

# 非新規発明の進歩性判断に関する検討

—独立要件説と二次的考慮説の対立事例として—

埼玉大学大学院 人文社会科学研究所 非常勤講師 北元 健太

## 要 約

非新規発明（新規性を有しない発明）について進歩性判断を行うことの意義と、その結論の在り方について論じた。非新規発明について進歩性判断を行う事例には、引用発明との間に相違点を認定しないまま、新規性欠如と同様の理由で進歩性を有しないとするものがあるが、この判断手法を肯定する根拠が必ずしも明らかではないことから、これを検討の対象とした。

まず、非新規発明について進歩性判断を示すことに関して、手続簡素化の点で意義を有すること、法令上の制約も特段生じないことを確認した。そして、非新規発明は原則として進歩性を有さないとの整理を、具体的な考え方と併せて示すとともに、非新規発明が有する顕著な効果を、独立要件説と二次的考慮説のいずれの下で取り扱うかによって、非新規発明が例外的に進歩性を有する場合があるか否かが別れ得ることを明らかにした。ただし、非新規発明について進歩性を肯定した場合には支障が生じ得ることから、例外を認めることなく一律に進歩性を有しないものと扱うべきと結論した。

## 目次

- はじめに
- 非新規発明についての進歩性判断の意義
  - 後に第二判断が行われ得る第一判断の場面
  - 拒絶査定又は審判段階における最後の拒絶理由通知等の場面
  - 分割出願系列の一の特許出願についてする拒絶理由通知の場面
- 特許法 29 条 1 項と 2 項の関係
  - 意匠法 3 条を踏まえた解釈
  - 特許法 29 条 1 項の存在意義
- 非新規発明の進歩性の考え方
  - 進歩性判断の対象
  - 原則の考え方
  - 原則の考え方に沿った拒絶理由通知等の在り方
  - 例外の考え方（顕著な効果の取扱い）
- 非新規発明が進歩性を有するとした場合の影響
  - 想定される対応
  - 先願又は拡大先願に係る拒絶理由
    - 先願に係る拒絶理由の前提条件
    - 拡大先願に係る拒絶理由の前提条件
    - 共通の付帯条件
  - 考察
- まとめ

## 1. はじめに

新規性及び進歩性は、特許法が規定する特許要件の中でも主要なものであり、実務においても争点となることが

多い<sup>(1)</sup>。進歩性要件の充足判断は、①発明の要旨の認定、②特許法 29 条 1 項各号に掲げる発明（以下「引用発明」という。）の認定、③両者の一致点及び相違点の認定、④相違点が存する場合には当該相違点に係る構成の容易想到性の判断、という一連の過程によって行われるところ<sup>(2)</sup>、発明が新規性要件を充足しない場合には、前記①～③によって判断が完結し、前記④は不要となる<sup>(3)</sup>。

この判断手法によれば、新規性を有しないと判断された発明については、進歩性判断はなされず、当該発明が進歩性を有するか否かは明らかにされないままとなる。しかしながら、審査審判実務においては、新規性を有しないと判断された発明についても、進歩性を有しない旨の判断が併せて示される事例が度々見られる<sup>(4)</sup>。

そのような事例は、前記④を経由して進歩性判断を示すものと、前記④を経由せずに進歩性判断を示すものに大きく分けられる。前者の事例には、新規性欠如の旨の判断を行った後に、前記①又は②における認定を一部変更することにより前記③で相違点を認定し、当該相違点について前記④の判断を行うものがあるほか<sup>(5)</sup>、前記③において一応の相違点を認定しつつ、当該一応の相違点は実質的な相違点でないとして新規性欠如の旨の判断をした上で、当該一応の相違点が実質的な相違点であった場合を仮定して前記④に進むという、進歩性判断が予備的な位置づけで行われるものが含まれる。これに対し、後者の事例は、前記③において両者が全面的に一致すると認定し、新規性欠如の旨の判断をした上で、同様の理由から進歩性を有しない旨の判断をするというものであり、進歩性の欠如について新規性欠如の理由のほかの具体的理由が示されないものである。

前者の事例は、前記①～④の全てを経由する判断過程と軌を一にするものであり、これらにおける進歩性判断に異論を挟む余地は乏しいように思われる。他方、後者の事例については、前記④を経ることなく、また新規性欠如の理由のほかの具体的理由を示すことなく、進歩性を有しないと判断するのは妥当であるのかという疑問が残り、このような疑問についての議論が十分に尽くされているとはいえない<sup>(6)</sup>。本章冒頭で触れた判断手法は、条文の解釈として論理的に導かれたものというよりも、経験知によって得られたものというべきという立場からは<sup>(7)</sup>、この判断手法の一部を経ずに行われる進歩性判断であっても、直ちに違法となるものではないともいえるが、このことは前記④を経ない進歩性判断を積極的に肯定するものではない。

そこで、本稿では、後者の事例における進歩性判断について検討を加え、新規性を有しない発明（以下「非新規発明」という。）について、新規性欠如と同様の理由により進歩性を有しないと判断することの妥当性を検証するとともに、非新規発明の進歩性判断の一般的な考え方を整理する。進歩性判断を巡っては、発明の顕著な効果の取扱いに関する学説上の対立が存在するところ、特に本稿では、各説に基づいた場合に帰結が異なり得る場面について焦点を当てる。なお、本稿の内容は筆者個人の学術研究に基づく見解であり、筆者の所属組織等の見解を示すものではない。

## 2. 非新規発明についての進歩性判断の意義

本稿における議論の前提として、非新規発明について、特許を受けることができないことが既に明らかになっている中で、重ねて進歩性有無の判断を示すことが、いかなる場面においてどのような理由で意義を有するのかを検証する。本章では、非新規発明について進歩性判断を示すことが後の手続に影響し得る典型的な場面をまず取り上げ、続いて関連する他の場面について検討する。

### 2. 1 後に第二判断が行われ得る第一判断の場面

非新規発明について進歩性判断を示すことが後の手続に影響し得るのは、新規性を含む特許要件が充足されない旨の第一判断を示した後に、第一判断が維持されるかの第二判断が行われ得る場面である。該当する第一判断が行われる場面には、拒絶理由通知（出願人による応答後に審査官等が第二判断を行う）、拒絶査定（拒絶査定不服審判において審判合議体が第二判断を行う）、拒絶査定不服審判の請求不成立審決（審決取消訴訟において裁判所が第二判断を行う）をする場面などが挙げられる。本節では、これらの場面のうち、実務において最も頻度高く見られるものである、審査段階における最初の拒絶理由通知の場面を例に、非新規発明について進歩性判断を示すことの具体的影響を検討するが、以下の議論は、後に第二判断が行われ得る他の場面についても概ね同様に当てはまる

