

進歩性の審査の進め方の要点と参考事例

本資料は、各審査官（補）が特許・実用新案審査基準（以下「審査基準」という。）の中の進歩性の審査の進め方を今一度確認することを目的として作成された、審査基準の参考資料です。以下の点に留意して活用してください。

- 審査官（補）が審査基準に則して特許審査を行うことを前提としており、本資料は審査基準を変更するものではありません。
- 各参考事例は審査基準の要点を簡潔にわかりやすく説明するための仮想事例です。いくつかの仮想事例は判決例をもとに作成しています。
- 本資料は、進歩性の審査の進め方を確認することを目的として作成されていますので、進歩性以外の特許要件の考え方については、審査基準を参照してください。

~~~~~

### 1. 概要

審査官は、進歩性の判断をするに当たり、請求項に係る発明の認定と、引用発明の認定とを行い、次いで、両者の対比を行う。対比の結果、相違点がある場合には、進歩性の判断を行う。

### 2. 請求項に係る発明の認定

審査官は、請求項に係る発明を、請求項の記載に基づいて認定する。この認定において、審査官は、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ている用語の意義を解釈する。

審査官は、請求項の記載に基づき認定した発明と明細書又は図面に記載された発明とが対応しないことがあっても、請求項の記載を無視して明細書又は図面の記載のみから請求項に係る発明を認定し、それを審査の対象とはしない。審査官は、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、審査官は、請求項に記載されている事項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。（参考）最二小判平成3年3月8日（昭和62年（行ツ）3号・民集45巻3号123頁）「トリグリセリドの測定方法」（リパーゼ事件判決）

● 請求項に係る発明の認定に関連する参考事例

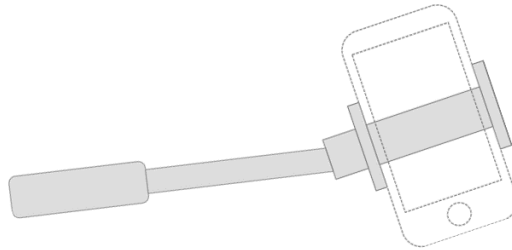
例：

[請求項]

構造 A を有する物品取付具を備える棒。

[発明の詳細な説明]

構造 A を有する物品取付具を備える棒については、十分な説明がなされている。具体的な実施例として、「スマートフォンを取り付け可能な自撮り棒」のみが記載されている。



(説明)

実施例として記載された「スマートフォンを取り付け可能な自撮り棒」だけでなく、請求項の記載に基づいて、同じ物品取付具を備える他の技術分野の棒を含むものとして請求項に係る発明を認定する。

### 3. 先行技術調査

審査官は、先行技術調査をして、関連する先行技術を漏れなく発見するように努める。

#### 3.1 先行技術調査の手法

審査官は、各請求項に係る発明について、関連する技術分野の全ての文献(国内外の特許文献(国際公開を含む。))及び国内外の非特許文献)等のうち、先行技術調査の経済上の理由から、審査官自らの知識及び経験に基づき、請求項に係る発明に関連する先行技術文献等が発見される蓋然性が高いと判断される範囲の先行技術文献等を調査する。

審査官は、請求項に係る発明に関連する先行技術文献等が発見される蓋然性が最も高い技術分野を優先して先行技術調査をする。通常は、発明の詳細な説明に記載された実施例に最も密接に関連する技術分野から先行技術調査を開始して、漸次、関連性のより低い技術分野へと先行技術調査を拡大することが適切である。

審査官は、請求項に係る発明と関連性の高い技術分野から、関連性のより低い分野に先行技術調査を拡大すべきか否かを決定する場合は、既に得られた調査結果を考慮して決定する。

審査官は、調査結果を随時に評価し、必要であれば、調査対象を見直す。

### 3.2 先行技術調査の終了

審査官は、特許請求の範囲に記載された発明について、補正により請求項に繰り入れられることが合理的に予測される事項も考慮しながら先行技術調査をして、関連性の高い先行技術文献等が十分に得られた場合又は調査範囲において、より有意義な関連先行技術文献等を発見する蓋然性が極めて低くなったと判断した場合は、先行技術調査を終了することができる。

なお、請求項に係る発明及びその発明の実施例について、単独で新規性又は進歩性を否定する先行技術文献等を発見した場合は、審査官は、その請求項に関する限り、先行技術調査を終了することができる。

ただし、過度の負担なく他の実施例についても先行技術調査をすることができる場合は、審査官は、更に先行技術調査を続行することが望ましい。

#### ● 先行技術調査の手法及び先行技術調査の終了に関連する参考事例 例：

[請求項]

構造 A を有する物品取付具を備える棒。

[発明の詳細な説明]

構造 A を有する物品取付具を備える棒については、十分な説明がなされている。具体的な実施例として、「スマートフォンを取り付け可能な自撮り棒」が記載されている。

(説明)

請求項の記載に基づいて、スマートフォンを取り付け可能な自撮り棒だけでなく、同じ物品取付具を備える他の技術分野の棒を含むものとして請求項に係る発明を認定する。

