

参考資料 1 - 1

1 各国法令・審査基準との比較

～発明該当性、新規性、進歩性に係る主要項目について～

出典

https://www.jpo.go.jp/shiryoku/toushin/shingikai/pdf/new_shinsakijyun10_shiryoku/06.pdf

この PDF は、上記をスマホでも読みやすくした PDF である。

→日本

→米国

→欧州

→中国

→韓国

§ 0001

審査基準

第 III 部第 1 章 発明該当性及び産業上の利用可能性

2.1 「発明」に該当しないものの類型 「発明」といえるためには、「自然法則を利用した技術的思想の創作」である必要がある。以下の(i)から(vi)までの類型に該当するものは、「自然法則を利用した技術的思想の創作」ではないから、「発明」に該当しない。

(i) 自然法則自体(2.1.1 参照)

(ii) 単なる発見であって創作でないもの(2.1.2 参照)

(iii) 自然法則に反するもの(2.1.3 参照)

- (iv) 自然法則を利用していないもの(2.1.4 参照)
- (v) 技術的思想でないもの(2.1.5 参照)
- (vi) 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(2.1.6 参照)

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

- (1) ビジネスを行う方法、ゲームを行う方法又は数式を演算する方法に関連するものは、物品、器具、装置、システム、コンピュータソフトウェア等を利用している部分があっても、全体として自然法則を利用していない場合があるので、「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するか否かを慎重に検討する必要がある。他方、ビジネスを行う方法、ゲームを行う方法又は数式を演算する方法に関連するものであっても、ビジネス用コンピュータソフトウェア、ゲーム用コンピュータソフトウェア又は数式演算用コンピュータソフトウェアというように、全体としてみると、コンピュータソフトウェアを利

用するものとして創作されたものは、「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当する可能性がある。そのようなものについては、審査官は、ビジネスを行う方法等といった形式にとらわれることなく、コンピュータソフトウェアを利用するものという観点から「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するか否かを検討する。

(2) 以下の(i)又は(ii)のように、全体として自然法則を利用しており、コンピュータソフトウェアを利用しているか否かに関係なく、「自然法則を利用した技術的思想の創作」と認められるものは、コンピュータソフトウェアという観点から検討されるまでもなく、「発明」に該当する。なお、「自然法則を利用した技術的思想の創作」であることから「発明」に該当する方法をコンピュータに実行させるためのコンピュータソフトウェア又はその方法を実行するコンピュータ若しくはシステムは、通常、全体として自然法則を利用した技術的思想の創作であるため、「発明」に該当する。

(i) 機器等(例：炊飯器、洗濯機、エンジン、ハードディスク装置、化学反応装置、核酸増幅装置)に対

する制御又は制御に伴う処理を具体的に行うもの

- (ii) 対象の物理的性質、化学的性質、生物学的性質、電気的性質等の技術的性質(例：エンジン回転数、圧延温度、生体の遺伝子配列と形質発現との関係、物質同士の物理的又は化学的な結合関係)に基づく情報処理を具体的に行うもの

審査ハンドブック附属書 B

第 1 章 コンピュータソフトウェア関連発明

2.1.1.2 ソフトウェアの観点に基づく考え方

請求項に係るソフトウェア関連発明が「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するか否かが、審査基準「第 III 部第 1 章 発明該当性及び産業上利附属書 B 第 1 章 コンピュータソフトウェア関連発明用可能性」により判断されない場合は、審査官は、以下に示された基本的な考え方に基づいて判断する。

(1) 基本的な考え方

ソフトウェア関連発明が「自然法則を利用した技術的思想の創作」となる基本的な考え方は以下のとおりである。

- (i) ソフトウェア関連発明のうちソフトウェアについては、「ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」場合は、当該ソフトウェアは「自然法則を利用した技術的思想の創作」である。「ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」とは、ソフトウェアとハードウェア資源とが協働することによって、使用目的に応じた特有の情報処理装置又はその動作方法が構築されることをいう。
- (ii) ソフトウェア関連発明のうち、ソフトウェアと協働して動作する情報処理装置及びその動作方法及びソフトウェアを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体については、当該ソフトウェアが上記(i)を満たす場合、「自然法則を利用した技術的思想の創作」である。

(2) 基本的な考え方に基づく判断の手順

審査官は、(1)に示された基本的な考え方に基づき、請求項に係るソフトウェア関連発明において、「ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」か否か、つまり、ソフトウェアとハードウェア資源とが協働することによって、使用目的に応じた特有の情報処理装置又はその動作方法が構築されるか否かにより、「自然法則を利用した技術的思想の創作」の要件を判断する。この具体的な判断手法として、審査官は、請求項の記載に基づいて、ソフトウェアとハードウェア資源とが協働した具体的手段又は具体的手順によって、使用目的に応じた特有の情報の演算又は加工が実現されているか否かを、判断すればよい。...

→日本

→米国

→欧州

→中国

→韓国

§ 0002

審査基準

第 III 部第 2 章第 1 節 新規性

2. 新規性の判断

新規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、請求項に係る発明が新規性を有しているか否かを、請求項に係る発明と、新規性及び進歩性の判断のために引用する先行技術(引用発明)とを対比した結果、請求項に係る発明と引用発明との間に相違点があるか否かにより判断する。相違点がある場合は、審査官は、請求項に係る発明が新規性を有していると判断する。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。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、新規性の有無を判断する。

第 III 部第 2 章第 4 節 特定の表現を有する請求項等についての取扱い

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ることでなる全体装置の発明、二以上の工程を組み合わせることで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：收容凹部内の 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收容可能な、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容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」とが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。

4.2.1 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。

→日本

→米国

→欧州

→中国

→韓国

§ 0003

審査基準

第 III 部第 2 章第 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。...

2. 進歩性の判断に係る基本的な考え方

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。

→日本 →**米国** →欧州 →中国 →韓国

§ 0001

MPEP

2106 特許主題の適格性

特許法第 101 条における主題の適格性を判断することに関しては 2 の基準が存在し、その両方が満たされなければならない。クレームされている発明は、

- (1) 4 の法定的カテゴリーのひとつを対照としなければならない、また、
- (2) 全体的に、以下に定義されるような司法の上で認知されている除外を包含する主題を対象としてはならない。これらの基準を評価するために、次の 2 段階解析が使用される。

I. 法定的主題の 4 のカテゴリー

段階 1：クレームは、4 の特許適格性のある主題のカ

テゴリー：①方法，②機械，③製造物又は④物質の組成物のうちの1を対象としているか。...

II. 4 のカテゴリーに対する判例法上の除外

段階 2：クレームは、全体的に、自然法則，自然現象及び抽象的概念を含む判例法上で認知された除外事項を含んでいるか。...

物および方法に関する特許適格性のテスト（抜粋）

特許性に関するクレーム評価に先立ち、クレームの最も広い合理的な解釈を確立する。特許性に関する評価を行う際に、クレームを全体として分析する。

（ステップ 1）

①方法、②機械、③物または④組成物に対するクレームか？

（ステップ 2A）

クレームは、自然法則、自然現象、抽象的なアイデアを対象としている（法的例外）か？

（ステップ 2B）

クレームは、法的例外をはるかに超えることとなる追加の構成要件を記載しているか？

- (あらゆるタイプの) 法的例外を含むすべてのクレーム (物および方法) は、同一のステップに供される。
- 物を含むクレームは、クレームが「自然物」の例外を対象とするか (記載しているか) 否かを確認するために、ステップ 2A で分析される。この分析は、クレーム中の物を自然物と比較し、構造、機能および/または性質に基づき、著しく異なる特徴があるかどうかを確認する。当該分析は、クレームが例外を対象とする場合 (著しく異なる特徴が示されていない場合) のみ、ステップ 2B に進む。

特許適格性に関する 2014 年暫定指針:

