

新規性判断の基礎

高 橋 政 治*

抄 録 主に拒絶理由通知への対応経験が少ない方を対象とし、どのように新規性の有無を判断するか、すなわち、本発明を認定し、引用発明を認定し、その後、本発明と引用発明とを対比して相違点の有無を検討する一連の流れについて、具体例を挙げて解説します。さらに、本発明と引用発明とを構成要件に分けて表形式で対比する手法や、上位・下位概念の関係、進歩性の判断との違い等についても解説します。

目 次

1. はじめに
2. 新規性とは
3. 新規性判断の手法
 3. 1 特許・実用新案審査基準の記載
 3. 2 新規性判断フロー
 3. 3 本発明の認定
 3. 4 引用発明Aの認定
 3. 5 本発明と引用発明Aとの対比
4. 具体例
 4. 1 本発明の認定
 4. 2 引用発明Aの認定
 4. 3 本発明と引用発明Aとの対比
 4. 4 新規性を出すための補正
5. おわりに

1. はじめに

新規性有無の判断は、知的財産部に所属する皆さまにとって、基本スキルと言えると思います。そして、この新規性有無の判断は特許・実用新案審査基準の解説に従って行うべきです。

しかしながら、特許・実用新案審査基準における新規性判断の解説（第Ⅲ部第2章第1節、第3節等）は具体例に乏しく、分かりやすいとは言えません。また、特許・実用新案審査基準の他にも新規性について解説する書籍等は多々

ありますが、その大部分が「公知とは」などの入口を細かく論じるものであり、判断手法を分かりやすく紹介するものは多くありません。

そこで、本稿では拒絶理由通知への対応の経験が少ない読者を想定し、どのように新規性判断を行えばよいかを表形式で判断する手法（本発明を構成要件ごとに分説し、横に引用発明における対応構成要件を並べて記載して、相違点の有無を判断する手法）について、具体例を挙げて解説します。さらに、上位・下位概念の関係や、進歩性の判断との違いについても解説します。

2. 新規性とは

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、これらの発明については、特許を受けることができないことが規定されています。

* ソナーレ特許事務所 弁理士、技術士
Masaharu TAKAHASHI

ただし、拒絶理由通知書に記載される新規性を否定するための根拠となる引用発明として、公然知られた発明（第1号）や公然実施をされた発明（第2号）が挙げられることは、ほとんどないと思います。したがって、例えば発明者から提案された発明の新規性の有無を検討して出願するか否か判断するような場合は、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）に基づいて判断すれば良いと、筆者は考えています。

3. 新規性判断の手法

3.1 特許・実用新案審査基準の記載

特許・実用新案審査基準第三部第2章第1節2.には、新規性の判断方法として、次のように記載されています。

「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。」

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。」

3.2 新規性判断フロー

上記の3.1節に記した特許・実用新案審査基準の記載内容を図（判断フロー）に表せば、次の図1¹⁾のようになるでしょう。以下の3.3～3.5節では図1の内容について解説しますが、誌面の関係で要点のみの解説となります²⁾。

3.3 本発明の認定

初めに、本発明の請求項に基づいて、本発明を認定します。したがって、明細書に記載されていても請求項に記載されていない事項は、本発明の範囲外と考えます。

また、請求項に用いられている用語の意味は、それが明確であれば、その記載の通りに認定します。ただし、請求項の記載が明確であっても明細書等に用語の定義が記載されている場合は、その定義を考慮します。

