術課題に直面した際に、最も近い先行技術を改善し、請求項に係る発明に到達するように促すものである。先行技術にそのような技術的動機づけがあれば、発明は自明であり、したがって突出した実質的特徴を有しない。</p> <p>○ 以下の場合、通常、先行技術に技術的動機づけがあると考えられる。</p> <p>(i) 前述の顕著な特徴が技術常識である場合。例えば、再決定された技術課題を解決するための慣用技術手段、又は、再決定された技術課題を解決するための、教科書や参考書で開示された技術手段等。</p> <p>(ii) 前述の顕著な特徴が、最も近い先行技術と関連する技術手段である場合。例えば、同一の参考文献の他の部分に開示された技術手段の機能が、請求項に係る発明において再決定された技術課題を解決する際の顕著な特徴の機能と同一である場合等。</p> <p>(iii) 前述の顕著な特徴が、別の参考文献で開示されている関連技術手段であり、その参</p> |

## JPO、KIPO及びSIPOの比較

| 項目およびサブ項目 | 日本特許庁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 韓国特許庁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 中国国家知識産権局                                                                                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <p>力な根拠となる。</p> <p>○ 課題の共通性</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>○ 作用、機能の共通性</p> <p>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。</p> <p>○ 引用発明の内容中の示唆</p> <p>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。</p> <p>(審査基準第Ⅱ部 第2章 2.5(1)(2))</p> | <p>の組み合わせが、当業者によって容易になし得たものとみなされる場合、請求項に係る発明の進歩性を否定することができる。</p> <p>○ 先行技術が、組合せの動機づけや示唆等を開示しているか否かは、先行技術で動機づけや示唆等が明示的に教示されているか否か、動機づけや示唆等が、発明によって解決される技術課題に固有のものであるか否か、又は動機づけや示唆等が、当業者の技術常識又は経験則の一部であるか否かを総合的に判断することにより決定する。</p> <p>○ 一般に、請求項に記載された組合せ発明は、技術的特徴の並列（羅列）又は集合（単なる寄せ集め）とみなされる場合、進歩性を裏付ける根拠がほかにない限り、組合せ発明の進歩性は、個々の特徴が自明であることを示すことにより否定することができる。ただし、組合せ発明が、技術的特徴間の機能的な相互作用により効果を奏し、それが、個々の技術的特徴の効果の総和とは異なるか、又はそれを上回る場合(例えば、組合せによる相乗効果)、一連の技術的特徴は、技術上の意義のある組合せであるとみなされるため、進歩性が認められ得る。</p> <p>(審査基準第Ⅲ部第3章 7(1)～7(2))</p> | <p>考文献の技術手段の機能が、請求項に係る発明において再決定された技術課題を解決する際の顕著な特徴の機能と同一である場合。</p> <p>(専利審査指南第Ⅱ部第4章 3.2.1.1)</p> |

## JPO、KIPO及びSIPOの比較

| 項目およびサブ項目                                                                                                                 | 日本特許庁                                                                                                                                                                                         | 韓国特許庁                                                                                                                                                                                    | 中国国家知識産権局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b. <u>先行技術の教示内容の変更についての制限</u><br><u>例) 組み合わせる事ができる</u><br><u>先行技術の教示の数</u>                                                | o 特許法第 29 条第 2 項に基づく進歩性の判断において、組み合わせることができる先行技術の数に特段の制限はない。                                                                                                                                   | o 組合せ発明の進歩性の判断は、二以上の開示内容(周知・慣用技術を含む)を組み合わせることによって行うことができるが、開示内容の組合せは、出願時に当業者が、それらの開示内容を容易に組み合わせることができたとと思われる場合に限られる。<br><br>o この場合、組み合わせる先行技術の数に特別な制限はない。<br><br>(審査基準第 III 部第 3 章 7(2)) | o 創造性の審査においては、請求項に係る発明を評価するために、1 つ以上の先行技術文献に開示された異なる技術内容を組み合わせることができる。<br><br>(専利審査指南第 II 部第 4 章 3. 1)<br><br>o 発明に関する出願の場合、その創造性の判断のために、1 以上の先行技術文献を引用することができる。<br><br>o 実用新案の場合、通常、その創造性の判断のために、1 又は 2 の先行技術文献を引用することができる。実用新案が、いくつかの先行技術手段の寄せ集めにすぎない場合、審査官は、状況に応じて、創造性の判断のために 3 以上の先行技術文献を引用することができる。<br><br>(専利審査指南第 IV 部第 6 章第 4 項) |
| 2. <u>共通の一般的知識の問題</u><br><u>すなわち、所与の特徴が共通の一般的知識であると合理的に確信するがそれを証明することができない場合(立証する文書がない場合等)、審査官がクレームを拒絶する権利を有するかといった問題</u> |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| a. <u>共通の一般的知識のみに基づく場合</u>                                                                                                | o 請求項に係る発明が進歩性を有するか否かは、以下のように判断する。<br>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 | o 審査官は、引用発明及び出願前の技術常識を考慮して、請求項に記載された発明が当業者によって容易になされたか否かを判断する。<br>(審査基準第 III 部第 3 章 5. 1(4))<br><br>o 技術常識とは、当業者に一般的に知られている技術をいう。例えば、周知・慣用技術、経験則から明確に得られる事項である。「周知技術」とは、関連技術分野で一         | o 通常、請求項に係る発明が先行技術と比較して自明であるか否かを判断するには、以下の 3 つのステップに従う。<br>(1) 最も近い先行技術の決定<br>(2) 発明の顕著な特徴及び発明によって実際に解決される技術課題の決定<br>(3) 請求項に係る発明が当業者にとって自明であるか否かの判断<br>(専利審査指南第 II 部第 4 章 3. 2. 1. 1)                                                                                                                                                   |

## JPO、KIPO及びSIPOの比較

| 項目およびサブ項目 | 日本特許庁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 韓国特許庁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 中国国家知識産権局                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <p>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。<br/>(審査基準第Ⅱ部 第2章 2.4 (2))</p> <p>○ 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。<br/>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、例示する必要がある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。<br/>(審査基準第Ⅱ部 第2章 1. 新規性 1.2.4 (3))</p> <p>○ 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。<br/>(審査基準第Ⅱ部 第2章 2. 2.8 (2))</p> <p>○ 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。<br/>(審査基準第Ⅱ部 第2章 2. 2.8 (3))</p> | <p>一般的に知られている開示内容をいう。例えば、業界全体で広く知られている技術、多数の先行技術文献に記載されている技術、例示する必要がある程よく知られている技術などがある。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。<br/>(審査基準第Ⅲ部第3章 7(2))</p> <p>○ 発明が周知技術又は慣用技術とみなされる場合、審査官は、証拠資料を添付することなく拒絶の理由を出願人に通知することができる。ただし、証拠資料による裏付けなしに、最も近い引用発明として周知技術又は慣用技術を引用することは適切ではない。</p> <p>○ 証拠資料を添付することなく周知技術であることを根拠として拒絶理由が通知され、それに対して、出願人が意見書において、当該発明が周知技術又は慣用技術ではないと主張する場合、審査官は原則として、拒絶理由に関する証拠資料を提示する。ただし、証拠資料を提示することが困難な場合、審査官は、発明が周知技術又は慣用技術に該当する理由を十分に説明するか、又は出願人の主張が正しくない理由を指摘することによって、進歩性を否定することができる。</p> <p>○ 周知技術及び慣用技術に関する証拠資料としては、発明の主題が属する技術分野における技術標準、国内標準(KS)に関するテキスト、入門書、辞書等がある。<br/><br/>(審査基準第Ⅲ部第3章 9)</p> | <p>○ 審査官がオフィスアクションで引用する技術常識は、正確なものでなければならない。出願人が、審査官によって引用された技術常識に対して異議を申し立てた場合、審査官は、理由を述べるか、相応の証拠となる資料を提供しなければならない。<br/>(專利審査指南第Ⅱ部第8章 4.10.2.2)</p> <p>○ ある技術的手段が技術常識であることは、教科書、技術辞書又は技術マニュアル等の参考文献に記載された技術内容を参照して立証できる。<br/>(專利審査指南第Ⅱ部第4章 3.2.1.1、第Ⅳ部第2章 4.1、第Ⅳ部第8章 4.3.3)</p> |

## JPO、KIPO及びSIPOの比較

| 項目およびサブ項目                                 | 日本特許庁                                                                                                                                                                                                           | 韓国特許庁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 中国国家知識産権局                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b. <u>共通の一般的知識を幾つかの公開された先行技術と組み合わせる場合</u> | o 上記 E. 2. a を参照。                                                                                                                                                                                               | o 上記 E. 2. a を参照。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | o 上記 E. 2. a を参照。                                                                                                                                   |
| 3. <u>以下の点について先行技術と本願発明との相違点を評価する基準</u>   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |
| a. <u>温度又はその他の数値範囲</u>                    | <p>o 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最適化、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。</p> <p>(審査基準第 II 部 第 2 章 2.5(1))</p> | <p>o 「数値限定発明」とは、発明に不可欠な要素の一部が特定の数値で表現された発明である。</p> <p>o 公知技術から実験によって最適な数値範囲を選択することは、通常、当業者の通常の創造能力の発揮とみなされるため、一般に、進歩性は否定される。ただし、限られた数値範囲内で、引用発明よりも有利な効果がある場合、請求項に係る発明は進歩性を有する。</p> <p>o この有利な効果は、数値限定の範囲全体に関して顕著に改善した効果をいい、数値限定の臨界的意義の必要性は、以下の基準に基づいて判断される。</p> <p>(1) 請求項に係る発明及び引用発明の解決すべき課題が共通で、効果が同質である場合、数値限定の臨界的意義が必要である。</p> <p>(2) 請求項に係る発明及び引用発明の解決すべき課題が異なり、効果が異質である場合、両発明が、数値限定を除いて発明特定事項が同一であっても、数値限定の臨界的意義は不要である。</p> <p>(審査基準第 III 部第 3 章 6.4.2)</p> | <p>o 発明が、限られた可能性の範囲から特定の寸法、温度範囲、又はその他のパラメータを選択したものであり、当該選択が、通常的设计手順で当業者によってなされ得るものであって、予期せぬ技術的效果をもたらさない場合、当該発明は創造性を有しない。(專利審査指南第 II 部第 4 章 4.3)</p> |
| b. <u>形状又は構造</u>                          | o 上記 E. 3. a を参照。                                                                                                                                                                                               | o 発明が単に、引用発明の技術思想を維持したまま通常的设计手順の適用によって導き出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | o 要素間の関係の変更による発明とは、先行技術と比較して、形状、サイズ、割合、位                                                                                                            |

## JPO、KIPO及びSIPOの比較

| 項目およびサブ項目            | 日本特許庁             | 韓国特許庁                                                                                                                                                                                                                  | 中国国家知識産権局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                   | され、かつ、引用発明から予期せぬ効果を有しないと考えられる場合、発明の進歩性は認められない。<br>例えば、請求項に係る発明と引用発明の相違点がある限られた範囲のサイズ、割合、相対寸法、量等の特定のパラメータの適用によってのみ生じる場合、進歩性は認められない。一方、相違点によって機能又は作用に特定の変化が生じ、予期せぬ効果を奏する場合、発明は進歩性を有すると認められる。<br>(審査基準第 III 部第 3 章 6.2.2) | 置、作用関係等が変更された発明をいう。<br>(1) 要素間の関係の変更によって発明の効果、機能又は用途に変更が生じないか、発明の効果、機能又は用途が予測できる場合、発明は創造性を有しない。<br>(2) 要素間の関係の変更が、予期せぬ技術的效果をもたらす場合、発明には突出した実質的特徴及び顕著な進歩があるため、創造性を有する。<br><br>(専利審査指南第 II 部第 4 章 4.6.1)                                                                                                                                                                        |
| c. <u>材料又は部品</u>     | o 上記 E. 3. a を参照。 | o 発明の一部を、同一の機能を実行でき、互換性のある公知技術に置き換えることは、その置換が予期せぬ利点を有しない限り、当業者の通常の創造能力の範囲内であるため、進歩性を有するとは認められない。<br>(審査基準第 III 部第 3 章 6.2.1)                                                                                           | o 要素の置換による発明とは、既知の物又は方法の特定の要素を別の既知の要素で代用することによってなされる発明をいう。<br>(1) 発明が、同一機能を有する既知の手段間における均等物の変更にすぎないものであるか、同一の技術課題を解決する際に、同一の機能を有する最近開発された既知材料を、既知の物における相応の材料と置き換えたものであるか、又は、特定の既知の材料を既知の物の対応する材料と置き換えたもので、その既知の材料についての同様の用途が既に知られており、予期せぬ技術的效果をもたらさない場合には、発明は創造性を有しない。<br>(2) 要素の置換が、発明の予期せぬ技術的效果を与える場合、当該発明には突出した実質的特徴及び顕著な進歩があるため、創造性を有する。<br><br>(専利審査指南第 II 部第 4 章 4.6.2) |
| d. <u>大きさ、割合、又は量</u> | o 上記 E. 3. a を参照。 | o 上記 E. 3. b を参照。                                                                                                                                                                                                      | o 上記 E. 3. a 及び E. 3. b を参照。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| e. <u>逆向きの要素又は部品</u> | o 上記 E. 3. a を参照。 | o 上記 E. 3. b を参照。                                                                                                                                                                                                      | o 上記 E. 3. b を参照。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## JPO、KIPO及びSIPOの比較

