

ブラジル  
特許出願の審査基準  
第 2 部 特許性  
2016 年 4 月 26 日 制定

目次

第 1 章 発明

序論

1. 1

基本的要件

1. 2

発明とみなされない物，科学理論及び数学の方法－LPI 第 10 条 (I) 発見

1. 3

1. 4

1. 5

科学の理論

1. 6

数学の方法

1. 7

純粋に抽象的な概念－LPI 第 10 条 (II)

1. 8

商業，会計，金融，教育，広告，くじ及び管理手段，計画，原理又は方法－LPI 第 10 条 (III)

1. 9

1. 10

1. 11

文学，建築，美術及び科学の創作物又は審美的創作物－LPI 第 10 条 (IV)

1. 12

1. 13

1. 14

1. 15

1. 16

コンピュータプログラム自体—LPI 第 10 条(V)

- 1. 17
- 1. 18
- 1. 19
- 1. 20

情報の提示—LPI 第 10 条(VI)

- 1. 21
- 1. 22
- 1. 23

遊戯の規則—LPI の第 10 条(VII)

- 1. 24
- 1. 25

人体又は動物の身体に適用するための技術及び外科的方法, 並びに治療又は診断の方法—LPI 第 10 条(VIII)

総括

- 1. 26

治療の方法

- 1. 27
- 1. 28
- 1. 29
- 1. 30
- 1. 31
- 1. 32
- 1. 33

手術又は外科的な方法

- 1. 34
- 1. 35
- 1. 36

診断方法

- 1. 37
- 1. 38
- 1. 39
- 1. 40
- 1. 41

1. 42

自然界に存在する生物のゲノム又は生殖質を含めて、それらから分離されたものであるか否かに拘らず、自然界に存在する生物及び生物学的物質の全部又は一部、並びに自然界に存在する生物学的方法—LPI 第 10 条 (IX)

1. 43

1. 44

特許を受けることができない発明—LPI 第 18 条

道徳、善良の風俗並びに公共の安全、公の秩序及び公衆の衛生に反するもの—LPI 第 18 条 (I)

1. 45

1. 46

1. 47

1. 48

原子核変換から生じるあらゆる種類の物質、材料、混合物、元素又は製品及びその物理化学的特性の変態、並びにそれらの取得又は改変のための方法—LPI 第 18 条 (II)

1. 49

1. 50

1. 51

1. 52

生物の全体又は一部。ただし、第 8 条に規定した特許を受けるための 3 要件、すなわち、新規性、進歩性及び産業上の利用可能性の要件を満たし、かつ、単なる発見ではない遺伝子組換え微生物を除く—LPI 第 18 条 (III)

1. 53

1. 54

1. 55

1. 56

## 第 2 章 産業上の利用可能性

2. 1

2. 2

2. 3

2. 4

2. 5

2. 6

## 第 3 章 技術水準

## 定義及び一般的な概念

3.1

3.2

## 先行技術を調査するための該当日

3.3

3.4

3.5

## 詳細な説明

3.6

3.7

## 非公式言語による文献

3.8

3.9

3.10

## 審査中の出願の該当日にまだ公開されていない特許文献(LPI 第 11 条(2))

3.11

## 開示の手段

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

## 公表文献

3.17

3.18

3.19

3.20

3.21

3.22

3.23

## 口頭開示

3.24

3.25

#### 使用による開示

- 3. 26
- 3. 27
- 3. 28
- 3. 29
- 3. 30

#### インターネット上で見出される資料

- 3. 31
- 3. 32
- 3. 33
- 3. 34
- 3. 35

#### 公開日を確定すること

- 3. 36
- 3. 37
- 3. 38
- 3. 39
- 3. 40
- 3. 41
- 3. 42
- 3. 43
- 3. 44
- 3. 45
- 3. 46
- 3. 47

#### その他の公表

- 3. 48
- 3. 49

#### 技術的詳細及び一般的所見

- 3. 50
- 3. 51
- 3. 53
- 3. 54

#### 技術水準文献間の相互参照

- 3. 55

技術水準文献における過誤

3. 56

3. 57

グレースピリオド(猶予期間)－LPI 第 12 条

3. 58

3. 59

3. 60

3. 61

第 4 章 新規性

概念

4. 1

4. 2

遊戯の規則－LPI の第 10 条(VII)

4. 3

技術的詳細及び一般的所見

4. 4

4. 5

4. 6

4. 7

4. 8

4. 9

4. 10

特定の及び一般的な用語

4. 11

4. 12

4. 13

数値及び数値の範囲

4. 14

性能、使用又は製造方法の特徴又はパラメータによって定義される物のクレーム

4. 15

用途によって特徴づけられる物のクレーム

4. 16

製造方法によって特徴づけられる物のクレーム

4. 17

第2用途クレーム

4. 18

選択特許

4. 19

4. 20

4. 21

4. 22

4. 23

4. 24

4. 25

第5章 進歩性

概念

5. 1

5. 2

5. 3

技術分野における専門家

5. 4

進歩性の評価

総括

5. 5

5. 6

5. 7

5. 8

進歩性を確認するための判断ステップ

5. 9

最近似な技術水準の判断

5. 10

5. 11

5. 12

5. 13

- 5. 14
- 5. 15
- 5. 16
- 5. 17
- 5. 18
- 5. 19

検討される技術的課題からみて，かつ，最近似な技術水準を始点として，発明が当該分野の熟練者にとって自明であるか否かを判断すること。

- 5. 20
- 5. 21

技術水準から複数の文献を組み合わせること(先行技術文献の組合せ)

