

目 次

第III部 特許要件

第1章 発明該当性及び産業上の利用可能性(特許法第29条第1項柱書)

1. 概要	1 -
2. 発明該当性の要件についての判断	1 -
2.1 「発明」に該当しないものの類型	2 -
2.1.1 自然法則自体	2 -
2.1.2 単なる発見であって創作でないもの	2 -
2.1.3 自然法則に反するもの	2 -
2.1.4 自然法則を利用していないもの	2 -
2.1.5 技術的思想でないもの	4 -
2.1.6 発明の課題を解決するための手段は示されているものの、 その手段によっては、課題を解決することが明らかに不可 能なもの	5 -
2.2 コンピュータソフトウェアを利用するものの審査に当たっての 留意事項	5 -
3. 産業上の利用可能性の要件についての判断	7 -
3.1 産業上の利用可能性の要件を満たさない発明の類型	7 -
3.1.1 人間を手術、治療又は診断する方法の発明	7 -
3.1.2 業として利用できない発明	9 -
3.1.3 實際上、明らかに実施できない発明	9 -
3.2 産業上の利用可能性の要件を満たす発明の類型	9 -
3.2.1 「人間を手術、治療又は診断する方法の発明」に該当しな い発明	10 -
3.2.2 「業として利用できない発明」に該当しない発明	12 -
4. 発明該当性の要件及び産業上の利用可能性の要件についての判断に 係る審査の進め方	12 -

第2章 新規性・進歩性(特許法第29条第1項・第2項)

第1節 新規性

1. 概要	1 -
2. 新規性の判断	1 -

第2節 進歩性

1. 概要	1 -
2. 進歩性の判断に係る基本的な考え方	1 -
3. 進歩性の具体的な判断	2 -
3.1 進歩性が否定される方向に働く要素	4 -
3.1.1 主引用発明に副引用発明を適用する動機付け	4 -
3.1.2 動機付け以外に進歩性が否定される方向に働く要素	7 -
3.2 進歩性が肯定される方向に働く要素	9 -
3.2.1 引用発明と比較した有利な効果	9 -
3.2.2 阻害要因	10 -
3.3 進歩性の判断における留意事項	13 -

第3節 新規性・進歩性の審査の進め方

1. 概要	1 -
2. 請求項に係る発明の認定	1 -
2.1 請求項の記載が明確である場合	2 -
2.2 請求項の記載が一見すると明確でなく、理解が困難な場合	2 -
2.3 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も、 請求項に係る発明が明確でない場合	2 -
3. 引用発明の認定	2 -
3.1 先行技術	2 -
3.1.1 頒布された刊行物に記載された発明(第29条第1項第3号)	3 -
3.1.2 電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明(第29条 第1項第3号)	5 -
3.1.3 公然知られた発明(第29条第1項第1号)	6 -
3.1.4 公然実施をされた発明(第29条第1項第2号)	7 -
3.2 先行技術を示す証拠が上位概念又は下位概念で発明を表現して いる場合の取扱い	7 -
3.3 留意事項	8 -
4. 請求項に係る発明と引用発明との対比	8 -
4.1 対比の一般手法	8 -
4.1.1 発明特定事項が選択肢を有する請求項に係る発明について	8 -
4.2 請求項に係る発明の下位概念と引用発明とを対比する手法	9 -
4.3 対比の際に本願の出願時の技術常識を参酌する手法	9 -
5. 新規性又は進歩性の判断とその判断に係る審査の進め方	9 -
5.1 判断	10 -
5.1.1 発明特定事項が選択肢を有する請求項に係る発明について	

.....	10 -
5.2 新規性の判断に係る審査の進め方	10 -
5.3 進歩性の判断に係る審査の進め方	10 -
6. 各種出願についての取扱い	12 -

第4節 特定の表現を有する請求項等についての取扱い

1. 概要	1 -
2. 作用、機能、性質又は特性を用いて物を特定しようとする記載がある場合	1 -
2.1 請求項に係る発明の認定	1 -
2.1.1 その物が固有に有している機能、特性等が請求項中に記載されている場合	2 -
2.2 新規性又は進歩性の判断	2 -
2.2.1 その物が固有に有している機能、特性等が請求項中に記載されている場合	3 -
2.2.2 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	3 -
3. 物の用途を用いてその物を特定しようとする記載(用途限定)がある場合	4 -
3.1 請求項に係る発明の認定	4 -
3.1.1 用途限定がある場合の一般的な考え方	4 -
3.1.2 用途限定が付された物の発明を用途発明と解すべき場合の考え方	5 -
3.1.3 3.1.1や3.1.2の考え方が適用されない、又は通常適用されない場合	7 -
3.2 新規性の判断	7 -
3.2.1 請求項に記載された発明に係る物に用途限定が付されており、用途限定がその用途に特に適した物を意味している場合	7 -
3.2.2 請求項に記載された発明に係る物に用途限定が付されているものの、用途限定がその用途に特に適した物を意味していない場合であって、請求項に係る発明が3.1.2の用途発明にも該当しない場合	8 -
3.2.3 請求項に係る発明が3.1.2の用途発明に該当する場合	8 -
4. サブコンビネーションの発明を「他のサブコンビネーション」に関する事項を用いて特定しようとする記載がある場合	8 -

