

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

＜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、急速凍結した後、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、長さ方向に沿った溝が全長に設けられている、請求項1に記載の長期保存用麺類。

＜明細書の記載＞

(実施例) 長さ方向に1本の溝(直径3%未満)を設けたうどん生地を、茹でた後、流水で12℃まで冷やし、直ちに－20℃で急速凍結し、2℃で氷温貯蔵した。

湯戻し後、シコシコした食感のうどんが得られた。

(比較例) 溝が直径の5%以上あると柔らかくなり、「シコシコ食感」がない。

(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。

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) 請求項1: § 29-1-3 (新規性欠如)

文献1には、麺類をゆでた後、15℃以下に水冷し、急速凍結後、氷温貯蔵する長期保存麺類が記載されているから、請求項1の発明は、文献1に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当する。

・・・請求項1の発明は「文献1」に記載の発明と同一

(理由2) 請求項2: § 29-2 (進歩性の欠如)

文献2には、麺類の1種のマカロニ表面に、茹で時間短縮のために多数の切込みを設けることが記載されている。文献1の長期保存用麺類として、典型的な長期保存用うどんを製造する際に、湯戻し時間を短縮するために、うどん生地に文献2に記載されるような切込み(溝)を設けておくことは、当業者であれば容易に想到し得ることである。そして、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の発明は、文献1と文献2の記載から当業者が容易に発明をすることができたものであり、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の記載から容易。

練習問題／先行技術

<先行技術(本出願前頒布された刊行物)>

文献1:

「中華麺等の麺類をゆでた後で、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、麺類を長期保存できる」ことが記載されている。
対象となる麺類としては、中華麺の他、うどん、ソバ、パスタ類が例示されている。

文献2:

「マカロニ表面に切込みを多数設けておくことで、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／本願発明：項分け記載

＜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) 急速凍結した後、
- (D) 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、長さ方向に沿った溝が全長に設けられている、
- (E') 請求項1に記載の長期保存用麺類。

練習問題／主引例との項分け比較

<請求項1発明>

- (A) 麺類を加熱処理後、
- (B) 10℃～15℃まで水冷し、
- (C) 急速凍結した後、
- (D) 氷温貯蔵することを特徴とする、
- (E) 長期保存用麺類。

<主引例:文献1>

- (a) 麺類をゆでた後で、
- (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) 長期保存できる麺類。