ものである。

審査官は、本願発明と引用発明の間に相違点がない旨の第一判断をした場合、出願人に対して新規性欠如の拒絶理由を通知する（特許法 50 条）。これに対し、出願人は指定期間内に意見書を提出するとともに、本願発明について補正をすることができ（同法 17 条の 2 第 1 項 1 号）、これらの応答を受けて、審査官は本願発明について第一判断を維持できるかの第二判断を行う。意見書における主張や本願発明についてした補正が奏効し、本願発明と引用発明の間に相違点が見出されると、審査官は新規性欠如の拒絶理由が解消した旨の第二判断をすることになるが、ここで問題となるのが、当該相違点に係る構成が当該引用発明に基づいて当業者が容易に想到し得たものと解され、本願発明が進歩性欠如の拒絶理由を有すると判断される状況である。

上記の状況における進歩性欠如の拒絶理由は、既に通知した新規性欠如の拒絶理由と引用発明を一にするものであり、通知した拒絶理由と実質的には同一であるとも捉え得るものであるが、根拠条文を異にするものであるから、既に通知した拒絶理由と同一であるとは形式上いい難い。したがって、上記の状況においては、進歩性欠如を理由として直ちに拒絶査定をすることは許されず、改めて拒絶理由通知をすることが必要となるといえる<sup>(8)</sup>。一方、仮に上記の状況において、先の拒絶理由通知で新規性欠如と併せて同一の引用発明に基づく進歩性欠如を通知していたならば、応答後における進歩性欠如は、既に通知した拒絶理由と根拠条文及び引用発明をいずれも一にするものとなるから、再度の拒絶理由通知をすることなく、進歩性欠如を理由として直ちに拒絶査定をしても差し支えないものと考えられる。

上記の状況において、当該引用発明に基づく進歩性欠如を理由として直ちに拒絶査定を行うための前提条件を整理すると、形式面では先の拒絶理由通知において当該引用発明に基づく進歩性欠如を通知すること、実体面では第一判断及び第二判断における当該引用発明に基づく進歩性判断にいずれも誤りがないことが挙げられる。そして、これらの前提条件が満たされているとき、出願人は拒絶理由通知における指定期間内の応答に際して、進歩性欠如の拒絶理由についても防御する機会が保障されていたといえるから、直ちに拒絶査定をしたとしても出願人の利益保護に欠けることとはならないと考えられる。

拒絶理由通知において非新規発明について進歩性判断を示したか否かが後の手続に影響するのは、上記の状況に至った場合に限られ、応答によっても新規性欠如の拒絶理由が解消しなかった場合や、応答によって本願発明が引用発明に対して進歩性を有するものとなった場合には、先の拒絶理由通知において進歩性判断を示したか否かで後の手続が変わることはない。しかしながら、現実には、拒絶理由通知をする時点において、応答後に上記の状況に至るか至らないかは不明であるため、結局のところ、新規性欠如の拒絶理由を通知するときは、上記の状況に至る場合に備えて常に進歩性欠如の拒絶理由を併せて通知すべきこととなる。以上の理由により、拒絶理由通知において非新規発明についての進歩性判断を示すことが、進歩性判断を示さなかった場合に生じ得る形式的な手続を抑制し、審査手続を簡素化する意義を持つこととなる。

## 2. 2 拒絶査定又は審判段階における最後の拒絶理由通知等の場面

前節 2.1 に挙げた第一判断の場面には、その後にする補正の目的が制限されるとともに、当該補正が特許請求の範囲の限定的減縮を目的とする場合に独立特許要件の充足が要求されるものが含まれる。具体的には、最後の拒絶理由通知、拒絶査定又は特許法 50 条の 2 の通知を伴う拒絶理由通知の場面である。

これらの場面の後に判断され得る独立特許要件は、新規性要件及び進歩性要件を含み<sup>(9)</sup>、その充足判断の要領は第二判断のもの多分に重なるが、第一判断において示した拒絶理由と異なる拒絶理由の存在によっても非充足とし得るものであることを踏まえ、独立特許要件の充足判断と第二判断の異同を本節で確認する。なお、これらの場面の時点では、その後独立特許要件の充足を要する補正が行われるか行われなは不明であるので、該当する補正が行われず第二判断が行われることとなる場合に備えて、結局のところ前節 2.1 で述べたとおり、新規性欠如の旨と併せて進歩性欠如の旨も示すことが必要となるともいえるが、実際には、これらの場面の後に補正が行われることが顕著に多く<sup>(10)</sup>、その補正について独立特許要件の充足判断を要することも多いと見込まれることから、別途整理を行うことは意義を有すると考える。

補正後の発明が満たすべき独立特許要件を充足しないと判断される場合、拒絶理由通知をすることなく当該補正が却下され、その後は補正がなかったものとして第二判断に進むというのが、特許法 53 条及び 50 条ただし書の条文に沿った手続である。この手続は、審査段階では、補正を却下されても拒絶査定不服審判において争う機会がある（同法 53 条 3 項ただし書）とともに、審判の請求と同時に補正をすることができる（同法 17 条の 2 第 1 項 4 号）ことから、補正前の発明についての最後の拒絶理由通知等が適法なものである限りにおいて違法と評価されないものと考えられる<sup>(11)</sup>。他方、審判段階については、「特許法 159 条 2 項により読み替えて準用される同法 50 条ただし書に当たる場合であっても、特許出願に対する審査・審判手続の具体的経過に照らし、出願人の防御の機会が実質的に保障されていないと認められるようなときには、同法 159 条 2 項により準用される同法 50 条本文に基づき拒絶理由通知をしなければならず、しないことが違法になる場合もあり得る」などとする裁判例が現れており<sup>(12)</sup>、補正前の発明についての拒絶査定等が適法なものであったとしても、補正の却下に至るまでの手続如何によっては、当該却下が手続違背と評価されることがあり得る。

拒絶理由通知をせず補正を却下した審決に手続違背があるとした例には、審決において拒絶査定理由と異なる条文及び刊行物に基づき独立特許要件違反と判断したもの<sup>(13)</sup>、審決において拒絶査定で引用されていない刊行物を新たに引用して独立特許要件違反と判断したもの<sup>(14)</sup>、審決において初めて認定した相違点について周知技術を示す文献を新たに示して独立特許要件違反と判断したもの<sup>(15)</sup>等がある<sup>(16)</sup>。他方、新たに周知技術等を示す文献を提示した審決について、「補正が限定的減縮に該当するような場合であっても、当業者にとっての周知の技術や技術常識を適用したような限定である場合には、査定の理由と全く異なる拒絶の理由とはいえず、その周知技術や技術常識に関して改めて意見書の提出及び補正をする機会を与えることなく進歩性を否定して補正を却下しても、当業者である審判請求人に過酷とはいえず、手続保障の面で欠けることはない」として、拒絶理由通知をせず補正を却下した手続に違法がないとした例<sup>(17)</sup>も見られる<sup>(18)</sup>。

以上のとおり、審判段階における独立特許要件の充足判断においては、拒絶理由を通知することなく補正を却下することが適当か否かの判断を要し、その判断内容は、「査定の理由と全く異なる拒絶の理由」であるかといった評価を含むものである点で、第二判断と大きく重なるものとなる。したがって、拒絶査定又は審判段階における最後の拒絶理由通知等の場面では、その他の第一判断の場面にも増して、非新規発明についての進歩性判断を示すことの意義が大きいといえる。

