

光学機器特許の審査基準

特 許 庁

(一社) 発明推進協会アジア太平洋工業所有権センター

©2013

執筆協力：まどか国際特許事務所
弁理士 青木 俊明

目 次

1. 審査基準の概要	1
2. 光学機器の分野について	2
3. 明細書及び特許請求の範囲の記載要件	3
4. 産業上利用することができる発明	9
5. 新規性・進歩性	11
6. 拡大新規性	18
7. 補正要件	19
8. 優先権	22
9. 光学機器の分野に属する実例	25
実例 1	25
実例 2	28
実例 3	31
実例 4	33
実例 5	35
10. まとめ	38

1. 審査基準の概要

特許庁は、1963年から審査基準の作成を開始して、過去の特許・実用新案登録出願の審査実務を取り纏め、全技術分野に共通する一般審査基準、及び、各技術分野に対応する産業別審査基準を順次発行してきた。しかし、年月の経過とともに、審査基準及びそれに準ずる運用指針等の数が数十にまで増加し、体系も複雑化し、また、内容も、技術の進展、特許制度の改正、新たな判決例の蓄積等への対応しないものとなってきた。

そこで、1993年に、特許庁は、それまでに作成した一般審査基準、産業別審査基準、運用指針等を整理、統合し、さらに、技術の進展、特許制度の改正、新たな判決例の蓄積等に対応するために内容も見直して、「特許・実用新案審査基準」を公表した。その後も、新たな技術の進展、特許制度の改正、新たな判決例等に対応して、「特許・実用新案審査基準」は、改訂を重ねてきた。そして、現在では、特許庁のホームページで公表され、インターネットを介して、誰でも容易に閲覧することができるとともに、英語訳も同ホームページで公表され、他国の出願人等も閲覧することができるようになっている。

審査基準は、本来、審査官による出願の審査が、一定の基準に従って、公平、妥当、かつ、効率的に行われるように、特許法等の関連する法律の適用についての基本的な考え方を整理したものであるが、審査における判断基準としてのみならず、出願人による特許管理の指標としても、利用されている。

現在公表されている「特許・実用新案審査基準」は、以下のような内容を含んでいる。

第Ⅰ部 明細書及び特許請求の範囲

第1章 明細書及び特許請求の範囲の記載要件

第2章 発明の単一性の要件

(参考)出願の単一性の要件 ※平成15年12月31日以前の出願に適用

第3章 先行技術文献情報開示要件

第Ⅱ部 特許要件

第1章 産業上利用することができる発明

第2章 新規性・進歩性

第3章 特許法第29条の2

第4章 特許法第39条

第5章 インターネット等の情報の先行技術としての取扱い

第Ⅲ部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正

第Ⅳ部 優先権

第1章 パリ条約による優先権

第2章 国内優先権

第Ⅴ部 特殊な出願

第1章 出願の分割

第2章 出願の変更

第3章 実用新案登録に基づく特許出願

第Ⅵ部 特許権の存続期間の延長

第Ⅶ部 特定技術分野の審査基準

第1章 コンピュータ・ソフトウェア関連発明

第2章 生物関連発明

第3章 医薬発明

第Ⅷ部 外国語書面出願

第Ⅸ部 審査の進め方

審査の進め方

第Ⅹ部 実用新案

第1章 実用新案技術評価書の作成

第2章 実用新案登録の基礎的要件

本書では、第Ⅰ部から第Ⅳ部までについて説明し、第Ⅴ部から第Ⅹ部については説明を省略することとする。また、第Ⅰ部の第2章、第3章、第4章及び第5章についても説明を省略することとする。これは、想定される本書の読者が、一義的には、各国の審査官であるため、国毎の特許制度に依存し普遍性が低い事項については必要性が少ないと思われるからであり、かつ、審査官の業務のほとんどは、特許要件、明細書等の記載要件、補正要件等の判断に費やされるからである。また、本書の読者が企業人であっても、日本等に出願した特許出願の権利化の可能性、特許権の有効性、他人の特許権を無効化し得る可能性等についての判断は、審査官が行う特許要件、明細書等の記載要件、補正要件等の判断と何ら変わるところがないからである。換言すると、審査官の判断手法を知らずに特許出願の管理を行うことは不可能だからである。

2. 光学機器の分野について

本書は、光学機器の分野における特許出願及び実用新案登録出願の審査基準について説明する。なお、「1. 審査基準の概要」で説明した「特許・実用新案審査基準」においては、主として特許出願について説明が行われ、実用新案登録出願は特許出願に準ずるものとして取扱われていること、及び、現在の日本では実用新案登録出願の件数が特許出願に比して極めて少なく無視し得る程度であることを考慮して、ここでは、特許出願の審査基準について説明することとする。

また、「光学機器」という語の厳密な定義は必ずしも定かでなく、「光学機器の分野」という技術分野の厳密な定義もまた定かでない。ここでは、特許庁の審査第一部に所属する審査室である応用光学及び光デバイスが担当する技術分野が「光学機器の分野」に該当するものと考え、当該技術分野における特許出願の審査基準について説明する。

特許庁のホームページで発表されている応用光学及び光デバイスの担当技術分野は、複製・マーキング法 {B 4 1 M (5 /、9 9 /)}、転写装飾 {B 4 4 C (1 / 1 6 - 1 / 1 7 5)}、フォトレジスト {G 0 3 F (7 / 0 0 - 7 / 1 8、7 / 2 6 - 7 / 4 2)}、感光材料・写真法 {G 0 3 C (1 /、3 / 0 0 3 0 1、5 / - 1 1 /)}、電子写真・材料 {G 0 3 G (5 / - 1 1 /)}、レンズ、光学装置 {G 0 2 B (7 / - 2 5 /)}、カメラ {G 0 3 B (1 / - 1 9 /、2 9 / - 3 1 /、3 5 / - 4 3 /) G 0 3 C (3 / 0 0、3 / 0 0 3 5 1 - 3 / 0 2)}、光学要素・眼鏡 {G 0 2 B (1 / - 5 /) G 0 2 C}、ホログラフィ

ー {G 0 3 H}、E L素子 {H 0 5 B (3 3 /)}、半導体発光素子・レーザ {H 0 1 L (3 3 /) H 0 1 S}、半導体受光素子 {H 0 1 L (3 1 /)}、光ファイバ、光導波路 {G 0 2 B (6 /)}、光ビームの制御 {G 0 2 B (2 6 / - 2 7 /) G 0 2 F (1 / 0 0 - 1 / 1 2 5、1 / 2 1 - 7 /)}、液晶・電子ペーパー {G 0 2 F (1 / 1 3 - 1 / 1 9)} である。なお、{ } 内は対応する I P C 乃至 F I を表している。

そもそも、審査基準は、「1. 審査基準の概要」でも説明したように、審査官による出願の審査が、一定の基準に従って、公平、妥当、かつ、効率的に行われるようにするために作成されるものであって、審査官毎の判断基準のばらつき、ひいては、技術分野毎の判断基準のばらつきをなくすことを一義的な目的とする。そうであるから、特許庁も、旧来の産業別審査基準等を統合して、「特許・実用新案審査基準」を作成したのであって、現在の「特許・実用新案審査基準」にも、特殊な取扱いが必要と考えられるコンピュータ・ソフトウェア、生物及び医薬の技術分野を例外として、技術分野別の審査基準が含まれていない。その意味では、本来、光学機器の分野の審査基準というものは存在しないし、また、存在してはならないものである。

そうは言っても、特許とは技術思想の創作であるから、特許性の判断に含まれる新規性、進歩性、補正要件、記載要件等についての判断を行うに際しては、先行技術、技術水準、技術常識等の理解や考察が必須であるところ、先行技術、技術水準、技術常識等が技術分野に応じて異なることは当然である。そうであるから、特許性についての審査官の判断基準であるところの審査基準が、結果的に、技術分野に応じてある程度異なったものとなることは否定し得ない。

そこで、本書では、「特許・実用新案審査基準」に則って特許要件、明細書等の記載要件、補正要件等についての一般的な審査基準を説明した後、光学機器の分野に属する判決例を数件紹介し、各事例の具体的な検討を通して、光学機器の分野における審査基準を理解することとする。「1. 審査基準の概要」でも説明したように、審査基準は、判決例等の蓄積にも対応して改訂されるものであり、具体的な事例についての判決例を検討することは、審査基準の理解を深めるために効果的と考えられるからである。

3. 明細書及び特許請求の範囲の記載要件

A：明細書及び特許請求の範囲の意義

特許制度は、新しい技術を開発して公開した者に対し、一定期間、一定条件下に特許権という独占権を付与することにより発明の保護を図り、第三者に対しては、この公開により発明の技術内容を知らしめて、その発明を利用する機会を与えるものである（公開代償説）。そして、発明のこのような保護及び利用は、発明の技術的内容を公開するための技術文献としての使命、及び、特許発明の技術的範囲を明示する権利書としての使命を有する明細書、特許請求の範囲及び図面を介してなされる。

B：特許請求の範囲の記載要件

特許請求の範囲の記載は、特許発明の技術的範囲がこれに基づいて定められるのであるから、重要な意義を有する。特許請求の範囲がその記載要件を満たさないときは、第三者

が不当にその権利による制約を受けることがあるのみならず、権利者自身も無用の争いに対処しなければならなくなる。

特許出願人が特許を受けようとする発明を特定する際に、まったく不要な事項を記載することや、必要な事項を記載しないことがないようにするために、特許請求の範囲には、特許を受けようとする発明を特定するための事項を過不足なく記載すべきである。なお、どのような発明について特許を受けようとするかは特許出願人が判断すべきことなので、特許を受けようとする発明を特定するために必要と出願人自らが認める事項のすべてを記載することとされている。

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、すなわち、発明を特定するための事項を記載するのが請求項であって、各請求項の記載に基づいて特許発明の技術的範囲が定められ、また、各請求項の記載に基づいて認定した発明が審査の対象とされる。

B－１：請求項の記載に基づいて認定された発明、すなわち、請求項に係る発明は、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものであってはならない。これは、発明の詳細な説明に記載していない発明について特許請求の範囲に記載することになれば、公開していない発明について権利を請求することになるからである。

具体的に、請求項に係る発明が発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものであるか否かの判断は、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載したものとを対比検討することにより行う。なお、この際、発明の詳細な説明に記載された特定の具体例にとらわれて、必要以上に特許請求の範囲の減縮を求めることがないようにする。また、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載したものととの表現上の整合性にとらわれることなく、実質的な対応関係について審査する。

実質的な対応関係についての審査は、請求項に係る発明が、「発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲」を超えるものであるか否かを判断することにより行う。「発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲」を超えていると判断された場合、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載したものとが、実質的に対応しているとは言えない。

また、発明の課題は、原則として、発明の詳細な説明の記載から把握する。ただし、発明の詳細な説明に明示的に課題が記載されていない場合や、明示的に記載された課題が、発明の詳細な説明の他の記載や出願時の技術常識から観て、請求項に係る発明の課題として不合理なものである場合には、明細書及び図面のすべての記載事項に加え、出願時の技術常識を考慮して課題を把握する。

なお、「発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲」の把握に際しては、明細書及び図面のすべての記載事項に加え、出願時の技術常識を考慮する。ここで、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。したがって、技術常識には、当業者に一般的に知られているものである限り、実験、分析、製造の方法、技術上の理論等が含まれる。また、当業者に一般的に知られているものであるか否かは、その技術を記載した文献の数のみで判断されるのではなく、その技術に対する当業者の注目度も考慮して判断される。なお、「周知技術」とは、その技術分野において一般的に知られて

いる技術であって、例えば、これに関し、相当多数の公知文献が存在し、又は、業界に知れわたり、あるいは、例示する必要がない程よく知られている技術を言う。さらに、「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言う。

請求項に係る発明が発明の詳細な説明に記載した範囲を超えている、と判断される類型として、例えば、次の（１）～（４）を挙げることができる。

（１） 発明の詳細な説明中に記載も示唆もされていない事項が、請求項に記載されているケース。

（２） 請求項及び発明の詳細な説明に記載された用語が不統一であり、その結果、両者の対応関係が不明瞭となるケース。

（３） 出願時の技術常識に照らして観ても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張乃至一般化できるとは言えないケース。なお、このケースでは、以下の（ａ）～（ｃ）の点に留意する必要がある。

（ａ） 発明の詳細な説明に記載された特定の具体例にとらわれて、必要以上に請求項に係る発明の減縮を求めることがないようにする。

（ｂ） 請求項は、発明の詳細な説明に記載された一又は複数の具体例に対して拡張乃至一般化した記載とすることができる。発明の詳細な説明に記載された範囲を超えないものとして拡張乃至一般化できる程度は、各技術分野の特性により異なる。光学機器の分野でも、例えば、G 0 3 G に属する感光体等のような化学物質を取扱う技術分野のように、物の有する機能、特性等と、その物の構造との関係を理解することが困難な技術分野に比べて、G 0 3 B に属するカメラ等のような機械、電気技術を取扱う分野のようにそれらの関係を理解することが比較的容易な技術分野では、発明の詳細な説明に記載された具体例から拡張乃至一般化できる範囲が広がる傾向がある。審査対象の発明がどのような特性の技術分野に属するか、そしてその技術分野にどのような技術常識が存在するのかを検討し、事案毎に、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張乃至一般化できると言えるか否かを判断する。

