

第二編 発明の実体審査

第3章 特許要件（専利要件）

1. 産業上の利用性.....	4
1. 1 前書き	4
1. 2 産業上の利用性の概念	4
1. 3 産業上の利用性と実施可能要件の差異	5
2. 新規性.....	6
2. 1 前書き	6
2. 2 新規性の概念	6
2. 2. 1 先行技術	6
2. 2. 1. 1 既に刊行物に見られる	7
2. 2. 1. 1. 1 一般原則.....	7
2. 2. 1. 1. 2 刊行物の公開日の認定.....	8
2. 2. 1. 1. 3 インターネット上の情報.....	8
2. 2. 1. 1. 3. 1 認定原則.....	8
2. 2. 1. 1. 3. 2 引用方式.....	10
2. 2. 1. 1. 3. 3 審査の注意事項.....	10
2. 2. 1. 2 既に公開実施されたもの	10
2. 2. 1. 3 既に公衆に知られている	11
2. 2. 2 引用文献	11
2. 3 新規性の審査原則	12
2. 3. 1 逐項審査（請求項毎の審査）	12
2. 3. 2 単独対比	13
2. 4 新規性の判断基準	13
2. 5 特定の請求項及び選択発明の新規性判断	15
2. 5. 1 製造方法によって物を特定する請求項.....	15
2. 5. 2 用途によって物を特定する請求項.....	15
2. 5. 3 用途の請求項	17
2. 5. 4 選択発明	17
2. 5. 4. 1 個別の成分又はサブセットの選択.....	17
2. 5. 4. 2 下位の範囲の選択	18
2. 6 新規性の擬制喪失	18
2. 6. 1 新規性の擬制喪失の概念.....	19
2. 6. 2 引用文献	19
2. 6. 3 新規性の擬制喪失の審査原則.....	20
2. 6. 4 新規性の擬制喪失の判断基準.....	21
2. 6. 5 出願人	21

3.	進歩性	22
3. 1	前書き	22
3. 2	進歩性の概念	22
3. 2. 1	当該発明が所属する技術分野において通常の知識を有する者	22
3. 2. 2	先行技術	23
3. 2. 3	容易に完成できること	23
3. 2. 4	引用文献	24
3. 3	進歩性の審査原則	24
3. 3. 1	全体審査	24
3. 3. 2	組み合わせの対比	24
3. 3. 3	請求項毎の審査	24
3. 4	進歩性を判断するステップ	25
3. 4. 1	進歩性を否定する要素	27
3. 4. 1. 1	複数の引用文献と組み合わせる動機付けがある	27
3. 4. 1. 1. 1	技術分野の関連性	28
3. 4. 1. 1. 2	解決しようとする課題の共通性	29
3. 4. 1. 1. 3	機能又は作用の共通性	30
3. 4. 1. 1. 4	教示又は示唆	31
3. 4. 1. 2	簡単な変更	32
3. 4. 1. 3	単なる寄せ集め	33
3. 4. 2	進歩性を肯定する要素	33
3. 4. 2. 1	阻害要因	33
3. 4. 2. 2	有利な効果	35
3. 4. 2. 3	補佐的判断要素	35
3. 4. 2. 3. 1	予期できない効果を奏する発明	35
3. 4. 2. 3. 2	長期間存在した課題を解決した発明	36
3. 4. 2. 3. 3	技術的偏見を解消した発明	36
3. 4. 2. 3. 4	商業的成功を収めた発明	37
3. 5	選択発明の進歩性の判断	37
3. 6	審査における注意事項	39
4	新規性又は進歩性喪失の例外	40
4. 1	前書き	40
4. 2	事実公開の行為主体	40
4. 3	新規性又は進歩性喪失の例外の期間	40
4. 4	特許公報でなされた公開	41
4. 5	新規性又は進歩性喪失の例外を適用する事情	42
4. 6	新規性又は進歩性喪失の例外の効果	43
4. 7	新規性又は進歩性喪失の例外の審査	43
4. 8	審査の注意事項	46
5.	先願主義	47
5. 1	前書き	47
5. 2	先願主義の概念	47
5. 2. 1	同一の発明	48
5. 2. 2	先願主義が適用される状況	48

5. 2. 3 引用文献	48
5. 3 先願主義の審査原則	49
5. 4 先願主義の判断基準	49
5. 5 出願日が同じ発明が同一であることを認定する方法	50
5. 6 審査手続き	50
5. 6. 1 異なる日付の出願	50
5. 6. 1. 1 異なる出願人	50
5. 6. 1. 2 同一の出願人	51
5. 6. 2 同日出願	51
5. 6. 2. 1 出願人が異なり且つ出願案件がいずれも公告されていない	51
5. 6. 2. 2 出願人が異なり且つ一方の出願案件が既に公告されている	52
5. 6. 2. 3 出願人が同じで且つ出願案件がいずれも公告されていない	53
5. 6. 2. 4 出願人が同じで且つ一方の出願案件が既に公告されている	53
5. 7 権利の接続	54
5. 7. 1 審査手続き	55
5. 7. 2 審査における注意事項	56
5. 8 権利の択一	57

第三章 特許要件（専利要件）

専利法第46条第1項の規定に基づき、特許（発明専利）を付与するかについて、斟酌すべき事項は、発明の定義、産業上の利用性、新規性及び進歩性の要件、新規性の擬制喪失の要件、法に定められた発明専利が与えられない対象、記載要件、先願主義、同一人が同一日に同一の創作についてそれぞれ特許（発明）及び実用新案（新型）を出願して期日に基づき1つを選択する又はその実用新案が特許査定前に、既に存在していないこと、発明の単一性、分割後の出願案件が、原出願が出願時に開示した範囲を超えている、原出願において開示された範囲を超えている点の補正、追完された中国語書面が、出願時の外国語書面に開示された範囲を超えている、誤訳の訂正が出願時の外国語書面に開示された範囲を超えている、又は変更出願後の特許出願案件が、原出願が出願時に開示した範囲を超えている等の規定を含む。その中で、記載要件、発明の定義及び特許保護の対象外等については、既に本編第一、二章において説明したため、本章においては、産業上の利用性、新規性、新規性の擬制喪失、進歩性及び先願主義などについてのみ説明することとし、その他の専利要件の説明については、本編第四章乃至第十章を参照のこと。

1. 産業上の利用性

1. 1 前書き

産業上利用できる発明は、本法に基づいて出願し特許を取得することができる。即ち、専利出願に係る発明は、産業上利用できることによって初めて特許を出願する要件を満たすのであり、これを産業上の利用性という。産業上の利用性は、発明の本質的な規定であって、検索を行わずとも判断できるものであるため、通常、新規性及び進歩性を有するか否かを審査する前に、予め判断しなければならない。

1. 2 産業上の利用性の概念

専利法には、専利出願に係る発明は産業上利用できるものでなければならないと規定されているが、産業の定義については明確に規定されていない。一般的に、専利法で言うところ産業は広義に属し、あらゆる分野において自然法則に係る技術的思想を利用して技術性を有する活動を含み、例えば工業、農業、林業、漁業、畜産業、鉱業、

水産業等を含み、更に運輸業、通信業、商業等をも含む。

若し専利出願に係る発明が、産業上製造又は使用されるものであれば、その発明は産業上利用でき、産業上の利用性を有するものと認定する。その中で、製造又は使用されることとは、課題を解決する技術手段が産業上製造又は使用される可能性があり、その技術手段が既に実際に製造又は使用されていることに限られない。ただし、理論的には実行できるが、実際には明らかに製造又は使用できない発明の場合、依然として産業上の利用性を有しない。例えばオゾン層の減少による紫外線の増加を防ぐため、紫外線を吸収するプラスチックフィルムで地球全体の表面を覆う方法がそれにあたる。

産業上の利用性の審査の際に、発明の本質又は明細書に記載された当該発明が産業上利用できる方法を考慮して、専利出願に係る発明が製造又は使用され得ないと認定した場合、審査意見通知書にその理由を明記し出願人に答弁するよう通知し、出願人が期限内に答弁しなかった又は答弁理由が成立しなかった場合に初めて出願を拒絶することとする。

1. 3 産業上の利用性と実施可能要件の差異

産業上の利用性は、専利出願に係る発明が製造又は使用され得るものでなければならないことを規定するものである。実施可能要件は、明細書の記載が、形式的に、その発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が過剰な実験を行うことなく専利出願に係る発明を理解でき、それを基に製造及び使用することができるものでなければならないことを規定するものである（第一章1. 3. 1「それを基に実現できることの要件（実施可能要件）」を参照）。若し専利出願に係る発明が産業上の利用性を有する場合、明細書に記載された該発明が実施可能要件を具えていることを更に究明しなければならない。若し専利出願に係る発明が産業上の利用性を有していない場合、それを基に実現することも不可能である。両者には、判断の順序又はレベルにおいて前後、高低の差異がある。例えば、紫外線を吸収するプラスチックフィルムで地球全体の表面を覆う方法は、それはオゾン層の減少による紫外線の増加を防止するためのものであるが、該発明は実際には製造又は使用できないことが明らかであり、産業上の利用性を有せず、実施可能要件にも違反する。また、例えば太陽光の中の99%の紫外線を遮断するサングラスは、該発明が実際に製造又は使用される可能性があるため、産業上の利用性を有する。しかしながら、その明細書に該発明をどのように製造及び使用するのかの記載がなければ、実施可能要件に違反する。

2. 新規性

2. 1 前書き

専利制度は、出願人に専有排他の専利権を与えることによって、その発明を公開することを奨励し、公衆がその発明を利用できるようにするための制度である。専利を出願する前に既に公開され公衆の知るところとなっている又は他の先願において既に開示されている発明については、専利権利を与える必要はない。そのため、専利出願に係る発明が出願前に既に刊行物に見られ、公開実施され又は公衆のよく知るところとなっている場合は、特許を取得することができない。また、専利出願に係る発明が、先行出願で且つ当該出願後に初めて公開又は公告された特許又は実用新案の出願案件に添付された明細書、専利請求の範囲又は図面に明記された内容と同じである場合も、特許を取得することができない。

上述の両者はいずれも新規性の要件の規定に属するが、適用する状況と概念は異なる。前者の適用については、本章2. 2乃至2. 5で説明する。後者の適用については、本章2. 6で説明する。

2. 2 新規性の概念

専利出願に係る発明が先行技術の一部として構成されていない場合は、その発明が新規性を有するという。

新規性は特許を取得するための要件の一つであり、専利出願に係る発明が新規性を有するか否かは、通常それが産業上の利用性を有するか否かを判断した後に初めて審査する。若し審査の結果その発明が新規性を具えていないと認定された場合、専利を与えることはできない。

2. 2. 1 先行技術

先行技術は、出願前に公衆が知ることのできる（available to the public）のあらゆる情報を含むものであり、例えば文書、インターネット、口頭又は展示等、世界中の如何なる場所、言語又は形式に限られない。出願前とは、発明の出願案件の出願当日の前を指し、出願日を含まず、優先権を主張する場合は、優先権日当日の前を指し、優先権日を含まない。専利出願に係る発明がそれぞれ主張する優先権日に注意しなければならない。

公衆が知ることのできることは、先行技術が既に公開されており公衆がその技術的内容を知ることができる状態を指し、公衆が実際に既に確実にその技術的内容を知

っている必要はない。秘密保持義務を負う者に知られている秘密が保持されるべき技術は、先行技術に属さない。なぜなら、公衆は該技術的内容を知ることができず、それは秘密保持義務を負う者のみが知っており公開されていない状態であるからである。しかしながら、若しその義務を負う者が秘密保持義務に反して技術を漏洩し、当該技術内容が公衆の知り得るところとなった場合、当該技術は先行技術に属する。いわゆる秘密保持義務とは、契約において明確に定められた約定された秘密保持義務を指すだけでなく、社会観念や商業的慣習において秘密保持責任を負うべきと認められる暗黙的な秘密保持義務をも含むものであり、例えば会社に所属する社員は、通常、会社事務に対して秘密保持の義務を有することがそれにあたる。

2. 2. 1. 1 既に刊行物に見られる

2. 2. 1. 1. 1 一般原則

専利法で言うところの刊行物とは、公衆に公開された文書又は情報が記録されたその他の記録メディアを指し、世界中の如何なる場所又は如何なる文字で公開されたかを問わず、抄録、撮影、複製又はインターネットによる伝送等の方法によって公衆がその技術的内容を知り得るようにすることは、いずれもこれに属するものとする。その形式は紙媒体による文書に限らず、電子、磁気、光学によるもの又は情報が記録されたその他の記録メディアを含み、例えば、ディスク、フロッピーディスク、カセットテープ、光ディスク、マイクロフィッシュ、ICチップ、カメラのフィルム、インターネット又はオンラインデータベース等が挙げられる。従って、専利公報、定期刊行誌、研究報告、学術論文、書物、学生論文、談話記録、カリキュラム内容、講演原稿はいずれも専利法で言うところの刊行物に属する。

刊行物に見られるとは、文書又は情報が記載されたその他の記録メディアが公衆によって閲覧でき技術内容を開示できるよう設置し、該技術内容が公衆に知られ得る状態にあることを指し、公衆が実際に既に閲覧し又は確実にその内容を知っていることを必要としない。例えば書籍、雑誌、学術論文を図書館の閲覧コーナーに置く又は図書館の図書目録に加える等の状況も、これに属する。但し、若し該文書又は情報が掲載されたその他の記録メディアが未だに公衆に知られる状態になっていないことを示す明確な証拠があれば、それらを既に公開発行されたと認定することはできない。例えば月刊雑誌の原稿及び出版日のある商品への接触は特定の者のみである場合。また、「内部文書」又は「機密文書」等の類似文字が表示されている文書は、それが外部に公開されたことを示す明確な証拠がないかぎり、公衆が知り得たと認定してはならない。

2. 2. 1. 1. 2 刊行物の公開日の認定

刊行物の公開の日付について、若し証拠がある場合は、証拠に基づいて認定しなければならない。若し証拠がない場合は、以下の方式に基づいて推定しなければならない。

(1) 刊行物に発行日が記載されている場合

- a. 発行の年のみが記載されているものは、当該年の最終日とする。
- b. 発行年月が記載されているものは、当該年月の最終日とする。
- c. 発行年月日が記載されているものは、当該年月日とする。
- d. 年を跨いで発行年が記載されているものは、その第一年目の最終日とする。
- e. 年を跨いで発行年月が記載されているものは、その第一年目の年月の最終日とする。
- f. 年を跨いで発行年月日が記載されているものは、その第一年目の年月日とする。
- g. 季刊発行されるものは、発行地で認定される季節の最終日とする。

(2) 刊行物に発行日が記載されていない場合

- a. 外国の刊行物で、国内に輸入された日付が判明すれば、その国内に輸入された日付から、発行国から国内に輸入されるのに要する時間を溯って、その公開日を推定する。
- b. 刊行物の書評、要約、カタログ等が他の刊行物に掲載された場合は、その書評、要約、カタログが掲載された他の刊行物の発行日を、当該刊行物の公開日として推定する。

(3) 刊行物が再版されたものである場合、その初版と再版の発行日が記載されているときは、その初版の発行日を、当該刊行物の公開日として推定する。

2. 2. 1. 1. 3 インターネット上の情報

2. 2. 1. 1. 3. 1 認定原則

インターネット上の情報とは、インターネット又はオンラインデータベースに掲載されている情報であり、それが専利法で言うところの刊行物であるか否かは、公衆がそのホームページ及び位置を知ることができ、当該情報を取得することができるかによるべきで、公衆が実質的にそのウェブサイトアクセスしたか否か又はそのウェブサ

