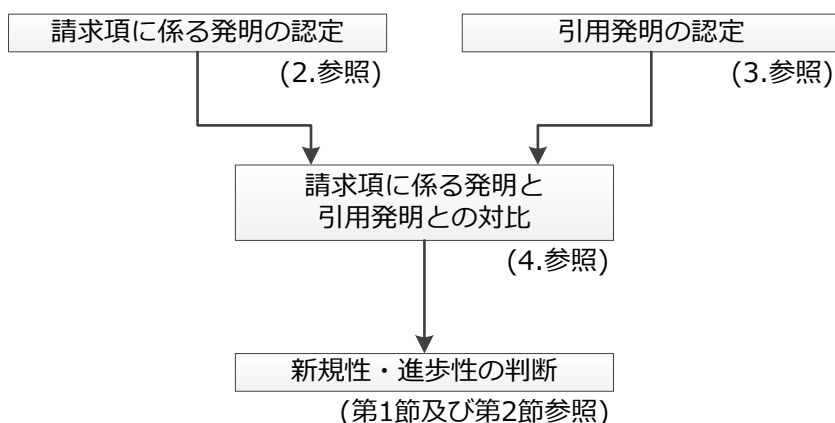


第 3 節 新規性・進歩性の審査の進め方

1. 概要

審査官は、新規性及び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、相違点が無ければ、審査官は、請求項に係る発明が新規性を有していないと判断し(第1節)、相違点がある場合には、進歩性の判断を行う(第2節)。



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法」(リパーゼ事件判決)

HB3204  
リパーゼ事件最高  
裁判決

## 2.1 請求項の記載が明確である場合

この場合は、審査官は、請求項の記載どおりに請求項に係る発明を認定する。また、審査官は、請求項の用語の意味を、その用語が有する通常の意味と解釈する。

ただし、請求項に記載されている用語の意味内容が明細書又は図面において定義又は説明されている場合は、審査官は、その定義又は説明を考慮して、その用語を解釈する。なお、請求項の用語の概念に含まれる下位概念を単に例示した記載が発明の詳細な説明又は図面中にあるだけでは、ここでいう定義又は説明には該当しない。

## 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

この場合において、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中の用語を解釈すると請求項の記載が明確になるのであれば、審査官は、それらを考慮してその用語を解釈する。

## 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

この場合は、審査官は、請求項に係る発明の認定を行わない。なお、このような発明について、先行技術調査の除外対象になり得ることについて、「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2.3を参照。

# 3. 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。

## 3.1 先行技術

先行技術は、本願の出願時より前に、日本国内又は外国において、3.1.1から3.1.4までのいずれかに該当したものである。本願の出願時より前か否かの判断は、時、分、秒まで考慮してなされる。外国で公知になった場合については、日本時間に換算した時刻で比較してその判断がなされる。

### HB3205

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

### 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)

「頒布された刊行物に記載された発明」とは、不特定の者が見得る状態に置かれた(注1)刊行物(注2)に記載された発明をいう。

(注1) 現実に誰かが見たという事実を必要としない。

(注2) 「刊行物」とは、公衆に対し、頒布により公開することを目的として複製された文書、図面その他これに類する情報伝達媒体をいう。

#### (1) 刊行物に記載された発明

a 「刊行物に記載された発明」とは、刊行物に記載されている事項及び刊行物に記載されているに等しい事項から把握される発明をいう。審査官は、これらの事項から把握される発明を、刊行物に記載された発明として認定する。刊行物に記載されているに等しい事項とは、刊行物に記載されている事項から本願の出願時における技術常識を参酌することにより当業者が導き出せる事項をいう。

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。

[HB3206](#)

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

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、その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

[HB3207](#)

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

(2) 頒布された時期の取扱い

a 刊行物の頒布時期の推定

刊行物に 発行時期が 記載されて いるか		推定される頒布時期
記載されて いる(注)	発行の年のみが記載されているとき	その年の末日の終了時
	発行の年月が記載されているとき	その年月の末日の終了時
	発行の年月日まで記載されているとき	その年月日の終了時
記載されて いない	外国刊行物で国内受入れの時期が判明しているとき	その受入れの時期から、発行国から国内受入れまでに要する通常の間さかのぼった時期
	その刊行物につき、書評、抜粋、カタログ等を掲載した他の刊行物があるとき	当該他の刊行物の発行時期から推定されるその刊行物の頒布時期
	その刊行物につき、重版又は再版があり、これに初版の発行時期が記載されているとき	その記載されている初版の発行時期
	その他の適当な手掛かりがあるとき	その手掛かりから推定又は認定される頒布時期

