第2章　新規性・進歩性(特許法第29条第1項・第2項)

第1節　新規性

1. 概要

特許法第29条第1項各号には、日本国内又は外国において、特許出願前に公然知られた発明(第1号)、公然実施をされた発明(第2号)、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った発明(第3号)が掲げられている。そして、同項は、これらの公知(注)の発明(新規性を有していない発明。以下この章において「先行技術」という。)については、特許を受けることができない旨を規定している。

特許制度は発明公開の代償として特許権を付与するものであるから、特許権が付与される発明は新規な発明でなければならない。同項は、このことを考慮して規定されたものである。

この節では、審査の対象となっている特許出願(以下この章において「本願」という。)に係る発明の新規性の判断について取り扱う。

(注)　「公知」という用語は、一般に、第29条第1項第1号に該当するときを指す場合と、同項第1号から第3号までのいずれかに該当するときを指す場合とがあるが、以下この部においては、後者の意味で用いる。

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。

3.1.1　頒布された刊行物に記載された発明(第29条第1項第3号)

「頒布された刊行物に記載された発明」とは、不特定の者が見得る状態に置かれた(注1)刊行物(注2)に記載された発明をいう。

(注1) 現実に誰かが見たという事実を必要としない。

(注2) 「刊行物」とは、公衆に対し、頒布により公開することを目的として複製された文書、図面その他これに類する情報伝達媒体をいう。

最判S61.7.17「第二次特許事件」

(1) 刊行物に記載された発明

a 「刊行物に記載された発明」とは、刊行物に記載されている事項及び刊行物に記載されているに等しい事項から把握される発明をいう。審査官は、これらの事項から把握される発明を、刊行物に記載された発明として認定する。刊行物に記載されているに等しい事項とは、刊行物に記載されている事項から本願の出願時における技術常識を参酌することにより当業者が導き出せる事項をいう。

審査官は、刊行物に記載されている事項及び記載されているに等しい事項から当業者が把握することができない発明を「引用発明」とすることができない。そのような発明は、「刊行物に記載された発明」とはいえないからである。

b 審査官は、刊行物に記載されている事項及び記載されているに等しい事項から当業者が把握することができる発明であっても、以下の(i)又は(ii)の場合は、その刊行物に記載されたその発明を「引用発明」とすることができない。

(i) 物の発明については、刊行物の記載及び本願の出願時の技術常識に基づいて、当業者がその物を作れることが明らかでない場合

(ii) 方法の発明については、刊行物の記載及び本願の出願時の技術常識に基づいて、当業者がその方法を使用できることが明らかでない場合

(2) 頒布された時期の取扱い

a 刊行物の頒布時期の推定

刊行物に発行時期が記載されているか		推定される頒布時期
記載されている（注）	発行の年のみが記載されているとき	その年の末日の終了時
	発行の年月が記載されているとき	その年月の末日の終了時
	発行の年月日まで記載されているとき	その年月日の終了時
記載されていない	外国刊行物で国内受入れの時期が判明しているとき	その受入れの時期から、発行国から国内受入れまでに要する通常の期間さかのぼった時期
	その刊行物につき、書評、抜粋、カタログ等を掲載した他の刊行物があるとき	当該他の刊行物の発行時期から推定されるその刊行物の頒布時期
	その刊行物につき、重版又は再版があり、これに初版の発行時期が記載されているとき	その記載されている初版の発行時期
	その他の適当な手掛かりがあるとき	その手掛かりから推定又は認定される頒布時期

（注） 刊行物に記載されている発行時期以外に、適当な手掛かりがある場合は、審査官は、その手掛かりから推定又は認定される頒布時期を、その刊行物の頒布時期と推定することができる。

b 特許出願の日と刊行物の発行日とが同日の場合の取扱い

特許出願の日と刊行物の発行日とが同日の場合は、審査官は、刊行物の発行の時が特許出願の時よりも前であることが明らかな場合のほかは、頒布時期を特許出願前であると取り扱わない。

3.1.2　電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明（第 29 条第 1 項第 3 号）

「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」とは、電気通信回線（注 1）を通じて不特定の者が見得るような状態に置かれた（注2）ウェブページ等（注 3）に掲載された発明をいう。

（注 1）「回線」とは、一般に往復の通信路で構成された、双方向に通信可能な伝送路を意味する。一方向にしか情報を送信できない放送は、「回線」には含まれない。双方向からの通信を伝送するケーブルテレビ等は、「回線」に該当する。

（注 2）現実に誰かがアクセスしたという事実を必要としない。具体的には、以下の(i)及び(ii)の両方を満たすような場合は、公衆に利用可能となった(不特定の者が見得る状態に置かれた)ものといえる。

(i) インターネットにおいて、公知のウェブページ等からリンクをたどることで到達でき、検索エンジンに登録され、又はアドレス(URL)が公衆への情報伝達手段(例えば、広く一般的に知られている新聞、雑誌等)に載っていること。

(ii) 公衆からのアクセス制限がなされていないこと。

（注 3）「ウェブページ等」とは、インターネット等において情報を掲載するものをいう。「インターネット等」とは、インターネット、商用データベース、メーリングリスト等の電気通信回線を通じて情報を提供するものをいう。

(1) ウェブページ等に掲載された発明

「ウェブページ等に掲載された発明」とは、ウェブページ等に掲載されている事項及びウェブページ等に掲載されているに等しい事項から把握される発明をいう。

審査官は、ウェブページ等に掲載された発明を、3.1.1(1)に準じて認定する。ただし、その発明を引用するためには、ウェブページ等に掲載されている事項が掲載時期にその内容のとおりにそのウェブページ等に掲載されていたことが必要である。

