

「特許・実用新案審査基準」改訂ポイント例 記載ぶりの比較

改訂前

第II部 第2章 新規性・進歩性

2. 進歩性

特許法第29条第2項

特許出願前に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が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

2.1 第29条第2項の規定の趣旨

第29条第2項の規定の趣旨は、通常の技術者が容易に発明をすることができたものについて特許権を付与することは、技術進歩に役立たないばかりでなく、かえってその妨げになるので、そのような発明を特許付与の対象から排除しようというものである。

2.2 第29条第2項

(1) 「前項各号に掲げる発明」とは、特許出願前に、日本国内において公然知られた発明及び公然実施された発明、並びに日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された発明すべてを指す(注1)。

(注1)平成12年1月1日以降の出願においては、特許出願前に、日本国内又は外国において公然知られた発明及び公然実施された発明、並びに日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明すべてを指す。

(2) 「その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者」とは、発明の属する技術分野の出願時の技術常識を有し、研究、開発のための通常の技術的手段を用いることができ、材料の選択や設計変更などの通常の創作能力を発揮でき、かつ、本願発明の属する技術分野の出願時の技術水準(注2)にあるもの全てを自らの知識とすることができる者、を想定したものである。
なお、当業者は、発明が解決しようとする課題に関連した技術分野の技術を自らの知識とすることができる。

改訂後

第III部 第2章 第2節 進歩性

冒頭に「概要」や「基本的な考え方」を新設しました

第2節 進歩性

1. 概要

特許法第29条第2項は、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。)が先行技術に基づいて容易に発明をすることができたときは、その発明(進歩性を有していない発明)について、特許を受けることができないことを規定している。

当業者が容易に発明をすることができたものについて特許権を付与することは、技術進歩に役立たず、かえってその妨げになるからである。

この節では、特許を受けようとする発明の進歩性の判断、すなわち、その発明が先行技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるか否かの判断を、どのようにするかについて取り扱う。

2. 進歩性の判断に係る基本的な考え方

進歩性の判断の対象となる発明は、請求項に係る発明である。

審査官は、請求項に係る発明の進歩性の判断を、先行技術に基づいて、当業者が請求項に係る発明を容易に想到できたことの論理の構築(論理付け)ができるか否かを検討することにより行う。

当業者が請求項に係る発明を容易に想到できたか否かの判断には、進歩性が否定される方向に働く諸事実及び進歩性が肯定される方向に働く諸事実を総合的に評価することが必要である。そこで、審査官は、これらの諸事実を法的に評価することにより、論理付けを試みる。

見出しを分かりやすくしました

文字サイズを大きくしました

改訂前

2.4 進歩性判断の基本的な考え方

- (1) 進歩性の判断は、本願発明の属する技術分野における出願時の技術水準を的確に把握した上で、当業者であればどのようにするかを常に考慮して、引用発明に基づいて当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理づけができるか否かにより行う。
- (2) 具体的には、請求項に係る発明及び引用発明(一又は複数)を認定した後、論理づけに最も適した一の引用発明を選び、請求項に係る発明と引用発明を対比して、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明を特定するための事項との一致点・相違点を明らかにした上で、この引用発明や他の引用発明(周知・慣用技術も含む)の内容及び技術常識から、請求項に係る発明に対して進歩性の存在を否定し得る論理の構築を試みる。論理づけは、種々の観点、広範な観点から行うことが可能である。例えば、請求項に係る発明が、引用発明からの最適材料の選択あるいは設計変更や単なる寄せ集めに該当するかどうか検討したり、あるいは、引用発明の内容に動機づけとなつた引用発明と比較した有利な効果が明細書等の記載から明確に認められる場合には、これを参照して、これを参酌する。
その結果、論理づけができた場合は請求項に係る発明の進歩性は肯定され、論理づけができなかった場合は進歩性は否定されない。
- (3) なお、請求項に係る発明及び引用発明の認定、並びに請求項に係る発明と引用発明との対比の手法は「新規性の判断の手法」と共通である(1.5.1～1.5.4 参照)。

