

特許法及び審査基準に関する 比較調査研究（仮訳） （新規性）（リード庁：SIPO）

1. 序文

JPO、KIPO 及び SIPO は 2010 年から 2011 年にかけて、審査ルールと審査結果を比較することにより、進歩性に関する比較調査を実施した。

第 11 回日中韓特許庁長官会議において、新規性についての特許法、審査基準及び仮想的事例又は実例の比較研究を開始することに合意した。この比較研究の範囲は、発明特許の審査に重点が置かれている。この研究は、各庁の審査基準に関する相互理解を深め、三庁間でのワークシェアリングを向上することに役立つ。

日本では、先行技術が第 29 条第 1 項に該当する場合、すなわち、先行技術が、すでに公衆に利用可能である場合のみ、「新規性」の判断が適用されるのに対して、「同一性」の判断は、第 29 条の 2 及び第 39 条に該当する場合に適用される。JPO は、項目「I 新規性の判断」及び「II 化学の実務に適用する特別な留意点」については「新規性」の基準に基づいて回答しているのに対して、「III 衝突する出願」については「同一性」の基準に基づいて回答している。

※本報告書は、”Comparative Study on the Patent Laws and Examination Guidelines”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。

※本仮訳は日本貿易振興機構（JETRO）が公表する中国及び韓国の法令及び審査基準の日本語仮訳を参照しています。

2. 比較項目

目次
I. 新規性の判断
A. 新規性判断のための判例、法令、又は行政上の基準又はガイドライン
1. 法令（法律及び規則）
2. 審査基準
3. 新規性に関連する規定の背景及び目的
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
b. 明細書及び図面の考慮
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
b. 性能（効果）又はパラメータを用いて物を特定しようとする記載
c. 用途を用いて物、又はプロセスを特定しようとする記載（例：「～用」、「～のための装置」、「～のための方法」）

d. 使用クレーム
e. 製造方法で特定された製品
f. 明細書又は図面の引用
C. 関連する技術水準の認定
1. 技術水準の定義
2. 技術水準の公衆の利用可能性
3. 先行技術としての図面
4. 先行技術の自認
5. 先行文献の実施可能な開示
6. 先行文献の基準日の認定
7. 黙示的な/内在する特徴
8. 周知の均等物
9. 上位概念及び下位概念の用語で表現された先行技術（包括的開示及び特定の例示）
10. 数値又は数値の範囲で表現された先行技術
11. 不利とならない開示
D. 新規性の判断
1. 新規性の判断手法
a. クレームに係る発明と引用発明との対比

b. 新規性を否定するための複数の先行技術文献の使用
c. 「公用」又は「販売」に基づく新規性の否定
d. クレームに係る発明の新規性の有無の判断
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. 選択発明(上位概念の記載/開示は下位概念の例示の新規性を予見しない)
b. 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を含むクレーム
c. パラメータを用いて物を特定しようとする記載を含むクレーム
d. 用途を用いて物を特定しようとする記載を含むクレーム
e. 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)
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

2. 出願人の反論（新規性が欠如しているという見解を克服できる応答とできない応答）
II. 化学の実務に適用する特別な留意点
1. 化合物の新規性
2. 組成物の新規性
3. 物理的/科学的パラメータ又は製造方法で特徴付けられた化学製品の新規性
4. 化学製品の用途発明の新規性
III. 衝突する出願（基準日に公表されていない先願、その他の形態の衝突する出願）
1. 衝突する出願の先願の効果

3. 対比表

項目及び副項目	SIPO	JPO	KIPO
I. 新規性の判断			
A. 新規性判断のための判例、法令、又は行政上の基準又はガイドライン			
1. 法令（法律及び規則）	第二十二條 （1）特許権を付与する発明及び実用新案は、新規性及び創造性、実用性を具備していなければならない。	29條 （1）産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。	第29條(特許の要件) （1）産業上利用することができる発明として、次の各号のいずれかに該当するものを除いてはその発明に対して特許を受けるこ

	<p>(2) 新規性とは、当該発明又は実用新案が既存の技術に属さないこと、いかなる部門又は個人も同様の発明又は実用新案について、出願日以前に国務院専利行政部門に出願しておらず、かつ出願日以降に公開された特許出願文書又は公告の特許文書において記載されていないことを指す。</p> <p>(5) 本法でいう既存技術とは、出願日以前に国内外において公然知られた技術を指す。</p>	<p>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</p> <p>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</p> <p>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</p>	<p>とができる。</p> <p>1. 特許出願前に韓国内または外国で公知されたり公然に実施された発明</p> <p>2. 特許出願前に韓国内又は外国で頒布された刊行物に掲載されたり大統領令が定める電気通信回線を通じて公衆が利用可能になった発明</p>
2. 審査基準	<p>審査指南 第二部 第二章 明細書と請求項 第三章 新規性 第九章 コンピュータプログラムに係る発明専利出願の審査に関する若干の規定 第十章 化学分野の発明専利出願の審査に関する若干の規定</p>	<p>審査基準第 II 部第 2 章「新規性・進歩性」第 1 節「新規性」</p>	<p>審査指針書第 3 部第 2 章新規性</p>
3. 新規性に関連する規定の背景及び目的		<p>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</p>	<p>特許制度は、発明を公開する代償として特許権を付与するという制度であるので、既に一般に知られた発明については排他的独占権を付与しない。これにより、特許法第 29 条第 1 項では、特許出</p>

		<p>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)</p>	<p>願前に、国内又は国外において、①公知となった発明、②公然実施をされた発明、③刊行物に掲載された発明、④大統領令で定める電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明は、新規性がない発明として特許を受けることができないとしている。 (審査指針書第 3 部第 2 章)</p>
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	<p>専利法 59 条 1 項の規定によると、発明又は実用新案の専利権の保護範囲はその請求項の内容を基準とし、明細書及び添付図面は請求項の内容の解釈に用いられることができる。 (審査指南第二部第二章 1)</p> <p>要約書の内容は発明又は実用新案に記載された原始内容に該当せず、以降に行われる明細書又は請求項の修正の根拠になることなく、専利権の保護範囲の解釈にも用いることができない。 (審査指南第二部第二章 2. 4)</p>	<p>請求項に係る発明の認定は、請求項の記載に基づいて行う。この場合においては、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮して請求項に記載された発明を特定するための事項（用語）の意義を解釈する。 (審査基準第 II 部第 2 章 1. 5. 1)</p>	<p>(1) 請求項の記載が明確である場合には、請求項に記載されたとおりに発明を特定する。 (審査指針書第 3 部第 2 章 4. 1. 1)</p>

	<p>性質によって区分すると、請求項は 2 種類の基本的なタイプがある。つまり、物の請求項及び活動の請求項、若しくは簡単に、製品クレーム及び方法クレームと呼ばれる。1 種類目の基本的なタイプの請求項には人的技術により生産された物（製品、設備）を含む。2 種類目の基本的なタイプの請求項には、時間経過要素を有する活動を含む。物の請求項に当たるのは、物品、物質、材料、工具、装置、設備などの請求項であり、活動の請求項に当たるのは、製造方法、使用方法、通信方法、処理方法及び製品を特定な用途に使う方法などの請求項である。種類により請求項を区分するのは、請求項の保護範囲を確定することが目的である。請求項の保護範囲を確定するに際し、通常の場合には請求項における全ての特徴は考慮されるものとする一方、各特徴の実際に限定の効果は当該請求項で保護を求めている主題に関して最終的に具現されるものとする。例えば、製品の請求項における 1 つ又は複数の技術的特</p>		
--	--	--	--

	<p>徴は、構造的特徴によってもパラメータ特徴によっても明確に特徴づけることができない場合には、方法的特徴を介して特徴づけることを許容する。但し、方法的特徴により特徴づける製品クレームの保護主題はやはり製品である。その実際の限定役目は、保護を求めている製品そのものを与える影響が如何なるものかによって決まる。</p> <p>(審査指南第二部第二章 3.1.1)</p>		
<p>a. クレームの記載</p>	<p>請求項は明細書を根拠とし、明確かつ簡潔な方法で求められた専利保護範囲を定義するものとする。</p> <p>請求項は発明又は実用新案の技術的特徴を記載しなければならない。技術的特徴は、発明又は実用新案の技術的解決策の構成する組成要素、或いは、当該要素間の相互関係のいずれでも良い。</p> <p>(審査指南第二部第二章 3.)</p> <p>請求項が明確であることは、発明又は実用新案で保護を請求する範囲を確定する上で極めて重要</p>	<p>請求項の記載が明確である場合は、請求項の記載どおりに請求項に係る発明を認定する。この場合、請求項の用語の意味は、その用語が有する通常の意味と解釈する。</p> <p>(審査基準第 II 部第 2 章 1.5.1(1))</p>	<p>(2) 請求項の記載内容が明確に理解できる場合には、審査官は発明の技術的特徴を特定するにあたって、発明の詳細な説明や図面の記載によって制限解釈してはならない。</p> <p>(3) 出願人が、ある用語を当該技術分野における通常の意味でなく特定の意味を持たせるために、詳細な説明において、その用語の意味が当該技術分野において理解される通常の意味と異なるということを明示的に定義した場合には、その用語はその特</p>

	<p>なことである。 請求項が明確でなければならないということは、個々の請求項が明確であるということと同時に、請求の範囲全体としても明確でなければならないということの意味する。</p> <p>一般的に、請求項で使われる文言は、関連する技術分野においてそれらに通常備わる意味を持つものとして理解されるものとする。明細書中、ある単語に特別の意味が明白に与えられており、当該明細書中のその単語の定義により、当該単語を使う請求項の保護範囲が充分かつ明確に定義されるような特別の場合、そのようなケースは許容される。 (審査指南第二部第二章 3.2.2)</p>		<p>定の意味を有するものと解釈する。 (審査指針書第3部第2章 4.1.1)</p>
b. 明細書及び図面の考慮	<p>専利法59条1項の規定によると、発明又は実用新案の専利権保護範囲はその請求項の内容を基準とし、明細書及び添付図面は当該請求項の内容の解釈に用いることができる。 (審査指南第二部第二章 1)</p>	<p>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</p>	<p>(4) 請求項に記載された用語の意味が不明確である場合には、審査官は発明の詳細な説明又は図面及び出願時の技術常識を参酌して発明の主題の把握が可能であるのかを検討し、詳細な説明または図面及び出願時の技術常</p>

	<p>発明又は実用新案を具体的に実施するための最良の形態は、明細書の重要な構成部分として、発明又は実用新案についての十分な開示、理解、実現、そして請求項への支持と解釈においては極めて重要なものである。</p> <p>(審査指南第二部第二章 2.2.6)</p> <p>明細書（及びその添付図面）は、当業者が発明を実現できるように当該発明を明瞭かつ完全に説明するものでなければならない。また、明細書は請求項の根拠として、専利権の保護範囲の確定に当たり、請求項の内容の解釈に使用される。</p> <p>(審査指南第二部第八章 4.7.2)</p> <p>一般的に請求項で使われる文言は、関連する技術分野においてそれらに通常備わる意味を持つものとして理解されるものとする。明細書中、ある単語に特別の意味が明白に与えられており、当該明細書中のその単語の定義により、当該単語を使う請求項の保護範</p>	<p>の概念に含まれる下位概念を単に例示した記載が発明の詳細な説明又は図面中にあるだけでは、ここでいう定義又は説明には該当しない。</p> <p>また、請求項の記載が明確でなく理解が困難であるが、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮して請求項中の用語を解釈すれば請求項の記載が明確にされる場合は、その用語を解釈するにあたってこれらを考慮する。</p> <p>(審査基準第 II 部第 2 章 1.5.1(2))</p> <p>明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても請求項に係る発明が明確でない場合は、請求項に係る発明の認定は行わない。</p> <p>(審査基準第 II 部第 2 章 1.5.1(3))</p> <p>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</p>	<p>識を参酌したときに発明の把握が可能である場合には、明細書等の記載不備と新規性についての拒絶理由を一括して通知することができる。</p> <p>(5) 明細書の詳細な説明又は図面及び出願時の技術常識を参酌して解釈しても、請求項に記載された用語の意味や内容が不明確で発明を特定することができない場合には、新規性に対する審査を行わず、明細書等の記載不備を理由に拒絶理由を通知する。</p> <p>(審査指針書第 3 部第 2 章 4.1.1)</p>
--	--	--	---

	<p>囲が充分かつ明確に定義されるような特別の場合、そのようなケースは許容される。</p> <p>但し、その場合、審査官は、出願人に対して請求項を出来る限り補正するよう求め、請求項の文言からのみで、その意味が分かるようにすべきである。</p> <p>(審査指南第二部第二章 3. 2. 2)</p>	<p>て明細書又は図面の記載のみから請求項に係る発明を認定してそれを審査の対象とはしない。</p> <p>また、明細書又は図面に記載があっても、請求項には記載されていない事項(用語)は、請求項には記載がないものとして請求項に係る発明の認定を行う。反対に、請求項に記載されている事項(用語)については必ず考慮の対象とし、記載がないものとして扱ってはならない。</p> <p>(審査基準第 II 部第 2 章 1. 5. 1(4))</p>	
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	<p>通常、製品の請求項では、機能的或いは効果的特徴を用いて発明を限定することはなるべく回避すべきである。ある技術的特徴が構造的特徴によっても限定できない、又は技術的特徴が構造的特徴によって限定するよりも、機能的或いは効果的特徴を用いて限定するほうがより適切であり、かつ該機能或いは効果は明細書に定めた実験或いは操作或いは所</p>	<p>請求項中に機能・特性等を用いて物を特定しようとする記載がある場合には、I. 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</p>	<p>請求項に記載するときには、保護を受けようとする事項を明確にするために、構造、方法、機能、原料又はこれらを組み合わせて記載することができる。請求項に記載された機能・特性等が発明の主題を限定する事項として含まれている場合は、審査官はこれを発明の特徴から除外して請求項を解釈することはできない。</p> <p>請求項に機能・特性等を用いて</p>

	<p>属技術分野の常用手段により直接的かつ肯定的に検証できる場合に限り、機能的或いは効果的特徴を用いて発明を限定することは許され得る。</p> <p>請求項に含まれる機能的限定の技術的特徴は、記載された機能を実現できるすべての実施形態をカバーしていると理解すべきである。</p> <p>また、明細書には単に曖昧な表現でその他代替手段も適用でき得ると記載しており、当業者にとって、これら代替手段が何なのか、又はどのようにこれら代替手段を応用すればよいか不明瞭である場合は、請求項のなかの機能的定義も許されない。なお、単なる機能的クレームは明細書にサポートされないため、これも許されない。</p> <p>(審査指南第二部第二章 3.2.1)</p>	<p>た壁材と解する。</p> <p>(注) 例えば、「～の組成を有する耐熱性合金」という請求項について、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮して請求項に係る発明を認定した結果、「耐熱性合金」との記載は「耐熱性を必要とする用途に用いる合金」の意味であると解すべき場合には、I. B. 2. c. の取扱いにしたがう。</p> <p>(審査基準第 II 部第 2 章 1.5.2(1)①)</p> <p>ただし、その機能・特性等が、その物が固有に有しているものである場合は、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。</p> <p>(審査基準第 II 部第 2 章 1.5.2(1)②)</p> <p>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。</p> <p>例えば「木製の第一部材と合成樹脂製の第二部材を固定する手段」</p>	<p>物を特定する記載がある場合には、詳細な説明において特定の意味を有するよう明示的に定義している場合を除き、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。</p> <p>ただし、出願時の常識を参酌したときに、物の機能・特性等で説明された物がそのような機能・特性等を有する物のうち特定のものを意味していると解釈してはならない場合があることに留意すべきである。</p> <p>(審査指針書第 3 部第 2 章 4.1.2(1))</p>
--	--	--	---

		<p>という請求項の記載においては、「固定する手段」は、すべての固定手段のうち溶接等のような金属に使用される固定手段は意味していないことは明らかである。</p> <p>(審査基準第 II 部第 2 章 1.5.2(1)③)</p>	
<p>b. 性能 (効果) 又はパラメータを用いて物を特定しようとする記載</p>	<p>通常、製品の請求項では、機能的或いは効果的特徴を用いて発明を限定することはなるべく回避すべきである。ある技術的特徴が構造的特徴によっても限定できない、又は技術的特徴が構造的特徴によって限定するよりも、機能的或いは効果的特徴を用いて限定するほうがより適切であり、かつ該機能或いは効果は明細書に定めた実験或いは操作或いは技術的常用手段により直接的かつ肯定的に検証できる場合に限り、製品クレームにおける機能的或いは効果的特徴を用いて発明を限定することは許され得る。</p> <p>(審査指南第二部第二章 3.2.1)</p> <p>製品クレームは製品発明又は実用新案に適用するものであり、通</p>	<p>上記 I. B. 2. a. 参照</p>	<p>パラメータ発明は、物理的・化学的特性値について当該技術分野において標準的なものでない、又は慣用されていないパラメータを、出願人が任意に創り出し、又はこれら複数の変数間の相関関係を利用して演算式によりパラメータ化した後、発明の必須構成要素の一部とする発明をいう。パラメータ発明は、請求項の記載自体のみでは技術的特徴を明確に記述することができない場合があるため、その新規性は、発明の詳細な説明、図面及び出願時の技術常識に基づいて発明を明確に把握した後に判断する。</p> <p>(審査指針書第 3 部第 2 章 4.3.2)</p>

	<p>常は製品の構造的特徴により記述しなければならない。特別な事例として、製品クレームの1つ又は複数の技術的特徴が構造的特徴によっては明確に特徴付けることができない場合、物理或いは化学的パラメータを介して特徴づけることが許容される。構造的特徴によってもパラメータ特徴によっても明確に特徴づけることができない場合には、方法的特徴を介して特徴づけることを許容する。パラメータを使って特徴づける場合に、使われるパラメータは、当業者が明細書での教示に基くか、又は属する技術分野の慣用手段により、明確かつ確実に確定できるものでなければならない。</p> <p>(審査指南第二部第二章 3.2.2)</p> <p>特性又はパラメータ特徴を含む製品クレームについて、請求項における特性又はパラメータの特徴が保護を請求する製品にある特定の構造及び/又は組成が備わることを含意するかどうかを、審査官は考慮しなければならない。</p>		
--	---	--	--

	<p>当該特性・パラメータが含意するところより、保護を請求する製品には対比文献に開示されている製品とは異なる構造及び/又は組成が具備されている場合、当該請求項は新規性を有する。逆に、当業者が当該特性・パラメータに基づいても、保護を請求する製品を対比文献に開示されている製品と区別できない場合、保護を請求する製品は対比文献に開示されている製品と同一であると推定され、請求項には新規性が具備されていないことになるが、出願人が出願書類又は先行技術に基づき、特性・パラメータ特徴を具備する保護請求の製品が、対比文献に開示されている製品と構造及び/又は組成において異なることを証明できる場合を除く。例えば、專利出願の請求項が X 回折データなど複数種のパラメータにより特徴づけた結晶形態の化合物 A であり、対比文献で開示されたのも結晶形態の化合物 A である場合、もし、対比文献の開示内容に基づいても、両者の結晶形態を区別できなければ、保護を請求</p>		
--	---	--	--

	<p>する製品が対比文献の製品と同一であることを推定でき、当該出願された請求項は、対比文献に比べて、新規性を具備しないことになるが、出願人は出願書類又は先行技術に基づき、出願された請求項により限定された製品が対比文献に開示された製品とは結晶形態において確かに異なることを証明できる場合を除く。</p> <p>(審査指南第二部第三章 3.2.5)</p> <p>構造及び/又は組成の特徴のみでは明確に特徴づけることができない化学製品の請求項に関しては、さらに物理・化学的パラメータ及び/又は製法を用いて特徴付けることが許される。</p> <p>物理・化学的パラメータを用いて化学製品クレームを特徴付けることが許される状況とは、化学製品の構造は不明瞭であり、その化学名や構造式、又は組成からのみでは明瞭に特徴づけることができない状況である。当該パラメータは十分に明瞭なものでなければならない。</p> <p>(審査指南第二部第十章 4.3)</p>		
--	--	--	--

	<p>物理化学的パラメータにより特徴づけられた化学製品クレームについては、もし記載されたパラメータに基づいて、当該パラメータにより特徴づけられた製品を、対比文献において開示された製品と比較することができず、また、当該パラメータにより特徴づけられた製品と対比文献における製品との相違が確定できない場合には、当該パラメータにより特徴づけられた製品クレームは、専利法 22 条 2 項にいう新規性を備えないものと推定される。</p> <p>(審査指南第二部第十章 5.3)</p>		
<p>c. 用途を用いて物、又はプロセスを特定しようとする記載（例：「～用」、「～のための装置」、「～のための方法」）</p>	<p>主題の名称に用途限定を含む製品クレームについて、その用途限定は当該製品クレームの保護範囲を確定する時には配慮しなければならないが、実際の限定役目は、保護を求めている製品そのものに与える影響が如何なるものかによって決まる。例えば、主題名称が「鋼湯鑄造用金型」である請求項において、その「鋼湯鑄造用」という用途は主題の「金型」</p>	<p>請求項中の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）</p> <p>請求項中に、「～用」といった、物の用途を用いてその物を特定しようとする記載（用途限定）がある場合には、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮して、その用途限定が請求項に係る発明を特定するための事項としてどのような意味を有</p>	<p>請求項に用途を特定する記載（すなわち用途限定）が含まれている場合には、審査官は明細書の詳細な説明及び図面の記載並びに当該技術分野の出願時の技術常識を参酌して、その用途で使用するのに特に適した物のみを意味していると解釈する。請求項に記載されたすべての技術的特徴を含む物であっても、審査官は当該用途で使用するのに不適當であっ</p>