先行技術調査の手法として、通常は、実施例に記載されたスマートフォンを取り付け可能な自撮り棒の技術分野から調査を行い、そこで得られた調査結果を踏まえた上で、物品取付具の構造的特徴（構造 A）が発見される蓋然性の高い技術分野へと、調査の対象を拡大することが適切である。

そして、関連性の高い先行技術文献等が十分に得られた場合又は調査範囲において、より有意義な関連先行技術文献等を発見する蓋然性が極めて低くなったと判断した場合は、先行技術調査を終了することができる。

#### 4. 引用発明の認定

審査官は、先行技術を示す証拠に基づき、引用発明を認定する。

#### 5. 請求項に係る発明と引用発明との対比

審査官は、認定した請求項に係る発明と、認定した引用発明とを対比する。請求項に係る発明と引用発明との対比は、請求項に係る発明の発明特定事項と、引用発明を文言で表現する場合に必要と認められる事項との一致点及び相違点を認定してなされる。審査官は、独立した二以上の引用発明を組み合わせる請求項に係る発明と対比してはならない。

#### ● 請求項に係る発明と引用発明との対比に関連する参考事例

例：

[請求項]

印刷シートの検査装置であって、運搬するシートの検査を行う第 1 検査ユニット及び第 2 検査ユニットを備える検査装置。

[発明の詳細な説明]

シートの両面を検査する第 1 検査ユニットと第 2 検査ユニットを直列に接続することで、シートの検査を二重に行い、検査精度を向上させる実施例を記載。

[引用文献]

運搬する印刷シートの表面の検査を行う第 1 検査ユニット及び前記印刷シートの裏面の検査を行う第 2 検査ユニットを備える検査装置を記載。

(説明)

請求項の記載に基づいて、第 1 検査ユニット及び第 2 検査ユニットが単に運搬するシートの検査を行うものとして、請求項に係る発明を認定する。

発明の詳細な説明には直列に接続された第 1 検査ユニット及び第 2 検査ユニットがシートの両面を検査する実施例が記載されているものの、請求項には直列に接続することや両面を検査することの記載はされていない。したがって、請求項に記載された第 1 検査ユニット及び第 2 検査ユニットは、直列に接続されたものに限らず、並列に接続されたものも含み、また、シートの両面を検査するものに限らず、シートの片面のみを検査するものも含む。

一方、引用文献の記載から引用発明は、「印刷シートの検査装置であって、運搬するシートの検査を行う第 1 検査ユニット及び第 2 検査ユニットを備える検査装置」と認定できる。

そうすると、本願の発明の詳細な説明に記載された実施例と引用文献に記載された具体的な検査装置とは異なるものの、請求項に係る発明と引用発明とは上述のとおり認定されるから、対比の結果、相違点はないものとして判断される。

## 6. 進歩性の判断とその判断に係る審査の進め方

### 6.1 判断

審査官は、請求項に係る発明と、引用発明とを対比し、請求項に係る発明が進歩性を有しているか否かを判断する。

### 6.2 進歩性の判断に係る審査の進め方

審査官は、請求項に係る発明が進歩性を有していないとの心証を得た場合は、請求項に係る発明が第 29 条第 2 項の規定により特許を受けることができない旨の拒絶理由を通知する。審査官は、出願人が反論、釈明をすることができるように、拒絶理由通知書を記載する。具体的には、請求項に係る発明と主引用発明<sup>1</sup>との相違点を明確に示した上で、主引用発明から出発して、当業者<sup>2</sup>が請求項に係る発明に容易に到達する論理付けを記載する。

## 7. 進歩性の判断に係る基本的な考え方

進歩性の判断の対象となる発明は、請求項に係る発明である。

審査官は、請求項に係る発明の進歩性の判断を、先行技術に基づいて、当業者が請求項に係る発明を容易に想到できたことの論理の構築(論理付け)ができるか否かを検討することにより行う。

当業者が請求項に係る発明を容易に想到できたか否かの判断には、進歩性が否定される方向に働く諸事実及び進歩性が肯定される方向に働く諸事実を総合的に評価することが必要である。そこで、審査官は、これらの諸事実を法的に評価することにより、論理付けを試みる。

<sup>1</sup> 審査官が先行技術の中から選ぶ、論理付けに最も適した一の引用発明のこと。論理付けについては「8. 進歩性の具体的な判断」参照。

<sup>2</sup> 当業者の定義については「7. 進歩性の判断に係る基本的な考え方」参照。

「当業者」とは、以下の(i)から(iv)までの全ての条件を備えた者として、想定された者をいう。当業者は、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。

- (i) 請求項に係る発明の属する技術分野の出願時の技術常識(注1)を有していること。
- (ii) 研究開発(文献解析、実験、分析、製造等を含む。)のための通常の技術的手段を用いることができること。
- (iii) 材料の選択、設計変更等の通常の創作能力を発揮できること。
- (iv) 請求項に係る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、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こと。