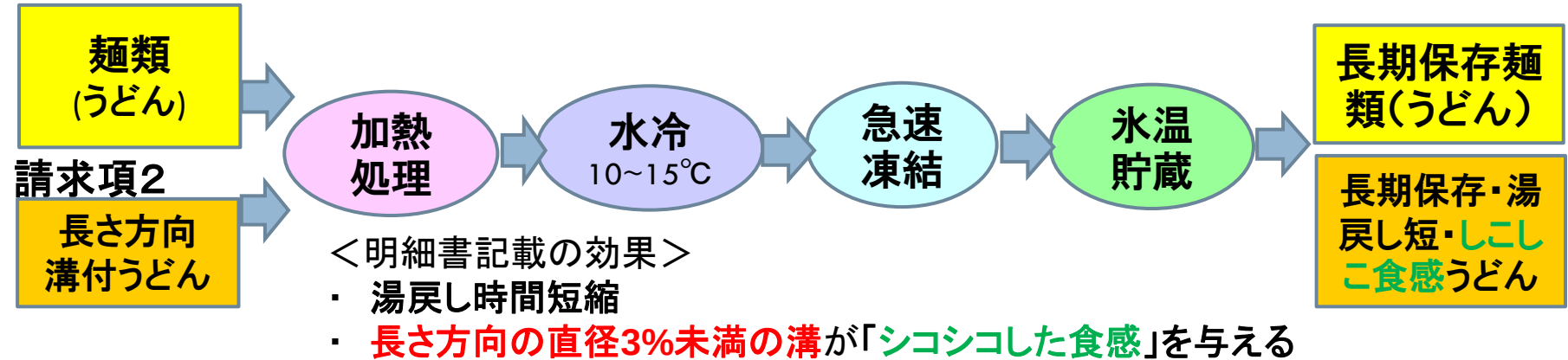
<請求項2発明>

- (A') 麺類がうどんであり、長さ方向に沿った溝が全長に設けられている、
- (E') 請求項1に記載の長期保存用麺類。

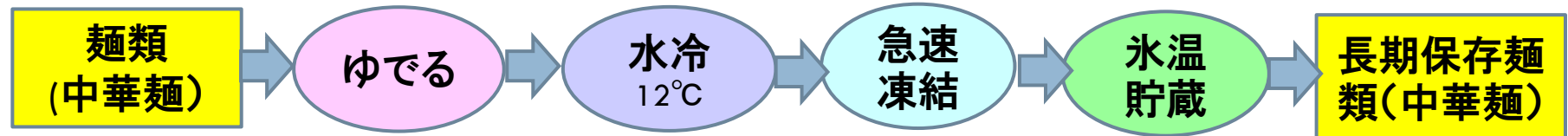
主引例との相違点

練習問題／項分け図解

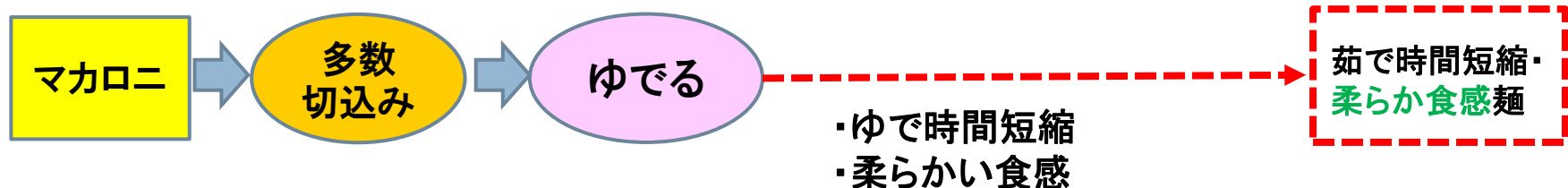
請求項1



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＞

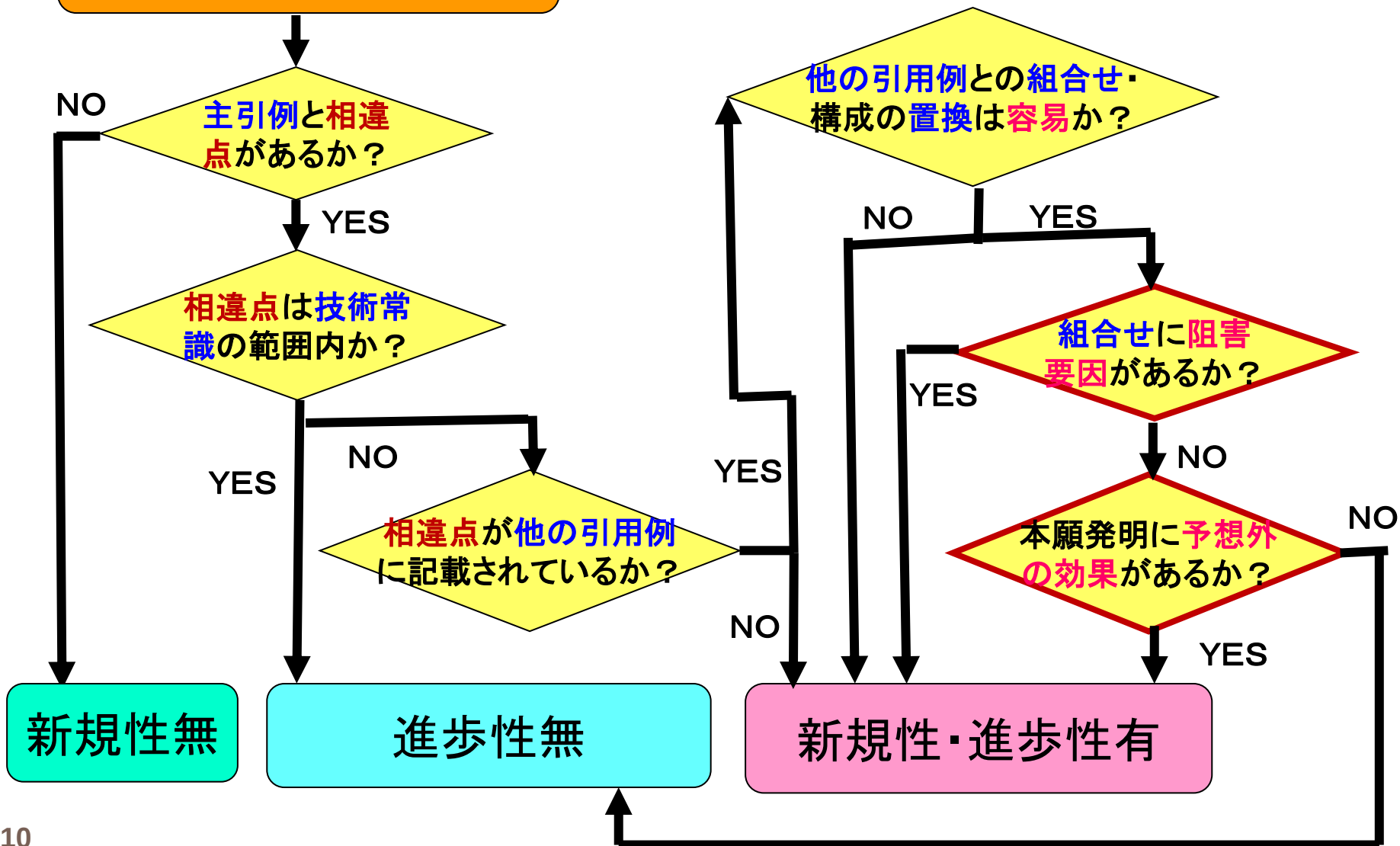
1. 請求項1に対する理由1は解消可能か？
2. 請求項2に対する理由2は解消可能か？
3. 特許請求の範囲をどのように補正をすればよいか？
4. 意見書でどのように反論するか？

＜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のみに。さらに長さ方向の溝を「直径の3%未満」に減縮して勝負。
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にとっての**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。

新規性・進歩性判断の手順

本願発明と主引例との対比



練習問題／補正書・意見書

＜補正後の本願発明＞

【新請求項1】 長さ方向に沿った直径3%未満の溝が全長に設けられているうどん生地を加熱処理後、10～15℃まで水冷し、急速凍結した後、氷温貯蔵することを特徴とする、長期保存用うどん。

