

第 3 節 先行技術文献情報開示要件(特許法第 36 条第 4 項第 2 号)

1. 概要

特許法第 36 条第 4 項第 2 号は、文献公知発明(注)のうち、特許を受けようとする者(以下この節において「出願人」という。)が特許出願の時に特許を受けようとする発明に関連する発明を知っている場合には、その関連する発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在(以下この節において「先行技術文献情報」という。)を発明の詳細な説明に記載しなければならない旨(以下この節において「先行技術文献情報開示要件」という。)を規定している。

先行技術文献情報は、特許を受けようとする発明が出願時の技術水準に照らしてどのような技術上の意義を有し、どのような技術的貢献をもたらしたかを把握する際に必要となるものである。そして、先行技術文献情報は、審査官が特許を受けようとする発明の新規性及び進歩性について判断する際に必要となるものである。したがって、先行技術文献情報が記載されることは、迅速な審査に寄与するものである。また、その情報が明らかになることにより、特許を受けようとする発明と先行技術との関係の的確な評価ができるので、権利の安定化にも資することになる。このような趣旨により、同号に先行技術文献情報開示要件が規定されている。

先行技術文献情報開示要件違反は、直ちに拒絶理由になるのではなく、第 48 条の 7 に基づく先行技術文献情報開示要件違反の通知(以下この節において「第 48 条の 7 の通知」という。)をした場合であって、発明の詳細な説明の記載が依然としてこの要件を満たしていないときに拒絶理由となる(第 49 条第 5 号)。

第 48 条の 7 は、発明の詳細な説明の記載が先行技術文献情報開示要件を満たしていないと審査官が判断したときに、その旨の通知をすることができることを規定したものである。第 48 条の 7 の通知は、一律にされるのではなく、審査官が必要と認めた場合にのみ行われる。これは、先行技術文献開示要件に違反しているとしても、発明に実体的に不備があるわけではなく、そのまま特許されたとしても直接的に第三者の利益を著しく害することにはならないからである。また、先行技術文献開示要件以外の要件に関する拒絶理由がない出願に対しても、必ず第 48 条の 7 の通知をしなければならないとすれば、迅速な審査の実現を主な目的として規定された第 36 条第 4 項第 2 号の趣旨にかえって反することにもなりかねないからである。

(注)「文献公知発明」とは、「先行技術」のうち、第 29 条第 1 項第 3 号に該当する発明をいう(第 36 条第 4 項第 2 号括弧書き)。なお、「先行技術」とは、この章において、第 29 条第 1 項各号に該当する発明を意味し、特許出願の時に公開されていないものは含まれない。

## 2. 先行技術文献情報開示要件についての判断

先行技術のうち、先行技術文献情報が開示されるべき発明(2.1 参照)に関する先行技術文献情報が、発明の詳細な説明に記載されている必要がある(2.2 参照)。

### 2.1 先行技術文献情報が開示されるべき発明

先行技術文献情報が開示されるべき発明とは、以下の 2.1.1 から 2.1.4 までの全てを満たすものである。

#### 2.1.1 文献公知発明であること

文献公知発明には、公然知られた発明(第 29 条第 1 項第 1 号)及び公然実施をされた発明(同項第 2 号)は含まれないことに、審査官は留意する。

新規性、進歩性及び先行技術文献情報開示要件の趣旨を踏まえると、特許を受けようとする発明に関連するものであれば、自然法則を利用した技術的思想の創作である「発明」(第 2 条第 1 項)に該当しないものであっても、その所在に関する情報が発明の詳細な説明に記載されなければならないと解することが妥当である。例えば、特許を受けようとする発明がビジネス関連発明である場合に、関連する文献公知のビジネス方法を出願人が知っている場合には、そのビジネス方法が記載された刊行物の名称が記載されなければならない。なお、審査の対象となっている特許出願(以下この部において「本願」という。)の出願時に未公開であるが、先になされた出願に記載された発明は、文献公知発明ではないため先行技術文献情報開示の対象ではないが、その発明が特許を受けようとする発明と関連する場合には、その出願番号が記載されることが望ましい。

