

第2節 先行技術調査及び新規性・進歩性等の判断

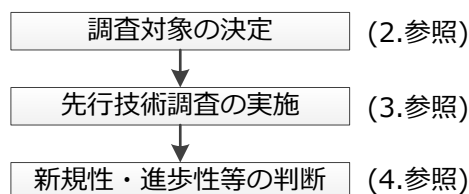
1. 概要

審査官は、請求項に係る発明の新規性、進歩性等の判断をするに当たって、先行技術調査をする。

審査官は、先行技術調査をする際は、まず本願の請求項に係る発明から、先行技術調査の対象(以下この部において「調査対象」という。)となる発明を決定する。

そして、本願の発明の詳細な説明に、関連する先行技術文献に関する情報が開示されている場合や、外国特許庁の調査結果若しくは審査結果、登録調査機関の調査結果又は情報提供により提供された情報が確認できる場合は、審査官は、これらの内容を検討した上で、先行技術調査をする。

審査官は、先行技術調査の結果を踏まえて、新規性、進歩性等の判断を行う。



2. 調査対象

2.1 調査対象の決定

一回目の審査においては、審査官は、請求項に係る発明(注)のうち、「第II部第2章第5節 特許請求の範囲の記載に関する委任省令要件」の2.及び「第II部第3章 発明の単一性」の4.に示したところに照らして審査対象となる範囲を調査対象とする。二回目以降の審査においては、審査官は、上記「第II部第2章第5節 特許請求の範囲の記載に関する委任省令要件」、「第II部第3章 発明の単一性」及び「第IV部第3章 発明の特別な技術的特徴を変更する補正」の3.に示したところに照らして審査対象となる範囲を調査対象とする。

(注) 発明を特定するための事項(以下この部において「発明特定事項」という。)が選択肢で表現されている請求項に係る発明については、選択肢から把握される発明。以下2.及び3.において同じ。

2.2 調査対象を決定する際に考慮すべき事項

- (1) 審査官は、請求項に係る発明の実施例も、調査対象として考慮に入れる。
- (2) 審査官は、査定までの審査の効率性を踏まえて、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できる事項も調査対象として考慮に入れる。

2.3 調査対象から除外され得る発明

以下の類型(i)から(vi)まで(以下この部において「除外対象」という。)のいずれかに該当する発明は、調査対象から除外され得る。

しかし、審査官は、第36条第6項第4号及び特許法施行規則24条の3第5号、第37条並びに第17条の2第4項以外の要件の審査対象とした発明については、調査対象から除外する発明ができる限り少なくなるように留意する。

- (i) 新規事項が追加されていることが明らかな発明(第17条の2第3項違反)
- (ii) 不特許事由があることが明らかな発明(第32条違反)
- (iii) 第2条に規定された「発明」に該当しないことが明らかなもの又は産業上利用することができる発明に該当しないことが明らかである発明(第29条第1項柱書違反)
- (iv) 発明の詳細な説明及び図面の記載並びに出願時の技術常識を参酌しても発明を把握することができないほどに記載が明確でない請求項に係る発明(第36条第6項第2号違反)
- (v) 請求項に係る発明に関し、発明の詳細な説明が、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(以下この部において「当業者」という。)がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されていないことが明らかな場合において、当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されていない部分に係る発明(第36条第4項第1号違反)
- (vi) 請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において、発明の課題が解決できることを当業者が認識できる程度に記載された範囲を超えていることが明らかな場合において、その「記載された範囲を超えている」部分に係る発明(第36条第6項第1号違反)

2.3.1 留意事項

- (1) 請求項の記載に誤記、軽微な不備等がある結果、除外対象に該当する発明であっても、発明の詳細な説明若しくは図面の記載又は出願時の技術常識を参酌すれば、除外対象に該当しない発明を把握できる場合は、審査官は、その把握した発明に基づいて、先行技術調査をする。
- (2) 除外対象に該当する発明であっても、発明のカテゴリーを変更する補正又は表現上の軽微な補正により、除外対象に該当しなくなることが合理的に予測できる場合は、審査官は、当該予測される発明に基づいて先行技術調査をする。
- (3) 上記(iv)の類型については、審査官は、発明の詳細な説明若しくは図面の記載又は出願時の技術常識を参酌すれば発明を明確に把握できる場合にまで、適用してはならない。