審査官は、公衆に利用可能となった時が出願前か否かを、引用しようとするウェブページ等に表示されている掲載時期に基づいて判断する（注 4）。

（注 4）掲載時期の記載がなく、又は年若しくは月の記載のみがあり、出願時との先後が不明である場合は、審査官は、掲載された情報に関してその掲載、保全等に権限及び

責任を有する者から掲載時期についての証明を得て、掲載時期が出願時よりも前であれば、その情報を引用することができる。

(2) 掲載時期や掲載内容(ウェブページ等に掲載されている事項が掲載時期にその内容のとおりにそのウェブページ等に掲載されていたか否か)に関する出願人からの反論

a 出願人から、表示された掲載時期及び掲載内容について、証拠に裏付けられておらず、単にウェブページ等による開示であるから疑わしいという内容のみの反論がなされた場合

この場合は、具体的根拠が示されていないので、審査官はその反論を採用しない。

b 出願人から具体的根拠を示しつつ反論がなされ、掲載時期又は掲載内容について疑義が生じた場合

審査官は、その掲載、保全等に権限及び責任を有する者に問い合わせて掲載時期又は掲載内容についての確認を求める。その際、審査官はウェブページ等への掲載時期又は掲載内容についての証明書の発行を依頼する。

出願人からの反論等を検討した結果、その疑義があるとの心証が変わらない場合は、審査官は、そのウェブページ等に掲載された発明を引用しない。

3.1.3 公然知られた発明(第29条第1項第1号)

「公然知られた発明」とは、不特定の者に秘密でないものとしてその内容が知られた発明をいう(注)。

(注) 守秘義務を負う者から秘密でないものとして他の者に知られた発明は、「公然知られた発明」である。このことと、発明者又は出願人の秘密にする意思の有無とは関係しない。

学会誌等の原稿は、一般に、その原稿が受け付けられても不特定の者に知られる状態に置かれるものではない。したがって、その原稿の内容が公表されるまでは、その原稿に記載された発明は、「公然知られた発明」とはならない。

「公然知られた発明」は、通常、講演、説明会等を介して知られたものであることが多い。その場合は、審査官は、講演、説明会等において説明された事実から発明を認定する。

説明されている事実の解釈に当たって、審査官は、講演、説明会等の時における技術常識を参酌することにより当業者が導き出せる事項も、「公然知られた発明」の認定の基礎とすることができる。

3.1.4　公然実施をされた発明(第29条第1項第2号)

「公然実施をされた発明」とは、その内容が公然知られる状況又は公然知られるおそれのある状況で実施をされた発明をいう(注)。

(注) その発明が実施をされたことにより、公然知られた事実もある場合は、第29条第1項第1号の「公然知られた発明」にも該当する。

「公然実施をされた発明」は、通常、機械、装置、システム等を用いて実施されたものであることが多い。その場合は、審査官は、用いられた機械、装置、システム等がどのような動作、処理等をしたのかという事実から発明を認定する。

その事実の解釈に当たって、審査官は、発明が実施された時における技術常識を参酌することにより当業者が導き出せる事項も、「公然実施をされた発明」の認定の基礎とすることができる。

3.2　先行技術を示す証拠が上位概念又は下位概念で発明を表現している場合の取扱い

(1) 先行技術を示す証拠が上位概念(注1)で発明を表現している場合

この場合は、下位概念で表現された発明が示されていることにならないから、審査官は、下位概念で表現された発明を引用発明として認定しない。ただし、技術常識を参酌することにより、下位概念で表現された発明が導き出される場合には(注2)、審査官は、下位概念で表現された発明を引用発明として認定することができる。

$C_nH_{2n+1}OH$ (アルコール類)

(注1)「上位概念」とは、同族的若しくは同類的事項を集めて総括した概念又はある共通する性質に基づいて複数の事項を総括した概念をいう。

C_2H_5OH (エタノール)

(注2) 概念上、下位概念が上位概念に含まれる、又は上位概念の用語から下位概念の用語を列挙することができることのみでは、下位概念で表現された発明が導き出される(記載されている)とはしない。

CH_3OH (メタノール)

C_2H_5OH (エタノール)

(2) 先行技術を示す証拠が下位概念で発明を表現している場合

この場合は、先行技術を示す証拠が発明を特定するための事項として「同族的若しくは同類的事項又はある共通する性質」を用いた発明を示しているならば、審査官は、上位概念で表現された発明を引用発明として認定できる。なお、新規性の判断の手法としては、上位概念で表現された発明を引用発明として認定せずに、対比、判断の際に(4.及び5.1、特に4.2を参照。)、その上位概念で表現された請求項に係る発明の新規性を判断することができる。

6. 各種出願についての取扱い

新規性及び進歩性判断の基準時(特許出願の時)は、下表のように取り扱われる。

出願の種類	特許出願の時
分割出願、変更出願又は実用新案登録に基づく特許出願	原出願の出願時(第44条第2項、第46条第6項又は第46条の2第2項)
国内優先権の主張を伴う出願	先の出願の出願時(第41条第2項)
パリ条約(又はパリ条約の例)による優先権の主張を伴う出願	第一国出願の出願日(パリ条約第4条B)(注)
国際特許出願	国際出願日(第184条の3第1項)(注)。ただし、優先権の主張を伴う場合は、上欄のとおり。

(注) 例外的に、「出願時」ではなく、「出願日」で新規性及び進歩性が判断される。