MPEP2106 で説明されている米国特許法 101 条による特許主題の特許適格性に関する既存の 2 段階分析により、特許請求された発明は、

(ステップ 1) 「4 つの法定カテゴリーの 1 つを対象とすべきであり」、

(ステップ 2) 「法的に認識された例外を網羅する主題を全体として対象とすべきではない」。

物および方法に関する特許適格性のテストと題された添付のフローチャートを参照すると、ステップ 1 はダイヤモンド (1) 内に表されており、これは MPEP2106 (I) で説明されている。

ステップ 2 はダイヤモンド (2A) および (2B) 内に表されており、この特許適格性暫定指針のテーマである。ステップ 2 は、自然法則、自然現象、抽象的なアイデアを対象とするクレーム (法的に認識された例外) に関する Alice 判決からの 2 段階分析である 3 (Mayo テストともいう)。

I. 法的例外に関する 2 部 分析

A. フローチャートのステップ 2A (第 1 部 Mayo テスト)

クレームが自然法則、自然現象、抽象的なアイデアを対象とする (法的例外) か否かを判断する。出願人が発明したものを、出願全体の開示により判断し、クレームをその最も広い合理的な解釈により解釈し (MPEP2103)、その後クレームが全体とし

て法的例外を対象とするか否かを判断する。方法、機械、物、組成物に対するクレーム（ステップ 1：YES）であって、いかなる法的例外も対象としないもの（ステップ 2A：NO）は、特許適格性があり、更なる特許適格性の分析も必要としない。少なくとも 1 つの例外を対象とするクレーム（ステップ 2A：YES）は、クレームが例外の特許適格性を有する出願を記載しているか否かを判断するために、更なる分析を必要とする（ステップ 2B）。

B. フローチャート 2B（第 2 部 Mayo テスト）

クレーム中の何らかの構成要件または構成要件の組合せにより、クレームが法的例外を確実にはるかに超えることとなるのに十分であるか否かを判断法的例外を対象とするクレームは、クレームの構成要件が、個々に、そして順序付けられた組合せとしての両方で検討され、クレームが全体として例外それ自体を確実にはるかに超えることとなるのに十分であるか否かを判断するために、分析される必要がある。これは「発明概念」29 のサーチと呼ばれてきた。特許適格性があるためには、クレームは例外を独占するように企図された起草努力を超え

るものとなるように、意味のある方法で例外を適用する方法または物をクレームにおいて確実に記述するために、法的例外を対象とするクレームは追加の特徴を含む必要がある。クレームを全体として検討することは重要である。単独で見た個々の構成要件は、クレームをさらに大幅に増加するようには見えないかも知れないが、組み合わせられた場合は、例外をさらに大幅に増加させる場合もある。すべてのクレームが、ここに記載された特定の構成要件に基づき個々に審査される必要があり、出願の類似のクレームを自動的に支持するか、この範囲内に入ると判断されるべきではない。

II. 完全審査

米国特許法 101 条による拒絶がされるか否かに関わらず、すべてのクレームは、他の特許性の要件である米国特許法 102 条、103 条、112 条、101 条（有用性、発明者の要件、ダブルパテント）および非法定型ダブルパテントの各々について、十分に審査される必要がある。MPEP2103（以下参照）および 2016（III）参照。

→日本

→**米国**

→欧州

→中国

→韓国

§ 0002

MPEP

2131 新規性の欠如—特許法第 102 条の適用

クレームされた発明は、当該発明が先行技術として利用可能な引例により新規性を欠如している場合、特許法第 102 条に基づき拒絶することができる。クレームが新規性を喪失しているが新規性を喪失している が新規性を喪失しているとするには、引例が当該クレームのすべて要素を教示しなければならない。「クレームは、そのクレームに記載される一つ一つの要素が、単一の先行技術の引例の中に、記載が明示的にせよ潜在的にせよ、確認される場合に限って、新規性を喪失する。」Verdegaal Bros. v. Union Oil Co. of California, 814 F.2d628, 631, 2 USPQ2d 1051, 1053 (Fed. Cir. 1987)。「クレーム

が総称的にであれ選択肢としてであれ、いくつかの構造又は組成物を対象としているとき、そのクレームの範囲内の構造又は組成物のいずれにしる先行技術において知られている場合、そのクレームは新規性を欠くとみなされる。」 Brown v. 3M, 265 F.3d1349, 1351, 60 USPQ2d 1375, 1376 (Fed. Cir. 2001)(2000 年(Y2K)問題に対応するため、「少なくとも 2 桁, 3 桁又は 4 桁表示の一つ」で年月データを伴う記録に適用することができ、コンピュータ時計をオフセットタイムに設定するシステムに対するクレームは、2 桁フォーマットに限り年月をオフセットするシステムにより新規性を欠くと判示された。)MPEP§2111.02 も参照のこと。「同一である発明は、その…クレームに記載されるものと同じくらい完全で詳細に示されなければならない。」 Richardson v. Suzuki Motor Co., 868 F.2d 1226, 1236, 9 USPQ2d 1913, 1920 (Fed. Cir. 1989)。当該要素はクレームによって必要とされるとおり構成されなければならないが、文字通りにという基準ではない。すなわち、用語の同一性は要求されない。 Bond, 910 F.2d 831, 15 USPQ2d 1566 (Fed. Cir.

1990)。状況によっては、特許法第 102 条の拒絶に複数の引例を用いることが許されることに留意。

MPEP§2131.01 を参照のこと。

2111 クレームの解釈;最も広範な合理的解釈 クレームは、明細書からみて、最も広く合理的な解釈がなされなくてはならない。

...

2111.02 前提部分の効力

前提部分がクレームを限定するかどうかの判断は、事例ごとの事実を照らしてその都度行われる。前提部分がクレームの範囲を限定する場合を定義するリトマス試験はない。Catalina Mktg. Int'l v. Coolsavings.com, Inc., 289 F.3d 801, 808, 62 USPQ2d 1781, 1785 (Fed. Cir. 2002)。

クレームの範囲に対する前提部分の影響を検討する様々な判決から浮かび上がる指標についての議論及びこれらの原則を解説する仮説例について、同じく 808-10, 62 USPQ2d at 1784-86 を参照のこと。「クレーム前提部分は当該クレーム全体が示す趣旨が書かれている。」Bell Communications

Research, Inc. v. Vitalink Communications Corp.,
55 F.3d 615, 620, 34 USPQ2d 1816, 1820
(Fed. Cir. 1995)。「クレーム前提部分が、クレーム全体の文脈に読み込まれる場合は、当該クレームの限定を記載する、或いは、クレーム前提部分が当該クレームに『命、意味及び活力を与えために必要』な場合は、そのクレーム前提部分は当該クレームのバランスをとっているかのように解釈されなくてはならない。」 Pitney Bowes, Inc. v. Hewlett-Packard Co., 182 F.3d 1298, 1305, 51 USPQ2d 1161, 1165-66 (Fed. Cir. 1999)。 ...

