

審査実務の相違点に関する報告書（仮訳） 2012年更新版

最新版に関する一般見解

下記のテーブルは各庁が担当箇所を作成する際に基礎とした規定の版を示している。五庁は審査実務の相違点に関する報告書の更新に最善を尽くしているが、ユーザは規定の以降の版がその間に発効した可能性について、下記の各庁のウェブサイトを確認することが求められる。

基礎として利用された規定の版	
EPO http://www.epo.org	<ul style="list-style-type: none"> ● 2007年12月13日発効の欧州特許条約 ● 2011年1月1日発効の改訂を含むEPC実施細則 – 以後の改訂はEPOのウェブサイトに記載される ● 2012年6月改訂の審査便覧
JPO http://www.jpo.go.jp/	2012年4月1日発効の改正を含む特許法 2012年4月1日発効の改正を含む特許法施行規則 2012年4月に公表された特許・実用新案審査基準（英語仮訳）
KIPO http://www.kipo.go.kr/kpo/eng/	<ul style="list-style-type: none"> ● 2012年3月15日に改正された特許法 ● 2012年3月15日に改正された特許法施行令 ● 審査指針書（2012年3月15日）
SIPO http://english.sipo.gov.cn/	<ul style="list-style-type: none"> ● 2009年10月1日発効の改正を含む特許法 ● 2010年2月1日発効の改正を含む特許法実施細則 ● 2010年2月1日に発効された專利審査指南
USPTO http://www.uspto.gov/	<ul style="list-style-type: none"> ● 2004年12月8日発効の合衆国法律集、タイトル35 – 特許 ● タイトル37 – 連邦規則集、特許、商標、著作権（2010年7月） ● 審査便覧第8版（2010年7月）

項目一覧

I.	クレーム解釈の基礎となる出願とその内容	(page)
A.	引用補充/欠落部分の事後的な提出	5
B.	事後的に発見された文献の先行技術の引用に関する記載への追加	11
C.	多数項従属クレームの許容性	15
D.	重複する範囲の複数の独立クレームの許容性/簡潔性の問題	18
II.	クレーム解釈	
A.	明細書中の出願人による用語の定義	21
B.	一般的な使用クレーム	25
C.	機能クレーム(例: means-plus-function 限定)	29
III.	先行技術	
A.	先行技術の開示を考慮すべき時点	33
B.	先行技術文献に関する制限(言語に基づく制限を含む)	37
C.	グレースピリオドに関する規定	39
D.	第三者情報提供	43
E.	「拡大先願」及び拡大先願と新規性評価との関係	47
F.	二重特許に関連する問題及びその防止	52
IV.	新規性	
A.	事後的に利用可能となった外部知識に照らしてのみ有効となる先行技術文献(注: 先行技術文献の解釈における技術常識の基準時)	57
B.	新規性評価のための確立されたテスト、実務ガイダンス	60
C.	偶発的な開示に対して新規性を回復させるための規定(注: 除くクレーム)	77
D.	公知の物の新規用途(例えば、用途発明)	82
V.	進歩性	

A.	単一の文献に基づく進歩性の問題	89
B.	進歩性評価のための確立されたテスト又は実務ガイダンス	96
C.	進歩性評価における二次的考慮事項	105
D.	比較試験、及びそれらを考慮するための具体的な要件	109

<p>審査実務の相違点に関する報告書で使用されるカテゴリーとその意味</p> <p>カテゴリー I: 実務の相違は、各庁自らの決定により解消できる（例えば、行政上の決定、内部規則、審査基準）。</p> <p>カテゴリー II: 実務の相違を解消するためには、各庁／広域的機関の内部にある別の法定機関による協議及び／又は合意が必要とされる（例えば、実施規則）。</p> <p>カテゴリー III: 実務の相違を解消するために立法府の決定が必要（例えば、国内特許法、地域協定又は条約）。</p> <p>カテゴリー IV: 実務の変更が裁判例により引き起こされるもの。</p>

I. クレーム解釈の基礎となる出願とその内容	
A. 引用補充/欠落部分の事後的な提出	
<i>規則 20.8 の(a)及び(b)に対する PCT 留保</i>	
EPO	
PCT	留保なし。
法的根拠	1. 先の出願の引用補充 EPC 第 80 条、第 90 条、EPC 施行規則 40 2. 欠落した請求項の事後的な提出 EPC 第 90 条、EPC 施行規則 57(c)、EPC 施行規則 58 3. 明細書の欠落部分又は欠落した図面の事後的な提出 EPC 第 80 条、第 90 条、EPC 施行規則 56
カテゴリー	カテゴリーII
実務	引用補充(審査便覧 A 部第 II 章 4.1.3.1) 出願書類の提出に代えて、出願人は規則40(1)(c)に基づき先の出願を引用することができる。引用の基礎となる先の出願について優先権を主張する必要はない。 出願日を確定するため、出願人は出願日に関する次の情報を表示しなければならない。(i) 先の出願の出願日、(ii)先の出願の出願番号、(iii)先の出願の出願先の官庁、(iv) この引用によって明細書及び図面を置き換える旨の表示(規則 40(2))。引用される先の出願は、実用新案出願であってもよい。一部の例外(OJ EPO 10/2009, 486)を除いて、出願人は出願日から 2 月以内に、先の出願の認証謄本を提出しなければならない(規則 40(3))。先の出願が EPO 公用語によるものではない場合、EPO に既に提出している場合を除き、出願人は、出願日から 2 月以内に当該公用語の 1 つによる翻訳文も提出しなければならない。 出願人は、先の出願のクレームを、出願時のクレームの代わりとする旨

の希望を表示することもできる。この表示は出願日に行わなければならない。願書(様式 1001)の適切な欄にチェック印を付して行うことが望ましい。この表示を行った場合、先の出願のクレームが調査の基礎となり、規則 57(c)の要件を充足するので、規則 58 に基づく後のクレーム提出の求めは行われない。

出願人は、先の出願のクレームについてではなく、その明細書及び図面についてのみ引用している場合、当該引用の提出と同時(すなわち、出願日)にクレーム一式を提出することができる。出願人がクレームを提出していない場合、欧州特許庁によりクレームの提出が求められる。

欠落した請求項の事後的な提出(審査便覧 A 部第 III 章の 15)

出願日を確定する目的で欧州出願にクレームを含める必要はない。第 78 条(1)(c)による欧州出願の要件では、少なくとも 1 のクレームが存在していなければならないが、下記の手続に従い、出願日後にクレーム一式を提出することができる。

出願に少なくとも 1 のクレーム又は提出時の出願で引用されている先の出願のクレームを当該出願のクレームとする旨の表示のいずれも存在していない場合、出願人は、規則 58 に基づき、EPO がクレームの提出を要求してから 2 月以内に 1 又は複数のクレームを提出しなければならない。出願人がこの期間内に求めに応じなければ、出願は、第 90 条(5)に従い拒絶される。出願人は、出願日後であって EPO が規則 58 に基づき求めを行う前に、自発的に欠落しているクレームを提出することもできる。この場合、規則 58 に基づく通知は行われない。

規則 40(3)に従って先の出願への引用によって出願が行われ、出願人が出願時に、先の出願のクレームを出願時のクレームとする旨を表示していた場合、先の出願のクレームにその出願時のクレームが含まれていることを条件として、クレームは欧州出願日に存在していることになり、規則 58 に基づく通知は行われない。

出願日が付与された後に受理されたクレームは、提出された出願の一部とはみなされない。したがって、当該クレームは、第123条の要件を充足しなければならない。

明細書の欠落部分又は欠落した図面の事後的な提出(審査便覧 A 部第 II 章の 5)

規則 56(1)及び(2)に基づき、出願人は、出願日から 2 月以内に自発的に、又は EPO からの求めに応じて、その要請から 2 月以内に明細書の欠落部分又は欠落した図面を提出することができる。どちらの場合も、出願日は、欠落部分の提出日に変更される。規則 56 に基づき、原出願の図面の一部のみが欠落している場合でも、全ての図面の提出のみが受け付けられることに注意しなければならない。

明細書の欠落部分又は欠落している図面が優先権書類に基づくものであって、その優先権書類に完全に含まれており、かつ、その優先権書類が、遅くとも欠落部分と共に、また、必要な場合翻訳文と共に、提出された場合、規則 56(3)に基づいて、出願日の変更を回避することができる(審査便覧 A 部第 II 章 5.4)。

出願人が、優先権主張をしていない明細書、又は、優先権主張をしたものであるが、規則 56(3)の要件を充足しない明細書の欠落部分又は欠落した図面を取下げた場合、出願日の変更を回避することができる(審査便

	覧 A 部第 II 章 5.5)。
JPO	
PCT	PCT 規則 20.8 の(a)及び(b)に基づく留保
法的根拠	PCT 規則 20.8 に基づく留保 特許法施行規則第 38 条の 2 の 2
カテゴリー	カテゴリーII、III
実務	<p>JPO では、PCT 規則 20.8(a)及び(b)に基づく留保を適用。</p> <p>「1 特許庁長官は、特許協力条約に基づく規則（以下「規則」という。）20.3 (b) (i i) 及び20.6 (b) の規定により国際出願日が認められた国際特許出願について、その国際特許出願の出願人に対し、その国際特許出願の国際出願日を規則20.3 (b) (i)、20.5 (b) 又は20.5 (c) のいずれかの規定により認定された国際出願日とする旨の通知をしなければならない。</p> <p>2 国際特許出願の出願人は、特許庁長官が前項の規定による通知に際して指定する期間内に限り、意見書を提出することができる。</p> <p>3 前項の意見書は、様式第五十二の二により作成しなければならない。</p> <p>4 国際特許出願の出願人は、第二項の期間内に限り、第一項の規定による国際特許出願のうち、規則20.5 (c) の規定によりその国際特許出願に含まれることとなつた明細書、請求の範囲又は図面について、それらが当該国際特許出願に含まれないものとする旨の請求をすることができる。</p> <p>5 前項の請求は、様式第五十二の三により作成しなければならない。</p> <p>6 特許庁長官は、第四項の請求があつたときは、当該請求に係る明細書、請求の範囲又は図面は、国際特許出願に含まれないものとみなし、第一項の規定による通知にかかわらず、その国際特許出願の国際出願日を規則20.3 (b) (i)、20.5 (b) 又は20.5 (c) のいずれかの規定により認定された国際出願日としなければならない。」(特許法施行規則第 38 条の 2 の 2(1)、(2)、(4)、(6))。</p>
KIPO	
PCT	PCT 規則 20.8(a)及び (b)に基づく留保
法的根拠	特許法第 42 条 特許法第 47 条
カテゴリー	カテゴリーIII
実務	<p>KIPO では、PCT 規則 20.8(a)及び(b)に基づいて規則 20.5 及び 20.6 が留保されている</p> <p>1. 引用補充は認められない <u>特許法第 42 条第 2 項</u> 特許を受けようとする者は、要約書、(必要な) 図面、及び(i)発明の名称、(ii)図面の簡単な説明、(iii)発明の詳細な説明、(iv)請求の範囲、を記載した明細書を添付した特許出願書で出願をしなければならない。</p>

	<p>2. 請求の範囲に限った欠落部分の事後的な提出 <u>特許法第 42 条第 5 項、第 7 項</u></p> <p>(5) 特許出願人は、第 2 項の規定にかかわらず出願時に、第 2 項(iv)号に基づき請求の範囲が省略されている明細書を特許出願書に添付することができる。この場合、出願人は次の各号のいずれかの期限までに請求の範囲を含むように明細書を補正しなければならない。</p> <p>(i)第 64 条第 1 項の各号のいずれかに該当する日から 1 年 6 月になる日、まで、 又は</p> <p>(ii) 第(i)号の期間内に第 60 条第 3 項の規定による出願審査請求の趣旨の通知をした日から 3 月になる日まで(第 64 条第 1 項各号のいずれか 1 つに該当する日から 1 年 3 月になる日後に通知を受けた場合には、同項各号のいずれか 1 つに該当する日から 1 年 6 月になる日まで)</p> <p>(7) 特許出願人が特許出願後、第 5 項各号の規定による期限までに明細書を補正していない場合には、その期限となる日の翌日に該当特許出願は取下げられたものと見なされる。</p> <p>3. 補正の範囲 <u>特許法第 47 条第 2 項</u></p> <p>(2) 明細書又は図面の補正は、特許出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された事項の範囲内で行わなければならない。</p>
SIPO	
PCT	PCT 規則 20.8(a)及び(b)に基づく留保
法的根拠	専利法第 33 条、実施細則第 101 条第 2 項
カテゴリー	カテゴリー III
実務	<p>出願人は自らの専利出願書類を補正することができるが、発明又は実用新案専利出願書類の補正の場合には、出願当初明細書又は請求項に記載された範囲を超えてはならず、意匠の専利出願書類の補正の場合には、出願当初の図面又は写真で示されている範囲を超えてはならない（第 33 条）。</p> <p>特許協力条約に基づいて提出された、中国を指定する特許の国際出願（以下、「国際出願」という。）、国务院専利行政部門による処理の手続段階への移行（以下、「中国国内段階への移行」という。）のための要件及び手続については、本章に定められている規定が適用される。本章に規定のないものについては、専利法及び本実施細則のその他各章の関連規定を適用しなければならない（実施細則第 101 条第 2 項）。</p> <p>PCT 規則によると、出願人が国際出願の出願時に、欠落した要素又は部分があった場合、それらは先の出願の対応する部分を引用することによって補充することができ、最初の出願日は保たれる。ここで、「要素」とは明細書の全て又は請求項の全てを指し、「部分」とは明細書の一部、請求項の一部、又は図面のすべて又は一部を指す。</p> <p>中国は PCT 規則の上記規定を留保しているため、国際出願が中国国内段階への移行時に、先の出願の引用により欠落している要素又は部分を補充しつつ最初の出願日を維持するものについて、専利局はこれを認めない。</p>

	<p>出願書類に引用補充により付加された要素又は部分が含まれる場合、出願人が国内段階への移行手続の時に、移行声明においてこれを明記し、中国に対する出願日の修正を請求した場合、出願書類において引用補充された要素又は部分を維持することができる。審査官は国際事務局より送付される「要素及び部分を引用により含めることの確認が認められた旨の決定の通知」（様式 PCT/RO/114）の記録に基づいて、中国での出願日を改めて確定し、かつ出願日の再確定の通知を発行しなければならない。出願日の再確定により出願日が優先日から 12 ヶ月を超える出願に関しては、審査官は関連する優先権主張に関して、優先権主張がなされなかったと見なす通知を発行しなければならない。引用補充により付加された要素又は部分を含む出願書類について、国内段階への移行手続の時点で出願人がそれを明記しない場合、また、中国に対する出願日の修正を請求しない場合、引用補充された要素又は部分を出願書類において維持することは認められない。審査官は、補正通知書を発行し、出願人に対して引用補充された要素又は部分を削除するよう通知しなければならない。期限内に補正が行われない場合、審査官は取り下げられたと見なす通知書を発行しなければならない。出願人は、後の手続において中国における出願日の修正を請求することにより、引用補充された要素又は部分を維持するよう請求することはできない（審査指南第 III 部第 1 章 5.3）</p> <p>出願人が、移行声明において、出願書類に引用補充された要素又は部分があることを明記し、かつ、中国に対する出願日が方式審査(preliminary examination)の段階で再確定された場合、引用補充された要素又は部分は最初に提出された出願書類の一部と見なされる。出願人が実体審査の最中に、中国に対する国際出願日を修正するよう請求することによって、引用補充された要素又は部分を維持することは認められない（審査指南第 III 部第 2 章 3.2）</p>
USPTO	
PCT	<p>先の出願を基礎として優先権を主張する国際出願には、後に特定の期限内に確認することを条件として、当該先の出願の明細書、クレーム又は図面の全部又は一部を引用により補充する旨の陳述を含むことができる。PCT 規則 4.18 及び 20.6 を参照。USPTO は、PCT 規則 20.8 に基づく留保をしていない。</p>
法的根拠	米国特許法第 112 条、米国特許規則 1.53 及び 1.57
カテゴリー	カテゴリー III
実務	<p>米国特許法第 112 条の開示要件を遵守するためには、出願は出願時点でそれ自体、単独で完全なものでなければならない。しかし、USPTO の実務は、出願人が、特許、特許出願及び刊行物を引用することにより資料を明細書に補充することを認めている。米国特許規則 1.57(b) 及び審査便覧 608.01(p) に提示された資料の補充基準は、その資料が「必須」であるか又は「必須でない」かによって左右される。</p> <p>「出願時点において特許明細書は、(1) 合衆国特許、又は(2) 合衆国特許出願公開公報を引用することにより「必須の資料」を補充することが許容されるが、この場合の特許若しくは特許出願公開公報自体がかかる必須の資料を引用により補充していないことが必要である。</p> <p>「必須の資料」は、(1) 米国特許法第 112 条第 1 項によって要求される</p>

ように、その発明の属する技術分野又はその発明と極めて近い関係にある技術分野において知識を有する者がその発明を製造し、使用することができるような完全、明瞭、簡潔かつ正確な用語によって、発明並びにその発明を製造、使用する手法及び方法の説明を提供し、また、発明者が考える発明実施のベストモードを記載するために、又は(2)米国特許法第 112 条第 2 項によって要求されるように、発明特定事項を指摘し、かつ、明確に発明を請求する用語でクレームされる発明を記載するために、又は(3)米国特許法第 112 条第 6 項によって要求されるように、特定の機能を実行するための請求される手段若しくは工程に対応する構造、物質若しくは作用を記載するために必須なものと定義される。米国特許規則 1.57(c)及び審査便覧 608.01(p)を参照のこと。

必須でない資料を、合衆国特許、合衆国特許出願公開、外国特許、外国公開出願、先に/同時に提出された自らの合衆国出願、又は非特許文献を引用することにより補充することができる。ハイパーリンク又はその他の閲覧ソフトで実行可能なコード形式による引用による補充は認められない。米国特許規則 1.57(d)を参照のこと。

出願が実施可能開示と共に提出されたかどうかを判断する上で、出願日は適切な基準点であるが、例えば、出願人が補充された資料が一般に利用可能ではないと信じるようになる場合、必須資料の引用による元の参照は取り消され、補充で引用された実際の要素が係属中の出願に挿入される可能性がある。

予め補充された資料を加える補正は、挿入されているその資料が予め引用により補充されており、補正が新規事項を含まないという陳述を添付しなければならない。米国特許規則 1.57(f)を参照のこと。

米国特許規則 1.57(a)は、明細書又は(1 つ又は複数の)図面のすべて若しくは一部が出願から不注意により省略されているものの、出願が、出願の提出日に存在した、先の外国出願の優先権に関する米国特許規則 1.55 に基づく主張、又は先の仮出願、非仮出願、若しくは国際出願の利益に関する米国特許規則 1.78 に基づく主張を含んでおり、かつ明細書又は(1 つ又は複数の)図面の不注意により省略された部分が先の出願に完全に記載されている場合、前記優先権又は利益の主張は、明細書又は(1 つ又は複数の)図面が不注意により省略された部分に関して、先の出願の引用により補充されたものとみなされる、と規定している。審査便覧 201.17 を参照のこと。

クレームにおける特定の図又は表の引用による参照は、発明を用語で定義する実際的な方法がない場合、及び図表を引用する方がより簡明となる特別な場合にのみ認められる。

USPTO が規定した期限内に所定の追加手数料と共にされる場合、署名済み宣誓供述書又は宣告書及び手数料は、出願日後に提出及び納付することができる。

明細書又は図面のページが出願書類から省略され、かつ米国特許規則 1.57(a)(優先権出願からの引用による補充)により当該要素を追加できない場合、その出願の出願日は、省略されたページが提出された日になる。

I. クレーム解釈の基礎となる出願とその内容 B. 事後的に発見された文献の先行技術の引用に関する記載への追加 <i>PCT 留保(PCT 国際調査及び予備審査ガイドライン附属文書 A4.05)</i>	
EPO	
PCT	PCT 国際調査及び予備審査ガイドライン A4.05、案 A4.05[1]
法的根拠	EPC 第 123 条(2)、EPC 施行規則 42
カテゴリー	カテゴリーII
実務	<p>発明を適切な背景の中に位置付けるため、必要な場合には、事後的に、例えば調査報告により、特定された文献を先行技術(審査便覧 F 部第 II 章 4.3 を参照)の引用に関する記載への追加を要求すべきである。事後的にこのような概要を明細書に含めることは第 123 条(2)に違反しない(T 11/82、OJ 12/1983、479)。例えば、出願当初の先行技術の記載は、発明者がその発明をある起点から開発したことを印象付ける一方で、その開発のある段階又は一面が既知であることが引用文献から明らかになる場合がある。このような場合、審査官は、その文献の引用及び関連する内容の簡潔な概要について要求すべきである。</p> <p>明細書に当該概要を事後的に挿入することは、第 123 条(2)の規定に違反しない。当該規定は、出願について、例えば、背景技術に関する追加情報に照らしてそれを限定する補正をする場合は、その主題が出願時の内容を超えてはならないことを規定しているに過ぎない。ただし、第 123 条(2)の意味での欧州特許出願の主題は、先行技術から離れて、第 83 条により要求される開示の枠内で、発明に関するそれらの特徴からなるものとして理解されるべきである(審査便覧 H 部第 IV 章 2.1 を参照)。加えて、たとえこれらが出願時に出願人に知られているものであっても、当初明細書にて引用されていない関連する先行技術文献が後に明細書にあるものと認められてもよい(T 2321/08 (非公開) 及び審査便覧 H 部第 IV 章 2.3.7)。</p> <p>出願後に挿入される先行技術の言及は、純粹に事実に基づくものでなければならない。主張された発明のすべての利点は、必要な場合、先行技術に照らして調整されなければならない。</p> <p>利点を新たに記載することは、それが出願時の内容から推論することができない事項を明細書に挿入しないならば、許容される(審査便覧 H 部第 V 章 2.2 を参照)。</p> <p>関連する先行技術が、第 54 条(3)の規定に該当する他の欧州特許出願で構成される場合は、この関連する先行技術文献はすべての締約国における技術水準に属する。これは、2 件の出願が共通の指定国を有していない場合、又は共通の指定国の指定が削除されている場合にも該当する(審査便覧 G 部第 IV 章 6 を参照)。この文献が第 54 条(3)に該当する旨の事実は明白に確認されるものとすべきである。これにより、当該文献が進歩性の問題に関連しないことが公衆に明らかにされる(審査便覧 G 部第 VII 章 2 を参照)。この規定は、規則 165 に従って欧州特許庁を指定した国際出願であって、規則 159(1)(c)に基づく出願手数料が有効に納付され、該当する場合には、公用語の 1 による翻訳文が提出されたもの(第 153 条(3)及び(4))に適用される(審査便覧 G 部第 IV 章 5.2 を参照)。</p>

JPO	
PCT	PCT 国際調査及び予備審査ガイドライン附属文書 A4.05、案 A4.05[1]
法的根拠	<p>特許法第 17 条の 2(3)</p> <p>特許法第 36 条(4)(ii)</p> <p>特許法第 48 条の 7</p> <p>審査基準第 I 部第 3 章 4.</p> <p>審査基準第 III 部第 I 節 5.2(1)</p>
カテゴリー	カテゴリー I
実務	<p>「第 1 項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（第 36 条の 2 第 2 項の外国語書面出願にあつては、同条第 4 項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第 2 項に規定する外国語書面の翻訳文（誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面）。第 34 条の 2 第 1 項及び第 34 条の 3 第 1 項において同じ。）に記載した事項の範囲内においてしなければならない。」(特許法第 17 条の 2 第 3 項)。</p> <p>「4 前項第 3 号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。」</p> <p>「その発明に関連する文献公知発明（第 29 条第 1 項第 3 号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。）のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知っているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。」(特許法第 36 条第 4 項第 2 号)。</p> <p>「審査官は、特許出願が第 36 条第 4 項第 2 号に規定する要件を満たしていないと認めるときは、特許出願人に対し、その旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。」(特許法第 48 条の 7)。</p> <p>「審査官は、発明の詳細な説明に特許を受けようとする発明に関連する先行技術文献情報が適切に記載されているかどうかという観点から第 36 条第 4 項第 2 号の先行技術文献情報開示要件についての判断を行う。</p> <p>以下に、先行技術文献情報開示要件を満たさないと認められる結果、第 48 条の 7 の通知を行うことができる代表的な場合を示す。</p> <p>(1)先行技術文献情報が記載されていない場合であつて、その理由がまったく記載されていないとき</p> <p>(2)先行技術文献情報が記載されていない場合であつて、その理由は記載されているものの、特許を受けようとする発明に関連のある文献公知発明を出願時に出願人が知っていた蓋然性が高いと認められるとき</p> <p>例：先行技術文献情報が記載されておらず、その理由として出願人が知っている先行技術が文献公知発明に係るものではない旨が記載されているが、特許を受けようとする発明と関連する技術分野においてその出願人による出願が多数公開されている場合</p> <p>(3)特許を受けようとする出願の明細書又は図面に従来技術が記載されて</p>

	<p>いる場合であって、当該従来技術に対応する先行技術文献情報が記載されておらず、その理由も記載されていないとき</p> <p>(注：特許を受けようとする出願の明細書又は図面に従来技術として記載された発明については、特許を受けようとする者が特許出願時に知っている発明として取り扱う。)</p> <p>(4)特許を受けようとする発明に関連しない文献公知発明に関する情報の所在のみが記載されている場合であって、特許を受けようとする発明に関連のある文献公知発明を出願時に出願人が知っていた蓋然性が高いと認められるとき</p> <p>例 1：特許を受けようとする発明と技術分野及び課題が同一の文献公知発明が広く一般に知られているにもかかわらず、特許を受けようとする発明と技術分野又は課題が異なる発明であって、特許を受けようとする発明と関連しないものに関する先行技術文献情報のみが記載されている場合</p> <p>例 2：特許を受けようとする発明とより関連性の高い新しい文献公知発明が広く一般に知られているにもかかわらず、関連性がほとんどない古い発明に関する先行技術文献情報が記載されている場合」(審査基準第 I 部第 3 章 4.)。</p> <p>“<<出願日(分割出願及び変更出願の場合、出願日は現実の出願日)が 2009 年 1 月 1 日以降の出願に適用>></p> <p>特許法第 36 条 4 項 2 号の規定により、先行技術文献情報(その関連する発明が記載されていた刊行物の名称、その他のその文献公知発明に関する情報の所在)の記載が求められるところ、先行技術文献情報を発明の詳細な説明に追加する補正及び当該文献に記載された内容を発明の詳細な説明の【背景技術】の欄に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特許法第 36 条第 4 項第 1 号の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であるので許されない。”</p> <p>(審査基準第 III 部第 I 節 5.2(1))</p>
KIPO	
PCT	PCT 国際調査及び予備審査ガイドライン附属文書 A4.05、案 A4.05[2]
法的根拠	<p>特許法第 42 条第 3 項</p> <p>特許法第 47 条第 2 項</p> <p>審査基準第 IV 部第 2 章 2.1</p>
カテゴリー	カテゴリー III
実務	<p>1. 現状では先行技術を引用する記載をすることは出願人の義務ではなく、KIPO は出願人に対して、先行技術文献の追加挿入を要請していない。</p> <p>2. 出願人が補正によって先行技術文献を挿入する場合で、先行技術文献の名称だけが明細書に追加されるのであれば、新規事項の追加とは見なされない。ただし、補正が先行技術文献に基づいてはいるものの、当該文献だけで開示され、当初明細書では記載がなかった事項を補正で追</p>

	加する場合には、追加事項が当初明細書の記載から当業者に自明である場合を除き、新規事項の追加として見なされる。 (審査基準第 IV 部第 2 章 2.1)。
SIPO	
PCT	PCT 国際調査及び予備審査ガイドライン附属文書 A4.05, 案 A4.05[1]
法的根拠	専利法第 33 条、実施細則第 17 条
カテゴリー	カテゴリー III
実務	明細書の許容される補正には、「背景技術」部分を補正し、発明の請求された主題に適合させる筋書きが含まれる。独立請求項が、実施細則第 21 条の規定に従って作成された場合、明細書の「背景技術」の部分に、請求項の前提部分に記載される先行技術の関連する内容が記載されていなければならない。当該背景技術を反映している文献を引用しなければならない。審査官がサーチを通じて当初明細書で出願人が引用している先行技術よりも、当該発明に請求された主題にさらに関連性がある引用文献を見つけた場合、出願人は、明細書の当該部分の補正において、これらの文献の内容の追加及び当該文献の引用が認められる。同時に、関係のない先行技術を説明する記載内容は削除しなければならない。このような補正により、実際には、出願当初の請求項及び明細書に実際に記載されていない内容が導入されることに注意すべきである。しかし、このような補正は、発明そのものではなく、背景技術のみに関連しており、かつ、追加された内容は出願日前に既に公知であるため、許可される (審査指南第 II 部分第 8 章 5.2.2.2)
USPTO	
PCT	国際調査機関及び国際予備審査機関としての USPTO は、出願人に対し、追加的な先行技術文献、事後的に発見された先行技術文献、又は事前に引用された文献の詳細な説明を明細書に挿入することを要求しない。PCT 国際調査及び予備審査ガイドライン附属文書 A4.05[2]を参照。案 A4.05[2]
法的根拠	米国特許法第 132 条、米国特許規則 1.53
カテゴリー	カテゴリー III
実務	補正はすべて当初の開示内容に記述の基礎を有するものでなければならず、そうでない場合には新規事項に該当するものとされる。いかなる新規事項も出願日以降は出願に導入することはできないため、先行技術に関する陳述を明細書に挿入することは、通常適切ではない。

