

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

本節では、以下の(i)から(v)までに掲げられた記載を有する請求項に係る発明及び(vi)選択発明について、新規性及び進歩性の審査をする際に、前節までの事項に加え、審査官が更に留意すべき事項を取り扱う。

- (i) 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(2.参照)
- (ii) 物の用途を用いてその物を特定しようとする記載(3.参照)
- (iii) 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(4.参照)
- (iv) 製造方法によって生産物を特定しようとする記載(5.参照)
- (v) 数値限定を用いて発明を特定しようとする記載(6.参照)
- (vi) 選択発明(7.参照)

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

2.1 請求項に係る発明の認定

請求項中に作用、機能、性質又は特性(以下この項(2.)において「機能、特性等」という。)を用いて物を特定しようとする記載がある場合は、審査官は、原則として、その記載を、そのような機能、特性等を有する全ての物を意味していると解釈する。例えば、「熱を遮断する層を備えた壁材」について、審査官は「断熱という作用又は機能を有する層」という「物」を備えた壁材と認定する(注)。ただし、審査官は、機能、特性等を用いて物を特定しようとする記載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おり、その定義又は説明により、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べき場合があることに留意する。

また、審査官は、2.1.1に従って、請求項に係る発明を認定しなければならないことがある点に留意する。

(注) 出願時の技術常識を考慮すると、そのような機能を有する全ての物を意味しているとは解釈されない場合がある。具体的には、請求項に「木製の第一部材と合成樹脂製の第二部材を固定する手段」が記載されている場合が挙げられる。文言上は排除されていないが、出願時の技術常識を考慮すると、この手段に、溶接等のような金属に

使用される固定手段が含まれないことは、明らかである。

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

この場合は、請求項中に機能、特性等を用いて物を特定しようとする記載があったとしても、審査官は、その記載を、その物自体を意味しているものと認定する。その機能、特性等を示す記載はその物を特定するのに役に立っていないからである。

例1：抗癌性を有する化合物 X

(説明)

抗癌性が特定の化合物 X の固有の性質であるとする、「抗癌性を有する」という記載は、物を特定するのに役に立っていない。したがって、化合物 X が抗癌性を有することが知られていたか否かにかかわらず、審査官は、例1の記載が「化合物 X」そのものを意味しているものと認定する。

例2：高周波数信号をカットし、低周波数信号を通過させる RC 積分回路

(説明)

「高周波数信号をカットし、低周波数信号を通過させる」点は、「RC 積分回路」が固有に有する機能である。したがって、審査官は、例2の記載が一般的な「RC 積分回路」を意味しているものと認定する。

しかし、「 $\cdot\cdot$ Hz 以上の高周波数信号をカットし、 $\cdot\cdot$ Hz 以下の低周波数信号を通過させる RC 積分回路」という請求項の場合は、一般的な「RC 積分回路」が固有に有する機能による特定ではない。この場合には、この請求項の記載は、物を特定するのに役立っており、「一般的な RC 積分回路のうち特定の周波数特性を有するもの」を意味しているものとして、請求項に係る発明を認定する。

2.2 新規性又は進歩性の判断

請求項中に記載された機能、特性等を有する物が公知であるならば、審査官は、請求項中の機能、特性等の記載により特定される物について、新規性を有していないと判断する。例えば、「熱を遮断する層を備えた壁材」について、審査官は、「断熱という作用又は機能を有する層」という「物」を備えた何らかの壁材が公知であれば、「熱を遮断する層を備えた壁材」は新規性を有していないと判断する。ただし、審査官は、2.2.1のように判断すべき場合があることに留

意する。

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

この場合は、その物が公知であるならば、審査官は、その物について、新規性を有していないと判断する。請求項中に記載された機能、特性等は、その物を特定するのに役に立っていないからである。

例1：抗癌性を有する化合物 X (2.1.1の例1と同じ。)

(説明)