I. 構造を限定する前提部分の説明 構造を限定する前提部分の説明

クレームされた発明の構造を限定する前提部分のいかなる用語もクレームを限定するとして取り扱われねばならない。参照事例として、
Corning Glass Works v. Sumitomo Elec. U.S.A., Inc.,
868 F.2d 1251, 1257, 9 USPQ2d 196

2, 1966 (Fed. Cir. 1989)(前提部分の記載が構造的限定であるかどうかの判定は、「当該発明が実際に発明し当該クレームによって包含することを

意図するものの理解を得るため」の当該出願全体の審査に基づいてのみ決定することができる。) ; Pac-Tec Inc. v. Amerace Corp., 903 F.2d 796, 801, 14 USPQ2d 1871, 1876 (Fed. Cir. 1990)(構造的限定を構成する前提部分の文言は, 現実に, クレームされた発明の部分である)。次も参照のこと。Stencel, 828 F.2d 751, 4 USPQ2d 1071 (Fed. Cir. 1987)(問題のクレームはねじ付きカラーのジョイントを固定するためのドライバーに向けられた ; しかし, 当該クレーム本体部にはクレームされた物品の部品としてそのカラーの構造が直接的に含まれていない。審査官はその前提部分(当該カラー構造を述べていた)をクレームを限定するものとして考慮しなかった。裁判所は当該カラー構造を無視できないと判示した。当該クレームは当該カラーを直接的には限定していないが, 前提部分に記載される当該カラー構造が当該ドライバーの構造を限定している。「特許性が評価される枠組み(先行技術から教示される内容)は, 広義にすべてのドライバーというのではなく, 当該クレームが限定しているように, このカラーと組み合わせて使用するのに適した

ドライバーである。」Id. at 1073, 828 F.2d at 754。)

II. 目的又は意図した用途を記載する前提部分の説明

クレームの前提部分はクレーム全体の文脈に読み込まれねばならない。(前提部分の記載が構造的限定であるか、又は単なる目的若しくは用途の陳述であるかどうかの判定は、「当該発明が実際に発明し当該クレームによって包含することを意図するものの理解を得るための当該[記録]の全体についての審査に基づいてのみ決定することができる。」

Corning Glass Works, 868 F.2d at 1257, 9 USPQ2d at 1966。クレームの本体部が完全かつ本質的にクレームされた発明の限定のすべてを述べており、前提部分はクレームされた発明の何らかの限定の明確な定義というよりは、例えば、当該発明の目的又は意図した用途を述べているだけの場合、その前提部分は限定とみなされず、クレームの解釈にとって何ら意味はない。Pitney Bowes, Inc. v. Hewlett-Packard Co., 182 F.3d 1298, 1305, 51 USPQ2d 1161, 1165 (Fed. Cir. 1999)。次も参照のこと。Rowe v. Dror, 112 F.3d 473, 478, 42 USPQ2d

1550, 1553 (Fed. Cir. 1997)(「特許権者がクレーム本体部に構造的に完全な発明を定義し、その前提部分を当該発明の目的又は意図した用途を記述するのみに使用している場合、その前提部分はクレームを限定するものではない。」); *Kropa v. Robie*, 187 F.2d at 152, 88 USPQ2d at 480-81(前提部分はクレームが製品に向ける限定ではなく、その前提部分は単に当該クレームの残りの部分によって定義される旧製品に本来備わっている性質を記載するだけである); *STX LLC. v. Brine*, 211 F.3d 588, 591, 54 USPQ2d 1347, 1350 (Fed. Cir. 2000)(ラクロススティックのヘッドについて書かれたクレームの「改良されたプレーイング及びハンドリング特性を提供する」前提部分の表現はクレームを限定するものではないとされている)。...審査において、クレームされている発明の目的又は意図した用途を記載する前提部分の陳述は、記載される目的又は意図した用途がクレームされている発明と先行技術との構造的違い(若しくは方法クレームの場合は操作の違い)をもたらすかどうかを明らかにするため評価されねばならない。違いがあれば、その記載はク

レームを限定する役目を果たしている。参照事例として、Otto, 312 F.2d 937, 938, 136 USPQ 458, 459 (CCPA 1963)(当該クレームはヘアカラーの芯部材とヘアカラーの芯部材を作成するプロセスに向けられた。裁判所は、ヘアカールという意図した用途は、作成する構造及びプロセスに何ら意味がないとした。); Sinex, 309 F.2d 488, 492, 135 USPQ 302, 305 (CCPA 1962)(装置クレームにおける意図した用途の陳述には、従来の装置を超える違いはない。)従来技術の構造が当該前提部分に記載される意図した用途を果たすことが可能であれば、当該クレームに適合する。参照事例として、Schreiber, 128 F.3d 1473, 562100-1477, 44 USPQ2d 1429, 1431 (Fed. Cir. 1997)(引用例のディスペンサー(油差しからオイルを小出しするなどの目的に有用であるとして開示された注ぎ口)は、出願人のクレーム 1(所定の方法でポップコーンを小出しするための小出し口)に記載される方法でポップコーンを注ぐことができるであろうとする審判部の事実認定に基づく新規性の欠如による拒絶が支持された。本件で引用された裁判例も参照。MPEP§2112 から

§2112.02 までも参照のこと。

しかしながら、「前提部分はクレーム構成についての背景を提供することができる、とりわけ…その前提部分の意図した用途の記載が当該特許の審査履歴において先行技術を区別する根拠を形成している場合である。」Metabolite Labs., Inc. v. Corp. of Am. Holdings, 370 F.3d 1354, 1358-62, 71 USPQ2d 1081, 1084-87 (Fed. Cir. 2004)。問題の特許クレームはビタミン B12 又は葉酸の欠乏症を検出する次の 2 段階から成る方法に向けられた。(i)体液を分析してホモシステインの「上昇したレベル」を求める。次に, (ii)「上昇した」レベルをビタミン欠乏症と「関連させる」。Id at 1358-59, 71 USPQ2d at 1084。裁判所は, 争点となっているクレームの用語「関連させる」は, 上昇したレベルのみではなく, 上昇したレベルもしていないレベルも共に比較することを含むと述べた。なぜなら, 先行技術を克服するために審査過程で, クレームの「関連させる」ステップを前提部分を直接結びつけて追加したからである。Id at 1362, 71 USPQ2d at 1087。前提部分のビタミン欠乏症

「検出」についての意図した用途の記載は、クレームされた発明を「検出」方法としており、従って「上昇した」レベルを検出することに限定されない。次も参照のこと。Catalina Mktg. Int'l, 289 F.3d at 808-09, 62 USPQ2d at 1785。(「手続き中のクレームされている発明を先行技術から区別することについての前提部分への明確な依拠は、そのような依拠が、一つにはクレームされている発明を定義するための前提部分の使用を意味するので、前提部分をクレームの限定に変換する。…しかし、このような依拠がない場合、クレーム本体部が構造的に完全な発明を記載しており、前提部分がなくてもクレームされている発明の構造又は工程に影響を与えない場合は、前提部分は一般に限定しない。」従って、「クレームされている発明の便益又は機能を単に称賛するだけの前提部分の文言は、特許を取得する上で重要なものとしてそれらの便益又は機能に明確に依拠していないため、クレームの範囲を限定しない。」)In Poly-America LP v. GSE LiningTech. Inc., 383 F.3d 1303, 1310, 72 USPQ2d 1685, 1689 (Fed. Cir. 2004),裁判所は、「'047 特許

全体を検討すると、『吹込フィルム』に関する前提部分の文言は当該発明の目的又は意図した用途を記述していないが、クレームされている発明の基本的特性を開示しており、当該クレームの限定として解釈されるのが適切である…。」とした。比較事例として、*Intirtool, Ltd. v. Texar Corp.*, 369 F.3d 1289, 1294-96, 70 USPQ2d 1780, 1783-84 (Fed. Cir. 2004) (「重ねた板金のせん孔と連結を同時にできる手持ちの穴開けペンチ」をに関する特許クレームの前提部分は、次の理由で当該クレームを限定していないとされた。(i)当該クレーム本体部はその前提部分がなくても「構造的に完全な発明」を記載しており、(ii)発明の「せん孔と連結」機能に言及する審査履歴の陳述は、当該前提部分が限定になるために必要とされる、当該前提部分への「明確な依拠」を構成するものではない。)

[→日本](#) [→米国](#) [→欧州](#) [→中国](#) [→韓国](#)

§ 0003

MPEP 2141 特許法第 103 条に基づく自明性の判断に関する審査指針

特許法第 103 条特許要件；非自明の主題

クレームされた発明についての特許は、クレームされた発明が第 102 条に規定されているのと同じ方法で開示されていない場合であっても、クレームされた発明と先行技術との間の差異が、クレームされた発明が全体として、クレームされた発明の有効出願日前に、クレームされた発明に係る技術の熟練者にとって自明であると思われる場合には、取得することができない。

...

