

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.....	- 1 -
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	- 1 -
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	ヒト結膜肥満細胞安定化剤事件最高裁判決	- 3 -
3203	主引用発明を選択する際の留意事項.....	- 4 -
3204	リパーゼ事件最高裁判決	- 5 -
3205	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	- 6 -
3206	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.....	- 7 -
3207	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.....	- 8 -
3208	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	- 9 -
3209	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	- 10 -
3210	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	- 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の 引用の手法	- 12 -
3212	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	- 15 -
3213	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	- 16 -
3214	公然実施をされた発明(第 29 条第 1 項第 2 号)の例	- 17 -
3215	引用発明の認定に関する留意事項	- 18 -
3216	選択肢の例	- 19 -
3217	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.....	- 20 -
3218	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.....	- 21 -
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（新規性が否定されるとの一応の合理的な疑い）.....	- 22 -
3220	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）.....	- 27 -
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（新規性が否定されるとの一応の合理的な疑い）.....	- 30 -
3222	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）.....	- 31 -
3223	生産物自体が構造的にどのようなものかを決定することが極めて困難なため、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）.....	- 32 -
3224	生産物自体が構造的にどのようなものかを決定することが極めて困難なため、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）.....	- 33 -
3225	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.....	- 34 -
3226	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.....	- 35 -
3227	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.....	- 36 -
3228	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.....	- 37 -
3229	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.....	- 38 -
3230	第 30 条の改正履歴.....	- 39 -
3231	平成 30 年改正特許法第 30 条の適用対象となる特許出願.....	- 40 -
3232	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.....	- 41 -

3233	平成 23 年改正特許法第 30 条の適用対象となる特許出願	- 42 -
3234	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	- 43 -
3235	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	- 45 -
3299	その他	- 46 -
第 3 章	拡大先願	- 1 -
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	- 1 -
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	先願の確定	- 5 -
3406	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	- 6 -
3407	本願についてのみ協議を指令することができる場合	- 12 -
3408	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	- 13 -
3409	第 39 条の改正履歴	- 14 -
3499	その他	- 15 -
第 5 章	不特許事由	- 1 -
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 -

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

[審査基準「第 III 部第 1 章 発明該当性及び産業上の利用可能性」の 3.1.1](#)(抜粋)

人間を手術、治療又は診断する方法は、通常、医師(医師の指示を受けた者を含む。以下同じ。)が人間に対して手術、治療又は診断を実施する方法であつて、いわゆる「医療行為」といわれているものである。

以下の(i)から(iii)までのいずれかに該当する方法は、「人間を手術、治療又は診断する方法の発明」に該当する。

- (i) 人間を手術する方法((1)参照)
- (ii) 人間を治療する方法((2)参照)
- (iii) 人間を診断する方法((3)参照)

また、以下の(a)及び(b)の方法は、上記「人間を手術、治療又は診断する方法の発明」に含まれる。

- (a) 人間に対する避妊、分娩等の処置方法
- (b) 人間から採取したものを採取した者と同一人に治療のために戻すことを前提にして、採取したものを処理する方法(例：血液透析方法)又は採取したものを処理中に分析する方法(ただし、下記 3.2.1(4)(ii)の方法を除く。)

なお、手術、治療又は診断する方法の対象が動物一般であっても、人間が対象に含まれないことが明らかでなければ、「人間を手術、治療又は診断する方法の発明」として取り扱われる。

(手術、治療又は診断する方法の対象に人間が含まれないことが明らかな例)

例 1：請求項に手術、治療又は診断する方法の対象が「非ヒト哺乳動物」と記載されている場合

(手術、治療又は診断する方法の対象に人間が含まれ得る例)

例 2：請求項に手術、治療又は診断する方法の対象が「哺乳動物」と記載されている場合

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 ヒト結膜肥満細胞安定化剤事件最高裁判決

「原審は、結局のところ、本件各発明の効果、取り分けその程度が、予測できない顕著なものであるかについて、優先日当時本件各発明の構成が奏するものとして当業者が予測することができなかつたものか否か、当該構成から当業者が予測することができた範囲の効果を越える顕著なものであるか否かという観点から十分に検討することなく、本件化合物を本件各発明に係る用途に適用することを容易に想到することができたことを前提として、本件化合物と同等の効果を有する本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということのみから直ちに、本件各発明の効果が予測できない顕著なものであることを否定して本件審決を取り消したものとみるほかなく、このような原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があるといわざるを得ない。」（最三小判令和元年8月27日（平成30年（行ヒ）69号）「アレルギー性眼疾患を処置するためのドキセピン誘導体を含有する局所的眼科用処方物」）

（説明）

審査基準「第 III 部第 2 章第 2 節 進歩性」の「3.2.1(1) 引用発明と比較した有利な効果の参酌」には「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は、進歩性が肯定される方向に働く有力な事情」になることが記載されている。「引用発明と比較した有利な効果」等の「進歩性が肯定される方向に働く要素」が考慮されるのは、当業者を基準として、請求項に係る発明と主引用発明との間の相違点に関し、進歩性が否定される方向に働く要素に係る諸事情に基づき、他の引用発明を適用する等して論理付けができると審査官が判断した場合である（「3. 進歩性の具体的な判断」の(3) 参照）。

したがって、「3.2.1(1) 引用発明と比較した有利な効果の参酌」の具体的な判断に際しては、引用発明に他の引用発明を適用する等して論理付けができるとされた構成（最高裁判決のいう「本件各発明の構成」）が奏するものとして当業者が予測することができなかつたものか否か、当該構成から当業者が予測することができた範囲の効果を越える顕著なものであるか否かという観点から十分に検討することが必要である。

なお、「本件化合物と同等の効果を有する本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということのみ」から「本件各発明の効果が予測できない顕著なものであることを否定」すべきではないという最高裁判決に照らせば、請求項に係る発明と同等の効果を有する化合物等が知られていたというのみで、「技術水準から予測される範囲を超えた顕著なもの」ではないと判断するのは適切ではない。

3203 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。

3204 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。」(最二小判平成 3 年 3 月 8 日(昭和 62 年(行ツ)3 号・民集 45 卷 3 号 123 頁)「トリグリセリドの測定法」)

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。」

3205 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。

3206 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。

3207 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。)

**3208 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。

3209 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)

3210 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。

3211 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.

(非営利団体インターネットアーカイブのウェイバックマシンに保存されているウェブページ等の記載例)

「世界のウェブアーカイブ | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業」、[online]、平成 29 年 10 月 17 日、[令和 2 年 2 月 21 日検索]、インターネット < URL : https://web.archive.org/web/20171016190152/http://warp.ndl.go.jp/contents/recommend/world_wa/index.html >

(参考) ウェイバックマシンでウェブページ等を検索した場合に表示される URL のうち数字部分の記載から、ウェブページ等が電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった日時 (URL 『https://web.archive.org/web/20130427103728/...』のうち『20130427103728』)

の記載が示す協定世界時 2013 年（平成 25 年）4 月 27 日 10 時 37 分 28 秒から時差を考慮して日本標準時同日 19 時 37 分 28 秒）を認定した判決（知財高判令和元年 10 月 24 日平成 30 年(行ケ)第 10178 号)

3212 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。

3213 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

3214 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

3215 引用発明の認定に関する留意事項

[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 3.3](#)

審査官は、請求項に係る発明の知識を得た上で先行技術を示す証拠の内容を理解すると、本願の明細書、特許請求の範囲又は図面の文脈に沿ってその内容を曲解するという、後知恵に陥ることがある点に留意しなければならない。引用発明は、引用発明が示されている証拠に依拠して(刊行物であれば、その刊行物の文脈に沿って)理解されなければならない。