請求項に係る発明は、「化合物 X」そのものを意味しているものと認定される。したがって、化合物 X が公知である場合は、この請求項に係る発明の新規性は否定される。

例2：高周波数信号をカットし、低周波数信号を通過させる RC 積分回路 (2.1.1の例2と同じ。)

(説明)

請求項に係る発明は、一般的な「RC 積分回路」を意味しているものと認定される。したがって、一般的な「RC 積分回路」が公知であることを理由として、この請求項に係る発明の新規性は否定される。

しかし、「 $\cdot\cdot\cdot$ Hz 以上の高周波数信号をカットし、 $\cdot\cdot\cdot$ Hz 以下の低周波数信号を通過させる RC 積分回路」という請求項の場合は、「一般的な RC 積分回路のうち特定の周波数特性を有するもの」を意味しているものとして、請求項に係る発明が認定される。よって、この請求項に係る発明の新規性は、一般的な RC 積分回路により否定されない。

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

この場合は、請求項に係る発明の新規性又は進歩性が否定されるとの一応の合理的な疑いを抱いたときに限り、審査官は、新規性又は進歩性が否定される旨の拒絶理由通知をする。ただし、その合理的な疑いについて、拒絶理由通知の中で説明しなければならない。

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

3.1 請求項に係る発明の認定

請求項中に、「～用」といった、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)がある場合は、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、その用途限定が請求項に係る発明特定事項としてどのような意味を有するかを把握する。

3.1.1 用途限定がある場合の一般的な考え方

用途限定が付された物が、その用途に特に適した物を意味する場合は、審査官は、その物を、用途限定が意味する形状、構造、組成等(以下この項(3.)において「構造等」という。)を有する物であると認定する(例1及び例2)。その用途に特に適した物を意味する場合とは、用途限定が、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮して、その用途に特に適した構造等を意味すると解釈される場合をいう。

他方、用途限定が付された物が、その用途に特に適した物を意味していない場合は、3.1.2の用途発明に該当する場合を除き、審査官は、その用途限定を、物を特定するための意味を有しているとは認定しない。

例1：～の形状を有するクレーン用フック

(説明)

「クレーン用」という記載がクレーンに用いるのに特に適した大きさ、強さ等を持つ構造を有するという、「フック」を特定するための意味を有していると解釈される場合がある。このような場合は、審査官は、請求項に係る発明を、このような構造を有する「フック」と認定する。したがって、「～の形状を有するクレーン用フック」は、同様の形状の「釣り用フック(釣り針)」とは構造等が相違する。

例2：組成 A を有するピアノ線用 Fe 系合金

(説明)

「ピアノ線用」という記載がピアノ線に用いるのに特に適した、高張力を付与するための微細層状組織を有するという意味に解釈される場合がある。このような場合は、審査官は、請求項に係る発明を、このような組織を有する「Fe 系合金」と認定する。したがって、「組成 A を有するピアノ線用 Fe 系合金」は、このような組織

を有しない Fe 系合金(例えば、「組成 A を有する歯車用 Fe 系合金」とは構造等が相違する。

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

用途発明とは、(i)ある物の未知の属性を発見し、(ii)この属性により、その物が新たな用途への使用に適することを見いだしたことに基づく発明をいう。以下に示す用途発明の考え方は、一般に、物の構造又は名称からその物をどのように使用するかを理解することが比較的困難な技術分野(例：化学物質を含む組成物の用途の技術分野)において適用される。

(1) 請求項に係る発明が用途発明といえる場合

この場合は、審査官は、用途限定が請求項に係る発明を特定するための意味を有するものとして、請求項に係る発明を、用途限定の点も含めて認定する。

例1：特定の4級アンモニウム塩を含有する船底防汚用組成物

(説明)

この組成物と、「特定の4級アンモニウム塩を含有する電着下塗り用組成物」とにおいて、両者の組成物はその用途限定以外の点で相違しないとしても、「電着下塗り用」という用途が、部材への電着塗装を可能にし、上塗り層の付着性をも改善するという属性に基づく場合がある。そのような場合において、審査官は、以下の(i)及び(ii)の両方を満たすときには、「船底防汚用」という用途限定も含め、請求項に係る発明を認定する(したがって、両者は異なる発明と認定される。)。この用途限定が、「組成物」を特定するための意味を有するといえるからである。

