

ＰＣＴ国際調査及び予備審査ガイドラインとの比較
～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	2 頁～
当業者	4 頁～
主引用発明の選択	4 頁～
進歩性の評価手法	6 頁～
周知・慣用技術	13 頁～
阻害要因	13 頁～
効果	14 頁～
二次的指標	15 頁～
後知恵の防止	16 頁～

	日本	PCT国際調査及び予備審査ガイドライン
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。	第三十三条 国際予備審査 (1) 国際予備審査は、請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの、進歩性を有するもの（自明のものではないもの）及び産業上の利用可能性を有するものと認められるかどうかの問題についての予備的かつ拘束力のない見解を示すことを目的とする。 (2) 国際予備審査に当たっては、請求の範囲に記載されている発明は、規則に定義する先行技術のうちに該当するものがない場合には、新規性を有するものとする。 (3) 国際予備審査に当たっては、請求の範囲に記載されている発明は、所定の基準日に当該技術分野の専門家にとって規則に定義する先行技術からみて自明のものではない場合には、進歩性を有するものとする。 (4) ～ (6) (略)
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。	進歩性の意味 13.01 クレームされた発明は、規則で規定されている先行技術を考慮し (11.01 項参照)、それが基準日において (11.02～11.05 項参照) 当業者にとって自明でない場合、進歩性を持つとみなされる。新規性と進歩性は、異なる基準である。全ての要素又は段階が、先行技術において明示的に又は本来的に開示されている場合、クレームは新規性を欠く (12.01 項参照)。進歩性/非自明性の条件は、全体としての当該発明が、全体としての先行技術と比較して、当業者にとって自明でなかった場合に満たされる。進歩性/非自明性の要件が満たされるか否かの判断にあたり、複数の先行技術を組み合わせでよい。したがって、審査官は、クレームと、個々の文献又は別々に取り上げた各部分との関係だけでなく、かかる文献又は文献の部分の組み合わせとの関係も、かかる組み合わせが当業者にとって自明である場合、考慮しなければならない。

日本	P C T 国際調査及び予備審査ガイドライン
(2) 具体的には、請求項に係る発明及び引用発明(一又は複数)を認定した後、論理づけに最も適した一の引用発明を選び、請求項に係る発明と引用発明を対比して、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明を特定するための事項との一致点・相違点を明らかにした上で、この引用発明や他の引用発明(周知・慣用技術も含む)の内容及び技術常識から、請求項に係る発明に対して進歩性の存在を否定し得る論理の構築を試みる。論理づけは、種々の観点、広範な観点から行うことが可能である。例えば、請求項に係る発明が、引用発明からの最適材料の選択あるいは設計変更や単なる寄せ集めに該当するかどうか検討したり、あるいは、引用発明の内容に動機づけとなり得るものがあるかどうかを検討する。また、引用発明と比較した有利な効果が明細書等の記載から明確に把握される場合には、進歩性の存在を肯定的に推認するのに役立つ事実として、これを参酌する。 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。	13.02 進歩性を考察する際の「先行技術」は、第 33 条(3)で定義されている... 進歩性の判断における考察事項 「自明」とは何か 13.03 保護を求めている事項を定義するクレームに関して考慮すべき問題は、当該クレームの基準日において、当時において周知の技術を考慮したとき、当業者にとって当該クレームの用語の範囲内に含まれる何事かに到達することが自明であったか否かということである。もしそうであるならば、当該クレームは進歩性を欠くと考えられる。用語「自明」は、技術の通常の進歩の範囲を超えず、先行技術から明らかに、かつ、論理的に得られること、すなわち、当業者に期待できる程度を超えた技量又は能力の行使を含まないものを意味する。進歩性/非自明性の判断にあたって適用される基本的考察事項を以下に示す。 (i) クレームに関わる発明は、全体として考察されなければならない (ii) 引例は全体として考察されなければならない、かつ、成功の合理的な期待又は可能性という動機をもって、当業者がクレームされた事項に到達できるように、当該文献の教示を組み合わせることを動機づけられ又は促されなければならない。 (iii) 引例は、クレームされた発明によりもたらされる、許されざる後知恵の恩恵を用いずに検討されなければならない。