| 項目およびサブ項目             | 日本特許庁                                                                                                                                                                                                   | 韓国特許庁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 中国国家知識産権局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| f. <u>省略された要素又は部品</u> | <p>o 上記 E. 3. a を参照。</p>                                                                                                                                                                                | <p>o 先行技術に開示された一部の構成要素の省略の結果として機能又は効果が失われることが、当業者にとって自明である場合、請求項に係る発明は進歩性を有するとはみなされない。ただし、技術水準を考慮して、一部の構成要素の省略によって発明の機能が影響を受けず、むしろ向上する場合、進歩性を認めることができる。</p> <p>(審査基準第 III 部第 3 章 6. 2. 3)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>o 要素の省略による発明とは、既知の物又は方法の 1 つ以上の要素が省略される発明をいう。</p> <p>(1) 1 つ以上の要素を省略すると、そのことによって対応する機能が消失する場合、発明は創造性を有しない。</p> <p>(2) 先行技術と比較して、1 つ以上の要素を省略(物の発明の 1 つ以上の部品の省略、方法の発明の 1 つ以上のステップの省略等)した後も、対応する機能をすべて保持できるか、又は予期せぬ技術的效果がもたらされる場合、発明には突出した実質的特徴及び顕著な進歩があるため、創造性を有する。</p> <p>(専利審査指南第 II 部第 4 章 4. 6. 3)</p>                                                                                                                                          |
| g. <u>用途の変更又は制限</u>   | <p>o 上記 E. 3. a を参照。</p> <p>o 請求項に係る医薬発明の医薬用途が、引用発明の医薬用途と異なっている、出願前の公知技術、技術常識により両者間の作用機序の関連性が導き出せる場合は、有利な効果等、他に進歩性を推認できる根拠がない限り、通常は、本願医薬発明の進歩性は否定される。</p> <p>(審査基準第 VII 部 第 3 章 医薬発明 2. 3. 1. 1(1))</p> | <p>o 既知の発明の単なる用途の変更又は用途の追加的限定は、進歩性を有するとは認められない。すなわち、請求項に係る発明が、用途の変更又は追加の点でのみ先行技術と区別され、用途の変更又は追加による利点を何ら有しない場合、進歩性を有するとはみなされない。</p> <p>(審査基準第 III 部第 3 章 6. 2. 4)</p> <p>o 医療用途発明について、出願時の技術水準に照らしても物質や組成物の有効成分の化学構造から薬理作用を容易に推測できない場合、又は、当業者が先行技術に記載された薬理学的機構から重要な効果を容易に推測できない場合、そのような医薬用途発明について進歩性が認められる。</p> <p>(医療分野の審査基準 4. 4)</p> <p>o 医療用途発明について、出願時の進歩性を裏付けるためには、明細書中に薬理作用が記載されるべきである。原則として、薬理作用は、臨床実験によって裏付けられるべきであるが、動物実験や生体外実験によって薬理作用を証明することもあり得る。</p> | <p>o 既知の物の新規用途に関する発明とは、既知の物を新規の目的に使用する発明をいう。既知の物の新規用途に関する発明の創造性を判断する場合には、通常、新規用途の技術分野と先行用途の技術分野の近似性、及び新規用途がもたらす技術的效果を考慮する必要がある。</p> <p>(1) 新規用途が単に既知材料の既知特性を利用するだけである場合、当該新規用途の発明は、創造性を有しない。</p> <p>(2) 新規用途が、既知の物の新たに発見された特性を利用し、かつ、予期せぬ技術的效果をもたらす場合、用途発明には、突出した実質的特徴及び顕著な進歩があるため、創造性を有する。</p> <p>(専利審査指南第 II 部第 4 章 4. 5)</p> <p>o 化学物質の用途発明の創造性</p> <p>(1) 新物質の用途発明の創造性</p> <p>新しい化学物質の用途発明は、当該用途が、同様の構造又は組成を有する既知物質から予測できない場合、創造性を有するとみなされる。</p> |

## JPO、KIPO及びSIPOの比較

| 項目およびサブ項目      | 日本特許庁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 韓国特許庁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 中国国家知識産権局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (医療分野の審査基準 5.1.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (2) 既知物質の用途発明の創造性<br>新規用途が、製品の構造、組成、分子量、既知の物理的・化学的特性、及び既存の用途から導かれ、又は予測することができるものの、当該物質の新しく発見された特性を利用し、予期せぬ技術的效果をもたらす場合、既知物質の用途発明は、創造性を有するとみなされる。<br><br>(専利審査指南第 II 部第 10 章 6.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| h. <u>選択発明</u> | <p>○ 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。</p> <p>○ 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。</p> <p>(審査基準第 II 部 第 2 章 2.5(3)③)</p> | <p>○ 「選択発明」は、引用発明に開示された上位概念に包含される下位概念で表現された必要不可欠な要素で構成された発明であって、当該下位概念が引用発明に直接開示されていない発明である。</p> <p>○ 公知技術から実験によって最適条件を選択する場合、公知技術から最適又は適切な概念を選択することは、当業者の通常の創造能力の範囲内であるため、請求項に係る発明の進歩性は認められない。</p> <p>○ ただし、選択発明が、引用発明と比較して有利な効果を生む場合、当該選択発明の進歩性は認められる。この場合、選択発明に含まれるすべての下位概念は、質的に異なる有利な効果、又は質的には同一であるが、量的に突出した有利な効果を有する。選択発明の詳細な説明には、当該発明が、引用発明と比較して有利な効果を生むことを正確に記述すべきであるが、必ずしも効果が突出していることを示す実験データを提出する必要はない。効果が疑わしく進歩性が認められないことを根拠とする拒絶理由が通知された場合、出願人は、比較実験資料を提出することにより、効果を具体的に主張することができる。</p> <p>(審査基準第 III 部第 3 章 6.4.1)</p> | <p>○ 選択による発明(選択発明)とは、先行技術で開示されている広い範囲から、先行技術で言及されていない狭い範囲又は個別要素を選択することによりなされる発明をいう。</p> <p>選択発明の創造性を判断する際に主として考慮されるのは、その選択が予期せぬ技術的效果をもたらすか否かである。</p> <p>(1) 発明が単に、多数の既知の可能性からの選択にすぎないか、同程度の多数の代替物からの選択にすぎず、選択された解決策が予期せぬ効果をもたらさない場合、その発明は創造性を有しない。</p> <p>(2) 発明が、限られた可能性の範囲から特定の寸法、温度範囲、又はその他のパラメータを選択したものである場合には、当該選択が、通常的设计手順で当業者によってなし得るものであり、予期せぬ技術的效果を何らもたらさなければ、発明は創造性を有しない。</p> <p>(3) 発明が単なる推定により既知技術から簡単に想到できる場合、その発明は創造性を有しない。</p> <p>(4) 発明が選択によりなされ、その選択が予期せぬ技術的效果をもたらす場合、発明には突出した実質的特徴及び顕著な進歩があるため、創造性を有する。</p> |

## JPO、KIPO及びSIPOの比較

| 項目およびサブ項目            | 日本特許庁                                                                                                                                                                                                                                                                          | 韓国特許庁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 中国国家知識産権局                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (専利審査指南第 II 部第 4 章 4.3)                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| i. <u>その他</u>        | <p>○ 特にコメントなし。</p>                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>○ 製造方法により特定された物の発明</p> <p>物の発明を特定する場合には、物をその製造方法によってしか特定できない特別な場合を除き、出願人は、特許請求の範囲にその物を直接記載すべきであるから、審査官は、物の発明の特許請求の範囲に製造方法が記載されていても、製造方法を考慮することなく、特許請求の範囲に特定された物自体を公知の発明と比較することにより、物の発明の進歩性を判断してよい。</p> <p>新規性及び進歩性を判断する場合、特許が請求されるのは、製造方法ではなく、製造方法で記載された物自体である。したがって、審査官は、特許請求の範囲の中の「物自体」を公知の物と比較する。審査官は、物の製造方法、製造装置を考慮しなくてよい。この場合、少なくとも、特性、特徴及び組成で記載される物が考慮される。</p> <p>(審査基準第 III 部第 3 章 6.4.4)</p> | <p>○ 特にコメントなし。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4. <u>解決すべき課題の示唆</u> | <p>○ 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。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。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</p> | <p>○ 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り得る。</p> <p>請求項に係る発明と引用発明の両方に記載された技術課題が同一の技術分野のものでない場合、審査官は、請求項に係る発明の技術課題が当該技術分野において自明であるか、又は技術常識に照らして容易に着想し得るかどうかについて検討し、その推論が、技術課題を精査することにより進歩性を否定する根拠として利用できるかどうかを判断する。</p>                                                                                                                                                            | <p>○ 審査中、審査官は、発明によって実際に解決される技術課題を客観的に分析し、決定する。このために、審査官はまず、最も近い先行技術と比較して、請求項に係る発明の顕著な特徴を決定し、その後、顕著な特徴の技術的效果に基づいて、発明によって実際に解決される技術課題を決定する。この点において、請求項に係る発明によって実際に解決される技術課題は、より優れた技術的效果を達成するために、最も近い先行技術を改良する際の技術的作業を意味する。審査中、審査官によって特定される最も近い先行技術は、出願人が明細書の中で主張しているものと異なる可能性があるため、最も近</p> |

## JPO、KIPO及びSIPOの比較

| 項目およびサブ項目 | 日本特許庁                                                                          | 韓国特許庁                                                                                                                                 | 中国国家知識産権局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <p>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。</p> <p>(審査基準第Ⅱ部 第2章 2.5(3)②)</p> | <p>○ 引用発明の課題が、請求項に係る発明と異なる場合でも、当業者が単なる通常の創作能力の発揮により請求項に係る発明に簡単に想到できたことが明らかであれば、請求項に係る発明の進歩性を否定することができる。</p> <p>(審査基準第Ⅲ部第3章 6.1.2)</p> | <p>い先行技術に基づいて再決定した、発明によって実際に解決される技術課題は、明細書に記載された課題と同一ではない可能性がある。このような場合、発明によって実際に解決される技術課題は、審査官によって特定される最も近い先行技術に基づいて再決定される。</p> <p>再決定される技術課題は、各発明の状況ごとに異なる可能性がある。原則として、当業者が詳細な説明に記載された内容から技術的效果を理解できる限り、当該発明の技術的效果を、技術課題の再決定の基礎として用いることができる。</p> <p>○ 請求項に係る発明が当業者にとって自明であるか否かの判断において、審査官は、最も近い先行技術及び請求項に係る発明によって実際に解決される技術課題に基づいて、請求項に係る発明が当業者にとって自明であるか否かについて判断する。この判断では、先行技術中に、既存の技術課題（すなわち、当該発明によって実際に解決される技術課題）を解決する際に前述の顕著な特徴を最も近い先行技術に適用するような技術的な動機づけがあるか否かを判断する。ここでいう動機づけとは、当業者が技術課題に直面した際に、最も近い先行技術を改善し、請求項に係る発明に到達するように促すものである。先行技術にそのような技術的動機づけがあれば、発明は自明であり、したがって突出した実質的特徴を有しない。</p> <p>○ 以下の場合、通常、先行技術に技術的動機づけがあると考えられる。</p> <p>(i) 前述の顕著な特徴が技術常識である場合。例えば、再決定された技術課題を解決するための慣用技術手段、又は、再決定された技術課題を解決するための、教科書や参考書で開示された技術手段等。</p> |

## JPO、KIPO及びSIPOの比較

| 項目およびサブ項目                 | 日本特許庁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 韓国特許庁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 中国国家知識産権局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>(ii) 前述の顕著な特徴が、最も近い先行技術と関連する技術手段である場合。例えば、同一の参考文献の他の部分に開示された技術手段の機能が、請求項に係る発明において再決定された技術課題を解決する際の顕著な特徴の機能と同一である場合等。</p> <p>(iii) 前述の顕著な特徴が、別の参考文献で開示されている関連技術手段であり、その参考文献の技術手段の機能が、請求項に係る発明において再決定された技術課題を解決する際の顕著な特徴の機能と同一である場合。</p> <p>(専利審査指南第 II 部第 4 章 3.2.1.1)</p>                                                                                                                                  |
| 5. <u>クレームされた発明の効果の示唆</u> | <p>○ 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。</p> <p>○ 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。</p> <p>○ 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。</p> <p>(審査基準第 II 部 第 2 章 2.5(3))</p> | <p>○ 請求項に係る発明を特定するための事項から奏される効果が引用発明の効果と比較して有利な場合、進歩性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。</p> <p>○ 請求項に係る発明が、一見すると引用発明を組み合わせるにより簡単になされたものであると考えられる場合でも、請求項に係る発明が、引用発明の効果と比較して異なる効果、又は同質の効果であるが量的に際立った効果等の有利な効果を有し、当該有利な効果が、技術水準から当業者が予測できなかったものである場合、進歩性が認められる。特に、選択発明、化学発明等のように、物の効果をその構造から予測するのが困難な技術分野における発明の場合、引用発明と比較して有利な効果を奏することは、進歩性を肯定的に推認するための重要な要素となる。</p> <p>(審査基準第 III 部第 3 章 6.3(1)、6.3(2))</p> | <p>○ 発明が顕著な進歩を示すか否かを評価する際、審査官は、まず、発明が有利な技術的效果をもたらすか否かを検討する。通常、以下のいずれかの場合、発明は、有利な技術的效果をもたらす、顕著な進歩を示すとみなされる。</p> <p>(1) 先行技術と比較して、発明が、品質の向上、生産量の増加、エネルギーの節約、及び環境汚染の防止又は抑制等のより優れた技術的效果をもたらす場合</p> <p>(2) 発明によって提供される技術的な解決策が、異なる発明概念によるものであり、実質的に先行技術と同一水準の技術的效果をもたらすことができる場合</p> <p>(3) 発明が技術開発の新しい傾向を示す場合、</p> <p>(4) 発明が、ある点ではマイナスの効果をもたらすが、その他の点では、突出したプラスの技術的效果をもたらす場合</p> <p>(専利審査指南第 II 部第 4 章 3.2.2)</p> |