### 2. 3 分割出願系列の一の特許出願についてする拒絶理由通知の場面

原出願及びそれに由来する一連の分割出願群からなる分割出願系列において、一の特許出願について拒絶理由通知がされた後に審査請求がされた他の特許出願に関しては、当該拒絶理由通知に係る拒絶理由と同一の拒絶理由を有する場合、拒絶理由通知と併せて特許法 50 条の 2 の規定に基づく通知がなされる。したがって、2.1 節に挙げた第一判断の場面のうち、拒絶理由通知を分割出願系列（当該拒絶理由通知以後にされ得る分割出願を含む。）の一の特許出願についてする場面は、当該拒絶理由通知に係る拒絶理由がその後に当該分割出願系列の他の特許出願についてする拒絶理由通知に係るものと同一であるかの判断を後に生じさせ得るものであり、これら 2 つの拒絶理由通知の場面それぞれでの判断は、2.1 節における第一判断と第二判断の関係と同様の関係に立つことになるといえる。

特許法 50 条の 2 の規定に基づく通知の効果は、その後に特許請求の範囲についてする補正が制限されるというものであり（同法 17 条の 2 第 5 項）、拒絶査定又は拒絶審決に直ちにつながるものではない点で、本節の場面は前 2 節の場面と比較して深刻なものではないともいえる。しかしながら、近年では分割出願が増加傾向にあり、直近の 2022 年から 2024 年では全特許出願に占める分割出願の割合が 12%ほどに達していることを踏まえると<sup>(19)</sup>、本節の場面に該当する状況は、決して少なくないといえるものであり、前 2 節の場面と併せて考慮する意義があるものと考えられる。

### 3. 特許法 29 条 1 項と 2 項の関係

非新規発明について進歩性判断を行う場合には、特許法 29 条 1 項の適用により特許を受けることができないとされる発明について同条 2 項の適用有無を判断することとなり、一方の規定のみの適用により特許を受けることができないとする場合と異なる制約が生じる可能性がある。本章では、両規定の相互関係を整理し、非新規発明について進歩性判断を行うに当たって制約が特段生じないことを確認する。

#### 3. 1 意匠法 3 条を踏まえた解釈

特許法 29 条 2 項は、同条 1 項各号に掲げる発明に基づいて当業者が容易になし得た発明について「同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない」と規定したものである。一般に、法文における「～の規定にかかわらず」という用語は、一般規定を排除して特別規定が適用される趣旨を表す場合に用いることが適当とされるところ<sup>(20)</sup>、この趣旨を踏まえて 2 項の規定を解し、2 項の規定により特許を受けることができないとするときには、1 項の規定が排除されると捉えると、発明について 1 項と 2 項の両方から特許を受けることができないとすることは許されないこととなる。

これに対し、同条と類似した条文構造を有する意匠法 3 条では、2 項に「同項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない」との規定（以下「かかわらず規定」という。）が含まれるのみならず、かかわらず規定の対象となる意匠について「前項各号に掲げるものを除く」との括弧書が付され、1 項により意匠登録を受けることができない意匠に対する 2 項の適用が当該括弧書により明示的に除外されている。2 項にこのような括弧書が付されている理由としては、1 項と 2 項はその趣旨を全く異にする規定であることから<sup>(21)</sup>、両規定が一の意匠に重畳適用されることが論理的にあり得ないことを明示するというものが考えられる。

意匠法 3 条 2 項のかかわらず規定と括弧書は、いずれも特定の規定の適用を排除するものであるところ、両者の関係について重複も矛盾もなく理解するには、次のような整理が可能である。すなわち、かかわらず規定は、1 項各号に掲げる意匠でない意匠について、「意匠登録を受けることができる」とする 1 項の規定の適用を排除し、2 項の適用により「意匠登録を受けることができない」とすることを可能とするものであり、括弧書は、1 項各号に掲げる意匠について、2 項の適用を排除し、1 項のみの適用により意匠登録を受けることができないものとするものである。

翻って特許法 29 条 2 項について見ると、意匠法 3 条 2 項のかかわらず規定に相当する規定がある一方で、括弧書に相当する規定はない。両条の規定ぶりを整合的に理解するならば、特許法 29 条 2 項においては、1 項各号に掲げる発明でない発明について「特許を受けることができる」とする 1 項の規定の適用は排除されて「特許を受けることができない」とすることが可能とされる一方、1 項各号に掲げる発明について 2 項の適用は排除されず、1 項と 2 項を重畳適用して、いずれの規定からも特許を受けることができないものとなし得ることとなる。

したがって、特許法 29 条 2 項の「同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない」との規定は、2 項が適用される場面全般について 1 項の適用を排除するものではなく、1 項が「特許を受けることができる」とする場面についてのみ 1 項の適用を排除するものと理解される。このような理解は、同法 29 条の 2 の「前条第 1 項の規定にかかわらず、特許を受けることができない」との規定及び同法 32 条の「第 29 条の規定にかかわらず、特許を受けることができない」との規定とも整合する。

#### 3. 2 特許法 29 条 1 項の存在意義

非新規発明について特許法 29 条 1 項と 2 項のいずれからも特許を受けることができないとなし得るとすると、非新規発明のみを適用範囲とする 1 項を用いることなく、非新規発明に加えて新規性を有する発明をも適用範囲に含む 2 項のみで非新規発明に対処し得ることとなり、1 項の存在意義を減ずることとなり得る。特に、非新規発明は全て進歩性を有しないとの解釈を採る場合には、非新規発明への対処が常に 2 項のみででき、非新規発明に対する 1 項固有の役割は完全に失われることとなるから、1 項の存在意義に鑑みてこのような解釈を採ることが適当かを確認する必要がある。

新規性要件と進歩性要件のほか、特許出願について同一の場面において同時に非充足となり得る要件に、実施可能要件（同法36条4項1号）とサポート要件（同条6項1号）がある。実施可能要件とサポート要件については、一の特許出願がいずれの要件も充足しないと判断されることも多く、両要件が取り扱う問題について「いわば表裏一体の問題ということが出来る」と指摘する裁判例がある一方<sup>(22)</sup>、各要件が相異なる趣旨で設けられたものであることから、両要件の充足判断について特段の事情がない限り「全く同様の手法によって解釈、判断することは許されない」とした裁判例もある<sup>(23)</sup>。

実施可能要件とサポート要件を巡る議論を踏まえると、新規性要件と進歩性要件の間においても、両要件が全く同様の手法によって解釈、判断されるものでないことを要すると考えられる。すなわち、発明が新規性要件を充足しないと判断した場合に、直ちに当該発明が進歩性要件を充足しないと解釈するのは適当でなく、当該発明が容易になし得たものであるか否かを改めて判断することで進歩性の有無を決する必要があるといえる。そして、このような判断を経た上であれば、新規性判断と進歩性判断の結論が全ての非新規発明について一致したとしても、そのことをもって同法29条1項の存在意義が否定されることとはならないと考える。