- 5. 22

進歩性を有する発明の評価において新分野を開拓する具体的な状況

- 5. 23

組合せによる発明の総括

- 5. 24
- 5. 25
- 5. 26

自明な組合せ

- 5. 27
- 5. 28
- 5. 29

非自明な組合せ

- 5. 30

選択による発明

総括

- 5. 31
- 5. 32

自明な選択

- 5. 33

非自明な選択

- 5. 34

#### 類似技術分野による発明

- 5. 35
- 5. 36
- 5. 37
- 5. 38
- 5. 39

#### 周知の製品を用いた技術の新規な使用

- 5. 40
- 5. 41
- 5. 42
- 5. 43
- 5. 44
- 5. 45

#### 構成要件の変更による発明

- 総括
- 5. 46
- 5. 47

#### 構成要件間の関係の変更による発明

- 5. 48
- 5. 49
- 5. 50

#### 構成要件の置換えによる発明

- 5. 51
- 5. 52
- 5. 53

#### 構成要件の省略による発明

- 5. 54
- 5. 55

#### 進歩性の審査において検討される二次的な要因

- 総括
- 5. 56

#### 解決されていない長年の技術的課題に対する解決策

- 5. 57

偏見又は技術的な障壁を解消すること

5. 58

商業的な成功を取得すること

5. 59

表彰を取得すること

5. 60

発明が創造される仕様

5. 61

## 第 6 章 マーカッシュ形式のクレーム

序論

6. 1

6. 2

6. 3

6. 4

新規性

6. 5

6. 6

進歩性

6. 7

6. 8

記載の十分性

6. 9

6. 10

クレームの論理的根拠, 明確性及び正確性

6. 11

6. 12

6. 13

6. 14

## 第 7 章 組成物

## 序論

7.1

7.2

7.3

## 新規性

7.4

7.5

7.6

## 明確性及び正確性：定量的/定性的な定義の必要性

7.7

## 組成物の型式

使用，投与形態又は作用によって排他的に定義される組成物

7.8

7.9

7.10

## 組成物を含むキット

7.11

7.12

## 物理的形態及び/又は適用形態によって特徴づけられる組成物

7.13

7.14

7.15

## 有効成分の組合せ

総括

7.16

7.17

7.18

7.19

## 相乗効果(又は超相加効果)

7.20

7.21

7.22

7.23

## 第1章 発明

### 序論

#### 1.1

発明は、ある技術分野において、技術的かつ達成可能な特徴を有していなければならない。規範命令 No. 030/213 によれば、ある技術分野に適合する発明は、技術的課題を解決し、かつ、技術的効果を有している必要がある。よって、特許出願は、解決される技術的課題、提起された解決策及び特許によって達成される結果についての証拠を提示することが必要である。

### 基本的要件

#### 1.2

発明の特許性については、以下に掲げる3の基本的要件が存在する。

- (i) 産業上の利用可能性
- (ii) 新規性、及び
- (iii) 進歩性。

これらの要件は、上記命令に基づいて確認されるべきである。特許出願請求がこれらの要件の1に適合していない場合は、その他の要件について審査する必要はない。場合によっては、審査官は、全体としての発明を審査するために、残りの要件を評価することが必要であると判断することもある。

審査官は、上述した特許性に係る3の要件を審査する前に、発明とみなされない物及び特許性のない発明について述べられている審査基準に従って、開示された発明が全体として産業財産法(以下「LPI」という)の第10条及び第18条に含まれているかどうかを識別しなければならない。

### 発明とみなされない物、科学理論及び数学の方法—LPI 第10条(I) 発見

#### 1.3

物に新規な特性が見出された場合は、その特性は単なる発見と考えられ、発明とはみなされない。当該特性でもって実用性が付与される物は、発明とみなすことができる。

**例:** 既知の材料が機械的衝撃に耐えるのに適切であることの発見は、発明とはみなされない。しかしながら、この材料から作製されたレールの枕木は、発明とみなすことができた。

1.4 天然の鉱物及び元素のような自然界で見出された非生物的製造物又は方法は、それらが、分離されているものであっても、発見であり、発明とはみなされない。

1.5 自然界において見出された生物及び方法を含む課題については、決議 144/2015 とともに、LPI 第10条(IX)に関する本基準の規定を参照のこと。

### 科学の理論

#### 1.6

一段と一般化された形態の発見が存在しており、これらの基準の発見項目に提示された同様

の原則が適用される。

**例：**半導電性の物理的理論は、発明とはみなされない。ただし、新規な半導体及びその製造方法は、発明とみなすことができる。

## 数学の方法

### 1.7

数学の分野において独自の課題を解決する方法(例えば、演繹、演算、方程式の解、など)は、技術的課題の解決策ではないので、発明とはみなされない。ただし、技術分野における技術的課題を解決するために数学概念を使用する方法は、それらの方法が LPI 第 10 条のその他の項目に関連していない限りにおいて、発明とみなされる。

