

# 知的財産権概論 第6回

## 特許を受けられる発明とは(その1)?

たくみ特許事務所

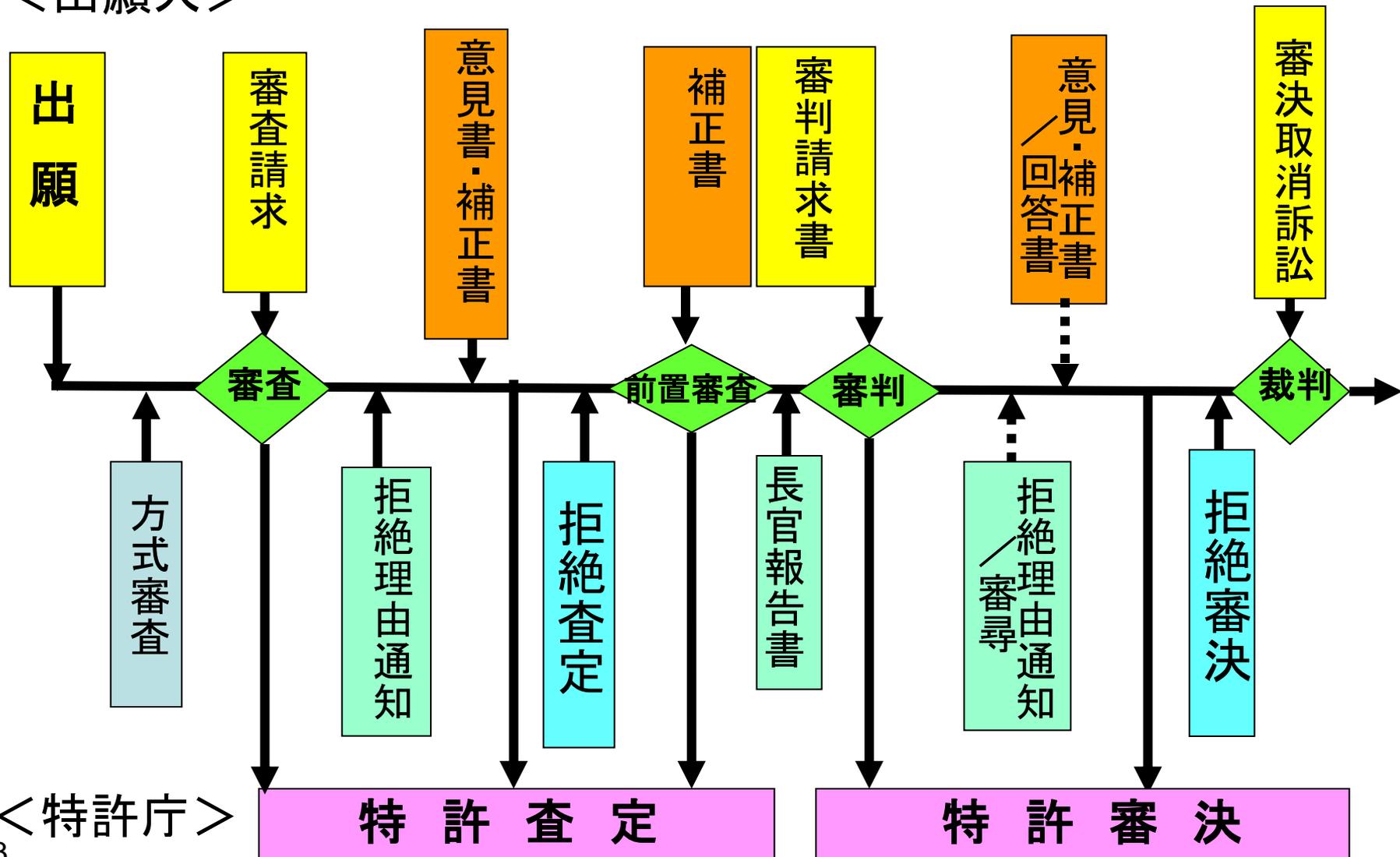
弁理士 佐伯 裕子

# 特許を受けられる発明－1

1. 特許を受けられる発明と  
拒絶理由通知
2. 新規性とは
3. 進歩性とは
4. 新規性の例外規定
5. 先願であること

# 審査と審判の審理の流れ

<出願人>



<特許庁>

## 特許を受けられる発明 ↔ 拒絶理由

- ① 特許法上の発明・産業上利用できる発明  
( § 2 ) § 29-1 柱書
- ② 発明の単一性  
§ 37
- ③ 新規性  
§ 29-1-1, 2, 3
- ④ 進歩性  
§ 29-2
- ⑤ 先の出願がない (先願主義)  
§ 39 § 29の2
- ⑥ 明細書の記載要件に不備がない  
§ 36-4-1, 6-1, 2