論理付けを試みる際には、審査官は、請求項に係る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する。そして、請求項に係る発明についての知識を有しないが、この技術水準にあるもの全てを自らの知識としている当業者であれば、本願の出願時にどのようにするかを常に考慮して、審査官は論理付けを試みる。

(注1) 「技術常識」とは、当業者に一般的に知られている技術(周知技術及び慣用技術を含む。)又は経験則から明らかな事項をいう。したがって、技術常識には、当業者に一般的に知られているものである限り、実験、分析、製造の方法、技術上の理論等が含まれる。当業者に一般的に知られているものであるか否かは、その技術を記載した文献の数のみで判断されるのではなく、その技術に対する当業者の注目度も考慮して判断される。

「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、以下のようなものをいう。

- (i) その技術に関し、相当多数の刊行物又はウェブページ等が存在しているもの
  - (ii) 業界に知れ渡っているもの
  - (iii) その技術分野において、例示する必要がない程よく知られているもの
- 「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。

(注2) 「技術水準」とは、先行技術のほか、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。

## 8. 進歩性の具体的な判断

審査官は、先行技術の中から、論理付けに最も適した一の引用発明を選んで主引用発明とし、主引用発明から出発して、当業者が請求項に係る発明に容易に到達する論理付けができるか否かを判断する。

### 8.1 進歩性が否定される方向に働く要素

#### 8.1.1 主引用発明に副引用発明を適用する動機付け

主引用発明(A)に副引用発明(B)を適用したとすれば、請求項に係る発明(A+B)に到達する場合(注1)には、その適用を試みる動機付けがあることは、進歩性が否定される方向に働く要素となる。

主引用発明に副引用発明を適用する動機付けの有無は、以下の(1)から(4)までの動機付けとなり得る観点を総合考慮して判断される。審査官は、いずれか一つの観点到に着目すれば、動機付けがあるといえるか否かを常に判断できるわけではないことに留意しなければならない。

- (1) 技術分野の関連性
- (2) 課題の共通性
- (3) 作用、機能の共通性
- (4) 引用発明の内容中の示唆

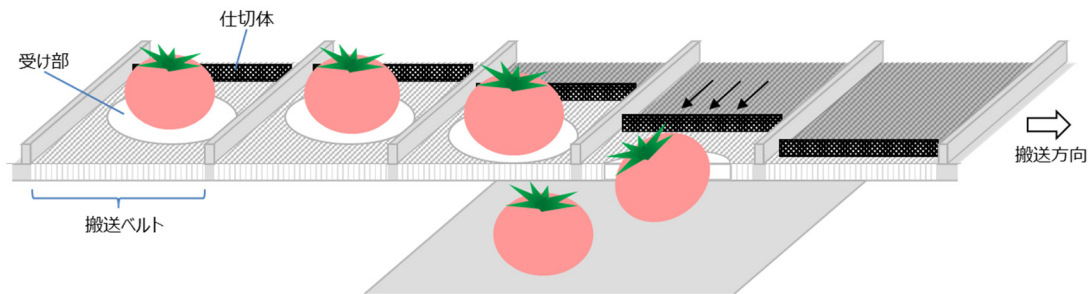
(注1) 当業者の通常の創作能力の発揮である設計変更等は、副引用発明を主引用発明に適用する際にも考慮される。よって、主引用発明に副引用発明を適用する際に、設計変更等を行いつつ、その適用をしたとすれば、請求項に係る発明に到達する場合も含まれる。

● 主引用発明に副引用発明を適用する動機付けに関連する参考事例

例 1 :

[請求項]

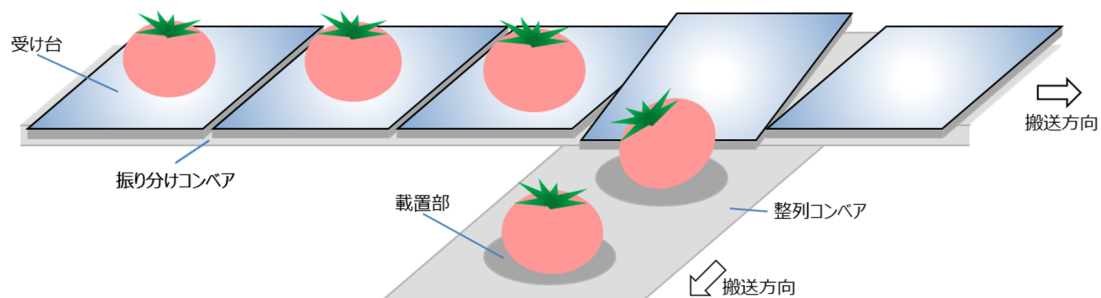
受け部及び仕切体が設けられた往復回転可能な搬送ベルトを備え、果菜の判別結果に基づいて受け部上の果菜を振り分けて搬送ラインの搬送方向側方に送り出す果菜自動選別装置。



[主引用発明]

搬送方向側方に傾動可能な受け台が設けられた振り分けコンベアを備え、果菜の判別結果に基づいて受け台上の果菜を振り分けて振り分けコンベアの搬送方向側方に送り出す果菜整列箱詰装置。

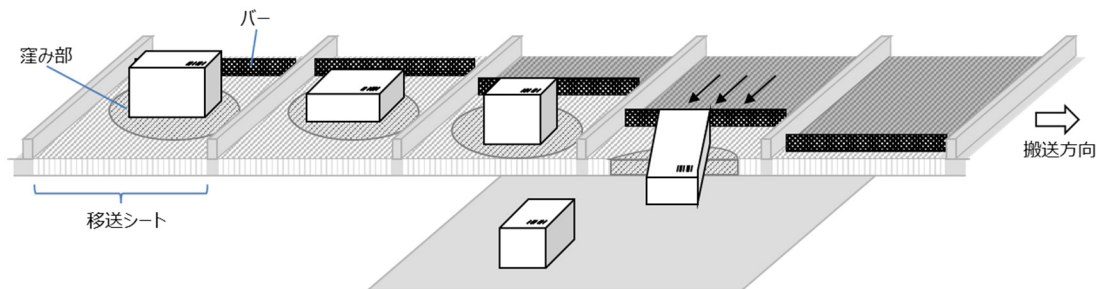
(主引用文献には、さらに、果菜整列箱詰装置は、振り分けコンベアと直交するように張架され、当該振り分けコンベアにより振り分けられた果菜を搬送する複数の整列コンベアを備えること、整列箱詰工程において、整列コンベアの搬送面上に形成した載置部に果菜を個々に載置し、果菜を所定間隔に離間した姿勢に保持して搬送することで、搬送中における果菜の接触及び衝突を防止することが、それぞれ記載されている。)





〔副引用発明〕

窪み部及びバーが設けられた往復移動可能な移送シートを備え、仕分けコード番号に基づいて窪み部上の小物類を振り分けて搬送路の搬送方向側方に送り出す小物類搬送装置。



(説明)

主引用発明の装置と、副引用発明の装置とは、物品を選別・搬送する装置、すなわち「物品選別装置」に関する技術として共通している。

主引用文献には、特に整列箱詰工程において、整列コンベアの搬送面上に形成した載置部に果菜を個々に載置し、果菜を所定間隔に離間した姿勢に保持して搬送することで、搬送中における果菜の接触及び衝突を防止する旨の記載があるところ、果菜同士の相互接触を防止するという課題は、整列箱詰する際のみならず、選別・搬送の全過程を通じて内在していることは明らかである。

そして、主引用発明は、振分けコンベアの受け台が、載置された搬送物を搬送方向側方に送り出す際に、搬送方向側方に向けて傾動可能な構成となっており、傾動させて搬送物を搬送方向側方に送り出すには、ある程度の落下の衝撃、あるいは、接触時に衝撃が生じ、搬送物に損傷や破損の生じるおそれがあることは、その構成自体から明らかな周知の課題である。