イトにアクセスするのに料金を支払ったりパスワード (password) を必要とするか否かは問題とせず、ウェブサイトが特にユーザーを限定せずに公衆が申請手順を通してそのウェブサイトにアクセスすることさえできれば、公衆に知られていることに属する。一方、インターネット上の情報が特定の団体又は企業のメンバーのみがイントラネットを介して取得できるようにしている機密情報、パスワードが設定されており (encoded)、料金を支払うことや無料などの通常の方法ではエンコードツールを取得して内容を知ることができない情報、正式に公開されていないURLで偶然にしか知りえない情報である等のいずれか1つの状況の場合には、当該情報は公衆が知り得ないと認定しなければならない。

新規性の審査の際には、出願前に公開され且つ公衆に知られ得る情報でなければならない、そうして初めて先行技術に属する。従って、原則的にインターネット上で公開された情報には公開された時間が記載されていなければ、先行技術として引用することはできない。若しその情報に公開された時間が記載されておらず、審査官が当該時間の事実性について疑念を抱き又は出願人が既に提出した客観的な具体的証拠に対して当該時間の事実性について疑念を抱いた場合、その情報を公開又はメンテナンスするウェブサイトが発行した証明又はその他の証拠資料を取得して、その情報が公開された時間を証明しなければならない、さもなければ引用文献とすることはできない。

上述のその他の証拠資料の例は以下の通りである。

- (1) インターネットアーカイブサービス (internet archive service) が提供するウェブページ情報。例えば、タイムマシンサイトであるウェイバックマシーン (Wayback Machine, www.archive.org) 。
- (2) ウェブページ又はファイル変更履歴のタイムスタンプ (timestamp) 。例えば、ウィキペディア (Wikipedia) の編集履歴。
- (3) インターネット上のファイルディレクトリ (file directory) 又は自動注記情報などコンピュータが生成したタイムスタンプ。例えば、ブログ (blog) の文章やインターネットフォーラムメッセージ (forum message) の公表時間。
- (4) ウェブサイトのサーチエンジンが提供する索引日 (indexing date) 。例えば、グーグル (Google) のキャッシュ情報 (cached) 。

インターネットの性質は文書と異なり、インターネット上で公開された情報は全て電子形式であるため、モニターに現れる公開された時間が操作されて変動したか否かを判断するのは困難であるものの、インターネット上の情報量が膨大で且つ内容が多

岐にわたっていることを考慮して、操作される機会は少なく、特定の逆の指示がない限りは、当該時間を事実として推定することが認められるべきである。若し情報内容に変更があれば、その変更履歴の内容及び対応する時間を如何にして確定するかについては、その変更された時間を公開日としなければならない、さもなければ、最後に変更した時間を公開日としなければならない。

2. 2. 1. 1. 3. 2 引用方式

インターネット上の情報は変更され易いことを考慮し、証拠引用の際に、ウェブページの書式に基づいてその先行技術の内容を印刷して、その印刷されたものに取得日、ウェブサイトのアドレス及び審査対象の出願番号等を注記することによって、その後で先行技術がウェブサイトの保守管理者によって削除や変更されることを回避しなければならない。また、審査意見通知書及び査定書においては、極力以下の順でその先行技術の関連資料を記載しなければならない。即ち、先行技術の作者氏名、技術の名称、公開日、ウェブサイトの名称、オンラインデータベースの技術内容又はインターネットのファイルディレクトリの位置、ウェブサイトのアドレス等。

2. 2. 1. 1. 3. 3 審査の注意事項

インターネット上の情報の公開日は明確でなければならない、例えば公開日が記載された電子新聞であるもの。若しインターネット上の情報に公開日が記載されていない場合、その情報を公開又は保守管理するウェブサイトから提出された証明又はその他証拠資料を取得しなければならない、さもなければ引用証拠としてはならない。

引用文献において前記の引用方式で記載すべき事項が確実に記載されており、且つウェブページを印刷したものも添付されている場合、若し出願人が答弁においてその文献の公開日及び情報内容の事実性に対する疑念を提起するに過ぎず、如何なる客観的で具体的な証拠も提出しなかったときは、元の引用文献により直接査定することができる。

若しインターネット上の情報と同一の内容を有する文書があった場合、且つその情報と文書とがいずれも引用文献とすることができるときは、優先的に文書を引用しなければならない。

2. 2. 1. 2 既に公開実施されたもの

専利法で言うところの実施は、製造、販売のための申し出、販売、使用又は上記目的のための輸入等の行為を含む。

公開実施とは、前記の行為を介して技術内容が開示され、その技術を公衆に知られ

る状態にすることを指し、公衆が実際に既に実施し又は既に当該技術内容を知っていることを必要としない。例えば工場を見学した時、物又は方法の実施によって公衆がその構造又は工程を知ることができればこれに属する。但し、若し前述の行為のみによって、説明又は実験を介さずして、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が依然として物の発明の構造、要素又は成分等及び方法の発明の条件又は工程等の技術的特徴を知ることができないものであれば、公開実施とはならない。例えば、技術の特徴部分が内部にある物品であって、その外観しか観察できないため、たとえ公衆の面前において実施したとしても、その技術を知ることができないものが即ちこれにあたる。

公開実施によって技術内容が公衆に知られるようになった時点で公開実施の日とする。

2. 2. 1. 3 既に公衆に知られている

公衆に知られているとは、口語や展示などの方式によって技術内容を開示し、例えば会話、演説、会議、放送又はテレビ報道などの方式で、或いは図面、写真、模型、見本等を公開展示する方式で、その技術を公衆に知られる状態にすることを指し、そして、公衆が実際に既に聴取、閲覧又は確実にその技術の内容を知ることが必要としない。

会話や展示などの方式で技術内容が公衆に知られるようになった時を、公衆に知られている日とする。例えば前記の会話、演説及び会議の日、公衆が放送やテレビ報道を受信した日、及び公開展示の日がそれである。

2. 2. 2 引用文献

実体審査において、先行技術や先願の中から関連文献を検索し、専利出願に係る発明がと比較対照を行うことによってその発明が専利要件を備えているか判断する。その引用された関連文献を引用文献という。

出願前において公衆に知られ得るあらゆる情報は、すべて先行技術に属するが、実務上では主として刊行物に既に見られた先行技術を引用して、刊行物を引用文献とする。専利出願案件は公開又は公告された後、先行技術の一部を構成し、その出願案件が後に取り下げられ又は拒絶査定されたとしても、又はその出願案件が後に放棄又は取り消されたとしても、既に公開又は公告された明細書、専利請求の範囲及び図面はいずれも前述の刊行物に属するため引用文献とすることができる。

刊行物の公開日、公開実施の日又は公衆に知られている日は、発明の出願案件の出願日の前でなければならない。但し、公開実施又は公衆に知られるようにした行為を証明する引用文献が出願日の後になって初めて公開された場合、依然としてそれが開示する技術は公開実施の日又は公衆に知られている日において先行技術の一部を構成すると認定しなければならない。若し出願人が当該文献の内容の事実性についてのみ疑念を提起し、如何なる客観的具体的証拠も添付しなかった場合は、依然として当該引用文献を引用することができる。

新規性を審査する時は、引用文献に開示された技術内容を基準としなければならないが、形式上明確に記載されている内容と形式上記載されてはいないが実質的に暗示されている内容とを含む。実質的に暗示されている内容とは、その発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が、引用文献が公開された時の通常の知識を参酌して、直接且つ疑いなく知ることのできる内容を指す（進歩性を審査するときには出願時における通常の知識を参酌すべきである。本章3. 2. 4「引用文献」を参照）。

引用文献に開示される程度は、その発明が属する技術分野における通常の知識を有する者をして専利出願に係る発明を製造及び使用させるに足るものでなければならない。例えば特許を出願する発明が化合物で、引用文献にはその存在の説明若しくはその名称又は化学式を述べるだけで、どのように当該化合物を製造及び使用するのかが説明されておらず、且つその発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が当該文書内容又は文書公開時に知り得る通常知識で当該化合物をどのように製造又は分離するか理解できない場合、当該文書により、当該化合物は新規性を有していないと認定することができない。

引用文献において図面が含まれている場合、図面が模式図に過ぎず、若し文字説明がなく、図面のみで明確に技術内容が開示されていなければ、引用文献に開示されているとは認められない。角度、比例関係又は各要素の相関位置等複写における拡大縮小によって差異が生じることのないものについては、参考にすることができる。図面から推測された内容、例えば図面から直接計測された寸法、厚さは、複写における拡大縮小によって差異が生じるものについては、直接引用するべきではない。

2. 3 新規性の審査原則

2. 3. 1 逐項審査（請求項毎の審査）

新規性の審査は各請求項に記載された発明を対象とし、請求項毎に審査意見を作成しなければならない。択一形式で記載された請求項については、各請求項に限定され

た発明を対象としてそれぞれ審査しなければならない。審査の結果、独立項が新規性を備えていると認定した場合、その従属項も当然新規性を備えるため、併せて審査意見を作成することができる。但し、独立項が新規性を備えていない場合は、その従属項が新規性を備えていないとは必ずしも言えないため、依然としてそれぞれについて審査意見を作成しなければならない。

2. 3. 2 単独対比

新規性を審査する時は、特許を出願する発明について、単一の先行技術と単独で対比しなければならない。その発明を幾つかの引用文献における全部又は一部の技術内容と結合させ、又は一つの引用文献における一部の技術内容と結合させ、又は引用文献における技術内容と他の公開形式（既に公開実施され又は既に公衆に知られている）で先行技術との結合により対比を行ってはならない。

引用文献に開示された技術的特徴をより詳しく説明するために、その引用文献において他の参考文献が明確に記載されている場合、その参考文献が引用文献の公開日の前において既に公衆に知られていれば、その参考文献の示す内容は引用文献の一部に属すると見なされる。よって先行技術の公開日は依然として引用文献の公開日を基準とする。

引用文献において明確に放棄された事項や明確に記載された先行技術は、引用文献の一部と見なされる。

引用文献の公開日の前において既に公衆に知られている辞書、教科書、参考書等の参考文献を用いて、引用文献を解釈する用語もまた引用文献の一部と見なされる。

2. 4 新規性の判断基準

新規性の判断は特許出願した発明を対象とし、その発明の技術的特徴と引用文献に開示された先行技術を一つずつ判断しなければならない。判断する時は、その発明を理解するため、明細書、特許請求の範囲、図面及び出願時の通常の知識を参酌することができる。

特許出願した発明と引用文献に開示された先行技術が以下の事情のいずれかに該当する場合は、新規性を有しない。

(1) 完全に同一である

専利出願に係る発明と先行技術との間に形式的、実質的に何らの差異も存在し

ない。

- (2) 文字の記載形式又は直接且つ疑いなく知ることができる技術的特徴にのみ差異が存在する

専利出願に係る発明と先行技術との差異が文字の記載形式のみにあり、実質的には差異がないもの、あるいは対応する一部の技術的特徴のみに差異があり、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が先行技術の形式上明確に記載された技術内容に基づいて、その実質的に専利出願に係る発明の対応する技術的特徴が、単独又は全体的に暗示されていることを直接且つ疑いなく知ることができるものを指す。

但し、もし先行技術に開示された技術的特徴が幾つかの意味を含み、そして専利出願に係る発明がその中の一つの意味のみに限定されている場合は、その発明における技術的特徴は先行技術によって直接且つ疑いなく知ることができるものと認定してはならない。例えば、先行技術に開示された技術手段が一つの技術的特徴である「弾性体」を含んでいるが、「ゴム」の実施例が記載されておらず、専利出願に係る発明に記載された対応する技術的特徴が「ゴム」である場合、「弾性体」には「ゴム」と「ばね」などの概念が含まれているため、その発明における「ゴム」が先行技術の「弾性体」から直接且つ疑いなく知ることができると認定することはできない。

- (3) 対応する技術的特徴の上位、下位概念のみに差異がある

上位概念とは、複数の技術的特徴が同族や同種類の総括概念に属し、或いは複数の技術的特徴が類似した本質の総括概念を有することを指す。上位概念で表現する技術的特徴を含む発明は、上位概念の発明という。下位概念は、上位概念に対して下位に表現される具体的概念である。下位概念で表現する技術的特徴を含む発明は、下位概念の発明という。

若し先行技術が下位概念の発明であれば、その内容は既に、その開示された技術的特徴がその属する上位概念発明に適用できることを暗示し又は提案しているため、下位概念の発明の公開はその属する上位概念の発明の新規性を喪失させることとなる。例えば先行技術が「銅で製造される産物A」であると、専利出願に係る発明の「金属で製造される産物A」の新規性を喪失させることになる。

上位概念の発明の公開は下位概念の発明の新規性に影響を及ぼさない。例え

ば、先行技術が「金属で製造された産物A」である場合、専利出願に係る発明の「銅で製造される産物A」の新規性を喪失させることはできない。又、先行技術に開示された「ハロゲン」は、専利出願に係る発明における「塩素」の新規性を喪失させることはできない。また、先行技術に開示された場合の化合物も、専利出願に係る発明の、例えばその化合物の光学異性体、水和物及び結晶物などの新規性を喪失させることができない。

2. 5 特定の請求項及び選択発明の新規性判断

2. 5. 1 製造方法によって物を特定する請求項

製造方法によって物を特定する請求項については、特許出願に係る発明は請求項に記載された製造方法によって特性が付与された物それ自体でなければならない。即ち、それが新規性を備えるか否かは、製造方法によって決まるのではなく、その物自体によって決まる。請求項に記載された物が先行技術に開示された物と同一の場合、たとえ先行技術に開示された物が異なる方法で製造されたものであっても、当該請求項に記載された物には依然として専利を付与してはならない。例えば、特許出願に係る発明が方法P（工程P1、P2、．．．及びPn）によって製造されたタンパク質である場合、若し異なる方法Qによって製造されたタンパク質Zが、請求されたタンパク質と名称が同じで且つ方法Pによって得られるものと同じ特性を有し、且つタンパク質Zが先行技術であるときは、方法Pが出願時に既に公衆に知られているかどうかに関わらず、請求されるタンパク質は新規性を具えない。

2. 5. 2 用途によって物を特定する請求項

用途によって物を特定する請求項については、保護を求める物が特定される特殊な用途に用いるのに適していることを説明しなければならず、実際の限定的作用については、その用途特徴が保護を求める物の生産に影響を及ぼすか否か、即ち、その用途が、専利出願に係る物がその用途が適用されるある種の特定の構造及び／又は組成を有していることを暗示しているか否かによって決まる。例えば、請求項に「鋼鉄を溶解するのに用いられる鋳型」と記載される場合、その「鋼鉄を溶解するのに用いられる」という用途が、融点の高い特性を生成することができる構造及び／又は組成を具えていることを暗示しており、出願の標的である「鋳型」に対して限定的作用を有しているため、融点の低いプラスチック製氷皿も鋳型であるが、前記請求項の範囲には入らず、新規性を具える。また、請求項に「クレーンに用いられる吊りフック」と記載される場合、その「クレーンに用いられる」という用途が、特定のサイズ及び強

