

化学における特許戦略

第5回

新規性と進歩性(1)

たくみ特許事務所

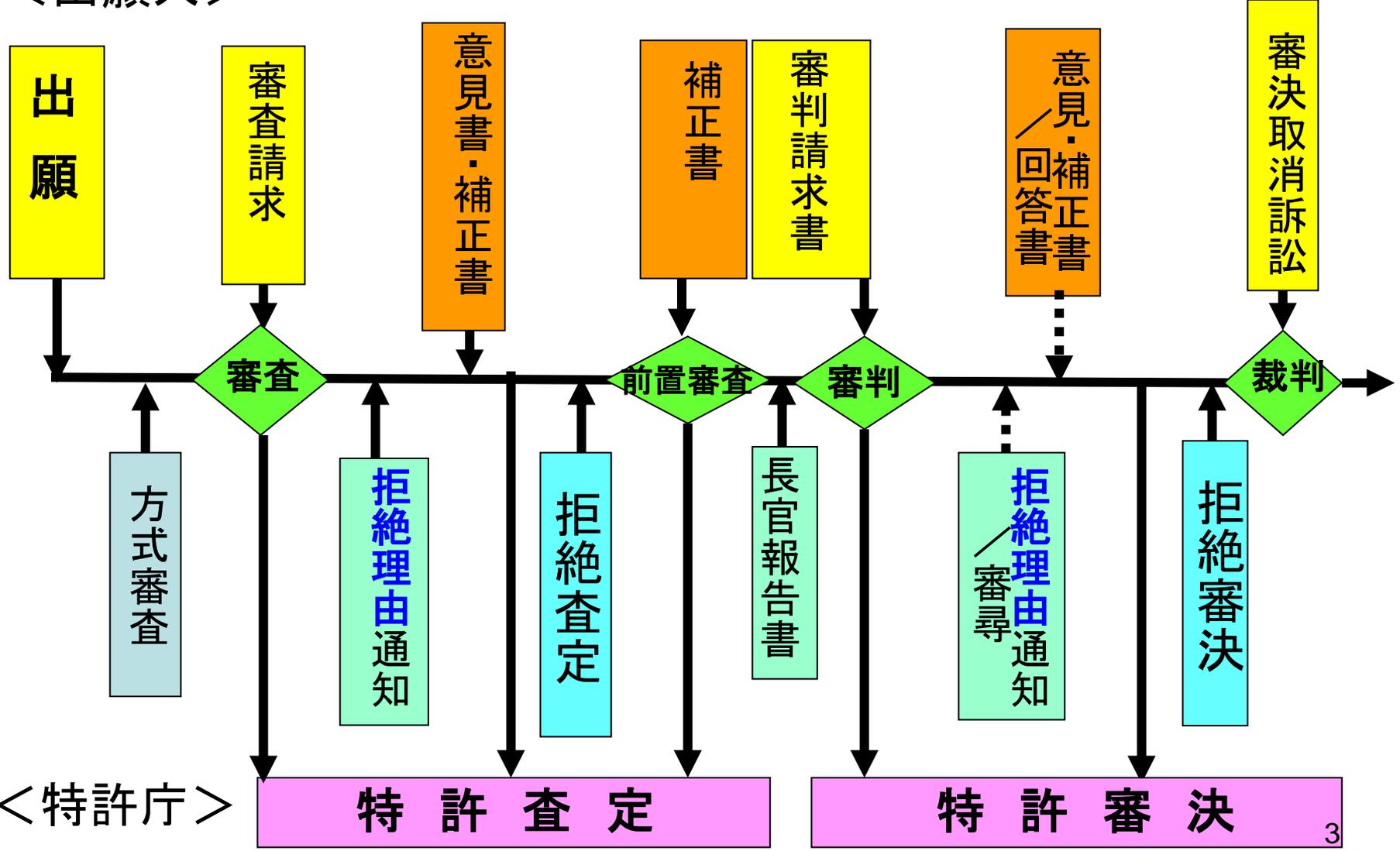
弁理士 佐伯 裕子

特許を受けられる発明－1（新規性・進歩性）

1. 特許を受けられる発明と
拒絶理由通知
2. 先願主義と手続補正
3. 新規性とは
4. 進歩性とは
5. 新規性、進歩性判断の手順

審査と審判の審理の流れ

<出願人>



<特許庁>

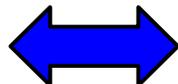
先願主義と手続補正

4

先願主義

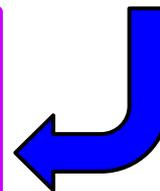
- ・「先に出願した者が勝ち」というルール
- ・発明者保護のためには「先発明主義」
「**手続の簡便性**」を優先