**例 1：**迅速な除算方法は発明とはみなされないが、構築された計算機は発明とみなすことができた。

**例 2：**数学の方程式を参照しつつ電氣的フィルタを開発する方法は、それが技術的課題を解決するものであるので、発明とみなされる。

**例 3：**電氣的通信を暗号化するための方法は、それが本質的に数学的方法に基づくものであっても、技術的課題を解決する方法とみなすことができる。

## 純粋に抽象的な概念—LPI 第 10 条(II)

### 1.8

何らかの実行可能な実用的な実施を伴わないアイデアの領域のみに存在するものはアイデアであり、かつ、純粋に抽象的な概念であり、それ故、LPI 第 10 条(II)の規定に従って、発明とはみなされない。純粋に抽象的な概念については、発明の十分な説明も不足している。技術的課題を解決するための一連の行為に言及する方法は、純粋な抽象的と解されない。

**例：**目に見えない車のアイデアについて検討する。アイデアは主題における専門家によって実現化されないので、当該アイデアは、純粋に抽象的な概念であり、よって、発明とはみなされない。発明者がそのような車両を実現する方法について記載している場合は、それは特許の主題となり得る。

## 商業、会計、金融、教育、広告、くじ及び管理手段、計画、原理又は方法—LPI 第 10 条(III)

### 1.9

LPI 第 10 条(III)に含まれている項目は、それらが技術的手段を使用し、又は実用性を有する場合であっても、発明とはみなされない。審査官は、クレームされている事項がその全体において、商業、会計、金融、教育、広告、くじ及び/又は管理課題を解決するものであって、技術的課題は解決しないものであるか否かについて識別しなければならない。

**例：**LPI 第 10 条(III)に属する創作物は、以下を含む。

(i) 市場分析、オークション、コンソーシアム、インセンティブプログラム、販売時点情報管理システム(POS)を含む第 10 条(III)の方法、機能的段階間の銀行ネットワーク又は ATM を介する資金の移動を伴う販売、為替レート及びサービス手数料の計算を含む方法、バンキング方法、税務処理、保険、株式分析、財務分析、監査方法、投資計画、退職金制度、医療契約、オンラインによる購入方法、オンラインによる航空券の販売方法及びその他。

1.10 方法が財務分野に適用されることの実態は、その方法を財務方法として骨組みできることを必ずしも意味してはいない。クレームされている主題をその全体において評価し、かつ、当該方法が技術的性質の課題を解決するか否かを確立することが必要である。

**例：**紙幣をその画像、色彩及びテキストのパターンによって識別する方法は、当該方法が具体的には紙幣に適合しているものであっても、技術的課題を解決するための発明とみなされる。この場合では、技術的課題は、対象物の識別及び算定に関連するものであり、財務方法として構成されない。

1.11 同様に、技術的課題に対して技術的(非財務的)解決策を提供する方法は、発明とみなされる。

**例 1：**利用者のカードを読み取り、パスワードを識別し、かつ、当該パスワードをカード情報と照合するステップによって特徴づけられる専用会計機の操作方法は、発明とみなされる。解決される技術的課題は、利用者の認証である。

**例 2：**銀行預金口座に適用される通信プロトコル若しくは暗号化又はデータ様式の変換のための解決策も、発明とみなすことができる。

## 文学、建築、美術及び科学の創作物又は審美的創作物—LPI 第 10 条(IV)

### 1.12

定義による審美的創作物は、その他の非技術的様相を提示する物品に関連し、その真価は本質的に主観的なものであり、よって、発明とはみなされない。

**例：**絵画又は彫刻。

1.13 ただし、物品が技術的特徴を提示するものである場合は、その物品は発明とみなすことができる。

**例：**タイヤトレッド。

1.14 審美的効果は、物であろうと、又はその物を処理する方法であろうと、発明の評価に考慮されることはない。

**例：**書籍であって、その情報内容の芸術的効果又は審美的効果、そのレイアウト又はフォントの面でのみクレームされているものは、発明とはみなされず、また、そのテーマ若しくは配色の審美的効果によって又はその印象主義などの芸術様式によって定義される絵画でもないものとなる。

1.15 それにも拘らず、審美的効果が技術的方法論又は技術的手段によって得られる場合は、審美的創作物単独は発明とはみなされないが、その獲得のための手段は発明とみなすことができる。

