

特許・実用新案審査ハンドブック

一部抜粋資料

第 III 部 特許要件

目 次

第 1 章	発明該当性及び産業上の利用可能性	
3101	手術、治療又は診断する方法の対象に人間が含まれるか否かの例...	- 1 -
第 2 章	新規性・進歩性	
3201	請求項に係る発明が新規性を有していないと判断されるとともに、 進歩性も有していないと判断され得る例	- 1 -
3202	主引用発明を選択する際の留意事項.....	- 3 -
3203	リパーゼ事件最高裁判決	- 4 -
3204	先行技術の公知時が本願の出願時より前か否かの判断例	- 5 -
3205	引用発明の認定において、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ているものである場合の留意事項.....	- 6 -
3206	刊行物に記載された発明を引用発明とすることができない例	- 7 -
3207	ウェブページ等へのアクセスにパスワードが必要である、又はア クセスが有料である場合であっても、そのウェブページ等に掲載 されている事項が公衆に利用可能である場合	- 8 -
3208	ウェブページ等に掲載されている事項が公衆に利用可能であるか 否かについての例	- 9 -
3209	ウェブページ等に掲載されている事項の改変の疑義が極めて低い 場合及び改変の疑義がある場合の取扱い	- 10 -
3210	電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明の引用の手法 .	- 11 -
3211	電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に係る情報提 供	- 13 -
3212	未公開出願についてインターネット等による先行技術調査をする 際の留意事項	- 14 -
3213	公然実施をされた発明(第 29 条第 1 項第 2 号)の例	- 15 -
3214	引用発明の認定に関する留意事項	- 16 -
3215	選択肢の例	- 17 -
3216	選択肢を有する請求項に係る発明の新規性及び進歩性の判断と、 先行技術調査の終了との関係.....	- 18 -
3217	機能、特性等を用いて物を特定しようとする記載が通常の意味内 容とは異なる意味内容と認定される例.....	- 19 -
3218	機能、特性等の記載により、引用発明との対比が困難であり、厳	

	密な対比をすることができない場合(新規性が否定されるとの一応の合理的な疑い).....	- 20 -
3219	機能、特性等の記載により、引用発明との対比が困難であり、厳密な対比をすることができない場合(進歩性が否定されるとの一応の合理的な疑い).....	- 25 -
3220	請求項中に「他のサブコンビネーション」に関する記載がされていることにより、引用発明との対比が困難であり、厳密な対比をすることができない場合(新規性が否定されるとの一応の合理的な疑い).....	- 28 -
3221	請求項中に「他のサブコンビネーション」に関する記載がされていることにより、引用発明との対比が困難であり、厳密な対比をすることができない場合(進歩性が否定されるとの一応の合理的な疑い).....	- 29 -
3222	生産物自体が構造的にどのようなものを決定することが極めて困難なため、引用発明との対比が困難であり、厳密な対比をすることができない場合(新規性が否定されるとの一応の合理的な疑い).....	- 30 -
3223	生産物自体が構造的にどのようなものを決定することが極めて困難なため、引用発明との対比が困難であり、厳密な対比をすることができない場合(進歩性が否定されるとの一応の合理的な疑い).....	- 31 -
3224	平成 11 年 12 月 31 日以前の出願に適用される特許法第 29 条第 1 項.....	- 32 -
3225	審査基準第 III 部第 2 章第 5 節 2.3.1 に示した書式に従った「証明する書面」と同程度の内容が記載されている「証明する書面」の具体例.....	- 33 -
3226	第 30 条第 2 項の規定の適用についての判断に際して、出願人の主張が考慮される場合の具体例.....	- 34 -
3227	新規性喪失の例外規定の適用を認めない理由の記載方法.....	- 35 -
3228	発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続.....	- 36 -
3229	第 30 条の改正履歴.....	- 37 -
3230	平成 30 年改正特許法第 30 条の適用対象となる特許出願.....	- 38 -
3231	平成 29 年 12 月 8 日までに公開された発明の第 30 条における取扱い.....	- 39 -
3232	平成 23 年改正特許法第 30 条の適用対象となる特許出願.....	- 40 -
3233	平成 23 年改正前の特許法第 30 条の適用対象となる特許出願につ	