1日でも早い出願



完全な明細書と
完全な特許請求の範囲

- ① **手続補正** (制限付き)
- ② 分割出願
- ③ 優先権制度

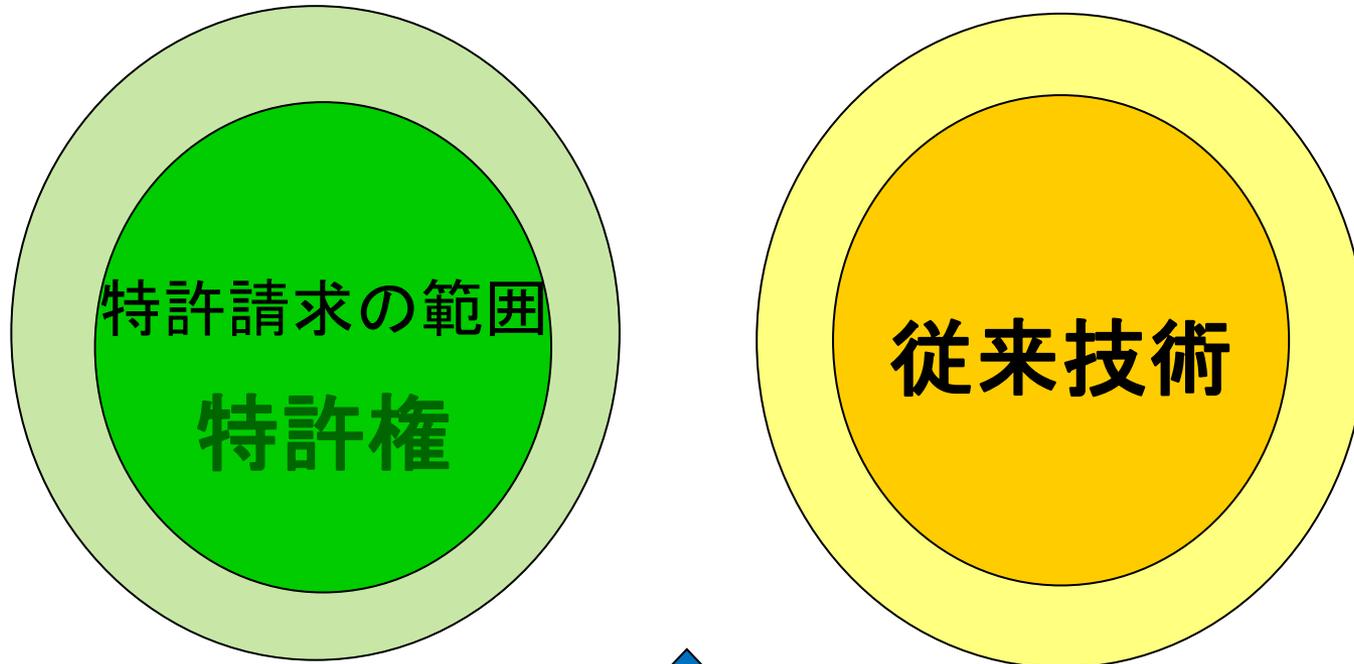


特許を受けられる発明 ↔ 拒絶理由 (§ 49)

- 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 発明の単一性がある § 37
- ③ 新規性がある § 29-1-1, 2, 3
- ④ 進歩性がある § 29-2
- 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

従来技術と特許権

従来技術とその広がり＝新規性・進歩性



重なった部分は従来技術との差異がない部分
＝新規性・進歩性の欠如

新規性とは

＜特許法第29条第1項＞

産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。

- 一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明（公知）
- 二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明（公用）
- 三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明