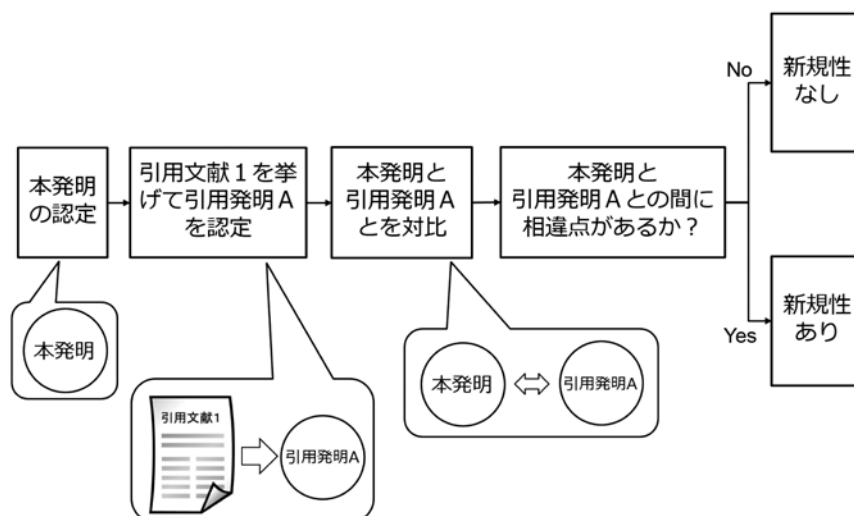


図1 新規性判断フロー¹⁾

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

さらに、請求項中に機能・特性等を用いて物を特定しようとする記載がある場合には、上記のように、その意味内容が明細書等において定義等されている場合を除き、原則としてその記載はそのような機能・特性等を有するすべての物を意味していると解釈します。例えば「熱を遮断する層を備えた壁材」は「断熱という作用ないしは機能を有する層」という「物」を備えた壁材と解釈します³⁾。

3. 4 引用発明Aの認定

次に、引用文献から引用発明Aを認定します。ここで引用発明Aは「引用文献に記載されている事項」と「引用文献に記載されているに等しい事項」から認定します。そして、「引用文献に記載されているに等しい事項」は、「引用文献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」⁴⁾です。したがって、引用発明は引用文献に明記された事項だけから認定するわけではないと言えます。引用文献（刊行物）に記載された発明のイメージ図を示せば、図2のようになるでしょう。

しかし、「引用文献に記載されているに等しい事項」がどのような事項であるかを明確に認識することは困難です。ケースバイケースとししか言いようがありません。よって、引用発明は「引用文献に記載されている事項 + a」から判断すると考えておけばよいと思います。なお、H27年9月30日まで利用されていた特許・実用新案審査基準の第II部第2章1.5.3(3)には「刊行物に記載されているに等しい事項」について判断された裁判例として東京高判昭57.11.29(昭和56(行ケ)93)が挙げられ、導電体がアースに落とされることが刊行物に記載されているに等しい事項と判断されたことが示されています。この裁判例から考えると、上記の「+ a」の範囲はかなり狭いと、筆者は考えています。

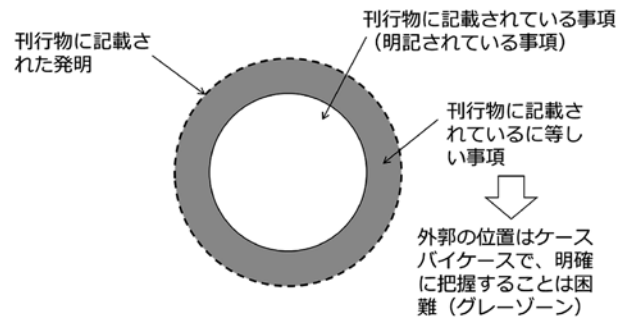


図2 刊行物に記載された発明のイメージ図¹⁾

また、「引用発明は本発明と課題が同じものでなければならない」と考えている方がいるようですが、特許・実用新案審査基準によると、そのように考えるべきではないと言えます。すなわち、特許・実用新案審査基準第I部第2章第2節3.1.2には、審査段階において審査官が行う先行技術調査は本発明の関連する技術分野において行うことが解説されています。この解説からすると引用発明は本発明と関連する技術分野の発明から選ばれるのであって、そこに課題は考慮されないと考えられます。課題を考慮するのは進歩性判断時（動機づけの有無の判断時等）であって、新規性判断時ではないと考えるべきでしょう⁵⁾。

3. 5 本発明と引用発明Aとの対比

上記のようにして把握した本発明と引用発明Aとを対比します。対比する際は、各々の発明をいくつかの構成要件に分け、表形式にまとめると分かりやすいでしょう。ここで構成要件は理解しやすいように分けられれば良く、分け方に決まりはありません。

本発明と引用発明Aとに相違点があるかを検討するときは、本発明の構成に加えて本発明の下位概念と引用発明Aとを対比し、相違するかを検討します。そして、本発明の構成要件と引用発明Aの構成要件とを対比したときに、本発明の構成要件が上位概念、引用発明Aの構成要件が下位概念に該当するのであれば、その構成

要件については相違しないと判断します。

また、本発明の構成要件がマーカッシュ形式で記載されている場合、その選択肢の1つでも引用発明Aと同一またはその上位概念であれば、その構成要件は相違しないと判断します。