（ｃ） このケースが適用されるのは、請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えていると判断される場合である。光学機器の分野で見受けられる例には、次のようなケースがある。

例；請求項には、数式又は数値を用いて規定された物（例えば、感光体、現像剤、偏光フィルム等の高分子組成物）の発明が記載されているのに対し、発明の詳細な説明には、課題を解決するために当該数式又は数値の範囲を定めたことは記載されているものの、出願時の技術常識に照らしても、当該数式又は数値の範囲内であれば課題を解決できると当業者が認識できる程度に具体例や説明が記載されていないため、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明において開示された内容を拡張乃至一般化することができないケース。

そして、発明の詳細な説明の記載が不足しているために、出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張乃至一般化できるといえないケースでは、出願後に実験成績証明書を提出して、発明の詳細な説明の記載不足を補うことによって、請求項に係る発明の範囲まで、拡張乃至一般化できると主張したとしても、拒絶理由は解消しないことに留意すべきである。

(4) 請求項に、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段が反映されていないため、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求することとなるケース。なお、このケースでは、以下の(a)～(c)の点に留意する必要がある。

(a) 発明の詳細な説明に記載された特定の具体例にとらわれて、必要以上に請求項に係る発明の減縮を求めることがないようにする。

(b) このケースが適用されるのは、請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えていると判断される場合である。

(c) 発明の詳細な説明の記載から複数の課題が把握できる場合は、そのうちのいずれかを解決するための手段が請求項に反映されている必要がある。

B-2:(1) 請求項の記載は、これに基づいて新規性、進歩性等の特許要件の判断がなされ、かつ、これに基づいて特許発明の技術的範囲が定められるという重要な意義を有するのであるから、請求項から発明が明確に把握されることが必要である。特許を受けようとする発明が明確に把握されなければ、的確に新規性、進歩性等の特許要件の判断ができず、特許発明の技術的範囲も理解し難い。発明が明確に把握されるためには、発明の範囲が明確であること、すなわち、ある具体的な物や方法が請求項に係る発明の範囲に入るか否かを理解できるように記載されていることが必要であり、その前提として、発明を特定するための事項の記載が明確であることが必要である。

(2) 発明を特定するための事項の意味内容や技術的意味の解釈にあたっては、請求項の記載のみでなく、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮する。なお、発明の把握に際して、請求項に記載のない事項は考慮の対象とはならない。反対に、請求項に存在する事項は、必ず考慮の対象とする必要がある。

(3) 請求項の記載がそれ自体で明確でない場合は、明細書又は図面中に請求項の用語についての定義又は説明があるか否かを検討する。そして、その定義又は説明を出願時の技術常識をもって考慮して請求項中の用語を解釈することによって、請求項の記載が明確といえるかどうかを判断する。その結果、請求項の記載から特許を受けようとする発明が明確に把握できると認められれば、請求項の記載が明確であると言える。しかし、出願人は、ことさらに、不明確又は不明瞭な用語を使用したり、請求項で明らかにできるものを発明の詳細な説明に記載するに留めたりして、請求項の記載内容をそれ自体で不明確なものにしてはならない。

なお、以下の(a)～(c)の点に留意する必要がある。

(a) 出願人は、請求項において特許を受けようとする発明について記載するに際して、種々の表現形式を用いることができる。例えば、「物の発明」の場合に、発明を特定するための事項として物の結合や物の構造の表現形式を用いることができるだけでなく、作用、機能、性質、特性、方法、用途、その他の様々な表現方式を用いることができる。同様に、「方法の発明」の場合も、発明を特定するための事項として、方法(行為又は動作)の結合の表現形式を用いることができるだけでなく、その行為又は動作に使用する物、その他の表現形式を用いることができる。

(b) しかし、請求項は、一の請求項から発明が明確に把握されるように記載すべきであるから、種々の表現形式を用いた発明の特定は、発明が明確である限りにおいて許容され

る、ということに留意する必要がある。

(c) 請求項中に用途を意味する記載のある用途発明の審査では、用途を具体的なものに限定せずに一般的に表現した請求項の場合(例えば「～から成る病気X用の医薬」でなく、「～から成る医薬」等のように表現した場合)には、その一般的表現の用語の存在が特許を受けようとする発明を不明確にしないときは、単に一般的な表現であることのみ、すなわち、概念が広いということのみを根拠として不明確であるとは判断しない。また、組成物の場合、請求項中に用途や性質による特定がないものについては、単に用途や性質の特定がないことのみをもって、不明確であると判断することは適切でない。

C：明細書（発明の詳細な説明）の記載要件

発明の詳細な説明には、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その実施をすることができる程度に発明を明確かつ十分に記載する必要がある。具体的には、発明が解決しようとする課題、その解決手段等のように、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発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載する旨が、特許法施行規則に規定されている。

C－1：実施可能要件

実施可能要件とは、発明の属する技術分野において研究開発(文献解析、実験、分析、製造等を含む)のための通常の技術的手段を用い、通常の創作能力を発揮できる者、すなわち、当業者が、明細書及び図面に記載した事項と出願時の技術常識とに基づき、請求項に係る発明を実施することができる程度に、発明の詳細な説明を記載しなければならない、という要件である。したがって、明細書及び図面に記載された発明の実施についての説明と出願時の技術常識とに基づいて、当業者が発明を実施しようとした場合に、どのように実施するかが理解できないとき、例えば、どのように実施するかを発見するために、当業者に期待し得る程度を超える試行錯誤や複雑高度な実験等を行う必要があるときには、当業者が実施することができる程度に発明の詳細な説明が記載されていないこととなる。

ここで、「実施」とは、請求項に係る発明の実施のことである。したがって、発明の詳細な説明は、請求項に記載された事項に基づいて把握される発明を、当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されていなければならない。

しかし、請求項に係る発明以外の発明について実施可能に発明の詳細な説明が記載されていないことや、請求項に係る発明を実施するために必要な事項以外の余分な記載があることのみでは、実施可能要件違反とはならない。

また、「実施することができる」とは、請求項に記載の発明が物の発明の場合には、その物を作ることができる、かつ、その物を使用できることであり、方法の発明の場合には、その方法を使用できることであり、さらに、物を生産する方法の発明の場合には、その方法により物を作ることができることである。

発明の詳細な説明には、請求項に係る発明をどのように実施するかを示す「発明の実施の形態」のうち特許出願人が最良と思うものを少なくとも一つ記載することが必要である。

なお、光学機器の分野における、例えば、G 0 2 Bに属するレンズの発明の出願では、次のような例は、実施可能要件違反となる。

例；請求項には「物体側から順に正、負、正のレンズからなるレンズタイプを採用したレンズ系であって、像高hにおける歪曲収差が〇〇%以内となるように収差補正された一

眼レフ用写真レンズ系」が記載されており、発明の詳細な説明中には、当該収差補正を可能とするための各レンズの屈折率等についての特定の数値例又はこれに加えて特定の条件式のみが実施の形態として記載されているケース。

レンズの技術分野においては、特定の収差補正を実現できる数値例等は一般に特異点であるとの技術的事実が知られており、しかも、その特定の数値例、条件式その他の記載が、一般的な製造条件等を教示していないため、当業者に一般的に知られている実験、分析、製造等の方法を考慮しても、請求項に係る発明に含まれる他の部分についてどのように実施するかを当業者が理解できない。

この例は、発明の詳細な説明に特定の実施の形態のみが実施可能に記載されているが、その特定の実施の形態は請求項に係る発明に含まれる特異点である等の理由によって、当業者が、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても、請求項に係る発明に含まれる他の部分については、当該実施の形態を実施することができないと考えられる場合の例である。

この例のように、発明の詳細な説明の記載が不足しているために、出願時の技術常識を考慮しても、発明の詳細な説明が、当業者が請求項に係る発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであるとはいえない場合には、出願後に実験成績証明書を提出して、発明の詳細な説明の記載不足を補うことによって、明確かつ十分に記載したものであると主張したとしても、拒絶理由は解消しないことに留意が必要である。

(1) 物の発明についての「発明の実施の形態」

物の発明について「実施することができる」とは、その物を作ることができ、かつ、その物を使用できることであるから、「発明の実施の形態」も、これらが可能となるように記載する必要がある。具体的には、当業者が、一の請求項から発明を把握することができ、すなわち、請求項に係る発明を認定することができ、その発明を発明の詳細な説明の記載から読み取ることができる必要がある。化学物質の発明の場合には、化学物質そのものが化学物質名又は化学構造式により示されていれば、通常、発明は明確に説明されていることになる。請求項に係る物の発明を特定するための事項の各々は、相互に矛盾せず、全体として請求項に係る発明を理解し得るように発明の詳細な説明に記載されていなければならない。

また、物の発明については、当業者がその物を製造することができるように記載しなければならない。このためには、どのように作るかについての具体的な記載がなくても明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づき当業者がその物を製造できる場合を除き、製造方法を具体的に記載しなければならない。機能、特性等によって物を特定しようとする記載を含む請求項において、その機能、特性等が標準的なものでなく、しかも当業者に慣用されているものでもない場合は、当該請求項に係る発明について実施可能に発明の詳細な説明を記載するためには、その機能、特性等の定義又はその機能、特性等を定量的に決定するための試験・測定方法を示す必要がある。なお、物の有する機能、特性等からその物の構造等を予測することが困難な化学物質等の技術分野において、機能、特性等で特定された物のうち、発明の詳細な説明に具体的に製造方法が記載された物以外の物について、当業者が、技術常識を考慮しても、どのように作るか理解できない場合、例えば、そのような物を作るために、当業者に期待し得る程度を超える試行錯誤や複雑高度な実験

等を行う必要がある場合、には、実施可能要件違反となる。

さらに、物の発明については、当業者がその物を使用できるように記載しなければならない。どのように使用できるかについて具体的な記載がなくても明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づき当業者がその物を使用できる場合を除き、どのような使用ができるかについて具体的に記載しなければならない。例えば、化学物質の発明の場合は、当該化学物質を使用できることを示すためには、一つ以上の技術的に意味のある特定の用途を記載する必要がある。また、当業者が発明の物を使用するために必要であるときは、物の発明を特定するための事項の各々がどのような働きをするかをも記載する。

しかし、実施例として示された構造等についての記載又は出願時の技術常識から当業者がその物を使用できる場合には、これらについての明示的な記載がなくてもよい。

(2) 方法の発明についての「発明の実施の形態」

方法の発明について「実施することができる」とは、その方法を使用できることであるから、「発明の実施の形態」も、これが可能となるように記載する必要がある。具体的には、当業者が、一の請求項から発明を把握することができ、すなわち、請求項に係る発明を認定することができ、その発明が発明の詳細な説明の記載から読み取れることが必要である。なお、物を生産する方法以外の方法(いわゆる単純方法)の発明には、物の使用方法、測定方法、制御方法等があるが、いずれの方法の発明についても、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づき、当業者がその方法を使用できるように記載しなければならない。

(3) 物を生産する方法の発明についての「発明の実施の形態」

物を生産する方法の場合は、「その方法を使用できる」というのは、その方法により物を作ることができることであるから、これが可能となるように「発明の実施の形態」を記載する必要がある。具体的には、一の請求項から発明が把握でき、すなわち、請求項に係る発明を認定することができ、その発明が発明の詳細な説明の記載から読み取れなければならない。

なお、物を生産する方法の発明には、物の製造方法、物の組立方法、物の加工方法等があるが、いずれの場合も、原材料、その処理工程、及び、生産物の三つから成る。そして、物を生産する方法の発明については、当業者がその方法により物を製造することができなければならないから、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づき当業者がその物を製造できるように、原則としてこれら三つを記載しなければならない。ただし、この三つのうち生産物については、原材料及びその処理工程についての記載から当業者がその生産物を理解できる場合、例えば、単純な装置の組立方法であって、部品の構造が処理工程中に変化しない場合には、生産物についての記載はなくてもよい。

4. 産業上利用することができる発明

「産業上利用することができる発明」の要件は、「発明」であることの要件と、「産業上利用することができる発明」であることの要件、いわゆる、「産業上の利用性」とに分けられるとするのが通説であり、審査実務の慣行でもあるので、ここでも、「発明」であることの要件と「産業上利用することができる発明」であることの要件とに区分する。

A：「発明」であること

「発明」であることを分かりやすく説明することは困難であるから、ここでは、「発明」に該当しないものの類型を示すことにより、「発明」であることの説明に代えることとする。

A－１：「発明」に該当しないものの類型

以下のケース（１）～（５）は、「自然法則を利用した技術的思想の創作」でないから、「発明」に該当しない。

（１） 自然法則自体：「発明」は、自然法則を利用したものでなければならないから、エネルギー保存の法則、万有引力の法等の自然法則自体は、「発明」に該当しない。

（２） 単なる発見であって創作でないもの：「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。しかし、天然物から人為的に単離した化学物質、微生物等は、創作したものであり、「発明」に該当する。