	いて	- 41 -
3234	平成 11 年 12 月 31 日以前の特許出願についての特許法第 30 条 の適用	- 43 -
3299	その他	- 44 -
第 3 章	拡大先願	
3301	機能、特性等の記載等により請求項に係る発明と引用発明との対 比が困難であり、厳密な対比をすることができない場合	- 1 -
第 4 章	先願	
3401	本願発明と先願発明の実施の態様が同じ場合の留意点	- 1 -
3402	他の出願が同日出願である場合において、本願発明と同日出願発 明とが「同一」か否かを審査基準「第 III 部第 4 章先願」の 3.2.2 のように判断する理由	- 2 -
3403	先願発明又は同日出願発明の発明特定事項が選択肢を有する場合 ...	- 3 -
3404	選択肢を有する請求項に係る発明が第 39 条の規定により特許を 受けることができないものであるか否かの判断と、先行技術調査 の終了との関係	- 4 -
3405	特許出願に係る発明が、異なる出願人により同日に出願され既に 登録されている特許（実用新案）に係る発明（考案）と同一であ る場合の、拒絶理由通知時に行う特許（実用新案）権者等への通 知について	- 5 -
3406	本願についてのみ協議を指令することができる場合	- 11 -
3407	機能、特性等の記載等により本願発明と先願発明又は同日出願発 明との対比が困難であり、厳密な対比をすることができない場合 ..	- 12 -
3408	第 39 条の改正履歴	- 13 -
3499	その他	- 14 -
第 5 章	不特許事由	
3501	明細書又は図面に公の秩序又は善良の風俗を害することが明らか な事項又は内容が記載されている場合の取扱い	- 1 -

<中 略>

第 2 章 新規性・進歩性

3201 請求項に係る発明が新規性を有していないと判断されるとともに、進歩性も有していないと判断され得る例

請求項に係る発明が新規性を有していないと判断されるとともに、進歩性も有していないと判断され得る例は、以下のとおりである。

- (i) 請求項に係る発明が形式的又は事実上の選択肢を有しており、一つの選択肢に基づき請求項に係る発明を認定したときは、当該発明が新規性を有さず、別の選択肢に基づき請求項に係る発明を認定したときは、当該発明が進歩性を有しない場合
- (ii) 引用文献に複数の実施例が記載されており、一つの実施例に基づき引用発明を認定したときは、請求項に係る発明が新規性を有さず、別の実施例に基づき引用発明を認定したときは、請求項に係る発明が進歩性を有しない場合
- (iii) 引用発明が下位概念で表現されており、請求項に係る発明が上位概念で表現されている場合

この場合は、請求項に係る発明は、引用発明を包含するという理由で新規性を有しない。また、上位概念と下位概念の差を、請求項に係る発明と引用発明との間の相違点とした場合は、下位概念で表現された引用発明から、上位概念である請求項に係る発明は、当業者が容易に想到できるものであり、請求項に係る発明は進歩性を有しない。

例：請求項に係る発明が「弾性体」を発明特定事項としており、引用文献には「バネ」しか開示がなかった場合

この場合は、請求項に係る発明は、バネを包含するので新規性を有しない。また、請求項に係る発明の「弾性体」は、バネでなくても他の弾性体でも良いことは当業者が容易に想到できるので、請求項に係る発明は進歩性を有しない。

- (iv) 請求項に係る発明が数値範囲で表現されており、引用発明がその数値範囲に包含される特定の数値を開示している場合

この場合は、請求項に係る発明は、引用発明を包含するという理由で新規性を有しない。また、数値範囲と特定の数値の差を、請求項に係る発明と引用発明との間の相違点としつつ、その数値範囲に含まれる他の値に変化させ

ることが当業者にとって容易であるならば、請求項に係る発明は進歩性を有しない。

例：請求項に係る発明がパラメータ x について数値範囲 $a \sim x \sim b$ を規定しており、引用例に係る発明が $a < x_1 < b$ である特定の数値 x_1 のみを開示している場合

この場合は、請求項に係る発明は、引用発明を包含するという理由で新規性を有しない。また、 x_1 を変化させて請求項で規定された数値範囲に包含される他の値に変化させることが当業者にとって容易であるならば、請求項に係る発明は進歩性を有しない。

(v) 引用発明が請求項に係る発明に構成を付加した発明である場合

この場合は、請求項に係る発明は、引用発明を包含するという理由で新規性を有しない。また、引用発明における構成の付加を、請求項に係る発明と引用発明との間の相違点としつつ、その構成を切り離して請求項にて特定された事項だけの概念からなる発明に当業者が容易に想到できたならば、請求項に係る発明の進歩性はない。

例：請求項に係る発明が特定の第一関節を備えるロボット用アームであり、引用発明が、特定の第一関節及び特定の第二関節を備えるロボット用アームである場合

この場合は、請求項に係る発明は、引用発明を包含するから新規性を有しない。他方、引用発明において第二関節を切り離して考えて、第一関節だけの独立した発明概念として捉えることを当業者が容易に想到できたときは、請求項に係る発明は進歩性を有しない。

