

化学における特許戦略

第6回

新規性・進歩性(2)／先願発明

たくみ特許事務所

弁理士 佐伯 裕子

新規性・進歩性(2)／先願発明

1. 新規性・進歩性(2)

(1) 練習問題

(2) **新規性喪失の例外**(グレースピリオド)

- ・自らが公開

- ・他人による公開(意に反する公知)

(3) **選択発明**

2. **先願発明**

練習問題／新規性・進歩性

<本願発明> 長期保存用麺類

【請求項1】 麺類を加熱処理後、10～15℃まで水冷し、直ちに急速凍結し、次いで1～4℃で氷温貯蔵することを特徴とする、長期保存用麺類。

【請求項2】 麺類がうどんであり、長さ方向に沿った全長に溝が設けられている、請求項1に記載の長期保存用麺類。

<明細書の記載>

(効果) 長期保存性。湯戻し時間の短縮。うどんの場合は湯戻し後にこしのあるシコシコした食感のうどんを得ることができる。

(実施例) 長さ方向に直径3%未満の溝を多数設けたうどん生地を茹でた後、流水で12℃に水冷、-20℃で急速凍結、2℃で氷温貯蔵。湯戻し後シコシコした食感のうどんが得られた。

<先行技術(本出願前頒布された刊行物)>

文献1: 文献1には、「うどん、ソバ等をゆでた後で、流水で15℃以下に冷やした後に急速凍結し、次いで氷温貯蔵することで、うどん、ソバ等を長期保存できる」ことが記載されている。

文献2: 文献2には、「マカロニ表面に多数の切込みを設けておくことで、ゆで時間を短縮でき、軟らかい食感のマカロニが得られる」旨の記載がある。

練習問題(拒絶理由通知)

<本願発明に対する拒絶理由>

(理由1) § 29-1-3 (新規性欠如)

請求項1に係る発明は、引用文献1に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当する。

・・・請求項1の発明と「文献1」に記載の発明は同一

(理由2) § 29-2 (進歩性の欠如)

請求項2に係る発明は、引用文献1および引用文献2の記載に基づいて当業者が容易に想到できたものであり、その効果も当業者が十分予測できる範囲内のものである。

したがって、請求項2に係る発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることはできない。

・・・請求項2の発明は、文献1と文献2の記載を組み合わせれば当業者に容易。その効果も予測可能。

練習問題(項分け比較)

<本願発明>項分け記載

- 【請求項1】 (A) 麺類を加熱処理後、
(B) 10℃～15℃まで水冷し、
(C) 直ちに急速凍結し、
(D) 次いで1～4℃で氷温貯蔵することを特徴とする、
(E) 長期保存用麺類。
- 【請求項2】 (A') 麺類がうどんであり、長さ方向に沿った全長に溝が設けられている、
(E') 請求項1に記載の長期保存用麺類。

[実施例] 長さ方向に直径3%未満の溝を多数設けたうどん生地を茹でた後、流水で12℃に水冷、-20℃で急速凍結、2℃で氷温貯蔵。湯戻し後シコシコした食感のうどんが得られる。(溝が直径の5%以上あると柔らかくなり、「しこしこ食感」がでないという比較例。)