(i) 「船底防汚用」という用途が、船底への貝類の付着を防止するという未知の属性を発見したことにより見いだされたものであるとき。

(ii) その属性により見いだされた用途が、従来知られている範囲とは異なる新たなものであるとき。

例2：

[請求項1] 成分 A を有効成分とする二日酔い防止用食品組成物。

[請求項2] 前記食品組成物が発酵乳製品である、請求項1に記載の二日酔い防止用食品組成物。

[請求項3] 前記発酵乳製品がヨーグルトである、請求項2に記載の二日酔い防止用食品組成物。

(説明)

「成分 A を有効成分とする二日酔い防止用食品組成物」と、引用発明である「成分 A を含有する食品組成物」とにおいて、両者の食品組成物が「二日酔い防止用」という用途限定以外の点で相違しないとしても、審査官は、以下の(i)及び(ii)の両方を満たすときには、「二日酔い防止用」という用途限定も含め、請求項に係る発明を認定する(したがって、両者は異なる発明と認定される。)。この用途限定が、「食品組成物」を特定するための意味を有するといえるからである。

(i) 「二日酔い防止用」という用途が、成分 A がアルコールの代謝を促進するという未知の属性を発見したことにより見いだされたものであるとき。

(ii) その属性により見いだされた用途が、「成分 A を含有する食品組成物」について従来知られている用途とは異なる新たなものであるとき。

請求項に係る発明の認定についてのこの考え方は、食品組成物の下位概念である発酵乳製品やヨーグルトにも同様に適用される。

(2) 請求項中に用途限定があるものの、請求項に係る発明が用途発明といえない場合

未知の属性を発見したとしても、その技術分野の出願時の技術常識を考慮し、その物の用途として新たな用途を提供したといえない場合は、請求項に係る発明は、用途発明に該当しない。審査官は、その用途限定が請求項に係る発明を特定するための意味を有しないものとして、請求項に係る発明を認定する。請求項に係る発明と先行技術とが、表現上、用途限定の点で相違する物の発明であっても、その技術分野の出願時の技術常識を考慮して、両者の用途を区別することができない場合も同様である。

例3：成分 A を有効成分とする肌のシワ防止用化粧品

(説明)

「成分 A を有効成分とする肌の保湿用化粧品」は、角質層を軟化させ肌への水分吸収を促進するとの整肌についての属性に基づくものである。他方、「成分 A を有効成分とする肌のシワ防止用化粧品」は、体内物質 X の生成を促進するとの肌の改善についての未知の属性に基づくものである。しかし、両者はともに皮膚に外用するスキンケア化粧品として用いられるものである。そして、保湿効果を有する化粧品は、保湿によって肌のシワ等を改善して肌状態を整えるものであって、肌のシワ防止のためにも使用されることが、この技術分野における技術常識である場合には、両者の用途を区別することができない。したがって、審査官は、「シワ防止用」という用途限定が請求項に係る発明を特定するための意味を有しないものとして、請求項に係る発明を認定する。

(3) 留意事項

記載表現の面から用途発明をみると、用途限定の表現形式をとるもののほか、いわゆる剤形式(例：「…を有効成分とするガン治療剤」)をとるもの、使用方法の形式をとるもの等がある。上記(1)及び(2)の取扱いは、このような用途限定の表現形式でない表現形式の用途発明にも適用され得る。ただし、請求項中に用途を意味する用語がある場合(例えば、「～からなる触媒」、「～合金からなる装飾材料」、「～を用いた殺虫方法」等)に限られる。