（３） 自然法則に反するもの：発明を特定するための事項の少なくとも一部に、例えば、永久機関のように、熱力学第二法則等の自然法則に反する手段があるときは、請求項に係る発明は「発明」に該当しない。

（４） 自然法則を利用していないもの：請求項に係る発明が、例えば、経済法則のように自然法則以外の法則、例えば、ゲームのルールのように人為的な取決め、数学上の公式、人間の精神活動に該当するとき、又は、例えば、ビジネスを行う方法それ自体のようにこれらのみを利用しているときは、その発明は、自然法則を利用したものとはいえず、「発明」に該当しない。なお、発明を特定するための事項に自然法則を利用していない部分があっても、請求項に係る発明が全体として自然法則を利用していると判断されるときは、その発明は、自然法則を利用したものとなる。つまり、どのような場合に、全体として自然法則を利用したものとなるかは、技術の特性を考慮して判断する。特に、ビジネスを行う方法やゲームを行う方法に関連する発明は、物品、器具、装置、システムなどを利用している部分があっても、全体として自然法則を利用しない場合があるので、慎重に検討する必要がある。なお、ビジネスを行う方法やゲームを行う方法という観点ではなく、ビジネス用コンピュータ、ソフトウェアやゲーム用コンピュータ、ソフトウェアという観点から発明すれば、「発明」に該当する可能性もある。

（５） 技術的思想でないもの：（a）技能（個人の熟練によって到達し得るものであって、知識として第三者に伝達できる客観性が欠如しているもの）。例：ボールを指に挟む持ち方とボールの投げ方に特徴を有するフォークボールの投球方法。（b）情報の単なる提示（提示される情報の内容にのみ特徴を有するものであって、情報の提示を主たる目的とするもの）。例：機械の操作方法又は化学物質の使用方法についてのマニュアル、録音された音楽にのみ特徴を有する CD、デジタルカメラで撮影された画像データ、文書作成装置によって作成した運動会のプログラム、コンピュータプログラムリスト（コンピュータプログラムの、紙への印刷、画面への表示等による提示（リスト）そのもの）。（c）単なる美的創造物。例：絵画、彫刻など。

B：「産業上利用することができる発明」であること

「産業上利用することができる発明」であることを分かりやすく説明することは困難であるから、ここでは、「産業上利用することができる発明」に該当しないものの類型を示すこ

とにより、「産業上利用することができる発明」であることの説明に代えることとする。ここで、「産業」には、製造業以外の、鉱業、農業、漁業、運輸業、通信業なども含まれる。

B－１：「産業上利用することができる発明」に該当しないものの類型

（１）人間を手術、治療又は診断する方法：人間を手術、治療又は診断する方法は、医師又は医師の指示を受けた者が人間に対して手術、治療又は診断を実施する方法であって、いわゆる、医療行為である。人間に対する避妊、分娩等の処置方法は、上記「人間を手術、治療又は診断する方法」に含まれる。なお、手術、治療又は診断する方法の対象が動物一般であっても、人間が対象に含まれないことが明らかでなければ、「人間を手術、治療又は診断する方法」として扱う。

（２）その発明が業として利用できない発明：市販又は営業の可能性のあるものについての発明は業として利用できる発明に当たる。これに対し、喫煙方法のように、個人的にのみ利用される発明や、学術的、実験的にのみ利用される発明は、その発明が業として利用できない発明であって、「産業上利用することができる発明」に該当しない。

（３）實際上、明らかに実施できない発明：理論的にはその発明を実施することは可能であっても、その実施が實際上考えられない場合は、「産業上利用することができる発明」に該当しない。

５．新規性・進歩性

５－１．新規性について

A：特許法上の定義

日本の特許法では、その第２９条第１項に次のように規定されている。

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

- 一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
- 二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
- 三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明』

「３．明細書及び特許請求の範囲の記載要件」でも説明したように、特許制度は発明の公開の代償として独占権を付与するものであるから、特許権が付与される発明は新規でなければならない。第２９条第１項各号の規定は、新規性を有しない発明を規定したものである。

A－１：「特許出願前」とは、「特許出願の前日」ではなく、出願の時、分、秒までも考慮したものである。したがって、例えば、午前中に日本国内において公知になった発明についてその日の午後に特許出願がされたときは、その発明は特許出願前に日本国内において公然知られた発明となる。また、日本時間に換算してある日の午前中に該当するタイミングで外国において頒布された刊行物に記載された発明について、その日の午後に特許出願がされたときは、その発明は特許出願前に外国において頒布された刊行物に記載された発明となる。

A－２：「公然知られた発明」とは、不特定の者に秘密でないものとしてその内容が知られ

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

A－3：「公然実施をされた発明」とは、その内容が公然知られる状況又は公然知られるおそれのある状況で実施をされた発明である。

A－4：頒布された刊行物

「刊行物」とは、公衆に対し頒布により公開することを目的として複製された文書、図面等及びこれらに類する情報伝達媒体である。また、「頒布」とは、不特定の者が見得るような状態にその刊行物がおかれることであって、現実には誰かがその刊行物を見たという事実を必要としない。

A－5：頒布された時期

刊行物に発行時期が記載されている場合、(1)～(3)のように推定する。

(1) 発行の年のみが記載されているときは、その年の末日（12月31日）

(2) 発行の年月が記載されているときは、その年月の末日

(3) 発行の年月日まで記載されているときは、その年月日

また、刊行物に発行時期が記載されていない場合、(4)～(6)のように推定する。

(4) 外国刊行物であって日本国内での受入れの時期が判明しているときは、その受入れの時期から発行国から日本国内受入れまでに要する通常の期間さかのぼった時期に、頒布されたものと推定する。

(5) 当該刊行物について、書評、抜粋、カタログなどを掲載した刊行物があるときは、その発行時期から、当該刊行物の頒布時期を推定する。

(6) 当該刊行物について、重版又は再版などがあり、これに初版の発行時期が記載されているときは、初版の発行時期を頒布時期と推定する。

なお、審査実務においては、特許出願の日と刊行物の発行日とが同日の場合、特許出願の時が刊行物の発行の時よりも後であることが明らかでない限り、刊行物の頒布時期が特許出願前であるとはしない。

A－6：刊行物に記載された発明

「刊行物に記載された発明」とは、刊行物に記載されている事項及び記載されているに等しい事項から把握される発明をいう。なお、「記載されているに等しい事項」とは、本願出願時における技術常識を参酌することにより、記載されている事項から導き出せるものである。

B：新規性判断の手法

新規性の判断の対象となる発明は、「請求項に係る発明」である。新規性の有無は、請求項に係る発明が第29条第1項各号に掲げる発明であるかどうかによって判断する。また、特許請求の範囲に二以上の請求項がある場合は、請求項毎に判断する。

B－1：請求項に係る発明の認定

請求項に係る発明の認定は、請求項の記載に基づいて行う。この場合、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の意義を解釈する。

具体的には、次の(1)～(7)のように発明を認定する。

(1) 請求項の記載が明確である場合、請求項の記載の通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。

(2) 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、その用語を解釈する際に、その定義又は説明を考慮する。

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

(4) 明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても請求項に係る発明が明確でない場合は、請求項に係る発明の認定を行わない。

(5) 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場合、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審査の対象としてはならない。

(6) 請求項には記載されていない事項は、明細書又は図面に記載があっても、請求項に記載されているものとしてはならない。

(7) 発明の認定に際しては、請求項に記載されている事項については必ず考慮の対象とする。

B-2：特定の表現を有する発明の認定

(1) 作用、機能、性質又は特性、すなわち、機能、特性等を用いて物を特定しようとする記載がある場合；原則として、そのような機能、特性等を有するすべての物を意味していると解釈する。

(2) 物の用途を用いてその物を特定しようとする用途限定の記載がある場合；請求項中に、「～用」といった、物の用途を用いてその物を特定しようとする用途限定がある場合には、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮し、その用途限定が請求項に係る発明を特定するための事項としてどのような意味を有するかを把握する。ただし、「～用」といった用途限定が付された化合物(例えば、用途Y用化合物Z)については、このような用途限定は、一般に、化合物の有用性を示しているに過ぎないため、用途限定のない化合物(例えば、化合物Z)そのものであると解される。

一般に、用途発明は、ある物の未知の属性を発見し、この属性により、当該物が新たな用途への使用に適することを見出したことに基づく発明と解される。請求項中に用途限定がある場合、請求項に係る発明が、ある物の未知の属性を発見し、その属性により、その物が新たな用途に適することを見出したことに基づく発明といえるときには、用途限定が請求項に係る発明を特定するための事項という意味を有するものとして、請求項に係る発明を、用途限定の観点も含めて解することが適切である。このようなときは、たとえその物自体が既知であったとしても、請求項に係る発明は、用途発明として新規性を有し得る(例えば、「特定の4級アンモニウム塩を含有する船底防汚用組成物」)。ただし、未知の属性を発見したとしても、その技術分野の出願時の技術常識を考慮し、その物の用途として新たな用途を提供したといえなければ、新規性は否定される。また、請求項に係る発明と引用発明とが、表現上の用途限定の点で相違する物の発明である場合でも、その技術分野の出願時の技術常識を考慮して、両者の用途を区別することができないときは、新規性は否定される。

(3) 製造方法によって生産物を特定しようとする記載がある場合(プロダクト・バイ・プロセス・クレーム)；請求項中に製造方法によって生産物を特定しようとする記載がある場合、異なる意味内容と解すべき場合を除き、その記載は最終的に得られた生産物自体を意味しているものと解する。請求項に記載された製造方法とは異なる方法によっても同一の生産物が製造でき、その生産物が公知である場合は、新規性が否定される。

B－3：引用発明の認定（公然知られた発明及び公然実施された発明についての説明は省略し、刊行物に記載された発明についてのみ説明する）

(1) 刊行物に記載された発明は、刊行物に記載されている事項に基づいて認定する。記載事項の解釈にあたっては、技術常識を参酌することができる。出願時の技術常識を参酌することにより当業者が当該刊行物に記載されている事項から導き出せる事項も、刊行物に記載されているに等しい事項として、刊行物に記載された発明の認定の基礎とすることができる。刊行物に記載されている事項及び記載されているに等しい事項から当業者が把握することができない発明は、「刊行物に記載された発明」とは言えず、「引用発明」とすることができない。

発明が、当業者が当該刊行物の記載及び出願時の技術常識に基づいて、物の発明の場合はその物を作れ、また方法の発明の場合はその方法を使用できるものであることが明らかであるように刊行物に記載されていないときは、その発明を「引用発明」とすることができない。例えば、刊行物に化学物質名又は化学構造式によりその化学物質が示されている場合、当業者が出願時の技術常識を参酌しても、当該化学物質を製造できることが明らかであるように記載されていないときは、当該化学物質は「引用発明」にならない。

(2) 引用発明の認定における上位概念及び下位概念で表現された発明；引用発明が下位概念で表現されている場合は、発明を特定するための事項として同族的若しくは同類の事項、又は、ある共通する性質を用いた発明を引用発明が既に示していることになるから、上位概念で表現された発明を認定できる。なお、引用発明が上位概念で表現されている場合は、下位概念で表現された発明が示されていることにならないから、下位概念で表現された発明を認定することができない。ただし、技術常識を参酌することにより、下位概念で表現された発明が導き出せる場合は認定可能である。

B－4：新規性判断

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

(2) 発明特定事項に関して形式上又は事実上の選択肢を有する請求項に係る発明については、当該選択肢中のいずれか一の選択肢のみを発明特定事項と仮定したときの発明と引用発明との対比を行った場合に両者に相違点がないときは、新規性を有しない、と判断する。

5－2．進歩性について

A：特許法上の定義

日本の特許法では、その第29条第2項に次のように規定されている。

『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。』

当業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。特許法第29条第2項の規定は、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。

A-1：「前項各号に掲げる発明」とは、特許出願前に、日本国内又は外国において公然知られた発明、公然実施をされた発明、及び、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明である。

A-2：「その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者」とは、一般に当業者と称され、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。当業者は、発明が解決しようとする課題に関連した技術分野の技術を自らの知識とすることができる。また、個人よりも、複数の技術分野からの「専門家からなるチーム」として考えた方が適切な場合もある。

A-3：「容易に発明をすることができた」とは、特許出願前に、当業者が、引用発明に基づいて、通常の創作能力を発揮することにより、請求項に係る発明に容易に想到することができた、ということである。

B：進歩性判断の手法

進歩性の判断の対象は、新規性を有する「請求項に係る発明」である。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考慮し、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することができたことの論理付けができるか否かにより行う。具体的には、論理付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特定事項との一致点及び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。論理付けは、種々の観点、広範な観点から行うことが可能である。その結果、論理付けができた場合は請求項に係る発明の進歩性を否定し、論理付けができない場合には進歩性を認める。

B-1：論理付け

(1) 最適材料の選択、設計変更；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等は、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のみである場合は、他に進歩性の存在を推認できる根拠がない限り、本願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。