	日本	PCT国際調査及び予備審査ガイドライン
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。	「当業者」 13.11 当業者は、基準日において、当該技術における通常の技量を持ち、かつ、当該技術におけるよく知られた一般知識を持ち合わせている仮想人物と推定されるべきである。また、当業者は、「先行技術」におけるあらゆるもの、特に国際調査報告において引用されている文献を利用でき、かつ、日常的な実験のための通常的手段及び機能を自由に使用することができたと推定されるべきである。当該発明の基礎となり、かつ、最も近い先行技術から生ずる課題が、当業者にその解決をその他の技術分野において追求することを促す場合、その分野における当業者はその課題を解決する適任者である。その解決が進歩性を伴うか否かの評価は、したがって、当該専門家の知識及び能力に基づかなければならない。個人ではなくグループ、たとえば研究又は生産チームという観点から考えるほうがよい場合もある。これは、たとえば、コンピューターや電話システムのような特定の高度技術において、また、集積回路や複合化学物質の商業的生産のような高度に特殊化されたプロセスにおいて当てはまることがある。
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	

日本	P C T 国際調査及び予備審査ガイドライン
る発明との対比・判断は、以下のように行う。 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 ... (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	

	日本	PCT国際調査及び予備審査ガイドライン
	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。 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 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	全体としての発明、既知又は自明な要素の組み合わせ 13.05 進歩性（非自明性）の判断に際し、クレームされた発明は、通常、全体として考察されなければならない。先行技術とクレームの間の差違の判断にあたり、問題は差違それ自身が自明であったか否かではなく、クレームされた発明が全体として自明であったか否かである。したがって、組み合わせクレームの場合、当該組み合わせの個々の特徴が、それら自身を取り上げたとき、既知又は自明であり、「それゆえに」、クレームされた事項が自明であると論ずることは一般的に正しくない。この原則に対する唯一の例外は、組み合わせられる特徴の間に機能的関係がない場合である。すなわち、当該クレームが単なる特徴の並置であり、

日本	P C T 国際調査及び予備審査ガイドライン
の発明は当業者が容易に想到することができたものと考えられる。 ②単なる寄せ集め 発明を特定するための事項の各々が機能的又は作用的に関連しておらず、発明が各事項の単なる組み合わせ(単なる寄せ集め)である場合も、他に進歩性を推認できる根拠がない限り、その発明は当業者の通常の創作能力の発揮の範囲内である。 (2) 動機づけとなり得るもの ①技術分野の関連性 発明の課題解決のために、関連する技術分野の技術手段の適用を試みることは、当業者の通常の創作能力の発揮である。例えば、関連する技術分野に置換可能なあるいは付加可能な技術手段があるときは、当業者が請求項に係る発明に導かれたこと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	真の組み合わせではない場合である (13. 14(d) 項の例参照)。 13. 06 各場合においてクレームは技術的特徴を指向すべきであるが (たとえば、単なる思いつきを指向すべきではない)、審査官が進歩性の有無について評価するためには、当業者が 1 つの発明に至るには種々の方法があることに留意することが大切である。 13. 07 進歩性の有無を判断するために、特定の発明が技術に対してなす貢献を認定する際、出願人自身がその明細書及びクレームにおいて既知であると認めているものをまず考慮に入れるべきである。かかる既知技術の認識は、当該出願人が誤りであったと申告しない限り、審査官により正しいものとみなされるべきである。しかし、国際調査報告又は関連性を持つと考えられる追加文献に含まれるさらなる先行技術は、クレームされた発明をその開示自身から明らかな見方とは全く異なる見方をさせることがあり、実際に、この引用された先行技術により出願人が自己の発明を再定義するために自発的に自己のクレームを補正することがある。当業者の一般的知識も進歩性を判断するために考慮に入れるべきである。また、その先行技術は、その中で教示されているものに対して、たとえそれがクレームされた発明の全体ではないとしても、実施可能にさせるものでなければならない。したがって、先行技術と自認又は一般的知識とのいかなる組み合わせが使用されようとも、この組み合わせはクレームされた発明に関して実施可能性を適用しなければならない。 先行技術に対する貢献の評価 13. 08 進歩性/非自明性の評価のために次の考慮を適用するべきである。 (i) クレームされた発明の範囲の決定 (ii) 関連先行技術の範囲の決定