**例 1：**布地であって、その目的のために以前に使用されていない層状の方法論によって得られる魅力的な外観を有する布地は、発明とみなすことができる。

**例 2：**書籍の結束又は接着方法は、当該書籍が審美的効果及び同様に、布地の型式又は使用される染料若しくは添加物によって定義される絵画を表示するものであっても、特許付与可能なものとなされた。

1.16 審美的創作物を製造する方法も、発明とみなすことができる。

**例 1：**ダイヤモンドは、新規な技術的方法によって生産される、(発明とはみなされない)特別な審美的形状を有することができるものである。この場合では、当該方法は、発明とみなすことができる。

**例 2：**ダイヤモンド石打ちに関する方法は、その結果として生じるダイヤモンド形状が、発明とはみなされない審美的特徴のみを示すか否かに拘らず、発明とみなすことができる。

**例 3：**審美的効果を有する特別なレイアウトをもたらす書籍についての新規な印刷技術は、当該方法の産物として得られる書籍とともに、発明とみなすことができる。

### コンピュータプログラム自体—LPI 第 10 条(V)

#### 1.17

LPI 第 10 条(V)に言及されているコンピュータプログラムそれ自体は、自然言語又はコード化言語での書面による指示の編成されたセットとして理解されている、オブジェクトコード又はソースコードのような創作物の言語的な要素について言及しているものである。

1 組の指示、コード又は構造として、コンピュータプログラムそれ自体は著作権の対象であり、それ故、発明とはみなされず、かつ、それが技術的解決に係るプログラマーの著者の表現にすぎないものであることを理由として、特許保護の対象とはならない。

1.18 (LPI 第 10 条に含まれていない)発明とみなされる方法は、コンピュータプログラムによって実施できることが強調されるべきである。この場合では、そのような方法は特許の保護対象となり得るものであり、一方、コンピュータプログラムによって当該実施が与えられることになる当該コンピュータプログラム自体(ソースコード)は、著作権の保護対象である。

1.19 ソースコードが修正され、当該修正が技術的效果を有し得る場合であっても、そのコードは発明とはみなされず、むしろ、著作権の対象とみなされる。プログラマー「A」が同一の方法を実施するためにプログラマー「B」とは異なるプログラム化概念を使用し、かつ、まったく別なプログラムに独立して到達する場合は、そのようなプログラムは依然として、著作権のみによって保護されることになる。

1.20 方法がコンピュータプログラムによって実施されることの実実は、LPI 第 10 条における方法の枠組には該当しない。

### 情報の提示—LPI 第 10 条(VI)

#### 1.21

音楽、テキスト、画像及びデータのような情報内容によってのみ特徴づけられる如何なる創作物も、情報の提示とみなされる。

**例 1：**1 組の医療器具における情報の提示は、発明とはみなされない。

**例 2：**ダンベルに使用される相違する重量に対する相違する色彩の割当ては、情報の提示とみなされる。

**例 3：**如何なる機能性も有さない、車両の後部窓に貼付されているパネル上の情報の単なる

開示は、情報の開示を構成する。ただし、運転者の可視性を保つ特定のフィルムを使用するパネルは、発明とみなされる。

**1.22** コンピュータに使用されているグラフィカルユーザインタフェースの場合では、それらの情報内容のみに関連する諸点は、LPI 第 10 条(VI)に影響を及ぼすことを理由として、発明とはみなされない。

**例：**如何なる技術的な効果又は機能性も伴わない、画面上でのアイコンの配置を取り扱うグラフィックインタフェースを定義しているクレームにおいてクレームされている主題は、情報の提示とみなされる。

**1.23** 他方、それらのインタフェースの諸々な機能面と連携した方法は、発明とみなすことができる。

**例：**個人的な注釈を、技術的解決策を構成することができる XML タグを通じて文献の抜粋と関連付けるグラフィカルインタフェースに関するクレームは、発明とみなされる。

### **遊戯の規則—LPI の第 10 条(VII)**

**1.24** 遊戯の規則は、それらが、技術的課題とみなされない課題に対する解決策、例えばクロスワード解決方法であることを理由として、発明とはみなされない。遊戯の規則の自動化は、それが進歩性を有するか否かに拘らず、それが遊戯の規則であること的事实を変更することはない。

**1.25** 遊戯に関する特許出願では、しばしば当該特許出願の技術的説明と混在してみられる遊戯の規則に対する如何なる言及も、クレームから除外されるべきである。盤面ゲームは、それらのゲームが、盤面からスリップすることを防止し、又はビーチのような屋外環境で使用するのに適合した駒又は足の固定を促進するくぼみのような何らかの新たなレイアウト又は様式を提示した場合は、特許付与することができたのであり、また、盤面を一段と小さい空間内に収容するために当該盤面を折り畳むことを許容する規定は保護の対象となる。