# 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

# 判決例1:意に反する公知

東京高裁昭41年(行ケ)第175号(拒絶査定審判不服)

X(原告)の「農用牽引車の進行停止装置」の発明につき、Xが代表者であるA会社の社員BがA会社名で日本農機具輸出振興展覧会に出品展示、公然知られた発明。

・審判では、Xの不注意、過失、監督不行届によるもので、「意に反して」といえないと審決。

➡ 裁判所:審決取消

X個人とA会社は別個の人格、Xは展覧会出品当時A会社取締役ではなかった。無断出品をさせないようにする一般的注意義務もない。

# 判決例2: 守秘義務

## 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、図面作成し詳細な見積もり打合わせを行ったが、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**

### 裁判所 判旨: 請求棄却(無効とはならない)

Aは社会通念上又は商慣習上、秘密扱いを暗黙に求められていたことを認識、理解する能力、経験有。

YはAが上記能力、経験や秘密扱いについての理解を期待、信頼し6本ロールカレンダーを開示した ➡ **暗黙の秘密保持の了解**

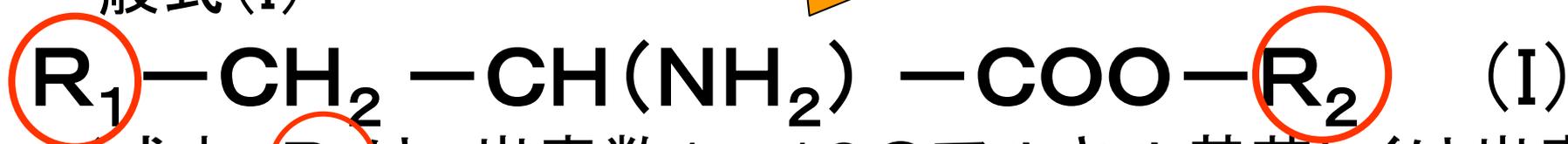
- ・社会通念上又は商慣習上守秘義務を負う者  
＝「不正競争防止法」上の営業秘密の守秘義務を負う者

# 化学物質の新規性

一般式中のRの  
定義に注意！

【請求項1】

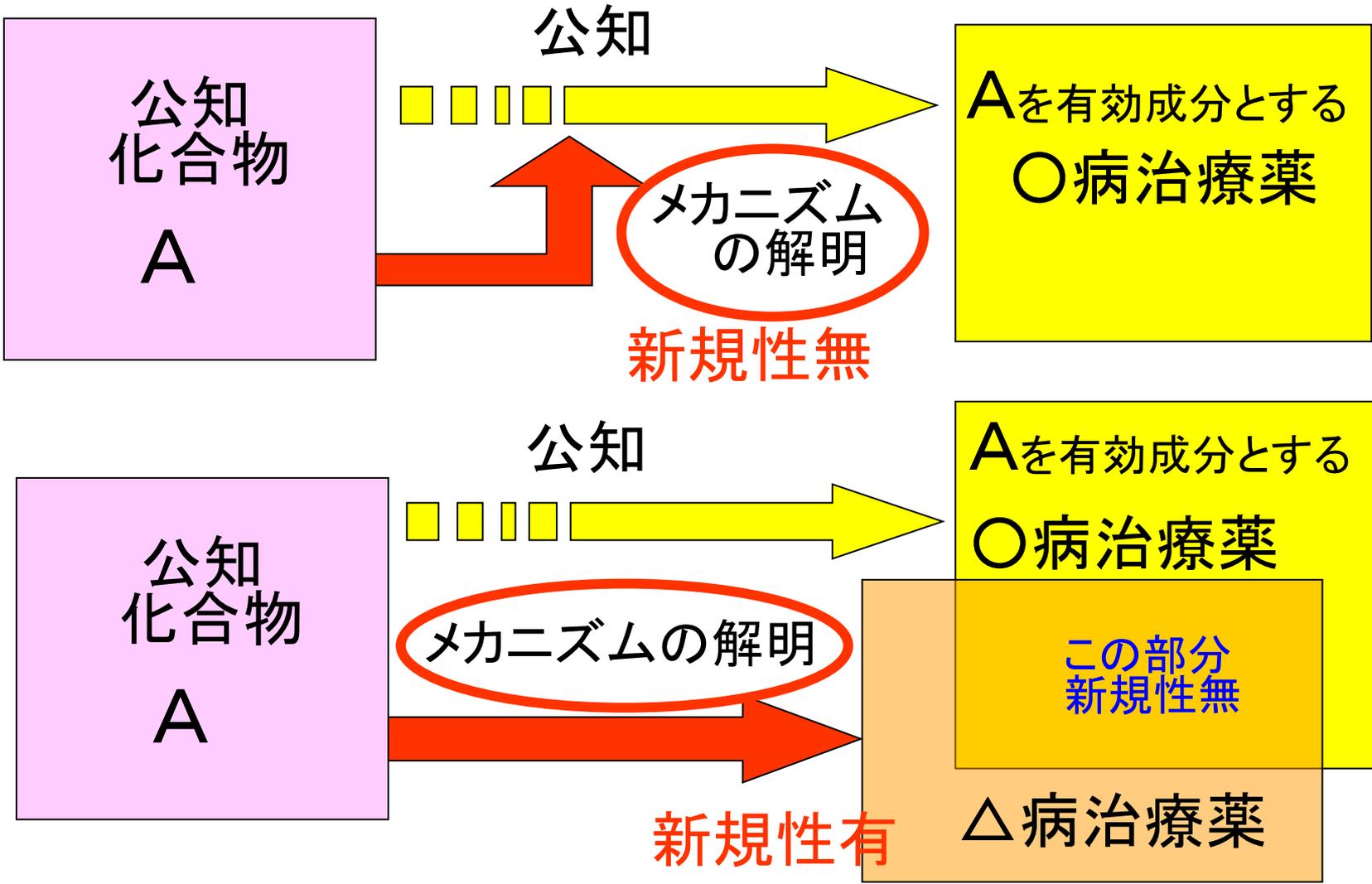
一般式(I)