さらに、審査官は、以下の点にも留意する。

- (1) 審査官は、刊行物等の一部の記載のみから、合理的な根拠無く、引用発明を認定してはならない。
- (2) 審査官は、刊行物等に記載されている発明の内容を、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して判断する。

3216 選択肢の例

[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 4.1.1\(注 1\)\(抜粋\)](#)

選択肢には、形式上の選択肢と、事実上の選択肢とがある。

「形式上の選択肢」とは、請求項の記載から一見して選択肢であることがわかる表現形式の記載をいう。

形式上の選択肢を含む請求項としては、例えば、マーカッシュ形式の請求項や、多数項引用形式であって他の請求項を択一的に引用している請求項等がある。

[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 4.1.1\(注 1\)\(抜粋\)](#)

「事実上の選択肢」とは、包括的な表現によって、実質的に有限の数のより具体的な事項を包含するように意図された記載をいう。

「事実上の選択肢」かどうかは、請求項の記載のほか、明細書及び図面並びに出願時の技術常識を考慮して判断する。事実上の選択肢を含む請求項としては、例えば、「C(炭素数)1 から 10 のアルキル基」(この包括的な表現には、メチル基、エチル基等が包含される。)のような記載を含む請求項等がある。

これに対し、例えば「熱可塑性樹脂」という記載は、発明の詳細な説明中に用語の定義がある場合のように明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮してそのように解釈すべきであるときを除き、その概念に含まれる具体的事項を単に包括的に括って表現した記載と見るべきではない。したがって、審査官は、このような記載が事実上の選択肢には該当しないことに注意する必要がある。すなわち、「熱可塑性樹脂」という概念は、不特定多数の具体的事項が含むものであり(例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン等)、審査官は、それらの具体的事項の共通する性質(この場合は熱可塑性)により特定した上位概念と判断する。

3217 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

[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 5.1.1](#)の取扱いは、どのような場合に先行技術調査を終了することができるか否かとは関係しない。この点については、[審査基準「第 I 部第 2 章第 2 節 先行技術調査及び新規性・進歩性等の判断」の 3.1.3](#)を参照。

3218 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

例：～の組成を有する耐熱性合金

(説明)

明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮して請求項に係る発明を認定した結果、「耐熱性合金」との記載は「耐熱性を必要とする用途に用いる合金」の意味であると解すべき場合がある。この場合は、審査官は、[審査基準「第 III 部第 2 章第 4 節 特定の表現を有する請求項等についての取扱い」の 3.](#)に従う。

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 (新規性が否定されるとの一応の合理的な疑い)

1. 審査の進め方

機能、特性等により物を特定しようとする記載を含む請求項であって、以下の(i)又は(ii)に該当するものは、引用発明との対比が困難となる場合がある。

そのような場合において、引用発明の物との厳密な一致点及び相違点の対比を行わずに、審査官が、両者が同じ物であるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には、その他の部分に相違がない限り、新規性を有しない旨の拒絶理由通知をする。審査官は、その拒絶理由通知において、その一応の合理的な疑いの根拠を必ず示すとともに、必要に応じ、どのような反論、釈明をすることが有効であるかについても見解を示す。

出願人が意見書、実験成績証明書等により、その一応の合理的な疑いについて反論、釈明し、請求項に係る発明が新規性を有していないとの心証を、審査官が得られない場合には、拒絶理由は解消する。

審査官は、出願人の反論、釈明が抽象的あるいは一般的なものである等により、新規性に関する一応の合理的な疑いが解消せず、請求項に係る発明が新規性を有していない心証を得ている場合には、拒絶査定をする。

ただし、引用発明特定事項が下記(i)又は(ii)に該当するものであるような発明を引用発明として、この取扱いを適用してはならない。また、この特例の手法によらずに新規性の判断を行うことができる場合には、通常的手法によることとする。

(i) 記載された機能、特性等が、以下のいずれにも該当しない場合

(i-1) 標準的なもの(注 1)

(i-2) その技術分野において、当業者に慣用されているもの(注 2)

(i-3) その技術分野において、当業者に慣用されていないにしても、当業者に慣用されているものとの関係が当業者に理解できるもの

(ii) 記載された機能、特性等が、複数あり、それぞれは、上記(i-1)から(i-3)までのいずれかに該当するが、これらの機能・特性等が複数組み合わせられたものについてみると、全体として(i)に該当するものとなる場合

(注 1) 標準的なものとは、JIS(日本工業規格)、ISO 規格(国際標準化機構規格)又は IEC

規格(国際電気標準会議規格)により定められた定義を有し、又はこれらで定められた試験・測定方法によって定量的に決定できるものをいう。

(注 2) 当業者に慣用されているものとは、当該技術分野において当業者に慣用されており、その定義や試験・測定方法が当業者に理解できるものをいう。

2. 一応の合理的な疑いを抱く場合の例

- (a) 請求項に係る発明の機能、特性等が他の定義又は試験・測定方法によるものに換算可能であって、その換算結果からみて、請求項に係る発明と同一と認められる引用発明の物が発見された場合
- (b) 請求項に係る発明と引用発明が同一又は類似の機能、特性等により特定されたものであるが、その測定条件又は評価方法が異なる場合であって、以下の(i)及び(ii)の両方に該当する場合
 - (i) 請求項に係る発明と引用発明とで両者の測定条件又は評価方法の間に一定の関係があるとき。
 - (ii) 引用発明の機能、特性等を請求項に係る発明の測定条件又は評価方法により測定又は評価すれば、請求項に係る発明の機能、特性等に含まれる蓋然性が高いとき。
- (c) 出願後に請求項に係る発明の物と同一と認められる物の構造が判明し、それが出願前に公知であることが発見された場合
- (d) 本願の明細書若しくは図面に実施の形態として記載されたものと同一又は類似の引用発明が発見された場合
 - (例えば、実施の形態として記載された製造工程と同一の製造工程及び類似の出発物質を有する引用発明を発見したとき、又は実施の形態として記載された製造工程と類似の製造工程及び同一の出発物質を有する引用発明を発見したとき等)
- (e) 引用発明と請求項に係る発明との間で、機能、特性等により表現された発明特定事項以外の発明特定事項が共通しており、以下の(i)及び(ii)の両方に該当する場合
 - (i) その機能、特性等により表現された発明特定事項の有する課題若しくは有利な効果と同一又は類似の課題若しくは効果を引用発明が有していると

き。

- (ii) 引用発明の機能、特性等が請求項に係る発明の機能、特性等に含まれる蓋然性が高いとき。

3. 情報提供によって提出された実験成績証明書等に基づく拒絶理由通知

作用、機能等により物を特定する記載として数値範囲又は数式(不等式を含む)等を用いた請求項に係る発明が、出願前に頒布された刊行物等に記載された発明であることを説明するには、一般に、実験によりこれを証明することが必要になる場合が多い。

情報提供制度においては、上記必要性に鑑み、請求項に係る発明が出願前に頒布された刊行物等に記載された発明であることを説明するための「書類」として、実験成績証明書等を提出することができるとしている。この際には、証明すべき事項、実験内容、及び実験結果が明確に確認できる程度に必要な事項を記載した実験成績証明書等を提出する。

このような情報提供によって提出された実験成績証明書等を拒絶理由通知中に引用する場合には、当該通知中に利用する実験成績証明書等の提出日及び実験者の名前等を記載し、引用する証拠を特定する。

情報提供により提出された実験成績証明書等は、閲覧することができる。

以下に実験成績証明書の例を示す。

実験成績証明書 の例

(刊行物に記載された物が請求項に係る発明の物と同一であることを証明する場合)