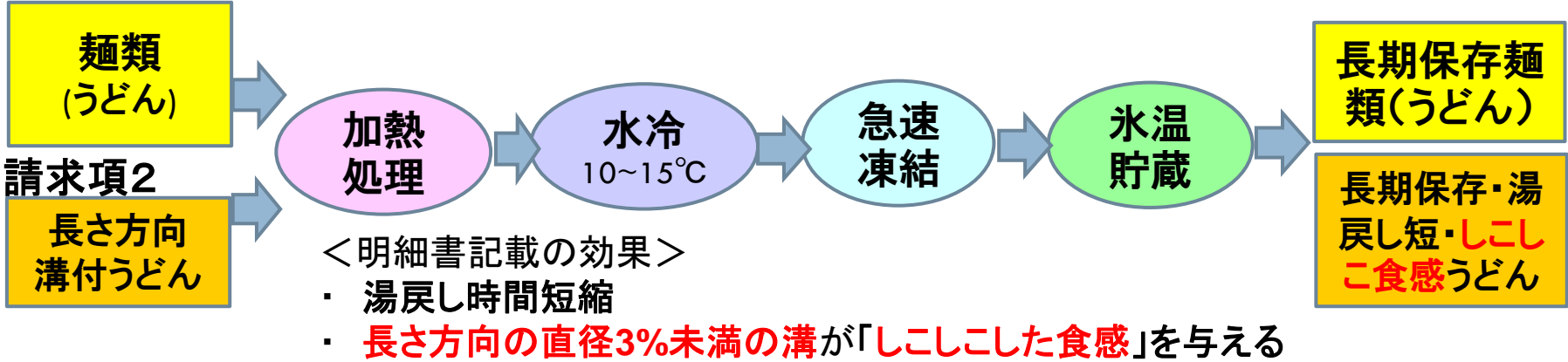
<先行技術>

- 文献1: (a) うどん、ソバをゆでた後で、
(b) 流水で15℃以下に冷やした後
(c) 急速凍結し、
(d) 次いで氷温貯蔵することで、
(e) 長期保存できるうどん、ソバ。

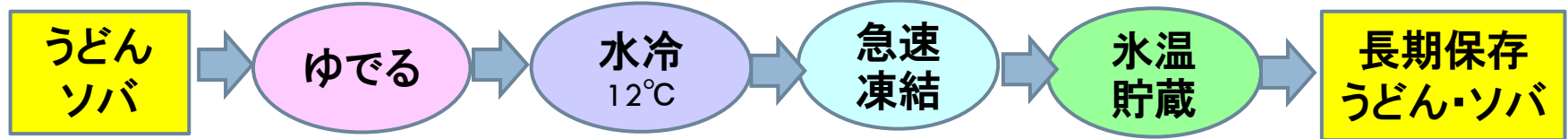
文献2: 「マカロニ表面に多数の切込みを設けておくことで、ゆで時間を短縮でき、軟らかい食感となる」旨の記載。・・・茹で時間の短かい、柔らか食感のマカロニ

練習問題(図解)

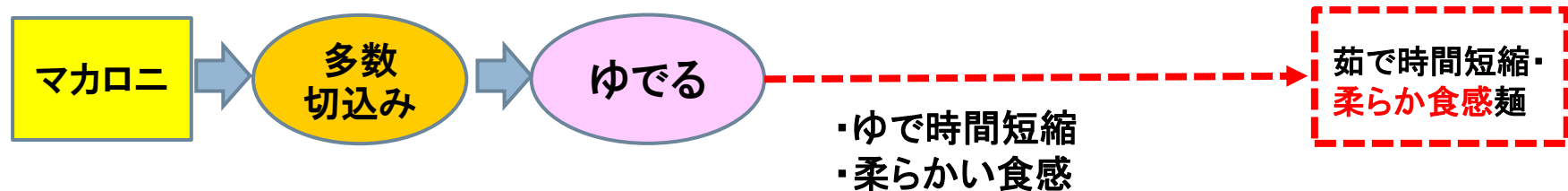
請求項1



引用文献1



引用文献2



練習問題(拒絶理由の解消に向けて)

- ＜拒絶理由＞ (1:新規性) 請求項1=文献1
(2:進歩性) 請求項2は、文献1+文献2から容易。

＜設問＞

1. 請求項1に対する理由1は解消可能か？
2. 請求項2に対する理由2は解消可能か？
3. 特許請求の範囲をどのように補正をすればよいか？
4. 意見書でどのように反論するか？