II. Graham v. John Deere Co. 事例に関する基本的な事実に基づく審査 ... 自明性は、根拠を成す事実審理

に基づく法律の問題である。裁判所により明確に述べられた事実審理は次のとおり。

- (A) 先行技術の範囲と内容を確認すること。
- (B) クレームの発明と先行技術との違いを確認すること。
- (C) 当該技術分野の当業者レベルを解決すること。

自明性の問題にかかわる客観的証拠が審査官により評価されねばならない。...かかる証拠には、「副次的考察事項」として言及されることがあるが、商業的な成功、長い間望まれている未解決の要望、他人の不履行及び予期せぬ結果の証拠が含まれているかもしれない。...

[→日本](#) [→米国](#) [→欧州](#) [→中国](#) [→韓国](#)

§ 0001

審査便覧

G 部第 II 章 発明

1. 概論

欧州特許条約は、「発明」とは何か定義していない。ただし、第 52 条(2)には、発明とみなさないものの非網羅的一覧が掲げられている。この一覧の項目は、すべて抽象的なもの(たとえば、発見、科学的理論等)及び／又は技術的でないもの(たとえば、美的創造物又は情報の提示)の何れかであることに留意されたい。

これと対照的に、第 52 条(1)にいう「発明」は、具体的かつ技術的な性格のものでなければならない(G-I,2(ii)参照)。これは、技術分野の如何を問わな

い。

2. 審査実務

出願の主題が第 52 条(1)の趣旨の発明であるか否かを考慮するときに審査官が留意しなければならない一般的事項が 2 つある。第一に、第 52 条(2)に基づく特許性の除外は、出願が除外される主題それ自体に関する限り適用される(第 52 条(3))。第二に、クレームされた主題が技術的性格を有しているか否かを判断するにあたり、クレームされた主題は、その全体が考慮されるべきである。これを有していなければ、第 52 条(1)にいう発明は存在しない。また、第 52 条(1)にいう発明が存在するか否かの基本的考査は、主題が産業上の利用可能性を有しているか、新規性を有しているか、及び進歩性を伴うかの問題とは区別される、別の問題であることにも留意しなければならない。...

3.6 コンピュータ・プログラム

コンピュータ・プログラムを含む発明は「コンピュータ利用発明」の様々な形態で保護することができるものであり、これはコンピュータ、コンピュー

タネットワーク又はその他のプログラム可能な装置を含むクレームを対象とするべく意図された表現であって、クレームされた発明の 1 又は複数の特徴が、明らかにプログラムによって実現されるものである。「コンピュータ利用発明」に対するこのようなクレームは、プログラムを実行する物理媒体(T 424/03 参照)、すなわち、「データキャリア」、「記憶媒体」、「コンピュータ可読媒体」または「シグナル」のようなコンピュータプログラム製品のクレームと同様に、たとえば、上述した装置の操作方法、その方法を実行するために設定された装置、又は T 1173/97 に従い、プログラムそれ自体の形態を取ることができる。コンピュータ利用方法に関するクレームのカテゴリは、その方法 (T424/03, G3/08) に対応したコンピュータプログラムに関するクレームと区別される。このようなクレームは、したがって、個別に検討する必要がある。技術的性格は、先行技術を考慮することなく判断されるべきである (T 1173/97, これを確認した審決 G 3/08 参照)。コンピュータ・プログラムそれ自体の特徴(T 1173/97 参照)及びクレームで規定された装置の存

在(T 424/03 及び T 258/03 参照)は、以下で説明するとおり、クレームされた主題に技術的性格を与える可能性がある。特に、組込みシステムにおいては、コンピュータ・プログラムによって制御されるデータ処理オペレーションは、特別の回路（例えば、フィールドプログラマブルゲートアレイ）によって等しく実行することができる。コンピュータ・プログラムについてのクレームに関する特許性を考慮するときの基本となるものは、原則として他の主題の場合と同じである。第 52 条(2)の品目一覧には「コンピュータ・プログラム」が含まれているが、クレームされた主題が技術的性格を有する場合は、第 52 条(2)及び(3)の規定による特許性除外の対象とならない。コンピュータ・プログラム自体の発明は、それがコンピュータにおいて実行又は読み取られた場合において、プログラム（ソフトウェア）及びそれが実行されるコンピュータ（ハードウェア）間の“通常の”物理的な相互作用を超えるさらなる技術効果がもたらされる場合は、特許性除外の対象にならない（T424/03, G3/08）。プログラムの実行による通常の物理的効果、例えば電流は、それ自体

はコンピュータプログラムの技術的性格をもたらすのに十分ではなく、さらなる技術的效果が必要である。さらなる技術的效果は、従来技術において知られていてもよい。...コンピュータ・プログラムに技術的性格を与える更なる技術的效果は、たとえば、プログラムの影響下にある工業的処理の制御又はコンピュータ自体若しくはその周辺機器の内部機能の中であって、たとえば、ある処理の効率性若しくは安全性、要求されるコンピュータ資源の管理、又は通信リンクでのデータ送信速度等に影響を与えることができるものの中に見ることができる。それ自体が技術的貢献（G-II、3.3 参照）をする数学的方法を実現するコンピュータプログラムはまた、コンピュータ上で実行されたときにさらなる技術的效果をもたらすことが可能であると考えられる。コンピュータプログラム製品の様々な形態のうちの一つのクレームは、欧州特許条約の全ての要件を充足するならば、特許が付与される。特に第 84 条、第 83 条、第 54 条及び第 56 条並びに後述する G-III, 3 参照。このようなクレームはプログラム一覧を含むべきでないが、プログラム作動中に実行す

ることを意図している処理が特許性を有していることを確約する，すべての特徴を規定すべきである(F-IV, 4.5.2 最終文参照)。プログラムの短い抜粋は、明細書として受け入れ得る(F-II, 4.12 参照)。...クレームされた主題が技術的性格を有していない場合は、第 52 条(2)及び(3)に基づき拒絶すべきである。主題がこの明確に技術的性格を有するかの基準を満たすならば、審査官は新規性及び進歩性の問題に進むべきである(G-IV 及び VII 参照)。

→日本

→米国

→欧州

→中国

→韓国

§ 0002

審査便覧

G 部 第 VI 章 新規性

1. 第 54 条(2)に基づく技術水準

発明は、それが技術水準を構成していなければ、新規なもののみなされる。「技術水準」の定義については、G-IV,1 参照。なお、新規性(進歩性とは異なるものとして、G-VII, 8 参照)を考慮するとき、独立した複数の先行技術を組み合わせることは許されないことを留意すべきである。また、同一文献に記載された異なる実施態様に属する独立した複数の事項を組み合わせることも許されないが、その組合せが具体的に示唆されている場合はこの限りでない(T 305/87 参照)。選択発明の特別な場合に

ついて G-VI,8 参照。更に、明確に部分放棄された事項(実施不可能な実施態様を除外する放棄を除く)及び文献で認められている先行技術は、そこに明確に記述されている限り、その文献に組み込まれているものとみなされる。文献中で使用されている特別な用語を解釈するために、辞書又は参考文献を使用することも更に許される。

B 部 第 III 章 3.9 クレーム構成要素の組合せ

構成要素(たとえば, A, B 及び C)の組合せを特徴とするクレームでは、この組合せについて調査すべきである。ただし、この目的で文献区分を調査する場合は、当該構成要素を含む各サブコンビネーション(たとえば, A 及び B, A 及び C, B 及び C 並びに A, B, C それぞれ)も、その文献区分内で同時に調査すべきである。サブコンビネーション又は各構成要素のいずれかに関する追加の文献区分内の調査は、その調査が当該組合せの進歩性を評価するため、各要素の新規性を確立するのに依然として必要な場合に限り実施すべきである。

F 部 第 IV 章

2.1 技術的特徴

クレームは「発明の技術的特徴」に基づき作成されなければならない。これは、たとえば、商業上の利点又は他の非技術的事項に関するいかなる記載もクレームに含めてはならないことを意味するが、目的の記載は、それが発明を規定するのに役立つ場合は、許されるべきである。すべての特徴を構造上の限定により表現する必要はない。機能上の特徴は、当該技術の熟練者が発明的技能を用いることなく、その機能を発揮させる手段を難なく提供することができれば、それを含むことができる(F-IV, 6.5 参照)。病状の機能的な定義に関する特別な場合については、F-IV, 4.22 参照。発明の技術的応用という意味における、発明の使用に関するクレームは許される。