#### 2.1.2 特許を受けようとする発明に関連する発明であること

特許を受けようとする発明とは、請求項に係る発明を意味する。

審査官は、文献公知発明が請求項に係る発明と「関連する」か否かは、以下の(i)から(iii)までの事項を勘案して判断する。

- (i) 請求項に係る発明の属する技術分野と文献公知発明の属する技術分野との関連性
- (ii) 請求項に係る発明の課題と文献公知発明の課題との関連性
- (iii) 請求項に係る発明の発明特定事項と文献公知発明の発明特定事項との関連性

例えば、「…において、…を特徴とする…」という形式で記載されている請求項の「…において」の部分に相当する文献公知発明のように、請求項に係る発明の直接の前提となる文献公知発明は、通常、請求項に係る発明と関連する。

また、請求項に係る発明と関連性を有する技術の蓄積が少なく、技術分野及び課題が同一である等の直接的な関連を有する発明がない場合には、請求項に係る発明の技術的背景となる一般的技術水準を示す発明も、請求項に係る発明に関連する発明に含まれる。

例：請求項に係る発明と文献公知発明とが関連する場合の例

請求項に係る発明が「特定のマグネシウム合金からなる筐体を有する携帯電話」に関するものであるのに対して、文献公知発明が「チタン合金からなる筐体を有する携帯電話」に関するものであって、両者が共に携帯電話の軽量化を課題としている場合

### 2.1.3 出願人が知っている発明であること

出願人が知っている発明としては、例えば、以下のものが挙げられる。

- (i) 出願人が請求項に係る発明の研究開発段階又は出願段階でした先行技術調査で得た発明
- (ii) 出願人が出願前に発表した論文等の著作物に記載された発明
- (iii) 出願人が出願した先行する特許出願(以下この節において「先行出願」という。)の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明

出願人は、通常、請求項に係る発明について発明者が知っている情報を把握していると考えられる。したがって、発明者が知っている発明は、出願人が知っているものと推定することができる。

出願人が複数の場合は、出願人のうち一人でも知っている文献公知発明は、出願人が知っているものに該当する。

## 2.1.4 出願人が特許出願の時に知っている発明であること

特許出願の時に、出願人が知っている文献公知発明があるときには、これに関する先行技術文献情報が記載されなければならない。特許出願の時に、請求項に係る発明に関連する文献公知発明を知らない出願人が、新たに先行技術調査をすることは要求されていない。

また、第36条第4項第2号は、出願人が特許出願後に知った文献公知発明について、補正によって発明の詳細な説明に追加することを求めてもいない。しかし、出願人がその特許出願後に知った文献公知発明について、迅速かつ的確な審査に資すると考える場合には、その発明に関する先行技術文献情報を補正により明細書に追加するか、上申書により提示することが望ましい。

下表の左欄に掲げる出願については、右欄に示す時に知っている文献公知発明があるときには、これに関する先行技術文献情報を記載しなければならない。分割出願、変更出願又は実用新案登録に基づく特許出願が特許出願の分割の要件、出願の変更の要件又は実用新案登録に基づく特許出願の要件を満たさないため、新たな特許出願の時にしたとされる場合には、出願人がその新たな出願の時に知っている文献公知発明が、特許出願の時に知っている発明である。

出願の種類	特許出願の時
分割出願、変更出願又は実用新案登録に基づく特許出願	原出願の出願時(第44条第2項、第46条第6項又は第46条の2第2項)
国内優先権の主張を伴う出願	本願の出願時(第41条第2項)
パリ条約(又はパリ条約の例)による優先権の主張を伴う出願	本願(我が国への出願)の出願時
国際特許出願	国際出願日(第184条の3第1項)

## 2.2 発明の詳細な説明における先行技術文献情報の記載

### 2.2.1 先行技術文献情報の記載

先行技術文献情報の記載としては、出願人が特許出願の時に知っている、請求項に係る発明に関連する文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在(文献公知発明を記載した刊行物及び電気通信回線を通じて得られる技術情報その他の情報についての書誌的事項)が記載され

#### HB2101

先行技術文献の入手が困難な場合の留意事項

ていれば足りる。その刊行物等の原本、写し等が提出される必要はない。

先行技術文献情報開示要件は発明の詳細な説明の記載要件であることから、先行技術文献情報は明細書の発明の詳細な説明に記載されなければならない。先行技術文献情報を記載した意見書、上申書等が提出されることで、先行技術文献情報開示要件が満たされるようにはならない。