	<p>に対して限定役目がある。「氷塊成型用プラスチックボックス型」については、その融解点が「鋼湯鑄造用金型」の融解点よりは遥かに低いもので、鋼湯鑄造に用いられないため、前述の請求項の保護範囲に入らない。但し、「…用」との限定は、保護を求めている製品又は設備そのものに影響を与えることなく、単に製品又は設備の用途や使い方を記述しているだけであるならば、製品又は設備の、例えば新規性、創造性を備えるかどうかの判断には役目を果たさないことになる。例えば、「…用の化合物 X」において、もしその中の「…用」は化合物 X そのものに何の影響も与えないものなら、当該化合物 X が新規性と創造性を備えるかどうかを判断する時に、その中の用途限定は役目を果たさないことになる。</p> <p>(審査指南第二部第二章 3.1.1)</p> <p>この類の製品クレームについて、請求項における用途特徴は保護を請求する製品にある特定の構造及び/又は組成を備えているこ</p>	<p>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。)</p> <p>ただし、「～用」といった用途限定が付された化合物(例えば、用途 Y 用化合物 Z)については、このような用途限定は、一般に、化合物の有用性を示しているに過ぎないため、以下の(1)、(2)に示される考え方を適用するまでもなく、用途限定のない化合物(例えば、化合物 Z) そのものであると解される(参考判決：東京高判平 9.7.8(平成 7(行ケ) 27))。この考え方は、化合物の他、微生物にも同様に適用される。</p> <p>(審査基準第 II 部第 2 章 1.5.2(2))</p> <p>(1) 用途限定がある場合の一般的な考え方</p> <p>用途限定が、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮して、その用途に特に適した形状、構造、組成等(以下、単に「構造等」という。)を意味する</p>	<p>たり、又はその用途で使用するために変更が必要である場合には、その物に該当しないものとする。例えば、「～の形状を有するクレーン用フック」とは、クレーンに用いるのに特に適した大きさや強さ等を持つ構造のフックを意味すると解釈し、同様の形状の「釣り用フック」とは構造の点で相異なる物を意味すると解釈するのが適切である。</p> <p>明細書及び図面の記載と出願時の技術常識とを参酌したときに、用途を限定して特定した物がその用途に特に適したものではないと認められる場合には、用途限定事項が発明の特定にいかなる意味も有していないものと解釈し、新規性等の判断に影響は及ぼさないものとして取り扱う。</p> <p>(審査指針書第 3 部第 2 章 4.1.2. (1))</p>
--	--	--	--

	<p>とが暗に含まれているかを、審査官は考慮しなければならない。もし、当該用途は製品そのものの固有の特性によって決まるものであり、用途特徴にも製品の構造及び/又は組成上の変化が暗に含まれていないならば、当該用途特徴に限定された製品クレームは対比文献の製品に比べては新規性を具備しない。例えば、抗ウイルス用の化合物 X の発明は、触媒用化合物 X の対比文献に比べると、化合物 X の用途が変化しているものの、その本質的な特性を決定する化学構造式には何らかの変化もないため、抗ウイルス用化合物 X の発明は新規性を具備しない。但し、もし当該用途には製品が特定の構造及び/又は組成が暗に含まれているならば、つまり、当該用途に製品の構造及び/又は組成上の変化を示すこととなり、当該用途における製品の構造及び/又は組成を限定する特徴を考慮しなければならない。例えば、「クレーン用フック」はクレーンの寸法と強度などの構造だけに対応するフックを指すものであ</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>	
--	--	---	--

	<p>り、同じ形状を持つ一般釣り人向けの「魚釣り用フック」に比べて、構造が異なり、両者は違う製品である。</p> <p>(審査指南第二部第三章 3.2.5)</p>	<p>できない。</p> <p>(審査基準第 II 部第 2 章 1.5.2(2)①)</p> <p>(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</p> <p>一般に、用途発明は、ある物の未知の属性を発見し、この属性により、当該物が新たな用途への使用に適することを見いだしたことに基づく発明と解される。</p> <p>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。</p>	
--	--	---	--

		<p>ただし、未知の属性を発見したとしても、その技術分野の出願時の技術常識を考慮し、その物の用途として新たな用途を提供したといえなければ、請求項に係る発明の新規性は否定される。また、請求項に係る発明と引用発明とが、表現上の用途限定の点で相違する物の発明であっても、その技術分野の出願時の技術常識を考慮して、両者の用途を区別することができない場合は、請求項に係る発明の新規性は否定される。</p> <p>(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造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</p>	
--	--	--	--

		<p>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。</p> <p>(注 2) 請求項に係る発明が、その物の属性に基づく新たな用途を提供したといえるものである場合であっても、既知の属性や物の構造等に基づいて、当業者が、当該用途を容易に想到することができたといえる場合は、当該請求項に係る発明の進歩性は否定される（東京高判平 15. 8. 27（平成 14（行ケ）376））。</p> <p>(注 3) 記載表現の面から用途発明をみると、用途限定の表現形式を採るもののほか、いわゆる剤形式を採るものや使用方法の形式を採るものなどがある。上記の取扱いは、用途限定の表現形式でない表現形式の用途発明にも適用され得るが、I. 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。</p> <p>（審査基準第 II 部第 2 章 1. 5. 2(2)②）</p>	
--	--	--	--

<p>d. 使用クレーム</p>	<p>使用クレームは方法クレームに属する。但し、審査官は、請求項の作成時の文言上で使用クレームと製品クレームを区別するように注意を払うべきである。例えば、「化合物 X を殺虫剤とする」、或いは「化合物 X を殺虫剤とした使用」は、使用クレームであって、方法クレームに属するのに対して、「化合物 X で作られる殺虫剤」、或いは「化合物 X を含む殺虫剤」は、使用クレームでなく、製品クレームになる。</p> <p>(審査指南第二部第二章 3.2.2)</p> <p>(1) 使用クレームのカテゴリー 化学製品の用途発明は、製品の新しい特性の発見に基づき、この特性を利用して行われた発明である。新規製品か既知製品かを問わず、その特性は製品自身に固有なものである。用途発明の本質は製品そのものでなく、製品の特性の応用にある。従って、用途発明は方法発明であり、その請求項は方法クレームである。製品 A を利用して製品 B を発明した場合に</p>	<p>「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（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。）</p> <p>(審査基準第 I 部第 1 章 2.2.2.3(3))</p>	<p>上記 I. B. 2. c. 参照</p>
------------------	---	---	--------------------------

	<p>は、当然ながら、製品 B そのものを以って専利を出願しなければならない。その請求項は製品クレームであり、使用クレームとはしない。審査官は請求項の記載文言から、使用クレームと製品クレームを区別するように注意を払うべきである。例えば、「化合物 X を殺虫剤とする」、或いは「化合物 X を殺虫剤とした使用」は、使用クレームに使われる表現であって、方法カテゴリーに属するのに対して、「化合物 X で作られる殺虫剤」、或いは「化合物 X を含む殺虫剤」は、使用クレームでなく、製品クレームになる。また、明確にしなければならないのは、「化合物 X を殺虫剤とした応用」を「殺虫剤として使用される化合物 X」と等しいものとして理解すべきではない。後者は用途を限定する製品クレームであって、使用クレームではない。</p> <p>(2) 医薬用途の物質クレーム 物質の医薬用途に関する専利出願は、もしその請求項が「疾病の治療に用いる」、「疾病の診断に用いる」、又は「薬物としての使用」</p>		
--	---	--	--

	<p>などのような表現で記載されている場合、そのような請求項は専利法 25 条 1 項 (3) 号の「疾病の診断と治療の方法」に該当するため、専利権は付与されない。ただし、薬品及びその製法のいずれも、法により専利権を受けることができるため、もし物質の医薬用途発明が、薬品の請求項、又は例えば「製薬上の応用」、「ある疾病の治療薬の製造における応用」など製薬方法カテゴリーに属するような使用クレームを以って専利を出願する場合には、専利法 25 条 1 項 (3) 号に規定した状況に反しないものとする。</p> <p>前記製薬方法カテゴリーに属する使用クレームは、例えば「化合物 X を Y 疾病の治療薬の製造としての応用」、又はこれに類似した形式により作成可能である。</p> <p>(審査指南第二部第十章 4.5)</p>		
e. 製造方法で特定された製品	<p>製造方法の特徴を含む製品クレームについて、製造方法の特徴が製品に関するある特定構造及び/又は組成をもたらすかどうかを、審査官は考慮しなければならない</p>	<p>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)</p> <p>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</p>	<p>物の発明は (その製造方法により物を特定せざるを得ない特別の場合を除き)、請求項に製造方法が記述されていたとしても、発明の対象である物の構成を直接特</p>

	<p>い。もし、当業者が、当該方法が必然的に、対比文献の製品と異なる特定の構造及び/又は組成を製品にもたらすと結論づけることができれば、当該請求項は新規性を具備する。逆に、もし請求項対象製品が、対比文献の製品に比べ、異なる製造方法にもかかわらず製品の構造及び組成が同じであれば、当該請求項は新規性を具備しない。ただし、出願人が、出願書類又は先行技術に基づき、当該方法により、異なる構造及び/又は組成、或いは構造及び/又は組成が変化していることを示すような異なる特性を有する製品が生み出されるということを証明できる場合はこの限りではない。例えば、専利出願の請求項は X 方法で作られたガラスカップであり、対比文献に開示されたのは Y 方法で作られたガラスカップであるとする。両方法で作られたガラスカップの構造、形状、構成材料がそれぞれ同じであれば、当該請求項は新規性を具備しない。逆に、もし前述の X 方法に、対比文献には記載していない特</p>	<p>ある場合には、I. 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。</p> <p>（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 метод によって製造された物だけに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。</p> <p>（審査基準第 II 部第 2 章</p>	<p>定する方式で記載しなければならない。従って審査官は当該発明の新規性・進歩性等を判断するにあたっては、請求項の説明に特別な理由が記載されていない限り請求項の記載により特定される発明品自体をその出願前に公知となった先行技術と比較することとする。ここでいう特別な理由とは、当該技術分野において通常の方法によって物を特定することが特に困難である場合などを意味するものであって、極めて例外的に認められるものである。請求項中に製造方法によって物を特定する記載がある場合には、詳細な説明において特別な意味を有するよう明示的に定義した場合を除き、その記載は最終的に得られた物自体を意味しているものと解釈する。従って、請求項に記載された製造方法とは異なる方法によって同一の物を製造することができ、その物が出願前に公知である場合には、当該請求項に記載された発明の新規性は否定される。出願人が「専ら A の方法により製造された Z」のよ</p>
--	--	---	--

	<p>定の温度における焼きなまし手順を含めており、当該方法により作られたガラスカップは耐砕性において、対比文献のガラスカップより明らかに高まっているならば、保護を請求するガラスカップは製造方法によって、マイクロ構造上で変化し、対比文献の製品と異なる内部構造を有することが示されたため、当該請求項は新規性を具備する。</p> <p>(審査指南第二部第三章 3.2.5)</p> <p>構造及び/又は組成の特徴のみで明確に表現できない化学製品の請求項 構造及び/又は組成の特徴のみでは明瞭に特徴づけることのできない化学製品クレームについて、さらに物理・化学的パラメータ及び/又は製法を用いて特徴付けることが許される。</p> <p>製法を用いて化学製品クレームを特徴付けることが許される状況とは、製法以外の特徴では十分に特徴づけることができない化学製品であること。</p> <p>(審査指南第二部第十章 4.3)</p>	1.5.2(3))	<p>うに記載して、特定の方法によって製造された物のみに請求の範囲を限定しようとしていることが明白な場合であっても同様に扱う。</p> <p>(審査指針書第3部第2章 4.1.2.(3))</p>
--	--	-----------	--

	<p>製法により特徴づけられた化学製品クレームについての新規性審査は、その中の製法が対比文献に開示された方法と同一であるか否かだけを比較するのではなく、当該製品そのものを対象に行わなければならない。製法上の相違は必ずしも製品そのものの相違につながるわけではない。</p> <p>対比文献に開示されている製品と比較して、もし当該製品の相違点が製法にのみ在り、出願において開示されている相違点を証明するために使用可能なパラメータも、当該方法の相違から生じる機能及び/又は性質上のいかなる変更に関する示唆もない場合、当該方法により特徴づけられた製品クレームは、専利法 22 条 2 項にいう新規性を具備しないと推定される。</p> <p>(審査指南第二部第十章 5.3)</p>		
f. 明細書又は図面の引用	<p>請求項において使われる科学技術用語は明細書で使われている科学技術用語と一致しなければならない。</p> <p>絶対に必要な場合を除き、請求項</p>	<p>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。</p>	<p>発明の主題を記載せず、発明の詳細な説明又は図面の記載で代用している場合は請求項が明確に記載されていないものとする。ただし、発明の主題が詳細な説明又</p>

	<p>には「明細書の…部分で記載されたように」とか「図面…で示されたように」又は類似した表現を使ってはならない。絶対に必要な場合とは、発明又は実用新案に係わっているある特定形状が図形でしか限定できず、言葉では説明できない時に、請求項には「図面…で示されたように」などの類似した用語を使って良いことを指す。請求項に記載された技術方案を理解することに資するため、請求項の技術的特徴は明細書の添付図面にある対応した表記を引用して良いとする。但し、これらの表記を括弧に入れ、対応した技術的特徴の後に記さなければならない。添付図面の表記は、請求項の保護範囲に対する制限として解釈してはならない。</p> <p>(審査指南第二部第二章 3.3)</p> <p>当該遺伝子の塩基配列、或いはそのコード化するポリペプチド又は蛋白質のアミノ酸配列が、配列表や明細書の添付図面に記載された場合には、配列表や添付図面を直接参照する方式で記述して</p>	<p>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。)</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>「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。」</p> <p>(審査基準第I部第1章 2.2.2.3(5)⑥)</p>	<p>は図面の記載を代用しなければ適切に記載することができない場合には、これら代用による記載を認める。</p> <p>(審査指針書第2部第4章4(3))</p>
--	---	---	--

	<p>よい。</p> <p>【例】 塩基配列が SEQ ID NO: 1 (又は添付図面 1) で示される DNA 分子。 (審査指南第二部第二章 9.3.1.1)</p> <p>そのアミノ酸配列が配列表又は明細書の添付図面に記載された場合には、配列表や添付図面を直接参照するという方式で記述してよい。【例】 アミノ酸配列が SEQ ID NO:2 (又は添付図面 1) で示される蛋白質。 (審査指南第二部第二章 9.3.1.5)</p>		
C. 関連する技術水準の認定			
1. 技術水準の定義	<p>専利法 22 条 5 項の規定によると、先行技術とは、出願日以前に国内外で公然知られた技術を指す。先行技術は、出願日 (優先権主張を伴う場合には、優先日を指す) 以前に国内外の出版物における公表、国内外における公然の使用、或いはその他の手段により公然知られた技術を含む。 (審査指南第(2010 年版)二部第</p>	<p>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。</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p>	<p>(1) 特許出願前に、国内又は国外において公知となり、又は公然実施をされた発明、又は</p> <p>(2) 特許出願前に、国内又は国外において頒布された刊行物に掲載されたか、又は大統領令で定める電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明 (審査指針書第 3 部第 2 章 1)</p>

	三章 2. 1)	<p>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</p> <p>(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。</p> <p>「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である。</p> <p>(審査基準第 II 部第 2 章 1. 2. 1) 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。</p> <p>(審査基準第 II 部第 2 章 1. 2. 4(2)③)</p>	
2. 技術水準の公衆の利用可能性	先行技術は、出願日以前に公衆が知り得た技術的内容でなければならない。言い換えれば、先行技	「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	「公知となった発明」とは、出願前に、国内又は国外においてその内容が秘密の状態として維持さ

	<p>術は、出願日以前に公衆が取得できる状態にあり、かつ公衆がその中から実体的な技術知識を知り得るような内容を含んでいるものでなければならない。秘密保持の状態にある技術的内容が、先行技術に当たらないことを注意しなければならない。秘密保持の状態とは、守秘規定又は協定による制約を受けている場合のみならず、社会的観念或いは商習慣上で守秘義務を負うべくものと考えられているもの、即ち、暗黙の了解による守秘の場合も含まれる。しかし、もし守秘義務を負う者が規定、協定或いは暗黙の了解に違反して秘密を漏えいすることにより、技術的内容が開示されて、公衆がそれらの技術を知り得ることとなった場合、それらの技術でも先行技術の一部を構成する。</p> <p>(審査指南(2010年版)第二部第三章 2.1)</p> <p>発明又は実用新案出願に関しては、先行技術の時間区分は、場合に応じて、その出願日又は優先日</p>	<p>する。</p> <p>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。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。</p> <p>(審査基準第 II 部第 2 章 1.2.2)</p> <p>「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)。</p> <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</p>	<p>れず、公衆に知られたり知られ得る状態にある発明を意味する。ここでいう「出願前」とは、特許出願日という概念ではなく、特許出願の時・分・秒までをも考慮した正確な時間(外国で公知となった場合、韓国時間に換算した時間)の概念である。また、「公衆」とは、その発明に対する守秘義務のない一般公衆をいう。</p> <p>(審査指針書第 3 部第 2 章 3.1)</p> <p>「公然実施をされた発明」は、国内や国外において、その発明が公然と知られた状態又は公然と知られ得る状態で実施(実施の定義については、特許法第 2 条第 3 号参照)されていることを意味する。</p> <p>従って「公然」とは、「全面的には秘密状態ではないこと」を意味するので、その発明の実施において、発明の主要部についてごく一部でも秘密の部分があるときには、その実施は「公然」なものとはいえない。</p> <p>(審査指針書第 3 部第 2 章 3.2)</p> <p>頒布された刊行物とは、「一般公</p>
--	---	---	--

	<p>である。優先権を享有している場合には、優先権日を指す。広義的に言えば、出願日以前に開示された技術的内容の全てが、先行技術に該当するが、出願日当日に開示される技術的内容は先行技術の範囲に含まれない。</p> <p>(審査指南(2010年版)第二部第三章2.1.1)</p> <p>先行技術の公開の手段には、出版物による公開、使用による公開、及びその他の手段による公開が含まれており、地域的な制限はない。</p> <p>(審査指南(2010年版)第二部第三章2.1.2)</p> <p>(1) 出版物による公開 専利法に照らしての出版物とは、技術や設計の内容に関する独自に存在している伝播キャリアを意味するものであり、公表又は出版期日を表示するものか、或いは当該期日を他の証拠で証明するものでなければならない。前述の意味に合致する出版物は、専利文献、科学技術関連の雑誌・書籍、</p>	<p>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、その部分を知らなければその発明全体を知ることができない状況で、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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>	<p>衆に対し内容を公開することを目的として印刷その他の機械的、化学的方法により複製された文書、図面、その他これに類する情報伝達媒体」をいう。</p> <p>「頒布により公衆に公開すること」における頒布とは、上記の条件で不特定の者が刊行物を読んだり見たりできることを意味する。それは特定の者が実際に利用したという事実を必要としない。また、マイクロフィルム又はCD-ROM等による特許公報類の場合には、一般公衆がディスプレイ装置等を通じて閲覧することができ、また、必要なときには紙に出力してその複写物の交付を受けることができる状態にあるので、刊行物と認められる。加えて非特許文献としてのマイクロフィルム又はCD-ROM形態の資料はもちろん、フロッピーディスク、スライド、プレゼンテーション又はOHP用資料等も、公衆に伝達することを目的に製作されたものであるならば、刊行物に含めることができる。</p> <p>(審査指針書第3部第2章3.3)</p>
--	---	--	---

	<p>学術論文、専門文献、教科書、技術マニュアル、正式に公表された会議議事録或いは技術的報告書、新聞、製品のサンプル、製品カタログ、広告宣伝パンフレットなど、様々の印刷又はタイピングされた各種紙文書であり得る。また、マイクロフィルムや、映画、写真のネガ、ビデオテープ、磁気テープ、レコード、CD など、電気・光・磁気・撮影などにより作製された視聴資料であっても良い。さらに、インターネットやその他オンラインデータベースにある資料など、その他の形式の資料であっても良いとする。出版物であるかどうかは、その文書の発行の場所又は発行言語、或いは取得方法又は年代等による影響を受けるものではない。出版物の出版・発行部数の量、読んだ者がいるかどうか、又出願人がそれを知っているかどうかについては、重要ではない。「内部資料」、「内部発行」等の文字が付されている出版物が、確かに特定の範囲以内で発行されており、かつ秘密保持が要求されている場合に、専利法</p>	<p>「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。</p> <p>(審査基準第 II 部第 2 章 1. 2. 4)</p>	
--	---	---	--