(式中、 $\text{R}_1$ は、炭素数1～10のアルキル基若しくは炭素数1～10のアルコキシ基で置換されたフェニル基を示し、 $\text{R}_2$ 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又はメトキシ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

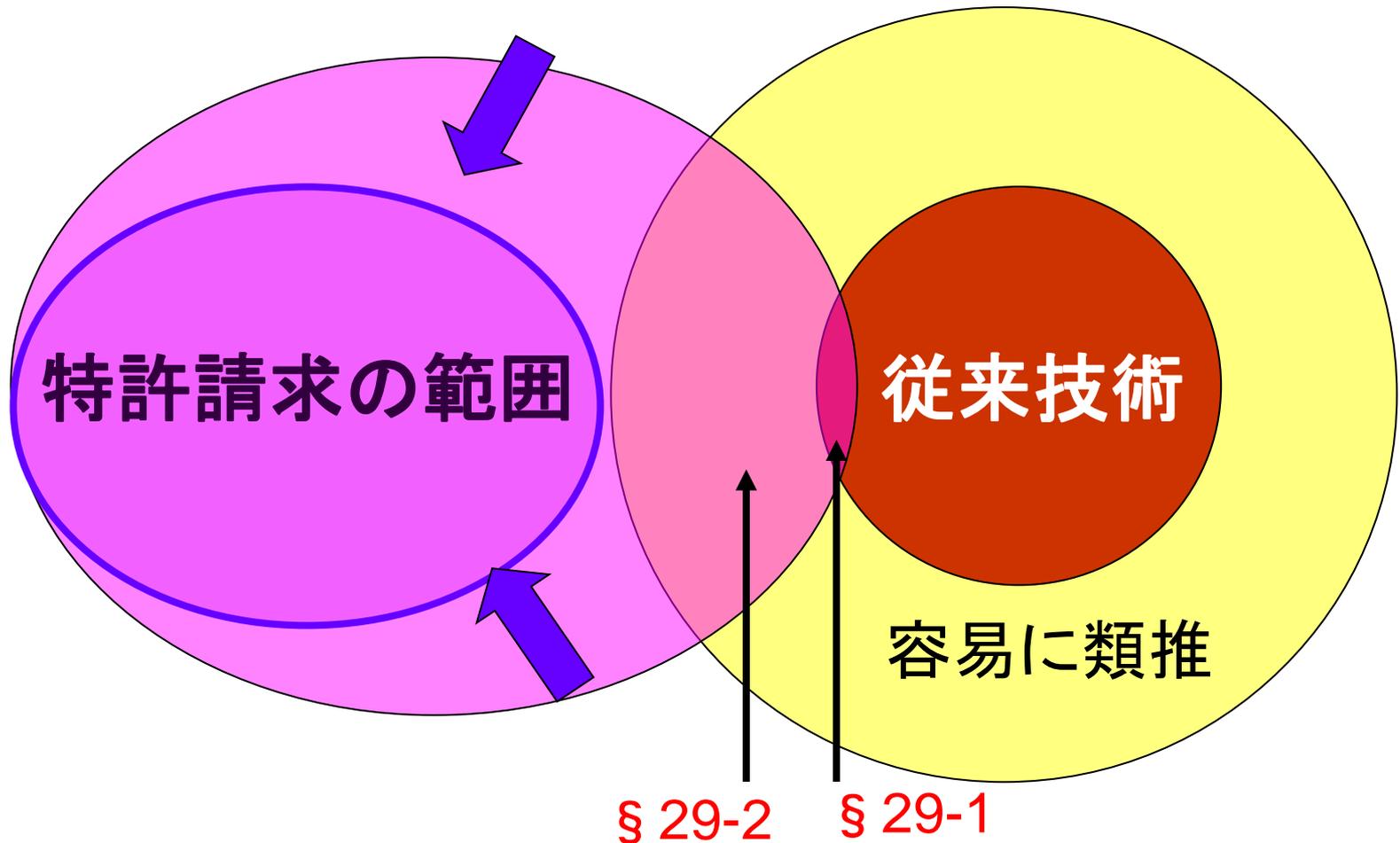
その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(=**当業者**)が