＜意見書での主張＞

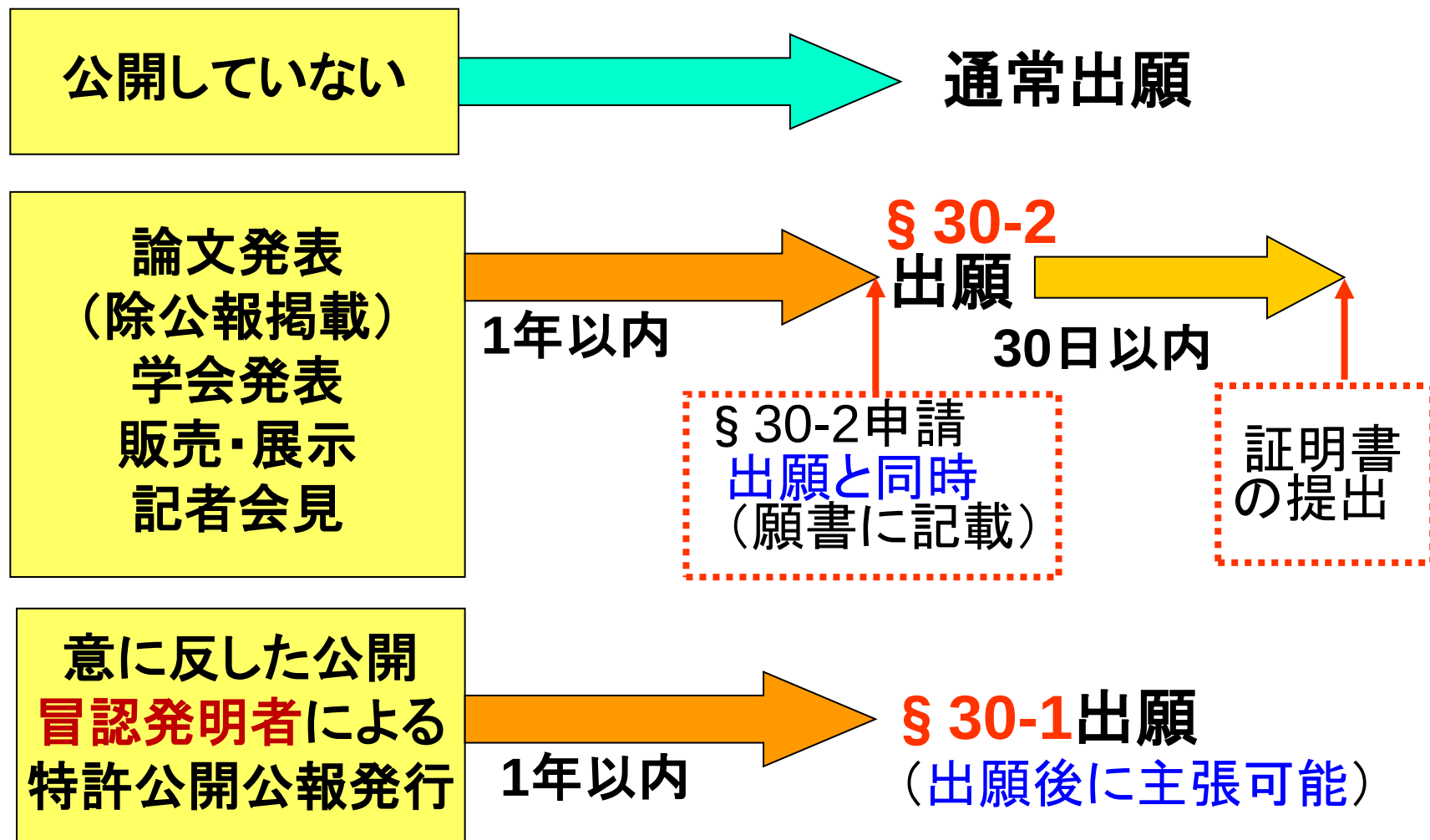
補正後の本願発明では、対象の麺類が「長さ方向に直径3%未満の溝を全長に設けたうどん」のみに減縮されており、そのことにより、湯戻し時間が短縮されると共に、「**シコシコした食感**」を有するこしのあるうどんが得られる。

文献2には、マカロニに切込みを設けておくことで湯戻し時間が短縮されることは記載されているが、同時に、切込みを設けることで、湯戻し後柔らかい食感となるという、うどんへの適用をためらわせる記載(**阻害要因**)がある。実際に、うどんの溝が直径の5%以上あると柔らかい食感となってしまうことが比較例の実験でも確認されている。本願発明では、うどん生地に設ける溝の深さを「**直径の3%未満**」に設定することで、はじめて「湯戻し時間の短縮」と「シコシコした食感」という相反する性質を同時に達成することができたものであり、その効果は**予想外の顕著な効果**であると評価されるべきである。

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)



