

## 新規性に関する比較研究報告書

本報告書は、“The Comparative Study Report on Novelty”の日本語仮訳です。  
本仮訳と原文とに相違する記載があるときは、全て原文が優先します。

目次

頁

	対比表	分析結果
A. 新規性判断のための、判例、法令、又は審査基準	1	1
1. 法令	1	1
2. 審査基準	3	1
3. 新規性に関連する規定の背景及び目的	3	1
B. クレームに係る発明の認定	4	1
1. クレーム解釈の基本的な考え方	4	1
a. クレームの記載	5	1
b. 明細書及び図面の考慮	7	2
2. 特有の表現で特定されたクレームに係る発明	8	2
a. 機能、特性、性質又は作用を用いて物を特定しようとする記載	8	2
b. 物の用途を用いてその物を特定しようとする記載がある場合 (例：「～用」、「～のための装置」、「～のための方法」)	11	3
c. 使用 (use) クレーム	14	4
d. 製造方法で特定された製品 (プロダクト・バイ・プロセス・クレーム)	14	5
e. 明細書又は図面の引用	15	5
C. 関連する技術水準の認定	16	5

1. 技術水準の定義	16	5
2. 技術水準の公衆の利用可能性	17	6
3. 先行技術としての図面	20	6
4. 先行技術の自認	21	7
5. 抵触する出願（基準日に公表されていない先願、その他の形態の抵触する出願）	22	7
6. 先行文献の実施可能な開示	24	8
7. 先行文献の基準日の認定	26	8
8. 先行文献の黙示的な / 内在する特徴又は周知の均等物	27	10
9. 上位概念及び下位概念の用語で表現された先行技術の取扱い（包括的開示及び特定の例示）	29	10
10. 不利とならない開示	30	10
D. 新規性の判断	31	11
1. 新規性の判断手法	31	11
a. 請求項に係る発明と引用発明との対比	32	12
b. 新規性を否定するための多数の先行技術文献の使用	33	12
c. 「公用」又は「販売」に基づく新規性の否定	34	13
d. 新規性の有無の判断	38	14
2. 特有の表現で特定されたクレームに係る発明に対する新規性の判断	39	14
a. 物の用途を用いてその物を特定しようとする記載を有するクレーム	39	14
b. 選択発明	41	15
c. 機能、特性、性質又は作用を特定する記載を含むクレーム	43	16
d. 製造方法で製品を特定するクレーム（プロダクト・バイ・プロセス・クレーム）	45	17

E. 審査官の新規性欠如の見解（例えば拒絶理由）と新規性欠如の見解を覆すための出願人の反論	46	17
1. 審査官の新規性欠如の見解	46	17
2. 出願人の反論	47	18
付録 I-1 - 新規性に関連する条文（日本）		19
付録 I-2 - 新規性に関連する条文（欧州）		22
付録 I-3 - 新規性に関連する条文（米国）		24
付録 II - 三極特許庁の審査基準		25

## 对比表

JPO、EPO および USPTO の特許実務の比較

項目および副項目	日本特許庁	欧州特許庁	米国特許商標庁
A. <u>新規性判断のための、判例、法令、又は審査基準</u>		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 下記の規定はすべて、2007年12月13日に発効された欧州特許条約(EPC)を参照している。ただし、有効な出願日又は特許付与が決定された日によっては、これより以前の条項及び規則が適用される場合もある。詳細については、EPO公報で公開されている移行措置(EPOのインターネットサイト <a href="http://www.epo.org">http://www.epo.org</a>)を参照のこと。</li> <li>○ 施行規則及びガイドラインは、政策及び/又は実務の変更に応じて改正され得る(現在、新たな改正作業を進めている)。したがって、EPOのインターネットサイトで公開されているこれらの規定、移行措置及びガイドラインの最新版のみに依拠することを推奨する。このサイトでは、欧州特許に関するすべての判例やCase Law Reports(判例レポート)などの他の重要な刊行物も入手することができる。</li> </ul>	
1. <u>法令</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 特許法第29条第1項</li> <li>○ 特許法第29条第1項 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。</li> <li>一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明</li> <li>二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明</li> <li>三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明</li> </ul>	<p><b>欧州特許条約</b>(2007年12月13日発効) 新規性の要件に直接関係のある条項は、以下の通り。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ EPC第52条(1): 特許性の基礎的要件としての新規性</li> <li>○ EPC第54条: 関連定義と出願の条件: 新規性と技術水準(抵触する出願、公知の物質及び組成物の医薬用途に関する例外を含む)</li> <li>○ EPC第55条: 不利とならない開示</li> <li>○ EPC第97条(2): 拒絶理由としての新規性の欠如</li> <li>○ EPC第100条(a): 付与された特許に対する異議申立理由としての新規性の欠如</li> <li>○ EPC第124条: 同一の発明に関する国内/地域手続きの先行技術情報</li> </ul> <p><b>その他の関連条項:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ EPC第53条(c): 特許性から除外されている治療方法に関する公知の物又は組成物の医薬用途の請求項</li> <li>○ EPC第80条: 出願日(公衆の利用可能性を</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 35 U.S.C. (合衆国法典第35巻)第102条 特許要件; 新規性及び特許を受ける権利の喪失</li> </ul> <p>次に該当する場合を除き、何人も特許を受ける権原を有する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) その発明が、当該特許出願人による発明の前に、合衆国において他人に知られ若しくは使用されたか、又は合衆国若しくは外国において特許を受け若しくは印刷刊行物に記載された場合、又は</li> <li>(b) その発明が、合衆国における特許出願日前1年より前に、合衆国若しくは外国において特許を受け若しくは刊行物に記載されたか、又は合衆国において公然実施され若しくは販売された場合、又は</li> <li>(c) 当該人がその発明を放棄している場合、又は</li> <li>(d) その発明について、出願人又はその法定代理人若しくは譲受人により、外国において、合衆国における特許出願日前に、合衆</li> </ul>

JPO、EPO および USPTO の特許実務の比較

項目および副項目	日本特許庁	欧州特許庁	米国特許商標庁
		<p>判断するための関連日の決定について)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ EPC 第 83 及び 84 条：それぞれ、請求項の解釈に関する限りにおいて、出願における発明の開示、及び保護が求められる事項の請求項の定義</li> <li>○ EPC 第 87 及び 89 条：優先権（新規性を評価するための基準日について）</li> <li>○ EPC 第 138 条(1)(a)：国内手続きにおける特許の取消理由としての新規性の欠如</li> </ul> <p><u>施行規則</u> (改正点については、EPO のインターネットサイトの最新版を参照)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ EPC 第 40 及び 52 規則：出願日又は最先の優先日（新規性の判断の基準日の確定）</li> <li>○ EPC 第 42 及び 43 規則：請求項の解釈に関する限りにおいて、明細書の内容、請求項の形式及び内容</li> </ul>	<p>国における出願日より 12 月以上前に提出された特許出願又は発明者証出願に基づいて、最初に特許が取得されたか若しくは取得されるように手続がされたか、又は発明者証の主題とされた場合、又は</p> <p>(e) その発明が、次のものに記載された場合</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 当該特許出願人による発明の前に合衆国において他人によってなされ、第 122 条(b)に基づいて公開された特許出願、又は</li> <li>(2) 当該特許出願人による発明の前に合衆国において他人によってなされた特許出願に対して付与された特許。ただし、第 351 条(a)において定義される条約に基づいてなされた国際出願は、当該出願が合衆国を指定国としており、同条約第 21 条(2)に基づいて英語によって公開された場合に限り、本項の適用上、合衆国においてなされた出願の効果を有する。又は</li> </ol> <p>(f) 当該人自身が、特許を得ようとする主題を発明していなかった場合、又は</p> <p>(g) (1) 第 135 条又は 291 条に基づいて行われるインターフェアレンスにおいて、それに係る他の発明者が、第 104 条によって許容される限りにおいて、当該人の発明前に、その発明が当該他の発明者によって行われており、かつ、それが放棄、隠匿若しくは隠蔽されていなかったこと、又は(2) 当該人の発明前に、その発明が合衆国において他の発明者によって行われており、かつ、その発明者が放棄、隠匿若しくは隠蔽していなかったこと、を証明する場合。本項に基づいて発明の優先日を決定するときは、それぞれの発明の着想日及び実施化の日のみならず、その発明を最初に着想し最後に実施することになった者による、前記他人による着想の日前からの合理的精励も考慮されなければならない。</p>

JPO、EPO および USPTO の特許実務の比較

項目および副項目	日本特許庁	欧州特許庁	米国特許商標庁
2. <u>審査基準</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 審査基準第 II 部第 2 章「新規性・進歩性」第 1 節「新規性」</li> </ul>	<p>以下に列挙する項目は、「<b>欧州特許庁における審査ガイドライン - 2009 年 4 月時点</b>」(以下、「GL」という)の項目である。このガイドラインは、現在、改訂作業が開始されており、最終的に内容の構成全体が変更される可能性がある。したがって、この比較表では現行のガイドラインを参照することは避けている。EPO のインターネットで公開されているガイドラインの最新版のみに依拠することを推奨する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ GL-C-III: 請求項(特に、請求項の表現、記載又は解釈の全観点)</li> <li>○ GL C-IV, 6: 技術水準</li> <li>○ GL C-IV, 9: 新規性の審査</li> <li>○ GL D-V, 3: 付与後の手続きで生じる可能性のある新規性に関する異議申立、及び、特に先使用、口頭説明などの書面以外の不利とならない開示に基づく異議</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ MPEP 706.02 から 706.02(i) 及び 2131 から 2138.06。</li> <li>○ 35 U.S.C. 第 102 条(a)に基づく拒絶については、MPEP 706.02(a)及び(c)と 2132 を参照。</li> <li>○ 35 U.S.C. 第 102 条(b)に基づく拒絶については、MPEP 706.02(a)及び(c)と 2133 を参照。</li> <li>○ 35 U.S.C. 第 102 条(c)に基づく拒絶については、MPEP 706.02(d)と 2134 を参照。</li> <li>○ 35 U.S.C. 第 102 条(d)に基づく拒絶については、MPEP 706.02(e)と 2135 から 2135.01 を参照。</li> <li>○ 35 U.S.C. 第 102 条(e)に基づく拒絶については、MPEP 706.02(f)から(f)(2)と 2136 から 2136.04 を参照。</li> <li>○ 35 U.S.C. 第 102 条(f)に基づく拒絶については、MPEP 706.02(g)と 2137 を参照。</li> <li>○ 35 U.S.C. 第 102 条(g)に基づく拒絶については、MPEP 706.02(h)と 2138 から 2138.06 を参照。</li> </ul>
3. <u>新規性に関連する規定の背景及び目的</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 特許制度の趣旨は発明の公開の代償として独占権を付与するものであるから、特許権が付与される発明は新規な発明でなければならない。第 29 条第 1 項各号の規定は、新規性を有しない発明の範囲を明確にすべく、それらを類型化して規定したものである。(審査基準第 II 部第 2 章 1.1)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ EPC 第 52 条(1)は、新規性を特許性の基礎的要件の 1 つと定めている。欧州特許という形で出願人に付与される 20 年間の独占権は、基本的に、新しい発明に関する情報を公衆に利用可能にする代わりとしての正当な代償(又は「報酬」と考えられる。したがって、新規性の要件の目的は、技術水準に含まれる既知の主題に対して特許の付与を阻止することである。</li> <li>○ EPC 第 54 条(1)は、「発明は、それが技術水準の一部を構成しないときは新規であると認められる」(強調表示は後で追加)と規定している。換言すると、これは、審査官(又は付与後の手続きに関与する当事者)に対して新規性の欠如を裏付ける証拠の提出</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 米国特許法では、新規かつ有用な方法、機械、製造物若しくは組成物、又はそれについての新規かつ有用な改良を発明又は発見した者は、本法の定める条件及び要件に従って、それについての特許を取得することができる(35 U.S.C. 第 101 条)。全ての特許要件を満たす場合、特許しなければならない(たとえば、35 U.S.C. 第 101 条、102 条、103 条、112 条)。特許を付与(35 U.S.C. 第 154 条(a))するために、請求項に係る発明は特許要件を満たしている必要があり、特許要件の一つとして新規性を有する必要がある。35 U.S.C. 第 102 条の新規性の欠如に基づく拒絶を行う場合、当該請求項に係る発明のあらゆる側面が明示的又は默示的に教示されていなければ</li> </ul>

JPO、EPO および USPTO の特許実務の比較

項目および副項目	日本特許庁	欧州特許庁	米国特許商標庁
		<p>を求めているのであり、出願人に対して自身の発明が新規であることの証明を求めているものではない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ EPC における新規性の要件は、<b>絶対的な新規性</b>の要件である。これは、公衆に利用可能になった日が明確に確定できる限り、世界中のどこであろうと、いかなる方法であろうと「公衆に利用可能になったすべてのもの」(第 54 条(2)) に対して評価される。</li> <li>○ EPO において、新規性の判断は、付与前及び付与後の両方の手続きで行われる。「審査部」又は「異議部」という表現の不要な重複を避けるために、「審査官」という一般的な表現を使用している。ただし、これは、特許性の決定が、合議体からなる審査部又は異議部に委ねられるという一般的な原則に影響を与えるものではない。</li> </ul>	<p>ばならない。</p>
<p>B. <u>クレームに係る発明の認定</u></p>			
<p>1. <u>クレーム解釈の基本的な考え方</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 請求項に係る発明の認定は、請求項の記載に基づいて行う。この場合においては、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮して請求項に記載された発明を特定するための事項(用語)の意義を解釈する。 (審査基準第 II 部第 2 章 1.5.1)</li> </ul>	<p>審査官は、新規性の判断を開始する前に、まず以下の事項を確認する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 事実関係が変化していないかどうか。例えば、請求項が補正又は取り下げられていないかどうか。</li> <li>○ 第 137 規則(4)に基づいて当初にクレームされた発明(又は当初の単一の包括的発明概念)と関連していない未調査の主題が、請求項の中に依然として存在するか、又は請求項の中に新たに導入されているかどうか</li> <li>○ EPC 第 82 条に基づく単一性の要件が満たされているかどうか(又は依然として満たされているかどうか)</li> <li>○ 明細書において、EPC 第 83 条に基づく明確性の要件及び EPC 第 84 条に基づくサポート要件が満たされているかどうか(又は依然として満たされているかどうか)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 特許審査において、請求項は、「明細書に矛盾しないよう、合理的に最大限に広く解釈しなければならない」。Phillips v. AWH Corp. 事件、合衆国特許審判決集第 2 集、第 75 巻 1321 頁(連邦巡回控訴裁判所、2005 年)(大法廷)参照。これは、出願人には必ず審査中に請求項を補正する機会があり、審査官が広く解釈することにより、一度発効された請求項が、正当化されるよりも広い範囲で解釈される可能性を削減するためである。In re Prater 事件、合衆国特許審判決集、第 162 巻 541、550 ~ 551 頁(関税特許控訴裁判所、1969 年)。</li> <li>○ MPEP 2111 も参照。</li> </ul>

項目および副項目	日本特許庁	欧州特許庁	米国特許商標庁
a. <u>クレームの記載</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 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。(審査基準第 II 部第 2 章 1.5.1(1))</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 請求項においては、発明の主題を明確に定義しなければならない。すなわち、請求項は発明に不可欠な特徴をすべて示さなければならない(T 32/82、OJ (訳注: Official Journal) 8/1984、354 を参照)。</li> <li>○ 請求項は、技術的な見地から理解可能でなければならない。例えば、「発明の技術的特徴」に関して記載されなければならない。発明に不可欠であると一貫して記述される技術的特徴はすべて請求項に含めなければならない。</li> <li>○ 技術的特徴は、構造上又は機能上の特徴として表現することができる。非技術的特徴は、技術的な課題を解決するための請求項の技術的主题と関連がない限り、新規性の評価では無視される。</li> <li>○ 請求項の記載は、当業者が、請求項の範囲に含まれるものと含まれないものを理解可能なものでなくてはならない。明示的に指定されない限り、用語は、関連する分野において通常有する意味と範囲で解釈する。</li> <li>○ <b>請求項は、通常、記載されている実施例を包含するように一般化することが認められる。</b>新規性が審査されるのは、1 つ以上の実施例という形で記載されているものに限られるわけではなく、請求項に記載されている発明なのである。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 審査において、請求項の用語の意味は、合理的に許容される範囲で広く解釈しなければならない。これは、一般的な意味が明細書と矛盾しない限り、請求項の記載は一般的な意味で解釈しなければならないことを意味する。In re Zletz 事件、合衆国特許審判決集第 2 集、第 13 巻 1320、1322 頁(連邦巡回控訴裁判所、1989 年)。一般的な意味とは、当業者にとって、用語の通常の慣用的な意味を意味する。Phillips v. AWH Corp. 事件、合衆国特許審判決集第 2 集、第 75 巻 1321、1326 頁(連邦巡回控訴裁判所、2005 年)(大法廷)。出願人は、自身の辞書編集者として行動することができ、請求項の用語の通常の慣用的な意味とは異なる用語の定義を明確に定義することによって、請求項の用語にはその通常の慣用的な意味が与えられるという推定に反証することができる。出願人が用語を明示的に定義する場合、その定義により請求項で使用される用語を解釈する。Toro Co. v. White Consolidated Industries Inc. 事件、合衆国特許審判決集第 2 集、第 53 巻 1065、1069 頁(連邦巡回控訴裁判所、1999 年)。</li> <li>○ 「請求項の記載は、明細書によって説明することで補足できると解されているが、請求項に含まれない事項を限定するものではないことは重要である。例えば、請求項の記載が実施例よりも幅広い場合、明細書の特定の実施例は、請求項に読み込まれない可能性がある」。Superguide Corp. v. DirecTV Enterprise, Inc. 事件、合衆国特許審判決集第 2 集、第 69 巻 1865、1868 頁(連邦巡回控訴裁判所、2004 年)。</li> <li>○ MPEP 2111.01 を参照。</li> </ul>
		<p><b>新規性の判断の最初のステップは、請求項の真の意味及び範囲を確定することである。</b></p> <p>ただし、これは、まず、以下のものを確定することを意味を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>請求項のカテゴリ</b>(EPC 第 43 規則(2))、これは技術的特徴をどのように特徴付けて定義するかとは関係がない。請求項は、実在物(生産物、組成物、装置、デバイスなど)又は活動(方法又は使用)のいずれも対象としうる。請求項のカテゴリが曖昧な場合、例えば、当該請求項が実在物又は活動</li> </ul>	

のいずれであるか明確ではない場合、出願人は、請求項の文言を修正することによって明確化することが求められる。

- 請求項の種類、これは請求項を実際にどのように記載するかとは関係がない。実務上の様々な理由から、請求項の種類を正しく特定することは重要である。特定の事案に対処するためのいくつかの例外を除いて、新規性の判断は、独立請求項に対してのみ行う。生産物が新規性を有する場合、生産物の請求項に記載されていて、定義されている全ての特徴を含むような生産物を必然的に製造する方法の請求項について、新規性を分けて審査する必要はない。
- 隠れた独立請求項：他の請求項を引用する請求項は、隠れた独立請求項になり得る。その場合、新規性を分けて審査する必要がある。
- 「US タイプの請求項」（例えば、範囲が重なり合う複数の独立請求項で構成される請求項の集合）は、ほとんどの場合、EPC 第 84 条及び EPC 第 43 規則 (2) に基づく明確性の欠如に対する異議が生じる。このため、欧州特許出願では、この種の請求項を記載しないことを強く推奨する。

**2 番目のステップは、明確性の審査である。**

- 請求項の明確性は、保護が求められている事項を規定するという観点から、最外側として重要である。明確性の要件は、個々の請求項に対してと、請求項全体に対して適用される。
- 独立請求項には、当該発明の実施（例えば、発明が関連する課題の解決）に不可欠なすべての技術的特徴を記載しなければならない。
- 請求項の用語の意味は、請求項の文言のみから当業者にとって明確でなければならない。出願人は、場合に応じて、請求項の補正を求められる可能性がある。