	<p>の下では出版物による公開には当たらない。</p> <p>(審査指南(2010年版)第二部第三章2.1.2.1)</p> <p>(2) 使用による公開 使用により技術方案が公開され、若しくは技術方案を公衆が知り得る状態にした場合、このような公開を使用による公開という。使用による公開の手段には、公衆がその技術の内容を知り得る製造、使用、販売、輸入、交換、贈呈、演示、展示などが含まれる。前述の手段を介して、関連技術を知りたい公衆が知ることのできる状態にしている限り、使用による公開となり、知り得た公衆がいるかどうかによって決まるものではない。但し、関連技術の内容説明が一切なく、当業者がその構造、機能、或いは材料成分を知ることができない製品の展示は、使用による公開には当たらない。</p> <p>もし、使用により公開されたのは1種の製品であるならば、使われた製品又は装置を破壊した時に限ってその構造及び機能を知る</p>		
--	---	--	--

	<p>ものであっても、使用による公開に該当する。さらに、使用による公開には、ポスター、図面、写真、カタログ、サンプルなど、展示台やショーウィンドーに置かれており、公衆が閲覧できる情報資料及び直観的な資料も含まれる。</p> <p>(審査指南(2010年版)第二部第三章 2.1.2.2)</p> <p>(3) 他の方法による公開 公然知られたその他の方法としては主に、口頭での公開などを指す。例えば、口頭による話し合い、報告、討論会での発言、放送、テレビ、映画などといった公衆が技術的内容を知り得る方法など。</p> <p>(審査指南(2010年版)第二部第三章 2.1.2.3)</p>		
3. 先行技術としての図面	<p>対比文献に添付図面が含まれている場合には、その図面を引用しても良い。但し、添付図面を引用する場合に審査官が注意を払う必要があるのは、添付図面から直接に、一義的に確定できる技術的特徴だけは開示された内容となる。添付図面から推測された内容</p>	<p>先行技術としての図面に関する特別な規定はない(下記 I.C.5. 参照)</p>	<p>頒布された刊行物とは、「公衆に対し内容を頒布により公開することを目的として印刷その他の機械的、化学的方法により複製された文書、<u>図面</u>、その他これに類する情報伝達媒体」をいう。</p> <p>(審査指針書第3部第2章 3.3.1)</p>

	<p>或いは文字説明がなく、添付図面を計って得られた寸法及びその間の関係は、開示された内容としてはならない。</p> <p>(審査指南(2010年版)第二部第三章 2.3)</p>		
4. 先行技術の自認	<p>先行技術の自認に関する特別な規定はない。</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。</p> <p>(審査基準第 II 部第 2 章 2.8(3))</p>	<p>4. 2 引用発明の特定</p> <p>特許法第 29 条第 1 項各号のいずれかに規定する発明として新規性判断の際に引用される発明(以下「引用発明」という。)の特定は、次のように行う。</p> <p>4. 2. 1 公知となった発明</p> <p>「公知となった発明」とは、出願前にその内容が韓国又は外国で守秘義務のない不特定の者に知られ、又は知られ得る状態にある発明を意味する。引用発明は基本的に公知の事項に基づいて特定される。この場合、出願時の技術常識を参酌して、その公知となった内容から当業者が容易に発明に想到できる場合、それらの事項は公知となったものと認められる。</p> <p>4. 2. 2 公然実施をされた発明</p>

		<p>「公然実施をされた」とは、一般公衆に知られる条件の下に発明が実施されたことをいうので、その発明の公知について判断する必要はなく、その発明の公然実施の有無についてのみ判断すれば充分である。</p> <p>「公然実施をされた発明」は、通常、機械装置、システム等を媒体として不特定の者に公然と知られる状況又は公然と知られる可能性のある条件の下に実施された発明であるから、基本的に媒体となる機械装置、システム等に具現化されている主題に基づいて発明を特定する。この場合においても、実施当時の技術常識を参酌して直接想到できる事項に基づいて発明を特定することもできる。</p> <p>4. 2. 3 頒布された刊行物に掲載された発明</p> <p>「頒布された刊行物に掲載された発明」とは、その文献に直接的又は暗示されている発明を意味する。刊行物に暗示されているとは、当業者がその発明を容易に認識できることを意味する。そのよ</p>
--	--	--

			<p>うな発明は頒布された刊行物に掲載された発明と見なされる。</p> <p>4. 2. 4 引用発明の特定時の留意事項</p> <p>(1) 学会誌等の原稿の場合、一般に、原稿が受け付けられてもその原稿の公表時までは第三者に対し秘密にされるため、そこに掲載された発明は公知となった発明と認定しない。</p> <p>(2) カタログとは、企業が自社の宣伝又は自社製品の紹介・宣伝のために製作するものであるから、当該カタログが実際頒布されなかったという特別な事情がある場合を除き、頒布されたものとする。</p> <p>(3) 出願日と刊行物の発行日が同日の場合には、特許出願された時間が刊行物の発行された時間の後であるという事実が明白な場合を除き、その出願発明は新規性が喪失されず、特許法第29条第1項第2号を適用しない。</p> <p>(4) 学位論文の頒布の時点は、その内容が論文審査の前に公開の場で発表された等の特別な事情がない限り、不特定の者に配布</p>
--	--	--	---

			<p>された時点又は最終審査を経て大学の図書館等に入庫された時点とする。</p> <p>(審査指針書第3部第3章4.2)</p>
5. 先行文献の実施可能な開示	<p>発明専利出願においてある化合物の保護を請求する場合に、もしある対比文献の中で当該化合物についての言及があるなら、当該化合物に新規性を備えないものと推定されるが、出願人が出願日前に当該化合物が獲得できないことを証明する証拠を提供できた場合を除く。ここでいう「言及」とは、当該化合物の化学名や分子式（又は構造式）、物理化学的パラメータ又は製法（原料を含む）を明確に定義しているか、或いは説明していることを指す。</p> <p>(審査指南(2010年版)第二部第十章5.1)</p>	<p>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。</p> <p>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</p>	<p>先行技術に不完全な表現が含まれるか又は一部の先行技術に瑕疵があったとしても、当業者が技術常識や経験則に基づき容易に発明の技術的特徴を理解することができる場合は、新規性及び進歩性を判断する際に引用することが可能である。</p> <p>(審査指針書第3部第2章3.3.4)</p>

		<p>可能要件を満たさないことを意味しない。</p> <p>(審査基準第 II 部第 2 章 1.5.3(3)②)</p>	
6. 先行文献の基準日の認定	<p>出版物の印刷期日を公開日と見なすが、その他の証拠により公開日を証明している場合は除く。印刷期日について、特定の月又は年しか明記していない場合には、当該月又は年の末日を公開日とする。審査官が出版物の公開日について疑問がある場合、当該出版物の提出者に対し証拠の提示を要求できる。</p> <p>(審査指南(2010年版)第二部第三章 2.1.2.1)</p> <p>公衆にとり当該製品又は方法が入手・使用可能となった日を、使用による公開日とする。</p> <p>(審査指南(2010年版)第二部第三章 2.1.2)</p> <p>口頭による話し合い、報告、討論会での発言は、その発生日を公開日とする。公衆が受信できる放送、テレビ又は映画についての報</p>	<p>刊行物に発行時期が記載されている場合は次のように推定する。</p> <p>(i) 発行の年のみが記載されているときは、その年の末日</p> <p>(ii) 発行の年月が記載されているときは、その年月の末日</p> <p>(iii) 発行の年月日まで記載されているときは、その年月日</p> <p>(審査基準第 II 部第 2 章 1.2.4(2)①)</p> <p>刊行物に発行時期が記載されていない場合</p> <p>(i) 外国刊行物で国内受入れの時期が判明しているときは、その受入れの時期から発行国から国内受入れまでに要する通常の間さかのぼった時期に、頒布されたものと推定する。</p> <p>(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。</p>	<p>刊行物の頒布時期については、次のように取り扱う。</p> <p>① 刊行物に発行時期が記載されている場合</p> <p>(a) 発行の年度のみが記載されているときには、その年度の末日</p> <p>(b) 発行の年月が記載されているときには、その年月の末日</p> <p>(c) 発行の年月日まで記載されているときには、その年月日</p> <p>② 刊行物に発行時期が記載されていない場合</p> <p>(a) 外国刊行物であって国内での入手時期が明らかであるときは、その入手時期から発行国から国内入手までに要する通常の間を遡った時期と推定する。</p> <p>(b) 当該刊行物についての書評、抜粋、カタログなどを掲載した刊行物があるときには、その発行時期から当該刊行物の頒布時期を推定する。</p> <p>(c) 当該刊行物についてその重</p>

	<p>道は、その放送日を公開日とする。</p> <p>(審査指南(2010年版)第二部第三章 2.1.2.3)</p>	<p>(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。</p> <p>(iv)その他適当な手掛かりがあるときは、それから頒布時期を推定又は認定する。</p> <p>(審査基準第 II 部第 2 章 1.2.4(2)②)</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>(審査基準第 II 部第 2 章 1.2.4(2)③)</p>	<p>版又は増刷等がある場合、その刊行物の頒布時期は、重版又は増刷から引用された内容が初版の内容と一致することを条件に、初版が発行された時期に発行されたものと推定する。</p> <p>(d) その他、適当な根拠があるときには、それらから頒布時期を推定又は認定する。</p> <p>(審査指針書第 3 部第 2 章 3.3.3)</p>
7. 黙示的な/内在する特徴	<p>対比文献は客観的に存在している技術資料である。対比文献を引用して発明又は実用新案の新規性及び創造性などを判断する場合、対比文献で開示された技術的内容を基準にしなければならない。当該技術的内容は、対比文献に明記される内容とともに、当業</p>	<p>「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。</p> <p>「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</p>	<p>引用発明は基本的にその公知となった内容に基づいて特定する。出願時の技術常識を参酌して、当業者が発明に記載された事項に容易に想到できる場合、それらの事項を公知となったものと認める。</p> <p>(審査指針書第 3 部第 2 章</p>

	<p>者にとって暗に示されており、かつ直接的かつ一義的に導き出せる内容も含めている。但し、対比文献の内容を勝手に拡大、縮小してはならない。</p> <p>(審査指南(2010年版)第二部第三章 2.3)</p> <p>保護を請求する発明又は実用新案が、対比文献により開示された技術的内容と完全に同一であるか、若しくは文言を単に変更しただけの場合には、当該発明又は実用新案には新規性を具備しない。また、前述の内容の同一には、対比文献から直接的かつ一義的に導き出せる技術的内容を含むものと理解するべきである。例えば、1つの発明専利出願の請求項は「四角結晶体構造を持ち、主相がNd₂Fe₁₄Bである金属間化合物のNdFeB永久磁石合金で制作された電機回転子鉄芯」である場合、もし対比文献により「NdFeB磁石体で制作された電機回転子鉄芯」が開示されているなら、前述の請求項の新規性を喪失させることになる。何故なら、当業</p>	<p>るものをいう。</p> <p>(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。</p> <p>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。</p> <p>(審査基準第II部第2章 1.2.4(3))</p> <p>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。</p> <p>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</p>	<p>4.2.1)</p> <p>「公然実施をされた発明」は、機械装置、システム等を媒体として不特定の者に公然と知られる状況又は公然と知られる可能性のある状況において実施された発明であるから、媒体となる機械装置、システム等に具現化されている主題から発明を特定する。この場合においても、実施当時の技術常識を参酌して、直接想到できる事項は公然実施をされたものとし、これに基づいて発明を特定できる。</p> <p>(審査指針書第3部第2章 4.2.2)</p> <p>「頒布された刊行物に掲載された発明」は、その刊行物に直接記載又は暗示されている発明を意味する。「刊行物に暗示されている」とは、当業者がその発明を容易に認識できることを意味する。そのような発明は頒布された刊行物に掲載された発明と見なすことができる。</p> <p>(審査指針書第3部第2章</p>
--	--	---	--

	<p>者が、「NdFeB 磁石体」とは、主相が Nd₂Fe₁₄B である金属間化合物の NdFeB 永久磁石合金であること、そして四角結晶体構造を備えることをよく知っているためである。</p> <p>(審査指南(2010 年版)第二部第三章 3.2.1)</p>	<p>の事項とした発明を当業者が把握することができるか検討する必要がある。</p> <p>(審査基準第 II 部第 2 章 1.5.3(3)①)</p>	4.2.3)
8. 周知の均等物	<p>請求項に係る発明又は実用新案と対比文献との区別は、属する技術分野の慣用手段の直接置換えだけであれば、当該発明又は実用新案には新規性を具備しない。例えば、対比文献ではネジを採用した固定装置を開示しているが、保護を請求する発明又は実用新案では、当該装置のネジによる固定方法をボルトによる固定方法に替えているだけならば、当該発明又は実用新案には新規性を具備しない。</p> <p>(審査指南第二部第三章 3.2.3)</p>	<p>対比した結果、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明特定事項とに相違点がない場合は、請求項に係る発明は新規性を有しない。相違点がある場合は、新規性を有する。</p> <p>(審査基準第 II 部第 2 章 1.5.5(1))</p> <p>上記 I. C. 7. も参照。</p>	<p>技術常識とは、当業者に一般的に知られている技術(例えば、周知技術、慣用技術)を意味する。「周知技術」とは、当該技術分野において一般的に周知の技術、例えばその技術に関し相当多数の先行技術文献が存在し又は業界に知れわたり、或いは例示する必要がない程よく知られた技術をいい、「慣用技術」とは、周知技術のうち広く用いられている技術をいう。</p> <p>発明が実質的に同一というのは、引用発明と請求項が用語・効果の認識・目的・構成・用途・用途限定の違い等の発明の技術的概念に影響せず、本質的でないもののみに影響する場合である。</p>

			(審査指針書第 3 部第 2 章 4.2.1)
9. 上位概念及び下位概念の用語で表現された先行技術 (包括的開示及び特定の例示)	<p>保護を請求する発明又は実用新案は対比文献に比べて、前者では一般的 (上位) 概念を採用し、後者では具体的 (下位) 概念を採用して、性質が同一種類である技術的特徴を限定しているところにのみ区別があるならば、具体的 (下位) 概念の開示は、一般的 (上位) 概念により限定された発明又は実用新案の新規性を喪失させることになる。例えば、対比文献に開示された製品が「銅製のもの」である場合、「金属製」の同一の製品についての発明又は実用新案の新規性を喪失させることになる。但し、当該銅製品の開示は銅以外の他の具体的な金属で作られた同一の製品についての発明又は実用新案の新規性を喪失させることにはならない。逆に、一般的 (上位) 概念の開示は具体的 (下位) 概念に限定された発明又は実用新案の新規性に影響を及ぼさない。例えば、対比文献に開示された製品が「金属製</p>	<p>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的事項、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る。</p> <p>(審査基準第 II 部第 2 章 1.5.3(4)①)</p> <p>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</p>	<p>請求項に記載された発明と引用発明が各々上位概念および下位概念で表現されている場合には、新規性の判断を次のように取り扱う。</p> <p>① 請求項に記載された発明が上位概念で表現され、引用発明が下位概念で表現されている場合、請求項に記載された発明は新規性を有しない発明である。ここで、「上位概念」とは、同族的又は同類的事項を集めて総括した概念、又はある共通の性質に基づいて複数の事項を総括した概念を意味する。</p> <p>(例 1) 請求項に記載されている発明が金属と記載され、引用発明が銅 (Cu) と記載されている場合、請求項に記載された発明は新規性を有しない発明である。</p> <p>② 請求項に記載された発明が下位概念で表現され、引用発明が上位概念で表現されている場合、原則として請求項に記載された発明は新規性を有する。ただし、出</p>

	<p>のもの」である場合、「銅製」の同一の製品についての発明又は実用新案の新規性を喪失させることはない。また、例えば、保護を請求する発明又は実用新案と対比文献との区別は、発明又は実用新案では「塩素」で対比文献の「ハロゲン族元素」又は具体的なハロゲン族元素の「フッ素」を代えているところだけであれば、対比文献の「ハロゲン族元素」又は「フッ素」の開示は、「塩素」により限定された発明又は実用新案の新規性を喪失させることにならない。</p> <p>(審査指南(2010年版)第二部第三章 3.2.3)</p>	<p>きる)。</p> <p>(注1) 「上位概念」とは、同族的若しくは同類的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。</p> <p>(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。</p> <p>(審査基準第II部第2章 1.5.3(4)②)</p>	<p>願時の技術常識を参酌して判断した結果、上位概念で表現された引用発明から下位概念で表現された発明を直接導き出すことができる場合には、下位概念で表現された発明を引用発明と特定して、請求項に記載された発明の新規性が否定される。このとき、単に、概念上において下位概念が上位概念に含まれる、又は、上位概念の用語から下位概念の要素を列挙できるという事実のみでは、下位概念で表現された発明が導き出されるとはいえない。</p> <p>(例1) 請求項には電力輸送用超伝導ケーブル材料として銀が記載され、引用文献には金属材料の超伝導ケーブルが公知となっている場合、電力輸送分野において超伝導現象を利用するためにケーブルの材質として銀を使用することが周知慣用技術に該当するならば、銀からなる超伝導ケーブルは当業者が容易に導き出すことができるものであるから、新規性を否定することができる。</p> <p>(審査指針書第3部第2章 4.4)</p>
--	---	--	---

<p>10. 数値又は数値の範囲で表現された先行技術</p>	<p>請求項に係る発明又は実用新案に、部品の寸法、温度、圧力及び組成物のコンポーネント・含有量など、数値又は連続して変化する数値範囲により限定された技術的特徴があり、それ以外の技術的特徴が対比文献と同一である場合には、その新規性の判断については以下の各規定に従わなければならない。</p> <p>(1) 対比文献に開示された数値又は数値範囲は前述の限定された技術的特徴の数値範囲内に入る場合には、保護を請求する発明又は実用新案の新規性を損ねることになる。</p> <p>[例 1] 専利出願の請求項は 10%～35% (重量) の亜鉛と 2%～8% (重量) のアルミを含み、残部が銅である銅基の形状記憶合金である。対比文献において 20% (重量) の亜鉛と 5% (重量) のアルミを含む銅基の形状記憶合金が開示されている場合、前述の対比文献は当該請求項の新規性を損ねる。[例 2] 専利出願の請求項はアーチライニングの厚みが 100～400mm である熱処理用台</p>	<p>数値範囲で表現された先行技術に関して特段のガイドラインはない。</p> <p>参考としては、下記 I. D. 1. a. を参照。</p>	<p>数値限定発明とは、請求項に記載された発明の主題の一部が数量的に表現されている発明を意味する。</p> <p>請求項に記載された発明が数値限定を含んでいる場合、当該発明を数値限定事項を除いて引用発明と対比したときに、同一でなければ新規性を有する発明である。数値限定事項を除いた他の技術的特徴のみにおいて引用発明と同一である場合には、次のように新規性を判断する。</p> <p>(1) 引用発明に数値限定がなく、請求項に記載された発明に新たな数値限定が含まれる場合には、新規性が認められるが、出願時に当業者が数値限定事項を任意的に選択できる場合、又は技術常識を参酌したときに数値限定事項が引用発明に暗示されると見られる場合には、新規性が原則として否定される。</p> <p>(2) 請求項に記載された発明の数値範囲が引用発明に記載されている数値範囲に含まれる場合には、数値限定の臨界的意義によっては新規性が認められる。</p>
--------------------------------	--	--	--

	<p>車式炉である。対比文献において、アーチライニングの厚みが180～250mmである熱処理用台車式炉が開示されている場合、当該対比文献は請求項の新規性を損ねる。</p> <p>(2) 対比文献で開示した数値範囲が、前述の限定された技術的特徴の数値範囲の一部と重なっているか、若しくは、共通した端点がある場合、保護を請求する発明又は実用新案の新規性を損ねる。</p> <p>[例 1] 専利出願の請求項は焼成時間が1～10時間である窒化ケイ素セラミックスの生産方法である。対比文献に開示された窒化ケイ素セラミックスの生産方法において、焼成時間が4～12時間である場合には、焼成時間は4～10時間の範囲では重なっているので、当該対比文献は当該請求項の新規性を損ねる。</p> <p>[例 2] 専利出願の請求項はスプレー塗布時のスプレーガンの出力が20～50kWになるプラズマスプレー塗布方法である。対比文献では、スプレーガンの出力が20～50kWになるプラズマスプレー</p>		<p>数値限定の臨界的意義が認められるためには、数値限定事項を境界として、特性、すなわち発明の作用・効果において顕著な変化がなければならないのであって、①数値限定の技術的意味が明細書に記載されていないならず、②上限値及び下限値が臨界値であるということが詳細な説明中の実施例又は補助資料等により立証されなければならない。臨界値であるという事実が立証されるためには、通常、数値範囲の内と外をすべてを含む実験結果が提示されて、臨界値であることが客観的に確認されなければならない。</p> <p>(3) 請求項に記載された発明の数値範囲が引用発明の数値範囲を含んでいる場合には直ちに新規性を否定することができる。</p> <p>(4) 請求項に記載された発明と引用発明の数値範囲が異なる場合には、原則として新規性が認められる。</p> <p>(審査指針書第3部第2章4.3.1)</p>
--	--	--	---