一方、副引用発明は、傾動可能なトレイを備えた方式の場合は、搬送物同士の衝合による損傷や破損の生じるおそれがあり、破損しやすい搬送物の搬送には不向きという課題を解決するものである。

そうすると、主引用発明の装置と、副引用発明の装置とは、課題の共通性もある。

以上を総合すると、主引用発明の振分けコンベアの搬送方向側方に向けて傾動可能な構成において生じる搬送物の損傷、破損という技術課題を解決するために、副引用発明を適用する動機付けが存在するといえる。

例 2 :

〔請求項〕

溶剤を収納する容器を自転・公転することで容器に収納された溶剤を攪拌・脱泡する方法であって、容器内に収納された溶剤の温度を検知し、温度が一定の温度まで上昇すると、容器の自転数及び公転数を制御する、攪拌・脱泡方法。

〔主引用発明〕

混煉容器を自転・公転させて、被混煉剤を混煉し脱泡させるための装置において、温度上昇の制限のための、装置の運転条件があらかじめ設定されている、攪拌脱泡方法。

〔副引用発明〕

混合槽内に投入された複数のトナーの原材料を、攪拌部材を回転させて混合する方法であって、混合槽内に収納されたトナーの原材料の攪拌による温度上昇を検知し、温度が一定の温度まで上昇すると、攪拌部材の回転数を制御する、方法。

〔周知技術〕

攪拌により一定温度以上に温度が上昇するのを防ぐことは、周知の技術課題。

(説明)

主引用発明は、混煉容器を自転・公転させて被混煉材を混煉、脱泡する際に、当該容器の温度上昇を制限する必要があるという技術的課題を明示しており、これを解決するために、容器の自転数、公転数を含む運転条件を予め設定したものと認められる。また、副引用発明も、攪拌混合する対象物の温度上昇を抑えるという技術課題を有しており、これを解決するために、混合槽内のトナーの原材料の温度を検知し、温度に基づいて攪拌部材の回転数を制御するものであると認められる。

さらに、攪拌により一定温度以上に温度が上昇するのを防ぐという技術課題自体が周知であるということも考慮すると、主引用発明及び副引用発明は、互いに攪拌（混煉）の手法は異なるものの、いずれも攪拌により生じる温度上昇を一定温度に止めるという共通の課題を有し、それぞれの課題を解決する手段を提供するものであると認められるから、主引用発明に副引用発明を適用する動機付けが存在するといえる。

また、副引用発明は、混合槽自体は回転せず、その中にある攪拌部材が回転するものであるのに対して、主引用発明は、混煉容器が公転し、自転するものであるが、両者は、混煉すべき材料を攪拌混合するという共通の技術分野に属するのみならず、材料を攪拌して混合する際に生じる材料間の摩擦熱による温度上昇に対応するという技術課題と、当該課題を解決するため温度に応じた回転数の

制御を行うという解決手段でも共通するものであり、その制御が事前に設定されたものか検知した温度に即応したものかと、回転制御の対象が混煉容器自体であるか攪拌部材であるかが相違するに過ぎない。

したがって、主引用発明において、上記技術課題を解決するために採用した、混煉のための自転数、公転数を含む運転条件を温度上昇の制限などの条件に合わせて予め設定しておくという構成に代えて、共通する技術課題を有する副引用発明に開示された、対象物の温度を検知して、当該温度に基づいて攪拌部材の回転数を制御するという技術思想を採用し、副引用発明における攪拌部材に相当する主引用発明の混煉容器について、対象物の温度を検知して検知した温度に応じて混煉容器の自転数、公転数を含む運転条件を制御するという構成に至ることは、当業者にとって、容易に想到することができたものといえる。

審査官は、拒絶理由通知又は拒絶査定において、論理付けに周知技術又は慣用技術<sup>3</sup>を用いる場合は、例示するまでもないときを除いて、周知技術又は慣用技術であることを根拠付ける証拠を示す。このことは、周知技術又は慣用技術が引用発明として用いられるのか、設計変更等の根拠として用いられるのか、又は当業者の知識若しくは能力の認定の基礎として用いられるのかにかかわらない。

● 例示するまでもない周知技術又は慣用技術の利用に関連する参考事例

例 1：

〔請求項〕

変更を許容しないデータを記憶する読み出し専用メモリと、変更を許容するデータを記憶する書き換え可能なメモリと、前記変更を許容しないデータと前記変更を許容するデータを暗号化方式 A により符号化した上で IC タグ読み取り装置に伝達する手段とを備える、IC タグ。

〔引用発明〕

発行時に書き換えできないように書き込まれた暗証番号と、発行時に書き換え可能に書き込まれた識別番号を記憶するメモリと、前記暗証番号と識別番号を暗号化方式 A により符号化した上で IC タグ読み取り装置に伝達する手段とを備える、電子ロックの解錠に利用する IC タグ。

(読み出し専用メモリと書き換え可能なメモリを備えるのか不明。)

〔周知技術〕

IC タグの分野において、読み出し専用メモリと書き換え可能なメモリを備えた IC タグ。

<sup>3</sup> 周知技術及び慣用技術については「7. 進歩性の判断に係る基本的な考え方」参照。

〔拒絶理由〕