I. クレーム解釈の基礎となる出願とその内容	
C. 多数項従属クレームの許容性 PCT 留保(PCT 国際調査及び予備審査ガイドライン附属文書 A5.16)	
EPO	
PCT	PCT 国際調査及び予備審査ガイドライン附属文書 A5.16, 案 A5.16[2]

法的根拠	EPC 第 82 条、第 84 条、EPC 施行規則 43
カテゴリー	カテゴリーII
実務	<p>先行する他の独立クレーム及び／又は択一的、累積的な従属クレームを引用する従属クレーム(審査便覧 F 部第 IV 章 3.4)</p> <p>他のクレームのすべての特徴を含むクレームを「従属クレーム」という。そのようなクレームは、可能であれば冒頭部分に、そのクレームの含むすべての特徴を含む他のクレームの引用を含まなければならない。(しかし、異なるカテゴリーのクレームについての審査便覧 F 部第 IV 章 3.8 を参照。)</p> <p>従属クレームは、クレームに係る発明の特徴すべてをそれ自体が規定しているわけではないので、「...を特徴とする」又は「...によって特徴付けられた」等の表現はそのようなクレームでは必要ないが、そのような表現も許される。発明のさらなる特徴を特定するクレームは、他の従属クレームのすべての特徴を含むことができ、その場合は先行するクレームを引用すべきである。</p> <p>状況に応じて従属クレームでは、複数の先行する(独立又は従属)クレームに適当に付加し得る特定の特徴を規定することもできる。したがって、いくつかの可能性が出てくる。すなわち、従属クレームは、遡って1又は複数の独立クレーム、1又は複数の従属クレーム、又は独立クレーム及び従属クレームの両方を引用することができる。</p> <p>従属クレームの数(審査便覧 F 部第 IV 章 5)</p> <p>審査官は、発明の特に望ましい特徴を対象とするクレームが合理的な数であれば拒絶すべきでないが、些細な性質のクレームが多数掲げられていれば拒絶すべきである。何がクレームの合理的な数で、何が合理的な数でないかは、それぞれの特定の事案の事実及び状況による。</p>
JPO	
PCT	PCT 国際調査及び予備審査ガイドライン附属文書 A5.16、案 A5.16[2]
法的根拠	<p>特許法施行規則</p> <p>様式 29 の 2 備考 14</p> <p>審査基準第 I 部第 1 章 2.2.4.2(2)及び(3)</p>
カテゴリー	カテゴリーI、II
実務	<p>「多数項引用形式で請求項を記載するときには、他の二以上の請求項を択一的に引用し、かつ、これらに同一の技術的限定を付して記載することが、簡潔性及び明確性の観点から望ましい。(特許法施行規則様式第 29 の 2 備考 14)」(審査基準第 I 部第 1 章 2.2.4.2(2))。</p> <p>「多数項引用形式で記載する場合において、他の二以上の請求項の引用が択一的でなかったり、同一の技術的限定を付していないときは、特許法施行規則の様式 29 の備考 14d 中の請求項の記載形式に関する指示に合致しないこととなるが、この指示は法律上求められる要件ではないから、ただちに第 36 条第 6 項違反とはならない」(審査基準第 I 部第 1 章 2.2.4.2(3))。</p>
KIPO	
PCT	PCT 国際調査及び予備審査ガイドライン附属文書 A5.16、案 A5.16[1]

法的根拠	特許法第 42 条第 8 項 特許法施行令第 5 条第 5 項、第 6 項 審査基準第 II 部第 4 章 6.5、6.6
カテゴリー	カテゴリー III
実務	2 以上の請求項に従属している請求項は、従属した請求項の少なくとも 1 つの請求項の番号を択一的に含めなければならない（特許法施行令第 5 条第 5 項、審査基準第 II 部第 4 章 6.5）。 2 以上の請求項に従属している請求項は、2 を超える請求項を引用する別の請求項を引用してはならない。本規定の目的は、1 つの請求項を解釈するために他の多項従属の請求項を参照することの困難を回避することである。 一方、特許法施行令第 5 条第 6 項は、2 を超える請求項を引用する請求項に適用されるため、引用している請求項が 1 つしかない請求項に本規定を適用することはできないことに留意しなければならない（特許法施行令第 5 条第 6 項、審査基準第 II 部第 4 章 6.6）。
SIPO	
PCT	PCT 国際調査及び予備審査ガイドライン附属文書 A5.16、案 A5.16[1]
法的根拠	実施細則第 22 条(2)
カテゴリー	カテゴリー II
実務	すべての従属請求項は、先行する単数又は複数の請求項を引用しなければならない。 2 以上の請求項に従属するすべての多数項従属請求項は、択一的にのみ先行する請求項を引用するものとし、他の多数項従属請求項の基礎としてはならない（実施細則第 22 条第 2 項）。 すべての従属請求項は、先行する単数又は複数の請求項を引用しなければならない。 2 以上の請求項に従属するすべての多数項従属請求項は、択一的にのみ先行する請求項を引用するものとし、他の多数項従属請求項の基礎としてはならない。すなわち、後の多数項従属請求項は先行する多数項従属請求項を引用してはならない（審査指南第 II 部第 2 章 3.3.2）。
USPTO	
PCT	国際調査機関及び国際予備審査機関としての米国特許商標庁（ISA/IPEA/US）は、他の複数のクレームを択一的にのみ引用する多数項従属クレームを認めている。複数の従属クレームは、他の複数の従属クレームの基礎を形成することはできない。PCT 国際調査及び予備審査ガイドライン附属文書 A5.16、案 A5.16[1]を参照。
法的根拠	米国特許法第 112 条、米国特許規則 1.75(c)
カテゴリー	カテゴリー III
実務	複数の他のクレームを引用する多数項従属クレームは、択一的にのみ引用することができる。多数項従属クレームは、他の多数項従属クレームの基礎として引用することはできない。

I. クレーム解釈の基礎となる出願とその内容 D. 重複する範囲の複数の独立クレームの許容性/簡潔性の問題 <i>PCT 留保(PCT 国際調査及び予備審査ガイドライン附属文書 A5.42)</i>	
EPO	
PCT	PCT 国際調査及び予備審査ガイドライン附属文書 A5.42、案 A5.42[1]
法的根拠	EPC 第 84 条、EPC 施行規則 43
カテゴリー	カテゴリーII
実務	<p>独立クレームの数とその一般的な範囲(審査便覧 F 部第 IV 章 5)</p> <p>クレームが簡潔でなければならないという要件は、クレーム全体だけでなく個々のクレームも対象とする。クレームの数は、出願人が保護を求める発明の性質に関連して考慮されなければならない。例えば、あるクレームと他のクレームとの間において文言を過度に反復する記載方法は、従属形式を採用することによって避けるべきである。</p> <p>何がクレームの合理的な数で、何が合理的な数でないかは、それぞれの特定の事案の事実及び状況による。関係する公衆の利益も配慮しなければならない。クレームの表現は、保護が求められる事項の決定を不当に煩雑にしてはならない(T79/91 及び T 246/91、ただし、OJ で未公告)。単一クレームに選択肢が多数存在し、これが保護を求められた事項の決定を不当に煩雑にする場合にも、拒絶理由が提起される可能性がある。</p> <p>独立クレームの数及びカテゴリー内のその範囲(審査便覧 F 部第 IV 章 3.2)</p> <p>規則43(2)に従い、独立クレームの数は、各カテゴリーにつき1の独立クレームに制限される(過渡的措置EPC 1973/2000を条件とする)。</p> <p>この規則の例外が認められるのは、この規則の(a)、(b)又は(c)に定義する特別の状況(例えば、出願の主題が、(a)相互に関連する複数の製品、(b)製品又は装置の異なる用途、又は(c)特定の課題の代替的解決のいずれかを含み、単一のクレームだけではこれらの選択肢をカバーするのが不適切な場合)においてのみであり、単一性に関する第 82 条の要件を充足していなければならない(審査便覧 F 部第 V 章を参照)。</p> <p>規則 43(2)(c)の目的のために、“代替的解決”との用語は“異なる、又は、相互排他的な可能性”として解釈することができる。加えて、単独の請求項で代替的解決をカバーできるのであれば、出願人はそのようにすべきである。例えば、同じカテゴリーの独立形式請求項における特徴の重複や類似はこのような請求項を、必須の特徴のための共通表現の選択等により単独の独立形式請求項に置換することが適切であるとの現れである(審査便覧 F 部第 IV 章 4.5 を参照)。</p>
JPO	
PCT	PCT 国際調査及び予備審査ガイドライン附属文書 A5.42、A5.42[1]及び A5.42[2]のどちらも適用しない。
法的根拠	特許法第 36 条第 5 項、特許法第 36 条第 6 項第 3 号 審査基準第 I 部第 1 章 2.2.3

カテゴリー	カテゴリーⅢ
実務	<p>範囲が重複する複数の独立クレームの許容性</p> <p>「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)。</p> <p>簡潔性の問題</p> <p>「第 2 項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。(中略) (iii) 請求項ごとの記載が簡潔であること」(特許法第 36 条第 6 項第 3 号)</p> <p>「第 36 条第 6 項第 3 号は、請求項の記載自体が簡潔でなければならない旨を定めるものであって、その記載によって特定される発明の概念について問題とするものではない。また、複数の請求項がある場合も、これらの請求項全体としての記載の簡潔性ではなく請求項ごとに記載の簡潔性を求めるものである。」(審査基準第 I 部第 1 章 2.2.3)</p>
KIPO	
PCT	PCT 国際調査及び予備審査ガイドライン附属文書 A5.42、案 A5.42[2]
法的根拠	<p>特許法第 42 条第 4 項第 2 号</p> <p>審査基準第 II 部第 4 章 4</p> <p>特許法第 42 条第 8 項</p> <p>特許法施行令第 5 条第 2 項</p> <p>審査基準第 II 部第 4 章 6.3</p>
カテゴリー	カテゴリー II
実務	<p>1. 個々の請求項の簡潔さについて</p> <p>「請求項では明確かつ簡潔に発明を定義しなければならない」(特許法第 42 条第 4 項第 2 号)。</p> <p>「同一の内容が繰り返し記載されるなど、保護を求める発明の対象が不明瞭になるような、請求項の記載が冗長に過ぎる場合」(審査基準第 II 部第 4 章 4)。</p> <p>2. 総合的な請求項の簡潔さについて</p> <p>KIPO は独立請求項の数を制限していない。</p> <p>しかし、「請求項は発明の性質に従って適正な数で記載しなければならない」(特許法施行令第 5 条第 2 項)</p> <p>「説明されている請求項の数が適切でない場合は以下の通りである。</p> <p>①カテゴリーが異なる 2 以上の発明が単一の請求項に記載されている場合、</p> <p>②2 を超える事項が請求される場合、</p> <p>③同一の請求項が重複して記載されている場合(請求項の表現が同じである場合を意味し、請求項の表現は異なるものの、実質的に同じである場合を意味しない)、</p> <p>④複数の請求項が単一の請求項で引用されている場合など」(審査基準第 II 部第 4 章 6.3)。</p>
SIPO	

PCT	PCT 国際調査及び予備審査ガイドライン附属文書 A5.42、案 A5.42[1]
法的根拠	専利法第 26 条第 4 項
カテゴリー	カテゴリー III
実務	<p>請求の範囲は、明細書の記載に基づいて、専利権による保護を求める範囲について明確かつ簡潔な定義を記載しなければならない。(第 26 条第 4 項)</p> <p>請求の範囲が簡潔でなければならないという要件は、個別の請求項が簡潔でなければならない一方で、請求項が全体としても簡潔でなければならないことを意味する。たとえば 1 件の専利出願において実体的に保護範囲が同じである請求項が 2 以上あってはならない。</p> <p>請求項の数は合理的でなければならない。発明又は実用新案の望ましい技術的解決手段を限定するために、請求の範囲において合理的な数の従属請求項を持つことが認められている。</p> <p>請求項の表現は簡潔でなければならない。技術的特徴を除き、請求項には不必要な原因又は理由に関する説明を記載してはならず、商業的宣伝用語を使ってもならない。</p> <p>請求項同士で同じ内容が必要以上に重複するのを避けるため、可能な場合には、請求の範囲は、できる限り先行する請求項を引用するように作成しなければならない。(審査基準第 II 部第 2 章 3.2.3)</p>
USPTO	
PCT	国際調査機関及び国際予備審査機関としての USPTO は、通常、クレームが別のクレームと異なり、保護の範囲を容易に理解できる限り、クレームの数に異議を唱えない。PCT 国際調査及び予備審査ガイドライン附属文書 A5.42、案 A5.42[1] を参照。
法的根拠	米国特許法第 112 条、米国特許規則 1.75
カテゴリー	カテゴリー III
実務	通常、クレームが別のクレームと異なり、保護の範囲を容易に理解できる限り、独立クレームの数に異議を唱えない。

II. クレーム解釈	
A. 明細書中の出願人による用語の定義	
<i>PCT 留保(PCT 国際調査及び予備審査ガイドライン附属文書 A5.20)</i>	
EPO	
PCT	PCT 国際調査及び予備審査ガイドライン附属文書 A5.20、案 A5.20[1]
法的根拠	なし
カテゴリー	カテゴリー I、IV
実務	<p>クレームの文言の意味及び範囲(審査便覧 F 部第 IV 章 4.2)</p> <p>明細書において、明示した定義又はその他の方法によって文言が特別の意味を有する旨が示されている特定の場合を除き、各クレームは、その文言について、当該技術分野における通常の意味及び範囲を与えるもの</p>

	<p>と解釈すべきである。更に、そのような特別の意味を有する場合は、審査官は、できる限りクレームの文言のみで意味が明瞭になるよう、クレームの補正を求めるべきである。これは、すべてのEPO公用語で公告されるのが欧州特許のクレームのみであって、明細書が含まれないことから重要である。</p> <p>クレームはさらに、そこから技術的な意味を理解するように努めて解釈すべきでもある。このように解釈するためには、クレームの文言について、厳密な言葉通りの意味から逸脱することも必要な場合がある。しかしながら、第 69 条及びそれに関する議定書は、クレームの文言が言葉通りカバーしているものを除外する根拠について規定していない(T 223/05 を参照)。</p> <p>明細書とクレームとの間に不一致があることによって保護の程度について疑義が生じ、したがってクレームが第 84 条第 2 文に基づく明瞭性若しくは裏付を失う場合、又はその他のクレームが第 84 条第 1 文に基づき拒絶されるべきものとなる場合は、すべての不一致を回避すべきである (審査便覧 F 部第 IV 章 4.3 を参照)。</p>
JPO	
PCT	PCT 国際調査及び予備審査ガイドライン附属文書 A5.20、案 A5.20[1]
法的根拠	審査基準第 I 部第 1 章 2.2.2.1(4)、 審査基準第 II 部第 2 章 1.5.1
カテゴリー	カテゴリー I
実務	<p>「具体的には、請求項の記載がそれ自体で明確であると認められる場合は、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どうかを検討し、その定義又は説明によって、かえって請求項の記載が不明確にならないかを判断する。例えば、請求項の用語についてその通常の意味と矛盾する明示の定義がおかれているときや、請求項の用語が有する通常の意味と異なる意味を持つ旨の定義が置かれているときは、請求項の記載に基づくことを基本としつつ発明の詳細な説明等の記載をも考慮するという請求項に係る発明の認定の運用からみて、いずれと解すべきかが不明となり、特許を受けようとする発明が不明確になることがある。」(審査基準第 I 部第 1 章 2.2.2.1(4))</p> <p>「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。</p> <p>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。」</p> <p>「(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。」</p> <p>「(2) ただし、請求項の記載が明確であっても、請求項に記載された用語 (発明特定事項) の意味内容が明細書及び図面において定義又は説明されている場合は、その用語を解釈するにあたってその定義又は説明を考慮する。なお、請求項の用語の概念に含まれる下位概念を単に例示した記載が発明の詳細な説明又は図面中にあるだけでは、ここでいう定義又は説明には該当しない。</p>

	<p>また、請求項の記載が明確でなく理解が困難であるが、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮して請求項中の用語を解釈すれば請求項の記載が明確にされる場合は、その用語を解釈するにあたってこれらを考慮する。」。</p> <p>「(3) 明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても請求項に係る発明が明確でない場合は、請求項に係る発明の認定は行わない。」。</p> <p>「(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。</p> <p>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。」</p> <p>(審査基準第 II 部第 2 章 1.5.1)</p>
KIPO	
PCT	PCT 国際調査及び予備審査ガイドライン附属文書 A5.20、案 A5.20[1]
法的根拠	事件番号第 97Hu990 号（最高裁判所、1998 年 12 月 22 日） 審査基準第 III 部第 2 章 4.1.1(3)
カテゴリー	カテゴリー IV
実務	<p>「4.1.1(3) 発明が属する技術分野における一般的な意味以外の特定の意味を持つものとして指定するために、一般的な意味とは異なることが明白に理解できる程度に、出願人が詳細な説明において所定の用語を明確に定義している場合、この用語は詳細な説明において定義される特定の意味の用語として解釈される」審査基準第 III 部第 2 章 4.1.1(3)</p> <p>「特許明細書に記載される用語は、当該技術分野で一般的な意味で解釈され、かつその用法は当該明細書全体で一貫していなければならない。しかし、特定の意味を持つように所定の用語を使用する意図が出願人にある場合、出願人はその用語の意味を定義することが認められている。従って、明細書において意味が定義されている場合には、そうした用語はその特定の定義に従ってそのまま解釈することができる（事件番号第 97Hu990 号（最高裁判所、1998 年 12 月 22 日））。</p>
SIPO	
PCT	PCT 国際調査及び予備審査ガイドライン附属文書 A5.20 : A5.20[1]又は A5.20[2]に基づく留保はなし
法的根拠	実施細則第 3 条第 1 項、第 17 条第 3 項、第 19 条第 3 項
カテゴリー	カテゴリー II
実務	<p>専利法及び実施細則の定めに従って提出する書類は中国語で作成しなければならないが、国によって定められた規定の用語がある場合には、その標準的な科学用語及び技術用語を使用しなければならない。外国語の名称又は科学用語又は技術用語について一般的に受け入れられている中国語訳を見出せない場合には、原語も注記しなければならない（実施細則第</p>

3 第 1 項)。

発明又は実用新案の記載は標準的な用語を使用し、明確な言葉で記載しなければならない。かつ「請求項・・・に記載されている」と言った請求項の引用や、商業的宣伝用語は含めてはならない(実施細則 17 第 3 項)。

請求項で使用される科学用語及び技術用語は明細書で使用されているものと一致させなければならない。請求項には化学方程式及び数式を含めることができるが、図面を含めることはできない。必要不可欠な場合を除き、請求項には「明細書の...に記載されている」又は「図面...で図解されている」と言った明細書の引用又は図面の引用を含めてはならない(実施細則第 19 第 3 項)。

明細書の記載はその発明又は実用新案が属する技術分野で認められている技術用語を使用しなければならない。自然科学用語に関して、国家規格がある場合には、その標準的な用語を使用する。国家規格がない場合には、当該技術で一般的に受け入れられている用語を使用でき、ほとんど知られていない用語又は新規な技術用語、又は、外来語(中国語により音訳又は意識される単語)についても使用できるが、その場合には、その意味が当業者にとって明白であり、誤解を招くおそれのないものでなければならない。必要に応じて自ら定義した技術用語を使用することができる。その場合、それらを明確かつ適切に定義又は説明しなければならない。一般的に当該技術において既に確立された意味を有する語は、誤解及び混乱を避けるために、異なる意味で使用してはならない。明細書で使用されている技術用語及び符号は全体を通じて首尾一貫していなければならない(審査指南第 II 部第 2 章 2.2.7)。

請求項ごとに定義される保護範囲は明確でなければならない。請求項の保護範囲は請求項で使用されている文言の意味に従って解釈しなければならない。一般に、請求項で使用されている文言は、関連する技術分野で通常有する意味として解釈しなければならない。明細書がある単語に特別な意味を明示的に与えていて、かつ、明細書における当該単語の定義により、その単語を使用する請求項の保護範囲が十分明確に定義されている等、特定の場合は認められる。しかし、その場合、審査官は、可能な限り、請求項の文言だけで意味が明確になるよう請求項の補正を行うことを出願人に要請すべきである。

「厚い」、「薄い」、「強い」、「弱い」、「高温」、「高圧」、「非常に広い範囲」など、意味が不明瞭な用語は、例えば、増幅器との関連での「高周波数」など、特定の技術分野でその用語がよく知られており意味が明確な場合を除き、請求項において使用しない。その用語の意味が十分に知られていない場合には、可能であれば、明細書から選んだより正確な文言と置き換えるべきである。

請求項においては、「例えば」、「など」、「望ましい」、「特に」、「必要であれば」などの表現を使用しない。これは、それらが一つの請求項において、異なる保護範囲を定義し、その保護範囲を不明瞭にするからである。請求項において、ある上位概念の後に上記の表現のいずれかによって導入されている下位概念が続いている場合、審査官は、当該請求項を補正するよう出願人に要請し、請求項でその用語を維持するか、その用語が含まれている 2 つの請求項でそれぞれ異なる保護範囲を定義することが認められている。

	<p>一般的に「約」、「近く」、「など」、「あるいは類似物」などの用語は請求項で使用しないものとする。これは、これらの用語が請求項の保護範囲を不明瞭にする可能性があるためである。請求項にこれらの用語がある場合、審査官は具体的な状況に従って、これらの用語を使用することで当該請求項が不明瞭になるか否かの判断を下すものとし、不明瞭とならない場合には、これらの用語の使用は許容される。</p> <p>引用符号、化学式又は数式に使用される場合を除き、請求項が不明瞭になるのを防ぐため、「(コンクリートの)型にて作ったレンガ」など、請求項に括弧を使用することは可能な限り避けなければならない。しかし、一般的に受け入れられている意味を持つ括弧付きの表現は認められる。例えば「(メチル基)アクリル酸エステル」、「10%-60% (重量)のAを含む」などである(審査指南第II部第2章3.2.2)。</p> <p>請求項で使用される技術用語は明細書で使用されるものと一致するものでなければならない(審査指南第II部第2章3.3)。</p>
USPTO	
PCT	国際調査機関及び国際予備審査機関としてのUSPTOは、クレーム解釈において、クレームに記載された用語に対して明細書で与えられたいかなる特別な意味も考慮する。PCT 国際調査及び予備審査ガイドライン附属文書 A5.20、A5.20[1]を参照。
法的根拠	米国特許法第 112 条
カテゴリー	カテゴリーIII
実務	クレーム解釈において、クレームに記載された用語に対して明細書で与えられた特別な意味が、当業者によって一般的な用途との違いが理解できるように明細書において十分明瞭に記載されている場合、その特別な意味は考慮される。審査便覧 2111.01 を参照。

II. クレーム解釈	
B. 一般的な使用クレーム	
<i>PCT 留保(PCT 国際調査及び予備審査ガイドライン附属文書 A5.21)</i>	
EPO	
PCT	PCT 国際調査及び予備審査ガイドライン附属文書 A5.21 は適用される。
法的根拠	EPC 施行規則 43(2)
カテゴリー	カテゴリーII、IV
実務	<p>EPC に基づくクレームのカテゴリー (審査便覧 F 部第 IV 章 3.1)</p> <p>欧州特許条約は、クレームの異なる「カテゴリー」(製品、方法、装置又は使用)について言及している。実際には、クレームの基本的な種類は 2 つ、すなわち、物理的有体物(製品、装置)に関するクレーム、及び活動(方法、使用)に関するクレームだけである。第 2 の種類の基本的なクレーム(「方法クレーム」)は、方法を達成する実体的製品の使用を含む全種類の活動に適用することができる。この活動は、実体的製品、エネルギー、(制御方法における場合のような)他の方法、又は生物に対して用いることができる。</p>

	<p>一般的な使用クレーム(審査便覧 F 部第 IV 章 4.16)</p> <p>製品の使用</p> <p>審査の目的では、「物質 X の殺虫剤としての使用」等の方式による「使用 (use)」クレームは、「物質 X を使用して虫を殺す方法」という方式の「方法」クレームと同等なものとみなすべきである。したがって、この方式で表示されたクレームについては、(例えば、更に添加物によって)殺虫剤としての用途を意図するものとして認識することができる物質 X を対象にしたものと解釈してはならない。同様に、「増幅回路におけるトランジスタの使用」に関するクレームは、トランジスタを含む回路を使用して増幅する方法に関する方法クレームと同等であり、「トランジスタを使用する増幅回路」又は「そのような回路を作るときにトランジスタを使用する方法」を対象にしたものと解釈してはならない。</p> <p>新規性の要件については、公知の物質の技術的効果に基づく特定の目的(第2次非医学的適用)での使用は、機能的な技術的特徴としての技術的効果を含むものと解釈すべきであり、したがって、第54条(1)に基づいて拒絶理由を提起することができない。ただし、その技術的特徴が過去に公衆の利用に供されていなかったことを条件とする(G 2/88, OJ 4/1990、93及びG 6/88、OJ 4/1990、114を参照)(審査便覧F部第IV章7.2)。</p> <p>方法の使用 (審査便覧F部第IV章 4.16)</p> <p>特定の目的のための方法の使用を対象とするクレームは、それに酷似する方法を対象とするクレームと同等である(T 684/02 を参照)。</p> <p>クレームが、製品の製造ステップに使用ステップを組み合わせた2つのステップのプロセスに関連する場合は、この種のクレームは、第64条(2)に基づく合成物の保護を獲得する試みであり、注意を払うべきである。G 2/88 の決定によれば、方法クレームには(i) 技術的効果を達成する構成要素の使用と、(ii) 製造物の製造方法の二つの型がある。この決定は第64条(2)が型(ii)に対してのみ適用されることを明らかにしている。</p>
JPO	
PCT	PCT 国際調査及び予備審査ガイドライン附属文書 A5.21 は適用される。
法的根拠	審査基準第 I 部第 1 章 2.2.2.3(3)
カテゴリー	カテゴリー I
実務	「「使用」は、「方法」のカテゴリーである使用方法を意味する用語として解釈する。「物質 X の殺虫剤としての使用」は、「物質 X の殺虫剤としての使用方法」を意味するものとして解釈する。また、「治療的使用 Y のための医薬の製造のための物質 X の使用」は、「治療的使用 Y のための医薬の製造に物質 X を使用する方法」として解釈する」(審査基準第 I 部第 1 章 2.2.2.3(3))。
KIPO	
PCT	PCT 国際調査及び予備審査ガイドライン附属文書 A5.21 は適用されない
法的根拠	審査基準第 III 部第 2 章 4.1.2(2)
カテゴリー	カテゴリー I
実務	審査基準 4.1.2(2) 製品を用途により特定する表現を含む請求項

	<p>「請求項に製品を用途により特定する表現が含まれている場合、審査官は明細書及び図面の詳細な説明及び出願時における技術常識を考慮することにより、請求項に係る発明を当該請求項で開示されている用途に特に適した製品としてのみ解釈しなければならない。</p> <p>たとえ製品に当該請求項に記載されるすべての技術的な特徴が含まれているとしても、製品が関連する用途に適切でない場合、また、製品を使用するために変更が必要な場合には、審査官は、この製品を請求項に記載された製品と見なすべきではない。</p> <p>例えば、「～という形状のクレーン・フック」は、クレーンに適した寸法と強度の技術的特徴を含むフックを意味するに過ぎない。そのため、クレーン・フックは「釣り針」とは構造が異なる製品として解釈することが適切である。</p> <p>用途限定がある製品が、明細書、図面、及び、出願時における技術常識を考慮することにより、その用途に特に適するものではないと見なされる場合には、用途限定は発明を指定する中で何の影響も持たず、新規性の評価にも何の影響も持たないと解釈される」（審査基準第 III 部第 2 章 4.1.2(2)）。</p>
SIPO	
PCT	PCT 国際調査及び予備審査ガイドライン附属文書 A5.21 は適用されない。
法的根拠	審査指南第 II 部第 2 章 3.2.2
カテゴリー	カテゴリー I
実務	<p>性質により区分すると、請求項は 2 種類の基本的な類型に分けられる。すなわち物の請求項と活動の請求項で、それぞれ簡単に製品請求項、方法請求項と呼ばれる。請求項の 1 つ目の基本類型には、人の技術的手腕によって生産されている物（製品、装置）が含まれる。請求項の 2 つ目の基本類型には、時間や経過（方法、使用）の要素を有する活動が含まれる。物の請求項には、物品、物質、材料、工具、装置、そして設備などの請求項が含まれる。活動の請求項には、製造方法、使用方法、通信方法、処理方法、製品を特定の用途に用いる方法などの請求項が含まれる（審査指南第 II 部第 2 章 3.1.1）。</p> <p>使用請求項は方法請求項のカテゴリーに属する。ただし、審査官は、その文言により使用請求項と製品請求項を区別するよう注意を払わなければならない。例えば「化合物 X を殺虫剤として用いる」又は「化合物 X を殺虫剤とした使用」といった形式の請求項は使用請求項であり、方法請求項に属している。対して、「化合物 X で作られる殺虫剤」又は「化合物 X を含む殺虫剤」といった形式の請求項は使用請求項ではなく、製品請求項である（審査指南第 II 部第 2 章 3.2.2）。</p> <p>審査官は文言に注意を払って、使用請求項と製品請求項を区別しなければならない。例えば「化合物 X を殺虫剤として用いる」又は「化合物 X を殺虫剤としての使用」は、方法請求項の一種である使用請求項で使用される文言であり、「化合物 X で作られる殺虫剤」又は「化合物 X を含む殺虫剤」と言った文言は使用請求項ではなく、製品請求項である。</p> <p>また、「化合物 X を殺虫剤とした使用」は、「殺虫剤として使用される化合物 X」に等しいものとして解釈しないことも明確にしなければなら</p>