度の構造を具えていることを暗示しており、出願の標的である「吊りフック」に対して限定的作用を有しているため、魚釣り用の釣り針も類似の形状を有しているが、前記請求項の範囲には入らず、新規性を具える。また、請求項に「ピアノの弦に用いられる鉄合金」と記載される場合、その「ピアノの弦に用いられる」という用途が、張力が高いという特性の層状微細構造（lamellar microstructure）を具えていることを暗示しており、出願の標的である「鉄合金」に対して限定的作用を有しているため、層状微細構造を有しない鉄合金は前記請求項の範囲には入らず、新規性を具える。

若し物の用途の特定が目的又は使用方法を表現するものであり、当該物がある特定の構造及び／又は組成を具えていることを暗示していなければ、当該物が専利要件を満たしているか否かの判断には作用を生じず、それには以下の3つの状況が含まれる。

(1) 化合物

若し特許出願に係る発明が「促進剤に用いられる化合物X」である場合、先行技術である「染料に用いられる化合物X」に比べて、化合物Xの用途が変更されているものの、その本質的な特性を決定する化学構造式は変わらない。従って、「促進剤に用いられる化合物X」は新規性を具えない。

(2) 組合せ物

若し特許出願に係る発明が「クリーニングに用いられる組合せ物A+B」である場合、先行技術である「殺虫に用いられる組合せ物A+B」に比べて、組合せ物A+Bの用途が変更されているものの、その本質的な特性を決定する組成は変わらない。従って、「クリーニングに用いられる組合せ物A+B」は新規性を具えない。若し特許出願に係る発明が「心臓病の治療に用いられる組合せ物X+Y」である場合、先行技術である「インフルエンザの治療に用いられる組合せ物X+Y」に比べて、組合せ物X+Yの用途が変更されているものの、その本質的な特性を決定する組成は変わらない。従って、「心臓病の治療に用いられる組合せ物X+Y」は新規性を具えない。

(3) 物品

若し特許出願に係る発明が「自転車に用いられるU字型ロック」である場合、先行技術である「自動二輪車に用いられるU字型ロック」に比べて、U字型ロックの用途が変更されているものの、それ自体の構造は変わらない。従って、「自転車に用いられるU字型ロック」は新規性を具えない。若し特許出願に係る発明が「プラスチックの内タンク及びプラスチックの外タンクからなる医療

廃棄物の処理に用いられる装置」である場合、先行技術である「プラスチックの内タンク及びプラスチックの外タンクからなる取り替えに便利なゴミ箱」に比べて、容器の用途が変更されているものの、それ自体の構造は変わらない。従って、「医療廃棄物の処理に用いられる装置」は新規性を具えない。

2. 5. 3 用途の請求項

用途の請求項が特許となり得るのは、物の未知の特性を発見した後に、使用目的に基づいてその物を未知の特定用途に使用するものである。従って、通常は物の構造又は名称からはその物がどのように使用されるのか理解しがたい技術分野にのみ適用される。例えば、化学物質の用途の技術分野がそうである。機器、設備及び装置などの物品の発明は、通常その物品には決まった用途があるため、それが用途を出願の標的とした場合には通常新規性は具えない。

2. 5. 4 選択発明

選択発明とは、先行技術において知られている比較的大きい群の範囲から、その中のまだ具体的に開示されていない個別の成分 (individual elements)、サブセット (sub-sets) 又は下位の範囲 (sub-ranges) を選択する発明をいい、化学及び材料の技術分野においてよく見られる (第十三章5. 2. 1. 2「化合物の選択発明」を参照)。選択発明の新規性の判断にあたっては、先行技術の全体的内容が、既に具体的な開示 (specifically disclosed) によって選ばれた個別の成分、サブセット又は下位の範囲であるか否かを考慮しなければならない。

2. 5. 4. 1 個別の成分又はサブセットの選択

若し先行技術に開示された技術内容が、単一の群によって各種選択可能な成分が示されたものである場合、その中から選ばれた任意の1つの成分によって構成された選択発明は、新規性を具えない。しかし、若し先行技術の技術内容が、2つ又は2つ以上の群によって各種選択可能な成分が示されたものである場合、その組成が異なる群の成分を組み合わせることによって生成されたものであり、且つ先行技術において具体的に開示されたものではないため、その選択発明は新規性を具える。上記2つ又は2つ以上の群から組成された選択発明としては、通常以下の状況が挙げられる。

- (1) 既知の化学の一般式が2つ又は2つ以上の置換基の群を有する場合に、異なる群から具体的な置換基を個別に選んで組成された化合物。同様に、先行技術における異なる群から特定の成分を個別に選んで組成された混合物についての判

断原則も同様である。

- (2) 製造方法の発明において、異なる出発物質の群の中から個別に選ばれた具体的な出発物質。
- (3) 既知の多数のパラメータ範囲の中から具体的ないくつかのパラメータが選ばれた下位の範囲。

サブセットから組成された選択発明について、その新規性の判断は本節の原則と同様である。

2. 5. 4. 2 下位の範囲の選択

若し選択発明が、先行技術に開示された比較的大きな数値範囲から選ばれた比較的小さな範囲である場合、先行技術に例示された数値が下位の範囲内に入っていない限り、原則として新規性を有する。その例として以下を挙げる。

- (1) 先行技術に開示されたある成分の含有量の範囲が5～25wt%であり、特許出願に係る発明の当該成分に対応する含有量の範囲が10～15wt%である場合、特許出願に係る発明は新規性を具える。
- (2) 前記例において、若し先行技術に例示されたある成分の含有量が12wt%である場合、特許出願に係る発明は新規性を具えない。

若し選択発明の数値範囲が先行技術に開示された範囲と重複する部分がある場合、その重複する部分は通常、先行技術の範囲において明確に開示された（例えば実施例として）エンドポイント値、中間値によってその新規性が喪失する。例えば、先行技術においてアルミナセラミックの製造方法が既に開示されており、その焼成時間が3～10時間であり、特許出願に係る発明の焼成時間が5～12時間である場合、特許出願に係る発明は先行技術に既に明確に開示されるエンドポイント値（10時間）によって新規性を具えない。

2. 6 新規性の擬制喪失

専利制度は、出願人に専有排他の特許権を与えることによって、その発明を公開することを奨励し、公衆がその発明を利用できるようにするための制度である。明細書又は図面に開示されてはいるが特許出願に係る発明に属さないものについては、出願人が公開し公衆に自由に利用させる発明であり、特許権を付与する必要はない。故に、後出願の特許出願（以下、後願という）の特許請求の発明と、後願の出願日後から公

開又は公告された先出願の特許や実用新案の出願（以下、先願という）に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された内容が同一の場合、新規性は喪失するが、その発明は依然として新規性の擬制喪失によって、特許を取得することはできない。従って、新規性及び新規性の擬制喪失が適用される事情及び概念は異なる。注意すべきは、上述の先願及び後願はどちらも台湾で出願されたものでなければならない点である。

2. 6. 1 新規性の擬制喪失の概念

先行技術は出願前のあらゆる公衆に知られる情報を含む。後願の出願後に公開又は公告された先願の特許や実用新案の先願は、原来先行技術の一部を構成しないものとされている。但し、専利法の規定により、特許又は実用新案の先願に付された明細書、特許請求の範囲又は図面に開示された内容は、依然として新規性における先行技術に属する。よって、若し後願の特許請求に係る発明と先願に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された技術内容とが同一であれば、新規性の擬制喪失とする。

新規性の擬制喪失は、専利法の特別規定であり、その先行技術は後願の出願日の前に公開又は公告されていないため、進歩性の審査には適用しない。

2. 6. 2 引用文献

新規性の擬制喪失を審査する際、引用文献は先に出願し且つ後出願の出願日後に初めて公開又は公告された特許又は実用新案の先願でなければならない。先願が引用文献とされる認定事項は以下の通りである。

- (1) 先願の内容には出願日取得時の明細書、特許請求の範囲、図面、及び明確に記載された他の参考文献、明確に放棄する事項、明確に記載された先行技術を含むが（本章2. 3. 2「単独比較対比」を参照）、但し優先権証明書類は含まない。
- (2) 先願の出願日は、後願の出願日の前でなければならない。且つ後願の出願日の後に公開又は公告されたものでなければならない。審査時に先願が未だ公開又は公告されていない場合は、引用文献とすることはできない。
- (3) 先願が変更出願又は分割出願である場合は、先願の援用された原出願の出願日によって、出願の前、後を認定しなければならない。
- (4) 先願が国内優先権又は国外優先権を主張する場合、優先権の基礎出願及び先願に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面に開示された特許又は実用新案について、出願の前後の時点の認定は、当該先願の優先権日としなければならない。

ない。先願に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面のみに開示され優先権の基礎案には開示されていない特許又は実用新案については、出願の前、後の時点の認定は、その先願の出願日としなければならない。

- (5) 先願が国内優先権を主張する場合は、優先権基礎出願の出願日以後十五ヶ月後に取り下げられたと見なされるため、優先権基礎出願のみに開示され先願で開示されていない特許又は実用新案については、その特許又は実用新案は公告又は公開されていないため、引用文献とすることはできない。
- (6) 先願が公開又は公告された後は、即ち新規性における先行技術に属し、出願後たとえ取り下げ又は拒絶査定され、又はその専利が放棄又は取り消されたとしても、全て引用文献とすることができる。但し、公開日の前に取り下げられたが既に公開準備段階に入っているため公開されたものについては、引用文献とすることはできない。
- (7) 先願に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された特許又は実用新案が公開又は公告され、その中の一部の内容が後に補正又は訂正され削除されていたとしても、その削除された部分は引用文献とすることができる。
- (8) 若し先願に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明が不明確又は不十分であり、後願の属する技術分野における通常の知識を有する者が後願の特許請求の範囲に記載された発明を製造及び使用できない場合は、引用文献とすることはできない。
- (9) 先願は特許又は実用新案の出願のみに限り、意匠出願であってはならない。特許と実用新案がともに自然法則を利用した技術思想の創作に属しており、同一の創作についてそれぞれ特許と実用新案を出願する場合は、2つの専利を与える必要はない。但し、両者は意匠の視覚に訴える創作とは異なるため、特許の後願における新規性の擬制喪失を審査する場合は、特許又は実用新案の先願のみを引用文献とすることができる。

2. 6. 3 新規性の擬制喪失の審査原則

新規性の擬制喪失の審査においては、後願の各請求項に記載された発明を対象としなければならない。その発明の技術的特徴と先願に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された技術内容を単独で対比し、請求項毎に審査意見を作成しなければならない。

新規性の擬制喪失を審査する際、請求項ごとの審査、単独対比に関連する審査原則は本章2. 3「新規性の審査原則」の内容を準用する。

2. 6. 4 新規性の擬制喪失の判断基準

新規性の擬制喪失で言う「内容が同一」について、その判断基準は本章2. 4「新規性の判断基準」と(1) 全く同じであり、(2) その差異は文字記載の形式又は直接的且つ疑いなく知り得る技術的特徴にあるに過ぎず、(3) その差異は対応する技術的特徴の上、下位概念にあるに過ぎないことに加えて、更に(4) その差異は通常の見識に基づいて直接的に置換できる技術的特徴にあるに過ぎない。

上記(4)は、専利出願に係る発明と先行技術との差異が、一部の技術的特徴にあるに過ぎず、その部分の技術的特徴がその発明の所属する技術分野における通常の見識を有する者が通常の見識に基づいて直接に置換できるものであることをいう。例えば、引用文献に記載された固定部材はネジ釘であり、そのネジ釘はその引用文献に記載された技術手段において「固定」と「緩めることが可能」という機能を備えるに過ぎず、ボルトもまたその2つの機能を含んでいるため、若し専利出願に係る発明において単にこの引用文献のネジ釘をボルトに置き換えただけの場合、通常の見識による直接的な置換に属すべきである。

判断にあたっては、後願の明細書、特許請求の範囲、図面及び出願時の通常見識を参酌して、特許出願に係る発明を理解することができる。

2. 6. 5 出願人

同一出願人による前、後2つの出願があり、後願の請求項に記載された発明が先願に添付された明細書又は図面に記載された内容とのみ同一であって請求項には記載されていない場合、同一出願人がその異なる特許又は実用新案について保護を請求しており、専利権の重複付与の虞がないため、後願には依然として専利を与えることができる。但し、若し後願の請求項に記載された発明が先願の請求項に記載された内容と同一の場合は、専利権の重複付与の虞があるため、同一出願人による出願であるか否かを問わず、先願についてのみ専利を与えることができる。これについては本章5. 6. 1「異なる日付の出願」を参照のこと。

新規性の擬制喪失は、異なる出願人が異なる出願日の前、後で2つの出願をし、後願の請求項に記載された発明が先願に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された内容と同一である状況にのみ適用する。先願、後願の出願人が同一であるか否かを認定する事項の説明は、以下の通りである：

- (1) 認定時点は後願の出願日（台湾出願の願書、明細書、特許請求の範囲及び必要な図面が完備した日）即ち、その先、後願の願書の出願人がその後願の出願日の時点において同一人であるか否かについて認定する。若し同一出願人であると認定された場合、後になって変更、相続又は合併等の事由により出願人が一致しない状況があったとしても、原認定は依然有効である。
- (2) 共同出願の場合、出願人が完全に同一である場合に限り同一と認定される。
- (3) 後願が変更出願又は分割出願である場合、認定の時点は、後願に援用された原出願の出願日とすべきである。

3. 進歩性

3. 1 前書き

専利制度は、出願人に専有排他の専利権を与えることによって、その発明を公開することを奨励し、公衆がその発明を利用できるようにするための制度であり、先行技術に対して貢献しない発明には、特許を付与する必要はない。そのため、出願した発明が、その発明が所属する技術分野において通常の知識を有する人が先行技術により容易に完成できるものであれば、特許を得ることはできない。

3. 2 進歩性の概念

特許出願に係る発明と先行技術との間に差異は存在するが、その発明が所属する技術分野において通常の知識を有する者が先行技術により容易に完成できる時は、その発明は進歩性を具えない。

進歩性は特許を取得するための要件の1つであり、特許出願に係る発明が進歩性を具えるか否かについては、その発明が新規性（新規性の擬制喪失の状況がないことを含む）を有することが確定した後に、初めて審査を行い、新規性を具えない場合にはその進歩性を究明する必要はない。

3. 2. 1 当該発明が所属する技術分野において通常の知識を有する者

当該発明が所属する技術分野において通常の知識を有する者とは、架空の人間であり、出願時に、その発明が所属する技術分野における一般知識（general knowledge）及び普通の技能（ordinary skill）を有する者で、且つ出願時の先行技術を理解、利用できる者を指す。「出願時」とは出願日を指し、出願が国際優先権又は国内優先権を

主張する場合、「出願時」とは優先日を指す。若し解決しようとする課題によって、その発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が、その他の技術分野で問題を解決できる技術手段を探求することができる場合、その他の技術分野における通常知識をも有する。

一般知識には、マニュアル又は教科書等に記載された周知（well-known）の知識が含まれ、普遍的に使用（commonly used）される情報及び経験則から理解できる事項も含まれる。普通の技能とは、ルーティンワーク、実験を実施する普通の能力を指す。一般知識と普通の技能を、「通常の知識」と称する。

一般の状況では、当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者は仮想の一個人であるが、当該発明の属する技術分野の具体的な事実を考慮し、当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者を、一群の人々とするのが適切である場合には、仮想の一群の人々とすることもできる。