2.2 二部構成

規則 43(1)(a)及び(b)は、クレームとして「適切である限り」採用すべき 2 部分からなる方式を定義

している。

最初の部分は、「発明の主題の明示」を表示する記載，すなわち，発明が関係する装置，方法等の一般的技術分類の記載を含む。それに続いて，「クレームされる主題の定義に必要であるが，組み合わされて先行技術の一部を構成する技術的特徴」の記載を含む。先行技術の特徴に関するこの記載は，独立クレームに限り適用されるものであって，従属クレームには適用されない(F-IV, 3.4 参照)。規則 43 の規定から明らかのように，発明に関連した先行技術の特徴のみに言及すればよい。

たとえば，発明が写真機に関するものであるが，進歩性が専らシャッターに関しているものであれば，クレームの最初の部分は「フォーカルプレーンシャッターを備えた写真機」と記載すれば十分であり，レンズ及びビューファインダーのような写真機の他の既知の特徴に言及する必要はない。

第 2 の部分，すなわち，「特徴部分」は，当該発明が先行技術に追加する特徴，すなわち，同規則の(1)(a)(最初の部分)に記載されている特徴との組合せとして，保護が求められている技術的特徴を記

載すべきである。

第 54 条(2)に従う技術水準に属する単一の文献、たとえば、調査報告書において引用されたものにより、クレームの第 2 の部分の 1 又は複数の特徴が当該クレームの最初の部分の特徴すべてと組み合わせられたものとして既知であったこと、及びその組合せにおいて、当該発明に従う特徴すべての組合せと同じ効果を有することが判明すれば、審査官は、そのような 1 又は複数の特徴を最初の部分へ移し変えるよう要求すべきである。

ただし、クレームが新規な組合せに関するものであり、かつ、クレームの特徴の先行技術部分と特徴部分との両部分への分割が、不正確になることなく複数の方法で可能であり、極めて実質的な理由がない限り、出願人の選択した分割が不正確でなければ、出願人に対し、自らが選択した分割と異なる特徴の分割を強要してはならない。

出願人が利用可能な最も近接する先行技術から引き出すことができる以上の特徴を前置きとして含めることを主張する場合は、これを認めるべきである。それ以外の先行技術が利用できない場合には、

特徴部分に先行するその部分は進歩性の欠如による拒絶理由を提起するために利用されるだろう。

3.2 独立クレームの数

1 のカテゴリーに 1 の独立クレームという原則の例外に該当する典型的な状況の例は次のとおりである。

(i) 相互に関連する複数の製品の例(規則 43(2)(a))

– プラグとソケット – 送信機と受信機 – 中間製品と最終化学製品 – 遺伝子, 遺伝子構成, 宿主, タンパク質と薬剤

規則 43(2)(a)の適用において、「相互に関連する」の用語は、「相互に補完する又は協働する異なる物」を意味すると解釈される。更に、「製品」の用語が装置を含むと考えられるため、規則 43(2)(a)は装置クレームも包含すると解釈することができる。

(ii) 製品若しくは装置の、複数の異なる進歩的使用の

例(規則 43(2)(b))

- 第 1 次医学的適用が公知である場合の, 第 2 次以後の医学的適用に関するクレーム(G-II, 4.2 参照) - 成分 X を、多様な目的、例えば、美容のために毛髪を強化しても発の成長を促進することに適用するクレーム、

- (iii) 特定の課題の代替的解決の例(規則 43(2)(c)) - 化合物のグループ - その化合物を生成するための 2 以上の方法

- (iv) 許容されるクレームの種類例 ...

ただし、複数の独立クレームが十分に異なる同様の実施態様を対象とする場合(たとえば、前記方法を実行するために適合され、任意に電子搬送波信号を運ぶコンピュータ・プログラム-方法ステップ A, B,...を実行するために適合されたソフトウェアコードから成るコンピュータ・プログラム)は、規則 43(2)に基づく例外は一般に適用されないことに留意すべきである。

規則 43(2)(c)の適用においては、「代替的な解決」の用語は、「異なる相互排他的な可能性」と解釈することができる。更に、単一のクレームに代替的な解決を包含することができるのであれば、出願人はそうすべきである。たとえば、同一カテゴリーの独立クレームに重複及び類似する特徴があるのならば、その特徴は不可欠な特徴に共通の言葉を選択することなどによってそのクレームを単一の独立クレームで置き換えるのが適切であることを示している(F-4.5 参照)。

3.8 他のクレーム又は他のカテゴリーのクレームの特徴の引用を含む独立クレーム あるクレームは、他のクレームが規則 43(4)において規定された従属クレームでなくても、当該他のクレームの引用を含むこともできる。この 1 例は、カテゴリーが異なるクレームを引用するクレームである(たとえば、「...クレーム 1 の方法を実施するための装置」又は「...クレーム 1 の製品を製造するための方法」)。同様に、F-IV, 3.2(i)のプラグとソケットの例のような場合は、共動する他方の部分を引用する、一方

の部分に関するクレーム(たとえば、「...クレーム 1 のソケットと共動するためのプラグ」)は、従属クレームではない。これらすべての例において、審査官は、引用を含むクレームについて、引用されるクレームの特徴を必然的に含む程度及び含まない程度を慎重に検討すべきである。実際、明瞭性の欠如及び技術的特徴(規則 43(1))の記述の欠如の拒絶理由は、単に「クレーム 1 の方法を実施するための装置」と述べるクレームに対して適用される。カテゴリーの変更をするだけでクレームが独立したものとなってしまうため、出願人はクレーム中に装置の不可欠な要素を明記するよう求められるべきである。あるカテゴリーに属するクレームの主題は、特徴に関してある程度は別のカテゴリーから区別されることが出来るものでもある。したがって、構造が十分に明確にされる場合は、ある装置をそれが実施できる機能に関して区別したり、又はある方法をそれを実施するために装置に構造上不可欠な特徴に関して区別したり、又は装置のある要素は、その製造方法に関して区別することができることもある。ただし、これらのクレームの表現及びクレーム

ムされた主題の評価に際しては、製品クレーム(デバイス、装置又は系統)と製法クレーム(方法、作用又は用途)との間では明確な区別が維持されなければならない。たとえば、装置のクレームは、通常は装置が使用される方法によるのみでは、限定させることはできない。このため、単に「製法 Y を実施するために用いられる装置 Z」と読み取れるクレームに対しても、明瞭性の欠如及び技術的特徴の記述の欠如が拒絶理由として提起されるべきである(規則 43(1))。製品クレームの対象である製品を生じさせる方法に関するクレームにおいて、その製品クレームに特許性があれば、当該製法クレームの新規性及び非自明性に関して別個に審査する必要はない。ただし、製品クレームにおいて定義される製品の特徴すべてが必ず(G-VII, 13 も参照)クレームされた方法から生じることを条件とする(F-IV, 4.5 及び T 169/88 参照)。これは、製品の用途に関するクレームについても、当該製品に特許性があり、かつ、クレームされたその特徴をもって使用される場合に適用される(T 642/94 参照)。その他のすべての例においては、引用されるクレームの特許性は、当該引

用を含む独立クレームの特許性を必ずしも意味するものではない。方法、製品及び／又は用途クレーム異なる有効日を有している場合は(F-VI, 1 及び 2 参照), 中間文献を考慮して, 別個の審査が依然として必要であろう(G-VII, 13 も参照)。

