

各国審査基準の比較
～進歩性・非自明性の考え方に係る主要項目について～

条文	2 頁～
基本的な考え方	3 頁～
当業者	5 頁～
主引用発明の選択	8 頁～
進歩性の評価手法	12 頁～
周知・慣用技術	32 頁～
阻害要因	34 頁～
効果	35 頁～
二次的指標	39 頁～
後知恵の防止	41 頁～

	日本	欧州	米国	中国	韓国
条文	(特許の要件) 第 29 条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。 一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明 二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明 三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明 2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。	欧州特許の付与に関する条約 56 条 進歩性 発明は、それが技術水準を考慮した上で当該技術の熟練者にとって自明でない場合は、進歩性を有するものと認める。(以下、略)	特許法 103 条 特許要件：自明でない主題 クレームされた発明についての特許は、クレームされた発明が第 102 条に規定されているのと同じ方法で開示されていない場合であっても、クレームされた発明と先行技術との間の差異が、クレームされた発明が全体として、クレームされた発明の有効出願日前に、クレームされた発明に係る技術において通常の技術有する者にとって自明であると思われる場合には、取得することができない。特許性は、その発明がされたときの態様によっては否定されないものとする。	専利法 22 条 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。 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。 創造性とは、既存の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。 実用性とは、当該発明又は実用新案が製造又は使用に堪え、かつ積極的な効果を生むことができることを指す。 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。	特許法第 29 条(特許要件) ①産業上利用することができる発明であつて、次の各号のいずれか 1 つに該当するものを除いてはその発明について特許を受けることができる。 1. 特許出願前に国内または国外で公知されたり公然に実施された発明 2. 特許出願前に国内又は国外で頒布された刊行物に掲載されたり電気通信回線を通じて公衆が利用することができる発明 ②特許出願前にその発明が属する技術分野で通常の知識を有する者が第 1 項各号のいずれか 1 つに該当する発明により容易に発明をすることができれば、その発明に対しては第 1 項にかかわらず特許を受けることができない。 ③～⑦(略)

	日本	欧州	米国	中国	韓国
基本的な考え方	第Ⅱ部 第2章 新規性・進歩性 2.2 第29条第2項 (3) 「特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基づいて容易に発明をすることができた」とは、特許出願前に、当業者が、第29条第1項各号に掲げる発明(引用発明)に基づいて、通常の創作能力を発揮することにより、請求項に係る発明に容易に想到できたことを意味する。 2.4 進歩性判断の基本的な考え方 (1) 進歩性の判断は、本願発明の属する技術分野における出願時の技術水準を的確に把握した上で、当業者であればどのようにするかを常に考慮して、引用発明に基づいて当業者が請求項に係	G部 特許性 第Ⅶ章 進歩性 1. 概要 技術水準に照らして、発明が当該技術の熟練者にとって自明でない場合は、その発明は進歩性を有するものとみなされる。… 4. 自明性 …発明を規定しているクレームについて考慮する問題は、そのクレームの優先日の時点で知られていた技術に照らして、そのクレームの記載に該当するものに到達することが当該技術の熟練者にとって自明であったか否かである。自明であればクレームは進歩性が欠如しているので許されない。「自明」という言葉は、技術の通常の進歩を超えないが先行技術に単純又は論理的に従うに過ぎないもの、すなわち、当該技術の熟練者にとって当然期待されている	2141 特許法第103条に基づいて自明性を判断するための審査指針¹ I. KSR 判決および自明性の法則の原理 KSR 事例における最高裁判所は <i>Graham v. John Deere Co.</i> (383 U.S. 1, 148 USPQ 459 (1966)) において示された自明性を判断するためのよく知られた枠組みを再確認し、連邦巡回控訴裁判所は厳格かつ形式に過ぎる方法で TSM(教示・示唆・動機)基準を適用して判断を誤ったとした。…具体的には、最高裁判所は、連邦巡回控訴裁判所は次に掲げる4方法で誤りを犯したとした。(1)「裁判所及び特許審査官は特許権者が解決しようとしていた問題のみを調べるべきと判断することによって」…；(2)「問題を解決しようとする当業者は同一の問題を解決することを目的とする先行技術のそれらの要素に	第二部分 実体審査 第四章 創造性 2. 発明の創造性の概念 発明の創造性とは現有技術に比べて、当該発明に突出した実質的特徴と顕著な進歩があることを言う。 2.2 突出した実質的特徴 発明に突出した実質的特徴があるとは、属する技術分野の技術者にとって、発明は現有技術に比べて非自明的であることを指す。属する技術分野の技術者が現有技術を基に、単なる論理に合った分析や推理又は限られた試験により得られるような発明は自明的であり、突出した実質的特徴を具備しないものである。 2.3 顕著な進歩 発明に顕著な進歩があるとは、発明は現有技術に比べて、有益な技術的効果をもたらすことを指す。例えば、発明で現有技術に存在する欠陥や不	第3部 特許要件 第3章 進歩性 3.3 容易に発明をすることができること 「通常の技術者が特許法第29条第1項各号のいずれか一に規定する発明に基づいて容易に発明をすることができること」とは、通常の技術者が特許出願前に公知等となった発明(又は複数の発明)から動機の誘発により、又は通常の創作能力の発揮を通じて、請求の範囲に記載された発明を容易に考え出すことができることをいう。 4. 進歩性の判断の基本原則 (1)進歩性の審査は、特許出願前に通常の技術者が「請求項に記載された発明」を特許法第29条第1項各号のいずれか一に規定する発明(以下「引用発明」という)により容易に発明することができたか否かについての判断である。特許

¹ [Editor Note: This MPEP section is applicable to applications subject to the first inventor to file (FITF) provisions of the AIA except that the relevant date is the "effective filing date" of the claimed invention instead of the "time the invention was made," which is only applicable to applications subject to pre-AIA 35 U.S.C. 102. See 35 U.S.C. 100 (note) and MPEP § 2150 et seq.]

	日本	欧州	米国	中国	韓国
	る発明に容易に想到できたことの論理づけができるか否かにより行う。 (2) 具体的には、請求項に係る発明及び引用発明(一又は複数)を認定した後、論理づけに最も適した一の引用発明を選び、請求項に係る発明と引用発明を対比して、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明を特定するための事項との一致点・相違点を明らかにした上で、この引用発明や他の引用発明(周知・慣用技術も含む)の内容及び技術常識から、請求項に係る発明に対して進歩性の存在を否定し得る論理の構築を試みる。論理づけは、種々の観点、広範な観点から行うことが可能である。例えば、請求項に係る発明が、引用発明からの最適材料の選択あるいは設計変更や単なる寄せ集めに該当するかどうか検討したり、あるいは、引用発明の内容に動機づけとなり得るものがあるかどうかを検討する。また、引用	ものを超える熟練又は能力の発揮を含まないものを意味する。…進歩性を判断するときは…、公表された文献を、クレームされた発明の出願日又は有効な優先日の前の日までの知識に照らして解釈し、かつ、その日までに当該技術の熟練者にとって一般的に利用可能であったすべての知識を考慮することが公正である。	のみ導かれる」と推測することによって…；(3)「特許クレームは、要素の組合せは『当然の試行』であったことを単に示しただけで自明性が証明できない」と結論することによって(同上)；及び、(4)「後知恵的偏見の犠牲になる裁判所及び特許審査官のリスク」を過度に強調することにより、従って「良識に頼る事実認定者を否定する厳格な予防的ルール」を適用することによって…。重要なことは、最高裁判所が「周知の方法によるよく知られた要素の組合せは予測可能な結果を生ずるに過ぎない場合、自明となりやすい」…という先例による法則を再確認したことである。…最高裁判所はさらに次のように述べている。 「ある成果が努力分野で利用可能となった場合、デザイン・インセンティブ及び他の市場要因が、同分野異分野を問わず、その変形した形を促すことがある。当業者が予測可能なバリエーションの実施が可能な場合、おそらく第 103	足を克服し、若しくはある技術的問題の解決に構想の異なる技術方案を提供し、或いはある新規な技術発展の傾向を表している場合など。	出願前に通常の技術者が「請求項に記載された発明」を引用発明により容易に発明することができる場合には、その発明は進歩性がない。 (2) 特許請求の範囲に請求項が二以上ある場合には、請求項ごとに進歩性の有無を判断する。 (3) 新規性と進歩性は別個の拒絶理由であり、進歩性の判断の前に新規性の判断が行われなければならないが、審査手続の簡素化及び出願人による対応の容易性のために、新規性が欠如すると判断される発明について、進歩性も欠如するという旨の拒絶理由も同時に通知することができる。 …

	日本	欧州	米国	中国	韓国
	発明と比較した有利な効果が明細書等の記載から明確に把握される場合には、進歩性の存在を肯定的に推認するのに役立つ事実として、これを参酌する。 その結果、論理づけができた場合は請求項に係る発明の進歩性は否定され、論理づけができない場合は進歩性は否定されない。		条がその特許性の阻害事由となる。同じ理由で、ある技術がある装置の改良に使用され、そこで当業者が、それが同じ方法で類似装置を改良することに気づくであろう場合にその技術を使用することはその実際の適用が自らの技能を超えたものでない限り自明である。」…周知の要素の組合せの自明性を検討する場合、従って有効な質問は「その改良は構築された機能に照らして先行技術要素の予測可能な使用のもの以上であるかどうか」である。…		
当業者	2.2 第 29 条第 2 項 … (2)「その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者」(以下、「当業者」という。)とは、本願発明の属する技術分野の出願時の技術常識を有し、研究、開発のための通常の技術的手段	3. 当該技術の熟練者 「当該技術の熟練者」とは、平均的な知識及び能力を有し、かつ、基準日に当該技術において共通の一般的知識が何であるかを承知している関係技術分野の通常の実務家を想定したものである…。当該技術の熟練者は更に、「技術水	2141 特許法第 103 条に基づいて自明性を判断するための審査指針² … II. Graham v. John Deere Co. 事例に関する基本的な事実に基づく審査 … C. 当該技術分野の当業者レ	2.4 属する技術分野の技術者 発明に創造性を具備しているかどうかは、属する技術分野の技術者の知識と能力に基づき評価しなければならない。属する技術分野の技術者とは、その技術分野の技術者とも呼ばれるが、ある仮定の「人」を指すものであり、出願日又は優先権日以前に、発明が属する技術	3.2 通常の技術者 進歩性有無の判断にあつて基準となる者は、「その発明が属する技術分野における通常の知識を有する者(以下「通常の技術者」という)」である。 通常の技術者とは、出願前の当該技術分野の技術常識を有し、出願発明の課題に関連

² [Editor Note: This MPEP section is applicable to applications subject to the first inventor to file (FITF) provisions of the AIA except that the relevant date is the "effective filing date" of the claimed invention instead of the "time the invention was made," which is only applicable to applications subject to pre-AIA 35 U.S.C. 102. See 35 U.S.C. 100 (note) and MPEP § 2150 et seq.]