3. 2. 2 先行技術

進歩性の審査時において、先行技術は出願前に既に刊行物に見られ、公開実施され或は既に公衆に知られている場合、本章2. 2. 1「先行技術」を参照すること。当該先行技術は出願日及び出願後に初めて公開或は公告された技術を含まず、先に出願し、出願後初めて公開又は公告された発明（特許）又は新型（実用新案）も含まない。

進歩性の審査の先行技術は関連する先行技術であるべきで、それは通常特許出願に係る発明と同一又は関連する技術分野に属するが、異なる又は関係のない技術分野における先行技術が当該発明と共通の技術的特徴を有する場合は、当該先行技術もまた関連する先行技術に属する。

3. 2. 3 容易に完成できること

専利出願に係る発明の属する技術分野において通常の知識を有する者が出願時の関連する先行技術を基礎として、出願時の通常の知識を利用して、当該発明を予期（expect）できる場合、又は当該発明の全体が当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者にとって自明である場合も、容易に完成できることとなる。自明であることと容易に完成することは同一の概念である。

「通常の知識」については、本章3. 2. 1「当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者」を参照。

3. 2. 4 引用文献

進歩性を審査する時、引用文献の関連規範として本章2. 2. 2「引用文献」の内容を準用するものとし、形式的に明確に記載された内容及び形式的には記載されていないが実質的に暗示された内容を含む。注意すべきことは、実質的に暗示された内容とは、その発明の属する技術分野において通常の知識を有する者が出願時の通常の知識を参酌し(新規性を審査する時は、引用文献の公開時の通常知識を参酌すべきである)、直接的且つ一義的に知ることのできる内容である。

3. 3 進歩性の審査原則

進歩性を審査する時、通常、全体審査、組み合わせの対比、及び請求項毎の審査等の原則に注意しなければならない。以下にそれぞれ説明する。

3. 3. 1 全体審査

進歩性を審査する時は、専利出願に係る発明の全体 (as a whole) を対象としなければならない。個別又は一部の技術的特徴のみを対象としてはならず、発明と関連する先行技術との間の差異そのもののみを対象としてもならず、当該発明が容易に完成できるか否かを判断する。

3. 3. 2 組み合わせの対比

進歩性を審査する際は、(1) 複数の引用文献における全部或は一部の技術内容の組み合わせ、或は(2) 一件の引用文献における異なる部分の技術内容の組み合わせ、或は(3) 引用文献における技術内容及び他の公開形式の(既に公開実施された又は既に公衆に知られている) 先行技術の技術内容との組み合わせ、或は(4) 引用文献における技術内容と通常の知識の組み合わせ、或は(5) 他の公開形式の先行技術の技術内容と通常の知識の組み合わせにより、専利出願に係る発明の全体が容易に完成されるか否かを判断する。

3. 3. 3 請求項毎の審査

進歩性を審査する際は、各請求項に記載された発明の全体を対象として、請求項毎に審査意見を作成しなければならない。但し、審査の結果独立項が進歩性を有すると認定された場合は、その従属項も当然進歩性を具えるため、併せて審査意見を作成することができる。しかしながら、独立項が進歩性を具えないと認定された場合は、その従属項は進歩性を具えないとは限らないため、項を分けて審査意見を作成しなければならない。

3. 4 進歩性を判断するステップ

特許出願に係る発明が進歩性を有するか否かについては、通常以下のステップにより判断を行う。

- ・ステップ1：特許出願に係る発明の範囲を認定する。
- ・ステップ2：関連する先行技術に開示された内容を認定する。
- ・ステップ3：当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者の技術レベルを認定する。
- ・ステップ4：当該発明と関連する先行技術が開示する内容との間の差異を確認する。
- ・ステップ5：その発明の属する技術分野において通常の知識を有する者が先行技術に開示された内容及び出願時の通常の知識を参酌して、特許出願に係る発明を容易に完成できるか否か。

ステップ1：特許出願に係る発明の範囲を認定する。

特許出願に係る発明の範囲とは、請求項の文字で特定された範囲を指し、その範囲は請求項を基準とする。特許出願に係る発明の範囲を認定するため、請求項の解釈時においては、明細書及び図面を参酌することができるが、明細書又は図面に開示されているが、請求項に記載されていない内容を請求項に導入してはならない。第1章2.5「請求項の解釈」を参照のこと。

ステップ2：先行技術に開示された内容を認定する。

関連する先行技術については、本章3. 2. 2「先行技術」第二段落を参照のこと。

関連する先行技術に開示された内容の認定とは、当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が、出願時の通常の知識に基づいて、関連する先行技術に開示された内容全体を理解することであり、全ての教示又は示唆を含む。

ステップ3：当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者の技術レベルを認定する。

「当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者」に関しては、本章3. 2. 1「当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者」を参照。

進歩性を審査する際には、当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する

者の技術レベルを客観的に認定しなければならず、当該技術レベルを確定する時は、次の要素を考慮することができる。(1) 当該技術 (art) が直面している課題のタイプ、(2) 先行技術が当該課題を解決した技術手段、(3) 発明が属する技術分野のイノベーション速度、(4) 当該技術テクノロジー (technology) の複雑度、(5) 当該分野 (field) の実務従事者の教育レベル、である。個別案件において、上述した各要素は必ずしも全て存在する必要はなく、一つ又は複数の要素が決定的になる可能性もある。

関連する先行技術の内容が、当該技術分野における通常の知識を有する者の技術レベルを反映又は認定するに足る場合は、上述した要素を考慮する必要はなく、直接当該技術レベルを確定することができる。

ステップ4: 当該発明と関連する先行技術に開示された内容との間の差異を確認する。

関連する先行技術の中から進歩性判断の論理付けに適合する引用文献を選び、その中から選ばれた1つの引用文献と特許出願に係る発明の技術内容との差異を対比し、当該差異の対比基礎である単一の引用文献を「主引例」と称し、残りの論理の引用文献とするものは、「その他の引用文献」と称する。

注意すべきは、2つ以上の引用文献を組み合わせて「主引例」としてはならないことである。

ステップ5: その発明の属する技術分野において通常の知識を有する者が先行技術に開示された内容及び出願時の通常の知識を参酌して、特許出願に係る発明を容易に完成できるか否かを判断する。

当該発明と主引例に開示された内容との間の差異を確認した後、関連する引用文献及び出願時の通常の知識を参酌し、以下の順序で進歩性を有しない論理を構築できるか否かを判断する(下図参照)。

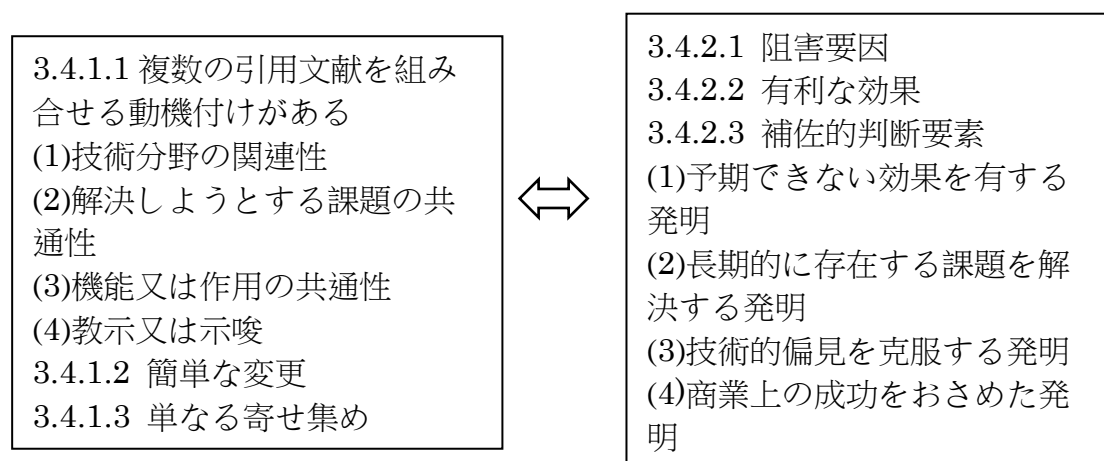
- (1) 本章3. 4. 1. 1「複数の引用文献と組み合わせる動機付けがある」、3. 4. 1. 2「簡単な変更」及び3. 4. 1. 3「単なる寄せ集め」を含む3. 4. 1「進歩性を否定する要素」の有無を考慮する。
- (2) 上述(1)に基づき、「進歩性を否定する要素」が無い場合、進歩性を有しない論理付けを構築することができず、当該発明は進歩性を有すると判断することができる。
- (3) 上述(1)に基づき、「進歩性を否定する要素」がある場合、次に本章

3. 4. 2. 1「阻害要因」、3. 4. 2. 2「有利な効果」及び3. 4. 2. 3「補佐的判断要素」を含む3. 4. 2「進歩性を肯定する要素」の有無を考慮する。

(4) 上述(3)に基づき、「進歩性を否定する要素」と「進歩性を肯定する要素」を総合的に考慮した後、進歩性を有しない論理付けができない場合、当該発明は進歩性を有すると判断することができ、進歩性を有しない論理付けができる場合、当該発明は進歩性を有しないと判断することができる。

3. 4. 1 進歩性を否定する要素

3. 4. 2 進歩性を肯定する要素



図：進歩性を有しない論理付けを構築できるか否かの考慮要素

3. 4. 1 進歩性を否定する要素

3. 4. 1. 1 複数の引用文献と組み合わせる動機付けがある

進歩性を審査する時、通常、複数の引用文献の技術内容の組み合わせに関係しており、当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者に、複数の引用文献の技術内容（例えば主引例の技術内容Aとその他の引用文献の技術内容B）を組み合わせる特許出願に係る発明（例えば技術内容A+B）を完成させる動機付けがあるか否かを考慮すべきであり、動機付けがあり組み合わせできる場合、進歩性を否定する要素ありと判断することができる。

当該発明の属する分野における通常の知識を有する者に、複数の引用文献の技術内容を組み合わせる動機付けが有るか否かを判断する時、後知恵を避けるため、引用文献の技術内容と特許出願に係る発明の技術内容との関連性又は共通性を考慮するのではなく、複数の引用文献の技術内容の関連性又は共通性を考慮しなければならない。原則的に「技術分野の関連性」、「解決しようとする課題の共通性」、「機能又は作

用の共通性」及び「教示又は示唆」等の事項を総合的に考慮することができる。

一般的に、前述の事項が多いほど、当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者は、複数の引用文献の技術内容を組み合わせることができる動機付けがある。特殊な状況下では、1つの有力な事項のみで、それが複数の引用文献の技術内容を組み合わせることができる動機付けを有すると認定することができる。

3. 4. 1. 1. 1 技術分野の関連性

技術分野の関連性とは、複数の引用文献の技術内容の技術分野が同一又は関連するか否かで判断する。

ある1つの引用文献の技術内容の技術分野の判断は、当該技術が応用された物、原理、メカニズム (mechanism)、作用等により考慮することができる。

若し複数の引用文献の技術内容の技術分野が関連性を有している場合であっても、通常、当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者にそれらの引用文献を組み合わせる動機付けがあると直接認定することは難しく、原則的に本章3. 4. 1. 1. 2「解決しようとする課題の共通性」、3. 4. 1. 1. 3「機能又は作用の共通性」及び3. 4. 1. 1. 4「教示又は示唆」等の1つ以上の事項をさらに考慮して、それがこれらの引用文献の技術内容を組み合わせる動機付けがあるか否かを総合的に判断しなければならない。

例1

〔請求項〕

通信頻度に基づき電話帳の記録を並び替える電話装置。

〔主引例〕

ユーザーが設定した重要度に基づき電話帳の記録を並べ替える電話装置。

〔その他の引用文献〕

通信頻度に基づき電話帳の記録を並び替えるファックス装置。

〔説明〕

主引例の装置とその他の引用文献の装置はいずれも電話帳を有する通信装置の技術分野に属しているため、2つの引用文献の技術内容の技術分野は関連性を有するが、当該発明の属する分野における通常の知識を有する者にこれらの引用文献の技術内容を組み合わせる動機付けがあるとは依然として認定することはできず、さらに「解決

しようとする課題の共通性」、「機能又は作用の共通性」及び「教示又は示唆」等1つ以上の事項を考慮する必要がある。

3. 4. 1. 1. 2 解決しようとする課題の共通性

解決しようとする課題の共通性とは、複数の引用文献の技術内容が実質的に同一の解決しようとする課題を含むか否かにより判断する。

ある1つの引用文献の技術内容が解決しようとする課題の判断については、当該引用文献に記載された解決しようとする課題、又は当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が容易に思いつくことのできる解決しようとする課題等を考慮することができる。

複数の引用文献の技術内容が解決しようとする課題が共通性を有する場合には、当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者がこれらの引用文献の技術内容を組み合わせる動機付けを有すると認定することができる。

例1：

〔請求項〕

表面に硬質カーボンフィルムが形成されたペットボトル。

〔主引例〕

表面に酸化シリコンフィルムが形成されたペットボトルで、前記酸化シリコンフィルム層の塗覆は気体の密閉性を向上させるという目的を達成することができる。

〔その他の引用文献〕

表面に硬質カーボンフィルムが形成された密閉容器で、前記硬質カーボンフィルム層の塗覆は気体の密閉性を向上させるという目的を達成することができる。

〔説明〕

主引例とその他の引用文献には、いずれも「フィルム層の塗覆により気体の密閉性を向上させる目的を達成する」との記載があるため、2つの引用文献の技術内容が解決しようとする課題には共通性がある。

例2：

〔請求項〕

持ち手部分に栓抜き部品を有する料理バサミ。

〔主引例〕

持ち手部分に殻剥き部品を有する料理バサミ。

〔その他の引用文献〕

持ち手部分に栓抜き部品を有する料理ナイフ。

〔説明〕

料理バサミ又は料理ナイフ等の調理器具に多様な機能を持たせ、料理の課題を解決することについて、当該課題が調理器具の技術分野における通常の知識を有する者が容易に思いつくものであるため、2つの引用文献の技術内容が解決しようとする課題は共通性を有する。

3. 4. 1. 1. 3 機能又は作用の共通性

機能又は作用の共通性とは、複数の引用文献の技術内容の間に、実質的に同一の機能又は作用を含むか否かで判断する。

もし複数の引用文献の技術内容の機能又は作用が共通性を有する場合、当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者はこれらの引用文献の技術内容を組み合わせる動機付けを有すると認定することができる。

例1

〔請求項〕

プレスローラーのクリーナー装置を含む印刷機で、前記クリーナー装置はその中の膨張機構が膨張して洗浄布を押圧することでローラーを洗浄する。

〔主引例の技術内容〕

プレスローラーのクリーナー装置を含む印刷機で、前記クリーナー装置はその中のカム機構が洗浄布を押圧することで、ローラーを洗浄する。

〔その他の引用文献の技術内容〕

凹版ローラーのクリーナー装置を含む印刷機で、前記クリーナー装置はその中の膨張機構が膨張して洗浄布を押圧することでローラーを洗浄する。

〔説明〕

主引例の技術内容はカム機構により洗浄布を押圧し、その他の引用文献の技術内容は膨張機構により洗浄布を押圧するもので、いずれも洗浄布を押圧することでローラ

一を洗浄するため、2つの引用文献の機能又は作用は共通性を有する。

3. 4. 1. 1. 4 教示又は示唆

もし関連する引用文献の技術内容においてすでに、異なる引用証拠の技術内容を組み合わせる教示又は示唆が明確に記載されている、又は実質的に暗示されている場合、例えば、引用文献A、Bの少なくとも1つに両者を組み合わせる教示又は示唆が開示されている、又は別の引用文献Cに引用文献Aと引用文献Bを組み合わせる教示又は示唆が開示されている場合、当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者はこれらの引用文献（引用文献Aと引用文献B）の技術内容を組み合わせることができる強力な動機付けを有すると認定することができる。