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

(1) 化合物、微生物、動物又は植物

「～用」といった用途限定が付された化合物(例えば、用途 Y 用化合物 Z) については、3.1.1 及び 3.1.2 に示される考え方が適用されない。その化合物について、審査官は、用途限定のない化合物(例えば、化合物 Z) そのものと解釈する。このような用途限定は、一般に、化合物の有用性を示しているにすぎないからである。この考え方は、微生物、動物及び植物にも同様に適用される。

例：殺虫用の化合物 Z

(説明)

審査官は、「殺虫用の化合物 Z」という記載を、用途限定のない「化合物 Z」そのものと認定する。明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮すると、「殺虫用の」という記載はその化合物の有用性を示しているにすぎないからである。なお、「化合物 Z を主成分とする殺虫剤」という記載であれば、このようには認定しない。

(2) 機械、器具、物品、装置等

通常、3.1.2 の用途発明の考え方が適用されることはない。通常、その物と用途とが一体であるためである。

3.2 新規性の判断

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

この場合において、請求項に係る発明の発明特定事項と、引用発明特定事項とが、用途限定以外の点で相違しない場合であっても、用途限定が意味する構

造等が相違するときは、審査官は両者を異なる発明と判断する。したがって、審査官は、請求項に係る発明は新規性を有していると判断する。

例1：～の形状を有するクレーン用フック(3.1.1の例1と同じ。)

(説明)

請求項の記載がクレーンに用いるのに特に適した大きさ、強さ等を持つ構造を有するという、「フック」を特定するための意味を有していると解釈される場合は、同様の形状の「釣り用フック(釣り針)」が公知であっても、請求項に係る発明は新規性を有している。

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

この場合において、請求項に係る発明の発明特定事項と、引用発明特定事項とが、用途限定以外の点で相違しない場合は、審査官は、両者を異なる発明であると判断しない。したがって、審査官は、請求項に係る発明は新規性を有していないと判断する。

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

この場合は、たとえその物自体が公知であったとしても、請求項に係る発明は、その公知の物に対し新規性を有している(注)。

(注) 新規性を有している用途発明であっても、既知の属性、物の構造等に基づいて、当業者がその用途を容易に想到することができたといえる場合は、その用途発明の進歩性は否定される。

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

サブコンビネーションとは、二以上の装置を組み合わせてなる全体装置の発明、二以上の工程を組み合わせてなる製造方法の発明等(以上をコンビネーションという。)に対し、組み合わせられる各装置の発明、各工程の発明等をいう。

4.1 請求項に係る発明の認定

審査官は、請求項に係る発明の認定の際に、請求項中に記載された「他のサブコンビネーション」に関する事項についても必ず検討対象とし、記載がないものとして扱ってはならない。その上で、その事項が形状、構造、構成要素、組成、作用、機能、性質、特性、方法(行為又は動作)、用途等(以下この項(4.)において「構造、機能等」という。)の観点からサブコンビネーションの発明の特定にどのような意味を有するのかを把握して、請求項に係るサブコンビネーションの発明を認定する。その把握の際には、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮する。

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

この場合は、審査官は、請求項に係るサブコンビネーションの発明を、そのような構造、機能等を有するものと認定する。

例 1: 検索ワードを検索サーバに送信し、検索サーバから直接受信した返信情報を復号手段で復号して検索結果を表示手段に表示するクライアント装置であって、前記検索サーバは前記返信情報を暗号化方式 A により符号化した上で送信することを特徴とするクライアント装置

(説明)

出願時の技術常識を考慮すると、暗号化方式 A に対応した復号手段を用いなければ、クライアント装置において、検索結果を表示することはできない。したがって、検索サーバが返信情報を暗号化方式 A で暗号化した上で送信することは、クライアント装置の復号手段が暗号化方式 A に対応した復号処理を行うという点で、クライアント装置を特定している。よって、サブコンビネーションの発明であるクライアント装置について、そのような特定がなされているものとして請求項に係る発明を認定する。

例 2: 収容凹部内の 4 つの内側側面のうちの一の側面に給電端子を備え、その給電端子とは反対の側面に受光手段を備えた充電器に収容可能な、充電端子を備えた携帯電話機であって、前記充電器が前記受光手段を用いて携帯電話機の充電完了を示すランプの色を検知し、充電を停止することを特徴とする携帯電話機