	<p>塗布方法が開示されている場合、50kW という共通の端点があるため、当該対比文献は当該請求項の新規性を損ねる。</p> <p>(3) 対比文献に開示された数値範囲の両端点は、前述の限定された技術的特徴が離散数値であり、かつ当該両端点のいずれか 1 つを有する発明又は実用新案の新規性を損ねるが、前述の限定された技術的特徴が当該両端点の間のいずれかの数値である発明又は実用新案の新規性を損ねない。</p> <p>[例] 専利出願の請求項は乾燥温度が 40℃、58℃、75℃又は 100℃であるチタニア光触媒の製造方法である。対比文献では乾燥温度が 40℃～100℃のチタニア光触媒の製造方法が開示されている場合、当該対比文献は乾燥温度がそれぞれ 40℃と 100℃になる際の請求項の新規性を損ねるが、乾燥温度がそれぞれ 58℃と 75℃になる際の請求項の新規性を損ねることはない。</p> <p>(4) 前述の限定された技術的特徴の数値又は数値範囲は、対比文献で開示した数値範囲内に入っ</p>		
--	---	--	--

	<p>ており、かつ対比文献で開示した数値範囲とは共通の端点がない場合には、対比文献は請求項に係る発明又は実用新案の新規性を損ねない。</p> <p>[例 1] 専利出願の請求項はリング径が 95mm である内燃機関用ピストンリングである。対比文献ではリング径が 70～105mm である内燃機関用ピストンリングが開示されている場合、当該対比文献は当該請求項の新規性を損ねない。</p> <p>[例 2] 専利出願の請求項は重合度が 100～200 であるエチレン・プロピレン共重合物である。対比文献では重合度が 50～400 であるエチレン・プロピレン共重合物が開示されている場合、当該対比文献は当該請求項の新規性を損ねない。</p> <p>(審査指南(2010 年版)第二部第三章 3.2.3)</p>		
11. 不利とならない開示	<p>第 24 条 特許を出願する発明創造は、出願日前（又は、優先権主張のある場合は優先権主張日前）の 6 月以内</p>	<p>特許法第 30 条 (1) 特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに</p>	<p>第 30 条 (1) 特許を受けることができる権利を有した者の発明が次の各号のいずれかに該当するし、公開</p>

	<p>に、次に掲げる場合の何れかに該当する状況があった場合は、新規性を失わない。</p> <p>(1) 中国政府が主催し又は認可した国際展示会において初めて出品した場合</p> <p>(2) 所定の学術会議又は技術会議で初めて発表した場合</p> <p>(3) 他人が出願人の同意を得ないでその内容を漏らした場合</p> <p>1. 中国政府が主催し又は承認した国際展示会における初めての展示</p> <p>中国政府が主催する国際展示会は、国務院・各部委員会が主催するもの、又は国務院が許可し、その他の機構或いは地方政府が開催する国際展示会を含む。中国政府が承認する国際展示会とは、国際展示会条約に規定されたもので、国際展示局で登録又は認可された国際展示会を指す。国際展示会というのは、出展される展示品は主催国の製品のほか、外国からの製品も展示されるものとする。専利出願に係わる発明創造は、出願日以前の6ヶ月以内に、中国政</p>	<p>至った発明は、その該当するに至った日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかったものとみなす。</p> <p>(2) 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至った発明(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至ったものを除く。)も、その該当するに至った日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、前項と同様とする。</p> <p>(3) 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至った発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を特</p>	<p>した日から12ヶ月以内に特許出願をした場合、その特許出願された発明が第29条第1項又は第2項を適合するときには、第29条第1項各号のいずれかに該当しないものと見なす。</p> <p>(i) 特許を受けることができる権利を有した者により、その発明が第29条第1項各号のいずれかに該当することになった場合。ただし、条約又は法律により韓国内又は国外で出願公開されるか、あるいは登録公告された場合を除く。</p> <p>(ii) 特許を受けることができる権利を有した者の意思に反してその発明が第29条第1項各号のいずれかに該当することになった場合</p> <p>(2) 第30条第1項第1号の規定の適用を受けようとする者は、特許出願時に特許出願書にその旨を記載し、これを証明することができる書類を特許出願日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。</p>
--	---	--	--

	<p>府が主催し又は承認した国際展示会で初めて展示されており、出願人は新規性を喪失しない猶予期間を要求する場合、出願時に願書で声明し、かつ出願日より 2 ヶ月以内に証明資料を提出しなければならない。国際展示会の証明資料は展示会の主催機構が発行するものとする。証明資料に、展示会の出展日、場所、展示会の名称及び当該発明創造が展示された出展日時、形式と内容を記載して、公印を捺印しなければならない。</p> <p>2. 認可された学術会議又は技術会議で初めて発表</p> <p>認可された学術会議又は技術会議とは、国務院の関連主管部門又は全国的な学術団体組織が開催する学術会議又は技術会議を指し、省以下、又は国務院の各委員会若しくは全国的な学術団体から委任を受けて、或いはその名義により召集して開催する学術会議又は技術会議を含まない。後者で言う会議での公開は、新規性の喪失につながるが、これらの会議そのものに守秘の約束がある</p>	<p>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。</p>	
--	--	--	--

	<p>場合は除く。 専利出願する発明創造が出願日以前の 6 ヶ月以内に認可された学術会議又は技術会議で初めて発表されており、出願人は新規性を喪失しない猶予期間を要求する場合、出願時に願書で声明し、かつ出願日より 2 ヶ月以内に証明資料を提出しなければならない。 学術会議及び技術会議の証明資料は国務院の関連主管部門又は会議を組織する全国的な学術団体が発行するものでなければならない。証明資料には会議の開催日、場所、会議の名称及び当該発明創造の発表日、形式と内容を明記し、公印を捺印しなければならない。</p> <p>3. 他人が出願人の許可を得ずに当該内容を漏らした場合 他人が出願人の許可を得ずに当該内容を漏らしたことによる公開には、他人が明示又は黙示の守秘の約束を守らずに発明創造の内容を公開すること、及び、他人が威嚇、詐欺又はスパイ活動などの手段により発明者、或いは出願人から発明創造の内容を得ることによって発明創造を公開する</p>		
--	--	--	--

	<p>ことが含まれる。 専利を出願する発明創造について、出願日以前の6ヶ月以内に、他人が出願人の許可を得ずに当該内容を漏らしたことを、出願人が出願日以前に知っているならば、専利出願時に願書で声明し、出願日より2ヶ月以内に証明資料を提出しなければならない。出願人が出願日以降に知っている場合は、当該事情を知った後の2ヶ月以内に新規性を喪失しない猶予期間を要求する声明を提出し、証明資料を添付しなければならない。審査官は必要であると判断した際に、指定された期限以内に証明資料を提出するよう、出願人に要求して良いとする。出願人が提出する他人による出願内容の漏洩に関する証明資料には、漏洩日、漏洩方法、漏洩内容を記載し、証明人が署名又は捺印しなければならない。出願人は新規性を喪失しないグレースピリオドを要求しているが、規定事項に合致しない場合、審査官は、新規性を喪失しないグレースピリオドを求めていないとみなす通知書を発行しなけれ</p>		
--	--	--	--

	<p>ばならない。 (審査指南(2010年版)第一部第一章 6.3)</p> <p>専利を出願する発明創造について、出願日以前の6ヶ月以内に、専利法24条で規定された3つの状況のうち1つが発生した場合、当該出願は新規性を喪失しない。つまり、この3つの状況は当該出願に影響を与える先行技術とならない。ここに言う6ヶ月の期限はグレースピリオドと呼ばれる。グレースピリオドと優先権の効力は異なる。グレースピリオドは出願人(考案者を含む)による何らかの開示、又は第三者が出願人或いは考案者から適法的な手段、又は適法でない手段で得た発明創造の何らかの開示を、当該専利出願の新規性と創造性を損ねない開示として認めているだけのことである。実際に、発明創造は開示されると、先行技術となるが、このような開示は一定の期限内には、出願人による専利出願にとって、新規性と創造性に影響を与える先行技術として見なさな</p>		
--	---	--	--

	<p>い程度にとどまり、発明創造の開示日を専利出願の出願日としたわけではない。従って、開示日から出願を提出するまでの間、もし第三者が独自で同一の発明創造を創出し、かつ出願人が専利出願を提出する前に専利出願をしたら、先願主義の原則により、出願人は専利権を取得することはできない。他方、出願人（考案者を含む）による発明創造の開示により、当該発明創造は第三者出願にとっての先行技術の一部となるため、第三者による出願は新規性を有することにはならず、専利権の取得は不可能となる。</p> <p>専利法 24 条に規定された状況の何れか 1 つが発生した日から起算する 6 ヶ月以内で、出願人が出願する前に、発明創造を再び開示された場合、その開示で前述の 3 つの状況に該当しない限り、当該出願はこの以降の開示により新規性を喪失する。再度の開示で前述の 3 つの状況に該当する場合、当該出願はそれで新規性を喪失することにならないが、グレースピリオドは発明創造の初回開示</p>		
--	--	--	--

	<p>日より起算する。 専利出願で専利法 24 条 (3) 号に言う状況に当たる場合、 専利局は必要な際に、 該状況の発生日及び実体的な内容を証明する 証明書類の提出を 出願人に求めて良いとする。</p> <p>出願人は専利法実施細則 30 条 3 項の規定に基づいた 声明及び 証明書類を提出していない場合 (本指南第一部分第一章第 6.3 節を参照する)、 若しくは 専利法実施細則 30 条 4 項の規定に基づいた 指定された 期限以内に 証明書類を提出していない場合、 その出願は 専利法 24 条に規定された 新規性のグレースピリオドを 享有することができない。 専利法 24 条の適用について 争議が生じた場合、 この規定の効力を主張する 片方は 挙証し、 或いは 納得できるように 説明する責任を持つ。</p> <p>(審査指南 (2010 年版) 第二部第三章 5)</p> <p>規則 第三十条 特許第二十四条第 (一) 号に言う 中国政府が承認した 国際博覧会とは、 国際博覧会条約に定められ</p>		
--	--	--	--

	<p>た、博覧会国際事務局に登録した 或いはそれに認められた国際博 覧会を指す。</p> <p>専利法第二十四条第（二）号に言 う学術会議又は技術会議とは、国 務院の関係主管部門又は全国的 な学術団体が組織開催する学術 会議又は技術会議を指す。</p> <p>特許を出願する発明創造に専利 法第二十四条第（一）号又は第 （二）号に挙げた事情がある場 合、出願人は特許出願の提出時に 声明し、かつ出願日より起算して 2ヶ月以内に、国際博覧会又は学 術会議、技術会議の主催者が発行 した、関係発明創造が既に展示さ れ又は発表された事実、並びに展 示又は発表の期日を証明する書 類を提出しなければならない。</p> <p>特許を出願する発明創造に専利 法第二十四条第（三）号に挙げた 事情がある場合、国务院特許行政 部門は必要に応じて、指定期限内 での証明書類の提出を出願人に 要求することが出来る。</p> <p>出願人が本条第3項の規定に基 づいて声明と証明書類を提出せ ず、或いは本条第4項の規定に基</p>		
--	--	--	--

	づいて指定期限内に証明書類を提出しなかった場合、その出願は専利法第二十四条の規定を適用しないものとする。		
D. 新規性の判断			
1. 新規性の判断手法	<p>発明又は実用新案の専利出願に新規性が具備されているかどうかの判定は、当該出願の実用性が確認された後になされる。 (審査指南第二部第三章3)</p> <p>発明又は実用新案に新規性が具備されているかどうかの判断は、専利法22条2項を基準としてなされるものとする。 (審査指南第二部第三章3.2)</p> <p>対比文献を引用して発明又は実用新案の新規性及び創造性などを判断する場合、対比文献で開示された技術的内容を基準にしなければならない。当該技術的内容には、対比文献に明記される内容とともに、当業者にとって暗に示されており、かつ直接的かつ一義的に導き出せる内容も含まれている。但し、対比文献の内容を勝</p>	<p>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)</p> <p>新規性の有無は、請求項に係る発明が第29条第1項各号に掲げる発明であるかどうかによって判断する。 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>(1) 新規性の判断とは、請求項に記載された発明が特許法第29条第1項1号から2号に規定された範囲に含まれるか否かについての判断である。</p> <p>(2) 請求項は、保護を受けようとする主題を記載したものであるので(特許法第42条第4項)、発明の新規性は請求項に記載された主題に基づいて判断される。</p> <p>(3) 特許請求の範囲に請求項が二以上ある場合には、請求項ごとに新規性を判断する。 (審査指針書第3部第2章4)</p>

	<p>手に拡大、縮小してはならない。さらに、対比文献に添付図面が含まれている場合には、その図面を引用しても良い。但し、添付図面を引用する場合、添付図面から直接的かつ一義的に導き出すことが可能な技術的特徴のみが開示内容となるということを審査官は留意すべきである。明細書に記載はなく、添付図面から推測された内容、或いは、添付図面から測定された関係を有する各特徴は、開示内容とは見なされない。</p> <p>(審査指南第二部第三章 2.3)</p> <p>審査の結果、独立請求項には新規性と創造性が具備されていないと認められる場合、従属請求項に新規性と創造性が具備されているか否かについて更に審査をしなければならない。</p> <p>(審査指南第二部第三章 4.7.1)</p>		
<p>a. クレームに係る発明と引用発明との対比</p>	<p>審査を受ける発明又は実用新案の専利出願は、先行技術、又は出願日以前にあらゆる機構や個人が専利局に出願を提出しており、かつ出願日以降（出願日を含む）</p>	<p>(1) 請求項に係る発明と引用発明との対比は、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明を文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</p>	<p>新規性の判断は、請求項に記載された発明と引用発明の構成とを対比して、両者の構成の一致点と相違点を抽出して判断する。請求項に記載された発明と引用発明</p>

	<p>に公開又は公告された（以下、出願が先行し、公開或いは公告が後行したという）発明又は実用新案の関連内容に比べて、その技術分野、解決しようとする技術的問題、技術方案と期待される効果が実質的に同一である場合には、両者が同様の発明又は実用新案に当たると判断する。注意されたいのは、新規性を判断する時に、審査官はまず、審査を受ける専利出願の技術方案が対比文献の技術方案と実質的に同一であるかを判断しなければならない。もし、専利出願を対比文献により公開された内容と比べた結果、その請求項により限定された技術方案が対比文献により公開された技術方案と実質的に同一であり、そして当業者が両者の技術方案に基づき、両者が同じ技術分野に適用することができ、同じ技術的問題を解決でき、かつ期待される効果も同じであると確定しているならば、両者は同様の発明又は実用新案であると判断する。</p> <p>（審査指南第二部第三章 3.1）</p>	<p>定事項」という。）との一致点及び相違点を認定して行う。</p> <p>（審査基準第 II 部第 2 章 1.5.4(1)）</p> <p>(2) また、上記(1)の対比の手法に代えて、請求項に係る発明の下位概念と引用発明との対比を行い、両者の一致点及び相違点を認定することができる。</p> <p>請求項に係る発明の下位概念には、発明の詳細な説明又は図面中に請求項に係る発明の実施の形態として記載された事項などがあるが、この実施の形態とは異なるものも、請求項に係る発明の下位概念である限り、対比の対象とすることができる。</p> <p>この手法は、例えば、機能・特性等によって物を特定しようとする記載や数値範囲による限定を含む請求項における新規性の判断に有効である。</p> <p>（審査基準第 II 部第 2 章 1.5.4(2)）</p> <p>(3) なお、上記(1)及び1.5.3(3)の手法に代えて引用刊行物に記載された事項と請求項に係る発明の発明特定事項とを比較する</p>	<p>の構成に相違点がある場合には、請求項に記載された発明は新規性を有する発明であり、相違点があれば新規性を有しない発明である。また請求項に記載された発明と引用発明が全面的に一致する場合はもちろん、実質的に同一である場合にも新規性を有しない発明に該当する。</p> <p>ここで、発明が先行技術と比べて実質的に同一である場合とは、新たな効果が生じず、課題解決のための具体的手段が周知・慣用技術の単なる付加、転換、削除等であって、発明間の相違が発明の技術的概念に実質的な影響を及ぼさない場合をいう。（大法院 2003. 2. 26 言渡 2001 フ 1624 判決）</p> <p>（審査指針書第 3 部第 2 章 4.3）</p>
--	---	--	--

		<p>場合には、刊行物に記載されている事項と請求項に係る発明の発明特定事項との対比の際に、本願出願時の技術常識を参酌して記載されている事項の解釈を行いながら、一致点と相違点とを認定することができる。ただし、上記(1)及び1.5.3(3)の手法による場合と判断結果が異なるものであってはならない。</p> <p>(審査基準第 II 部 第 2 章 1.5.4(3))</p>	
<p>b. 新規性を否定するための複数の先行技術文献の使用</p>	<p>審査官は、新規性を判断する時に、発明又は実用新案の専利出願の各請求項を、先行技術、又は出願が先行し、公開或いは公告が後行した発明や実用新案の関連技術的内容それぞれと、単独に比較しなければならない。それを複数の先行技術、又は出願が先行し、公開或いは公告が後行した発明や実用新案の内容の組み合わせたもの、若しくは1つの対比文献における複数の技術方案の組み合わせと比較してはならない。即ち、発明又は実用新案の専利出願の新規性の判断に当たっては、単</p>	<p>独立した二以上の引用発明を組合わせて請求項に係る発明と対比してはならない。</p> <p>(審査基準第 II 部 第 2 章 1.5.4(4))</p>	<p>新規性の判断の際には、請求項に記載された発明を一の引用発明と対比しなければならない。複数の引用発明を組み合わせると対比してはならない。複数の引用発明の組み合わせによって特許性を判断するのは後述する進歩性の問題であり、新規性の問題でない。ただし、引用発明がさらに別の刊行物等を引用している場合（例：ある技術的特徴についてより詳細な情報を提供する文献）には、当該別の刊行物は引用発明に含まれるものとして取り扱い、新規性の判断に引用することができ</p>

	<p>独比較の原則を適用する。これは発明又は実用新案の専利出願の創造性の判断方法とは異なる。 (審査指南第二部第三章3.1)</p>		<p>る。また、引用文献に使用された特別な用語を解釈する目的で辞典又は参考文献が必要な場合にも、辞典又は参考文献は引用文献として取り扱うことができる。 (審査指針書第3部第2章4.4)</p>
<p>c. 「公用」又は「販売」に基づく新規性の否定</p>	<p>実体審査段階において審査官は一般的に、国内外における公然の使用、又はその他の手段により公然知られた技術を知ることができないため、実体審査プロセスにおいて、引用される対比文献は主に出版物になる。 (審査指南第二部第三章2.3)</p>	<p>o 「公用」された発明については、I.C.2.の「公然実施をされた発明」を参照。 o 「販売」された発明に関して、日本では特別な規定はない。</p>	<p>「公然実施をされた」とは、公然となる状況において発明が実施された場合をいうので、その発明の公知について判断する必要はなく、その発明の公然実施の有無についてのみ判断すれば充分である。 「公然実施をされた発明」は、通常、機械装置、システム等を媒体として不特定の者に公然と知られる状況又は公然と知られる可能性のある状況において実施された発明であるから、媒体となる機械装置、システム等に具現化されている主題に基づいて発明を特定する。この場合においても、実施当時の技術常識を参酌して、当業者が直接想到できる事項は公然実施をされたものとし、これに基づいて発明を特定する。</p>

<p>d. クレームに係る発明の新規性の有無の判断</p>	<p>発明又は実用新案に新規性が具備されているかどうかの判断は、専利法 22 条 2 項を基準としてなされるものとする。 (審査指南第二部第三章 3. 2)</p> <p>保護を請求する発明又は実用新案が、対比文献により開示された技術的内容と完全に同一であるか、若しくは文言を単に変更しただけの場合には、当該発明又は実用新案に新規性は具備されていない。更に、前述「同一内容」の意味するところは、対比文献から直接的かつ一義的に導き出せる技術的内容を含むものと理解すべきである。例えば、1 つの発明専利出願の請求項は「四角結晶構造を持ち、主相が Nd₂Fe₁₄B である金属間化合物の NdFeB 永久磁石合金で制作された電機回転子鉄芯」である場合、もし対比文献により「NdFeB 磁石体で制作された電機回転子鉄芯」が開示されているなら、前述の請求項の新規性を喪失させることになる。何故なら、当業者は「NdFeB 磁石体」が主相が Nd₂Fe₁₄B である金属間</p>	<p>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))</p>	<p>新規性の判断は、請求項に記載された事項と引用発明に開示された事項とを対比して、両者の構成の一致点と相違点を抽出して判断する。請求項に記載された発明と引用発明の構成に相違点がある場合には、請求項に記載された発明は新規性を有する発明であり、相違点がない場合は新規性を有しない発明である。請求項に記載された発明と引用発明が全面的に一致する場合はもちろん、実質的に同一である場合にも新規性を有しない発明に該当する。 ここで、発明が先行技術と比べて実質的に同一である場合とは、新たな効果が生じず、課題解決のための具体的手段が周知・慣用技術の単なる付加、転換、削除等であって、発明間の相違が発明の技術的概念に実質的な影響を及ぼさない場合をいう。(大法院 2 0 0 3 . 2 . 2 6 言渡 2 0 0 1 フ 1 6 2 4 判決) (審査指針書第 3 部第 2 章 4. 3)</p>
-------------------------------	---	---	---