請求項に係る発明は、変更を許容しないデータを読み出し専用メモリに記憶し、変更を許容するデータを書き換え可能なメモリに記憶するものであるのに対して、引用発明は、暗証番号を読み出し専用メモリに記憶し、識別番号を書き換え可能なメモリに記憶するものであるのか不明である。

しかしながら、IC タグの分野において、読み出し専用メモリと書き換え可能なメモリを備え、変更を許容しないデータを読み出し専用メモリに、変更を許容するデータを書き換え可能なメモリに記憶することは、本願出願時にきわめて良く知られた、例示するまでもない周知技術である。

そして、引用発明と周知技術はいずれもデータを誤って消去してしまうことを防ぐという共通の課題を有し、係る課題を解決する手段を提供するものであると認められるから、引用発明に周知技術を適用する動機付けが存在するといえる。

したがって、引用発明において、周知の IC タグのように、読み出し専用メモリと書き換え可能なメモリを備えることは、当業者が普通になしえることである。そして、暗証番号は書き換えできないように書き込まれるものであることから、書き換えできないデータである暗証番号を読み出し専用メモリに記憶させることも適宜なしえる事項である。その際、変更できるデータである識別番号を書き換え可能なメモリに記憶させることは当然のことである。

(説明)

IC タグの分野において、読み出し専用メモリと書き換え可能なメモリを備えた IC タグは、例示するまでもない周知の技術である。従って、上述のように根拠付ける証拠を示さずに周知技術を説明し、論理付けに用いることができる。

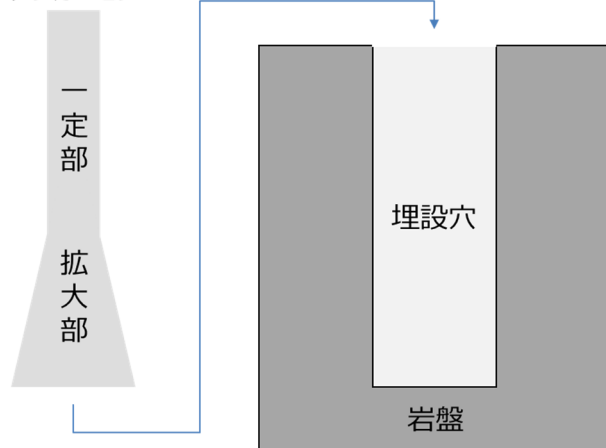
周知技術が例示するまでもないか否かの判断は慎重に行い、意見書等において当該周知技術の存在が争点とされた場合は、根拠付ける証拠を示すことで審査官の判断を明確に説明する必要がある。

例 2 :

〔請求項〕

岩盤に穿設された埋設穴に挿入可能なように直線上に延びるアンカーピンであって、岩盤から露出する一端側から延びる径が一定の一定部と、岩盤に挿入される他端側に向けて径を次第に拡大する拡大部とを有し、前記一定部の外周面と前記拡大部の外周面とが一体の外周面を形成するように、一体成形したアンカーピン。

アンカーピン



〔引用発明〕

岩盤に穿設された埋設穴に挿入可能なように直線上に延びるアンカーピンであって、岩盤から露出する一端側から延びる径が一定の一定部と、岩盤に挿入される他端側に向けて径を次第に拡大する拡大部とを有するアンカーピン。

(一定部と拡大部を一体成形するか否かは明記されていない。)

〔周知技術〕

アンカーピンの分野において、アンカーピン自体を一体成形すること。

〔拒絶理由〕

請求項に係る発明は、一定部と拡大部の外周面とが一体の外周面を形成するように、一定部及び拡大部を一体成形するのに対して、引用発明はそのような構成か不明である点で相違する。

しかしながら、アンカーピン自体を一体成形して、一体の外周面を実現することは、本願出願時にきわめて良く知られた、例示するまでもない周知技術である。

したがって、引用発明に当該周知技術を採用して、アンカーピンを構成する一定部と拡大部とを一体成形することで、一体の外周面を形成することは、当業者が適宜設計し得たことである。

(説明)

アンカーピンの分野において、アンカーピン自体を一体成形することは、例示するまでもない周知の技術である。従って、上述のように根拠付ける証拠を示さずに周知技術を説明し、論理付けに用いることができる。

周知技術が例示するまでもないか否かの判断は慎重に行い、意見書等において当該周知技術の存在が争点とされた場合は、根拠付ける証拠を示すことで審査官の判断を明確に説明する必要がある。

### 8.1.2 動機付け以外に進歩性が否定される方向に働く要素

#### (1) 設計変更等

請求項に係る発明と主引用発明との相違点について、以下の(i)から(iv)までのいずれか(以下「設計変更等」という。)により、主引用発明から出発して当業者がその相違点に対応する発明特定事項に到達し得ることは、進歩性が否定される方向に働く要素となる。さらに、主引用発明の内容中に、設計変更等についての示唆があることは、進歩性が否定される方向に働く有力な事情となる。

- (i) 一定の課題を解決するための公知材料の中からの最適材料の選択
- (ii) 一定の課題を解決するための数値範囲の最適化又は好適化
- (iii) 一定の課題を解決するための均等物による置換
- (iv) 一定の課題を解決するための技術の具体的適用に伴う設計変更や設計的事項の採用

これらは、いずれも当業者の通常の創作能力の発揮にすぎないからである。

#### ● 設計変更等の論理付けへの利用に関連する参考事例

例 1 :

[請求項]

商品に関する情報のデータを蓄積した商品データベースと、少なくとも嗜好並びに趣味及び家族構成を含むユーザの個人情報を記憶する個人情報データベースとを備え、ユーザに前記個人情報を入力させ、ユーザから商品に関する情報の提供希望を受け付け、商品に関する情報の提供希望を受け付けた際に、個人情報データベースに記憶されているユーザの個人情報に基づいて、商品を選択し、選択された商品に関する情報を表示し、ユーザに希望の商品を選択させ、ユーザとの間で選択された商品の売買処理を行う、商品売買システム。

[引用発明]