	日本	欧州	米国	中国	韓国
	を用いることができ、材料の選択や設計変更などの通常の創作能力を発揮でき、かつ、本願発明の属する技術分野の出願時の技術水準(注2)にあるもの全てを自らの知識とすることができる者、を想定したものである。 なお、当業者は、発明が解決しようとする課題に関連した技術分野の技術を自らの知識とすることができる。 また、個人よりも、複数の技術分野からの「専門家からなるチーム」として考えた方が適切な場合もある。 (注2)「技術水準」は、上記「前項各号に掲げる発明」のほか、技術常識、その他の技術的知識(技術的知見等)から構成される。	準」にあるもの全て、特に、調査報告書に引用された文献を入手可能であり、日常的業務及び実験のための、普通的手段及び能力を駆使することができる状態にあったと想定される。・・・周辺技術分野及び技術分野全般・・・又は遠隔技術分野においても、そのように促された場合は、提案を模索することが想定される・・・。 したがって、解決法が進歩性を含むか否かの評価は、その専門家の知識及び能力に基づくものでなければならない・・・。 場合によっては、個人よりも多人数からなるグループ、たとえば、研究チーム又は生産チームとして考えた方が適切なこともある・・・。	ベルを解決する ・・・当業者とは当該発明の時点で関連技術を周知すると推定される仮想上の人物とする。当該技術分野の当業者レベル判断する際に検討される要因には次に挙げる各号がある。(1)「当該技術分野で遭遇する問題類型」、(2)「それらの問題に対する先行技術のソリューション」、(3)「イノベーションが起きる速度」、(4)「技術の高度化」、及び(5)「当該分野現役労働者の教育レベル。当該事例ではすべての要因が提示されないかもしれない。・・・」。「当業者もまた通常的創造性を有する者であって機械的に行動する者ではない。」・・・ 2141.03 当該技術分野の当業者レベル³ ・・・「多くの事例で当業者はパズルのピースのように複数の	分野における全ての一般的な技術的知識を知っており、その分野における全ての現有技術を知り得るとともに、その日以前の通常の実験の手段を運用する能力を有するが、創造能力は有しないことを仮定したものである。解決しようとする技術的問題は、その技術分野の技術者がその他の技術分野から技術的手段を探すように促すことができるならば、その人には、その他の技術分野から、当該出願日又は優先権日以前の関連する現有技術や、一般的な技術的知識、通常の実験の手段を知り得る能力を有しなければならない。 この概念を設定したのは、審査基準の統一、審査官の主観的要素による影響を極力回避することが目的である。	した出願前の技術水準にあるものすべてを入手して自らの知識とすることができる者であり、実験、分析、製造等を含む研究又は開発のために通常的手段を用いることができ、公知の材料中から適した材料を選択したり、数値範囲を最適化したり、均等物で置き換える等、通常の創作能力を発揮することができる特許法上の想像の人物である。 ここで「技術水準」とは、特許法第29条第1項各号のいずれかに規定する発明のほか、当該発明が属する技術分野における技術常識等を含む技術的知識によって構成される技術の水準をいう。また、日常的な業務、実験のための通常的手段等、請求項に記載された発明の技術分野と係わるあらゆる種類の情報に関するものである。

³ [Editor Note: This MPEP section is applicable to applications subject to the first inventor to file (FITF) provisions of the AIA except that the relevant date is the "effective filing date" of the claimed invention instead of the "time of the invention" or "time the invention was made," which are only applicable to applications subject to pre-AIA 35 U.S.C. 102. See 35 U.S.C. 100 (note) and MPEP § 2150 et seq.]

	日本	欧州	米国	中国	韓国
			特許の教示される内容を組み合わせることができる。」… 「仮想の『クレームの保護対象が関連する当該技術分野の通常技能を有する人物』は、必然的に、関連技術分野に適用可能な科学的及び工学的原理を理解する能力を備えている。」		

	日本	欧州	米国	中国	韓国
主 引 用 発 明 の 選 択	第Ⅸ部 審査の進め方 第 2 節 各論 3. 先行技術文献等の検討 … (2) 先行技術文献等の内容の理解 先行技術文献等を精読し、記載されている先行技術を十分に理解する。その際、以下の点に留意する。 … ③先行技術文献等に記載されている発明の内容は、その構成のみによって判断せず、解決すべき課題、技術分野等の観点についても考慮する。 (3) 引用発明の選択と、請求項に係る発明との対比・判断 新規性・進歩性等に関する拒絶理由を検討する際の、引用発明と請求項に係る発明との対比・判断は、以下のように行う。	5.1 最も近接する先行技術の決定 最も近接する先行技術とは、単一の引用例において開示された複数の特徴の組合せであり、自明性の問題に関して、発明に到達するための最良の出発点を構成するものである。最も近接する先行技術を選択するときに最初に考慮すべきことは、その発明と類似する目的若しくは効果に向けられているか、又は少なくともクレームされた発明と同一若しくは非常に近い関係を有する技術分野に属するかである⁴。実際のところ、最も近接する先行技術は通常、クレームされた発明に類似する用途に対応しており、その発明に到達するために最小限の構造的若しくは機能的な変更を要求するものである…。最も近接する先行技術は、クレームされた発明の出願日又	2141.01(a) 類似及び非類似技術⁵ I. 特許法第 103 条に基づき引例に依拠するには、類似の先行技術でなければならない 審査官は争点となっている保護対象の自明性を解析する目的上、何が「類似先行技術」であるかを判断しなければならない。…出願人の努力分野と異なる分野の引例は、取り扱う事項により、全体として自らの発明を検討する上で論理的にそれ自体を発明者に配慮してもらうようなものである場合、合理的関連を有する。 II. 構造及び機能の類似点及び相違点を検討する 特許庁の区分定義の公式調査注記における引例及び相互参照の分類は、それぞれ「非類似」若しくは「類似」の証拠であるが、裁判所は「発明の構造及び機能における類似	3. 発明の創造性の審査 … 3.2.1.1 判断方法 … (1) 最も近似した現有技術を確定する 最も近似した現有技術とは、現有技術において保護を請求する発明と最も密接に関連している 1 つの技術方案を言う。…最も近似した現有技術は、例えば、保護を請求する発明の技術分野と同一であり、解決しようとする技術的問題、技術的效果又は用途が最も近似し、及び/又は発明の技術的特徴を最も多く開示している現有技術、若しくは、保護を請求する発明の技術分野とは違うが、発明の機能を実現でき、かつ発明の技術的特徴を最も多く開示している現有技術など。注意されたいのは、最も近似した現有技術を確定する時に、まずは技術	5.2 引用発明の選択 (1) 進歩性の判断の比較対象となる引用発明は、原則として出願発明と同じ技術分野に属するか、出願発明の技術的課題、効果又は用途と合理的に関連する技術分野から選択されなければならない。ここでいう同じ技術分野とは、原則として当該発明が利用される産業分野を指すが、請求項に記載された発明の効果又は発明の構成の全部又は一部が有する機能から把握される技術分野も含まれる。引用発明が請求項に記載された発明と異なる技術分野に属しているとしても、引用発明自体が、通常他の技術分野でも使用される可能性があったり、通常の技術者が特定の技術的課題を解決するために参考にする可能性があるとして認められる場合には、引用発明として選定することができる。もし、請

⁴ 訳文の表現を修正した。

⁵ [Editor Note: This MPEP section is applicable to applications subject to the first inventor to file (FITF) provisions of the AIA except that the relevant date is the "effective filing date" of the claimed invention instead of the "time of the invention," which is only applicable to applications subject to pre-AIA 35 U.S.C. 102. See 35 U.S.C. 100 (note) and MPEP § 2150 et seq.]

	日本	欧州	米国	中国	韓国
	①発見した先行技術文献等に記載された先行技術のうち、拒絶理由通知において引用する関連先行技術を決定する場合には、実施例も勘案の上、最適の関連先行技術（主引用発明）を選択する。 主引用発明は、通常、請求項に係る発明と、技術分野あるいは解決すべき課題が同一又は近い関係にあるものを選択する。技術分野又は解決すべき課題が異なる場合には、主引用発明として用いる理由を検討する。 ... 第Ⅱ部 第2章 新規性・進歩性 1.5.4 請求項に係る発明と引用発明との対比 ... (4) 独立した二以上の引用発明を組合わせて請求項に係る発明と対比してはならない。 2.4 進歩性判断の基本的な考え方	は有効な優先日の前における当該技術の熟練者の観点から評価しなければならない。	点及び相違点の方がずっと重要である」としている。...	分野が同一又は近似している現有技術を考慮しなければならない。	求項に記載された発明と相違する分野の先行技術を引用発明として引用する場合には、両技術分野の関連性、課題解決の同一性、機能の同一性等、引用の妥当性を十分に検討しなければならない。 ... (2)「最も近い引用発明」とは、選定された引用発明のうち通常の技術者が利用できる最も有力な先行技術を意味し、出願発明の技術的特徴を最も多く含んでいるものであって、できる限り請求項に記載された発明の技術分野と近接した、又は同一若しくは類似の技術的課題、効果若しくは用途を有する引用発明の中から選択することが望ましい。 ... (3) 刊行物に、請求項に記載された発明から遠ざかったり、反対の方向に導いたりする記載がある場合、当該刊行物を引用発明として選定することに注意を払わなければならない。ただし、請求項に記載された発明を容易に導き出すこ

	日本	欧州	米国	中国	韓国
	… (2) 具体的には、請求項に係る発明及び引用発明(一又は複数)を認定した後、論理づけに最も適した一の引用発明を選び、請求項に係る発明と引用発明を対比して、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明を特定するための事項との一致点・相違点を明らかにした上で、この引用発明や他の引用発明(周知・慣用技術も含む)の内容及び技術常識から、請求項に係る発明に対して進歩性の存在を否定し得る論理の構築を試みる。… 2.8 進歩性の判断における留意事項 (1) 刊行物中に請求項に係る発明に容易に想到することを妨げるほどの記載があれば、引用発明としての適格性を欠く。しかし、課題が異なる等、一見論理づけを妨げるような記載があっても、技術分野の関連性や作用、機能の共通性等、他の観点から論理づけが可能な場合には、引				とに適切でない記載があるとしても、技術分野の関連性と機能の共通性等、他の観点からみて発明に至り得る動機がある場合には、引用発明として使用することができる。 …

	日本	欧州	米国	中国	韓国
	用発明としての適格性を有している。 2.5 論理づけの具体例 ... (2) 動機づけとなり得るもの ... ②課題の共通性 ... 引用発明が、請求項に係る発明と共通する課題を意識したものといえない場合は、その課題が自明な課題であるか、容易に着想しうる課題であるかどうかについて、さらに技術水準に基づく検討を要する。 ... なお、別の課題を有する引用発明に基づいた場合であっても、別の思考過程により、当業者が請求項に係る発明の発明特定事項に至ることが容易であったことが論理づけられたときは、課題の相違にかかわらず、請求項に係る発明の進歩性を否定することができる。試行錯誤の結果の発見に基づく発明な				

	日本	欧州	米国	中国	韓国
	ど、課題が把握できない場合も同様とする。				
進歩性の評価手法	2.5 論理づけの具体例 論理づけは、種々の観点、広範な観点から行うことが可能である。以下にそれらの具体例を示す。 (1) 最適材料の選択・設計変更、単なる寄せ集め	5. 課題及び解決のアプローチ 客観的かつ予測的な方法で進歩性を評価するために、いわゆる「課題及び解決のアプローチ」が適用されるべきである。このアプローチが適用されないことは、例外的にす	2141 特許法第 103 条に基づいて自明性を判断するための審査指針⁶ II. Graham v. John Deere Co. 事例に関する基本的な事実に基づく審査 …最高裁判所が KSR の事例において繰り返しているよ	3. 発明の創造性の審査 … 3.2.1.1 判断方法 保護を請求する発明が現有技術に比べて自明的であるかどうかを判断するには、通常は以下に挙げられる 3 つの手順に沿って行って良いとす	5. 進歩性の判断方法 審査官は、出願当時に通常の技術者が直面していた技術水準全体を考慮するように努めるとともに、発明の詳細な説明及び図面を勘案し、出願人が提出した意見を参酌して、出願発明の目的、技術的

⁶ [Editor Note: This MPEP section is applicable to applications subject to the first inventor to file (FITF) provisions of the AIA except that the relevant date is the "effective filing date" of the claimed invention instead of the "time the invention was made," which is only applicable to applications subject to pre-AIA 35 U.S.C. 102. See 35 U.S.C. 100 (note) and MPEP § 2150 et seq.]