(2) 単なる寄集め；発明特定事項の各々が機能的又は作用的に関連しておらず、本願発明が各事項の単なる組合せ又は単なる寄集めである場合、他に進歩性を推認できる根拠がない限り、本願発明は当業者の通常の創作能力の発揮の範囲内である、と言える。

(3) 動機付けとなり得るもの

(3-1) 技術分野の関連性；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又は付加可能な技術手段があるときは、当業者が本願発明に容易に想到したことの有力な根拠となる。光学機器の分野では、次のように判断された裁判例もある。

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

（３－２）課題の共通性；課題が共通することは、当業者が引用発明を適用したり結び付けたりして本願発明に容易に想到したことの有力な根拠となる。引用発明が、本願発明と共通する課題を意識したものと言えない場合には、課題が自明な課題であるか、容易に着想し得る課題であるか否かについて、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、当業者が本願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付けられたときは、課題の相違にかかわらず、本願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のように、課題が把握できない場合も同様である。

（３－３）作用、機能の共通性；本願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、引用発明特定事項同士の作用、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、本願発明に容易に想到したことの有力な根拠となる。

（３－４）引用発明の内容中の示唆；引用発明の内容に本願に関する示唆があれば、当業者が本願発明に容易に想到したことの有力な根拠となる。

（４）有利な効果

引用発明と比較した有利な効果が本願の明細書等の記載から明確に把握される場合には、進歩性を推認するのに役立つ事実として、これを参酌する。ここで、有利な効果とは、発明特定事項によって奏される効果、すなわち、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。

（４－１）有利な効果の参酌；本願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、これを参酌しつつ、当業者が本願発明に容易に想到したことの論理づけを試みる。そして、本願発明が引用発明と比較した有利な効果を有していても、当業者が本願発明に容易に想到することができたと論理付けられたときは、進歩性を否定する。しかし、有利な効果が、技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものであることにより、進歩性が否定されないこともある。

例えば、引用発明特定事項と本願発明の発明特定事項との類似、複数の引用発明の組合せ等により、一見すると当業者が容易に想到し得たと思われる場合でも、本願発明の有利な効果が引用発明が有するものとは異質なものである場合、又は、同質の効果であるが際だって優れ、技術水準から当業者が予測し得えないものである場合には、進歩性の存在が推認される。特に、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が進歩性の存在を推認するために重要である。光学機器の分野では、次のように判断された裁判例もある。

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

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

(4-2) 意見書等で主張された効果の参酌；本願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本願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し得るときは、意見書等において主張、立証された効果を参酌する。しかし、本願明細書に記載されてなく、かつ、本願明細書又は図面の記載から当業者が推論できない効果は、意見書等で主張、立証されても、参酌すべきでない。

(4-3) 選択発明の効果；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あって、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特定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である。刊行物に記載された発明とは言えないものは選択発明になり得る。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し得たものでないとき、本願発明は進歩性を有する。

(4-4) 数値限定を伴った発明；発明特定事項を数値範囲により数量的に表現した発明、すなわち、数値限定の発明の場合、実験的に数値範囲を最適化又は好適化することは、当業者の通常の創作能力の発揮であって、通常はここに進歩性はないものと考えられる。しかし、限定された数値の範囲内で、刊行物に記載されていない有利な効果であって、刊行物に記載された発明が有する効果とは異質なものの、又は、同質であるが際だって優れた効果を有し、これらが技術水準から当業者が予測し得たものでないときは、本願発明は進歩性を有する。なお、有利な効果の顕著性は、数値範囲内のすべての部分で満たされる必要がある。

(5) 進歩性の判断における留意事項

(5-1) 阻害要因；刊行物中に、本願発明に容易に想到することを妨げるような記載があれば、引用発明としての適格性を欠く、と言える。しかし、課題が異なる等、一見論理付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、機能の共通性のような他の観点から論理付けが可能であれば、引用発明としての適格性を有している、と言える。

(5-2) 周知慣用技術；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。周知慣用技術を引用するときは、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。

(5-3) 本願明細書中の従来技術；出願人が本願明細書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、本願明細書中の従来技術を引用することができる。

(5-4) 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も、原則として、進歩性を有する。

6. 拡大新規性

出願の明細書又は図面に記載されている発明は、特許請求の範囲以外に記載されていても、特許公報の発行又は出願公開により一般にその内容は公表される。したがって、たとえ先願の特許公報の発行又は出願公開前に出願された後願であっても、その発明が先願の明細書又は図面に記載された発明と同一である場合には、特許公報の発行又は出願公開をしても新しい技術を何ら公開することにならない。このような発明に特許を付与することは、新しい発明の公開の代償として特許権を付与するという特許制度の趣旨からみて妥当ではない。

そこで、日本の特許法では、次のような第29条の2の規定により、このような後願を拒絶することとなっている。

『特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。』

(1) 他の出願；特許法第29条の2では、先願を「当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願」、すなわち、「他の出願」と称する。他の出願は、後願、すなわち、当該特許出願の出願日(優先権主張を伴う出願の場合は、優先権主張日)の前日以前に出願された特許出願又は実用新案登録出願であつて、当該特許出願後に特許公報の発行若しくは出願公開又は実用新案公報の発行がされたものである。

なお、他の出願が分割出願、変更出願又は実用新案登録に基づく特許出願の場合には、他の出願の出願日は遡及せず、現実の出願日である。また、他の出願が優先権の主張を伴う出願である場合、優先権主張の基礎となる出願の明細書等と現実の出願時の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面とに共通して記載されている発明に関しては、優先日に出願されたものとして扱う。

(2) 他の出願の当初明細書等に記載された発明又は考案と同一；本願発明の発明特定事項と他の出願の当初明細書等に記載された発明又は考案、すなわち、引用発明を特定するための事項とに相違点がない場合、又は、相違点はあるがそれが課題解決のための具体化手段における微差である場合、つまり、実質同一である場合である。なお、本願発明の認定、引用発明の認定、及び、同一か否かの判断については、新規性判断の場合と同様なので、説明を省略する。

(3) 発明者が他の出願の発明者と同一；当該出願の発明者と他の出願の発明者（他の出

願が実用新案登録出願の場合は考案者）とが同一である、とは、当該出願の願書に記載された発明者全員が他の出願の願書に記載された発明者全員と完全に一致していることを意味する。

（４）出願人が他の出願の出願人と同一；当該出願の出願人と他の出願の出願人とが同一である、とは、当該出願の現実の出願時点において、当該出願の出願人全員が他の出願の出願人全員と完全に一致していることを意味する。

7. 補正要件

A：補正の意義

出願時点で願書、明細書等の各種書類の記載が完璧であることが理想ではあるが、先願主義であるために出願を急いでいる出願人にそれを望むことは、現実的でない。また、記載要件の些細な不備を理由として有益な発明に特許を付与しないことは、出願人にとって不公平であり、社会全体の不利益となる。そのため、出願人は、自発的に又は特許庁からの指令に対応して、各種書類の記載を補正することが認められている。なお、補正は、願書の記載事項等を補正するいわゆる形式補正と、請求項の内容等を補正するいわゆる実体補正とに大別される。ここでは、審査官が取扱う補正である実体補正についてのみ説明する。

B：補正制限

補正された事項は、出願時に遡って効力を発揮する、すなわち、出願当初から記載されていたものとして、取扱われる。したがって、補正を無制限に認めると先願主義の原則に矛盾する恐れが生じ得る。また、補正によって請求項、明細書等の内容が変更されるので、補正を無制限に認めると特許庁における審査業務に滞りが生じかねない。そこで、補正には、時期的制限及び内容的制限が課せられている。

B－１：時期的制限

出願人は、特許査定の際の送達前は、いつでも補正をすることができる。

ただし、拒絶理由通知書を受領した後は、（a）拒絶理由通知書で指定された意見書提出期間（60日。ただし、在外者は3月（更に最大3月まで延長可）。）、（b）拒絶査定不服審判を請求する時、等に制限される。

B－２：内容的制限

（１）一般原則；当初明細書等に記載した事項の範囲を超える内容を含む補正（新規事項を含む補正）は、許されない。ここで、当初明細書等とは、出願時の明細書、特許請求の範囲及び図面であり、当初明細書等に記載した事項とは、当業者によって、当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項である。そして、補正が、このようにして導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてするものと言える。

なお、当初明細書等に明示的に記載された事項だけではなく、明示的な記載がなくても、当初明細書等の記載から自明な事項に補正することは、新たな技術的事項を導入するものではないから、許される。補正された事項が、当初明細書等の記載から自明な事項と言えるためには、当初明細書等に記載がなくても、これに接した当業者であれば、出願時の技

術常識に照らして、その意味であることが明らかであって、その事項がそこに記載されているのと同然であると理解する事項でなければならない。

(2) 最後の拒絶理由通知書に対応する補正、及び、拒絶査定不服審判請求時の補正；上記(1)で説明した一般原則に加えて、次の(a)～(d)の事項を目的とするものに制限される。(a)請求項の削除、(b)特許請求の範囲の減縮、(c)誤記の訂正、及び、(d)明瞭でない記載の釈明。

C：特許請求の範囲の補正

補正後の特許請求の範囲に記載された発明特定事項が、当初明細書等に記載した事項の範囲を超える内容を含む場合、補正は許されない。

(1) 上位概念化、下位概念化等

請求項の発明特定事項を上位概念の事項に補正する(発明特定事項を削除する場合を含む)場合であって当初明細書等に記載した事項以外のものが追加されることになる場合や、下位概念の事項に補正する(発明特定事項を付加する場合を含む)場合であって当初明細書等に記載した事項以外のものが個別化されることになる場合は、当初明細書等に記載した事項の範囲内とする補正に該当せず、補正は許されない。また、請求項の発明特定事項を変更することにより当初明細書等に記載した事項以外のものが追加されることになる場合も、当初明細書等に記載した事項の範囲内とする補正に該当せず、補正は許されない。

なお、請求項の発明特定事項の一部を削除して上位概念の事項に補正する場合や、請求項の発明特定事項の一部を限定する補正であって限定した事項が当初明細書に記載された事項の上位概念の事項に該当する場合において、補正事項が、当初明細書等に明示的に記載された事項、当初明細書等の記載から自明な事項のいずれにも該当しない場合であっても、この補正により新たな技術上の意義が追加されないことが明らかな場合は新たな技術的事項を導入するものではないので、補正は許される。

(2) 数値限定

数値限定を追加する補正は、その数値限定が、当初明細書等に記載した事項の範囲内のものである場合は、許される。例えば、発明の詳細な説明中に「望ましくは24～25℃」との数値限定が明示的に記載されている場合には、その数値限定を請求項に導入することができる。

また、24℃と25℃の実施例が記載されている場合は、そのことをもって直ちに「24～25℃」の数値限定の補正が許されることにならないが、当初明細書等の記載全体からみて24～25℃の特定の範囲についての言及があったものと認められる場合(例えば、24℃と25℃が、課題、効果等の記載からみて、ある連続的な数値範囲の上限、下限等の境界値として記載されていると認められる場合)もある。このような場合は、実施例のない場合と異なり、数値限定の記載が当初からなされていたものと評価でき、新たな技術的事項を導入するものではないので、補正は許される。また、補正により、例えば、請求項に記載された数値範囲の最小値を変更して新たな数値範囲とした場合、新たな数値範囲の最小値が当初明細書等に記載されており、かつ、補正後の数値範囲が当初明細書等に記載された数値範囲に含まれているときには、補正は許される。

(3) 除くクレーム

除くクレームとは、請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、請求項に係る発

明に包含される一部の事項のみを当該請求項に記載した事項から除外することを明示した請求項をいう。補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、補正により当初明細書等に記載した事項を除外する除くクレームは、除外した後の除くクレームが当初明細書等に記載した事項の範囲内のものである場合には、許される。例えば、次の（a）及び（b）の例は、補正が許される。（a）請求項に係る発明が、先行技術と重なるために新規性等を失う恐れがある場合に、補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、当該重なりのみを除く補正。（b）請求項に係る発明が、ヒト（人間）を包含しているために、「産業上利用することができる発明」の要件を満たさない場合において、ヒトが除かれれば当該拒絶の由が解消される場合に、補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、ヒトのみを除く補正。

D：発明の詳細な説明の補正

補正後の発明の詳細な説明に記載された事項が、当初明細書等に記載した事項の範囲を超える内容を含む場合、補正は許されない。

（１）先行技術文献の内容の追加

発明の詳細な説明に先行技術文献情報を追加する補正及び当該文献に記載された内容を追加する補正は、新たな技術的事項を導入するものではないので許される。しかし、出願に係る発明との対比等、発明の評価に関する情報や発明の実施に関する情報を追加する補正や、先行技術文献に記載された内容を追加して明細書の記載不備を解消する補正は新たな技術的事項を導入するものなので、許されない。

（２）具体例の追加

一般に、発明の具体例を追加したり、材料を追加したりすることは、当初明細書等に記載した事項の範囲を超えた補正となる。例えば、複数の成分から成るゴム組成物に係る特許出願において、「特定の成分を追加することもできる」という情報を追加する補正は許されない。