商品に関する情報のデータを蓄積した商品データベースと、少なくとも嗜好を含むユーザの個人情報を記憶する個人情報データベースとを備え、ユーザに前記個人情報を入力させ、ユーザから商品に関する情報の提供希望を受け付け、商品に関する情報の提供希望を受け付けた際に、個人情報データベースに記憶されているユーザの個人情報に基づいて、商品を選択し、選択された商品に関する情報を表示し、ユーザに希望の商品を選択させ、ユーザとの間で選択された商品の売買処理を行う、商品売買システム。

(説明)

ユーザとの間で商品の売買を行う取引において、ユーザの嗜好や趣味、家族構成などの個人情報に基づいて選択した、おすすめの商品を当該ユーザに提示することはビジネスの慣行として周知である。

当該ビジネス慣行に鑑みると、引用発明において、ユーザの嗜好に加えてユーザの趣味や家族構成に基づいて、ユーザに提示する商品を選択するよう構成することは、取引の実態に応じて適宜取り決め得る事項である。

例 2 :

[請求項]

施設内でユーザを案内するシステムであって、前記ユーザが目的地までの案内を要求した際に、前記ユーザの現在位置から目的地までの経路を探索し、当該経路に基づいて前記施設に関連するキャラクタの画像情報及び音声情報をユーザに提供するシステム。

[引用発明]

施設内でユーザを案内するシステムであって、前記ユーザが目的地までの案内を要求した際に、前記ユーザの現在位置から目的地までの経路を探索し、当該経路に基づいてあらかじめ定められたキャラクタの画像情報及び音声情報をユーザに提供するシステム。

(説明)

施設内でユーザを案内する際に提供するコンテンツ自体は、案内するシステムを実施しようとする者が、案内の様態に応じて人為的に取り決め得る事項である。

引用発明において、あらかじめ定められたキャラクタの画像情報及び音声情報に代えて施設に関連するキャラクタの画像情報及び音声情報を提供するよう構成することは、案内の様態に応じて適宜取り決め得る事項である。

## (2) 先行技術の単なる寄せ集め

先行技術の単なる寄せ集めとは、発明特定事項の各々が公知であり、互いに機能的又は作用的に関連していない場合をいう。発明が各事項の単なる寄せ集めである場合は、その発明は当業者の通常の創作能力の発揮の範囲内でなされたものである。先行技術の単なる寄せ集めであることは、進歩性が否定される方向に働く要素となる。さらに、主引用発明の内容中に先行技術の寄せ集めについての示唆があることは、進歩性が否定される方向に働く有力な事情となる。

## 8.2 進歩性が肯定される方向に働く要素

### 8.2.1 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は、進歩性が肯定される方向に働く要素である。このような効果が明細書、特許請求の範囲又は図面の記載から明確に把握される場合は、審査官は、進歩性が肯定される方向に働く事情として、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、発明特定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。

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は、審査官は、その効果を参酌して、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付けを試みる。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、十分に論理付けられた場合は、請求項に係る発明の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、例えば、以下の(i)又は(ii)のような場合に該当し、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は、進歩性が肯定される方向に働く有力な事情になる。

- (i) 請求項に係る発明が、引用発明の有する効果とは異質な効果を有し、この効果が出願時の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
- (ii) 請求項に係る発明が、引用発明の有する効果と同質の効果であるが、際だって優れた効果を有し、この効果が出願時の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



● 引用発明と比較した有利な効果に関連する参考事例

例 1 :

〔請求項〕

車両に積載されている荷物の重量を計測し、その計測結果を外部の第三者に表示するために、車両の外壁に投影する装置。

〔請求項に係る発明の効果〕

投影の倍率を変更するだけで、容易に表示サイズを大きくし得るため、車の形状に合わせて自由に表示サイズを選択することができる。

〔引用発明〕

車両に積載されている荷物の重量を計測し、その計測結果を外部の第三者に表示するために、車両適所に設けられた表示器。

〔引用発明の効果〕

使用者および運転者の過剰積載の防止に対する自覚を促すと共に、過剰積載の取り締まりをも容易にし、安全性が高く精神的にも安定した運転を行わせることができ、事故防止に役立つものである。