	日本	欧州	米国	中国	韓国
	①最適材料の選択・設計変更など 一定の課題を解決するために公知材料の中からの最適材料の選択、数値範囲の最適化又は好適化、均等物による置換、技術の具体的適用に伴う設計変更などは、当業者の通常の創作能力の発揮であり、相違点がこれらの点にのみある場合は、他に進歩性の存在を推認できる根拠がない限り、通常は、その発明は当業者が容易に想到することができたものと考えられる。 ②単なる寄せ集め 発明を特定するための事項の各々が機能的又は作用的に関連しておらず、発明が各事項の単なる組み合わせ（単なる寄せ集め）である場合も、他に進歩性を推認できる根拠がない限り、その発明は当業者の通常の創作能力の発揮の範囲内である。 (2) 動機づけとなり得るもの	るべきである。 課題及び解決のアプローチには、次の 3 つの主要段階がある。 (i) 「最も近接する先行技術」を決定する段階 (ii) 解決すべき「客観的な技術的課題」を確定する段階、及び (iii) 最も近接する先行技術及び客観的な技術的課題から着手して、クレームされた発明が当該技術の熟練者に自明であったか否かを検討する段階 5.1 最も近接する先行技術の決定 最も近接する先行技術とは、…自明性の問題に関して、発明に到達するための最良の出発点を構成するものである。…場合によっては、進歩性の評価にとって同等に有効な複数の出発点が存在することがある。特許を付与するときは、この出発点のそれぞれに順番に、課題及び解決のアプローチを適用する必要があるだろう。ただし、拒絶す	うに、特許法第 103 条による自明性の判断に関する客観解析の枠組みは Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 148 USPQ459 (1966) に述べられている。自明性は、根拠を成す事実審理に基づく法律の問題である。… 事実認定者としての本庁審査官 本庁審査官は Graham 審理を解決する際に事実認定者として重要な役割を果たす。… A. 先行技術の対象範囲及び内容を明らかにする 先行技術の対象範囲及び内容を明らかにする際、本庁審査官は最初に、出願は何を発明したかを理解するため、クレームを含めて明細書を読むことにより、審査中の出願で開示されク レームされる発明の完全な理解を得なければならない。… B. クレームの発明と先行技術との違いを確認する … C. 当該技術分野の当業者レベルを解決する	る。 (1) 最も近似した現有技術を確定する … (2) 発明の区別される特徴及び発明で実際に解決する技術的問題を確定する …先ずは保護を請求する発明が最も近似した現有技術に比べて、どんな区別される特徴があるかを分析し、それからこの区別される特徴で達成できる技術的效果に基づき、発明で実際に解決する技術的問題を確定しなければならない。… 審査の過程において、審査官が認定する最も近似した現有技術は、出願人が説明書において説明している現有技術と異なる可能性もあるため、最も近似した現有技術に基づき改めて確定した、発明で実際に解決する技術的問題は、説明書において説明している技術的問題と異なる可能性がある。こうした場合に、審査官が認定した最も近似した現有技術に基づき、発明で実際に解決する技術的問題を改め	構成、作用効果を総合的に検討するが、技術的構成の困難性を中心に目的の特異性及び効果の顕著性を参酌して、総合的に進歩性が否定されるか否かを判断する。 進歩性が否定されるか否かは、通常、技術者の立場に立って、①引用発明の内容に、請求項に記載された発明に至り得る動機があるか、又は②引用発明と請求項に記載された発明の差異が、通常、技術者が有する通常の創作能力の発揮に該当するか否かを主な観点として、③引用発明に比べて改善された効果があるかを参酌して判断する。 5.1 進歩性の判断手順 発明の進歩性は次の手順により判断する。 (1) 請求項に記載された発明を特定する。この場合、請求項に記載された発明の特定方法は、「第 2 章の新規性判断」で説明した方法と同一である。 (2) 引用発明を特定する。この場合、引用発明の特定方法は、

	日本	欧州	米国	中国	韓国
	①技術分野の関連性 発明の課題解決のために、関連する技術分野の技術手段の適用を試みることは、当業者の通常の創作能力の発揮である。例えば、関連する技術分野に置換可能なあるいは付加可能な技術手段があるときは、当業者が請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる。 ②課題の共通性 課題が共通することは、当業者が引用発明を適用したり結び付けて請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる。 … 引用発明が、請求項に係る発明と共通する課題を意識したものといえない場合は、その課題が自明な課題であるか、容易に着想しうる課題であるかどうかについて、さらに技術水準に基づく検討を要する。 … なお、別の課題を有する引用発明に基づいた場合であ	る場合には、1 の適切な先行技術に基づき、クレームされた主題の進歩性欠如を証明すれば十分である。 5.2 客観的な技術的課題の形成 第2段階では、解決すべき技術的課題を客観的な方法で確定する。このため、出願(又は特許)、最も近接する先行技術、及びクレームされた発明と最も近接する先行技術との間の(構造的又は機能的のいずれかの)特徴に関する差異(発明の「顕著な特徴」とも呼ばれる)を検討し、この顕著な特徴がもたらす技術効果を特定し、次に技術的課題を構築する。 独立でも、又は他の特徴と組み合わせられても、発明の技術的性格に貢献しないと思われる特徴は、進歩性を評価するときに関係しない…。 この方法で導き出された客観的な技術的課題は、出願人が自己の出願で「課題」として提示したものでない場合もある。…出願人が出願時に実	III. 特許法第 103 条に基づく拒絶を裏付ける理論的根拠 Graham の事実審理が解決した時点で本庁審査官はクレームの発明は当業者にとって自明であったであろうかどうかを判断しなければならない。…先行技術の引例(組み合わせられる場合は複数引例)がクレーム限定のすべてを教示若しくは示唆する必要はないが、本庁審査官は先行技術とクレームの発明との違いが当業者にとって自明であったであろう理由を説明しなければならない。…KSR 事例における裁判所は Graham 審理において築かれた自明性の判断に適切な「機能的アプローチ」と整合する自明性の結論を裏付ける多くの理論的根拠を特定した。…下記に示す理論的根拠のリストは包括的なリストを意図するものではない。自明性の結論を裏付けるその他の理論的根拠は本庁審査官によって依拠される得る。…自明性の結論を裏付け得る例示的な論理的根拠は次に掲げるものがある。	て確定しなければならない。改めて確定した技術的問題は、おそらく各発明の具体的な状況により定める必要がある。その分野の技術者が当該出願の説明書の記載内容からその技術的效果を知り得るものなら、原則としては、発明の如何なる技術的效果でも改めて確定した技術的問題の基礎となることができる。 (3) 保護を請求する発明がその分野の技術者にとって自明的であるかどうかを判断する この手順において、最も近似した現有技術及び発明で実際に解決する技術的問題に着手して、保護を請求する発明がその分野の技術者にとって自明的であるかどうかを判断しなければならない。判断の過程において確定するのは、現有技術が全体として、ある種の技術的示唆が存在するかということ、つまり現有技術の中から、前述の区別される特徴をその最も近似した現有技術に運用することにより、そこに存在する技術的問題(即ち、発明で実際に解決す	「第2章の新規性判断」と同一であり、複数の引用発明を特定することも可能である。引用発明を特定するときには、請求項に記載された発明と共通する技術分野及び技術的課題を前提に、通常の技術者の見解で特定しなければならない。 (3) 請求項に記載された発明と「最も近い引用発明」を選択し、両者を比較してその差異点を明確にする。差異点を確認するときには、発明の構成要素間の有機的結合性を勘案しなければならない。より具体的には、発明を達成する構成要素のうち有機的に結合しているものどうしは、構成要素を分解せずに結合した一体のものとして引用発明の対応する構成要素と対比する。 (4) 請求項に記載された発明が最も近い引用発明と差異があるにもかかわらず、最も近い引用発明から請求項に記載された発明に至ることが通常技術者にとって容易であるのか、又は容易でないのかを、他の引用発明や出願前の技術

	日本	欧州	米国	中国	韓国
	っても、別の思考過程により、当業者が請求項に係る発明の発明特定事項に至ることが容易であったことが論理づけられたときは、課題の相違にかかわらず、請求項に係る発明の進歩性を否定することができる。試行錯誤の結果の発見に基づく発明など、課題が把握できない場合も同様とする。 … ③作用、機能の共通性 請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明特定事項との間で、作用、機能が共通することや、引用発明特定事項どうしの作用、機能が共通することは、当業者が引用発明を適用したり結び付けたりして請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる。 … ④引用発明の内容中の示唆 引用発明の内容に請求項に係る発明に対する示唆があれば、当業者が請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる。	際に知っていた先行技術とは異なることがあるからである。… 客観的な技術的課題は、解決の指標を含まないものとして構築しなければならない点に留意されたい。… 5.3 「できたであろう・したであろう」のアプローチ 第3段階において、回答すべき問題は、客観的な技術的課題に直面している当該技術の熟練者を促して、先行技術の教示内容を参酌しながら最も近接する先行技術を変更し又は適応させ、その結果、クレームの条件に該当するものまで到達し、それによって発明が達成しようとしたものを達成したであろう(単に「できたであろう」ではなく、したであろう)先行技術全体としての教示が存在するか否かである…。…当該技術の熟練者が先行技術からの要素を組み合わせたであろうことを証明するためには、黙示的に促されたか又は黙示的に認識できる動機があれば十分であ	(A) 予測可能な結果を生ずる周知の方法による先行技術要素の結合 (B) 周知の要素の予測可能な結果を得ることができる他の要素との単純な置換 (C) 類似の考案品(方法又は製品)を改善するために同一方法で周知の技術を使用 (D) 予測可能な結果を生ずることができる改善の準備ができて周知の考案品(方法又は製品)に周知の技術を応用 (E) 「当然の試行」一成功の合理的期待をもって限定された特定の予測可能な解決策から選択 (F) 一つの努力分野で周知の成果は、同一分野異分野を問わずデザイン・インセンティブ若しくはその他の市場要因に基づき、使用のために成果の変形を促進することができる。ただし、その変形したものが当業者に推測可能な場合。 (G) 当業者に先行技術の引例を修正させる若しくは先行技術の引例の教示を組み合わさ	る技術的問題)を解決するための示唆が示されているかということである。このような示唆は、その分野の技術者がその技術的問題に直面した時に、その最も近似した現有技術を改善して、保護を請求する発明を得るために動機づけるものである。現有技術にこのような技術的示唆が存在する場合には、発明は自明的であり、突出した実質的特徴を有しない。以下に挙げられる状況は通常、現有技術に前述の技術的示唆が存在すると考えられる。 (i) 前述の区別される特徴は公知の常識である。… (ii) 前述の区別される特徴は最も近似した現有技術と関連する技術的手段である。… (iii) 前述の区別される特徴は別の対比文献に開示されている関連の技術的手段であり、当該技術的手段がこの対比文献において果たす役目が、その区別される特徴が保護を請求する発明においてその改めて確定された技術的問題を解決するための役目と同	常識及び経験則等に照らして判断する。 6. 容易性の判断の根拠 6.1 発明に至り得る動機があること 引用発明の内容中に請求項に記載された発明についての示唆がある場合、引用発明と請求項に記載された発明の課題が共通する場合、機能・作用が共通する場合、技術分野の関連性がある場合等は、通常の技術者が引用発明に基づいて請求項に記載された発明を容易に発明することができるという有力な根拠となる。 6.1.1 引用発明の内容中の示唆 引用発明の内容中に請求項に記載された発明についての示唆があれば、通常の技術者が引用発明に基づいて請求項に記載された発明を容易に発明することができるという有力な根拠となる。 … 6.1.2 課題の共通性 (1) 引用発明と請求項に記載された発明の課題が共通する