(説明)

充電器の給電端子と受光手段との位置関係により、携帯電話機の充電端子とは反

対側の側面にランプが設けられるという位置関係が特定されている。よって、サブコンビネーションの発明である携帯電話機について、そのような特定がなされているものとして請求項に係る発明を認定する。

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

この場合は、審査官は、「他のサブコンビネーション」に関する事項は、請求項に係るサブコンビネーションの発明を特定するための意味を有しないものとして発明を認定する。

例 1：検索ワードを検索サーバに送信し、返信情報を受信して検索結果を表示手段に表示することができるクライアント装置であって、前記検索サーバが検索ワードの検索頻度に基づいて検索手法を変更することを特徴とするクライアント装置

(説明)

検索サーバが検索ワードの検索頻度に基づいて検索手法を変更することは、検索サーバがどのようなものであるのかについて特定する一方で、クライアント装置の構造、機能等を何ら特定していない。したがって、検索サーバが検索ワードの検索頻度に基づいて検索手法を変更する点は、サブコンビネーションの発明であるクライアント装置を特定するための意味を有しないものとして、請求項に係る発明を認定する。

例 2：湿度センサを備えた画像形成装置に装着可能な、液体インク収納容器であって、前記画像形成装置がインクをシート部材に向けて吐出する圧力を、前記湿度センサにより検出された湿度に応じて制御することを特徴とする液体インク収納容器

(説明)

画像形成装置が検出した湿度に応じてインクを吐出する圧力を制御することは、画像形成装置がどのようなものであるのかについて特定する一方で、液体インク収納容器の構造、機能等を何ら特定していない。したがって、画像形成装置が湿度センサを備え、その湿度センサにより検出された湿度に応じてインクを吐出する圧力を制御する点は、サブコンビネーションの発明である液体インク収納容器を特定するための意味を有しないものとして、請求項に係る発明を認定する。

例 3：キーホルダーのホルダーリングに吊り下げることができるように穴が設けられたキーにおいて、操作することで警報音を出力する防犯ブザーが前記キーホルダーに

取り付けられていることを特徴とするキー

(説明)

キーホルダーに防犯ブザーが取り付けられていることは、キーホルダーがどのようなものであるのかについて特定する一方で、キーの構造、機能等を何ら特定していない。したがって、キーホルダーに防犯ブザーが取り付けられている点は、サブコンビネーションの発明であるキーを特定するための意味を有しないものとして、請求項に係る発明を認定する。

ただし、審査官は、サブコンビネーションと、「他のサブコンビネーション」
と異なる物又は方法であることのみに着目し、「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を特定するための意味を有しない
ものと誤解しないように留意しなければならない。

4.2 新規性又は進歩性の判断

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

サブコンビネーションの発明と、引用発明との間に相違点があるときには、審査官は、このサブコンビネーションの発明が新規性を有しているものと判断する。ただし、その相違点がサブコンビネーションの発明の作用、機能、性質、特性、方法(行為又は動作)、用途等に係るものである場合の新規性の判断については、2.、3.及び5.を参照。

例1：検索ワードを検索サーバに送信し、検索サーバから直接受信した返信情報を復号手段で復号して検索結果を表示手段に表示するクライアント装置であって、前記検索サーバは前記返信情報を暗号化方式 A により符号化した上で送信することを特徴とするクライアント装置(4.1.1 の例 1 と同じ。)

(説明)

検索ワードを検索サーバに送信し、返信情報を受信して検索結果を表示手段に表示するクライアント装置において、暗号化方式 A に対応する復号手段を備えたものが公知でないならば、請求項に係る発明は新規性を有している。