### 2.2.2 記載すべき先行技術文献情報が多数ある場合

請求項に係る発明に関連する文献公知発明が多数ある場合には、それらを全て記載するとかえって請求項に係る発明の理解に支障を来しかねず、先行技術文献情報開示要件が規定された趣旨に反することになる。したがって、そのうち関連性がより高いものを適当数記載することが望ましい。また、請求項に係る発明に関連しない文献公知発明は記載すべきではない。

### 2.2.3 記載すべき先行技術文献情報がない場合

出願当初に記載すべき先行技術文献情報がない場合には、発明の詳細な説明にその旨を理由を付して記載することが望ましい。例えば、出願人が知っている先行技術が文献公知発明に係るものではない場合(例えば、第 29 条第 1 項第 2 号に該当する発明、すなわち「公然実施された発明」の場合)には、その旨を記載する。なお、記載すべき先行技術文献情報がない旨及びその理由は、上申書によって示すこともできる。

## 2.3 補正による先行技術文献情報の追加

### 2.3.1 先行技術文献情報を追加する補正についての判断

先行技術文献情報を発明の詳細な説明に追加する補正は、新規事項を追加する補正には該当せず、適法な補正である。また、先行技術文献に記載された内容を発明の詳細な説明の【背景技術】の欄に追加する補正は、新規事項を追加する補正には該当せず、適法な補正である。しかし、請求項に係る発明との対比等、発明の評価に関する情報又は発明の実施に関する情報を付加したり、先行技術文献に記載された内容を追加して第 36 条第 4 項第 1 号の記載要件についての不備を解消したりする補正は、新規事項を追加する補正に該当し、不適法な補正である。

詳細については、「第 IV 部第 2 章 新規事項を追加する補正」の 3.3.2(1)を参

#### HB2102

先行技術文献情報を追加する補正についての判断《出願日(分割・変更出願等については、現実の出願日)が平成 20 年 12 月 31 日以前の出願に適用》

照。

### 2.3.2 補正によって先行技術文献情報開示要件が満たされなくなる場合

以下の(i)及び(ii)に該当する場合には、補正によって先行技術文献情報開示要件が満たされなくなる。この場合は、先行技術文献情報が補正により追加されなければ、先行技術文献情報開示要件は満たされない。

- (i) 特許請求の範囲の補正によって、先行技術文献情報と請求項に係る発明とが対応しないものとなった場合
- (ii) 出願人がその請求項に係る発明に関連する文献公知発明を特許出願の時に知っていた場合

### 2.4 先行技術文献情報開示要件違反の代表例

以下に、先行技術文献情報開示要件を満たさないと認められる代表的な場合を示す。

- (i) 先行技術文献情報が記載されていない場合であって、その理由が記載されていないとき。
- (ii) 先行技術文献情報が記載されていない場合であって、その理由は記載されているものの、請求項に係る発明に関連のある文献公知発明を特許出願の時に出願人が知っていた蓋然性が高いと認められるとき。

例1：先行技術文献情報が記載されておらず、その理由として出願人が知っている先行技術が文献公知発明に係るものではない旨が記載されているが、請求項に係る発明と関連する技術分野において、その出願人による出願が多数公開されている場合

- (iii) 明細書又は図面に従来技術が記載されている場合であって、その従来技術に対応する先行技術文献情報が記載されておらず、その理由も記載されていないとき。

なお、明細書又は図面に従来技術として記載された発明については、出願人が特許出願の時に知っている発明として取り扱う。

- (iv) 請求項に係る発明に関連しない文献公知発明に関する情報の所在のみが

記載されている場合であって、請求項に係る発明に関連のある文献公知発明を特許出願の時に出願人が知っていた蓋然性が高いと認められるとき。

例 2: 請求項に係る発明と技術分野及び課題が同一の文献公知発明について広く一般に知られているにもかかわらず、請求項に係る発明と技術分野又は課題が異なる発明であって、請求項に係る発明と関連しないものに関する先行技術文献情報のみが記載されている場合

例 3: 請求項に係る発明とより関連性の高い、新しい文献公知発明が広く一般に知られているにもかかわらず、関連性がほとんどない、古い発明に関する先行技術文献情報が記載されている場合