	日本	欧州	米国	中国	韓国
	...	る…。… 6. 先行技術文献の組合せ 課題及び解決のアプローチに関連して、最も近接する先行技術に、1 若しくは複数の文献、文献の一部又は先行技術の他の部分(たとえば、公用又は明文化されていない一般的な技術知識)の開示を組み合わせることは許される。ただし、特徴の組合せに到達するために複数の開示を、最も近接する先行技術と組み合わせなければならないという事実は、たとえば、クレームされた発明が単なる特徴の集合体ではない場合には、進歩性の存在を示す徴候となり得る…。 これと異なる状況は、発明が、複数の独立した「部分的課題」の解決である場合に生じる…。実際にこの場合は、それぞれの部分的課題について、部分的課題を解決する特	せてクレームの発明に到達させるであろう先行技術の教唆、示唆又は動機 2141.02 先行技術とクレームの発明との相違点⁷ 先行技術と争点となっているクレームとの違いを確認することはクレームの文言を解釈すること及び当該発明と先行技術の引例双方を全体として検討することが必要とされる。… I. クレームの発明は全体として検討しなくてはならない 先行技術と当該クレームとの間の相違点を判断する上で特許法第 103 条に基づく問題は違い自体が自明であったかどうかではなく、クレームの発明が全体として自明であったかどうかである。… II. 発明を発明の「要旨」又は「要点」にまとめることは「全体として」の要件を無視する	じである。… 4. カテゴリーの異なる幾つかの発明の創造性の判断 注意すべきことは、本節における発明カテゴリーの区分は、主に発明と最も近似した現有技術との区別される特徴の特点を根拠としている。このような区分は、参考的なものに過ぎない。審査官は出願案件を審査する時に、無理に適用させることなく、各発明の具体的な状況に基づき客観的に判断しなければならない。… 4.2 組合せ発明 組合せ発明とは、現有技術に客観的に存在する技術的問題を解決するために、幾つかの技術方案を組み合わせ、1つの新規な技術方案を成すことを言う。組合せ発明の創造性を判断する時に、通常は、組み合わせた後の各技術的特	場合、そのことは、通常の技術者が引用発明に基づいて請求項に記載された発明を容易に発明することができるという有力な根拠となる。 もし、引用発明と請求項に記載された発明と技術的課題が共通しない場合には、出願発明の課題が当該技術分野において自明な課題であるのか、技術常識に照らして容易に考えられる課題であるかについてより綿密に検討し、進歩性を否定し得る根拠とすることができないかどうかを判断する。 … (2) 引用発明が請求項に記載された発明とその課題が互いに異にする場合にも、通常の技術者が引用発明から通常の創作能力を発揮して、請求項に記載された発明と同一の構成を導き出すことができたという事実が自明である場合には、進歩性を否定できる。

⁷ [Editor Note: This MPEP section is applicable to applications subject to the first inventor to file (FITF) provisions of the AIA except that the relevant date is the "effective filing date" of the claimed invention instead of the "time the invention was made," which is only applicable to applications subject to pre-AIA 35 U.S.C. 102. See 35 U.S.C. 100 (note) and MPEP § 2150 et seq.]

	日本	欧州	米国	中国	韓国
		徴の組合せが、先行技術から引き出されることが自明であるか否かを別個に評価する必要がある。したがって、それぞれの部分的課題について、異なる文献を最も近接する先行技術と組み合わせることができる・・・ 複数の異なる開示を組み合わせることが自明であるか否かを決定するときに審査官は、特に次の事項も考慮すべきである。 (i) 開示(たとえば、文献)の内容について、当該技術の熟練者が発明によって解決された課題に直面したときに、それを組み合わせたであろうか否か。たとえば、一体のものとして考えられる 2 の開示が、発明に不可欠である開示された特徴において本質的に相容れないために、実際上は容易に組合せをすることができなければ、その開示の組合せは通常、自明とはみなさない。 (ii) その開示、たとえば、文献の内容が、類似の、近接す	発明を発明の「要旨」又は「要点」にまとめることは保護対象を「全体として」分析する要件を無視する。・・・ III. 問題の起源／原因を明らかにすることは「全体として」の審理の一部である 「一旦、問題の源が特定されると、その解決策は自明になるとしても、特許性のある発明は、問題の源の発見にあることがある。これは、特許法第 103 条に基づく発明の自明性を判断する際に必ず検討すべき『全体としての保護対象』の一部である。・・・しかし、「問題の原因の発見が必ず特許性のある発明につながるとは限らない・・・。解決策が類似の問題に同一の解決策がある先行技術から明らかな場合、状況は異なる。・・・ IV. 問題の原因を発見したと主張する出願人は実証を提出しなくてはならない 自らが問題の原因を発見したと主張する出願人は、宣誓供述書若しくは宣言書のいずれかで、又は明細書の明確で説得力のある主張によって主	徴は機能上で相互に支持し合うかどうか、組み合わせの難易度、現有技術には組み合わせについての示唆が存在しているかどうか、組み合わせた後の技術的效果などを考慮する必要がある。 (1) 自明的な組み合わせ 保護を請求する発明は単に、幾つかの既知の製品又は方法を組み合わせ、又はつなぎ合わせて、各々は通常の方法で作動しており、かつ総体的な技術的效果は各組み合わせた部分の効果の総和であり、組み合わせた後の各技術的特徴同士は機能上で相互作用の関係がなく、単純な重ね合わせに過ぎない場合、このような組合せ発明は創造性を具備しない。・・・ (2) 自明でない組み合わせ 組み合わせた各技術的特徴が機能上で相互に支持し合い、新規な技術的效果を得ている場合、又は組み合わせた後の技術的效果は個々の技術的特徴の効果の総和よりも更	・・・ 6.1.3 機能・作用の共通性 引用発明と請求項に記載された発明の機能又は作用が共通する場合、その事実は、通常の技術者が引用発明に基づいて請求項に記載された発明を容易に発明することができるという有力な根拠となる。・・・ 6.1.4 技術分野の関連性 出願発明と関連する技術分野の公知技術中に、技術的課題の解決と関係する技術手段が存在するという事実は、通常の技術者が引用発明に基づいて請求項に記載された発明を容易に発明することができるという有力な根拠となる。 6.2 通常の技術者の通常の創作能力の発揮に該当すること 公知技術の一般的な応用、よく知られた物理的性質からの推論、よく知られた課題の解決のための他の技術分野の参照等により日常的な改善を達成することは、通常の技術者が有する通常の創作能力の発揮に該当する。「通常の創作

	日本	欧州	米国	中国	韓国
		る又は遠隔の技術分野のものであるか否か (G-VII, 3 参照)。 (iii) 同一文献の複数の部分の組合せは、当該技術の熟練者がその部分を相互に関連付けることに合理的な基礎があれば自明といえよう。周知の教本又は標準辞典を他の先行技術文献と組み合わせることは通常、自明であるだろう。これは、1 又は複数の文献の教示を当該技術分野における共通の一般的知識と組み合わせることが自明であるという一般的命題の特殊な例であるに過ぎない。一般的に、文献の一方が明瞭で間違いなく他方の文献を引用している場合にも、その 2 の文献の組合せは自明といえよう…。他の方法、たとえば、使用によって、公開された先行技術の項目に、ある文献を組み合わせることが認められるか否かを決定するときにも同様の考慮が	張を実証する証拠を提出しなくてはならない。… 2143 一応の自明性の証明の基本的要件の例⁸ I. 理論的根拠の例 … A. 予測可能な結果を生ずる周知の方法による先行技術要素の結合 …本庁審査官は次に掲げる各号を明らかにしなければならない。 (1) 先行技術が、必ずしも単一の引例においてというわけではないが、クレームされる各要素を含んでおり、クレームの発明と先行技術との間の唯一の違いが単一の先行技術の引例においてその要素の実際の組合せがないことという認定 (2) 当業者は既存の方法でクレームされた時点の要素を組み合わせることができ、組合せにおいて各要素は単独で果た	に優れている場合、このような組合せ発明は突出した実質的特徴と顕著な進歩を有し、発明には創造性を具備する。うち、組合せ発明の個々の単独の技術的特徴そのものが完全に又は部分的に既知なものかどうかは、当該発明の創造性の評価に影響を与えない。 4.4 転用発明 転用発明とは、ある技術分野の現有技術を別の技術分野に転用した発明を言う。転用発明の創造性を判断する時に、通常は、転用する技術分野が離れているか近いのか、対応した技術的示唆が存在するか、転用の難易度、技術上の困難を克服する必要があるか、転用でもたらす技術的効果などを考慮する必要がある。 (1) 転用は、類似又は近似した技術分野の間で行われ、かつ予測できない効果を得てい	能力の発揮」に該当する具体的な類型として、一定の目的達成のための、公知の材料中からの最適材料の選択、数値範囲の最適化又は好適化、均等物による置換、技術の具体的適用に伴う単なる設計変更、一部の構成要素の省略、単なる用途の変更等がある。請求項に記載された発明と引用発明との差異点がこのような点にのみある場合には、他に進歩性を認めるべき根拠がない限り、通常、その発明の進歩性は否定される。 6.2.1 均等物による置換 発明の構成の一部を、同一の機能を果たして互換性のある公知の構成に置き換えることは、より良い効果を有する等の特別な事情がない限り、通常の技術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。 ここで、均等物による置換

⁸ [Editor Note: This MPEP section is applicable to applications subject to the first inventor to file (FITF) provisions of the AIA except that the relevant date is the "effective filing date" of the claimed invention instead of the "time of the invention" or "time the invention was made," which are only applicable to applications subject to pre-AIA 35 U.S.C. 102. See 35 U.S.C. 100 (note) and MPEP § 2150 et seq.]

	日本	欧州	米国	中国	韓国
		払われる。 7. 組合せと、併置又は寄せ集めとの比較 クレームされた発明は通常、全体として考慮されなければならない。クレームが「特徴の組合せ」で構成される場合は、その組合せから取り出された個別の特徴が公知又は自明であり、「したがって」クレームされた主題全体が自明である旨の議論は正しいものといえない。ただし、クレームが単に「特徴の寄せ集め又は併置」に過ぎず、真の組合せでない場合は、それぞれの特徴は十分に自明であり、それらの特徴の寄せ集めに進歩性が含まれていないという主張を立証することができる…。複数の技術的特徴を1組にしたものは、それらの特徴間の機能的な相互作用が、個々の特徴の技術的効果の合計と異なる場合、たとえば、更に大きなものとなる場合は、特徴の組合せとみなされる。換言すれば、個々の特徴の相互作用が相乗効果を生じ	すと同じ機能を単に果たすという認定 (3) 当業者は組合せの結果は予測可能であることを認識していたという認定 (4) …クレームが自明であるとの結論を裏付ける理論的根拠は、すべてのクレームの要素が先行技術において周知であって当業者がクレームの時点でその要素を既知の手法でその要素それぞれの機能を変えることなく組み合わせることができ、その組合せは当業者に対して予測可能な結果以上のものを生じさせないことである。 … B. 周知の要素の予測可能な結果を得ることができる他の要素との単純な置換 …本庁審査官は次に掲げる各号を明らかにしなければならない。 (1) 先行技術は一部の構成部品(工程、要素等)が他の構成部品と置き換えられたことでクレームの考案品(方法、製品等)と異なる考案品を含むことの認定	ない場合、この転用発明には創造性を具備しない。… (2) こうした転用で、予測できない技術的効果を得られるか、又は従来技術分野でかつて遭遇していない困難を克服した場合、この転用発明は突出した実質的特徴と顕著な進歩を有し、創造性を具備する。 4.6 要素変更の発明 要素変更の発明には、要素関係が変化された発明、要素が置換された発明、要素関係の省略の発明が含まれる。要素変更の発明の創造性を判断する時に、通常は、要素関係の変化、要素の代替と省略に技術的示唆が存在しているかどうか、その技術的効果は予測できるものかどうかなどを考慮する必要がある。 4.6.1 要素関係が変化された発明 要素関係が変化された発明とは、現有技術に比べて、発明の形状、寸法、比例、位置及び作用関係などに変化が生	が通常の技術者が有する通常の創作能力の発揮に該当するといえるためには、置換された公知の構成要素が均等物として機能するという事実のみでは充分でなく、その置換が出願時に通常の技術者にとって自明でなければならない。このとき、置換された構成要素が均等物として機能するという事実が出願前に知られている等、その均等性が当該技術分野において既に知られている場合には、その置換が通常の技術者に自明であるという証拠となり得る。 … 6.2.2 技術の具体的適用に伴う単なる設計変更 … 6.2.3 一部の構成要素の省略 先行技術に開示された公知の発明の構成要素の一部を省略した結果、関連した機能が失われたり、品質(発明の効果を含む)が劣化したりする場合、そうした省略は、通常の技術者にとって自明なものとなし進歩性が否定される。しかし、出願時の技術常