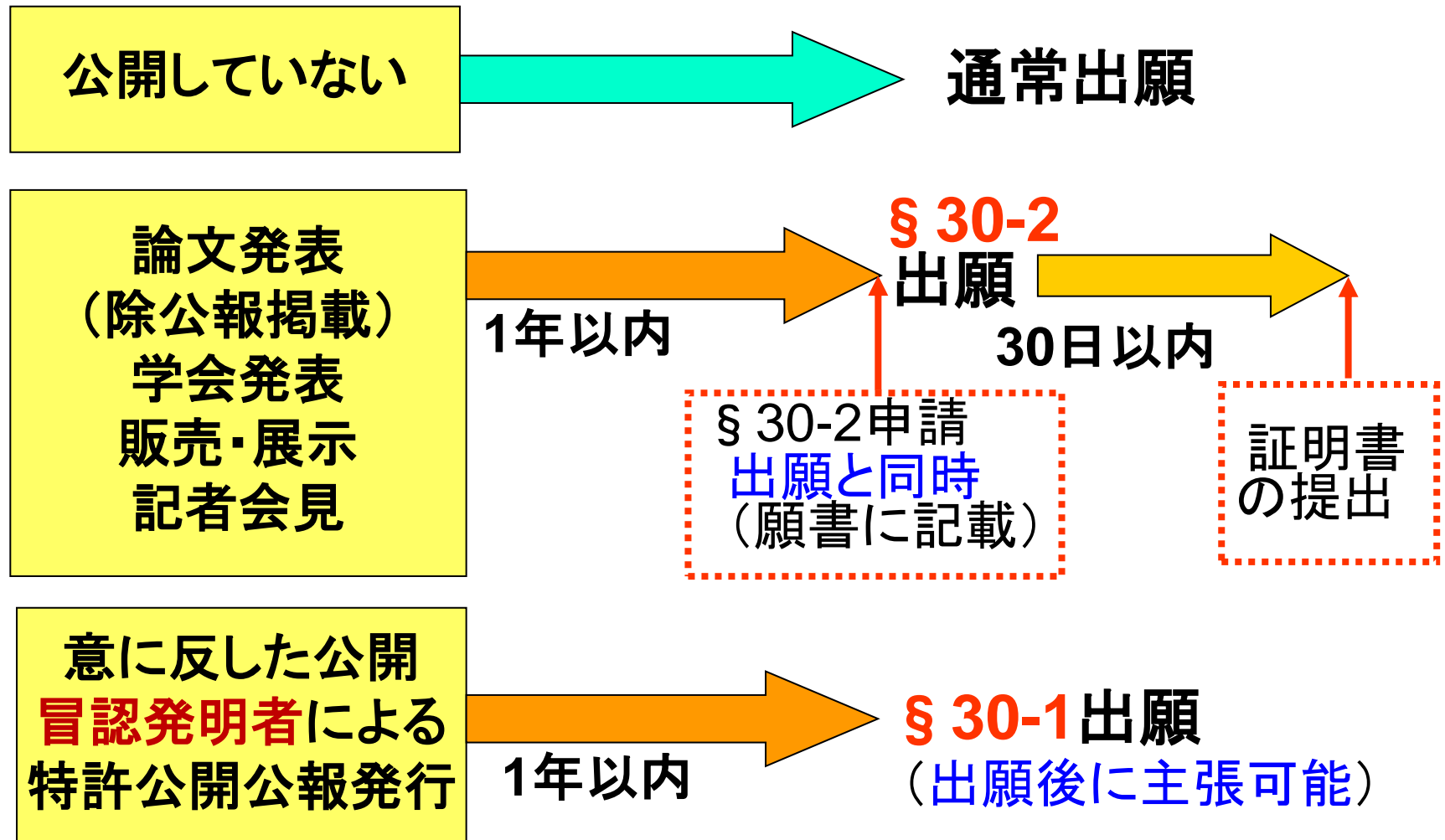
＜拒絶理由の解消にむけて＞

1. 補正書は？・・・請求項1はあきらめ、請求項2に減縮し、長さ方向の溝を「直径の3%未満」に補正して勝負。
2. 意見書での反論は？
 - ①文献2の「柔らかな食感」はシコシコした食感を得ようとする発明の阻害要因、
 - ②直径3%未満の溝を設けたことで得られた「シコシコした食感」は「予想できない効果(=顕著な効果)」であると主張。