実験成績証明書

令和 年 月 日

・ ・ 株式会社 ・ ・ 研究所

△△ △△

1. 実験日

2. 実験場所

3. 実験者

・ ・ 株式会社 ・ ・ 研究所

〇〇 〇〇

4. 実験の目的

例えば、以下のように記載する：

「特開平〇〇－〇〇〇〇〇〇号公報の実施例1に開示されたポリエチレンフィルムを製造し、得られたフィルムの××、及び△△を測定し、請求項に係る発明のポリエチレンフィルムと、上記公報の実施例1に記載されたポリエチレンフィルムが同一の物であることを確認する。」

5. 実験内容

刊行物に記載された物を忠実に再現したものであることが明確になるように、当該物を製造するための製造条件を具体的に示す。（「特開平〇〇－〇〇〇〇〇〇号公報の実施例1に準じてフィルムを製造した」のみの記載では不十分な場合がある。）

当該製造に際し、新たな条件を設定した場合や、刊行物に記載された条件とは同条件で実験できない場合には、その理由についても併せて記載する。

次いで、刊行物に記載された物が再現できたことを確認するために、刊行物中で測定された物性を測定し記載する。

6. 実験結果

刊行物に記載された物が請求項に係る発明の物と同一であることを確認するために、必要な物性をすべて測定し記載する。当該物に関する物性を測定する際には、請求項に係る発明で用いられた測定条件と同じであることが明確となるように当該条件を具体的に示す。（「請求項に係る発明と同様の条件により××、及び△△を測定した」のみの記載では不十分な場合がある。）当該測定に際し、新たな条件を設定した場合や、請求項に係る発明に記載された条件とは同条件で実験できない場合には、その理由についても併せて記載する。

3220 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)

1. 審査の進め方

機能、特性等により物を特定しようとする記載を含む請求項であって、以下の(i)又は(ii)に該当するものは、引用発明との対比が困難となる場合がある。

そのような場合において、引用発明の物との厳密な一致点及び相違点の対比を行わずに、審査官が、両者が類似の物であり、請求項に係る発明の進歩性が否定される、との一応の合理的な疑いを抱いた場合には、進歩性を有しない旨の拒絶理由通知をする。審査官は、その拒絶理由通知において、その一応の合理的な疑いの根拠を必ず示すとともに、必要に応じ、どのような反論、釈明をすることが有効であるかについても見解を示す。

出願人が意見書、実験成績証明書等により、その一応の合理的な疑いについて反論、釈明し、請求項に係る発明が進歩性を有していないとの心証を、審査官が得られない場合には、拒絶理由は解消する。

審査官は、出願人の反論、釈明が抽象的あるいは一般的なものである等により、進歩性に関する一応の合理的な疑いが解消せず、請求項に係る発明が進歩性を有していない旨の心証を得ている場合には、拒絶査定をする。

ただし、引用発明特定事項が下記(i)又は(ii)に該当するものであるような発明を引用発明として、この取扱いを適用してはならない。また、この特例の手法によらずに進歩性の判断を行うことができる場合には、通常的手法によることとする。

(i) 記載された機能、特性等が、以下のいずれにも該当しない場合

(i-1) 標準的なもの(注 1)

(i-2) その技術分野において、当業者に慣用されているもの(注 2)

(i-3) その技術分野において、当業者に慣用されていないにしても、当業者に慣用されているものとの関係が当業者に理解できるもの

(ii) 記載された機能、特性等が、複数あり、それぞれは、上記(i-1)から(i-3)までのいずれかに該当するが、これらの機能・特性等が複数組み合わせられたものについてみると、全体として(i)に該当するものとなる場合

(注 1) 標準的なものとは、JIS(日本工業規格)、ISO 規格(国際標準化機構規格)又は IEC

規格(国際電気標準会議規格)により定められた定義を有し、又はこれらで定められた試験・測定方法によって定量的に決定できるものをいう。

(注 2) 当業者に慣用されているものとは、当該技術分野において当業者に慣用されており、その定義や試験・測定方法が当業者に理解できるものをいう。

2. 一応の合理的な疑いを抱く場合の例

- (a) 請求項に係る発明の機能、特性等が他の定義又は試験・測定方法によるものに換算可能であって、その換算結果からみて請求項に係る発明の進歩性の否定の根拠になると認められる引用発明の物が発見された場合
- (b) 請求項に係る発明と引用発明が同一又は類似の機能、特性等により特定されたものであるが、その測定条件又は評価方法が異なる場合であって、以下の(i)及び(ii)の両方に該当する場合
 - (i) 請求項に係る発明と引用発明とで両者の測定条件又は評価方法の間に一定の関係があるとき。
 - (ii) 引用発明の機能、特性等を請求項に係る発明の測定条件又は評価方法により測定又は評価すれば、請求項に係る発明の機能、特性等と類似のものとなる蓋然性が高く、引用発明が進歩性の否定の根拠となるとき。
- (c) 出願後に請求項に係る発明の物と同一と認められる物の構造が判明し、それが出願前に公知の発明から容易に発明することができたものであることが発見された場合
- (d) 本願の明細書若しくは図面に実施の形態として記載されたものと同一又は類似の引用発明であって進歩性否定の根拠となるものが発見された場合
(例えば、実施の形態として記載された製造工程と同一の製造工程及び類似の出発物質を有する引用発明を発見した場合、又は実施の形態として記載された製造工程と類似の製造工程及び同一の出発物質を有する引用発明を発見した場合等)
- (e) 引用発明と請求項に係る発明との間で、機能、特性等により表現された発明特定事項以外の発明特定事項が共通しているか、又はその進歩性が欠如するものであり、以下の(i)及び(ii)の両方に該当する場合
 - (i) その機能、特性等により表現された発明特定事項の有する課題若しくは

有利な効果と同一又は類似の課題若しくは効果を引用発明が有しているとき。

(ii) 引用発明が進歩性否定の根拠となるとき。

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
(新規性が否定されるとの一応の合理的な疑い)

1. 審査の進め方

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がある。

そのような場合においては、[本審査ハンドブックの 3219](#)と同様に、引用発明の物との厳密な一致点及び相違点の対比を行わずに、審査官が、両者が同じ物であり、請求項に係る発明の新規性が否定されるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には、新規性を有しない旨の拒絶理由通知をする。審査官は、その拒絶理由通知において、その一応の合理的な疑いの根拠を必ず示すとともに、必要に応じ、どのような反論、釈明をすることが有効であるかについても見解を示す。

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

2. 一応の合理的な疑いを抱く場合の例

- (a) サブコンビネーションと、他のサブコンビネーションとの間の関係性が請求項に係る発明と引用発明とで同一又は類似であり、サブコンビネーションの発明が同じものである等の蓋然性が高く、その引用発明が新規性否定の根拠となる場合

例：サブコンビネーションと他のサブコンビネーションとの間で送受信される情報の内容や性質が同一又は類似であり、サブコンビネーションの発明が同じものである蓋然性が高いとき。

3222 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)

1. 審査の進め方

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がある。

そのような場合においては、[本審査ハンドブックの 3220](#)と同様に、引用発明の物との厳密な一致点及び相違点の対比を行わずに、審査官が、両者が類似の物であり、請求項に係る発明の進歩性が否定される、との一応の合理的な疑いを抱いた場合には、進歩性を有しない旨の拒絶理由通知をする。審査官は、その拒絶理由通知において、その一応の合理的な疑いの根拠を必ず示すとともに、必要に応じ、どのような反論、釈明をすることが有効であるかについても見解を示す。