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

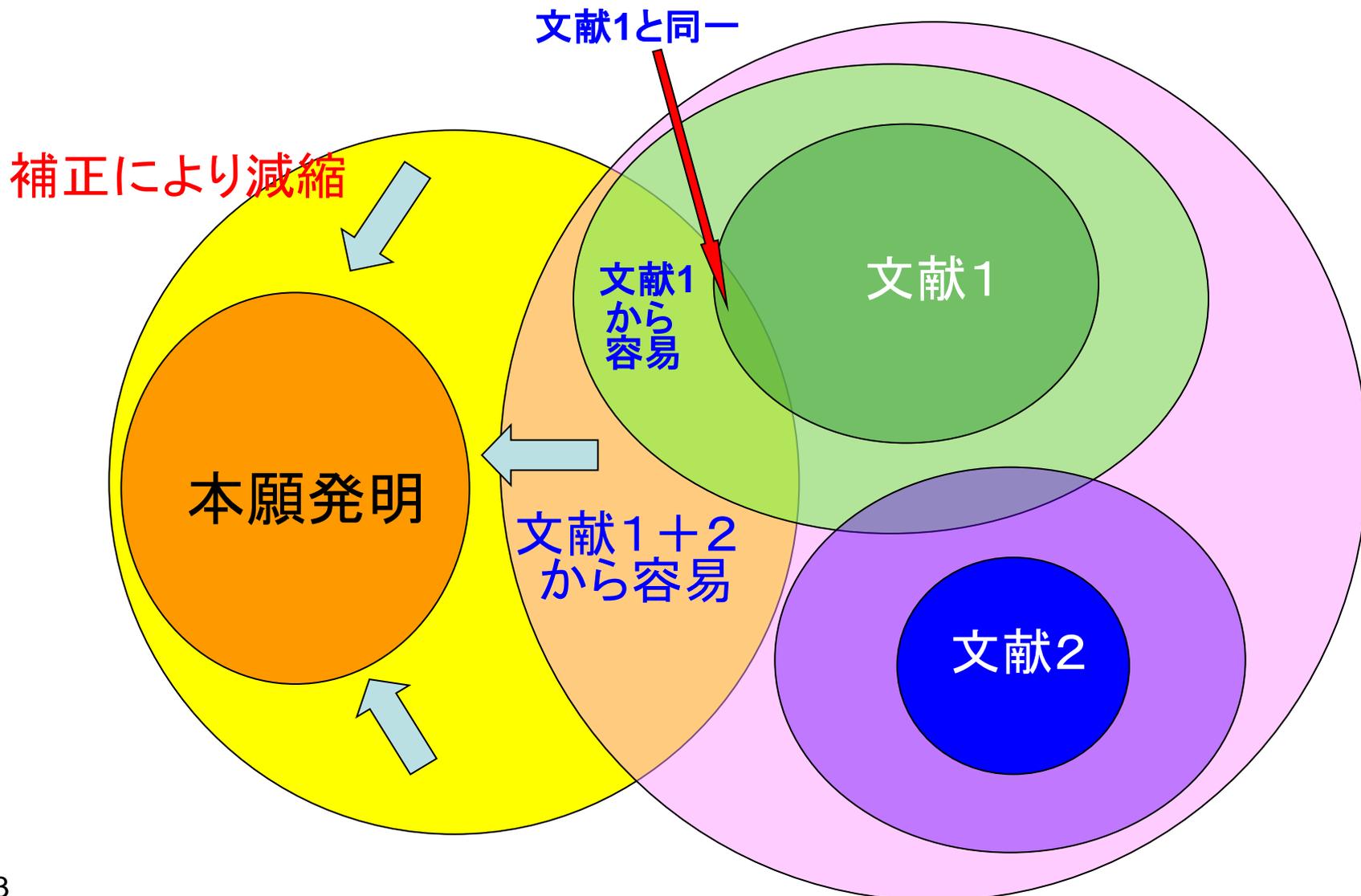
容易に発明をすることができたとき(=**容易性**)は、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