（３）発明の効果の追加

一般に、発明の効果を追加することは、当初明細書等に記載した事項の範囲を超えた補正となる。しかしながら、当初明細書等に発明の構造や作用、機能が明示的に記載されており、この記載から当該効果が自明な事項である場合は、補正は許される。

（４）不整合記載の解消、明瞭でない記載の補正

明細書等の中に矛盾する二以上の記載がある場合であって、そのうちのいずれが正しいのかが、当初明細書等の記載から、当業者にとって明らかな場合は、当該正しい記載に整合させる補正が許される。また、それ自体では明瞭でない記載であっても、その本来の意味が、当初明細書等の記載から、当業者にとって明らかな場合は、これを明瞭にする補正が許される。

E：図面の補正

図面の補正であっても、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであれば許される。

8. 優先権

8-1. パリ条約による優先権

A: 趣旨

同一の発明について複数の国に特許出願を行う場合、翻訳等の準備や各国毎に異なる手続が必要となるため、特許出願を同時に行うことは出願人にとって負担が大きい。このような出願人の負担の軽減を図るために、パリ条約は優先権について規定している。パリ条約による優先権とは、パリ条約の同盟国である国（第一国）において特許出願をした者が、その特許出願の出願書類に記載された内容について他のパリ条約の同盟国（第二国）に特許出願する場合に、第一国への最初の特許出願の日から第二国への特許出願の日までの期間が12月以内であるときに限り、新規性、進歩性等の判断に関し、第二国への特許出願について第一国への特許出願の日に出願したのと同様の取扱いを受ける権利である。

B: 要件

B-1: 優先権の主張ができる者；パリ条約の同盟国の国民であって、パリ条約の同盟国に正規に特許出願をした者又はその承継人である。

B-2: 優先権の主張ができる期間（優先期間）；第一国への最初の出願の日から12月。優先期間は、最初の出願の日から開始し、出願の日は算入しない。

B-3: 優先権主張の基礎とすることができる出願：各同盟国の国内法令による出願又は同盟国間で締結された二国間又は多数国間の条約によって正規の国内出願とされる出願であって、出願をした日付を確定するために十分な出願であり、結果の如何は問わない。なお、優先権主張の基礎とすることができるのは、パリ条約の同盟国における最初の出願のみである。

C: 優先権主張の効果

同盟国への最初の出願の日から、他の同盟国への優先権主張を伴う後の出願の日までの期間内に行われた他の出願、当該発明の公表又は実施、その他の行為によって、後の出願は不利な取扱いを受けることがない。また、これらの行為は、第三者のいかなる権利をも発生させるものではない。優先権はこのような効果を有するので、パリ条約による優先権の主張を伴う日本への特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた第一国出願の出願書類の全体（明細書、特許請求の範囲及び図面）に記載されている発明については、特許法の実体審査に係る規定の適用にあたっては、当該特許出願が第一国出願の時にされたものとして扱う。この場合の第一国出願の日を優先日と言う。

優先権主張の効果は、原則として請求項毎に判断する。また、一の請求項において発明を特定するための事項が形式上又は事実上の選択肢で表現されている場合には、各選択肢についてそれぞれ優先権主張の効果を判断する。さらに、新たに実施の形態が追加されている場合は、その新たに追加された部分について優先権主張の効果を判断する。

D: 部分優先、複合優先

日本出願に第一国出願に含まれていなかった構成部分が含まれる場合がある（部分優先）。パリ条約は、このような場合に優先権の主張をすることを認めている。また、複数の第一国出願（二以上の国においてされた出願を含む。）をそれぞれ基礎としてパリ条約による優先権を主張して出願することもできる（複合優先）。

D-1: 部分優先；日本出願が第一国出願に基づく優先権主張を伴っていて、日本出願の

一部の請求項又は選択肢に係る発明が第一国出願に記載されている場合には、その部分について対応する第一国出願に基づく優先権主張の効果を判断する。

D－２：複合優先；日本出願が二以上の第一国出願に基づく優先権主張を伴っていて、日本出願の一部の請求項又は選択肢に係る発明が一の第一国出願に記載されており、他の一部の請求項又は選択肢に係る発明が他の第一国出願に記載されている場合には、各部分毎に対応する第一国出願に基づく優先権主張の効果を判断する。

なお、日本出願が二以上の第一国出願に基づく優先権主張を伴っていて、日本出願の請求項に記載された発明を特定する事項が、複数の第一国出願に共通して記載されている場合には、当該事項が記載されている第一国出願のうち最先の出願の出願日を優先日として審査をする。

また、二以上の第一国出願に基づく優先権主張を伴う出願の請求項に係る発明が、それぞれの第一国出願の出願書類全体に記載された事項を結合したものであって、その結合についてはいずれの第一国出願の出願書類の全体にも記載されていない場合には、いずれの出願に基づく優先権主張の効果も認めない。

E：優先権主張の基礎となる出願が優先権主張を伴う場合

本願の優先権主張の基礎とされた先の出願（第二出願）が、その出願の前になされた出願（第一出願）に基づく優先権主張を伴っている場合、第二出願のうち、第一出願に記載された部分については、第二出願を「最初の出願」とすることはできない。したがって、第二出願に記載された事項のうち第一出願にすでに記載されている部分については優先権主張の効果を認めず、第一出願に記載されていない部分のみについて優先権の主張の効果を認める。

F：審査における優先権主張の取扱い

優先権主張を伴う出願については、優先権日と日本での出願日との間に拒絶理由の根拠となり得る先行技術文献等を発見したときのみ、優先権主張の効果について判断する。なお、当該出願に係る発明について優先権主張の効果が認められないために拒絶理由が生じる場合には、拒絶理由を通知する際に、請求項を特定し、優先権主張の効果が認められない旨及びその理由を記載する。そして、拒絶理由通知に対して意見書が提出されたとき、又は、明細書等の補正がなされたときは、改めて優先権主張の効果について判断する。

8－２．国内優先権

A：趣旨

国内優先権制度は、すでに出願した自己の特許出願又は実用新案登録出願（先の出願）の発明を含めて包括的な発明として優先権を主張して特許出願（後の出願）をする場合に、その包括的な後の出願に係る発明のうち、先の出願の出願当初の明細書等に記載されている発明について、新規性、進歩性等の判断に関し出願の時を先の出願の時とするものである。これにより、基本的な発明の出願の後に、当該発明と後の改良発明とを包括的な発明としてまとめた内容で特許出願を行うことができ、技術開発の成果が漏れのない形で円滑に特許権として保護されることが容易になり、また、先の出願を基礎とする優先権主張を伴うPCT国際出願において日本を指定（自己指定）した場合にも、その指定の効果が日本において認められることとなる。

B：要件

B－１：優先権の主張ができる者；特許を受けようとする者であって先の出願の出願人（承継人を含む。）である。したがって、先の出願の出願人と後の出願の出願人とが後の出願の時点において同一であることが必要である。出願人が複数の場合、先の出願の出願人のすべてと後の出願の出願人のすべてとが一致していなければならない。

B－２：優先権の主張ができる期間（優先期間）；先の出願の日から１年。

B－３：優先権主張の基礎とすることができる出願；先の出願は、特許出願又は実用新案登録出願であれば、次の（１）～（４）のいずれかに該当する場合を除き、国内優先権の主張の基礎とすることができる（意匠登録出願は不可）。（１）先の出願が出願の分割に係る新たな出願、出願の変更に係る出願又は実用新案登録に基づく特許出願である場合、（２）後の出願の際に、先の出願が放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合、（３）後の出願の際に、先の出願について査定又は審決が確定している場合、及び、（４）後の出願の際に、先の出願について実用新案権の設定の登録がされている場合。

C：優先権主張の効果

優先権主張を伴う特許出願に係る発明のうち、優先権主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書等に記載されている発明については、新規性、進歩性等の判断について、当該特許出願が先の出願の時にされたものとみなす。優先権主張を伴う後の出願の請求項に係る発明が、先の出願の願書に最初に添付した明細書等に記載されていると言えるためには、後の出願の請求項に係る発明が、先の出願の願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内のものである必要がある。後の出願の請求項に係る発明が、先の出願の願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内のものであるか否かの判断は、「７．補正要件、B：補正制限、B－２：内容的制限」で説明した新規事項の例による。

優先権主張の効果は、原則として請求項毎に判断する。また、一の請求項において発明を特定するための事項が形式上又は事実上の選択肢で表現されている場合には、各選択肢についてそれぞれ優先権主張の効果を判断する。さらに、新たに実施の形態が追加されている場合は、その新たに追加された部分について優先権主張の効果を判断する。

D：優先権の主張の基礎とされた出願の取下げ

優先権主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から１年３月を経過した時に取り下げられたものとみなされる。ただし、先の出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されている場合、当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合、当該先の出願について実用新案登録の設定の登録がなされている場合又は当該先の出願に基づくすべての優先権の主張が取り下げられている場合は、この限りではない。出願人は、先の出願の日から１年３月経過後は、優先権主張を取り下げることができない。また、優先権主張を伴う特許出願が先の出願の日から１年３月以内に取り下げられたときは同時に当該優先権主張が取り下げられたものとみなす。

E：その他

部分優先、複合優先、優先権主張の基礎となる出願が優先権主張を伴う場合等については、パリ条約による優先権の場合と同様であるので、説明を省略する。

9. 光学機器の分野に属する実例

「2. 光学機器の分野について」で説明したように、ここでは、光学機器の分野に属する実例として判決例を数件紹介し、各判決例の具体的な検討を通して、光学機器の分野における審査基準を理解することとする。

実例1：「3. 明細書及び特許請求の範囲の記載要件、B. 特許請求の範囲の記載要件」に関する例；パラメータを含む数式を用いて特定した物を構成要件とするパラメータ発明の場合、サポート要件に適合するためには、発明の詳細な説明は、その数式が示す範囲と得られる効果(性能)との関係の技術的な意味が、具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか、又は、数式が示す範囲内であれば、所望の効果(性能)が得られると認識できる程度に、具体例を開示して記載することを要する、と判示された例。

判決；平成17年（行ケ）10042号 特許取消決定取消請求事件

特許庁での案件；異議2003-70728号

特許第3327423号（特願平5-287608号）

IPC：G02B 5/30

【特許請求の範囲】

【請求項1】ポリビニルアルコール系原反フィルムを一軸延伸して偏光フィルムを製造するに当たり、原反フィルムとして厚みが30～100 μ mであり、かつ、熱水中での完溶温度（X）と平衡膨潤度（Y）との関係が下式で示される範囲であるポリビニルアルコール系フィルムを用い、かつ染色処理工程で1.2～2倍に、さらにホウ素化合物処理工程で2～6倍にそれぞれ一軸延伸することを特徴とする偏光フィルムの製造法。

$Y > -0.0667X + 6.73 \dots (I)$

$X \geq 65 \dots (II)$

但し、X：2cm×2cmのフィルム片の熱水中での完溶温度（℃）

Y：20℃の恒温水槽中に、10cm×10cmのフィルム片を15分間浸漬し膨潤させた後、105℃で2時間乾燥を行った時に下式浸漬後のフィルムの重量／乾燥後のフィルムの重量より算出される平衡膨潤度（重量分率）

【請求項2】完溶温度が65～90℃であるポリビニルアルコール系原反フィルムを用いることを特徴とする請求項1記載の製造法。

【請求項3】平均重合度が2600以上のポリビニルアルコール系原反フィルムを用いることを特徴とする請求項1記載の製造法。

「裁判事件の概要」

本件は、原告を特許権者とする「偏光フィルムの製造法」の特許に対してなされた特許異議申立てについて、特許出願の願書に添付した明細書（「特許請求の範囲」を含む出願書類としての「明細書」を指す。）の記載不備を理由とする特許取消決定が特許庁によってなされたので、原告が特許庁による決定の取消しを求めた事件である。

この特許は、特性値を表す二つの技術的な変数(パラメータ)を用いた数式により示される範囲をもって特定した物を構成要件とするものであり、いわゆるパラメータ発明に関するものである。これにより、耐久性及び偏光性能に優れ、かつ、製造時の安定性に優れた性能を有する偏光フィルムを製造することができるという効果を奏する、と記載されている。本件の訴訟においては、明細書の記載の適法性、すなわち、発明が特許法36条の規

定に適合するように明細書中に開示されているかをめぐり、明細書のサポート要件乃至実施可能要件の適合性、実験データの事後的な提出による明細書の範囲外での補足等が主な争点である。

「特許庁による決定の概要」

(1) 特許請求の記載要件（サポート要件）違反について

請求項1に係る発明は、その構成要件として、原反フィルムが「熱水中での完溶温度(X)と平衡膨潤度(Y)との関係が、 $Y > -0.0667X + 6.73$ ((I)式) 及び $X \geq 65$ ((II)式) で示される範囲であるポリビニルアルコール系フィルムを用い」るものである。