**特に以下の事項についてコメントする。**

- **用語の特殊な意味**：出願人は、「自身の辞書編集者として行動する」ことができる。ただし、用語に特別な意味が与えられる場合、出願人は、それに応じて請求項を補正する必要がある。
- **請求項の曖昧さを招く用語**：これらが関連技術分野で十分に認識された意味を持たない限り、明確にしなければならない。特に、関連用語、類似語、一般的でない技術用語、任意の特徴、商標などは、保護を求め主題を明確に定義するのに適切ではないと考えられる。
- **パラメータ**：当該発明を別の方法で定義できない場合を除いて、物又は方法の特徴をパラメータによって定義することは避けるべきである。パラメータで定義する場合には、当該パラメータが、明細書中の記述、又は当該技術分野で通常行なわれる客観的手順のいずれかによって明確かつ信頼できる程度に決定できなければならない。パラメータが曖昧な又は一般的でない、若しくは十分に定義されていない場合、EPC 第 84 条に基づく明確性の欠如の異議が生じる。

b. 明細書及び図面の考慮

- 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。
- 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。
- 欧州特許又は出願によって付与される保護の範囲は、請求項によって決定され、明細書及び図面を考慮して解釈されるため、請求項は、明細書及び図面によって完全に裏付けられていなければならない。これは、すべての請求項の主題について明細書に根拠がなければならないこと、及び請求項の範囲が、明細書及び図面並びに技術的貢献によって正当化されるものより広くなってはならないことを意味する (T 409/91, OJ 9/1994, 653)。
- 許容され得る一般化の程度は、審査官が各特定事案に応じて判断すべき事項である。これには、通常、明細書に基づく特性又は用語の通常の慣用的な意味は、「請求項の用語自体、明細書の残りの部分(訳注)、審査過程、関連した科学原則に関する外的証拠、技術用語の意味、技術水準」など、様々な情報源によって立証することができる。Phillips v. AWH Corp. 事件、合衆国特許審判決集第 2 集、第 75 巻 1321、1327 頁(連邦巡回控訴裁判所、2005 年)(大法廷)。請求項の限定要素に請求項に含まれない事項を含むのは不適切であることに留意することは重要である。
- (訳注)日本の明細書(description)は特許請求の範囲を含まないが、米国における明細書(specification)は特許請求の範

JPO、EPO および USPTO の特許実務の比較

項目および副項目	日本特許庁	欧州特許庁	米国特許商標庁
	<p>(審査基準第 II 部第 2 章 1.5.1(2))</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 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。</li> </ul> <p>(審査基準第 II 部第 2 章 1.5.1(3))</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 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。</li> <li>○ 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。</li> </ul> <p>(審査基準第 II 部第 2 章 1.5.1(4))</p>	<p>途であって、請求項でカバー可能なすべての変形例が含まれる。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 請求項と明細書及び図面、又は請求項間の不一致は、当該事案の事項により適する限り、請求項及び/又は明細書を補正することによって解消しなければならない。</li> </ul>	<p>囲も含むものである。したがって、ここでいう「明細書の残りの部分」とは特許請求の範囲以外の部分を意味している。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ MPEP 2111.01 を参照。</li> </ul>
<p>2. <u>特有の表現で特定されたクレームに係る発明</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 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、B.1.b にしたがって異なる意味内容と解すべき場合(注)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「断熱という作用ないしは機能を有する層」という「物」を備えた壁材と解する。</li> </ul> <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」の意味であると解す</p>	<p><u>機能を用いて特定される物</u>：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 物の請求項では、すべての特徴を構造上の限定で表現する必要はない。機能上の特徴は、当業者が発明に値する技能を用いることなく、その機能を実施する手段を提供できるのであれば、それを含めることができる。</li> <li>○ 一方、出願の内容全体が、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、請求項がその機能を発揮する別の手段又はすべての手段を包含している場合には、異議が生じてくる。</li> <li>○ さらに、別の手段を採用できることが曖昧な用語で明細書に記載されているだけであって、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確でなければ、十分と</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 機能的限定とは、それが何であるか(例えば、特有の構造又は特有の成分などで証明されるようなもの)よりも、それが何をするかによって定義しようとする試みである。発明の一部を機能的な用語で定義することは、本質的には問題はない。機能的表現自体により、請求項が不適切となるわけではない。In re Swinehart 事件、合衆国特許審判決集、第 169 巻 226 頁(関税特許控訴裁判所、1971 年)。機能的限定は、請求項の他のいかなる限定の場合とまったく同様に、それが用いられている文脈において関連技術分野の当業者に何を公平に伝えているのかで評価し、考慮しなくてはならない。</li> </ul>

べき場合には、B.2.b.の取扱いにしたがう。

(審査基準第 II 部第 2 章 1.5.2(1) )

○ 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場合は、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。

(審査基準第 II 部第 2 章 1.5.2(1) )

○ また、出願時の技術常識を考慮すると、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すべきでない場合がある。

○ 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。

(審査基準第 II 部第 2 章 1.5.2(1) )

はいえない。

○ 通常、発明が達成すべき結果をもって限定しようとする請求項は許されない。ただし、その発明を、当該用語に限り規定することができる場合、又は他の方法では請求項の範囲を過度に制限することなく正確に定義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た、又は当業者に知られているテスト若しくは手順によって直接かつ肯定的に実証できるものであり、かつ、過度の実験を必要としないものである場合は、そのような請求項も許される(T 68/85, OJ 6/1987, 228)。

○ 請求項において機能的な特徴により定義される主題は、技術的にみて有意義な意味において最も広く解釈すべきである。しかし、出願を全体としてみたときに、その機能が特定の方法によって実施できるとの印象を与え、その請求項が、その機能を実現するための他の手段又は全ての手段を包含するような方法によって定義される場合、サポート要件違反の異議が提起される(ガイドライン C-III, 6.5.)。

特性、性質又は作用を用いて特定される物：

○ 例外的に、当該発明を別の方法で定義できない場合、物をそのパラメータによって規定することができる。パラメータで定義する場合には、当該パラメータが、明細書中の記述、又は当該技術分野で通常行なわれる客観的手順のいずれかによって明確かつ信頼できる程度に決定できなければならない(T 94/82, OJ 2/1984, 75 を参照)。

○ パラメータは、直接測定可能な特性の数値(例えば、物質の融点、鉄鋼の曲げ強度、電気伝導体の抵抗)、又は複数の変数を組み合わせた多少複雑な数学的方法によって定義されうる数式などのような性質の数値であ

○ 当該請求項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、合衆国特許審判決集、第 195 巻 430、433 頁(関税特許控訴裁判所、1977 年)。Titanium Metals Corp. v. Banner 事件、合衆国特許審判決集、第 227 巻 773 頁(連邦巡回控訴裁判所、1985 年)も参照(当該請求項は、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 の割合が当該請求項の範囲内にはっきりと含まれているため、当該請求項は新規性がなくと判決した。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)。

○ 装置の特徴の説明は、構造的なものであっても機能的なものであってもよいが、装置に関する請求項は、機能よりも構造に関して先行技術と区別されなければならない。In re Schreiber 事件、合衆国特許審判決集第 2 集、第 44 巻 1429、1431~32 頁(連邦巡回控訴裁判所、1997 年)。「装置の請求項は、デバイスが何であるかをカバーするのであって、デバイスが何を実行するかをカバーするのではない」。Hewlett-Packard Co. v. Bausch & Lomb Inc. 事件、合衆国特許審判決集第 2 集、第 15 巻 1525、1528 頁(連邦巡回控訴裁判所、1990 年)。先行技術の装置が請求項に記載されている構造的な限定要素をすべて教示している場合、「請求項に係る装置をどのようにして用いるかが請求項に記載されていても、請求項に係る装置と先行技術の装

JPO、EPO および USPTO の特許実務の比較

項目および副項目	日本特許庁	欧州特許庁	米国特許商標庁
		<p>る。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 材料の特性を引用する場合、国際慣行であると認識されている単位（通常、メートル法）で物理的な値を表記しなければならない。一般に、インチ/ポンド法による値は、「国際慣行であると認識されている」という基準を満たさない。</li> <li>○ より一般的な規則として、当該技術分野において一般に採用されている技術用語、符号及び記号を用いる。</li> <li>○ <u>コンピュータ関連発明の分野における作用によって特定される物の請求項</u>： コンピュータ関連発明の分野における作用によって特定される物の請求項は、現在、拡大審判部に付託されている課題である（G 3/08 で参照。詳細については、インターネット上の EPO のホームページを参照）。</li> </ul>	<p>置との相違は認められない」。Ex parte Masham 事件、合衆国特許審判決集第 2 集、第 2 巻 1647 頁（特許審判インターフェアレンス部、1987 年）。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ MPEP 2114 を参照。</li> <li>○ 「装置を意図された動作の内容に関連づける表現は、装置の請求項の特許性を決定する上で重要ではない」。Ex parte Thibault 事件、合衆国特許審判決集、第 164 巻 666、667 頁（審査部、1969 年）。さらに、「請求項に係る構造によって動作する材料又は物品について記載しても、請求項に特許性を与えることはない」。In re Young 事件、合衆国特許審判決集、第 25 巻 69 頁（関税特許控訴裁判所、1935 年）（In re Otto 事件、合衆国特許審判決集、第 136 巻 458、459 頁（関税特許控訴裁判所、1963 年）において再度判示された）。</li> <li>○ MPEP 2115 を参照。</li> <li>○ 35 U.S.C. 第 112 条の第 6 段落に基づいて、出願人は、構造又は材料を詳述することなく「ミーンズ・プラス・ファンクション」の形式により請求項を限定することができることに留意せよ。出願人が、35 U.S.C. 第 112 条の第 6 段落を用いる場合、審査官は、その請求項の限定を、明細書に記載された対応する構造又は材料、及びそれらの均等物を意味するものとして解釈する。In re Donaldson 事件、合衆国特許審判決集第 2 集、第 29 巻 1845 頁（連邦巡回控訴裁判所、1994 年）及び MPEP 2181 を参照。</li> <li>○ 出願人が、35 U.S.C. 第 112 条の第 6 段落を用いる場合、ミーンズ・プラス・ファンクションによる限定に対して引用する先行技術の出願は、その先行技術の要素が請求</li> </ul>

項に記載された機能と同一の機能を果たし、かつ、先行技術の構造又は材料が、ミーンズ・プラス・ファンクションによる限定に対応するものとして特定される明細書に記載された構造又は材料と同一又は均等なものでなくてはならない。MPEP 2182 を参照。

b. 物の用途を用いてその物を特定しようとする記載がある場合（例：「～用」、「～のための装置」、「～のための方法」）

- 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。（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は、第 36 条第 6 項第 2 号違反となり得ることに留意する。）
- ただし、「～用」といった用途限定が付された化合物（例えば、用途 Y 用化合物 Z）については、このような用途限定は、一般に、化合物の有用性を示しているに過ぎないため、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（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。（審査基準第 II 部第 2 章 1.5.2 (2)）

(1) 用途限定がある場合の一般的な考え方

- 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。

- 請求項が、「...方法を実施するための装置」などの表現で始まる場合、単に「その方法を実施するのに適した装置」を意味するものと解釈しなければならない。同様に、特定用途の物に関する請求項は、記載された用途に実際に適した物質又は組成物を意味すると解釈すべきである。
- 装置又は製品クレームとは対照的に、「特定の効果を達成するための方法」などの表現で始まる請求項は、当該方法が記載された効果を達成するのに適しているという単なる記載ではなく、方法に関する機能上の特徴として、したがって、当該請求項に係る方法の工程の 1 つを規定しているものとして解釈しなければならない（T 848/93 参照。ただし、OJ では未刊行）。
- 特定目的の方法の用途に関する請求項は、方法自体の請求項とみなされる（T0684/02。OJ では未刊行）。

治療又は診断方法での用途（「医薬用途」）によって特定される物

- EPC 第 53 条(c) は、「手術又は治療による人体又は動物の体の処置方法及び人体又は動物の体の診断方法」に対して欧州特許を付与することを禁じている。ただし、この規定は、特許性の一般的な要件を条件として、これらの何れかの方法において使用するための物、特に物質又は組成物に拡張されるものではなく、これらの物は特許を得ることができる。
- この分野（いわゆる「スイスタイプクレ-

- 「...用の物」、「...用の装置」、「...のための方法」などの請求項の文言は、請求項の前提部分の一部と考えられる。前提部分が請求項を限定するか否かの判断は、各事案ごとに、事実に照らして行なう。したがって、どのような場合に前提部分が請求項の範囲を限定するかを定義するリトマス試験はない。Catalina Mktg. Int'l v. Coolsavings.com, Inc. 事件、合衆国特許審判決集第 2 集、第 62 巻 1781、1785 頁（連邦巡回控訴裁判所、2002 年）。前提部分の中で請求項に係る発明の構成を限定するいかなる用語も、請求項を限定するものとして取り扱わなければならない（たとえば Corning Glass Works v. Sumitomo Elec. U.S.A., Inc., 合衆国特許審判決集第 2 集、第 9 巻、1962、1966 頁（連邦巡回控訴裁判所、1989 年）参照）。請求項の本文で、当該請求項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、当該請求項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、請求項の解釈にとって重要ではない。Pitney Bowes, Inc. v. Hewlett-Packard Co. 事件、合衆国特許審判決集第 2 集、第 51 巻 1161、1165 頁（連邦巡回控訴裁判所、1999 年）。
- In re Sinex 事件、合衆国特許審判決集、第 135 巻 302、305 頁（関税特許控訴裁判

- 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。
- (審査基準第 II 部第 2 章 1.5.2(2) )

(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発見したことに基づく発明と解される。
- そして、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、

- ム) ) の判例法理の発展の結果として到達した法的状態を維持することをそもそもの目的として、また、公知の物の新たな医薬用途の特許性に関する法的な不確実性を払拭することを目的として、第 54 条(4)及び(5)が EPC 2000 で導入された(移行措置として、2007 年 12 月 13 日発効)。
- EPC 第 54 条の新しい段落(4)及び(5)は、物の請求項は、(絶対的に)新規の物からのみ得ることができるという一般原則の例外を規定している。ただし、これは、第 1 の医薬用途と第 2 以降の医薬用途の物の請求項が、他のすべての特許性要件を満たす必要がないということの意味するものではない。
- したがって、医薬用途の公知の物に関する請求項は(EPC 第 54 条(4)の規定における「第 1 の医薬用途」又は EPC 第 54 条(5)における第 2 以降の「特定用途」のいずれであるかに関わらず)、「物質又は組成物 X」の後に用途の記載(例えば、「～薬としての使用」、「～抗菌薬としての使用」、又は「～病気 Y の治療のための使用」が続くような形式でなければならぬ)。
- 新しい請求項形式と並行して、1973 年版 EPC の下で一般的に使用されてきた「スイスタイプ」の形式の方法クレーム(例えば、第 2 の医薬用途の請求項の形式である「病気 Y の治療薬を製造するための物 X の使用」又は「物質 X を使用することで特徴づけられる治療法 Y に使用される医薬品の製造方法」)の使用も依然として認められている。
- 一方、「病気 Y の治療に使用するための物質又は組成物 X の使用」という形式の請求項は、依然として、EPC 第 53 条(c)に基づいて特許性から明示的に排除される治療方法に関連するものとして解釈されるため、認められない。

所、1962 年)において、裁判所は、装置の請求項内の意図された用途の記述は、先行技術の装置との相違点とはならないことを指摘した。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、先行技術は請求項を充足する。In re Schreiber 事件、合衆国特許審判決集第 2 集、第 44 巻 1429、1431 頁(連邦巡回控訴裁判所、1997 年)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、上訴人の請求項 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。

- MPEP 2111.02 を参照。
- 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、用途による方法の発見として特許性を有しうる In re Hack, 合衆国特許審判決集、第 114 巻、161、163 頁(CCPA 1957)。しかし、請求項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、その請求項は新規性を有しない(In re May, 197 USPQ 601, 607 (関税特許控訴裁判所、1978 年))。
- MPEP2112.02 参照

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））。

(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、いわゆる削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、B.1.b.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」、「～合金からなる装饰材料」、「～を用いた殺虫方法」等）に限られる。

( 審査基準第 II 部第 2 章 1.5.2 (2) )

c. 使用 (use) クレーム

- 「使用」及び「利用」は、「方法」のカテゴリである使用方法を意味する用語として扱う (例えば、「物質 X の殺虫剤としての使用 (利用)」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扱う。また、「～治療用の薬剤の製造のための物質 X の使用 (利用)」は「～治療用の薬剤の製造のための物質 X の使用方法」として扱う。)

( 審査基準第 I 部第 1 章 2.2.2.1 (3) )

- 「特定の効果を達成するための物質の使用」のような形式の請求項は、特定の用途を意図した物質又はデバイスに関する請求項ではなく、記載された効果を達成するための方法に関する請求項として解釈する。
- 例えば、「殺虫剤としての物質 X の用途」に関する請求項は、「物質 X を使用して虫を殺す方法」という形式の「方法」クレームと同等なものと解すべきである。したがって、この形式の請求項については、(例えば、添加剤を加えることによって) 殺虫剤として用いるための物質 X の請求項として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」に関する請求項は、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」に関する請求項として解釈すべきではない。

- 「使用」クレームは、方法に関する工程を規定しないで方法の特許を請求しようとする請求項である。例えば、「所定の割合の遊離炭素を含む高炭素オーステナイト鉄合金の、滑り摩擦による応力を受ける車両用ブレーキ部品としての使用」(Ex parte Dunki 事件、合衆国特許審判決集、第 153 巻 678 頁(特許審判インターフェアレンス部、1967 年))、「ポリスチレンスルホン酸に吸収されるエフェドリンの生体内における徐放性治療薬としての使用」(Clinical Products Ltd. v. Brenner 事件、合衆国特許審判決集、第 149 巻 475 頁(コロンビア特別区地方裁判所、1966 年))など。「使用」クレームを用いると、通常は、35 U.S.C. 第 112 条の第 2 段落に基づく不明確性の問題が生じるため、35 U.S.C. 第 101 条に基づいた適切な方法クレームではない。
- MPEP 2173.05 (q) を参照。

d. 製造方法で特定された製品 (プロダクト・バイ・プロセス・クレーム)

- 請求項中に製造方法によって生産物を特定しようとする記載がある場合には、B.1.b.にしたがって異なる意味内容と解すべき場合を除き、その記載は最終的に得られた生産物自体を意味しているものと解する (注)。
- したがって、請求項に記載された製造方法とは異なる方法によっても同一の生産物が製造でき、その生産物が公知である場合は、当該請求項に係る発明は新規性が否定される。

(注) このように解釈する理由は、生産物の構造によってはその生産物を表現することが

- 方法によって生産物を特定する請求項は、「から得ることができる生産物」、「得られる」、「直接得られる」、またはこれらと同等の表現がプロダクト・バイ・プロセス・クレームに使用されているかどうかに関係なく、当該生産物に関する請求項として解釈しなければならない。
- このような請求項は、当該生産物が特許性の要件を満たす場合、すなわち、特に、それが新規性と進歩性を有する場合のみ、認められる。

- プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、当該請求項に係る生産物を製造方法に基づいて特定する生産物の請求項である。「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。生産物の特許性は、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、当該請求項は特許性を有しない」。 In re

項目および副項目

日本特許庁

欧州特許庁

米国特許商標庁

できず、製造方法によってのみ生産物を表現することができる場合（例えば単離されたタンパク質に係る発明等）があり、生産物の構造により特定する場合と製造方法により特定する場合とで区別するのは適切でないからである。したがって、出願人自らの意思で、「専ら A の方法により製造された Z」のように、特定の方法によって製造された物のみ限定しようとしていることが明白な場合であっても、このように解釈する。  
（審査基準第 II 部第 2 章 1.5.2(3)）

Thorpe 事件、合衆国特許審判決集、第 227 巻 964、966 頁（連邦巡回控訴裁判所、1985 年）。  
○ 先行技術に対してプロダクト・バイ・プロセス・クレームの特許性を評価する場合、特に、生産物を製造する方法の工程によってのみ定義可能な場合、又は生産方法の工程が、最終生産物に識別可能な構造上の特性を与えると予想される場合、方法の工程によって暗示される構造を考慮すべきである。In re Garnero 事件、合衆国特許審判決集、第 162 巻 221、223 頁（関税特許控訴裁判所、1979 年）。  
○ MPEP 2113 及び 2173.05(p) も参照。

e. 明細書又は図面の引用

○ 請求項の記載が、発明の詳細な説明又は図面の記載で代用されている場合、以下の例 1、2 のように発明の範囲が不明確となることがある。  
例 1：「図 1 に示す自動掘削機構」等の代用記載を含む請求項  
（一般的に、図面は多義的に解されあいまいな意味を持つものであることから、適切でない。）  
例 2：引用箇所が不明な代用記載  
○ 次の例のように、発明の詳細な説明又は図面の記載を代用しても発明が明確になる場合もあることに留意する。  
例：合金に関する発明において、合金成分組成の相互間に特定の関係があり、その関係が、数値又は文章によるのと同程度に、図面の引用により明確に表せる場合。  
「図 1 に示す点 A ( )、点 B ( )、点 C ( )、点 D ( ) で囲まれる範囲内の Fe・Cr・Al 及び x % 以下の不純物よりなる Fe・Cr・Al 耐熱電熱用合金。」