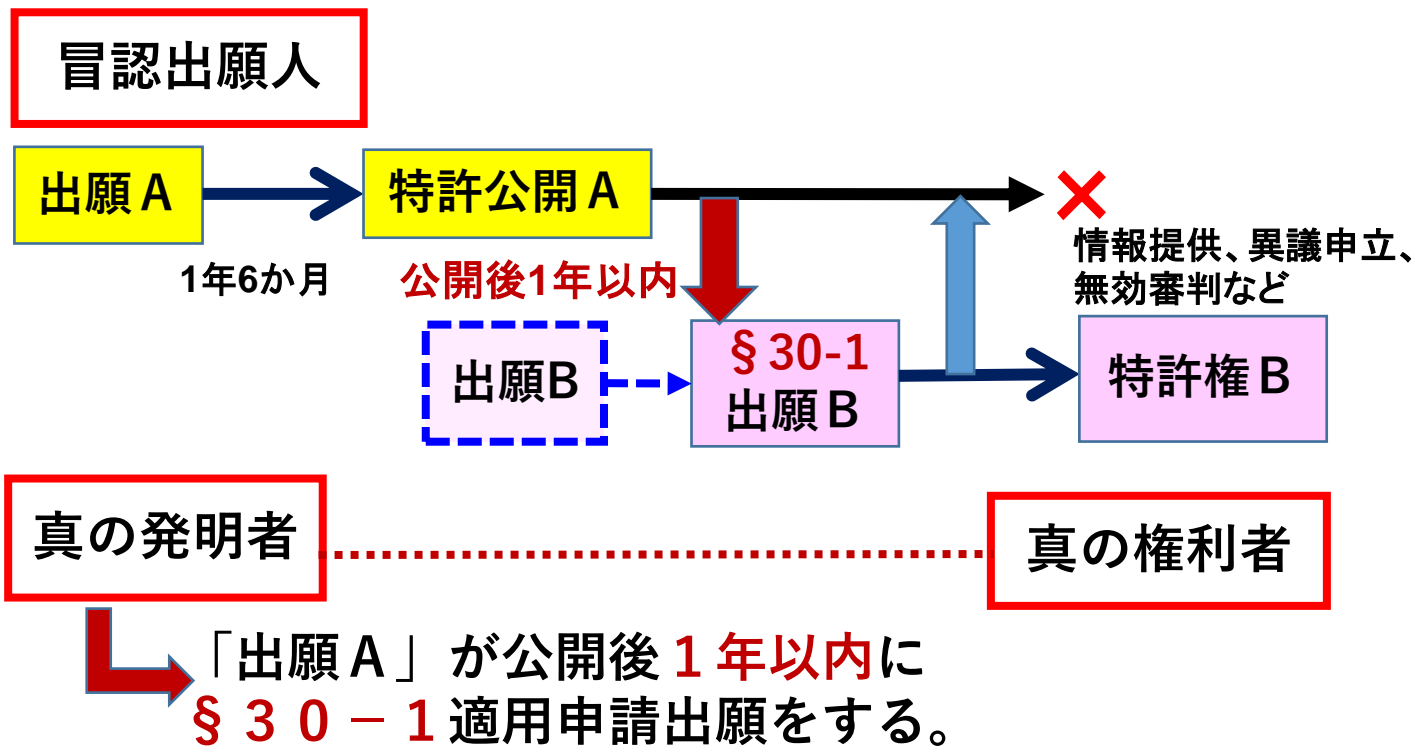
特許を受けられる発明 ↔ 拒絶理由 (§ 49)

- ① 特許法上の発明である (§ 2) § 29-1 柱書
産業上利用できる発明である § 29-1 柱書
- ② 発明の単一性 § 37
- ③ 新規性がある § 29-1-1,2,3 (例外 § 30-1,2)
- ④ 進歩性がある § 29-2 (例外 § 30-1,2)
- ⑤ 先の出願がない (← 先願主義) § 39 / § 29の2
- ⑥ 明細書の記載不備がない § 36-4-1, 2
特許請求の範囲の記載不備がない § 36-6-1,2
- ⑦ 真の発明者である(冒認、共同出願) § 49-1-7

新規性の喪失の例外（特許法第30条）



冒認出願に対する真の権利者の対抗手段の1つ



新規性喪失の例外(グレースピリオド)