	日本	欧州	米国	中国	韓国
		させなければならない。このような相乗効果が存在していなければ、単なる併置又は寄せ集めに過ぎないものといえる…。 14. 具体例 …これらの例は単に例示的な目的で供されるのであって、各事案に適用すべき原則は、「それが当該技術の熟練者にとって自明であったか否か？」…であることを強調する。審査官は、特定の事案に、この例の何れにも該当しないのに、無理に適用させるのは避けるべきである。また、この一覧はすべてを網羅しているわけでもない。 附属書類 進歩性要件に関する例示一指針 1. 公知手段の応用であるか否か 1.1 発明が自明な方法での公知手段の適用を含み、したがってその点に関して進歩性がないとすべきもの (i) 先行文献の教示が不完全	(2) 置き換えられた部品及びそれらの機能は先行技術において周知されていたことの認定 (3) 当業者は他の要素を既知の要素で置換することができ、置換結果は予測可能であったことの認定 (4) …クレームが自明であったであろうとする結論を裏付ける理論的根拠は、既知の要素の他の要素への置き換えは当業者にとって予測可能な結果を生み出すことである。… C. 類似の考案品(方法又は製品)を改善するために同一方法で周知の技術を使用 …本庁審査官は次に掲げる各号を明らかにしなければならない。 (1) 先行技術は、クレームの発明を「改良」とみなすことができる「ベース」考案品(方法又は製品)を含むことの認定 (2) 先行技術は、クレームの発明と同一の方法で改良された「同等の」考案品(ベース考案品と同一でない方法又は製	じたものをいう。 (1) 要素関係の変化では、発明の効果、機能及び用途の変化をもたらさない、又は発明の効果、機能及び用途の変化が予測できる発明には創造性を具備しない。 (2) 要素関係の変化により、発明で予測できない技術的效果をもたらしている場合、発明は突出した実質的特徴と顕著な進歩を有し、創造性を具備する。 … 4.6.2 要素が置換された発明 要素が置換された発明とは、公知となった製品又は方法のある要素が他の公知となった要素によって置換される発明を言う。 (1) 発明は、機能が同一な公知となった手段の等価代替である、又は同一の技術的問題を解決するために、既知の最新開発された機能が同一な材料によって公知の製品の対応した材料を代替している、又はある公知の材料によって公知の製品の中のある材料を代替しており、そして、このよ	識を参酌したときに、通常の技術者の通常予測可能な範囲を超えて、一部構成要素の省略にもかかわらずその機能が維持され、又はむしろ向上する場合には、進歩性を認めることができる。 … 6.2.4 単なる用途の変更や限定 先行技術に開示された公知の発明の用途を単に変えたり、用途を単に追加的に限定する場合には進歩性が認められない。すなわち、請求項に記載された発明が用途の変更又は用途の追加的限定によってのみ先行技術と区別される場合、出願時の技術常識を参酌したときに当該用途の変更又は追加的限定によるより良い効果がないならば、進歩性は認められない。 … 6.2.5 公知技術の一般的な適用 先行技術に記載され、その構成及び機能が既に知られている公知の技術を出願発明の技術的課題解決のために必要

	日本	欧州	米国	中国	韓国
		であり、当該技術の熟練者に自然に又は容易に生じるような「間隙を埋める」ことが可能な方法の少なくとも1が当該発明となっている場合 ... (ii) 発明が、単に(機械的、電氣的又は化学的な)公知の均等物の使用に限り、公知の技術と相違がある場合 ... (iii) 発明が単に公知の材料の公知の特性を用いる新規な用途にある場合 ... (iv) 発明が最近開発された材料を公知の装置において転用するもので、材料の特性が当該用途に明瞭に適する場合(「類似転用」) ... (v) 発明が、単に極めて類似した状態における公知の技法の使用にある場合(「類似使用」) ... 1.2 発明が、自明でない方法での公知手段の適用を含み、その点に関して進歩性が認められるべきもの	品)を含むことの認定 (3) 当業者が「ベース」考案品(方法又は製品)に同一方法で周知の「改良」技術を適用することができ、その結果は当業者にとって予測可能であったとする認定 (4) ...クレームが自明であったとする結論を裏付ける理論的根拠は、考案品(方法又は製品)の特定のクラスを強化する方法が、その他の状況においてそのような改良の教示を根拠に当業者の通常能力にそなわっていたとすることにある。当業者は先行技術の「ベース」考案品(方法又は製品)にこの周知の強化方法を適用することができ、その結果は当業者にとって予測可能であったであろう。最高裁判所はKSRの事例において技術の実際の適用が当業者の技能を超えるものであった場合その技術を利用することは自明とはならないとした。 ... D. 予測可能な結果を生ずることができる改善の準備ができて周知の考案品(方法	うな公知の材料の類似した運用は公知となったものであり、かつ予測できない技術的效果を得ていない場合、この発明には創造性を具備しない。... (2) 要素の置換により、発明に予測できない技術的效果をもたらす場合、その発明は突出した実質的特徴と顕著な進歩を有し、創造性を具備する。 ... 4.6.3 要素関係の省略の発明 要素関係の省略の発明とは、公知となった製品又は方法の中のある1つ又は複数の要素を省略する発明を言う。 (1) 発明で1つ又は複数の要素を省略した後、その機能も相応して消失する場合、この発明には創造性を具備しない。 (2) 現有技術に比べて、発明は1つ又は複数の要素を省いた(例えば、ある製品発明で1つ又は複数の部品を省き、或いはある方法発明で1つ又は複数の工程を省いた)後に、従来の全ての機能を維持しているか、或いは予測できない	に応じて付加し、その機能どおりに使用することによって予測可能な効果のみを得た場合には、進歩性が認められない。ただし、出願時の技術常識を参酌したときに、公知の技術が適用されて他の構成要素と有機的結合関係が形成されることにより、先行技術に比べてより良い効果が得られる場合には、進歩性を認めることができる。 7. 結合発明の進歩性の判断 (1) 結合発明は、発明の技術的課題を達成するために、先行技術に記載された技術的特徴を総合して、新たな解決手段として構成した発明をいう。 請求項に記載された発明は、全体として考慮されなければならないため、結合発明の進歩性を判断するにあたり、請求項に記載された発明の構成要素各々が公知又は引用発明から自明であるからといって、請求項に記載された発明の進歩性を否定してはならない。 すなわち、請求項が複数の

	日本	欧州	米国	中国	韓国
		(i) 公知の作動方法又は手段を異なる目的に用いたときに、新規かつ予想外の効果をもたらす場合 … (ii) 公知の装置又は材料の新規な用法が、型どおりの技法によっては解決することができない技術的困難の克服を含む場合 … 2. 特徴の自明の組合せであるか否か 2.1 特徴の自明な、すなわち、進歩性のない組合せ 発明が、単に公知の装置又は方法の併置又は寄せ集めであって、それが通常の方法で機能し、非自明な作用上の相互関係をまったく創出しない場合。 … 2.2 特徴の非自明な、すなわち、進歩性のある組合せ 組み合わせられた特徴が、新規な技術的結果を達成する程度まで、その効果を相互に支え合う場合。各個の特徴がそれ自体で完全に又は部分的に公知であるか否かは無関係で	又は製品)に周知の技術を応用 …本庁審査官は次に掲げる各号を明らかにしなければならない。 (1) 先行技術はクレームの発明を「改良」とみなすことができる「ベース」考案品(方法又は製品)を含むことの認定 (2) 先行技術はベース考案品(方法又は製品)に適用可能である周知の技術を含むことの認定 (3) 当業者は周知の技術が予測可能な結果を生みまた改良されたシステムとなることを認識していたであろうことの認定 (4) …クレームは自明であったとする結論を裏付ける理論的根拠は、特定の周知の技術が当業者の通常能力の一部として認識されていたであろうということである。当業者は改善の準備ができていた周知の考案品(方法又は製品)にこの周知の技術を適用することができ、その結果は当業者にとって予測可能であったであろう。	技術的效果を得ている場合、突出した実質的特徴と顕著な進歩を有し、創造性を具備する。	構成要素からなる場合には、各構成要素が有機的に結合した全体としての技術思想が進歩性の判断の対象となるのであって、各構成要素が独立して進歩性の判断の対象となるのではないので、その結合発明の進歩性の有無を判断するにあたって、請求項に記載された複数の構成を分解した後、に分解された個別の構成要素が公知となったものか否かのみを検討してはならず、特有の課題解決原理に基づいて有機的に結び付いた全体としての構成の困難性を検討してみなければならないのであり、このとき、結合された全体構成としての発明が有する特有の効果も併せて考慮しなければならない。 (2) 結合発明の進歩性は、二以上の先行技術(周知・慣用技術注)含む)を相互結合させて判断することができるが、その結合は、当該発明の出願時に通常の技術者が容易に行うことができると認められる場合に限られる。このとき、結合することのできる先行技術の

	日本	欧州	米国	中国	韓国
		ある。ただし、特徴の組合せが、ボーナス効果、たとえば、「一方通行」状態の結果であれば、その組合せには進歩性が含まれていない可能性がある。 ... 3. 自明の選択であるか否か 3.1 多数の公知の可能性の中での自明な、すなわち、進歩性のない選択 (i) 発明が、多数のほぼ同等な代替物から単に選択することにある場合 ... (ii) 発明が、可能性の限られた範囲から、特定の寸法、温度範囲又は他のパラメータの選択にあり、そのパラメータが、型どおりの試行錯誤又は通常の設計手順によって達成し得たことが明瞭である場合。 ... (iii) 発明が、公知技術からの単に率直なアプローチでの容易な外挿法によって達成することができる場合 ... (iv) 発明が、広範な分野から	... E. 「当然の試行」—成功の合理的期待をもって限定された特定の予測可能な解決策から選択 ...本庁審査官は次に掲げる各号を明らかにしなければならない。 (1) 発明の時点において認識される問題若しくは当該技術分野における必要性があつて、問題を解決するための設計需要又は市場圧力があることの認定 (2) 認識される必要性若しくは問題に対して有限な数が特定され、予測可能で可能性のある解決法が存在することの認定 (3) 当業者が成功の合理的期待を持って既存の可能性のある解決策を持ちうることの認定、及び (4) ...当該クレームは自明であつたであろうとする結論を裏付けるための理論的根拠は、「当業者が自らの技術的に理解できる周知の選択肢を求めるのは当然なことである。このことが予想される成功に		個数に特別な制限はない。様々な先行技術文献を引用して結合発明の進歩性を判断するにあたっては、その引用される技術を結合すれば当該出願発明に達することができるという示唆、動機等が先行技術文献に提示されているか否かを主に参酌して判断する。ただし、そうではなくても、当該出願発明の出願当時の技術水準、技術常識、当該技術分野の基本的課題、発展傾向、当該業界の要求等に照らしてみても、その技術分野における通常の知識を有する者が容易にそのような結合に至ることができる認められる場合には、当該結合発明の進歩性を否定することができる... (注)「周知技術」とは、その技術に関し相当多数の文献が存在し、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た技術のように、その技術分野において一般的に知られている技術をいい、「慣用技術」とは、周知技術のうちよく用いられている技術をいう。