(i) 調査対象から除外すべきでない例

- (i-1) 請求項中の誤記のため、請求項に係る発明は発明の詳細な説明に記載されたものではないが、発明の詳細な説明若しくは図面の記載又は出願時の技術常識を参酌すれば、調査対象から除外されない発明が正しく把握される場合

例 1 :

[請求項]

走行中の自転車と、前方を走行する車との間の距離 d が、以下の条件を満たした場合に、自動的にブレーキをかける制御を行うことを特徴とする自動ブレーキシステム。

$$d \geq \text{th}(v) \quad \text{th}(v) \text{は、自転車の速度に応じて決定される閾値}$$

[発明の詳細な説明]

$d \leq \text{th}(v)$ を満たした場合に、自動的にブレーキをかける制御を行うことが記載されている。

(説明)

請求項に係る発明は、数式中の不等号の向きが発明の詳細な説明の記載と異なるため、その記載上は、発明の詳細な説明に記載されたものではない。しかし、発明の詳細な説明の記載や、自動的にブレーキをかける制御は、自転車と前方の走行する車との間の距離が所定の距離以下となった場合に行われるという出願時の技術常識を考慮すると、請求項中の不等号は誤記であり、正しくは、 $d \leq \text{th}(v)$ であると認められる。したがって、請求項に係る発明をそのように把握して先行技術調査をする。

(i-2) 請求項に係る発明は、産業上利用することができる発明に該当しないが、調査対象から除外されない発明に補正されることを審査官が合理的に予測できる場合

例 2 :

[請求項]

…を有効成分として含む医薬を使用したヒトの疾病 A の治療方法。

(説明)

請求項に係る発明は、ヒトを治療する方法であるため「産業上利用することができる発明」には該当しない。しかし、「…を有効成分として含む疾病 A 治療用医薬」というようなカテゴリーを変更する補正により、除外対象とならない発明になることが合理的に予測できるので、請求項に係る発明をそのように把握して先行技術調査をする。

(i-3) 請求項に係る発明は明確ではないが、発明の詳細な説明若しくは図面の記載又は出願時の技術常識を参酌することにより発明が把握される場合

例 3 :

[請求項]

X試験法によりエネルギー効率を測定した場合に、電気で走行中のエネルギー効率が a~b% であるハイブリッドカー。

[発明の詳細な説明]

ベルト式無段変速機に対して Y 制御を行う制御手段を備えたハイブリッドカーのみが記載されており、X試験法によりエネルギー効率を測定した場合に、電気で走行中の当該ハイブリッドカーのエネルギー効率が、a~b% の範囲内であることが示されている。また、ベルト式無段変速機は、無段変速機の下位概念であるが、ベルト式以外の形式の無段変速機に対して Y 制御を行う制御手段を採用してもよいことが記載されている。X試験法の定義についても記載されている。

(説明)

発明の詳細な説明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しても、請求項の記載から発明を明確に把握することができない場合であっても、発明の詳細な説明の記載を参酌すれば、請求項に係る発明には、少なくとも、無段変速機に対して Y 制御を行う制御手段を備え、X試験法によりエネルギー効率を測定した場合に、電気で走行中のエネルギー効率が a% から b% までであるハイブリッドカーが含まれることが把握される。したがって、請求項に係る発明をそのように把握して先行技術調査をする。

(ii) 調査対象から除外できる例

(ii-1) 請求項に係る発明は明確ではなく、発明の詳細な説明及び図面の記載並びに出願時の技術常識を参酌しても発明が把握されない場合

例 4 :

[請求項]