例1

〔請求項〕

湾曲構造を有するアルミ製の建築部材。

〔主引例〕

湾曲構造を有する建築部材で、軽量材質で耐腐食性の高い材料を有する（しかし材料をアルミとすることは開示していない）。

〔その他の引用文献〕

屋根のトラス部材で、前記トラス部材はアルミ又はアルミ合金で製作されており、アルミは軽量材質であることから、重量を軽減することができる。

〔説明〕

主引例の技術内容は、その建築部材が軽量な材料から選択されることを開示しており、その他の引用文献の技術内容は屋根のトラス部材を製作するアルミが軽量材質であることを開示している。よって、関連する引用文献の技術内容においてすでに、2つの引用文献の技術内容を組み合わせる教示又は示唆が開示されている。

例2

〔請求項〕

エチレンと酢酸ビニルの共重合体と前記共重合体に分散する酸受容体を含む透明フィルムで、前記共重合体は架橋剤により架橋する。

〔主引例〕

エチレンと酢酸ビニルの共重合体と前記共重合体に分散する酸受容体を含む透明フィルムで、前記透明フィルムは太陽電池の部品の密閉フィルムに応用できる。

〔その他の引用文献〕

エチレンと酢酸ビニルの共重合体から形成される透明フィルムで、前記共重合体は架橋剤により架橋し、前記透明フィルムは太陽電池の密閉フィルムに応用することができる。

〔説明〕

主引例の技術内容は、エチレンと酢酸ビニルの共重合体の透明フィルムが、太陽電池の部品の密閉フィルムに応用できることを開示しており、その他の引用文献の技術内容は、エチレンと酢酸ビニルの共重合体が、架橋剤による架橋により透明フィルムを形成し、太陽電池の密閉フィルムに応用できることを開示しているため、関連する引用文献の技術内容においてすでに2つの引用文献の技術内容を組み合わせる教示又は示唆が開示されている。

3. 4. 1. 2 簡単な変更

特許出願に係る発明と単一の引用文献の技術内容との両者の技術的特徴の違いについて、当該発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が特定の課題を解決する時に、出願時の通常の知識を利用し、単一の引用文献の異なる技術的特徴を単に修飾、置き換え、省略又は転用等をして特許出願に係る発明を完成することができる場合、当該発明は単一の引用文献の技術内容の「簡単な変更」となる。

「通常の知識」については、本章3. 2. 1「当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者」を参照。

特許出願に係る発明が単一の引用文献の技術内容の簡単な変更である場合、進歩性を否定する要素を有すると判断することができる。当該単一の引用文献又は別の証拠の技術内容が、当該簡単な変更について教示又は示唆する場合、進歩性を否定する要素の有無を判断する際の、有力な事項と見なすことができる。

例えば、メンテナンス回数を減らすため、浴室乾燥換気扇の駆動装置について、特許出願に係る発明が、当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が出願時の通常の知識を利用して、本来のブラシ付きDCモーターをブラシレスDCモータ

一に置き換えて完成したものである場合。

例えば、組み立てやすいように、特許出願に係る発明が、当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が、出願時の通常の知識を利用して、物品の一部部品を一体成形技術により製作させたものである場合。

例えば、部品の節約又はステップの簡素化のため、特許出願に係る発明が、当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者は、出願時の通常の知識を利用して、物品の一部部品又は方法の一部ステップを省略し、且つ同時に省略した一部部品又は一部ステップの機能を喪失して完成させたものである場合。

単一の引用文献の技術内容に、簡単な選択により特許出願に係る発明を完成させた場合、その進歩性の判断については、本章3. 5「選択発明の進歩性判断」を参照。

注意すべきは、本節「簡単な変更」と本章3. 4. 1. 1「複数の引用文献と組み合わせる動機付けがある」との両者をそれぞれ考慮するだけでなく、統合して考慮する可能性があることである。

3. 4. 1. 3 単なる寄せ集め

特許出願に係る発明（例えばデジタル時計付きペン）が、複数の引用文献（デジタル時計とペン）の技術内容を単に組み合わせただけで、組み合わせ後の発明の各技術的特徴が機能上相互に作用せず、その本来の方法でそれぞれ作用し、組み合わせ後の発明の効果は組み合わせ前の各引用文献の技術内容の効果を総合したものにはすぎない場合、当該発明は複数の引用文献の技術内容の「単なる寄せ集め（aggregation）」である。

特許出願に係る発明が複数の引用文献の技術内容の単なる寄せ集めの場合、進歩性を否定する要素があると判断することができる。これらの複数の引用文献又は別の証拠の技術内容が当該単なる寄せ集めすることの教示又は示唆が存在する場合には、進歩性を否定する要素の有無を判断する際の有力な事項と見なすことができる。

特許出願に係る発明が進歩性を有するか否かの判断は、特許出願に係る発明の全体を対象とすべきで、複数の引用文献を組み合わせた後に当該発明の全ての技術的特徴が開示されているからというだけで、当該発明は単なる寄せ集めであると認定してはならず、組み合わせ後の発明の各技術的特徴と機能上の相互作用の有無を考慮しなければならない。

3. 4. 2 進歩性を肯定する要素

3. 4. 2. 1 阻害要因

進歩性のステップ2「関連する先行技術に開示された内容を確認する」時、特許出

願に係る発明に阻害要因（teach away）があるか否かを含め、関連する先行技術に開示されている内容全体を考慮しなければならない。

「阻害要因」とは、関連する引用文献の中に特許出願に係る発明の除外に関する教示又は示唆がすでに明確に記載又は実質的に暗示されていることを指し、引用文献の中に特許出願に係る発明の関連する技術的特徴を組み合わせできないことが開示されている場合、又は引用文献に開示された技術内容に基づき、当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が組み合わせることを制止され、これらの技術内容がとる方法に従わない場合を含む。

関連する先行技術が特許出願に係る発明に対し阻害要因を有する場合、進歩性を肯定する要素があると判断することができる。

例えば、特許出願の活性剤に鉄とアルカリ金属を含んでおり、引用文献Aには鉄を活性剤に加えるが、アンチモンを活性剤に加えることは明確に排除することが開示されており、引用文献Bにはアンチモンとアルカリ金属を活性剤の成分とすることができ、両者は同じ有利な効果を持ち代替可能性があることが開示されていた。よって、当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者は2つの引用文献の教示に基づき、鉄とアルカリ金属を活性剤とする結論を出すことはできないはずであり、即ち、2つの引用文献の特許出願に係る発明の関連する技術的特徴は組み合わせることができないことが開示されている場合、特許出願に係る発明に対し阻害要因となる。

関連する先行技術が特許出願に係る発明に対し阻害要因を有するか否かの判断は、関連する先行技術の実質的な内容で判断しなければならない。例えば、特許出願に係る発明が、エポキシ樹脂プリント基板材料であり、先行技術にポリイミド樹脂プリント基板材料が開示され、また、エポキシ樹脂材料は受け入れ可能な安定性とある程度の可とう性を有するが、それはポリイミド樹脂材質の性質よりも劣ることが開示されている場合。当該先行技術の実質的内容にはエポキシ樹脂材料をプリント基板の材料としてはならないことを開示していないことから、即ち特許出願に係る発明の除外を教示又は示唆もしていないため、特許出願に係る発明に対し阻害要因を構成しない。

先行技術には比較的良い実施方法が開示されているに過ぎず、又は一種類以上の択一形式記載が開示されているに過ぎず、特許出願に係る発明が比較的良い実施方法ではない、又は択一形式記載のうちの一つである場合、当該先行技術は特許出願に係る発明を明確に除外している訳ではないことから、特許出願に係る発明に対し阻害要因を構成しない。

3. 4. 2. 2 有利な効果

特許出願に係る発明が進歩性を有するか否かを判断する時、当該発明を先行技術と対比した有利な効果を考慮しなければならず、出願時の明細書に記載された有利な効果（第1章1. 2. 4. 3「先行技術と対比した効果」を参照）及び出願人が補正又は応答時に主張した有利な効果を含むが、当該有利な効果は、当該発明を実現する技術手段から直接生じる技術効果でなければならず、即ち、技術手段を構成する全ての技術的特徴から直接生じる技術効果でなければならない。且つ出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面に明確に記載されるものであって、又は当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面の記載内容から導き出すことができるものであって、明確に記載又は導き出される有利な効果でない場合、考慮されない。

特許出願に係る発明と先行技術とを対比して有利な効果がある場合、進歩性を肯定する要素があると判断することができる。当該有利な効果が「予期することのできない効果」であれば、進歩性を肯定する要素を有するか否かを判断する際に、有力な事項として見なすことができる。本章3. 4. 2. 3. 1「予期できない効果を奏する発明」を参照。

3. 4. 2. 3 補佐的判断要素

進歩性を審査する時、出願人が出願時又は出願過程において補佐的証明資料を提供し、特許出願に係る発明が以下の事情を有し進歩性を有すると主張する時は、併せて審査すべきである。

3. 4. 2. 3. 1 予期できない効果を奏する発明

いわゆる「予期できない効果」とは、特許出願に係る発明が関連する先行技術と比べて、予期できない効果を奏することを指し、効果に顕著な上昇を生じる（量的変化）、又は新しい効果を生じる（質的变化）ことを含み、且つそれが当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者にとって、当該発明の出願時に予期することのできないものを指す。言い換えれば、たとえ特許出願に係る発明が効果に顕著な上昇を生じた、又は新しい効果を生じたとしても、当該効果が当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者にとって、発明の出願時に予期できるものであれば、依然として「予期できない効果」には属さない。

例えば、特許出願に係る発明はタンパク質Aの派生物であり、先行技術と比べタンパク質Aの活性が6～9倍増加しており、当該効果の顕著な上昇が当該発明の属する技

術分野における通常の知識を有する者にとって、当該発明の出願時に予期できないものである場合、当該発明は予期できない効果を奏すると認定することができる。

例えば、先行技術ではペンタクロロフェノール（PCP）製剤を木材の殺虫剤とすることが開示されており、特許出願に係る発明はPCP製剤を除草剤として用いる用途であるが、当該新しい効果が当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者にとって、発明の出願時に予期することができない場合には、当該発明は予期できない効果を奏すると認定することができる。特許出願に係る発明が関連する先行技術に照らし合わせて予期できない効果を有する場合、進歩性を肯定する要素を有するか否かを判断する際に、有力な事項と見なすことができる。従って、たとえ出願時の通常の知識或は先行技術が、当該発明の属する技術分野において通常の知識を有する者に特許出願に係る発明を完成することを促したとしても、当該発明に予期できない効果があれば、進歩性を肯定する要素を有するか否かを判断する際に、有力な事項と見なすことができる。

3. 4. 2. 3. 2 長期間存在した課題を解決した発明

特許出願に係る発明が先行技術において長期間存在した課題を解決することができ又は人々の長期的なニーズを達成したものである場合、進歩性を肯定する要素を有すると判断することができる。

「長期間存在した課題」であるか否かを判断するには、同時に以下の3つの要件に符合しなければならない。（1）当該課題が特許出願に係る発明の属する技術分野における通常の知識を有する者にとって、長期間存在する課題であると公認されている。（2）当該課題は特許出願に係る発明の出願前にはずっと解決できなかったものである。（3）特許出願に係る発明が当該課題を解決することができる。

例えば、家畜（例えば乳牛）の身体に無痛で且つ表皮を損壊しない烙印方法は、牧畜業者が公認する長期間存在し、且つ解決していない課題に属する。特許出願に係る発明の出願前に誰も当該課題の解決方法を提供しておらず、当該発明が提供する冷凍烙印の方法が長期間存在する課題を解決した場合、進歩性を肯定する要素を有すると判断することができる。

3. 4. 2. 3. 3 技術的偏見を解消した発明

ある技術分野における特定の課題に対し、特許出願に係る発明が技術的偏見により放棄された技術手段を採用し、当該技術手段が当該課題を解決することができた場合、進歩性を肯定する要素を有すると判断することができる。

いわゆる「技術的偏見」とは、特許出願に係る発明の出願前に、当該技術分野に存在してきた客観的事実と乖離した見解であり、それが当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者をその他の可能性について考慮しないよう導いてきたものを指す。

例えば、一般的に二酸化炭素を含む飲料を瓶詰めされる過程において、殺菌消毒した瓶は高温であることから、飲料を装填した後、飲料が瓶から噴出しないよう直ちに密封しなければならないと考えられている。しかしながら特許出願に係る発明では、同様の瓶詰め過程を実施する際、飲料の装填後直ちに密封する必要性は全くなく、飲料も瓶から噴出しないことを証明した。よって二酸化炭素を含む飲料は殺菌消毒後の熱瓶により噴出するという見解は、一種の技術的偏見であり、特許出願に係る発明が当該技術的偏見を克服したことから、進歩性を肯定する要素があると判断することができる。

3. 4. 2. 3. 4 商業的成功を収めた発明

特許出願に係る発明が、商業的に成功を収め、且つそれが当該発明の技術的特徴から直接導かれたものであり、その他の要素、例えばセールステクニック又は広告宣伝によってもたらされたものでなければ、進歩性を肯定する要素があると判断することができる。

3. 5 選択発明の進歩性の判断

選択発明とは、関連する先行技術の既知の比較的大きな群又は範囲から、その中の具体的に開示されていないサブセット、下位の範囲又は個別成分、部品、数値等を選択する発明である。選択発明の進歩性の判断については、本章3. 4「進歩性の判断ステップ」を参照する以外に以下の事項に注意しなければならない。

選択発明について、その選択された部分が先行技術と比べていずれも予期できない効果を奏する場合、当該発明は容易に完成し得るものではなく、進歩性を具えると認定しなければならない。予期できない効果については、本章3. 4. 2. 3. 1「予期できない効果を奏する発明」を参照。

選択発明は化学及び材料の技術分野によく見受けられる。（第十三章5. 3.1.5「化合物の選択発明」を参照）例えば、関連する先行技術において化合物AとBを用いて高温で化合物Cを製造し、温度が50℃～130℃の範囲にあれば、化合物Cの生産量は温

度が上がると共に増加することが既に開示されている。選択発明が設定する温度が63℃～65℃の範囲内にあり（関連する先行技術ではその比較的小さな範囲は具体的に開示されていない）、化合物Cの生産量の明らかな増加が、当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者にとって、当該効果が発明の出願時に予期できないものである場合、この選択発明は予期できない効果を奏するため、それは容易に完成できないものであり、進歩性を具えると認定すべきである。

特許出願に係る発明と単一の引用文献の技術内容の両者の技術的特徴の違いについて、当該発明の属する分野における通常の知識を有する者が特定の問題を解決する際に、出願時の通常の知識を利用し、単一の引用文献との技術的特徴の違いについて簡単な選択をし特許出願に係る発明を完成させることができ、且つ予期できない効果を奏することができない場合、進歩性を具えない。

「通常の知識」については、本章3. 2. 1「当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者」を参照。