学会発表
2020.6.1

出願期限
2021.6.1

1年

発表

A

新規性 ○
進歩性 ○

新規性 ×
進歩性 ×

出願

2020.9.15

30条適用出願

A or A'

出願

2021.6.2

特許法30条の落とし穴

注意！

- 出願日の遡及*ではない
(第3者の発表、出願に対抗できない)
- 出願時に主張しなくてはならない
- 公開日の算定に注意
(学会発表の要旨集、Web公開)

・日本独自の制度。

→ 将来の諸外国出願に障害 **×**

PCT出願

米国、韓国は類似のグレースピリオド有
欧州、中国を含め諸外国にはない。

* 遡及(そきゅう):さかのぼること

特許法30条の注意点

Sの
学会発表
2020.6.1

出願期限
2021.6.1

1年

新規性 ×
進歩性 ×

Tの
出願
A


Pによる
論文
A, A'

Sの出願
2020.9.15
30条適用
A

Sによる
発表
A

選択発明について

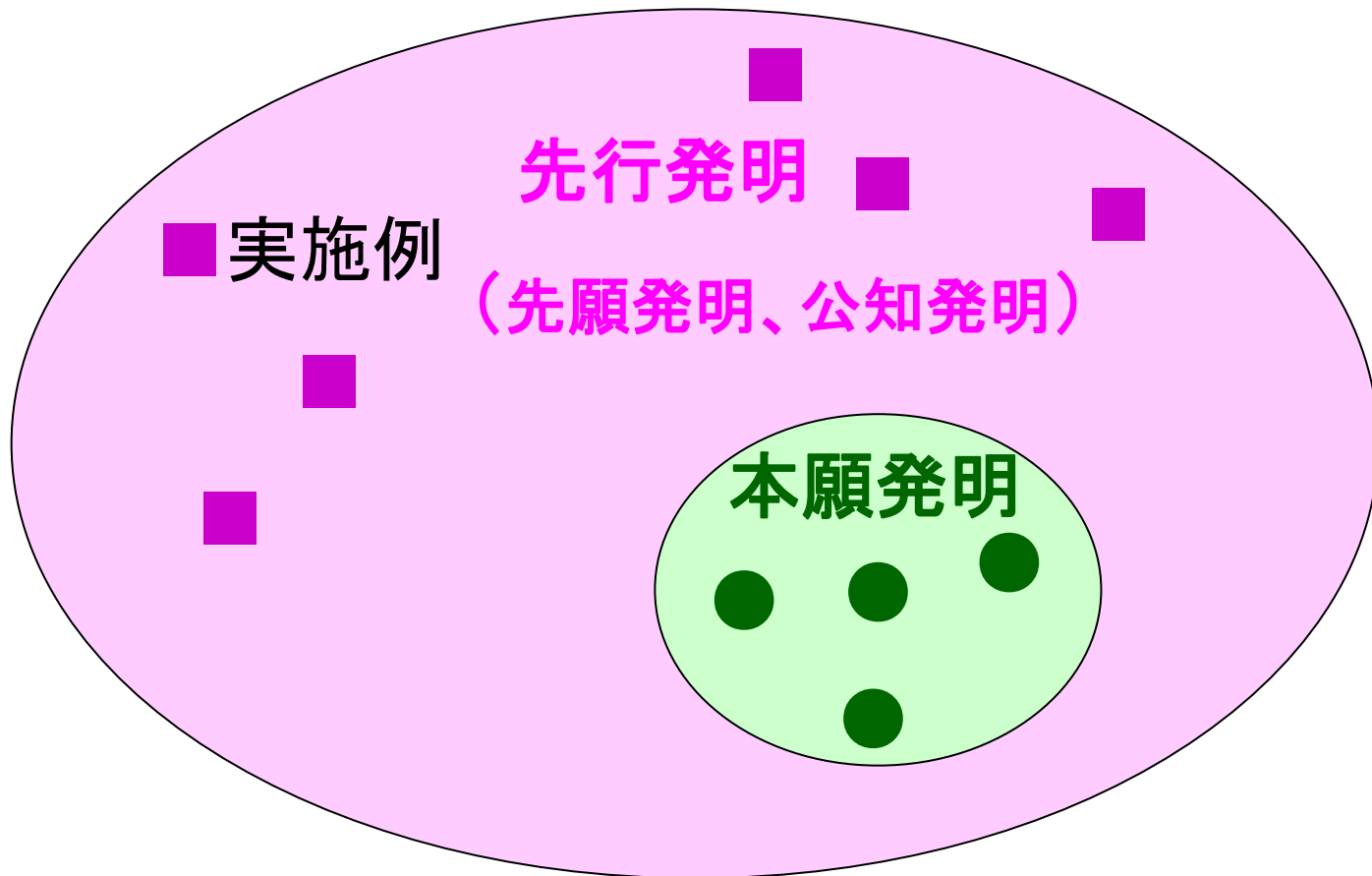
選択発明とは

- ・物の構造(化学式)から効果の予測が困難な分野
 - ・・・化学、医療の分野など
- ・上位概念の先行発明に包含された**下位概念**の発明
- ・以下の要件を満たす発明(欧州など従来からの基準)
 - (1)選択された範囲が狭い
 - (2)従来範囲から十分に離れている
 - (3)選択された範囲に発明としての効果がある
- ・典型例:「化合物の選択」と「数値範囲の選択」
- ・「**利用発明**」との関係  **ダブルパテント**

選択発明とは

本願発明の効果 >> 先行発明の効果 (量的に顕著な差)

本願発明の効果 ≠ 先行発明の効果 (質的な差)



判決例：選択発明