4.14 用途別の有体物の引用による定義

物理的有体物(製品, 装置)に関するクレームにおいて, その有体物の用途に関する特徴を引用して発明を定義しようとする場合は, 明瞭性の欠如が生じることがある。特にこれに該当するのは, クレームが有体物自体を規定するのみでなく, クレームされた有体物の部分ではない第 2 の有体物に対する関係も特定している場合(たとえば, エンジン用のシリンダヘッドであって, それがエンジンにおけるその所在箇所についての特徴に規定されている場合)である。2 の有体物の組合せに対する制限を検討する前に常に留意すべきことであるが, 出願人は通常, 第 1 の有体物それ自体について, それが第 2 の有体物に対する関係によって当初規定されたものであっても, 独立の保護を受ける資格がある。第 1 の

有体物については通常、第 2 の有体物とは独立して反復生産及び市販することができるので、適当にクレームを表現する(たとえば、「連結した」の代わりに「連結可能」という言葉を使用する)ことによって、独立の保護を得ることが可能となる。第 1 の有体物それ自体について明瞭な規定を示すことが不可能であれば、クレームは、第 1 及び第 2 の有体物の組合せ(たとえば、「シリンダヘッドを有するエンジン」又は「シリンダヘッドからなるエンジン」)を対象にすべきである。

独立クレームにおける第 1 の有体物の寸法及び／又は形状について、クレームされた第 1 の有体物の部分ではないが用途を通じて関係する第 2 の有体物の寸法又は対応する形状を引用することによって、規定することも認められる。

[→日本](#) [→米国](#) [→欧州](#) [→中国](#) [→韓国](#)

§ 0003

審査便覧

G 部 第 VII 章 進歩性

1.概要

技術水準に照らして、発明が当該技術の熟練者にとって自明でない場合は、その発明は進歩性を有するものとみなされる。...

5.課題及び解決のアプローチ

客観的かつ予測的な方法で進歩性を評価するために、いわゆる「課題及び解決のアプローチ」が適用されるべきである。...

5.4 技術的及び技術的でない側面を含むクレーム

コンピュータ利用発明に多く見られる、技術的側面と非技術的側面が混在しているクレームは正当

なものである。...このような混在している発明の進歩性を評価する場合、発明の技術的性格に寄与するすべての側面が考慮される。...発明の技術的性格に寄与しない側面が進歩性の存在をサポートすることはできない（T641/00）。...混在タイプの発明に対する課題解決アプローチの概要は以下のとおり

- (i) 発明の技術的性格に寄与する側面は、発明の文脈において達成された技術的效果に基づいて決定される。
- (ii) 先行技術における適切な出発点として、工程 (i) で決定された発明の技術的性格に貢献する側面に基づき、最も近い先行技術が選択される（G-VII、5.1 参照）。
- (iii) 最も近い先行技術との相違点を決定する。...
 - (a) 差異がない(技術的でない相違すらない)場合、第 54 条に基づき拒絶理由が提起される。
 - (b) 相違が技術的なものでない場合、第 56 条に基づき拒絶理由が提起される。拒絶理由の論拠は、先行技術に対する技術的貢献がないというものになるはずである。

(c) 相違に技術的側面が含まれる場合、次のことが適用される。-これら側面から達成される技術的効果に基づいて客観的な技術的課題が構築される。...クレームされた、技術的課題の解決法が、当該技術の熟練者にとって自明である場合は、第56条に基づき拒絶理由が提起される。

[→日本](#) [→米国](#) [→欧州](#) [→中国](#) [→韓国](#)

§ 0001

審査指南

第 2 部分第 1 章 専利権を付与しない出願

2. 専利法 2 条 2 項の規定に適合しない客体

専利法にいう発明とは、製品、方法又はその改良について出された新しい技術方案を言い、これは専利による保護を申請できる発明客体に対する一般的定義であって、新規性と創造性の判断における具体的な審査基準ではない。技術方案とは、解決しようとする技術的問題に対して採用する自然法則を利用した技術的手段の集合である。技術的手段は通常技術的特徴によって表される。技術的問題を解決することによって、自然法則に基く技術的效果を獲得するために、技術的手段を用いていない方案は、専利法 2 条 2 項に規定された客体に該当しない。句

い、又は例えば音、光、電気、磁気、波などの信号
或いはエネルギーも専利法 2 条 2 項に規定された
客体に該当しない。但し、その性質を利用して技術
的問題を解決するものはその例外である。

第 9 章 コンピュータプログラムに係わる発明専利出 願の審査に関する若干の規定

2. コンピュータプログラムに係わる発明専利出願の 審査基準

審査において、保護を請求する解決案、つまり、
各請求項により限定される解決案を対象としなけ
ればならない。専利法 25 条 1 項 (2) 号の規定によ
ると、知的活動の規則及び方法には専利権を付与しな
い。コンピュータプログラムに係わる発明専利出願で
本部分第一章第 4.2 節に述べる状況に該当する場合
には、当該節の原則に従って審査する。

- (1) ある請求項が、1 種の計算方法或いは数学上の
計算規則、若しくはコンピュータプログラム自体
や媒体（例えば磁気テープ、ディスク、オプティ
カルディスク、光磁気ディスク、ROM、PROM、

VCD、DVD 或いはその他コンピュータ読み取り可能な媒体) だけに記憶されるコンピュータプログラム、又はゲームの規則や方法などだけに係わるものである場合には、当該請求項は知的活動の規則及び方法に該当するものであり、専利保護の客体には属さない。ある請求項は、主題の名称を除いて、これを限定するすべての内容が、1種の計算方法或いは数学上の計算規則、若しくはプログラム自体、又はゲームの規則や方法などだけに係わっている場合には、当該請求項は実質として、知的活動の規則及び方法に係わるだけのものであり、専利で保護する客体にならない。例えば、記憶されたプログラムだけにより限定されるコンピュータ読み取り可能な記憶媒体又は1種のコンピュータプログラム製品、或いは、ゲームの規則だけにより限定されており、如何なる物理的な実体も含まない特徴により限定されるコンピュータゲーム装置などといった、如何なる技術的特徴も含まないものは、実質として、知的活動の規則及び方法だけに係わっているため、専利保護の客体に該当しない。ただし、発明専利出願で保護を請求す

る媒体は、その物理特性の改良に係わっている場合、例えば、積層構造やトラックピッチ、材料などは、この類に該当しない。

- (2) 前述 (1) に述べた状況を除き、もしある請求項が限定するすべての内容に、知的活動の規則及び方法の内容も含まれていると同時に、技術的特徴も含まれている場合、例えば、前記ゲーム装置などを限定する内容にゲームの規則も技術的特徴も含まれているなら、当該請求項は全体として、知的活動の規則及び方法でないため、専利法 25 条に準拠して専利権を獲得する可能性を排除してはならない。専利法 2 条 2 項の規定によると、専利法にいう発明とは、製品、方法又はその改善に対して行われる新たな技術方案を指す。コンピュータプログラムに係わる専利の出願は、技術方案を構成した場合に限って、専利保護の客体となる。もし、コンピュータプログラムに係わる発明専利出願の解決方案において、技術的課題を解決することがコンピュータプログラムを実行する目的であって、コンピュータでコンピュータプログラムを実行して、コンピュータ外部又は内部の対象を

制御、又は処理する際に、自然法則に準拠した技術的手段が反映されており、それによって自然法則に合致した技術的效果を獲得する場合には、このような解決方法は、専利法 2 条 2 項でいう技術方案に該当し、専利保護の客体に該当する。もし、コンピュータプログラムに係わる発明専利出願の解決方法において、コンピュータプログラムを実行する目的は、技術的課題を解決することではない、若しくは、コンピュータでコンピュータプログラムを実行して、コンピュータ外部又は内部の対象を制御、又は処理する際に、自然法則を利用した技術的手段が反映されていない、或いは、自然法則に規制されないような効果を獲得する場合には、このような解決方法は、専利法 2 条 2 項でいう技術方案に該当せず、専利保護の客体には該当しない。例えば、もし、コンピュータプログラムに係わる発明専利出願の解決方法において、コンピュータプログラムを実行する目的は、ある工業プロセスや、測定又はテストプロセスの制御を実現することであり、コンピュータで工業プロセスの制御プログラムを実行し、自然法則に従っ

て、当該工業プロセスの各段階で実施される一連の制御を果たすことにより、自然法則に合致した工業プロセスの制御の効果を獲得する場合、このような解決案は、専利法 2 条 2 項でいう技術案に該当し、専利保護の客体に該当する。 .