ない。後者は用途を定義する製品請求項であるため、使用請求項ではない（審査指南第Ⅱ部第10章4.5.1）。

物質の医薬用途の請求項

その請求項が「物質 X を疾病の治療に用いる」、「物質 X を疾病の診断に用いる」又は「薬物としての物質 X の応用」と言った文言で作成されている場合には、物質の医薬用途に関して特許権が付与されてはならない。なぜなら、そうした請求項は、第25条第1項第3号に言及されている「疾病の診断又は治療の方法」に該当するからである。しかし、薬物及びその製造方法は専利法に従って特許を受けることができるため、物質の医薬用途の出願が薬品の請求項、又は「薬の製造のための物質 X の使用」、「ある疾病の治療薬製造のための物質 X の使用」など、製薬方法形式の使用請求項を採用する場合には、第25条第1項第3号に違反しない。

上述した製薬方法形式での使用請求項は、「疾病 Y の治療薬製造における化合物 X の使用」などとして作成することができる（審査指南第Ⅱ部第10章4.5.2）。

化学製品における用途発明の新規性

化学製品に新規性があるならば、新規性のある製品の用途発明に新規性があるのは当然である。

既知の製品は新規な応用をただけでは、新規性があるとは認定されない。例えば製品 X が洗剤として知られている場合、可塑剤として使用される製品 X には新規性がない。しかし、既知の製品は、新規の用途自体が発明である場合には、その新規の用途の新規性が潰されることはない。これは、そうした用途発明が応用方法の発明であって、発明の実体が製品自体ではなく、製品をどのように応用するかにあるからである。例えば前述した製品 X は元々洗剤として使用されている。その後、一定の添加剤を加えると、可塑剤として使用できることが研究を経て発見されたとする。そうすると、その調製、選択する添加剤の種類、そしてその配合比などは応用方法の技術的な特徴である。こうした状況では、審査官は方法そのものに新規性があるかどうかを評価しなければならない。製品 X が既知であるという理由でその応用方法に新規性がないと認定してはならない。

化学製品に関する医薬発明については、新規性の審査を実施するときには以下の側面を考慮しなければならない。

(1) 新規の用途が既知の用途と実質的に異なるか否か。新規の用途と既知の用途の相違が単に表現形式にあるだけで、その実体は同じである場合、その用途発明に新規性はない。

(2) 新規の用途が既知の用途の作用のメカニズム又は薬理作用によって直接明らかになるのか否か。既知の用途の作用メカニズム又は薬理作用と直接的に同等である場合には、この用途に新規性はない。

(3) 新規の用途が既知の用途の一般の（上位概念）用語に属しているのか否か。特定の（下位概念）用語によって定義されている既知の用途は、一般の（上位概念）用語によって定義されている用途の新規性を潰す可能性がある。

(4) 投与対象、投与方式、経路、用量、時間間隔など、使用に関する特徴が製薬過程を定義することができるか否か。投与の過程のみに現れる

	区別の特徴により、用途に新規性があることにはならない（審査指南第II部第10章5.4）。
USPTO	
PCT	国際調査機関及び国際予備審査機関としてのUSPTOは、国際調査及び審査の目的で、「使用」クレームを「方法」クレームと同等であるとみなさない。PCT国際調査及び予備審査ガイドライン附属文書A5.21には従わない。
法的根拠	米国特許法第101条、第112条
カテゴリー	カテゴリーIII
実務	「使用クレーム」は、通常、(1) その使用の実際の実施方法の範囲を明確に定めた積極的かつ能動的な手順を述べずに「使用」と記載するのみであるため、明瞭ではない、及び/又は(2) 方法に関連する手順を記載しておらず、方法が適切に定義されていないため、特許による保護に適した主題のいかなる法定カテゴリーにも分類されないとみなされる。

II. クレーム解釈	
C. 機能クレーム(例: means-plus-function 限定)	
<i>三極比較研究に基づく</i>	
EPO	
PCT	該当なし
法的根拠	EPC 第83条(枠組みとして)
カテゴリー	カテゴリーI、IV
実務	<p>許容可能なクレームの機能的な特徴(審査便覧F部第IV章2.1) すべての特徴を構造上の限定により表現する必要はない。機能上の特徴は、当業者が発明的技能を用いることなく、その機能を発揮させる手段を難なく提供することができれば、それを含むことができる（審査便覧F部第IV章6.5）。病状の機能的定義の場合は、審査便覧F部第IV章4.22を参照。</p> <p>広いクレームの機能的な特徴(審査便覧F部第IV章6.5) ある特徴についての唯一の実施例が明細書に掲げられているに過ぎない場合であっても、当業者である読者がそれと同じ機能に対して他の手段を用いることが可能であると認識することができれば、クレームにおいて、その機能に関する特徴、すなわち、機能的特徴として広く規定することができる。ただし、一般的に、出願の内容全体が、代替手段の想定がなく、機能が特別な方法で実施されるべきものとの印象を与えるようなものであり、かつ、クレームが機能を発揮する別の手段又はすべての手段を包含するように表現されている場合は、拒絶理由が生じる。さらに、別の手段を採用できることが曖昧な文言で明細書に記載されているだけで、それが何であるか、又はどのように用いるかが合理的に明瞭でなければ、出願の内容は十分とはいえない。</p> <p>達成すべき結果によって規定される主題(審査便覧F部第IV章4.10) 達成すべき結果によって規定される主題が認められるための要件は、機</p>

	<p>能的特徴によって規定される主題が認められるための要件とは異なるので、留意すべきである。一般的に、発明について達成すべき結果をもって限定しようとするクレーム、特にそれが、基礎となっている技術課題を主張するに過ぎない場合、そのクレームは認められるべきではない。ただし、そのようなクレームについても、その発明を当該文言に限り規定することができるか、又は他の方法ではクレームを不当に制限することなく正確に規定することができない場合、及びその結果について、明細書中に十分に明示され又は当業者に知られた試験若しくは手順によって直接かつ明確に確証することができるものであり、また、過度の実験を必要としないものである場合は、認めることができる(T 68/85、OJ6/1987、228を参照)。</p> <p>上述した、達成すべき結果によって規定される主題が認められるための要件は、機能的特徴によって規定される主題が認められるための要件とは異なるので、留意すべきである(審査便覧F部第IV章4.22及び4.5)。加えて、必須の特徴が見あたらないとの意味で、達成されるべき結果に関連するクレームは同様の問題があるかもしれない(審査便覧F部第IV章4.5)。</p> <p>病状の機能的定義(審査便覧 F 部第 IV 章 4.22)</p> <p>クレームが医薬品のさらなる治療的使用を対象とし、治療される状態が、機能的な文言(例えば「特定の受容体を選択的に使用することによって改善又は予防される可能性がある状態」)で規定されている場合、当該クレームは、実験的試験又は試験可能な基準の形式による指示を、特許文献又は技術常識から入手することができ、それによって当業者が、何れの条件が機能的な規定の範囲に該当するのか、したがってまた、クレームの範囲に該当するのかを認識することができる場合に限り、明確なものとみなされる(T 241/95、OJ2/2001、103；審査便覧 G 部第 II 章 4.2も参照)。</p>
JPO	
PCT	該当なし
法的根拠	審査基準第 II 部第 2 章 1.5.2(1)
カテゴリー	カテゴリー I
実務	<p>「請求項中に機能・特性等を用いて物を特定しようとする記載がある場合には、審査基準第 2 部第 2 章 1.5.1(2)に従って異なる意味内容と解すべき場合(下記の「注」を参照)を除き、原則として、その記載は、そのような機能・特性等を有するすべての物を意味していると解釈する。例えば、「熱を遮断する層を備えた壁材」は「断熱という作用又は機能を有する層」という「物」を備えた壁材と解釈しなければならない。</p> <p>(注) 例えば、「～の組成を有する耐熱性合金」という請求項について、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮して請求項に係る発明を認定した結果、「耐熱性合金」との記載は「耐熱性を必要とする用途に用いる合金」の意味であると解釈すべき場合には、審査基準第 II 部第 2 章 1.5.2(2)「用途により物を特定しようとする記載がある場合」で規定された審査基準に従わなければならない。</p> <p>(審査基準第 II 部第 2 章 1.5.2(1)①)</p> <p>「ただし、その機能・特性等が、その物が固有に有しているものである</p>

	<p>場合、その記載は物を特定するのに役に立っておらず、その物自体を意味しているものと解する。」</p> <p>(審査基準第Ⅱ部第2章 1.5.2(1)②)</p> <p>「出願時の技術常識を考慮すると、機能・特性等により物を特定する記載を、そのような機能・特性等を有するすべての物のうち特定の物を意味しているとは解釈してはならない場合がある。</p> <p>例えば「木製の第一部材と合成樹脂製の第二部材を固定する手段」という請求項の記載においては、「固定する手段」は、すべての固定手段のうち溶接等のような金属に使用される固定手段は意味していないことは明らかである」。</p> <p>(審査基準第Ⅱ部第2章 Section 1.5.2(1)③)</p>
KIPO	
PCT	該当なし
法的根拠	<p>特許法第42条第6項</p> <p>審査基準第Ⅲ部第2章 4.1.2(1)</p> <p>事件番号第2007Hu4977号（最高裁判所、2009年7月23日）</p>
カテゴリー	カテゴリー I, カテゴリー III, カテゴリー IV
実務	<p>特許法</p> <p>第42条 特許出願</p> <p>(6) 第2項第4号に規定される請求の範囲を記載する場合、<u>出願人は、保護を求める事項を明確に特定するため、発明を特定するために必要と認められる構造、方法、機能、材料又はそれらの結合関係等を記載しなければならない。</u></p> <p>審査基準</p> <p>4.1.2(1) <u>作用、機能、性質又は特性（以下、「機能、特性等」という）によって特定される製品</u></p> <p>「請求項に係る発明の主題を限定するために請求項で機能、特性等が開示される場合、保護すべき主題を説明するために構造、方法、機能、材料又はこれらの要素の結合関係を記載することが可能であるため、審査官は請求項を解釈するときに機能、特性等を発明の特徴から除外すべきではない。</p> <p>請求項に製品をその機能、特性等で特定する表現が含まれている場合、そのような表現は原則として、当該機能、特性等を備えるあらゆる製品として解釈すべきであるが、そのような表現が詳細な説明で具体的に定義されているため、別段の解釈をする必要がある場合は例外とする。</p> <p>しかし、その機能、特性等で特定される製品が、出願時の技術常識を考慮すると、かかる機能、特性等を備えるすべての製品の中で特定の製品として解釈すべきでない場合もあることに留意する」（審査基準第Ⅲ部第2章 4.1.2(1)）。</p> <p>「「可塑性材料を選択的に結合する手段」が開示される場合、ここで言及されている「選択的に結合する手段」は可塑性材料と結合することが困難な磁石などの材料に応用すべきでないということが適切である」（事件番号第2007Hu4977号（最高裁判所2009年7月23日））。</p>

SIPO	
PCT	該当なし
法的根拠	専利法第 26 条第 4 項
カテゴリー	カテゴリー I
実務	<p>通常、製品請求項の場合、発明を定義する中で機能又は効果の特徴を用いることは可能な限り回避しなければならない。製品請求項における機能又は効果の特徴による定義が許容できるのは、所定の技術的特徴を構造上の特徴によって定義することができない場合、構造的特徴よりも機能又は効果の特徴で定義する方が適切である場合、機能又は効果が、明細書に記載された実験、操作、又は当該技術分野における慣用手段によって、直接的かつ肯定的に検証することができる場合だけである。</p> <p>請求項において機能により特定されている技術的特徴は、その機能を遂行することができるすべての手段を包含するものとして解釈しなければならない。機能によって特定された特徴を含む請求項の場合、機能による特定を明細書によって裏付けられていると言えるかを審査しなければならない。機能が明細書の実施例において特定の方法で実施され、明細書で説明されていないその他の代替手段でその機能を実施できると当業者が認識できないか、又は、機能による特定に包含される 1 以上の手段が、発明又は実用新案の解決しようとする技術課題を解決できず、同じ技術的效果を達成することはできないと当業者が合理的な疑いを抱いた場合は、それ以外の代替手段又は技術課題を解決することができない手段を包含する機能による定義は請求項では認められない。</p> <p>さらに、明細書には、それ以外の代替手段を採用することができるという曖昧な記載しかなく、それがどういうものであるのか、又はどのように使用できるのかについて、当業者が理解できない場合、請求項の機能による特定は認められない。さらに、純粋に機能により特定された請求項は明細書によって裏付けられておらず、従って認められることもない（審査指南第 II 部第 2 章 3.2.1）。</p>
USPTO	
PCT	該当なし
法的根拠	米国特許法第 112 条
カテゴリー	カテゴリー III
実務	<p>要素がミーンズ・プラス・ファンクション (means-plus-function) 又はステップ・プラス・ファンクション (step-plus-function) 形式でクレームされる場合、このような形式は、明細書に記載され、列挙された機能に対応する構造又は材料、及び「その均等物」だけを含むものと解釈される。したがって、明細書は、クレームに記載された機能に対応する構造、材料又は作用を判断するための参考とすべきである。</p>

III. 先行技術

A. 先行技術の開示を考慮すべき時点	
先願主義 v 先発明主義、その他の特定の規定又は実務	
EPO	
PCT	該当なし
法的根拠	EPC 第 54 条(2)
カテゴリー	カテゴリー III
実務	<p>有効日としての出願日(審査便覧 G 部第 IV 章 1)</p> <p>発明は、「それが技術水準の一部を構成しなければ新規とみなされる」。「技術水準」とは、「書面若しくは口頭での説明、使用又は他のいずれかの方法によって、欧州特許出願日前に公衆の利用に供されたすべてのもの」と定義される。ただし、一定の特別な例外事項はある(審査便覧 G 部第 V 章)。</p> <p>有効日としての優先日(審査便覧 G 部第 IV 章 3)</p> <p>第 54 条(2)及び第 54 条(3)における「出願日」は、該当する場合の優先日を意味するものと解釈されることに注意すべきである(審査便覧 F 部第 IV 章 1.2 を参照)。異なるクレーム又は 1 のクレームで対象とされた異なる代替事項は、異なる有効日、すなわち、出願日又は主張された優先日(の 1)を有することができる点に留意すべきである。新規性の問題は、各クレーム(1 のクレームが多数の代替事項を特定していれば 1 のクレームの各部分)で考慮されなければならない。1 のクレーム又はその一部に関する技術水準は、クレームの一部がより早い有効日を有するため、他のクレーム又はその一部に対して引用することができない事項、例えば、中間文献(審査便覧 B 部第 X 章 9.2.4 を参照)を含むことがある。</p>
JPO	
PCT	該当なし
法的根拠	特許法第 29 条第 1 項第 1 号～第 3 号、第 29 条第 2 項 審査基準第 II 部第 2 章 1.2.1、1.2.4(2)
カテゴリー	カテゴリー III
実務	<p>「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、又は(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った発明」(特許法第 29 条第 1 項第 1 号～第 3 号)。</p> <p>「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」(特許法第 29 条第 2 項)。</p> <p>「特許出願前」とは、「特許出願の前日」ではなく、出願の時分までも考慮した限定された日時を意味する。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、その日の午後に出願がなされたときは、その発明は特許出願前に日本国内において公然知ら</p>

	<p>れた発明である。また、ある発明が記載された刊行物が外国において頒布された時間が、日本時間に換算して午前中のとき、その発明についてその日の午後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である」(審査基準第Ⅱ部第2章1.2.1)。</p> <p>「頒布された時期の取扱い</p> <p>① 刊行物に発行時期が記載されている場合は、次のように推定する。</p> <p>(i) 発行の年のみが記載されているときは、その年の末日、(ii) 発行の年月が記載されているときは、その年月の末日、及び(iii) 発行の年月日まで記載されているときは、その年月日。</p> <p>② 刊行物に発行時期が記載されていない場合</p> <p>(i) 外国刊行物で国内受入れの時期が判明しているときは、その受入れの時期から発行国から国内受入れまでに要する通常の期間さかのぼった時期に、頒布されたものと推定する。(ii) 当該刊行物につき、書評、抜粋、カタログなどを掲載した刊行物があるときは、その発行時期から、当該刊行物の頒布時期を推定する。(iii) 当該刊行物につき、重版又は再版などがあり、これに初版の発行時期が記載されているときは、それを頒布時期と推定する。(iv) その他適当な手掛かりがあるときは、それから頒布時期を推定又は認定する。</p> <p>③ 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時よりも後であることが明らかな場合を除いて、頒布時期は特許出願前であるとはしない」。</p> <p>(審査基準第Ⅱ部第2章1.2.4(2))</p>
KIPO	
PCT	該当なし
法的根拠	特許法第29条第1項 審査基準第Ⅲ部第2章
カテゴリー	カテゴリーⅢ
実務	<p>特許法第29条第1項に基づいて、特許出願前に、(i)公然知られた発明、(ii)公然実施をされた発明、(iii)刊行物に記載された発明、又は(iv)大統領令によって規定されている電子通信回線を通じて公開された発明は、新規性の欠如により特許を受けることができない。</p> <p>「「出願より前に」を解釈する中では、出願時期とは出願の日付ではなく、正確な出願時点、出願の時分を言う（発明が外国で公知である場合、その時間は韓国時間に変換される）」（審査基準第Ⅲ部第2章3.1)</p> <p>「先行技術としての刊行物について、公開の時期は以下のように推定される。</p> <p>① 公開時期が刊行物に示されている場合</p> <p>(a) 公開年だけが示されている場合には、当該年の最終日</p> <p>(b) 公開年月が示されている場合、当該年度の当該月の最終日、そして</p> <p>(c) 公開年月日が示されている場合、その日付</p> <p>② 公開時期が刊行物に示されていない場合</p>

	<p>(a) 韓国での受領日が明確である限りにおいて、発行の国から通常韓国に達するまでの所要期間を考慮して外国の刊行物の頒布日を推定する。</p> <p>(b) 書評、抜粋又はカタログなど、二次的な刊行物がある場合には、問題の刊行物の頒布日をその二次的な刊行物の発行日に基づいて推定する。</p> <p>(c) 刊行物に第二版又は第二刷がある場合には、頒布日は同書に示されている第一版の発行日であると推定するが、その場合には当該刊行物の第二版又は第二刷で引用された内容は第一版の内容と一致することを前提とする。</p> <p>(d) それ以外の適切な情報が利用できる場合には、頒布日をそこから推定又は確認する。」（審査基準第 III 部第 2 章 3.3.3）</p>
SIPO	
PCT	該当なし
法的根拠	専利法第 22 条第 5 項
カテゴリー	カテゴリー III
実務	<p>本法律の目的上、従来技術とは、出願日以前に国内外で公然知られた技術をいう(第 22 条第 5 項)。</p> <p>第 22 条第 5 項によると、先行技術とは、中国の国内外で出願日以前に公然知られた全ての技術をいう。先行技術には、出願日（優先権が主張されている場合は優先日）以前に、中国の国内外の刊行物で開示された技術、中国の国内外で公然と使用された技術、また、これら以外の任意の手段により公知となった全ての技術を含む。（審査指南第 II 部第 3 章 2.1）。</p> <p>発明又は実用新案の出願に関しては、先行技術の時間境界はその出願日であるが、該当する場合には優先日になる。広義的に言えば、出願日より前に開示されている技術的内容のすべてが先行技術の範疇であるが、出願日当日に開示されるものは含まれない（審査指南第 II 部第 3 章 2.1.1）。</p> <p>刊行物の印刷日は公開日として見なされるが、公開日をそれ以外の証拠により証明できる場合は例外とする。特定の年又は月しか印刷日として示されていない場合、当該年又は当該月の最終日を公開日として見なす（審査指南第 II 部第 3 章 2.1.2.1）。</p> <p>製品又は方法が公衆に利用可能となった日を使用による公開日と見なす（審査指南第 II 部第 3 章 2.1.2.2）。</p> <p>それ以外の手段による公開は、主に口頭での公開などを言う。例えば、技術的内容を公衆に知らしめる、シンポジウムでの談話、報告、発言、放送、テレビ放送及び映画の上映が含まれる。シンポジウムでの談話、報告又は発言の内容については、その行為を行った日を公開日と見なす。公衆が受信できる放送、テレビ放送又は映画の上映の内容については、放送又は上映の日を公開日と見なす（審査指南第 II 部第 3 章 2.1.2.3）。</p>
USPTO	
PCT	該当なし

法的根拠	米国特許法第 102 条、米国特許規則 1.131
カテゴリー	カテゴリーIII
実務	<p>米国特許、米国特許出願公開、及びその他の印刷された刊行物については、特許又は刊行物が公衆に利用可能となる日が、米国特許法第 102 条 (a)又は(b)の基準日となる。文献は、配布されているか、さもなければ、当該主題又は技術の利害関係者及び当業者が相当な努力をもって見つけ出すことができる範囲で利用可能となれば「刊行物」である。</p> <p>米国特許法第 102 条(e)の適用上、米国特許又は米国特許出願の米国における有効出願日を先行技術日として使用することができる。さらに国際出願は、(1) 出願日が 2000 年 11 月 29 日以降、(2)米国を指定している、かつ(3)PCT 第 21 条(2)に基づいて英語で公開されている場合、米国特許法第 102 条(e)に基づいて米国における先行技術の出願日となる。審査便覧 2136.03 を参照。</p> <p>外国における優先基準日(米国特許又は米国特許出願公開)を米国特許法第 102 条(e)の先行技術日として使用することはできない(「ヒルマードクトリン」)。米国特許法第 102 条(e)及び審査便覧 2136.03 を参照。</p> <p>出願人は、拒絶されるクレームの出願の発明が拒絶の根拠となる引用文献又は活動の有効日より前であることを立証することにより、制定法上の非特許理由とはならない引用文献又は活動を根拠とする拒絶に対処することができる。先発明は、合衆国、NAFTA 加盟国、又は WTO 加盟国以外の国では立証することができない。審査便覧 715 を参照。</p>

III. 先行技術	
B. 先行技術文献に関する制限(言語に基づく制限を含む)	
<i>第 64(4)(a)に対する PCT 留保</i>	
EPO	
PCT	PCT 第 64 条(4)(a)に基づく留保はない
法的根拠	EPC 第 54 条(2)
カテゴリー	カテゴリーIII
実務	<p>「技術水準」とは、「書面若しくは口頭での説明、使用又は他のいずれかの方法によって、欧州特許出願日前に公衆の利用に供されたすべてのもの」と定義される。この定義の広さに留意すべきである。関連情報が公衆の利用に供された地理的所在地又は言語若しくは方法は限定されていない。また、文献又はその他の出所からの情報の年限についても制限はない(審査便覧 G 部第 IV 章 1)。</p>
JPO	
PCT	PCT 第 64 条(4)(a)に関する宣言はない
法的根拠	該当なし
カテゴリー	カテゴリーIII
実務	先行技術として利用できる文献の種類に制限はない。

KIPO	
PCT	PCT 第 64 条(4)(a)に関する宣言はない
法的根拠	特許法第 29 条第 1 項第 2 号 審査基準第 III 部第 2 章 3.3.1
カテゴリー	カテゴリー III
実務	<p>先行技術としての文献の種類に制約はない。</p> <p>「頒布された刊行物とは、「頒布を通じて公衆に内容を開示するために、印刷、機械的又は化学的な方法等により複製された文書、図面、又はそれ以外の類似する情報伝達媒体」をいう。</p> <p>「頒布を通じて公衆に内容を開示する」という言い回しにおける「頒布」とは、上記で定義したように、刊行物を不特定の人が読んだり目を通したりすることができる状況に置くことを意味する。特定の人が実際にこのような刊行物にアクセスした事実は必要としない。</p> <p>マイクロフィルム又は CD-ROM などの特許公報は、公衆がディスプレイ画面を使用することによりフィルムの内容を照会し、その写しを取得することができるため、頒布された刊行物として見なすべきである。</p> <p>さらに、フロッピーディスク、スライド、プレゼンテーション又は OHP 資料等の非特許文献は、マイクロフィルム又は CD-ROM と同様に、それらが公衆に伝達する目的で制作されている限りにおいて、頒布された刊行物と見なされる」（審査基準第 III 部第 2 章 3.3.1）。</p>
SIPO	
PCT	PCT 第 64 条(4)(a)に基づく留保はない
法的根拠	専利法第 22 条第 5 項
カテゴリー	カテゴリー III
実務	<p>本法律の目的上、従来技術とは、出願日以前に国内外で公然知られた技術をいう(第 22 条第 5 項)。</p> <p>第 22 条第 5 項によると、先行技術とは、中国の国内外で出願日以前に公然知られた全ての技術をいう。先行技術には、出願日（優先権が主張されている場合は優先日）以前に、中国の国内外の刊行物で開示された技術、中国の国内外で公然と使用された技術、また、これら以外の任意の手段により公知となった全ての技術を含む。</p> <p>先行技術は、出願日以前に公衆に利用可能となった技術的内容である。言い換えると、先行技術は、出願日以前に公衆が知り得る状態にあり、かつ公衆が実体的な技術的知識を取得することができる内容を含むものでなければならない。（審査指南第 II 部第 3 章 2.1）</p> <p>専利法意義上の出版物とは、公的発行又は公開の日を示すか、当該日を証明するそれ以外の証拠を持つ技術的又は設計の内容を普及する独立して存在する伝播キャリアを意味する。</p> <p>上記定義に合致する刊行物は専利文献、科学技術関連の雑誌及び書籍、学術論文、専門文献、教科書、技術マニュアル、正式に公表された議事録又は技術報告書、新聞、製品のサンプル、製品カタログ、広告用パンフレットなど、印刷、タイプ打ちした各種の紙の文書であっても良い。それらはマイクロフィッシュ、フィルム、ネガフィルム、ビデオテー</p>

	<p>プ、テープ、レコード、CD-ROM など、電気・光・磁気式又は写真などにより作成されている視聴資料でも良い。さらに、インターネット上又はその他のオンラインデータベース上にあるものなど、それ以外の形式の資料であってもよい。</p> <p>文書が刊行物かどうかの判断は、発行の場所又は言語、取得方法又はその年代の影響を受けない。頒布数、それが読まれたかどうか、又は出願人が知っているかどうかも重要ではない（審査指南第 II 部第 3 章 2.1.2.1）。</p>
USPTO	
PCT	国際調査機関及び国際予備審査機関としての USPTO は、PCT 規則 33 及び 64 で規定される先行技術文献の種類を制限しない。
法的根拠	米国特許法第 102 条
カテゴリー	カテゴリー III
実務	先行技術として利用可能な文献及び審査官が引用できる文献の種類について制限はない。先行技術文献が先行技術として認められる日の相違については、上記の III.A. を参照。

III. 先行技術	
C. グレースピリオドに関する規定	
<i>三極比較研究に基づく</i>	
EPO	
PCT	該当なし
法的根拠	EPC 第 55 条(1)、EPC 施行規則 25
カテゴリー	カテゴリー III
実務	<p>不利とならない開示(審査便覧 G 部第 V 章)</p> <p>発明の先の開示が技術水準の一部として考慮されない例は 2 つある(2 つしかない)。すなわち、その開示が次による場合、又は次の結果の場合である。</p> <p>(i) 出願人又は法律上の前権利者に関する明らかな濫用、例えば、発明が出願人に由来し、その者の意に反して開示された(第 55 条(1)(a))。「明らかな濫用」を立証するには、発明の開示者側に、実際に害を及ぼす意思又は当該開示から害が生じる若しくは生じる虞がある実際又は推定の知識のいずれかが存在しなければならない (T 585/92, OJ 3/1996, 129 を参照)。</p> <p>(ii) 第 55 条(1)(b)に規定されている公認の国際博覧会での出願人又は法律上の前権利者による発明の展示。出願人は、出願時に、発明がそのように展示された旨を記述し、規則 25 で要求される明細の裏付となる証明書を 4 月以内に提出しなければならない(審査便覧 A 部第 IV 章 3 を参照)。認められる博覧会は、EPO の公報に公告される。</p> <p>何れの例でも、その問題の開示が出願前 6 月以内に行われたものであることが必須要件となる。6 月の期間計算における基準日は、優先日ではなく、欧州特許出願の現実の出願日となる(G 3/98, OJ2/2001,62 及びG</p>