#### 4. 非新規発明の進歩性の考え方

本章では、非新規発明は、原則として進歩性を有さず、例外的な場合においてのみ進歩性を有し得ると考えられることを述べる。その前提としてまず、非新規発明についてどのような考え方に基づいて「容易に発明をすることができた」というべきかを整理し、その後、その整理を前提とした進歩性判断の原則及び例外それぞれの考え方について検討する。

##### 4. 1 進歩性判断の対象

特許庁が「請求項に係る発明が新規性を有していないと判断されるとともに、進歩性も有していないと判断され得る例」として示すものには、請求項に係る発明又は引用発明について、認定を新規性判断の場面とは異なるものとして、両者の間に何らかの相違点を認定した上で、当該相違点について当業者が容易に想到し得たというもののみが含まれている<sup>(5)</sup>。この例示を素朴に受け止めると、非新規発明についての進歩性判断は、非新規発明と引用発明の間に何らかの相違点を認定した場合のみ行うことができ、両者の間に相違点を認定しない場合には行うことができないものと理解されよう。

しかしながら、特許法29条2項は、単に、引用発明に基づいて「容易に発明をすることができたとき」にその発明について特許を受けることができない旨を規定しているのであって、その前提として、その発明と引用発明の間に相違点が存在することを要求するものではない。したがって、非新規発明と引用発明の間に相違点を認定しない場合であっても、非新規発明が引用発明から「容易に発明をすることができた」といえるのであれば、非新規発明は引用発明に対して進歩性を有しないということは妨げられないといえるべきである。

また、同法2条1項における「発明」の定義に「創作」であることが含まれていることを踏まえると、「発明をする」行為についても、「創作」をするものであること、すなわち自然人による精神活動を通じて新たに何かを作り出すものであること<sup>(24)</sup>が要求されると考えられる。そうすると、非新規発明と相違しない引用発明に基づいて当該引用発明そのものを忠実に再現する行為は、たとえ高度な技術を要求されるものであったとしても、新たに何かを作り出すものではなく何らの創作も含まないものであるから、当該行為が可能であることをもって当該引用発明について「容易に発明をすることができた」とすることはできないといえるべきである。

他方、引用発明について要素の付加、削除、転換等をする行為は、引用発明と異なるものを新たに作り出す行為であるから、創作に該当し、発明に当たる行為であると考えられる。引用発明は、非新規発明との間に相違点を有しない場合であっても、非新規発明の構成要件となっていない要素を更に有することが通常であるところ、当該要素の削除又は転換を当該引用発明についてすることによりなされた発明も、通常、非新規発明との間に相違点を有しない発明であるといえる。同様に、非新規発明の構成要件でない更なる要素を当該引用発明に付加してなされた発明も、通常、当該要素を有することが非新規発明との間の相違点となるものではないから、非新規発明と相違し

ない発明であるといえる。

以上のとおり、非新規発明が「容易に発明をすることができた」か否かの判断は、引用発明について、非新規発明の構成要素でない要素の付加、削除、転換等をするを、当業者が容易に想到し得たか否かによって行うことができる。この判断手法によれば、非新規発明及び引用発明のいずれの認定も新規性判断の場面から変更することなく、任意の非新規発明及び引用発明について進歩性判断の対象とすることができると考えられる。

#### 4. 2 原則の考え方

前節 4.1 で述べた手法による進歩性判断は、付加、削除、転換等をする要素として非新規発明の構成要素である事項を除くどのようなものを選択し得るか、選択した要素を付加、削除、転換等することは当業者が容易に想到し得たものであるか、の二段階の検討事項からなる。一段階目において選択し得る要素は無数に存在し、二段階目の判断が肯定されるようにこの選択を行うことが可能であることから、以下では、一段階目において引用発明に付加、削除、転換等するものとして選択すべき、非新規発明の構成要素でない要素を検討する。

まず、引用発明に付加する要素として選択すべきものには、引用発明の構成要素と機能的又は作用的に関連していない公知の要素が挙げられる。このような要素の付加は、先行技術の単なる寄せ集めであり、当業者の通常の創作能力の発揮の範囲内でなされるものと評価され得る<sup>(25)</sup>。例えば、引用発明が特定の機能を有する装置であり、当該装置の外観についての課題を何ら有していないものである場合には、当該装置の筐体に公知の模様や色彩を付加することは、当業者が任意になし得た事項にすぎないといえる。

引用発明から削除する要素として選択すべきものとしては、付加の場合と同様に考えると、引用発明の他の構成要素と機能的又は作用的に関連していない要素が挙げられる。例えば、引用発明が特定の機能を有する装置であり、当該機能と関連しない模様や色彩等の装飾的要素を備えるものである場合に、当該装飾的要素を削除することは、当業者が適宜なし得た事項にすぎないといえる。

そして、引用発明について転換する要素として選択すべきものとしては、公知の同効材や均等物が存在するものが挙げられる。このような要素について、当該同効材の中から最適材料を選択することや、当該均等物によって置換することは、当業者の通常の創作能力の発揮にすぎないものと評価され得る<sup>(26)</sup>。例えば、引用発明が特定の機能を有する装置であり、当該装置の筐体の素材は当該機能と関連しないものの、当該素材が何らか特定されている場合に、それを類似の性質を有する公知の別素材に転換することは、公知材料の中からの最適材料の選択又は均等物による置換にすぎず、当業者の通常の創作能力の発揮にすぎないといえる。

以上に挙げたものは、非新規発明について容易になし得る要素の付加、削除、転換等の例示にすぎず、実際には例示したもの以外にも様々な動機付け等により付加、削除、転換等がなされる要素が存在するとともに、例示において付加、削除、転換等される要素として選択され得るものとして示した具体的事項についても、軽微な事項を含め無数のバリエーションが存在することが明らかである。むしろ、このような要素の付加、削除、転換等を一切許さない発明を想定するほうがかえって困難であるといえ、したがって、原則として、非新規発明は引用発明に対して進歩性を有しないと整理することができると考えられる。

#### 4. 3 原則の考え方に沿った拒絶理由通知等の在り方

前節 4.2 の考え方に基づき、非新規発明について進歩性を有しないと判断する場合、当該判断は拒絶理由通知等において示される必要がある。実務においては、進歩性欠如の拒絶理由を通知する際に、本願発明と引用発明との間の相違点を明確にした上で、本願発明の進歩性を否定する論理付けを記載することとされているが<sup>(27)</sup>、非新規発明については、相違点が存在しない旨が示されたところが起点となるため、進歩性を否定する論理についてどの程度の記載を求めべきかの検討を要することとなる。

論理を最大限詳しく記載するならば、付加、削除、転換等がされる要素の無数のバリエーションのうち特定のものを具体的に示した上で、付加、削除、転換等のうちのいずれが容易になし得たと判断したのかを述べることとなる。この場合、拒絶理由通知等を受けた者にとっては、進歩性の観点では当該特定のものについてのみ意見書等