### **人体又は動物の身体に適用するための技術及び外科的方法、並びに治療又は診断の方法—LPI 第 10 条(VIII)**

#### **総括**

**1.26** LPI 第 10 条(VIII)によれば、人体又は動物の身体に適用するための治療、手術/外科方法又は診断の方法は、発明とはみなされない。

#### **治療の方法**

**1.27** 治療方法は、人体又は動物の身体の通常健康状態を回復する若しくは維持することを目的として、それらの身体の疾病又は機能障害の治療及び/若しくは予防又は痛み、苦しみ及び不快感の軽減に焦点を当てているものである。疾病を治療又は予防のための薬剤の服用及び/又は薬量によって特徴づけられるそれらの方法も、治療の方法として取り扱われる。

1.28 したがって、身体の内側又は外側で実施される治療の方法は、発明とはみなされない。

例 1：シラミ、ノミ、疥癬虫及びダニのような外部寄生虫に対する治療の方法。

例 2：レーザーを使用する網膜についての治療の方法。

例 3：体外透析又は濾過された血液が工程の終了時点で身体に戻される濾過方法を通じて患者を治療する方法。

1.29 次のクレーム様式は、治療の方法とみなされる。物質 X の投与によって特徴づけられる病状 Y の治療、病状 Y を治療するための物質 X の使用。「治療方法に使用するための物質 X」又は「病状 Y の治療において使用するための物質 X」も、治療の方法とみなされる。

ただし、慣例的にスイス形式「疾病 Y を治療するための薬剤を調製する目的であることを特徴としている式 X の化合物の使用」と呼称されているクレームは、治療の方法とはみなされない。

1.30 疾病の予防及び治療はともに治療の方法とみなされるが、治療と治療又は予防されるべき容態との間に、直接的な関連性が存在しなければならない。この意味で、衛生法は、結果として感染症の発生率の減少をもたらすことができるが、治療とはみなされない。同様に、純粋に美容的な方法は、治療とはみなされない。ただし、その美容的な方法が病気の予防又は治療に直接的に関連する場合は、当該方法は、連携した治療特性を有するものとしての枠組に含まれることになり、よって、発明とはみなされないことになる。

1.31 治療でない処置方法：

例 1：化合物 X をヒツジに投与することを特徴とするウール製造の増産方法

例 2：審美的目的のために組成物 Y をヒトの皮膚へ塗布することを特徴とするヒトの皮膚の保湿方法—この場合、出願又は先行技術には、組成物及び水和方法も、一部の皮膚病の予防/治療のために使用されることの表示が存在していない。

1.32 ただし、当該方法が、治療としての特徴又は非治療としての特徴の両方を有することができる一部の事案が存在している。非治療効果が治療効果とは分離できない場合又はその非治療効果が治療の二次的な結果のみである場合であるとしても、それは発明とはみなされない。したがって、歯垢を取り除く方法又は歯垢の形成を予防する方法は、本来的な歯垢除去の治療効果が、歯の外観を改良する純粋に美容的な効果とは分離できないので、治療とみなされる。同様に、動物の病理の治療又は予防の必然的な結果として、肉の生産又はその他の工業的利益の増加が存在する動物の処置の場合では、治療効果を分離することは可能ではない。

1.33 他方、体毛を減少する方法は、純粋な審美的理由のため又は多毛症の処置において使用可能であり(すなわち、治療としての特徴は、多毛症を排除することの否定的限定を利用することによって、分離できる)、かつ、保護の対象となる。

### 手術又は外科的な方法

1.34 人体又は動物の身体において手術行為又は侵襲的行為を必要とする方法は、発明ではないとして第 10 条(VIII)に記載されているものに焦点を当てており、手術方法であるとみ

なされる。

**1.35** 定義により、疾病を治療することを意図した手術方法は、外科的方法又は外科的処置と考えられている。美容外科的処置のような非治療的である手術方法に加えて、外科的処置は、虫垂又は扁桃腺が何らかの関連疾患の発症に先立って取り除かれているか否かというような疾病の治療又は予防に向けられることができる。同様に、外科的手段による器具の挿入または埋込みを明示する方法も、発明とはみなされない。

**1.36** さらに、内視鏡検査、穿刺、注射、切除及びカテーテル法のような侵襲的な方法も、手術方法とみなされることになる。同様に、生体内人工授精に加えて、胚子の埋込み方法は、それらの目的に拘らず、手術方法とみなされることになる。

### 診断方法

**1.37** 診断とは、病状の性質の判断であって、通常は、その経過、病因及び症状を調べ、かつ、試験を行うことによって判断することである。

**1.38** 診断方法は、結果として臨床状態の識別につながる一連の行為を包含し、それらの一連の行為は、得られたデータの解析及び解釈の行為を含む。当該一連の工程は、人体又は動物の身体に適用されることを目的とされる場合には、LPI 第 10 条(VIII)の規定に従って発明とはみなされない。