### 3. 先行技術文献情報開示要件違反についての判断に係る審査の進め方

先行技術文献情報開示要件違反は、直ちに拒絶理由に該当するのではない。第 48 条の 7 の通知をした場合であって、発明の詳細な説明の記載が依然としてこの要件を満たしていないときに拒絶理由となる(第 49 条第 5 号)。

#### 3.1 第 48 条の 7 の通知

##### 3.1.1 第 48 条の 7 の通知

(1) 審査官は、発明の詳細な説明の記載が先行技術文献情報開示要件を満たしていないと認めるときには、第 48 条の 7 の通知をすることができる。

ただし、第 48 条の 7 の通知は、この要件が迅速な審査の実現を主な目的として規定された趣旨に鑑み、一律になされるのではなく、審査官が必要と認めた場合にのみなされる。

第 48 条の 7 の通知は、基本的に、審査に際して有用である先行技術文献情報を得るために行うものである。したがって、原則として、一回目の拒絶理由通知の前に行うことが適当である。

#### HB2103

一回目の拒絶理由通知と同時に、又は通知した後に第 48 条の 7 の通知を行うことができる例

(2) 第 48 条の 7 の通知をする場合であって、先行技術文献情報開示要件違反に関連する請求項が一部のみであるときは、その請求項を特定するとともに、先行技術文献情報開示要件を満たさないと判断した理由を具体的に記載する。

### 3.1.2 第48条の7の通知に対する出願人の対応

出願人は、第48条の7の通知に対して、補正書の提出によって先行技術文献情報を追加をする、又は意見書を提出して関連する文献公知発明を知らない旨の主張をすることができる。先行技術文献情報を追加する補正(2.3.1 参照)をする際には、文献公知発明の内容と、請求項に係る発明と文献公知発明との間の一致点及び相違点等について説明した意見書とを併せて提出することが望ましい。

### 3.1.3 3.1.2の出願人の対応がなされた後の審査官の対応

審査官は、提出された補正書又は意見書により、発明の詳細な説明における先行技術文献情報の記載が先行技術文献情報開示要件を満たすとの心証を得たときは、先行技術文献情報開示要件違反の拒絶理由はないものと判断して審査を進める。

他方、以下の(i)、(ii)の場合等、補正書及び意見書を参酌しても、先行技術文献情報開示要件を満たさないとの心証が変わらないときは、審査官は次の3.2に従い先行技術文献情報開示要件違反の拒絶理由通知をすることができる(第49条第5号)。

- (i) 依然として先行技術文献情報の開示がなされず、かつ、意見書において知っている文献公知発明がない旨の合理的な説明がなされなかった場合
- (ii) 補正によって先行技術文献情報が開示されたが、適切な先行技術文献情報が開示されなかった場合

## 3.2 拒絶理由通知

### 3.2.1 先行技術文献情報開示要件違反の拒絶理由通知

(1) 審査官は、第48条の7の通知をした場合であって、提出された補正書又は意見書によってもなお先行技術文献情報開示要件を満たさないとの心証を得たときには、先行技術文献情報開示要件違反の拒絶理由通知をすることができる(第49条第5号)。

第49条第5号は、第48条の7の通知をしたにもかかわらず先行技術文献情報開示要件を満たさない場合について規定したものであるから、第48条の

7 の通知をすることなく先行技術文献情報開示要件違反の拒絶理由通知をすることはできない。

- (2) 先行技術文献情報開示要件違反に関連する請求項が一部のみであるときは、拒絶理由通知においてその請求項を特定するとともに、この要件を満たさないと判断した具体的な理由を記載する。

新規性、進歩性等の特許要件についての審査をすることなく、先行技術文献情報開示要件違反の拒絶理由通知をする場合には、その旨を明記する。

### 3.2.2 拒絶理由通知に対する出願人の対応

出願人は、先行技術文献情報開示要件違反の拒絶理由通知に対して、補正書の提出によって先行技術文献情報を追加する、又は意見書を提出して関連する文献公知発明を知らない旨の主張をすることができる。先行技術文献情報を追加する補正(2.3.1 参照)をする際には、文献公知発明の内容と、請求項に係る発明と文献公知発明との間の一致点及び相違点等について説明した意見書を併せて提出することが望ましい。