東京高裁昭38.10.31判決：「毒性の少ない殺虫剤」事件

引用特許発明：

広範な一般式で示された「チオフォスフェート化合物」を有効成分とする殺虫剤、殺齧歯類剤、殺菌剤
実施例は殺虫作用、殺齧歯類作用、殺菌作用

本件発明：

「チオフォスフェート化合物」の一種である「ジメチル4-ニトロ3-クロロフェニルーチオフォスフェート」を有効成分とする殺虫剤

同等の殺虫作用＋温血動物に対する低毒性

選択的効果 ➡ 新規性、進歩性有り

先願権：同一発明についての2以上の出願 ＜特許法第39条＞

- 1項 同一発明について**異なつた日**に2以上の特許出願があつたときは、**最先の特許出願人**のみがその発明について特許を受けることができる。
(＝**先願権**) … 実用新案登録出願との間でも同様。
- 2項 同一の発明について**同日**に2以上の特許出願があつたときは、**特許出願人の協議**により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。
- 5項 **先願権を失う場合(先願権の喪失)**
出願の**放棄、取下、却下**又は**拒絶査定(審決)**の確定
同日出願で協議が成立しなかつた理由による**拒絶査定(審決)**の確定の場合を除く。

異なる日の同一発明による出願 ＜特許法第39条第1項＞

「同一発明」が、異なった日に出願された場合(§ 39-1)
最先の出願(=**先願発明**)のみが特許される

「**先願権**」 先の出願人が、後の出願人の特許化を阻止
する権利

=**ダブルパテント**の排除

- ・ 同一発明=**特許請求の範囲の記載**が実質的に同一
- ・ 別出願人のみならず同一出願人にも適用される
- ・ 後願発明に対しては、「先願発明と同一である」
という拒絶理由が通知される