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

1年

出願期限
2021.6.1

Tの
出願
A

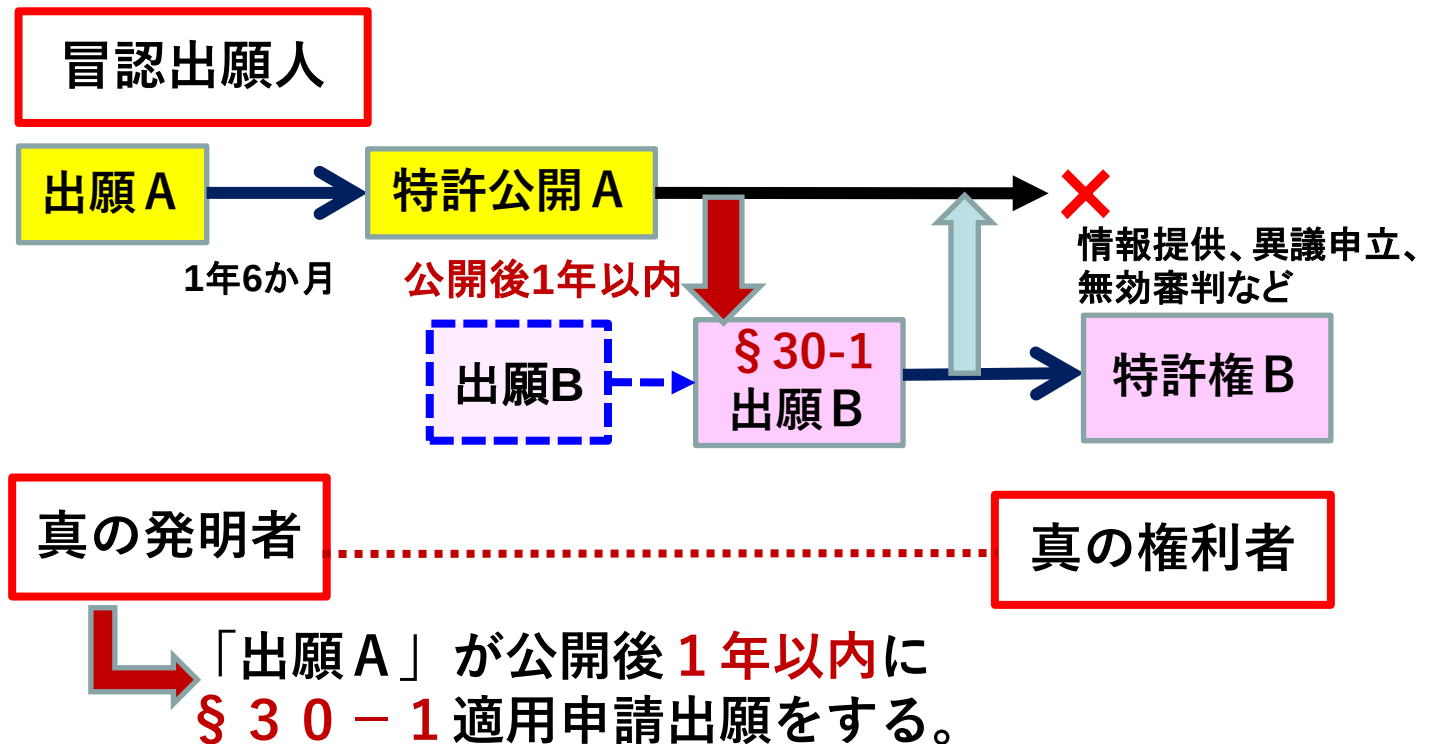
Pによる
論文
A, A'