ただし、この特例の手法によらずに進歩性の判断を行うことができる場合には、通常的手法によることとする。

2. 一応の合理的な疑いを抱く場合の例

- (a) サブコンビネーションと、他のサブコンビネーションとの間の関係性が請求項に係る発明と引用発明とで同一又は類似であり、サブコンビネーションの発明が類似のものである等の蓋然性が高く、その引用発明が進歩性否定の根拠となる場合

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
(新規性が否定されるとの一応の合理的な疑い)

1. 審査の進め方

製造方法による生産物の特定を含む請求項において、その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場合がある。そのような場合においては、[本審査ハンドブックの 3219](#)と同様に、引用発明の物との厳密な一致点及び相違点の対比を行わずに、審査官が、両者が同じ物であり、請求項に係る発明の新規性が否定されるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には、新規性を有しない旨の拒絶理由通知をする。審査官は、その拒絶理由通知において、その一応の合理的な疑いの根拠を必ず示すとともに、必要に応じ、どのような反論、釈明をすることが有効であるかについても見解を示す。

ただし、引用発明特定事項が製造方法によって物を特定しようとするものであるような発明を引用発明としてこの取扱いを適用してはならない。

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

2. 一応の合理的な疑いを抱く場合の例

- (a) 請求項に係る発明と出発物質が類似で同一の製造工程により製造された物の引用発明を発見した場合
- (b) 請求項に係る発明と出発物質が同一で類似の製造工程により製造された物の引用発明を発見した場合
- (c) 出願後に請求項に係る発明の物と同一と認められる物の構造が判明し、それが出願前に公知であることが発見された場合
- (d) 本願の明細書若しくは図面に実施の形態として記載されたものと同一又は類似の引用発明が発見された場合

3224 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)

1. 審査の進め方

製造方法による生産物の特定を含む請求項において、その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場合がある。そのような場合においては、[本審査ハンドブックの 3220](#)と同様に、引用発明の物との厳密な一致点及び相違点の対比を行わずに、審査官が、両者が類似の物であり、請求項に係る発明の進歩性が否定される、との一応の合理的な疑いを抱いた場合には、進歩性を有しない旨の拒絶理由通知をする。審査官は、その拒絶理由通知において、その一応の合理的な疑いの根拠を必ず示すとともに、必要に応じ、どのような反論、釈明をすることが有効であるかについても見解を示す。

ただし、引用発明特定事項が製造方法によって物を特定しようとするものであるような発明を引用発明としてこの取扱いを適用してはならない。

なお、この特例の手法によらずに進歩性の判断を行うことができる場合には、通常の手法によることとする。

2. 一応の合理的な疑いを抱く場合の例

- (a) 請求項に係る発明と出発物質が類似で同一の製造工程により製造された物の引用発明を発見した場合
- (b) 請求項に係る発明と出発物質が同一で類似の製造工程により製造された物の引用発明を発見した場合
- (c) 出願後に請求項に係る発明の物と同一と認められる物の構造が判明し、それが出願前に公知の発明から容易に発明できたものであることが発見された場合
- (d) 本願の明細書若しくは図面に実施の形態として記載されたものと同一又は類似のものについての進歩性を否定する引用発明が発見された場合

3225 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

特許法第 29 条第 1 項

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において公然知られた発明
- 二 特許出願前に日本国内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

3226 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

[審査基準「第 III 部第 2 章第 5 節 発明の新規性喪失の例外」の 2.3.2](#)

2.3.2 2.3.1 に示した書式に従っていない「証明する書面」が提出されている場合

審査官は、その提出された「証明する書面」によって要件 1 及び 2 を満たすことについて証明されたか否かを判断する。例えば、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れば、審査官は、原則として、要件 1 及び 2 を満たすことについて証明されたと判断し、第 2 項の規定の適用を認める。

ただし、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た「証明する書面」が提出されていても、「公開された発明」が第 2 項の規定の適用を受けることができる発明であることに疑義を抱かせる証拠を発見した場合には、審査官は、同項の規定の適用を認めない。

以下の(i)及び(ii)の両方が「証明する書面」として提出された場合には、審査官は、原則として、要件 1 及び 2 を満たすことについて証明されたと判断し、第 30 条第 2 項の規定の適用を認める。

- (i) 「(要件 1) 発明が公開された日から 1 年以内に特許出願されたこと。」を満たすことが理解できる程度に「公開の事実」が記載された刊行物のコピー
- (ii) 「(要件 2) 権利者の行為に起因して発明が公開され、権利者が特許出願をしたこと。」を満たすことが理解できる程度に「特許を受ける権利の承継等の事実」が記載された書面

3227 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

審査基準「第 III 部第 2 章第 5 節 発明の新規性喪失の例外」の 2.4

「証明する書面」において「公開の事実」が明示的に記載された「公開された発明」について、審査官が、第 2 項の規定の適用を認めずに拒絶理由通知をした後、出願人から意見書、上申書等により、同項の規定の適用は認められるべきであるとの主張がなされる場合がある。この場合には、審査官は、「証明する書面」に記載された事項と併せて出願人の主張も考慮し、要件 1 及び 2 を満たすことについて証明されたか否かを再び判断する。

例えば、「証明する書面」において「公開の事実」は明示的に記載されているが、「特許を受ける権利の承継等の事実」は明示的に記載されていない場合において、出願人から、その「特許を受ける権利の承継等の事実」に関する主張があった場合は、審査官は、これを参酌する。

他方、「証明する書面」において「公開の事実」が明示的に記載されていない「公開された発明」に関する出願人の主張は、参酌すべきでない。「証明する書面」において、「公開の事実」が明示的に記載されていない「公開された発明」について、出願人の主張が参酌されるとすると、第 30 条第 2 項の規定の適用を受けようとする発明を、いつでも追加できることとなり、「証明する書面」を提出すべき時期を制限した第 30 条第 3 項又は第 4 項の規定の趣旨を逸脱し、第三者が不測の不利益を被りかねないからである。

3228 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

[審査基準「第 III 部第 2 章第 5 節 発明の新規性喪失の例外」の 4.1](#)

審査官は、出願人が第 30 条第 1 項又は第 2 項の規定の適用を受けようとする発明について、その適用を認めない場合は、適用を認めない理由を拒絶理由通知又は拒絶査定において明示する。

審査官は、出願人が当該適用を受けようとした発明を引用発明とする場合は、新規性又は進歩性についての拒絶理由と併せて適用を認めない理由を記載する。

審査官は、当該適用の可否を審査に着手する際に判断しているため([審査基準「第 III 部第 2 章第 5 節 発明の新規性喪失の例外」の 2.2](#)を参照。)、出願人が当該適用を受けようとした発明を引用発明としない場合も、他の拒絶理由と併せて適用を認めない理由を付記する。

3229 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

特許庁では、発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする出願人が、そのために必要な手続を円滑に行えるように、「発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き」及び「発明の新規性喪失の例外規定についての Q&A 集」を作成し、特許庁ウェブサイト上で提供している。

ホームページアドレスは、

https://www.ipa.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/hatumei_reigai.html

- (1) 平成 30 年改正後の特許法第 30 条の適用対象となる特許出願について発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする場合
 - (i) [「平成 30 年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き」](#)
 - (ii) [「平成 30 年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定についての Q&A 集」](#)

- (2) 平成 23 年改正後の特許法第 30 条の適用対象となる特許出願について発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする場合
 - (i) [「平成 23 年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き」](#)
 - (ii) [「平成 23 年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定についての Q&A 集」](#)