そして、本発明と引用発明Aとを対比したときに全ての構成要件について相違点がない場合は「新規性なし」と判断し、1つでも相違する構成要件があれば「新規性あり」と判断します。

4. 具体例

4.1 本発明の認定

以下では具体例を挙げ、本発明が引用発明Aに対して新規性を備えるかを検討します。また、さらに本発明について補正することで、どのように新規性を出すかについても説明します。

本発明（請求項1）およびその明細書における本発明の内容が、以下であったとします。

【請求項1】

有機物又は無機物からなり、厚さが10～100 μm である保護フィルムが画面に付いた、スマートフォン。

【発明を実施するための形態】

保護フィルムの厚さは40～60 μm であることが好ましい。

本発明（請求項1）を図で表せば、図3のようになります。

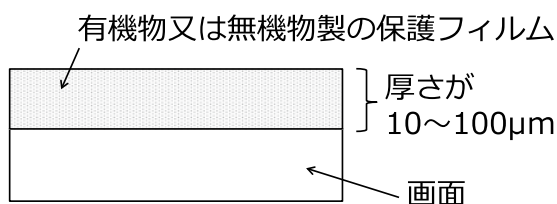


図3 本発明の内容

4.2 引用発明Aの認定

次に引用文献（特許公報）における【請求項1】および明細書に、以下のように記載されていたとします。

【請求項1】

保護フィルムが画面に付いたスマートフォン。

【発明を実施するための形態】

保護フィルムは有機樹脂からなることが好ましい。また、保護フィルムの厚さは20～80 μm であることが好ましい。（なお、これら以外に保護フィルムに関する記述は明細書中に無いものとし、保護フィルムの厚さや材質について「引用文献に記載されているに等しい事項」として、明記されているもの以外（例えば厚さ50 μm の保護フィルム）は認定できないものとする。）

ここで、引用文献に記載されている【請求項1】の記載だけから、引用発明Aを認定してはいけません。引用文献が特許公報である場合に、そこに記載されている【請求項1】を引用発明と認定してしまう方がいますが、明細書中の記載も考慮して本発明に最も近い構成となる発明を引用発明Aとして認定する必要があります。

引用文献の明細書には「保護フィルムは有機樹脂からなることが好ましい。」および「保護フィルムの厚さは20～80 μm であることが好ましい。」と記載されていますから、これを考慮すると、上記の引用文献からは、次の引用発明Aが認定されるでしょう。

【引用発明A】

有機樹脂からなり、厚さが20～80 μm である保護フィルムが画面に付いた、スマートフォン。

このような引用発明Aを図で表せば、図4の

ようになります。

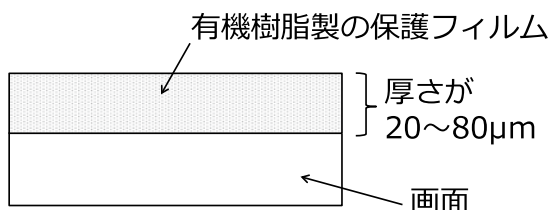


図4 引用発明Aの内容

4. 3 本発明と引用発明Aとの対比

上記のような本発明と引用発明Aとを対比すると、次の表1のようになります。

表1 対比表

本発明	引用発明A	対比
有機物又は無機物からなり、	有機樹脂からなり、	本発明に対して引用発明Aが下位概念
厚さが10~100μmである保護フィルム	厚さが20~80μmである保護フィルム	本発明に対して引用発明Aが下位概念
が画面に付いたスマートフォン。	が画面に付いたスマートフォン。	同一

まず、本発明および引用発明Aにおける保護フィルムの材質を規定する構成要件を対比すると、本発明が「有機物又は無機物」であり、引用発明Aが「有機樹脂」です。したがって、「有機樹脂」の上位概念に該当する「有機物」を本発明が含んでいるため、この構成要件については、本発明に対して引用発明Aが下位概念ということになります。

次に、本発明および引用発明Aにおける保護フィルムの厚さを限定する構成要件を対比すると、本発明が「10~100μm」であり、引用発明Aが「20~80μm」です。したがって、この構成要件についても、本発明に対して引用発明Aが下位概念ということになります。

そして、「が画面に付いたスマートフォン。」の構成要件は同一です。

そうすると、3つの構成要件のすべてについて、同一または本発明に対して引用発明Aが下位概念となりますので、全体として本発明と引用発明Aとは相違点がなく、本発明は引用発明Aに対して新規性がないこととなります。