(vi) 請求項に係る発明が多義的に解釈でき、新規性の欠如が指摘できるとともに、進歩性の欠如も指摘できる場合

例：請求項に「メール」という記載があり、「電子メール」を指すのか「郵便」を指すのか不明な場合であって、前者で解釈した場合には、請求項に係る発明は新規性を有しているが進歩性は有していないと判断でき、後方で解釈した場合には、請求項に係る発明は新規性を有していないと判断できる場合

3202 主引用発明を選択する際の留意事項

[審査基準「第 III 部第 2 章第 2 節 進歩性」の 3.3\(2\)](#)(抜粋)

審査官は、主引用発明としては、通常、請求項に係る発明と、技術分野又は課題が同一又は近い関係にあるものを選択する。

最適の主引用発明を選択するために、審査官は、請求項に係る発明や主引用発明の実施の形態も勘案する。

3203 リパーゼ事件最高裁判決

「特許法二九条一項及び二項所定の特許要件、すなわち、特許出願に係る発明の新規性及び進歩性について審理するに当たっては、この発明を同条一項各号所定の発明と対比する前提として、特許出願に係る発明の要旨が認定されなければならないところ、この要旨認定は、特段の事情のない限り、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限り、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない。」

塩月秀平「判解」最判解説民事篇平成3年度39頁

「8 『参酌する』の意味

特許請求の範囲の記載は、発明の要旨や権利範囲にかかわる事項（構成要件）が凝縮して記載されているため、それを通読しただけでは、意味内容を把握できない場合が大部分である。しかしながら、本判決が、発明の要旨を認定するに際して、発明の詳細な説明の記載を参酌することができるとした例外的な場合の『特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合』というのは、このような場合をいうのではない。すなわち、本判決は、発明の要旨を認定する過程においては、発明にかかわる技術内容を明らかにするために、発明の詳細な説明や図面の記載に目を通すことは必要であるが、しかし、技術内容を理解した上で発明の要旨となる技術的事項を確定する段階においては、特許請求の範囲の記載を越えて、発明の詳細な説明や図面にだけ記載されたところの構成要件を付加してはならないとの理論を示したものであり、この意味において、発明の詳細な説明の記載を参酌することができるのは例外的な場合に限られるとしたものである。」

3204 先行技術の公知時が本願の出願時より前か否かの判断例

例えば、午前中に日本国内において公然知られた発明について、その日の午後に特許出願がされた場合は、その発明は、特許出願前に日本国内において公然知られた発明である。

3205 引用発明の認定において、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ているものである場合の留意事項

[審査基準「第 III 部第 2 章第 3 節 新規性・進歩性の審査の進め方」の
3.1.1\(1\)a\(抜粋\)](#)

審査官は、刊行物に記載されている事項及び記載されているに等しい事項から当業者が把握することができない発明を「引用発明」とすることができない。そのような発明は、「刊行物に記載された発明」とはいえないからである。

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ているものである場合は、審査官は、当該選択肢中のいずれか一のみを発明特定事項とした発明を当業者が把握することができるか否かについて、検討する必要がある。

3206 刊行物に記載された発明を引用発明とすることができない例

[審査基準「第 III 部第 2 章第 3 節 新規性・進歩性の審査の進め方」の 3.1.1\(1\)b](#)

審査官は、刊行物に記載されている事項及び記載されているに等しい事項から当業者が把握することができる発明であっても、以下の(i)又は(ii)の場合は、当該刊行物に記載されたその発明を「引用発明」とすることができない。

(i)物の発明については、刊行物の記載及び本願の出願時の技術常識に基づいて、当業者がその物を作れることが明らかでない場合

(ii)方法の発明については、刊行物の記載及び本願の出願時の技術常識に基づいて、当業者がその方法を使用できることが明らかでない場合

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、当該刊行物が特許文献であり、引用発明とした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ものである場合に、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。)

**3207 ウェブページ等へのアクセスにパスワードが必要である、
又はアクセスが有料である場合であっても、そのウェブページ等に
掲載されている事項が公衆に利用可能である場合**

ウェブページ等へのアクセスにパスワードが必要であったり、アクセスが有料であったりする場合でも、以下の(i)及び(ii)の双方を満たす場合は、そのウェブページ等に掲載された発明は、公衆に利用可能となったといえる。