	化合物の NdFeB 永久磁石合金であること、そして四角結晶体構造を備えていることをよく知っているからである。 (審査指南第二部第三章 3. 2. 1)		
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. 選択発明(上位概念の記載/開示は下位概念の例示の新規性を予見しない)	<p>保護を請求する発明又は実用新案は対比文献に比べて、前者では一般的(上位)概念を採用し、後者では具体的(下位)概念を採用して、性質が同一種類である技術的特徴を限定しているところのみに区別があるならば、具体的(下位)概念の開示は、一般的(上位)概念により限定された発明又は実用新案の新規性を喪失させることになる。</p> <p>逆に、一般的(上位)概念の開示は具体的(下位)概念に限定された発明又は実用新案の新規性に影響を及ぼさない。</p> <p>(審査指南第二部第三章 3. 2. 2)</p> <p>保護を請求する発明又は実用新案と対比文献との区別は、属する</p>	<p>選択発明とは、物の構造に基づく効果の予測が困難な技術分野に属する発明で、刊行物において上位概念で表現された発明又は事実上若しくは形式上の選択肢で表現された発明から、その上位概念に包含される下位概念で表現された発明又は当該選択肢の一部を発明を特定するための事項と仮定したときの発明を選択したものであって、前者の発明により新規性が否定されない発明をいう。</p> <p>したがって、刊行物に記載された発明(I. C. 7. 参照)とはいえないものは選択発明になりうる。</p> <p>(審査基準第 II 部第 2 章 2. 5 (3) ③)</p> <p>「形式上の選択肢」とは、請求項</p>	<p>主題が先行技術又は開示された発明の上位概念として記載されていて、先行技術が特許発明に構成される下位概念を開示していない場合、当業者が開示された発明から特許発明を容易に導き出せるとしても、上記の上位概念を有する下位概念のみから構成される特許発明が発明の予期しない効果を含むと認めるのは困難なため、出願前に開示された発明と特許発明が同一であるとすることができず、発明は新規性を有すると判断される。(大法院、2002 12. 26 言渡 2001 フ 2375 判決)</p> <p>選択発明は審査指針書の「進歩性」の章で以下のように述べられている。</p>

	<p>技術分野の慣用手手段の直接置換えだけであれば、当該発明又は実用新案には新規性を具備しない。例えば、対比文献ではネジを採用した固定装置を開示しているが、保護を請求する発明又は実用新案では、当該装置のネジによる固定方法をボルトによる固定方法に替えているだけならば、当該発明又は実用新案には新規性を具備しない。</p> <p>(審査指南第二部第三章 3.2.3)</p> <p>請求項に係る発明又は実用新案に、部品の寸法、温度、圧力及び組成物のコンポーネント・含有量など、数値又は連続する数値範囲により限定された技術的特徴があり、それ以外の技術的特徴が対比文献と同一である場合には、その新規性の判断については以下の各規定に従わなければならない。</p> <p>(1) 対比文献に開示された数値又は数値範囲は前述の限定された技術的特徴の数値範囲内に入る場合には、請求項に係る発明又は実用新案の新規性を損ねるこ</p>	<p>の記載から一見して選択肢であることがわかる表現形式の記載をいう。例えば、マーカッシュ形式の請求項や、多数項引用形式であって他の請求項を択一的に引用している請求項等がある。</p> <p>「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。</p> <p>「事実上の選択肢」かどうかは、請求項の記載のほか、明細書及び図面並びに出願時の技術常識を考慮して判断する。例えば「C(炭素数)1から10のアルキル基」(この包括的な表現には、メチル基、エチル基等が包含される。)のような記載を含む請求項等がある。これに対し、例えば「熱可塑性樹脂」という記載は、発明の詳細な説明中に用語の定義がある場合のように明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮してそのように解釈すべきであるときを除き、その概念に含まれる具体的事項を単に包括的に括って表現した記載と見るべきではなく、したがって事実上の選択</p>	<p>「選択発明」は、引用発明には上位概念として表現されているが、請求項に記載された発明には下位概念として表現されている発明で、引用発明には直接的に開示されていない事項を発明の必須構成要素の一部として選択した発明を意味する。</p> <p>公知の技術から実験により最適又は好適なものを選択することは、当業者が有する通常の創作能力の発揮に該当し、進歩性が認められない。ただし、選択発明が引用発明に比べてより優れた効果を有する場合には、その選択発明は進歩性を認めることができる。このとき、選択発明に含まれる下位概念のすべてについて、引用発明が有する効果と質的に異なる効果を有しているか、又は質的な差がないとしても量的に顕著な差があるなど優れた効果を有していなければならない。</p> <p>一方、選択発明の詳細な説明には、引用発明に比べて上記のような優れた効果があるということが明確に記載されていれば充分</p>
--	---	--	--

	<p>とになる。</p> <p>(2) 対比文献で開示した数値範囲が、前述の限定された技術的特徴の数値範囲の一部と重なっているか、若しくは、共通した端点がある場合、請求項に係る発明又は実用新案の新規性を損ねる。</p> <p>(3) 対比文献に開示された数値範囲の両端点は、前述の限定された技術的特徴が離散数値であり、かつ当該両端点のいずれか 1 つを有する発明又は実用新案の新規性を損ねるが、前述の限定された技術的特徴が当該両端点の間のいずれかの数値である発明又は実用新案の新規性を損ねない。</p> <p>(4) 前述の限定された技術的特徴の数値又は数値範囲は、対比文献で開示した数値範囲内に入っており、かつ対比文献で開示した数値範囲とは共通の端点がない場合には、対比文献は請求項に係る発明又は実用新案の新規性を損ねない。</p> <p>(審査指南第二部第三章 3.2.4)</p>	<p>肢には該当しないことに注意する必要がある。</p> <p>すなわち、「熱可塑性樹脂」という概念には、不特定多数の具体的事項が含まれ(例えばポリエチレン、ポリプロピレン等)、それらの具体的事項の共通する性質(この場合は熱可塑性)により特定した上位概念と解する。</p> <p>(審査基準第 II 部第 2 章 1.5.5(2))</p>	<p>であり、その効果の顕著さを具体的に確認できる比較実験資料まで提示しなければならないわけではない。もし、その効果が疑わしく進歩性が認められないという理由により拒絶理由が通知されたときには、出願人は、比較実験資料を提出する等の方法により、その効果を具体的に主張・立証することができる。</p> <p>例えば出願発明と引用発明は、ともに中枢神経系退行性疾患の治療に使用されるものであって神経の保護作用をする化合物に関し、出願発明は引用発明において直接的に記載されていなかった下位概念上の化合物を選択した発明である場合、その選択により出願発明の経口活性が 10 倍程度優れた効果(明細書に明確に記載されている効果)を発揮することとなったならば、効果の顕著性が認められ、進歩性は肯定される。</p> <p>(審査指針書第 3 部第 3 章 6.4.1)</p>
--	---	--	--

<p>b. 機能、特性、性質又は作用を特定しようとする記載を含むクレーム</p>	<p>(1) 性能又はパラメータの特徴を含む製品クレーム この類の請求項について、審査官は、請求項における性能又はパラメータの特徴は、保護を請求する製品にある特定の構造及び/又は組成が備わっていることを暗示しているかどうかを考慮しなければならない。もし、当該性能又はパラメータが、保護を請求する製品の構造及び/又は組成が対比文献中に開示されているそれと区別されるものであることを暗示している場合、当該請求項は新規性を具備する。逆に、当業者が、当該性能又はパラメータに基づいて、保護を請求する製品を対比文献中に開示されたそれと区別できない場合、保護を請求する製品が対比文献と同一であることが推定できるため、出願された請求項には新規性が具備されないことになるが、出願人が出願書類又は先行技術に基づき、請求項の中の性能又はパラメータ特徴を含む製品が、対比文献の製品と構造及び/又は組成において異なることを証明できる場合はこの</p>	<p>機能・特性等により物を特定しようとする記載を含む請求項であって、下記 (i) 又は(ii) に該当するものは、引用発明との対比が困難となる場合がある。 そのような場合において、引用発明の物との厳密な一致点及び相違点の対比を行わずに、審査官が、両者が同じ物であるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には、その他の部分に相違がない限り、新規性が欠如する旨の拒絶理由を通知する。 出願人が意見書・実験成績証明書等により、両者が同じ物であるとの一応の合理的な疑いについて反論、釈明し、審査官の心証を真偽不明となる程度に否定することができた場合には、拒絶理由が解消される。 出願人の反論、釈明が抽象的あるいは一般的なものである等、審査官の心証が変わらない場合には、新規性否定の拒絶査定を行う。 ただし、引用発明特定事項が下記 (i) 又は(ii) に該当するものであるような発明を引用発明としてこの取扱いを適用してはなら</p>	<p>請求項に機能・特性等を用いて物を特定する記載がある場合には、詳細な説明において特定の意味を有するよう明示的に定義している場合を除き、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。ただし、出願時の技術常識を参酌したときに、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ものと解釈すると困難な場合があり得るという事実に留意すべきである。 請求項を記載するときには、保護を受けようとする対象を明確にするために、発明を特定するのに必要であると認められる構造、方法、機能、物質又はこれらを組み合わせる記載することができる。請求項に記載された機能・特性等が発明の内容を限定する主題として含まれている場合、審査官はこれを発明の構成から除外して解釈することはできない。請求項に機能・特性等を用いて物を特定する記載がある場合には、詳</p>
--	---	---	--

	<p>限りではない。 (審査指南第二部第三章 3. 2. 5)</p>	<p>ない。</p> <p>(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</p> <p>(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。</p> <p>(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</p>	<p>細な説明において特定の意味を有するよう明示的に定義している場合を除き、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。ただし、出願時の技術常識を参酌したときに、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ものと解釈すると困難な場合があり得るという事実留意すべきである。</p> <p>例えば請求項に「プラスチック部材を選択的に接合する手段」が記載されている場合における「選択的に接合する手段」とは、磁石等のようにプラスチック材質の部材と接合するのに使用され難い部材は含まれないと見なすのが妥当である。</p> <p>(審査指針書第 3 部第 2 章 4. 1. 2(1))</p>
--	---	--	--

		<p>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。</p> <p>(審査基準第 II 部第 2 章 1.5.5(3)①)</p> <p>以下に、一応の合理的な疑いを抱くべき場合の例を示す。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 請求項に係る発明の機能・特性等が他の定義又は試験・測定方法によるものに換算可能であって、その換算結果からみて同一と認められる引用発明の物が発見された場合 ○ 請求項に係る発明と引用発明が同一又は類似の機能・特性等により特定されたものであるが、その測定条件や評価方法が異なる場合であって、両者の間に一定の関係があり、引用発明の機能・特性等を請求項に係る発明の測定条件又は評価方法により測定又は評価すれば、請求項に係る発明の機能・特性等に含まれる蓋然性が高い場合 ○ 出願後に請求項に係る発明の物と同一と認められる物の構造が判明し、それが出願前に公知であることが発見された場合 	
--	--	--	--

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

		(審査基準第 II 部第 2 章 1.5.5(3)②)	
c. パラメータを用いて物を特定しようとする記載を含むクレーム	上記 I. D. 2. b. 参照	上記 I. B. 2. a. 参照	<p>パラメータ発明は、パラメータ自体を請求項の一部として新規性を判断するが、パラメータ自体の新規性のみで発明が新規性を有すると判断してはならない点に注意すべきである。パラメータによる限定が公知となった物に内在した本来の性質又は特性等を試験的に特定したものに過ぎない場合や、パラメータを使用することにより表現を変更しているに過ぎない場合には、請求項に記載された発明の新規性は原則として否定される。</p> <p>パラメータ発明は、一般に、先行技術との新規性の判断のための対比が困難であるため、両者が同一の発明であるとの「合理的な疑い」がある場合には、先行技術との厳密な対比を行わずに、新規性が欠如する旨の拒絶理由を通知した後、出願人の意見書及び実験成績証明書等の提出を待つことができる。出願人の反論によって</p>

			<p>拒絶理由を維持できない場合には拒絶理由が解消され、また、合理的な疑いが解消されない場合には新規性を有しないという理由で拒絶決定する。</p> <p>新規性の判断において、同一の発明であるとの合理的な疑いを持つべき場合としては、</p> <p>①請求項に記載された発明に含まれたパラメータを異なる定義又は試験・測定方法で換算したところ、引用発明と同一となる場合、</p> <p>②引用発明のパラメータを記載された測定・評価方法により評価したところ、請求項に記載された発明が限定するものと同じ主題が得られた場合、及び、</p> <p>③詳細な説明に記載された出願発明の実施形態と引用発明の実施形態が同一である場合、等がある。</p> <p>(5)パラメータ発明について拒絶理由を通知するときは、審査官は、一応の合理的な疑いを抱くこととなった理由を具体的に記載しなければならない、必要な場合、</p>
--	--	--	--

			<p>自身の合理的な疑いを解消するための反論方法を出願人に提示することができる。</p> <p>(6) 請求項に記載されたパラメータが当該技術分野において標準的なもの、慣用されているもの、又は当業者が容易に理解できるものと立証されているときには、上記(1)～(5)の審査基準は適用されない。</p> <p>(審査指針書第3部第2章4.3.2.)</p>
d. 用途を用いて物を特定しようとする記載を含むクレーム	<p>この類の請求項について、請求項における用途の特徴は保護を請求する製品にある特定の構造及び/又は組成を備えていることが暗に示されているか否かを考慮しなければならない。もし、当該用途は製品そのものの固有の特性によって決まるものであり、用途の特徴にも製品の構造及び/又は組成上の変化が暗に示されていないならば、当該用途の特徴に限定された製品クレームは対比文献の製品に比べて新規性を具備しない。例えば、抗ウイルス用の化合物 X の発明は、触媒用化合</p>	上記 I. B. 2. c. 参照。	<p>請求項に用途を限定する記載が含まれている場合には、明細書の詳細な説明及び図面並びに当該技術分野の出願時の技術常識を参酌して、請求項に記載された発明がその用途で使用するのに特に適した物のみを意味していると解釈する。請求項に記載されたすべての技術的特徴を含む物であっても、当該用途で使用するのに不適當であったり、又はその用途で使用するために変更が必要であると認められる場合には、その物に該当しないものと取り扱う。例えば、「～の形状を有する</p>

	<p>物 X の対比文献に比べると、化合物 X の用途が変化しているものの、その本質的な特性を決定する化学構造式には何らかの変化もないため、抗ウイルス用化合物 X の発明は新規性を具備しない。但し、もし当該用途には製品が特定の構造及び/又は組成を有しているということが暗に示されているならば、つまり、当該用途には製品の構造及び/又は組成上の変化が示されることとなり、当該用途における製品の構造及び/又は組成を限定する特徴を考慮しなければならない。例えば、「クレーン用フック」とは、サイズ及び強度において特にクレーンに相応しい構造を有するフックを指すものである。同じ形状ながら魚釣りに使われる「魚釣り用フック」とは構造を異にする。</p> <p>(審査指南第二部第三章 3.2.5)</p>		<p>クレーン用フック」とは、クレーンに用いるのに特に適した大きさや強さ等を持つ構造のフックを意味すると解釈し、同様の形状の「釣り用フック」とは構造の点で相異なる物を意味すると解釈するのが適切である。</p> <p>明細書及び図面の記載と出願時の技術常識とを参酌したときに、用途を限定して特定しようとする物がその用途にのみ特に適したものではないと認められる場合には、用途限定事項が発明の特定にいかなる意味も有していないものと解釈し、新規性等の判断に影響は及ぼさないものとして取り扱う。</p> <p>(例 1)</p> <p>請求項には重量と厚さが数値的に限定された農業用エンボス不織布が記載されており、出願前に発行されたカタログには上記と同じ数値限定を有するエンボス不織布が開示されている場合において、出願時の技術常識を参酌したときに、請求項の不織布が農業用に特に適するものではないと認められるならば、用途限定事</p>
--	--	--	---

			<p>項は発明を特定するにあたっていかなる意味も有さないこととなり、出願発明はカタログに開示された発明によって新規性が否定される。</p> <p>(審査指針書第 3 部第 2 章 4.1.2(2))</p>
e. 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)	<p>この類の請求項について、審査官は、当該製法の特徴が、製品にある特定の構造及び/又は組成をもたらすかどうかを考慮しなければならない。もし当業者が、当該方法は必然的に対比文献の製品とは異なる特定の構造及び/又は組成を有する製品に帰着できると結論付けることが出来れば、当該請求項は新規性を具備する。逆に、もし出願された請求項により限定された製品は対比文献の製品に比べて、製法は異なるものの、製品の構造及び組成が同じであれば、当該請求項は新規性を具備しない。ただし、出願人は出願書類又は先行技術に基づき、当該方法により、製品に構造及び/又は組成上で対比文献の製品と異なる結果をもたらすか、若しくは</p>	<p>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、I. 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。</p> <p>○ 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 (上記 I. B. 2. e. 参照)。</p> <p>製造方法による生産物の特定を含む請求項においては、その生産物自体が構造的にどのようなものかを決定することが極めて困難な場合がある。そのような場合において、上記 I. D. 2. b. と同様</p>	<p>物の発明は、その製造方法を用いなければ物の特定が不可能という特別な事情がない限り、物の請求範囲にその物を製造する方法が記載されているとしても、発明の対象である物の構成を直接特定する方式で記載しなければならない。従って当該出願発明の新規性・進歩性等を判断するにあたっては、請求項の説明に関して特別な事情がない限り、その特許請求の範囲の記載により物として特定される発明のみをその出願前に公知となった先行技術と比較する。ここでいう特別な事情とは、物の構造や物性等、出願時に当該技術分野において通常の方法によって物を特定することが困難である場合などを意味するものであって、極めて例外的に認</p>

	<p>当該方法で対比文献の製品と異なる特性を与えることを証明することにより、その構造及び/又は組成上で変化していることを示している場合は除く。例えば、専利出願の請求項は X 方法で作られたガラスカップであり、対比文献に開示されたのは Y 方法で作られたガラスカップである。両方法で作られたガラスカップの構造、形状、構成材料が同じであれば、出願された請求項は新規性を具備しない。逆に、もし前述の X 方法に、対比文献には記載していない特定の温度における焼きなまし手順を含めており、当該方法により 作られたガラスカップは耐砕性において、対比文献のガラスカップより明らかに高まっているならば、保護を請求するガラスカップは製造方法によって、マイクロ構造上で変化し、対比文献の製品と異なる内部構造を有することが示されるため、当該請求項は新規性を具備する。</p> <p>(審査指南第二部第三章 3.2.5)</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>(審査基準第 II 部第 2 章 1.5.5(4)①)</p> <p>以下に、一応の合理的な疑いを抱くべき場合の例を示す。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 請求項に係る発明と出発物質が類似で同一の製造工程により製造された物の引用発明を発見した場合 ○ 請求項に係る発明と出発物質が同一で類似の製造工程により製造された物の引用発明を発見した場合 ○ 出願後に請求項に係る発明の物と同一と認められる物の構造が判明し、それが出願前に公知で 	<p>められるものである。</p> <p>請求項中に製造方法によって物を特定する記載がある場合には、詳細な説明において特別な意味を有するよう明示的に定義した場合を除き、その記載は最終的に得られた物自体を意味しているものと解釈する。従って、請求項に記載された製造方法とは異なる方法によって同一の物を製造することができ、その物が公知である場合には、当該請求項に記載された発明の新規性は否定される。出願人が「専ら A の方法により製造された Z 」のように記載して、特定の方法によって製造された物のみに請求の範囲を限定しようとしていることが明白な場合であっても同様に扱う。</p> <p>(例 1)</p> <p>保護を受けようとする主題が板であり、請求項には「波形の刃が長手方向に連続して形成された刃物を用いて切削する工程により形成された板」と記載している場合、当該技術分野においては板の構成を直接特定することに何の困難もないものと認められる</p>
--	--	---	---

		<p>あることが発見された場合</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 本願の明細書若しくは図面に実施の形態として記載されたものと同一又は類似の引用発明が発見された場合 <p>(審査基準第 II 部第 2 章 1.5.5(4)②)</p>	<p>ので、新規性を判断する際には製造方法自体は考慮する必要がなく、製造方法によって特定される板自体のみを引用発明と対比すればよい。出願発明と引用発明とを比較してみると、いずれも天然状態の縞模様の断面に同様の波文様又は雲文様が現れているので、同一の発明と認められる。</p> <p>(審査指針書第 3 部第 2 章 4.1.2(3))</p>
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	<p>新規性又は創造性を具備しないため専利権が付与される見通しのない出願の場合は、審査官は通知書の正文において、請求項ごとに新規性又は創造性への反対意見を提示しなければならないが、まずは独立請求項についてコメントし、それから従属請求項について個々にコメントする。ただし、請求項が多数あるか、或いは反対意見の理由が同一なものである場合には、従属請求項をグル</p>	<p>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心証を得た場合には、拒絶理由を通知する。</p> <p>(審査基準第 II 部第 2 章 1.6)</p> <p>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。</p> <p>先行技術文献等の引用に際しては、以下の点に留意する。</p>	<p>特許出願が特許法で定める要件を満たしていない場合、審査官は、その特許出願について拒絶理由を通知して意見書を提出することのできる機会を出願人に与える。出願人が提出した意見書や補正書によっても審査官の通知した拒絶理由が解消できなかった場合は拒絶決定する。</p> <p>(審査指針書第 5 部第 3 章 1)</p> <p>拒絶理由の通知における指針は</p>