# 特許請求の範囲と従来技術

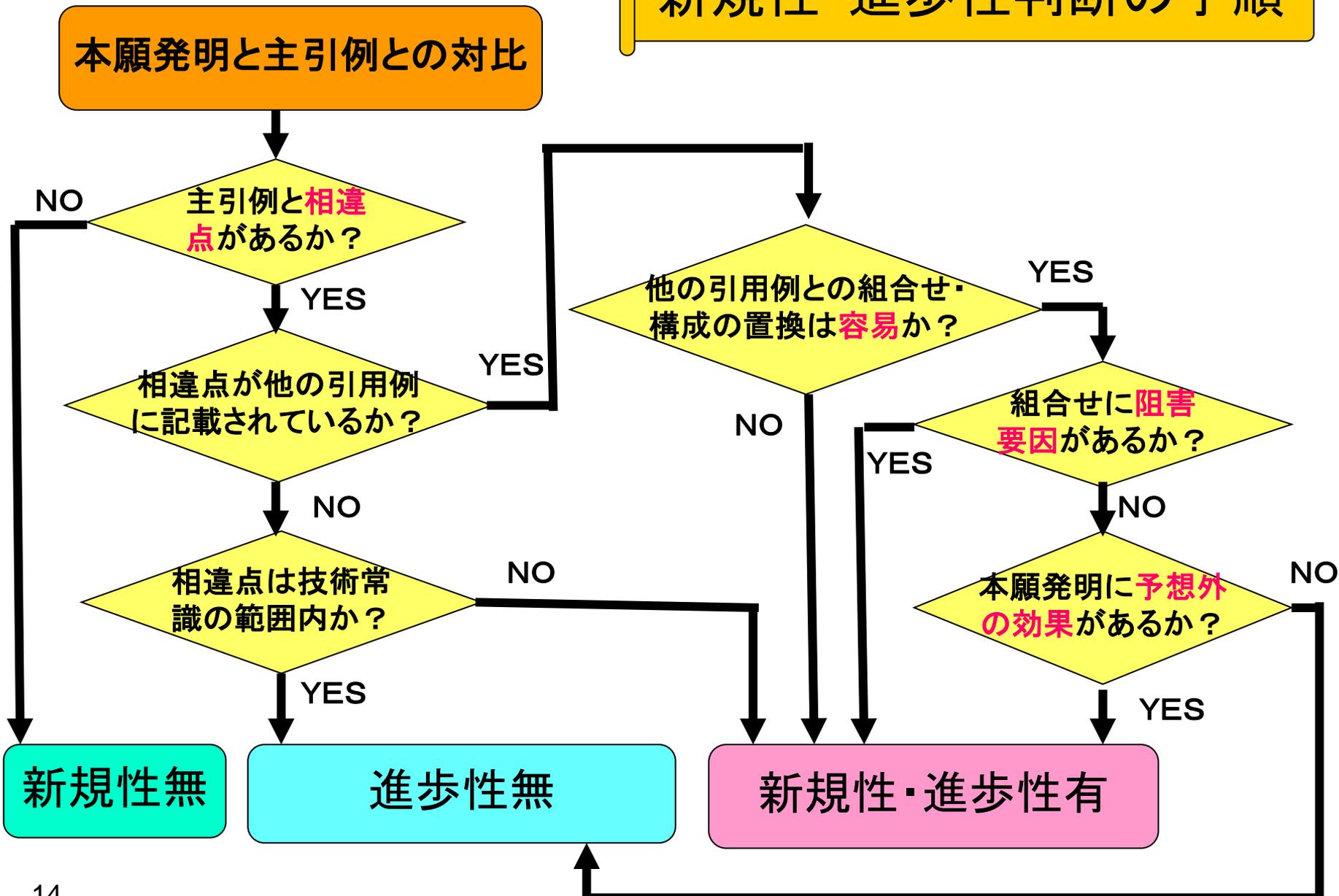
従来技術とその広がり＝新規性・進歩性違反



# 新規性と進歩性



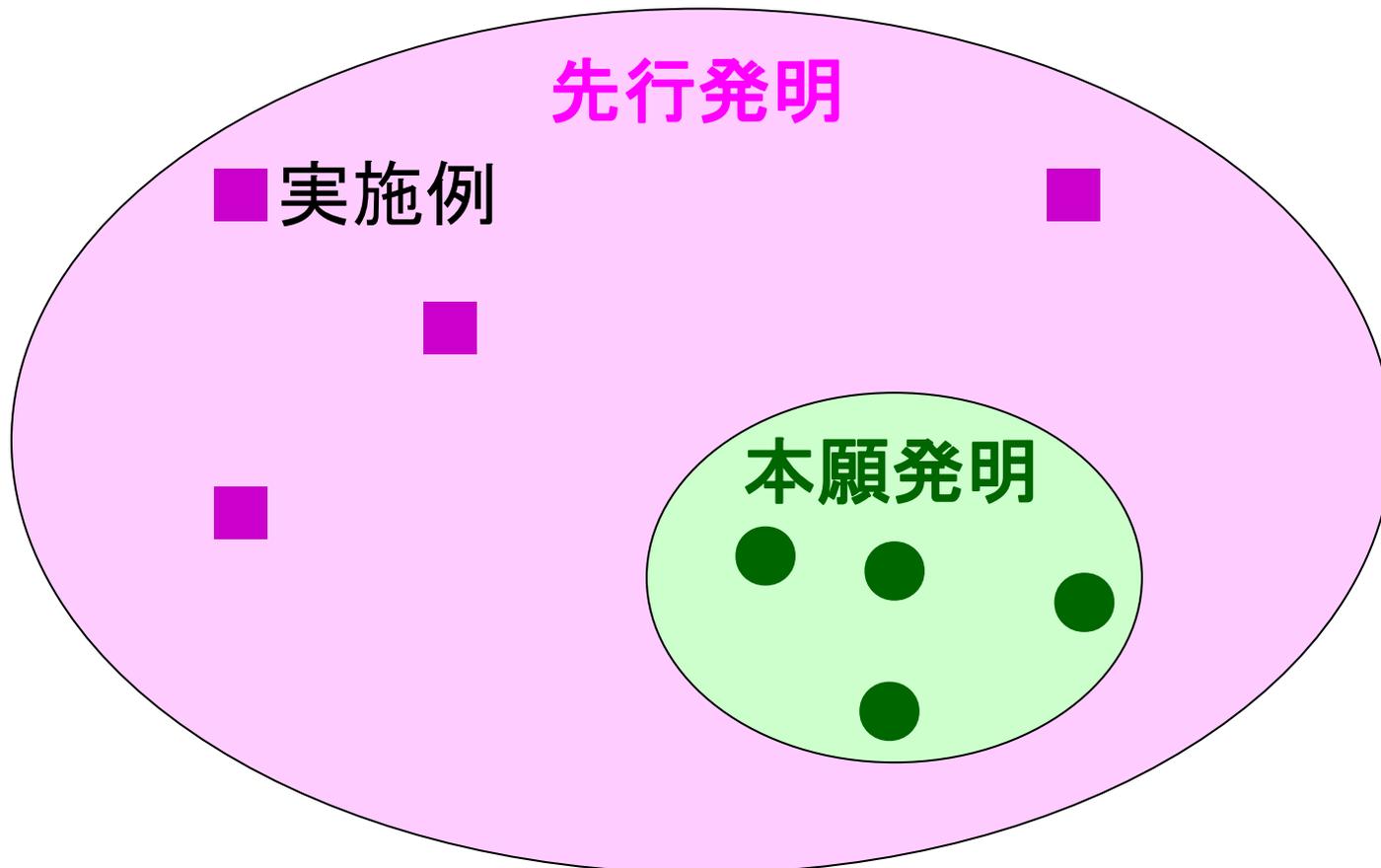
# 新規性・進歩性判断の手順



# 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3: 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:

「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 → 新規性有り

# 新規性の喪失の例外（特許法第30条）

公開していない

通常出願

論文発表  
学会発表  
販売・展示  
記者会見

6か月以内

§ 30-2  