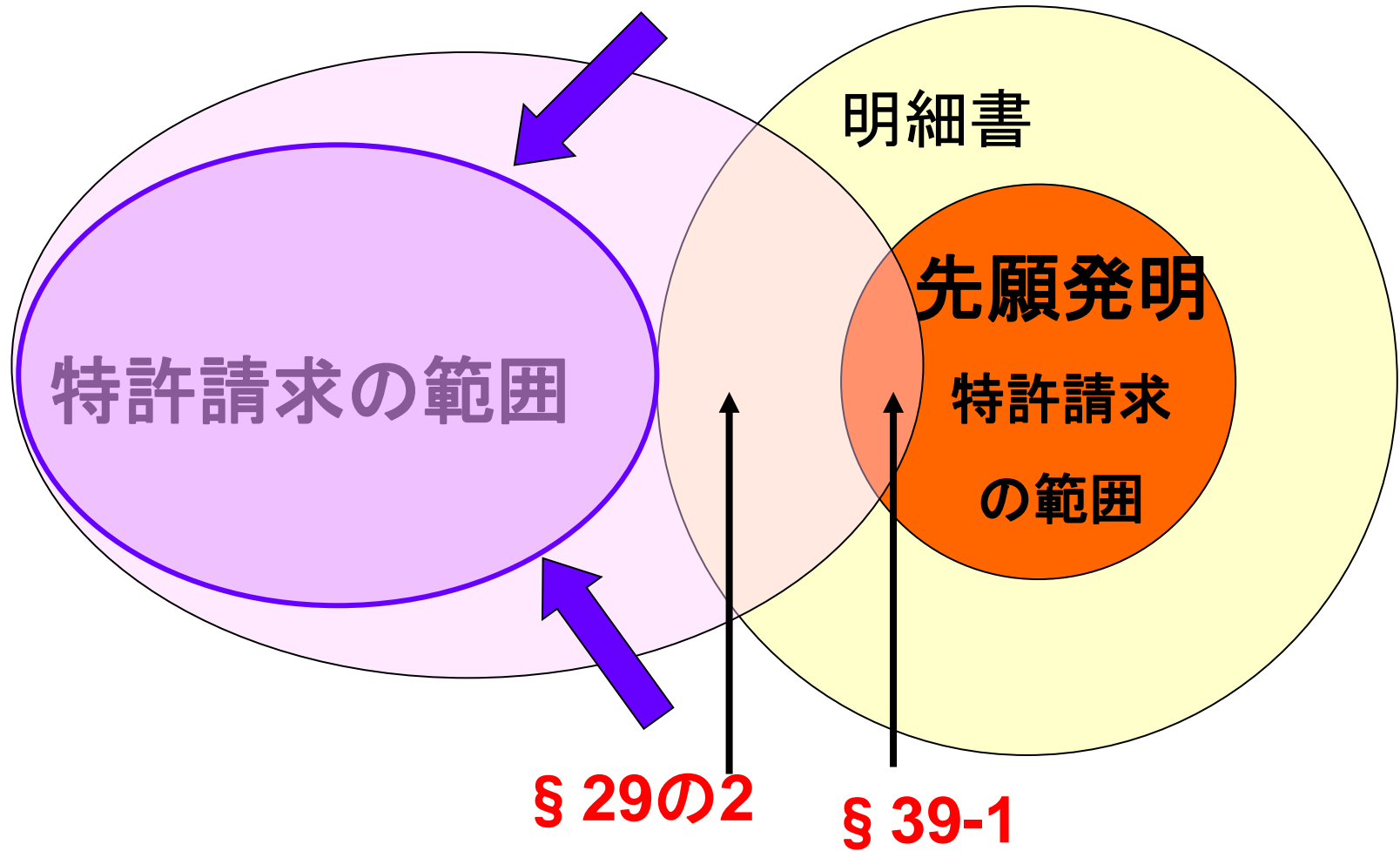
先願明細書に記載された発明と同一発明 ＜特許法第29条の2＞

先願権の拡大（§ 29の2） ⇔ 特許請求の範囲（§ 39）

先願明細書中に記載された発明についての「先願権」

- ・ 出願Aは出願Bの出願日前の出願（先願）である
- ・ 先願Aの特許公報又は特許公開公報が、後願Bの出願後に発行されている
- ・ 後願Bの発明は、先願Aの**出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に記載された発明と同一**である
- ・ 後願Bの発明者は先願Aの**発明者と同一**ではない
- ・ 後願Bの出願時に、後願Bの出願人は先願Aの**出願人と同一**ではない