日本	P C T 国際調査及び予備審査ガイドライン
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。 ...	(iii) 関連ケースにおける当業者の決定 (iv) 関連先行技術とクレームされた発明間の差異及び類似性の認識 (v) 全体としてのクレームされた発明が、関連先行技術及び当業者の一般的知識を考慮して、当業者にとって自明であったか否かの評価 13.09 先行技術又は当業者の一般的知識が、基準日（11.02～11.05 項参照）における当業者を、合理的な成功の可能性をもって、1 以上の先行技術の置換、組み合わせ又は変更により、クレームされた発明に到達するよう、動機づける又は促すのであれば、全体としての発明は、自明である。進歩性を判断する 1 つの特定の方法は、この章の附属文書で説明する問題－解決アプローチを適用することである。 13.10 クレームが進歩性を含むか否かについて最終結論に到達するためには、全体としてのクレームの主題事項と既知技術全体の差異を把握する必要がある（従属クレームに関しては、13.19 項参照）。この問題の検討に際して、審査官は、クレームの形式（先行技術プラス特徴づけられた部分－5.04～5.08 項参照）により示唆される観点のみから検討を進めるべきではない。審査官は、進歩性の評価の基礎のために最も近い先行技術を特定すべきである。これは、自明性の問題を検討するための最善の基礎を提供する、単一の引例から導き得る特徴の組み合わせであるとみなされる。先行技術の開示の範囲の判断に際しては、明示的な開示に加えて暗黙的な開示、すなわち、当業者が明示的な開示から合理的に引き出し得る教示も考慮すべきである。このような開示の判断の境界時期は、関心ある出願の請求の日である。請求の日における当業者の一般的知識も考慮に入れるべきである。 教示の結合 13.12 進歩性の有無について考察する場合は、新規性の場合とは異なり（第 12 章参照）、2 以上の先行技術文献の教示（たとえば、相異なる

日本	P C T 国際調査及び予備審査ガイドライン
	公開された特許、又は、1冊の特定の書籍のような同一先行技術文献内に含まれる複数の教示）を結合することが認められるが、それは、かかる組み合わせが当業者にとって自明である場合に限られる。2以上の異なった文献の教示を組み合わせることが自明であるか否かの判断にあたっては、審査官は以下を考慮すべきである。 (i) それらの文献の性質及び内容が、当業者をしてそれらを組み合わせしめるようなものであるか否か (ii) それらの文献が類似又は近接する技術分野からのものであるか否か、かつ、もしそうでない場合、それらの文献が当該発明の関係する特定の問題に合理的に関連するか否か。 13.13 1以上の先行技術の教示の組み合わせ、置換又は変更は、当業者が先行技術又は自己の一般的知識により合理的な見込みをもって1以上の先行技術の結合、置換又は変更を動機づけられる場合、進歩性/非自明性の欠如に通じることがある。逆に、このような組み合わせが当業者から期待され得ない場合、個々の事項が個別に取り上げられればそれぞれは自明であるとしても、進歩性（非自明性）の要件は満たされる。同一文献の2つ以上の部分の組み合わせは、当業者にとってこれらの部分を互いに結びつける合理的な基礎がある場合、自明である。よく知られた教科書又は標準辞書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。これは、1以上の文献の教示を当該技術においてよく知られた一般的知識と結びつけることは自明であるという一般的命題の特殊なケースに該当する。一般的に言って、一方が他方に対する明確かつ疑う余地のない言及を含む2つの文献を結合することも、自明である。先行技術における教示を修正する動機は出願人と同じである必要がないことに、注意すべきである。先行技術は、出願人により見いだされたものと同一の利益又は結果をもたらす組み合わせを示唆する必要はない。先行技術はクレームされた発明を示唆するが、それは異なる目的のため又は異なる問題を解決するためであるということもある。1つの先行技術の内容が進歩性の欠如の発見に通ずる場合もある。このよう

日本	P C T 国際調査及び予備審査ガイドライン
	な例についてこの章の附属文書で説明されている。 例 13.14 以下の例は、クレームされた発明が自明とみなされるべき状況、又は、クレームされた発明が進歩性（非自明性）に関して肯定的判断を含む状況においてのガイダンスを提供する。これらの例は審査官のみに対する指針であり、かつ、各ケースにおける適用原理は「それは当業者にとって自明であったか？」であることを強調しておく。審査官は、明確に当てはまらない場合は、特定のケースをこれらの例の1つに当てはめようとする試みを行うべきではない。なお、このリストは網羅的でない。 (a) 自明な方法による既知の手段の適用を伴うクレームされた発明であり、この観点からみて進歩性を欠く発明： (i) 先行文献の教示がクレームされた発明全体に対して完全ではないが、欠落しているクレームの特徴部分を与え得る方法の少なくとも1つを、当業者が自然に又は直ちに思い付き、その結果、当該クレームされた発明につながる。 ... (ii) クレームされた発明は、同一の目的を有するよく知られた同等物（機械的、電氣的又は化学的な）の使用という点においてのみ先行技術と異なっているものであり、その同等性は当該技術分野において認識されている。ある要素が、従来は異なる目的で使用されていた他の要素に対応するとの国際出願内における出願人の認識は、当該他の要素に代えてこの要素を使用することが自明であるということを意味しないことに注意せよ。 ... (iii) クレームされた発明は、よく知られた材料の新しい使用のみからなり、既知の材料特性を利用している。