出願

30日以内

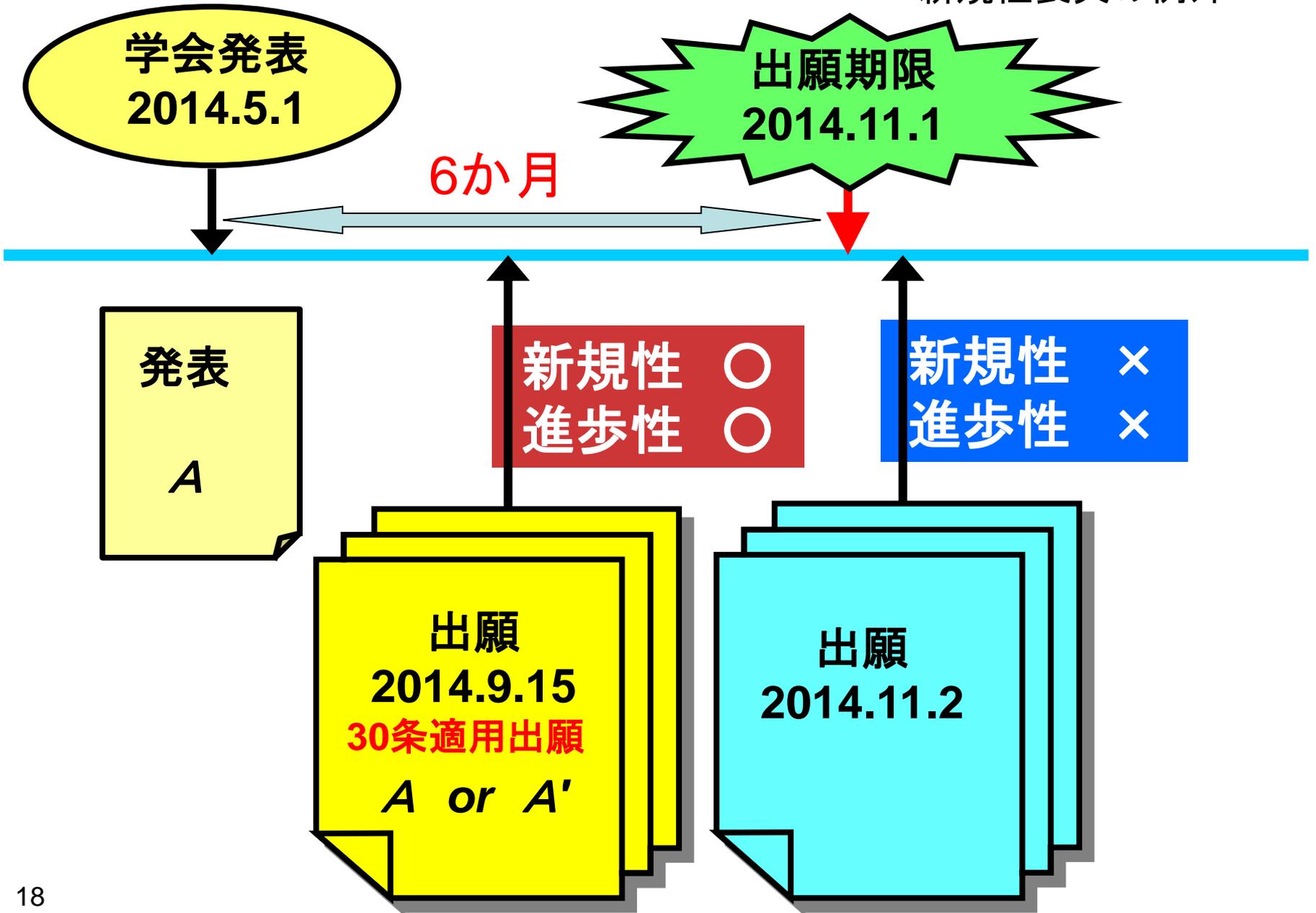
§ 30-2申請  
出願と同時  
(願書に記載)

証明書の  
提出

意に反した公開

6か月以内

§ 30-1出願  
(出願後に主張可能)



# 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**  
(除米国／欧州、諸外国にはない。)

→ × PCT出願

特許法30条の注意点

Sの  
学会発表  
2014.5.1

出願期限  
2014.11.1

6か月

新規性 ×  
進歩性 ×

Sによる  
発表  
A

Tの  
出願  
A'

Pによる  
論文  
A''

Sの出願  
2014.9.15  
30条適用  
A or A'

# 判決例4: 公報の掲載と特許法30条

最高裁昭61(行ツ)第160号 平1.11.10第二小法廷判決