- (i) ウェブページ等に掲載されている事項の存在及び存在場所を公衆が知ることができたこと。
- (ii) 不特定の者が当該事項にアクセス可能であったこと。

3208 ウェブページ等に掲載されている事項が 公衆に利用可能であるか否かについての例

(1) 公衆に利用可能である事項の例

- (i) 検索サーチエンジンに登録されており検索可能であるもの又はその情報の存在及び存在場所を公衆が知ることができる状態にあるもの
(例えば、関連ある学術団体やニュース等からリンクされているもの又はアドレスが新聞や雑誌等の公衆への情報伝達手段にのっているもの)。
- (ii) ウェブページ等に掲載されている事項の存在及び存在場所を公衆が知ることができる場合であって、閲覧にパスワードが必要であるが、パスワードを入力することのみで不特定の者がアクセス可能であるもの
(この場合には、パスワードを手に入れることが有料かどうかは問わず、誰でも何らかの手続きを踏むことで、差別無くパスワードを手に入れてアクセスできるようになるウェブページ等に掲載された事項であれば、公衆に利用可能なものといえる。)
- (iii) ウェブページ等に掲載されている事項の存在及び存在場所を公衆が知ることができる場合であって、そのウェブページ等の閲覧が有料であるが、料金を支払うことのみで不特定の者がアクセス可能であるもの
(この場合には、誰でも料金を支払うことのみで、差別無くアクセスできるようになるウェブページ等に掲載された事項であれば、公衆に利用可能なものといえる。)

(2) 公衆に利用可能であるとは言い難い事項の例

ウェブページ等に掲載されていても、次に該当するものは公衆に利用可能な事項であるとは言い難い。

- (i) インターネット等にのせられてはいるが、アドレスが公開されていないために、偶然を除いてはアクセスできないもの。
- (ii) 情報にアクセス可能な者が特定の団体・企業の構成員等に制限されており、かつ、部外秘の情報の扱いとなっているもの
(例えば、社員のみが利用可能な社内システム等)
- (iii) 情報の内容に通常解読できない暗号化がされているもの
(有料、無料を問わず、何らかの手段により誰でも暗号解読のためのツールを入手できる場合を除く。)
- (iv) 公衆が情報を見るのに十分なだけの間公開されていないもの
(例えば、短時間だけインターネット上で公開されたもの)

3209 ウェブページ等に掲載されている事項の改変の疑義が極めて低い場合及び改変の疑義がある場合の取扱い

ウェブページ等に掲載されている事項は改変が容易であることから、引用しようとするウェブページ等に掲載されている事項が、表示されている掲載時期にその内容のとおりに掲載されていたことについては、疑義が生じ得る。審査官は、その疑義が極めて低い場合、疑義がある場合について、それぞれ、以下の(1)、(2)のように取り扱う。

- (1) 表示されている掲載時期に、引用しようとするウェブページ等に掲載されている事項がその内容のとおりに掲載されていたことについての疑義が極めて低い場合

以下の(i)から(iv)までのようなウェブページ等は、通常、そのような疑義が極めて低い。このようなウェブページ等について、審査官がアクセスした時に掲載されている内容は、そのウェブページ等で示されている掲載時期に掲載されていたものと審査官は推認する。

- (i) 刊行物等を長年出版している出版社のウェブページ
- (ii) 学術機関(学会、大学等)のウェブページ
- (iii) 国際機関(標準化機関等)のウェブページ
- (iv) 公的機関(省庁等)のウェブページ

- (2) 表示されている掲載時期に、引用しようとするウェブページ等に掲載されている事項がその内容のとおりに掲載されていたことについての疑義がある場合

例えば、個人のウェブページ等であって明らかに事実と異なることが列挙されているものに、引用しようとする発明が掲載されている場合が挙げられる。この場合は、審査官は、問合せ先等として表示されている連絡先に、改変されているか否かの照会をして、当該疑義について検討する。検討の結果、疑義が解消した場合は、審査官はそのウェブページ等に掲載されている発明を引用することができる。疑義が解消しない場合は、審査官はその発明を引用しない。また、審査官は、問合せ先が明らかでない場合は、その発明を引用しない。

3210 電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明の引用の手法

電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明を引用する場合、その取扱いは以下のように行う。

(1) 電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明と同一内容の発明が記載された刊行物が存在し、その発明が掲載されたウェブページ等と、その発明が記載された刊行物とがどちらも引用可能な場合は、刊行物を優先して引用する。