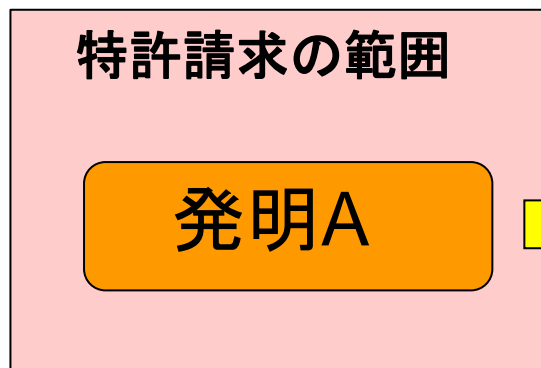
先願発明がある場合



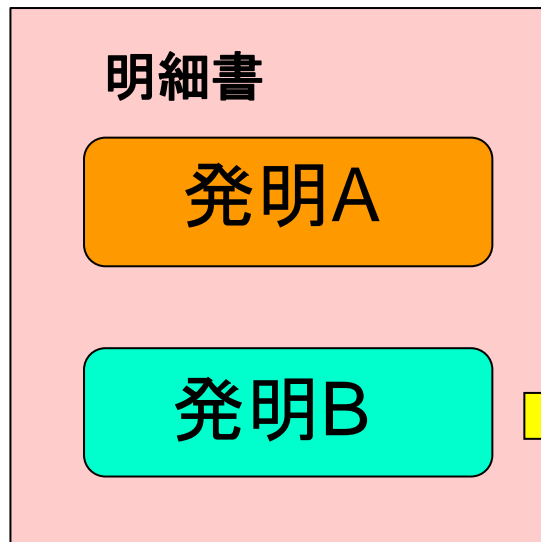
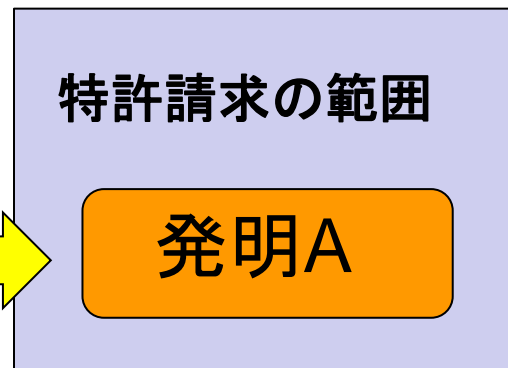
先願権：先の出願の後願に対する権利

先願

後願1



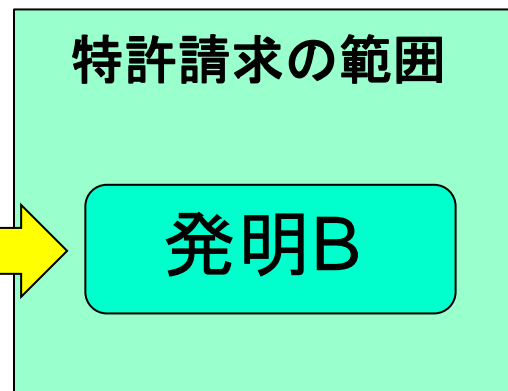
§ 39-1 違反



§ 29の2違反

後願2

(出願人、発明者が先願と相違)



同一出願人の先後願

出願1 (先願)

特許請求の範囲

発明A

明細書

発明A

発明B

(出願人又は発明者が同一)

§ 39-1違反にならない



出願2 (後願)

特許請求の範囲

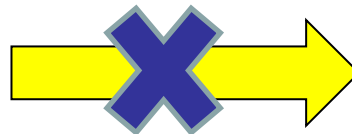
発明B

明細書

発明A

発明B

§ 29の2違反にならない



別出願人の先後願

出願1 (先願)

特許請求の範囲

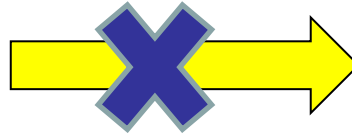
発明A

明細書

発明A

発明B

§ 39-1 違反
にならない



§ 29の2 違反
となる

(出願人同一でも
発明者同一でもない)

出願2 (後願)

特許請求の範囲

発明B

明細書

発明B

今日のポイント

1. **新規性喪失の例外**(グレース・ピリオド)

自らが公開する場合 § 30-2

・・・リスクに要注意(他人論文など)

他人による公開(意に反する公知) § 30-1

・・・冒認出願などに有効

2. **選択発明**

3. **先願権**(先願発明) § 39-1と § 29の2