「第三級環式アミン」の化学物質及び医薬製剤の発明

昭51.1.1出願時に、昭50.11.17に発行の、本願同一物質の製造方法

「第三級環式アミンの製造方法」の公開特許公報に基づく特許法30

条1項の適用(「刊行物に発表」)を申立

背景: 昭和50年法改正で「化学物質特許」が認められるようになった

外国特許公報も30条1項の刊行物として取り扱っていた実務

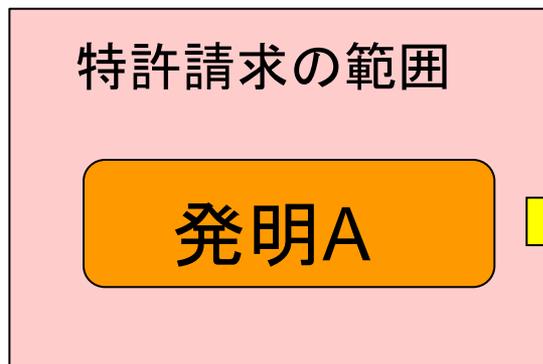
審決: 特許法29条1項3号違反として拒絶(30条は例外規定)

最高裁: 上告棄却

「刊行物に発表」は、「自ら主体的に刊行物に発表した場合」を指称

# 先の出願の後願に対する権利

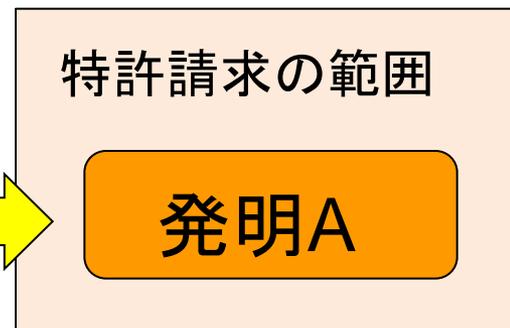
先願



§ 39-1 違反

(同一の出願人,  
発明者でも適用)