	<p>ープに分けてからコメントしてもよいとする。最後に、明細書にも専利権を取得し得る実質的な内容がないことを指摘しなければならない。</p> <p>(審査指南第二部第八章 4.10.2.2)</p> <p>審査官は拒絶理由通知書において、引用した対比文献の一部を根拠に意見を提示している場合には、対比文献の中から、関連している具体的な段落、又は添付図面の図番及び添付図面の中の部品の表記を指摘しなければならない。</p> <p>(審査指南第二部第八章 4.10.2.2)</p> <p>専利法 22 条の新規性と創造性に関する規定に基づいては、どうやって請求項及び明細書の内容について審査意見を提示し、理由を説明するかについては、本部分第三章と第四章の該当内容を参照する。</p> <p>(審査指南第二部第八章 4.10.2.2)</p>	<p>(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・判断をするのに必要な引用箇所がわかるようにする。</p> <p>(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。</p> <p>(3)拒絶理由の構成に必要なかつ十分なもののみを引用し、不必要に多くの先行技術文献等を引用すべきではない。</p> <p>(審査基準第 IX 部第 2 節 4.2)</p> <p>(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。</p> <p>(3)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。</p> <p>(審査基準第 IX 部第 2 節 4.3.1)</p>	<p>以下の通りである。</p> <p>(1) 特殊な事例を除き、審査段階で発見した拒絶理由はまとめて通知される。また出願人の補正手続きの利益を保護し、審査過程を促進するために、相反する可能性のある拒絶理由もまとめて通知する。</p> <p>(2) 審査官は拒絶理由を通知するにあたり、適用する法令の規定を明記する。また二以上の請求項が含まれる場合は、請求項ごとに拒絶理由を明記する。詳細は「5.4 請求項ごとの審査方法」参照のこと。</p> <p>(3) 出願人の理解を明解にするために、拒絶理由は明確、簡潔、標準的な文章で記載する。</p> <p>(4) 出願人の便宜のため必要とされる場合(拒絶理由に対応する際に)、また迅速で的確な審査のために、審査官は拒絶理由の通知書にて出願の分割又は変更を提案することができる。</p> <p>(5) 拒絶理由の通知書に誤りがある場合は、審査官は出願人が意見書を提出したか否かに関わらず再度正しい拒絶理由の通知を</p>
--	---	---	--

			<p>発行するものとする。</p> <p>(6) 明細書に自明の誤記がある場合、他に拒絶理由がある場合は誤記を「考慮事項」として通知する。他に拒絶理由がない場合は、電話（その他の手段）で出願人に連絡し、補正すことを勧めるか、審査官が職権上訂正することができる。（第5章職権上の補正参照）</p> <p>（審査指針書第5部第3章5.1）</p>
<p>2. 出願人の反論(新規性が欠如しているという見解を克服できる応答とできない応答)</p>	<p>出願人が1回目の拒絶理由通知書に対して応答した後、審査官は出願の審査を継続し、出願人が陳述した意見及び/又は出願書類に施した補正を考慮しなければならない。審査手続の各段階において審査官は、同一の審査基準を使用しなければならない。</p> <p>（審査指南第二部第八章4.11）</p> <p>出願人が審査官からの意見に基づき、出願に補正を行ったことで、却下につながる恐れのある欠陥が解消され、補正された出願には専利権が付与される可能性が現れた場合、出願に欠陥が依然存</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>（審査基準第II部第2章1.6）</p>	<p>出願人は、審査官による拒絶理由通知に対し意見書を提出することができる。また、出願人は、特許法第47条の規定により、審査官による拒絶理由通知に対する意見書提出期間内に明細書（詳細な説明及び請求項を含む）又は図面の補正書を提出することができる。</p> <p>審査官は、拒絶理由通知後に出願人が提出した意見書（補正書の提出がある場合は補正書）を反映して出願を再審査する。</p> <p>審査官は、拒絶理由を発見できなかったときは、韓国特許の付与を決定する。</p>

	<p>在しているなら、審査官はこれらの欠陥の解消を再度出願人に通知しなければならない。 （審査指南第二部第八章 4.11.1）</p> <p>出願人による意見陳述若しくは補正が行われた後でも、出願には、拒絶理由通知書原本において指摘されたとおり、専利法実施細則 53 条に定めた状況に該当する欠陥が依然として存在している場合には、ヒアリングの原則を満たすことを前提として、審査官は出願の却下決定を下してよいとする。 （審査指南第二部第八章 4.11.1）</p> <p>出願人による補正、若しくは出意見陳述の後、出願が専利法及びその実施細則の規定に合致している場合には、審査官は発明専利権付与通知書を発行しなければならない。 （審査指南第二部第八章 4.11.1）</p>		<p>また補正書や意見書を勘案し再審査した結果、拒絶理由通知書で指摘した拒絶理由が解消できていないと判断した場合には、拒絶決定できる。 （審査指針書第 5 部第 1 章 1.2）</p>
--	--	--	---

II. 化学の実務に適用する特別な留意点			
1. 化合物の新規性	<p>(1) 発明専利出願においてある化合物の保護を請求する場合、もしある対比文献中に当該化合物についての言及があるとすれば、当該化合物は新規性を備えないものと推定される。但し、出願日前に当該化合物を入手できないことを証明する証拠を出願人が提供できる場合はこの限りではない。ここでいう「言及」とは、当該化合物の化学名や分子式(又は構造式)、物理化学的パラメータ又は製法(原料を含む)を明確に定義しているか、或いは説明していることを指す。例えば、ある対比文献で公開された化合物の名称と分子式(又は構造式)が、認識し難いか、或いは不明瞭ではあるが、当該文献には発明専利出願で保護を請求する化合物と同一の物理化学的パラメータ又は化合物の同定用のほかのパラメータなどが公開されている場合には、当該化合物は新規性を有しないと推定される。但し、出願日前に当該化合物を入手できない</p>	<p>化学発明の新規性は他の技術分野と同じ基準に基づいて判断される (I. 参照)。</p>	<p>新規性判断の一般基準に従う。</p>

	<p>ことを証明する証拠を出願人が提供できる場合はこの限りではない。もし、ある対比文献において公開された化合物の名称や分子式（又は構造式）と物理化学的パラメータが不明瞭なものであるが、当該文献には発明専利出願で保護を請求する化合物と同一の製法が公開されている場合には、当該化合物は新規性を有しないと推定される。</p> <p>(2) 一般式が、当該一般式に含まれる具体的化合物の新規性を損ねる可能性はない。しかしながら、ある具体的化合物を開示させることで、当該具体的化合物を含む当該一般式の請求項に関する新規性を喪失させるものの、当該一般式に含まれる当該具体的化合物以外の化合物に関する新規性には影響を与えない。一連の具体的な化合物は、当該シリーズ中の対応する化合物に関する新規性を損ねる可能性を有する。ある範囲の化合物（例えば C1-4）は、当該範囲両端の具体的化合物（C1と C4）に関する新規性を損ねる可能性はあるが、もし C4 化合物</p>		
--	---	--	--

	<p>がいくつかの異性体を有するならば、C1-4 化合物は、単独な異性体の個々の新規性を損ねることはない。</p> <p>(3) 天然物質の存在自体は、当該発明物質の新規性を損ねることはない。対比文献において公開されたもので、発明物質の構造や形態と一致するか、或いはそのまま等しい天然物質に限って、当該発明物質の新規性を損ねることはある。</p> <p>(審査指南第二部第十章 5.1)</p>		
2. 組成物の新規性	<p>(1) 成分のみに係わる場合の新規性判断 ある対比文献において、成分 (A+B+C) からなる組成物甲が開示された場合に、もし、</p> <p>(i) 発明専利出願は組成物乙 (成分は A+B) であり、かつ請求項では「A+B からなる」のような閉鎖式の記載形式を採用しているなら、当該発明と組成物甲において解決される技術的課題が同一のものであっても、当該請求項は依然として新規性を有する。</p> <p>(ii) 前記発明の組成物乙の請求</p>	化学発明の新規性は他の技術分野と同じ基準に基づいて判断される (I. 参照)。	新規性判断の一般基準に従う。

	<p>項では、「A+B を含む」のような開放式の記載形式を採用しており、かつ当該発明と組成物甲において解決される技術的課題が同一のものであれば、当該請求項は新規性を有しない。</p> <p>(iii) 前記発明の組成物乙の請求項で排除法の記載形式が採用されている場合、つまりCを含まないことを示したなら、当該請求項は依然として新規性を有する。</p> <p>(2) 成分と含有量により明示される組成物に関する新規性判断 成分と含有量により明示される組成に関する新規性判断については、本部分第三章第3.2.4節の規定を適用する。</p> <p>(審査指南第二部第十章5.2)</p>		
<p>3. 物理的/科学的パラメータ又は製造方法で特徴付けられた化学製品の新規性</p>	<p>(1) 物理化学的パラメータにより特徴づけられた化学製品クレームについては、もし記載されたパラメータに基づいて、当該パラメータにより特徴づけられた製品を、対比文献において開示された製品と比較することができないことで、当該パラメータにより特徴づけられた製品と対比文献</p>	<p>化学発明の新規性は他の技術分野と同じ基準に基づいて判断される (I. 参照)。</p>	<p>請求項の末尾に異なる表現がある製造方法発明の新規性 たとえ薬品の製造方法に関する発明の表現が請求項の末尾で異なっていとしても (例えば発明の目的に関する表現)、製造方法発明は、その製造方法が同一であり、同一の医薬的効能に基づき発明がなされている場合、発明は同</p>

	<p>における製品との相違が確定できない場合には、当該パラメータにより特徴づけられた請求項は、専利法 22 条 2 項にいう新規性を備えないと推定される。</p> <p>(2) 製法により特徴づけられた化学製品クレームについての新規性審査は、その中の製法が対比文献に開示された方法と同一であるか否かだけを比較するのではなく、当該製品そのものを対象に行わなければならない。製法上の相違は必ずしも製品そのものの相違につながるわけではない。もし、対比文献に開示された製品と比較して、上記請求項に係る製品の相違点が製法にのみに在り、当該出願中に開示され、当該製品の違いを証明するために使用可能なパラメータも、方法の違いから生ずるその機能及び／又は性質上のいかなる変化に関する表示も含まれないとすれば、当該方法により特徴づけられた製品クレームは、専利法 22 条 2 項にいう新規性を備えないと推定される。</p> <p>(審査指南第二部第十章 5.3)</p>		<p>一であり新規性がないものと見なされる。(審査指針書第 5 部第 3 章 3.3)</p>
--	--	--	---

<p>4. 化学製品の用途発明の新規性</p>	<p>化学製品は新規なものであると、当該新規製品の用途発明は当然に新規性を有する。</p> <p>既知の製品については、新しい応用を提唱したからといって新規とは見なされない。例えば、洗剤としての製品 X が既知であれば、可塑剤として用いられる製品 X は新規性を具備しない。但し、既知の製品の新たな用途自体が発明であれば、既知の製品によって当該新規用途の新規性が喪失することはない。この理由は、そのような用途発明が使用方法発明に該当し、当該発明の実質が製品自体にというよりむしろ当該製品の応用方法にあるからである。例えば、上述の従来洗剤とされていた製品 X について、その後研究を経て、それにある添加剤を配合することで可塑剤として用いることができることが発見されたとすると、いかに調製するか、どの添加剤を選択するか、配合比はどれほどか等は即ち使用方法の技術的特徴である。このような場合、審査官は、当該使用方</p>	<p>化学発明の新規性は他の技術分野と同じ基準に基づいて判断される (I. 参照)。</p> <p>ただし、医薬品の発明については次の様な基準に基づいて判断される。</p> <p>特定の属性に基づく医薬用途に関して</p> <p>(1) 特定の疾病への適用</p> <p>請求項に係る医薬発明の化合物等と、引用発明の化合物等とが相違しない場合であっても、請求項に係る医薬発明と引用発明とが、その化合物等の属性に基づき特定の疾病に適用するという医薬用途において相違点がある場合は、請求項に係る医薬発明の新規性は否定されない。</p> <p>例えば、請求項に係る発明が「有効成分 A を含有することを特徴とする疾病 Z 治療薬」であり、引用発明が「有効成分 A を含有する疾病 X 治療薬」である場合において、出願時の技術常識を参酌することによって疾病 X と疾病 Z が</p>	<p>・同じ主題についての医薬発明の新規性</p> <p>同じ主題に関する医薬品の用途発明に異なる用途がある場合、それらの発明は同一とは見なされない。ただし、引用発明と特許出願が以下に該当する場合は、特許発明は引用発明と同一と見なされ新規性を有さないものとする。</p> <p>(1) 用途に関して異なる表現が使用されているにも関わらず、それらの発明が同一又は同様の医薬的効能に基づいていると認められる場合。</p> <p>(2) 医薬品を適用する対象、方法及び期間が区別できない場合。</p> <p>・表現は異なるが技術的に同一の発明の新規性</p> <p>発明について請求項の記載が異なるが、実質的に同一の目的や効果を有する場合、それらの発明は同一と見なされる。</p> <p>(1) 医薬品の製造装置に関する発明及びその製造工程の利用方法とされる医薬品の製造方法の発明 (例えばそれぞれの請求項の</p>
-------------------------	---	--	---

	<p>法自体が新規性を具備するか否かを評価しなければならず、製品 X が既知であることを理由に当該使用方法が新規性を具備しないと認定してはならない。化学製品に係わる医薬用途発明の新規性審査では以下の点を考慮しなければならない。(1) 新規の用途が既知の用途と実質的に異なるか否か。表現形式が異なるのみで実質的に同一の用途に該当する発明は新規性を具備しない。(2) 新規の用途が既知の用途の作用メカニズム又は薬理作用によって直接明かされているか否か。既知用途の作用メカニズム又は薬理作用と直接的に同等な用途の場合、当該用途は新規性を具備しない。(3) 新規の用途が既知の用途の上位概念に該当するか否か。既知の下位の用途は上位の用途の新規性を潰すことができる。(4) 投与対象、投与方式、経路、用量及び投与間隔等の使用に関連する特徴が製薬過程に対して限定作用を有するか否か。投薬過程にのみ現れる区別の特徴では、当該用途に新規性をもたせ</p>	<p>相違する疾病であることが明らかになれば、請求項に係る医薬発明の新規性は否定されない。</p> <p>医薬用途の相違についての考え方は、以下のとおりである。</p> <p>(a) 請求項に係る医薬発明の医薬用途と引用発明の医薬用途とが表現上異なっている場合、出願時における技術常識を参酌すれば、以下の(i)又は(ii)に該当すると判断される場合は、請求項に係る医薬発明の新規性は否定される。</p> <p>(i) その作用機序から医薬用途を導き出せるとき、又は、</p> <p>(ii) 密接な薬理効果により必然的に生じるものであるとき。</p> <p>[上記(i)の例]</p> <p>(引用発明) 気管支拡張剤 → (本願医薬発明) 喘息治療剤</p> <p>(引用発明) 血管拡張剤 → (本願医薬発明) 血圧降下剤</p>	<p>末尾に錠剤の製造装置と錠剤の製造方法等が含まれ、残りが同一の場合) は同一と見なされる。</p> <p>(2) 医薬品の発明及びその医薬品を使った発明は同一と見なされる。</p> <p>(3) 化合物の発明及びその化合物の製造方法の発明は同一と見なされる。</p>
--	---	---	---

	<p>ることはできない。 (審査指南第二部第十章 5.4)</p>	<p>(引用発明) 冠血管拡張剤 → (本願医薬発明) 狭心症治療剤</p> <p>(引用発明) ヒスタミン遊離抑制剤 → (本願医薬発明) 抗アレルギー剤</p> <p>(引用発明) ヒスタミン H-2 受容体阻害剤 → (本願医薬発明) 胃潰瘍治療剤</p> <p>[上記 (ii) の例]</p> <p>(引用発明) 強心剤 → (本願医薬発明) 利尿剤</p> <p>(引用発明) 消炎剤 → (本願医薬発明) 鎮痛剤</p> <p>(注) 上記 (ii) の例において、医療の分野では、二以上の医薬用途を必然的に有する化合物等があるが、必ずしも、上記 (ii) の例に該当する第一の医薬用途を有する化合物等のすべてが第二の医薬用途を有するというわけでもないこともよく知られてい</p>	
--	--	--	--

		<p>る。したがって、このような場合における請求項に係る医薬発明の新規性を考えるときには、当該化合物等の構造活性相関等に関する出願時の技術常識を勘案する必要がある。</p> <p>(b) 引用発明の医薬用途が請求項に係る医薬発明の医薬用途の下位概念で表現されているときは、請求項に係る医薬発明の新規性は否定される。</p> <p>[例] (引用発明) 抗精神病剤 → (本願医薬発明) 中枢神経作用剤</p> <p>(引用発明) 肺癌治療剤 → (本願医薬発明) 抗癌剤</p> <p>(c) 引用発明の医薬用途が請求項に係る医薬発明の医薬用途の上位概念で表現されており、出願時における技術常識に基づいて、引用発明の医薬用途から、下位概念で表現された請求項に係る医薬発明の医薬用途が導き出せるときは、請求項に係る医薬発明の新規性は否定される。</p>	
--	--	---	--

		<p>(注) 概念上、下位概念で表現された医薬用途が、上位概念で表現された医薬用途に含まれる、あるいは上位概念で表現された医薬用途から下位概念で表現された医薬用途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医薬用途を導き出せるとはしない。</p> <p>(d) 請求項に係る医薬発明の医薬用途が、引用発明の医薬用途を新たに発見した作用機序で表現したに過ぎないものであり、両医薬用途が実質的に区別できないときは、請求項に係る医薬発明の新規性は否定される。</p> <p>[例]</p> <p>(引用発明) 抗菌剤 → (本願医薬発明) 細菌細胞膜形成阻止剤</p> <p>(e) 請求項に係る医薬発明と引用発明において、両者の成分組成及び医薬用途に相違はなく、請求項</p>	
--	--	--	--

		<p>に係る医薬発明に含まれる成分が、引用発明の成分の一部の作用機序を用途的に規定して表現したに過ぎないものであるときは、請求項に係る医薬発明の新規性は否定される。</p> <p>[例]</p> <p>(引用発明) インドメタシンとトウガラシエキスを含む皮膚消炎鎮痛剤</p> <p>→ (本願医薬発明) インドメタシン、及び、トウガラシエキスからなるインドメタシンの長期安定性改善剤を含む皮膚消炎鎮痛剤</p> <p>(注) 組成物としての成分組成が同一である以上、両発明の皮膚消炎鎮痛剤が含有する成分は、主観的な添加目的にかかわらず、同一の作用効果を奏することは自明である。したがって、含有されるトウガラシエキスがインドメタシンの長期安定性を改善するための安定化剤である旨が規定</p>	
--	--	---	--

		<p>されているとしても、このことにより、刊行物に記載されている発明と別異のものとなるということとはできない。(東京高判平13.12.18(平成13(行ケ)107))</p> <p>(2) 用法又は用量が特定された特定の疾病への適用</p> <p>請求項に係る医薬発明の化合物等と、引用発明の化合物等とが相違せず、かつ適用する疾病において相違しない場合であっても、請求項に係る医薬発明と引用発明とが、その化合物等の属性に基づき、特定の用法又は用量で特定の疾病に適用するという医薬用途において相違する場合には、請求項に係る医薬発明の新規性は否定されない。</p> <p>(審査基準第VII部第3章2.2.2)</p>	
<p>III. 衝突する出願（基準日に公表されていない先願、その他の形態の衝突する出願）</p>	<p>(1) 衝突する出願 専利法22条2項の規定によると、発明又は実用新案の新規性の判断に当たって、如何なる機構又は個人でも、同様の発明又は実用新</p>	<p>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</p>	<p>29条 特許出願した発明が当該特許出願をした日以前に特許出願又は実用新案登録出願をして当該特許出願をした後に出願公開され</p>