**1.39** 人体又は動物の身体に適用するための診断方法は、次の基準を満たすとき、LPI 第 10 条(VIII)の対象とされる。(i) 例えば、身体に適用された診断検査によりアレルギー症状を判断する場合に診断方法が人体又は動物の身体に直接に適用され、又は、その解釈のために患者の存在若しくは参加を必要とすること、及び(ii) 診断方法が、患者と連携した臨床検査のデータ、情報及び/又は結果の処理、解析又は解釈のみに基づいて、患者の臨床状態の結論を許容し、又は幾つかの起こり得る臨床状態を示すこと。

**1.40** 発明とはみなされない診断方法に係るクレームの一部の例を、以下に引用する。

**例 1:** 下記の行為を特徴とする患者の自動化診断方法:

(i) 相対的な第 1 の重要度を有する少なくとも第 1 の徴候要素を徴候に対して提供するために患者を検査する行為、

(ii) 相対的な第 2 の重要度を有する少なくとも第 2 の徴候要素を徴候に対して提供するために患者を検査する行為、

(iii) 病状の結論のための診断スコアを得るために、相対的な重要度を徴候に適用する行為。

**例 2:** 患者における閉塞性疾患を診断する方法であって、下記を含むことを特徴とする方法:

(i) 一群の顔から、フェイシャルハーモニー療法施術の結果による及びコンパイルされた値のサイズ及び角度の測定値に係る別個の基本データを設定すること

(ii) 患者の顔の特徴にアクセスし、顔構造上にマーキングを配置し、かつ、患者の顔のサイズ及び角度を測定すること

(iii) 測定したマーキングの値及び患者の角度の測定値を対応する基本データと比較するこ

と。この方法は、顔の測定値について標準データを設定すること、患者を配置し、かつ、マーキングすること及び診断の設定のためにデータを比較することからなり、それ故、人体に適用され、かつ、解釈のために患者を必要とするものである。

**1.41** したがって、身体から採取された血液又はその他の組織のサンプルについて実施される体外試験からなる方法は、それらが人体若しくは動物の身体に適用されないこと又はそれらが患者の臨床状態に関連していないことの何れかを理由として、発明とみなされる。他方、診断方法は生体内及び体外の行為を含むことができる。そのような場合において、クレームされている方法が、体外行為から分離不可能な生体内で実施される技術的行為を含むときには、当該方法は、全体において、身体に適用されることになり、よって、発明とはみなされない。さらに、組織、細胞又は体液が人体又は動物の身体から採取された後のそれらの処置又はそれらに適用される体的方法は保護可能なものとみなされる。

この状況は、酵素及び血糖、血球数、血清学的検査及びその他の測定方法を含んでいる。

**1.42** さらに、人体又は動物の身体から情報を入手する方法は、収集されたデータが、本質的に、診断の決定に対して十分ではない中間的な結果を表示するにすぎないものである場合には、診断方法とはみなされない。したがって、それらの方法は保護の対象となる。

**例：**患者からデータを得るために、心電図及び脳波図のような生理学的信号を処理することに加えて、X線画像、磁気共鳴撮像を得るため及び/又は処理するための方法。

**自然界に存在する生物のゲノム又は生殖質を含めて、それらから分離されたものであるか否かに拘らず、自然界に存在する生物及び生物学的物質の全部又は一部、並びに自然界に存在する生物学的的方法—LPI 第 10 条 (IX)**

**1.43** 自然界に存在する生物及び自然界で見出される生物学的材料の全部又は一部は、—それらが、分離されるか又は自然発生の類似物を有する合成型で生産されるかに拘らず、かつ、それらを自然のものから識別することができないか否かに拘らず—それが LPI 第 10 条 (IX) に関連するため、自然界に存在する生物学的産物とみなされ、発明とはみなされないものとする。

**1.44** とりわけ、プロセス、方法、使用、適用に関するクレームについて、LPI 第 10 条 (IX) の規定は、自然界に存在する生物学的的方法のみについて言及しているが、それは、それらのクレームが発明とはみなされないことを条件としている。クレームされた方法が、ゲノム又は生殖質を含めて、自然の生命体及び自然界で見出される生物学的材料の全部又は一部を含むが、自然界に存在する生物学的的方法からなるものではない場合、LPI 第 10 条 (IX) の規定に従う特許性に対する障害は存在しない。この方法では、自然界に存在する産物を使用する方法は、ヒトの介在の結果を示しているものであって、発明とみなされる。

**例：**植物又は動物を得る古典的な方法は、発明ではない。同様に、自然界で発生する出来事を模倣する行為のみを有する方法は、発明とはみなされない。これとは逆に、遺伝子工学に基づく方法は、技術的介入が重要である場合には、発明とみなされることになる。

## 特許を受けることができない発明—LPI 第 18 条

### 道徳、善良の風俗並びに公共の安全、公の秩序及び公衆の衛生に反するもの—LPI 第 18 条 (I)

1.45 発明は、人、動物若しくは植物の生命若しくは健康を保護すること又は環境に対する深刻な損害を防止することを含めて、公の秩序又は道徳を保護するために当該発明の領域における実施を回避することが必要である場合には、特許を受けることができないものとみなされる可能性があるが、それは、出願が法制によって禁止されているという理由のみで当該決定が為されないことを条件としている。