## JPO、KIPO及びSIPOの比較

| 項目およびサブ項目        | 日本特許庁                                                                                                                                                                                                                                   | 韓国特許庁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 中国国家知識産権局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. <u>比較テスト</u>  | <p>○ 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。<br/>（審査基準第Ⅱ部 第2章 2.5(3)②）</p> | <p>○ 先行技術の効果よりも優れた、請求項に係る発明の有利な効果が、発明の詳細な説明に開示されているか、又は明示的に開示されていなくても、発明の詳細な説明若しくは図面から当業者によって容易に認識される場合、審査官は、有利な効果に関する発明者の主張に基づいて進歩性を判断することができる。ただし、有利な効果が発明の詳細な説明又は図面に開示されておらず、発明の詳細な説明又は図面から推測することもできない場合には、進歩性の判断において、発明者の主張のみに基づく効果は考慮しない。<br/>（審査基準第Ⅲ部第3章 6.3(3)）</p> <p>○ 選択発明の詳細な説明には、当該発明が、引用発明と比較して有利な効果を生むことを正確に記述すべきであるが、必ずしも効果が突出していることを確認できる実験データを提出する必要はない。</p> <p>効果が疑わしく進歩性が認められないことを根拠とする拒絶理由が通知された場合、出願人は、比較実験資料を提出することにより、効果を具体的に主張することができる。<br/>（審査基準第Ⅲ部第3章 6.4.1）</p> | <p>○ 有利な効果は、発明又は実用新案に有利な効果があることを単に主張するよりもむしろ、発明又は実用新案の構造的特徴についての分析を理論的な説明と合わせることににより記述したり、実験データを参照して説明したりするのがよい。</p> <p>○ ただし、どのようなアプローチで有利な効果を説明するにしても、発明又は実用新案を先行技術と比較し、両者の相違点を指摘しなければならない。</p> <p>○ 機械、電気分野の発明又は実用新案の有利な効果は、場合によっては、発明又は実用新案の構造的特徴を動作方式と組み合わせて説明することができる。ただし、化学分野の発明の場合は、こうしたやり方で発明の有利な効果を説明するよりも、実験データを参照して説明するほうが適切であることがほとんどである。</p> <p>○ 現状では測定手段がなく、味、匂いのように、人の感覚器官に判断を頼らざるを得ないものについては、統計による実験結果を用いて有益な効果を記述することができる。</p> <p>（専利審査指南第Ⅱ部第2章 2.2.4）</p> |
| 7. <u>予期せぬ結果</u> |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>○ 発明が予期せぬ技術的效果をもたらすというのは、先行技術と比較して、当該発明の技術的效果が「質的な」変更、すなわち、新しい性能をもたらすか、又は予期せぬ「量的な」変更をもたらすことを意味する。このような質的又は量的な変更は、あらかじめ当業者によって予測又は推測することはできない。発明が予期せぬ効果をもたらす場合、これは一方では、発明に顕著な進歩があることを意味し、他方では、当該発明の技術的な解決策が非自明であり、したが</p>                                                                                                                                                                                                                                                   |

## JPO、KIPO及びSIPOの比較

| 項目およびサブ項目                                                            | 日本特許庁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 韓国特許庁                                         | 中国国家知識産権局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               | <p>って突出した実質的特徴を有することを意味する。このため、その発明は創造性を有する。</p> <p>(専利審査指南第 II 部第 4 章 5.3)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>a. <u>予期せぬ結果が非自明性の判断に不可欠な基準である場合(選択発明及び既知の要素の組み合わせからなる発明)</u></p> | <p>o 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。</p> <p>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。</p> <p>(審査基準第 II 部 第 2 章 2.5(3)①)</p> | <p>o 上記 E.1.a を参照。</p> <p>o 上記 E.3.h を参照。</p> | <p>o 選択発明の創造性を判断する際に主として考慮されるのは、その選択が予期せぬ技術的效果をもたらすか否かである。</p> <p>(上記 E.3.h を参照。)</p> <p>o 転用による発明とは、ある技術分野の既知の技術を他の技術分野に適用する発明をいう。転用による発明の創造性を判断する場合、通常、転用先の技術分野ともの技術分野の近似性、対応する技術的動機づけがあるか否か、転用の困難性又は容易性、克服される技術課題、転用の技術的效果等を考慮する必要がある。</p> <p>(1) 同様の又は近接した技術分野の間で転用がされても、予期せぬ効果が生じない場合、転用による発明は創造性を有しない。</p> <p>(2) 転用が予期せぬ技術的效果をもたらすか、もとの技術分野では直面しなかった課題を克服する場合、転用による発明には、突出した実質的特徴及び顕著な進歩があるため、創造性を有する。</p> <p>(専利審査指南第 II 部第 4 章 4.4)</p> <p>o 既知化合物と構造が類似する化合物は、予測できない用途又は効果を有しなければならない。この予測できない用途又は効果は、当該既知化合物と異なる用途、既知化合物の既知の効果に対する実質的な進歩や向上、或いは、技術常識では明らかでないか、技術常識から推論できない用途や効果であってもよい。</p> <p>(専利審査基準第 II 部第 10 章 6.1)</p> |

## JPO、KIPO及びSIPOの比較

| 項目およびサブ項目                                 | 日本特許庁                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 韓国特許庁                                                                                                                                                                                                       | 中国国家知識産権局                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b. <u>予期せぬ結果が、関連する二次的な基準のうちの一つにすぎない場合</u> | <ul style="list-style-type: none"> <li>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。<br/>(審査基準第II部 第2章 2.5(3))</li> </ul>                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>上記 E.5 を参照。</li> </ul>                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>審査官が、專利審査指南第II部第4章3.2に記載されたアプローチで、発明の技術的解決策が当業者にとって非自明であり、有利な技術的效果をもたらすと判断できる場合、発明には、突出した実質的特徴及び顕著な進歩があるため、創造性を有する。このような場合、発明が予期せぬ技術的效果をもたらすか否かを過度に重視してはならない。<br/>(特許審査指南第II部第4章6.3)</li> </ul> |
| c. <u>予期せぬ効果(結果)が進歩性を構成するために必要であるか。</u>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>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。<br/>(審査基準第II部 第2章 2.5(3)①)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>上記 E.5 を参照。</li> </ul>                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>特にコメントなし。</li> </ul>                                                                                                                                                                            |
| 8. <u>その他</u>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>特にコメントなし。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>特にコメントなし。</li> </ul>                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>特にコメントなし。</li> </ul>                                                                                                                                                                            |
| F. <u>通常の技術水準の決定</u>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1. <u>当業者、平均的な専門家</u>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |
| a. <u>期待される知識の量及び熟練</u>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>当業者とは、本願発明の属する技術分野の出願時の技術水準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。<br/>また、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。<br/>(審査基準第II部 第2章 2.2(2))</li> </ul>                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>進歩性判断の基準は、「当該発明が属する技術分野において通常の知識を有する者」(「当業者」という。)に従う。<br/>当業者とは、請求項に係る発明が属する技術分野における技術常識を有し、通常の技術手段を研究開発(実験、分析、製造等を含む。)に利用する能力を有する仮想人物であって、材料の選択及び設計変更、数値</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>発明が創造性を有するかどうかは、当業者の知識及び能力に基づいて評価される。当業者とは、当該発明が属する技術分野で出願日前又は優先日前に存在するあらゆる共通の技術知識を認識し、すべての技術にアクセスでき、かつその日以前にすべての通常の実験手段を適用する能力を有すると推定される仮想「人物」をいう。ただし、その人</li> </ul>                           |

## JPO、KIPO及びSIPOの比較

| 項目およびサブ項目                      | 日本特許庁                                                                                                                                                                                                                           | 韓国特許庁                                                                                                                                          | 中国国家知識産権局                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                                                                                                                                                                                                                 | <p>範囲の最適化及び均等物による要素の置換において通常の創作能力を発揮し、自身の知識に基づいて、請求項に係る発明が属する分野における特許出願時の技術水準にある技術事項をすべて理解できる仮想人物をいう。<br/>(審査基準第 III 部第 3 章 3. 2)</p>          | <p>物は、創造能力 (creativity) を有するとは推定されない。解決すべき技術課題により、他の技術分野で技術手段を模索せざるを得ない場合、その人物は、出願日前又は優先日前に他の技術分野に存在する関連先行技術、共通の技術知識、及び通常の実験手段にアクセスできると推定する。</p> <p>(專利審査指南第 II 部第 4 章 2. 4)</p> |
| b. <u>通常の技術者/平均的な専門家</u>       | <p>o 「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にあるものを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。<br/>(審査基準第 II 部 第 2 章 2. 2(2))</p> | <p>o 上記 F. 1. a を参照。</p>                                                                                                                       | <p>o 上記 F. 1. a を参照。</p>                                                                                                                                                         |
| c. <u>当業者からなるチーム</u>           | <p>o 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。<br/>(審査基準第 II 部 第 2 章 2. 2(2))</p>                                                                                                                                           | <p>o 特にコメントなし。</p>                                                                                                                             | <p>o 上記 F. 1. a を参照。</p>                                                                                                                                                         |
| <u>以下の2.から9.に挙げる基準に関する予備知識</u> |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |
| 2. <u>長年解決されていなかった要望</u>       | <p>o 特にコメントなし。</p>                                                                                                                                                                                                              | <p>o 請求項に係る発明が、当業者が長期間解決を試みていた技術課題を解決するか、又は長年の要望を達成するという事実は、進歩性の指標とみなすことができる。さらに、このような技術課題又は要望の解決は、長期間当業者によって認識され、請求項に係る発明によって初めて達成されたものでな</p> | <p>o 発明が、長期間解決を望まれていたが解決に成功できていなかった技術課題を解決した場合、当該発明には突出した実質的特徴及び顕著な進歩があるため、創造性を有する。<br/>(專利審査指南第 II 部第 4 章 5. 1)</p>                                                             |

## JPO、KIPO及びSIPOの比較

| 項目およびサブ項目                                           | 日本特許庁                                                                                                                                                                              | 韓国特許庁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 中国国家知識産権局                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |                                                                                                                                                                                    | <p>ければならない。<br/>これを進歩性の指標として認めるには、客観的な証拠が必要である。<br/>(審査基準第 III 部第 3 章 8(3))</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3. <u>阻害要因を有する先行技術(技術的偏見)</u>                       | <p>○ 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。<br/>(審査基準第 II 部 第 2 章 2.8)</p> | <p>○ 先行技術文献が、その先行技術を参照しないように教示する場合、すなわち、先行技術文献に、当業者が請求項に係る発明に容易に想到したという論理づけを妨げる記載がある場合、先行技術と請求項に係る発明が類似していても、進歩性は当該先行技術によって否定されない。<br/>先行技術文献において技術的特徴が劣ると記述されているという事実は、進歩性の判断において必ずしも阻害要因とみなすことはできない。<br/>(審査基準第 III 部第 3 章 8(1))</p> <p>○ 当該技術分野における技術課題についての研究開発を妨げる技術的偏見により、当業者が断念していた技術手段によって発明がなされる場合、それは、進歩性の指標とみなされる。<br/>(審査基準第 III 部第 3 章 8(4))</p> | <p>○ 技術的偏見とは、ある一定期間、ある技術分野において、特定の技術課題に対して存在する、客観的事実から偏った技術者の認識をいい、技術者に、他の可能性がないと思込ませ、その技術分野の研究開発を妨げる。発明がこのような技術的偏見を克服し、技術的偏見のために技術者が断念していた技術手段を採用することによって技術課題を解決できる場合、当該発明には突出した実質的特徴と顕著な進歩があるため、創造性を有する。<br/>(專利審査指南第 II 部第 4 章 5.2)</p> |
| 4. <u>他者の失敗の提示</u>                                  | <p>○ 上記 F.2. を参照。</p>                                                                                                                                                              | <p>○ 請求項に係る発明が、他者が解決できなかった技術課題を克服又は解決するための手段を提示する場合、進歩性を認めるための有利な証拠とみなされる。<br/>(審査基準第 III 部第 3 章 8(5))</p>                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>○ 特にコメントなし。</p>                                                                                                                                                                                                                         |
| 5. <u>非常に活発(active or crowded)な技術分野に発明が属することの提示</u> | <p>○ 上記 F.2. を参照。</p>                                                                                                                                                              | <p>○ 特にコメントなし。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>○ 特にコメントなし。</p>                                                                                                                                                                                                                         |
| 6. <u>最先端の技術分野の発展</u>                               | <p>○ 上記 F.2. を参照。</p>                                                                                                                                                              | <p>○ 請求項に係る発明が先端技術分野に属するために、関連する先行技術がない場合、又は最も近い先行技術でも当該発明とかけ離れている場合、進歩性が肯定的に推認される。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>○ まったく新しい分野を開拓する発明とは、技術史上例がなく、一定期間、科学技術の発展の新時代を切り開くまったく新しい技術的解決策をいう。<br/>先行技術と比較して、まったく新しい分野</p>                                                                                                                                        |