(注) 刊行物に記載されている発行時期以外に、適当な手掛かりがある場合は、審査官は、その手掛かりから推定又は認定される頒布時期を、その刊行物の頒布時期と推定することができる。

b 特許出願の日と刊行物の発行日とが同日の場合の取扱い

特許出願の日と刊行物の発行日とが同日の場合は、審査官は、刊行物の発行の時が特許出願の時よりも前であることが明らかな場合のほかは、頒布時期を特許出願前であると取り扱わない。

### 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)

「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」とは、電気通信回線(注 1)を通じて不特定の者が見得るような状態に置かれた(注 2)ウェブページ等(注 3)に掲載された発明をいう。

(注 1) 「回線」とは、一般に往復の通信路で構成された、双方向に通信可能な伝送路を意味する。一方向にしか情報を送信できない放送は、「回線」には含まれない。双方向からの通信を伝送するケーブルテレビ等は、「回線」に該当する。

(注 2) 現実に誰かがアクセスしたという事実を必要としない。具体的には、以下の(i)及び(ii)の両方を満たすような場合は、公衆に利用可能となった(不特定の者が見得る状態に置かれた)ものといえる。

(i) インターネットにおいて、公知のウェブページ等からリンクをたどることで到達でき、検索エンジンに登録され、又はアドレス(URL)が公衆への情報伝達手段(例えば、広く一般的に知られている新聞、雑誌等)に載っていること。

(ii) 公衆からのアクセス制限がなされていないこと。

(注 3) 「ウェブページ等」とは、インターネット等において情報を掲載するものをいう。「インターネット等」とは、インターネット、商用データベース、メーリングリスト等の電気通信回線を通じて情報を提供するものをいう。

#### (1) ウェブページ等に掲載された発明

「ウェブページ等に掲載された発明」とは、ウェブページ等に掲載されている事項及びウェブページ等に掲載されているに等しい事項から把握される発明をいう。

審査官は、ウェブページ等に掲載された発明を、3.1.1(1)に準じて認定する。ただし、その発明を引用するためには、ウェブページ等に掲載されている事項が掲載時期にその内容のとおりそのウェブページ等に掲載されていたことが必要である。

審査官は、公衆に利用可能となった時が出願前か否かを、引用しようとするウェブページ等に表示されている掲載時期に基づいて判断する(注 4)。

(注 4) 掲載時期の記載がなく、又は年若しくは月の記載のみがあり、出願時との先後が不明である場合は、審査官は、掲載された情報に関してその掲載、保全等に権限及び

[HB3208](#)

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

[HB3209](#)

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

[HB3210](#)

ウェブページ等に掲載されている事項の変更の疑義が極めて低い場合及び変更の疑義がある場合の取扱い

#### HB3211

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

責任を有する者から掲載時期についての証明を得て、掲載時期が出願時よりも前であれば、その情報を引用することができる。

#### HB3212

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

(2) 掲載時期や掲載内容(ウェブページ等に掲載されている事項が掲載時期にその内容のとおりそのウェブページ等に掲載されていたか否か)に関する出願人からの反論

#### HB3213

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

a 出願人から、表示された掲載時期及び掲載内容について、証拠に裏付けられておらず、単にウェブページ等による開示であるから疑わしいという内容のみの反論がなされた場合

この場合は、具体的根拠が示されていないので、審査官はその反論を採用しない。

b 出願人から具体的根拠を示しつつ反論がなされ、掲載時期又は掲載内容について疑義が生じた場合

審査官は、その掲載、保全等に権限及び責任を有する者に問い合わせて掲載時期又は掲載内容についての確認を求める。その際、審査官はウェブページ等への掲載時期又は掲載内容についての証明書の発行を依頼する。