新規性違反とは？

1. § 29-1-1, 29-1-2 (公知・公用)

商品の発表、博覧会への出品、販売
秘密保持義務のない人への開示
学会、講演会などでの口頭での発表

2. § 29-1-3 (刊行物)

刊行物への論文発表

講演要旨集

インターネットによる発表

Webに掲載

最先公開日
に注意

自分の文献も
公知文献

「新規性なし」の場合の拒絶理由

＜特許法第29条第1項第3号＞

この出願の請求項1に係る発明が、
その出願前に頒布された刊行物である「文献1」に
記載された発明と同一である場合

 特許法第29条第1項第3号に該当

＜拒絶理由＞

本願請求項1に係る発明は、引用文献1に記載された発明と同一であるから、特許法第29条第1項第3号に**該当し**、特許を受けることができない。

新規性違反(公然実施)判決例(1)

東京高裁昭37.12.6判決:「潤滑油調節器」事件

原告(出願人)の実用新案に係る潤滑油装置が装備された3輪消防車が、出願前に消防団に納車され消防活動に使用されたケース

➡ 「右潤滑油装置が装備された3輪消防車が公然使用せられた以上、右潤滑油装置も一般公衆の知り得べき状態においてこれを使用せられたものと解すべきである。」(公然実施)

新規性違反(頒布された刊行物)判決例(2)

最高裁昭55.7.4判決:「一眼レフカメラ」事件

西ドイツ実用新案明細書が引用文献であった例。

・印刷物として頒布されていないが、同国特許庁において**公衆の閲覧**に供されており、その出願書類の原本の複写物を望む者は**誰でも入手できる状態**にあった。

(**受入日 = 公知日**)

➡「本件複写物ないし第1引用例は、公衆に対し**頒布により公開することを目的**として本件明細書から複製された文書であって、本件特許出願前に**頒布**されていたものといえることができる。」(**頒布された刊行物**)

判決例：守秘義務と公知性

東京高裁平11(行ケ)第368号(無効審決取消請求)

X(原告)の主張:

被告Yは特許発明の「6本ロールカレンダー」計画図を取引先Aに見せた。Aからの見積もり依頼を受け、図面作成、詳細な見積もり打合わせを行った。AはYと**秘密保持契約**を結んでおらず、明示的には秘密扱いを求められていなかった。 ➡ **公知と主張**

Y(被告)の主張:

Aは社会通念上商慣習上、秘密扱いを暗黙に求められていることを認識理解する能力、経験有。YはAが上記能力、経験や理解を期待、信頼し計画図開示 ➡ **暗黙の秘密保持の了解を主張**

裁判所 <判旨> **請求棄却**

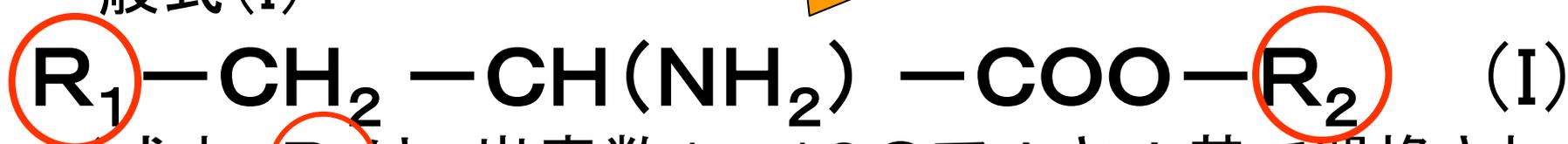
<判示事項> Aは社会通念上又は商慣習上**守秘義務**を負う者
=「不正競争防止法」上の**営業秘密の守秘義務**を負う者

化学物質の新規性

一般式中のRの
定義に注意！

【請求項1】

一般式(I)