	2/99, OJ 2/2001,83を参照)。
JPO	
PCT	該当なし
法的根拠	特許法第 30 条第 1 項から第 3 項
カテゴリー	カテゴリー III
実務	<p>新規性喪失の例外</p> <p>「特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至った発明は、その該当するに至った日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。」(特許法第 30 条第 1 項)</p> <p>「特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至った発明（発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。）も、その該当するに至った日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、前項と同様とする。」(特許法第 30 条第 2 項)</p> <p>「前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。」(特許法第 30 条第 3 項)</p>
KIPO	
PCT	該当なし。
法的根拠	特許法第 30 条 審査基準第 III 部第 2 章 5.3
カテゴリー	カテゴリー III
実務	<p>特許法</p> <p><u>第 30 条 公知であるとは見なされない発明など</u></p> <p>(1)特許を受ける権利を有する者による発明の公開が以下の各項のいずれかに該当する場合には、開示の日から 12 ヶ月以内に特許の出願をすれば、第 29 条第 1 項又は第 29 条第 2 項の規定を適用においては、その発明は第 29 条第 1 項各号の一に該当するに至らなかつたものとみなす。</p> <p>(i)特許を受ける権利を有する者により、その発明が第 29 条第 1 項のいずれかに該当するに至つた場合。ただし、本規定は、条約又は法律により特許出願又は特許登録が大韓国内又は外国で公開される場合を除く。</p> <p>(ii)特許を受ける権利を有する者の意に反して、その発明が第 29 条第 1 項のいずれかに該当するに至つた場合</p> <p>(2)第 30 条第 1 項第 1 号の適用を受けようとする者は、特許出願時にその趣旨を韓国特許庁長官に通知し、関連する事実を証明する書類を特許出願日から 30 日以内に韓国特許庁長官に提出しなければならない。</p> <p>審査基準</p>

	<p>5.3 第 30 条第 1 項に基づく発明の要件</p> <p>5.3.1 発明が出願前に特許を受ける権利を有する者によって公開される場合</p> <p>(a) 発明は特許を受ける権利を有する者によって公知にされる（又は開示される）。</p> <p>(b) 特許出願は、開示の日から 12 ヶ月以内に特許を受ける権利を有する者によって行われなければならない（開示の日が明確ではない場合には、開示の月又は年の最初の日を適用することができる）。</p> <p>(c) 第 30 条の規定を利用する趣旨を出願書類に記載しなければならない。及び</p> <p>(d) 関連する事実を証明する書類は出願日から 30 日以内に提出されなければならない。</p> <p>5.3.2 発明が、特許を受ける権利を有する者の意に反して公知にされる場合</p> <p>発明が、特許を受ける権利を有する者の意に反して公知になった場合には、発明がどのように公知になったかは問題ではない。ただし、特許を受ける権利を有する者は、出願書類において第 30 条を適用する趣旨を記載する必要はなく、開示の日から 12 ヶ月以内に特許の出願を行わなければならない。（審査基準第 III 部第 2 章 5.3）</p>
SIPO	
PCT	該当なし
法的根拠	専利法第 24 条
カテゴリー	カテゴリー III
実務	<p>出願日前 6 ヶ月以内に、専利出願をする発明について、以下の状況に該当する場合、その新規性を失うことはない。</p> <p>(1) 中国政府が主催しているか承認している国際博覧会で初めて展示された場合</p> <p>(2) 指定された学術会議又は技術会議の場で初めて公開された場合</p> <p>(3) その内容が出願人の同意を得ることなく他人によって漏洩された場合（第 24 条）</p> <p>専利法第 24 条第 1 号にいう中国政府によって承認された国際博覧会とは、国際博覧会条約によって定められているように博覧会国際事務局に登録された、又は、承認された国際博覧会を意味する。</p> <p>専利法第 24 条第 2 号にいう学術会議又は技術会議とは、国务院の関係する所管部局又は国立の学術団体又は技術団体によって開催される学術的又は技術の会議を意味する。</p> <p>特許を出願する発明創造が専利法第 24 条第 1 号又は第 2 号の定めに該当する場合、出願人は出願を行うときに宣言をして、出願の日から 2 ヶ月以内に国際博覧会、学術会議又は技術会議の主催者が発行した、その発明創造が展示された又は発表された事実、並びに、展示又は発表の日を証明する証明書類を提出しなければならない。</p> <p>特許を出願する発明創造が専利法第 24 条第 3 号の定めに該当する場合、国务院専利行政部門は、必要に応じて、出願人に対して指定する期</p>

	限内に関連する証明書類を提出するよう要求することができる。 出願人が本条第 3 項で要求されている宣言と証明書類の提出を怠ったか、本条第 4 項で要求されている指定期限内に証明書類を提出することを怠った場合、専利法第 24 条の定めは当該出願に適用しない（実施細則第 30 条）。
USPTO	
PCT	該当なし
法的根拠	米国特許法第 102 条
カテゴリー	カテゴリー III
実務	グレースピリオドは 1 年間である。すなわち、米国における特許出願日前 1 年以内に行われた出願人の自己の発明の開示は、出願人に対して使用することはできない。さらに、クレームに係る発明が、米国における出願日の前 1 年以内に米国において公用若しくは販売されたという証拠は、特許性を妨げない。審査便覧 2133 を参照。

III. 先行技術	
D. 第三者情報提供	
<i>現在開発中</i>	
EPO	
PCT	該当なし
法的根拠	EPC 第 115 条、EPC 施行規則 114(1)
カテゴリー	カテゴリー III
実務	<p>第三者による情報提供(審査便覧 E 部第 V 章 3)</p> <p>第 93 条に基づく欧州特許出願の公開後、何人も、発明の特許性に関して意見書を提出することができる。</p> <p>新規性や進歩性の欠如が最も一般的な情報提供ではあるが、第三者情報提供は明確性（第 84 条）、開示十分性（第 83 条）、特許成立性（第 52 条(2),(3)、第 53 条、第 57 条）、補正要件違反（第 76 条(1)、第 123 条(2)）も対象になる。</p> <p>これは英語、フランス語又はドイツ語による書面で、根拠とする理由の陳述を含まなければならない。提出者は、欧州特許庁における手続の当事者となることができない。EPO の提供するウェブインターフェースはこのような情報提供を提出するための好ましい手段である。</p> <p>書証、及び特に意見書を裏付けるために提出された公開文献は、如何なる言語でもよい。ただし、欧州特許庁は、所定の期間内に欧州特許庁公用語の 1 つによる翻訳文を提出するよう請求することができ、これが提出されなければ証拠は無視される。第三者には自己の意見書の受取確認が通知されるが、欧州特許庁は、当該第三者による意見書に応答して行った後の手続について、当該第三者に通知しない。所轄部署による評価結果は EPO の各オフィスアクション（例えば、拒絶理由通知や特許査定）に簡潔に表示され、その結果公開される。</p>

	意見書は出願人又は特許所有者に遅滞なく通知され、出願人又は特許所有者は、これに対して見解を述べるができる。意見書が出願に関する発明の特許性の全部又は一部を問題にしている場合は、欧州特許庁の部門に係属している何れかの手続において、その手続が終結するまで、これを参酌しなければならない。すなわち、意見書を当該手続で受け入れなければならない。意見書が、文書以外、例えば、使用によって入手可能であると申し立てられた先行技術に係る場合、申し立てられた事実を出願人若しくは特許権者が争わないか又は相応の疑義を超えて確定した場合に限り、この意見書を参酌すべきである。手続の終結後に受領した第三者からの意見書は、これを参酌しないで、単にファイルに加える。
JPO	
PCT	該当なし
法的根拠	特許法施行規則第 13 条の 2、第 13 条の 3
カテゴリー	カテゴリーII
実務	<p>「何人も、特許庁長官に対し、刊行物、特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより、特許出願が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供することができる。ただし、当該特許出願が特許庁に係属しなくなったときは、この限りでない。</p> <p>(i) その特許出願(特許法第 36 条の 2 第 2 項の外国語書面出願、同法第 184 条の 4 第 1 項の外国語特許出願及び同法第 184 条の 20 第 4 項の規定により特許出願とみなされた国際出願であって外国語でなされたものを除く)の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が特許法第 17 条の 2 第 3 項に規定する要件を満たしていないこと。</p> <p>(ii) その特許出願に係る発明が特許法第 29 条、第 29 条の 2 又は第 39 条第 1 項から第 4 項までの規定により特許を受けることができないものであること。</p> <p>(iii) その特許出願が特許法第 36 条第 4 項又は第 6 項(第 4 号を除く)に規定する要件を満たしていないこと。</p> <p>(iv) その特許出願が特許法第 36 条の 2 第 2 項の外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が同条第 1 項の外国語書面に記載した事項の範囲内でないこと」(特許法施行規則第 13 条の 2(1))。</p> <p>「何人も、特許庁長官に対し、刊行物、特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより、特許が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供することができる。</p> <p>(i) その特許が特許法第 17 条の 2 第 3 項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(特許法第 36 条の 2 第 2 項の外国語書面出願、同法第 184 条の 4 第 1 項の外国語特許出願及び同法第 184 条の 20 第 4 項の規定により特許出願とみなされた国際出願であって外国語でなされたものを除く)に対してなされたこと。</p>

	<p>(ii) その特許が 特許法第 29 条、第 29 条の 2 又は第 39 条第 1 項から第 4 項までの規定に違反してされたこと。</p> <p>(iii) その特許が 特許法第 36 条第 4 項第 1 号 又は第 6 項(第 4 号を除く)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。</p> <p>(iv) 特許法第 36 条の 2 第 2 項の外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が 同条第 1 項の外国語書面に記載した事項の範囲内でないこと。</p> <p>(v) その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が特許法第 126 条第 1 項ただし書若しくは 第 5 項 から 第 7 項 まで(同法第 134 条の 2 第 9 項において準用する場合を含む) 又は 第 134 条の 2 第 1 項ただし書の規定に違反してされたこと」(特許法施行規則第 13 条の 3(1))。</p>
KIPO	
PCT	該当なし
法的根拠	特許法第 63 条の 2 審査基準第 V 部第 3 章 6.4(7)
カテゴリー	カテゴリー III
実務	<p>特許法</p> <p><u>第 63 の 2 条 特許出願に対する情報の提供</u></p> <p>特許出願がされた後は、誰でも KIPO の特許庁長に対して、その特許出願を拒絶する根拠となる情報及び証拠を提供することができる。ただし、本規定は、第 42 条第 8 項及び第 45 条に定められている要件が満たされていない場合には適用することができない。</p> <p>審査基準</p> <p>6.4(7) 審査官は、第 63 条の 2 に従って自らの審査の参考のために提出されている証拠書類を活用することができる。</p> <p>証拠書類が定期刊行物又はその写し、あるいは出願日以前に公開された明細書又は図面の写しであることが確かである場合、審査官は証拠を追加調査することなく、先行技術としてそれらを利用することができる。</p> <p>提出された証拠書類が定期刊行物又はその写し、あるいは出願日以前に公開された明細書又は図面の写し以外の文献である場合、審査官は証拠を調査しなくとも検証すべき事実に自信がある場合に限り、それらを先行技術として使用することができる。しかし、出願人が意見書において証拠となる事実の存在について異議を唱えた場合には、審査官はその事実の存在を認めることの正当性を確認できた場合を除き、当該事実の存在を認めない。</p> <p>(説明) 特許法には、審査中の証拠調査に関する規定がない。従って、参考情報として提出された証拠書類が、定期刊行物又はその写し、あるいは公開された明細書又は図面の写し以外の文書であって、検証すべき事実を自信を持って確認できない場合、審査官はこの証拠に基づいて出願を拒絶する判断を下さない。</p> <p>(注) 無効になった出願、取下げられた出願、放棄された出願、又は、審査官によって特許又は拒絶の査定がされた出願を除き、誰であろうと審査官に対して関連する証拠を提供し、請求項に係る発明が特許すべき</p>

	でないことを主張することができる。情報の提供は誰でもどの法人でも行うことができるが、不適格な未成年は例外とし、そうした者は前述の行為に法定代理人を任命しなければならない。その一方で、審査官は集団又は団体から提供された文献又は情報を、それらを効力のないものとしたり返却したりせずに参照することができる（審査基準第 V 部第 3 章 6.4(7)）
SIPO	
PCT	該当なし
法的根拠	実施細則第 48 条
カテゴリー	カテゴリー II
実務	<p>いかなる者でも、発明に関する専利出願の公開日から特許権の付与が告示される日まで、国务院専利行政部門に対して専利法の定め適合していない出願に関する意見をその理由とともに提出することができる（実施細則第 48 条）。</p> <p>いかなる者が提出したものであろうと、専利法の規定に適合していない発明の出願に関して専利局に対して提出された意見は、その出願ファイルに含められるものとし、審査官は実体審査においてそれらを考慮しなければならない。審査官が専利権付与通知の発行後に提出される見解を検討する必要はない。公衆により提出された意見に対する対処について意見を提出した公衆に通知をする必要はない（審査指南第 II 部第 8 章 4.9）。</p>
USPTO	
PCT	該当なし
法的根拠	米国特許法第 122 条、米国特許規則 1.99、1.291、1.292
カテゴリー	カテゴリー III
実務	<p>第三者は、米国特許規則 1.99 に従って出願が公開されてから限られた期間中(2 月)に、係属中の公開済み出願で考慮するためのさらなるコメント又は説明を添付せずに特許又は刊行物を提出することができる。</p> <p>係属中の出願に対する（実務の規則で認められた）第三者の異議申立又は特許付与前の異議申立の形式は、米国特許規則 1.291(審査便覧 1901 を参照)に基づいた異議及び米国特許規則 1.292(審査便覧 720 を参照)の公然実施の手續に基づいた異議申立のみであり、(出願人が特に同意しない限り)出願の公開以前に提出されなければならない。</p>

III. 先行技術	
E. 「拡大先願」及び拡大先願と新規性評価との関係	
<i>三極比較研究に基づく</i>	
EPO	
PCT	該当なし
法的根拠	抵触する欧州出願: EPC 第 54 条(3)

	<p>抵触する PCT 出願: EPC 第 153 条、EPC 施行規則 165</p> <p>抵触する国内出願: EPC 施行規則 138</p>
カテゴリー	カテゴリー III
実務	<p>欧州特許制度では、「拡大先願」を「抵触出願」という。</p> <p>他の欧州出願との抵触(審査便覧 G 部第 IV 章)</p> <p>技術水準は更に、審査中の出願の出願日前又は有効な優先日前に行われ、第 93 条に基づき、その出願日又は有効な優先日以後に公開された、他の欧州出願の内容を含む。</p> <p>第 54 条(2),(3)に規定された出願日は適切な場合には優先日を意味するものとして解釈される。欧州特許出願の「内容」は、以下を含む全体の開示（つまり、明細書、図面及びクレーム）を指す。</p> <p>(i) 実行不可能な実施例の放棄を除く、明示的に放棄された任意の事柄</p> <p>(ii) 許容される他の文献に対する引用（審査便覧 F 部第 III 章 8 の最後から 2 番目の段落を参照）による任意の事柄</p> <p>(iii) 明示された範囲の先行技術</p> <p>しかし、「内容」はいかなる優先権書類（これらの文献は、単に欧州特許出願（審査便覧 C 部第 V 章 1.2）及び第 85 条における要約（審査便覧 F 部第 II 章 2）の開示に対して優先日がある範囲を決定するためのものである）を含まない。</p> <p>このような先の出願は、新規性の検討に限り技術水準の一部とされるが、進歩性の検討では、その一部とされない。出願が第 14 条(2)によって認められている非公用語で行われた場合、第 54 条(3)の目的に関連するのは、翻訳文の内容ではなく原文の内容である。</p> <p>公開された欧州出願が第 54 条(3)に基づく抵触出願であり得るか否かは、最初にその出願日及びその公開日によって決定される。出願日については、審査中の出願の出願日前又は有効な優先日前でなければならず、公開日については、同日以後でなければならない。公開された欧州出願が優先権を主張する場合、優先日は、優先出願に対応する出願中の主題について出願日(第 89 条)に代わるものとなる。優先権主張が放棄された場合、又は公開に先立つ日から失効した場合は、優先権主張に対して有効な優先権が付与されたか否かを問わず、優先日ではなく出願日が関係する。</p> <p>さらに、抵触出願がその公開日時点で係属していたことが必要である(J 5/81、OJ 4/1982、155 を参照)。出願が公開日前に取り下げられたか又は失効したが、公開の準備が完了していたために公開された場合、その公開は、第 54 条(3)に基づく効力を有しない。公開日後に効力を生じる変更(例えば、指定の取下、優先権主張の取下、又は他の理由による優先権の喪失)は、第 54 条(3)の適用に影響を与えない。</p> <p>Euro-PCT 出願との抵触(審査便覧 G 部第 IV 章 5.2)</p> <p>上述した原則は、EP を指定する PCT 出願にも適用される。ただし、重要な違いがある。PCT 出願人が規則 159(1)(c)に基づいて出願手数料を納付し、かつ、英語、フランス語又はドイツ語による PCT 出願書類を EPO に提出した場合を除き(これは PCT 出願が、日本語、中国語、スペイン語、ロシア語、韓国語、ポルトガル語又はアラビア語で公開された</p>

	<p>場合は、翻訳文が要求されることを意味する)、第 54 条(3)の適用上、PCT 出願が技術水準に含まれない旨が、規則 165 に関連する第 153 条で明確に規定されている。</p> <p>EPO 締約国における国内権利との抵触(審査便覧 G 部第 IV 章 6)</p> <p>先の日付を有する国内権利が出願において指定された締約国に存在する場合、出願人にはいくつかの補正の可能性がある。第 1 の方法として、先の日付を有する国内権利が存在する締約国の指定を自己の出願から単純に取り下げることができる。第 2 の方法として、その国について、他の指定国と異なるクレームを提出することができる。第 3 の方法として、出願人は先の日付を有する国内権利が抵触しないものとなるように既存のクレーム一式を限定することができる。</p> <p>先の国内権利を考慮した出願の補正は、要求すべきでもなく、示唆すべきでもない (H 部第 III 章も参照)。ただし、クレームが補正された場合、混同を避けるために必要であれば、明細書及び図面の補正を要求すべきである。</p>
JPO	
PCT	該当なし
法的根拠	特許法第 29 条の 2
カテゴリー	カテゴリー III
実務	<p>「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って、当該特許出願後に第 66 条第 3 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(1959 年法の第 123 号)第 14 条第 3 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 36 条の 2 第 2 項の外国語書面出願にあつては、同条第 1 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 1 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」 (特許法第 29 条の 2)。</p>
KIPO	
PCT	該当なし
法的根拠	特許法第 29 条第 3 項、第 4 項 審査基準第 III 部第 4 章
カテゴリー	カテゴリー III
実務	<p>特許法第 29 条第 3 項、第 4 項 (新規性概念の拡大)</p> <p>(3)当該特許の出願日前に出願され、当該特許の出願後に出願公開されたか、公表された他の出願の出願当初の明細書又は図面に記載された発明又は考案と同一の発明について特許の出願が行われた場合、その発明について特許は付与されない。ただし、当該特許出願の発明者及び他の特</p>

	<p>許又は実用新案登録出願の発明者が同一の場合、又は当該特許出願の出願人及び他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人が当該特許出願の出願時点で同一である場合には適用されない。</p> <p>(4)他の特許出願又は実用新案登録出願が以下の各号のいずれかに該当する場合、第3項の「出願公開」は、「出願公開又は特許協力条約の第21条に基づいた国際公開」と、そして「出願当初の明細書又は図面に記載された発明又は考案」は、国際出願が韓国語で行われた場合には、「国際出願日に提出した、国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載された発明又は考案」、国際出願が外国語で行われた場合には、「国際出願日に提出された国際出願の明細書、請求の範囲又は図面とその翻訳文の両方に記載された発明又は考案」とみなす。</p> <p>(i)他の特許出願が、第199条第1項に従って特許出願であると見なされる国際出願である場合（第214条第4項に従って特許出願であると見なされる国際出願を含む）、及び</p> <p>(ii)他の実用新案登録出願が、実用新案法第34条第1項に従って実用新案登録出願であると見なされた国際出願である場合（実用新案法第40条第4項に従って実用新案登録出願であると見なされる国際出願を含む）。</p>
SIPO	
PCT	該当なし
法的根拠	専利法第22条第2項
カテゴリー	カテゴリー III
実務	<p>新規性とは、当該発明又は実用新案が従来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、出願日以前に国務院専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書類又は公告の専利書類において記載されていないことを意味する。（第22条第2項）。</p> <p>第22条第2項によると、発明又は実用新案の出願の新規性を審査する場合には、専利局で審査されている出願書類の出願日より前にどんな機構又は個人によってでも提出されていて、かかる出願日の当日かその後公開されるか公表される同様の発明又は実用新案に関する出願は、審査されている出願の新規性を奪う。新規性の審査においては、審査されている出願の新規性を損なうような種類の出願のことを便宜上「抵触出願」と言う。</p> <p>抵触出願が存在するかどうかを判断するために検索を実施するとき、審査官は、先願専利又は専利出願のクレームのみならず、その明細書（図面を含む）も参照すること、つまり、その内容全体を考慮することに留意しなければならない。</p> <p>抵触出願は任意の機構又は個人によって以前に出願され、審査されている出願の出願日の当日又はその後専利局によって公開又は公表されている、同様の発明又は実用新案のための中国の国内段階に移行した国際出願であっても良い。</p> <p>抵触出願とは、審査されている出願の出願日より前ではあるが、その当日ではなく、過去に出願されている同様の発明又は実用新案の出願を言うことに留意する必要がある（審査指南第II部第3章2.2）。</p>

USPTO	
PCT	該当なし
法的根拠	米国特許法第 102 条
カテゴリー	カテゴリーIII
実務	<p>米国特許法第 102 条(e)に基づいて、U.S.特許又は U.S.特許出願公開の米国における有効出願日を先行技術日として使用することができる。さらに、国際出願が、(1) 出願日が 2000 年 11 月 29 日以降、(2)米国を指定している、かつ(3) PCT 第 21 条(2)に基づいて英語で公開されている場合、国際出願の出願日は、米国特許法第 102 条(e)に基づいた先行技術の米国における出願日となる。審査便覧 2136.03 を参照。</p> <p>米国における先の仮出願の利益を主張する出願は、最終的にクレームされる発明に関する適切な書面による裏付けが提出される限り、仮出願日に出願されたものとみなされることに注意する。</p> <p>したがって、米国特許法第 102 条(e)に基づいて、出願の有効出願日以降に公開された U.S.特許又は公報は、その特許又は公報が出願以前の有効な出願日を有する場合、先行技術として使用することができる。このような先行技術は、新規性だけでなく非自明性の評価でも参酌され得る。審査便覧 2136.03 を参照。</p> <p>外国特許が排他権を付与するが(かつ行使可能である)、その権利が秘密又は私的権利である場合、新規性(又は非自明性)を判断する目的で先行技術として使用することはできない。特許は少なくとも公衆に利用可能でなければならない(例えば、自由に閲覧できる、印刷されて普及しているなど)。審査便覧 2126 及び 2126.01 を参照。</p>

III. 先行技術	
F. 二重特許に関連する問題及びその防止	
<i>三極比較研究に基づく</i>	
EPO	
PCT	該当なし
法的根拠	該当なし
カテゴリー	該当なし
実務	<p>一般的な二重特許(審査便覧 G 部第 IV 章 5.4)</p> <p>EPC は、同一の出願人に出願された同一の有効日を有する同時係属の欧州出願の事案について明確には定めていない。ただし、1 件の発明について同一の出願人に 2 件の特許を付与できないことは、大半の特許制度で認められた原則である。拡大審判部は、重複特許禁止の原則は出願人は特定の主題に対する特許を既に有する場合、同じ主題に対する第二の特許許可に結びつく手続について正当な利益を有さないとの概念に基づくとの付言を受け入れた(G 1/05、OJ 2008/5, 271、G 1/06、OJ 2008/05, 307 を参照)。クレームが明らかに異なり、異なる発明を対象にしていれば、同一の明細書を有する 2 件の出願について出願人が手続を</p>

	<p>進めることを認められている。</p> <p>同一の有効日を有する2件の出願を2名の出願人から受領した場合、各出願人が、他の出願が存在しないものとして手続を進めることが許されなければならない。</p> <p>分割出願の場合に考えられる二重特許</p> <p>(関係指定手数料の納付を通じて指定を確認することにより)同一の1又は複数の締約国を明確に指定している同一出願人による複数の欧州出願があり、その出願のクレームが同一の出願日又は優先日を有し、同一の発明(一般的には、親出願と分割出願)に関するものであるという稀な場合、出願人に、同一発明をクレームしないように1又は複数の出願を補正するか、又は出願人が特許付与を受けるために手続遂行を希望する出願1件を選択するかの何れかとしなければならない旨を通知しなければならない(審査便覧G部第IV章5.4)。</p> <p>したがって、親出願と分割出願が同一の主題をクレームすることはできない。これは、親出願と分割出願が、実質的に同一の範囲のクレームを含んではならないだけでなく、一方の出願のクレームに係る主題を、異なる言葉が使用されていても、他方でクレームしてはならないことも意味する。2件の出願のクレームに係る主題間の相違は、明確に区別することができるものでなければならない。ただし、一般原則として、一方の出願では、それ自体の主題を他方の出願の主題と組み合わせるクレームすることができる。換言すれば、親出願と分割出願が、共同して機能する異なった要素A及びBをそれぞれクレームする場合、この両方の出願の一方に、要素AプラスBに関するクレームを含むことができる(審査便覧C部第IX章1.6)。</p>
JPO	
PCT	該当なし
法的根拠	特許法第39条
カテゴリー	カテゴリーIII
実務	<p>「(1) 同一の発明について異なった日に2以上の特許出願があったときは、最先の特許出願人のみとその発明について特許を受けることができる。</p> <p>(2) 同一の発明について同日に2以上の特許出願があったときは、特許出願人の協議により定めた1の特許出願人のみとその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。</p> <p>(3) 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合において、その特許出願及び実用新案登録出願が異なった日にされたものであるときは、特許出願人は、実用新案登録出願人より先に出願をした場合にのみその発明について特許を受けることができる。</p> <p>(4) 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合(第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(第44条第2項(第46条第5項において準用する場合を含む)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む)に係る発明とその実用新案登録に係る考案とが同一である場合を除く)において、その特許出願及び実用新案登録出願が同日にされたものであるとき</p>

	<p>は、出願人の協議により定めた 1 の出願人のみが特許又は実用新案登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許出願人は、その発明について特許を受けることができない。</p> <p>(5) 特許出願若しくは実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、第 1 項から前項までの規定の適用については、初めからなかったものとみなす。ただし、その特許出願について第 2 項後段又は前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。</p> <p>(6) 特許庁長官は、第 2 項又は第 4 項の場合は、相当の期間を指定して、第 2 項又は第 4 項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を出願人に命じなければならない。</p> <p>(7) 特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、第 2 項又は第 4 項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる。」</p> <p>(特許法第 39 条)</p>
KIPO	
PCT	該当なし
法的根拠	<p>特許法第 36 条</p> <p>審査基準第 III 部第 5 章</p>
カテゴリー	カテゴリー III
実務	<p>特許法</p> <p><u>第 36 条 先願規則</u></p> <p>(1) 同一の発明に対して異なった日に 2 以上の特許出願があるときには、先に特許出願した者だけがその発明に対して特許を受けることができる。</p> <p>(2) 同一の発明に対して同じ日に 2 以上の特許出願があるときには、出願人の協議によって定められ、すべての出願人によって合意を得た一の出願人だけがその発明に特許を取得することができる。協議が成立しないか、又は協議をすることができない場合、どの出願人も、その発明について特許を取得することはできない。</p> <p>(3) 特許出願された発明と実用新案登録出願された考案が同一で、それらの出願が異なる日に行われた場合、第 1 項の規定を準用する。また、それらの出願が同日に行われた場合には、第 2 項の規定を準用する。</p> <p>(4) 特許出願又は実用新案登録出願が無効、取下げ、放棄された場合、拒絶をする旨の査定若しくは審決が確定した場合、又は、拘束力を有する場合には、その特許出願又は実用新案登録出願は第 1 項から第 3 項の規定の適用において最初から出願されていなかったと見なす。ただし、この規定は、第 2 項後段の文に従って、特許出願又は実用新案登録出願の拒絶をする旨の査定若しくは審決が確定し、拘束力を有する場合には適用されない（規定が第 3 項を準用する場合を含む）。</p>