による反論を行えば足りると理解され得ることになり、当該反論により当該特定のもの付加、削除、転換等が容易にはなし得なかったことが明らかとなれば、示された進歩性欠如の拒絶理由は解消することとなる。しかしながら、当該反論は、要素の無数のバリエーションから当該特定のものとは別のものが選択されていた場合には成り立たないものであるから、当該反論後には当該特定のものとは別のバリエーションを示した再度の拒絶理由通知等がなされることとなり、以後も同様の手続が繰り返されることにもなりかねない。したがって、付加、削除、転換等される要素の具体例に依拠した拒絶理由通知等は、本質的でない方向に手続を複雑化させ得る点で適切でないと思われる。

付加、削除、転換等される具体的要素に依らず進歩性を否定する論理をできるだけ詳細に記載する方法としては、引用発明について容易に付加、削除、転換等がされ得る、非新規発明の構成要素でない要素が無数に存在する旨を指摘することが考えられる。この方法については、要素の具体例が示されない点で記載が十分でないとの疑義があり得るところ、無数に存在する要素の具体例を数例程度提示し、当該具体例を含む無数の要素が存在する旨を指摘することによりこの疑義が緩和され得る。

他方、この方法による指摘を解消するには、引用発明について指摘に該当する要素が一切存在しない旨の反論を要することとなるが、前節4.2で検討したとおり、このような反論は実際には困難であり、指摘の解消に至ることは實際上想定し難い。そうすると、非新規発明が進歩性を有しないことについて詳細な指摘を行ったとしても、かえって出願人等にとってミスリーディングであって実益に乏しいといえる。したがって、結局のところ、実際の審査審判実務において見られるように、新規性欠如との判断から直ちに進歩性欠如の旨を述べるのが、出願人等に対する不利益を生じさせない一つの合理的な在り方であるように思われる。

#### 4. 4 例外の考え方（顕著な効果の取扱い）

非新規発明が、引用発明と比較した有利な効果を奏し、その効果が技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものである場合、非新規発明が4.2節の考え方によって引用発明から容易になし得るといえたとしても、なお非新規発明の進歩性が肯定される方向に働く有力な事情になる<sup>(28)</sup>。非新規発明と引用発明の間には構成の相違がないため、引用発明の構成に基づいて非新規発明と同様の効果を奏することが技術常識から予測可能であることが、本願発明と引用発明の間に相違点がある場合と比較して多いとも考えられるが、構成と効果の関係が技術常識から明らかにならないなど、非新規発明の効果が予測可能な範囲を超えることも十分あり得るところ、そのような場合における進歩性判断に当たっては、非新規発明が有する顕著な効果の取扱いについて検討を要する。

進歩性判断における顕著な効果の取扱いについては、独立要件説と二次的考慮説の対立があるとされる<sup>(29)</sup>。独立要件説は、発明の構成について容易想到性が肯定される場合であっても、当該発明が顕著な効果を有する場合には進歩性を肯定するというものである。これに対し、二次的考慮説は、発明の容易想到性を判断するための考慮要素の一つとして、当該発明が顕著な効果を有することを容易想到性を否定する方向に作用させるというものである。

独立要件説と二次的考慮説のそれぞれに基づいて、顕著な効果を有する非新規発明の進歩性を判断すると、次のとおり異なる結論に至り得る。すなわち、独立要件説では、非新規発明の構成が容易に想到し得るものであったとしても、顕著な効果の存在から進歩性が肯定されることとなるのに対し、二次的考慮説では、非新規発明に対して顕著な効果の発生機序と無関係な要素を付加、削除、転換等することの容易想到性が当該顕著な効果の存在によっては否定し得ないことから、進歩性が否定されることになると考えられる。

以上のとおり、原則として進歩性を有しないと判断される非新規発明について、顕著な効果を有することにより例外的に進歩性を有すると判断されることがあり得るといえる。ただし、顕著な効果を有する非新規発明の進歩性が肯定され得るのは、独立要件説に基づいてその顕著な効果を取り扱った場合に限られ、二次的考慮説に基づく場合には非新規発明の進歩性が肯定されないであろうことに留意を要する。

### 5. 非新規発明が進歩性を有するとした場合の影響

前章4.4節で検討した、例外的に進歩性を有すると判断される非新規発明について審査等が行われた場合、新規

性欠如を指摘する一方で進歩性欠如の指摘を含まない拒絶理由通知等を受けることとなる。そして、その応答においては、非新規発明を新規性を有するものへと補正等することを要する一方で、進歩性要件を充足させるための対応は要しないこととなる。本章では、このような場合に該当する場面として典型的な、最初の拒絶理由通知が行われる場面を例として、顕著な効果を有する非新規発明について独立要件説の下で進歩性を有すると判断することにより生じ得る影響を考察する。

### 5. 1 想定される対応

拒絶理由通知に対する応答時には、一般に、クレームの補正により権利範囲を不必要に狭めることのないよう、拒絶理由の解消に必要な最小限の補正を行うに留め、必要以上の限定を加えることは可能な限り避けることが望ましいとされる<sup>(30)</sup>。この観点から、発明について新規性欠如の旨を指摘されたが進歩性欠如の旨の指摘を伴わなかった場合には、次の2つの方針のいずれかによる応答を行うことが想定される。

第1の方針は、非新規発明について進歩性を肯定する根拠となった顕著な効果を見定め、当該効果をクレームに記載する補正を行うというものである<sup>(31)</sup>。非新規発明が有する顕著な効果をクレーム上の記載により特定することで、当該効果の有無が非新規発明と引用発明の相違点となって、新規性欠如の拒絶理由が解消されることが期待される方針であるが、この方針にはいくつかの懸念事項が存在する。

まず、新規性欠如を指摘し進歩性欠如を指摘しない拒絶理由通知では、新規性を否定的に判断した理由は明示される一方で進歩性を肯定的に判断した理由は明示されないことが通例であると考えられるところ、非新規発明が複数の効果を有する場合に、いずれの効果に基づいて進歩性が肯定的に判断されたか、すなわちいずれの効果をクレームに記載すべきかが判然としないおそれがある。また、クレームに記載すべき効果を把握することができ、当該効果をクレームに記載した場合であっても、達成すべき効果により発明を特定しようとするクレーム上の記載について、実施可能要件、サポート要件、明確性要件等の記載要件の問題を生じ得るほか<sup>(32)</sup>、登録後の特許権侵害訴訟においては、被疑侵害品が当該効果を有することの立証責任を特許権者側が負うこととなる。

第2の方針は、引用発明が備えない構成を非新規発明に付加するクレーム補正を行うというものである。非新規発明について進歩性を有するとの判断がなされており、新規性さえ確保できればよいという状況であることに鑑みれば、付加される構成は、引用発明との間に何らかの実質的な相違点を生じさせるものであれば足り、周知技術に当たるものを含めた軽微な構成であってもよいということになる。