3230 第 30 条の改正履歴

特許法第30条の改正履歴

出願日	平成7年7月1日～平成11年12月31日	平成12年1月1日～平成24年3月31日	平成24年4月1日～平成27年3月31日	平成27年4月1日～平成30年6月8日	平成30年6月9日～
1項	特許を受ける権利を有する者が試験を行い、刊行物に発表し、又は特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもつて発表することにより、第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明について、その該当するに至つた日から六月以内にその者が特許出願をしたときは、その発明は、同項各号の一に該当するに至らなかつたものとみなす。	特許を受ける権利を有する者が試験を行い、刊行物に発表し、 電気通信回線を通じて発表し 、又は特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもつて発表することにより、第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた 発明は 、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした 特許出願に係る発明については、同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項各号の一に該当するに至らなかつたものとみなす。	特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号の いずれかに 該当するに至つた 発明は 、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、 同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。	特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号の いずれかに 該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から 一年以内 にその者がした特許出願に係る発明についての 同項及び同条第二項 の規定の適用については、同条第一項各号の いずれかに 該当するに至らなかつたものとみなす。	
2項	特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明について、その該当するに至つた日から六月以内にその者が特許出願をしたときも、前項と同様とする。	特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた 発明も 、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした 特許出願に係る発明については、同条第一項及び第二項の規定の適用については、前項と同様とする。	特許を受ける権利を有する者の 行為に起因して 第二十九条第一項各号の いずれかに 該当するに至つた 発明(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。) も、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、 前項と同様とする。	特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号の いずれかに 該当するに至つた発明(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号の いずれかに 該当するに至つたものを除く。) も 、その該当するに至つた日から 一年以内 にその者がした特許出願に係る発明についての 同項及び同条第二項 の規定の適用については、 前項と同様とする。	
3項	特許を受ける権利を有する者が政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するものに、パリ条約の同盟国若しくは 世界貿易機関の加盟国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官が指定するものに 出品することにより、第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明について、その該当するに至つた日から六月以内にその者が特許出願をしたときも、第一項と同様とする。	特許を受ける権利を有する者が政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するものに、パリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官が指定するものに出品することにより、第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた 発明も 、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした 特許出願に係る発明については、同条第一項及び第二項の規定の適用については、第一項と同様とする。	前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第一項各号の いずれかに 該当するに至つた発明が前項の規定の適用を受けすることができる発明であることを証明する書面を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。	前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第一項各号の いずれかに 該当するに至つた発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面(次項において「 証明書 」という。)を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。	
4項	特許出願に係る発明について第一項又は前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その特許出願に係る発明が第一項又は前項に規定する発明であることを証明する書面を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。	第一項又は前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、 第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明が第一項又は前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。		証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。	

平成6年法律第116号
特許法等の一部を改正する法律

平成11年法律第41号
特許法等の一部を改正する法律

平成23年法律第63号
特許法等の一部を改正する法律

平成26年法律第36号
特許法等の一部を改正する法律

平成30年法律第33号
不正競争防止法等の一部を改正する法律

3231 平成 30 年改正特許法第 30 条の適用対象となる特許出願

(※) 平成 29 年 12 月 8 日までに公開された発明については、「[3232 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](#)」を参照。

(1) 通常の出願

出願日が平成 30 年 6 月 9 日以降のもの

(2) 分割出願、変更出願及び実用新案登録に基づく特許出願

原出願の出願日が平成 30 年 6 月 9 日以降のもの

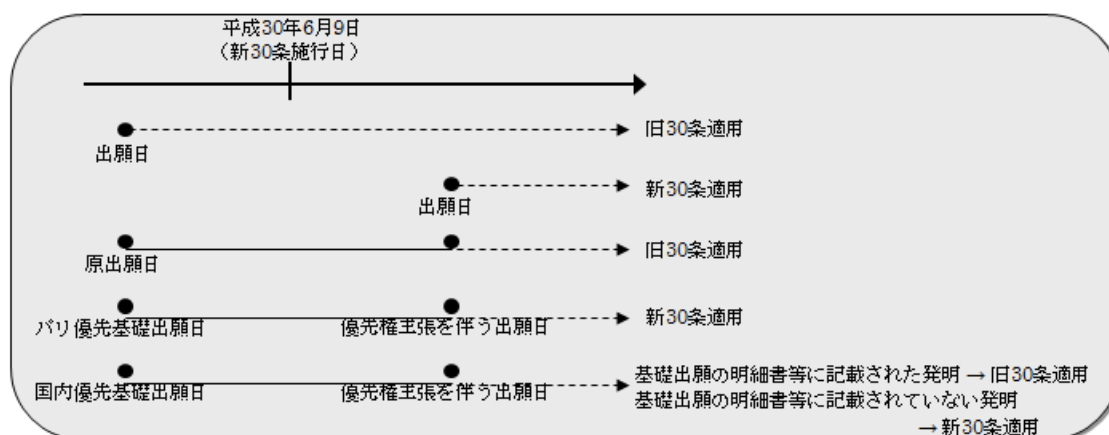
(3) パリ条約の優先権主張を伴う出願

優先権主張を伴う出願の出願日が平成 30 年 6 月 9 日以降のもの

(4) 国内優先権主張を伴う出願

原則として(注)、優先権主張の基礎出願の出願日が平成 30 年 6 月 9 日以降のもの

(注) 基礎出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(明細書等)に記載されていない発明については、国内優先権主張を伴う出願の出願日が平成 30 年 6 月 9 日以降のもの