○ 発明の定義は、合理的に可能である場合、請求項自体で完全に記載すべきである。  
○ 請求項は、発明の技術的特徴に関して、「絶対必要な場合を除き」、明細書又は図面の引用に依拠してはならない。特に、請求項は通常、「明細書の...の箇所に記載したように」又は「図面の第 N 図に示したように」などの引用に依拠してはならない。  
○ 適切な場合、明細書又は図面の引用に依拠することが「絶対に必要」であることを示す責任は、出願人側にある (T 150/82, OJ 7/1984, 309 を参照)。例外として認められるのは、発明が図面に示された特有な形状を含むもので、その形状が用語又は簡単な数式の何れによっても容易に表現できない場合である。別の特別な場合としては、発明が化学製品に関するもので、その特徴をグラフ又は図でしか規定できない場合である。  
○ ただし、特に概略図において、特定の特徴が図面に示される方法は偶発的である可能性があることは常に留意すべきである。このような場合、明細書全体を鑑みて、図示された特徴が、当該の技術的問題を解決するための技術的考察の意図された結果である

○ 37 CFR (連邦規則法典第 37 巻) 1.58(a) は、「請求項には、化学式及び算術式を記載することはできるが、図面又は流れ図を記載することはできない(中略)」。35 U.S.C. 第 112 条に準拠するために必要がある場合、又はそれ以外で望ましいと判明した場合、請求項に表を記載することができる」と規定している。  
○ 可能な限り、請求項はそれ自体で完結しなければならない。特定の図又は表の引用による組込みは、「発明用語で定義する現実的な方法がない場合、及び請求項で図面又は表を重複させるよりも引用の方が正確である場合のみ例外的に認められる。引用による組込みは、必要性の法理に基づくものであって、出願人の便宜のために認められているわけではない」。Ex parte Fressola 事件、合衆国特許審判決集第 2 集、第 27 巻 1608、1609 頁（特許審判インターフェアレンス部、1993 年）。  
○ MPEP 2173.05(s) を参照。

JPO、EPO および USPTO の特許実務の比較

項目および副項目	日本特許庁	欧州特許庁	米国特許商標庁
	( 審査基準第 I 部第 1 章 2.2.2.1(5) )	<p>ことを、当業者が図面から明確かつ誤解なく認識できなければならない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 更に特別の例として、発明がパラメータによって特徴付けられる場合がある。パラメータを明確に定義するために測定方法が必要な場合、方法の記述が非常に長く、それを含めると請求項が不明確になるか又は理解が困難になるようであれば、請求項にパラメータ値の測定方法及び測定手段について記載する必要はない。このような場合、EPC 第 43 条(6)に従って、明細書中の記載の引用を請求項に含める。</li> </ul>	
c. <u>関連する技術水準の認定</u>			
1. <u>技術水準の定義</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 特許法第 29 条第 1 項は先行技術について以下のように定めている。 <ul style="list-style-type: none"> <li>一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明</li> <li>二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明</li> <li>三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明</li> </ul> </li> <li>( 訳注 ) 進歩性に関して、審査基準第 II 部第 2 章 2.2(2) には、「技術常識」や「その他の技術的知識」も「技術水準」に含まれるとしているが、ここでいう「state of the art ( 技術水準 ) 」とは新規性を否定するものであると考えるので、第 29 条第 1 項各号のもののみを列挙している。</li> <li>○ 「特許出願前」とは、「特許出願の日前」とは異なり、出願の時分までも考慮したもの</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ EPC 第 54 条(1) は、発明は、「それが技術水準の一部を構成しないときは新規であると認められる」と規定している。「技術水準」については、EPC 第 54 条(2) で、「欧州特許出願の出願日の前に、書面若しくは口頭、使用又はその他のあらゆる方法によって公衆に利用可能になったすべてのものは技術水準を構成する」と定義されている。</li> <li>○ 関連情報が公衆に利用可能になった地理的な位置、又は言語若しくは方法についての制限はまったくない。また、文献又はその他の情報源の年代についても何も制限はない。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 35 U.S.C. 第 102 条は、何が先行技術を構成するかについて規定している。上記 A.1 を参照。MPEP 901~901.04、901.06 及び 2121~2129 も参照。</li> </ul>

	<p>である。 (審査基準第 II 部第 2 章 1.2.1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ただし、特許出願の日と刊行物の発行日とが同日の場合は、特許出願の時が刊行物の発行の時よりも後であることが明らかな場合のほかは、頒布時期は特許出願前であるとしない。</li> </ul> <p>(審査基準第 II 部第 2 章 1.2.4(2) )</p>		
<p>2. <u>技術水準の公衆の利用可能性</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 「公然知られた発明」とは、不特定の者に秘密でないものとしてその内容が知られた発明を意味する。</li> <li>○ 守秘義務を負う者から秘密でないものとして他の者に知られた発明は「公然知られた発明」である。発明者又は出願人の秘密にする意思の有無は関係しない。</li> <li>○ 学会誌などの原稿の場合、一般に、原稿が受け付けられても不特定の者に知られる状態に置かれるものではないから、その原稿の内容が公表されるまでは、その原稿に記載された発明は公然知られた発明とはならない。</li> </ul> <p>(審査基準第 II 部第 2 章 1.2.2)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 「公然実施をされた発明」とは、その内容が公然知られる状況(注 1)又は公然知られるおそれのある状況(注 2)で実施をされた発明を意味する(注 3)。</li> </ul> <p>(注 1) 「公然知られる状況」とは、例えば、工場であるものの製造状況を不特定の者に見学させた場合において、その製造状況を見れば当業者がその発明の内容を容易に知ることができるような状況をいう。</p> <p>(注 2) 「公然知られるおそれのある状況」とは、例えば、工場であるものの製造状況を不特定の者に見学させた場合において、その製造状況を見た場合に製造工程の一部については装置の外部を見てもその内容を知ることができないものであり、しかも、そ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 技術水準の公衆による利用可能性を判断するための基準日は、「欧州特許出願の出願日」(例えば、最先の有効優先日)である。新規性の審査では、この時間の最小単位は「日」である。したがって、「欧州特許出願の出願日より前」に公衆に利用可能になったということは、「出願日の前日以前」に利用可能になったことを意味する。出願の出願日と同日に公衆に利用可能となった文献は、当日、出願よりも先に利用可能になったとしても、考慮されない。</li> </ul> <p>公衆に利用可能になるのは、次の状況が生じた場合である。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <u>書面による説明</u>、すなわち文献は、基準日において、公衆の一員が、文献の内容から知識を得て、その知識の使用や普及を制限する秘密保持義務の障害が存在しない場合には、公衆に利用可能である。</li> <li>○ <u>口頭による説明</u>。会話又は講演で、あるいはラジオ、テレビ、音声再生機器(録音テープやレコード)によって公衆の一員が無条件に知り得る事実、公衆に利用可能である。EPC は、口頭による説明を文献で再現することを要求していないが、この実務を採用している。</li> <li>○ 口頭による説明又は講演だけが欧州出願の「出願日」より前に公衆に利用可能となり、文献自体は後から公開された場合、後から公開された文献は、当該口頭による説明が正確に再現されているものと判断され</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 米国特許及び米国特許出願の公開については、特許又は特許出願の公報が公衆に利用可能となる日付が、35 U.S.C. 第 102 条 (a) 又は (b) の基準日となる。35 U.S.C. 第 102 条 (e) の適用上、公開された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。外国における優先基準日(公開された米国特許及び米国特許出願)を 35 U.S.C. 第 102 条 (e) の先行技術日として使用することはできないことに注意。35 U.S.C. 第 102 条 (e) 及び MPEP 2136.03 のサブセクション I を参照。</li> <li>○ 35 U.S.C. 第 102 条 (a) 又は (b) に基づいて外国特許が有効となる基準日は、通常、特許権が出願人に対して正式に付与された日である。In re Monks 事件、合衆国特許審判決集、第 200 巻 129 頁(関税特許控訴裁判所、1978 年)。ただし、特許によって排他権が付与されても(権利行使できるようになっても)、それが秘密扱い、又は私的なものである場合、35 U.S.C. 第 102 条 (a) 又は (b) に基づく先行技術として利用することはできない。In re Carlson 事件、合衆国特許審判決集第 2 集、第 25 巻 1207、1211 頁(連邦巡回控訴裁判所、1992 年)。文献が先行技術を構成するには、少なくとも、公衆に利用可能でなければならぬ。特許は、公衆による閲覧のために公開されるか、又は印刷物によって配</li> </ul>

項目および副項目

日本特許庁

欧州特許庁

米国特許商標庁

の部分を知らなければその発明全体を知ることではできない状況で、見学者がその装置の内部を見ること、又は内部について工場の人に説明してもらうことが可能な状況（工場で拒否しない）をいう。

（注3）その発明が実施をされたことにより公然知られた事実がある場合は、第29条第1項第1号の「公然知られた発明」に該当するから、同第2号の規定は発明が実施をされたことにより公然知られた事実が認められない場合でも、その実施が公然なされた場合を規定していると解される。

（審査基準第II部第2章1.2.3）

- 「刊行物」とは、公衆に対し頒布により公開することを目的として複製された文書、図面その他これに類する情報伝達媒体をいう。
- 「頒布」とは、上記のような刊行物が不特定の者が見得るような状態におかれることをいう。現実に誰かがその刊行物を見たという事実を必要としない。

（審査基準第II部第2章1.2.4(1)）

る。

- 先使用。先使用は、物の製造、提供、マーケティング、その他の利用、又は方法の提供、マーケティング、若しくはその出願、その方法の適用によって構成される。販売又は交換は、マーケティングに影響を与える可能性がある。
- 実際、先使用の問題は、通常、特許付与後の手続きで発生する。公衆の一員が主題の知識を得て、その知識の使用や普及を制限する秘密保持義務の障害が存在しない場合、主題は公衆に利用可能であったとみなすべきである。
- 「その他のいかなる方法」。技術水準は、他の方法によっても公衆に利用可能とすることができる。例えば、専門家養成コース又はテレビで当該物若しくは方法を実演する場合などがある。公衆に利用可能とするその他の方法には、後の技術的進歩によって、当該技術水準を利用可能にするすべての可能性が含まれる。

布されれば、35 U.S.C. 第102条(a)又は(b)の適用上、十分に公衆に利用可能である。特許付与後に秘密が保持される期間は、35 U.S.C. 第102条(d)に関して何の影響もない。これらの特許は、特許権が付与された日から、35 U.S.C. 第102条(d)に基づく拒絶に使用することができる。In re Kathawala 事件、合衆国特許審判決集第2集、第28巻1789頁（連邦巡回控訴裁判所、1993年）。

- MPEP 2126 及び 2126.01 を参照。

- 引用文献は、公衆がアクセス可能になれば「刊行物」である。すなわち、文献が配布されているか、さもなければ、当該主題又は技術の利害関係者及び当事者が相当な注意をもって見つけ出すことができる範囲で利用可能となっていることを意味する。In re Wyer 事件、合衆国特許審判決集、第210巻790頁（関税特許控訴裁判所、1981年）。
- 外国出願の公報は、公衆がアクセス可能であれば、「刊行物」とみなされ、35 U.S.C. 第102条(a)又は(b)に基づく先行技術として利用することができる。
- 図書館に収録され棚におかれた博士論文は、公衆が十分にアクセスでき、「刊行物」として先行技術を構成する。In re Hall 事件、合衆国特許審判決集、第228巻453頁（連邦巡回控訴裁判所、1986年）。図書館の利用が限定されている場合でも、当該技術に関係のある公衆が発明を知り得たことが推定される限り、引用文献は「刊行物」となる。In re Bayer 事件、合衆国特許審判決集、第196巻670頁（関税特許控訴裁判所、1978年）。
- すべての利害関係者に向けて開かれているフォーラムの講演で用いられた紙は、その複写物が制限なく配布された場合、「刊行物」を構成する。Massachusetts

項目および副項目

日本特許庁

欧州特許庁

米国特許商標庁

Institute of Technology v. AB Fortia 事件、合衆国特許審判決集、第 227 巻 428、432 頁（連邦巡回控訴裁判所、1985 年）。

- 機密扱いの内部文書は、「刊行物」ではない。In re George 事件、合衆国特許審判決集第 2 集、第 2 巻 1880 頁（特許審判インターフェアレンス部、1987 年）。
- 公衆に展示され、当業者が見ることができ、複写も禁止されていない文献は、複製や複写の配布、及び/又は図書館やデータベースへの収録によって普及されていない場合でも、「刊行物」を構成することができる。「重要な点は、引用文献が「公衆によってアクセスできる」かどうかである」。In re Klopfenstein 事件、合衆国特許審判決集第 2 集、第 72 巻 1117、1119 頁（連邦巡回控訴裁判所、2004 年）。
- MPEP 2128.01 を参照。
- オンラインデータベースやインターネット上での公開を含む電子公開は、当該文献が関係する技術の利害関係者がその内容にアクセスできる限り、35 U.S.C. 第 102 条 (a) 及び (b) の適用上、「刊行物」となる。In re Wyer 事件、合衆国特許審判決集、第 210 巻 790、795 頁（関税特許控訴裁判所、1981 年）。インターネット又はオンラインデータベース上で開示される先行技術は、当該事項が公衆に向けて掲載された日から公衆に利用可能である。開示が公衆に向けて掲載された日付の証拠がない場合、刊行物自体に公開日（又は取得日）が記載されていなければ、35 U.S.C. 第 102 (a) 又は (b) に基づく先行技術として用いることはできない。ただし、技術水準に関する証拠として用いることはできる。
- MPEP 2128 を参照。
- 放棄された米国特許出願は、公衆がそれにア

JPO、EPO および USPTO の特許実務の比較

項目および副項目	日本特許庁	欧州特許庁	米国特許商標庁
3. <u>先行技術としての図面</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 先行技術としての図面に関する特別な規定はない(下記 C.6. 参照)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 先行技術文献の図面だけに記載される特徴は、当業者が、他の説明がなくても、その特徴から技術的な教示を得ることができる場合、技術水準を構成するとみなされる(T 204/83 OJ EPO 1985, 310)。</li> </ul>	<p>クセスできるようになった日付以降のみ先行技術として利用可能になる。37 CFR 1.14 (a) (1) (ii) 及び (iv) を参照。ただし、仮出願及び本出願のいずれであっても、放棄された米国特許出願の主題であっても、先行技術の米国特許又は米国特許出願の公報で参照されているものは、放棄された米国特許出願の開示が特許又は特許出願の公報に<u>実際に記載されているか、又は参照により引用されている場合、米国特許又は米国特許出願の公報に基づいて、35 U.S.C. 第 102 条 (e) の拒絶ができる。MPEP 2127 のサブセクション I を参照。</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 35 U.S.C. 第 102 条 (e) に基づく拒絶では、米国特許の出願ファイルで削除された事項に依拠することはできない。Ex parte Stalego 事件、合衆国特許審判決集、第 154 巻 52、53 頁 (審判部、1966 年)。削除された事項は、出願が特許された日から先行技術として利用可能になる。なぜならば、その日から出願履歴が参照可能となるからである。In re Lund 事件、合衆国特許審判決集、第 153 巻 625 頁 (関税特許控訴裁判所、1967 年)。MPEP 2127 のサブセクション II を参照。</li> <li>○ 特許の発行前にカナダ特許出願から取り消された図は、当該出願が公衆にアクセス可能となった日以降、35 U.S.C. 第 102 条 (b) に基づく先行技術として利用可能になる。Bruckelmyer v. Ground Heaters, Inc. 事件、合衆国特許審判決集第 2 集、第 78 巻 1684 頁 (連邦巡回控訴裁判所、2006 年)。MPEP 2127 のサブセクション II を参照。</li> </ul> <p>○ 図面は、先行技術として使用することができる。請求項の構造が図面に明確に記載されている場合、請求項は新規性を有しない。In re Mraz 事件、合衆国特許審判決集、第 173 巻 25 頁 (関税特許控訴裁判所、</p>

項目および副項目

日本特許庁

欧州特許庁

米国特許商標庁

		<p>○ ただし、図面が、略図又は概要的なものである場合（かつ、それが例外ではなく決まりである）場合、先行技術の開示という観点から、図示された特徴が、当該文献に記載されている技術的考察の意図している結果であることが、当業者が図面から明確かつ誤解することなく認識できない限り、新規性の審査では参酌されない。</p>	<p>1972年）。図面は、当業者にとって、合理的に何を開示し、示唆しているかを評価しなければならない。In re Aslanian 事件、合衆国特許審判決集、第200巻500頁（関税特許控訴裁判所、1979年）。引用が、図面の大きさが調整されたものであることを開示せず、寸法について記載していない場合、特定のサイズを示すために図面に依拠することはできない。Hockerson-Halberstadt, Inc. v. Avia Group Int'l 事件、合衆国特許審判決集第2集、第55巻1487、1491頁（連邦巡回控訴裁判所、2000年）を参照。</p> <p>○ MPEP 2125 を参照。</p> <p>○ 図面は、図面によって示される物品を、公衆にとって十分に実施可能なものとし得る。このような実施可能な図面は、当該物品の請求項を拒絶するのに使用することができる。先行技術の図面は、当該請求項の構造上のすべての特徴及びその組み合わせを示さなければならない。Jockmus v. Leviton 事件、連邦控訴審裁判所判例集第2集、第28巻812頁（第2巡回区控訴裁判所、1928年）。MPEP 2121.04 を参照。</p>
<p>4. <u>先行技術の自認</u></p>	<p>○ 新規性において、先行技術の自認に関する特別な規定は存在しない。かわりに、出願人の自認に関しては、審査基準の進歩性の節で以下のように記載されている。</p> <p>○ 本願の明細書中に本願出願前の従来技術として記載されている技術は、出願人がその明細書の中で従来技術の公知性を認めている場合は、出願当時の技術水準を構成するものとしてこれを引用して請求項に係る発明の進歩性判断の基礎とすることができる。（審査基準第II部第2章2.8(3)）</p>	<p>○ 欧州の「先願主義」制度では、自認した先行技術が他の場合には法的な先行技術とみなされるかどうかに関わらず、新規性の審査において、他者の技術が先行技術であるという出願人の自認に依拠できるかどうかについての規定はない。先行技術の開示に基づいて新規性を否定するためには、それが、有効優先日に公衆に利用可能（例えば、法的な先行技術）でなければならない。</p>	<p>○ 出願人による自認は、先行技術を構成する。出願人が明細書において、又は審査時に、<u>他者の技術を「先行技術」と認める記載又は陳述は自認であり、認められた先行技術が、それ以外で35 U.S.C.第102条の法的なカテゴリに基づく先行技術とみなされるか否かに関わらず、新規性と自明性の両方の判断において、これに依拠することができる。</u>Riverwood Int'l Corp. v. R.A. Jones &amp; Co.事件、合衆国特許審判決集第2集、第66巻1331、1337頁（連邦巡回控訴裁判所、2003年）。ただし、「先行技術」と決定された場合でも、<u>同一の発明者による技術は、35 U.S.C.第102</u></p>

5. 抵触する出願（基準日に公表されていない先願、その他の形態の抵触する出願）

- 特許法第 29 条の 2  
特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報（以下「特許掲載公報」という。）の発行若しくは出願公開又は実用新案法（昭和三十四年法律第百二十三号）第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報（以下「実用新案掲載公報」という。）の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面（第三十六条の二第二項の外国語書面に記載された発明又は考案（その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。）と同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。
- 特許法第 39 条  
1 同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願

- 公開された欧州出願が EPC 第 54 条(3)に基づく抵触出願であり得るか否かは、最初に当該出願の出願日及び公開日によって決定される。前者は、審査対象の出願の出願日又は有効優先日より前でなければならない。また、後者は、その日以降でなければならない。抵触する国内優先権は、EPC 第 54 条(3)に基づく先行技術に含まれない（T 550/88, OJ EPO 1992, 117）。
- 一般原則として、調査ファイルは、主たるサーチが行なわれる時点で、このような対象に関して完全ではなく、審査官は、審査対象の出願の出願日から最長 18 ヶ月後までに公開されたすべての欧州出願を網羅するために、審査段階に入ってから新規性の評価を開始するまでの間に「トップアップ」サーチを実施する。  
（訳注）欧州特許庁では、審査段階に入る前に、サーチレポートが作成されるが、この時点では抵触する出願に関しては調査ファイルが完全ではないため、審査段階に入って、改めて抵触する出願のサーチを行う。これをトップアップサーチという。
- 抵触する公開済み欧州出願が優先権を主張する場合、出願の主題のうち、優先基礎出願に対応する主題については、優先日が当該主題の出願日とみなされる（EPC 第 89 条）。