## JPO、KIPO及びSIPOの比較

| 項目およびサブ項目        | 日本特許庁                                                                                                                                                                                                                  | 韓国特許庁                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 中国国家知識産権局                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                                                                                        | (審査基準第 III 部第 3 章 8(6))                                                                                                                                                                                                                                                                                             | を開拓する発明には、突出した実質的特徴及び顕著な進歩があるため、創造性を有する。<br>(専利審査指南第 II 部第 4 章 4.1)                                                                                                                                                                                                           |
| 7. <u>商業的成功</u>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>商業的成功又はこれに準じる事実、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。<br/>(審査基準第 II 部 第 2 章 2.8(6))</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>商業的成功、業界からの好意的な反応、又は請求項に係る発明が出願前に長期間他者によって実施されていなかったという事実は、進歩性を示す二次的証拠とみなすことができる。<br/><br/>ただし、これらの事実だけでは、進歩性を有するとはみなされない。第一に、進歩性は明細書に開示された内容に基づいて判断すべきであるから、上述の成功が当該発明の技術的特徴ではなく他の要因(例えば、販売技術の改善や宣伝等)によるものであるならば、進歩性判断の参考とすることはできない。<br/>(審査基準第 III 部第 3 章 8(2))</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>発明が商業的成功を収め、その成功が発明の技術的特徴によって直接もたらされたものである場合、当該発明は一方で有利な効果を有していることを意味し、他方で非自明であることを意味する。このような発明には突出した実質的特徴と顕著な進歩があるため、創造性を有する。ただし、商業的成功が他の要因、例えば販売技術の改善又は宣伝等によってもたらされた場合、創造性の判断の基礎として用いることはできない<br/>(専利審査指南第 II 部第 4 章 5.4)</li> </ul> |
| 8. <u>技術の複雑性</u> | <ul style="list-style-type: none"> <li>上記 F.2. を参照。</li> </ul>                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>特にコメントなし。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>特にコメントなし。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   |
| 9. <u>その他の基準</u> | <ul style="list-style-type: none"> <li>特にコメントなし。</li> </ul>                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>特にコメントなし。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>特にコメントなし。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   |

JPO、KIPO 及び SIPO の比較

| 項目およびサブ項目                     | 日本特許庁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 韓国特許庁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 中国国家知識産権局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. 化学の実務に適用する特別な留意点          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A. 進歩性の判断に用いる基準               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1. a. <u>化学物質の予期せぬ又は優れた特性</u> | <p>○ 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。</p> <p>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。</p> <p>(審査基準第Ⅱ部 第2章 2.5(3)①)</p> | <p>○ 請求項に係る発明が、一見すると引用発明を組み合わせることにより簡単になされたものであると考えられる場合でも、請求項に係る発明が、引用発明の効果と比較して異質な効果、又は同質の効果であるが量的に際立った効果等の有利な効果を有し、当該有利な効果が、技術水準から当業者が予測できなかったものである場合、進歩性が認められる。</p> <p>特に、選択発明、化学発明等のように、物の効果をその構造から予測するのが困難な技術分野における発明の場合、引用発明と比較して有利な効果を奏することは、進歩性を肯定的に推認するための重要な要素となる。</p> <p>(審査基準第Ⅲ部第3章 6.3(2))</p> <p>○ 有機化合物の発明の進歩性は、主として</p> <p>(1) 有機化合物の化学構造、(2) 有機化合物の特性又は用途、の2つの特性に基づいて判断される。</p> <p>・ 化学構造が引用発明と著しく異なる有機化合物の発明は、進歩性を有するとみなされる。</p> <p>・ 予期せぬ特性又は固有の特性を有する有機化合物の発明は、当該発明の化学構造が引用発明と類似する場合でも、進歩性を有するとみなされる。</p> <p>・ 引用発明と比較して著しく有利な効果を有する有機化合物の発明は、化合物の化学構造又は特性が引用発明によって予測可能な場合であっても、進歩性を有する。</p> <p>(有機化合物分野の審査基準 6.41)</p> | <p>(1) 化合物が新規のもので、既知化合物と構造が類似せず、特定の用途又は効果を有する場合、審査官は、予期せぬ用途又は効果を有することを要求することなく、当該化合物が創造性を有するとみなすことができる。</p> <p>(2) 既知化合物と構造が類似する化合物は、予測できない用途又は効果を有しなければならない。この予測できない用途又は効果は、当該既知化合物と異なる用途、既知化合物の既知の効果に対する実質的な進歩や向上、或いは、技術常識では明らかでないか、技術常識から推論できない用途や効果であってもよい。</p> <p>(3) 構造が類似する2つの化合物が当該化合物の技術分野に関連するか否かに関わらず、審査官は、技術分野ごとに異なる基準を適用する。</p> <p>(4) 化合物の創造性は、単に構造の類似性のみを根拠として否定すべきでないことに注意する。化合物の用途又は効果を予測・推測可能であること、あるいは、当業者が先行技術に基づいた論理分析、推論又は限られた実験によってその化合物を生成又は使用できることを詳細に説明する必要がある。</p> <p>(5) 技術的解決策の効果が、既知で必然的なものによって生じる場合、当該技術的解決策は、創造性を有しない。例えば、殺虫剤 A-R が先行技術に記載されているとする。ここで、R は、C<sub>1-3</sub> アルキルである。先行技術において、アルキルの原子数を増加することにより、殺虫剤の有効性が改善されると指摘されていた。出願に係る殺虫剤が A-C<sub>4</sub>H<sub>9</sub> である場合、先行技術と比較して、その有効性は明らかに改善されている。しかし、</p> |

## JPO、KIPO 及び SIPO の比較

| 項目およびサブ項目                          | 日本特許庁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 韓国特許庁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 中国国家知識産権局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>先行技術で、殺虫剤の有効性の改善は必然的であると明記されているため、当該出願は創造性を有しない。</p> <p>(専利審査指南第 II 部第 10 章 6.1)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| b. <u>類似の構造を有する化学物質についての進歩性の判断</u> | <p>○ 上記 II. A. 1. a を参照。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>○ 請求項に係る発明の触媒に類似する組成を有する周知触媒が存在し、かつ、使用されるその 2 つの触媒の反応が同質である場合、触媒の組成が異なることによって請求項に係る発明の触媒に顕著な効果があれば、進歩性が認められる。</p> <p>(無機化合物分野の審査基準 5.3.3)</p> <p>○ 上記 II. A. 1. a を参照。</p>                                                                                                                                                                                                                                          | <p>○ 上記 II. A. 1. a を参照。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2. <u>治療特性を評価するために要求される証拠</u>      | <p>○ 医薬用途を裏付ける実施例として、通常、薬理試験結果の記載が求められる。</p> <p>○ 薬理試験結果は、請求項に係る医薬発明に薬理作用があることを確認するためのものであるから、原則、(i) どの化合物を、(ii) どのような薬理試験系において適用し、(iii) どのような結果が得られたのか、そして、(iv) その薬理試験系が請求項に係る医薬発明の医薬用途とどのような関連性があるのか、のすべてが明らかにされなくてはならない。</p> <p>(1) 医薬用途と作用機序との関連</p> <p>請求項に係る医薬発明の医薬用途が、引用発明の医薬用途と異なっている場合、出願前の公知技術、技術常識により両者間の作用機序の関連性が導き出せる場合は、有利な効果等、他に進歩性を推認できる根拠がない限り、通常は、本願医薬発明の進歩性は</p> | <p>○ 一般に、機械装置等に関連する発明においては、特許出願の明細書に実施の形態が記載されていなくても、当業者が発明の構成から生じる作用及び効果を明確に理解でき、かつ、容易に再現できる場合が多い。しかし、化学発明、すなわち実験科学においては、請求項に係る発明の内容及び技術水準に応じて差異はあるものの、予測可能性及び実現可能性が著しく不十分である。例えば、実験データを用いて示される実験例が記載されていない場合、当業者が、当該発明の効果を明確に理解し、容易に再現することが困難であるとみなされるため、完全な発明とみなされない場合が多い。特に、薬理作用を記載する必要がある医薬用途発明においては、特定の物質がこのような薬理作用を有するという特徴が、薬理データ等を示す実験例を使用して記載されている場合、又は、それに代わる程度に十分具体的に記載されている場合は、当該発明は完成したものとなり、同時に、明細書</p> | <p>○ 化学物質の発明については、当該物質の用途と技術的效果の両方又はいずれか一方を完全に開示しなければならない。化合物の構造が初めて確認された場合でも、当該化合物の少なくとも 1 つの用途が記述されなければならない。</p> <p>当業者が、先行技術に基づいて、当該発明に記載されている用途と技術的效果の両方又はいずれか一方を実施できることを推測できない場合、当該発明の技術的解決策により、用途を実現し、又は予測される効果を実現できることを当業者が確認できるように、明細書において実験的試験による定性的又は定量的データを十分に示さなければならない。</p> <p>新規の医薬化合物又は医薬組成物の場合、その具体的な医薬用途又は薬理作用だけでなく、有効量及び適用方法も記載しなければならない。当業者が、先行技術に基づいて、当該発明に記載されている用途又は作用を実現できることを推測できない場合、</p> |

## JPO、KIPO 及び SIPO の比較

| 項目およびサブ項目                  | 日本特許庁                                                                                                                                                                                                                                                 | 韓国特許庁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 中国国家知識産権局                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | 否定される。                                                                                                                                                                                                                                                | の記載要件を満たしているとみなされる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 当該発明の技術的解決策により、技術課題を解決し、又は予測される効果を実現できることを当業者が確認できるように、実験室検査(動物実験等)又は臨床検査による定性的又は定量的データを十分に示さなければならない。明細書には、当業者が実施できる程度まで、有効量、適用方法、又は処方方法を記載しなければならない。発明の効果を示す特性データについては、先行技術において測定方法により異なる結果が出ている場合、測定に使用する方法を特定しなければならない。それが特殊な方法であれば、当業者が実施できるように詳細に説明しなければならない。 |
| (2) ヒト以外の動物用医薬からのヒト用医薬への転用 | ヒト以外の動物用の同種または近似の疾病用である引用発明の一の化合物又は化合物群を、ヒト用の医薬へ単に転用したにすぎない請求項に係る医薬発明は、引用発明の内容に当該転用する旨の示唆がない場合であっても、請求項に係る発明の有利な効果等、他に進歩性を推認できる根拠がない限り、通常、本願医薬発明の進歩性は否定される。ヒト用医薬からのヒト以外の動物用医薬への転用についても、同様である。                                                         | 前述のように実験例を記載する必要があるにもかかわらず、当初明細書に記載されていない事項を後に補正することにより補うことは、明細書の発明の詳細な説明の記載事項の範囲を超えたものであり、明細書の要旨を変更したものとみなされる。<br>- 大法院判決事件番号 2000 フ 2958、<br>2001 年 11 月 30 日<br>(審査基準第 IV 部第 2 章第 2 節 3.3(2))<br>○ 進歩性の判断は、発明がよく知られた技術から当業者によって容易に発明できるか否かを判断することを意味する。進歩性の判断は、主として、当該発明の各構成要素の採用及び組み合わせの困難性を考慮し、合わせて発明の目的/効果を考慮した結果を判断することにより行われる。医療用途発明について、出願時の技術水準に照らしても物質や組成物の有効成分の化学構造から薬理作用を容易に推測できない場合、又は、当業者が先行技術に記載された薬理学的機構から重要な効果を容易に推測できない場合、そのような医薬用途発明について進歩性が認められる。<br>(医薬分野の審査基準 4.4) | ○ 化学物質の用途発明については、当業者が実施できるように、使用される化学物質、その使用方法、及び達成される効果を明細書に記載しなければならない。                                                                                                                                                                                           |
| (3) 二以上の医薬成分を組み合わせた医薬      | 薬効増大、副作用低減といった当業者によく知られた課題を解決するために、二以上の医薬成分の組合せを最適化することは、当業者の通常の創作能力の発揮であり、請求項に係る医薬発明と引用発明との相違点がこれらの点のみである場合には、通常は、請求項に係る医薬発明の進歩性は否定される。<br>一方、二以上の医薬成分の組合せで特定された請求項に係る医薬発明においては、当該組合せが新規であり、二以上の一の化合物又は化合物群の組合せにより顕著な効果が奏される場合は、請求項に係る医薬発明は進歩性を有し得る。 | ○ 医療用途発明について、出願時の進歩性を裏付けるためには、明細書中に薬理作用が記載されるべきである。原則として、薬理作用は、臨床実験によって裏付けられるべきであるが、動物実験や生体外実験によって薬理作用を証明することもあり得る。<br>(医薬分野の審査基準 5.1.1)<br>○ 毒性試験については、審査段階で毒性を考慮する際、急性毒性試験の結果が求められる場合がある。<br>(医薬分野の審査基準 5.1.2)                                                                                                                                                                                                                                                                          | (専利審査指南第 II 部第 10 章 3.1 及び 3.3)                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | (審査基準第 VII 部 第 3 章 医薬発明 2.3.1.1)                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## JPO、KIPO 及び SIPO の比較