2.5 論理づけの具体例

論理づけは、種々の観点、広範な観点から行うことが可能である。以下にそれらの具体例を示す。

(1) 最適材料の選択・設計変更、単なる寄せ集め

①最適材料の選択・設計変更など

一定の課題を解決するために公知材料の中からの最適材料の選択、数値範囲の最適化又は好適化、均等物による置換、技術の具体的適用に伴う設計変更などは、当業者の通常の創作能力の発揮であり、相違点がこれらの点にのみある場合は、他に進歩性の存在を推認できる根拠がない限り、通常は、その発明は当業者が容易に想到することができたものと考えられる。

改訂後

重要箇所が分かりやすいようにフォントを変えました

箇条書きを用いるなどして一文を短くし、論理構成や判断手順等も明確にしました

考慮すべき複数の要素の関係等について、図表を入れました

3. 進歩性の具体的な判断

審査官は、先行技術の中から、論理付けに最も適した一の引用発明を選んで主引用発明とし、以下の(1)から(4)までの手順により、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ができるか否かを判断する。審査官は、独立した二以上の引用発明を組み合わせるとして主引用発明としてはならない。

審査官は、特許請求の範囲に二以上の請求項がある場合は、請求項ごとに、進歩性の有無を判断する。

- (1) 審査官は、請求項に係る発明と主引用発明との間の相違点に関し、進歩性が否定される方向に働く要素(3.1参照)に係る諸事情に基づき、他の引用発明(以下この章において「副引用発明」という。)を適用したり、技術常識を考慮したりして、論理付けができるか否かを判断する。
- (2) 上記(1)に基づき、論理付けができないと判断した場合は、審査官は、請求項に係る発明が進歩性を有していると判断する。
- (3) 上記(1)に基づき、論理付けができると判断した場合は、審査官は、進歩性が肯定される方向に働く要素(3.2参照)に係る諸事情も含めて総合的に評価した上で論理付けができるか否かを判断する。
- (4) 上記(3)に基づき、論理付けができないと判断した場合は、審査官は、請求項に係る発明が進歩性を有していると判断する。
上記(3)に基づき、論理付けができたとは判断した場合は、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。

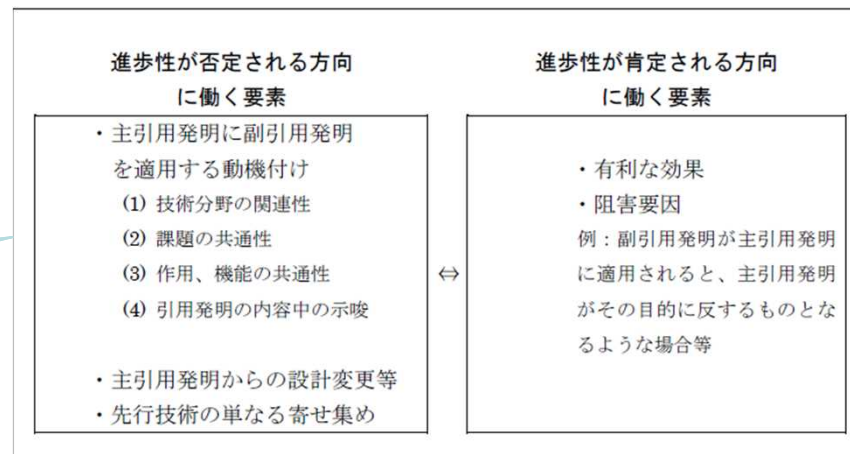


図 論理付けのための主要要素

改訂前

第1節 新規事項

1. 関係条文

特許法第17条の2第3項

「…明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、…願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(…)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。」

補正が上記の要件を満たしていないときは、拒絶理由(第49条第1号)又は無効理由(第123条第1項第1号)となり、最後の拒絶理由通知に応答する補正又は拒絶査定不服審判請求時の補正については、上記要件を満たしていない場合には、補正却下の対象となりうる。(第53条、第159条第1項、第163条第1項)