日本	P C T 国際調査及び予備審査ガイドライン
	... (iv) クレームされた発明は既知の装置における最近開発された材料による置換からなり、その材料の特性は当該使用に明らかに適している（類似物の置換）。 ... (v) クレームされた発明は、酷似している状況において既知の技術を使用することのみからなる（類似使用）。 ... (b) 非自明な方法による既知の手段の適用を伴うクレームされた発明であり、この観点からみて進歩性を有する発明： (i) 異なる目的に使用された場合に、既知の作動方法又は手段が新しい驚くべき効果をもたらす。 ... (ii) 既知の装置又は材料の新規な使用により、通常の技術では解決できなかった技術的困難が克服される。ただし、当該技術的困難を克服する手段がクレームにおいて定義されることを条件とする。 ... (c) 進歩性を含まない特徴の自明な組み合わせ： クレームされた発明は単に既知の装置又は方法の並置又は結合からなり、この並置又は結合は、その通常の方法で機能し、非自明的な作動相互関係を有さない。 ... (d) 非自明であり、したがって進歩性を有する、特徴の組み合わせ： 新しい技術的成果がもたらされる程度まで、組み合わせられた特徴がそれらの効能を互いに助け合う。個々の特徴がそれら自身、完全に又は部分的に既知であるか否かは関係がない。 ... (e) 進歩性を有さない、多数の既知の可能性からの自明の選択：

	日本	P C T 国際調査及び予備審査ガイドライン
		(i) クレームされた発明は、多数の同程度に適当な選択肢から選択することのみからなる。 ... (ii) クレームされた発明は、限られた範囲の可能性の中からの特定の寸法、濃度、温度範囲、又はその他のパラメータを選択したものである。これらのパラメータや実行可能な範囲は、先行技術に包含されており、また、通常の試行錯誤又は通常の設計手順の適用により到達され得ることが明らかである。クレームの一般的条件が先行技術において開示されている場合、通常の実験により最適又は実行可能な範囲を発見することに進歩性はない。 ... (iii) クレームされた発明は、単に、既知の技術からの直接的な方法により単純な推定によって到達され得る。 ... (iv) クレームされた発明は、単に、化合物（属）に関する広い分野から少数の化合物（すなわち、亜属又は種）を選択することからなる。 ... (f) 非自明的選択及びその結果としての複数の既知の候補の中における進歩性： (i) クレームされた発明は、工程内における、既知範囲内の特定の作動条件（たとえば、温度及び圧力）の特別な選択に係するが、かかる選択が当該行程の作動において又はその結果としてもたらされる製品の特性に、予期せぬ効果をもたらす。 ... (ii) クレームされた発明は広い範囲の化合物（属）から特定の化合物（亜属又は種）を選択することからなるが、その選択された特定の化合物は予期せざる利点を有している。 ... (g) 技術的偏見の克服： 原則として、先行技術が当業者を、クレームされた発明により提案さ

	日本	PCT国際調査及び予備審査ガイドライン
		れた方法から遠ざけている場合には、進歩性がある。これは、特に、ある方法が、実際又は想像上の障害を克服するために既知の方法に代わり得る選択肢であるか否かを調査する実験の実行を、当業者が考えもしない場合に当てはまる。
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、例示する必要がある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。	15.51 証拠書類が必要でないと思われるような、公知のものであることが直ちにかつ確実に立証することができる特徴については、特に調査を行う必要はない点に留意する。しかし、可能であれば、当該特徴が周知であることを示す教本又は他の文献を引用することが望ましい。 15.24 しかし、主クレームの新規性又は進歩性に疑義がある場合、従属クレームの進歩性を評価するために、調査する分野を広げ、従属クレームの特徴自体が新規性を有するかをどうかを明らかにすることが必要となることがある。文献による証拠が必要ないと認められる周知の特徴については、特に調査する必要はないが、当該特徴が公知であることを示すハンドブック又は他の文献をすぐに見つけることができる場合には、それを引用すべきである。
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。 ...	