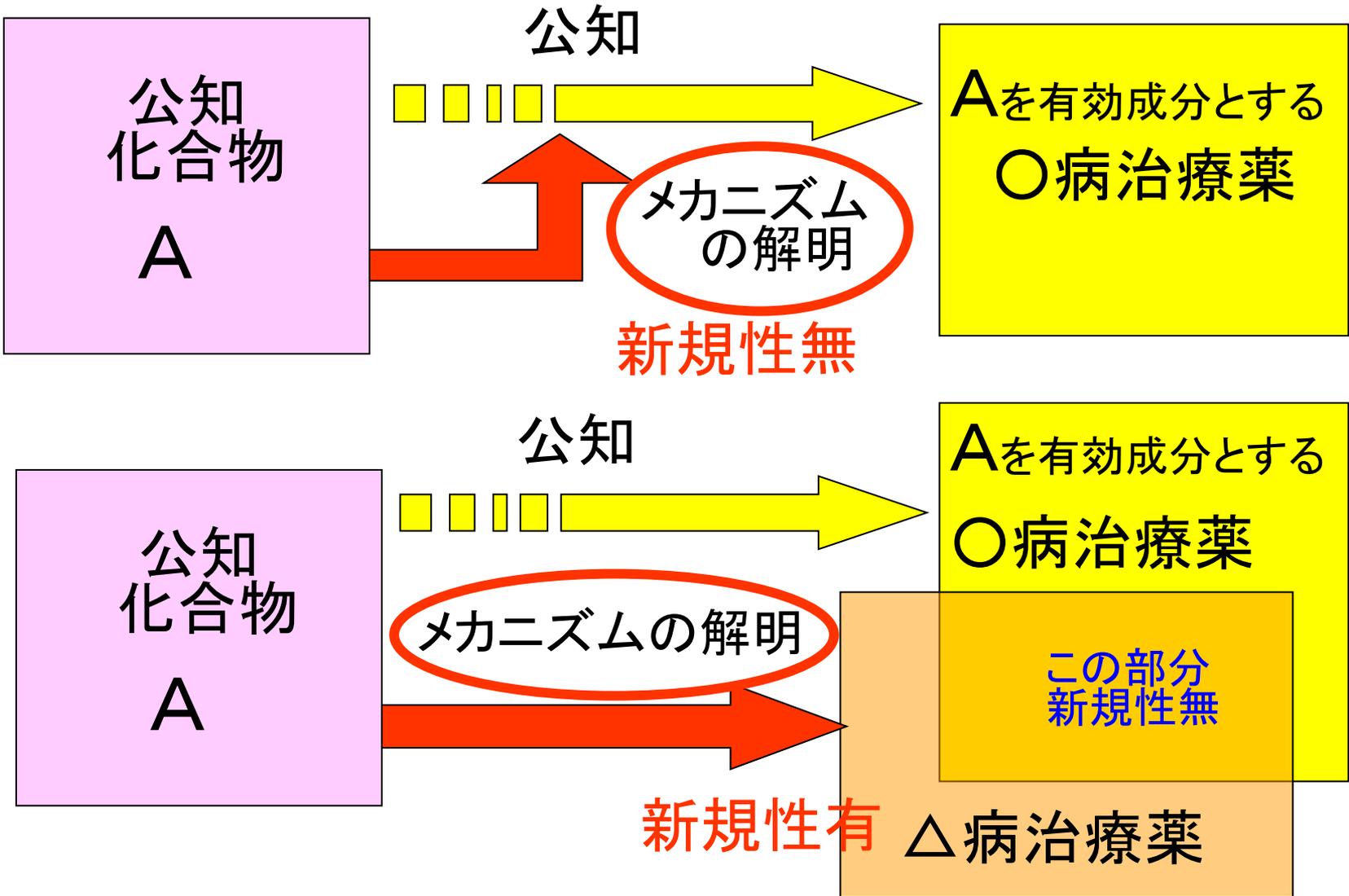


(式中、 R_1 は、炭素数1～10のアルキル基で置換されたフェニル基を示し、 R_2 は、炭素数1～10のアルキル基を示す。)