例2：収容凹部内の 4 つの内側側面のうちの一の側面に給電端子を備え、その給電端子とは反対の側面に受光手段を備えた充電器に収容可能な、充電端子を備えた携帯電

話機であって、前記充電器が前記受光手段を用いて携帯電話機の充電完了を示すランプの色を検知し、充電を停止することを特徴とする携帯電話機(4.1.1 の例 2 と同じ。)

(説明)

充電端子と充電完了を示すランプとを備えた携帯電話機において、充電端子のある側面とは反対側の側面にランプが設けられているものが公知でないならば、請求項に係る発明は新規性を有している。

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

この場合は、「他のサブコンビネーション」に関する事項と、引用発明特定事項とに記載上、表現上の相違が生じていても、他に相違点がなければ、サブコンビネーションの発明と引用発明との間で、構造、機能等に差異は生じない。

したがって、審査官は、このサブコンビネーションの発明が新規性を有していないと判断する。

例 1：検索ワードを検索サーバに送信し、返信情報を受信して検索結果を表示手段に表示することができるクライアント装置であって、前記検索サーバが検索ワードの検索頻度に基づいて検索手法を変更することを特徴とするクライアント装置(4.1.2 の例 1 と同じ。)

(説明)

検索ワードを検索サーバに送信し、返信情報を受信して検索結果を表示手段に表示することができるクライアント装置が公知であれば、請求項に係る発明は新規性を有していない。検索サーバが検索ワードの検索頻度に基づいて検索手法を変更する点において、その公知のクライアント装置と、請求項に係る発明のクライアント装置とは、記載上、表現上の相違があるものの、構造、機能等に差異はないからである。

例 2：湿度センサを備えた画像形成装置に装着可能な、液体インク収納容器であって、前記画像形成装置がインクをシート部材に向けて吐出する圧力を、前記湿度センサにより検出された湿度に応じて制御することを特徴とする液体インク収納容器(4.1.2 の例 2 と同じ。)

(説明)

画像形成装置に装着可能な液体インク収納装置が公知であれば、請求項に係る発明は新規性を有していない。画像形成装置が湿度センサを備え、その湿度センサに

より検出された湿度に応じてインクを吐出する圧力を制御する点において、その公知の液体インク収納装置と、請求項に係る発明の液体インク収納装置とは、記載上、表現上の相違があるものの、構造、機能等に差異はないからである。

例 3: キーホルダーのホルダーリングに吊り下げることができるように穴が設けられたキーにおいて、操作することで警報音を出力する防犯ブザーが前記キーホルダーに取り付けられていることを特徴とするキー(4.1.2 の例 3 と同じ。)

(説明)

キーホルダーのホルダーリングに吊り下げることができるように穴が設けられたキーが公知であれば、請求項に係る発明は新規性を有していない。操作することで警報音を出力する防犯ブザーがキーホルダーに取り付けられている点において、その公知のキーと、請求項に係る発明のキーとは、記載上、表現上の相違があるものの、構造、機能等に差異はないからである。

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

この場合は、請求項に係る発明の新規性又は進歩性が否定されるとの一応の合理的な疑いを抱いたときに限り、審査官は、新規性又は進歩性が否定される旨の拒絶理由通知をすることができる。ただし、その合理的な疑いについて、拒絶理由通知の中で説明しなければならない。

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

5.1 請求項に係る発明の認定

請求項中に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は、審査官は、その記載を、最終的に得られた生産物自体を意味しているものと解釈する。したがって、出願人自らの意思で、「専ら A の方法により製造された Z」のように、特定の方法によって製造された物のみに限定しようとしていることが明白な場合であっても、審査官は、生産物自体(Z)を意味しているものと解釈し、請求項に係る発明を認定する。

5.2 新規性又は進歩性の判断

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

この場合は、請求項中に記載された製造方法が新規であるか否かにかかわらず、その製造方法に係る発明特定事項によっては、請求項に係る発明は、新規性を有しない。

例：製造方法 P(工程 p1, p2…及び pn)により生産されるタンパク質

(説明)