例えば、特許出願に係る発明と単一の引用文献の技術内容が、いずれも粘着剤でポリエチレンビニル層と金属シールド層を粘着するケーブルを含んでおり、その差異は特許出願に係る発明の粘着剤が粘着剤Aに特定されていることだけで、ビニルと金属との粘着に用いる粘着剤はすでに一般の知識となっており、その種類には特に制限されていないことから、特許出願に係る発明が選択した接着剤Aは、当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が粘着しやすすくないという課題を解決するため、出願時の通常の知識を利用すれば、最適、又はよりよい種類を採用することができ、且つ予期できない効果を奏することはないため、進歩性を有しない。

例えば、特許出願に係る発明と単一の引用文献の技術内容がいずれも抗酸化剤Aの塗料を含んでおり、その差異は特許出願に係る発明の抗酸化剤Aの含有量を2～3%に限定していることのみである。抗酸化剤Aを塗料に用いることはすでに一般の知識となっており、その添加量は特に制限されておらず、特許出願に係る発明が選択する2～3%は、当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が塗料の酸化問題を解決するため、出願時の通常の知識を利用すれば、最適の又はよりよい添加量を採用することができ、且つ予期できない効果を奏することはないため、進歩性を有しない。

3. 6 審査における注意事項

- (1) 偶然発見された発明であれ、或は苦心して研究、実験することによって完成された発明であれ、いずれも進歩性の認定には影響を及ぼさない。
- (2) 進歩性を審査する時は、先ず、明細書に記載された発明が解決しようとする課題、課題解決の技術手段及び先行技術の効果を理解しなければならないが、当該3つそれぞれを関連する先行技術と実質的な差異の有無について対比し、特許出願に係る発明の進歩性の有無を認定してはならず、原則的に進歩性の5つの判断ステップに従い逐一行ってから認定しなければならない。
- (3) 進歩性の審査の際には、明細書の解読、特許出願の範囲及び図面の内容によって生じた「後知恵」をもって、特許出願に係る発明が容易に完成されるものであり進歩性を具えないとの判断を下してはならない。特許出願に係る発明の全体を先行技術と比較対照させ、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が出願時の通常の知識を参酌する観点から、客観的な判断を下すべきである。
- (4) 進歩性の審査は、検索された引用文献に開示された関連する先行技術に基づき、特許出願に係る発明が容易に完成できるものであるか否かを判断すべきである。検索した引用文献を引用することができず、特許出願に係る発明の明細書が引用した関連する先行技術を引用して拒絶査定する場合は、具体的な理由を明記すべきである。
- (5) 特許出願に係る発明が進歩性を具えないとの認定をする場合、原則的には関連する先行技術の引用文献を添付すべきであるが、その技術が一般の知識（本章3.2.1「当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者」）であるときは、引用文献を添付する必要はないが、審査意見通知書及び拒絶査定書において理由を十分に明記すべきである。
- (6) 物の発明が進歩性を具える場合、当該物の製造方法又は用途の発明も当然進歩性を具える。
- (7) 出願人が出願時に引用文献に新規性又は進歩性喪失の例外の適用があると主張した場合、本章4.「新規性又は進歩性喪失の例外」を参照して参酌しなければならない。

4 新規性又は進歩性喪失の例外

4. 1 前書き

新規性又は進歩性喪失の例外の猶予とは、特許出願前特定の期間内において、出願人が特定の事情により公開にいたった事実がある場合、当該公開の事実は特許出願に係る発明の新規性又は進歩性の喪失により特許を取得できないことには至らないことを指す。このため、出願人の本意により、又は本意によらずに公開された事実があり、当該公開の事実が発生して12ヶ月以内に特許出願をする場合、当該発明には新規性又は進歩性喪失の例外の猶予が適用され、当該公開の事実に関する技術内容は、特許出願に係る発明が新規性又は進歩性を有するか否かを判断する先行技術にはならない。前述した12ヶ月の期間は、猶予期間（グレースピリオド：grace period）と称する。

前述した公開の事実について、出願人が特許出願により台湾又は外国で法により公報上で公開された場合、原則的に、特許出願に係る発明は新規性又は進歩性喪失の例外の猶予は適用されず、当該公開の事実に関する技術内容も、当該発明が新規性と進歩性を有するか否かを判断する先行技術になる。

4. 2 事実公開の行為主体

新規性又は進歩性喪失の例外となる公開の事実の行為の主体は出願人又は第三者である。

ここで言う出願人とは、出願人の前権利者も含む。いわゆる前権利者とは、特許出願権の被相続人、譲渡人又は出願権者の被雇用者又は被招聘者などを指す。

ここで言う第三者とは、出願人の発明の技術内容を公開した出願人でない者であり、例えば出願人が委任、同意、指示した者、秘密保持義務に違反し、又は不法な手段である脅迫、詐欺で発明を搾取した者などを指す。

上述した出願人以外の者は、第三者も含め他人と称する。

4. 3 新規性又は進歩性喪失の例外の期間

グレースピリオドは、公開の事実が発生した日の翌日から起算して12ヶ月であり、

若し出願人がグレースピリオドにおいて、その本意又は不本意にかかわらず複数回公開することになり、猶予が適用される状況が複数ある場合、そのグレースピリオドは最も時期の早い公開の事実の発生日の翌日から起算して12ヶ月としなければならない。言い換えれば、猶予が適用される状況において、最も時期の早い公開の事実の発生日の翌日から特許出願日まで、12ヶ月を超えてはならない。

公開の事実の発生日は、公開された技術内容に記載された期日又は関連する証明書類をもって認定すべきであり、公開の事実の発生した年、四半期、年月、隔週又は週しか認定できない場合には、当該年の最初の日、当該四半期の最初の日、当該年月の最初の日、当該隔週の第一週の最初の日または当該週の最初の日として推定する。推定期日が出願前12ヶ月以内である場合、猶予の適用となり、出願人に公開の事実の発生日を明記するよう別途通知する必要はない。推定期日が出願前12ヶ月より以前である場合、猶予は適用されないが、出願人が猶予の適用となると考える場合、出願人は公開の事実、事実発生日を明記し、並びに関連する証明書類を添付してこれを証明しなければならない。

新規性又は進歩性の喪失の例外の猶予と優先権は、両者の起算日は異なり、前者は事実発生日（の翌日）から起算して12ヶ月であるが、後者は国際又は国内優先権基礎出願の出願日から起算して12ヶ月とすべきである。よって、新規性又は進歩性の喪失の例外の猶予を適用する出願について、別途、優先権を主張する者は、両者の起算日についてはそれぞれ認定しなければならない。台湾専利法はパリ条約第11条の規定を参照していないため、国際優先権の起算日は特許出願以前に商品を出展した事実の発生日に遡ってはならない。

4. 4 特許公報でなされた公開

すでに完成させた発明の技術内容について出願人が台湾又は外国で特許出願したことで、その後法により公開公報又は公告公報にてなされた公開については、原則的に特許出願に係る発明は新規性又は進歩性喪失の例外の猶予は適用されず、当該公開の事実に関する技術内容は、依然として当該発明が新規性と進歩性を有するか否かを判断する先行技術に属する。

例外的に、当該公報での公開が特許主務官庁のミスにより引き起こされたものである場合、又は第三者が直接又は間接的に知り得た出願人の発明の技術内容について、出願人の同意を得ずに特許出願をした場合、且つ出願人が当該公開から12ヶ月以内に特許出願した場合には、特許出願に係る発明は新規性又は進歩性の喪失の例外の猶予が適用され、当該公開の事実の技術内容は、当該発明が新規性又は進歩性を有するか

否かを判断する先行技術とはならない。このような状況において、出願人は公開の事実、事実の発生した日を明記し、並びに関連する証明書類を添付して証明しなければならない。

4. 5 新規性又は進歩性喪失の例外を適用する事情

新規性又は進歩性喪失の例外の適用は、特許公報でなされた公開を除いて、「出願人の本意によりなされた公開」と「出願人の本意によらずなされた公開」の2つの事情がある。

いわゆる「出願人の本意によりなされた公開」とは、公開が出願人の意向によるもので、出願人自らの行為に限るものではないことを指す。この状況の公開における行為の主体には、出願人、出願人が委託、同意、指示した者などが含まれる。

出願人が2人以上の時は、その出願前の公開行為は出願人全体の共同でなされたものに限る必要はなく、個別の各出願人が単独でこれを行うこともでき、且つ個別の各出願人の公開行為がその他の出願人の同意を得たか否かにかかわらず、いずれも「出願人の本意によりなされた公開」の事情に属する。

いわゆる「出願人の本意によらずなされた公開」とは、公開が出願人の意図に反して公開された状況を指す。この状況の公開における行為の主体には、出願人の委任、同意、指示を得ていない者、秘密保持義務に違反し、又は不法な手段である脅迫、詐欺により発明を搾取した者等が含まれる。

上述した2つの事情について、公開の態様には制限はなく、実験による公開、刊行物による発表、政府主催又は認可の展覧会への展示、公開実施による場合等が含まれる。

単独の他人による発明が公開された場合、前述した2つの事情には該当せず、特許出願に係る発明は、進歩性又は進歩性喪失の例外の猶予を適用されず、当該公開された技術内容は、当該発明が新規性又は進歩性を有するか否かを判断する先行技術となることである。

他人が出願前に公開した事実がある場合、当該公開が前述した2つの事情に該当するか否か、すなわち特許出願に係る発明に猶予が適用されるか否かについて、出願人は公開の事実、事実の発生した日を明記し、並びに関連する証明書類を添付してこれを証明しなければならない。

4. 6 新規性又は進歩性喪失の例外の効果

新規性又は進歩性喪失の例外の猶予の効果とは、公開された事実の技術内容を、特許出願に係る発明が新規性又は進歩性を有するか否かを判断する先行技術としないことである。

新規性又は進歩性喪失の猶予と優先権の両者の効果は異なり、前者は、グレースピリオド内に公開された技術内容を特許出願に係る発明が新規性又は進歩性を有するか否かを判断する先行技術には属しないと認定するに過ぎず、発明が特許要件に符合するか否かを判断する基準日に影響を及ぼさないが、後者は優先日から出願日の間に公開された技術内容がいずれも特許出願に係る発明が新規性又は進歩性を有するか否かを判断する先行技術に属しないと認定するもので、発明が特許要件に符合するか否かを判断する基準日に影響を及ぼす。従って、グレースピリオドにおいて、若しその他の関連技術内容の公開の事実がある場合、例えば、単独の他人による発明の公開があれば、特許出願に係る発明は、依然として新規性又は進歩性の喪失により拒絶査定となる可能性がある。同様に、グレースピリオドにおいて、若し他人が同一の発明について先に出願を提出した場合、新規性又は進歩性が喪失しない猶予の主張は他人による先出願の事実を排除することができないことから、特許出願に係る発明は新規性の擬制喪失、又は先願主義により特許が許可されず、一方の他人による先出願の出願案件も、出願前に同一の発明が公開されているという事実によって、新規性喪失となり特許は許可されない。

4. 7 新規性又は進歩性喪失の例外の審査

特許公報上でなされた公開について、特許出願に係る発明には猶予が適用されるかについては、本章4. 4「特許公報でなされた公開」を参照のこと。

公開の事実とは、特許公報上でなされた公開以外に、もし同時に（1）出願人が公開の事実発生から12ヶ月以内に特許出願し（2）出願人の本意又は不本意に関わらず公開された、という2つの要件を満たす場合、当該発明には新規性又は進歩性喪失の例外の猶予が適用され、当該公開の事実に関する技術内容は特許出願に係る発明が新規性又は進歩性を有するか否かを判断する先行技術に属しない。

同時に上述した2つの要件を満たすことができない場合、例えば公開の事実の発生日が出願前12ヶ月より以前である、又は公開の主体が他人又は他人を含み、単独の他人による公開となる可能性がある場合、原則的に当該発明は新規性又は進歩性喪失の

例外の猶予は適用されないと推定され、当該公開の事実の技術内容は、特許出願に係る発明が新規性又は進歩性を有するか否かを判断する先行技術となる。もし出願人が、当該発明は猶予を適用されると考える場合には、公開の事実、事実の発生日を明記し、関連する証明書類を添付してこれを証明しなければならない。

上述した2つの要件の審査については、以下に例示する。

(1) 出願人が公開の事実発生から12ヶ月以内に特許出願する。

例えば、シンポジウムの論文集のある論文に公開の年月のみ記載されており、出願人が当該論文の公開後に特許出願した場合、当該論文の公開年月の最初の日を公開日と推定するが、当該推定日が出願前12ヶ月以内であり、且つ公開行為の主体が出願人である場合、当該論文の公開は出願人の意向によるものと認定することができ、当該発明には猶予が適用され、当該論文の公開する技術内容は、特許出願に係る発明が新規性又は進歩性を有するか否かを判断する先行技術とはならない。

例えば、シンポジウムの論文集のある論文に公開された年のみ記載されており、出願人が当該論文の公開後に特許出願した場合、当該論文が公開された年の最初の日を公開日と推定するが、当該推定日が出願前12ヶ月より以前である場合、原則的に当該発明には猶予が適用されず、当該論文の公開する技術内容は、特許出願に係る発明が新規性又は進歩性を有するか否かを判断する先行技術となる。もし、出願人が当該発明は猶予を適用されると考える場合、公開の事実、事実の発生した日を明記し、関連する証明書類を添付して証明することができる。

(2) 出願人の本意又は不本意に関わらずなされた公開

例えば、シンポジウムの論文集にある論文の作者Aと明記されており、出願人AとBは当該論文の公開後12ヶ月以内に特許出願した場合、公開行為の主体は出願人であるため、当該論文の公開は出願人の意向によるものと認定することができ、且つ、出願人は当該公開の事実の発生から12ヶ月以内に特許出願していることから、当該発明には猶予を適用し、当該論文で公開された技術内容は、特許出願に係る発明が新規性又は進歩性を有するか否かを判断する先行技術とはならない。

例えば、シンポジウムの論文集にある論文の作者AとBが明記されており、出願人Aは当該論文の公開後12ヶ月以内に特許出願した場合、公開行為の主体には他人が含まれているため、単独の他人による発明の公開となる可能性もある

ため、原則的に当該発明には猶予は適用されず、当該論文で公開された技術内容は、特許出願に係る発明が新規性又は進歩性を有するか否かを判断する先行技術となると推定する。もし、出願人が当該発明は猶予を適用されると考える場合、公開の事実、事実の発生した日を明記し、関連する証明書類を添付して証明することができる。

出願人の本意又は不本意に関わらず多数公開された事実については、例えば、出願人自らが公開した後、メディア放送により報道された場合、特許出願に係る発明に新規性又は進歩性喪失の例外の猶予を適用するか否かを判断するときは、これらの事実を個別に判断しなければならない。

上述した多数公開された事実が、「密接不可分」の関係である場合、つまり最初の公開の事実とその後の公開の事実とが密接に関連する場合、出願人は最初に公開された事実の証明書類のみ提出すればよく、その後の公開の事実の証明書類を提出する必要はない。

いわゆる「密接不可分」の事情は以下の通りである。

- (1) 連続して数日間行った実験。
- (2) 実験を公開してその場で頒布した明細書。
- (3) 刊行物の初版と再版。
- (4) シンポジウムの論文発表とその後その成果を基に発行された論文集。
- (5) 同一の展覧会における巡回展示。
- (6) 展覧会の展示とその後発行された出展カタログ。
- (7) 同一論文の出版社ウェブページにおける先行発表とその後の出版社の刊行物における発表。
- (8) 学位論文の発表と当該論文の図書館における陳列。