	<p>(5)第 1 項から第 3 項までが適用される場合、発明者、創作者、特許又は実用新案登録を受ける権利の承継人ではない者によって行われた特許出願又は実用新案登録出願は最初からなかったものと見なす。</p> <p>(6)特許庁長は、第 2 項の場合には特許出願人に定められた期間内に協議の結果を届け出を命じる。その期間内に特許庁長に届け出がないときには第 2 項の規定による協議は成立しなかったものとみなす。</p>
SIPO	
PCT	該当なし
法的根拠	専利法第 9 条、実施細則 41(1)及び(2)
カテゴリー	カテゴリー III
実務	<p>同一の発明に関して付与することができる特許は 1 つだけである。しかし、同一の出願人が同一の発明に関して同日に実用新案専利及び発明専利について出願した場合には、先に取得した実用新案専利権がまだ終了する前に、出願人が当該実用新案専利権の放棄を宣言すれば、発明専利権を付与することができる。</p> <p>2 人以上の出願人が同じ発明について別々に特許を出願した場合、専利権は最初の出願人に対して付与する(第 9 条)。</p> <p>それぞれが同日（出願日又は優先権が主張されている場合は優先日を意味する）に同一の発明創造に専利出願を行っている 2 人以上の出願人は、国务院専利行政部門から通知を受領した後に、全員で協議をし、単数か複数かを問わず、誰に出願を行う権利があるのか決定する。</p> <p>出願人が同日（出願日を意味する）に同一の発明創造に関して実用新案専利と発明専利の両方の出願を行う場合には、出願時に同様の発明について他方の専利出願を行っている旨を記載しなければならない。出願人がそれを怠った場合、専利権の付与は専利法第 9 条第 1 項の定めに従って処理され、同一の発明創造について 1 つの専利権しか付与されない（実施細則第 41 条第 1 項及び第 2 項）。</p> <p>第 9 条は、専利権の重複付与禁止の原則を規定している。重複専利権が同一の発明創造に付与されるのを防止する目的は、専利権同士の衝突を防止するためである。</p> <p>発明又は実用新案について、第 9 条及び実施細則第 41 条で言及されている「同一の発明創造」とは、2 以上の出願又は専利に存在する、同一の保護範囲を持つ請求項を意味する（審査指南第 II 部第 3 章 6）。</p>
USPTO	
PCT	該当なし
法的根拠	米国特許法第 101 条、法理(Judicial doctrine)
カテゴリー	カテゴリー III 及び IV
実務	<p>二重特許による拒絶には次の 2 種類がある。1 つは、発明者が単数形の「ひとつの特許を取得できること」を規定する米国特許法第 101 条に基づいた「同一発明」型の二重特許による拒絶である。もう 1 つは、判例法理に基づいた「非法定」型の二重特許による拒絶である。</p> <p>非法定型の二重特許による拒絶は、公共政策の根拠となる判例法理に基づき、主として、第 1 の特許におけるクレームと特許的に区別できな</p>

	<p>い第 2 の特許のクレームを抑制することにより、特許期間の延長を妨げるためのものである。非法定型の二重特許による拒絶は、抵触するクレームが同一ではないが、審査を受ける出願クレームが、引用クレームによって予想されるか、又は引用クレームより自明であろうために、少なくとも一方の審査を受けるクレームが引用クレームと特許性的に区別できない場合に適切である。例として、In re Berg 事件、46 USPQ2d 1226 (Fed. Cir. 1998)を参照。非法定型の二重特許による拒絶については、審査便覧 804 を参照のこと。同時に係属中の出願で、少なくとも 1 名の発明者が異なり、少なくとも一方の出願が他方に対して特許を受けることができない場合、米国特許法第 102 条(e)又は第 103 条に基づく暫定拒絶が適切な場合、それを行うことができる。審査便覧 2127 の IV 項、706.02(f)(2)、706.02(k)、706.02(l)(1)及び 706.02(l)(3)を参照。</p> <p>公開されていない出願が、審査中の出願と共通する代理人又は発明者を含む場合、場合によって拒絶が適切である。例えば、2 件の出願間でクレームが独立又ははっきり異なるわけでない場合、暫定の非法定型二重クレームによる拒絶が行われる可能性がある。</p>
--	---

IV. 新規性	
A. 事後的に利用可能となった外部知識に照らしてのみ有効となる先行技術文献 (注：先行技術文献の解釈における技術常識の基準時)	
<i>PCT 留保(PCT 国際調査及び予備審査ガイドライン附属文書 A12.02)</i>	
EPO	
PCT	PCT 国際調査及び予備審査ガイドライン附属文書 A12.02、案 A12.02[1]
法的根拠	EPC 第 54 条
カテゴリー	カテゴリー III
実務	<p>外部知識は先行技術文献の公開日に利用可能でなければならない(審査便覧 G 部第 VI 章 3 及び審査便覧 G 部第 VI 章 4)</p> <p>当業者に与えられた情報が、当業者が基準日において、当業者がその分野で有していたと予想される一般的知識も考慮して、開示の対象である技術的教示を実施するのに十分である場合に限り、主題が公衆の利用に供されており、したがって第 54 条(1)で規定する技術水準を構成するものとみなされる(T26/85、OJ 1-2/1990、22、T 206/83、OJ 1/1987、5 及び T 491/99 を参照。ただし OJ で未公告)。</p> <p>同様に、名称又は化学式が先行技術文献中に記載されている化合物については、その文献中の情報が、該当する場合は、その文献の基準日に一般に利用可能な知識と併せて、その化合物を調製及び分離することができない場合、又は例えば、自然生成物であれば、単に分離しかできない場合、公知とみなされないことにも注意すべきである。</p> <p>「基準日」とは、先に公表された文書の場合はその公表日、第 54 条(3)で規定する文献(例えば、抵触出願)の場合は出願日(又は、該当する場合は優先日)を意味する(審査便覧 G 部第 IV 章 5.1)。</p>
JPO	

PCT	PCT 国際調査及び予備審査ガイドライン附属文書 A12.02、案 A12.02[2].1-2
法的根拠	審査基準第 II 部第 2 章 1.5.3 (3)
カテゴリー	カテゴリー I
実務	<p>「刊行物に記載された発明」は、「刊行物に記載されている事項」から認定する。記載事項の解釈にあたっては、技術常識を参酌することができ、本願出願時における技術常識を参酌することにより当業者が当該刊行物に記載されている事項から導き出せる事項(「刊行物に記載されているに等しい事項」という)も、刊行物に記載された発明の認定の基礎とすることができる。すなわち、「刊行物に記載された発明」とは、刊行物に記載されている事項及び記載されているに等しい事項から当業者が把握できる発明をいう。したがって、発明は、刊行物に記載されている事項及び記載されているに等しい事項から当業者が把握することができない限り、「刊行物に記載された発明」とみなされず、第 29 条第 1 項第 3 号に基づく「引用発明」とすることができない。例えば、ある「刊行物に記載されている事項」がマーカッシュ形式で記載された選択肢の一部である場合、当該選択肢中のいずれか 1 つのみを発明を特定するための事項とした発明を当業者が把握することができるか検討する必要がある」(審査基準第 II 部第 2 章 1.5.3 (3))。</p>
KIPO	
PCT	PCT 国際調査及び予備審査ガイドライン附属文書 A12.02、案 A12.02[2].1、2
法的根拠	<p>事件番号第 2004hu2307 号 (最高裁判所 2006 年 3 月 24 日)</p> <p>審査基準第 III 部第 2 章 3.3.4</p> <p>審査基準第 III 部第 3 章 5.2(5)</p>
カテゴリー	カテゴリー I, カテゴリー IV
実務	<p>審査基準</p> <p>「刊行物に記載された発明」とは、刊行物において直接的かつ明確に記載された事項、及び刊行物には明示的に記載されていないが事実上記載されていると認められる事項によって把握される発明を意味する。ここにおいて「刊行物には明示的に記載されていないが事実上記載されていると認められる事項」には、技術常識を考慮して、記載されている事項から直接導き出せる事項が含まれる (審査基準第 III 部第 2 章 3.3.4)。</p> <p>先行技術が不完全な表現を構成する、又は、先行技術の一部に不備があるが、当業者が技術常識や経験則に基づいて請求項に係る発明の技術的特徴を容易に把握できる場合には、進歩性を評価する中で引用することができる (審査基準第 III 部第 3 章 5.2(5))。</p> <p>(例 1)</p> <p>請求項に係る発明は、エストロゲン化合物を単独で用いることにより、神経変性疾患を治療する医薬品に関する。当業者は引用された発明から、エストロゲンなどの性ホルモンが神経変性疾患の治療に有効であることを簡単に認識することができる。そして、この事実が出願時の技術常識に反しない場合には、たとえ引用発明に薬効や実験例が十分に開示されおらず、引用発明の明細書に若干の不備があったとしても、進歩</p>

	性を評価するために先行技術として用いることができる（事例番号第2004hu2307号（最高裁判所2006年3月24日））。
SIPO	
PCT	PCT 国際調査及び予備審査ガイドライン附属文書 A12.02、案 A12.02[2].1-2
法的根拠	専利法第 22 条第 2 項
カテゴリー	カテゴリー III
実務	新規性を判断する場合、審査官は出願の請求項ごとに別々に、先行技術の項目ごと又は以前に出願され、後に公開されたか公表された発明や実用新案ごとに開示されている関連する技術的な内容と比較するものとし、先行技術の複数の項目又は以前に出願され、後に公開されたか公表された複数の出願で開示されている内容の組み合わせや 1 つの引用文献で開示されている複数の技術解決策の組み合わせとは比較しない。（審査指南第 II 部第 3 章 3.1）
USPTO	
PCT	国際調査機関及び国際予備審査機関としての USPTO は、先行技術文献がクレームに係る発明のすべての要素又はステップを十分に開示しているか否かを判断する上で、先行技術文献の公開日の後、関連するクレームが調査又は審査される日までに利用可能になった知識を参酌する。 PCT 国際調査及び予備審査ガイドライン附属文書 A12.02、案 A12.02[2] を参照。
法的根拠	In re Donohue 事件、766 F.2d 531, 226 USPQ 619 (連邦巡回裁判所 (Fed. Cir.) 1985)
カテゴリー	カテゴリー IV
実務	公衆が、発明日以前に当該クレームに係る発明を保有していた場合、引用例には、「実施可能な開示」が含まれる。したがって、先行技術文献がクレームに係る発明のすべての要素又はステップを十分に開示しているか否かを判断する際には、先行技術文献の公開日から、関連するクレームが、調査又は審査される日までに利用可能になった知識を参酌する。

IV. 新規性	
B. 新規性評価のための確立されたテスト、実務ガイダンス	
<i>三極比較研究に基づく</i>	
EPO	
PCT	該当なし
法的根拠	EPC 第 54 条
カテゴリー	カテゴリー III、IV
実務	新規性の評価 (審査便覧 G 部第 VI 章) 参酌される技術水準 (審査便覧 G 部第 VI 章 1)

発明は、それが技術水準の一部を成すものでなければ、新規なものともみなされる。新規性を考慮するとき、独立した複数の先行技術を組み合わせることは許されないことに注意しなければならない。また、同一文献に記載された異なる実施態様に属する独立した複数の事項を組み合わせることも許されないが、その組合せが明確に示唆されている場合はこの限りでない(T 305/87、OJ 8/1991、429)。

ただし、ある文献(「主」文献)が、所定の特徴に関して、さらに詳細な情報を提供するものとして別の文献を明確に引用しており、引用された文献がその引用する文献の公開日に公衆の利用に供されていれば、当該別の文献の教示は、その引用する文献に組み込まれているものとみなされる(T 153/85、OJ 1-2/1988、1 参照)。ただし、新規性に関する基準日は、常に主文献の日付となる。

さらに、明確に放棄された事項(実施不可能な実施態様を除外する放棄を除く)及び文献で認められている先行技術は、そこに明確に記述されている限り、その文献に組み込まれているものとみなされる。文献に使用されている特殊な用語を解釈するために、辞書又は同様の参考文献を使用することも許される。

新規性と先行技術文献における黙示的な開示(審査便覧G部第VI章 2 及び審査便覧G部第VI章 6)

文献は、当該文献に明示された事項から当業者に示唆された特徴も含む文献から直接的かつ一義的に推論し得る発明の新規性を喪失させる。例えば、ゴムの弾力性を利用していることが明らかな場合のゴムの使用についての開示は、これが明示されていなくても弾性材料使用の新規性を喪失させる(審査便覧 G 部第 VI 章 2)。

先行文献の教示を実施する場合、当業者が必然的にクレームに該当する結果に到達する可能性もある。先の教示の実際効果に関する合理的疑義が有り得ない場合に限り、審査官は、この種の新規性の欠如に対する拒絶理由を提起すべきである。この種の状況は、クレームが発明又はその特徴をパラメータによって定義する場合にも発生する可能性がある。関係する先行技術においては、異なるパラメータが記載されているか、又はパラメータが一切記載されていない場合が発生する可能性がある。公知の製品及びクレームに係る製品が他のすべての点で同一である場合(これは、例えば、出発材料及び製造方法が同一の場合に予想される)、最初に新規性の欠如に対する拒絶理由が提起される。出願人が、例えば、適切な比較試験によって、パラメータに関して相違が実存することを実証できれば、その出願がクレームで特定されているパラメータを有する製品を製造するのに不可欠の特徴をすべて開示しているか否かが問題となる(審査便覧 G 部第 VI 章 6)。

新規性と包括的開示/ 先行技術文献における特定の例(審査便覧G部第VI章 5)

新規性を考慮する場合、包括的開示 (generic disclosure) は通常、その開示の記載範囲に該当する特定の例の新規性を喪失させないが、特定の開示(specific disclosure)は、その開示を包含する包括的クレームの新規性を喪失させることに留意すべきである。例えば、銅の開示は、包括的概念としての金属の新規性を喪失させるが、銅以外の金属の新規性を喪失させることはなく、リベットの例示は、包括的概念としての留め具の新規性を喪失させるが、リベット以外の留め具の新規性を喪失させるこ

	<p>とはない。</p> <p>新規性と周知の均等物(審査便覧G部第VI章 2)</p> <p>文献から「直接的かつ一義的に推論し得る」主題の特定は重要である。したがって、新規性を検討するときに、文献の教示をその文献で開示されていない公知の均等物まで包含するものと解釈することは正しくない。これは自明性の問題である。</p> <p>選択発明の新規性の評価については、審査便覧G部第VI章8を参照。</p>
JPO	
PCT	該当なし
法的根拠	審査基準第II部第2章 1.5.4, 1.5.5
カテゴリー	カテゴリーI
実務	<p>請求項に係る発明と引用発明との対比-</p> <p>「(1)請求項に係る発明と引用発明との対比は、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明を文言で表現する場合に必要と認められる事項（以下、「引用発明特定事項」という。）との一致点及び相違点を認定して行う。</p> <p>(2)また、上記(1)の対比の手法に代えて、請求項に係る発明の下位概念と引用発明との対比を行い、両者の一致点及び相違点を認定することができる。</p> <p>請求項に係る発明の下位概念には、発明の詳細な説明又は図面中に請求項に係る発明の実施の形態として記載された事項などがあるが、この実施の形態とは異なるものも、請求項に係る発明の下位概念である限り、対比の対象とすることができる。</p> <p>この手法は、例えば、機能・特性等によって物を特定しようとする記載や数値範囲による限定を含む請求項における新規性の判断に有効である。</p> <p>(3)なお、上記(1)及び1.5.3(3)の手法に代えて引用刊行物に記載された事項と請求項に係る発明の発明特定事項とを比較する場合には、刊行物に記載されている事項と請求項に係る発明の発明特定事項との対比の際に、本願出願時の技術常識を参酌して記載されている事項の解釈を行いながら、一致点と相違点とを認定することができる。ただし、上記(1)及び1.5.3(3)の手法による場合と判断結果が異なるものであってはならない。</p> <p>(4)独立した二以上の引用発明を組合わせて請求項に係る発明と対比してはならない。」。</p> <p>(審査基準第II部第2章 1.5.4)</p> <p>-請求項に係る発明が新規性を有するか否かの判断-</p> <p>「(1)対比した結果、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明特定事項とに相違点がない場合は、請求項に係る発明は新規性を有しない。相違点がある場合は、新規性を有する。</p> <p>(2)特許を受けようとする発明を特定するための事項に関して形式上又は事実上の選択肢（注1）を有する請求項に係る発明については、当該選択肢中のいずれか一の選択肢のみを発明を特定するための事項と仮定したときの発明と引用発明との対比を行った場合に両者に相違点がないと</p>

きは、新規性を有しない（注2）。

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

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

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

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

（3）機能・特性等による物の特定を含む請求項についての取扱い

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

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

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

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

（注）標準的なものとは、JIS（日本工業規格）、ISO規格（国際標準化機

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

②以下に、一応の合理的な疑いを抱くべき場合の例を示す。

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

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

- ・出願後に請求項に係る発明の物と同一と認められる物の構造が判明し、それが出願前に公知であることが発見された場合

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

- ・引用発明と請求項に係る発明との間で、機能・特性等により表現された発明特定事項以外の発明特定事項が共通しており、しかも当該機能・特性等により表現された発明特定事項の有する課題若しくは有利な効果と同一又は類似の課題若しくは効果を引用発明が有しており、引用発明の機能・特性等が請求項に係る発明の機能・特性等に含まれる蓋然性が高い場合

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

(4)製造方法による生産物の特定を含む請求項についての取扱い

①製造方法による生産物の特定を含む請求項においては、その生産物自体が構造的にどのようなものかを決定することが極めて困難な場合がある。そのような場合において、上記(3)と同様に、当該生産物と引用発明の物との厳密な一致点及び相違点の対比を行わずに、審査官が、両者が同じ物であるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には、その他の部分に相違がない限り、新規性が欠如する旨の拒絶理由を通知する。

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

②以下に、一応の合理的な疑いを抱くべき場合の例を示す。

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

- ・請求項に係る発明と出発物質が同一で類似の製造工程により製造された物の引用発明を発見した場合

- ・出願後に請求項に係る発明の物と同一と認められる物の構造が判明

	<p>し、それが出願前に公知であることが発見された場合</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本願の明細書若しくは図面に実施の形態として記載されたものと同一又は類似の引用発明が発見された場合 <p>なお、この特例の手法によらずに新規性の判断を行うことができる場合には、通常的手法によることとする。」</p> <p>(審査基準第Ⅱ部第2章 1.5.5)</p>
KIPO	
PCT	該当なし
法的根拠	審査基準第Ⅲ部第2章 4
カテゴリー	カテゴリー I
実務	<p>審査基準</p> <p>4. 新規性の評価</p> <p>(1) 審査官は、請求項に係る発明に新規性があるか否かを、請求項に係る発明が第 29 条第 1 項第 1 号から第 29 条第 1 項第 2 号までのために記載されている発明の範囲に該当するかどうかを判断することにより評価しなければならない。</p> <p>(2) 請求項には保護を求める事項を記載しなければならない (第 42 条第 4 項)。従って、発明の新規性に関する評価は請求項に記載されている事項に基づく。</p> <p>(3) 出願に 2 以上の請求項がある場合には、新規性の評価は請求項ごとに行わなければならない。</p> <p>4.1 請求項に開示された発明の特定</p> <p>4.1.1 発明を特定する一般原則</p> <p>(1) 請求項の記載が明確である場合には、請求項に係る発明の特定は、請求項に記載されている通りに行われなければならない。請求項に記載された用語は、明細書の中で明示的に定義される特定の意味を持つ場合を除き、当該技術分野で一般的に受け入れられている意味及び範囲を持つものとして解釈される。用語はその技術的な意味を考慮し、当該用語の一般的な意味に基づいて、出願時の技術常識と合わせることにより、客観的かつ合理的な方法で解釈しなければならない。</p> <p>(2) 請求項の記載が明確に理解できる場合、審査官は発明の技術的特徴を認定する上で発明の詳細な説明又は図面を参照することによって解釈が限定的になるのを避けなければならない。請求項に記載されていない事項が、発明の詳細な説明又は図面には記載されている場合、審査官はその事項が請求項には記載されていないと認定しなければならない。反対に、その事項が請求項に記載されている場合、審査官は発明を認定する場合に請求項に記載された事項を検討しなければならない。請求項で開示されている事項を理解する上で、発明の詳細な説明又は図面を考慮することは可能であるが、審査官は請求項に記載されていない事項を適用することによって請求項を特定すべきではないことに注意すべきである。例えば、請求項に記載される発明が詳細な説明に記載される実施例より包括的に記載されている場合、請求項に係る発明を詳細な説明に記載されている特定の実施例と解釈することにより新規性・進歩性を評価すべきではない。</p>

	<p>(3) 出願人が、ある用語を、発明が属している技術分野における一般的な意味と異なる特定の意味を持つものとして特定するため、その用語が一般的な意味と異なることを明確に理解できる程度に詳細な説明において具体的な定義がされている場合、その用語は詳細な説明で定義される特定の意味の用語として解釈される。ただし、請求項に記載される上位概念の用語に含まれる下位概念の用語が、詳細な説明又は図面に記載されているのみでは、前述した具体的な定義がされていることにはならない。</p> <p>(4) 請求項に記載されている用語が曖昧で不明瞭な場合、審査官は、詳細な説明又は図面の記載及び出願時の技術常識を参酌して発明の主題を把握することができるかどうかを審査しなければならない。請求項に係る発明が、詳細な説明又は図面の記載及び出願時の技術常識を参酌し、容易に把握することができる場合には、審査官は、明細書の記載における明確性の欠如と新規性の欠如に基づく拒絶理由を出願人に同時に通知することができる。</p> <p>(5) 明細書の詳細な説明又は図面及び出願時の技術常識を参酌しても請求項に係る発明が明確でない場合は、新規性に関する審査はされず、明細書の記載における明確性の欠如に基づく拒絶理由が通知される（審査基準第 III 部第 2 章 4）。</p>
SIPO	
PCT	該当なし
法的根拠	専利法第 22 条第 2 項
カテゴリー	カテゴリー III
実務	<p>審査の原則</p> <p>新規性の審査の最中には、以下の原則が適合される。</p> <p>(1) 同一の発明又は実用新案</p> <p>審査される出願を、先行技術又は機構、個人によって専利局に以前に出願され、当該審査される出願の出願日の当日又はそれ以後に公開されたか公告された発明又は実用新案出願（以下、「先に出願され、後に公開又は公告された」出願と言う）の関連する内容と比較すると、それらの技術的分野、解決すべき技術課題、技術的解決手段、そして期待される効果が実質的に同じである場合、それらは同一の発明又は実用新案と見なす。出願の新規性の判断において、審査官が審査される出願の技術的解決手段が引用文献の技術的解決手段と実質的に同じであるかどうかを最初に判断しなければならないことに留意する。出願を引用文献で開示されている内容と比較したとき、その中の請求項で定義されている技術的解決手段と引用文献で開示されている技術的解決手段が実質的に同じであり、解決策から当業者が両者を同じ技術分野に適用し、同じ技術課題を解決することができ、期待される効果も同じであると結論することができるならば、それらは同一の発明又は実用新案と見なすことができる。</p> <p>(2) 個別比較</p> <p>新規性を判断するときに、審査官は出願の請求項ごとに別々に、先行技術又は先に出願され、後に公開又は公告された発明又は実用新案の複数の項目に開示されている関連する技術的内容と比較するものとし、先行</p>

技術又は先に出願され、後に公開又は公告された複数の出願の複数の項目で開示されている内容を組み合わせたり、1つの引用文献で開示されている複数の技術的解決手段を組み合わせたりしたものとは比較しない（審査指南第II部第3章3.1）。

審査の基準（Criterion for Examination）

第22条第2項は、発明又は実用新案が新規性を有するか否かの判断をするための基準とする。

ここで、この基準の理解を深めるため、新規性の判断においてよく生じる複数の状況を列挙する。

同一内容の発明又は実用新案

請求項に係る発明又は実用新案が引用文献で開示されている技術的な内容と完全に同一であるか、それらの間に単純な文言の違いしかない場合、その発明又は実用新案は新規性を有しない。さらに、「同一内容」の意味は、引用文献から直接かつ一義的に導き出せる技術的内容を含んでいるものとして解釈する。例えば、発明専利出願の請求項が「四角結晶体構造を持ち、主相がNd₂Fe₁₄Bである金属間化合物のNd-Fe-B永久磁石合金から成る電気回転子鉄芯」が挙げられる。引用文献で「Nd-Fe-B磁石体から成る電気回転子鉄芯」が開示されている場合、いわゆる「Nd-Fe-B磁石体」が主相がNd₂Fe₁₄Bである金属間化合物であり、四角結晶体構造を持つNd-Fe-B永久磁石体合金を意味することが当業者にとって周知であるため、この請求項は新規性を失う。

具体的（下位）概念と一般的（上位）概念

請求項に係る発明又は実用新案を引用文献と比較すると、両者の相違が同じ性質の技術的な特徴が前者は一般的（上位）概念で、後者は具体的（下位）概念で定義されているという事実しかない場合には、具体的（下位）概念での開示は、一般的（上位）概念で定義されている発明又は実用新案の新規性を喪失させる。例えば、引用文献で開示されている「銅製」の製品は、「金属製」の同じ製品の発明又は実用新案の新規性を喪失させる。しかし、銅製の製品の開示は、それ以外の具体的な金属製の同一製品の発明又は実用新案の新規性を喪失させない。

その一方で、一般的（上位）概念での開示は、具体的（下位）概念での発明又は実用新案の新規性を喪失させない。例えば、引用文献で開示されている「金属製」の製品は、「銅製」の同一製品の発明又は実用新案の新規性を喪失させない。もう一つ例を挙げると、請求項に係る発明又は実用新案と引用文献との相違が単に、引用文献の「ハロゲン」や別の特定のハロゲンである「フッ素」に代えて、発明又は実用新案では「塩素」が使用されている点にしかない場合も、引用文献での「ハロゲン」又は「フッ素」の開示は、「塩素」によって定義されている発明又は実用新案の新規性を喪失させない。

慣用手段の直接的な置換

請求項に係る発明又は実用新案と引用文献との相違が、当該技術で採用されている慣用手段を直接置き換えただけの場合、その発明又は実用新案は新規性を有しない。例えば、引用文献がネジ締めを利用する装置を開示し、請求項に係る発明又は実用新案がそのネジ締めをボルト締めに代えただけの場合、その発明又は実用新案は新規性を有しない。

数値と数値範囲

請求項に係る発明又は実用新案に、部品の寸法、温度、圧力、組成物の構成要素の含有量など、数値又は連続する数値範囲によって限定された技術的特徴があり、他方でそれ以外のすべての技術的特徴が引用文献のそれと同一である場合、新規性の判断は以下の規則に従って行う。

(1) 引用文献で開示されている値又は数値範囲が上記限定された技術的特徴の範囲に完全に収まる場合、引用文献は請求項に係る発明又は実用新案の新規性を喪失させる。

(2) 引用文献で開示されている数値範囲及び上記限定された技術的特徴の数値範囲が互いに部分的に重複するか、少なくとも端点が共通している場合、その引用文献は請求項に係る発明又は実用新案の新規性を喪失させる。

(3) 上記限定された技術的特徴が離散数値である場合、引用文献で開示されている数値範囲の2つの端点が上記離散数値をとれば、請求項に係る発明又は実用新案の新規性を喪失させるが、上記限定された技術的特徴にかかる2つの端点の中間の任意の点にある数値である発明又は実用新案の新規性を喪失させない。

(4) 上記限定された技術的特徴の数値又は数値範囲が引用文献で開示されている範囲に収まっていて、共通の端点を持たない場合、その引用文献は請求項に係る発明又は実用新案の新規性を喪失させない。

性能、パラメーター、用途又は製造方法の特徴を含む製品請求項

性能、パラメーター、用途又は製造方法の特徴を含む製品請求項の新規性の審査は、以下の規則に従わなければならない。

(1) 性能又はパラメーターの特徴を含む製品請求項

この類の請求項については、審査官は請求項に記載される性能又はパラメーターの特徴が、特定の構造及び組成の両方又はいずれか一方を備えることを示唆しているかどうかを検討しなければならない。性能又はパラメーターから、請求項に係る製品に引用文献で開示されている製品とは異なる構造及び組成の両方又はいずれか一方を備えることを示唆する場合、その請求項は新規性を有する。一方、当業者が、そうした性能やパラメーターに基づいても請求項に係る製品と引用文献で開示されたものを区別できない場合、請求項に係る製品は引用文献の製品と同一であると推定することができるため、出願人が出願又は先行技術に基づいて、性能又はパラメーターの特徴を持つ請求項に係る製品が引用文献の製品と構造及び組成の両方又はいずれか一方において異なることを証明できない限り、その請求項は新規性を有しない。例えば、ある出願においてX回折のデータを含む各種のパラメーターによって定義されている結晶状態にある化合物Aを請求し、引用文献でも結晶状態の化合物Aを開示していたとする。両方の結晶状態を引用文献の開示に基づいて互いを区別することができなければ、請求項に係る製品は引用文献の製品と同一であると推定することができるため、出願人が出願又は先行技術に基づいて、請求項に係る製品が結晶状態では引用文献で開示している製品と実際に異なっていることを証明できる場合を除き、その請求項は、引用文献に照らして新規性を有しない。