### 3.2.3 3.2.2 の出願人の対応がなされた後の審査官の対応

審査官は、提出された補正書及び意見書により、発明の詳細な説明の記載が、先行技術文献情報開示要件を満たすとの心証を得たときは、その拒絶理由は解消したものと判断して審査を進める。

他方、以下の(i)、(ii)の場合等、補正書及び意見書を参酌しても、先行技術文献情報開示要件を満たすという心証を得られない場合には、審査官は、先行技術文献情報開示要件違反の拒絶理由は解消されなかったものと判断して拒絶査定をする。

- (i) 依然として先行技術文献情報の開示がなされず、かつ、意見書において知っている文献公知発明がない旨の合理的な説明がなされなかった場合
- (ii) 補正によって先行技術文献情報が開示されたが、適切な先行技術文献情報が開示されなかった場合

## 4. 先行技術文献情報の明細書への記載要領

出願人による先行技術文献情報の記載要領は、以下のとおりである。

## 4.1 先行技術文献情報の記載方法

### 4.1.1 原則

先行技術文献情報は、発明の詳細な説明に、先行技術文献情報ごとに行を改めて記載する。先行技術文献情報の前には、なるべく【先行技術文献】の見出しを付す。

その際に、(i)特許、実用新案又は意匠に関する公報の名称を記載しようとするときは、なるべく「【特許文献 1】」、「【特許文献 2】」のように、(ii)定期刊行物やインターネットの情報等のその他の情報の所在を記載しようとするときは、なるべく「【非特許文献 1】」、「【非特許文献 2】」のように、記載する順序により連続番号を付した欄を設け、その欄ごとに先行技術文献情報のみを一件ずつ記載する。先行技術文献情報を記載する欄には、先行技術文献情報以外の事項を記載してはならない(4.2.2 参照)。

【特許文献 1】や【非特許文献 1】の前には、それぞれなるべく【特許文献】や【非特許文献】の見出しを付す。

刊行物中の先行技術文献情報の記載箇所を特定できる場合には、先行技術文献情報を記載する欄に、ページ数、行数、段落番号、図番号等を記載することにより、その箇所を特定する。

### 4.1.2 文献公知発明の内容等の記載

先行技術文献情報に係る文献公知発明の内容、請求項に係る発明と文献公知発明との間の一致点、相違点等を記載する場合には、発明の詳細な説明の【背景技術】の欄に記載する。

先行技術文献情報に係る文献公知発明の内容等の記載において、先行技術文献情報について言及する場合には、先行技術文献情報を記載する欄の名称(【特許文献 1】等)を用いることが望ましい(4.2.1 参照)。

### 4.1.3 先行出願の記載

特許出願の時に未公開である先行出願に記載された発明を記載する場合には、その出願の出願番号を、発明の詳細な説明の【背景技術】の欄に記載する。

#### 4.1.4 記載すべき先行技術文献情報がない場合

記載すべき先行技術文献情報がない旨及びその理由を記載する場合には、発明の詳細な説明の【背景技術】の欄に記載する。

#### 4.2 先行技術文献情報の記載例

##### 4.2.1 適切な記載の例

【技術分野】

【0001】

.....

【背景技術】

【0002】

従来の……は、……している(例えば、特許文献 1(第 5—7 頁、第 1 図)参照)。

また、……しているものもある(例えば、非特許文献 1 参照)。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0003】

【特許文献 1】 特開 2001—○○○○○○○号公報

【非特許文献】

【0004】

【非特許文献 1】 ○○○○著、「△△△△△」××出版、2001 年 1 月 1 日、p.12—34

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

.....

##### 4.2.2 適切でない記載の例

【技術分野】

【0001】

.....

【背景技術】

【0002】

従来の……は、……している。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0003】

【特許文献1】

特開平5—〇〇〇〇〇〇号公報

上記文献には、……が記載されている。

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

……………

(説明)

この例では、先行技術文献情報を記載すべき欄(【特許文献1】等の欄)の中に、先行技術文献情報の内容についての説明が記載されている。しかし、先行技術文献情報を記載する欄には、先行技術文献情報以外の事項を記載してはならない。先行技術文献情報の内容等について説明する場合には、【背景技術】に記載する。