第2の方針にも懸念事項があり得るのは明らかであるが、明細書に記載された任意の構成が付加の選択肢となるところ、第1の方針においてクレームに記載する事項の選択肢がごく限られたものであることに鑑みると、現実には第2の方針が採用される可能性は相当程度高いように思われる。ところが、第2の方針を採用した場合を想定すると、次節5.2で述べるような問題が浮上することとなる。

### 5. 2 先願又は拡大先願に係る拒絶理由

非新規発明に構成を付加する補正が行われたとき、新規性欠如の拒絶理由が解消される一方で、補正の前後を通じて、発明が先願又は拡大先願に係る拒絶理由（特許法39条又は29条の2）を有したままとなることが考えられる。具体的には、各拒絶理由に応じた前提条件（後記（1）項又は（2）項）を充足する場合に、補正前にその拒絶理由を有していたこととなり、加えて各拒絶理由に共通の付帯条件（後記（3）項）も充足する場合に、補正後にも当該拒絶理由を有することとなる。

#### （1）先願に係る拒絶理由の前提条件

先願に係る拒絶理由が生じる前提条件の内容は、①非新規発明が記載された引用文献が国内の公開特許公報、特許公報又は登録実用新案公報（以下「国内公報」という。）であること、②当該国内公報に係る出願（以下「当該先願」という。）について放棄、取下、却下若しくは確定した拒絶査定又は審決がされていないこと、③当該先願の請求項に係る発明が非新規発明と同一又は実質同一であること、の3点である。

前記①及び②は、引用文献が定めれば直ちに充足有無が判明する形式的条件であるといえる。前記①について、日本における審査等では、引用される文献のうち非特許文献が占める割合が5%程度、引用される特許文献のうち外国語文献が占める割合が13%程度と見られ<sup>(33)</sup>、8割程度の引用文献が国内公報であると考えられる。また、前記②について、近時の特許登録率は60%程度であることから<sup>(34)</sup>、5割程度の引用文献が前記①を満たした上でさらに前記②を充足することになるといえる。

前記③は、充足判断に当たって当該先願の請求項等に基づく追加的な判断を要する実体的条件であり、前記①及び②を満たす引用文献のうちどの程度の割合のものが充足するかは明らかではない。一般に、引用発明の認定は引用文献の全記載に基づいて行われ得るものであるのに対し、引用文献の一部である請求項のみから引用発明と同様の発明を認定できるとは必ずしもいえないことから、前記③を充足する引用文献の割合は大きくないものと思われる。一方で、非新規発明と当該先願の請求項に係る発明の間に相違点がある場合であっても、当該相違点が課題解決のための具体化手段における微差に当たる場合は、両者は実質同一であるとされることから<sup>(35)</sup>、引用発明と同等の発明を請求項のみからでは認定できない場合であっても、なお非新規発明と先願の請求項に係る発明が実質同一であるといえることがあり得る。いずれにしても、前記③の充足判断には、引用文献に基づく新規性判断とは異質な判断が求められることになるといえる。

## (2) 拡大先願に係る拒絶理由の前提条件

拡大先願に係る拒絶理由が生じる前提条件の内容は、前項(1)の①に加え、④後願の出願後に当該先願について特許公報の発行又は出願公開がされていること、⑤引用発明の発明者又は当該先願の出願人が非新規発明の発明者又は後願の出願人と同一でないこと、の3点である。これら3点はいずれも、引用文献が定めれば直ちに充足有無が判明する形式的条件であるといえる。

前記④は、特許法29条の2における「当該特許出願後に…特許公報…の発行若しくは出願公開…がされた」との要件に対応するものである。引用文献自体が国内公報であるという前提を踏まえると、前記④を充足するのは、当該先願の出願公開後に後願が出願され、さらにその後に当該先願の特許公報が発行された場合と、当該先願の特許公報が発行された後に後願が出願され、さらにその後に当該先願の出願公開がされた場合に限られることになる<sup>(36)</sup>。それぞれの場合について、先の公報発行から後の公報発行までの期間を考えると、概ね表1のとおりであり、後者の場合だと最大でも1年4月程度に限られ、実際にはより短い期間であることが多いものと見られるが、前者の場合では2年8月程度が見込まれ、近時の特許登録率が60%程度であることも併せて鑑みると<sup>(34)</sup>、前記④を満たす状況が相当程度存在するものと考えられる。なお、当該先願について出願公開の請求(同法64条の2第1項)が行われた状況においては、前者の場合の期間はさらに長いものとなり、後者の場合の期間はさらに短いものとなることとなる。

表1 先の公報発行から後の公報発行までの期間

|                          | 出願～<br>審査請求        | 審査請求～<br>特許査定        | 特許査定～<br>特許公報発行   | 合計  | 該当期間 |
|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-----|------|
| 出願公開後に特許公報発行 <標準的な進行を想定> | 36月 <sup>[1]</sup> | 13.0月 <sup>[3]</sup> | 1月 <sup>[5]</sup> | 50月 | 32月  |
| 特許公報発行後に出願公開 <最速での進行を想定> | 0日 <sup>[2]</sup>  | 0.8月 <sup>[4]</sup>  |                   | 2月  | 16月  |

(備考) [1] 最大3年の審査請求期間の終わり頃の審査請求を想定

[2] 出願と同日の審査請求を想定

[3] 2024年度の標準審査期間(平均)の実績値

[4] 2024年のスーパー早期審査の申請から一次審査通知までの期間(平均)の実績値

[5] 特許料の納付期間(最大30日)、納付から設定登録までの期間(3日以内)、設定登録から特許公報発行までの期間(2週間程度)の合計値として想定

前記⑤については、これを充足しない状況における拒絶理由通知に「出願人への要請」を記載する運用が行われていたところ<sup>(37)</sup>、当該運用が令和5年3月31日をもって終了していることに鑑みれば<sup>(38)</sup>、現状において前記⑤を充足しない状況がなお是正すべきほどに頻発しているとは思われない。ただし、技術分野等によって、前記⑤を充

足しない状況が多いということもあり得る点には留意を要する<sup>(39)</sup>。

### (3) 共通の付帯条件

先願又は拡大先願に係る拒絶理由が、非新規発明に構成を付加する補正の後にも残存しているというための付帯条件の内容は、付加された構成が周知技術であって、新たな効果を奏するものではないというものである。補正後の発明は、非新規発明に構成を付加したものであるから、当該構成を有することが引用発明との間の相違点となり、引用発明と同一でないものとなる。しかしながら、付帯条件を充足する場合には、当該相違点は課題解決のための具体化手段における微差であることとなり、補正後の発明と引用発明が実質同一であるといえることとなる<sup>(40)</sup>。

付帯条件の充足判断において、新たな効果を奏するか否かは、付加された構成について判断すべきものであり、補正の前後を通じて有する効果について判断すべきものではない。具体的には、非新規発明について進歩性を肯定する根拠となった顕著な効果が当該構成と密接に関連するものである場合には、当該顕著な効果が新たな効果に当たると評価され得る一方で、当該顕著な効果と当該構成に関連がない場合には、当該顕著な効果が新たな効果に当たるとは評価されず、当該構成自体が奏する効果の有無が評価されることとなろう。したがって、前節5.1における第2の方針のとおり、多様な構成が付加の対象となり得る状況においては、付加される構成が新たな効果を奏しないと評価されるものである場合が十分に想定され、この場合には付帯条件が充足されることとなるといえる。