(2) 引用したウェブページ等の取扱い

ウェブページ等の情報は、審査官が先行技術調査を行ったときには存在していても、その後、出願人又は第三者がアクセスした時には、該情報が改変、削除されている可能性がある。このような場合、出願人又は第三者は十分な対応をとることが困難である。したがって、拒絶理由通知等に引用したウェブページ等を特許関連文献データベースに蓄積するために、審査官は、以下のような手続を行う。

a 引用したウェブページ等の情報をプリントアウトする。

b a のプリントアウトに、アクセスした日時、アクセスした審査官名、その情報を引用した出願の出願番号及びその情報を取得したアドレス等を記入する。

c 以降、引用非特許文献の電子化と同様に取り扱う。

(3) ウェブページ等を引用する際の引用文献等としての記載要領

インターネット等によって検索したウェブページ等を引用する場合、その引用形式は WIPO 標準 ST.14 に準拠して、該電子的技術情報について判明している書誌的事項を次の順に記載する。

(i) 著者の氏名

(ii) 表題

(iii) 関連箇所

ページ、欄、行、項番、図面番号、データベース内のインデックス又は最初と最後の語句で表示する。

(iv) 媒体のタイプ [online]

(v) 掲載年月日（発行年月日）、掲載者（発行者）、掲載場所（発行場所）及び関連する箇所が開示されているページ

(vi) 検索日

電子的技術情報が電子媒体から検索された日を括弧内に記載する。

(vii) 情報の情報源及びアドレス

電子的技術情報の情報源及びそのアドレス又は識別番号 (Accession no.) を記載する。

(4) インターネットから検索されたウェブページ等の記載例

(製品マニュアル／カタログもしくはウェブサイトから得られる情報の記載例)

Corebuilder 3500 Layer 3 High-function Switch. Datasheet. [online]. 3Com Corporation, 1997. [retrieved on 1998-02-24]. Retrieved from the Internet: <URL: <http://www.3com.com/products/dsheets/400347.html>>.

(日本語での記載例)

新崎 準、ほか3名、“新技術の動向”、[online]、平成10年4月1日、特許学会、[平成11年7月30日検索]、インターネット<URL : <http://tokkyo.shinsakijun.com/information/newtech.html>>

(オンラインデータベースから検索されたウェブページ等の記載例)

Dong, X. R. 'Analysis of patients of multiple injuries with AIS-ISS and its clinical significance in the evaluation of the emergency managements', Chung Hua Wai Ko Tsa Chih, May 1993, Vol. 31, No. 5, pages 301-302. (abstract) Medline [online] ; United States National Library of Medicine, Bethesda, MD, USA. [retrieved on 24 February 1998] Retrieved from: Dialog Information Services, Palo Alto, CA, USA. Medline Accession no. 94155687, Dialog Accession no. 07736604.

3211 電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に係る 情報提供

電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に係る情報提供を行う場合に、情報提供者は、提供しようとする情報が正しいものであることを証明するために、インターネット等の電子的技術情報の内容をプリントアウトして提出する。

提出された情報のプリントアウトには、その情報の内容、その情報の掲載日時が表示と共に、その情報を取得したアドレス、その情報に関する問合せ先が含まれる必要がある。その情報に関して掲載、保全等に権限又は責任を有する者による証明書類を添付することが望ましい。

3212 未公開出願についてインターネット等による 先行技術調査をする際の留意事項

先行技術調査時点で出願公開されていない出願に対しても、審査官は、インターネット等による先行技術情報の検索を行うことができる。ただし、インターネット等は検索時に検索情報が流出して、検索式や検索語等から当該出願に係る発明が第三者に漏洩する可能性があることから(注)、審査官は、検索に当たって注意を要する。

なお、例えば、審査官が学会等のウェブページ等で文献リストから引用文献を見いだした場合、電子的技術情報を情報提供で入手した場合等においては、本願に係る発明が漏洩する懸念はない。

(注) 以下のような場合は、当該発明が第三者に漏洩させる可能性が高い。

- (i) 一般的な用語の新規な組合せで検索を行う場合
- (ii) 公知のものを新規の用途に使うもの(その用途にその物を用いることが新規)について検索を行う場合

3213 公然実施をされた発明(第 29 条第 1 項第 2 号)の例

[審査基準「第 III 部第 2 章第 3 節 新規性・進歩性の審査の進め方」の 3.1.4\(抜粋\)](#)

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

例 1：公然知られる状況で実施された発明の例

例えば、工場で、ある物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である場合におけるその発明

例 2：公然知られるおそれのある状況で実施された発明の例

例えば、工場で、ある物を製造する状況を不特定の者に見学させた場合において、以下の(i)、(ii)のいずれをも満たすような状況である場合におけるその製造に関する発明

- (i) 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
- (ii) 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(工場で拒否しない)状況