(2) 用途特徴を含む製品請求項

この類の請求項については、審査官は、請求項にある用途の特徴から、請求項に係る製品に一定の構造及び組成の両方又はいずれか一方が備わ

っていることが示唆されるかどうかを検討しなければならない。その用途が製品の固有の特性によって全面的に決定づけられ、製品の構造及び組成の両方又はいずれか一方におけるいかなる変化も示唆されない場合、こうした用途特徴によって定義されている当該製品請求項は、引用文献にある製品に照らして新規性を有しない。例えば抗ウイルス性化合物 X に関する発明を引用文献で開示されている触媒としての化合物 X と比較すると、化合物 X の用途は変更されていたけれども、その固有の特性を決定づける化学構造式には変化がなかったため、抗ウイルス性化合物 X の発明は新規性を有しない。しかし、その用途から、請求項に係る製品に一定の構造及び組成の両方又はいずれか一方が備わることが示唆される場合、つまり、その用途から、製品の構造及び組成の両方又はいずれか一方が変化していたことが示唆される場合には、その用途は製品の構造及び組成の両方又はいずれか一方の決定的な特徴として検討しなければならない。例えば、「クレーン用フック」とは、寸法や強度において特にクレーンに適している構造を持つフックを意味する。構造において形状は同じでも、釣りに使われている「釣り針用フック」とは異なる。従って、それらは異なる製品として見なされる。

(3) 製造方法の特徴を含む製品請求項

この類の請求項については、審査官は、製造方法の特徴の結果、製品には一定の構造及び／又は組成が備わるかどうかを検討しなければならない。当業者がその方法により、必ず引用文献にある製品のそれとは異なる一定の構造及び／又は組成を備える製品になると結論することができる場合、その請求項には新規性を有する。その一方で請求項に係る製品が、引用文献にある製品と比較して製造方法が異なるのに、構造及び組成が同じであれば、出願人が出願又は先行技術に基づいて、その方法の結果、異なる構造及び／又は組成が備わるか、異なる性能が備わる製品になり、それによってその構造及び／又は組成が変化していたことを示唆している製品になっていることを証明することができなければ、その請求項は新規性を有しない。例えば、出願では方法 X で製造されているガラスコップを請求していて、引用文献では方法 Y で製造されるガラスコップを開示していた場合である。両方の方法で製造されているガラスコップがそれぞれに同じ構造、形状、そして構成材料を備えている場合、その請求項には新規性を有しない。その一方で方法 X が引用文献では開示されていない、引用文献のものと比べてそのように製造されているガラスコップの耐砕性を大幅に高める特定の温度での焼き鈍し手順で構成されている場合、請求項に係るガラスコップには製造方法の相違により、異なるマイクロ構造が備わり、引用文献のものとは異なる内部構造になっていることが示唆され、従って、その請求項は新規性を具備している（審査指南第 II 部第 3 章 3.2）。

化学発明の新規性

1. 化合物の新規性

(1) 出願で請求される化合物について、引用文献で言及がある場合、当該化合物が出願日以前には入手できないことを検証する証拠を出願人が提出できる場合を除き、その化合物には新規性を有しないと推定される。上述した「言及する」という語は化学名、分子式（又は構造式）、物理/化学パラメーター又は製造方法（使用する原材料を含む）によってその化合物を明確に定義しているか、説明していることを意味する。

例えば、引用文献で開示されている化合物の名称及び分子式（又は構造式）が特定するのが困難である、又は、不明りょうであるが、当該文献では出願の請求項に係る化合物のものと同一物理/化学パラメーター又はその化合物を識別するのに使用されるその他のパラメーターを開示している場合、出願人がその化合物が出願日以前には入手できないことを検証する証拠を提出できる場合を除き、請求項に係る化合物には新規性を有しないと推定される。

引用文献で開示されている化合物の名称、分子式（又は構造式）及び物理/化学パラメーターが不明りょうであるが、当該文献では、出願の請求項に係る化合物のものと同一調製方法を開示している場合、請求項に係る化合物には新規性を有しないと推定される。

(2) 一般式はその一般式に含まれている特定の化合物の新規性を損ねることができない。特定の化合物の開示は、かかる特定の化合物を含有する前述した一般式の請求項の新規性を喪失させるが、前述の一般式に含まれている特定化合物以外の化合物の新規性には影響を及ぼさない。一連の特定の化合物は、その一連の中の対応する化合物の新規性を損ねることができる。ある範囲の化合物（C1-4 など）は、その範囲の両端の特定化合物（C1 と C4）の新規性を喪失させる。しかし、化合物 C4 が複数の異性体を有する場合には、化合物 C1-4 は一つ一つの異性体の新規性を喪失させることができない。

(3) 天然物質の存在自体は、発明された物質の新規性を喪失させない。天然物質は、それが引用文献で開示され、発明された物質と構造や形態が同じか直接的に等しい場合に限り発明された物質の新規性を喪失させる。

2 組成物の新規性

(1) その構成要素のみで定義された組成物の新規性の判断

構成要素（A+B+C）からなる組成物 X が引用文献で開示されている。

(i) 発明専利出願の主題が組成物 Y（構成要素：A+B）に関係していて、組成物 Y の請求項が閉鎖式の記載で示されている、例えば「A+B からなる」として説明されている場合、たとえ発明によって解決される技術課題が組成物 X のそれと同じであっても、その請求項は新規性を有する。

(ii) 組成物 Y の請求項が「A+B を含む」として開放式の記載で示されていて、その発明によって解決される技術課題が組成物 X のそれと同じである場合には、その請求項は新規性を有しない。

(iii) 組成物 Y の請求項を示すために排他的な方法が用いられる場合、つまり、「C」はそれに含まれていないと示唆される場合、その請求項には新規性を有する。

(2) その構成要素及び含有量によって定義される組成物の新規性判断

その構成要素及び含有量によって定義される組成物の新規性を判断する場合には、本部の第 3 章 3.2.4 の定めが適用される。

3. 物理的/化学的なパラメーター又は製造方法を特徴とする化学製品の新規性

(1) 物理的/化学的なパラメーターにより特徴付けられている化学製品の請求項については、説明されているパラメーターに基づいて、かかるパラメーターにより特徴付けられている製品を引用文献で開示されている

ものと比較し、それらの相違を確定することが不可能な場合には、かかるパラメーターにより特徴付けられている製品請求項には第 22 条第 2 項にいう新規性を有しないと推定する。

(2) 製造方法により特徴付けられている化学製品の請求項については、2つの方法が同一であるかどうかを認定するために、その製造方法と引用文献で開示されている方法を単に比較するのではなく、製品そのものについて新規性を判断しなければならない。製造方法が異なれば、必ず製品が相違するとは限らない。

引用文献で開示されている製品と比較したとき、当該製品と相違することを証明するために使用される出願において、パラメーターが開示されておらず、製法が異なる結果、機能及び／又は性質に変化が生じることの示唆もなく、前述の請求項に係る製品の相違が製法だけにある場合には、製法により特徴付けられている製品請求項には第 22 条第 2 項で要求される新規性を有しないと推定される。

4. 化学製品における用途発明の新規性

化学製品が新規性なものであるならば、新規な製品の用途発明は当然に新規性を有する。

既知の製品に新規の応用をただけでは、その製品は新規性があるとは認定されない。例えば、製品 X が洗剤として既知であれば、可塑剤として使用される製品 X には新規性はない。しかし、既知の製品の、新規な用途自体が発明である場合には、既知の製品は、その新規な用途の新規性を喪失させない。これは、そうした用途発明が使用方法の発明であって、その発明の実体は、製品そのものではなく、製品を使用する方法にあるからである。例えば、製品 X は従来洗剤として使用されていたとする。その後、研究を経て、一定の添加剤を加えた結果可塑剤として使用できることが発見されたとする。すると、その調合、選択される添加剤の種類、そして比率などは使用方法の技術的な特徴である。そうした状況では、審査官は方法そのものに新規性が備わっているかどうかを評価しなければならず、製品 X が既知と言うだけで、使用方法に新規性が備わっていないとは見なさない。

化学製品に関係する医薬用途の発明については、新規性の審査を行うときに以下の側面を考慮する。

(1) 新規な用途が実体として既知の用途と異なっているか否か。新規の用途と既知の用途の相違が単に表現形式にあって、その実体が同じである場合には、用途発明には新規性を有しない。

(2) 新規な用途が既知の用途の作用のメカニズム又は薬理学的な作用によって直接判明するか否か。この用途は、それが既知の用途の作用メカニズム又は薬理学的な作用と直接的に同等な場合には新規性を有しない。

(3) その新規な用途が既知の用途の一般的（上位）概念に所属するか否か。具体的（下位）概念によって定義されている既知の用途は、一般的（上位）概念によって定義されている用途の新規性を喪失させることができる。

(4) 投与対象、投与方式、経路、使用量、投与間隔など、用途に関連する特徴が製薬過程を定義することができるか否か。単に投与の最中に現れる異なる特徴では、その用途が新規性を有するものとはできない（審

	査指南第 II 部第 10 章 5)。
USPTO	
PCT	該当なし
法的根拠	米国特許法第 102 条
カテゴリー	カテゴリー III
実務	<p>審査官は、出願を読み、当該クレームに係る発明を理解した後、当該発明について先行技術調査を実施する。米国特許法第 102 条に基づく新規性の欠如に関して、引用例は、当該発明のあらゆる側面を明示的又は黙示的に教示しなければならない。直接的に教示されない特徴はすべて、内在的に存在していなければならない。審査便覧 706、706.02 及び 2131 を参照。審査官は、請求項を「明細書に矛盾しないように、合理的に最大限に広く解釈する」ことによって、当該クレームに係る発明の内容を決定する。</p> <p>引用例は、それに含まれる全てに依拠することができる。Celeritas Technologies Ltd. v. Rockwell International Corp. 事件、47 USPQ2d 1516, 1522-23 (Fed. Cir. 1998) において、裁判所は、先行技術が当該クレームに係る発明とは遠ざけるような教示であるとしても、クレームの新規性を否定すると判示した。「単一搬送データ信号を使用するモデムが最善のものに劣ることが示されていても、それが開示されているという事実は変わらない」。審査便覧 2123 を参照。</p> <p>前提部分が構造の限定であるか、単なる目的又は用途の記載であるかは、「[記録]全体を見直して、発明者が実際に何を発明し、クレームに包含しようとしているかを理解することによってのみ判断することができる」。Corning Glass Works v. Sumitomo Elec. U.S.A., Inc. 事件、9 USPQ2d 1962, 1966 (Fed. Cir. 1989)。クレームの本文で、当該クレームに係る発明の限定がすべて十分かつ本質的に規定されていて、前提部分では、当該クレームに係る発明の限定の明確な定義ではなく、単に、例えば、発明の目的又は意図された用途だけが記載されている場合、当該前提部分は、限定要素とはみなされず、クレームの解釈にとって重要ではない。Pitney Bowes, Inc. v. Hewlett-Packard Co. 事件、51 USPQ2d 1161, 1165 (Fed. Cir. 1999)。</p> <p>先行技術の構造が、前提部分に記載されている意図された用途を実施できれば、先行技術はクレームを充足する。In re Schreiber 事件、44 USPQ2d 1429, 1431 (Fed. Cir. 1997) において、引用例の供給部(油の缶から油を取り分けるなどの目的に有用であるとして開示された注出口)は、上訴人のクレーム 1(指定された方法でポップコーンを取り分けるための先端供給部)で規定された方法でポップコーンを取り分けることができるという事実認定に基づき、新規性の欠如を理由とする拒絶は裁判所によって維持された。審査便覧 2111.02 を参照。</p> <p>クレームに係る化合物の名称が引用例では具体的に記載されていないが、引用例で教示されている部分を選択して組み合わせる必要がある場合、例えば、特定の化合物が、一般化学式の特定の位置にある選択肢のリストから様々な置換基を選択することにより得られる場合、置換基のクラスが十分に限定又は説明されている場合のみ、新規性は否定される。Ex parte A 事件、17 USPQ2d 1716 (Bd. Pat. App. & Inter. 1990)。当業者が一般化学式に含まれる特定の化合物を「瞬時に連想できる」場</p>

合、当該化合物は新規性を有しない。当業者は、化合物が「瞬時に連想される」前に、一般化学式に含まれる化合物の構造式を描くことができるか、又は化合物名を書くことができなければならない。どの化合物が新規性を有しないか判断するために、任意の実施例を用いることができる。In re Petering 事件、133 USPQ 275 (CCPA 1962)。審査便覧 2131.02 を参照。

範囲に対する新規性:

先行技術が、当該クレームに係る範囲と接する、又は重複する範囲を開示するが、当該クレームに係る範囲に含まれる特定の例を開示しない場合、新規性については、各事案ごとに判断しなければならない。クレームの新規性を否定するには、当該クレームに係る主題が、引用例において「法に基づいて新規性を否定するのに十分な具体性をもって」開示されなければならない。何を以て「十分な具体性」があるといえるかは、事実によって異なる。クレームの方が範囲が狭く、引用例が広い範囲を教示する場合、当該事案の他の事実も考慮して、狭い範囲が、新規性を否定するだけの「十分な具体性をもって」開示されないと判断するのが合理的な場合もある。例えば、Atofina v. Great Lakes Chem. Corp 事件、78 USPQ2d 1417, 1423 (Fed. Cir. 2006)において、裁判所は、「引用例における 100～500℃ の範囲は、当該クレームに係る範囲である 330～450℃ の新規性を否定するのに十分な具体性をもって、説明されていないと判示した。さらに、引用例における好適な範囲(150～350℃) とクレームに係る範囲は多少重なっているものの、その重なりは、新規性を否定するのに十分ではないと判示した。「この範囲の開示が端点の開示ではないことは、この範囲の開示が各中間点の開示ではないことと同じである」。前掲書 1424 ページ。狭い範囲内の予期できない結果の証拠は、当該クレームが非自明であることも立証する。「十分な具体性」の問題は、上位概念の教示からの下位概念の「明確な連想」の問題と同様である。審査便覧 2131.03 及び 2131.02 を参照。当該クレームに係る物と先行技術の物が構造上同一である場合、新規性欠如の合理的な疑いが生じる。In re Best 事件、195 USPQ 430, 433 (CCPA 1977)。Titanium Metals Corp. v. Banner 事件、227 USPQ 773 (Fed. Cir. 1985)も参照(当該クレームは、0.2～0.4%の Mo と 0.6～0.9%の Ni を含み、耐腐食性を有するチタン合金に関するものである。ロシアの先行技術文献は、0.25%の Mo と 0.75%の Ni を含むチタン合金を開示しているが、耐腐食性については開示していない。連邦巡回控訴裁判所は、Mo と Ni の割合が当該クレームの範囲内にはっきりと含まれているため、当該クレームは新規性がないと判決した。裁判所はさらに、組成物が同一であって、必然的に当該の特性を有するものであるから、当該合金がどんな特性を持っているか、又は当該の特性を誰が発見したかは重要ではないと述べた)。

「プロダクト・バイ・プロセス・クレームが方法によって限定され、定義されるとしても、特許性の判断は、生産物自体に基づく。生産物の特性は、製造方法によって異なる。プロダクト・バイ・プロセス・クレームに記載される生産物が、先行技術の生産物と同一であるか、又はこれらから自明である場合、先行技術の生産物が異なる方法で製造される場合でも、当該クレームは特許性を有しない」。In re Thorpe 事件、227 USPQ 964, 966 (Fed. Cir. 1985)。

審査官は、調査を行い、当該クレームに係る発明を開示する刊行物又は

特許を発見した場合、米国特許法第 102 条(a)、(b)又は(e)のいずれかに基づいて拒絶すべきかどうかを決定しなければならない。米国特許法第 102 条のどの項が適用されるかを決定するには、当該出願の有効出願日を決定し、引用例の日付と比較しなければならない。

米国における有効出願日は、以下の方法により決定することができる。

(A) 出願が 1 つ以上の先の合衆国出願又は国際出願の継続又は分割出願であり、かつそれぞれが、米国特許法第 102 条及び第 365 条(c)の要件を満たす場合、有効出願日は、一連の継続又は分割出願の最先の出願日と同一である。

(B) 先の合衆国出願又は国際出願の一部継続出願である場合、親出願の明細書及び特許出願のクレームによって裏付けられない新出願のクレームの有効出願日は、新出願の出願日と同一である。先の特許出願により、米国特許法第 112 条に基づいて十分に裏付けられているクレームの有効出願日は、当該の先の特許出願の有効出願日である。

(C) 米国特許法第 119 条(a)~(d)、又は第 365 条(a)若しくは(b)に基づいて外国優先権出願である場合、上記の(A)又は(B)に該当しない限り、有効出願日は米国における出願日である。特定の引用例を回避するために外国優先権書類の出願日を使用できるものの、外国優先権書類の出願日は、有効出願日ではない。

(D) 米国特許法第 119 条(e)に基づいて適法な仮出願の利益を主張する出願の場合、米国特許法第 112 条の第 1 段落に基づいて完全に裏付けられるすべてのクレームについて、有効出願日は当該仮出願の出願日である。

審査便覧 706.02 のサブセクション VI を参照。引用例の日付の認定については、上記 III.A を参照。米国特許法第 371 条に基づいて提出される国内段階の出願の有効出願日の認定については、審査便覧 1893.03(b) を参照。

米国特許法第 102 条(a):

米国特許法第 102 条(a)は、「その発明が、当該特許出願による発明の前に、米国において他人に知られ、若しくは使用された(中略)場合を除いて、人は特許を受ける権原を有する」と規定している。米国特許法第 102 条(a)でいう知識又は使用は、公衆がアクセス可能な知識又は使用でなければならない。当該発明の秘密を保持しようとする意図がない場合、認知及び使用は、公衆にとってアクセス可能である。W.L. Gore & Assoc. v. Garlock, Inc. 事件、220 USPQ 303 (Fed. Cir. 1983)。米国特許法第 102 条(a)でいう知識又は使用は、米国内における知識又は使用でなければならない。先の知識又は使用が外国で普及していても、米国に存在しない場合、米国特許法第 102 条(a)に基づく拒絶の根拠とすることはできない。In re Ekenstam 事件、118 USPQ 349 (CCPA 1958)。米国特許法第 102 条(a)に基づく先の知識又は使用は、「他人による」ものでなければならない。これは、審査対象の出願の発明者とは異なる者を意味する。Any other interpretation of 米国特許法 102(a) "would negate the one year [grace] period afforded under § 102(b)." 「他人」に該当するためには、発明者のうち 1 名が異なるだけでよい。これは、刊行物、公知及び公用を含めて、米国特許法第 102 条(a)に基づく先行技術として使用可能なすべての種類の引用例に該当する。米国特許法第 102 条(a)の他のいかなる解釈も、「米国特許法第 102 条(b)に基づく 1 年間の猶予期間

(グレースピリオド)を否定するかもしれない。」 In re Katz 事件、215 USPQ 14 (CCPA 1982)。審査便覧 2132 を参照。

米国特許法第 102 条 b):

米国特許法第 102 条(b)は、「その発明が、米国における特許出願日の 1 年より前に、(中略)米国において公然実施若しくは販売された場合を除いて、人は特許を受ける権原を有する」と規定している。米国特許法 第 102 条(b)は、当該活動が当該出願の有効出願日より 1 年より前に発生した場合に適用可能である。

公用(審査便覧 2133.03(a)を参照):

米国特許法第 102 条(b)に基づく公用による障害(パブリックユース・バー)は、当該発明が、米国における特許出願の有効出願日の 1 年より前に公用され、当該発明が既に特許を受け得る状態にあった場合に生じる。

Invitrogen Corp. v. Biocrest Manufacturing L.P.事件、76 USPQ2d 1741 (Fed. Cir. 2005)。自身の楽しみのための発明者による私的使用は、公用ではない。Moleculon Research Corp. v. CBS, Inc.事件、229 USPQ 805, 809 (Fed. Cir. 1986)。

発明者又は発明者の関係者が、発明を展示又は販売している場合、発明が本質的に、より大きな装置又は物品の一部として完全に隠されていても、当該発明が、その他の点で自然かつ意図されたとおりに使用され、そのより大きな装置又は物品が公衆にアクセス可能であれば、米国特許法第 102 条(b)の適用上、「公用」が存在する。In re Blaisdell 事件、113 USPQ 289, 292 (CCPA 1957)。

「米国特許法第 102 条(b)において、クレームに係る発明の「公用」は、発明者が、限定、制限、又は発明者に対する秘密保持義務を課すことなく、他人による発明の使用を認めた場合に発生する」。In re Smith 事件、218 USPQ 976, 983 (Fed. Cir. 1983)。秘密保持契約の有無自体は、公用の問題の決定的要因にはならないが、発明者が発明に対して保持する統制の程度を示す、使用する時、場所、環境に関する 1 つの要因として参酌される。Moleculon Research Corp. v. CBS, Inc.事件、229 USPQ 805, 809 (Fed. Cir. 1986)。

販売:

米国特許法第 102 条(b)の販売による不特許事由(on-sale bar)は、米国における特許出願の有効出願日の 1 年より前に、実際の販売、又は販売の申し出が存在し、当該発明が既に特許を受け得る状態にあった場合に発生する。Pfaff v. Wells Elecs., Inc.事件、48 USPQ2d 1641, 1646-47 (1998)。

発明は、条件付きの販売であっても「販売」されたとみなすことができる。販売が購入者の満足度の調査という条件付きのものである場合でも、それだけでは、販売が試験目的であったことを立証しない。Strong v. General Elec. Co.事件、168 USPQ 8, 12 (5th Cir. 1970)。

「販売」は、営利目的でなくても不特許事由となる。販売が、発明の商業的開発を目的としていた場合、米国特許法第 102 条(b)における「販売」に相当する。In re Dybel 事件、187 USPQ 593, 599 (CCPA 1975)。

発明の販売、又は販売の申し出は 1 回だけで、米国特許法第 102 条(b)に基づく特許性の不特許事由となり得る。Consolidated Fruit-Jar Co. v. Wright 事件、94 U.S. 92, 94 (1876)。

	<p>「発明の権利及び潜在的特許権の譲渡又は販売は、米国特許法第 102 条 (b)の意味において、「発明」の販売にならない」。Moleculon Research Corp. v. CBS, Inc.事件、229 USPQ 805, 809 (Fed. Cir. 1986).</p> <p>販売の申し出:</p> <p>「商業的な販売の申し出といえる程度の申し出、すなわち、第三者が(仮定の考慮)単に承諾するだけで拘束力のある契約を締結可能なものだけが、米国特許法第 102 条(b)の販売の申し出に該当する」。Group One, Ltd. v. Hallmark Cards, Inc.事件、59 USPQ2d 1121, 1126 (Fed. Cir. 2001)。</p> <p>申し出が拒絶されても、販売による不特許事由は生じる。UMC Elecs. v. United States 事件、2 USPQ2d 1465, 1469 (Fed. Cir. 1987)。審査便覧 2133.03(c)を参照。</p> <p>試験的使用:</p> <p>使用又は販売が試験的である場合、米国特許法第 102 条(b)は不特許事由とならない。「米国特許法第 102 条(b)の適用上、使用又は販売は、発明を完成させるため、又は意図された目的を達成しているか否かを確認するための誠実な努力であれば、試験的である。(中略)何らかの商業的利用が発生する場合、それは、発明を完成させるための試験という主たる目的に端に付随するものでなければならない」。LaBounty Mfg. v. United States Int'l Trade Comm'n 事件、22 USPQ2d 1025, 1028 (Fed. Cir. 1992)。「試験的な使用の例外(中略)には、発明者が当該クレームに係る発明に対する消費者の需要の測定を試みる市場調査は含まれない。このような活動の目的は、実験ではなく商業的利用である」。In re Smith 事件、218 USPQ 976, 983 (Fed. Cir. 1983)。審査便覧 2133.03(e)から 2133.03(e)(7)を参照。</p>
--	--

IV. 新規性	
C. 偶発的な開示に対して新規性を回復させるための規定(注：除くクレーム)	
<i>PCT 留保(PCT 国際調査及び予備審査ガイドライン附属文書 20.21)</i>	
EPO	
PCT	PCT 国際調査及び国際予備審査ガイドライン附属文書 A20.21, 案 20.21[2]
法的根拠	G 1/03, OJ 8-9/2004, 413 G 2/03, OJ 8-9/2004, 448
カテゴリー	カテゴリーIV
実務	<p>出願時の出願書類に開示されていない除くクレーム(審査便覧 H 部第 V 章 4)</p> <p>出願時に開示されなかった技術的特徴を除外するための「除くクレーム」によるクレームの限定は、次の場合、第 123 条(2)に違反しない (G1/03(OJ 8-9/2004, 413)及び G 2/03(OJ 8-9/2004, 448)及び審査便覧 F 部第 IV 章 4.20 を参照)。</p> <p>(i) 第 54 条(3)に基づく開示に対し、新規性を回復させる目的で行われる</p>

	<p>場合</p> <p>(ii) 第 54 条(2)に基づく「偶発的開示」に該当したことに対し、新規性を回復させる目的で行われる場合。「開示が、当業者が発明をなす際に考慮しないであろう程度にクレームに係る発明と無関係であり、非常に乖離している場合、開示は偶発的である」。「偶発的」な状態といえるか否かは、利用可能な技術水準を除外して確かめるべきである。関連文献は、他により近い関係にある開示が存在するという理由だけでは偶発的な開示にならない。単に文献が、最も近い先行技術とはみなされないという事実だけでは、「偶発的」な状態に達するのに不十分である。偶発的開示は、進歩性の審査に関係がないため、クレームに係る発明の教示とは無関係である。例えば、出発材料として使用される同一の化合物から、まったく異なる反応によって、異なる最終製品が生成される場合、これに該当する(T 298/01 を参照。ただし OJ で未公告)。ただし、教示が発明から導き出される先行技術は偶発的開示とはいえない。すなわち、新規性を否定する開示が比較例であるという事実も、「偶発的」な状態に達するのに不十分である(T 14/01 及び T 1146/01 を参照。いずれも OJ で未公告)。</p> <p>(iii) 第 52 条から第 57 条までの非技術的な理由によって特許性が否定される主題を削除する場合。例えば、第 53 条(a)の要件を充足する目的で「ヒトではない (non-human)」という文言の挿入は許される。</p> <p>ただし、開示されていない除くクレームは、実現されない実施態様を除外するため、又は不十分な開示を是正するために行われる場合、又は発明に対して技術的貢献を果たす場合には、認められない。</p> <p>特に、次の状況では、開示されていない除くクレームは認められない。</p> <p>(i) 限定が進歩性の評価に関与している場合</p> <p>(ii) 抵触出願のみに基づいて(第 54 条(3))除くクレームが許される場合であっても、その除くクレームによって、発明が、第 54 条(2)に基づく別個の先行技術に対して新規性又は進歩性を確立するのであれば、クレームに係る発明の偶発的開示ではない。</p> <p>(iii) 抵触出願に基づく除くクレームによって、第 83 条による欠陥の是正される場合</p> <p>新規性を回復させるため、又は非技術的な理由によって特許性が否定される主題を放棄するための何れであっても、必要な内容を超えて権利の部分放棄を行うべきでない。除くクレームは、第 84 条に基づく明瞭性及び簡潔性の要件を充足しなければならない。特許の透明性を確保するために、除外された先行技術を規則 42(1)(b)に従い明細書に記載し、当該先行技術と除くクレームとの関係を示すべきである。</p>
JPO	
PCT	PCT 国際調査及び国際予備審査ガイドライン附属文書 A20.21、案 A20.21[2]
法的根拠	審査基準第 III 部第 I 節 4.2(4)
カテゴリー	カテゴリー I
実務	JPO は、クレームを下記の「除くクレーム」にする補正を認めている。「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。

次の(i)、(ii)の「除くクレーム」とする補正は、新たな技術的事項を導入するものではないので、補正は許される。

(i)請求項に係る発明が、先行技術と重なるために新規性等(第29条第1項第3号、第29条の2又は第39条)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。

(説明)

上記(i)における「除くクレーム」とは、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、特許法第29条第1項第3号、第29条の2又は第39条に係る先行技術として頒布刊行物等又は先願の明細書等に記載された事項(記載されたに等しい事項を含む)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。

上記(i)の「除くクレーム」とする補正は、引用発明の内容となっている特定の事項を除外することによって、補正前の明細書等から導かれる技術的事項に何らかの変更を生じさせるものとはいえない。したがって、このような補正は、新たな技術的事項を導入しないものであることが明らかである。

なお、「除くクレーム」とすることにより特許を受けることができるのは、先行技術と技術的思想としては顕著に異なり本来進歩性を有する発明であるが、たまたま先行技術と重なるような場合である。先行技術と技術的思想としては顕著に異なる発明ではない場合、「除くクレーム」とすることによって進歩性欠如の拒絶の理由が解消されることはほとんどないと考えられる。

また、「除く」部分が請求項に係る発明の大きな部分を占めたり、多数にわたる場合には、一の請求項から一の発明が明確に把握できないことがあるので、留意が必要である。

(ii)請求項に係る発明が、「ヒト」を包含しているために、特許法第29条第1項柱書の要件を満たさない、あるいは、同法第32条に規定する不特許事由に該当する場合において、「ヒト」が除かれれば当該拒絶の理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、当該「ヒト」のみを除く補正。