で表される芳香脂肪族カルボン酸又はその塩。

実施例：フェニル基がメチル基で置換された
フェニルアラニンメチルエステル。

医薬用途発明の新規性



進歩性とは

<特許法第29条第2項>

特許出願前に

その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(=当業者)が

前項各号(=特許法第29条第1項)に掲げる発明(=公知、公用、刊行物記載発明)に基いて

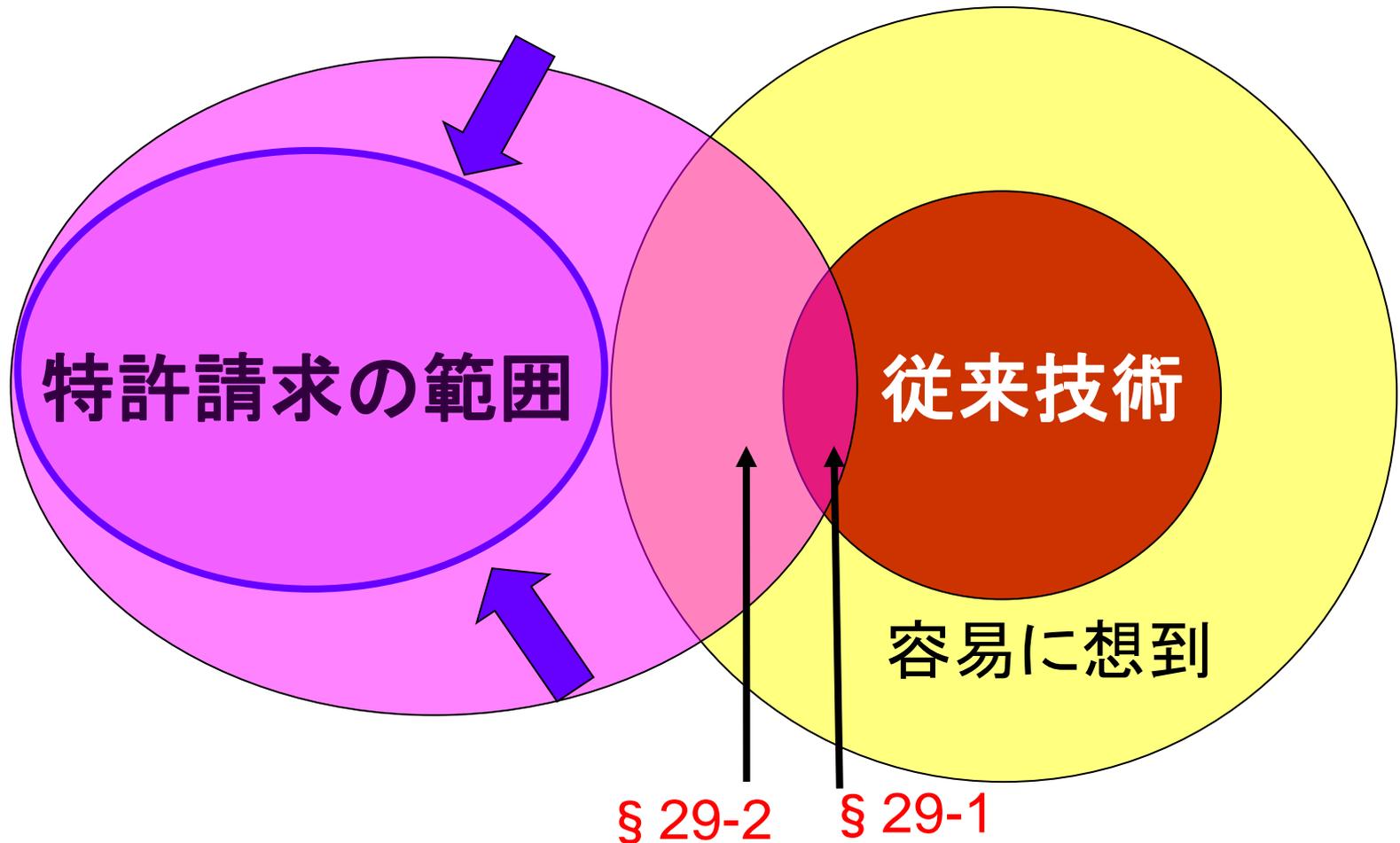
容易に発明をすることができたとき(=容易性)は、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。