〔周知技術〕

画像などを投影する表示装置。

(説明)

画像などを投影する表示装置が、本件特許出願当時において、周知技術であったと認められることから、たとえ、投影の倍率を変更するだけで、容易に表示サイズを大きくし得ることが、投影による表示装置に特有なものであったとしても、それが引用発明や周知技術と異質な効果であるということとはできない。のみならず、たとえ、請求項に係る発明が引用発明の効果とは異質な効果を奏する場合であっても、その異質な効果が、技術水準から当業者が予測することができるものである場合には、当該異質な効果を奏するからといって、進歩性の存在が推認されるものではない。

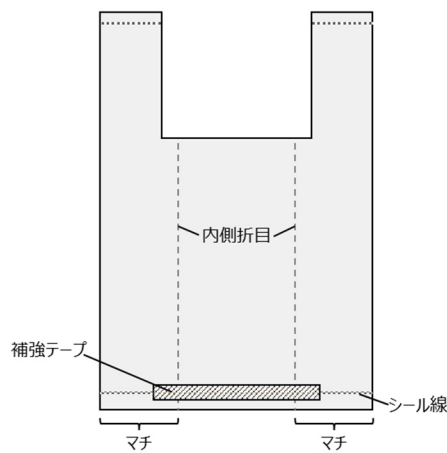
例 2 :

〔請求項〕

側部にマチを、底部にシール線を設けたプラスチックバッグであって、マチの内側折目とシール線との接合点を横切るように補強テープを延設したプラスチックバッグ。

〔請求項に係る発明の効果〕

材料の層を追加して設けることにより、フィルムの厚さを同じだけ厚くするよりも強度が増す。

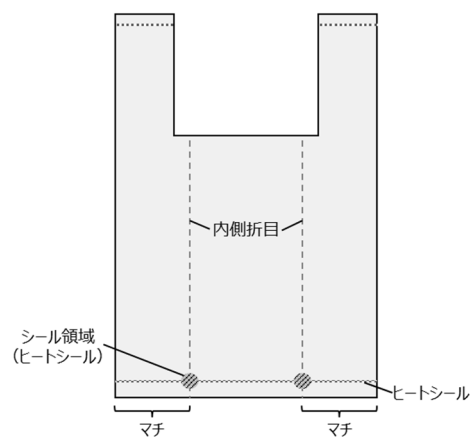


〔主引用発明〕

側部にマチを、底部にヒートシールを設けたプラスチックバッグであって、マチの内側折目とヒートシールの接合点にシール領域を備えたプラスチックバッグ。

〔主引用発明の効果〕

プラスチックバックのマチの内側折目とヒートシールの接合点に設けられたシール領域は、当該プラスチックバックの底の強度が弱い領域でのゆがみを緩和する。



〔副引用発明〕

プラスチックフィルムとは別個の補強手段である補強テープにより袋本体の外側面を補強したプラスチック袋。

〔副引用発明の効果〕

プラスチック袋は、内容物を充填して高所から落下する等過酷な条件においてもヒートシール部の境界部から破袋しない強度の大きなものとなっている。

(説明)

本願発明が顕著な効果を奏することにより進歩性を獲得するためには、主引用発明及び副引用発明を組み合わせることにより得られると予測される以上の効果を奏する必要があるがあり、本願発明が主引用発明以上の効果を奏するとしても、そのことをもって、本願発明の効果が顕著であることを論証したということにはならない。

フィルムとは別個の補助手段を設けることで、フィルムの厚さを同じだけ厚くするよりも強度が増すとしても、かかる効果は、主引用発明に副引用発明の記載事項を適用した構成も同様に奏するものであるから、主引用発明及び副引用発明に記載がないとしても、単なる効果の追認に過ぎず、格別その効果が顕著なものとは認められない。

## 8.2.2 阻害要因

副引用発明を主引用発明に適用することを阻害する事情があることは、論理付けを妨げる要因(阻害要因)として、進歩性が肯定される方向に働く要素となる。ただし、阻害要因を考慮したとしても、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことが、十分に論理付けられた場合は、請求項に係る発明の進歩性は否定される。阻害要因の例としては、副引用発明が以下の(i)から(iv)のようなものであることが挙げられる。

- (i) 主引用発明に適用されると、主引用発明がその目的に反するものとなるような副引用発明
- (ii) 主引用発明に適用されると、主引用発明が機能しなくなる副引用発明
- (iii) 主引用発明がその適用を排斥しており、採用されることがあり得ないと考えられる副引用発明
- (iv) 副引用発明を示す刊行物等に副引用発明と他の実施例とが記載又は掲載され、主引用発明が達成しようとする課題に関して、作用効果が他の実施例より劣る例として副引用発明が記載又は掲載されており、当業者が通常は適用を考えない副引用発明

## 9. 数値限定を用いて発明を特定しようとする記載がある場合

### 9.1 請求項に係る発明の認定

請求項に数値限定を用いて発明を特定しようとする記載がある場合も、通常の場合と同様に請求項に係る発明を認定する。

### 9.2 進歩性の判断

請求項に数値限定を用いて発明を特定しようとする記載がある場合において、主引用発明との相違点はその数値限定のみにあるときは、通常、その請求項に係る発明は進歩性を有していない。実験的に数値範囲を最適化又は好適化することは、通常、当業者の通常の創作能力の発揮といえるからである。

しかし、請求項に係る発明の引用発明と比較した効果が以下の(i)から(iii)までの全てを満たす場合は、審査官は、そのような数値限定の発明が進歩性を有していると判断する。

- (i) その効果が限定された数値の範囲内において奏され、引用発明の示された証拠に開示されていない有利なものであること。
- (ii) その効果が引用発明が有する効果とは異質なものの、又は同質であるが際だって優れたものであること(すなわち、有利な効果が顕著性を有していること。 )。
- (iii) その効果が出願時の技術水準から当業者が予測できたものでないこと。

なお、有利な効果が顕著性を有しているといえるためには、数値範囲内の全ての部分で顕著性があるといえなければならない。