| 項目およびサブ項目                           | 日本特許庁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 韓国特許庁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 中国国家知識産権局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. <u>中間体</u>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>中間体に基づく進歩性を判断する審査基準は存在しない。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>「中間体」とは、最終生成物の原料を使用して、最終生成物の製造過程の途中で生成される物質をいい、かつ、最終生成物に対する「構造的貢献」を有しなければならない。中間体が有機化合物である場合、その特許性は、有機化合物分野の審査基準に基づいて判断される。<br/>(有機化合物分野の審査基準 3.13)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>特にコメントなし。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4. <u>パラメータ(例えば、数式)で規定される発明の進歩性</u> | <ul style="list-style-type: none"> <li>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①又は②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。</li> <li>①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</li> <li>②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</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>パラメータ発明の場合、進歩性は、パラメータに起因する機能又は特性を考慮して判断する。パラメータ発明の進歩性を判断する場合、まず、パラメータの導入に技術的な意味があるか否かを検討する。請求項に記載されたパラメータが単に、公知発明とは異なる形式で表現したものにすぎないか、公知発明の本質的な特徴を確認するものにすぎない場合、また、パラメータと有利な効果との間の因果関係が弱い場合、進歩性は否定される。ただし、パラメータ発明が、数値限定を伴うような発明の場合、数値限定を伴う発明の判断基準を適用することができる。この場合、パラメータに技術的な意味がなくても、請求項に係る発明の異質な効果、又は同質であるが際立った効果が、数値限定によって生じると考えられる場合、パラメータの進歩性を認めることができる。</li> <li>請求項の中の特定のパラメータを理解したり換算したりすることが困難であり、請求項に係る発明と引用発明を比較することが困難であっても、パラメータ発明が引用発明から容易に導かれるという合理的な疑いを抱いた場合、審査官は、請求項に係る発明と引用発明を厳密に比較することなく、進歩性が認められない旨の拒絶理由を出願人に通知し、出願人からの証拠の提出を待つ。</li> <li>審査官が合理的な疑いを抱く可能性がある場合としては、(a) 請求項に記載されたパラ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>化学物質の請求項を特徴づけるために物理的／化学的パラメータを使用することが認められるのは、化学物質の構造が不明瞭であって、化学名、構造式又は組成を用いるだけでは正確に特徴づけることができない場合である。前述のパラメータは十分に明瞭でなければならない。<br/>(専利審査指南第 II 部第 10 章 4.3)</li> <li>この種の請求項の場合、審査官は、請求項に記載された性能又はパラメータの特徴によって、請求項に係る物が特定の構造／組成を有することが示されるか否かを考慮する。<br/>(専利審査指南第 II 部第 3 章 3.2.5)</li> </ul> |

## JPO、KIPO 及び SIPO の比較

| 項目およびサブ項目                                    | 日本特許庁                                                                                                                                                                                                                                 | 韓国特許庁                                                                                                                                                                                                          | 中国国家知識産権局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | <p>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①に該当するものとなる場合</p> <p>(審査基準第Ⅱ部 第2章 2.6(1))</p>                                                                                                                                       | <p>メータを異なる定義及び試験・測定方法で換算した結果、請求項に係る発明が引用発明から容易に導かれる場合、(b)審査官が引用発明のパラメータを発明の詳細な説明に記載された測定・評価方法に従って評価した結果、請求項に係る発明が引用発明と類似している場合、(c)発明の詳細な説明に記載された請求項に係る発明の実施形態が引用発明と類似している場合、がある。</p> <p>(審査基準第Ⅲ部第3章 6.4.3)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5. <u>その他の基準</u>                             |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>a. <u>化学物質の製造方法の特徴と化学物質の発明としての進歩性</u></p> | <p>○ 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。</p> <p>そのような場合において、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。</p> <p>(審査基準第Ⅱ部 第2章 2.7(1))</p> | <p>○ 請求項に係る発明の化学構造又は特性が引用発明と類似する場合、有機化合物の製造方法が異なっても、有機化合物の発明は進歩性を有しない。物質発明の特許性は、製造過程ではなく、その特性によって判断される。</p> <p>(有機化合物分野の審査基準 6.4121)</p>                                                                       | <p>○ 化学物質の請求項を特徴づけるために製造方法を使用することが認められるのは、化学物質を製造方法以外の特徴によって十分に特徴づけることができない場合である。</p> <p>(專利審査指南第Ⅱ部第10章 4.3)</p> <p>○ 物の請求項が方法の特徴によって特定されている場合であっても、その請求項の主題は依然として物であり、方法の特徴による実際の限定的効果は、それが請求項に係る製品自体に与える影響によって決まる。</p> <p>(專利審査指南第Ⅱ部第2章 3.1.1)</p> <p>○ 製造方法の特徴を含む物の請求項の場合、審査官は、製造方法の特徴がその物についての特定の構造及び組成の両方又はいずれか一方をもたらすか否かを考慮する。</p> <p>(專利審査指南第Ⅱ部第3章 3.2.5)</p> |
| B. <u>組成物又は構造の評価基準</u>                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## JPO、KIPO 及び SIPO の比較

| 項目およびサブ項目                   | 日本特許庁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 韓国特許庁                                                                   | 中国国家知識産権局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <u>それ自体が特許性を有する化学生産物</u> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 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。<br/>(審査基準第II部 第2章 2.4(1))</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 上記 II. A. 1. a を参照。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 化合物が新規のもので、既知化合物と構造が類似せず、特定の用途又は効果を有する場合、審査官は、予期せぬ用途又は効果を有することを要求することなく、当該化合物が創造性を有するとみなすことができる。</li> <li>○ 既知化合物と構造が類似する化合物は、予測できない用途又は効果を有しなければならない。この予測できない用途又は効果は、当該既知化合物と異なる用途、既知化合物の既知の効果に対する実質的な進歩や向上、或いは、技術常識では明らかでないか、技術常識から推論できない用途や効果であってもよい。<br/>(専利審査指南第II部第10章6.1)</li> </ul>    |
| 2. <u>化学の事例についての構造の自明性</u>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 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。</li> <li>○ 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。<br/>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なる効果を有する場合、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</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 上記 II. A. 1. a を参照。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 構造が類似する2つの化合物が当該化合物の技術分野に関連するか否かに関わらず、審査官は、技術分野ごとに異なる基準を適用する。類似する構造を持つ化合物は、同一の基本コア構造又は環構造を有しなければならない。</li> <li>○ 化合物の創造性は、単に構造の類似性のみを根拠として否定すべきでないことに注意する。化合物の用途又は効果を予測・推測可能であること、あるいは、当業者が先行技術に基づいた論理分析、推論又は限られた実験によってその化合物を生成又は使用できることを詳細に説明する必要がある。<br/><br/>(専利審査指南第II部第10章6.1)</li> </ul> |

## JPO、KIPO 及び SIPO の比較

| 項目およびサブ項目                               | 日本特許庁                                                                                                                                                                       | 韓国特許庁                                                                                                                                                                                                                                                                              | 中国国家知識産権局                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | <p>在が推認される。</p> <p>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。<br/>(審査基準第Ⅱ部 第2章 2.5(3)①)</p>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3. <u>既知の生産物の精製物</u>                    | ○ 上記 II.B.1. を参照。                                                                                                                                                           | ○ 特にコメントなし。                                                                                                                                                                                                                                                                        | ○ 特にコメントなし。                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4. <u>新規な物理的構造</u><br><u>例) 新規な結晶構造</u> | ○ 上記 II.B.1. を参照。                                                                                                                                                           | ○ 特にコメントなし。                                                                                                                                                                                                                                                                        | ○ 特にコメントなし。                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5. <u>天然物</u>                           | <p>○ 「発明」の要件の一つである創作は、作り出すことであるから、発明者が意識して何らの技術的思想を案出していない天然物、自然現象等の単なる発見は「発明」に該当しない。</p> <p>しかし、天然物から人為的に単離した化学物質、微生物などは、創作したものであり、「発明」に該当する。<br/>(審査基準第Ⅱ部 第1章 1.1(2))</p> | <p>○ 発見は、自然界に存在する法則を見つけ出すことを意味するから、単なる発見は創作とみなされない。特許法上、発明は創作でなければならないため、鉱石等の天然物や自然現象の発見等の単なる発見は、発明に該当しない。ただし、単なる発見ではなく、天然物から物質を人為的に分離するための方法は、発明に該当する。また、分離された化学物質や微生物も発明に該当する。<br/>(審査基準第Ⅲ部 第1章 4.1.2)</p> <p>○ 天然物から人為的に分離された有機化合物は合成有機化合物と同様に扱われる。<br/>(有機化合物分野の審査基準 6.15)</p> | <p>○ 自然界に見出され、自然の状態で存在する物質は、専利法第25条第1項第1号に規定する「科学上の発見」に該当するという意味で一種の発見にすぎず、専利権を付与できない。しかし、自然界から初めて分離、又は抽出された物質であって、その構造や形態又はその他の物理／化学パラメータが従来技術において知られておらず、かつ正確に特徴づけることができ、そして産業上利用可能である場合には、当該物質そのもの及び当該物質を取得する方法のいずれも、専利法に従って専利権を付与することができる。<br/>(専利審査指南第Ⅱ部 第10章 2.1)</p> |
| 6. <u>混合物の成分による効果</u>                   | ○ 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                                                                                              | ○ 進歩性を判断する場合、審査官は、請求項内の個々の構成要素が公知であるか否かを考慮するというよりもむしろ、課題解決の原則に基づいて、構造的に組み合わせた構成要素                                                                                                                                                                                                  | ○ 組合せ発明とは、先行技術に客観的に存在する技術課題を解決するために、特定の既知の技術的解決策を組み合わせることでなされる新規な技術的解決策をいう。                                                                                                                                                                                                 |

## JPO、KIPO 及び SIPO の比較

| 項目およびサブ項目                                | 日本特許庁                                                                    | 韓国特許庁                                                                                                                                      | 中国国家知識産権局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | <p>抛がない限り、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。<br/>(審査基準第 II 部 第 1 章 2.5(1)②)</p> | <p>を全体として形成する上での困難性を考慮する。さらに、審査官は、発明が全体として有する固有の効果も考慮する。<br/>(審査基準第 III 部第 3 章 7(1))</p>                                                   | <p>組合せ発明の創造性を判断する場合、通常、組み合わせられた技術的特徴が機能的に相互に高め合っているか否か、組合せの困難性又は容易性、先行技術に組合せのための技術的動機づけが存在しているか否か、組合せの技術的效果等を考慮する必要がある。</p> <p>(1) 自明の組合せ<br/>請求項に係る発明が、それぞれが所定の方法で機能する特定の既知の物又は方法の単なる寄せ集め又は羅列にすぎず、かつ、組み合わせられた技術的特徴が機能的に相互に作用することなく、全体的な技術的效果が各部の技術的效果の総和にすぎない場合、すなわち、請求項に係る発明が単なる特徴の集合体である場合、当該組み合わせ発明は創造性を有しない。</p> <p>(2) 非自明の組合せ<br/>組み合わせられた技術的特徴が機能的に相互に高め合い、新しい技術的效果をもたらす場合、すなわち、組み合わせた後の技術的效果が、個々の特徴の技術的效果の総和を上回る場合、このような組合せは、突出した実質的特徴と顕著な進歩があるため、創造性を有する。組合せ発明の技術的特徴そのもののいずれかが、完全にまたは部分的に公知であるか否かは、当該発明の創造性の判断に影響を与えない。</p> <p>(専利審査指南第 II 部第 4 章 4.2)</p> |
| <p>7. 化合物の多様な化学的構造<br/><u>例) 異性体</u></p> | <p>○ 上記 II.B.1. を参照。</p>                                                 | <p>○ 有機化合物のラセミ混合物が既知である場合、当該化合物の光学異性体は、以下の条件で評価される。<br/>すなわち、発明は、化合物の固有の化学的又は物理的特性から導かれる固有の有用性等の効果をもたなければならない。<br/>(有機化合物分野の審査基準 6.52)</p> | <p>○ 特にコメントなし。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## JPO、KIPO 及び SIPO の比較

| 項目およびサブ項目                                                                                     | 日本特許庁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 韓国特許庁                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 中国国家知識産権局                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| C. 1. <u>化学的製造方法のための基準</u><br><u>例) 既知の化学製品の製造方法、</u><br><u>新規な出発物質を用いた古い製造</u><br><u>方法等</u> | <ul style="list-style-type: none"> <li>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。<br/>(審査基準第 II 部 第 2 章 2.8(5))</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>物の発明が進歩性を有する場合、その物の製造方法の発明及びその物の用途の発明も、原則として進歩性を有する。<br/>(審査基準第 III 部第 3 章 9. (3))</li> <li>新規な反応を用いた製造方法の発明は、進歩性を有する。<br/>(有機化合物分野の審査基準 6.4311)</li> </ul>                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>特にコメントなし。</li> </ul> |
| 2. <u>特許性を有する生成物を導く又は含む際に、製造方法、類似の製造方法、又は使用方法を区別して進歩性を検討する必要性</u>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>上記 II. C. 1. を参照。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>上記 II. C. 1 を参照。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>特にコメントなし。</li> </ul> |
| D. <u>化学の実務における進歩性判断時の他の留意点</u>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |
| 1. <u>非自明性に関する二次的テスト(サブテスト)</u>                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>上記 I. F. 2. ~I. F. 8. を参照。</li> <li>その他の『二次的テスト』に関する審査基準はない。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>特にコメントなし。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>特にコメントなし。</li> </ul> |
| 2. <u>比較テストが要求される程度</u>                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>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。<br/>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。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>請求項に係る発明を特定するための事項から奏される効果が引用発明の効果と比較して有利な場合、進歩性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。<br/>(審査基準第 III 部第 3 章 6.3(1))</li> <li>必要に応じて、請求項に係る発明の例と合わせて、比較テスト及び適用される例を記述することができる。比較例に関して、比較対象となる発明は、請求項に係る発明が属する技術分野の最も近接した発明でなければならない。<br/>(審査基準第 IV 部第 1 章第 2 節 4.3)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>特にコメントなし。</li> </ul> |