出願人からの反論等を検討した結果、その疑義があるとの心証が変わらない場合は、審査官は、そのウェブページ等に掲載された発明を引用しない。

### 3.1.3 公然知られた発明(第29条第1項第1号)

「公然知られた発明」とは、不特定の者に秘密でないものとしてその内容が知られた発明をいう(注)。

(注) 守秘義務を負う者から秘密でないものとして他の者に知られた発明は、「公然知られた発明」である。このことと、発明者又は出願人の秘密にする意思の有無とは関係しない。

学会誌等の原稿は、一般に、その原稿が受け付けられても不特定の者に知られる状態に置かれるものではない。したがって、その原稿の内容が公表されるまでは、その原稿に記載された発明は、「公然知られた発明」とはならない。

「公然知られた発明」は、通常、講演、説明会等を介して知られたものであることが多い。その場合は、審査官は、講演、説明会等において説明された事実から発明を認定する。

説明されている事実の解釈に当たって、審査官は、講演、説明会等の時における技術常識を参酌することにより当業者が導き出せる事項も、「公然知られた発明」の認定の基礎とすることができる。

### 3.1.4 公然実施をされた発明(第 29 条第 1 項第 2 号)

「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(注)。

[HB3214](#)

公然実施をされた発明(第 29 条第 1 項第 2 号)の例

(注) その発明が実施をされたことにより、公然知られた事実もある場合は、第29条第1項第1号の「公然知られた発明」にも該当する。

「公然実施をされた発明」は、通常、機械、装置、システム等を用いて実施されたものであることが多い。その場合は、審査官は、用いられた機械、装置、システム等がどのような動作、処理等をしたのかという事実から発明を認定する。

その事実の解釈に当たって、審査官は、発明が実施された時における技術常識を参酌することにより当業者が導き出せる事項も、「公然実施をされた発明」の認定の基礎とすることができる。

### 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

#### (1) 先行技術を示す証拠が上位概念(注1)で発明を表現している場合

この場合は、下位概念で表現された発明が示されていることにならないから、審査官は、下位概念で表現された発明を引用発明として認定しない。ただし、技術常識を参酌することにより、下位概念で表現された発明が導き出される場合には(注2)、審査官は、下位概念で表現された発明を引用発明として認定することができる。

(注1) 「上位概念」とは、同族的若しくは同類的事項を集めて総括した概念又はある共通する性質に基づいて複数の事項を総括した概念をいう。

(注2) 概念上、下位概念が上位概念に含まれる、又は上位概念の用語から下位概念の用語を列挙することができることのみでは、下位概念で表現された発明が導き出される(記載されている)とはしない。



## (2) 先行技術を示す証拠が下位概念で発明を表現している場合

この場合は、先行技術を示す証拠が発明を特定するための事項として「同族的若しくは同類的事項又はある共通する性質」を用いた発明を示しているならば、審査官は、上位概念で表現された発明を引用発明として認定できる。なお、新規性の判断の手法としては、上位概念で表現された発明を引用発明として認定せずに、対比、判断の際に(4.及び5.1、特に4.2を参照。)、その上位概念で表現された請求項に係る発明の新規性を判断することができる。

### 3.3 留意事項

HB3215  
引用発明の認定に関する留意事項

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。

## 4. 請求項に係る発明と引用発明との対比

### 4.1 対比の一般手法

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(以下この章において「引用発明特定事項」という。)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。

#### 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

審査官は、選択肢(注1)中のいずれか一を選択肢のみを、その選択肢に係る発明特定事項と仮定したときの請求項に係る発明と、引用発明とを対比することができる(注2)。

(注1) 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

HB3216  
選択肢の例



表現形式の記載をいう。

「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。

(注2) 請求項に係る発明が新規性及び進歩性を有するとの判断をするためには、審査官は、請求項に記載された事項に基づいて把握される発明の全てについて、その判断をしなければならない。したがって、審査官は、必ずしもその発明の一部について対比をすればその判断ができるとは限らないことに留意する。

#### 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

審査官は、請求項に係る発明の下位概念と引用発明とを対比し、両者の一致点及び相違点を認定することができる(注)。

請求項に係る発明の下位概念には、発明の詳細な説明又は図面中に請求項に係る発明の実施の形態として記載された事項等がある。この実施の形態とは異なるものも、請求項に係る発明の下位概念である限り、対比の対象とすることができる。