[→日本](#) [→米国](#) [→欧州](#) [→中国](#) [→韓国](#)

§ 0002

審査指南

第 2 部分第 3 章 新規性

2. 新規性の概念

新規性とは、発明又は実用新案が現有技術に該当しないこと、そして如何なる機構又は個人でも、同様の発明又は実用新案について、出願日以前に専利局に出願を提出しておらず、かつ出願日以降（出願日を含む）に公開された専利出願書類、若しくは公告された専利書類に記載されていないことを言う。

第 2 部分第 2 章 3.1.2 独立請求項と従属請求項

独立請求項は発明又は実用新案の技術方案を全体的に反映し、技術的問題を解決するために必要な技術的特徴を記載しなければならない。必要な技術的特徴とは、発明又は実用新案でその技術的問題

を解決するには不可欠な技術的特徴をいい、その総和は、発明又は実用新案の技術方案を構成するに足るものであって、背景技術におけるその他の技術方案から区別させるようにしている。

ある技術的特徴が必要な技術的特徴であるかどうかを判断するには、解決しようとする技術的問題を基に、説明書に記述された全体の内容を考慮しなければならない。単に、実施例における技術的特徴を必要な技術的特徴としてそのまま認定してはならない。ある專利出願の権利要求書において、独立請求項により限定される 1 つの発明又は実用新案の保護範囲が最も広い。

もし、ある請求項は、同一種類の別な請求項における全ての技術的特徴を含んでおり、かつ当該別な請求項の技術方案をさらに限定しているならば、当該請求項は従属請求項になる。従属請求項は、付加的な技術的特徴を用いて、引用された請求項をさらに限定しているので、その保護範囲はその引用された請求項の保護範囲内に含まれるものである。

従属請求項の付加的な技術的特徴は、引用された請求項の技術的特徴についてさらに限定している

技術的特徴でも良いし、追加される技術的特徴でも良い。

- 1 件の専利出願の権利要求書において、少なくとも 1 つの独立請求項を有しなければならない。2 つ又は 2 つ以上の独立請求項がある場合、一番先頭に書いてある独立請求項は第一独立請求項、その他の独立請求項は並列独立請求項と呼ばれる。審査官が注意しなければならないのは、並列独立請求項も、前の独立請求項を引用する場合がある。

例えば、「請求項 1 における方法を実施する装置で、...」、「請求項 1 における製品を製造する方法で、...」、「請求項 1 における部品を含む設備で、...」、「請求項 1 におけるコンセントに対応するプラグで、...」など。このようなその他の独立請求項を引用する請求項は並列独立請求項であり、従属請求項と見なされてはならない。こうした別の請求項を引用している独立請求項の保護範囲を確定する時に、引用された請求項の全ての特徴を配慮しなければならないが、その実際の限定役目は、最終的に当該独立請求項の保護主題に与えた影響において具現しなければならない。状況によっては、形式上の

従属請求項（つまり、それに従属請求項の引用部分が含まれている）が、実体的には従属請求項であるとは限らない。例えば、独立請求項 1 は「特徴 X を含む工作機械」であり、その後の別の請求項は「請求項 1 に述べた工作機械に基づき、特徴 Y を特徴 X に代えることを特徴とする」との場合には、後者の請求項も独立請求項である。審査官は書き方の形式だけにより後者の請求項を従属請求項と判定してはならない。

[→日本](#) [→米国](#) [→欧州](#) [→中国](#) [→韓国](#)

§ 0003

審査指南

第 2 部第 4 章 創造性

2. 発明の創造性の概念

発明の創造性とは現有技術に比べて、当該発明に突出した実質的特徴と顕著な進歩があることを言う。

3.2.1.1 判断方法

保護を請求する発明が現有技術に比べて自明的であるかどうかを判断するには、通常は以下に挙げられる 3 つの手順に沿って行って良いとする。

- (1) 最も近似した現有技術を確定する ...
- (2) 発明の区別される特徴及び発明で実際に解決する技術的問題を確定する ...

(3) 保護を請求する発明がその分野の技術者にとって自明的であるかどうかを判断する

[→日本](#) [→米国](#) [→欧州](#) [→中国](#) [→韓国](#)

§ 0001

審査基準

第3部第1章 産業上の利用可能性

4.発明の成立要件

特許法第2条第1号は、「“発明”とは、自然法則を利用した技術的な思想の創作であって、高度なものをいう」と定義しているため、特許出願された発明が特許法上の発明となるためには、この規定を満たすものでなければならない。

ここで、「高度なもの」の意味は、一般に実用新案法上の「考案」と特許法上の「発明」を区分するための相対的な概念であるため、実務上「発明」の成立要件についての判断の際には「高度なもの」については考慮しないこととする。

4.1 発明に該当しない類型

特許法第2条第1号の発明に該当するか否かについての判断が容易でないため、本指針書では、発明に該当しない類型を例示して、発明に該当するか否かについての判断の助けとする。

4.1.1 自然法則自体

発明は、自然系に存在する法則すなわち自然法則を利用して与えられた課題を解決するための技術的な思想の創作であるため、自然法則自体は発明に該当しない。したがって、熱力学第2法則、エネルギー保存の法則のような自然法則自体は、発明ではない。

4.1.2 単純な発見であって創作でないもの

発見とは、自然系に既に存在する物や法則を単純に見つけ出すことであって創作ではないため、天然物(例:鉱石)、自然現象等の発見自体のみでは発明に該当しない。しかし、物質自体の発見ではなく、天然物からある物質を人為的に分離する方法を開発した場合、その方法は発明に該当し、また、その分離された化学物質又は微生物等も発明に該当する。自然界に存在する物の属性を発見し、その属性によ

り新たな用途に使用することにより起因する用途発明も、単純な発見とは区分されるものであり特許法上異なって取り扱われる。原則的に、新たな用途の単純な発見のみでは発明として成立しないが、新たな属性の発見とそれと結びついた新たな用途の提示行為が、通常の技術者にとっては自明でない発明的努力を加えた場合であるなら、発明として認められ得る。

4.1.3 自然法則に違反するもの

発明は、自然法則を利用したものでなければならぬため、自然法則に反するもの(例:永久機関)は、発明に該当しない。この場合、請求項に記載された発明の一部であっても自然法則に違反する部分があれば発明に該当しないこととなる。(関連判例：大法院 1998.9.4.宣告 98 フ 744 判決)

4.1.4 自然法則を利用していないもの

請求項に記載された発明が、自然法則以外の法則(経済法則、数学の公式、論理的な法則、作図法、等)、人為的な約束(ゲームの規則それ自体等)、又は人間の精神活動(営業計画それ自体、教授方法それ

自体、金融保険制度それ自体、課税制度それ自体等)を利用している場合には、発明に該当しない。論理的な法則や数学的な原理それ自体や、これを直接的に利用する方法、原理自体についての特許を請求するのではなく、数学的な演算によって変換されるデータを利用して特定の技術手段の性能を高めたり制御することによって、有用かつ具体的で実用的な結果を得ることができる技術的な装置や方法として請求する場合には、そのような装置や方法が特定の目的を達成するための合理的な手段として普遍性、反復性及び客観性を持つものであれば、発明として取り扱われる。特許法上の発明に該当するための自然法則利用の適否は、請求項全体として判断しなくてはならない。したがって、請求項に記載された発明の一部に自然法則を利用している部分があっても、請求項全体として自然法則を利用していないと判断されるときは、特許法上の発明に相当せず、反対に請求項に記載された発明の一部に自然法則を利用していない部分(例：数学公式等)があっても、請求項を全体として把握したとき自然法則を利用していると判断されるときは、特許法上の発明に

該当する。...