条の法的カテゴリのいずれかに該当しない限り、請求項に対する先行技術とみなすことはできない。このため、審査官は、「先行技術」として識別される主題が出願人自身の技術であるか、あるいは他者の技術であるかを判断しなければならない。別の信頼できる説明がない場合、審査官は、このような主題を他者の技術とみなすべきである。

○ MPEP 2129 を参照。

- 公開された出願、再発行出願、及び公衆による閲覧のために出願全体を公開することを官庁により許可された出願を除いて、すべての米国特許出願は、秘密を保持される。35 U.S.C. 第 122 条(a)、37 CFR 1.11(b)及び1.14(a)を参照。公開されていない出願の譲受人又は発明者が、審査される出願と共通する場合、一部の状況では拒絶が適切となる。例えば、この2つの出願の請求項が、独立していないか、又は区別されない場合、非法定型重複特許に基づく暫定拒絶がなされる可能性がある。
- 非法定型重複特許の拒絶は、公共政策からくる判例法理によるものであり、第2の特許が第1の特許と特許的に区別できない場合、そのような請求項を禁止することにより、もっぱら特許期間の延長を防止することを目的としている。非法定型重複特許による拒絶は、抵触する請求項が同一ではないが、審査対象の少なくとも1つの請求項が参照される請求項と特許的に区別できない場合に適用される。なぜなら、審査対象となる出願の請求項は、参照される請求項に対して新規性がない、又は、自明であるからである(See, e.g., In re Berg, 46 USPQ2d 1226 (Fed. Cir. 1998))。非法定型重複特許による拒絶についての議論は MPEP804 参照。同時係属中の出願の少なくとも1名の発明者が異なり、

項目および副項目

日本特許庁

欧州特許庁

米国特許商標庁

- 人のみが発明について特許を受けることができる。
- 2 同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定められた特許出願人のみが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。
  - 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つ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。
  - 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（第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願（第四十四条第二項（第四十六条第五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は、出願人の協議により定められた出願人のみの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。
  - 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、第一項から前項までの規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その特許出願について第二項後段又は

- 優先権主張が放棄された場合、又は公開日より前に無効となった場合、優先権主張に対して有効な優先権が付与された否にかかわらず、優先日ではなく出願日が基準となる。
- EPC 第 54 条 (3) は、「有効な」出願、すなわち、公開日時点で存在している欧州特許出願の公開に言及しているものと解釈しなければならない。要するに、抵触する出願がその公開日時点で係属していることが必要である (J 5/81, OJ 4/1982, 155 を参照)。
- 54 (2) EPC. 出願が公開日前に取り下げられた又は無効となったが、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、EPC 第 54 条 (3) に基づく効力を有さず、単に EPC 第 54 条 (2) に基づく効力を有するに過ぎない。
- 上記の原則は、欧州特許庁を指定国に含む PCT 出願にも適用されるが、1 つの重要な制限を伴う。EPC 第 153 条は、EPC 第 165 規則とともに、PCT 出願人が、EPC 第 159 規則 (1) (c) に基づいて必要な国内手数料を納付し、PCT 出願書類を英語、フランス語又はドイツ語で欧州特許庁に提出しない限り、条約第 54 条 (3) の適用上、PCT 出願書類が技術水準に含まれない旨を明確に規定している。したがって、PCT 出願が日本語、中国語、スペイン語、ロシア語又はアラビア語で公開される場合、翻訳が必要である。
- 欧州特許庁においてヨーロッパの二重特許に関する特別な規定はない。これは EPC の地理的な要因による間接的な結果である。しかし、欧州特許庁は、現状の EPC において、審査官がいつどのように重複特許の理由を説明するかというインストラクションを導入する法的根拠や法的な規定を検討している。
- 一度、欧州特許がなされると、国内特許の束

少なくとも 1 つの出願が他の出願に対して特許性がなければ、適切な場合には、35 U.S.C. 第 102 条 (e) 又は 103 条に基づく暫定拒絶がなされる可能性がある。MPEP 2127 のサブセクション IV、706.02 (f) (2)、706.02 (k)、706.02 (1) (1) 及び 706.02 (1) (3) を参照。

項目および副項目

日本特許庁

欧州特許庁

米国特許商標庁

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。

- 6 発明者又は考案者でない者であつて特許を受ける権利又は実用新案登録を受ける権利を承継しないものがした特許出願又は実用新案登録出願は、第一項から第四項までの規定の適用については、特許出願又は実用新案登録出願でないものとみなす。
- 7 特許庁長官は、第二項又は第四項の場合には、相当の期間を指定して、第二項又は第四項の協議をしてその結果を届け出べき旨を出願人に命じなければならない。
- 8 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、第二項又は第四項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる。

となり、それらの各々に対するさらなるアクションは関連する国内規定にゆだねられる。EPC 第 139 条（特に 3 段落）は、国内レベルで重複特許を解消するための法的枠組みを与える。欧州出願の出願日前又は優先日前に先だつて出願され、国内出願又は国内特許としてその日より後に公開された欧州特許によって指定される 1 又は複数の国における国内特許は、欧州特許のための障壁にはなるわけではなく、単に加盟国における取消理由になるに過ぎない点に注意せよ。

6. 先行文献の実施可能な開示

- ある発明が、当業者が当該刊行物の記載及び本願出願時の技術常識に基づいて、物の発明の場合はその物を作れ、また方法の発明の場合はその方法を使用できるものであることが明らかであるように刊行物に記載されていないときは、その発明を「引用発明」とすることができない。
  - したがって、例えば、刊行物に化学物質名又は化学構造式によりその化学物質が示されている場合において、当業者が本願出願時の技術常識を参酌しても、当該化学物質を製造できることが明らかであるように記載されていないときは、当該化学物質は「引用発明」とはならない（なお、これは、当該刊行物が当該化学物質を選択肢の一部とするマーカッシュ形式の請求項を有する特許文献であるとした場合に、その請求項が第 36 条第 4 項第 1 号の実施可能要件を満たさないことを意味しない）。
- （審査基準第 II 部第 2 章 1.5.3(3)）

- 文献に記載される主題は、そこに記載されている情報が、文献の基準日に、当業者が、当時の関連技術分野の一般的な知識を利用して、当該分野の主題である技術的教示を実施するのに十分である場合のみ、公衆に利用可能であり、EPC 第 54 上(1)に基づく技術水準を構成するとみなされる（T 26/85, OJ 1-2/1990, 22, T 206/83, OJ 1/1987, 5 及び T 491/99 を参照。ただし、OJ では未刊行）。
- 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、当該文献の基準日に、適切な場合には、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可能でない限り、又は、例えば天然物の場合は、単に分離可能でない限り、公知とはみなされないことに注意すべきである。

- 依拠される引用例は、明示的に、当該請求項に係る発明のすべての要素を開示するか、又は自明にする場合、実施可能と推定される。このような引用例が見つかった場合、実施可能性の推定に反証する事実を提出する責任は出願人にある。In re Sasse 事件、合衆国特許審判決集、第 207 巻 107 頁（関税特許控訴裁判所、1980 年）。
- 先行技術の引用例が当業者にとって請求項に係る発明を実施するのに十分詳細に説明する場合、引用例は実施可能な開示を提供し、当該請求項に係る発明は新規性を有しない。ただし、「新規性を否定するために、先行技術文献が実施可能であることを示す有効性の証明は必要ない」。Impax Labs. Inc. v. Aventis Pharm. Inc. 事件、合衆国特許審判決集第 2 集、第 81 巻 1001、1013 頁（連邦巡回控訴裁判所、2006 年）。
- 引用例が「実施可能な開示」と認められるために必要な開示のレベルは、当該先行技術がどんな種類であっても同じである。ま

JPO、EPO および USPTO の特許実務の比較

項目および副項目

日本特許庁

欧州特許庁

米国特許商標庁

た、先行技術の引用例が、米国特許、外国特許、刊行物又はその他のいずれであるかも問題ではない。In re Moreton 事件、合衆国特許審判決集、第 129 巻 227 頁（関税特許控訴裁判所、1961 年）。

○ MPEP 2121 を参照。

○ 根拠のない予想を行なう引用例における開示は、所望の主題の実現可能な開示を提供しなければならない。すなわち、過度の実験を行なうことなく生成できなければ、主題の命名又は説明だけでは不十分である。

Elan Pharm., Inc. v. Mayo Found. For Med. Educ. & Research 事件、合衆国特許審判決集第 2 集、第 68 巻 1373、1376 頁（連邦巡回控訴裁判所、2003 年）。

○ 公衆が、発明日以前に当該請求項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。「当業者が、刊行物の発明に関する説明を自身の知識と組み合わせ、当該請求項に係る発明を作成することができるのであれば、このような保有は有効である」。In re Donohue 事件、合衆国特許審判決集、第 226 巻 619 頁（連邦巡回控訴裁判所、1985 年）。

○ 引用例が、それ自身では、当業者に対して、発明の実施方法、すなわち開示された物品を製造又は使用する方法を教示しない場合でも、35 U.S.C. 第 102 条の拒絶をなすことができる。引用例が、当該請求項に係る物品のすべての要素を教示する場合、製造方法及び/又は使用方法の公衆による保有を示すために、他の特許や刊行物などの二次的証拠を引用することができる。In re Donohue 事件、合衆国特許審判決集、第 226 巻 619、621 頁（連邦巡回控訴裁判所、1985 年）。

○ MPEP 2121.01 及び 2131.01 を参照。

○ 化合物を製造する方法が当該発明日以前に開

発されていない場合、引用例において化合物を命名しているだけでは、化合物の説明とすることはできない。In re Hoeksema 事件、合衆国特許審判決集、第 158 巻 596 頁 (関税特許控訴裁判所、1968 年)。ただし、出願人が、実施可能性の推定に反証する事実を提出するまで、引用例は実施可能と推定されることに注意。In re Sasse 事件、合衆国特許審判決集、第 207 巻 107 頁 (関税特許控訴裁判所、1980 年)。したがって、出願人は、製造方法が、発明当時公知ではなかったことを示す証拠を提出しなければならない。MPEP 2121.02 を参照。

7. 先行文献の基準日の認定

- (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。
  - ( ) 発行の年のみが記載されているときは、その年の末日
  - ( ) 発行の年月が記載されているときは、その年月の末日
  - ( ) 発行の年月日まで記載されているときは、その年月日
 ( 審査基準第 II 部第 2 章 1.2.4 (2) )
- (2) 刊行物に発行時期が記載されていない場合
  - ( ) 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。
  - ( ) 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。
  - ( ) 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。
  - ( ) 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。
 ( 審査基準第 II 部第 2 章 1.2.4 (2) )

- 先行技術文献の「基準日」とは、先に公開された文書の場合はその公開日、EPC 第 54 条 (3) に基づく抵触出願の場合は出願日 (又は、該当すれば優先日) を意味する。
- 先行技術文献の公開日が不明な場合、または、公衆に閲覧可能となったのがその日より前でありえたかについて不明である場合、審査官は公衆に閲覧可能となった実際の日が判明するか調査する。文書の性質、公開者に応じて、国会図書館・英国図書館・大学などの権威ある図書館などにコンタクトできる。
- 個々の証拠の断片は、個々の事例におけるそれぞれの事情に応じて、証明の基準における可能性のバランスを用いることで評価される証拠価値に基づいて適切な重みを与えられる。この基準によれば、単に可能性があるという申し立てでは不十分である。審査官はそれが正しいという確証を得なくてはならない。

- 先行技術文献の基準日については、上記の C.2 を参照。刊行物に発行日 (またはインターネット、オンラインデータベースの文書の取得日) が記載されていない場合、当該刊行物は 35 U.S.C. 第 102 条 (a) または (b) の基礎とすることはできない。しかし、当該刊行物を技術水準に関する証拠の基礎とすることはできる。審査官は科学技術情報センターに最先の公開日または投稿日を照会することができる (MPEP2128 及び 901.06 (a) IV.G. 段落参照)。

(3) 特許出願の日と刊行物の発行日とが同日の場合の取扱い

- 特許出願の日と刊行物の発行日とが同日の場合、特許出願の時が刊行物の発行の時よりも後であることが明らかな場合のほかは、頒布時期は特許出願前であるとはしない。

( 審査基準第 II 部第 2 章 1.2.4 (2) )

8. 先行文献の黙示的な / 内在する特徴又は周知の均等物

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

(注) 技術常識とは、当業者に一般的に知られている技術（周知技術、慣用技術を含む）又は経験則から明らかな事項をいう。

なお、「周知技術」とは、その技術分野において一般的に知られている技術であって、例えば、これに関し、相当多数の公知文献が存在し、又は業界に知れわたり、あるいは、例示する必要がない程よく知られている技術をいい、また、「慣用技術」とは、周知技術であって、かつ、よく用いられている技術をいう。

( 審査基準第 II 部第 2 章 1.2.4 (3) )

- 刊行物に記載されている事項及び記載されているに等しい事項から当業者が把握することができない発明は「刊行物に記載された発明」とはいえず、「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ときは、当該選択肢中のいずれか一のみを発明を特定するための事項とした発明を当業者が把握することができ

- **黙示の特徴**：請求項に係る主題は、文献から**直接かつ明確に推論し得る**場合、新規性を有しない。これには、当該文献で実質的に言及される事項で当業者にとって黙示される特徴も含まれる。黙示の特徴又は性質は、当該文献を読んだだけで当業者にとって直ちに明らかなものでなければならぬ。大事なものは、公衆に利用可能になったものに**何が内在していたかではなく、何が実際に公衆に利用可能になったかである**。

- **内在する / 固有の特徴**：内在する、又は固有の特徴の利用可能性については、例えば、先行技術文献における教示を実施したことによって必然的に生じる結果が公衆に利用可能となったといえるかどうかは、事実の問題であり、個々の事案ごとに判断しなければならない。

- **公知の均等物**：公知の均等物に関して、新規性の審査においては先行技術文献から「直接かつ明確に推論し得る」主題に限られているのであって、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のは明らかに正しくない。これは自明性の問題である。

- 35 U.S.C. 第 102 条 (新規性) 又は 103 条 (自明性) に基づいて請求項を拒絶する場合、先行技術文献の引用は明示的、黙示的、及び内在的な開示に依拠することができる。

- In re Crish 事件、合衆国特許審判決集第 2 集、第 73 巻 1364、1368 頁（連邦巡回控訴裁判所、2004 年）において、裁判所は、先行技術においては事前に配列されていないプラスミドを配列することによって得られる請求項のプロモーター配列は、請求項に係るオリゴヌクレオチドと同一の DNA 配列を必然的に有する先行技術のプラスミドに対して新規性を有しないと判決した。裁判所は、「既知材料の特性の発見が新規性を有しないのと同様、先行技術の材料の特定及び特徴化も新規性が認められない」と述べた。

○ MPEP 2112 のサブセクション I を参照。

- 当業者が、発明当時、内在する開示を認識している必要はなく、主題が先行技術文献に実際に内在してさえいれればよい。Shering Corp. v. Geneva Pharm. Inc. 事件、合衆国特許審判決集第 2 集、第 67 巻 1664、1668 頁（連邦巡回控訴裁判所、2003 年）（内在する特徴に基づく新規性の否定は、基準日以前の当業者による認識を必要とするという論議を否定し、本来性を示すために基準日後の臨床試験に関する鑑

項目および副項目

日本特許庁

欧州特許庁

米国特許商標庁

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) )

定を認めた)。Toro Co. v. Deere & Co. 事件、合衆国特許審判決集第 2 集、第 69 巻 1584、1590 頁 (連邦巡回控訴裁判所、2004 年) も参照(「性質が、必然的にもたらされる特徴又は(自身で十分に説明され、実施可能である)先行技術の実施例の結果であるという事実は、その事実が、発明当時知られていなかったとしても、内在する特徴に基づいて新規性を否定するのに十分である」)。MPEP 2112 のサブセクション II を参照。

- 特定の結果または性質が先行技術により発生又は存在するかもしれないという事実では、当該の結果又は性質が内在するという事実を示すのに十分ではない。In re Rijckaert 事件、合衆国特許審判決集第 2 集、第 28 巻 1955、1957 頁 (連邦巡回控訴裁判所、1993 年)。「内在性を示すには、外来的証拠が、「記載されていない事項が当該引用中に必ず存在し、当業者によりそのように認識されるであろう示さなければならない」。しかし、内在性は、蓋然性又は可能性で示すことはできない。一定の事柄が与えられた状況から生じ得るといふ単なる事実では不十分である。」。In re Robertson 事件、合衆国特許審判決集第 2 集、第 49 巻 1949、1950~51 頁 (連邦巡回控訴裁判所、1999 年)。MPEP 2112 のサブセクション IV を参照。
- いったん審査官が内在性を示す証拠又は理由を提示したら、先行技術が、自身の当該請求項に係る発明の性質を必然的又は内在的に有しないことを示す責任は、出願人に移る。MPEP 2112 のサブセクション V を参照。
- 通常、35 U.S.C. 第 102 条に基づく拒絶には、1 つの引用例だけを使用すべきである。

項目および副項目	日本特許庁	欧州特許庁	米国特許商標庁
			<p>ただし、引用例で開示されない性質が内在することを示すために別の引用例を引用する場合、複数の引用例による 35 U.S.C. 第 102 条に基づく拒絶は適切であると判示されている。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ MPEP 2131.01 のサブセクション III を参照。</li> <li>○ 周知な均等物は、通常、自明性の判断の際に考慮される。ただし、35 U.S.C. 第 112 条の第 6 段落は、出願人が、「構造、材料又はそれを支える作用を詳述することなく、特定の機能を遂行するための手段又は工程」として請求項限定を記載することを認めている。当該請求項限定は、「明細書に記載された対応する構造、材料又は作用、及びそれらの均等物を対象としているものと解釈される」。MPEP 2181 を参照。審査官は、先行技術要素が、(1) 請求項に記載された特定の機能を遂行し、(2) 出願人の明細書に記載された均等物の明示的な定義によって除外されず、かつ(3) ミーンズ (オブ・ステップ) プラス・ファンクションによる限定の均等物であると判断した場合、当該先行技術に基づいて、35 U.S.C. 第 102 条に基づく新規性欠如による拒絶をすることができる。均等物ではないことを示す義務は出願人に移る。MPEP 2183 を参照。</li> </ul>
<p>9. <u>上位概念及び下位概念の用語で表現された先行技術の取扱い(包括的開示及び特定の例示)</u></p>	<p>(1) 引用発明が下位概念で表現されている場合は、発明を特定するための事項として「同族的若しくは同類の事項、又は、ある共通する性質」を用いた発明を引用発明が既に示していることになるから、上位概念(注1)で表現された発明を認定できる。なお、新規性の判断の手法として、引用発明が下位概念で表現されている場合でも、上位概念で表現された発明を認定せずに、対比、判断の際に、上位概念で表現された請求項に係る発明の新規性を判断することができ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 新規性を考慮するとき、上位概念による開示は通常、開示の記載範囲に該当する下位概念の例の新規性を否定しないが、下位概念による開示は、その開示を包含する上位概念の請求項の新規性を否定することに留意すべきである。</li> <li>○ 例えば、銅の開示は、上位概念としての金属の新規性を否定するが、銅以外の金属の新規性を否定しないし、リベットの例示は、上位概念としての留め具の新規性を否定するが、リベット以外の留め具の新規性を否</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 先行技術が、当該請求項に係る上位概念に含まれる下位概念を開示する場合、その先行技術の下位概念によって、当該請求項の上位概念の新規性は否定される。In re Slayter 事件、合衆国特許審判決集、第 125 巻 345、347 頁 (関税特許控訴裁判所、1960 年)。</li> <li>○ 下位概念が、一般化学式(先行技術)から「瞬時に連想される」場合、当該化学式によって下位概念である請求項の新規性は否定される。当業者が一般化学式に含まれる</li> </ul>

JPO、EPO および USPTO の特許実務の比較

項目および副項目

日本特許庁

欧州特許庁

米国特許商標庁

る。  
(審査基準第 II 部第 2 章 1.5.3(4) )

(2) 引用発明が上位概念で表現されている場合は、下位概念で表現された発明が示されていることにならないから、下位概念で表現された発明は認定できない(ただし、技術常識を参酌することにより、下位概念で表現された発明が導き出せる場合(注 2)は認定できる)。

(注 1) 「上位概念」とは、同族的若しくは同類の事項を集めて総括した概念、又は、ある共通する性質に基づいて複数の事項を総括した概念をいう。

(注 2) 概念上、下位概念が上位概念に含まれる、あるいは上位概念の用語から下位概念の用語を列挙することができることのみでは、下位概念で表現された発明が導き出せる(記載されている)とはしない。

(審査基準第 II 部第 2 章 1.5.3(4) )

定するものではない。

特定の化合物を「瞬時に連想できる」場合、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。新規性を否定できる化合物を確定するために、任意の実施例を調べることができる。In re Petering 事件、合衆国特許審判決集、第 133 巻 275 頁 (関税特許控訴裁判所、1962 年)。