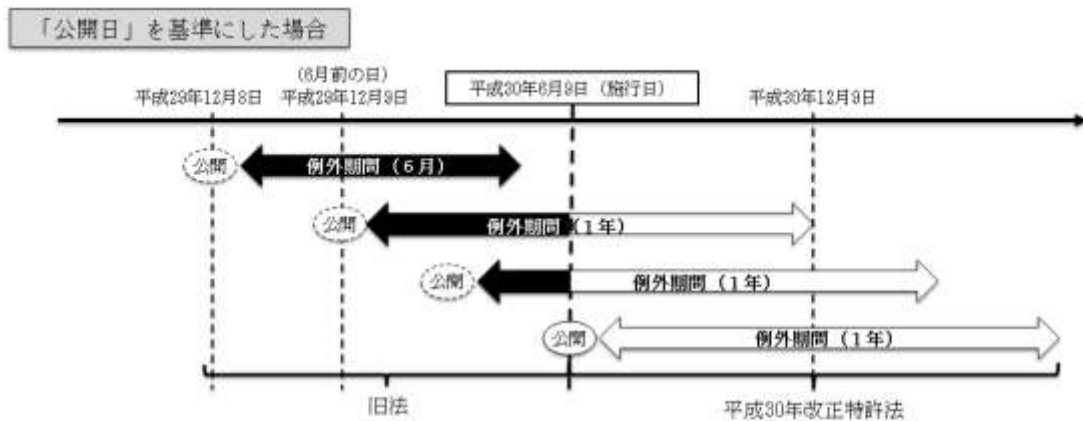


旧 30 条：平成 30 年改正前特許法第 30 条

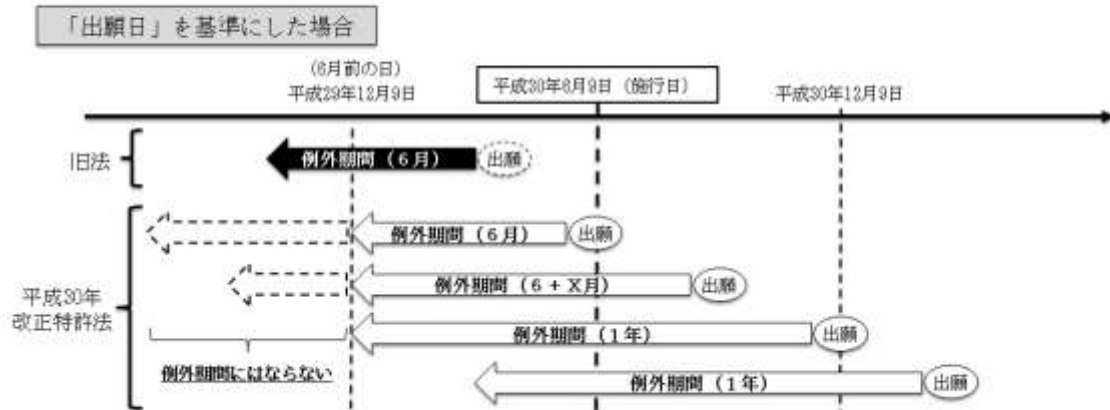
新 30 条：平成 30 年改正特許法第 30 条

3232 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

平成 30 年 6 月 9 日以降の出願であっても、平成 29 年 12 月 8 日までに公開された発明について特許出願する場合には、平成 30 年改正特許法第 30 条第 1 項及び第 2 項の規定は適用されず、発明が公開された日から 6 月以内に特許出願されなければ、新規性喪失の例外規定の適用は受けられない。



※公開日：発明が公開された日
 ※例外期間：特許出願がこの期間内であれば、第 30 条第 1 項又は第 2 項の適用を受けることができる。



※例外期間：発明が公開された日がこの期間内であれば、第 30 条第 1 項又は第 2 項の適用を受けることができる。

3233 平成 23 年改正特許法第 30 条の適用対象となる特許出願

(1) 通常の出願

出願日が平成 24 年 4 月 1 日以降であって、平成 30 年 6 月 8 日までのもの

(2) 分割出願、変更出願及び実用新案登録に基づく特許出願

原出願の出願日が平成 24 年 4 月 1 日以降であって、平成 30 年 6 月 8 日までのもの

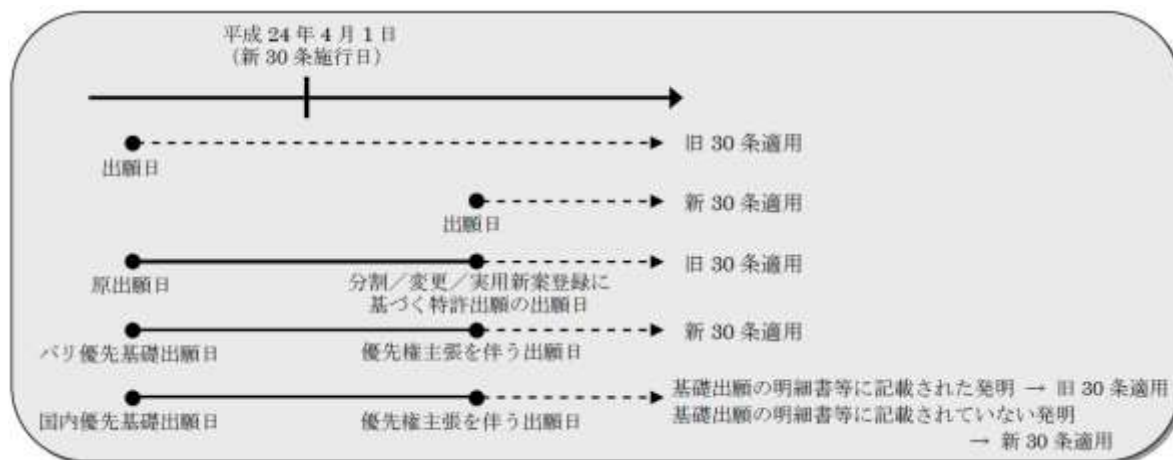
(3) パリ条約の優先権主張を伴う出願

優先権主張を伴う出願の出願日が平成 24 年 4 月 1 日以降であって、平成 30 年 6 月 8 日までのもの

(4) 国内優先権主張を伴う出願

原則として(注)、優先権主張の基礎出願の出願日が平成 24 年 4 月 1 日以降であって、平成 30 年 6 月 8 日までのもの

(注) 基礎出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(明細書等)に記載されていない発明については、国内優先権主張を伴う出願の出願日が平成 24 年 4 月 1 日以降であって、平成 30 年 6 月 8 日までのもの



旧 30 条：平成 23 年改正前特許法第 30 条

新 30 条：平成 23 年改正特許法第 30 条

3234 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

(※) 平成 11 年 12 月 31 日以前の特許出願については、「[3235 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](#)」を参照。

(1) 特許法第 30 条第 1 項又は第 3 項の規定の適用要件

特許法第 30 条第 1 項又は第 3 項の規定の適用要件は、以下の要件 1 から 3 までである。審査官は、特許法第 30 条第 4 項に規定された「証明する書面」によって以下の要件 1 から 3 までの全てを満たすことの証明がなされたか否かを判断する。

(要件 1) 発明が公開された日から 6 月以内に特許出願されたこと。

(要件 2) 発明の新規性喪失の事由が特許法第 30 条第 1 項又は第 3 項に規定された公開であること。

(要件 3) 特許を受ける権利を有する者が公開し、その者が特許出願をしたこと。

(2) 特許法第 30 条第 1 項又は第 3 項の規定の適用の可否についての判断

(i) 判断時期

出願人が特許法第 30 条第 1 項又は第 3 項の規定の適用を受けることができるものであることを証明しようとした「公開された発明」は、同項の規定が適用できない場合には、本願発明の新規性及び進歩性を否定する証拠となり得る。したがって、審査官は、審査に着手する際にこの規定の適用の可否を判断する。

(ii) 判断手順

[審査基準「第 III 部第 2 章第 5 節 発明の新規性喪失の例外」の 2.3.1](#) に示す書式に従って作成された「証明する書面」が、特許出願の日から 30 日以内に提出された場合には、審査官は、原則として、要件 1 から 3 までを満たすことについて証明されたものと判断する。

ただし、「証明する書面」として[審査基準「第 III 部第 2 章第 5 節 発明の新規性喪失の例外」の 2.3.1](#) に示す書式に従って作成された「証明する書面」が提出されていても、「公開された発明」が特許法第 30 条第 1 項又は第 3

項の規定の適用を受けることができる発明であることに疑義を抱かせる証拠を発見した場合には、審査官は、同項の規定の適用を認めない。

同項の規定の適用を認めずに拒絶理由通知をした後、出願人から意見書、上申書等により、同項の規定の適用は認められるべきであるとの主張がなされた場合は、[審査基準「第 III 部第 2 章第 5 節 発明の新規性喪失の例外」の 2.4](#) 及び[本審査ハンドブックの 3227](#) を参照する。

なお、[審査基準「第 III 部第 2 章第 5 節 発明の新規性喪失の例外」の 2.3.1](#) に示す書式に従って作成された「証明する書面」とは、「発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き」(平成 22 年 3 月改訂版公表)に記載された書面 A(一定の書式に従った出願人による証明書)を指す。

(3) 特許法第 30 条第 2 項の規定の適用要件

審査官は、出願人から提出された意見書、上申書等によって、以下の二つの要件を満たすことが合理的に説明されているか否かを判断する。

(要件 1) 発明が公開された日から 6 月以内に特許出願されたこと。

(要件 2) 特許を受ける権利を有する者の意に反して発明が公開されたこと。

(4) 留意事項

特許査定起案時の注意については、[本審査ハンドブック「第 I 部第 2 章 審査の手順」の 1210 の 2.](#)を参照する。

3235 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

(1) 特許法第 30 条第 1 項又は第 3 項の規定の適用要件

特許法第 30 条第 1 項又は第 3 項の規定の適用要件は、以下の要件 1 から 4 までである。審査官は、特許法第 30 条第 4 項に規定された「証明する書面」によって以下の要件 1 から 4 までの全てを満たすことの証明がなされたか否かを判断する。