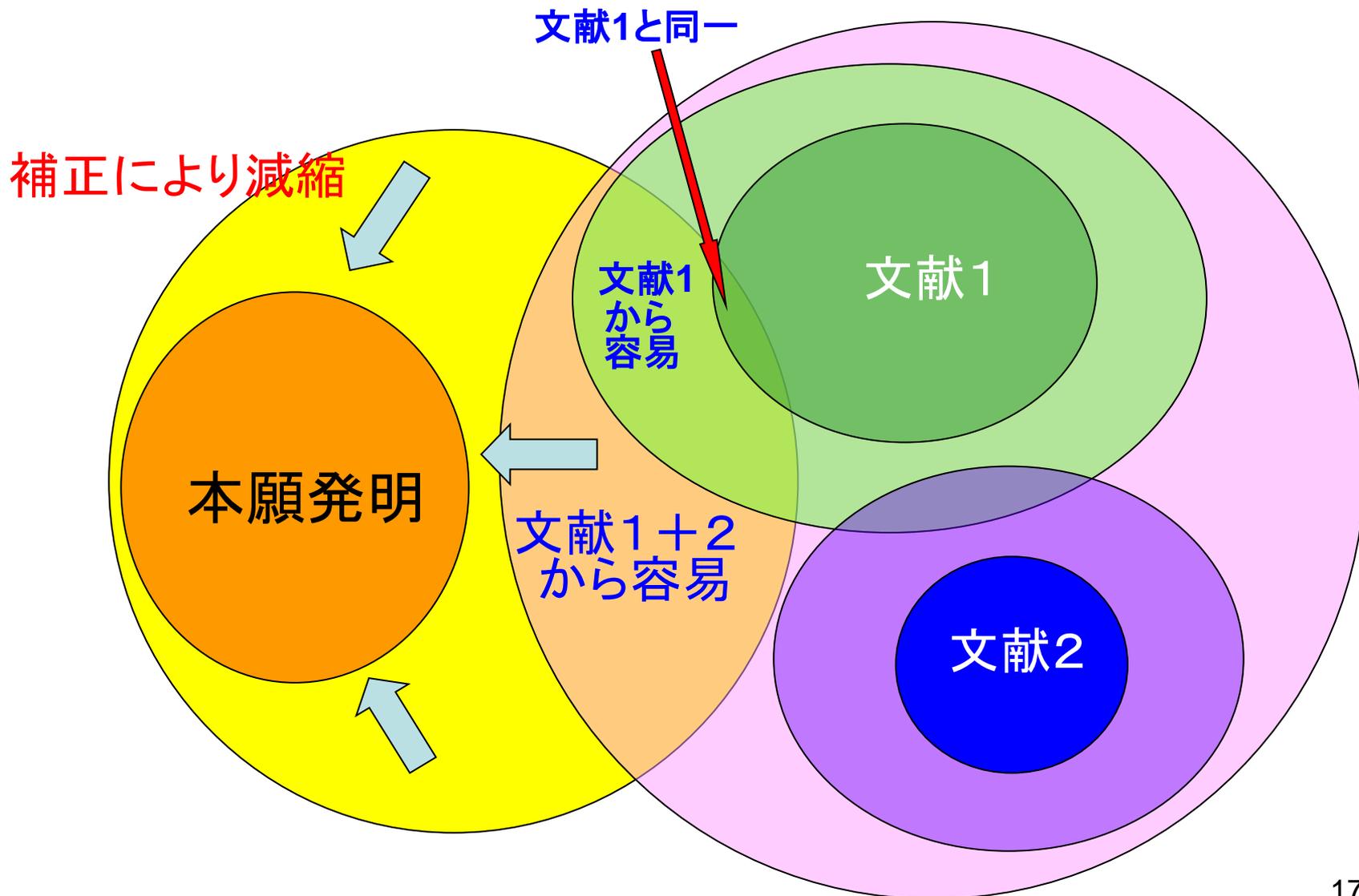
進歩性

特許請求の範囲と従来技術

従来技術とその広がり＝新規性・進歩性違反



新規性と進歩性



「進歩性なし」の場合の拒絶理由の例

＜特許法第29条第2項＞

＜ § 29-2 ＞

特許出願前に、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(=当業者)が、前項各号に掲げる発明(=公知、公用、刊行物記載発明 § 29-1)に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