	日本	欧州	米国	中国	韓国
		単に特定の化合物又は組成物(合金を含む)を選択することにある場合 ... (v) 発明が先行技術の発展によって必ずもたらされるものであって、複数の可能性の中から選択することができない場合(「一方通行」状態) ... 3.2 多数の公知の可能性の中で非自明な、すなわち、進歩性のある選択 (i) 発明が、方法における公知の範囲内の特定の操作条件(たとえば、温度及び圧力)の特殊選択を含み、その選択が、その方法の操作又は製品の特性に予想外の効果をもたらす場合 ... (ii) 発明が、広範な分野から特定の化合物又は組成物(合金を含む)を選択することであり、そのような化合物又は組成物が予想外の利点を有する場合 ... 4. 技術的不利の克服か否か 一般原則として、先行技術	つながる場合、その製品は発明ではなく通常的技能であり常識であると思われる。その場合、組合せが当然の試行であったという事実が第 103 条に基づく自明であったことを証明できるかもしれない。」 ... F. 一つの努力分野で周知の成果は、同一分野異分野を問わずデザイン・インセンティブ若しくはその他の市場要因に基づき、使用のために成果の変形を促進することができる。ただし、その変形したものが当業者に推測可能な場合...本庁審査官は次に掲げる各号を明らかにしなければならない。 (1) 先行技術の対象範囲及び内容は、出願人の発明のそれと同一努力分野にある又は異なる努力分野にあるとを問わず、同等若しくは類似の考案品(方法又は製品)を含むことの認識 (2) 周知の考案品(方法又は製品)の適合を促したであろうデザイン・インセンティブ若しくは市場要因が存在した		... (3) 結合に対する示唆、動機等が先行技術文献に提示されているか否かは、先行技術にそのまま教示されている場合だけでなく、発明が達成しようとする技術的課題の性質そのものに内在しているか、又は通常の技術者が有する技術常識や経験則に含まれているかを総合的に判断して決定するようにする。 ... (4) 一般的にある先行技術文献が異なる文献を引用しているときには、結合の示唆又は動機が先行技術文献に提示されているといえるので、両者の結合は容易なものとみなし、進歩性を否定する。また、同一文献内に存在する複数の技術的特徴の結合は、通常の技術者がこれを互いに関連付けることに格別の困難はないものとみなし、容易なものとして取り扱う。周知・慣用技術を他の先行技術文献と結合することは、通常、容易であるとみなす。ただし、結び付く技術的特徴が当該技術分野

	日本	欧州	米国	中国	韓国
		が当該技術の熟練者を発明によって提議された手順から遠ざける方向に導いている場合は、進歩性が存在する。これは、当該技術の熟練者が、実験が現実又は想定 of 技術的障害を克服している公知の方法に対する代替手段であるか否かを決定するために、実験の実施検討さえ試みない場合に、特に適用される。	ことの認定 (3) クレームの発明と先行技術との間の相違点は周知の変形の中に含まれる若しくは先行技術において知られる本質であることの認定 (4) 当業者は特定されるデザイン・インセンティブ若しくはその他の市場要因に照らして先行技術のクレームの変形を実施することができ、そのクレームの変形は当業者にとって予測可能であつたであろうことの認定 (5)・・・ クレームの発明は自明であつたであろうとする結論を裏付ける理論的根拠は、デザイン・インセンティブ又は市場要因が当業者にクレームの発明となることが予測可能な方法で先行技術を変化させるように促した可能性があることである。 ... G. 当業者に先行技術の引例を修正させる若しくは先行技術の引例の教示を組み合わせてクレームの発明に到達させるであろう先行技術の教唆、示唆又は動機		における周知・慣用技術であるとしても、他の技術的特徴との有機的な結合によってより良い効果を奏する場合には、その結合は自明であるということとはできない。 ... (5) 一般的に結合発明は、技術的特徴間の機能的相互作用により、個々の特徴の技術的効果の和とは異なる、例えば、より大きく複合的な相乗効果を達成する場合に、技術的特徴の集合を技術的に意味のある組合わせとみなして進歩性を認めることができる。請求項に記載された結合発明が単に「技術的特徴らの並列(羅列)又は単なる結合(単なる寄せ集め)」に該当し、技術的に意味のある組合せではないものと判断される場合には、そのほかに進歩性を認めることができる根拠がない限り、個々の技術的特徴が自明であることを立証することにより結合発明の進歩性を否定することができる。 ... (6) 結合発明の進歩性を判断

	日本	欧州	米国	中国	韓国
			…本庁審査官は次に掲げる各号を明らかにしなければならない。 (1) 引用それ自体に、又は、引例を修正する若しくは引例の技術を組み合わせることが一般的に当業者にとって可能な知識に、教示、示唆若しくは動機が存在することの認定 (2) 成功の合理的期待が存在することの認定 (3) …クレームが自明であったであろうとする結論を裏付ける理論的根拠は、「当業者はクレームの発明を達成するために先行技術を組み合わせるよう動機付けられていたであろうこと、そして成功の合理的期待があったであろうこと」である。 … 2143.01 引例を修正するための示唆又は動機 I. クレームされる発明の望ましさに関する先行技術の示唆自明性は、そのようにすることについて何らかの教示、示唆又は動機が存在する場合、クレームの発明を生み出すための先行技術の教示を組		するにあたり、出願発明に至るために最も近い引用発明と一以上の他の引用発明を結合しなければならないという事実は、進歩性の存在を示唆する可能性があるので、進歩性の判断に注意しなければならない。また、結び付いた引用発明の数が多くなるほど、事後的な考察であるケース又は適当な拒絶理由が欠如しているケースに該当する可能性が高くなるという点にも留意しなければならない。二以上の他の先行技術を結合することが容易であるか否かを決定する場合、審査官は①通常の技術者に結合する可能性があるか否か、②先行技術の出処が同一である、又は隣接する技術分野であるか否か、③結合のために互いに関連付けることができる程度の合理的な根拠があるか否か、を考慮しなければならない。

	日本	欧州	米国	中国	韓国
			合せ若しくは修正することによって立証することができる。 ... 2143.02 成功の合理的期待が必要とされる⁹ クレームが自明であったであろうとの結論を裏付ける理論的根拠は、すべてのクレームの要素が先行技術において周知であって当業者がクレームの時点でその要素を既知の手法でその要素それぞれの機能を変えることなく組み合わせることができる。その組合せは当業者に対して予測可能な結果以上のものを生じさせていなかったであろうことである。... I. 自明性は成功の合理的期待のみを必要とする 成功の合理的期待が存在する限りにおいて、先行技術を修正又は組み合わせれば、一応の自明性があるとしてクレームを拒絶することができる		

⁹ [Editor Note: This MPEP section is applicable to applications subject to the first inventor to file (FITF) provisions of the AIA except that the relevant date is the "effective filing date" of the claimed invention instead of the "time the invention was made," which is only applicable to applications subject to pre-AIA 35 U.S.C. 102. See 35 U.S.C. 100 (note) and MPEP § 2150 et seq.]

	日本	欧州	米国	中国	韓国
			る。 2144 特許法第 103 条に基づく拒絶を裏付ける I. 理論的根拠は引例又は当該技術分野の共通の知識、科学的原則、当該技術分野において認められている等価物若しくは法的先例に存在するかもしれない 先行技術を修正又は組合せる理論的根拠は先行技術に明示的に記載されている必要はない。 理論的根拠は明示黙示を問わず先行技術に含まれているかもしれないし、当業者が一般的に入手できる知識、確立された科学的原則若しくは判例によって確立された法的先例から推論されるかもしれない。 ... IV. 出願人のものと異なる理論的根拠は容認できる 引例を修正する理由又は動機は、異なる目的のため若しくは異なる問題を解決するための理由又は動機ではなく当該発明者が何をしたかを示唆		

	日本	欧州	米国	中国	韓国
			することが多い。先行技術が、同一の優位性又は出願人により発見された結果を達成するために組合せを示唆していることは必ずしも必要でない。… 2144.01 黙示的開示 「引例の開示を検討する際、当該引例の具体的教示のみでなく当業者が合理的にそこから（導き出すことが期待され）るであろう推論も考慮することが適切である。」 2144.06 同一の目的のために等価であると認められる技術 I. 同一目的で知られる等価物の組合せ 「全く同じ目的のために使用される第3の組成物を形成するために、それぞれが同一目的で有用であることが先行技術によって教示される2組成物を組合せることは一応の自明性の証明がある…。それらを組みあわせる着想は先行技術においてそれらの個々に教示されることから論理的に生じる。」…		

	日本	欧州	米国	中国	韓国
			II. 同一目的で知られる等価物の置換 自明性による拒絶を裏付ける理論的根拠として等価性に依拠するためには、その等価性は先行技術において認知されていなければならない、出願人の開示又は問題とされる構成要素が機能的若しくは機械的に等価物であるという単なる事実を根拠とすることはできない。・・・ 2144.07 意図した目的のために適合すると認められる技術 目的用途の適合性に基づく既知の材料の選択は Sinclair & Carroll Co. v. Interchemical Corp., 325 U.S. 327, 65 USPQ 297 (1945) において一応の自明性の判断を裏付けた。 2145 出願人の反論理由の検討¹⁰ X. 引例の組み合わせに関する		

¹⁰ [Editor Note: This MPEP section is applicable to applications subject to the first inventor to file (FITF) provisions of the AIA except that the relevant date is the "effective filing date" of the claimed invention instead of the "time the invention was made," which is only applicable to applications subject to pre-AIA 35 U.S.C. 102. See 35 U.S.C. 100 (note) and MPEP § 2150 et seq.]

	日本	欧州	米国	中国	韓国
			る不適切な理由の主張 ... B. 当然の試行理由 出願人は、審査官は自明性による拒絶の裏付けとして不適切な「当然の試行」理由を適用しようとしていると主張することができる。 C. 引例を組み合わせる示唆の欠如 引例を組み合わせる示唆又は動機は自明性を判断するための適切な方法であるが、それはそうすることが有効なたくさん理由のうちの1つではない。KSR 事例における裁判所は Graham 審理において築かれた自明性の判断に適切な「機能的アプローチ」と整合する自明性の結論を裏付けるいくつかの例を特定した。 2010 KSR Guidelines Update ... Example 4.7. In re ICON Health & Fitness, Inc., 496 F.3d 1374 (Fed. Cir. 2007). Teaching point: When		

	日本	欧州	米国	中国	韓国
			determining whether a reference in a different field of endeavor may be used to support a case of obviousness (i.e., is analogous), it is necessary to consider the problem to be solved.		
周知・慣用技術	1.2.4 頒布された刊行物に記載された発明 … (注) …「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。 2.8 進歩性の判断における留意事項 … (2) 周知・慣用技術は拒絶理由の根拠となる技術水準	特に記載なし。	2144.03 当該技術分野の共通の知識又は「周知」先行技術への依存 一定の状況において適切な場合には、審査官は記録には存在しないが当局に知られた事実を採用し、あるいは、「共通の知識」に依拠して、拒絶を行うことができる。しかし、かかる拒絶は慎重に適用しなくてはならない。	特に記載なし。	7. 結合発明の進歩性の判断 … (2) … (注)「周知技術」とは、その技術に関し相当多数の文献が存在し、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た技術のように、その技術分野において一般的に知られている技術をいい、「慣用技術」とは、周知技術のうちよく用いられている技術をいう。 (4) …周知・慣用技術を他の先行技術文献と結合することは、通常、容易であるとみなす。ただし、結び付く技術的特徴が当該技術分野における周知・慣用技術であるとしても、他の技術的特徴との有機

	日本	欧州	米国	中国	韓国
	の内容を構成する重要な資料であるので、引用するときは、それを引用発明の認定の基礎として用いるか、当業者の知識(技術常識等を含む技術水準)又は能力(研究開発のための通常の技術的手段を用いる能力や通常の創作能力)の認定の基礎として用いるかにかかわらず、例示するまでもないときを除いて可能な限り文献を示す。				的な結合によってより良い効果を奏する場合には、その結合は自明であるということとはできない。 ... (6) 審査官は周知・慣用技術に該当すると認められる場合、証拠資料を添付せずに拒絶理由を通知することができる。ただし、証拠資料による裏付をせずに、周知・慣用技術を「最も近い引用発明」とすることは適切でない。 証拠資料が添付されないまま周知・慣用技術に基づいて通知された拒絶理由に対し、出願人が意見書で周知・慣用技術ではないと主張する場合、審査官は、原則としてその拒絶理由についての証拠資料を提示しなければならない。ただし、文献等による証拠資料の提示が困難な場合、審査官は、周知・慣用技術であるという点について十分に説明し、又は周知・慣用技術でないという出願人の主張が適切でない理由を指摘して拒絶することができる。...