- (要件 1) 発明が公開された日から 6 月以内に特許出願されたこと。
- (要件 2) 発明の新規性喪失の事由が特許法第 30 条第 1 項又は第 3 項に規定された公開であること。
- (要件 3) 特許を受ける権利を有する者が公開し、その者が特許出願をしたこと。
- (要件 4) 公開した発明が特許出願に係る発明であること。

(2) 特許法第 30 条第 2 項の規定の適用要件

審査官は、出願人から提出された意見書、上申書等によって、以下の三つの要件を満たすことが合理的に説明されているか否かを判断する。

- (要件 1) 発明が公開された日から 6 月以内に特許出願されたこと。
- (要件 2) 特許を受ける権利を有する者の意に反して発明が公開されたこと。
- (要件 3) 公開された発明が特許出願に係る発明であること。

3299 その他

下表左欄の事項については、右欄の参照先を参照。

	参照先
新規性を有しない旨又は進歩性を有しない旨の拒絶理由において引用する刊行物等の記載要領	「第 I 部第 2 章 審査の手順」の 「1207 特許出願の拒絶の理由中に引用する刊行物等の記載要領」
特許メモの作成及び記載内容	「第 I 部第 2 章 審査の手順」の 「1212 特許メモ」
「化合物 X を含む抗癌剤」の場合の取扱い	附属書 B 「第 3 章 医薬発明」
第 30 条の規定の適用を受けるための手続がされた場合の特許査定時の留意事項	「第 I 部第 2 章 審査の手順」の 「1210 特許査定起案時の注意」の 2.

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

[本審査ハンドブック「第 2 章 新規性・進歩性」の 3219 から 3224 までに準ずる。](#)

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

単に、本願発明についての一の実施の態様と、先願発明についての一の実施の態様とが同じであるからといって、審査官は、本願発明と先願発明とを「同一」とであると判断しない。本願発明や先願発明は、自然法則を利用した技術的思想の創作であるから(第 2 条第 1 項、実用新案法第 2 条第 1 項)、本願発明と先願発明とが「同一」であるか否かの判断は、実施の態様ではなく、技術的思想の同一性を判断することによりなされるべきだからである。

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

[審査基準「第 III 部第 4 章 先願」の 3.2.2](#)

本願発明と同日出願の請求項に係る発明等(以下この章において「同日出願発明」という。)がそれぞれ発明 A と発明 B である場合において、以下の(i)及び(ii)のいずれのときにも、発明 A と発明 B とが同一(上記3.2.1でいう「同一」を意味する。以下この項(3.)において同じ。)であるときに、審査官は、本願発明と同日出願発明とを「同一」と判断する。

(i) 発明 A を先願とし、発明 B を後願と仮定したとき。

(ii) 発明 B を先願とし、発明 A を後願と仮定したとき。

他方、発明 A を先願とし、発明 B を後願としたときに後願発明 B と先願発明 A とが同一であっても、発明 B を先願とし、発明 A を後願としたときに後願発明 A と先願発明 B とが同一でない場合(例えば、発明 A が「バネ」であり、発明 B が「弾性体」である場合)は、審査官は、本願発明と同日出願発明とが「同一」でないと判断する。

例えば、発明 A が下位概念の発明で、発明 B が上位概念の発明である場合のような発明 A、B について、それぞれ同日に出願された場合(例えば、発明 A が「バネ」であり、発明 B が「弾性体」であり、両発明について、それぞれ同日に出願された場合)は、両発明を同一の発明であるとするのは適切でない。本願の出願日と他の出願の出願日とが異なる場合には、本願発明 A と先願発明 B とが同一と判断されないことを考慮すると、発明 A と発明 B とを同一として、同日に出願された本願と他の出願の双方に拒絶理由があるとするのは適切でないからである。

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

この場合は、先願又は同日出願の明細書及び図面並びに先願又は同日出願の出願時の技術常識に基づき、選択肢中のいずれか一を選択肢のみを発明特定事項と仮定したときの発明を当業者が請求項から把握できなければならない。したがって、例えば、マーカッシュ形式の請求項の場合は、選択肢の一部が単独で当業者にとって把握することができる発明といえるかどうかを検討する必要がある。

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

[審査基準「第 III 部第 4 章 先願」の 4.3](#) の取扱いは、どのような場合に先行技術調査を終了することができるか否かとは関係しない。この点については、[審査基準「第 I 部第 2 章第 2 節 先行技術調査及び新規性・進歩性等の判断」の 3.1.3](#) を参照。

3405 先願の確定

[審査基準「第 III 部第 4 章 先願」の 4.4.1\(1\)](#)における「先願の確定」とは以下の(i)又は(ii)の場合を意味する。

(i) 特許権の設定の登録がなされた場合

(説明)

特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達後であっても、所定期間内に特許料の納付（第 108 条第 1 項）が行われずに、特許権の設定の登録（第 66 条）がなされないと、出願が却下され、先願の地位が失われる（第 39 条第 5 項）可能性があることから、特許権の設定の登録をもって、初めて先願の地位を有することが確定する。

(ii) 第 39 条第 2 項後段又は第 4 項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した場合

(説明)

先願が第 39 条第 2 項後段又は第 4 項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決がなされても、先願の地位は失われない（第 39 条第 5 項ただし書）ため、当該査定又は審決が確定した場合に、先願の地位を有することが確定する。

3406 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

1. 特許（実用新案）権者等へ通知を行う場合

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)と同一である場合には、出願人に特許法第 39 条第 2 項又は第 4 項の規定に基づく拒絶理由を通知する際に、特許(実用新案)権者等にその事実を通知する。

2. 通知の様式及び手続

審査官は、特許(実用新案)権者への通知書(別紙 1)と特許出願人¹への通知書(別紙 2)に必要事項を記入し、審査官名を自署した後、各通知書のコピーを起案書と共に決裁者に提出し、決裁が終了した後に各通知書を調整課に提出する。調整課は、上記通知書を庁内書類としてイメージ取り込みをした後、封書で郵送する。

上記通知書は、協議指令ではないため(一の出願が特許又は実用新案登録されている場合には、協議をすることはできない。)、出願人からの上記通知書への応答がない場合もある。

(記入時の留意点)

- (1) 日付欄には、拒絶理由通知の起案日を記入する。
- (2) 特許出願人への通知書のあて先欄には、代理人(代理人がない場合には特許出願人)の住所、氏名を記入する。
- (3) 特許(実用新案)権者への通知書のあて先欄には、
 - (i) 特許(実用新案)権者が在外者でない場合には、特許(実用新案)権者の住所・氏名を記入する。
 - (ii) 特許(実用新案)権者が在外者である場合には、
 - (i-1) 特許(実用新案)管理人が選任されている場合には特許(実用新案)管理人の住所・氏名を記入する。
 - (i-2) 選任されていない場合には設定登録時の特許(実用新案)管理人の住

¹ 特許出願人にも通知するのは、拒絶理由を通知したことを、出願人と特許(実用新案)権者の両者にほぼ同時に通知するためである。

所・氏名を記入する。

別紙 1

-

様

通知書(特許権者用)

令和 年 月 日

特許庁審査官 _____ ()
(自署) 作成者コード

特許権者 様

あなたが特許権者である

特許第 号
(特願 - 号)