## 5.3 考察

一般に、ある発明について、①刊行物等による開示と②特許出願がいずれも行われているとき、前記①の開示は特許法29条2項の規定の要件事実となり、当該発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができた範囲まで他人による権利化を排除できるのに対し、前記②の特許出願は同法29条の2又は39条の規定の要件事実となり、当該発明と同一又は実質同一の範囲でしか他人を排除できないため、前記①の開示のほうが前記②の特許出願よりも他人を排除できる範囲が広いといえる。ところが、前節5.2までに検討したとおり、進歩性を有する非新規発明に周知技術を付加してなる発明は、前記①の開示によっては排除できず、前記②の特許出願のうち所定の前提条件及び付帯条件を充足するものによってのみ排除できることとなり、一般的な状況との逆転が生じる。このような逆転が生じることには、次のとおり審査審判と出願戦略の両面において問題があるものと考えられる。

審査審判における問題は、発明が新規性を有しない場合における通常の実務と異なる対応が要求されるというものである。先願について後願の出願前に出願公開等がなされている場合には、同法29条の2の適用を待つまでもなく<sup>(41)</sup>、また同法39条の規定を適用せずに<sup>(42)</sup>、同法29条の規定が適用され、このような場合に同法29条の2や39条の適用の検討は要しないというのが、一般的な状況における排除範囲の関係を前提とした通常の実務である。したがって、拒絶理由通知において国内公報を引用して新規性欠如を指摘する状況では、前節5.2で示した前提条件及び付帯条件を充足するとしても、先願又は拡大先願に係る拒絶理由は看過されたままとなり、補正により新規性欠如の拒絶理由が解消したことをもって、看過された拒絶理由が無効理由として残存したまま設定登録に至ることが想定される。

出願戦略上の問題は、ある発明について自らは権利化を望まない場合であっても、当該発明及びその関連発明について他人による権利化を確実に排除したい場合は、当該発明を刊行物等により開示することでは足りず、当該発明についての特許出願を要することになるというものである。権利化が不要な発明についてまで特許出願を要するという帰結は、出願人に本来必要のない出願手続及びそれに伴う各種の負担を求める点で適切でなく、出願人による特許出願の厳選が進む近時の傾向<sup>(43)</sup>に逆行する点においても整合的でないように思われる。

以上のような問題は、原則として進歩性を有しない非新規発明について例外的に進歩性を認めた場合に生じるものであり、例外を肯定することと表裏一体の関係にあるといえる。例外を認めることにより、非新規発明の進歩性の取扱いが複雑化することにとどまらず、以上のような問題をも生じることに鑑みれば、非新規発明については一律に進歩性を有しないもの取り扱い、例外は認めないこととするのが適当であるように思われる。したがって、少なくとも非新規発明の進歩性を判断する場面においては、顕著な効果を独立要件説ではなく二次的考慮説に基づ

いて取り扱うのが妥当であると考え。

## 6. まとめ

本稿では、非新規発明の進歩性について、判断を行うことの意義と判断の結論の在り方の検討を行った。まず第2章において、非新規発明について進歩性判断を示すことが、当該判断が示された出願についての後続の手續の簡素化や、当該出願に対する分割出願系列の取扱いの適正化の観点で、実務上の意義を有することを明らかにした。次に第3章では、特許法29条1項と2項の関係を整理し、非新規発明に対して両規定を重畳適用することが可能であることを確認した。その上で、第4章において、非新規発明は原則として進歩性を有しないが、顕著な効果を有する場合には独立要件説の下で例外的に進歩性が肯定されることがあり得るとの考え方を提示した。

第5章では、非新規発明が進歩性を有するという例外を肯定した場合の影響を検討し、先願又は拡大先願に基づく拒絶理由が残存することによる問題が生じ得ることを示した。そして、そのような問題が生じることのないよう、非新規発明については、顕著な効果を有する場合であっても二次的考慮説の下で進歩性判断を行い、例外なく一律に進歩性を有しないものと取り扱うことが妥当であると結論づけた。

本稿には大きく二つの意義が存すると考える。第一に、実務において一定の頻度で生じるものの、これまで十分に論じられてこなかった「非新規発明に対する進歩性判断の在り方」について、理論と実務の両面から整理し、一定の結論を提示した点が挙げられる。第二に、学説における独立要件説と二次的考慮説の対立について、二次的考慮説がより適切な結論を導く場面を明らかにした点がある。いずれの点についても、本稿における検討が、さらなる議論への示唆を与えるものとなれば幸いである。

### (注)

- (1) 審査段階における拒絶理由通知のうち、37%が新規性欠如を指摘し、74%が進歩性欠如を指摘したことを示すものとして、竹下賢「拒絶理由条文コードの各条文の適用率（日本全体）」審査官ラボ、<https://www.examinerlab.net/free-p-rejection-cd> (2025.9.23)
- (2) 知財高判平成30年4月13日判時2427号91頁〔ピリミジン誘導体〕
- (3) 高部真規子編『特許訴訟の実務』358頁〔井上泰人〕（商事法務、第2版、2017）
- (4) 拒絶理由通知において新規性欠如と進歩性欠如が同時に指摘され得ることを実務者が指摘したものとして、田中研二「拒絶理由別の反論成功率を調べてみた」知財実務情報Lab.、<https://chizai-jj-lab.com/2025/06/10/0607-3/> (2025.7.18)、今岡憲「進歩性欠如の拒絶理由通知への対応」、[http://imaokapat.biz/\\_HPB\\_Recycled/yougo401-500/yougo\\_detail477.html](http://imaokapat.biz/_HPB_Recycled/yougo401-500/yougo_detail477.html) (2025.9.23)、馬場信幸「特許における新規性」はてなブログ、<https://baba.hatenadiary.jp/entry/20131117/p1> (2013.11.17)
- (5) 特許庁「特許・実用新案審査ハンドブック」3201、  
[https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook\\_shinsa/index.html](https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/index.html) (2018.6)
- (6) 引用発明を包含するが引用発明とは技術的思想が異なる発明について「引用発明に対して「進歩性はあるが新規性はない」という状態を観念する余地がある」とするものとして、小宮山聡「発明の同一性の再検討」神戸大学博士学位論文（2019）10頁
- (7) 高橋淳「判批」田村善之ほか編『特許判例百選〔第6版〕』別冊ジュリスト275号42頁（2025）
- (8) 審査段階についてであるが、新規性欠如の旨の原査定をした出願の拒絶査定不服審判において同一の引用刊行物に基づく進歩性欠如の旨の判断をしたときには、改めて拒絶理由を通知することを述べたものとして、特許庁審判部編「審判便覧」62-02、  
[https://www.jpo.go.jp/system/trial\\_appeal/sinpan-binran.html](https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/sinpan-binran.html) (2012.3)
- (9) 特許庁「特許・実用新案審査基準」第IV部第4章2.2、  
[https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu\\_kijun/index.html](https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/index.html) (2025.6.30)
- (10) 拒絶査定不服審判の請求件数に対する、審判請求と同時に補正が行われ前置審査の対象となる件数が85-90%程度であることを示すものとして、特許庁『特許行政年次報告書2025年版』37頁（2025）
- (11) 吉田広志「特許法53条1項に定める補正却下処分の適法性—補正却下が適正手續違反とされた事例を端緒として—」特許研究55号（2013）80頁
- (12) 知財高判平成30年9月10日判時2411号86頁〔スロットマシン〕、知財高判令和4年11月16日（令和3年（行ケ）第10164号）〔銅銀合金を用いた導電性部材〕
- (13) 知財高判平成30年9月10日・前掲注（12）
- (14) 知財高判令和4年11月16日・前掲注（12）、知財高判平成23年10月4日判時2139号77頁〔逆転洗濯方法および伝動機〕
- (15) 知財高判平成28年2月17日判時2298号91頁〔自己乳化性の活性物質配合物〕