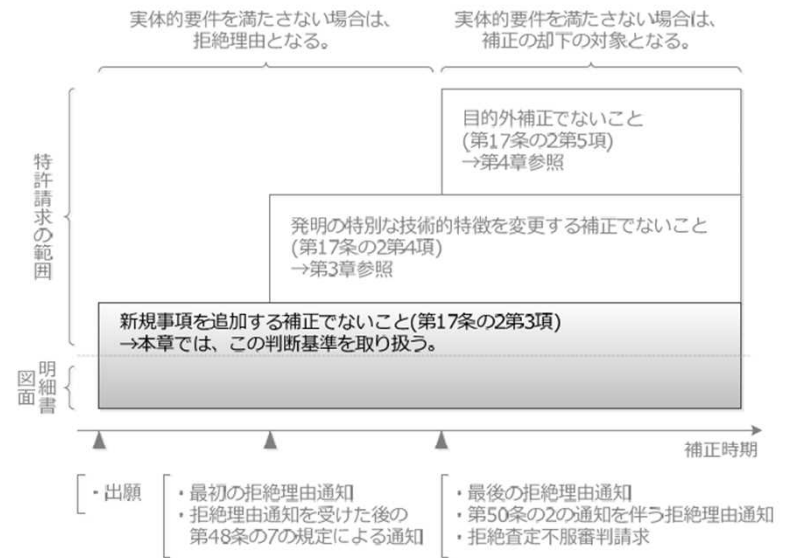
(説明)

第17条の2第3項は、明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「明細書等」という。)の補正について、欧米と同様に新規事項の追加を不可とする趣旨でPCTガイドラインに沿って運用が行われている特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(以下「国際出願法」という。)第11条の規定ぶりを参考に規定されたものである。

各規定の適用対象と審査基準の記載箇所の対応関係について、視覚的に把握できるような図表を入れました

改訂後

第2章 新規事項を追加する補正(特許法第17条の2第3項)



1. 概要

特許法は、明細書等について補正をすることを許容している(「第1章 補正の要件」の1. 参照)。しかし、補正は出願時に遡って効力を有することから、出願当初の明細書等(以下この部において「当初明細書等」という。)に記載した事項の範囲を超える内容を含む補正を出願後に許容することは、先願主義の原則に反する。

そこで、出願人のために補正を許容する一方、先願主義の原則を実質的に確保し、第三者との利害の調整を図るため、特許法第17条の2第3項は、明細書等の補正について、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしなければならないことを規定している。すなわち、同項は、新規事項を追加してはならないことを規定している。

項目・事例等の整理・追加

審査の基本的な理念を明記しました
 例えば、
 ・「審査官は、質の高い特許権の設定という視点も持って審査をする」
 ・「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」等

サブコンビネーション発明に関する明確性要件及び新規性の考え方を明記しました

特許が認められる例も含めて事例・裁判例を充実させました

改訂版

※改訂前の約780頁から約500頁に

「特許・実用新案審査基準」

- 第I部 審査総論
- 第II部 明細書及び特許請求の範囲
- 第III部 特許要件
- 第IV部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正
- 第V部 優先権
- 第VI部 特殊な出願
- 第VII部 外国語書面出願
- 第VIII部 国際特許出願
- 第IX部 特許権の存続期間の延長
- 第X部 実用新案

最高裁判決を受けて、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの明確性要件に関する記載を修正しました

新規性喪失の例外（グレースピリオド）に関する審査基準を新設しました

不特許事由（公序良俗等違反）の審査基準を新設しました

「進歩性が否定される方向に働く諸事情及び進歩性が肯定される方向に働く諸事情を総合的に評価すること」を明記しました

旧「第VII部特定技術分野の審査基準」（コンピュータ・ソフトウェア関連、生物関連、医薬）を移行し、事例を充実させました

改訂後

改訂前

事例

256件

事例

372件

裁判例

193件

「特許・実用新案審査ハンドブック」

第I部～第X部（審査基準の各部に関連する手続事項、留意事項等を記載）

- 第XI部 業務一般
- 附属書A 事例集
- 附属書B 特定技術分野への適用例
- 附属書C 実用新案技術評価書作成のためのハンドブック
- 附属書D 審判決例集

※改訂前の約140頁から約2000頁に