➡ ＜拒絶理由＞

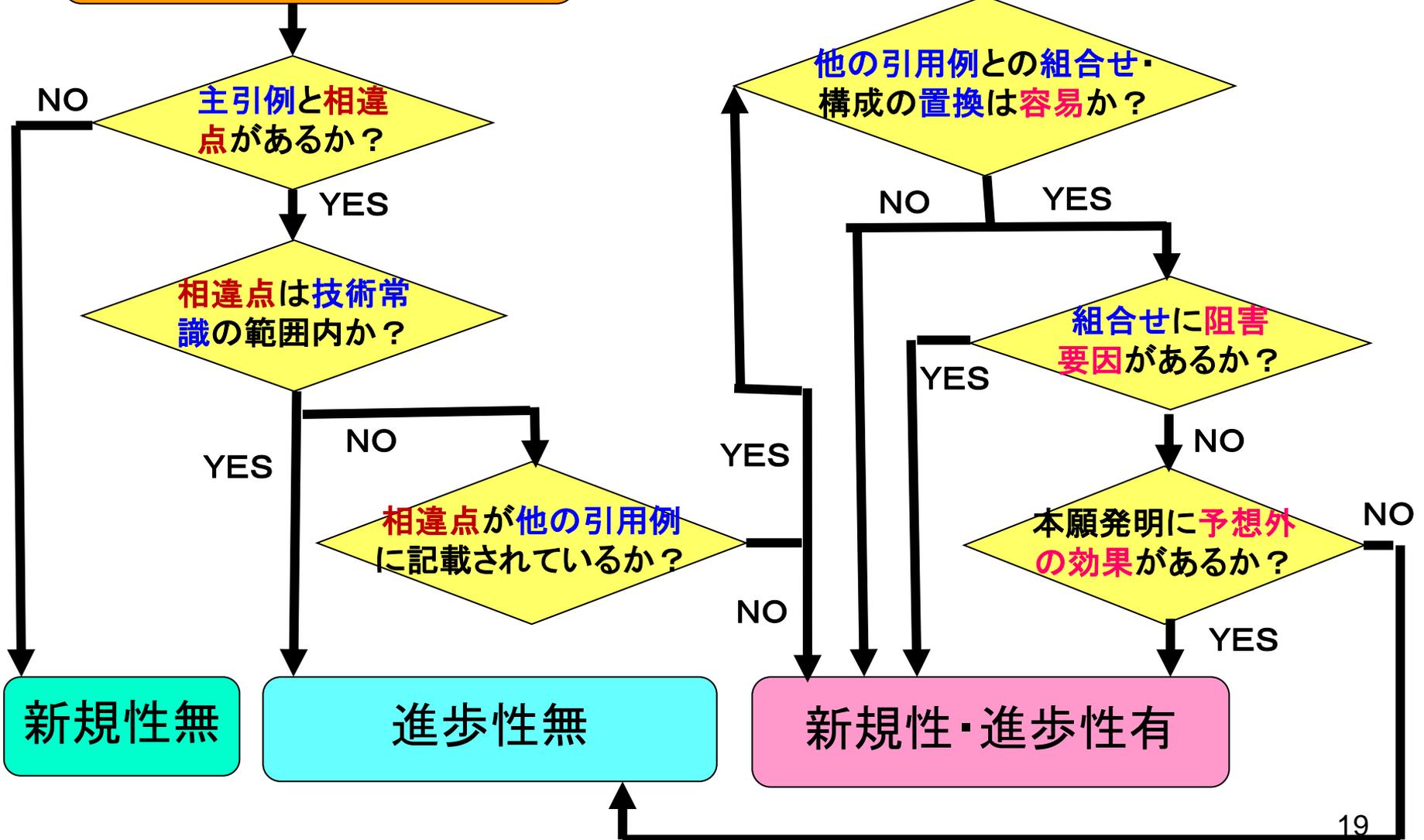
本願発明は、本出願前の当業者が引用文献1及び2に記載された発明に基づいて**容易に想到**することができたものであり、その**効果**も格別顕著なものとは言えない。

(容易想到＋効果の否定)

想到: 思いつくこと

新規性・進歩性判断の手順(1)

本願発明と主引例との対比



進歩性の判断の手順(2)