製造方法 P により製造されるタンパク質が製造方法 Q により製造される公知の特定のタンパク質 Z と同一の物である場合には、製造方法 P が新規であるか否かにかかわらず、請求項に係る発明は新規性を有しない。

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

この場合は、請求項に係る発明の新規性又は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限り、審査官は、新規性又は進歩性が否定される旨の拒絶理由通知をする。ただし、その合理的な疑いについて、拒絶理由通知の中で説明しなければならない。

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

6.1 請求項に係る発明の認定

請求項に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も、通常の場合と同様に請求項に係る発明を認定する(「第3節 新規性・進歩性の審査の進め方」の2.参照)。

6.2 進歩性の判断

請求項に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において、

主引用発明との相違点はその数値限定のみにあるときは、通常、その請求項に係る発明は進歩性を有していない。実験的に数値範囲を最適化又は好適化することは、通常、当業者の通常の創作能力の発揮といえるからである。

しかし、請求項に係る発明の引用発明と比較した効果が以下の(i)から(iii)までの全てを満たす場合は、審査官は、そのような数値限定の発明が進歩性を有していると判断する。

- (i) その効果が限定された数値の範囲内において奏され、引用発明の示された証拠に開示されていない有利なものであること。
- (ii) その効果が引用発明が有する効果とは異質なもの、又は同質であるが際だって優れたものであること(すなわち、有利な効果が顕著性を有していること。)
- (iii) その効果が出願時の技術水準から当業者が予測できたものでないこと。

なお、有利な効果が顕著性を有しているといえるためには、数値範囲内の全ての部分で顕著性があるといえなければならない。

また、請求項に係る発明と主引用発明との相違が数値限定の有無のみで、課題が共通する場合は、いわゆる数値限定の臨界的意義として、有利な効果の顕著性が認められるためには、その数値限定の内と外のそれぞれの効果について、量的に顕著な差異がなければならない。他方、両者の相違が数値限定の有無のみで、課題が異なり、有利な効果が異質である場合には、数値限定に臨界的意義があることは求められない。

7. 選択発明

7.1 請求項に係る発明の認定

選択発明とは、物の構造に基づく効果の予測が困難な技術分野に属する発明であって、以下の(i)又は(ii)に該当するものをいう。

- (i) 刊行物等において上位概念で表現された発明(a)から選択された、その上位概念に包含される下位概念で表現された発明(b)であって、刊行物等において上位概念で表現された発明(a)により新規性が否定されないもの
 - (ii) 刊行物等において選択肢(注)で表現された発明(a)から選択された、その選択肢の一部を発明特定事項と仮定したときの発明(b)であって、刊行物等において選択肢で表現された発明(a)により新規性が否定されないもの
- したがって、刊行物等に記載又は掲載された発明とはいえないものは、選択

発明になり得る。

選択発明についても、通常の場合と同様に請求項に係る発明を認定する(「第3節 新規性・進歩性の審査の進め方」の2.参照)。

(注) 「選択肢」については、「第3節 新規性・進歩性の審査の進め方」の4.1.1(注1)を参照。

7.2 進歩性の判断

請求項に係る発明の引用発明と比較した効果が以下の(i)から(iii)までの全てを満たす場合は、審査官は、その選択発明が進歩性を有しているものと判断する。

- (i) その効果が刊行物等に記載又は掲載されていない有利なものであること。
- (ii) その効果が刊行物等において上位概念又は選択肢で表現された発明が有する効果とは異質なもの、又は同質であるが際立って優れたものであること。
- (iii) その効果が出願時の技術水準から当業者が予測できたものでないこと。

例：

ある一般式で表される化合物が殺虫性を有することが知られていた。請求項に係る発明は、この一般式に含まれている。

しかし、請求項に係る発明は、殺虫性に関し具体的に公知でない、ある特定の化合物について、人に対する毒性がその一般式中の他の化合物に比べて顕著に少ないことを見だし、これを殺虫剤の有効成分として選択したものである。そして、これを予測可能とする証拠がない。

この場合は、請求項に係る発明は選択発明として、進歩性を有している。