一方、本件特許明細書の段落【0008】には、「【課題を解決するための手段】しかるに、本発明者等はかかる課題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、ポリビニルアルコール系原反フィルムを一軸延伸して偏光フィルムを製造するに当たり、原反フィルムとして厚みが $30 \sim 100 \mu\text{m}$ であり、かつ熱水中での完溶温度(X)と平衡膨潤度(Y)との関係が下式で示される範囲であるポリビニルアルコール系フィルム、特に平均重合度が 2600 以上のポリビニルアルコール系フィルムを用いる場合、上記の目的が達成できることを見出し、本発明を完成した。

$Y > -0.0667X + 6.73 \dots (I)$

$X \geq 65 \dots (II)$ 」との記載がある。

また、本件特許明細書の発明の詳細な説明によれば、本件発明の実施例として、二つの実施例が記載され、実施例1は、乾燥温度が 30°C 、乾燥時間が 24 時間であって、得られたフィルムの完溶温度が 71.6°C 、平衡膨潤度が 1.95 であり、実施例2は、乾燥温度が 40°C 、乾燥時間が 24 時間であって、得られたフィルムの完溶温度が 72°C 、平衡膨潤度が 2.2 であり、いずれの実施例も上記二式を満たすもので、かつ、偏光性能及び耐久性能に優れているものである。

しかしながら、 $Y > -0.0667X + 6.73$ ((I)式) 及び $X \geq 65$ ((II)式) が規定する範囲は、広範囲に及ぶものであり、この数式を満たすものが全て偏光性能及び耐久性能が優れた効果を奏するとの心証を得るには、実施例が十分ではなく、また、他に、本件特許明細書の記載及び当該分野の技術常識に照らして上記二式を満足するものが前述の優れた効果を奏するとの確証を得られるものではない。

してみれば、上記取消理由通知でも述べたように、請求項1に記載の二式が、どのようにして導き出されたのか、その根拠、理由が依然として不明であるから、結局、特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載されたものとは認めることはできない。

(2) 明細書の記載要件違反について

上記のように、請求項1で規定する二式を満たす範囲は広範囲に及ぶところ、どのような製造条件(PVAの重合度、乾燥基材、乾燥温度、乾燥時間、等)であれば、上記二式を満たし、かつ、偏光性能及び耐久性能が優れたフィルムが得られるのか、本件特許明細書の発明の詳細な説明を参酌しても不明瞭である。したがって、本件特許明細書は、当業者が容易にその実施をすることができる程度に、その発明の目的、構成及び効果が記載されたものとも認められない。

(3) 実験データの事後的な提出について

実験成績証明書をみるに、当該証明書で追加された実験は、実験 1～8、比較実験 1～2

であり、その実験条件は、本件明細書に記載の実施例 1～2 の実験条件と、乾燥時間、乾燥温度、及び、乾燥基材(実験 4～8)の点で、大きく異なるものである。したがって、実験条件の大きく異なる実験の追加は、本件発明の実施例を補足するものではなく、新たな実施例の追加となり、本件事件の審理にあたってそれらの実験結果を参酌することはできないものである。

「裁判所判断の概要」

特許制度は、発明を公開させることを前提に、当該発明に特許を付与して、一定期間その発明を業として独占的、排他的に実施することを保障し、もって、発明を奨励し、産業の発達に寄与することを趣旨とするものである。そして、ある発明について特許を受けようとする者が願書に添付すべき明細書は、本来、当該発明の技術内容を一般に開示するとともに、特許権として成立した後にその効力の及ぶ範囲(特許発明の技術的範囲)を明らかにするという役割を有するものであるから、特許請求の範囲に発明として記載して特許を受けるためには、明細書の発明の詳細な説明に、当該発明の課題が解決できることを当業者において認識できるように記載しなければならないというべきである。特許法旧 36 条 5 項 1 号の規定する明細書のサポート要件が、特許請求の範囲の記載を上記規定のように限定したのは、発明の詳細な説明に記載していない発明を特許請求の範囲に記載すると、公開されていない発明について独占的、排他的な権利が発生することになり、一般公衆からその自由利用の利益を奪い、ひいては産業の発達を阻害するおそれを生じ、上記の特許制度の趣旨に反することになるからである。そして、特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものであり、明細書のサポート要件の存在は、特許出願人又は特許権者が証明責任を負うと解するのが相当である。・・・本件発明は、特性値を表す二つの技術的な変数(パラメータ)を用いた一定の数式により示される範囲をもって特定した物を構成要件とするものであり、いわゆるパラメータ発明に関するものであるところ、このような発明において、特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するためには、発明の詳細な説明は、その数式が示す範囲と得られる効果(性能)との関係の技術的な意味が、特許出願時において、具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか、又は、特許出願時の技術常識を参酌して、当該数式が示す範囲内であれば、所望の効果(性能)が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載することを要するものと解するのが相当である。・・・そうすると、本件明細書に接する当業者において、PVA フィルムの完溶温度(X)と平衡膨潤度(Y)とが、XY 平面において、式(I)の基準式を表す上記斜めの実線と式(II)の基準式を表す上記破線を基準として画される範囲に存在する関係にあれば、従来のPVA系偏光フィルムが有する課題を解決し、上記所望の性能を有する偏光フィルムを製造し得ることが、上記四つの具体例により裏付けられていると認識することは、本件出願時の技術常識を参酌しても、不可能というべきであり、本件明細書の発明の詳細な説明におけるこのような記載だけでは、本件出願時の技術常識を参酌して、当該数式が示す

範囲内であれば、所望の効果(性能)が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載しているとはいえず、本件請求項1の記載が、明細書のサポート要件に適合するということとはできない。

実例2：「7. 補正要件、B. 補正制限」に関する例；補正後の請求項に記載された数値限定の範囲は、明細書に明記されていなくても、明細書の複数の箇所の記載に基づいて導出することができる、と判示された例。

判決；平成13年（行ケ）89号 特許取消決定取消請求事件

特許庁での案件；平成10年異議75824号

特許第2762740号（特願昭60-502662号）

IPC：H01L 21/30、G03F 7/20

【特許請求の範囲】（訂正請求によって訂正された請求項9～23）

【請求項9】半導体材料から集積回路を製造する方法において、 $0.1\text{\AA}$ 以下のバンド幅に狭化された紫外エキサイマーレーザー照射を発生するステップ、前記狭バンド幅放射の少なくとも一部を前記放射の経路内に配置された石英ガラスのみのレンズアセンブリを介して半導体材料に向けるステップ、及び前記半導体材料から前記集積回路を完成するために前記半導体材料をさらに処理するステップを含むことを特徴とする製造方法。

【請求項10】請求項9記載の方法において、紫外エキサイマーレーザー照射バンド幅が、 $0.05\text{\AA}$ 以下に狭化されることを特徴とする方法。

【請求項11】請求項9記載の方法において、該方法が $0.1\text{\AA}$ を超えるバンド幅を有する紫外エキサイマーレーザー照射を発生させ、 $0.1\text{\AA}$ 以下の該レーザー照射のバンド幅に狭化することを含む方法。

【請求項12】請求項10記載の方法において、該方法が $0.05\text{\AA}$ を超えるバンド幅を有する紫外エキサイマーレーザー照射を発生させ、 $0.05\text{\AA}$ 以下の該レーザー照射のバンド幅に狭化することを含む方法。

【請求項13】請求項9記載の方法において、該紫外レーザー照射が、フィルタを通過させることにより狭化されることを特徴とする方法。

【請求項14】請求項13記載の方法において、フィルタはエタロンよりなることを特徴とする方法。

【請求項15】請求項9記載の方法において、エキサイマーレーザーが、集積回路製造においてバンドの狭化なしでは石英ガラスのみのレンズが許容できないほど大きな色収差を生ずるようなバンド幅を有することを特徴とする方法。

【請求項16】請求項9記載の方法において、石英ガラスのみのレンズが、半導体加工物上にパターン化されたレチクルのイメージを投影することを特徴とする方法。

【請求項17】請求項9記載の方法において、石英ガラスのみのレンズが、半導体加工物上にパターン化されたレチクルのイメージを、 0.5 マイクロメートル以下の微細なパターンに投影することを特徴とする方法。

【請求項18】請求項9記載の方法において、紫外線レーザー照射が、約 $2484\text{\AA}$ の波長を有することを特徴とする方法。

【請求項19】請求項9記載の方法において、前記加工物が、レジストでコートしたウエハであることを特徴とする方法。

【請求項 2 0】請求項 9 記載の方法において、前記エキサイマーレーザーが、パルスエキサイマーレーザーであることを特徴とする方法。

【請求項 2 1】請求項 9 記載の方法において、紫外レーザー放射が 4000 Å以下の波長を有することを特徴とする方法。

【請求項 2 2】請求項 9 記載の方法において、レンズアセンブリを通過する照射の焦点面と前記加工物の表面の間隔を検出するステップ、及び、検出された間隔に応答して前記光ビームの前記焦点面を移動し前記間隔を除去するために前記レーザーの中心波長を変化させるステップを含むことを特徴とする方法。

【請求項 2 3】請求項 9 記載の方法において、さらに、二次元走査アセンブリにより前記レーザーからの照射を走査し、前記レーザーからの照射パルスの面積の平均化された拡大仮想源を形成ステップを有することを特徴とする方法。

「裁判事件の概要」

本件は、原告の特許権者とする「ディープ紫外線リソグラフィ」の特許に対してなされた特許異議申立てについて、取消理由通知があってその指定期間内に訂正請求がなされた後、訂正拒絶理由の通知があり、訂正拒絶理由通知に対して手続補正書が提出された。そして、同特許異議事件において、「特許第 2760740 号の第 5,12 項に記載された特許を取り消す。同第 11 項に記載された特許を維持する。」との決定が特許庁によってなされたので、原告が特許庁による決定の取消しを求めた事件である。

「特許庁による決定の概要」

(1) 訂正の適否についての判断

(1) - 1 ; 平成 12 年 8 月 4 日付けの手続補正による訂正事項の補正は、訂正前の特許請求の範囲第 12 項に記載された発明を「【請求項 9】半導体材料から集積回路を製造する方法において、0.1 Å以下のバンド幅に狭化された紫外エキサイマーレーザー照射を発生するステップ、前記狭バンド幅放射の少なくとも一部を前記放射の経路内に配置された石英ガラスのみのレンズアセンブリを介して半導体材料に向けるステップ、及び前記半導体材料から前記集積回路を完成するために前記半導体材料をさらに処理するステップを含むことを特徴とする製造方法。」と訂正しようとした事項を、「【請求項 9】半導体材料からなる加工物から集積回路デバイスを製造する方法において、相対的に広いバンド幅を特徴とする Kr F エクサイマーレーザーパルス放射を発生するステップ、前記放射の少なくとも一部を前記放射の経路内に配置された石英ガラスのみのレンズアセンブリを介してレジスト層を有する加工物に向けるステップ、ここで、前記アセンブリは前記相対的に広いバンド幅放射に応答して許容できないほど大きな色収差を示すものであり、前記レンズアセンブリに前記放射を向ける前に、バンド幅を狭くされた放射の各パルスのパワーが少なくとも 5 ミリジュールではあるが、前記アセンブリが許容できるほど低い色収差を示すように前記放射のバンド幅を電力半値点で 0.1 オングストローム以下のバンド幅に十分に狭めるステップ、及び前記加工物から前記デバイスを完成するために前記加工物をさらに処理するステップを含むことを特徴とする製造方法。」と訂正する事項に補正する内容を含むものである。しかし、補正後の訂正事項に含まれる、「バンド幅を狭くされた放射の各パルスのパワーが少なくとも 5 ミリジュールではある」という技術事項は、バンド幅を狭くされた放射の各パルスのパワーが 5 ミリジュール以上であることを意味するから、「個々のパル

スのパワーは約 5 ミリジュールである」(段落【0018】)としか規定していない本件の訂正前明細書には記載されていない事項である。訂正事項を訂正前明細書に記載されていない技術事項を含むように補正する上記補正は訂正請求書の要旨を変更するものである。

(1)－2；平成 11 年 12 月 15 日付け訂正請求は、訂正前の特許請求の範囲第 12 項に記載「デバイスを製造する方法において、相対的に広いバンド幅を特徴とするレーザー放射を発生するステップ、前記放射の少なくとも一部を前記放射の経路内に配置されたレンズアセンブリを介して加工物に向けるステップ、ここで、前記アセンブリは前記相対的に広いバンド幅放射に応答して許容できないほど大きな色収差を示すものであり、前記アセンブリが許容できるほど低い色収差を示すように前記放射のバンド幅を十分に狭めるステップ、及び前記加工物から前記デバイスを完成するために前記加工物をさらに処理するステップを含むことを特徴とする製造方法。」を、必須要件項である第 9 項と実施態様項である第 10～第 23 項とに訂正する内容を含むものであり、その訂正された特許請求の範囲第 9～23 項の記載は、上記の通りである。