	日本	欧州	米国	中国	韓国
阻 害 要 因	2.8 進歩性の判断における留意事項 (1) 刊行物中に請求項に係る発明に容易に想到することを妨げるほどの記載があれば、引用発明としての適格性を欠く。しかし、課題が異なる等、一見論理づけを妨げるような記載があっても、技術分野の関連性や作用、機能の共通性等、他の観点から論理づけが可能な場合には、引用発明としての適格性を有している。 ...	6. 先行技術文献の組合せ ... 複数の異なる開示を組み合わせることが自明であるか否かを決定するときに審査官は、特に次の事項も考慮すべきである。 (i) 開示(たとえば、文献)の内容について、当該技術の熟練者が発明によって解決された課題に直面したときに、それを組み合わせたであろうか否か。たとえば、一体のものとして考えられる 2 の開示が、発明に不可欠である開示された特徴において本質的に相容れないために、実際には容易に組合せをすることができなければ、その開示の組合せは通常、自明とはみなさない。 (ii) その開示、たとえば、文献の内容が、類似の、近接する又は遠隔の技術分野のものであるか否か... ...	2143.01 引例を修正するための示唆又は動機 ... V. 提案された修正は先行技術を意図した目的に不十分とすることはできない 提案された修正が先行発明をその意図した目的にとって修正不十分であるとするなら、提案された修正を行う示唆又は動機は存在しない。... VI. 提案された修正は引例の動作原理を変更することはできない 先行技術の提案された修正又は組合せが修正される先行技術発明の動作原理を変えてしまうのであれば、その引例の教示は当該クレームを一応の自明性があるとするのに十分ではない。... 2143.02 成功の合理的期待が必要とされる¹¹ ...	4.2 組合せ発明 組合せ発明とは、現有技術に客観的に存在する技術的問題を解決するために、幾つかの技術方案を組み合わせ、1つの新規な技術方案を成すことを言う。組合せ発明の創造性を判断する時に、通常は、組み合わせ後の各技術的特徴は機能上で相互に支持し合うかどうか、組み合わせの難易度、現有技術には組み合わせについての示唆が存在しているかどうか、組み合わせ後の技術的效果などを考慮する必要がある。	8. 進歩性の判断時に考慮すべきその他の要素 ... (1) 先行技術文献がその先行技術を参酌しないよう教示しているならば、すなわち、通常の技術者をして出願発明に至ることができないよう阻害しているならば、その先行技術が出願発明と類似しているとしても、その先行技術文献によって当該出願発明の進歩性は否定されない。このとき、先行技術文献において、その先行技術が劣るものに表現されているという事実のみでは、阻害要因と言うことはできない。

¹¹ [Editor Note: This MPEP section is applicable to applications subject to the first inventor to file (FITF) provisions of the AIA except that the relevant date is the "effective filing date" of the claimed invention instead of the "time the invention was made," which is only applicable to applications subject to pre-AIA 35 U.S.C. 102. See 35 U.S.C. 100 (note) and MPEP § 2150 et seq.]

	日本	欧州	米国	中国	韓国
		附属書類 進歩性要件に関する例示一指針 ... 4. 技術的不利の克服か否か 一般原則として、先行技術が当該技術の熟練者を発明によって提議された手順から遠ざける方向に導いている場合は、進歩性が存在する。これは、当該技術の熟練者が、実験が現実又は想定 of 技術的障害を克服している公知の方法に対する代替手段であるか否かを決定するために、実験の実施検討さえ試みない場合に、特に適用される。	II. 少なくともある程度の予測可能性を必要とする。出願人は成功の合理的期待がないことを示す証拠を提示することができる 自明性は絶対的な予測可能性は必要としないが、少なくともある程度の予測可能性は必要とする。成功の合理的期待が存在しないことを示す証拠は非自明性の結論を裏付けることができる。 2145 出願人の反論理由の検討¹² ... D. 引例は発明から外れたところを教示する、又は先行技術について意図した目的を満たさない ...		
効果	2.5 論理づけの具体例 ... (3) 引用発明と比較した有利な効果	10.2 予期しない技術的効果；ボーナス効果 予期しない技術的効果は進歩性を示すものとみなすこと	2145 出願人の反論理由の検討¹³ 自明性の一応の証明がされると、その一応の証明に反証	3.2.2 顕著な進歩の判断 発明に顕著な進歩を有するかどうかを評価する時には主に、発明に有益な技術的効果	6.3 より良い効果の考慮 (1) 請求項に記載された発明の技術的構成によって発生す

¹² [Editor Note: This MPEP section is applicable to applications subject to the first inventor to file (FITF) provisions of the AIA except that the relevant date is the "effective filing date" of the claimed invention instead of the "time the invention was made," which is only applicable to applications subject to pre-AIA 35 U.S.C. 102. See 35 U.S.C. 100 (note) and MPEP § 2150 et seq.]

¹³ 同上

	日本	欧州	米国	中国	韓国
	引用発明と比較した有利な効果が明細書等の記載から明確に把握される場合には、進歩性の存在を肯定的に推認するのに役立つ事実として、これを参酌する。ここで、引用発明と比較した有利な効果とは、発明を特定するための事項によって奏される効果(特有の効果)のうち、引用発明の効果と比較して有利なものをいう。 ①引用発明と比較した有利な効果の参酌 請求項に係る発明が引用発明と比較した有利な効果を有している場合には、これを参酌して、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理づけを試みる。そして、請求項に係る発明が引用発明と比較した有利な効果を有していても、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことが、十分に論理づけられたときは、進歩性は否定される。 … しかし、引用発明と比較し	ができる。ただし、技術水準を考慮したときに、クレームの文言に含まれたものに到達することが当該技術の熟練者にとって自明である場合、たとえば、代替策がなく「一方通行」状況が生じている場合は、予想外の効果が単なるボーナス効果に過ぎず、クレームされた主題に進歩性は与えられない…。 附属書類 進歩性要件に関する例示ー指針 … 3.2 多数の公知の可能性の中で非自明な、すなわち、進歩性のある選択 … (i) 発明が、方法における公知の範囲内の特定の操作条件(たとえば、温度及び圧力)の特殊選択を含み、その選択が、その方法の操作又は製品の特性に予想外の効果をもたらす場合 … (ii) 発明が、広範な分野から特定の化合物又は組成物(合金を含む)を選択することに	するための主張及び／又は証拠を提出する責任は出願人に転換する。 …反論の証拠はまた、クレームの発明が予想外の改善された特性又は先行技術に見られない特性を生み出すという証拠を含むこともできる。反論の証拠はクレームの化合物が予想外の特性を有することの立証で構成されるかもしれない。 … II. 付加的利点又は潜在的特性の主張 一応の自明性は単に付加的利点又は潜在的特性の先行技術での存在を認定することでは反論されない …	を有しているかどうかを考慮しなければならない。以下に挙げられる状況は通常、発明に有益な効果を有し、顕著な進歩を有するものと認めるべきである。 (1) 発明は現有技術に比べて、より良好な技術的效果を有する。… (2) 発明で技術的構想が違う技術方案が提供されており、その技術的效果はほぼ現有技術の水準に達している。 (3) 発明はある新規な技術発展の傾向を表している。 (4) ある側面においてマイナス効果も有するが、発明はその他の側面において明らかに積極的な技術的效果を有する。 5.3 予想できない技術的效果を挙げた発明の場合 発明は予測できない技術的效果を挙げたとは、現有技術に比べて、発明の技術的效果に「質」的变化を生じ、新規な性能を具備するか、或いは予想をはるかに超える「量」的变化を生じることを言う。	る効果が引用発明の効果に比べてより良い効果を奏する場合、その効果は進歩性の認定において肯定的に参酌することができる。 (2) 引用発明の特定事項と請求項に記載された発明の特定事項が類似していたり、複数の引用発明の結合により一見、通常の技術者が容易に考え出し得る場合であっても、請求項に記載された発明が、引用発明が奏するものとは異質の効果を有する、又は同質であっても際立った効果を有し、こうした効果が当該技術水準から通常の技術者が予測することができない場合には、進歩性を認めることができる。 特に、選択発明や化学分野の発明等のように、物の構成による効果の予測が容易ではない技術分野の場合には、引用発明と比較されるより良い効果を奏するということが進歩性の存在を認定するための重要な事実となる。 …

	日本	欧州	米国	中国	韓国
	た有利な効果が、技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものであることにより、進歩性が否定されないこともある。 例えば、引用発明特定事項と請求項に係る発明の発明特定事項とが類似していたり、複数の引用発明の組み合わせにより、一見、当業者が容易に想到できたとされる場合であっても、請求項に係る発明が、引用発明と比較した有利な効果であって引用発明が有するものとは異質な効果を有する場合、あるいは同質の効果であるが際だって優れた効果を有し、これらが技術水準から当業者が予測することができたものではない場合には、この事実により進歩性の存在が推認される。 特に、後述する選択発明のように、物の構造に基づく効果の予測が困難な技術分野に属するものについては、引用発明と比較した有利な効果を有することが進歩性の存在を推認するための重要	あり、そのような化合物又は組成物が予想外の利点を有する場合		この「質」又は「量」的变化は、属する技術分野の技術者にとって、事前に予測又は推理することができないものである。発明で予測できない技術的效果を挙げた時に、発明が顕著な進歩を有することを示すとともに、発明の技術方案は非自明的であり、突出した実質的特徴を有することが反映され、当該発明は創造性を具備する。 6.3 予測できない技術的效果に対する考慮 創造性の判断過程において、発明の技術的效果を考慮することは、発明の創造性に対する正確な評価に有用である。本章 5.3 節で述べたように、もし、現有技術に比べて、発明に予測できない技術的效果を有するならば、その技術方案に突出した実質的特徴があることをもはや疑う必要がない。発明に創造性を具備することを確定できる。但し、注意されたいのは、もし本章 3.2 節で述べた方法により、発明の技術方案はその分野の	(3) 詳細な説明に引用発明と比較されるより良い効果が記載されていたり、引用発明と比較されるより良い効果が明細書の詳細な説明に直接記載されていなくても、通常の技術者が詳細な説明や図面に記載された発明の客観的構成から容易に認識できる場合には、意見書等により主張・立証(例えば、実験結果)されたより良い効果を参酌して進歩性を判断する。しかし、詳細な説明に記載されておらず、かつ、詳細な説明又は図面の記載から通常の技術者が推論することができない場合には、意見書等により主張・立証する効果を参酌してはならない。 ...