1.46 商業的実施が公的又は道徳的な秩序に反する如何なる発明も、特許可能性から具体的に排除される。これは、公共の無秩序若しくは障害を誘発すること又は犯罪若しくはその他の一般的に反社会的な行動をもたらすことを特徴とする発明に対する保護を否定することであるが、この規定は稀な場合のみに行使される。手紙爆弾が、その 1 例である。発明の乱用の単なる可能性は、その発明が、公の秩序又は道徳を侵害しない方法で実施できる場合には、特許の保護を否定するには十分なものとはならない。

1.47 発明が反社会的及び非反社会的適用の両方を有する出願に注意が払われるべきである。

例 1：セキュリティ金庫を開放する方法において、盗人による使用は反社会的とみなされるが、緊急時の錠前師の行為はそうではない。この場合は、異論は存在しない。

例 2：再現精度を有するコピー機に関するクレームは、それが偽造のために使用できるものであっても、公共の秩序に反するものとして、LPI 第 18 条に該当することはない。

1.48 生物学は、道徳及び公的秩序の課題を提起できる発明を生成する技術分野である。そのような発明の特許付与は、LPI 第 18 条(I)に従って拒絶される。非網羅的な例を以下に列記する。

(i) ヒトのクローニングに関する方法

(ii) ヒト生殖細胞の遺伝的同一性に係る変更を生起するヒトゲノムの改変に関する方法、及び

(iii) 苦痛を伴う動物を包含する方法であって、そのような方法から結果として生じるヒト又は動物に対する何らかの実質的な医学的利点を有さないもの。

### 原子核変換から生じるあらゆる種類の物質、材料、混合物、元素又は製品及びその物理化学的特性の変態、並びにそれらの取得又は改変のための方法—LPI 第 18 条(II)

1.49 核分裂又は核融合の方法自体及びそれらの生成物は、LPI 第 18 条(II)に従って特許を受けることができない。ただし、放射性物質を包含するが、原子核の変換を含まないプロセス又は方法は、特許付与することができる。

例 1：(既にアイソトープを含有している)水素物質から重水素及びトリチウムを分離する方法は、特許を受けることができるものとなった。方法が、例えば、反応器又は粒子加速器において、原子力工学に適用されることの事実は、それが当該条文の(II)と不一致であること

を必ずしも意味してはいない。

**例 2：**磁気閉込方法は、((II)に包含されていない)ボースーアインシュタイン凝縮の製造及び((II)によって禁止されている)核融合による物質の製造の両方のために使用することができる。この場合では、審査官は、解決すべき技術的課題を識別し、かつ、課題の出願が((II)によって禁止されている)融合又は分裂の方法自体を直接的若しくは間接的にクレームしているか否か、又は閉込と関連している技術において、核反応で発せられた粒子若しくは熱の使用によるエネルギーの生成、((II)に包含されていない)閉込材料に目標を定めているか否かについて証明しなければならない。

**1.50** さらに、課題の(II)は、原子力技術と連携している装置、機械、機器又は配置構成に特許付与することを禁止してはいないことが強調されるべきである。前記した磁気閉込は、特許付与できる実験構成から実施することができる。同様に、これらの技術のその他の例は、粒子の検出及び電磁放射、ガス圧送、真空室及びポンプ、センサー、制御システム、などを含む。

**1.51** LPI 第 18 条(II)の規定に従って禁止されている事項のその他の例を、以下に列記する。

**例 1：**核の励起が電子及び(X 線の形態における)高エネルギーの光子又はレーザーによって為される放射性アイソトープを豊富にする方法

**例 2：**粒子加速器を用いて放射性アイソトープを生成する方法

**例 3：**第 2 の核反応器において燃料として使用される軽元素を生成するための核融合方法。

**1.52** 以下に列記するものは、LPI 第 18 条(II)の規定に従って禁止されてはいない事項の例である。

**例 1：**電子装置を通じて反応器の内部制御を行う方法。

**例 2：**核反応器における自動化減圧システム。

**例 3：**核反応器を遮断するためのシステム。

**例 4：**コンパクトな水圧核反応器。

**例 5：**制御された核融合を発生するための反応器。

生物の全体又は一部。ただし、第 8 条に規定した特許を受けるための 3 要件、すなわち、新規性、進歩性及び産業上の利用可能性の要件を満たし、かつ、単なる発見ではない遺伝子組換え微生物を除く—LPI 第 18 条(III)

**1.53** 遺伝子組換え微生物に関しては、LPI 第 18 条(III)の補項において、「本法の適用上、遺伝子組換え微生物とは、植物又は動物の全体又は一部を除いた有機体であって、その遺伝子構成への介入により、通常自然の状態では、生物種によって到達し得ない特性を示しているものをいう」と記述されている。