## JPO、KIPO 及び SIPO の比較

| 項目およびサブ項目     | 日本特許庁                                                                                                                                                                                                                                                                   | 韓国特許庁       | 中国国家知識産権局   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|               | <p>(審査基準第Ⅱ部 第2章 2.5(3)①)</p> <p>○ 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。</p> <p>(審査基準第Ⅱ部 第2章 2.5(3)②)</p> |             |             |
| 3. <u>その他</u> | ○ 特にコメントなし。                                                                                                                                                                                                                                                             | ○ 特にコメントなし。 | ○ 特にコメントなし。 |

## 分析結果

## I. 進歩性の判断

### A. 進歩性判断のための、判例、法令、又は行政上の基準又はガイドライン

#### 1. 法令

関連法規は、付録 I-1 (JP0)、I-2 (KIP0)、I-3 (SIP0)に記載する。

#### 2. 審査基準

審査基準、審査指南（以下、「審査基準」と総称する。）は、付録 II-1 (JP0)、II-2 (KIP0)、II-3 (SIP0)に記載する。

化学、医学分野等の特定の技術分野の審査基準を実施及び改訂するには、ある程度の専門知識が必要である。このため、KIP0 では、当該技術分野の審査を担当する部門が、自身の技術分野に関連する特定の基準を管理できるようにしている。

#### 3. 進歩性に関連する規定の背景及び目的

進歩性、創造性（以下、「進歩性」と総称する。）の規定の目的は、表現上の差異はあるものの、三庁すべてにおいて同一である。

要約すると、進歩性の規定の目的は、「当業者が容易になし得る発明に排他的な権利（特許権）を付与することは技術開発を妨げることから、そのような発明に排他的な権利を付与することを排除すること」である。

### B. クレーム解釈の基準

クレーム（特許請求の範囲、請求項）は保護を求める事項を特定しており、その解釈にあたっては、必要に応じて明細書の詳細な説明及び図面を利用するという点で、三庁の実務は一致している。

#### 1. 保護されるべき技術的特徴を記載する特徴的な部分が続く、クレームに記載される主題の認定に必要な特徴が記載される前提部分（おいて書き）を有するクレームに対する先行技術の適用

前提部分及び特徴部分で構成される「ジェプソン形式のクレーム」の解釈に関して、三庁の実務は、前提部分を含めて全体としてクレームを解釈しなければならないという点で一致する。

SIP0 では、発明又は実用新案の性質に照らしてジェプソン形式を使用することが適切ではない場合を除き、発明又は実用新案の独立

クレームは前提部分と特徴部分を含むように記載する。

## 2. クレームの範囲と内容の認定

いずれの庁も、クレームに係る発明の認定は、クレームの記載に基づいて行う。

いずれの庁も、クレームに記載された用語は、明細書の詳細な説明で明示的に定義された特定の意味を有する場合を除き、当該技術分野で一般に用いられている通常の意味及び範囲を有するものとして解釈するという点で一致している。クレームに記載された発明特定事項は、必要に応じて、詳細な説明及び図面を考慮して解釈する。

## 3. 従属クレームの解釈

いずれの庁も、従属クレームを、引用されたクレームのすべての限定を含むものと解釈する。

独立クレームが進歩性を有する場合、その従属クレームも進歩性を有するとみなされる。一方、独立クレームが進歩性を有しない場合、従属クレームの進歩性は従属クレームごとにそれぞれ評価する。

## C. 進歩性の判断に適用される基本的手法

### 例) 非自明性のテスト、事後的分析の排除、当業者が所与の課題から出発してどのように行動したか(would have done)の検討

三庁の手法はいずれも、クレームに係る発明と関連先行技術の比較、それらの間の相違点の認識、及び、当業者がクレームに係る発明に至ることが容易又は自明であるかどうかの判断によって構成される。

また、いずれの庁においても、クレームに係る発明の有利な技術的効果は、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しなければならない。

JPO 及び KIPO で進歩性の判断に適用される基本的手法は以下のとおりである。

- クレームに係る発明を認定する。
- 引用発明を認定する。
- クレームに係る発明に最も近接する引用発明を選択する。
- クレームに係る発明と最も近接する引用発明を比較して、それらの相違点を明確にする。

- クレームに係る発明が、当業者が引用発明と一般常識を考慮して容易に発明することができたものであるか否かを判断する。  
この判断は、種々の観点、広範な観点から行うことができる。例えば、審査官は、クレームに係る発明が、引用発明に基づく最適材料の選択、設計変更、単なる特徴の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、当業者がクレームに係る発明に到達する要因や動機づけがあるかどうかを検討する。

SIPO でクレームに係る発明が先行技術と比較して自明であるか否かを判断するために適用される基本的手法は以下のとおりである。

- クレームに係る発明を認定する。
- 引用発明を認定する。
- クレームに係る発明に最も近接する引用発明を選択する。
- クレームに係る発明の顕著な特徴と当該発明によって実際に解決される技術課題を決定する。  
このステップでは、審査官は、クレームに係る発明を最も近接する引用発明と比較し、クレームに係る発明の顕著な特徴を決定した後、当該顕著な特徴の技術的効果に基づいて、発明によって実際に解決される技術課題を決定する。この点において、発明によって実際に解決される技術課題は、より優れた技術的効果を達成するために、最も近接する引用発明を改良する際の技術的作業を意味する。
- クレームに係る発明が当業者にとって自明であるか否かを判断する。  
このステップでは、審査官は、最も近接する引用発明及びクレームに係る発明によって実際に解決される技術課題に基づいて、当該発明が当業者にとって自明であるか否かについて判断する。この判断では、先行技術中に、技術課題(クレームに係る発明によって実際に解決される技術課題)を解決する際に前述の顕著な特徴を最も近接する引用発明に適用するような技術的な動機づけがあるか否かを判断する。

#### **D. 非類似の技術分野から、先行技術を適用し得るか判断するための基準**

JP0 では、審査官が非類似の技術分野から先行技術を適用するための有力な根拠になり得る観点は以下の通りである。

- 解決される課題の共通性
- 機能、動作又は作用の共通性
- 引用発明の内容中の示唆

KIPO では、先行技術がクレームに係る発明とは異なる技術分野に属していても、他の技術分野に適用され得るか、又は特定の技術課題を解決する過程で出願人によって使用され得る場合、引用発明と認めることができる。クレームに係る発明を、クレームに係る発明と異なる技術分野に属する先行技術と比較する場合、審査官は、2 つの技術分野の関連性、解決される課題の共通性、及び機能又は作用の共通性等、引用の適格性を考慮する。

SIPO では、発明の場合、審査官は、当該発明が属する技術分野だけでなく、近似又は関連する技術分野、及び、当該発明によって解決される課題を考慮することによって当業者が技術的手段を模索することになる他の技術分野も考慮する。

実用新案の場合、審査官は、通常、当該実用新案が属する技術分野に焦点を絞る。明確な技術的教示がある場合(例えば、先行技術に、近似又は関連する技術分野の技術的手段を当業者に模索させるような明示的な記述がある場合)、近似又は関連する技術分野を考慮することもある。

上記のようにクレームに係る発明とは異なる技術分野に属するか否かに関わらず、クレームに係る発明の機能を実行する能力を有し、かつ当該発明の技術的特徴のうち最も多くの特徴を開示している既存の技術を含む先行技術は、最も近接する先行技術となり得る。

## E. 先行技術とクレームとの相違点の判断基準

### 1. 先行技術の組み合わせ

#### a. 構成を組み合わせるための教示、示唆の要求

以下の 2 つの点について、三庁の間に相違はない。

- (1) 発明が公知技術の単なる寄せ集めであって、個々の技術的特徴を組み合わせた場合に当然予想される効果の単なる総和以外に新規の効果を生じない場合、審査官は進歩性がないものとして発明を拒絶する。
- (2) 審査官は、当業者が先行技術文献に記載された特徴を組み合わせることができたとする理由を論理的に示さなければならない。

#### b. 先行技術の教示内容の変更についての制限 例)組み合わせることができる先行技術の教示の数

三庁の実務は、組み合わせることができる先行技術の数に特段の制限はないという点で一致している。

### 2. 共通の一般的知識の問題

すなわち、所与の特徴が共通の一般的知識であると合理的に確信するがそれを証明することができない場合(立証する文書がない場合等)、審査官がクレームを拒絶する権利を有するかといった問題

#### a. 共通の一般的知識のみに基づく場合

JP0 では、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。

KIPO では、発明が周知又は慣用技術とみなされる場合、審査官は、証拠資料を添付することなく拒絶の理由を出願人に通知することができる。ただし、証拠資料による裏付けなしに、最も近接する引用発明として周知技術又は慣用技術を引用することは適切ではない。証拠資料を添付することなく周知技術であることを根拠として拒絶され、それに対して、出願人が意見書において、当該発明が周知技術又は慣用技術ではないと主張する場合、審査官は原則として、証拠資料を提示する。ただし、証拠資料を提示することが困難な場合、審査官は、発明が周知技術又は慣用技術に該当する理由を十分に説明するか、又は出願人の主張が正しくない理由を指摘することによって、進歩性を否定することができる。

SIPO では、審査官がオフィスアクションで引用する技術に関する技術常識は正確なものでなければならない。出願人が審査官によって引用された技術常識に対して異議を申し立てた場合、審査官は、理由を述べるか、相応の証拠となる資料を提供しなければならない。

#### b. 共通の一般的知識を幾つかの公開された先行技術と組み合わせる場合

上記 E. 2. a. を参照。

### 3. 以下の点について先行技術と本願発明との相違点を評価する基準

#### a. 温度又はその他の数値範囲

三庁の実務は、以下の 2 つの点で一致している。

- (1) いずれの庁も、先行技術に対してクレームに係る発明が与える技術的特徴(新規の特徴)が、温度又は数値範囲の変更であって、それが当業者によって容易になし得るものであり、かつ、予測できない効果／結果を生じないものにすぎない場合、進歩性を認めない。

(2) いずれの庁も、クレームに係る発明が与える新規の特徴が予測できない効果／結果を生じる場合、進歩性を認める。

**b. 形状又は構造**

三庁の実務は、以下の 2 つの点で一致している。

(1) いずれの庁も、先行技術に対してクレームに係る発明が与える技術的特徴（新規の特徴）が、形状又は構成の変更であって、それが当業者によって容易になし得るものであり、かつ、予測できない効果／結果を生じないものにすぎない場合、進歩性を認めない。

(2) いずれの庁も、新規の特徴が予測できない効果／結果を生じる場合、進歩性を認める。

**c. 材料又は部品**

三庁の実務は、以下の 2 つの点で一致している。

(1) いずれの庁も、先行技術に対してクレームに係る発明が与える技術的特徴（新規の特徴）が、材料又は部品の部分的な変更又は限定であって、それが当業者によって容易になし得るものであり、かつ、予測できない効果／結果を生じないものにすぎない場合、進歩性を認めない。

(2) いずれの庁も、新規の特徴が予測できない効果／結果を生じる場合、進歩性を認める。

**d. 大きさ、割合、又は量**

三庁の実務は、以下の 2 つの点で一致している。

(1) いずれの庁も、先行技術に対してクレームに係る発明が与える技術的特徴（新規の特徴）が、大きさ、割合又は量の変更又は数値限定であって、それが当業者によって容易になし得るものであり、かつ、予測できない効果／結果を生じないものにすぎない場合、進歩性を認めない。

(2) いずれの庁も、新規の特徴が予測できない効果／結果を生じる場合、進歩性を認める。

**e. 逆向きの要素又は部品**

いずれの庁も、以下の２つの点で一致している。

- (1) いずれの庁も、発明が、先行技術の要素又は部品を逆向きにすることによって達成され、それが当業者によって容易になし得る場合、進歩性を認めない。
- (2) いずれの庁も、新規の特徴が予測できない効果／結果を生じる場合、進歩性を認める。

**f. 省略された要素又は部品**

三庁の実務は、以下の２つの点で一致している。

- (1) いずれの庁も、要素又は部品の省略の結果として、対応する機能が消失する場合、進歩性を認めない。
- (2) いずれの庁も、省略によって予測できない効果／結果を生じる場合、進歩性を認める。