	<p>案について、出願日以前に専利局に提出しており、かつ出願日以降（出願日を含む）に公開された専利出願書類、若しくは公告された専利書類は、当該出願日に提出される専利出願の新規性を損なう。記述上の便利さから、新規性の判断に当たっては、こうした新規性を損なう専利出願を衝突する出願という。審査官は検索時に注意しなければならないのは、衝突する出願があるかどうかを確定する際に、先願専利又は専利出願の請求項のみならず、その明細書（添付図面を含む）も取り調べ、その全文の内容に準じなければならない。衝突する出願は、以下の条件を満たした、中国国内段階に移行した国際専利出願を含む。即ち、出願日以前にあらゆる機構又は個人が提出しており、かつ出願日以降（出願日を含む）に、専利局が公開又は公告した同様の発明又は実用新案に当たる国際専利出願である。また、衝突する出願とは、出願日以前に提出されたものだけを指し、出願日において提出される同様の発明又</p>	<p>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。</p>	<p>たり登録公告された他の特許出願又は実用新案登録出願の出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された発明又は考案と同一な場合に、その発明に対しては第 1 項の規定にかかわらず特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の発明者と他の特許出願の発明者若しくは実用新案登録出願の考案者が同一な場合又は当該特許出願の特許出願時の特許出願人と他の特許出願若しくは実用新案登録出願の出願人が同一な場合には、この限りでない。</p> <p>第 3 項 を適用するとき、他の特許出願または実用新案登録出願が次の各号のいずれかに該当する場合、第 3 項中「出願公開」は「出願公開または「特許協力条約」第 21 条による国際公開」に、「出願書に最初に添付された明細書または図面に記載された発明または考案」は韓国語で出願した場合「国際出願日に提出した国際出願の明細書、請求の範囲または図面に記載された発明または考案」に、外国語で出願した場</p>
--	--	---	---

	<p>は実用新案の専利出願を含まない。 (審査指南第二部第三章 2.2)</p> <p>(2) 同一の発明創造についての処理</p> <p>専利法 9 条の規定によると、同一の発明創造には 1 件の専利権だけを付与することができる。出願人が同じ日に同一の発明創造に関して実用新案専利及び発明専利の両方の出願を申請し、既に権利付与されており保護期間満了前の実用新案専利に関してその権利の放棄宣言をする場合、発明特許の権利が付与される。2 名以上の出願人がそれぞれ同様の発明創造について専利を出願する場合、専利権は一番先に出願した者に付与する。</p> <p>規則第四十一条 二人以上の出願人は同日(出願日を指す。優先権を主張する場合は優先権日を指す)に、それぞれ同様の発明創造について特許を出願した場合、国務院特許行政部門の通知を受領した後自ら協議し、出願人を確定しなければならない。</p>	<p>特許法第 39 条</p> <p>1 同一の発明について異なっ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その発明について特許を受けることができる。</p> <p>2 同一の発明について同日に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一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。</p> <p>3 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合において、その特許出願及び実用新案登録出願が異なった日にされたものであるときは、特許出願人は、実用新案登録出願人より先に出願をした場合にのみその発明について特許を受けることができる。</p> <p>4 特許出願に係る発明と実用新</p>	<p>合「国際出願日に提出した国際出願の明細書、請求の範囲または図面とその出願翻訳文に全て記載された発明または考案」と読み替える。</p> <p>(1) 他の特許出願が第 199 条第 1 項により特許出願と見なす国際出願(第 214 条第 4 項により特許出願となる国際出願を含む)である場合</p> <p>(2) . 実用新案登録出願が「実用新案法」第 34 条第 1 項により実用新案登録出願と見なす国際出願(同法第 40 条第 4 項により実用新案登録出願となる国際出願を含む)である場合</p>
--	---	---	--

	<p>同一出願人は同日に(出願日を指す)に同様の発明創造について実用新案特許と発明特許の両方を出願する場合、出願時に同様の発明創造についてすでに他方の特許を出願していることをそれぞれ説明しなければならない。説明をしなかった場合、専利法第九条第1項における同様の発明創造について一つの特許権しか付与できないという規定に基づいて処理する。</p> <p>国务院特許行政部門は実用新案特許権の付与を公告する際に、出願人が本条第2項の規定に基づいて発明特許も同時に申請している旨の説明を公告しなければならない。</p> <p>発明特許出願は審査を経て拒絶理由が見つからなかった場合、国务院特許行政部門は出願人に規定期限内に実用新案特許権の放棄を声明するよう通知しなければならない。出願人が放棄を声明した場合、国务院特許行政部門は発明特許権の付与決定を行い、かつ発明特許権の付与を公告する際に出願人による実用新案特許</p>	<p>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一の出願人のみが特許又は実用新案登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許出願人は、その発明について特許を受けることができない。</p> <p>5 特許出願若しくは実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、第一項から前</p>	
--	---	---	--

	<p>権の放棄声明を合わせて公告しなければならない。出願人が放棄に同意しない場合、国务院特許行政部門は当該發明特許出願を却下するものとする。期限が満了になっても出願人が回答しない場合、当該發明特許出願が取り下げられたものと見なす。</p> <p>実用新案特許権は發明特許権の付与公告日を持って終了する。</p> <p>前述の条項は専利権を重複付与してはならない原則を規定している。同一の發明創造に対する複数の専利権の付与禁止は権利同士の衝突を防ぐためである。發明又は実用新案にとって、専利法 9 条又は専利法実施細則 41 条に記載する「同一の發明創造」とは、2 つ又は 2 つ以上の出願（又は専利）に存在し、保護範囲が同一である請求項を言う。先行出願が衝突する出願となり、又は公開されたものが先行技術となる場合、専利法 9 条に基づく代わりに、専利法 22 条 2、3 項に基づき、後願（又は専利）を審査しなければな</p>	<p>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。</p> <p>6 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。</p> <p>7 特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、第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。</p>	
--	---	---	--

	<p>らない。 (審査指南第二部第三章 6)</p> <p>22条2：新規性とは、当該発明又は実用新案が先行技術に属さないこと、いかなる部門又は個人も同様の発明又は実用新案について、出願日以前に国务院専利行政部門に出願しておらず、かつ出願日以降に公開された特許出願文書又は公告の特許文書において記載されていないことを指す。</p> <p>22条3：創造性とは、先行技術と比べて当該発明に突出した実質的特徴及び顕著な進歩があり、当該実用新案に実質的特徴及び進歩があることを指す。</p> <p>(2. 1) 判断の原則 専利法 59 条 1 項では、発明又は実用新案の専利権の保護範囲はその請求項の内容を基準とし、明細書及び添付図面は請求項の内容に対する解釈に使用することができる」と規定している。権利の重複付与を防ぐために、同一の発明創造であるかを判断する時に</p>		
--	--	--	--

	<p>は、請求項を専利出願又は専利書類の全ての内容と比較せず、2つの発明又は実用新案の専利出願、或いは専利の請求項の内容を比較しなければならない。判断時において、もしある専利出願又は専利の1つの請求項は別の専利出願又は専利の1つの請求項の保護範囲と同一であれば、同一の発明創造であると認めなければならない。2つの専利出願又は専利の明細書の内容が同一であるが、その請求項の保護範囲が異なる場合、保護を請求する発明創造は異なるものと認めなければならない。例えば、同じ出願人が提出した2つの専利出願の明細書に、同じ製品及び当該製品の製造方法が記載されており、その中の1件の専利出願の請求項で要求した保護範囲は当該製品であって、もう1件の専利出願の請求項で要求した保護範囲は当該製品の製造方法である場合に、保護を求めている対象は異なる発明創造であると認めなければならない。注意すべきは、2つの創造発明の各請求項の保護範囲にお</p>		
--	--	--	--

	<p>いて、互いに一部だけが重なっている場合には、同一の発明創造に該当しない。例えば、請求項において連続した数値範囲で限定された技術的特徴がある場合、その連続した数値範囲は別の発明又は実用新案の専利出願又は専利の請求項における数値範囲と完全に同一でない場合には、同一の発明創造に該当しない。</p> <p>(審査指南第二部第三章 6. 1)</p> <p>(2. 2) 処理方法</p> <p>(2. 2. 1) 二件の専利出願の処理</p> <p>(2. 2. 1. 1) 同一出願人の場合 審査中において、同一出願人が同日(出願日を指す。優先権がある場合には、優先権日を指す)に同一の発明創造について、2つの専利出願を提出し、かつこの2つの出願がその他の専利権付与条件に合致している場合に、同2つの出願について、審査官は出願人に対して選択又は補正を行うよう、別々に通知しなければならない。出願人が期限内に回答しない場合、該当の出願は取下げ</p>		
--	---	--	--

	<p>られたものと見なされる。出願人による意見陳述、又は補正の後でも、専利法 9 条 1 項の規定に合致しない場合には、2 つの出願は拒絶されるものとする。</p> <p>(2. 2. 1. 2) 出願人が異なる場合 審査において、異なる出願人が同日 (出願日を指す。優先権がある場合には、優先権日を指す) に同一の発明創造について専利出願をそれぞれ提出し、かつこの 2 つの出願がその他の専利権付与条件に合致している場合に、審査官は専利法実施細則 41 条 1 項の規定に基づき、出願人同士で協議の上、正式出願人を確定するよう、関係出願人に通知しなければならない。出願人が期限内に回答しない場合に、出願を取下げたものと見なされる。交渉の結果、若しくは出願人による意見陳述、又は補正の後でも、協議が成立せず、各出願が専利法 9 条 1 項の規定に合致しない場合には、全ての出願は拒絶されるものとする。</p> <p>(2. 2. 2) 一件の専利出願と一つの専利権の処理 一件の専利出願の審査過程にお</p>		
--	--	--	--

	<p>いて、同じ出願人が同日（出願日を指す。優先権がある場合には、優先権日を指す）に同一の発明創造について提出した別の専利出願に専利権が付与されており、かつ審査中の専利出願がその他の権利付与条件に合致している場合に、該当出願人は、補正をするよう通知されるものとする。出願人が期限内に回答しない場合、その出願は取下げられたものと見なされる。出願人による意見陳述又は補正の後でも、当該出願が専利法9条1項の規定に合致しない場合に、その出願は拒絶されるものとする。</p> <p>但し、同じ出願人が同日（出願日を指す）に同一の発明創造について、実用新案と発明の両方を出願しており、先に取得した実用新案専利権がまだ消滅しておらず、かつ出願人が出願時にそれぞれの状況説明を行った場合には、発明専利出願の補正、或いは、実用新案専利権の放棄をすることにより、権利の重複付与を回避することができる。従って、前述の発明専利出願を審査している過程に</p>		
--	--	--	--

	<p>において、もし当該発明専利出願がその他の専利権付与条件に合致している場合、出願人は、選択又は補正を行うよう通知されるものとする。出願人は、付与された実用新案専利権の放棄を選択した場合には、拒絶通知への回答に、実用新案専利権を放棄する旨の供述書を添付しなければならない。この場合、権利付与条件に合致しているが未だ権利付与されていない発明専利出願に対して、権利付与通知書を発行するとともに、前述の実用新案専利権を放棄する旨の供述書を各関連審査部門に転送し、専利局で登記、公告をする。当該公告には、前述の実用新案専利権が発明専利権の査定公告日より消滅する旨を明記するものとする。</p> <p>(審査指南第二部第三章 6.2)</p>		
<p>1. 衝突する出願の先願の効果</p>	<p>22条2：新規性とは、当該発明又は実用新案が先行技術に属さないこと、いかなる部門又は個人も同様の発明又は実用新案について、出願日以前に国务院専利行政部門に出願しておらず、かつ出</p>	<p>「請求項に係る発明が他の出願の当初明細書等に記載された発明又は考案と同一」とは、請求項に係る発明の発明特定事項と他の出願の当初明細書等に記載された発明又は考案（以下、「引用</p>	<p>特許出願した発明が、当該特許出願をした日前に特許出願又は実用新案登録出願をして当該特許出願をした後に出願公開又は登録公告された他の特許出願又は実用新案登録出願の出願書類に</p>

	<p>願日以降に公開された特許出願文書又は公告の特許文書において記載されていないことを指す。</p> <p>専利法22条2項の規定によると、発明又は実用新案の新規性の判断に当たって、如何なる機構又は個人でも、同様の発明又は実用新案について、出願日以前に専利局に提出しており、かつ出願日以降（出願日を含む）に公開された専利出願書類、若しくは公告された専利書類は、当該出願日に提出される専利出願の新規性を損なう。記述上の便利さから、新規性の判断に当たっては、こうした新規性を損なう専利出願を衝突する出願という。</p> <p>（審査指南第二部第三章 6.2）</p>	<p>発明」という。）の発明を特定するための事項とに相違点がない場合、又は相違点はあるがそれが課題解決のための具体化手段における微差である場合（実質同一）をいう。</p>	<p>最初に添付された明細書又は図面に記載された発明又は考案と同一である場合、その発明については、特許を受けることはできない。ただし、当該特許出願の発明者と他の特許出願の発明者若しくは実用新案登録出願の考案者が同一である場合、又は当該特許出願の特許出願時の特許出願人と他の特許出願若しくは実用新案登録出願の出願人が同一である場合には、この限りでない。</p> <p>（審査指針書第3部第4章2）</p>
--	---	---	---

比較分析

I. 新規性の判断

A. 新規性判断のための判例、法令、又は行政上の基準又はガイドライン

1. 法令（法律及び規則）

関連法規については、対比表の I.A.1. を参照。

2. 審査基準

対比表の I.A.2. を参照。

3. 新規性に関連する規定の背景及び目的

JPO では、特許の独占権は発明の公開に対する代償と考えられるため、発明の新規性が要求される。

SIPO では、発明に特許が付与され、特定の期間、特許権者に独占権が提供される理由は、特許権者が前例のない発明を公衆に提供し、それがそのような種類の権利を付与するのに値するからである。専利法の第 22 条第 2 項に規定されている新規性要件は、すでに公知である技術に対して特許が付与されるのを防止することを目的としている。

KIPO では、特許制度の目的は、独占権と引き換えに発明を公開させることにあるため、発明は新規性を有していなければならない。したがって、すでに公開されている発明に対して独占権は付与されない。

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

JPO、SIPO 及び KIPO はすべて、特許権の範囲は請求項の記載を基礎とすると考える。

また、JPO と SIPO は、クレーム解釈に明細書と図面を用いることができると考える。ただし、JPO は、クレーム解釈は、出願時の技術常識に基づくと明示的に規定している。また、SIPO は、要約書の内容は請求項の範囲を解釈するために用いることはできないと規定している。

SIPO では、通常の場合、請求項の保護範囲を確定する時に、請求項における全ての特徴は考慮しなければならない、各特徴の実際の限定する役目は当該請求項の主題において反映されなければならない。

a. クレームの記載

三庁はすべて、請求項の文言の意味は一般的に、その文言が有する通常の意味として解釈し、実施形態に限定されてはならないと考える。

JPO では、請求項の記載が明確である場合、当該請求項の用語の意味は、その用語が有する通常の意味として解釈される。

SIPO では、請求項に使われた文言は一般的に、関連する技術分野において通常に備わる意味として理解しなければならない。

KIPO では、請求項の記載が明確に理解できる場合、審査官は、発明の技術的特徴を特定するにあたって、発明の詳細な説明や図面の記載によって制限解釈してはならない。

b. 明細書及び図面の考慮

三庁はすべて、明細書と図面を参酌して請求項を解釈する。

三庁それぞれの詳細な規定については、対比表の I.B.1.b.を参照。

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

三庁のいずれにおいても、機能を用いて物を特定しようとする記載を含む請求項が認められており、このような請求項は、そのような機能を有するすべての物を意味していると解釈される。また、JPO と KIPO では、性質を用いて物を特定しようとする表現を含む請求項も認められており、このような請求項は、そのような性質を有するすべての物を意味していると解釈される。

JPO と KIPO では、技術常識を参酌したときに、機能、性質を用いて特定される物がそのような機能、性質を有するすべての特定物を意味していると解釈されない場合がある。一方、SIPO は、そのような特定物を意味していると解釈することを明示的に排除していない。

KIPO では、請求項中の機能、性質によってクレームに係る発明の主題が特定されている場合、審査官は、クレームを解釈する際、その機能、性質を発明の特徴から除外してはならない。一方、JPO では、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、その記載は物を特定することに役立つおらず、その物自体を意味しているものと解される。

SIPO は、機能的或いは効果的特徴を用いて発明を限定することはなるべく回避すべきであると明示的に規定している。また、明細書には単に曖昧な表現でその他代替的形態も適用でき得ると記載されており、当業者にとって、これら代替的形態が何なのか、又はどのようにこれら代替的形態を応用すればよいか不明瞭である場合は、請求項のなかの機能的定義は許されない。なお、単なる機能的請求項は明細書にサポートされないため、これも許されない。

b. 性能（効果）又はパラメータを用いて物を特定しようとする記載

JPO では、このような場合にも対比表の I.B.2.a.が適用される。

SIPO は、効果的特徴又はパラメータ特徴を用いて発明を特定することは可能な限り回避しなければならないと規定している。ただし、特別な場合、請求項中で効果又はパラメータを用いて物を特定することができる。パラメータを用いて請求項に記載する場合、使用されるパラメータは、当業者が明細書での教示に基づくか、又は属する技術分野の慣用手段により、明確かつ確実に確定できなければならない。

KIPO は、パラメータ発明の技術的特徴は、請求項の記載自体のみでは明確に定義することができない場合があるため、その新規性は、発明の詳細な説明又は図面及び出願時の技術常識を参酌して、パラメータを検証した後に判断すると考え

る。

c. 用途を用いてその物、又はプロセスを特定しようとする記載（例：「～用」、「～のための装置」、「～のための方法」）
三庁のいずれにおいても、用途を用いて物を特定することが認められている。同時に、用途の特徴が製品クレームに与える実際の限定的効果が参酌される。SIPO では、「～用」などの記載がクレームされる物それ自体に影響を与えない場合、新規性の判断に影響がないのに対して、KIPO 及び JPO では、用途を用いて特定される物は、その物自体が既知であったとしても、用途限定のために、用途発明として新規性を有することがある。
さらに、JPO は、用途限定についても詳細に規定しており、用途限定が付された物の発明を用途発明として解釈する場合の取扱い方法についても規定している。詳細については、対比表の I.B.2.c.を参照。

d. 使用クレーム

JPO 及び SIPO は、使用クレームを方法クレームと解釈する。KIPO には、使用クレームに関する規定は存在しない。対比表の I.B.2.d を参照。
JPO では、「使用」は、「方法」のカテゴリーである物の使用方法を意味する用語として解釈する。
SIPO では、審査官は、文言上で使用クレームと製品クレームを区別する。物質の医薬用途については、より詳細に規定している。対比表の I.B.2.d.を参照。

e. 製造方法で特定された製品

三庁のいずれにおいても、特に、物をその構造又はその他の手段で特定できない場合（ただし、これに限定されない）に、製造プロセス（製造方法）を用いて物を特定することができる。
三庁は、製造プロセスを用いて特定される物を物と解釈し、この種の請求項については、製造方法により、物が特殊な構造及び／又は組成を有することになるかどうかを考慮しなければならないと考える。

f. 明細書又は図面の引用

三庁はすべて、請求項が明細書又は図面の引用により記載されている場合、発明の範囲が不明確となる可能性があると考ええる。ただし、特別な場合、説明又は図面の代用が認められる。

C. 関連する技術水準の認定

1. 技術水準の定義

三庁はすべて、先行技術には、地域を限定することなく、刊行物による公開及び使用による公開が含まれると考える。技術水準/先行技術の時間区分に関して、JPO では、時間区分を「特許出願前」としている。日本の特許法第 29 条第 1 項で「特許出願の日前」ではなく「特許出願前」と規定しているのは、基準時は出願の時分までの記録など明確な時間を意味する。KIPO の場合も同じである。これに対して、SIPO では、この時間区分は「特許出願の日前」である。

出願日の解釈に関して、SIPO では、出願日は、該当する場合は優先日であることを特に強調している。JPO 及び KIPO も、該当する場合は優先日を認めている。

先行技術に含まれる内容に関して、SIPO では、他の手段によって公衆に知られた技術も含まれる。JPO では、日本国内又は外国において電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明も含まれる。KIPO では、大統領命令で定める電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明も含まれる。

同時公表に関して、JPO 及び KIPO 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、刊行物発行の時は特許出願の前であるとはしない。SIPO には、これに関する規定は存在しない。

2. 技術水準の公衆の利用可能性

三庁はすべて、秘密保持の状態にある技術的内容は先行技術に含まれないと考える。守秘義務を負う者が発明を第三者に開示した結果、その技術が公衆に利用可能になった場合、これらの技術は先行技術に当たる。

JPO 及び KIPO では、「公然実施をされた発明」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など、その内容が公然知られる状況又は公然知られるおそれのある状況で実施された発明を意味する。

SIPO では、文献が出版物であるか否かの決定は、発行の地理的位置や言語、取得方法又は年代による制限を受けない。出版物の出版・発行部数の量、読んだ者がいるか、出願人が（発行の事実を）知っているかは、重要ではない。「内部資料」や「内部発行」、または類似の文字が付されている出版物は、出版物とはみなされない。製品の展示又は実演におい

て技術内容の説明が一切なく、当業者が製品の構造及び機能又は組成物を知ることができない場合、使用による公開に当たらない。

KIPO では、発明の実施において、ほんの僅かでも発明の構成が秘密であるときには、その実施は「公然」なものとはいえない。

3. 先行技術としての図面

JPO 及び KIPO には、特別な規定は存在しない。

SIPO では、添付図面から直接的かつ一義的に導き出すことができる技術的特徴だけは開示された内容となる。添付図面から推測された内容、及び明細書ではなく添付図面からその関係が測定された特徴は、開示された内容とみなすことはできない。