○ MPEP 2131.02 を参照。

10. 不利とならない開示

- 特許法第 30 条
- 1 特許を受ける権利を有する者が試験を行い、刊行物に発表し、電気通信回線を通じて発表し、又は特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもつて発表することにより、第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明は、その該当するに至つ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、同条第一項各号の一に該当するに至らなかつたものとみなす。
- 2 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一に該当するに至つた発明も、その該当するに至つ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。

- EPC 第 55 条に基づいて、先行する開示が技術水準の一部として考慮されない(下記) 2 つ(だけ)の特別な場合がある。
- 何れの場合も、当該開示が不利なものにならないようにするためには、**当該出願前 6 ヶ月以内に行われていることが必須である。**
- この 6 ヶ月の計算の基準日は、優先日ではなく、欧州特許出願の実際の出願日である(G 3/98, OJ 2/2001, 62, 及び G 2/99, OJ 2/2001, 83)。

「明らかな乱用」によって生じる、秘密保持義務を有する者による口頭説明

- 技術水準は、秘密保持義務を有していた、及び有している者によって行われた口頭説明及びその者に対して行われた口頭説明によって、影響を受けない。また、欧州特許出願前 6 ヶ月以内に行われ、出願人若しくはそ

- 米国における特許出願日前 1 年以内での出願人自身による開示は、35 U.S.C. 第 102 条 (a) の適用上、出願人に対して使用することはできない。MPEP 2132.01 も参照。
- 35 U.S.C. 第 102 条 (b) は、特許出願日より 1 年以上前の活動又は開示に関連し、特許性の障害となるものを規定している。すなわち、「公用」及び「販売」である。公用及び販売による障害の趣旨は、発明者が、法的に認められた期間以外で、実質的に自身の発明の排他権を商業上利用するのを防止することである。RCA Corp. v. Data Gen. Corp. 事件、合衆国特許審判決集第 2 集、第 12 巻 1449、1454 頁 (連邦巡回控訴裁判所、1989 年)。公用及び販売による障害の基礎となる別の趣旨は、「公衆が自由に利用できるのが当然であると信じる発明がパブリックドメインから排

項目および副項目

日本特許庁

欧州特許庁

米国特許商標庁

- 3 特許を受ける権利を有する者が政府若しくは地方公共団体（以下「政府等」という。）が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するものに、パリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官が指定するものに出品することにより、第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明も、その該当するに至つ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、第一項と同様とする。
- 4 第一項又は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一に該当するに至つた発明が第一項又は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。

- の法的な前任者に関する明白な乱用から直接又は間接に生じた口頭開示によっても影響を受けない。
- 「明らかな乱用」を示すためには、発明を開示する者の側に、害をもたらそうとする実際の意思、又はこの開示から害が生じる若しくはその虞がある実質的若しくは積極的な知識の何れかが存在しなければならない（T 585/92, OJ 3/1996, 129 を参照）。

公認の国際博覧会における発明の展示

- 技術水準は、EPC 第 55 条 (1) (b) で規定される公認の国際博覧会における出願人若しくはその法的な前任者による発明の展示がなされた場合、対応する出願が博覧会における発明の開示から 6 ヶ月以内に出願されれば、その展示によって影響を受けない。
- さらに、出願人は、出願時、発明が展示されたことを記載しなければならない。また、出願人は、4 月以内に、EPC 第 25 規則によって要求される事項を記載した、裏付けとなる証明書を提出しなければならない。公認の国際博覧会のリストは、官報で定期的に更新される。

除される」のを防止することである。MPEP 2133.03 を参照。

- 使用又は販売が試験的である場合、35 U.S.C. 第 102 条 (b) は障害とならない。「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）何らかの商業的利益が発生する場合、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単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、合衆国特許審判決集第 2 集、第 22 巻 1025、1028 頁（連邦巡回控訴裁判所、1992 年）。「試験的な使用の例外（中略）には、発明者が当該請求項に関わ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」。In re Smith 事件、合衆国特許審判決集、第 218 巻 976、983 頁（連邦巡回控訴裁判所、1983 年）。
- 技術開発の通常の状態における発明の調査は、通常、認められている試験的活動の範囲に含まれる。商品が受け入れられるかを確認するための試験、すなわち市場調査は、発明者ではなく取引業者の試験の代表的なものであり、認められている試験的活動の範囲には含まれない。
- MPEP 2133.03 (e) から 2133.03 (e) (7) を参照。

D. 新規性の判断

1. 新規性の判断手法

- 新規性の判断の対象となる発明は、「請求項に係る発明」である。（審査基準第 II 部第 2 章 1.3）
- 新規性の有無は、請求項に係る発明が第 29 条第 1 項各号に掲げる発明であるかどうか

- 新規性の審査には、対象となる出願の請求項に記載される技術的特徴と、対象となる先行技術文献に記載される技術的特徴との、直接の比較が含まれる。この比較では、（あれば）サーチレポートで引用される文

- 審査官は、出願を読み、当該請求項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。35 U.S.C. 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

JPO、EPO および USPTO の特許実務の比較

項目および副項目	日本特許庁	欧州特許庁	米国特許商標庁
	<p>によって判断する。 特許請求の範囲に二以上の請求項がある場合は、請求項ごとに判断する。 (審査基準第 II 部第 2 章 1.4)</p>	<p>献、及びトップアップサーチで発見した文献や EPO の手続きで採用した文献などの他の文献(ただし、手続き上の理由のために証拠として受け入れられないと判断されない限り)が考慮される。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ EPO は、出願人に対して、欧州特許出願に関係がある発明に関する国内又は地域の特許手続きで考慮された先行技術に関する情報の提出を命じることができる。</li> <li>○ 出願人がこの命令に従うことができない場合、EPC 第 124 条(2)に基づいて、出願は取り下げられたものとみなされる。</li> </ul>	<p>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。MPEP 706、706.02 及び 2131 を参照。</p>
<p>a. <u>請求項に係る発明と引用発明との対比</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(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。 (審査基準第 II 部第 2 章 1.5.4(1))</li> <li>(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。</li> <li>○ 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。</li> <li>○ 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。 (審査基準第 II 部第 2 章 1.5.4(2))</li> <li>(3) なお、上記(1)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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 当該請求項に係る発明と先行技術文献の比較は、以下のものに基づかなければならない。</li> <li>- 対象となる出願の請求項を、合理的な範囲で最大限に広く解釈した技術的特徴。</li> <li>- 対象となる先行技術文献の有効日に当業者によって認識し得る、当該先行技術文献に記載された技術的特徴</li> <li>○ 各事案において、解決しようとする課題(又は達成しようとしている目的)が類似するか否かは、新規性の審査においては関係ない。大事なのは、請求項に係る特徴(又は請求項に係る特徴の組み合わせ)が、先行技術において公知であるかどうかである。</li> <li>○ 同一の文献に記載されている異なる実施例に属する個別の複数の事項を組み合わせることは、その組み合わせが当該文献で明確に示唆されていない限り許されない(T 305/87, OJ 8/1991, 429)。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 請求項の新規性を否定するためには、引用例は、当該発明のあらゆる要素を明示的又は内在的に教示しなければならない。審査官は、請求項を「明細書に矛盾しないよう、合理的に最大限に広く解釈」することによって、当該請求項に係る発明の内容を決定する(上記 B.1.参照)。サーチを行い、当該請求項に係る発明を開示する刊行物又は特許を発見した場合、審査官は、35 U.S.C. 第 102 条(a)、(b)又は(e)のいずれ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。35 U.S.C. 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。</li> <li>○ 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。</li> <li>(A) 出願が 1 つ以上の先の米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、35 U.S.C. 第 120 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。</li> <li>(B) 先の米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請求項によってサポートされない新出願の請求項の有効出願日は、新出願の出願日</li> </ul>

JPO、EPO および USPTO の特許実務の比較

項目および副項目

日本特許庁

欧州特許庁

米国特許商標庁

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)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。  
(審査基準第 II 部第 2 章 1.5.4(3))

と同一である。先の特許出願により、35 U.S.C. 第 112 条に基づいて完全にサポートされている請求項の有効出願日は、当該の先の特許出願の有効出願日である。  
(C) 35 U.S.C. 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主張出願である場合、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(訳注:したがって、35 U.S.C. 第 102 条 (b) の「特許出願日前 1 年より前」は、外国優先権出願の出願日から 1 年より前ではなく、米国出願日から 1 年より前を意味することになる。)。)  
(D) 35 U.S.C. 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、当該仮出願により、35 U.S.C. 第 112 条の第 1 段落に基づいて完全にサポートされるすべての請求項について、有効出願日は当該仮出願の出願日である。  
○ MPEP 706.02 のサブセクション VI を参照。35 U.S.C. 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、MPEP 1893.03 (b) も参照。  
○ 引用例の基準日の認定については、MPEP 706.02 (a) を参照。

b. 新規性を否定するための多数の先行技術文献の使用

○ 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。  
(審査基準第 II 部第 2 章 1.5.4(4))

○ (進歩性とは異なり) 新規性を考慮するとき、別個の複数の先行技術の事項を組み合わせることは許されない点に注意すべきである。  
○ ただし、文献(「主たる」文献)が、特定の特徴に関する詳細な情報を提供する別の文献を明示的に引用する場合、引用された文献がその引用を含む文献の公開日に、公衆に利用可能であったならば、後者(別の文献)の教示は、その引用を含む文献に組み込まれていたものとみなされる (T)

○ 35 U.S.C. 第 102 条に基づく拒絶においては、通常は 1 つの引用例だけを使用すべきである。ただし、別の引用例を以下の目的で引用する場合、複数の引用例を用いて 35 U.S.C. 第 102 条に基づく拒絶をすることは、拒絶は適切であると判断されている。  
(A) 主たる引用例が「実施可能な開示」を含むことを立証する。In re Samour 事件、合衆国特許審判決集、第 197 巻 1 頁 (関税特許控訴裁判所、1978 年)  
(B) 主たる引用例で使用されている用語の意味

項目および副項目	日本特許庁	欧州特許庁	米国特許商標庁
		<p>153/85, OJ 1-2/1988, 1 参照)。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ このような場合、新規性の基準日は常に主たる文献の日付である。さらに、文献で明示的に権利放棄された事項（実施不可能な実施例の権利放棄を除く）は、文献中で先行技術と自認されている事項と同様に、当該文献に明示的に記載されている限りにおいて、当該文献に組み込まれていたものとみなされる。</li> </ul>	<p>を説明する。In re Baxter Travenol Labs. 事件、合衆国特許審判決集第 2 集、第 21 巻 1281 頁（連邦巡回控訴裁判所、1991 年）</p> <p>(C) 引用例で開示されていない性質が内在的であることを示す。Continental Can Co. USA v. Monsanto Co. 事件、合衆国特許審判決集第 2 集、第 20 巻 1746、1749 頁（連邦巡回控訴裁判所、1991 年）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ MPEP 2131.01 を参照。</li> </ul>
<p>c. 「公用」又は「販売」に基づく新規性の否定</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 「公用」された発明については、C.2.の「公然実施をされた発明」を参照。</li> <li>○ 「販売」された発明に関して、日本では特別な規定はない。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ C.2 ですでに述べたとおり、先使用の問題は、通常、特許付与後の手続きで発生する。公衆の一員が主題の知識を得て、その知識の使用や配布を制限する秘密保持義務の障害が存在しない場合、主題は公用により公衆に利用可能になったとみなすべきである。</li> <li>○ 物又は方法が技術水準を構成する方法で使用された旨の主張を取り扱うとき、審査官は、次の詳細について決定しなければならない。 <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) 主張された使用がなされた日時。すなわち、基準日前に使用がなされた例（先使用）があったか否か。</li> <li>(ii) 何が使用されたか。これによって、使用された物と欧州特許の主題との間の類似性の程度を決定する。</li> <li>(iii) 使用に関するあらゆる状況。これによって、例えば、使用場所及び使用の形態のように、公衆に利用可能となったか否かを決定するとともに、及び公衆に利用可能となった範囲を決定する。</li> </ul> </li> <li>○ 物が公衆の一員に無条件に販売された場合、それによる買手は当該物から無制限に知識を取得できるため、公衆に利用可能になったとみなすべきである。この状況で、当該物の特定の特徴が外観から確認できず、更</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 35 U.S.C. 第 102 条 (a) :</li> <li>○ 35 U.S.C. 第 102 条 (a) は、は、「その発明が、当該特許出願人による発明の前に、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。35 U.S.C. 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、公衆にアクセス可能である。W.L. Gore &amp; Assoc. v. Garlock, Inc. 事件、合衆国特許審判決集、第 220 巻 303 頁（連邦巡回控訴裁判所、1983 年）。35 U.S.C. 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、35 U.S.C. 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、合衆国特許審判決集、第 118 巻 349 頁（関税特許控訴裁判所、1958 年）。</li> <li>35 U.S.C. 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。「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、35 U.S.C. 第 102 条 (a) に</li> </ul>

なる分析によってのみ確認できる場合でも、その特徴は、公衆に利用可能になったと考えられる。これは、当該物の組成又は内部構造を分析するための特別の理由が特定できるか否かとは無関係である。

- ただし、これは、外来的な特徴（例えば、物が特別の効果若しくは結果を与えるため、又は潜在的な結果若しくは能力を発揮するために、特別に選択された外的条件との相互作用に置かれた場合にのみ現れる特徴）までには至らない。なぜなら、そのような外来的特徴は、その製品自体を超えて、慎重に行われた選択に依存するものであるからである。
- 一方、当該物を特定の場所でのみ見ることができた場合（たとえば、工場でのみ見ることができた場合など）、当該物の特定の特徴を確認できる十分な技術的知識を有する者を含めて、秘密保持義務のない公衆が見ることができたのであれば、専門家が外観だけから得ることができたすべての知識は、公衆に利用可能となったものとみなすべきである。ただし、このような場合、当該物を分解又は破壊によってのみ確認できるような隠れた特徴はすべて、公衆に利用可能になっていたとはみなされない。
- 明示又は黙示の秘密保持契約が存在する場合、又はその秘密保持義務が信義誠実から生じている状況である場合、そのような状況で開示された主題は、公衆に利用可能となっていたとはみなされない。
- 公でない財産（例えば、工場内）での主張された先使用は、公衆に利用可能な使用とはみなされない。ただし、当該物又は方法を、その場所で公衆に展示、説明又は表示する場合、若しくは秘密保持義務のない専門家が外部からその本質的特徴を認識できる場合は除く。

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当てはまる。35 U.S.C. 第 102 条 (a) の他のいかなる解釈も、「第 102 条 (b) に基づく 1 年間の猶予期間（グレースピリオド）を否定するものではない」。In re Katz 事件、合衆国特許審判決集、第 215 巻 14 頁（関税特許控訴裁判所、1982 年）。MPEP 2132 を参照。

- 35 U.S.C. 第 102 条 (b) :
- 35 U.S.C. 第 102 条 (b) は、「その発明が、米国における特許出願日の 1 年以上前に、（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。35 U.S.C. 第 102 条 (b) は、当該活動が当該出願の有効出願日より 1 年以上前に発生した場合に適用可能である。公用及び販売による障害の基礎となる考え方については、上記の C.10 を参照。
- 公用 :
- 35 U.S.C. 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 年以上前に公用され、当該発明がすでに特許を受けうる状態にあった場合に生じる。Invitrogen Corp. v. Biocrest Manufacturing L.P. 事件、合衆国特許審判決集第 2 集、第 76 巻 1741 頁（連邦巡回控訴裁判所、2005 年）。公用及び販売による障害の基礎となる考え方については、上記の C.10 を参照。
- 自身の享受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、合衆国特許審判決集、第 229 巻 805、809 頁（連邦巡回控訴裁判所、1986 年）。
- 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

項目および副項目

日本特許庁

欧州特許庁

米国特許商標庁

- ただし、上記の「公でない財産」には、対象物が無条件に販売された相手である第三者の施設、又は公衆が対象物を見る、若しくはその特徴を確認することができる場所が含まれない。

隠れていても、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、35 U.S.C.第102条(b)の適用上、「公用」が存在する。In re Blaisdell 事件、合衆国特許審判決集、第113巻289、292頁（関税特許控訴裁判所、1957年）。

- 「35 U.S.C.第102条(b)において、請求項に係る発明の「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、合衆国特許審判決集、第218巻976、983頁（連邦巡回控訴裁判所、1983年）。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、合衆国特許審判決集、第229巻805、809頁（連邦巡回控訴裁判所、1986年）。

- MPEP 2133.03(a)を参照。

○ **販売:**

- 35 U.S.C.第102条(b)の販売による障害（オンセール・バー）は、米国における特許出願の有効出願日の1年以上前に、実際の販売、又は販売の申し出が存在し、当該発明がすでに特許を受けうる状態にあった場合に発生する。Pfaff v. Wells Elecs., Inc.事件、合衆国特許審判決集第2集、第48巻1641、1646～1647頁（1998年）。

- 発明は、販売が条件付きであっても「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なものであっても、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.

JPO、EPO および USPTO の特許実務の比較

項目および副項目

日本特許庁

欧州特許庁

米国特許商標庁

General Elec. Co.事件、合衆国特許審判決集、第168巻8、12頁（第5巡回区控訴裁判所、1970年）。

- 特許性の障害となるために、「販売」は必ずしも営利目的でなくともよい。販売が、発明の商業的利益を目的としていた場合、35 U.S.C.第102条(b)における「販売」にあたる。In re Dybel 事件、合衆国特許審判決集、第187巻593、599頁（関税特許控訴裁判所、1975年）。
- 発明の販売、又は販売の申し出は1回だけで、35 U.S.C.第102条(b)に基づく特許性の障害となり得る。Consolidated Fruit-Jar Co. v. Wright 事件、94 U.S. 92, 94 (1876年)。
- 「発明の権利及び潜在的特許権の譲渡又は販売は、第102条(b)の意味において、「発明」の販売にはならない」。Moleculon Research Corp. v. CBS, Inc.事件、合衆国特許審判決集、第229巻805、809頁（連邦巡回控訴裁判所、1986年）。
- 販売の申し出：
- 「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（考慮を開始して）単に承諾するだけで拘束力のある契約を締結可能ものだけが、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、合衆国特許審判決集第2集、第59巻1121、1126頁（連邦巡回控訴裁判所、2001年）。
- 申し出が拒絶されても、販売による障害は生じ得る。UMC Elecs. v. United States 事件、合衆国特許審判決集第2集、第2巻1465、1469頁（連邦巡回控訴裁判所、1987年）。
- MPEP 2133.03(c)を参照。
- 試験の使用：

			<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 使用又は販売が試験的である場合、35 U.S.C.第 102 条 (b) は障害とならない。「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) 何らかの商業的利益が発生する場合、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単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、合衆国特許審判決集第 2 集、第 22 巻 1025、1028 頁 (連邦巡回控訴裁判所、1992 年)。「試験的な使用の例外 (中略) には、発明者が当該請求項に関わ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」。In re Smith 事件、合衆国特許審判決集、第 218 巻 976、983 頁 (連邦巡回控訴裁判所、1983 年)。MPEP 2133.03 (e) から 2133.03 (e) (7) を参照。</li> </ul>
<p>d. <u>新規性の有無の判断</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 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。(審査基準第 II 部第 2 章 1.5.5 (1))</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 新規性の審査に関しては、当業者に関する特別な定義はない。進歩性の審査に関して、「当業者」は、当該技術分野の基準日における共通の一般的知識を有する通常の実務家を仮定している。</li> <li>○ さらに、当業者は、「技術水準」にあるものすべて、特に、サーチレポートに引用された文献にアクセス可能であり、当該技術分野における通常の作業及び実験のための標準的な手段及び能力を駆使できると仮定している。</li> <li>○ この点に関して、文献又は技術水準を構成する開示若しくは使用による証拠によって裏付けられない審査官の個人的な知識自体は、請求項の新規性は否定されない (T 21/83。ただし、OJ では未刊行)。</li> <li>○ 新規性が審査されるのは、当該請求項に係る発明である。したがって、新規性の審査に</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 上記 D.1. 及び D.1.a. で述べたとおり、請求項の新規性を否定するためには、引用例は、当該発明のあらゆる要素を明示的又は内在的に教示しなければならない。35 U.S.C. 第 102 条の拒絶における多数の引用例の使用については、上記の D.1.b. を参照。</li> <li>○ 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、合衆国特許審判決集第 2 集、第 47 巻 1516、1522~23 頁 (連邦巡回控訴裁判所、1998 年) において、裁判所は、先行技術が当該請求項に係る発明とは別のことを教示するとしても、請求項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</li> </ul>