この対比の手法は、例えば、以下のような請求項における新規性の判断に有効である。

- (i) 機能、特性等によって物を特定しようとする記載を含む請求項
- (ii) 数値範囲による限定を含む請求項

(注) 4.1.1(注2)を参照。

#### 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

審査官は、刊行物等に記載又は掲載されている事項と請求項に係る発明の発明特定事項とを対比する際に、本願の出願時の技術常識を参酌し、刊行物等に記載又は掲載されている事項の解釈を行いながら、一致点と相違点とを認定することができる。ただし、この手法による判断結果と、これまでに述べた手法による判断結果とが異なるものであってはならない。

### 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

## 5.1 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新規性(「第1節 新規性」参照)及び進歩性(「第2節 進歩性」参照)を有しているか否かを判断する。

### 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

一の選択肢のみを、その選択肢に係る発明特定事項と仮定したときの請求項に係る発明と、引用発明との対比の結果、両者に相違点がない場合は、審査官は、請求項に係る発明が新規性を有していないと判断する。

また、一の選択肢のみを、その選択肢に係る発明特定事項と仮定したときの請求項に係る発明と、引用発明とを対比し、論理付けを試みた結果、論理付けができた場合は、審査官は、請求項に係る発明が進歩性を有していないと判断する。

[HB3217](#)

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

## 5.2 新規性の判断に係る審査の進め方

審査官は、「第1節 新規性」の2. に基づいて、請求項に係る発明が新規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1項各号のいずれかに該当し、特許を受けることができない旨の拒絶理由通知をする。

出願人は、新規性を有していない旨の拒絶理由通知に対して、手続補正書を提出して特許請求の範囲について補正をしたり、意見書、実験成績証明書等により反論、釈明をしたりすることができる。

補正や、反論、釈明により、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状態になった場合は、拒絶理由は解消する。審査官は、心証が変わらない場合は、請求項に係る発明が第29条第1項各号のいずれかに該当し、特許を受けることができない旨の拒絶理由に基づき、拒絶査定をする。

[HB1207](#)

特許出願の拒絶の理由中に引用する刊行物等の記載事項

## 5.3 進歩性の判断に係る審査の進め方

(1) 審査官は、「第2節 進歩性」の2. 及び3. に基づいて、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通知をする。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

[HB1207](#)

特許出願の拒絶の理由中に引用する刊行物等の記載事項

載する。具体的には、請求項に係る発明と主引用発明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。

出願人は、進歩性を有していない旨の拒絶理由通知に対して、手続補正書を提出して特許請求の範囲について補正をしたり、意見書、実験成績証明書等により反論、釈明をしたりすることができる。

なお、進歩性が肯定される方向に働く要素(「第2節 進歩性」の3.2参照)に係る事情については、意見書等により明らかとなる場合が多い。そのような場合は、審査官は、その事情も総合的に評価して、論理付けを試みなければならない。

- (2) 補正や、反論、釈明により、拒絶理由通知で示した拒絶理由が維持されず、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状態になった場合は、拒絶理由は解消する。審査官は、拒絶理由通知で示した拒絶理由が維持され、請求項に係る発明が進歩性を有していないとの心証が変わらない場合は、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に基づき、拒絶査定をする。

例：拒絶理由が維持されないと判断する例

審査官は、新たな証拠を追加的に引用しなければ論理付けができない場合は、拒絶理由通知で示した拒絶理由は維持されないと判断する。ただし、既に示した論理付けに不備はなかったが、その論理付けを補完するために、周知技術又は慣用技術を示す証拠を新たに引用する場合を除く。

- (3) 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(注1)若しくは能力(注2)の認定の基礎として用いられるのかにかかわらない。

(注1) ここでの当業者の知識とは、技術常識等を含む技術水準についての知識をいう。

(注2) ここでの当業者の能力とは、研究開発のための通常の技術的手段を用いる能力又は通常の創作能力をいう。

## 6. 各種出願についての取扱い

新規性及び進歩性判断の基準時(特許出願の時)は、下表のように取り扱われる。

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	先の出願の出願時(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	第一国出願の出願日(パリ条約第4条B)(注)
国際特許出願	国際出願日(第184条の3第1項)(注)。ただし、優先権の主張を伴う場合は、上欄のとおり。

(注) 例外的に、「出願時」ではなく、「出願日」で新規性及び進歩性が判断される。