訂正後の必須要件項である第 9 項は、訂正前の第 12 項に記載された構成「デバイスを製造する方法において、相対的に広いバンド幅を特徴とするレーザー放射を発生するステップ」、「前記アセンブリは前記相対的に広いバンド幅放射に応答して許容できないほど大きな色収差を示すもの」であること、及び「前記加工物から前記デバイスを完成するために前記加工物をさらに処理するステップ」を削除したものであり、この訂正は、訂正前の第 12 項に記載された事項によって特定される発明の技術的範囲を広げるものである。また、実施態様項である第 10～23 項の記載も、実質的に訂正前の第 12 項に記載された事項によって特定される発明の技術的範囲を広げるものである。

(1)－3；上記訂正は、特許請求の範囲の減縮、誤記の訂正又は明瞭でない記載の釈明のいずれをも目的としない訂正を含むものである。よって、当該訂正は認められない。

「裁判所判断の概要」

・・・決定は、「補正後の訂正事項に含まれる、『バンド幅を狭くされた放射の各パルスのパワーが少なくとも 5 ミリジュールではある』という技術事項は、バンド幅を狭くされた放射の各パルスのパワーが 5 ミリジュール以上であることを意味するから、『個々のパルスのパワーは約 5 ミリジュールである』(段落【0018】)としか規定していない本件の訂正前明細書には記載されていない事項である。訂正事項を訂正前明細書に記載されていない技術事項を含むように補正する上記補正は訂正請求書の要旨を変更するものである。」と判断し、本件補正を不適法なものと判断した。・・・しかしながら、訂正前明細書には、・・・との記載があり、これらによれば、バンド幅を狭化していない「十分なパワーを持つ適当な短波長レーザー源」が高分解能リソグラフィーに用いられることが記載されていると認められる。そして、バンド幅を狭化することによって、短波長レーザー源のパワーが減少することはあっても、増加することは考えられないから、段落【0016】及び段落【0017】におけるレーザー源の個々のパルスのパワーは、段落【0018】における個々のパルスのパワー、すなわち約 5 ミリジュールよりも大きいものと認めることができる。すなわち、個々のパルスのパワーが約 5 ミリジュールよりも大きい短波長レーザー源が高分解能リソグラフィーに用いられていることも、事実上訂正前明細書に記載されているというべきである。

このことを踏まえて段落【0018】の記載を更に検討すると、・・・との記載は、短波長

かつ狭バンド幅の出力を得ることで高分解能を達成できることを意味するものであり、これに続く・・・との記載は、バンド幅を狭化することにより高スループット達成に必要なパワーに満たないおそれがあるが、実験の結果個々のパルスのパワーは約 5 ミリジュールであり、高分解能を維持し高スループット達成にも支障がないことを確認した、との意味に解するのが合理的である。この解釈によれば、段落【0018】の「約 5 ミリジュールであるが、・・・十分なものである。」との記載が、約 5 ミリジュール以上であればよいこと、換言すれば「少なくとも 5 ミリジュールではある」ことを意味することが明らかである。加えて、本件補正後の請求項 9 における「バンド幅を狭くされた放射の各パルスのパワーが少なくとも 5 ミリジュールではある」との記載は、放射パワーについての記述であって、「半導体材料からなる加工物」に照射される光のパワー(照射パワー)についての記述ではない。そして、照射パワーを放射パワーよりも小さくすることは、吸収フィルタを配する等により容易に実現可能であるが、逆に照射パワーを放射パワーよりも大きくすることが困難であることは明らかである。そうであれば、バンド幅を狭化することにより、出力パワーが小さくなり高スループットを達成できないおそれがある反面、出力パワー(放射パワー)が仮に大きすぎたとしても、そのことは高分解能を維持できないことには、直ちには結びつかないというべきであるから、段落【0018】の「約 5 ミリジュールであるが、・・・十分なものである。」との記載は上記説示のように解釈しなければならないことが更に裏付けられる。・・・したがって、本件補正後の請求項 9 における「バンド幅を狭くされた放射の各パルスのパワーが少なくとも 5 ミリジュールではある」との記載は、訂正前明細書に記載された事項というべきであるから、同事項が「本件の訂正前明細書には記載されていない事項である。」とした決定の認定は誤りである。

実例 3：「5. 新規性・進歩性、5-2. 進歩性について」に関する例；隣接する高屈折率の層と低屈折率の層を一对として一単位の光学的層ととらえて刊行物に記載された発明を認定したことは、本件発明を知った上でその内容を刊行物の記載上にあえて求めようとする余り、認定の誤りをおかしたものである、と判示された例。

判決；平成 18 年（行ケ）10211 号 審決取消請求事件

特許庁での案件；不服 2003-13402 号

特願平 6-511080 号

I P C：G 0 2 B 5 / 0 8、5 / 2 6、5 / 2 8

【特許請求の範囲】（補正された請求項 2）

【請求項 2】可視スペクトルの実質的な全範囲にわたり実質的に均一な反射外観を呈し少なくとも第 1 および第 2 の異種高分子物質を含み、物体に入射する可視光の少なくとも 40 パーセントを反射させるように前記第 1 高分子物質および第 2 高分子物質の十分な数の交互層を含む成形可能な高分子多層反射物体で、該物体の個々の層の実質的大部分は、前記高分子物質の繰返し単位の光学的厚さの合計が約 190 nm を越える範囲内の光学的厚さを有する物体において、該第 1 高分子物質および第 2 高分子物質は屈折率が互いに少なくとも約 0.03 異なり、さらに層が、前記光学的層のもっとも薄い繰返し単位およびもっとも厚い繰返し単位からの一次反射の波長が少なくとも 2 倍異なるように、光学的層の繰返し単位の厚さの勾配を有することを特徴とする成形可能な高分子多層反射物体。

「裁判事件の概要」

原告が、本願に関して手続補正をしたところ、拒絶理由通知を受けたので、更に手続補正(以下「本件補正」と言い、この補正後の本願に係る明細書及び図面を「本願明細書」と言う)をしたが、拒絶査定を受けたので、拒絶査定不服審判を請求した。特許庁は、この請求を不服2003-13402号事件として審理した上で「本件審判の請求は、成り立たない」との審決をしたので、原告が審決の取消しを求めた事件である。

「審決の概要」

本願発明（請求項2に係る発明）は、本願の優先権主張日前に頒布された刊行物1に記載された発明(刊行物1発明)及び刊行物2に記載された発明（刊行物2発明）に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない、としたものである。

なお、上記判断をするに当たり認定した刊行物1発明の内容、本願発明と刊行物1発明との一致点及び相違点は、それぞれ次のとおりである。

(刊行物1発明)「屈折率 n_1 を有する第1のポリマー(A)及び屈折率 n_2 を有する第2のポリマー(B)からなる二成分多層反射性ポリマー物体であって、第1のポリマーと第2のポリマーの屈折率は互いに少なくとも0.03異なっておりさらに、第1と第2のポリマーは十分な数の層をなしているとともに物体に入射される入射光の少なくとも30%が反射されることを特徴とする反射性ポリマー物体」。

(一致点)「少なくとも第1および第2の異種高分子物質を含み、物体に入射する入射光を反射させるように前記第1高分子物質および第2高分子物質の十分な数の交互層を含む成形可能な高分子多層反射物体で、該第1高分子物質および第2高分子物質は屈折率が互いに少なくとも0.03異なることを特徴とする成形可能な高分子多層反射物体」である点。

(相違点1)本願発明に係る高分子多層反射物体は、可視スペクトルの実質的な全範囲にわたり実質的に均一な反射外観を呈するのに対し、刊行物1発明ではその旨の明示的な記載がない点。

(相違点2)本願発明に係る高分子多層反射物体は、可視光の少なくとも40パーセントを反射させるのに対し、刊行物1発明は、入射光の少なくとも30パーセントを反射させる点。

(相違点3)本願発明では、物体の個々の層の大部分は、高分子物質の繰返し単位の光学的厚さの合計が約190nmを越える範囲内の光学的厚さを有し、また、層が、光学的層のもっとも薄い繰返し単位およびもっとも厚い繰返し単位からの一次反射の波長が少なくとも2倍異なるように、光学的層の繰返し単位の厚さの勾配を有するのに対し、刊行物1発明ではその旨の記載がない点。

「裁判所判断の概要」

・・・確かに、刊行物2における実施例3、4、7をみれば、隣接する二つの層一対として一単位ととらえた場合に、各単位の光学的厚さ（二つの層の合計）が空気側から基板側に向けて順次増加していることが認められるものの、刊行物2には、隣接する高屈折率の層と低屈折率の層を一対として一単位の光学的層ととらえることについては何らの記載もなく、また、実施例1、2、5及び6において積層された層数が奇数であることに照らせば、刊行物2において、隣接する高屈折率の層と低屈折率の層を一対として一単位の光学的層と取り扱われていないことは明らかである。そして、刊行物2には、各実施例の各誘電体層の光学的膜厚がどのようにして定められたかを説明する記載はなく、光学的膜厚

が設計波長 λ を用いて示され、この設計波長 λ が550nmと記載されているから、刊行物2に記載の半透鏡の各誘電体層の層厚が反射させたい波長に基づいて定められているものと解することもできない。また、上記のとおり、刊行物2には、層数が奇数の実施例も存在するところ、刊行物2に記載の層数が偶数である実施例3、4、7についてのみ、当業者が隣接する屈折率の異なる2つの誘電体の膜厚を一对として一単位の光学的層と認識するということもできない。

なお、被告は、刊行物2の実施例のうち層数が奇数のものも、基板を一つの誘電体層とみなせば、基板と隣接する誘電体層とにより、屈折率の異なる2つの誘電体の一単位を形成することになるから、刊行物2の実施例に層数が奇数のものが開示されている事実は、隣接する屈折率の異なる誘電体の二つの層を一对として一単位ととらえることの妨げとなるものではない旨主張する。しかしながら、刊行物2には、基板を一つの誘電体層とみなすことは記載されておらず、また、誘電体層の厚みを表示した表1乃至8にも基板の光学的膜厚は記載されていない上、表2乃至8においては、半透鏡部を示す「H」は空気と基板を除外して示されているから、刊行物2に記載の実施例のうち層数が奇数のものについて、基板を一つの誘電体層としてとらえることには無理があるといわざるを得ない。また、基板を一つの誘電体層とみなした場合には、層数が偶数の実施例においては、基板と対になる隣接誘電体層を欠くことになる。被告の上記主張は、採用することができない。

以上によれば、審決が、刊行物2に「可視光全体にわたって高い反射特性をもたせるために、高屈折率誘電体と低屈折率誘電体を交互に、かつ、各層の光学的厚みに勾配をもたせて積層した多層膜が開示されている」と認定し、また、刊行物2により、「可視光全体にわたる反射特性を持たせるために、屈折率の異なる2層を積層するとともに、光学的層に厚さ勾配をもたせること」が公知であると認定したことは、本願発明を知った上でその内容を刊行物2の記載上にあえて求めようとする余り、認定の誤りをおかしたものといわざるを得ない。

実例4：「5．新規性・進歩性、5－2．進歩性について」に関する例；技術分野は同一であるが、主引用発明の置き換えようとする構成を、副引用発明の構成に置き換えると、出願時における技術水準では、主引用発明の構成が当初持っていた目的を達成しないことが想定される場合において、そのような置き換えが当業者に容易になし得るものとは認めることができない、と判示された例。

判決；平成17年（行ケ）10717号 審決取消請求事件

特許庁での案件；不服2002－13257号

特願平10－504964号

IPC：H05B 33/04、G02B 3/00、5/00等

【特許請求の範囲】（補正された請求項1）

【請求項1】一方が陽極として働き、もう一方が陰極として働く2つの接触電極と、前記2つの電極の間に電圧を印加した場合に電界発光により光が発生する有機領域とを有し、発光部分がシロキサンで覆われ、前記シロキサンが前記光の経路内に配置された光学要素を含み、前記光学要素は、前記シロキサンに埋め込まれるか、前記シロキサン中に形成されるか、または前記シロキサンのポケット状の部分内に配置される、レンズ、回折格子、ディフューザ、偏光子、またはプリズム、あるいはこれらの任意の組み合わせからなる、

ことを特徴とする有機発光素子。

「裁判事件の概要」

出願人が、本願に関して拒絶理由通知を受けたので、意見書を提出したが拒絶査定を受けたので、拒絶査定不服審判を請求した。特許庁は、この請求を不服2002-13257号事件として審理した上で「本件審判の請求は、成り立たない」との審決をしたので、出願人から特許を受ける権利を承継した原告が審決の取消しを求めた事件である。なお、補正は、拒絶査定後の1回目の拒絶理由通知に対応してなされたものである。

「審決の概要」

本願発明（請求項1に係る発明）は、本願の出願前に頒布された刊行物1に記載された発明及び刊行物3に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、また、刊行物2及び刊行物3に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものでもあるので、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない、としたものである。