の特許に関し、下記の点につきお知らせします。

記

下記出願の請求項()に係る発明は、同日に出願され既に登録された、上記特許の請求項()に係る発明と同一であるとして、下記出願に特許法第39条第2項の規定に基づく拒絶理由を通知しました。

特願 - 号
(特開 - 号公報)

出願人

住所

氏名

代理人

住所

氏名

上記特許権に共有者、専用実施権者、通常実施権者がある場合には、本通知の内容を共有者、専用実施権者、通常実施権者にもお知らせください。

特許法第 39 条第 6 項の協議について、一方の出願が特許されている場合には、

協議をすることはできませんが、特許出願人と特許権者の間で実質的な協議の機会を持つことは、拒絶理由又は無効理由を回避し適切な保護を得るために有用と考えられますので、本通知を行っております。

また、本通知は上記特許出願人にも通知しています。

-

様

通知書(特許出願人用)

令和 年 月 日

特許庁審査官 _____ ()
(自署) 作成者コード

出願人 様

あなたが出願人である

特願 ー 号

(特開 ー 号公報)

の出願に関し、下記の点につきお知らせします。

記

上記出願の請求項()に係る発明は、同日に出願され既に登録された、下記特許の請求項()に係る発明と同一であるとして、上記出願に特許法第39条第2項の規定に基づく拒絶理由を通知しました。

特許第 号
(特願 ー 号)

特許権者

住所

氏名

特許管理人

住所

氏名

特許権者、専用実施権者の詳細については登録原簿により確認してください。

特許法第 39 条第 6 項の協議について、一方の出願が特許されている場合には、

協議をすることはできませんが、特許出願人と特許権者の間で実質的な協議の機会を持つことは、拒絶理由又は無効理由を回避し適切な保護を得るために有用と考えられますので、本通知を行っております。

また、本通知は上記特許権者にも通知しています。

3407 本願についてのみ協議を指令することができる場合

本願の出願人と他の出願の出願人とが同一であり、かつ、本願と他の出願とが以下の(i)から(iii)までのいずれかの関係を満たす場合には、審査官は、本願についてのみ協議を指令することができる。

- (i) 本願が、他の特許出願に基づく分割出願群(注)の一の特許出願である場合
- (ii) 他の特許出願が、本願に基づく分割出願群の一の特許出願である場合
- (iii) 本願及び他の特許出願が、いずれも同じ特許出願に基づく分割出願群の一の特許出願である場合

(注) 特許出願に基づく分割出願群とは、一の特許出願に由来する一連の分割出願を意味する。例えば、一の特許出願を原出願とした分割出願や、その分割出願(子出願)を原出願とする分割出願(孫出願)等である。

3408 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

[本審査ハンドブック「第 2 章 新規性・進歩性」の 3219 から 3224 までに準
ずる。](#)

3409 第 39 条の改正履歴

出願日	平成7年7月1日～平成9年3月31日	平成9年4月1日～平成10年12月31日	平成11年1月1日～平成17年3月31日	平成17年4月1日～平成24年3月31日	平成24年4月1日～
1項	同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみが発明について特許を受けることができる。				
2項	同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めたるの特許出願人のみが発明について特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。				
3項	特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合において、その特許出願及び実用新案登録出願が異なつた日にされたものであるときは、特許出願人は、実用新案登録出願より先に出願をした場合にのみその発明について特許を受けることができる。				
4項	特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合において、その特許出願及び実用新案登録出願が同日にされたものであるときは、出願人の協議により定めたるの出願人のみの特許又は実用新案登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許出願人は、その発明について特許を受けることができない。		特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合(第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(第四十四条第二項(第四十六条第六項において準用する場合を含む。))の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)に係る発明とその実用新案登録に係る考案とが同一である場合を除く。)において、その特許出願及び実用新案登録出願が同日にされたものであるときは、出願人の協議により定めたるの出願人のみの特許又は実用新案登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許出願人は、その発明について特許を受けることができない。		
5項	特許出願又は実用新案登録出願が取り下げられ、又は無効にされたときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、第一項から前項までの規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。	特許出願又は実用新案登録出願が取り下げられ、又は却下されたときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、第一項から前項までの規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。	特許出願若しくは実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、第一項から前項までの規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その特許出願について第二項後段又は前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。		
6項	発明者又は考案者でない者であつて特許を受ける権利又は実用新案登録を受ける権利を承継しないものがした特許出願又は実用新案登録出願は、第一項から第四項までの規定の適用については、特許出願又は実用新案登録出願でないものとみなす。(H24.4.1以降削除)				特許庁長官は、第二項又は第四項の場合は、相当の期間を指定して、第二項又は第四項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を出願人に命じなければならない。(H24.3.31以前の第7項)
7項	特許庁長官は、第二項又は第四項の場合は、相当の期間を指定して、第二項又は第四項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を出願人に命じなければならない。				特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、第二項又は第四項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる。(H24.3.31以前の第8項)
8項	特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、第二項又は第四項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる。				

※平成 27 年 4 月 1 日からの出願については、「第四十六条第五項」を「第四十六条第六項」と読み替える。

3499 その他

下表左欄の事項については、右欄の参照先を参照。

	参照先
分割出願に係る発明が原出願に係る発明や他の分割出願に係る発明と同一でないこと等について説明した書類の提出の求め	「第 I 部第 2 章 審査の手順」の 「1218 第 194 条第 1 項の規定により審査官が書類その他の物件の提出を求める場合」の 1.(4)
協議により定められた一の出願人の出願について特許査定をする場合の留意事項	「第 I 部第 2 章 審査の手順」の 「1210 特許査定起案時の注意」の 1.
第 39 条に基づく拒絶査定起案時の留意事項	「第 I 部第 2 章 審査の手順」の 「1213 拒絶査定起案時の注意」の 2.

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

明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容について、特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗(以下「公序良俗」という。)を害するおそれがあると特許庁長官が認める場合は、そのような事項又は内容は公開特許公報に掲載されない(第 64 条 2 項ただし書)。他方、特許査定後の特許掲載公報については、特許庁長官によるこのような事項又は内容の不掲載に関する規定が設けられていない(第 66 条 3 項参照)。

ここで、明細書又は図面(以下「明細書等」という。)に公序良俗を害することが明らかな事項又は内容が明細書等に記載されている場合、そのことのみを理由として第 32 条違反の拒絶理由を通知することはできない。第 32 条違反の拒絶理由は請求項に係る発明に対してなされるからである(第 49 条 2 号参照)。

したがって、明細書等に公序良俗を明らかに害する事項又は内容が記載されていたとしても、審査官が何ら対応をしない場合、出願公開の際には公開特許公報に不掲載とされる事項又は内容について、特許掲載公報において掲載されてしまうという事態が生じる。

そこで、明細書等に公序良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は、審査官は、次のように取り扱う。

1. 審査官は、拒絶理由を発見したときは、拒絶理由通知の「なお書き」において、明細書等の公序良俗を害することが明らかな事項又は内容の記載された箇所を指摘するとともに、当該事項が解消するような補正の示唆を行う。
2. 拒絶理由を発見しないため、特許査定が可能と判断した場合には、審査官は、以下のように対応する。
 - (1) 最初の拒絶理由通知の前においては、出願人又は代理人に電話連絡し、自発補正によって、明細書等の公序良俗を害することが明らかな事項又は内容の解消を促す。
 - (2) 最初の拒絶理由通知の前ではない場合、出願人又は代理人に電話連絡し、可能な限り承諾を得た上で、明細書等を職権訂正する([本審査ハンドブック「第 II 部第 1 章 発明の詳細な説明の記載要件」の 2002 の 2.2](#) 参照)。審査官は、管理職と協議の上、必要最小限度で職権訂正を行う。