JPO、EPO および USPTO の特許実務の比較

項目および副項目	日本特許庁	欧州特許庁	米国特許商標庁
		<p>おいては、出願に明示的に記載された発明の実施例に限定されない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 結局、新規性の審査は、合理的な範囲で最大限に広いものとして解釈される請求項に記載された技術的特徴（又はその組み合わせ）と、当該先行技術の有効日に当業者によって理解されていた審査対象の先行技術文献に記載された技術的特徴（又はその組み合わせ）の直接的な比較になる。</li> <li>○ 先行技術文献と当該請求項で解決しようとする課題が同じであるか否かは、新規性の審査とまったく無関係である。請求項が、装置の異なる機能を発揮するという用途を目的とする場合にのみ、審査官は当該請求項に係る機能が先行技術においてすでに公知であるか否かを検討するであろう。</li> <li>○ したがって、EPO で進歩性の審査に使用されている<b>問題解決アプローチ (problem-and-solution approach)</b> は、<b>新規性の審査とは無関係である</b>。</li> <li>○ EPC における新規性の要件は、絶対新規性の要件である。ただし、この要件は、いわゆる公知の物の第 1 の医薬用途及び第 2 以降の医薬用途には適用されない。これらの用途については、第 54 条 (4) 及び (5) で、絶対新規性の一般原則から除外すると規定されている（下記の「D.2.a 医薬用途に関する請求項の新規性例外」の項を参照）。</li> </ul>	<p>いるという事実はわからない」。MPEP 2123 を参照。</p>
<p>2. <u>特有の表現で特定されたクレームに係る発明に対する新規性の判断</u></p>			
<p>a. <u>物の用途を用いてその物を特定しようとする記載を有するクレーム</u></p>	<p>○ 上記 B.2.b.参照</p>	<p>○ 物理的実在物を対象にした請求項について、特定の用途を意図していても、性質上、区別できなければ無視すべきである。一方、区別できる性質については、仮に明示的な記載が無くとも特定の用途によって黙示されるのであれば、参酌すべきである。</p>	<p>○ 上記の B.2.b を参照。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、請求項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</p>

- 公知の物質又は組成物の用途に関する請求項は、先行技術における公知の物質又は組成物が、記載された用途に不適切な形態である場合、新規性を有し得る。ただし、公知の物について、その用途が記載されていなくても、実際には記載された用途に適しているのであれば、請求項の新規性は否定される。
- 公知の化合物の特定の目的（第 2 の医薬以外の用途）の使用に関する請求項であって、技術的效果に基づくものは、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、その技術的特徴が出願前に公衆に利用可能でないのであれば、新規性を有し得る（G 2/88, OJ 4/1990, 93 及び G 6/88, OJ 4/1990, 114）。
- 例えば、触媒としての用途を有する物質 X に関する請求項は、染料として知られている同一の物質に対して、当該用途が物質の公知の形態から区別されるような物質の特定の形態（例えば、ある種の付加物の存在）を暗示していない限り、新規性が認められない。

医薬用途に関する請求項の新規性例外

- 手術又は治療による人体又は動物の体の処置方法及び人体又は動物の体の診断方法は、依然として特許性から排除されている（現在、新しい EPC の第 53 条 (c) のもと、特許を付与できない主題として法定されている）。しかし、これら方法の用途（例えば「医薬用途」）のための新規又は公知の物、特に物質又は組成物については、いずれも特許性から除外されていない。
- 2007 年 12 月 13 日に発効された EPC の第 54 条 (4) 及び (5) は、物の請求項は、（絶対的に）新規の物からのみ得ることができるという一般原則の例外を規定している。治療及び/又は診断方法のための用途（「医薬用途」）の公知の物質又は組成物

- Glass Works v. Sumitomo Elec. U.S.A., Inc. 事件、合衆国特許審判決集第 2 集、第 9 巻 1962、1966 頁（連邦巡回控訴裁判所、1989 年）。請求項の本文で、当該請求項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、当該請求項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、請求項の解釈にとって重要ではない。Pitney Bowes, Inc. v. Hewlett-Packard Co. 事件、合衆国特許審判決集第 2 集、第 51 巻 1161、1165 頁（連邦巡回控訴裁判所、1999 年）。
- 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、先行技術は請求項を充足する。In re Schreiber 事件、合衆国特許審判決集第 2 集、第 44 巻 1429、1431 頁（連邦巡回控訴裁判所、1997 年）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、上訴人の請求項 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。

- MPEP 2111.02 を参照。

JPO、EPO および USPTO の特許実務の比較

項目および副項目

日本特許庁

欧州特許庁

米国特許商標庁

に関する請求項は、当該請求項に係る用途が新規性及び進歩性を有する場合、特許性を有する。

- 第 54 条 (4) によれば、公知の物質又は組成物が、人体又は動物の体に行われる手術、治療又は診断方法の用途 (第 1 医薬用途) について出願前に開示されていない場合は、公知の物質又は組成物は、これらの方法の用途についてのみ特許を受けることができる。
- EPC 第 54 条 (5) は、「第 1 医薬用途」で使用されていることがすでに知られている物質の第 2 以降の医薬用途に関連する発明に対して、第 2 以降の用途が新規性と進歩性を有していることを条件として、別の目的に関する物の保護を得る可能性について規定している。第 2 以降の医薬用途に関する請求項の範囲は常に、第 1 医薬用途に関する請求項よりも狭くなることは言うまでもない。
- さらに、単なる薬理効果は必ずしも治療方法の適用を暗示しないことに注意すべきである。このような請求項が特許可能であるためには、定義された実際の病的状態の処置が必要である。
- 処置される条件が機能的表現で定義されている場合、特許文献又は共通の一般的知識から、当業者がどの条件が機能的定義に含まれるのか認識でき、それにより請求項の範囲が認識できるように、実験又は試験の基準が説明されていなくてはならない (T 241/95, OJ 2/2001, 103)。

b. 選択発明

- 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、その上位概念に含ま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

- 選択発明は、より大きな既知の集合又は範囲に含まれるが、明示的に記載されていない個々の要素、部分集合又は部分範囲を選択したものをいう。選択発明の新規性を判断する場合、選択された要素が先行技術の中で個別化された (具体的な) 形で開示されているか否かを判断しなければならない (T

- 請求項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、すなわち、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

- 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（C.8.参照）とはいえないものは選択発明になりうる。  
（審査基準第 II 部第 2 章 2.5(3)）
  - 「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、マーク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）<sub>1</sub> から <sub>10</sub> 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な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な事項が含まれ（例えばポリエチレン、ポリプロピレン等）、それらの具体的な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。  
（審査基準第 II 部第 2 章 1.5.5(2)）

12/81, OJ 8/1982, 296 を参照)。

先行技術文献内のリストから選択する場合  
明確に開示された要素からなる単一のリストから選択した場合、新規性を有しない。しかし、特定の特徴の組み合わせを得るために一定の長さからなる 2 つ以上のリストから選択しなければならない場合、「2 つのリストの原則」にしたがって、それが先行技術で明示されていないければ、得られた特徴の組み合わせは新規性を有する。

先行技術のより広い範囲から部分範囲を選択する場合

- 以下の 3 つの基準をすべて満たす場合、先行技術のより広い数値範囲から選択される部分範囲は、新規性を有する (T 98/84, OJ 7/1985, 209; T 279/89, を参照。ただし、OJ では未刊行)。
- (a) 選択された部分範囲が公知の範囲よりも狭い。
- (b) 選択された部分範囲が、先行技術で開示された特定の例、及び公知の範囲の端点から十分かけ離れている。
- (c) 選択された範囲が、先行技術の任意の適例、すなわち先行技術の単なる実施例ではなく、別の発明（有意選択、新規の技術的教示）である。
- 部分範囲が、先行技術で開示された範囲より「狭い」又はその範囲から「十分かけ離れている」かどうかは、各事案ごとに判断しなければならない。
- 当該請求項に係る部分範囲で生じる技術的效果自体は、当該技術的效果が選択された部分範囲でのみ生じるために、当該部分範囲が先行技術からの単なる任意の選択ではないことが立証されない限り、新規性を与えるものではない。新規の技術的效果は、より広い公知の範囲で得られ効果と同一であるが、その程度がはるかに大きい場合にお

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、合衆国特許審判決集第 2 集、第 17 巻 1716 頁（特許審判インターフェアレンス部、1990 年）。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、また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、合衆国特許審判決集、第 133 巻 275 頁（関税特許控訴裁判所、1962 年）。

- MPEP 2131.02 を参照。

- 範囲に対する新規性：
- 先行技術が、当該請求項に係る範囲と接する、又は重複する範囲を開示するが、当該請求項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。請求項の新規性を否定するには、当該請求項に係る主題が、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。何ををもって「十分な具体性」があるといえるかは、事実によって異なる。請求項の方が範囲が狭く、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、合衆国特許審判決集第 2 集、第 78 巻 1417、1423 頁（連邦巡回控訴裁判所、2006 年）において、裁判所は、「引用例における 100~500 の範囲は、当該請求項に係る範囲である 330~450 の新規性を否定するの

いても認められる。

先行技術と請求項に係る主題の範囲が重なり合う場合

- 重なり合う範囲について新規性を審査する場合、先行技術の開示によってどの主題が公衆に利用可能になっているか、したがってどの主題が技術水準を構成するかを決定しなければならない。この場合、例だけでなく、先行技術文献の内容全体を参酌すべきである。
- 先行技術と重なり合う範囲の中で、公知の範囲において明示された端点、中間値、又は特定の例は新規性を有しない。さらに、技術的事実及び当業者が有すると期待される当該分野の一般的知識に照らして、重なり合う範囲における先行技術文献の技術的な教示を適用することを、当業者がなし得たと本当にいえるかどうかを検討しなければならない(T 26/85, OJ 1-2/1990, 22; T 17/85, OJ 12/1986, 406; T 12/90 を参照。ただし、OJ では未刊行。T 536/95 を参照。ただし、OJ では未刊行)。

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)と当該請求項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ないことは、この範囲の開示が各中間点の開示でないことと同じである。(訳注: 引用例では好適な範囲として150~350が開示されているが、この範囲の開示は150及び350という特定の点を開示しているわけではない。そして、350という特定の点が開示されているわけではなく、請求項に係る範囲である330~450は新規性を否定されない。)」(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、当該請求項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。MPEP 2131.03 及び 2131.02 を参照。

c. 機能、特性、性質又は作用を特定する記載を含むクレーム

- (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( )又は( )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

- 「特定の方法を実施するための装置」を定義する請求項は、当該請求項に記載されるすべての特徴を保有するが記載された目的に適さない装置、又は使用するためにさらなる変更を要する装置によっては、通常、新規性が否定されない。同様のことは、特定の目的に使用される物に関する請求項についてもあてはまる。
- 発明、又はその特徴を、主としてパラメータによって定義する請求項の場合、関連する先行技術において、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起こり得る。既知の物及び請求項に係る物が他のすべての点で同一である場合(これは、例えば、出発原料及び製造方法が同一の場合に起こりうる)、

- 上記のB.2.aを参照。
- 当該請求項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、合衆国特許審判決集、第195巻430、433頁(関税特許控訴裁判所、1977年)。Titanium Metals Corp. v. Banner 事件、合衆国特許審判決集、第227巻773頁(連邦巡回控訴裁判所、1985年)も参照(当該請求項は、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の割合が当該請求項の範囲内

JPO、EPO および USPTO の特許実務の比較

項目および副項目

日本特許庁

欧州特許庁

米国特許商標庁

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( )又は( )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。

( ) 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

( ) 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( )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。

(審査基準第 II 部第 2 章 1.5.5(3) )

(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

まずは新規性欠如の異議が提起される。

○ 通常使用されないパラメータが用いられている、又はパラメータを測定不可能な装置が使用される請求項は、先行技術との有意義な比較ができないため、明確性の欠如を理由として一応の拒絶をすることができる。このような場合、審査官によって正当に考慮されなければならない新規性の欠如も隠されている場合がある。

○ コンピュータ関連発明の分野における作用によって特定される物の請求項は、現在、拡大審判部に付託されている課題である (G 3/08 で参照。詳細については、インターネット上の EPO のホームページを参照)。

にはっきりと含まれているため、当該請求項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)。

項目および副項目

日本特許庁

欧州特許庁

米国特許商標庁

- 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。  
( 審査基準第 II 部第 2 章 1.5.5(3) )

d. 製造方法で製品を特定するクレーム(プロダクト・バイ・プロセス・クレーム)

- 請求項中に製造方法によって生産物を特定しようとする記載がある場合には、B.1.b.にしたがって異なる意味内容と解すべき場合を除き、その記載は最終的に得られた生産物自体を意味しているものと解する。
- したがって、請求項に記載された製造方法とは異なる方法によっても同一の生産物が製

- 方法によって生産物を特定する請求項は、当該生産物に関する請求項として解釈しなければならない。単に新規な方法を使用して生産しているという事実だけでは、生産物は新規性を有するとはいえない(T 150/82, OJ 7/1984, 309を参照)。したがって、生産物が新規性を有しない場

- 上記の B.2.d. を参照。
- 「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。生産物の特許性は、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

JPO、EPO および USPTO の特許実務の比較

項目および副項目	日本特許庁	欧州特許庁	米国特許商標庁
<p data-bbox="159 276 327 1233"></p> <p data-bbox="159 1254 611 1337">E. <u>審査官の新規性欠如の見解（例えば拒絶理由）と新規性欠如の見解を覆すための出願人の反論</u></p>	<p data-bbox="651 276 1099 355">造でき、その生産物が公知である場合は、当該請求項に係る発明は新規性が否定される（上記 B.2.d. 参照）。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="651 360 1099 639">○ 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 D.2.c. 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。</li> <li data-bbox="651 644 1099 746">○ 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。 ( 審査基準第 II 部第 2 章 1.5.5(4) )</li> <li data-bbox="651 804 1099 855">○ 以下に、一応の合理的な疑いを抱くべき場合の例を示す。</li> <li data-bbox="651 860 1099 940">○ 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</li> <li data-bbox="651 944 1099 1024">○ 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</li> <li data-bbox="651 1029 1099 1109">○ 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</li> <li data-bbox="651 1114 1099 1193">○ 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 ( 審査基準第 II 部第 2 章 1.5.5(4) )</li> </ul>	<p data-bbox="1133 276 1581 300">合、新規性の欠如に対する異議が生じる。</p>	<p data-bbox="1621 276 2098 467">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、当該請求項は特許性を有しない」。 In re Thorpe 事件、合衆国特許審判決集、第 227 巻 964、966 頁（連邦巡回控訴裁判所、1985 年）。</p>
<p data-bbox="159 1369 611 1393">1. <u>審査官の新規性欠如の見解</u></p>	<p data-bbox="651 1369 1099 1393">○ 請求項に係る発明が、第 29 条第 1 項の規定</p>	<p data-bbox="1133 1369 1581 1393">○ 一般原則として、EPC 第 94 条(3)に基づく</p>	<p data-bbox="1621 1369 2098 1393">○ 37 CFR 1.104(b) は、「審査官の処分は、</p>

項目および副項目

日本特許庁

欧州特許庁

米国特許商標庁

により特許を受けることができないものであるとの心証を得た場合には、拒絶理由を通知する。

(審査基準第 II 部第 2 章 1.6)

○ 拒絶理由は、出願人が理解しやすいようにできるだけ簡潔かつ平明な文章で、要点をわかりやすく記載する。

○ 先行技術文献等の引用に際しては、以下の点に留意する。

(1) 引用文献等を特定するとともに、請求項に係る発明と対比・判断するのに必要な引用箇所がわかるようにする。

(2) 引用文献等の記載から認定される技術的内容を、明確に示す。

(3) 拒絶理由の構成に必要なかつ十分なものを引用し、不必要に多くの先行技術文献等を引用すべきではない。

(審査基準第 IX 部第 2 節 4.2)

○ 一回目の拒絶理由通知においては、原則として、発見された拒絶理由のすべてを通知する。ただし、一方の拒絶理由が解消されれば、他の拒絶理由も解消されることが明らかである場合においては、必ずしも複数の拒絶理由を重畳的に通知する必要はない。

○ 一回目の拒絶理由通知の起案にあたっては、些事にとらわれすぎることなく、出願人が特許取得に向けた補正をするのに必要な拒絶の理由を盛り込むことを心がける。

(審査基準第 IX 部第 2 節 4.3.1)

審査官の最初の通知は、出願に対するすべての異議を含む。これらの異議は、形式要件及び / 又は実体要件に関する。実体要件は、通常、最初に提示される。

○ 各異議に関する通知において、出願のどの部分に欠陥があり、EPC のどの要件を満たしていないのかについて、特定の条文又は規則を引用するか、他の明確な記載によって示すべきである。

○ いかなる異議に関しても、一見して明らかでないのであれば、その理由を記載すべきである。例えば、先行技術を引用する場合において、引用文献の一部のみが関連するのであれば、どの部分に基づくのかを特定すべきである。

○ 通知は、補正後の出願の再審査が容易になるように、特に、広範囲にわたって再読しなくても済むように、作成すべきである。

○ EPC 第 94 条(3)に基づく通知では、出願人に対して、意見を提出し、いかなる欠陥も修正し、必要であれば、明細書、請求の範囲及び図面についての補正を行うように、求めなくてはならない。また、出願人の応答期間も記載しなければならない。

○ この通知に対して、所定の期限までに応答がなければ、EPC 第 94 条(4)に基づいて、出願は取り下げられたものとみなされる。

すべての事項に関して徹底的なものとしますが、発明の誤った併合、出願における基本的瑕疵等の該当する状況において、審査官の処分が、更なる処分がされる前の当該事項に限定されうる場合は、この限りでない」と規定している。37 CFR § 1.104(c)(2)は、「新規性の欠如又は自明性を理由として請求項を拒絶するときは、審査官は、同人が利用することができる最善の参照事項を引用しなければならない。参照事項が複雑であるか、又は出願人によってクレームされている以外の発明を示している、若しくは記述している場合、依拠される特定部分ができる限り精密に指定されなければならない。各参照事項の適切性が明らかでない場合は、その適切性が明瞭に説明され、また、拒絶される請求項の各々が指定されなければならない」と規定している。

○ 審査官は、実体審査後の最初の拒絶通知(オフィスアクション)において、現在列挙されている請求項のうち特許可能であると自ら判断するものを特定し、及び / 又は、拒絶された請求項に特許性をもたらすと考えられる補正方法を示唆するべきである。審査官がこの示唆を行わない場合、審査官の意見としては、特許可能な請求項が存在せず、請求項が対象にした主題にまったく特許性がないと判断したものとして、出願人又はその代理人に認識される。MPEP 707.07(d)を参照。

2. 出願人の反論

○ 出願人はこれに対して意見書、実験成績証明書等により反論、釈明をすることができる。

そしてそれらにより、請求項に係る発明が第 29 条第 1 項の規定により特許を受けることができないものであるとの審査官の心証を真偽不明になる程度まで否定できた場合には、拒絶理由は解消する。審査官の心証が

○ 出願人は、新規性の欠如について争い、及び / 又は、審査官から提起された異議に対処するための補正を提出することができる。

○ 新規性の欠如の異議は維持されないという意見を裏付けるための根拠のある意見書及び / 又は証拠が出願人により提出される場合。

○ 37 CFR 1.111(b)は、「再考慮又は更なる審査を受ける権利を得るためには、出願人(中略)は、拒絶通知に回答しなければならない。出願人(中略)による応答は、審査官の処分の中に存在していると考えられる過誤を明瞭かつ個別的に指摘する記述に限定されなければならない。また、先の拒絶通知における異議及び拒絶の全ての理由に

JPO、EPO および USPTO の特許実務の比較

項目および副項目

日本特許庁

欧州特許庁

米国特許商標庁

変わらない場合には、新規性の欠如の拒絶理由に基づく拒絶の査定をする。  
(審査基準第 II 部第 2 章 1.6)

- 出願人が、公衆による利用可能性又は先行技術文献若しくは口頭による開示の推定公開日について争う場合、審査官は、その件に関してさらに調査すべきか否かを検討しなければならない。
- 出願人が、文献又は口頭による開示が自身の出願との関係で「技術水準」を構成か否かについて、疑義を生じさせるような根拠のある理由を示し、さらに調査を行っても、疑義を払拭するのに十分な証拠が出ない場合、審査官は、その件に関してさらに追及すべきではない。
- 争われる先行技術が先使用の場合、審査官は、状況に応じて、事案に関連する事実及びすでに提出されている証拠では立証されたとはいえない事実のための、さらなる証拠調べが必要となるかもしれない。
- このような証拠（例えば、有識者からのヒアリング、閲覧の実施など）は、通常、付与後の手続きで提示され、通常は口頭審理において、全ての関係当事者が必ず参加して調べられる。