	日本	PCT 国際調査及び予備審査ガイドライン
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 引用発明と比較した有利な効果が明細書等の記載から明確に把握される場合には、進歩性の存在を肯定的に推認するのに役立つ事実として、これを参酌する。ここで、引用発明と比較した有利な効果とは、発明を特定するための事項によって奏される効果(特有の効果)のうち、引用発明の効果と比較して有利なものをいう。 ①引用発明と比較した有利な効果の参酌 請求項に係る発明が引用発明と比較した有利な効果を有している場合には、これを参酌して、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理づけを試みる。そして、請求項に係る発明が引用発明と比較した有利な効果を有していても、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことが、十分に論理づけられたときは、進歩性は否定される。 ... しかし、引用発明と比較した有利な効果が、技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものであることにより、進歩性が否定されないこともある。 例えば、引用発明特定事項と請求項に係る発明の発明特定事項とが類似していたり、複数の引用発明の組み合わせにより、一見、当業者が容易に想到できたとされる場合であっても、請求項に係る発明が、引用発明と比較した有利な効果であって引用発明が有するものとは異質な効果を有する場合、あるいは同質の効果であるが際だって優れた効果を有し、これらが技術水準から当業者が予測することができたものではない場合には、この事実により進歩性の存在が推認される。 特に、後述する選択発明のように、物の構造に基づく効果の予測が困難な技術分野に属するものについては、引用発明と比較した有利な効果を有することが進歩性の存在を推認するための重要な事実になる。 ... ②意見書等で主張された効果の参酌	

	日本	P C T 国際調査及び予備審査ガイドライン
	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。	
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は、進歩性の存在を肯定的に推認するのに役立つ事実として参酌することができる。ただし、出願人の主張・立証により、この事実が請求項に係る発明の特徴に基づくものであり、販売技術や宣伝等、それ以外の原因によるものでないとの心証が得られた場合に限る。	技術的価値、長い間の切実なニーズ 13.16 クレームされた発明が進歩性（非自明性）を有しているとの肯定的主張を行うためには、二次的考察として以下の要素も考慮されるべきである。 (i) クレームされた発明が長い間の切実なニーズを満たすか否か (ii) クレームされた発明が科学的偏見を克服するか否か (iii) クレームされた発明が実現したことは、他者がこれまで試みたが、達成できなかったものであるか否か (iv) クレームされた発明が予期せぬ成果を含むか否か (v) クレームされた発明が一定の商業的成功を有しているか否か 13.17 たとえば、クレームされた発明が注目に値する技術的価値を持つものであることが示された場合、特に、それが新しくかつ驚くべき技術的利点を提供し、かつ、その利点が当該発明を定義するクレームに含まれている1以上の特徴に関連し得ることが納得できる場合、審査官はかかるクレームが進歩性を欠く旨の否定的決定を下すことには躊躇すべきである。同様なことは、クレームに関わる発明が、当該技術分野の技術者が長い間解決しようと試みてきた技術的問題を解決する場合、又は長い間の切実なニーズを満たす場合、又は科学的偏見を克服する場合に当てはまる。 商業的成功 13.18 商業的成功のみが進歩性を示唆すると考えるべきではないが、

	日本	PCT 国際調査及び予備審査ガイドライン
		迅速な商業的成功の証拠が、長い間の切実な要求の証拠と組み合わせられたとき、審査官が、当該成功が他の影響（たとえば販売技術又は広告）ではなくクレームされた発明の技術的特徴から導かれており、かつ、クレームされた発明の範囲において見合っていることを確信した場合には、進歩性に関連する。
後知恵の防止		「自明」とは何か 13.03 ... (iii) 引例は、クレームされた発明によりもたらされる、許されざる後知恵の恩恵を用いずに検討されなければならない。 その他の考察 事後の考察 13.15 一見自明であるように思われたクレームされた発明が、実際には進歩性を含む場合があることに注意すべきである。新しいアイデアが形成された後、既知の何かからスタートして、一連の見かけ上容易な段階により、どのようにそれに到達したかを、理論的に示し得る場合がしばしばある。審査官は、この種の事後の考察を警戒しなければならない。先行技術は、クレームされた発明により可能となる許されない後知恵の恩恵を利用することなく、検討されなければならない。クレームされた発明に到達するための教示又は示唆は、先行技術及び/又は当業者の一般的知識の中に見出されなければならない¹。出願人の開示に基づいてはならない¹。先行技術教示を組み合わせる動機づけ又はきっかけの判

¹ 訳文の表現を修正した。

	日本	P C T 国際調査及び予備審査ガイドライン
		断に際して考慮すべき要素は、先行技術中の集合的な示唆を組み合わせることに、妥当な成功の期待又は可能性があったか否かである。いかなる場合も、審査官は実際の「現実」の評価を行うよう努めるべきである。審査官はクレームされた発明の背景に関して知られていることすべてを考慮し、出願人により提出される関連する主張又は証拠に公正な重みを与えるべきである。

(仮訳の出典) 特許庁ホームページ