明細書に記載された発明。

(前提)

発明の詳細な説明及び図面の記載並びに出願時の技術常識を参酌しても、請求項の記載が具体的にどのような発明を意図しているかを審査官が把握することができない。

(説明)

上記請求項の記載では、発明の詳細な説明及び図面の記載並びに出願時の技術常識を参酌しても、発明を明確に把握できるほどに、請求項の記載が明確ではない。また、除外対象に該当しなくなる補正を合理的に予測することもできない。したがって、上記請求項を除外対象としてもよい。

例 5 :

[請求項]

100万ドルの価値がある私の発明。

(前提)

発明の詳細な説明及び図面の記載並びに出願時の技術常識を参酌しても、請求項の記載が具体的にどのような発明を意図しているかを審査官が把握することができない。

(説明)

上記請求項の記載では、発明の詳細な説明及び図面の記載並びに出願時の技術常識を参酌しても、発明を明確に把握できるほどに、請求項の記載が明確ではない。また、除外対象に該当しなくなる補正を合理的に予測することもできない。したがって、上記請求項を除外対象としてもよい。

3. 先行技術調査

審査官は、新規性(第 29 条第 1 項)、進歩性(第 29 条第 2 項)、拡大先願(第 29 条の 2)及び先願(第 39 条)の審査基準(「第 III 部第 2 章 新規性・進歩性」から「第 III 部第 4 章 先願」までを参照。)に留意しつつ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 先行技術調査の手順

3.1.1 先行技術調査をする際の留意事項

(1) 本願の請求項に係る発明に関連する先行技術文献に関する情報が発明の詳細な説明に開示されている場合は、審査官は、先行技術調査に先立って、その先行技術文献の内容を検討する。

なお、先行技術文献に関する情報の開示要件(第36条第4項第2号)については、「第II部第1章第3節 先行技術文献情報開示要件」を参照。

(2) 本願に関連して、外国特許庁の調査結果若しくは審査結果、登録調査機関の調査結果又は情報提供により提供された情報が確認できる場合は、審査官は、これらの内容を検討し、有効活用を図る。

3.1.2 先行技術調査の手法

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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つつ決定する。請求項に係る発明と関連性の高い技術分野について先行技術調査をした結果、新規性、進歩性等を合理的に否定できる十分な先行技術文献等が発見できなかった場合において、関連性のより低い技術分野の先行技術調査によって、新規性、進歩性等を否定し得る先行技術文献が発見される蓋然性が高いときは、審査官は、その技術分野に先行技

術調査を拡大する。

- (4) 先行技術調査を開始する時点において調査対象としたものが、先行技術調査の途中で、必ずしも調査対象としなくてもよいものであることが明らかになることがある(「第II部第3章 発明の単一性」及び「第IV部第3章 発明の特別な技術的特徴を変更する補正」参照)。したがって、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。

3.1.3 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(注)。

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。

(注) 化学物質に関する出願の審査では、請求項に記載された、マーカッシュ形式で表された化学物質が極めて広範囲で、その実施例が多岐にわたり、過度の調査負担を伴わない範囲で調査対象の全てについて先行技術調査をすることが極めて困難となる場合がある。この場合においては、審査官は、その過度の調査負担を伴わない範囲内の全ての先行技術調査を既に行っていることを前提として、以下の(i)又は(ii)に該当するときには、先行技術調査を終了することができる。

なお、この場合において、拒絶理由通知をするときは、審査官は、全ての調査対象について先行技術調査をすることなく先行技術調査を終了した旨と、先行技術調査をした範囲を「先行技術文献調査結果の記録」に記載する。

- (i) 請求項に記載された選択肢によって表現される化学物質群であって、実施例として記載された化学物質を含むもの(実施例に対応する特定の選択肢で表現された化学物質群)の少なくとも一つについて、その新規性、進歩性等を否定する先行技術文献等を、少なくとも一つ既に発見しているとき。