出願人が、新規性に対する異議に対処するために補正又は副請求を提出する場合

- (訳注) EPO では、補正の際に主請求 (main request) 及び副請求 (auxiliary request) を提出でき、主請求について特許性が認められない場合、副請求が審査される。
- ほとんどの場合、出願人は、請求の範囲、明細書及び図面の補正、又は 1 つ以上の補助的な請求（いわゆる「副請求」）。例えば、適切な場合、補正された明細書とともに提出される代替的な請求の範囲）を提出する。
  - 補正又は副請求について検討する場合、新規性の再審査を開始する前にまず、それらが EPC 第 123 条（及び分割出願の場合は EPC 第 76 条 (1)）の要件を満たしているかを確

応答しなければならない。応答は、新たに提出される請求項を含むその請求項に適用されている引用例から見て、特許性を与えると考えられる明確な相違点を指摘する論拠を提出しなければならない。（中略）請求項の文言がその請求項を引用例から如何に区別しているかを明示して指摘することなく、請求項は特許性を有する発明を明確に表示している旨の一般的主張は、本条の要件を満たすものではない」と規定している。

- MPEP 706.02(b) は、刊行物又は特許に基づく 35 U.S.C. 第 102 条の拒絶に対処する方法を規定している。
- 刊行物又は特許に基づく U.S.C. 第 102 条 (a) の拒絶は、以下の方法により対処することができる。
  - (A) 当該請求項が先行技術から特許的に区別可能であることを、説得力のある形で主張する。
  - (B) 請求項を補正して、先行技術から特許的に区別可能にする。
  - (C) 37 CFR 41.203(a) の同一の特許可能な発明を請求項に含む引用例が米国特許又は米国特許出願公開でない場合、先発明であることを示すために、37 CFR 1.131 に基づく宣誓供述書又は宣言書を提出する。
  - (D) 引用発明が「他人」によるものではないことを示すために、37 CFR 1.132 に基づく宣誓供述書又は宣言書を提出する。
  - (E) 35 U.S.C. 第 119 条 (a) から (d) までに基づいて、優先権の主張を完全なものにする。
  - (F) 35 U.S.C. 第 119 条 (e) 又は 120 条に基づいて、利益の主張を完全なものにする。
- 刊行物又は特許に基づく 35 U.S.C. 第 102 条 (b) の拒絶は、以下の方法により対処することができる。

JPO、EPO および USPTO の特許実務の比較

項目および副項目

日本特許庁

欧州特許庁

米国特許商標庁

認しなければならない。

出願人が、EPC 第 54 条 (2) に基づく偶発的な開示 (accidental anticipation)、又は EPC 第 54 条 (3) に基づく開示に対して新規性を回復しようとする場合

- 出願で開示されていないような除くクレーム (disclaimer) は、通常、第 123 条 (2) に基づいて許されない。ただし、この規則の例外として、新規性の欠如が問題となっている場合であって、EPC 第 54 条 (3) に基づく開示 (抵触出願) 又は EPC 第 54 条 (2) に基づく偶発的な開示に対して新規性を回復するような、特定の状況においては認められ得る (G 1/03, OJ 8-9/2004, 413 及び G 2/03, OJ 8-9/2004, 448 及び III, 4.20 を参照)。
- いずれの場合も、EPC 第 42 規則 (1) (b) に従って、除かれた先行技術、及び先行技術と除くクレームの関係を明細書に記載しなければならない。
  - (1) EPC 第 54 条 (3) に基づく開示に対して新規性を回復する場合
- 出願で開示されていないような除くクレームは、EPC 第 54 条 (2) に基づく別の先行技術に対しても新規性・進歩性を回復するような場合を除いて、EPC 第 54 条 (3) に基づく開示に対して新規性を回復する場合に認められ得る。
  - (2) EPC 第 54 条 (2) に基づく偶発的な開示に対して新規性を回復する場合
- 当業者が発明をなす際に決して考慮しないであろう程度に、請求項に係る発明から無関係又は程遠い開示は、偶発的な開示である。
- したがって、「偶発的」な状況といえるか否かは、当該分野における利用可能な技術水準を除外して確かめるべきである。特に、先行技術の開示が単に最も近い先行技術で

- (A) 当該請求項が先行技術から特許的に区別可能であることを、説得力のある形で主張する。
  - (B) 請求項を補正して先行技術から特許的に区別可能にする。
  - (C) 35 U.S.C. 第 120 条に基づいて、利益の主張を完全なものにする。
  - (D) 35 U.S.C. 第 119 条 (e) に基づいて、利益の主張を完全なものにする。
- 刊行物又は特許に基づく 35 U.S.C. 第 102 条 (e) の拒絶は、以下の方法によって対処することができる。
- (A) 当該請求項が先行技術から特許的に区別可能であることを、説得力のある形で主張する。
  - (B) 請求項を補正して先行技術から特許的に区別可能にする。
  - (C) 37 CFR 41.203 (a) の同一の特許可能な発明を請求項に含む引用例が米国特許又は米国特許出願公開でない場合、先発明であることを示すために、37 CFR 1.131 に基づく宣誓供述書又は宣言書を提出する。
  - (D) 引用発明が「他人」によるものではないことを示すために、37 CFR 1.132 に基づく宣誓供述書又は宣言書を提出する。
  - (E) 35 U.S.C. 第 119 条 (a) から (d) までに基づいて、優先権の主張を完全なものにする。
  - (F) 35 U.S.C. 第 119 条 (e) 又は 120 条に基づいて、利益の主張を完全なものにする。

JPO、EPO および USPTO の特許実務の比較

項目および副項目

日本特許庁

欧州特許庁

米国特許商標庁

- ない(あるいは、他に多少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」開示とはいえない。
- 偶発的開示は、当該請求項に係る発明の教示とは実際に何の関係もない(例えば、進歩性の審査とは無関係である)。つまり、偶発的予想に対して新規性の回復を求める除くクレームは、進歩性の審査と関係があるように思われる場合には、認められない。
  - 出願人の応答が、最初の通知で審査官によって提起された異議を解消しない(又は十分にない)場合
  - 出願人の提出にもかかわらず、再審査によって、異議が解消されないことが判明し、EPC 第 113 条(1)に基づいて出願人に聴聞を受ける権利が付与された場合(例えば、決定が、自身の意見を表明する機会が与えられる根拠となった理由のみに基づく場合)、EPC 第 97 条(2)に基づいて出願は拒絶される。(T 201/98。ただし、OJ では未刊行)。
  - ただし、ほとんどの場合、再審査の結果、特許付与の決定という肯定的な結論に向けて手続きを進める望みがあることが判明する。このような場合、対処しなければならない異議が残っていれば、審査官は、新たな通知書、電話による協議、又は個人的な面談によって、最善に解決できるかどうかを検討しなければならない。
  - 意見に実質的な相違がある場合、通常、書面による手続きで処理するのが最善である。ただし、争点に混乱がありそうな場合、例えば、出願人が審査官の意見を誤解したと思われる場合、又は出願人自身の意見が明瞭でない場合、面談が有効となり得る。他方、解決すべき問題が些少であれば、電話での協議によって、より迅速に解決できる。
  - 面接又は電話による協議は、口頭審理を構成

JPO、EPO および USPTO の特許実務の比較

項目および副項目

日本特許庁

欧州特許庁

米国特許商標庁

---

しない。ただし、審査官は常に、面接又は  
電話による協議の内容を記録する。

---

## 分析結果

## A. 新規性判断のための、判例、法令、又は審査基準

### 1. 法令（法律及び規則）

関連する法規は付録 I-1 (JPO), I-2 (EPO), I-3 (USPTO) に記載する。

### 2. 審査基準

比較表 A.2. 及び付録 II 参照。

### 3. 新規性に関連する規定の背景及び目的

JPO 及び EPO では、特許の独占権は発明の公開の代償として考えられているので、新規性の要件が必要とされる。

USPTO では、特許を付与するために、請求項に係る発明は特許要件を満たしている必要があり、特許要件の一つとして新規性を有する必要がある。

## B. クレームに係る発明の認定

### 1. クレーム解釈の基本的な考え方

#### a. クレームの記載

三極特許庁はすべて、請求項の記載に基づいて請求項の解釈を行う。

JPO 及び EPO では、請求項の中の用語はその用語が有する通常の意味として解釈する。

USPTO では、請求項の用語の意味は、合理的に許容される範囲で広く解釈しなければならない。これは、一般的な意味が明細書と矛盾しない限り、請求項の記載は一般的な意味で解釈しなければならないことを意味する。

クレームの記載の解釈は、実施例に限定されずに行う点で、三極特許庁の間に違いはない。

b. 明細書及び図面の考慮

三極特許庁はすべて、明細書及び図面を参酌して請求項を解釈する。

JPO では、請求項の用語の解釈にあたって、明細書及び図面における用語の定義や説明を考慮する。

EPO では、請求項を明細書及び図面を考慮して解釈する。

USPTO では、用語の通常の慣用的な意味は、「請求項の用語自体、明細書の残りの部分（訳注） 審査過程、関連した科学原則に関する外的証拠、技術用語の意味、技術水準」など、様々な情報源によって立証することができる。

（訳注）JPO の明細書（description）は特許請求の範囲を含まないが、USPTO における明細書（specification）は特許請求の範囲も含むものである。したがって、ここでいう「明細書の残りの部分」とは特許請求の範囲以外の部分を意味している。

2. 特有の表現で特定されたクレームに係る発明

a. 機能、特性、性質又は作用を用いて物を特定しようとする記載

三極特許庁のいずれにおいても、機能、特性等を用いて物を特定する記載は認められる。

JPO では、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、原則としてそのような機能・特性等を有するすべての物を意味していると解釈する。

EPO では、請求項において機能的な特徴により定義される主題は、技術的にみて有意義な意味において最も広く解釈する。しかし、出願を全体としてみたときに、その機能が特定の方法によって実施できるとの印象を与え、その請求項が、その機能を実現するための他の手段又は全ての手段を包含するような方法によって定義される場合、サポート要件違反の異議が提起される（ガイドライン C-III,

6.5.)

USPTO では、発明の一部を機能的な用語で定義することは、本質的には問題はない。請求項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。

b. 物の用途を用いてその物を特定しようとする記載がある場合（例：「～用」、「～のための装置」、「～のための方法」）

JPO では用途限定を以下のように取り扱う。

(1) 「～用」といった用途限定が付された化合物又は微生物（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(2)、(3)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。

(2) 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。

(3) 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。

EPO では用途限定を以下のように取り扱う。

(1) 請求項が、「...方法を実施するための装置」などの表現で始まる場合、単に「その方法を実施するのに適した装置」を意味するものと解釈しなければならない。同様に、特定用途の物に関する請求項は、記載された用途に実際に適した物質又は組成物を意味すると解釈すべきである。公知の物質又は組成物の用途に関する請求項は、先行技術における公知の物質又は組成物が、記載された用途に不適切な形態である場合、新規性を有し得る（比較表 D.2.a.参照）。ただし、公知の物について、その用途が記載されていなくても、実際には記載された用途に適しているのであれば、請求項の新規性は否定される。

(2) 請求項が、「特定の効果を達成するための方法」などの表現で始まる請求項は、当該方法が記載された効果を達成するのに適して

いるという単なる記載ではなく、方法に関する機能上の特徴として、したがって、当該請求項に係る方法の工程の 1 つを規定しているものとして解釈しなければならない。

(3) 上記(1)にかかわらず、治療又は診断方法での用途(「医薬用途」)によって特定される物の場合、出願時点で物自体が公知であったとしても、当該用途に用いる物は新規性を有し得る。医薬用途の公知の物に関する請求項は(EPC 第 54 条(4)の規定における「第 1 の医薬用途」又は EPC 第 54 条(5)における第 2 以降の「特定用途」のいずれであるかに関わらず)「物質又は組成物 X」の後に用途の記載(例えば、「～薬としての使用」、「～抗菌薬としての使用」、又は「～病気 Y の治療のための使用」)が続くような形式でなければならない。

USPTO では、「…用の物」、「…用の装置」、「…のための方法」などの請求項の文言は、請求項の前提部分の一部と考えられる。前提部分が請求項を限定するか否かの判断は、各事案ごとに、事実を照らして行なう。前提部分の中で請求項に係る発明の構成を限定するいかなる用語も、請求項を限定するものとして取り扱わなければならない。一方、請求項の本文で、当該請求項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、当該請求項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、請求項の解釈にとって重要ではない。

三極特許庁を比較すると、公知の物の新しい用途に関して大きな違いがある。JPO では、用途限定が請求項に係る発明を特定するための事項という意味を有する場合には、たとえその物自体が出願時に公知であったとしても、新規たりうる。一方、EPO では、医薬用途を除いて、そのような物は新規でないものとして扱う。USPTO においても、そのような物の請求項は、新規でないものとして扱う。ただし、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、用途による方法の発見として特許性を有しうる。請求項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、その請求項は新規性を有しない。MPEP2112.02 参照

### c. 使用 (use) クレーム

三極特許庁はすべて、使用クレームを方法の請求項として解釈する。

JPO では、「使用」及び「利用」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扱う。

EPO では、「特定の効果を達成するための物質の使用」のような形式の請求項は、特定の用途を意図した物質又はデバイスに関する請求項ではなく、記載された効果を達成するための方法に関する請求項として解釈する。

USPTO では、「使用」クレームは、方法に関する工程を規定しないで方法の特許を請求しようとする請求項であると考えられている。「使用」クレームを用いると、通常は、35 U.S.C.第 112 条の第 2 段落に基づく不明確性の問題が生じるため、35 U.S.C.第 101 条に基づいた適切な方法クレームではない。

d. 製造方法で特定された製品（プロダクト・バイ・プロセス・クレーム）

三極特許庁はすべて、製造方法によって生産物を特定しようとする記載がある場合には、その記載は最終的に得られた生産物自体を意味している物と解釈する。

e. 明細書又は図面の引用

三極特許庁のいずれにおいても、明細書又は図面の引用は認められないことがある。

JPO では、請求項の記載が、発明の詳細な説明又は図面の記載で代用されている結果、発明の範囲が不明確となるときは、そのような記載は認められない。

EPO では、請求項は、発明の技術的特徴に関して、「絶対必要な場合を除き」、明細書又は図面の引用に依拠してはならない。

USPTO では、特定の図又は表の引用による組込みは、「発明を用語で定義する現実的な方法がない場合、及び請求項で図面又は表を重複させるよりも引用の方が正確である場合のみ例外的に認められる。

c. 関連する技術水準の認定

1. 技術水準の定義

比較表 C.1. 参照。

## 2. 技術水準の公衆の利用可能性

発明が公衆に利用可能となる態様はいくつもありえる。例えば、刊行物による公表、口頭による説明など（比較表の C.2. 参照）。しかし、ここでは、刊行物の公衆の利用可能性を比較する。なぜなら、拒絶理由の中で先行技術として引用される発明の多くは、刊行物に記載されたものだからである。

三極特許庁では、公衆がアクセス可能な刊行物は、公衆に利用可能であるとみなされる。

JPO では、刊行物が不特定の者が見得るような状態におかれると、公衆に利用可能となる。現実には誰かがその刊行物を見たという事実を必要としない。

EPO では、公衆の一員が、刊行物の内容から知識を得て、その知識の使用や普及を制限する秘密保持義務の障害が存在しない場合は、刊行物は公衆に利用可能である。

USPTO では、刊行物が配布されているか、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注意をもって見つけ出すことができる範囲で利用可能となっていれば、刊行物は公衆に利用可能である。

## 3. 先行技術としての図面

三極特許庁では、先行技術として図面を用いることがある点で一致している。

JPO では、先行技術としての図面に関する特別な規定はないが、当業者が実施可能な開示（C.6. 参照）がなされている限り、先行技術として使用されうる。

EPO では、先行技術文献の図面だけに記載される特徴は、当業者が、他の説明がなくても、その特徴から技術的な教示を得ることができる

場合、技術水準を構成する。

USPTO では、図面は先行技術として使用することができ、当業者にとって、合理的に何を開示し、示唆しているかを評価しなければならない。

#### 4. 先行技術の自認

JPO 及び EPO では、先行技術の自認に関する特別な規定はない。

USPTO では、出願人による自認は、先行技術を構成する。

#### 5. 抵触する出願（基準日に公表されていない先願、その他の形態の抵触する出願）

三極特許庁はいずれも抵触する出願に関する規定を有している。しかし、いくつかの点で違いがある。

JPO では、特許法 29 条の 2 及び 39 条が抵触する出願に関する。

(1) 特許法 29 条の 2 は次のように定める。特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であって、公報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に記載された発明又は考案と同一であるときは、その発明については、特許法第 29 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、特許法 29 条の 2 は他の出願が本願と同一の出願人又は発明者によってなされた場合には適用できない。

(2) 一方、特許法 39 条は両出願の出願人又は発明者が同一であっても適用可能である。しかし、特許法 39 条は両出願の請求項に係る発明が同一でなければ適用できない。これらは、特許法 39 条の目的が重複特許の排除にあるためである。

(3) 特許法 29 条の 2、39 条の「同一」は「新規性の欠如」よりも広い概念である。周知慣用技術の付加、削除、置換にしたものにすぎず、新たな効果を奏するものでないときは、請求項に係る発明は同一（実質同一）に含まれる（一方、そのような発明は、通常、新規性は否定されない）。

EPO では、公開された欧州出願が EPC 第 54 条(3)に基づく抵触出願であり得るか否かは、最初に当該出願の出願日及び公開日によって決

定される。前者は、審査対象の出願の出願日又は有効優先日より前でなければならない。また、後者は、その日以降でなければならない。抵触する国内優先権は、EPC 第 54 条 (3) に基づく先行技術に含まれない。

USPTO では、公開されていない出願の譲受人又は発明者が、審査される出願と共通する場合、一部の状況では拒絶が適切となる。。

(1) 同時係属中の出願の少なくとも 1 名の発明者が異なり、少なくとも 1 つの出願が他の出願に対して特許性がなければ、適切な場合には、35 U.S.C. 第 102 条 (e) 又は 103 条に基づく暫定拒絶がなされる可能性がある。

(2) 2 つの出願の請求項が、独立していないか、又は区別されない場合、非法定型重複特許に基づく暫定拒絶がなされる可能性がある。

日本の特許法 29 条の 2 及び米国特許法 102 (e) 又は 103 条は、発明者同一の場合には適用されない (JPO の (1) 及び USPTO の (1) 参照)。一方、日本の特許法 39 条と EPC 第 54 条 (3) は発明者・出願人が同一の場合であっても適用される。

抵触の範囲は三極特許庁で異なる。EPO では、EPC 第 54 条 (3) は新規性の要件の一種とされる。JPO では、29 条の 2 及び 39 条が適用可能か否かは同一性の問題とされ、同一の範囲は新規性よりも広い (JPO の (3) 参照)。USPTO では、抵触する出願の請求項を、非法定型重複特許による拒絶に該当するかを決定するために比較する。非法定型重複特許による拒絶は、抵触する請求項が同一ではないが、審査対象の少なくとも 1 つの請求項が参照される請求項と特許的に区別できない場合に適用される。なぜなら、審査対象となる出願の請求項は、参照される請求項に対して新規性がない、又は、自明であるからである。

## 6. 先行文献の実施可能な開示

三極特許庁では、先行文献に記載された発明が当業者に実施可能に開示されていない点で共通している。

USPTO では、依拠される引用例は、明示的に、当該請求項に係る発明のすべての要素を開示するか、又は自明にする場合、実施可能と推定される。このような引用例が見つかった場合、実施可能性の推定に反証する事実を提出する責任は出願人にある。

## 7. 先行文献の基準日の認定

EPO 及び USPTO では、新規性の判断は「日」に基づいて行われる (比較表 C.2. 参照) のに対して、JPO では、時分も考慮される (比較

表 C.1.参照)。ただし、JPO では、特許出願の日と刊行物の発行日とが同日の場合は、特許出願の時が刊行物の発行の時よりも後であることが明らかな場合のほかは、頒布時期は特許出願前であるとはしない。

JPO では、先行文献の基準日が不明な場合、以下のように認定する。

(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。

(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

(iii) 発行の年月日まで記載されているときは、その年月日

(2) 刊行物に発行時期が記載されていない場合

(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。

EPO では、先行技術文献の公開日が不明な場合、または、公衆に閲覧可能となったのがその日より前でありえたかについて不明である場合、審査官は公衆に閲覧可能となった実際の日が判明するか調査する。文書の性質、公開者に応じて、国会図書館・英国図書館・大学などの権威ある図書館などにコンタクトできる。個々の証拠の断片は、個々の事例におけるそれぞれの事情に応じて、証明の基準における可能性のバランスを用いることで評価される証拠価値に基づいて適切な重みが与えられる。この基準によれば、単に可能性があるという申し立てでは不十分である。審査官はそれが正しいという確証を得なくてはならない。