新規性 ×
進歩性 ×

Sによる
発表
A

Sの出願
2020.9.15
30条適用
A

冒認出願に対する真の権利者の対抗手段の1つ



選択発明について

18

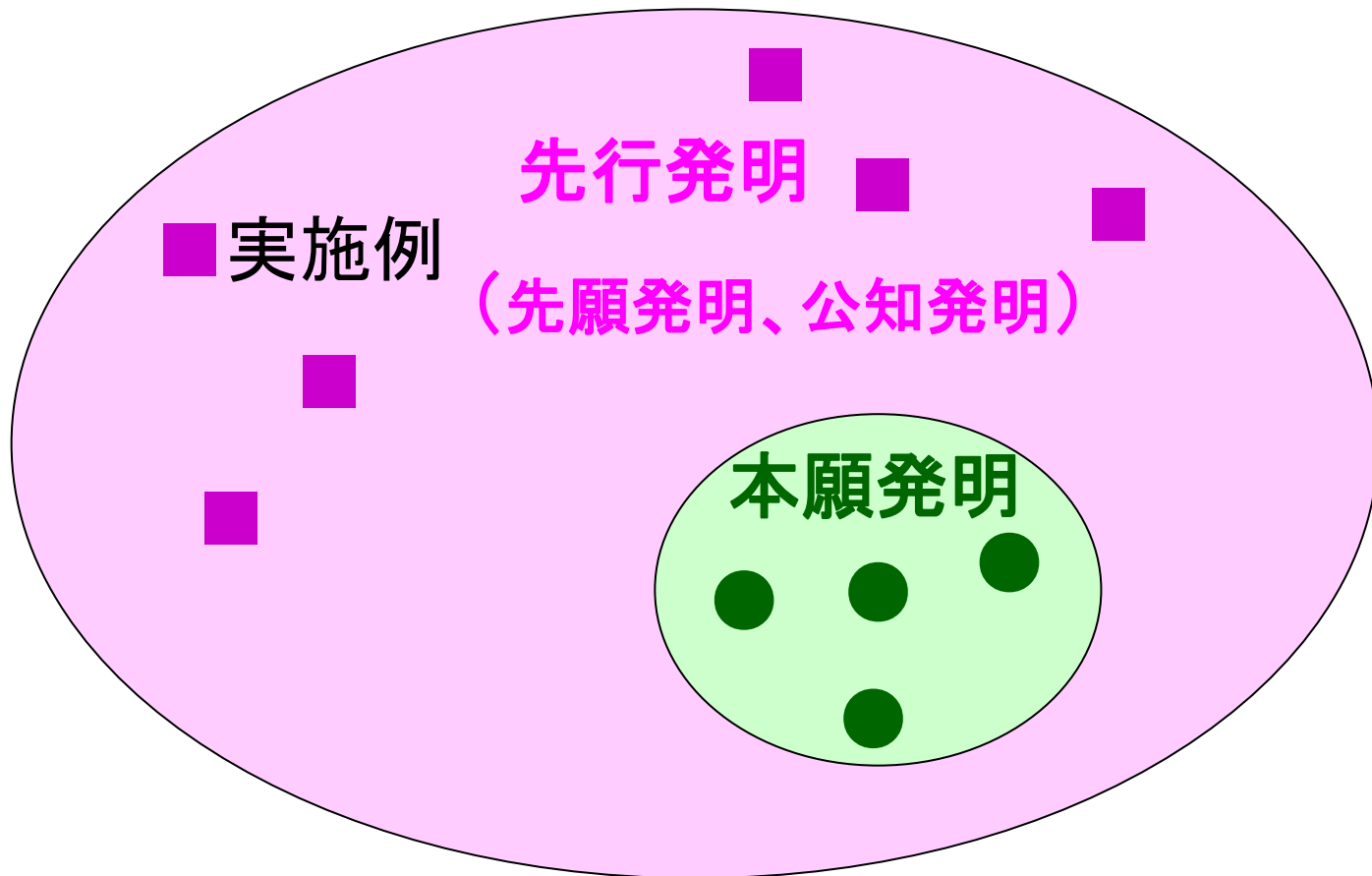
選択発明とは

- ・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 $\neq$ 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

28

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**異なった日**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っ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＞