以下、更に詳しく説明する。

- (1) 出願人は、論文を先に出版社のウェブページに発表し、その後同一の内容の論文を当該出版社の刊行物に発表した。両者は密接不可分の関係にあるため、ウェブページでの発表に係る証明書類を提出するだけでよい。
- (2) 出願人は、学位論文を先に発表会又はシンポジウムにおいて発表し、その後図

書館に陳列又は論文集を発行した。両者は密接不可分の関係にあるため、当該論文を発表会又はシンポジウムで発表した証明書類を提出するだけでよい。

- (3) 出願人は、新聞においてその発明を公開し、その後シンポジウムの刊行物に発表した。両者は独立した公開行為に属し、通常密接な関係を持たず、密接不可分の関係ではないため、各公開事実を説明すると共に、各証明書類を添付しなければならない。
- (4) 出願人は、発明を記載した原稿をそれぞれ異なる出版社に授権し、当該原稿は当該出版社により、その後それぞれ異なる刊行物にて発表された。各発表は、密接不可分の関係ではないため、各公開の事実を説明して証明書類を提出しなければならない。
- (5) 近い期間において開催された非巡回型の異なる展覧会において、前後して同一の発明を展示した。各展覧会において展示するか否かは出願人自らが判断できることであるため、数度の公開事実の間には密接不可分の関係はないため、各事実を説明し、またその証明書類を提出しなければならない。
- (6) 出願人は、発明の一部の技術内容についてシンポジウムにおいて論文発表を行った。その後、当該シンポジウムの論文集においてその他の技術内容を補足した。これにより、論文に掲載された技術内容の公開と論文集の発行との間は、両者は密接不可分の関係ではないと認定され得るため、依然として各公開の事実を説明し証明書類を提出したほうがよい。

多数回の公開の間に密接不可分の関係があるか否かについては、各公開の事実について客観的な判断を下し、若し審査の結果、密接な関係ではなく特許出願に係る発明の新規性又は進歩性を喪失させる先行技術と見なすと認定された場合、出願人は多数回の公開の事実について証明書類を提出しなければならない。

4. 8 審査の注意事項

(1) 新規性又は進歩性喪失の例外の猶予に関し、2017年5月1日後に提出された特許出願については、本法改正後の関連規定を適用すべきで、当該日より前に提出された出願については、本法改正前の関連規定を適用しなければならない。

(2) 新規性又は進歩性喪失の例外の猶予に関し、出願時の主張を要件とはせず、出願人が査定前に自発的に公開の事実、事実の発生日を明記し、並びに関連する証明書類を添付した場合は、審査時に参考にし考慮しなければならない。

(3) 新規性又は進歩性喪失の例外の猶予は、たとえ「出願人の本意によらずなされ

た公開」の事情があったとしても、出願人はなおも特許出願に係る発明の技術内容が公開されてから12ヶ月以内に特許出願して初めて適用される。もし12ヶ月の期間を過ぎた場合、当該猶予は適用されず、当該公開の事実の技術内容は、当該発明が新規性又は進歩性を有するか否かを判断する先行技術に属する。

5. 先願主義

5. 1 前書き

専利権の専有排他性は専利制度における一つの重要な原則であるため、一つの発明に一つの専利権のみを授けるものである。二つ以上の同一発明の出願がある場合は、最先に出願したもののみに対して特許を付与する。その二つ以上の専利出願の出願日、優先権日が同日だが出願人が異なる場合、出願人に協議するよう通知しなければならない。協議が成立しない場合は、どちらにも特許を付与しない。もしその二つ以上の専利出願の出願日、優先権日が同日で、出願人が同一である場合には、出願人に期限内に出願を択一するよう通知しなければならない。期限内に択一しなかった場合、どちらにも特許を付与しない。

又、特許（発明専利）と実用新案（新型専利）は同様に技術的思想の創作に属するため、同一創作をもってそれぞれ特許及び実用新案を出願するものについては、第32条に規定の事項がある場合を除き、第31条第4項を適用し、上述の規定に準用する。

同一人が同一の創作を同日に、それぞれ特許と実用新案を出願し、その特許出願が査定される前に、既に実用新案権を取得した場合については、もし出願日が2013年6月13日以降で、且つ出願時にそれぞれ同日に同一の創作を出願した旨を声明していた場合、現行第32条の二重出願（5.7「権利の接続」を参照）の規定を適用し、処理しなければならないが、出願日が2013年6月13日前である場合、改正前の第32条の二重出願（5.8「権利の択一」）の規定を適用して処理しなければならない。

5. 2 先願主義の概念

先願主義とは、同一発明に二つ以上の出願（あるいは一つの専利の一つの出願）である場合、同日又は異なる日に出願しても、同一又は異なる者が出願しても、最先に出願したもののみに対して専利を付与し、二つ以上の専利権を与えてはならず、それによって二重専利を排除することをいう。発明専利（特許）は審査請求制度を採っているため、本条を適用する時は、発明出願が実体審査を請求していることを前提とする。

5. 2. 1 同一の発明

同一の発明とは、二つ以上の先、後願又は二つ以上の同日出願した出願の特許（発明）又は実用新案（新型）が同一であることを指す。即ち、二つ以上の出願の間の如何なる請求項に記載された特許又は実用新案が同一の場合である。

5. 2. 2 先願主義が適用される状況

先願主義により、二つ以上の同一発明の出願があれば、最先の出願のみに専利を付与する。出願人と出願日の態様の互いの組み合わせについて、下記四種類の組合せの状況がある：

- (1) 同一出願人が同日に出願する。
- (2) 異なる出願人が同日に出願する。
- (3) 同一出願人が異なる日に出願する。
- (4) 異なる出願人が異なる日に出願する。

(1) (2) の同日に出願した出願の審査、及び (3) の審査後出願したものについては、先願主義を適用すべきであり、本節の内容はこれら三種類の状況を規範するものである。

(4) の異なる出願人が異なる日に出願した場合、先願が後願の出願前に未だ公開又は公告されておらず、後願の出願後に初めて公開又は公告されたものについては、後願の審査には新規性の擬制喪失を優先的に適用しなければならない。

但し、(3) 及び (4) の二つの異なる日に出願される状況は、先願が後願の出願前に既に公開又は公告されていた場合、後願の審査においては、新規性を優先的に適用する。

5. 2. 3 引用文献

先願又は同日出願した他の出願を引用文献とすることができるかについての認定には以下の原則を適用する。

- (1) 先、後願又は同日出願の時点は、出願の出願日に基づいて認定すべきである。出願が変更出願又は分割出願であれば、その出願の援用する原出願の出願日を基準とするべきである。出願が国内優先権又は国外優先権を主張するものについては、もしその専利出願に係る発明が優先権基礎出願の明細書、専利請求の

範囲又は図面に開示されている場合、その発明の優先権日を基準とすべきである。二つ以上の優先権を主張する場合は、各専利出願に係る発明がそれぞれ開示された各優先権基礎出願の優先権日を基準とする。

- (2) 公開又は公告される前に既に取り下げられ、不受理確定処分とされ、拒絶査定又は処分とされた特許又は実用新案の出願、及び第38条第1、2項の規定の期間内に実体審査請求をせずに、取り下げと見なされた特許出願は、いずれも同一発明であるか否かを判断するための引用文献としてはならない。特に拒絶査定が確定された特許又は実用新案の先願を拒絶するための引用文献とすることはできず、もし適当であれば、その先願を拒絶するための引用文献及び理由で拒絶すべきである。
- (3) 先願又は同日出願したその他の出願は特許又は実用新案でなくてはならず、意匠出願であってはならない。特許及び実用新案は同じく自然法則を利用した技術的思想の創作に属し、意匠は視覚に訴える創作であることから、特許と意匠の間、又は実用新案と意匠の間ではいずれも重複して専利は生じず、自ずと先願主義の適用は無い。

5. 3 先願主義の審査原則

同一発明の審査は各請求項毎に記載された発明を対象として、請求項毎に審査意見を作成しなければならない。もし二つ以上の出願の明細書に開示された技術内容が同じであり、例えば二つの出願がいずれも特定物及び当該物の製造方法を開示しているが、当該二つ以上の出願の間において各請求項に記載された発明がいずれも異なる場合、例えば一方の出願が物で他方の出願はその物を製造方法であれば、当該二つ以上の出願は同一発明ではないと認定すべきである。

先願主義について審査する際、請求項ごとの審査、単独対比の審査原則は、本章2. 3「新規性の審査原則」の内容を準用する。

5. 4 先願主義の判断基準

先願主義でいう「同一発明」の判断基準は、本章5. 5「出願日が同じ発明が同一であるかを認定する方法」の外に、本章2. 6. 4「新規性の擬制喪失の判断基準」の内容も準用する。即ち、(1) 完全同一、(2) 差異は文字記載の形式又は直接的且つ疑いなく知り得る技術的特徴にあるに過ぎない、(3) 差異が対応する技術的特徴の上、下位概念のみである、(4) 差異が通常知識により直接置換できる技術的特徴のみである場合を含む。判断する際には、明細書、特許請求の範囲、図面及び出願時の通

常の知識を参酌して特許出願に係る発明を理解することができる。

5. 5 出願日が同じ発明が同一であることを認定する方法

先願主義は、二つ以上の出願に同一発明が有り、先願の専利出願に係る特許又は実用新案が後願のものを排除することを指す。但し同日出願した二つの出願において、その一方の出願のみがその法律条文を適用されて専利が与えられないと認定され、他方の出願はその法律条文を適用しないと認定された場合、この認定の不一致は適当でなく、二つの出願の発明は同一ではないのでその法律条文を適用することはできないと認定すべきである。例えば先願の発明Aが下位概念で表現され、後願の発明Bが上位概念で表現されている場合、発明Bは発明Aと同一と認定されるが、Bが先願でAが後願である場合、発明Aは発明Bと同一であると認定されない。この時、AとBの二つの出願が同日出願である場合は、二つの発明は同じであると認定することができない。

故に、同日出願の二つ以上の出願が同じ発明であるか否かを決定する場合、本章5.4「先願主義の判断基準」以外にも、以下の方式で判断すべきである。即ち、仮にその内の一方の出願の発明Aが先願であり、他方の比較対象される出願の発明Bが後願であり、若し発明Bが発明Aと同一と認定された場合、さらにその先、後願の順番を逆にし、即ち仮にBが先願でありAが後願であるとして、それでも発明Aが発明Bと同一であると認定されるのであれば、前記二つの同じ判断結果に基づいて、その二つの発明は同じであると認定すべきである。然し、再度の認定において発明Aは発明Bとは同じでないと認定された場合は、前記二つの異なる判断結果に基づいて、その二つの発明は同一ではないと認定すべきである。

5. 6 審査手続き

5. 6. 1 異なる日付の出願

同一発明について二つ以上の出願が異なる日付で出願され、後願の出願前に先願が既に公開又は公告された場合、後願の審査について、新規性の規定を優先的に適用すべきである。後願の出願前に先願が未だ公開又は公告されていない場合は、以下の情況に基づいて審査する。

5. 6. 1. 1 異なる出願人

異なる出願人が異なる日付で出願した二つ以上の出願が同一発明である場合は、新規性喪失の例外の規定を優先的に適用するべきであるが、先願が公開又は公告されてから、後願の審査を行うべきである。なぜなら先願主義の審査対象は先願、後願の専

利請求の範囲であるが、先願の専利請求の範囲に開示された技術手段は出願の過程において補正により変動が生じる可能性があるが、その明細書又は図面に開示された技術内容は出願の過程において補正による変動は生じず、もし先願の専利請求の範囲に基づき、後願が先願主義に符合しないと認定した場合、原特許を付与しない事由が後日、適用されないこととなる可能性があるからである。もし、先願の明細書又は図面に基づき、新規性の擬制喪失であると認定された場合は、後願の出願人が後続の応答と補正を行うことに資することとなる。

異なる出願人が異なる日付で二つ以上の出願をし、それらが同一発明である場合、若し後願に別の特許を付与しない事由がなく、専利を付与できる場合、審査意見通知書を発行し、後願と先願が同一の発明であることを明記すべきである。若し他に特許を付与しない事由がある場合には、審査意見通知書を発行し、その特許を付与しない事由以外に、後願と先願が同一の発明であることを併せて明記すべきである。指定された期間が満了した後は、先、後願に関する補正、取り下げ、応答等の状況を見ながら審査を続行する。やはり同一の発明であると認定した場合には、第31条第1項の規定に違反することを理由として、後願を拒絶すべきである。

5. 6. 1. 2 同一の出願人

同一出願人が異なる日付で二つ以上の出願をし、それらが同一発明である場合、若し後願に別の特許を付与しない事由がなく専利が与えられるものであれば、審査意見通知書を発行し、後願と先願が同じ発明であることを明記すべきである。若し他の特許を付与しない事由があれば、審査意見通知書を発行し、その特許を付与しない事由以外に、後願と先願が同じ発明であることを併せて明記すべきである。指定された期間が満了した後に、先、後願に関する補正、取り下げ、答弁等の状況を見計いながら審査を続行する。若しやはり同じ発明であると認定した場合、第31条第1項の規定に違反することを理由として、後願を拒絶すべきである。

5. 6. 2 同日出願

同日に出願した二つ以上の出願が同一の発明である場合、審査する時は、異なる出願人、又は同一出願人、及び全ての出願が未だ公告されていない、又は一部の出願が既に公告されている等の四つの状況について、それぞれ考慮し処理すべきである。

5. 6. 2. 1 出願人が異なり且つ出願案件がいずれも公告されていな

い

異なる出願人が同日に同じ発明を二つ以上出願し、若し関連する出願が全てその他の特許を付与しない事由がなく特許が付与されるものであれば、関連する出願の出願人に対し協議してその協議結果を報告するよう通知すべきである。もしその他の特許を付与しない事由があれば、審査意見通知書を発行し、さらにその特許を付与しない事由以外に、その出願と他の出願が同一発明であることを併せて明記すべきである。指定された期間が満了した後、関連する出願の補正、取り下げ、答弁等の状況を見計いながら審査を続行する。若しやはり同一発明であると認定し、且つその他の特許を付与しない事由がない場合は、出願人に対し協議して協議結果を報告するよう通知すべきである。

出願人が指定された期間内に協議結果を報告した場合は、他の関連出願が取り下げられた後に、協議が成立した出願に対して特許を認めるべきである。若し出願人同士で協議が不成立、又は指定期間が満了となっても未だ協議結果の報告がなく、協議不成立と見なされる場合は、第31条第2項によって、全ての関連する出願を拒絶すべきである。

5. 6. 2. 2 出願人が異なり且つ一方の出願案件が既に公告されている

異なる出願人が同日に同一発明を二つ以上出願し、若しその内の一方の出願が既に公告されていて、他方の出願についてはその他の特許を付与しない事由がなく特許が付与されるものであれば、出願人に対し協議して協議の結果を報告するよう通知すべきである。若しその他の特許を付与しない事由があれば、審査意見通知書を発行し、その特許を付与しない事由以外に、その出願と他方の出願が同一発明であることを併せて明記すべきである。そして指定された期間が満了した後、関連する出願の補正、取り下げ、答弁等の状況を見計いながら審査を続行する。若しやはり同一発明であると認定し、且つその他の特許を付与しない事由がなければ、出願人に対し協議してその協議結果を報告するよう通知すべきである。