(説明)

上記(ii)における「除くクレーム」は、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。

「ヒト」を発明対象から除外することによって、当該拒絶の理由を解消する上記(ii)の「除くクレーム」とする補正は、補正前の明細書等から導かれる技術的事項に何らかの変更を生じさせるものとはいえない。したがって、このような補正は新たな技術的事項を導入しないものであることが明らかである。

(具体的事例)

	<p>(i)の例：補正前の特許請求の範囲が「陽イオンとして Na イオンを含有する無機塩を主成分とする鉄板洗浄剤」と記載されている場合において、先行技術に「陰イオンとして CO₃ イオンを含有する無機塩を主成分とする鉄板洗浄剤」の発明が記載されたものがあり、その具体例として、陽イオンを Na イオンとした例が開示されているときに、特許請求の範囲から先行技術に記載された事項を除外する目的で、特許請求の範囲を「陽イオンとして Na イオンを含有する無機塩（ただし、陰イオンが CO₃ イオンの場合を除く）……」とする補正は、許される。</p> <p>(ii)の例：補正前の特許請求の範囲が、「配列番号 1 で表される DNA 配列からなるポリヌクレオチドが体細胞染色体中に導入され、かつ該ポリヌクレオチドが体細胞中で発現している哺乳動物」と記載されている場合、発明の詳細な説明で「哺乳動物」についてヒトを含まないことを明確にしている場合を除き、「哺乳動物」には、ヒトが含まれることになる。しかし、ヒトをその対象として含む発明は、公の秩序、善良の風俗を害する恐れがある発明に該当し、特許法第 32 条に違反するものである。このような場合に、特許請求の範囲からヒトを除外する目的で、特許請求の範囲を「……非ヒト哺乳動物」とする補正は、出願当初の明細書等にヒトを対象外とすることが記載されていなかったとしても許される。」(審査基準第 III 部第 I 節 4.2(4))</p>
KIPO	
PCT	PCT 国際調査及び予備審査ガイドライン附属文書 A20.21、案 A20.21[1]
法的根拠	審査基準第 IV 部第 2 章 1.2(7)
カテゴリー	カテゴリー I
実務	<p>審査基準</p> <p>1.2(7) いわゆる「除くクレーム」によって実施される補正が、新規事項の追加として見なされることはほとんどない。医学的な方法に関する発明の対象が人間か動物か明記されていない場合に、その発明が特定の動物を明確に標的としていないのであれば、人間に関する部分を削除する程度の補正は新規事項の追加とは見なされない。</p> <p>(例) 「ほ乳類の治療方法」が「人間を除くほ乳類の治療方法」又は「家畜の治療方法」に補正される場合 (審査基準第 IV 部第 2 章 1.2(7))</p>
SIPO	
PCT	該当なし
法的根拠	専利法第 33 条
カテゴリー	カテゴリー III
実務	もし、当初明細書及び請求項において、ある特徴の当初の数値範囲のほかの中間数値が記載されておらず、そして、引用文献で公開された内容で発明の新規性や進歩性に影響を与えること、若しくは当該特徴に当初の数値範囲のある部分を取ると、発明が実施できないことに鑑みて、出願人が、特殊な「除くクレーム」方式を採用し、前述した当初の数値範囲から当該部分を排除することにより、保護を請求する技術方案の中の数値範囲を、全体から見ると、明らかに当該部分を含まないようにした場合、このような補正が、当初明細書及び請求項に記載された範囲を超えるため、出願人が、出願当初の記載内容に基づき、当該特徴に「放

	<p>棄」された数値を採ると、同発明が実施できなくなること、若しくは、当該特徴に「放棄」後の数値を取ると、同発明に新規性と進歩性を備えるということを証明できる場合を除き、このような補正は許可されないものである。例えば、保護を請求する技術方案において、ある数値範囲が $X1=600\sim 10000$ で、対比文献で公開された技術的内容と当該技術方案との区別は、その記述された数値範囲が $X2=240\sim 1500$ であった。$X1$ と $X2$ が部分的に重なっているため、当該請求項に新規性を備えない。出願人は具体的に「放棄する」方式を採用して、$X1$ を補正し、$X1$ のうちの $X2$ と重なった部分である $600\sim 1500$ を排除して、保護を請求する技術方案における当該数値範囲を $X1>1500$ から $X1=10000$ に補正した。もし出願人が当初の記載内容と従来技術に基づき、同発明が $X1>1500$ から $X1=10000$ の数値範囲が、対比文献で公開された $X2=240\sim 1500$ よりも進歩性があることを証明できず、また、$X1$ に $600\sim 1500$ を取ると、同発明が実施できないことを証明できないなら、このような補正は許可されないものである。</p> <p>(審査指南第Ⅱ部第8章5.2.3.3)</p>
USPTO	
PCT	<p>国際調査機関及び国際予備審査機関としての USPTO では、新規クレームに、又は補正によって追加される消極的限定は、除外される主題が出願時の願書に裏づけが含まれていない場合、新規事項の問題が浮上する。PCT 国際調査及び予備審査ガイドライン附属文書 A20.21[1]、案 A20.21[1]を参照。</p>
法的根拠	米国特許法第 102 条
カテゴリー	カテゴリーIII
実務	<p>偶発的開示に対して新規性を回復させるための規定はない。引用例は、発明者が解決する課題とはまったく異なる課題を対象にすることができる。また、クレームに係る発明の努力傾注分野とはまったく異なる分野からのものでもよい。しかも、引用例は、クレームに記載されるすべての限定を明示的に又は本質的に開示する場合でも新規性を喪失させる。審査便覧 2131.05 を参照。</p> <p>ただし、当初提出した願書に消極的限定の裏付けがあることを条件として、出願人は、偶発的開示を解消するための消極的限定を追加するためにクレームを補正することができることに注意すること。当初提出した願書に消極的限定の裏付けがない場合、このような補正によって新規事項が生じる。</p>

IV. 新規性	
D. 公知の物の新規用途(例えば、用途発明)	
<i>三極比較研究に基づく</i>	
EPO	
PCT	該当なし
法的根拠	公知の物の非医薬用途: EPC 第 54 条(1)

	<p>公知の物の第 1 の医薬用途: EPC 第 54 条(4) 公知の物の第 2 の医薬用途: EPC 第 54 条(4)及び(5)</p>
カテゴリー	カテゴリーIII
実務	<p>公知の物の非医薬用途に関するクレーム(審査便覧 G 部第 VI 章 7.2) 公知の物の特定の目的での用途(第 2 の非医薬用途)は、技術的效果に基づくが、機能的な技術的特徴としての技術的效果を含むものと解釈すべきであり、したがって、第 54 条(1)に基づいて拒絶理由を提起することはできない。ただし、その技術的特徴が過去に公衆の利用に供されていなかったことを条件とする(G 2/88, OJ 4/1990,93 及び G 6/88,OJ 4/1990,114 を参照)。</p> <p>既知の物の第 1 の医薬用途に関するクレーム(審査便覧 G 部第 II 章 4.2) 第 54 条(4)に基づき、物質又は組成物が公知である場合、その公知の物質又は組成物が、(第 53 条(c)の意味において)「人体又は動物体に実施される手術又は治療による人体又は動物の処置方法、及び人体又は動物の診断方法」について従来開示されていない場合に限り、特許を受けることができる。</p> <p>既知の医薬品の第 2 の医薬用途に関するクレーム(審査便覧 G 部第 VI 章 7.1) 物質又は組成物が、人体又は動物体に実施される手術又は治療による人体又は動物の処置方法、及び人体又は動物の診断方法で第 1 の医薬用途に使用されていることが既に公知の場合、2 番目以後の用途について、その使用が新規性及び進歩性を有していれば、第 54 条(5)に基づき特許可能である。</p> <p>G 2/08 における拡大審判部の判決に従い、いわゆる「スイスタイプクレーム」は、EPO の官報で判決 G2/08 が公開された日から 3 月以降に提出されたすべての出願に対して認められなくなることに注意すること。</p>
JPO	
PCT	該当なし
法的根拠	審査基準第 II 部第 2 章 1.5.2(2)
カテゴリー	カテゴリーI
実務	<p>「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記載(用途限定)がある場合には、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮して、その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。(審査官が、請求項に係る発明を特定するための事項としての意味が理解できない場合、請求項は不明りょうとされる可能性があることに留意する。)</p> <p>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、以下の(1)、(2)に示される考え方を適用するまでもなく、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(例 1)(参考判決: 東京高判平 9.7.8(平成 7(行ケ)27))。この考え方は、化合物の他、微生物にも同様に適用される。」</p> <p>(1) 用途限定がある場合の一般的な考え方</p>

「用途限定が、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮して、その用途に特に適した形状、構造、組成等（以下、単に「構造等」という。）を意味すると解することができる場合のように、用途限定が付された物が、その用途に特に適した物を意味すると解される場合は、その物は用途限定が意味する構造等を有する物であると解する。」

「したがって、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が、用途限定以外の点で相違しない場合であっても、用途限定が意味する構造等が相違すると解されるときは、両者は別異の発明である。」

「一方、用途限定が付された物が、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮しても、その用途に特に適した物を意味していると解することができない場合には、その用途限定は、下記(2)の用途発明と解すべき場合に該当する場合を除き、物を特定するための意味を有しているとはいえない。」

「したがって、この場合、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が、用途限定以外の点で相違しない場合は、両者は別異の発明であるとする事はできない。」

(2) 用途限定が付された物の発明を用途発明と解すべき場合の考え方

「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いだ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であって、請求項に係る発明が、ある物の未知の属性を発見し、その属性により、その物が新たな用途に適することを見いだしたことに基づく発明といえる場合には、当該用途限定が請求項に係る発明を特定するための事項という意味を有するものとして、請求項に係る発明を、用途限定の観点も含めて解することが適切である。したがって、この場合は、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。

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

(注1)一般に、ある物の未知の属性の発見に基づき、その物の使用目的として従来知られていなかった一定の目的に使用する点に創作性が認められた発明は、用途発明として新規性を有し得るとされる。そして、この用途発明の考え方は、一般に、物の構造や名称からその物をどのように使用するかを理解することが比較的困難な技術分野（例：化学物質を含む組成物の用途の技術分野）において適用される。他方、機械、器具、物品、装置等については、通常、その物と用途とが一体であるため用途発明の考え方が適用されることはない。

(注2)請求項に係る発明が、その物の属性に基づく新たな用途を提供したといえるものである場合であっても、既知の属性や物の構造等に基づいて、当業者が、当該用途を容易に想到することができたといえる場合は、当該請求項に係る発明の進歩性は否定される（東京高判平 15.8.27（平成 14(行ケ)376））。

	<p>(注3)記載表現の面から用途発明をみると、用途限定の表現形式を採るもののほか、いわゆる剤形式を採るものや使用方法の形式を採るものなどがある。上記の取扱いは、用途限定の表現形式でない表現形式の用途発明にも適用され得るが、1.5.1(4)に示した趣旨から、その適用範囲は、請求項中に用途を意味する用語がある場合（例えば、「～からなる触媒」、「～合金からなる装飾材料」、「～を用いた殺虫方法」等）に限られる。」</p> <p>(審査基準第Ⅱ部第2章 1.5.2(2))</p>
KIPO	
PCT	該当なし
法的根拠	<p>審査基準第Ⅲ部第1章 4.1.2</p> <p>審査基準第Ⅲ部第4章 6.3.5、6.3.6</p>
カテゴリー	カテゴリーⅠ
実務	<p>審査基準</p> <p>1. 用途発明の特許性</p> <p>「固有ではあるが新たに発見された性質に基づいた既知の物質の新たな用途を請求する用途発明は、特許法では「ただの発見」とは一線を画して扱われる。既知の素材の用途の単なる発見だけでは、たとえその用途が新規なものであったとしても法定発明を構成しない。しかし、新規の特性の発見と、新規な用途を提供するために自明でない発明的努力がなされた場合に限り、新発見した特性に基づく新規の用途が法定発明と見なされる（審査基準第Ⅲ部第1章 4.1.2）。</p> <p>2. 用途発明の同一性の評価</p> <p>請求項に係る発明を先行技術と比較する場合には、単純な用途の違い又は単純な用途限定は特別な技術的特徴とは見なさない。</p> <p>「6.3.5 単純な用途の違い</p> <p>単純な用途の違いとは、2つの発明の違いが用途だけにあつて、用途の相違が発明から簡単に導き出すことができる場合を意味する。</p> <p>（例）「化合物 B を有するポリ塩化ビニール樹脂の可塑剤」と「化合物 B を含むポリ塩化ビニール樹脂の変色防止剤」</p> <p>（例）「荒れ地に化合物 A を散布することによって野ウサギを追い払う方法」（野兎忌避剤 A）及び「荒れ地に化合物 A を散布することによって鹿を追い払う方法」（鹿忌避剤 A）</p> <p>6.3.6 単純な用途限定</p> <p>単純な用途限定とは、2つの発明の違いが、その用途限定があるかないかであり、そして用途限定は先行技術から自明に得られてるものであり、予期しない効果を生じさせない場合を意味する。</p> <p>（例）「平糸製の網」及び「平糸製の漁網」（審査基準第Ⅲ部第4章 6.3.5、6.3.6）</p>
SIPO	
PCT	該当なし
法的根拠	専利法第22条第2項

カテゴリー	カテゴリー III
実務	<p>物質の医薬用途は疾病診断又は治療の用途であるため、第 25 条第 1 項第 3 号に定められている状況に分類される。それ故、専利権は付与されない。しかし、薬品の製造に使用されている場合には、専利法に基づいて専利権を受けることができる。</p> <p>使用請求項</p> <p><u>使用請求項の種類</u></p> <p>化学製品の用途に関係する発明は、製品の新規特性の発見に基づき行われ、そうした特性を利用した発明である。製品が新規か既知かとは無関係に、その特性は製品自体に固有である。用途発明の本質は製品自体にあるのではなく、その特性の応用にある。それ故に、用途発明は方法の発明であり、その請求項は方法請求項である。</p> <p>製品 B が製品 A を利用することによって発明される場合、その出願は製品 B そのものに基づくものとし、その請求項は使用請求項ではなく、製品請求項である。</p> <p>審査官は使用請求項を製品請求項から一線を画す記載文言に注意を払う。例えば「化合物 X を殺虫剤とする」又は「化合物 X を殺虫剤とした応用」は、方法請求項の部類に入る使用請求項で用いられる文言であるのに対して、「化合物 X で作られる殺虫剤」又は「化合物 X を含む殺虫剤」と言う文言は使用請求項ではなく、製品請求項である。</p> <p>また、「化合物 X を殺虫剤とした応用」は「殺虫剤として使用される化合物 X」と等しいものとしては解釈しないことは明確である。後者は用途を定義する製品請求項であるため、これは使用請求項ではない（審査指南第 II 部第 10 章 4.5.1）。</p> <p><u>物質の医薬用途の請求項</u></p> <p>物質の医薬用途に関係する出願において、請求項が、「物質 X を疾病の治療に用いる」、「物質 X を疾病の診断に用いる」又は「物質 X を薬物としての応用」と言った文言で作成されていれば、そうした請求項は第 25 条第 1 項第 3 号で言及される「疾病の診断又は治療のための方法」の 1 つであるため、専利権は付与されない。しかし、薬品及びその製薬方法は、専利法に従って専利を受けることができるため、物質の医薬用途の出願が、製薬方法形式の製薬請求項又は「物質 X の製薬上の応用」、「ある疾病の治療薬製造における物質 X の応用」など、使用請求項を採用している場合には、第 25 条第 1 項第 3 号に反しない。</p> <p>上述した製薬方法形式での使用請求項は、「疾病 Y の治療薬製造における化合物 X の応用」などとして作成することができる（審査指南第 II 部第 10 章 4.5.2）。</p> <p>化学製品における用途発明の新規性</p> <p>化学製品が新規性なものであるならば、新規な製品の用途発明は当然に新規性を有する。</p> <p>既知の製品に新規の応用をただけでは、新規性があるとは認定されない。例えば、製品 X が洗剤として既知であれば、可塑剤として使用される製品 X には新規性はない。しかし、既知の製品の、新規な用途自体が発明である場合には、既知の製品は、その新規な用途の新規性を喪失させない。これは、そうした用途発明が使用方法の発明であって、その発</p>

	<p>明の実体は、製品そのものではなく、製品を使用する方法にあるからである。例えば、製品 X は従来洗剤として使用されていたとする。その後、研究を経て、一定の添加剤を加えた結果可塑剤として使用できることが発見されたとする。すると、その調合、選択される添加剤の種類、そして比率などは使用方法の技術的な特徴である。そうした状況では、審査官は方法そのものに新規性が備わっているかどうかを評価しなければならず、製品 X が既知と言うだけで、使用方法に新規性が備わっていないとは見なさない。</p> <p>化学製品に係る医薬用途の発明については、新規性の審査を行うときに以下の側面を考慮する。</p> <p>(1) 新規な用途が実体として既知の用途と異なっているか否か。新規の用途と既知の用途の相違が単に表現形式にあって、その実体が同じである場合には、用途発明には新規性を有しない。</p> <p>(2) 新規な用途が既知の用途の作用のメカニズム又は薬理学的な作用によって直接判明するか否か。この用途は、それが既知の用途の作用メカニズム又は薬理学的な作用と直接的に同等な場合には新規性を有しない。</p> <p>(3) その新規な用途が既知の用途の一般的（上位）概念に所属するか否か。具体的（下位）概念によって定義されている既知の用途は、一般的（上位）概念によって定義されている用途の新規性を喪失させることができる。</p> <p>(4) 投与対象、投与方式、経路、使用量、投与間隔など、使用に関連する特徴が製薬過程を定義することができるか否か。単に投与の最中に現れる異なる特徴では、その用途が新規性を有するものとはできない（審査指南第 II 部第 10 章 5.4）。</p>
USPTO	
PCT	該当なし
法的根拠	米国特許法第 102 条
カテゴリー	カテゴリー III
実務	既知の構成に対して、当該構成の未知の特性に基づく新たな用途の発見は、使用の方法の発見として特許性を有し得る(In re Hack 事件、114 USPQ 161, 163 (CCPA 1957))。しかし、クレームが、既知の組成物又は構成について述べていて、その「用途」が、その組成物又は構成の結果又は特性である場合、そのクレームは新規性を有しない(In re May 事件、197 USPQ 601, 607 (CCPA 1978))。審査便覧 2112.02 を参照。

V. 進歩性	
A. 単一の文献に基づく進歩性の問題	
<i>PCT 留保(PCT 国際調査及び予備審査ガイドライン附属文書 13.13)</i>	
EPO	
PCT	PCT 国際調査及び国際予備審査ガイドライン附属文書 A13.13 は適用される

法的根拠	EPC 第 56 条
カテゴリー	カテゴリー I、IV
実務	技術水準に照らして、発明が当業者にとって自明でない場合、発明は進歩性を有するものとみなされる。この点につき単一の先行技術文献により進歩性を否定することができる。 実務における進歩性の評価方法の詳細は審査便覧 G 部第 VII 章に記載されている。
JPO	
PCT	附属文書 A13.13 を適用。
法的根拠	審査基準第 II 部第 2 章 2.4(2)、2.5(1)、(2)
カテゴリー	カテゴリー I
実務	JPO では、審査官は、1 つの先行技術に基づいて請求項に係る発明の進歩性を否定することができる。
KIPO	
PCT	PCT 国際調査及び予備審査ガイドライン附属文書 A13.13 が適用される
法的根拠	審査基準第 III 部第 3 章 6
カテゴリー	カテゴリー I, カテゴリー IV
実務	<p>KIPO は、単一の文献に基づき進歩性を否定することを認めている。</p> <p>審査基準</p> <p>6. 進歩性評価の根拠</p> <p>6.1 動機付けとなり得るもの (probable cause or motivation)</p> <p>以下の場合、当業者が引用した発明に基づいて請求項に係る発明に導くことができたと評価する有力な根拠とすることができる。すなわち、引用した発明の開示で示されている示唆、請求項に記載されている解決しようとする課題の共通性、機能又は作用の共通性、技術分野の関連性である。</p> <p>6.1.1 引用発明の内容中の示唆</p> <p>引用発明の開示において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>6.1.2 課題の共通性</p> <p>(1) 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。請求項に係る発明及び引用発明に記載された解決しようとする技術課題が同じ技術分野に属さない場合、審査官は請求項に係る発明の技術課題が、関連する技術分野において自明であるか、技術常識に照らして容易に想到できるかどうか精査して、そしてその論理が、進歩性を否定する根拠として用いることができるかどうかを判断する。</p> <p>(2) 請求項に係る発明と比較したとき、引用発明の課題が異なる場合であっても、当業者が通常の創作能力を発揮するだけで請求項に係る発明</p>

を容易に想到することができることが自明である場合には、請求項に係る発明の進歩性は否定されうる。

6.1.3 機能又は作用の共通性

請求項に係る発明と引用発明の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。

6.1.4 技術分野の関係性

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的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。

6.2 単なる当業者の通常の創作能力の発揮

既知の技術の一般的な応用、既知の物理特性からの推論又は既知の課題を解決するための他の技術分野の参照等、日常的な改善を行うことは、当業者の通常の創作能力の発揮に該当する。通常の創作能力の発揮に該当する具体的な類型としては、特定の目標を達成するため、公知材料から最適な材料を選択すること、数値範囲の最適化、等価物への置換、そして特定の技術の適用に伴う単なる設計変更、技術的特徴の部分的な削除、そして単なる用途の変更などが含まれる。請求項に係る発明と引用発明の相違がこのような点にだけある場合、当業者は進歩性を評価する別の根拠がある場合を除き、通常、請求項に係る発明は容易に想到できたものと見なす。

6.2.1 均等物による置換

発明の一部を、同一の機能を実行でき、互換性のある公知の部品と置換することは、置換することにより予期せぬ利点を有しない限り、当業者の通常の創作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。

等価物との置換を単なる当業者の通常の創作能力の発揮というためには、置換される既知の構成要素が等価物として機能するという事実に加え、出願時において置換することが当業者にとって自明であると言えるものでなければならない。審査官は置換される特徴が、同じ技術分野において出願前に等価物として既知であった証拠を提出することが認められる。

6.2.2 技術の具体的適用に伴う単なる設計変更

発明が単に、先行技術の技術思想を利用し、通常的设计手順の適用によって導かれただけで、かつ、先行技術では予測不能な効果を有するとはいえない場合、発明の進歩性は認められない。例えば、請求項に係る発明と引用した先行技術の相違が、単純に構成要素の大きさ、比率

(proportion)、相対的な寸法(relative dimension)、限られた可能性の中から設定された量、などの特定のパラメーターの違いのみにある場合、進歩性を認めることはできない。逆にその相違が予測不能の利点を持つ機能又は作用の変化を生む場合、その発明は進歩性を含むものと見なされる。

6.2.3 技術的特徴の部分的な削除

請求項に係る発明は、先行技術で開示されている一部の構成要素を省略する結果得られる機能又は効果が失われることが当業者に自明である場合、進歩性を有するとは見なされない。しかし、技術常識を参酌すると、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ない、また

	<p>は、むしろ向上する場合、進歩性を認めることができる。</p> <p>6.2.4 単なる用途の変更及び限定</p> <p>既知の発明の用途の単なる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、請求項に係る発明と先行技術との相違が、その用途の変更又は追加的限定のみにあって、利点を何ら有しない場合、進歩性を有するとは見なされない。</p> <p>6.2.5 公知技術の一般的な適用</p> <p>先行技術に開示されている課題を、容易に期待される効果により解決するため、単に近接に類似する周知技術からなる請求項に係る発明には進歩性がない。しかし、周知技術の適用によって、他の構成要素との組み合わせることで、先行技術と比較して、予期しない有力な効果をもたらされる場合には、請求項に係る発明は、進歩性があると見なされる（審査基準第Ⅲ部第3章6）。</p>
SIPO	
PCT	PCT 国際調査及び予備審査ガイドライン附属文書 A13.13 が適用される。
法的根拠	専利法第 22 条第 3 項、審査指南第Ⅱ部第 7 章 12
カテゴリー	カテゴリー I
実務	<p>検索報告書では、引用文献と請求項との関係を表現するために以下の記号が使用される。</p> <p>X：単独で請求項の新規性又は創造性を否定する文献 （審査指南第Ⅱ部第 7 章 12）</p> <p>突出した実体的特徴</p> <p>発明に突出した実体的特徴があるとは、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である。当業者が先行技術に基づいた論理分析、推論、また、限られた実験だけで発明を導くことができる場合、発明は自明であり、したがって突出した実体的特徴を有しない。 （審査指南第Ⅱ部第 4 章 2.2）</p> <p>顕著な進歩</p> <p>発明が顕著な進歩を有するとは、発明が先行技術と比較して、有益な技術的効果を生じ得ることである。例えば、発明が従来の技術の不備や欠陥を克服した場合、ある技術課題を解決するのに異なる技術的な解決手段を提供した場合、技術発展の新たな動向を表している場合である（審査指南第Ⅱ部第 4 章 2.3）。</p> <p>当業者</p> <p>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技術常識を認識し、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」を言う。ただし、その人物は、創造能力を有するとは推定されない。解決しようとする技術課題により、他の技術分野において技術的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する先行技術、技術常識、及び通常の実験手段にアクセスできると推定する。</p>

このような概念を設ける目的は、審査基準を統一し、できる限り主観性を排除するためである（審査指南第Ⅱ部第4章2.4）。

発明の創造性の審査

発明が創造性を有するか否かの判断は、発明に新規性がある場合に限り検討する。

1 審査の原則

審査官は、発明の創造性を判断する場合には、第22条第3項に従ってその発明に突出した実体的特徴があるかどうか、そしてそれが顕著な進歩に相当するかどうかを検討しなければならない。

発明に創造性があるかどうかを評価するときは、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効果も考慮する。発明は、全体として考慮する。

創造性の審査において、1つ又は複数の先行技術文献で開示されている様々な技術内容を組み合わせて、請求項に係る発明を評価することが認められている。これは、新規性の審査における「単独比較」原則とは異なる。（本部第3章3.1を参照）

独立請求項が創造性を含んでいる場合には、その従属請求項の創造性は審査する必要がない。

2 審査の基準(Criterion for Examination)

発明の創造性を判断する場合には、第22条第3項が審査の準拠基準になる。この基準の理解を促すため、突出した実体的特徴評価の典型的なアプローチと顕著な進歩の判断基準をそれぞれ以下に提供する。

2.1 突出した実体的特徴の評価

発明に突出した実体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自明である場合、当該発明は突出した実体的特徴を有しない。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体的特徴を有する。

2.1.1 評価のアプローチ

請求項に係る発明が先行技術と比較して自明かどうかを判断するには、通常、以下の3つの手順に従う。

(1) 最も近接する先行技術の決定

最も近接する先行技術とは、請求項に係る発明と最も関連性の高い先行技術の技術的な解決手段を意味し、請求項に係る発明に突出した実体的特徴があるか否かの判断の基礎となる。例えば、最も近接する先行技術は、請求項に係る発明と同一の技術分野に既に存在し、その解決しようとする技術課題、技術的効果、又は用途が請求項に係る発明と最も近い及び／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が最も近接する先行技術である。また、技術分野は請求項に係る発明と異なるものの、当該発明の機能を実現でき、当該発明の技術的特徴を最も多く開示している既存の技術も最も近接する先行技術となり得る。最も近接する先行技術を特定する場合、最初に技術分野が同

一又は類似する先行技術を考慮することに留意する。

(2) 発明の異なる特徴と発明により実際に解決される技術課題の決定
審査において、審査官は、発明が解決しようとする技術課題を客観的に分析し、確定する。そのため、審査官は最初に、最も近接する先行技術と比較して請求項に係る発明の異なった特徴を確定し、次にその異なった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確定する。この意味では、発明によって実際に解決される技術課題とは、最も近接する先行技術の改良における、より優れた技術的効果を達成するための技術的任務をいう。

審査の過程では、審査官が認定した最も近接する先行技術は、出願人が明細書において主張したものと異なる可能性があるため、最も近接する先行技術に基づいて特定された、発明により実際に解決される技術課題は、明細書で説明されているものと同じにならない可能性がある。このような場合、発明により実際に解決される技術課題は審査官によって設定された最も近接する先行技術に基づいて改めて判断される。

改めて設定される技術課題は発明ごとの特定の状況に依存する。原則として、明細書に記載されている内容からその技術的効果を当業者が認識することができる限り、発明の技術的効果は前述の技術課題を改めて設定するための基礎として用いることができる。

(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

この手順では、審査官は最も近接する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、発明によって実際に解決される技術課題）を解決する際に前記異なった特徴を最も近接する先行技術に適用するような技術的動機づけが存在す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、最も近接する先行技術を改善し、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が存在する場合、その発明は自明であり、従って突出した実体的特徴を有しない。

以下の状況では、先行技術にそのような技術的動機があると考えられることが一般的である。

(i) 前記異なった特徴が、例えば改めて設定された技術課題を解決できる慣用技術、改めて設定された技術課題を解決できる教科書や参考書で開示された技術的手段などの技術常識である。