また、請求項に係る発明と主引用発明との相違が数値限定の有無のみで、課題が共通する場合は、いわゆる数値限定の臨界的意義として、有利な効果の顕著性が認められるためには、その数値限定の内と外のそれぞれの効果について、量的に顕著な差異がなければならない。他方、両者の相違が数値限定の有無のみで、課題が異なり、有利な効果が異質である場合には、数値限定に臨界的意義があることは求められない。

- 数値限定を用いて発明を特定しようとする記載に関連する参考事例

例 1 :

〔請求項〕

石膏廃材を供給し、石膏廃材を 330℃以上 500℃以下に加熱しながら、燃焼ガスによって流動化させ、生じた無水石膏を排出させることを特徴とする無水石膏の製造方法。

(発明の詳細な説明には、発明が解決しようとする課題として、無水石膏の製造のための加熱による硫黄酸化物の発生を大幅に抑制すること、課題を解決するための手段として、石膏自体の分解温度(1000℃)以上や、混和剤として含有されるナフタレンスルホン酸基の分解温度(850℃)以上に加熱されることを避けること、がそれぞれ開示されている。しかし、石膏廃材の加熱温度の範囲について、下限が 330℃であること、及び、上限が 500℃であることの臨界的意義及び技術的意義について何ら説明していない。)

〔引用発明〕

石膏廃材を供給し、石膏廃材を 330℃以上に加熱しながら、燃焼ガスによって流動化させ、生じた無水石膏を排出させることを特徴とする無水石膏の製造方法。

〔周知技術〕

石膏廃材を加熱脱水することで無水石膏を製造すること。その際に硫黄酸化物の発生を抑制するためには加熱温度を 400℃～800℃の範囲を維持する必要があること。

(説明)

石膏廃材を加熱して無水石膏を製造する際の温度範囲を好適な範囲に設定することは、当業者であれば当然に行う事項である。

ここで、石膏廃材を加熱脱水することで無水石膏を製造する際に、硫黄酸化物の発生を抑制するため、加熱温度を 400℃～800℃に設定することが周知技術であることに鑑みると、石膏の加熱温度の範囲として「330℃」及び「500℃」とすることについては格別の創意工夫を要しない。

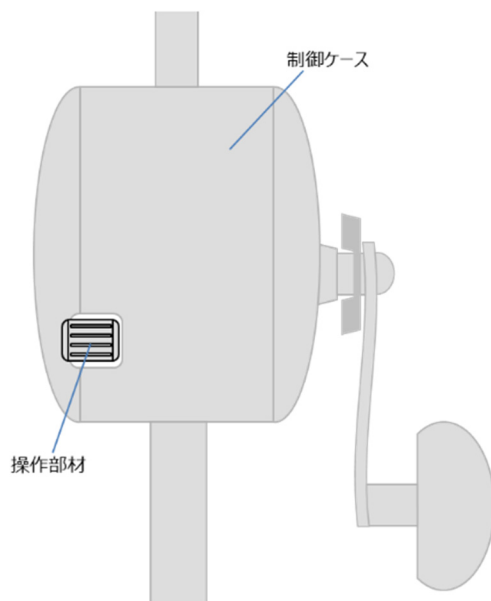
そして、本願明細書の発明の詳細な説明には、石膏の加熱温度の下限値を「330℃」に、上限値を「500℃」にそれぞれ設定した点について、臨界的意義及び技術的意義が何ら説明されていないのであるから、当該数値範囲には臨界的意義及び技術的意義は存在しないといえる。

よって、引用発明において、石膏廃材の加熱温度の範囲を「330℃以上 500℃以下」と設定することは、当業者が容易に想到できたことである。

例 2 :

〔請求項〕

釣糸が巻回されるスプールと、前記スプールを回転駆動するモータと、前記モータの出力を調整する操作部材と、前記モータを制御する制御部を収容したケースと、を有する魚釣用電動リールにおいて、前記操作部材は、前記ケースに前後方向に向けて回転可能に装着されるとともに、直径が 10～24mm、軸方向長さが 2～20mm の略円筒形状に形成され、その外表面が操作部として前記ケースの表面から露出している、ことを特徴とする魚釣用電動リール。



(発明の詳細な説明には、操作部材の直径は、10～24mm の範囲のものを用いることが好ましい、操作部材の軸方向長さは、2.0～20mm の範囲のものを用いることが好ましい、との記載があるのみであり、直径が 10～24mm、軸方向長さが 2.0～20mm という構成を備えるものと、この構成を備えないものとの操作性に関する比較結果等については何ら記載されていない。)

〔引用発明〕

釣糸が巻回されるスプールと、前記スプールを回転駆動するモータと、前記モータの出力を調整する操作部材と、前記モータを制御する制御部を収容したケースと、を有する魚釣用電動リールにおいて、前記操作部材は、前記ケースに前後方向に向けて回転可能に装着されるとともに、略円筒形状に形成され、その外表面が操作部として前記ケースの表面から露出している、ことを特徴とする魚釣用電動リール。

(説明)

指や手の無理のない姿勢で操作部材を操作することができるように、操作部材の大きさを適した寸法にすることは、当業者であれば当然に考慮することである。

その際、略円筒形状に形成された操作部材の直径及び軸方向長さを、人の指先の可動域及び親指の幅（なお、親指の幅の平均値は、20mm 前後であることが知られている。）に応じて、「直径が 10～24mm、軸方向長さが 2～20mm」の範囲内のものとすることは、当業者が適宜選択することのできる設計的事項に過ぎないというべきである。

ここで、発明の詳細な説明には、操作部材の直径は、10～24mm の範囲のものをを用いることが好ましい、操作部材の軸方向長さは、2.0～20mm の範囲のものをを用いることが好ましい、との記載があるのみで、直径が 10～24mm、軸方向長さが 2.0～20mm という構成を備えるものと、この構成を備えないものとの操作性に関する比較結果等については何らの記載も無いから、上記数値範囲に臨界的意義があるということとはできない。結局、上記数値範囲は、人の指先の可動域及び親指の幅から通常想定される範囲を規定したものに過ぎないというべきである。

よって、引用発明において、請求項に係る発明の構成を備えるようにすることは、当業者が容易に想到できたことである。