- (16) 本文で挙げた例のほか、独立特許要件の判断の場面において出願人に防御の機会を与えなかったことを違法とした例を示したものと、吉田・前掲注(11) 76頁、佐藤聡史「シリーズ判決紹介—平成30年度第2四半期(7月～9月)の判決から—」特技懇292号(2019) 119頁
- (17) 知財高判平成26年2月5日判時2230号81頁〔フィッシング詐欺防止システム〕
- (18) 本文で挙げた例のほか、周知例を追加的に提示した審決について手続違背等の主張を斥けた例を多数示すとともに、拒絶査定で示されていない周知技術が独立特許要件の審理に活用された結果補正が却下されても出願人を不意打ちすることにはならない旨を述べたものとして、吉田・前掲注(11) 75、78頁
- (19) 特許庁・前掲注(10) 100頁
- (20) 法制執務研究会編『新訂 ワークブック法制執務 第2版』798頁(ぎょうせい、2018)
- (21) 寒河江孝允＝峯唯夫＝金井重彦編『意匠法コンメンタール〔新版〕』241頁〔安立卓司〕(勁草書房、2022)
- (22) 知財高判平成17年10月19日(平成17年(行ケ)第10013号)〔体重モジュレーター〕
- (23) 知財高判平成22年1月28日判時2073号105頁〔性的障害の治療におけるフリバンセリンの使用〕
- (24) 茶園成樹編『特許法』27頁〔佐々木真人〕(有斐閣、第3版、2025)
- (25) 特許庁・前掲注(9) 第Ⅲ部第2章第2節3.1.2(2)
- (26) 特許庁・前掲注(9) 第Ⅲ部第2章第2節3.1.2(1)(i)及び(iii)
- (27) 特許庁・前掲注(9) 第Ⅰ部第2章第3節4.(3)
- (28) 特許庁・前掲注(9) 第Ⅲ部第2章第2節3.2.1
- (29) 例えば、田村善之「進歩性(非容易推考性)要件における二次的考慮説の現在地～プロキシシーとしての「顕著な効果」論～」パテント77巻7号24頁(2024)、岡田吉美「発明の進歩性の評価における効果の位置づけの考察—特許法の趣旨説(独立要件説)の再検討—」特許研究69号35頁(2020)、前田健「進歩性判断における「効果」の意義」Law and Technology 82巻33頁(2019)
- (30) 拒絶理由通知への一般的な応答方針について、例えば、山内伸ほか「裁判例を踏まえた拒絶理由の対応方法」パテント73巻10号28頁(2020)、出野智之「知財法務の勘所Q&A(第45回)特許審査実務におけるクレーム解釈」知財ぷりずむ19巻222号120頁(2021)
- (31) クレームに発明の効果に記載することの是非を検討したものとして、松任谷優子「「効果」を発明特定事項とする物の発明の特許性」知財管理73巻6号678頁(2023)、中島勝「進歩性判断における請求項に記載された発明の「効果」の意義に関する考察」AIPPI 67巻7号667頁(2022)、神谷恵理子「効果(特性)を請求項に記載することの意義について」パテント59巻3号27頁(2006)
- (32) 特許庁・前掲注(9) 第Ⅱ部第1章第1節5.2、第2章第2節2.2(3)例5、第2章第3節4.1.1(2)例3
- (33) 日本国特許庁が国際調査機関として2023年に作成した国際調査報告において、引用文献のうち非特許文献が占める割合が5.4%、引用特許文献のうち外国語文献が占める割合が12.62-13.47%であったことを調査したものとして、WIPO「Statistical Report: Characteristics of PCT International Searches」PCT Circulars 2025、  
<https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-circulars-2025-1686-report.zip> (2025.5.19)
- (34) 特許庁・前掲注(10) 4頁
- (35) 特許庁・前掲注(9) 第Ⅲ部第4章3.2.1
- (36) 特許掲載公報の発行をした特許出願について、特許庁長官は出願公開の義務を負わない(特許法64条1項本文)が、先行技術調査の対象とするニーズ等を踏まえて行政サービスとして公開特許公報等の発行をしている旨を述べたものとして、特許庁「公報に関して:よくあるご質問」2-4、[https://www.jpo.go.jp/system/laws/koho/general/koho\\_faq.html](https://www.jpo.go.jp/system/laws/koho/general/koho_faq.html) (2025.3.24)
- (37) 特許庁調整課審査基準室「特許・実用新案審査ハンドブック」63.02、  
[https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook\\_shinsa/0930kaitei.html](https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/0930kaitei.html) (2015.10.1)
- (38) 特許庁「先行技術文献調査結果を用いた出願人への要請の運用の終了について」、  
[https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/letter/shutugannin\\_yousei\\_syuryo.html](https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/letter/shutugannin_yousei_syuryo.html) (2023.3.22)
- (39) ナノファイバーの技術分野における2001年から2015年までの国際出願に係る国際調査報告中のX文献の80-100%が<sup>3</sup>、国際出願の出願人と同一の出願人によるものであったことを指摘したものとして、石川彰「PCT国際調査報告の統計解析の検討:日本・中国・韓国のPCT国際調査報告の比較」第14回情報プロフェッショナルシンポジウム予稿集35頁(2017)
- (40) 特許庁・前掲注(9) 第Ⅲ部第3章3.2、第4章3.2.1
- (41) 中山信弘＝小泉直樹編『新・注解特許法』上巻337頁〔酒井宏明＝川崎隆二〕(青林書院、第2版、2017)、特許庁・前掲注(9) 第Ⅲ部第3章2.(1)(ii)(注)
- (42) 特許庁・前掲注(9) 第Ⅲ部第4章4.(1)
- (43) 特許庁・前掲注(10) 4頁

(原稿受領 2025.9.26)