出願人が指定された期間内に協議結果を報告した場合は、他の関連する出願が取り下げられ、他の関連する専利が放棄又は訂正された後に、協議が成立した出願に対して特許を与えるべきで、同時に関連する出願は最初から存在しなかったことと見なすことを公告する。若し出願人が協議に失敗し、又は指定された期間が満了しても未だ協議の結果の報告がない場合は、第31条第2項によって、全ての審査中の関連する出願

を拒絶すべきで、同時に関連する出願は最初から存在しなかったことと見なすことを公告する。

5. 6. 2. 3 出願人が同じで且つ出願案件がいずれも公告されていない

同一出願人が同日に同一発明を二つ以上出願し、若し関連する出願のいずれにもその他の特許を付与しない事由がなく、特許が付与されるものである場合、あらゆる関連する出願について、出願人に対し期限を定めて択一するよう通知すべきである。若しその他の特許を付与しない事由がある場合、審査意見通知書を発行して、その特許を付与しない事由以外に、その出願とその他の出願が同一発明であることを合わせて明記すべきである。指定された期間が満了した後、関連する出願の補正、取り下げ、答弁等の状況を見計いながら審査を続行する。若し出願人が択一して出願せず、且つ同一の発明と認定された場合は、第31条第2項によって、全ての関連する出願を拒絶する。

5. 6. 2. 4 出願人が同じで且つ一方の出願案件が既に公告されている

同一出願人が同日に同一発明を二つ以上出願し、若しそのうちの一つの出願が既に公告され、その他の出願にはその他の特許を付与しない事由がなく特許が付与されるものである場合、全ての関連する出願について出願人に対し期限を定めて択一して出願するよう通知すべきである。若しその他の特許を付与しない事由がある場合、審査意見通知書を発行して、当該特許を付与しない事由以外に、その出願とその他の出願が同一発明であることを併せて明記すべきである。指定された期間が満了した後、関連する出願の補正、取り下げ、答弁等の状況を見ながら審査を続行する。出願人が指定された期間内に択一して出願した場合、他の関連する出願が取り下げられた、他の関連する専利が放棄又は訂正された後に、選択された出願に対して特許を与えるべきで、同時に関連する出願は最初から存在しなかったものと見なされることを公告する。若し出願人が択一して出願せず、且つ同一の発明と認定された場合は、第31条第2項によって、全ての審査中の関連する出願を拒絶しなければならない、同時に関連する出願は最初から存在しなかったものと見なされることを公告する。若し出願人が当該既に公告された出願を選択し、且つ同一の発明と認定された場合は、第31条第2項により、全ての関連する審査中の出願を拒絶すべきである。

5. 7 権利の接続

同一人が2013年6月13日以降に、同一の創作について台湾で同日に特許と実用新案登録をそれぞれ出願し、又出願時にそれぞれ声明し、該特許が査定される前に、既に実用新案権を取得し、且つ該実用新案権は当然消滅しておらず又は取り消しが確定しておらず、出願人が実用新案権を選択し、又は指定された期限までにいずれかの出願を選択しなかった場合、特許を付与しない。出願人が特許出願を選択した場合、該実用新案権は特許の公告日より消滅する。

特許及び実用新案は「同一人」、「同日」、「同一の創作」、「出願時にそれぞれ声明する」及び「実用新案権を取得済みで、且つ該実用新案権は当然消滅又は取り消しが確定されていない」の要件を満たして、始めて権利の接続を適用することができる。若し「同一の創作」に属する特許出願と実用新案登録出願について、出願時に「同一人」、「同日」、又は「出願時にそれぞれ声明する」の要件に符合していない場合、又は特許査定前に「同一人」又は「実用新案権を取得済みで、且つ該実用新案権は当然消滅しておらず又は取り消しが確定されていない」の要件に符合していない場合は、いずれも権利の接続を適用しない。

上述の要件について、権利の接続は特殊であることから、さらに以下のように説明する。

- (1) 「同一人」とは台湾で専利を出願する時、特許と実用新案における出願人が完全に同一であり、期限を指定して出願人にいずれか一つの出願を選択するよう通知する時、特許査定される時、及び特許が公告される時などの時点においても、特許と実用新案の出願人が完全に同一であること。

出願後から特許査定までに譲渡する場合、特許と実用新案は併せて一緒に譲渡しなければならない。若し譲渡することで、特許と実用新案の出願人、特許の出願人と実用新案権者が完全に同一とならない場合、異なる出願人の間で期限までに択一することはできないため、この場合には特許出願は先願主義に基づき審査すべきである(5.6.2.2「出願人が異なり且つ一方の出願案件が既に公告されている」を参照)。

- (2) 「同日」とは同一の創作に属する特許と実用新案登録は出願日(台湾における願書、明細書、特許請求の範囲及び必要な図面がすべて揃った日)が同じであることを指す。同一の創作について、優先権を主張する場合は、特許と実用新案における優先権日も同じでなければならない。また、上述の優先権日は2013年6月13日以降のものとは限らないことに注意しなければならない。

若し同一の創作で、優先権日が同じでない場合(一つの出願のみが優先権を主張するケース及び二つの出願の優先権日が異なるケースを含む)、優先権は特許又は実用新案が海外で初めて出願された時又は台湾で先に出願された時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に記載したものを要件(第5章1.4.2「初回出願の判断」及び2.4「実体要件」に参照)とするため、異なる優先権日の同一創作については、どれが海外で初めて出願されたものか又はどれが台湾で先に優先権を認可されたかの問題が生じる。

又、特許要件の審査は、優先権日を基準とするため、優先権日が異なる場合は判断時点に差異が生じる。この場合、該特許及び実用新案はそれぞれ同日に

出願したものではないと認定しなければならず、特許出願は先願主義に基づいて審査すべきで、最先の出願のみに特許を付与できる(5.6.1.2「同一の出願人」を参照)。

特許と実用新案が同日にそれぞれ出願された場合、分割後の特許出願(以下「特許分割出願」という)は依然として原特許出願の出願日を出願日とするため、原特許出願において、優先権を主張したものは、依然として該優先権を主張することができる。故に該特許分割出願は実用新案登録出願と同日にそれぞれ出願したものに属する。

(3) 「同一の創作」とは特許出願における如何なる請求項に記載された発明が実用新案権における如何なる請求項に記載された実用新案と同一であることを指す。審査原則、判断基準及び同日出願された創作が同じであるか否かの認定方法については、5.3「先願主義の審査原則」乃至5.5「出願日が同じ発明が同一であるかを認定する方法」の内容を準用する。

(4) 「出願時にそれぞれ声明する」とは出願時に特許出願の願書及び実用新案登録の願書において、いずれも同日に同一の創作をそれぞれ出願した事実を声明しなければならないことを指す。

二つの出願のいずれも出願時に声明しなかった又はその内の一つの出願が出願時に声明しなかった場合、どれも本要件に符合しないこととなる。この場合、特許出願は先願主義に基づき審査しなければならない(5.6.2.4「出願人が同じで且つ一方の出願案件が既に公告されている」を参照)。

特許と実用新案登録が既に出願時にそれぞれ声明し、その後、同一の創作について特許出願を分割した場合、該特許分割出願は原願の声明を援用することはできるが、特許分割出願一件のみでの援用に限る。これにより同一の創作について台湾で同日にそれぞれ特許と実用新案を出願するものは権利の接続を付与できるという立法宗旨に符合するものとなる。

(5) 「実用新案権を取得し、且つ該実用新案権は既に当然消滅しておらず、又は取り消しが確定していない」とは、実用新案登録は方式審査を採用しているため、実体審査を採用する特許出願より先に専利権を取得し、且つその後も実用新案権が有効に存続していることを指す。その中で、「既に当然消滅」とは、第70条第1項の3の実用新案権が年金納付期限経過後の6ヶ月の猶予期間もすぎで、且つ実用新案権が特許査定される(初審査及び再審査を含む)前に、有効存続となるよう回復が許可されていないことを指し、「取り消しが確定」とは、実用新案権は無効審判の成立により取り消しが確定されたことを指す。

特許査定前に実用新案権が既に当然消滅又は取消確定となった場合、特許を付与すべきではない。

5. 7. 1 審査手続き

同一人が2013年6月13日以降に、同一の創作について台湾で同日に特許と実用新案をそれぞれ出願し、又出願時にそれぞれ声明し、該実用新案出願が方式審査を

経て実用新案権の取得が公告され、且つ当然消滅でなく又は取り消しが確定されていない時、特許出願にその他の特許を付与しない事由がなく、特許を付与できる場合、当該特許出願と実用新案権につき、期限までにいずれかの出願を択一するよう出願人に通知しなければならない。若し特許出願にその他の特許を付与しない事由がある場合には、審査意見通知書を発行し、当該特許付与できない事由のほか、該特許出願は実用新案権と同一創作であることを明記して、出願人が先の審査意見書において指摘された特許を付与しない事由を克服した後に、選択により速やかに発明特許を取得し、権利の接続の効果を発生させることができるようにしなければならない。

指定期限満了後、特許出願の補正、撤回、応答及び実用新案権の訂正等の状況を見て審査を継続する。若し出願人が補正、応答に際して選択しなかった場合、特許出願が先の審査意見通知書で指摘された特許を付与しない事由を克服し、特許付与できる時は、再度期限を指定し、該特許出願及び実用新案権のいずれかを択一するよう出願人に通知する。出願人が指定された期限までにいずれかを選択しなかった場合、または実用新案権を選択し、且つ依然として同一の創作であると認定した場合は、第32条第1項により、該特許出願は拒絶査定となり、出願人が実用新案権を選択した場合は、第32条第2項により該実用新案権は特許出願の公告日より消滅する。

5. 7. 2 審査における注意事項

- (1) 特許査定後から特許が公告されるまでに、若し譲渡により特許出願人と実用新案権者が完全に同一でなくなった場合、「同一人」要件に符合しないため、該特許は公告されない。
- (2) 審査により特許を付与しない事由が認定された場合、審査意見書において、特許を付与しない事由を有する請求項をできる限りすべて明記して出願人に通知すべきである（本篇第7章1.3「審査意見通知書」を参照）。従って、第32条第1項のいわゆる「発明特許の出願が査定される前に実用新案登録を受けたものに対し、特許主務官庁は、期限を指定していずれか1つを選択するよう出願人に通知しなければならない」とは次のことを指す。特許主務官庁が特許出願と実用新案権が同一創作である旨、またその他の特許を付与しない事由がある旨の通知書を発行後、若し出願人が補正、応答に際して、特許出願を選択し、且つ先の審査意見通知書で指摘された特許を付与しない事由を克服した場合には、特許を付与すべきである。若し出願人が補正、応答に際して選択しなかったが、特許出願は既に先の審査意見通知書におけるその他の特許を付与しない事由を克服し、特許を付与できる場合、再度期限を指定して該特許出願及び実用新案権のいずれかを択一するよう通知すべきである。若し出願人が補正、応答に際して、先の審査意見通知書で指摘されたその他の特許を付与しない事由を克服しなかった場合、特許出願を選択したか否かを問わず、該特許出願は特許を付与できないため、拒絶査定とすべきであり、前述規定のように、いずれか一つを選択するよう期限を指定して通知する必要はない。
- (3) 若し出願人が通知により、指定期限までに特許出願を選択し、且つ該特許出願

にその他の特許を付与しない事由がなく、特許を付与できる場合、該実用新案権は始めて第32条の第2項の規定により、特許出願が公告された日より消滅する。若し特許出願に依然として先に通知された特許を付与しない事由が一つでもある場合、特許出願は拒絶査定とされ、特許の公告は当然なされず、該実用新案権については、出願人が既に特許を選択する意思を表明したことによる当然消滅の法律的效果は生じない。

- (4) 実用新案権が特許査定後から特許が公告されるまでに、当然消滅又は取消しが確定された場合、その開示された技術は既に公衆に自由に利用できるため、特許出願人の専属所有に回帰させれば、公衆が不利益を受けることから、特許は公告しない。
- (5) 特許出願の審査において、実用新案の無効審判請求が審決を経て無効審判成立（無効審決）となったがいまだ確定ではない場合、同一の創作の発明については、依然として実用新案の認定結果と一致しなければならず、原則上、実用新案の無効審判請求の行政救済の確定後に、特許出願の審査を継続しなければならない。ただし、個別案件の状況（例：証拠がすでに特許案件が専利要件を有しないと明確に認めるに足るに達している）又は事情の変更（例：出願人が請求項の補正をしたことから既に同一の創作ではない）により、審査官は実用新案の無効審判の証拠を参酌後、特許出願について審査を行うことができる。
- (6) 特許出願が登録査定後から特許が公告されるまでに、実用新案の無効審判案件が審決を経て無効審判成立（無効審決）となったがいまだに確定ではない場合、同一の創作の実用新案及び特許について、審査結果を一致すべきであることに基づき、この時、審査官は自ら特許出願の登録査定書を取下げ、改めて審査しなければならない。審理原則は前項と同様である。

5. 8 権利の択一

2013年6月13日前に、同一人が同一の創作について台湾で同日に特許と実用新案をそれぞれ出願し、該特許が査定される前に、既に実用新案権を取得し、且つ実用新案権は当然消滅しておらず、又は取り消しが確定されておらず、出願人が実用新案権を選択し、又は指定された期限までにいずれかの出願を選択しなかった場合、特許を付与しない。出願人が特許を選択した場合、該実用新案権は最初から存在しなかったことと見なされる。

若し「同一の創作」に属する特許と実用新案の出願において、出願時に「同一人」、又は「同日」の要件に符合していない場合、又はいずれかの出願を選択するよう期限を設けて通知する前において「同一人」又は「実用新案権を取得し、且つ該実用新案権は当然消滅しておらず、又は取り消しが確定されていない」の要件に符合していない場合は、いずれも権利の択一を適用しない。

2013年6月13日前の出願に適用する権利の択一と2013年6月13日以降の出願に適用する権利の接続の両者の間で、要件上における「同日」、「同一の創作」及び「既に実用新案権を取得し、且つ該実用新案権は当然消滅しておらず、又は取り消しが確定されていない」の意味について、判断上異なるものではなく、5.7の「権利の接続」及び5.7.2「審査における注意事項」の(2)の内容を準用する。注意すべきは、権利の択一には権利の接続のように「出願時にそれぞれ声明する」の要件が規定されていないことである。また、「同一人」の要件に関し、権利の択一は台湾

での出願時にのみ、特許出願及び実用新案登録出願の出願人が完全に同一であることとされ、期限までに択一するよう通知される時においても、該特許出願人と実用新案権者が完全に同一であれば十分で、権利の接続と若干異なる部分がある。

2013年6月13日前の出願に適用する権利の択一と2013年6月13日以降の出願に適用する権利の接続の両者の間の効果においては、出願人が指定された期限までに特許出願を選択した場合、権利の択一では実用新案権は最初から存在しなかったことと見なされる一方、権利の接続では実用新案権は特許の公告日から消滅する。

権利の択一における審査手続きに関して、5.7.1「審査手続き」の内容を準用するが、権利の接続とその効果が異なることから、出願人が特許出願を選択した場合は、改正前の第32条第2項により、実用新案権は最初から存在しなかったことと見なされることを公告すべきである。