4.1	請求項に係る発明の認定	9
4.1.1	「他のサブコンビネーション」に関する事項が請求項に係るサブコンビネーションの発明の構造、機能等を特定していると把握される場合	9
4.1.2	「他のサブコンビネーション」に関する事項が、「他のサブコンビネーション」のみを特定する事項であって、請求項に係るサブコンビネーションの発明の構造、機能等を何ら特定していない場合	10
4.2	新規性又は進歩性の判断	11
4.2.1	請求項中に記載された「他のサブコンビネーション」に関する事項がサブコンビネーションの発明の構造、機能等を特定していると把握される場合	11
4.2.2	請求項中に記載された「他のサブコンビネーション」に関する事項がサブコンビネーションの発明の構造、機能等を何ら特定していない場合	12
4.2.3	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	13
5.	製造方法によって生産物を特定しようとする記載がある場合	13
5.1	請求項に係る発明の認定	13
5.2	新規性又は進歩性の判断	14
5.2.1	請求項中に記載された製造方法による生産物と、引用発明に係る生産物とが同一である場合	14
5.2.2	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	14
6.	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	14
6.1	請求項に係る発明の認定	14
6.2	進歩性の判断	14
7.	選択発明	15
7.1	請求項に係る発明の認定	15
7.2	進歩性の判断	16

第5節 発明の新規性喪失の例外(特許法第30条)

1.	概要	1
2.	第30条第2項の規定の適用についての判断	2

2.1	適用要件	2 -
2.2	判断時期	2 -
2.3	「証明する書面」に基づく第2項の規定の適用についての判断手順	2 -
2.3.1	以下に示す書式に従って作成された「証明する書面」が提出されている場合	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	3 -
2.4	第2項の規定の適用を認めずに拒絶理由通知をした後の判断手順	4 -
3.	第30条第1項の規定の適用についての判断	4 -
3.1	適用要件	4 -
4.	第30条第1項又は第2項の規定の適用についての判断に係る留意事項	4 -
4.1	拒絶理由通知及び拒絶査定の際の留意事項	4 -
4.2	権利者の行為に起因して公開された発明が複数存在する場合に、「証明する書面」が提出されていなくても第2項の規定の適用を受けることができる発明について	5 -
4.3	各種出願における留意事項	6 -
4.3.1	国内優先権の主張を伴う特許出願	6 -
4.3.2	パリ条約による優先権の主張を伴う特許出願	7 -
4.3.3	特許協力条約に基づく国際出願による特許出願	7 -
4.3.4	分割出願、変更出願及び実用新案登録に基づく特許出願	7 -

第3章 拡大先願(特許法第29条の2)

1.	概要	1 -
2.	第29条の2の要件	2 -
3.	第29条の2の要件についての判断	2 -
3.1	他の出願が第29条の2に規定された形式的要件を満たすことの判断	3 -
3.1.1	他の出願の発明者が本願の請求項に係る発明の発明者と同一でないこと	3 -
3.1.2	他の出願の出願人が本願の出願時において、本願の出願人と同一でないこと	3 -
3.2	本願の請求項に係る発明と引用発明とが同一か否かの判断	4 -
4.	第29条の2の要件についての判断に係る審査の進め方	4 -
4.1	本願の請求項に係る発明の認定	4 -

4.2	引用発明の認定	4
4.3	本願の請求項に係る発明と引用発明との対比	5
4.4	本願の請求項に係る発明が第29条の2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、その判断に係る審査の進め方	5
4.4.1	本願の請求項に係る発明が第29条の2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	5
4.4.2	本願の請求項に係る発明が第29条の2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に係る審査の進め方	5
5.	特定の表現を有する請求項等についての取扱い	6
6.	各種出願についての取扱い	6
6.1	他の出願が分割出願、優先権主張を伴う出願等である場合	6
6.1.1	分割出願、変更出願又は実用新案登録に基づく特許出願	6
6.1.2	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	7
6.1.3	国内優先権の主張の基礎とされた出願(先の出願)又は国内優先権の主張を伴う出願(後の出願)	7
6.1.4	外国語書面出願、国際特許出願又は国際実用新案登録出願	8
6.2	本願が分割出願、優先権主張を伴う出願等である場合	9

第4章 先願(特許法第39条)

1.	概要	1
2.	第39条の要件	2
3.	第39条の要件についての判断	2
3.1	他の出願が第39条に規定された形式的要件を満たすことの判断	2
3.1.1	他の出願が第39条第5項の規定により初めからなかったものとみなされる出願でないこと	3
3.2	本願発明と他の出願の請求項に係る発明等とが同一か否かの判断	3
3.2.1	他の出願が先願である場合	3
3.2.2	他の出願が同日出願である場合	4
4.	第39条の要件についての判断に係る審査の進め方	4
4.1	本願発明と先願発明又は同日出願発明の認定	5
4.2	本願発明と先願発明又は同日出願発明との対比	6
4.3	本願発明が第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	6
4.4 本願発明が第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に係る審査の進め方	6
4.4.1 他の出願が先願である場合	7
4.4.2 他の出願が同日出願である場合	8
4.4.3 第39条の規定に基づく拒絶理由通知をした後の取扱い	10
5. 特定の表現を有する請求項等についての取扱い	11
6. 各種出願についての取扱い	11

第5章 不特許事由(特許法第32条)

1. 概要	1
2. 不特許事由に該当するか否かの判断	1
3. 不特許事由に該当するか否かの判断に係る審査の進め方	3

<関連規定>