(ii) 前記異なった特徴が、例えば同じ引用文献の他の部分で開示されている最も近接する先行技術に関連する技術的手段である。例えば、改めて設定された技術課題を解決する上で、前記同じ文献の他の部分で当該技術的手段の果たす機能が、請求項に係る発明の異なった特徴の果たす機能として同じであるなどの場合である。

(iii) 前記異なった特徴が、別の引用文献で開示されている関連する技術的手段であり、改めて設定された技術課題を解決する上で、引用文献における当該技術手段の果たす機能が、請求項に係る発明の異なった特徴が果たす機能と同じである。

(審査指南第Ⅱ部第4章3)

顕著な進歩の評価

	<p>発明が顕著な進歩を有する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し、顕著な進歩を示すと見なされる。</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>(審査指南第 II 部第 4 章 3.2.2)</p>
USPTO	
PCT	国際調査機関及び国際予備審査機関としての USPTO では、単一の引用例の内容は、クレームに係る発明の進歩性に疑義を生じさせる可能性がある。PCT 国際調査及び予備審査ガイドライン附属文書 A13.13 を参照。
法的根拠	米国特許法第 103 条
カテゴリー	カテゴリー III
実務	単一の引用例の内容は、クレームに係る発明を一応自明なものにすることができる。ガイダンスについては、例えば、審査便覧 2144.08 を参照。さらに、自明性を根拠にクレームを拒絶するために組み合わせることのできる先行技術文献の数について制限はない。

V. 進歩性	
B. 進歩性評価のための確立されたテスト又は実務ガイダンス	
<i>PCT 留保(PCT 国際調査及び予備審査ガイドライン附属文書 A13.08)</i>	
EPO	
PCT	PCT 国際調査及び国際予備審査ガイドライン附属文書 A13.08 を適用する
法的根拠	EPC 第 56 条
カテゴリー	カテゴリー III
実務	<p>課題解決アプローチ(審査便覧 G 部第 VII 章 5)</p> <p>客観的かつ予測可能な方法で進歩性を評価するために、審査官は通常、いわゆる「課題解決アプローチ」を適用すべきである。したがって、このアプローチからの逸脱は、例外でなければならない。課題解決アプローチには、次の 3 の主要段階がある。</p> <p>最も近接する先行技術の決定(審査便覧 G 部第 VII 章 5.1)</p>

最も近接する先行技術とは、単一の引用例において開示された複数の特徴の組合せであり、自明性の問題に関して、発明に到達するための最良の出発点を構成するものである。最も近接する先行技術を選択するとき最初に考慮すべきことは、

(i) その発明と類似する目的若しくは効果を対象とする、又は少なくともクレームに係る発明と同一若しくは非常に近い関係を有する技術分野に属する

(ii) クレームに係る発明の出願日又は有効な優先日の前における当業者の観点から評価される

(iii) 出願人が自己の明細書及びクレームの中で、自分が何を知っていると認めているのかを参酌する

場合によっては、進歩性評価のための等しく有効な出発点がいくつか存在する。特許を許可する場合、これらの出発点それぞれについて順に課題解決アプローチを適用する必要があるかもしれない。しかし拒絶する場合は、関連する先行技術の一部を基礎としてクレームされた主題に進歩性が欠落していることを示すだけで十分である。

客観的な技術的課題の確定(審査便覧 G 部第 VII 章 5.2)

技術的課題の確定は、次の方法から成る。

(i) クレームに係る発明と最も近接する先行技術との間の技術的特徴(構造上又は機能上)に関する差異、及び異なる特徴に起因する技術的效果を特定する。(独立して、又は他の特徴と組み合わせて)発明の技術的特性に貢献するとみなすことのできない特徴は、進歩性の評価に関係がない。

(ii) 「客観的な技術的課題」、例えば、客観的に立証された事実に基づいて、発明が最も近接する先行技術を超えて提供する技術的效果を与えるため、最も近接する先行技術を変更する又は適応させる目的及び役割、を形成する。客観的な技術的課題は、技術的解決手段の示唆(事後的分析)を含まないように形成しなければならないことに注意する。

この方法により得られた客観的な技術的課題は出願人が自身の明細書中で「課題」として提示するものと異なることがある。客観的な技術的課題は確立した事実、出願人が出願時に実際に知っている先行技術とは異なり得る、特に実体審査の進行により明らかになった先行技術中に現れるもの、に基づくものであるため、後者は、再定義を必要とする場合がある。特に、サーチレポートで引用された先行技術は、明細書を読むことのみから明らかなものと完全に異なる観点を発明に加える場合がある。再定義は明細書に当初想定していたものほど意欲的でない客観的な技術的課題に通じる可能性がある。そのような場合の一例は、当初言及されていた課題はある改良を示す製品、プロセス又は方法の提供であったが、サーチにより明らかになった最も近接する先行技術からクレームされた主題が改良されているとの証拠が無い場合、もっと正確に言えば、最も近接したものより離れて関連する先行技術についての証拠のみ存在する場合(または、もしかするとそのような証拠が全くない場合)である。このケースでは、課題は代替の製品、プロセス又は方法の提供に再定義されなければならない。課題を再定義した、クレームされた解決手段の非自明性は引用された先行技術に照らして評価されなければならない(T 87/08を参照。ただし、OJで未公告)。

技術的課題のそのような再定義が可能な範囲は個々の特定の場合におけ

	<p>る価値に基づいて評価されなければならない。慣習に従って効果が出願された明細書から導き出せる限り、発明により提供されるいかなる課題も技術的課題の再定義のための基礎として利用されうる。さらに、当初示唆された技術的課題により暗示されたものとして、または、その技術的課題に関連したものとして当業者が認めるものならば、出願人によって手続期間中に提出される新しい効果に依存することができる（G 部第 VII 章 11 及び T 184/82 を参照。ただし、OJ で未公告）。</p> <p>当業者にとっての自明性 - could-would アプローチ (審査便覧 G 部第 VI 章 5.3)</p> <p>第 3 段階において、答えられるべき問題は、客観的な技術的課題に直面している当業者を促して、最も近接する先行技術を変更し又はそれに適応させるであろう(単に可能ではなく、するであろう)先行技術全体としての教示が存在するか否かである。これに該当するのは、審査対象となっているクレームの出願日又は有効な優先日の前における当業者としなければならない。</p> <p>審査便覧 G 部第 VII 章の補足に注意されたい。それらは進歩性に関連するいくつかの事例を含んでいる。</p>
JPO	
PCT	PCT 国際調査及び国際予備審査ガイドライン附属文書 A13.08 は適用しない。
法的根拠	審査基準第 II 部第 2 章 2.4
カテゴリー	カテゴリー I
実務	<p>進歩性の判断の基本的な考え方</p> <p>「(1)進歩性の判断は、本願発明の属する技術分野における出願時の技術水準を的確に把握した上で、当業者であればどのようにするかを常に考慮して、引用発明に基づいて当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理づけができるか否かにより行う。</p> <p>(2)具体的には、請求項に係る発明及び引用発明（一又は複数）を認定した後、論理づけに最も適した一の引用発明を選び、請求項に係る発明と引用発明を対比して、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明を特定するための事項との一致点・相違点を明らかにした上で、この引用発明や他の引用発明（周知・慣用技術も含む）の内容及び技術常識から、請求項に係る発明に対して進歩性の存在を否定し得る論理の構築を試みる。論理づけは、種々の観点、広範な観点から行うことが可能である。例えば、請求項に係る発明が、引用発明からの最適材料の選択あるいは設計変更や単なる寄せ集めに該当するかどうか検討したり、あるいは、引用発明の内容に動機づけとなり得るものがあるかどうかを検討する。また、引用発明と比較した有利な効果が明細書等の記載から明確に把握される場合には、進歩性の存在を肯定的に推認するのに役立つ事実として、これを参酌する。</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>(3)なお、請求項に係る発明及び引用発明の認定、並びに請求項に係る発明と引用発明との対比の手法は「新規性の判断の手法」と共通である（1.5.1～1.5.4 参照）。」</p>

(審査基準第Ⅱ部第2章2.4)

-論理づけの具体例

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

(1)最適材料の選択・設計変更、単なる寄せ集め

①最適材料の選択・設計変更など

「一定の課題を解決するために公知材料の中からの最適材料の選択、数値範囲の最適化又は好適化、均等物による置換、技術の具体的適用に伴う設計変更などは、当業者の通常の創作能力の発揮であり、相違点がこれらの点にのみある場合は、他に進歩性の存在を推認できる根拠がない限り、通常は、その発明は当業者が容易に想到することができたものと考えられる。

②単なる寄せ集め

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

(2) 動機づけとなり得るもの

①技術分野の関連性-

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

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て請求項に係る発明に導かれたこと的有力な根拠となる。

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。

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的有力な根拠となる。

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的有力な根拠となる。

(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。

①引用発明と比較した有利な効果の参酌

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

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

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

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

②意見書等で主張された効果の参酌

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

(参考：東京高判平 10.10.27(平成 9(行ケ)198))

③選択発明における考え方

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

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

(参考：東京高判昭 38.10.31(昭和 34(行ナ)13)、東京高判昭 53.3.30(昭和 51(行ケ)19)、東京高判昭 56.7.30(昭和 53(行ケ)20)、東京高判昭 62.9.8(昭和 60(行ケ)51))

④数値限定を伴った発明における考え方

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

	<p>(i)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、</p> <p>(ii)請求項に係る発明が、限定された数値の範囲内で、刊行物に記載されていない有利な効果であって、刊行物に記載された発明が有する効果とは異質なもの、又は同質であるが際だって優れた効果を有し、これらが技術水準から当業者が予測できたものでないときは、進歩性を有する。なお、有利な効果の顕著性は、数値範囲内のすべての部分で満たされる必要がある。</p> <p>さらに、いわゆる数値限定の臨界的意義について、次の点に留意する。請求項に係る発明が引用発明の延長線上にあるとき、すなわち、両者の相違が数値限定の有無のみで、課題が共通する場合は、有利な効果について、その数値限定の内と外で量的に顕著な差異があることが要求される。</p> <p>しかし、課題が異なり、有利な効果が異質である場合は、数値限定を除いて両者が同じ発明を特定するための事項を有していたとしても、数値限定に臨界的意義を要しない。</p> <p>(参考：東京高判昭 62.7.21(昭和 59(行ケ)180))</p> <p>(審査基準第 II 部第 2 章 2.5)</p>
KIPO	
PCT	PCT 国際調査及び予備審査ガイドライン附属文書 A13.08 は適用されない。
法的根拠	審査基準第 III 部第 3 章 5.1
カテゴリー	カテゴリー I
実務	<p>審査基準</p> <p>5.1 進歩性評価手順</p> <p>進歩性の評価手順は以下の通りである。</p> <p>(1) まず、請求項に係る発明を認定する。請求項に係る発明を認定する方法は、第 2 章の「新規性評価」の場合と同じである。</p> <p>(2) 次に、引用発明を認定する。引用発明を認定する方法は第 2 章の「新規性評価」の場合と同じである。発明の認定において、審査官は、請求項に係る発明と共通する技術分野及び技術課題を前提として、当業者の視点から引用発明を認定しなければならない。</p> <p>(3) 請求項に係る発明に最も近接した引用発明を選択し（以下、「最も近接した引用発明」という）、最も近接した引用発明を、請求項に係る発明と対比することにより、明確な区別を付ける。そうする中で、審査官は発明の要素の構造的結合を検討しなければならない。具体的に言えば、発明の有機的に組み合わせた構造要素を 1 つの統合した単位として（分離することなく）引用発明の対応する要素と対比しなければならない。</p> <p>(4) 請求項に係る発明と引用発明には相違があるにもかかわらず、審査官は、請求項に係る発明が、引用発明や出願前の技術常識に基づいて、当業者が容易に想到できたものであるか否かを評価する（審査基準第 III 部第 3 章 5.1）。</p>

SIPO	
PCT	PCT 国際調査及び予備審査ガイドライン附属文書 A13.08 を部分的に採用
法的根拠	専利法第 22 条第 3 項
カテゴリー	カテゴリー III
実務	<p>請求項に係る発明が先行技術と比較したとき自明かどうかを判断するには、通常、以下の 3 つの手順に従う。</p> <p>(1) 最も近接する先行技術の決定</p> <p>最も近接する先行技術とは、請求項に係る発明と最も関連性の高い先行技術の技術的な解決手段を意味し、請求項に係る発明に突出した実体的特徴があるか否かの判断の基礎となる。例えば、最も近接する先行技術は、請求項に係る発明と同一の技術分野に既に存在し、その解決しようとする技術課題、技術的效果、又は用途が請求項に係る発明と最も近い及び／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が最も近接する先行技術である。また、技術分野は請求項に係る発明と異なるものの、当該発明の機能を実現でき、当該発明の技術的特徴を最も多く開示している既存の技術も最も近接する先行技術となり得る。最も近接する先行技術を特定する場合、最初に技術分野が同一又は類似する先行技術を考慮することに留意する。</p> <p>(2) 発明の異なる特徴と発明により実際に解決される技術課題の決定</p> <p>審査において、審査官は、発明が解決しようとする技術課題を客観的に分析し、確定する。そのため、審査官は最初に、最も近接する先行技術と比較して請求項に係る発明の異なった特徴を確定し、次にその異なった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確定する。この意味では、発明によって実際に解決される技術課題とは、最も近接する先行技術の改良における、より優れた技術的效果を達成するための技術的任務をいう。</p> <p>審査の過程では、審査官が認定した最も近接する先行技術は、出願人が明細書において主張したものと異なる可能性があるため、最も近接する先行技術に基づいて特定された、発明により実際に解決される技術課題は、明細書で説明されているものと同じにならない可能性がある。このような場合、発明により実際に解決される技術課題は審査官によって設定された最も近接する先行技術に基づいて改めて判断される。</p> <p>改めて設定される技術課題は発明ごとの特定の状況に依存する。原則として、明細書に記載されている内容からその技術的效果を当業者が認識することができる限り、発明の技術的效果は前述の技術課題を改めて設定するための基礎として用いることができる。</p> <p>(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</p> <p>この手順では、審査官は最も近接する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、発明によって実際に解決される技術課題）を解決する際に前記異なった特徴を最も近接する先行技術に適用するような技術的動機づけが存在す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、最も近接する先行技</p>

	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が存在する場合、その発明は自明であり、従って突出した実体的特徴を有しない。 (審査指南第Ⅱ部第4章3.2.1.1)
USPTO	
PCT	国際調査機関及び国際予備審査機関としてのUSPTOは、PCT国際調査及び予備審査ガイドライン附属文書A13.08で規定される進歩性評価の「課題解決アプローチ」を適用しない。
法的根拠	米国特許法第103条、米国特許規則1.104、Graham v. John Deere Co. 事件(383 U.S. 1 (1966))、KSR International Co. v. Teleflex Inc. 事件(550 U.S. 398 (2007))
カテゴリー	カテゴリーIII 及び IV
実務	<p>非自明性の疑問は、「発明がなされた時点」で判断しなければならない。</p> <p>発明日後に評価者又は当業者によって開発された技術に関する後知恵又は事後的評価が、入り込む余地はなく、非自明性の判断においては無視しなければならない。</p> <p>KSR International Co. v. Teleflex Inc. 事件では、最高裁判所が、Graham v. John Deere 事件で判事した自明性を判断するための枠組みを再確認した。Graham v. John Deere 事件の基本的な事実審理は、(1)先行技術の範囲及び内容を決定する、(2)先行技術と当該クレームされた発明の差異を確定する、(3)二次的考慮事項を考察すると同時に当業者の水準を解明する、というものである。</p> <p>審査官は、装置が解決しようとする問題の解決手段が見つかるという合理的期待を持つことができる関連技術の調査を行う。</p> <p>KSR 事件で、最高裁は、米国特許法第103条に基づく拒絶を裏付ける鍵は、クレームされた発明が自明であったという理由を明確に示すことであると指摘した。自明であったという結論を裏付けることのできる理由付けの例としては、次のものがある。</p> <p>(1) 予期できる結果を奏するために、公知の方法に従い先行技術の要素を組み合わせる。</p> <p>(2) 予期できる結果を得るために、単に公知の要素を別の要素に置き換えたにすぎない。</p> <p>(3) 類似した装置(方法又は製品)を改良するために同一の方法で公知の技術を用いる。</p> <p>(4) 予期できる結果を奏するために、改良の準備が整っている公知の装置(方法又は製品)に公知の技術を適用する。</p> <p>(5) 「自明の試み」、すなわち、成功の合理的期待をもって、有限の特定された、予期できる解決方法から選択する。</p> <p>(6) 1つの分野における公知の業は、通常の技術を有する者によってその代替案が予測できる場合、同一の分野又は異なる分野において、デザイン上の動機又はその他の市場要因に基づいて、その業を変更し、使用することを助長する可能性がある。</p> <p>(7) 先行技術中に、先行技術を変更するか、あるいは先行技術の教示内容</p>

	<p>を組み合わせることでクレームに係る発明に到達するように通常の技術を有する者を導くような教示、示唆又は動機がある。</p> <p>自明であるという結論を裏付けるために、各理由付けと前述の理由付けを使用する方法を示した例については、審査便覧 2143 を参照のこと。提示した理由付けのリストは、すべてを含んだリストではない。審査官が、自明であるという結論を裏付けるために使用できる理由付けは、ほかにもある。</p>
--	--

V. 進歩性	
C. 進歩性評価における二次的考慮事項	
三極比較研究に基づく	
EPO	
PCT	該当なし
法的根拠	EPC 第 56 条
カテゴリー	カテゴリー IV
実務	<p>予見可能な不利、非機能的な変更、恣意的な選択(審査便覧 G 部第 VII 章 10.1)</p> <p>発明が、最も近接する先行技術を予見可能な不利が生じるように変更した結果としてできたものであって、当業者であればこのことを明らかに予測して正確に評価することができ、この予見可能な不利が予想外の技術的利点を伴うものでなければ、クレームに係る発明は進歩性を有しない(T 119/82, OJ 5/1984, 217 及び T 155/85, OJ 3/1988, 87 を参照)。ただし、この悪化が予想外の技術的利点を伴っていれば、進歩性が存在する可能性がある。</p> <p>これと同様の考え方は、発明が、先行技術の装置を単に恣意的かつ非機能的に変更した結果に過ぎない場合、又は多数の可能な解決方法の中からの単に恣意的に選択した結果に過ぎないものである場合にも適用される(T 72/95(OJ で未公告)、及び T 939/92, OJ 6/1996,309 を参照)。</p> <p>予期しない技術的効果: 「ボーナス効果」 v. 「一方通行」 の状況(審査便覧 G 部第 VII 章 10.2)</p> <p>予期しない技術的効果は進歩性を示すものとみなすことができる。ただし、技術水準を考慮したときに、クレームの文言に含まれるものに到達することが当業者にとって自明である場合、例えば、代替策がなく「一方通行」状況が生じている場合は、予期しない効果は単なるボーナス効果に過ぎず、クレームに係る主題に進歩性はない(T231/97(ただしOJ で未公告)、及びT 192/82, OJ 9/1984,415 参照)。</p> <p>「長期にわたる要望」 v 「商業的成功」 (審査便覧 G 部第 VII 章 10.3)</p> <p>発明が、長期間当業者が解決しようとしていた技術課題を解決する場合、又は長期にわたる要望を満たす場合、進歩性を示すものとみなすことができる。商業的成功のみでは進歩性を示すものとはいえないが、長期にわたる要望があったことの証拠と直結した商業的成功の証拠は、その成功が発明の技術的特徴から発生したものであって、他の影響(例えば、販売技術又は宣伝)によるものではないことを審査官が納得すれば、</p>

	進歩性の兆候とみなされる。
JPO	
PCT	該当なし
法的根拠	審査基準第 II 部第 2 章 2.8(6)
カテゴリー	カテゴリー I
実務	「商業的成功又はこれに準じる事実は、進歩性の存在を肯定的に推認するのに役立つ事実として参酌することができる。ただし、出願人の主張・立証により、この事実が請求項に係る発明の特徴に基づくものであり、販売技術や宣伝等、それ以外の原因によるものでないとの心証が得られた場合に限る。」(審査基準第 II 部第 2 章 2.8(6))。
KIPO	
PCT	該当なし
法的根拠	審査基準第 III 部第 3 章 8. 事件番号第 2002Hu314 号 (最高裁判所、2002 年 12 月 27 日)
カテゴリー	カテゴリー I, カテゴリー IV
実務	<p>審査基準</p> <p>8. 進歩性の評価におけるその他の要素</p> <p>進歩性の評価は、原則として、請求項に記載されている発明の目的、技術的構成、作用効果を総合的に検討すること、すなわち主に技術的構成の困難性に基づいて目的の特異性と効果の顕著性を総合的に評価することにより行う。しかし、進歩性の評価にはその他にも判断要素がある。従って、審査官は、出願人により提出された意見書において、請求項に係る発明が以下の理由で自明でないと主張する場合には、当該請求項に係る発明に進歩性が欠如しているとの安易な結論に達するべきではない。</p> <p>(1) 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、先行技術によって進歩性は否定されない。また、先行技術文献に記載される先行技術が劣るものとして記載されているという事実は、必ずしも進歩性の阻害要素とならない。</p> <p>(2) 請求項に係る発明が商業的に成功したり、業界において好評であること、又は請求項に係る発明が出願前に長期間他者に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見なすことができる。ただし、これらの事実だけでは、進歩性を有するとは見なされない。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 (すなわち、発明の目的、構成及び効果)、商業的成功が発明の技術的特徴に起因したのではなく、その他の要因 (例えば、販売技術の改善又は広告宣伝) によるものであるならば、商業的成功は進歩性判断の参考とすることはできない。</p> <p>(参考)</p> <p>請求項に係る発明の携帯動画歌謡伴奏機は、2 年間に 84,000,000 ドルの輸出契約が締結され、日本では大ヒットしたが、この成功が請求項に係</p>

	<p>る発明の技術的構成の優越性にのみ基づくとは証明できない。また、この成功が営業担当者の販売手腕から得られるものであれば、商業的成功だけで、進歩性を認めることはできない（事件番号 2002Hu314 号（最高裁判所、2002 年 12 月 27 日）。</p> <p>(3) 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、長年の要望を達成したという事実は、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ければならない。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。</p> <p>(4) 関連する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的手段によって発明がなされ、技術課題が解決される場合、それは、進歩性の有利な証拠となり得る。</p> <p>(5) 請求項に係る発明において、その他の手段では解決されない技術的な困難を克服する手段、又は技術課題を解決する手段を提示する場合、進歩性の有利な証拠となり得る。</p> <p>(6) 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、又は発明に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（審査基準第 III 部第 3 章 8）</p>
SIPO	
PCT	該当なし
法的根拠	専利法第 22 条第 3 項、審査指南第 II 部第 4 章 5
カテゴリー	カテゴリー III
実務	<p>創造性の審査において考慮されるその他の要素</p> <p>発明が創造性を有するか否かは、通常は、本章の第 3.2 節に記載された基準に従って審査される。強調しなければならないのは、出願が以下の状況のいずれかに該当する場合、審査官は対応する要素を考慮しなければならない。発明が創造性を有しないという結論を安易に下すべきではない。（審査指南第 II 部第 4 章 5）</p> <p><u>長年の切実な未解決の技術的問題の解決</u></p> <p>長い間解決が望まれていたが、解決に成功していなかった技術課題が発明により解決された場合、その発明には突出した実体的特徴を有し、顕著な進歩に相当し、従って創造性を有する。（審査指南第 II 部第 4 章 5.1）</p> <p><u>技術的偏見の克服</u></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、客観的事実から逸脱した当業者の認識をいい、それにより当業者に他の可能性はないと思込ませ、当該技術分野の研究開発を妨げる。発明が、こうした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的手段を採用することによって技術課題が解決できたならば、その発明は突出した実体的特徴と顕著な進歩があるため、創造性を有する。（審査指南第 II 部第 4 章 5）</p>

	<p><u>予期せぬ技術的効果が生まれること</u></p> <p>発明が、予期せぬ技術的効果をもたらすというのは、先行技術と比較して、当該発明の技術的効果が「質的に」変化すること、すなわち、新しい性能をもたらすか、又は予期せぬ「量的な」変化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化は、あらかじめ当業者によって予測又は推論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解決策が非自明であり、したがって突出した実体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。 (審査指南第Ⅱ部第4章5.3)</p> <p><u>商業的成功を収めること</u></p> <p>発明が商業的成功を収めた場合、発明の技術的特徴が直接的にそうした成功をもたらしている場合には、その発明は有益な効果をもたらす一方で、他方では非自明性であることを意味している。こうした種類の発明には突出した実体的特徴が備わっていて、顕著な進歩を示し、従って創造性を備える。しかし、この成功が他の要素、例えば販売技術の改善又は宣伝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。(審査指南第Ⅱ部第4章5.4)</p>
USPTO	
PCT	該当なし
法的根拠	Graham v. John Deere Co.事件(383 U.S. 1 (1966))、KSR International Co. v. Teleflex Inc.事件(550 U.S. 398 (2007))
カテゴリー	カテゴリーIV
実務	クレームに係る発明の自明性を評価する際に考慮できる二次的考慮事項としては、予期しない結果の存在、商業的成功の証拠、長年解決されていなかった要望、他者の失敗、他者による模倣、及び専門家の疑念などがある。証拠は、出願時の明細書に含ませること、出願時に願書に添付すること、また、手続の他の時点で適時に提供することができる。客観的証拠に与えられる重みは、事案毎に異なる。

V. 進歩性	
D. 比較試験、及びそれらを考慮するための具体的な要件	
<i>三極比較調査に基づく</i>	
EPO	
PCT	該当なし
法的根拠	該当なし
カテゴリー	カテゴリーI、IV
実務	出願日以降に提出される比較実験を補正によって含ませることはできない。ただし、このような情報は、公衆に閲覧に付される包袋の一部に保持される(第128条(4))。
JPO	

PCT	該当なし
法的根拠	審査基準第Ⅱ部第2章2.5(3)
カテゴリー	カテゴリーⅠ
実務	<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>(参考：東京高判平10.10.27(平成9(行ケ)198))」。</p> <p>(審査基準第Ⅱ部第2章2.5(3))</p>
KIPO	
PCT	該当なし
法的根拠	審査基準第Ⅲ部第3章6.3(3) 審査基準第Ⅲ部第3章6.4.1
カテゴリー	カテゴリーⅠ
実務	<p>審査基準</p> <p>「審査官は、引用発明と比較して優れた本願発明の有利な効果が、発明の詳細な説明において記載されているか、たとえ明示的に開示されていなくとも、当業者が発明の詳細な説明又は図面に基づいて容易に認識できる場合には、発明者の有利な効果の主張に基づいて進歩性を評価することができる。しかし、その有利な効果が、明細書や図面に開示されておらず、それらから推論できるものでもない場合には、単に発明者の主張に基づく効果は進歩性を評価する上で考慮すべきではない。」（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では、引用発明と比較して、その発明が有利な効果を生じさせるものである旨を正確に説明しなければならないが、その効果が卓越していることを確認する実験資料を提供する必要はない。この効果に起因して拒絶理由が通知される場合、出願人は実験比較に関する資料を提出することにより、この効果について具体的に主張することができる。」（審査基準第Ⅲ部第3章6.4.1）</p>
SIPO	
PCT	該当なし
法的根拠	特許法第22条第3項、審査指南第Ⅱ部第2章2.2.4
カテゴリー	カテゴリーⅢ
実務	<p>有利な効果は、単に発明又は実用新案に有利な効果があると主張するのではなく、発明又は実用新案の構造的な特徴の分析を理論的な説明と組み合わせることによって、又は実験データを参照することによって説明することができる。</p> <p>ただし、どちらの方法で有利な効果を説明するにしても、発明又は実用</p>

	<p>新案を先行技術と比較し、発明又は実用新案と先行技術との差違を示さなければならない。</p> <p>機械、電気分野の発明又は実用新案の有利な効果は、所定の状況において、その発明又は実用新案の構造的特徴とその動作方法を合わせた分析によって説明することができる。ただし、化学分野の発明については、ほとんどの状況において、上記の方法ではなく、実験データを参照することで有利な効果を説明する方が適切である。</p> <p>例えば味、匂いなど、現状では測定方法を利用できず、人間の感覚器官によって判断せざるを得ないものは、統計的方法による実験の結果を使って有利な効果を説明して良い。</p> <p>実験データを引用して有利な効果を説明する場合、必要な実験条件と方法を提供しなければならない。（審査指南第Ⅱ部第2章2.2.4）</p>
USPTO	
PCT	該当なし
法的根拠	該当なし
カテゴリー	カテゴリーIV
実務	<p>比較実験結果を提出しなければならないという要件はない。比較実験は通常、USPTOが一応の自明性を立証した後に、予期せぬ結果を示す反証として提出される。二次的な考慮事項に関する証拠は、存在する限り参酌されなければならないが、比較実験は、クレームに係る発明と最も近接する先行技術との間で行われなければならない。審査便覧 716.02(a) 及び 2145 は、クレームに係る主題の特許性を裏付けるために提出された比較実験の考慮に関する基準を規定している。</p>