4. 4 新規性を出すための補正

例えば拒絶理由通知書において、上記のような引用発明Aに基づいて本発明（請求項1）の新規性が否定された場合、どのように補正すれば本発明（請求項1）の新規性が出るのかについて検討してみましょう。

上記の通り、本発明の保護フィルムの材質は「有機物又は無機物」であり、また、本発明の明細書には「保護フィルムの厚さは40~60μmであることが好ましい。」と記載されています。

したがって、本発明（請求項1）における保護フィルムの材質を「無機物」に限定する補正が可能です。また、本発明（請求項1）における保護フィルムの厚さを「10~100μm」から「40~60μm」に減縮する補正が可能です。

補正をすることで最終的に取得できる特許権の範囲が狭くなりますので、どのような補正をするかは、自社および他社の事業内容等を考慮したうえで、出願人（企業）としてどの程度まで権利範囲が狭くなることを許容できるかによります。したがって、その許容範囲は案件ごとに検討して決定する必要があります。

ここでは、仮に上記の2つの補正をいずれも行うこととします。そうすると、補正後の本発明は次のようになります（下線は補正箇所）。

【請求項1】

無機物からなり、厚さが40~60μmである保護フィルムが画面に付いた、スマートフォン。

上記のような補正後の本発明と引用発明Aとを対比すると、次の表2のようになります。

表2 対比表 (補正後)

本発明(補正後)	引用発明A	対比
無機物 からなり,	有機樹脂 からなり,	異なる
厚さが40~ 60 μ mである 保護フィルム	厚さが20~ 80 μ mである 保護フィルム	本発明に対して 引用発明Aが下 位概念ではない
が画面に付いた スマートフォン。	が画面に付いた スマートフォン。	同一

補正後の本発明および引用発明Aにおける保護フィルムの材質を限定する構成要件を対比すると、本発明が「無機物」であり、引用発明Aが「有機樹脂」です。したがって、この構成要件は異なります。

また、補正後の本発明および引用発明Aにおける保護フィルムの厚さを限定する構成要件を対比すると、本発明が「厚さが40~60 μ mである保護フィルム」であり、引用発明Aが「厚さが20~80 μ mである保護フィルム」です。したがって、この構成要件については、本発明に対して引用発明Aが下位概念ではありません。逆に本発明が下位概念ということになります。

そうすると、3つの構成要件のうち2つの構成要件が「同一、または、本発明に対して引用発明Aが下位概念」ではありませんので、全体として、本発明は引用発明に対して新規性を有することになります。

なお、上記の例では2つの構成要件について「同一、または、本発明に対して引用発明Aが下位概念」に該当しませんが、構成要件中の1つでもそれに該当しないのであれば新規性を有することになります。したがって、上記では「無機物」および「厚さが40~60 μ m」の2か所の

うち、いずれかを補正するだけで本発明は引用発明Aに対して新規性を有する発明になります。

5. おわりに

本稿では、新規性判断手法における本発明の認定、引用発明の認定、本発明と引用発明との対比の一連の流れについて、具体例を挙げながら解説しました。本稿が拒絶理由通知への対応の際にお役に立てば幸いです。

注 記

- 1) 高橋政治, 進歩性欠如の拒絶理由通知への対応ノウハウ, 一般財団法人 経済産業調査会
- 2) より詳しく知りたい方は, 前掲注1) のpp.26~43を参照のこと。
- 3) 特許・実用新案審査基準第Ⅲ部第2章第4節2.1
- 4) 特許・実用新案審査基準第Ⅲ部第2章第3節3.1.1 (1) a
- 5) 特許・実用新案審査基準第Ⅲ部第2章第2節3.3 (2) には, 進歩性の判断における留意事項として, 「審査官は, 主引用発明として, 通常, 請求項に係る発明と, 技術分野又は課題が同一であるもの又は近い関係にあるものを選択する」と記載されています。また, 拒絶理由通知において「新規性・進歩性なし」と判断される場合, 新規性を否定する根拠となる引用発明と, 進歩性を否定する根拠となる主引用発明とは同一であることが比較的, 多いと思います。そうすると, 実務上, 新規性を否定するための引用発明は本発明と課題が共通していることが多いとは言えるでしょう。しかし, これをもって「引用発明は本発明と課題が同じものでなければならない」とまでは言えません。

(原稿受領日 2019年2月1日)