4. 先行技術の自認

JPO には、新規性において、先行技術の自認に関する規定は存在しない。

SIPO では、出願書類の明細書の背景技術の部分で説明されている関連内容は、詳細な引用文献又は詳細な出所がない限り、先行技術として引用することはできない。

KIPO は、「実施当時の技術常識を参酌して、事実から直接導き出される事項も、公然実施をされた発明の認定の基礎とすることができる」、「出願日と刊行物の発行日が同日の場合には、特許出願時点が刊行物の発行時点以降であるという事実が明白な場合を除き、その出願発明は新規性が喪失されず、特許法第 29 条第 1 項第 2 号を適用しない」、及び「論文の頒布時点は、その内容が論文審査の前に公開された場所で発表されたものでない限り、最終論文審査を経て大学の図書館等に入庫され、又は不特定の者に配布された時点を頒布時期とする」と規定している。

5. 先行文献の実施可能な開示

JPO では、発明は、実行可能である場合のみ「引用発明」とすることができる。

SIPO では、引用文献に記載されている技術方案の中で、それぞれの技術方案が、複数の技術的特徴のいくつかを選択するものである場合、技術分野を参酌してさらに分析を行わなければならない。技術的效果が比較的容易に予測できる技術分野の場合、通常、引用文献は、各技術的特徴と他の技術的特徴をそれぞれ選択した複数の詳細な技術方案を開示してい

ると考えることができる。また、技術的効果が比較的容易に予測できない技術分野の場合、通常、引用文献は、各技術的特徴と他の技術的特徴をそれぞれ選択した複数の詳細な技術方案を開示していると考えられない。

先行技術に矛盾がある場合、当業者の観点からの全体的な分析と判断が必要である。要約と本文が矛盾している場合、本文を引用しなければならない。書き直された要約は、その公開日が確定できる場合に使用することができる。

KIPO では、先行技術が不完全な表現が含まれるか又は一部の内容に欠陥があるとしても、当業者が技術常識や経験則により直ちにクレームに係る発明の技術的特徴を理解することができるならば、新規性及び進歩性を判断する際に引用することができる。

6. 先行文献の基準日の認定

三庁はすべて、刊行物に発行日時が記載されている場合の公開日の確定について同一の規定を設けている。年月日が記載されている場合、公開日はその日付であると推定する。月又は年のみが記載されている場合、それぞれその月又はその年の末日が公開日とみなされる。

JPO 及び KIPO では、外国刊行物、派生元刊行物、再版刊行物、重版刊行物の公開日の確定を含む、刊行物に発行時分が記載されていない場合の公開日の確定方法について規定されている。

JPO では、特許出願の日と刊行物の発行日とが同一の場合は、明白な証拠がなければ、頒布時分は特許出願前であるとはしない。

SIPO では、使用による公開、話し合い、報告、討論会での発言、放送、テレビ、又は映画などの場合の公開日の確定について規定されている。

7. 黙示的な/内在する特徴

JPO では、「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技術常識を参酌することにより導き出せるものをいう。

KIPO では、「刊行物に記載された発明」とは、その文献に直接記載又は暗示されている発明を意味する。「文献に暗示されている」とは、当業者が、技術常識を参酌して、刊行物に記載された事項から容易に認識できることを意味する。

SIPO では、発明又は実用新案の新規性及び進歩性などを判断するために対比文献を引用する場合、対比文献で開示され

た技術的内容を基準にしなければならない。当該技術的内容には、対比文献に明記される内容だけでなく、当業者が開示された内容から直接的かつ一義的に導き出すことができる黙示の技術内容も含まれる。

8. 周知の均等物

JPO には、関連する規定は存在しない。

SIPO では、引用文献が接触する出願の場合のみ、慣用手段の直接置換を出願の新規性を否定するために使用することができる。

KIPO では、発明が引用発明で開示されており、必須ではない項目に相違があっても、それが発明の技術思想に影響を与えない場合、それらの発明は実質的に同一である。「周知技術」とは、例えばその技術に関し相当多数の文献が存在している、又は業界に知れわたっている、或いは例示する必要がない程よく知られた技術であるというように、その技術分野において一般的に知られている技術をいう。

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

三庁はすべて、下位概念で表現された引用発明の開示は、上位概念で表現された発明の新規性を否定すると考える。

KIPO では、技術常識を参酌して判断した結果、上位概念で表現された引用発明から下位概念で表現された発明を直接導き出すことができる場合には、上位概念で表現された引用発明は、出願発明の新規性を否定することができる。

JPO 及び KIPO では、「一般的概念」や「上位概念」について詳細に規定されている。

10. 数値又は数値の範囲で表現された先行技術

JPO には、特別な規定は存在しない。

SIPO では、請求項に記載された発明又は実用新案に対する効果は、引用文献に開示された数値又は数値範囲と発明で特定される数値範囲の関係（例えば、一部と重なっている、全体が他方の数値範囲に含まれる、共通した端点があるなど）に応じて異なる可能性がある。

KIPO では、引用発明に数値限定はないが、一方、請求項に記載された発明が新しい数値限定を含み、その数値限定が当業者にとって任意的に選択することができないか、又は引用発明中に暗示されていない場合には、発明は新規であるとみなされる。また、請求項に記載された発明の数値範囲が、引用発明に記載されている数値範囲に含まれる場合には、数値

限定の臨界的意義によって新規性が判断される。

11. 不利とならない開示

JPO 及び SIPO は、発明が、特許を受ける権利を有する者の意に反して最初に開示された日から 6 ヶ月以内であれば、その開示は新規性に影響を与えないと考える。これに対して、KIPO は、発明が、特許を受ける権利を有する者の意に反して最初に開示された日から 12 ヶ月以内であれば、その開示は新規性に影響を与えないという考え。

JPO では、発明が特許を受ける権利を有する者の行為の結果として開示された場合、特許出願が最初の開示日から 6 ヶ月以内に行われれば、開示は、発明の新規性に影響を与えない。また、KIPO では、発明が特許を受ける権利を有する者の行為の結果として開示された場合、特許出願が最初の開示日から 12 ヶ月以内に行われれば、開示は、発明の新規性に影響を与えない。一方、SIPO では、中国政府が主催し又は認可した国際展覧会において初めて出品された日から、又は所定の学術会議又は技術会議で初めて発表された日から 6 ヶ月以内に特許出願がなされた場合、その開示は新規性に影響を与えない。

D. 新規性の判断

1. 新規性の判断手法

a. クレームに係る発明と引用発明との対比

類似点：三庁はすべて、請求項と先行技術の一致点及び相違点を比較するための同じ基本的な考え方を使用している。請求項と先行技術の間に相違点があれば、出願は新規性を有する。

相違点 1:

出願と先行技術との相違点を判断する際の特定の要件

SIPO は、クレームに係る発明と引用発明の技術特徴を比較し、さらに、技術方案、技術分野、技術的問題、期待される効果の 4 つの要素が実質的に同一であるかどうかについても検討する。

JPO では、その一致点と相違点を認定するため、クレームに係る発明の下位概念と引用発明を比較して、クレームに係る発明を特定することができる。クレームに係る発明の下位概念には、クレームに係る発明の実施の形態としての発明の詳

細な記載及び添付図面の記載が含まれる。クレームに係る発明の事項と引用発明の事項は、出願時の技術常識を参酌して解釈される。

KIPO には、この点に関する特定の要件は存在しない。

相違点 2:

KIPO では、先行技術と比較して実質的に同一の発明は、課題解決のための具体的手段における相違が、周知技術又は一般に使用される技術の単なる付加、転換、削除等によって生じ、クレームに係る発明と引用発明間の相違がクレームに係る発明の技術的な思想に実質的な影響を及ぼさないため、新たな効果を生じないことを意味する。

公衆が利用可能な刊行物及び接触する出願については、JPO と SIPO では異なる判断を用いる。JPO は、「新規性」と「同一性」をそれぞれに判断するのに対して、SIPO は、接触する出願について「慣用手段の直接の置き換え」の考え方を使用する。

b. 新規性を否定するための複数の先行技術文献の使用

類似点： 三庁はすべて、単独比較の原則で一致する。すなわち、新規性を判断する際、審査官は、出願の各請求項を個別に、1つの先行技術文献の1つの統合された技術的手段と比較しなければならない。

相違点：

KIPO では、複数の実施形態が引用文献に含まれる場合、審査官は、2つの実施形態を結合して新規性を判断してはならない。引用される実施形態を組み合わせることによる特許性の判断は、新規性ではなく進歩性の問題である。ただし、技術常識を参酌して、1つの引用発明が、複数の実施形態から導き出されたことが明らかな場合は例外である。

c. 「公用」又は「販売」に基づく新規性の否定

相違点： 「公用」の定義

SIPO には、特別な指針は存在しない。

JPO では、「公然実施をされた発明」の原則が適用される。

KIPO では、「公然実施をされた発明」とは、発明が公知である状況、又は公知となるおそれがある状況で実施された発明をいう。

d. クレームに係る発明の新規性の有無の判断

類似点： 出願の請求項と先行技術の間に相違がある場合、請求項は新規性を有する。

相違点 1:

SIPO では、請求項に記載された発明又は実用新案が引用文献の文言を単に変更しただけのものである場合、その発明又は実用新案は新規性を有しない。JPO 及び KIPO は、この点について審査基準で規定していないが、実務上は同一である。

相違点 2:

KIPO では、新規性について「実質的に同一」を使用することができる。一方、SIPO では、当業者が直接的かつ一義的に導き出せる技術内容だけを使用することができる。JPO では、技術常識を参酌することにより記載されている事項から導き出せる「記載されているに等しい事項」を使用することができる。

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. 選択発明(上位概念の記載/開示は下位概念の例示の新規性を予見しない)

概して、三庁は、上位概念の記載/開示は、下位概念の例示の新規性を予見しないという点で一致する。

三庁それぞれの詳細な実務については、対比表の I.D.2.a.を参照。

JPO では、選択発明とは、物の構造に基づく効果の予測が困難な技術分野に属する発明である。

b. 機能、特性、性質又は作用を用いて物を特定する記載を含むクレーム

SIPO 及び JPO では、機能、特性、性質、又は作用により物を特定しようとする記載を含む請求項は、引用発明との対比が困難となる場合がある。

JPO では、請求項が次の(i)又は(ii)に該当する場合、これらの請求項について、審査官は、クレームに係る発明の物と引用発明の物の厳密な一致点及び相違点の対比を行わずに、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、第 29 条第 1 項に従って、新規性が欠如する旨の拒絶理由を通知することができる。

(i) 当該機能又は特性が次のいずれにも該当しない場合

-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

-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

(ii) 1 つ以上の機能又は特性が次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、全体として上記(i)に該当するものとなる場合

-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

-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

SIPO では、この類の請求項について、審査官は、請求項に記載された性能特徴又はパラメータ特徴が、請求項に記載された製品に特定の構造又は組成、あるいはその両方が含まれていることを暗に示しているかを考慮しなければならない。当業者が保護を請求する製品を対比文献と区別できないならば、保護を請求する製品が対比文献で開示されている製品と同一であることを推定できる。

KIPO では、詳細な説明において特定の意味を有するよう明示的に定義している場合を除き、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。ただし、出願時の技術常識を参酌したときに、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ものと解釈すべきでない場合があり得るという事実留意すべきである。

c. パラメータを用いて物を特定しようとする記載を含むクレーム

JPO では、パラメータを用いて物を特定しようとする記載を含む請求項について特定の指針は存在しない。SIPO では、この類の請求項について、審査官は、請求項に記載された性能特徴又はパラメータ特徴が、請求項に記載された製品に特定の構造又は組成、あるいはその両方が含まれていることを暗に示しているかを考慮しなければならない。当該性能、パラメータが、保護を請求する製品が対比文献に開示されている製品のそれと区別される構造及び/又は組成を備えることを暗に示す場合には、当該請求項は新規性を有する。逆に、当業者が、性能やパラメータから保護を請求する製品を対比文献に開示されている製品と区別できないならば、保護を請求する製品が対比文献の製品と同一であることを推定できる。KIPO では、通常、パラメータによる限定が公知となった物の性質又は特性等を試験的に確認したものに過ぎない場合や、パラメータを使用することにより表現のみを異ならせている場合には、請求項に記載されたパラメータ発明の新規性は否定される。

パラメータ発明において、請求項に記載された発明と引用発明が同一であるとの「合理的な疑い」がある場合には、審査

官は、請求項に記載された発明と引用文献との厳密な対比を行わずに、新規性が欠如する旨の拒絶理由を通知した後、出願人の意見書及び実験成績書の提出を待つことができる。

d. 用途を用いて物を特定しようとする記載を含むクレーム

SIPO では、この類の請求項について、審査官は、請求項における用途の特徴が、請求項に記載された製品に特定の構造又は組成、あるいはその両方が含まれていることを暗に示しているかを考慮しなければならない。当該用途は製品そのものの固有の特性によって決まるものであり、用途の特徴が製品の構造及び/又は組成上の変化を暗に示していないのであれば、当該用途の特徴に限定された製品クレームは引用文献の製品と比較して新規性を具備しない。但し、当該用途が製品が特定の構造及び/又は組成を備えることを暗に示しているのであれば、つまり、当該用途が製品の構造及び/又は組成上の変化を示しているのであれば、製品の構造及び/又は組成を限定する特徴としての当該用途を考慮しなければならない。

KIPO では、請求項に製品を用途により限定する記載が含まれている場合には、審査官は、明細書及び図面に記載された詳細な説明並びに当該技術分野の出願時の技術常識を参酌して、請求項に係る発明をその請求項に開示された用途で使用するのに特に適した物のみとして解釈しなければならない。請求項に記載されたすべての技術的特徴を含む物であっても、審査官は、当該用途で使用するために不相当であったり、又はその用途で使用するために変更が必要であると認められる場合には、その物に該当しないものと取り扱わなければならない。

JPO では、用途限定が付された物は、用途限定が、当該用途に特に適した構造などを表す場合、用途限定によって特定される構造などを提供する物であると解される。「用途発明」は、ある物の未知の属性を発見し、この属性により、当該物が新たな用途への使用に適することを見いだしたことに基づく発明と解される。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。ただし、用途限定が付された化合物については、このような用途限定は、一般に、化合物の有用性を示しているに過ぎないため、用途限定のない化合物そのものであると解される。

e. 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)

SIPO、KIPO 及び JPO では、この種の請求項について、審査官は、製造方法により、物の構造又は組成、あるいはその両方が特定されるかどうかを考慮しなければならない。当該方法が、引用文献の物とは異なる構造又は組成、あるいはその両

方を備える物を必然的にもたらすと当業者が結論付けられる場合、当該請求項は新規性を有する。反対に、クレームに係る物が、引用文献の物と比較して、製造方法が異なるにもかかわらず、同一の構造及び組成を有する場合、当該請求項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

三庁はすべて、審査官は、拒絶理由を通知する場合、拒絶理由を説明し、開示された事実を明記しなければならないと考える。

JPO では、ある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。

2. 出願人の反論（新規性が欠如しているという見解を克服できる応答とできない応答）

三庁はすべて、出願人は、拒絶理由に対して意見書を提出できると考える。

II. 化学の実務に適用する特別な留意点

1. 化合物の新規性

類似点：

三庁はすべて、化学発明の場合も、他の技術分野と同様の一般的なガイドラインに基づくことで一致している。

相違点：

SIPO には、化合物の場合に限り、以下の 3 つの特有の原則が存在する。

1) 出願において化合物の保護を請求する場合、引用文献の中で当該化合物についての言及があれば、当該化合物は新規性を有しないものと推定される。ここでいう「言及」とは、当該化合物の化学名や分子式（又は構造式）、物理的/化学的パラメータ又は製法（原料を含む）を明確に定義しているか、或いは説明していることを指す。

- 2) 特に一般式に関して、新規性を判断する方法について詳細に説明している。
- 3) 天然物質の存在自体は、当該発明物質の新規性を損ねることはない。天然物質は、対比文献において公開されている場合のみ、当該発明物質の新規性を損ねることがある。
これに対して、JPO 及び KIPO には、特定の要件は存在しない。

2. 組成物の新規性

類似点：

三庁はすべて、化学発明の場合も、他の技術分野と同様の一般的なガイドラインに基づくことで一致している。

相違点：

SIPO には、化合物について以下の 2 つの特有の原則が存在する。

- 1) 出願と比較して、引用文献にもう 1 つの化合物が存在する場合、新規性の判断は、閉鎖式、開放式及び排除法などの出願の請求項の異なる表現により新規性判断の結果が決まる。
- 2) 成分で特定される化合物の新規性の判断では、一般的なガイドラインが適用される。

3. 物理的/化学的パラメータ又は製造方法で特徴付けられた化学製品の新規性

相違点：

JPO には、この項目について、特定の要件は存在しない。

これに対して、SIPO は、物理的/化学的パラメータによって特徴付けられた化学製品の請求項については、記載されたパラメータに基づいて、当該パラメータにより特徴づけられた製品を、対比文献において開示された製品と比較することができないことで、両者の相違が確定できない場合には、当該パラメータにより特徴づけられた製品クレームは、専利法第 22 条第 2 項にいう新規性を備えないと推定すると考える。

また、製法により特徴づけられた化学製品の請求項について、新規性は当該製品そのものを対象に判断されなければならない。

KIPO はこの項目に対して、請求項の最後に異なる表現を含む製造方法の発明の新規性について回答している。すなわち、医薬品の製造方法の発明の請求項の最後に異なる表現（例えば、発明の目的に関する表現）が含まれている場合でも、製造方法が同一で、発明が同一の効能に基づくものであれば、当該発明は同一のものであり、新規性が欠如しているとみな

される。

さらに、KIPO の回答は、主題が製造方法である請求項に限ったものである。ただし、基本的に、この項目の質問は、主題が化学製品で、製造方法によって特徴付けられる請求項を対象としている。これに関して以下の項目にも記載がある。

4. 化学製品の用途発明の新規性

相違点:

1) 化学製品は単に新規の用途を有するだけで新規性を有するか。

SIPO は、ほとんどの化学製品に対してその基準を適用する。また、SIPO は、既知の製品については、新規な応用を提唱したからといって新規とはみなされないと考える。一方、KIPO 及び JPO は、一般的な基準を適用するが、医薬発明については特有の基準が存在する。JPO では、医薬技術分野において、クレームに係る医薬発明の化合物と引用発明の化合物とが相違しない場合であっても、請求項に係る医薬発明と引用発明とが、その化合物の属性に基づき特定の疾病に適用するという医薬用途において相違点がある場合は、請求項に係る医薬発明の新規性は否定されない。KIPO は、この質問に対する直接の回答をしていない。これに対して、KIPO と SIPO には共に、同一の主題に関する医薬品の用途発明の用途が異なる場合、当該発明は、同一であるとみなしてはならないという基準が存在する。

2) 記載内容は異なるが、技術的には同一の発明の新規性

KIPO には、これに関して、次の 3 つの基準が存在する。

(1) 医薬品用の製造装置の発明と、その製造方法の使用法であるとみなされる医薬品の製造方法の発明は、同一であるとみなさなければならない。

(2) 医薬品の発明とその医薬品の使用の発明は、同一であるとみなさなければならない。

(3) 化合物の発明とその化合物の製造方法の発明は、同一とみなさなければならない。(この特定の基準は、KIPO が、化合物と化合物の製造方法の主題は同一であると考え理由を説明するのに使用できる。上記の項目 3 を参照)。

JPO 及び SIPO には、KIPO の基準と類似する基準は存在しない。

3) 投与対象、投与方式、経路、用量及び時間間隔等の使用に関連する特徴が製薬過程を特定するか。

SIPO は、上記の区分の特徴は投薬の過程にのみ現れ、用途に新規性を持たせることはできないと考える。JPO と KIPO には、この点に関して特定の基準は存在しない。

類似点

1) 医薬発明に関する判断

この点に関して、SIPO と JPO の考え方は非常によく似ており、どちらの官庁も、特定の基準を設けている。SIPO の場合、以下の通りである。

- (1) 新規な用途と既知の用途とが実質的に異なるか否か。
- (2) 新規な用途が既知の用途の作用メカニズム、薬理作用によって直接示唆されているか否か。
- (3) 新規の用途が既知の用途の一般的な(上位)概念に該当するか否か。

上記の3つの基準と比較して、JPO の基準は、a から e の5つに分かれている。分類は異なるが、内容は非常によく似ている。

III. 衝突する出願 (基準日に公表されていない先願、その他の形態の衝突する出願)

衝突する出願

JPO 及び KIPO では、衝突する出願は、同一の出願人又は発明者を含まない。比較される内容は、先の特許又は先の特許出願の請求項、明細書及び図面である。

SIPO では、衝突する出願の出願人は、あらゆる事業体又は個人であってもよい。比較される内容は、先の特許又は先の特許出願の請求項、明細書及び図面である。

同一発明に関する規定もある。詳細については、対比表の III.を参照。