A.本願発明の要旨認定
(構成要件に分節)

B.引用例の認定
(構成要件と対応させる)

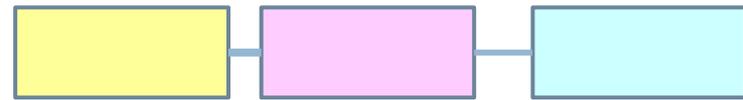
C.両者の一致点、相違点
(構成要件ごとに判断)

D.相違点に対する証拠(引用例2)

E.組合せ、置換の容易性

F.効果の顕著性(予測できない効果)

本願発明



引用例

一致点



相違点

関連技術分野の引用例2



E.がNo



特許査定

E.がYes

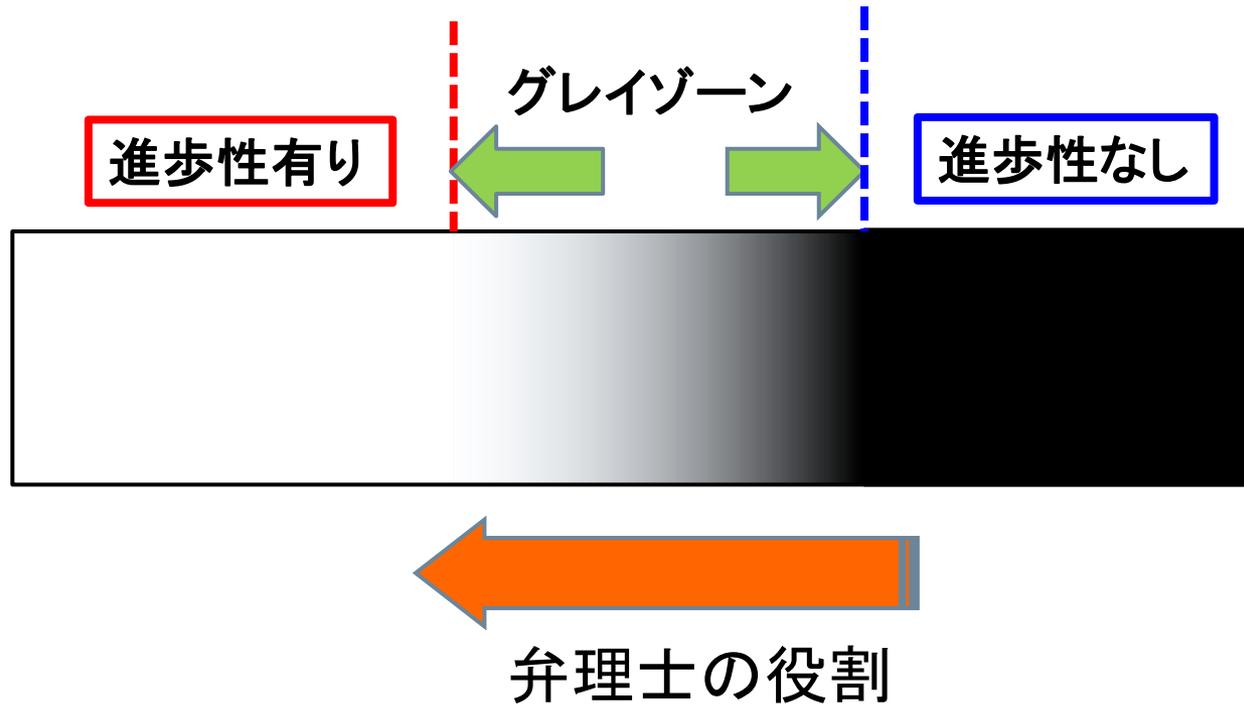
F.がYes

F.がNo

拒絶査定



進歩性の判断と弁理士の役割



今日のポイント

1. 特許を受けられる発明・・・特許査定
＝拒絶理由(拒絶査定すべき理由)がない発明
2. 拒絶理由に対しては、意見書＋**補正書**で対応
3. **新規性**がある発明
自分の発表でも新規性を喪失する
4. **進歩性**がある発明
当業者が容易に想到＋格別な効果がない
当業者＝「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」
・・・同じ技術分野の研究者、同業者