22

「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

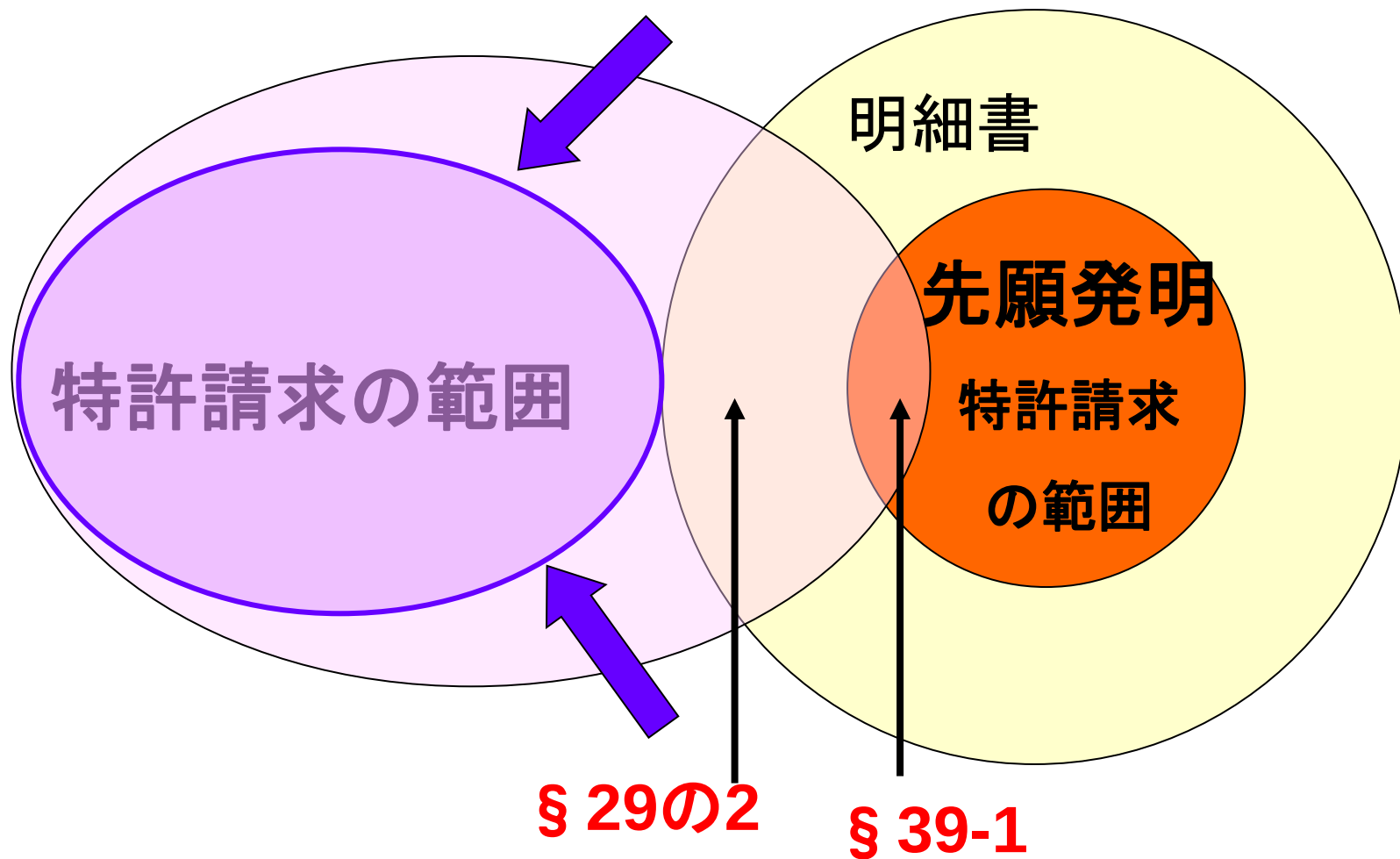
先願明細書に記載された発明と同一発明 ＜特許法第29条の2＞

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の発明者とは同一ではない
- ・ 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

特許請求の範囲

発明A

§ 39—1 違反

特許請求の範囲

発明A

明細書

発明A

発明B

§ 29の2違反

後願2

(出願人、発明者が先願と相違)

特許請求の範囲

発明B

同一出願人の先後願

出願1（先願）

特許請求の範囲

発明A

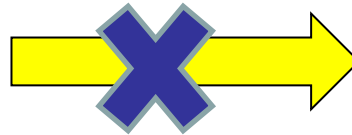
明細書

発明A

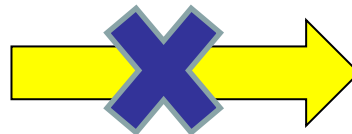
発明B

（出願人又は発明者が同一）

§ 39-1違反にならない



§ 29の2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

別出願人の先後願

出願1（先願）

特許請求の範囲

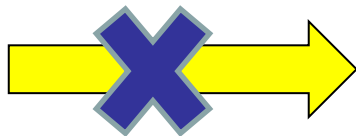
発明A

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

28

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