	日本	欧州	米国	中国	韓国
	な事実になる。 ... ②意見書等で主張された効果の参酌 明細書に引用発明と比較した有利な効果が記載されているとき、及び引用発明と比較した有利な効果は明記されていないが明細書又は図面の記載から当業者がその引用発明と比較した有利な効果を推論できるときは、意見書等において主張・立証（例えば実験結果）された効果を参酌する。しかし、明細書に記載されてなく、かつ、明細書又は図面の記載から当業者が推論できない意見書等で主張・立証された効果は参酌すべきでない。			技術者にとって非自明的であり、かつ有益な技術的效果を挙げると判断している場合に、発明は突出した実質的特徴と顕著な進歩を有し、創造性を具備する。この場合は、発明に予測できない技術的效果を有するかどうかを強調すべきではない。	

	日本	欧州	米国	中国	韓国
二次的指標	2.8 進歩性の判断における留意事項 … (6) 商業的成功又はこれに準じる事実、進歩性の存在を肯定的に推認するのに役立つ事実として参酌することができる。ただし、出願人の主張・立証により、この事実が請求項に係る発明の特徴に基づくものであり、販売技術や宣伝等、それ以外の原因によるものでないとの心証が得られた場合に限る。	10. 二次的指標 10.1 予見可能な不利；非機能的な変更；恣意的な選択 …先行技術を単に予見可能に悪化させることは進歩性を含んでいない。ただし、この悪化が予想外の技術的利点を伴っていれば、進歩性が存在しているかもしれない。ある発明が先行技術装置の単なる恣意的かつ非機能的な変更の結果である場合、又は多数の可能な解決からの単なる恣意的な選択である場合にも、これと同様の考え方が適用される…。 10.2 予期しない技術的効果；ボーナス効果 … 10.3 長期間痛感されていた必要性；商業的成功 発明が、長期間当該技術の熟練者が解決しようとしていた技術的課題を解決する場合、又は長期間痛感されていた必要性を満たす場合は、進	2145 出願人の反論理由の検討¹⁴ 自明性の一応の証明がされると、その一応の証明に反証するための主張及び／又は証拠を提出する責任は出願人に転換する。… 反論の証拠は、「商業的な成功、長らく待たれる未解決の要望[又は]他人の失敗」などの「副次的考察事項」の証拠を含むことができる。…（商業的な成功）。 … VII. 経済的実行不可能の主張 組み合わせが経済的な理由で実業家により行われないう事実は、当業者が何らかの技術的不適合により組み合わせを行わないということではない。…	5. 発明の創造性を判断する時に考慮すべきその他の要素 発明に創造性を具備しているかどうかは、通常は、本章 3.2 節に述べた審査基準に基づき審査しなければならない。強調しなければならないのは、出願が以下の状況に該当する場合、審査官はこれを考慮しなければならず、発明が創造性を具備しないという結論を安易に下すべきではない。 5.1 人々がずっと解決を渴望していたが、始終成功が得られなかった技術的難題を解決した発明の場合 もし発明で人々がずっと解決を渴望していたが始終成功が得られなかった技術的難題を解決した場合、このような発明は突出した実質的特徴と顕著な進歩を有し、創造性を具備する。… 5.2 技術偏見を克服した発明	8. 進歩性の判断時に考慮すべきその他の要素 … (2) 発明の製品が商業的に成功し、若しくは業界で好評を受けているという事情、又は出願前に久しく実施した者がなかった点等の事情は、進歩性を認める 1 つの補助的資料として参考にすることができる。ただし、このような事情のみをもって進歩性が認められるとは限らない。進歩性は、明細書に記載された内容、すなわち発明の目的、構成及び効果を基に、優先的に判断されなければならないので、商業的成功が本発明の技術的特徴に起因したものでなく、他の要因、例えば販売技術の改善や広告・宣伝等によって得られたものであるならば、進歩性の判断の参考資料とすることはできない。 … (3) 出願発明が長期間、通常の

¹⁴ [Editor Note: This MPEP section is applicable to applications subject to the first inventor to file (FITF) provisions of the AIA except that the relevant date is the "effective filing date" of the claimed invention instead of the "time the invention was made," which is only applicable to applications subject to pre-AIA 35 U.S.C. 102. See 35 U.S.C. 100 (note) and MPEP § 2150 et seq.]

	日本	欧州	米国	中国	韓国
		歩性を示すものとみなすことができる。 商業的成功のみでは進歩性を示すものとはいえないが、長期間痛感されていた必要性の証拠と直結した商業的成功の証拠は、その成功が発明の技術的特徴から発生したものであって、他の影響(たとえば、販売技術又は宣伝)によるものではないことを審査官が納得すれば、進歩性の兆候とみなすことができる。		の場合 技術偏見とは、ある時期内、ある技術分野において、ある技術的問題に対して一般に存在し、客観的事実から偏った技術者の認識を言う。これで他の側面にある可能性を考えないように導かれ、当該技術分野の研究と開発が妨害される。もし発明でこうした技術偏見を克服し、技術偏見のせいで投げ出されていた技術的手段を採用することにより技術的問題を解決できるならば、この発明は突出した実質的特徴と顕著な進歩を有し、創造性を具備する。… 5.4 商業上の成功を遂げた発明の場合 発明の製品で商業上の成功を遂げた場合に、もしこの成功は発明の技術的特徴により直接にもたらしたものであれば、発明に有益な効果を有することを反映しているとともに、発明が非自明的であることを表している。従って、このような発明は突出した実質的特徴と顕著な進歩を有し、	技術者が解決しようとしてきた技術的課題を解決し、又は長期間、要望されていた必要性を充足させたという事実は、出願発明が進歩性を有するという証拠となり得る。こうした技術的課題の解決や必要性は、通常技術者に認識され続けてきたが、出願発明によって初めに満たされたものでなければならず、これを認めるためには客観的な証拠資料が要求される。 (4) 発明が当該技術分野で特定技術課題についての研究及び開発を阻害する技術的偏見によって通常技術者が放棄した技術的手段を採用することにより創出されたものであって、これによりその技術課題を解決したならば、進歩性の判断の指標の一つとして考慮することができる。 (5) 出願発明が、他の者が解決しようとして失敗した技術的困難を克服する方案を提示し、又は課題を解決する方案を提示したものであれば、発明の進歩性を認定する有利な証拠となり得る。

	日本	欧州	米国	中国	韓国
				創造性を具備する。但し、商業上の成功は販売技術の改善や広告宣伝など、それ以外のことには起因している場合には、創造性の判断の根拠としてはならない。	(6) 出願発明が新たな先端技術分野 (brand-new technology) に属していて関連する先行技術がまったくない場合、又は最も近い先行技術と出願発明との差異が顕著である場合、進歩性が存在する可能性が高い。
後知恵の防止等	第Ⅸ部 審査の進め方 第2節 各論 3. 先行技術文献等の検討 … (2) 先行技術文献等の内容の理解 先行技術文献等を精読し、記載されている先行技術を十分に理解する。その際、以下の点に留意する。 … ①請求項に係る発明にとらわれて、請求項に係る発明に近づけるよう無理な解釈をして先行技術文献等の内容を理解してはならない。	8. 「事後の」分析；意外な技術的利点 一見して自明であると思われる発明であっても、実際には進歩性を有することがあり得るので留意すべきである¹⁵。いったん新規なアイデアが形成されてしまうと、それが一連の明らかに容易な手順によって、既知のものから出発して成し遂げられることを理論的に示すことができる場合が多い。審査官は、この種の事後の分析に注意すべきである。サーチレポート中で引用された文献を組み合わせるときに、審査官は常に、サーチで得られた文献が必然的に、クレームに係る発明の構成要件についての予備知識をもつ	2141.01 先行技術の対象範囲及び内容¹⁷ … III. 先行技術の内容は当該発明が行われた時点で判断され、後知恵を回避する 「当該発明がおこなわれた時点の」要件は容認できない後知恵を回避することである。…「判定者が、クレームの発明について…教示されたことを忘れ、当該発明が行われた時点で…心を戻して当業者の心になることは困難であるが必要である。… 2145 出願人の反論理由の検討¹⁸ X. 引例の組み合わせに関する不適切な理由の主張	6. 創造性の審査で注意すべき問題 6.2 「後知恵」を避ける 発明の創造性を審査する時に、審査官は発明の内容を理解した上で判断しているため、発明の創造性を低めに推定しがちで、「後知恵」の過ちを犯しやすい。主観的要素の影響を減らし、又は避けるため、発明の創造性に対する評価は、発明が属する技術分野の技術者が出願日以前の現有技術に準拠し、発明と比較した上で行うことを審査官はしっかりと覚えておかなければならない。	9. 進歩性の判断時の留意事項 (1) 審査の対象となる出願の明細書に記載された事項により得た知識を前提として進歩性を判断する場合、通常の技術者が引用発明から請求項に記載された発明を容易に発明することができるものと認めやすい傾向があるので、注意を要する。また、ある原因の解明による発明において、一旦その原因が解明されれば解決が容易な発明である場合には、その原因の解明過程を重視して進歩性を判断すべきであり、単にその解決手段が自明であるという理由のみをもって進歩性を否定してはならない。

¹⁵ 訳文の表現を修正した。

	日本	欧州	米国	中国	韓国
		て得られたものであることに留意すべきである¹⁶。すべての場合に審査官は、出願人の貢献前に当該技術の熟練者が直面していた技術水準全体を思い浮かべるように努め、このこと及び他の関係要因の「現実」の評価を行うべきである。審査官は、発明の背景に関して公知のすべてを参酌して、出願人の提出した関連意見又は証拠に公正な評価上の重点を与えるべきである。たとえば、発明が相当な技術的価値があるものとして示されている場合、特に、それが新規で予期しないものであり、「一方通行」状況のボーナス効果として単に達成されたものでなく・・・、また、この技術的利点が発明を規定するクレーム中に含まれた 1 又は複数の特徴	A. 許されない後知恵 出願人は、審査官の自明性の結論は不適切な後知恵的推論に基づくものと主張することができる。しかし、「自明性についての判断はある意味で後知恵的推論に基づく必要な再構築であるが、クレームの発明が行われた時点の当業者レベル内の知識のみを考慮に入れ、出願人の開示からしか得られない知識を含めない限り、このような再構築は適切である。」・・・また、出願人は、2 以上の引例の組み合わせはその引例を組み合わせる「明確な」動機が欠落しているので「後知恵」であると主張することができる。しかし、「明確な書面による組み合わせ動機が自明性の認定以前に先行技術の引例に記載されてい		...

¹⁷ [Editor Note: This MPEP section is applicable to applications subject to the first inventor to file (FITF) provisions of the AIA except that the relevant date is the "effective filing date" of the claimed invention instead of the "time the invention was made," which is only applicable to applications subject to pre-AIA 35 U.S.C. 102. See 35 U.S.C. 100 (note) and MPEP § 2150 et seq.]

¹⁸ [Editor Note: This MPEP section is applicable to applications subject to the first inventor to file (FITF) provisions of the AIA except that the relevant date is the "effective filing date" of the claimed invention instead of the "time the invention was made," which is only applicable to applications subject to pre-AIA 35 U.S.C. 102. See 35 U.S.C. 100 (note) and MPEP § 2150 et seq.]

¹⁶ 訳文の表現を修正した。

	日本	欧州	米国	中国	韓国
		に關係することに確信を持つことができる場合は、審査官は、そのようなクレームが進歩性に欠けるという拒絶理由を差し控えるべきである。	ければならない」との要件は存在しない。...		

(仮訳の出典について)

欧州、米国：特許庁ホームページ

中国、韓国：独立行政法人日本貿易振興機構ホームページ（特許庁ホームページからリンク）