USPTO では、刊行物に発行日(またはインターネット、オンラインデータベースの文書の取得日)が記載されていない場合、当該刊行物は 35 U.S.C. 第 102 条 (a) または (b) の基礎とすることはできない。しかし、当該刊行物を技術水準に関する証拠の基礎とすることはできる。審査官は科学技術情報センターに最先の公開日または投稿日を照会することができる。

8. 先行文献の黙示的な / 内在する特徴又は周知な均等物

JPO の審査基準では記載されているに等しい事項であれば、「刊行物に記載された発明」に該当する。黙示的な特徴、内在する特徴は記載されているに等しい事項に該当しうる。一方、記載されていない事項に置換することは、それが周知であったとしても、記載されているに等しい事項とはいえないから、周知な均等物は通常は新規性ではなく進歩性の問題とされる。ただし、特許法 29 条の 2 及び 39 条 (C.5. 参照) の同一の範囲は 29 条 1 項の刊行物に記載された発明の範囲よりも広いので、周知な均等物による置換も特許法 29 条の 2 及び 39 条の「同一」に含まれ得る点に注意。

EPO, USPTO において、「黙示的な / 内在する特徴」は新規性を否定し得るのに対して、周知な均等物は新規性ではなく進歩性の問題とされる。

9. 上位概念及び下位概念の用語で表現された先行技術の取扱い (包括的開示及び特定の例示)

上位概念による開示は通常、開示の記載範囲に該当する下位概念の例の新規性を否定しないが、下位概念による開示は、その開示を包含する上位概念の請求項の新規性を否定する点で三極特許庁は一致している。

JPO では、先行技術が上位概念で表現されている場合、技術常識を参酌することにより下位概念で表現された発明が導き出せる場合、新規性は否定される。概念上、下位概念が上位概念に含まれる、あるいは上位概念の用語から下位概念の用語を列挙することができることのみでは、下位概念で表現された発明が導き出せる (記載されている) とはしない。

EPO では、特別な場合には上位概念による開示が下位概念の例の新規性を否定しうるかについて、そのような特別な事例のための確立された実務は存在せず、事案に応じて扱われる。

USPTO では、上位概念で表現された先行技術から、瞬時に連想される場合、新規性は否定される。

10. 不利とならない開示

不利とならない開示の制度は、三極特許庁すべてに存在する。しかし、その範囲及び要件は各特許庁で異なる。

JPO では、以下の開示は、29 条 1 項各号の一に該当するに至った日から 6 月以内であれば、不利にならない開示として取り扱うことができる。

- (1) 特許を受ける権利を有する者が試験を行い、刊行物に発表し、電気通信回線を通じて発表し、又は特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもつて発表することにより、第 29 条第 1 項各号の一に該当するに至った場合。
  - (2) 特許を受ける権利を有する者の意に反して公開された場合
  - (3) 特許を受ける権利を有する者が政府若しくは地方公共団体（以下「政府等」という。）が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であって特許庁長官が指定するものに、パリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であって特許庁長官が指定するものに出品した場合。
- (1) 及び(3) の場合には、出願人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 29 条第 1 項各号の一に該当するに至った発明が(1) 又は(3) の規定の適用を受けられ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 30 日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

EPO では、不利にならない開示の規定は、以下の開示についてのみ 6 月以内に認められる。

- (1) 「明らかな乱用」によって生じる、秘密保持義務を有する者による口頭説明
- (2) 公認の国際博覧会における発明の展示

USPTO では、米国における特許出願日前 1 年以内での出願人自身による開示は、35 U.S.C. 第 102 条 (a) の適用上、出願人に対して使用することはできない。35 U.S.C. 第 102 条 (b) は、特許出願日より 1 年以上前の活動又は開示に関連し、特許性の障害となるものを規定している。使用又は販売が試験的である場合、35 U.S.C. 第 102 条 (b) は障害とならない。

## D. 新規性の判断

### 1. 新規性の判断手法

三極特許庁では、新規性の判断の対象となる発明は、請求項に係る発明で一致している。

a. 請求項に係る発明と先行技術文献との対比

三極特許庁は、請求項に係る発明と先行技術文献に記載された発明との対比を行う。

JPO では、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。

EPO では、新規性の審査は、合理的な範囲で最大限に広いものとして解釈される請求項に記載された技術的特徴（又はその組み合わせ）と、当該先行技術の有効日に当業者によって理解されていた審査対象の先行技術文献に記載された技術的特徴（又はその組み合わせ）の直接的な比較になる（比較表 D.1.d. 参照）。

USPTO では、審査官は、請求項を「明細書に矛盾しないよう、合理的に最大限に広く解釈」することによって、当該請求項に係る発明の内容を決定する（上記の B.1 を参照）。サーチを行い、当該請求項に係る発明を開示する刊行物又は特許が発見した場合、審査官は、35 U.S.C. 第 102 条 (a)、(b) 又は (e) のいずれ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。35 U.S.C. 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。

b. 新規性を否定するための多数の先行技術文献の使用

三極特許庁では、新規性を否定するために複数の引用文献を組み合わせる事は一般的に認められない。

ただし、EPO では、文献（「主たる」文献）が、特定の特徴に関する詳細な情報を提供する別の文献を明示的に引用する場合、引用された文献がその引用を含む文献の公開日に、公衆に利用可能であったならば、後者（別の文献）の教示は、その引用を含む文献に組み込まれていたものとみなされる。

USPTO では、主たる引用例が「実施可能な開示」を含むことを立証する場合、主たる引用例で使用される用語の意味を説明する場合、

引用例で開示されていない性質が内在的であることを示す場合には、複数の文献に基づいて 35 U.S.C. 第 102 条の拒絶をすることができる。

c. 「公用」又は「販売」に基づく新規性の否定

JPO 及び EPO では、「公用」又は「販売」についての特別な規定はない (C.2. 参照)

一方、USPTO では、35 U.S.C. 第 102 条 (b) が「その発明が、米国における特許出願日の 1 年以上前に、(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。35 U.S.C. 第 102 条 (b) は、当該活動が当該出願の有効出願日より 1 年以上前に発生した場合に適用可能である。

(1) 公用

35 U.S.C. 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 年以上前に公用され、当該発明がすでに特許を受けうる状態にあった場合に生じる。自身の享受のための発明者による私的使用は公用ではない。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、35 U.S.C. 第 102 条 (b) の適用上、「公用」が存在する。

(2) 販売

35 U.S.C. 第 102 条 (b) の販売による障害 (オンセール・バー) は、米国における特許出願の有効出願日の 1 年以上前に、実際の販売、又は販売の申し出が存在し、当該発明がすでに特許を受けうる状態にあった場合に発生する。発明は、販売が条件付きであっても「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なものであっても、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。特許性の障害となるために、「販売」は必ずしも営利目的でなくともよい。販売が、発明の商業的利益を目的としていた場合、35 U.S.C. 第 102 条 (b) における「販売」にあたる。発明の販売、又は販売の申し出は 1 回だけで、35 U.S.C. 第 102 条 (b) に基づく特許性の障害となり得る。「発明の権利及び潜在的特許権の譲渡又は販売は、第 102 条 (b) の意味において、「発明」の販売にはならない」。

(3) 販売の申し出

「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 (考慮を開始して) 単に承諾するだけで拘束力のある契約を締結

可能ものだけが、第 102 条 (b) の販売の申し出に該当する。申し出が拒絶されても、販売による障害は生じ得る。

#### (4) 試験的使用

使用又は販売が試験的である場合、35 U.S.C. 第 102 条 (b) は障害とならない。「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) 何らかの商業的利益が発生する場合、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単に付随するものでなければならない。」「試験的な使用の例外 (中略) には、発明者が当該請求項に関わ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」。

#### d. 新規性の有無の判断

JPO では、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。

EPO では、EPC の新規性の要件は、絶対新規性の要件である。ただし、この要件は、いわゆる公知の物の第 1 の医薬用途及び第 2 以降の医薬用途には適用されない。これらの用途については、第 54 条 (4) 及び (5) で、絶対新規性の一般原則から除外すると規定されている (下記の「D.2.a 医薬用途に関する請求項の新規性例外」の項を参照)。

先行技術文献と当該請求項で解決しようとする課題が同じであるか否かは、新規性の審査とまったく無関係である。請求項が、装置の異なる機能を発揮するという用途を目的とする場合にのみ、審査官は当該請求項に係る機能が先行技術においてすでに公知であるか否かを検討するであろう。したがって、EPO で進歩性の審査に使用されている問題解決アプローチ (problem-and-solution approach) は、新規性の審査とは無関係である。

USPTO では、請求項の新規性を否定するために、引用例は、当該発明のあらゆる要素を明示的又は内在的に教示しなければならない。引用例は、それに含まれる全てに依拠することができる。先行技術が当該請求項に係る発明とは別のことを教示するとしても、請求項の新規性を否定する。

## 2. 特有の表現で特定されたクレームに係る発明に対する新規性の判断

### a. 物の用途を用いてその物を特定しようとする記載を有するクレーム

B.2.b. 参照。

b. 選択発明

より大きな既知の集合又は範囲に含まれるが、明示的に記載されていない個々の要素、部分集合又は部分範囲を選択することが新規といえるか否かは、三極特許庁のいずれにおいても問題となりうる。

JPO では、ある発明が刊行物に記載された発明とはいえない場合、その発明は新規たりうる。刊行物に記載されている事項及び記載されているに等しい事項から当業者が把握することができない発明は刊行物に記載された発明とはいえない（比較表 c.8. 参照）

EPO では、選択発明の新規性を判断する場合、選択された要素が先行技術の中で個別化された（具体的な）形で開示されているか否かを判断しなければならない。

(1) 先行技術文献内のリストから選択する場合

明確に開示された要素からなる単一のリストから選択した場合、新規性を有しない。しかし、特定の特徴の組み合わせを得るために一定の長さからなる 2 つ以上のリストから選択しなければならない場合、「2 つのリストの原則」にしたがって、それが先行技術で明示されていなければ、得られた特徴の組み合わせは新規性を有する。

(2) 先行技術のより広い範囲から部分範囲を選択する場合

以下の 3 つの基準をすべて満たす場合、先行技術のより広い数値範囲から選択される部分範囲は、新規性を有する。

(a) 選択された部分範囲が公知の範囲よりも狭い。

(b) 選択された部分範囲が、先行技術で開示された特定の例、及び公知の範囲の端点から十分かけ離れている。

(c) 選択された範囲が、先行技術の任意の適例、すなわち先行技術の単なる実施例ではなく、別の発明（有意選択、新規の技術的教示）である。

(3) 先行技術と請求項に係る主題の範囲が重なり合う場合

重なり合う範囲について新規性を審査する場合、先行技術の開示によってどの主題が公衆に利用可能になっているか、したがってどの主題が技術水準を構成するかを決定しなければならない。この場合、例だけでなく、先行技術文献の内容全体を参酌すべきである。先行技術と重なり合う範囲の中で、公知の範囲において明示された端点、中間値、又は特定の例は新規性を有しない。さら

に、技術的な事実及び当業者が有すると期待される当該分野の一般的知識に照らして、重なり合う範囲における先行技術文献の技術的な教示を適用することを、当業者がなし得たと本当にいえるかどうかも検討しなければならない。

USPTO において選択発明の新規性は以下のように決定される。

(1) 一般化学式からの選択の新規性

請求項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、すなわち、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。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、また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。

(2) 範囲の新規性

先行技術が、当該請求項に係る範囲と接する、又は重複する範囲を開示するが、当該請求項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。請求項の新規性を否定するには、当該請求項に係る主題が、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。請求項の方が範囲が狭く、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。「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。

三極それぞれにおける規定の表現ぶりは異なるものの、基本的な考え方は三極で共通している。すなわち、発明の新規性を否定するためには、単に抽象的な集合や範囲を先行技術で開示するだけでは不十分であり、ある程度より具体的な開示が必要であるということである。

c. 機能、特性、性質又は作用を特定する記載を含むクレーム

機能、特性、性質又は作用を特定する記載を含む請求項の場合、請求項に係る発明と先行技術の厳密な比較を行うことが困難な場合があり得る。このような場合、請求項に係る発明が先行技術に対して新規性を有しないように見える場合、三極特許庁は、新規性の欠如を通知することができる。

JPO において、請求項が下記(1)又は(2)に該当する場合には、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。

(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

EPO では、発明、又はその特徴を、主としてパラメータによって定義する請求項の場合、関連する先行技術において、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起こり得る。既知の物及び請求項に係る物が他のすべての点で同一である場合(これは、例えば、出発原料及び製造方法が同一の場合に起こりうる)、まずは新規性欠如の異議が提起される。

USPTO では、請求項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。

d. 製造方法で製品を特定するクレーム(プロダクト・バイ・プロセス・クレーム)

三極特許庁はすべて、製造方法によって生産物を特定しようとする記載がある場合には、その記載は最終的に得られた生産物自体を意味している物と解釈する。したがって、生産物自体が公知であれば、その発明は新規性を有しない。

E. 審査官の新規性欠如の見解(例えば拒絶理由)と新規性欠如の見解を覆すための出願人の反論

1. 審査官の新規性欠如の見解

比較表 E.1.1.参照。

2. 出願人の反論

比較表 E.2.参照。

## 付録 I-1 - 新規性に関連する条文（日本）

### 特許法第 29 条第 1 項

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

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

訳注：特許法 29 条の 2、特許法 39 条は、日本では新規性（特許法第 29 条第 1 項）とは別の要件として規定されているが、欧州や米国では類似する規定が新規性の中で規定されていることから、新規性に関する比較研究の対象に含まれている。また、特許法 30 条の新規性喪失の例外（不利とならない開示）も比較研究の対象に含まれている。そこで、これらの条文も、以下に列記する。

### 特許法第 29 条の 2

特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報（以下「特許掲載公報」という。）の発行若しくは出願公開又は実用新案法（昭和三十四年法律第二百二十三号）第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報（以下「実用新案掲載公報」という。）の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面（第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面）に記載された発明又は考案（その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。）と同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。

### 特許法第 30 条

1 特許を受ける権利を有する者が試験を行い、刊行物に発表し、電気通信回線を通じて発表し、又は特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもつて発表することにより、第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日

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、同条第一項各号の一に該当するに至らなかつたものとみなす。

2 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一に該当するに至つた発明も、その該当するに至つ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。

3 特許を受ける権利を有する者が政府若しくは地方公共団体（以下「政府等」という。）が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するものに、パリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官が指定するものに出品することにより、第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明も、その該当するに至つ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、第一項と同様とする。

4 第一項又は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一に該当するに至つた発明が第一項又は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 39 条

1 同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみが発明について特許を受けることができる。

2 同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみが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。

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つ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。

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（第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願（第四十四条第二項（第四十六条第五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は、出願人の協議により定めたる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。

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、第一項から前項までの規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その特許出願について第二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。

6 発明者又は考案者でない者であつて特許を受ける権利又は実用新案登録を受ける権利を承継しないものがした特許出願又は実用新案登録出願は、第一項から第四項までの規定の適用については、特許出願又は実用新案登録出願でないものとみなす。

7 特許庁長官は、第二項又は第四項の場合は、相当の期間を指定して、第二項又は第四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。

8 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、第二項又は第四項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる。

<http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34H0121.html>

特許法の英訳については以下のサイトを参照

<http://www.japaneselawtranslation.go.jp/>

## 付録 I-2 - 新規性に関連する条文（欧州）

### EPC 第 54 条 新規性

- (1) 発明は、それが技術水準の一部を構成しない場合は、新規であると認められる。
- (2) 欧州特許出願の出願日の前に、書面若しくは口頭、使用又はその他のあらゆる方法によって公衆に利用可能になったすべてのものは技術水準を構成する。
- (3) また、その出願の出願日が(2)にいう出願日の前であり、かつ、(2)にいう出願日又はその後公開された欧州特許出願の出願時の内容も技術水準を構成するものとみなされる。
- (4) (2)及び(3)の規定は、第 53 条(c)にいう方法において使用される物質又は組成物であって技術水準に含まれるものの特許性を排除するものではない。ただし、その方法におけるその使用が技術水準に含まれない場合に限る。
- (5) (2)及び(3)の規定は、第 53 条(c)にいう方法において特に使用するための(4)にいう物質又は組成物の特許性も排除するものではない。ただし、その使用が技術水準に含まれない場合に限る。

### EPC 第 55 条 不利とならない開示

- (1) 第 54 条の規定の適用については、発明の開示は、それが欧州特許出願前の 6 月以内に行われ、かつ、それが次のものに起因するか又は次のものの結果である場合は、考慮されない。
  - (a) 出願人又はその法律上の前権利者に対する明らかな濫用
  - (b) 出願人又はその法律上の前権利者が、1928 年 11 月 22 日にパリで署名され、最後に 1972 年 11 月 30 日に改正された国際博覧会に関する条約にいう公の又は公に認められた国際博覧会に発明を展示したこと
- (2) (1)(b)の場合については、(1)の規定は出願人が欧州特許出願の際に、発明がそのように展示されたことを陳述し、かつ施行規則に定める期間内に施行規則に定める条件に従ってこれを裏付ける証明書を提出した場合にのみ適用する。

### EPC 第 139 条 先の日付又は同じ日付の権利

- (1) 何れの指定締約国においても、欧州特許出願及び欧州特許は、国内特許出願及び国内特許に関して、国内特許出願及び国内特許と同一の先行権利としての効力を有する。

(2) 締約国における国内特許出願及び国内特許は、当該締約国が指定されている欧州特許に関して、国内特許に対する同一の先行権利としての効力を有する。

(3) 如何なる締約国も、同じ出願日若しくは、優先権が主張されている場合は、同じ優先日を有する欧州特許出願又は欧州特許及び国内特許出願又は国内特許の双方に開示された発明を双方の出願又は特許により同時に保護し得るか及び如何なる条件の下で保護し得るかを規定することができる。

<http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/epc.html>

付録 I-3 - 新規性に関連する条文 (米国)

35 U.S.C. (合衆国法典第 35 巻) 第 102 条 特許要件; 新規性及び特許を受ける権利の喪失

次に該当する場合を除き、何人も特許を受ける権原を有する。

(a) その発明が、当該特許出願人による発明の前に、合衆国において他人に知られ若しくは使用されたか、又は合衆国若しくは外国において特許を受け若しくは印刷刊行物に記載された場合、又は

(b) その発明が、合衆国における特許出願日前 1 年より前に、合衆国若しくは外国において特許を受け若しくは刊行物に記載されたか、又は合衆国において公然実施され若しくは販売された場合、又は

(c) 当該人がその発明を放棄している場合、又は

(d) その発明について、出願人又はその法定代理人若しくは譲受人により、外国において、合衆国における特許出願日前に、合衆国における出願日より 12 月以上前に提出された特許出願又は発明者証出願に基づいて、最初に特許が取得されたか若しくは取得されるように手続がされたか、又は発明者証の主題とされた場合、又は

(e) その発明が、次のものに記載された場合 (1) 当該特許出願人による発明の前に合衆国において他人によってなされ、第 122 条 (b) に基づいて公開された特許出願、又は (2) 当該特許出願人による発明の前に合衆国において他人によってなされた特許出願に対して付与された特許。ただし、第 351 条 (a) において定義される条約に基づいてなされた国際出願は、当該出願が合衆国を指定国としており、同条約第 21 条 (2) に基づいて英語によって公開された場合に限り、本項の適用上、合衆国においてなされた出願の効果を有する。又は

(f) 当該人自身が、特許を得ようとする主題を発明していなかった場合、又は

(g) (1) 第 135 条又は 291 条に基づいて行われるインターフェアレンスにおいて、それに係る他の発明者が、第 104 条によって許容される限りにおいて、当該人の発明前に、その発明が当該他の発明者によって行われており、かつ、それが放棄、隠匿若しくは隠蔽されていなかったこと、又は (2) 当該人の発明前に、その発明が合衆国において他の発明者によって行われており、かつ、その発明者が放棄、隠匿若しくは隠蔽していなかったこと、を証明する場合。本項に基づいて発明の優先日を決定するときは、それぞれの発明の着想日及び実施化の日のみならず、その発明を最初に着想し最後に実施することになった者による、前記他人による着想の日前からの合理的精励も考慮されなければならない。

<http://www.uspto.gov/web/patents/legis.htm>

付録 II - 三極特許庁の審査基準

JPO (日本語)

[http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu\\_kijun.htm](http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm)

JPO (英語仮訳)

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

EPO

<http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/guidelines.html>

USPTO

<http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/index.htm>