KIPO は、ある構成要素の省略によって発明の機能が影響を受けず、むしろ向上する場合、進歩性は認められるとコメントしている。

SIPO は、先行技術と比較して、１つ以上の要素を省略した後も、対応する機能をすべて保持できるか、又は予期せぬ技術的效果がもたらされる場合、発明には突出した実質的特徴及び顕著な進歩があるため、進歩性を有するとコメントしている。

**g. 用途の変更又は制限**

三庁の実務は、以下の２つの点で一致している。

- (1) いずれの庁も、クレームに係る発明の特徴が、先行技術の用途の変更又は限定であって、それが当業者によって容易になし得るものであり、かつ、予測できない効果／結果を生じないものである場合、進歩性を認めない。
- (2) いずれの庁も、当該特徴が予測できない効果／結果を生じる場合、進歩性を認める。

特に医薬発明の医薬用途について、JP0 は、クレームに係る医薬発明の医薬用途が、引用発明の医薬用途と異なっているとしても、出願当時の公知技術又は一般常識により両者間の作用機序の関連性が導き出せる場合は、有利な効果等、他に進歩性を推認できる根拠がない限り、通常は、本願医薬発明の進歩性は否定されるとコメントしている。

特に医薬発明の医薬用途について、KIP0 は、出願時の技術水準に照らしても物質や組成物の有効成分の化学構造から薬理作用を容易に推測できない場合、又は、当業者が先行技術に記載された薬理学的機構から重要な効果を容易に推測できない場合、そのような医薬用途発明について進歩性が認められるとコメントしている。また、出願時の進歩性を裏付けるためには、明細書中に薬理作用が記載されるべきであるともコメントしている。

特に医薬発明の医薬用途について、SIP0 は、1) 新しい化学物質の用途発明は、当該用途が、同様の構造又は組成を有する既知物質から予測できない場合、進歩性を有するとみなされ、2) 新規用途が、製品の構造、組成、分子量、既知の物理的・化学的特性、及び既存の用途から導かれ、又は予測することができるものの、当該物質の新しく発見された特性を利用し、予期せぬ技術的效果をもたらす場合、既知物質の用途発明は、進歩性を有するとみなされるとコメントしている。

#### h. 選択発明

いずれの序も、発明が先行技術に対する特定の下位概念で構成され、その下位概念が重要かつ予期しない効果／結果を示す場合、進歩性が認められるという点で一致している。

#### i. その他

製造方法により記載された物の発明について、KIP0 は次のようにコメントしている。

物の発明を特定する場合には、物をその製造方法によってしか特定できない特別な場合を除き、出願人は、特許請求の範囲にその物を直接記載すべきであるから、審査官は、物の発明の特許請求の範囲に製造方法が記載されていても、製造方法を考慮することなく、特許請求の範囲に特定された物自体を公知の発明と比較することにより、物の発明の進歩性を判断してよい。

新規性及び進歩性を判断する場合、特許が請求されるのは、製造方法ではなく、製造方法で記載された物自体である。したがって、審査官は、特許請求の範囲の中の「物自体」を公知の物と比較する。審査官は、物の製造方法、製造装置を考慮しなくてよい。この場合、少なくとも、特性、特徴及び組成で記載される物が考慮される。

#### 4. 解決すべき課題の示唆

いずれの序も、解決すべき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クレームに係る発明に導かれたことの有力な根拠となるという点で一致している。

JP0 では、引用発明の解決すべき課題が、クレームに係る発明の解決すべき課題と異なる場合であっても、別の思考過程により、当業者がクレーム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。

KIPO では、引用発明の解決すべき課題が、クレームに係る発明の解決すべき課題と異なる場合でも、適切な論理づけにより、当業者がクレームに係る発明に容易に想到できることが明白であれば、クレームに係る発明の進歩性を否定することができる。

SIPO では、審査官はまず、最も近接する引用発明と比較して、クレームに係る発明の顕著な特徴を決定し、その後、顕著な特徴の技術的效果に基づいて、当該発明によって実際に解決される技術課題を決定する。この点において、クレームに係る発明によって実際に解決される技術課題は、より優れた技術的效果を達成するために、最も近い引用発明を改良する技術的作業を意味する。

クレームに係る発明が当業者にとって自明であるか否かを判断するステップでは、審査官は、最も近接する引用発明と当該発明によって実際に解決される技術課題に基づいて、クレームに係る発明が当業者にとって自明であるか否かについて判断する。この判断では、先行技術中に、既存の技術課題（すなわち、当該発明によって実際に解決される技術課題）を解決する際に前述の顕著な特徴を最も近い引用発明に適用するような技術的な動機づけがあるか否かを判断する。

#### 5. クレームされた発明の効果の示唆

JP0 及び KIPO では、クレームに係る発明を特定する事項から導出される効果が引用発明の効果よりも有利な場合、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。

SIPO では、発明が顕著な進歩を示すか否かを評価する際、審査官は、まず、発明が有利な技術的效果をもたらすか否かを検討する。

#### 6. 比較テスト

いずれの序においても、クレームに係る発明と先行技術との比較テストの結果は、進歩性の判断基準の 1 つとして使用することができる。

## 7. 予期せぬ結果

### a. 予期せぬ結果が非自明性の判断に不可欠な基準である場合(選択発明及び既知の要素の組み合わせからなる発明)

すべての庁は、特にクレームに係る発明が選択発明の場合、予期しない効果／結果は、進歩性を確認するための重要な要素であるという点で一致している。

JPO では、引用発明を特定する事項とクレームに係る発明を特定する事項が類似していたり、又は複数の引用発明の組み合わせにより、当業者がクレームに係る発明に容易に想到できたとされる場合であっても、クレームに係る発明が、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ない場合には、進歩性の存在を肯定的に推認する事実として参酌しなければならない。

KIPO では、選択発明が、引用発明と比較して有利な効果を生む場合、当該選択発明の進歩性は認められる。この場合、選択発明に含まれるすべての下位概念は、質的に異なる有利な効果、又は質的には同一であるが、量的に突出した有利な効果を有する。組合せ発明が、技術的特徴間の機能的な相互作用により効果を奏し、それが、個々の技術的特徴の効果の総和とは異なるか、又はそれを上回る場合(例えば、組合せによる相乗効果)、一連の技術的特徴は、技術上の意義のある組合せであるとみなされるため、進歩性が認められ得る。

SIPO では、選択発明の進歩性を判断する際に主として考慮されるのは、その選択が予期せぬ技術的效果をもたらすか否かである。さらに、SIPO は、転用による発明の進歩性を判断する場合も、予期せぬ効果がもたらされるか否かを主要な要因として考慮すべきであると考えている。

### b. 予期せぬ結果が、関連する二次的な基準のうちの一つにすぎない場合

JPO と KIPO はともに、引用発明と比較した有利な効果が、明細書及び図面の記載から明確に把握される場合、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、これを参酌しなければならないと報告している。

SIPO では、発明の技術的解決策が当業者にとって非自明であり、有利な技術的效果をもたらすと審査官が判断できる場合、発明には、突出した実質的特徴及び顕著な進歩があるため、進歩性を有する。このような場合、発明が予期せぬ技術的效果をもたらすか否かを過度に重視してはならない。

### c. 予期せぬ効果(結果)が進歩性を構成するために必要であるか

いずれの庁も、予期せぬ効果／結果が進歩性を構成するために必要であるか否かについて特にコメントなし。

## 8. その他

各庁とも、特にコメントなし。

## F. 通常の技術水準の決定

### 1. 当業者、平均的な専門家

- a. 期待される知識の量及び熟練
- b. 通常の技術者／平均的な専門家

「当業者」及び「当業者」に期待される知識／技能の量に関して、三庁の間に本質的な相違はない。

すべての庁は、関連技術に関する一般的な技術知識を有し、技術手段を研究／開発に利用し、又は、一般的な技術知識を適用して問題を解決するための通常的能力を有する者を「当業者」としている。

### c. 当業者からなるチーム

JP0 は、個人よりも「複数の者からなるグループ」を「当業者」として考えた方が適切な場合があるとしている。

KIPO 及び SIPO はともに、当業者からなる「チーム」に関して特にコメントしていない。

### 2. 長年解決されていなかった要望

KIPO 及び SIPO はともに、クレームに係る発明が、長年解決されていなかった要望を達成することを進歩性の指標とみなす。

JP0 では、クレームに係る発明が進歩性を有するか否かは、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クレームされた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判断される。

### 3. 阻害要因を有する先行技術(技術的偏見)

すべての庁は、当業者がクレームに係る発明に想到することを妨げる先行技術を、進歩性を判断する際の肯定的な要因として考慮する。

JPO では、刊行物中にクレームに係る発明に容易に想到するという論理づけを妨げるほどの記載があれば、当該刊行物は引用発明としての適格性を欠く。ただし、解決すべき課題が異なる等、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、又は機能、動作あるいは作用の共通性等、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する。

KIPO では、先行技術文献に、当業者がクレームに係る発明に容易に想到したという論理づけを妨げる記載があれば、先行技術とクレームに係る発明が類似していても、進歩性は先行技術によって否定されない。

さらに、KIPO は、先行技術文献において技術的特徴が劣ると記述されているという事実は、進歩性の判断において必ずしも阻害要因とみなすことはできないと報告している。

KIPO 及び SIPO はともに、発明が、技術的偏見を克服し、技術的偏見のために技術者が断念していた技術手段を採用することによって行われ、それにより技術課題を解決しているという事実は、進歩性の肯定的な指標とみなされると考えている。

### 4. 他者の失敗の提示

KIPO は、クレームに係る発明が、他者が解決できなかった技術課題を克服又は解決するための手段を提示する場合、進歩性を認めるための有利な証拠とみなされると報告している。

JPO 及び SIPO は、他者の失敗に関して特にコメントしていない。

### 5. 非常に活発 (active or crowded)な技術分野に発明が属することの提示

いずれの庁にも、特定のルールはない。

### 6. 最先端の技術分野の発展

KIPO は、クレームに係る発明が先端技術分野に属するために、関連する先行技術がない場合、又は最も近接する先行技術でも当該発明とかけ離れている場合、進歩性が肯定的に推認され得ると報告している。

SIPO は、先行技術と比較して、まったく新しい分野を開拓する発明には、突出した実質的特徴及び顕著な進歩があるため、進歩性を有すると報告している。

#### 7. 商業的成功

いずれの庁も、商業的成功は、その成功がクレームに係る発明の技術的特徴から導出される場合にのみ、進歩性を判断する上での肯定的な要因として考慮され则认为している。

#### 8. 技術の複雑性

いずれの庁にも、進歩性を判断する際の技術の複雑性に関する特定のルールはない。

#### 9. その他の基準

いずれの庁にも、その他の基準はない。

## II. 化学の実務に適用する特別な留意点

### A. 進歩性の判断に用いる基準

#### 1. a. 化学物質の予期せぬ又は優れた特性

#### b. 類似の構造を有する化学物質についての進歩性の判断

公知の化学化合物と類似する構造を有する新規の化学化合物の新規に発見された特性が、公知の化学化合物の固有の特性であるが、先行技術で開示されていない場合、新規の化学化合物の進歩性を判断する際、その特性を考慮する方が適切だろうか。

すべての庁は、引用発明と比較した際の化学物質の予期せぬ特性又は優れた特性は、進歩性を肯定的に推認するための重要な要因であると考えている。

既知の化学物質と類似する化学構造を有する物質が、予期せぬ特性すなわち新規の特性を有し、又は、同一の特性に関して優れた効果を有する場合に進歩性を認めるという点で、三庁の間に相違はない。

KIPO は、予期せぬ特性又は固有の特性を持つ有機化合物の発明は、当該発明の化学構造が引用発明と類似する場合でも、進歩性を有するとみなされると報告している。本願発明の触媒と類似する組成を有する周知触媒が存在し、かつ、使用されるその2つの触媒の反応が同質である場合、触媒の組成が異なることによって本願発明の触媒に顕著な効果があれば、進歩性が認められる。

SIPO は、既知化合物と構造が類似する化合物は、予測できない用途又は効果を有しなければならないと報告している。前述の予測できない用途又は効果は、当該既知化合物と異なる用途、既知化合物の既知の効果に対する実質的な進歩や向上、或いは、技術常識では明らかでないか、技術常識から推論できない用途や効果であってもよい。構造が類似する2つの化合物が当該化合物の技術分野に関連するか否かに関わらず、化合物の進歩性は、構造の類似性だけを根拠として否定すべきでないことに注意する。化合物の用途又は効果が予測又は推測可能であること、又は当業者が先行技術に基づいた論理分析、推論、若しくは限られた実験によってその化合物を生成又は使用できることを詳細に説明する必要がある。

#### 2. 治療特性を評価するために要求される証拠

すべての機関において、クレームに係る医薬発明に薬理作用があることを確認するために、薬理試験の結果の記載が求められる。

JP0 では、医薬用途を裏付ける実施例として、通常、薬理試験の結果の記載が求められる。薬理試験の結果は、クレームに係る医薬発明に薬理効果があることを確認するためのものであるため、原則、(i) どの化合物を、(ii) どのような薬理試験系において適用し、(iii) どのような結果が得られたのか、及び、(iv) その薬理試験系がクレームに係る医薬発明の医薬用途とどのような関連性があるのかがすべて明らかにされなければならない。