後願1



明細書

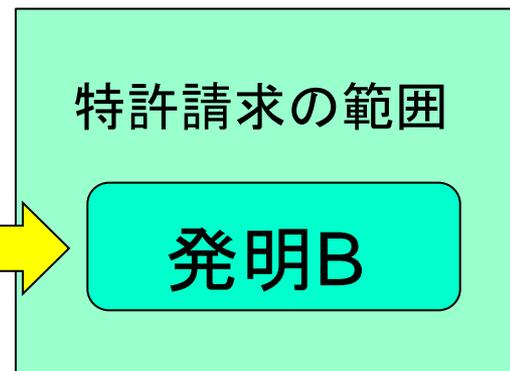
発明A

発明B

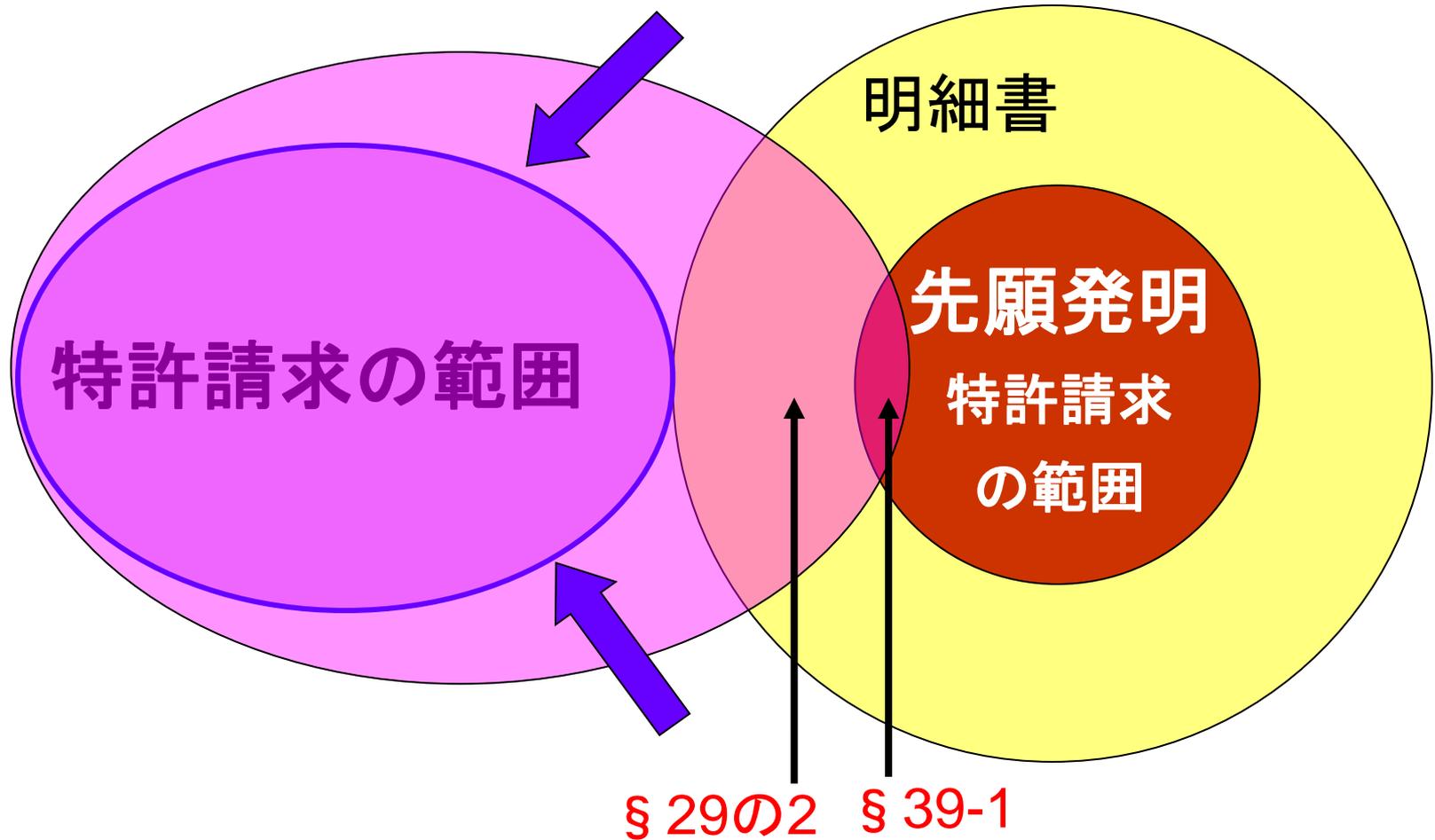
§ 29の2違反

(出願人も発明者も相  
違する場合に適用)

後願2



# 先願発明と特許請求の範囲



# 今日のポイント

1. 特許を受けられる発明  
＝拒絶理由がない発明
2. 新規性と進歩性  
自分の発表でも新規性を喪失する
3. 新規性喪失の例外  
第3者の同一出願、発表に対抗できない
4. 先願主義