4.1.5 技能

技能は、個人の熟練により達成することができるものであり、知識として第三者に伝達することができる客観性が欠如している。したがって、技能は発明に該当しない。...

4.1.6 単純な情報の提示

単純に提示される情報の内容にのみ特徴があるものであって、情報の提示を主たる目的とする場合には、発明に該当しない。...しかし、情報の提示が新規な技術的特徴を有していれば、そのような情報の提示それ自体、情報の提示手段、情報を提示する方法は、発明に該当することがあり得る。...

4.1.7 美的創造物

美的創造物は、技術的な面以外の視覚的な面を有し、その評価も主観的になされるものである。したがって、美的効果それ自体(例：絵画、彫刻それ自体等)は、発明に該当しない。しかし、美的効果が技術的構成あるいは他の技術的手段によって得られる場合、美的な効果を得るための手段は発明に該当す

ることがあり得る。

4.1.8 コンピュータプログラム言語自体、コンピュータプログラム自体

コンピュータプログラムは、コンピュータを実行する命令に過ぎないものであり、コンピュータプログラム自体は発明となることはできない。ただし、コンピュータプログラムによる情報処理がハードウェアを利用して具体的に実現される場合には、当該プログラムと連動して動作する情報処理装置(機械)、その動作方法、及び当該プログラムを記録したコンピュータで読むことができる媒体は、自然法則を利用した技術的な思想の創作として発明に該当する。

4.1.9 反復して同一の効果を得ることができないもの

4.1.10 未完成発明

[→日本](#) [→米国](#) [→欧州](#) [→中国](#) [→韓国](#)

§ 0002

審査指針

第 3 部第 2 章 新規性

4. 新規性の判断

- (1) 新規性の判断とは、請求項に記載された発明が特許法第 29 条第 1 項各号のいずれかに該当するか否かについての判断である。すなわち、請求項に記載された発明が特許法第 29 条第 1 項各号の一の発明と同一であれば新規性がない発明であり、同一でなければ新規性がある発明である。
- (2) 請求項は、保護を受けようとする事項を記載した項であるので(特§42④)、発明の同一性は、原則として請求項に記載された事項から特定される発明の同一性の有無によって判断する。
- (3) 特許請求の範囲に請求項が二以上ある場合には、

請求項ごとに新規性を判断する。

4.3 新規性の判断方法

新規性の判断は、請求項に記載された発明と引用発明の構成とを対比して、両者の構成の一致点と差異点を抽出して判断する。請求項に記載された発明と引用発明の構成に差異点がある場合には、請求項に記載された発明は新規性がある発明であり、差異点が無ければ新規性がない発明である。請求項に記載された発明と引用発明が全面的に一致する場合はもちろん、実質的に同一である場合にも新規性がない発明である。ここで、発明が実質的に同一である場合とは、課題解決のための具体的手段における周知慣用技術の単なる付加、転換、削除等であって新たな効果が生じず、発明間の差異が発明の思想に実質的な影響を及ぼさない非本質的事項に過ぎない場合をいう(大法院 2003.2.26.宣告 2001 フ 1624 判決参照)。

第2部第5章 5. 単一性の判断事例

(1) 独立項が「特別な技術的特徴」を有している場合には、これを引用する従属項は、その独立

項の技術的特徴を全て含むため同一の「特別な技術的特徴」を有することとなり請求項間には単一性が満たされる。下の例で A+B が「特別な技術的特徴」であるなら、すべての請求項に同一の特別な技術的特徴である A+B が存在するため、請求項 1 と請求項 1 の従属項である請求項 2、3 間には単一性が満たされる。

(例)

【請求項 1】:特徴 A+B を有する表示装置

【請求項 2】:第 1 項において、特徴 C を付加した表示装置

【請求項 3】:第 1 項において、特徴 D を付加した表示装置

これは上位概念の発明を記載した請求項を引用する下位概念の発明の従属項間にも同一に適用される。下の例で請求項 1 と請求項 2 及び 3 は、いわゆる上位概念と下位概念の関係にある。請求項 1、2、3 の間に同一の特別な技術的な特徴を‘ポリエチレン樹脂の表面を酸によって処理する技術’とみるとき、請求項 1、2、3 間には単一性が満たさ

れる。(例)【請求項 1】:ポリエチレン樹脂の表面を酸によって処理する方法 【請求項 2】:第 1 項において、酸は硫酸である方法 【請求項 3】:第 1 項において、酸は硝酸である方法

(2) その他、単一性の判断と関連して次の例を参照する。

請求項が、他の請求項の特別な技術的特徴を含む場合

【請求項 1】 ランプ用フィラメント A

【請求項 2】 フィラメント A があるランプ B

【請求項 3】 フィラメント A があるランプ B と回転リム C から構成されるサーチライト
(searchlight)

請求項 1 の「フィラメント A」が「特別な技術的特徴」であるなら、すべての請求項の間に共通するため、請求項 1、2 及び 3 の間には単一性が存在する。

互いに相応する特別な技術的特徴を有する場合

【請求項 1】 :映像信号の時間軸伸張器を備えた送信

機

【請求項 2】:受信した映像信号の時間軸圧縮器を備えた受信機

【請求項 3】:映像信号の時間軸伸張器を備えた送信機と、受信した映像信号の時間軸圧縮器を備えた受信機からなる映像信号の伝送装置

請求項 1 の時間軸伸張器が「特別な技術的特徴」で、請求項 2 の時間軸圧縮器が「特別な技術的特徴」であり、これらは互いに相応する技術的特徴(いわゆるサブコンビネーションとサブコンビネーション)であるなら、請求項 1 と請求項 2 の間には単一性が存在する。請求項 3 は、請求項 1 及び請求項 2 の「特別な技術的特徴」等を全て含むため請求項 1 及び請求項 2 と単一性がある(いわゆるコンビネーションとサブコンビネーション)。

同一であるか相応しない特別な技術的特徴を有する場合

【請求項 1】 直流モータ用制御回路 A

【請求項 2】 直流モータ用制御回路 B

【請求項 3】 制御回路 A がある直流モータを利用する装置

【請求項 4】 制御回路 B がある直流モータを利用する装置

直流モータに使用されるという事実が「特別な技術的特徴」でない場合であり、‘制御回路 A’が一つの「特別な技術的特徴」で、‘制御回路 B’も‘制御回路 A’とは関連がないがまた他の「特別な技術的特徴」である場合、請求項 1 と請求項 3 の間又は請求項 2 と請求項 4 の間には単一性があるが、請求項 1 と請求項 2 の間又は請求項 3 と請求項 4 間には単一性がない。

単一でない請求項の技術的特徴を含む場合

【請求項 1】 特徴 A を有するコンベヤベルト

【請求項 2】 特徴 B を有するコンベヤベルト

【請求項 3】 特徴 A 及び特徴 B を有するコンベヤベルト

‘特徴 A’が一つの「特別な技術的特徴」で、‘特徴 B’はまた他の一つの「特別な技術的特徴」である場合、請求項 1 と請求項 3 の間又は請求項 2 と請求項 3 の間には単一性があるが、請求項 1 と請求項 2 の間には単一性がない。

[→日本](#) [→米国](#) [→欧州](#) [→中国](#) [→韓国](#)

§ 0003

審査指針

第 3 部第 3 章 進歩性

4. 進歩性の判断の基本原則

...特許出願前に通常の技術者が「請求項に記載された発明」を引用発明により容易に発明することができる場合には、その発明は進歩性がない。

...

5.1 進歩性の判断手順

発明の進歩性は次の手順により判断する。

(1)請求項に記載された発明を特定する。...

(2)引用発明を特定する。...

(3)請求項に記載された発明と「最も近い引用発明」を

選択し、両者を比較してその差異点を明確にする。...

- (4)請求項に記載された発明が最も近い引用発明と差異があるにもかかわらず、最も近い引用発明から請求項に記載された発明に至ることが通常の技術者にとって容易である