「裁判所判断の概要」

・・・そして、刊行物1の上記記載によれば、引用発明1bのオーバーコート層は、光散乱部の凹凸面を実質的に平坦化し得るものでなければならないが、引用発明3のシロキサンが、その形成方法や膜厚を含めて平坦化に適した特質を有することを認めるに足りる証拠はなく、却って、上記刊行物3の記載や特開平1-307247号公報の記載に照らすと、平坦化には適さないことが窺われる。そうすると、たとえ、引用発明1bも引用発明3も発光部分（引用発明1bの有機EL素子、引用発明3の積層構造体）が被覆層（引用発明1bのオーバーコート層、引用発明3のシロキサン）に覆われているものであり、また、引用発明1bと引用発明3とは、有機発光素子という同一技術分野に属しているとしても、それだけでは、引用発明1bのオーバーコート層に換えて引用発明3のシロキサンを用いることが、当業者にとって容易になし得たと論理付けることはできない。

被告は、特開平1-307247号公報（乙第1号証）や特開平2-123754号公報（乙第2号証）に見られるように、平坦化膜としてシロキサンを用いることは従来周知の技術事項であると主張するが、特開平1-307247号公報は、上記のとおり、CVD法（プラズマCVD法）によって成膜された酸化膜が極めて薄いため、平坦化目的には適さないとするものであって、そのシロキサンによる平坦化層の形成方法（3頁左上欄3行～右上欄6行）は、CVD法によりなされるものではない。このことは、特開平2-123754号公報記載のシロキサンによる層形成（3頁右上欄末行～左下欄14行）においても同様である。しかも、これらの刊行物に記載される平坦化膜は、引用発明1bや引用発明3のような有機発光素子装置ではなく、半導体装置に形成されるものであるところ、保護層形成過程において受けるダメージに関して、有機発光素子を、半導体素子と同様に扱ってよいことが知られていると認めるに足りる証拠もない。そうすると、上記各刊行物に、半導体装置において、CVD法以外の方法により、シロキサンを用いた平坦化膜の形成が記載されているからといって、これに従って、上記のとおり、「CVD法〔プラズマ重合（プラズマCVD）〕により成膜可能な電気絶縁性高分子化合物・・・ポリシロキサン等。」、「長寿命の有機EL素子を得るうえからは、保護層の形成過程での発光層や対向電極の特性劣化をできるだけ抑止することが望ましく、そのためにはPVD法やCVD法によ

り真空環境下で保護層を設けることが特に好ましい」との記載のある刊行物3に開示されたシロキサン保護膜を、真空環境下におけるCVD法以外の方法により形成して、引用発明1bのオーバーコート層に代わる平坦化膜に使用することが、当業者に容易になし得るものとは認めることができない。

なお、被告は、引用発明1bのオーバーコート層を引用発明3のシロキサンに置き換えて用いることは、より良い材料を試みようとする当業者にとって当然のことであるとも主張するが、上記のとおり、引用発明3のシロキサンが、平坦化に適した特質を有するものとは認められないのであるから、これを引用発明1bのオーバーコート層に代わる「より良い材料」ということはできないのであって、被告の上記主張を採用することもできない。・・・以上のとおりであるから、本願発明と引用発明1bの相違点についての審決理由の(したがって審決の)判断は、誤りというべきである。

実例5：「5. 新規性・進歩性、5-2. 進歩性について」に関する例；審決は、相違点に係る本願発明の構成は容易想到であると判断したが、この判断部分は、引用刊行物の記載の誤認に基づくものであって、相違点に関する審決の判断も誤りである、と判示された例。

判決；平成 23 年（行ケ）10273号 審決取消請求事件

特許庁での案件；不服2010-15214号

特願2009-81341号

IPC：H01S 5/40、5/183

【特許請求の範囲】

【請求項1】面発光レーザ素子が、副走査方向に m 行（ m は2以上の整数）、主走査方向に n 列（ n は3以上の整数）で2次元状に配列され、画像形成装置の露光用光源として用いる2次元面発光レーザアレイであって、

前記面発光レーザ素子の個別駆動用の電気配線を配するためのメサ間の間隔が、前記メサ間を通過させる前記電気配線数に応じ、前記 m 行方向における間隔が大きくなるように割り振られた構成とするに当たり、

前記メサにおける j 列と $j+1$ 列の前記 m 行方向の間隔を D_j 、

i 行 j 列の素子と i 行 $j+1$ 列の素子との間を通過する配線数（ $1 \leq i \leq m$ 、 $1 \leq j \leq n-1$ ）を F_{ij} 、

F_{1j} 、 F_{2j} 、… F_{mj} の中で最大の値を C_j 、とし、

$C_j = T$ （ $1 \leq j \leq n-1$ 、 T は正の整数）を満たす全ての j に対してそれぞれの D_j を以ってその要素とする集合を g_T としたとき、

集合 g_{T1} と集合 g_{T2} が空集合でない $0 < T1 < T2$ なる正の整数 $T1$ 、 $T2$ が少なくとも1組以上存在し、

前記面発光レーザ素子の前記電気配線における配線幅の最小値を E 、

前記集合 g_T の要素の中で最小の値のものを ST 、

平均値を MT 、とし、

任意の2つの $0 < T1 < T2$ なる正の整数 $T1$ 、 $T2$ に対して、集合 g_{T1} と集合 g_{T2} が共に空集合でないとき、つぎの条件式（1）を満たすように構成されていることを特徴とする2次元面発光レーザアレイ。

$$ST2 - MT1 > E \times (T2 - T1) \cdots \cdots (1)$$

「裁判事件の概要」

出願人は、本願に関して拒絶理由通知を受けたので、手続補正書を提出したが拒絶査定を受けたので、拒絶査定不服審判を請求した。特許庁は、この請求を不服2010-15214号事件として審理した上で「本件審判の請求は、成り立たない」との審決をしたので、出願人が審決の取消を求めた事件である。なお、補正は、審査における拒絶理由通知に対応してなされたものである。

「審決の概要」

本願発明（請求項1に係る発明）は、本願の出願日前に頒布された引用刊行物に記載された発明（引用発明）に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない、としたものである。

なお、上記判断をするに当たり認定した引用発明、本願発明と引用発明との一致点及び相違点は、それぞれ次のとおりである。

（引用発明）「主走査方向及び副走査方向に、2次元に配列された面発光レーザ素子からなる、画像形成装置の光書き込み用光源として使われる2次元VCSELアレイにおいて、前記面発光レーザ素子に個別に形成された、電流を流すための配線が、前記面発光レーザ素子の間を通過し、アレイの最外周に位置する前記面発光レーザ素子の間を通過する配線の本数が複数本となる、2次元VCSELアレイ。」

（一致点）「面発光レーザ素子が、副走査方向に m 行（ m は2以上の整数）、主走査方向に n 列（ n は3以上の整数）で2次元状に配列され、画像形成装置の露光用光源として用いる2次元面発光レーザアレイであって、前記面発光レーザ素子の個別駆動用の電気配線を配するためのメサ間の間隔がある、2次元面発光レーザアレイ。」である点。

（相違点）本願発明においては、上記メサ間の間隔が、「前記メサ間を通過させる前記電気配線数に応じ、前記 m 行方向における間隔が大きくなるように割り振られた構成とするに当たり、前記メサにおける j 列と $j+1$ 列の前記 m 行方向の間隔を D_j 、 i 行 j 列の素子と i 行 $j+1$ 列の素子との間を通過する配線数（ $1 \leq i \leq m$ 、 $1 \leq j \leq n-1$ ）を F_{ij} 、 F_{1j} 、 F_{2j} 、 $\dots$ 、 F_{mj} の中で最大の値を C_j 、とし、 $C_j = T$ （ $1 \leq j \leq n-1$ 、 T は正の整数）を満たす全ての j に対してそれぞれの D_j を以ってその要素とする集合を g_T としたとき、集合 g_{T1} と集合 g_{T2} が空集合でない $0 < T1 < T2$ なる正の整数 $T1$ 、 $T2$ が少なくとも1組以上存在し、前記面発光レーザ素子の前記電気配線における配線幅の最小値を E 、前記集合 g_T の要素の中で最小の値のものを S_T 、平均値を MT 、とし、任意の2つの $0 < T1 < T2$ なる正の整数 $T1$ 、 $T2$ に対して、集合 g_{T1} と集合 g_{T2} が共に空集合でないとき」、「 $S_{T2} - MT1 > E \times (T2 - T1)$ 」「の条件式（1）を満たすように構成されている」のに対して、引用発明においては、「アレイの最外周に位置する前記面発光レーザ素子の間を通過する配線の本数が複数本となる」、2次元VCSELアレイの面発光レーザ素子のメサ間の間隔が上記構成を有しているのか不明である点。

「裁判所判断の概要」

・・・(1) 引用刊行物（甲1）には、以下の記載がある。

「【0009】

しかし、VCSELアレイが 8×8 個の面発光レーザ素子からなる場合、特許文献3（判決注：特開2003-255247号公報）で指摘されているように、最外周に位置する

面発光レーザ素子の間を通過する配線の本数は、複数本とならざるを得ない。その結果、その分、面発光レーザ素子の間隔を広くとらなければならなくなり、2次元VCSELアレイのサイズが大きくなってしまふ。そのため、ビーム間隔が狭くできず、高密度の光書き込み用光源として使用できなくなってしまうという問題が生じる。また、サイズが大きくなると1枚のウェハからのチップの取れ数が減少し、コストが高くなるという問題もある。

【0010】

そこで、この発明は、かかる問題を解決するためになされたものであり、その目的は、2次元VCSELアレイの面発光レーザ素子の個数が36個よりも多くなってもサイズが大きくなるのを抑制可能な面発光レーザアレイを提供することである。・・・・・・

【課題を解決するための手段】

【0012】

この発明によれば、面発光レーザアレイは、 n (n は36よりも大きい整数)個の面発光レーザ素子と、 n 本の配線とを備える。 n 個の面発光レーザは、二次元に配置される。 n 本の配線の各々は、面発光レーザ素子の p 側電極または n 側電極に接続される。そして、 n 個の面発光レーザ素子を含むアレイの最外周に位置する面発光レーザ素子の間を通過する配線は、0本または1本である。」

(2) 上記記載によれば、引用刊行物には、VCSELアレイが 8×8 個の面発光レーザ素子からなる場合、最外周に位置する面発光レーザ素子の間を通過する配線の本数は、複数本とならざるを得ず、面発光レーザ素子の間隔を広くとらなければならなくなり、2次元VCSELアレイのサイズが大きくなってしまふので、ビーム間隔が狭くできず、高密度の光書き込み用光源として使用できなくなってしまうという問題や、サイズが大きくなると1枚のウェハからのチップの取れ数が減少し、コストが高くなるという問題もあるので、これらの問題を解決するために、 n (n は36よりも大きい整数)個の面発光レーザ素子を含むアレイの最外周に位置する面発光レーザ素子の間を通過する配線を0本または1本とすることが記載されている。しかし、最外周に位置する面発光レーザ素子の間を通過する配線の本数が複数本となった場合に、この複数本の配線を配するために面発光レーザ素子の間隔を積極的に広くしようとするものの記載や示唆は引用刊行物にはない。そうすると、引用刊行物には、本願発明の「電子写真装置に用いられる2次元面発光レーザアレイにおいて、その発光スポットは主走査方向に等間隔に並んでいる必要はない」(本願明細書段落【0014】)という着想や、「前記面発光レーザ素子の個別駆動用の電気配線を配するためのメサ間の間隔が、前記メサ間を通過させる前記電気配線数に応じ、前記 m 行方向における間隔が大きくなるように割り振られた構成とする」(原告主張の構成B)という技術的思想の記載や示唆はないことになる。したがって、最外周に位置する面発光レーザ素子の間を通過する配線の本数が複数本となる引用発明において、面発光レーザ素子の主走査方向におけるメサ間の間隔を、そのメサ間を通過させる配線数に応じて大きくなるように割り振ることは、引用刊行物から当業者が容易に想到し得ることであるとはいえない。

よって、審決が、相違点につき判断するに際し、引用刊行物の段落【0009】の記載を根拠に、「最外周に位置する面発光レーザ素子の間を通過する配線の本数が複数本となる引用発明において、少なくとも、上記複数本分の配線が上記面発光レーザ素子の間を通

過できる程度に、当該配線を挟んで配列される面発光レーザ素子間の間隔を広くすることは、当業者が容易に想到し得ることである。」と説示したのは誤りである。

・・・審決は、当裁判所が前記 3 (2)の末尾に摘示した説示部分を前提にして、相違点に係る本願発明の構成は容易想到であると判断したが、この判断部分は、引用刊行物の記載の誤認に基づくものであって、相違点に関する審決の判断も誤りである。

10. まとめ

ここでは、「特許・実用新案審査基準」に則って特許要件、明細書等の記載要件、補正要件等についての一般的な審査基準を説明するとともに、光学機器の代表的な技術であると思われるいくつかの分野に属する出願に関する裁判例について紹介した。

なお、ここで紹介した裁判例は、光学機器の分野をすべて代表するものではなく、一部に過ぎないことに留意されたい。また、紹介した裁判例は、新規性・進歩性についての判断に関するものが多くを占めているが、これは審決等の特許庁の判断に対する訴えの多くが新規性・進歩性についてのものである、という現実を反映したものである。

ここでの説明が、光学機器の分野における特許出願に関する審査基準の理解の一助となれば、幸いである。