- (ii) 上記実施例に対応する特定の選択肢で表現された化学物質群の全てについて既に先行技術調査をしており、かつ、それ以外の選択肢で表現される化学物質群についての先行技術調査によって、請求項に係る発明の新規性、進歩性等を否定する先行技術文献等を、少なくとも一つ既に発見しているとき。

3.2 先行技術文献調査結果の記録

審査官は、最初に先行技術調査をした後、拒絶理由通知をする場合は、「先行技術文献調査結果の記録」に、先行技術調査をした技術分野を記載する。

審査官は、先行技術調査をした技術分野としては、先行技術調査をした範囲を示す国際特許分類等を記載する。

また、拒絶理由を構成するものではないが、出願人にとって補正の際に参考になる先行技術文献等、有用と思われる先行技術文献がある場合は、審査官は、その先行技術文献の情報を併せて記録することができる。

4. 新規性、進歩性等の判断

審査官は、先行技術調査をした後、発見した先行技術文献に記載された先行技術が、請求項に係る発明に対し、新規性、進歩性等に関する拒絶理由を構成するものであるか否かについて判断する。

先行技術文献等の公知日は、拒絶理由を構成する上で極めて重要である。したがって、審査官は、新規性、進歩性に関する検討をする際は、それぞれの先行技術文献等の公知日と、本願の出願日(又は優先日)との関係を必ず確認する。

また、審査官は、拡大先願(第 29 条の 2)の適用を検討する場合は、本願の出願日と先願の出願日及び公開日の関係並びに本願と先願の発明者及び出願人が同一でないか否かを必ず確認する。審査官は、先願(第 39 条)の適用を検討する場合は、本願と先願の出願日の関係を必ず確認する。

新規性、進歩性等の具体的な判断手法については、「第 III 部第 2 章 新規性・進歩性」から「第 III 部第 4 章 先願」までを参照。

5. 意見書、補正書等が提出された場合の先行技術調査

拒絶理由通知に対する応答として明細書等について補正がされ、又は意見書等が提出された結果、それまでの先行技術調査において調査した範囲では調査

範囲が十分ではなくなると判断した場合は、審査官は、改めて先行技術調査をする。

なお、意見書、補正書等が提出された場合であっても、新たな先行技術調査をするまでもなく審査を進めることができるときは、審査官は、改めて先行技術調査をしなくてもよい。

6. 留意事項

(1) 外国関連出願(注)について、関連性の高い先行技術文献が外国特許庁における調査結果又は審査結果に含まれている場合

この場合は、審査官は、外国特許庁における審査経過及び審査結果(引用発明の認定、拒絶理由の内容、最終的な審査結果及び特許された請求項の記載)を参考としつつ、その先行技術文献の内容が、請求項に係る発明に対し、新規性、進歩性等に関する拒絶理由を構成するものであるか否かについて検討する。その際は、審査官は、我が国と他国の制度及び運用の違いに留意する。

(注) 外国関連出願とは、以下の(i)又は(ii)に該当する出願である。

- (i) 出願人がその発明について、日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関にも出願している特許出願
- (ii) 国際出願に関連する特許出願(国際出願の優先権主張の基礎となっている国内出願、国内段階に移行した国際出願等)

(2) 外国語書面出願、外国語特許出願及びその公報を先行技術調査の対象とする場合(外国語書面出願及び外国語特許出願については、それぞれ「第 VII 部 外国語書面出願」及び「第 VIII 部 国際特許出願」を参照。)

外国語書面出願の外国語書面又は外国語特許出願の明細書、特許請求の範囲及び図面(以下この部において「外国語書面等」という。)と翻訳文の内容とは一致している蓋然性が極めて高い。したがって、審査官は、通常は、日本語に翻訳された部分のみを先行技術調査の対象とすれば足りる。

ただし、翻訳された部分に、外国語書面等の記載と相違しているとの疑義が生じた場合は、審査官は、外国語書面等にまで調査範囲を拡大する必要がある。