二以上の医薬成分の組み合わせで特定されたクレームに係る医薬発明においては、当該組み合わせが新規であり、二以上の一の化合物又は化合物群の組み合わせにより顕著な効果が奏される場合は、クレームに係る医薬発明は進歩性を有し得る。

KIPO では、医療用途発明について、出願時の技術水準に照らしても物質や組成物の有効成分の化学構造から薬理作用を容易に推測できない場合、又は、当業者が先行技術に記載された薬理学的機構から重要な効果を容易に推測できない場合、そのような医薬用途発明について進歩性が認められる。

医療用途発明について、出願時の進歩性を裏付けるためには、明細書中に薬理作用が記載されるべきである。原則として、薬理作用は、臨床実験によって裏付けられるべきであるが、動物実験や生体外実験によって薬理作用を証明することもあり得る。

SIPO では、新規の医薬化合物又は医薬組成物の場合、その具体的な医薬用途又は薬理作用だけでなく、有効量及び適用方法も記載しなければならない。当業者が、先行技術に基づいて、当該発明に記載されている用途又は作用を実現できることを推測できない場合、当該発明の技術的解決策により、技術課題を解決し、又は予測される効果を実現できることを当業者が確認できるように、実験室検査(動物実験等)又は臨床検査による定性的又は定量的データを十分に示さなければならない。明細書には、当業者が実施できる程度まで、有効量、適用方法、又は処方方法を記載しなければならない。

### 3. 中間体

JP0 及び SIPO には、中間体に関して進歩性を判断するための基準は存在しない。

KIPO は、中間体とは、最終生成物の原料を使用して、最終生成物の製造過程の途中で生成される物質をいい、かつ、最終生成物に対する「構造的貢献」を有しなければならないと考えている。中間体が有機化合物である場合、その特許性は、有機化合物分野の審査基準に基づいて判断される。

### 4. パラメータ(例えば、数式)で規定される発明の進歩性

JP0 及び KIPO はともに、パラメータで規定されるクレームに係る発明と引用発明の比較が困難な場合、パラメータ発明が引用発明から容易に導出できるという合理的な疑いがあれば、審査官は、クレームに係る発明と引用発明の厳密な比較を行わずに、進歩性が認められない旨の拒絶理由を出願人に通知し、出願人からの証拠の提出を待つこととしている。

JP0 は、以下のような基準を定める。すなわち、クレームが、機能又は特性等により生産物を特定しようとする記載を含み、下記の①又は②に該当する場合、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生産物との厳密な対比を行わずに、審査官が、両者が一応類似の物であり、本願発明の進歩性が一応否定されるとの合理的な疑いを抱いた場合には、審査官は、第 29 条第 2 項に基づいて、進歩性が否定される旨の拒絶理由を通知することができる。

① 当該機能又は特性等が、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、又は当該機能又は特性が慣用されていない場合に慣用されている機能又は特性等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。

② 当該機能又は特性等が、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、又は当該機能又は特性が慣用されていない場合に慣用されている機能又は特性等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、これらの機能又は特性等が複数組み合わせられたものが、全体として①に該当するものとなる場合。

KIPO では、パラメータ発明の場合、進歩性は、パラメータに起因する機能又は特性を考慮して判断する。パラメータ発明の進歩性を判断する場合、まず、パラメータの導入に技術的な意味があるか否かを検討する。クレームに記載されたパラメータが単に、公知発明とは異なる形式で表現したものにすぎないか、公知発明の本質的な特徴を確認するものにすぎない場合、また、パラメータと有利な効果との間の因果関係が弱い場合、進歩性は否定される。ただし、パラメータ発明が、数値限定を伴うような発明の場合、数値限定を伴う発明の判断基準を適用することができる。この場合、パラメータに技術的な意味がなくても、クレームに係る発明の異質な効果、又は同質であるが際立った効果が、数値限定によって生じると考えられる場合、パラメータの進歩性を認めることができる。クレーム内の特定のパラメータを理解したり換算したりすることが困難であり、クレームに係る発明と引用発明を比較することが困難であっても、パラメータ発明が引用発明から容易に導かれるという合理的な疑いを抱いた場合、審査官は、クレームに係る発明と引用発明を厳密に比較することなく、進歩性が認められない旨の拒絶理由を出願人に通知し、出願人からの証拠の提出を待つ。

SIPO は、化学物質のクレームを特徴づけるために物理的／化学的パラメータを使用することが認められるのは、化学物質の構造が不明瞭であって、化学名、構造式又は組成を用いるだけでは正確に特徴づけることができない場合である、と報告している。前述のパラメータは十分に明瞭でなければならない。

この種のクレームの場合、審査官は、クレームに記載された性能又はパラメータの特徴によって、クレームに係る物が特定の構造／組成を有することが示されるか否かを考慮する。

## 5. その他の基準

#### a. 化学物質の製造方法の特徴と化学物質の発明としての進歩性

すべての庁において、原則として、化学物質のクレームに係る発明にその製造方法を規定する記載が含まれる場合であっても、審査官は、製造方法の相違にかかわらず、生産物自体としての化学物質が何であるかに基づいて、クレームに係る発明の範囲を決定する。

JP0 では、製造方法による生産物の特定を含むクレームにおいては、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、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、第 29 条第 2 項の拒絶理由を通知する。

KIPO では、クレームに係る発明の化学構造又は特性が引用発明と類似する場合、有機化合物の製造方法が異なっている場合、有機化合物の発明は進歩性を有しない。物質発明の特許性は、製造過程ではなく、その特性によって評価される。(KIPO の審査基準は、韓国最高裁（大法院）の主要判例に基づいたものであり、進歩性を判断する際には、クレームに記載される方法によって製造される物自体を先行技術と比較しなければならない旨が明確に規定されている。ただし、製造方法が、ある程度、物の技術的特徴に影響を与える傾向にあるという事実を考慮すると、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する評価において、方法が完全に除外されるとは言い難い)。

SIPO では、物のクレームが方法の特徴によって特定される場合でも、そのクレームの主題は依然として物であり、方法の特徴による実際の限定的効果は、それがクレームに係る物自体に与える影響によって決まる。製造方法の特徴を含む物のクレームの場合、審査官は、製造方法の特徴がその物についての特定の構造及び組成の両方又はいずれか一方をもたらすか否かを考慮する。

### B. 組成物又は構造の評価基準

#### 1. それ自体が特許性を有する化学生産物

KIPO は、選択発明、化学発明等のように、物の効果をその構造から予測するのが困難な技術分野における発明の場合、引用発明と比較して有利な効果を奏することは、進歩性を肯定的に推認するための重要な要素であると考えている。

SIPO では、化合物が新規のもので、既知化合物と構造が類似せず、特定の用途又は効果を有する場合、審査官は、予期せぬ用途又は効果を有することを要求することなく、当該化合物が進歩性を有するとみなすことができる。既知化合物と構造が類似する化合物は、予測できない用途又は効果を有しなければならない。この予測できない用途又は効果は、当該既知化合物と異なる用途、既知化合物

の既知の効果に対する実質的な進歩や向上、或いは、技術常識では明らかでないか、技術常識から推論できない用途や効果であってもよい。

JP0 は、化学生産物に関して特にコメントしていない。

## 2. 化学の事例についての構造の自明性

KIPO は、有機化合物の発明の進歩性は、主として下記の 2 つの特性に基づいて判断されると報告している。

- (1) 有機化合物の化学構造
- (2) 有機化合物の特性又は用途

化学構造が引用発明と著しく異なる有機化合物の発明は、進歩性を有するとみなされる。

予期せぬ特性又は固有の特性を有する有機化合物の発明は、当該発明の化学構造が引用発明と類似する場合でも、進歩性を有するとみなされる。

引用発明と比較して著しく有利な効果を有する有機化合物の発明は、化合物の化学構造又は特性が引用発明によって予測可能な場合であっても、進歩性を有する。

SIPO は、構造が類似する 2 つの化合物が当該化合物の技術分野に関連するか否かに関わらず、審査官は、技術分野ごとに異なる基準を適用すると報告している。類似する構造を持つ化合物は、同一の基本コア構造又は環構造を有しなければならない。

化合物の進歩性は、単に構造の類似性のみを根拠として否定すべきでないことに注意する。化合物の用途又は効果を予測・推測可能であること、あるいは、当業者が先行技術に基づいた論理分析、推論又は限られた実験によってその化合物を生成又は使用できることを詳細に説明する必要がある。

JP0 は、化学の事例における構造の自明性に関して特にコメントしていない。

## 3. 既知の生産物の精製物

いずれの序も、既知の生産物の精製物に関して特にコメントしていない。

## 4. 新規な物理的構造 例) 新規な結晶構造

いずれの庁も、新規な物理的構造に関して特にコメントしていない。

## 5. 天然物

すべての庁は、天然物に対して特許を付与しないが、自然界から人為的に分離された化学物質については進歩性を認める可能性がある、という同一の審査基準を採用している。

## 6. 混合物の成分による効果

三庁の間で、混合物の進歩性に関する判断基準について本質的な相違はない。

つまり、三庁とも、各成分の効果(効果の総和)から予測される程度の効果しか示さない混合物については、進歩性を認めない。

## 7. 化合物の多様な化学的構造 例) 異性体

異性体について、KIP0 は、有機化合物のラセミ混合物が既知である場合、当該化合物の光学異性体は、以下の条件で評価されると報告している。

すなわち、発明は、化合物の固有の化学的又は物理的特性から導かれる固有の有用性等の効果をもたなければならない。

## C. 1. 化学的製造方法のための基準 例) 既知の化学製品の製造方法、新規な出発物質を用いた古い製造方法等

JP0 及び KIP0 は、物自体の発明が進歩性を有する場合、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と考えている。

SIP0 は、化学的製造方法のための基準に関して特にコメントしていない。

## 2. 特許性を有する生成物を導く又は含む際に、製造方法、類似の製造方法、又は使用方法を区別して進歩性を検討する必要性

上記 II. C. 1. を参照。

## D. 化学の実務における進歩性判断時の他の留意点

### 1. 非自明性に関する二次的テスト(サブテスト)

いずれの庁も、化学分野における進歩性を判断する際、他の技術分野で適用されるものとは異なる二次的テスト(サブテスト)を採用していない。

### 2. 比較テストが要求される程度

JP0 は、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場合、又は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場合、意見書等において主張又は立証（例えば実験結果）された効果を参酌すると報告している。ただし、明細書に記載されておらず、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された効果は参酌すべきでない。

KIPO は、必要に応じて、クレームに係る発明の例と合わせて、比較テスト及び適用例を記述することができると報告している。比較例に関して、比較対象となる発明は、クレームに係る発明が属する技術分野の最も近接した発明でなければならない。

### 3. その他

各庁とも、特にコメントはない。

## 付録 I-1.

### 第29条 特許の要件

- (1) 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。
  - (i) 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
  - (ii) 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
  - (iii) 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つた発明
- (2) 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。

## 付録 I-2.

### 第 29 条 特許登録の要件

- (1) 産業上利用することができる発明は、次の各号の一に該当するものを除き、特許を受けることができる。
  - (i) 特許出願前に大韓民国内で公知にされ、又は公然と実施された発明、又は
  - (ii) 特許出願前に大韓民国内若しくは外国で頒布された刊行物に掲載され、又は大統領令が定める電気通信回線を通じて発表された発明
- (2) (1)にかかわらず、(1)の各号に規定された発明により、発明が特許出願前にその発明の属する技術分野において通常の知識を有する者が容易に発明することができるものであるときは、その発明は特許を受けることができない。

### 付録 I-3.

#### 第22条

特許権を付与する発明及び実用新案は、新規性及び創造性、実用性を具備していなければならない。

新規性とは、当該発明又は実用新案が既存の技術に属さないこと、

いかなる部門又は個人も同様の発明又は実用新案について、出願日以前に国务院專利行政部門に出願しておらず、かつ出願日以降に公開された特許出願文書又は公告の特許文書において記載されていないことを指す。

創造性とは、既存の技術と比べて当該発明に突出した実質的特徴及び顕著な進歩があり、当該実用新案に実質的特徴及び進歩があることを指す。

実用性とは、当該発明又は実用新案が製造又は使用に堪え、かつ積極的な効果を生むことができることを指す。

本法でいう先行技術とは、出願日以前に国内外において公知の技術を指す。

付録II-1.

日本の特許・実用新案審査基準の最新版:

[http://www.jpo.go.jp/cgi/linke.cgi?url=/tetuzuki\\_e/t\\_tokkyo\\_e/1312-002\\_e.htm](http://www.jpo.go.jp/cgi/linke.cgi?url=/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/1312-002_e.htm)

**付録 II-2.**

KIPO の審査基準の最新版:

<http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=60203&catmenu=ek60203>

化学及び医療分野の審査基準の最新版:

[http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.html.HtmlApp&c=7053&catmenu=m05\\_12\\_03\\_03](http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.html.HtmlApp&c=7053&catmenu=m05_12_03_03)

### 付録 II-3.

SIPO の審査基準（審査指南）の最新版：

SIPO は最近、最新版(2010 年版)を発行したが、オンラインではまだ入手できない。

審査基準の旧版(2006 年版；英語)の URL は、下記のとおりである。

[http://www.sipo.gov.cn/sipo/zlsc/sczn2006/guidelines2006\(EN\).pdf](http://www.sipo.gov.cn/sipo/zlsc/sczn2006/guidelines2006(EN).pdf)