**1.54** この定義によれば、遺伝子組換え微生物とは、自然の条件下で生物種によって達成できない直接的な人による干渉によって遺伝子構造の変更を結果として生じる何らかの技術から得られる微生物を包含している。この定義は、外来遺伝子及び/又はその他の生物を挿入し

た微生物に限定されることはない。

**1.55** 遺伝子組換え微生物に関するクレームの審査については、植物のすべて又は一部が、それが遺伝子組換えによるものであっても、特許を受けることができないので、最初に、出願の明細書において、用語「微生物」が保護の対象とはならない動物及び植物の細胞を包含しているか否かについて調べるべきである。

**1.56** 一般名称としての「微生物」は、植物界及び原虫に分類されない細菌、古細菌、真菌及び単細胞藻類について使用される。したがって、生命体、自然物又は遺伝子組換え体のすべて又は一部のなかで、LPIは遺伝子組換え微生物のみに特許付与することを許可している。

## 第2章 産業上の利用可能性

2.1 LPI 第15条において、発明は、如何なる種類の産業においても、使用又は生産され得る場合は、産業上利用可能であるとみなされると、記述されている。産業上の利用可能性の概念は、その意味に関して融通性を伴って解析されなければならない、かつ、その概念は、農業および採掘産業並びにすべての製造された製品に対しても、それらに再現性が授与されていることを条件として、適用される。

2.2 産業とは、個別化されない、すなわち、再現性を伴わない、単一の個体に専用された及び/又は当該固体に特有な技術的性質を有する何らかの活動として理解されなければならない。

例：個人によってバスケットボールを投げる方法は、産業上の利用可能性を有していない。

2.3 産業が、既知の目的を有さないものを製造する又は使用する意味においては存在していない事実を考慮すると、精査中の発明は有用であること、そして明細書は当該発明を実施する如何なる実用的方法を特定することが必要である。このように、純粹に抽象的な概念又は思索にふける表示は産業上の利用可能性の要件を満たしていない。

2.4 産業上の利用可能性の概念は、必ずしも、機械の使用又は物品の製造を暗示してはいない。

例：エネルギーの1の形態から別の形態への変換は、産業上の利用可能性を示している。

2.5 産業上の利用可能性を有さない発明は、物理の確立された法則には明白に反する方法で操作可能なものでもある。

例：永久運動機械。

2.6 試験方法は、一般的には、(例えば、空気又は水の汚染の判断のための)産業製品又はその他の現象の試験のような、それ自体で産業上の利用可能性を有するとみなされる製品、装置又は方法の改良又は制御のために適用可能であって、産業上の利用可能性を有するとみなされる場合には、特許を受けることができる発明とみなされるべきである。

## 第3章 技術水準

### 定義及び一般的な概念

3.1 LPI 第 11 条(1)によれば、技術水準は、文書又は口頭による説明、使用又はその他の手段により、特許出願の提出日前にブラジル又は外国において、公衆の利用に供されていたすべてのものから構成される。ただし、第 12 条(猶予期間)、第 16 条(ブラジルと協定を締結している国又は国際機関においてされた出願の優先権)及び第 17 条(国内優先権)に規定するものを除く。

3.2 該当する情報を公衆の利用に供するように為している地理、言語又は媒体の限定は存在せず、かつ、文献又はその他の情報源に関して規定されている期限もない。

### 先行技術を調査するための該当日

3.3 先行技術の調査において使用されるべき日付は、該当日、すなわち、存在する場合には出願日又は優先日とみなされるべきである。異なるクレーム又は 1 のクレームにおいて求められる異なる代替クレームは、該当日が異なる場合があることも忘れてはならない。特許性の要件は、複数のクレームを有する場合、各々のクレーム又はクレームの一部について解析されるべきである。クレーム又はクレームの一部に関する先行技術は、別のクレーム又はクレームの別の部分が先の該当日を有しているので、当該別のクレーム又はクレームの別の部分に対して引用できない事項を含む可能性がある。すべての先行技術文献が最古の優先権書類の日付に先立って公衆の利用に供された場合は、審査官は、各々のクレームされている主題に係る優先日の関連について考慮する必要はない。

3.4 文献のような書面の説明書は、該当日時点において、公衆にとって、文献の内容についての知識を有することが可能であった場合、また、そのような内容の使用又は普及を限定する守秘義務の課題が存在しなかった場合には、公衆の利用に供されるものとみなされるべきである。

例：ドイツの実用新案は、公告日に先行する当該実用新案の出願日に、容易に公衆の利用に供されるものとなる。

3.5 調査報告書は、その利用可能性及び正確な公開日に関して疑義が存在する文献の場合には、その文献を引用すべきではない。

### 詳細な説明

3.6 資料は、提供された情報が、当該情報に示される技術の熟練者が当該情報の内容を実施するに当たり十分適切である場合、その時点で利用可能な資料の特定分野における一般的な知識を考慮すると、LPI 第 11 条(1)の規定に従って、公的にアクセス可能であるとみなされることができ、よって、技術水準と理解される。

3.7 先行技術は、単なる抽象概念ではあり得ないが、実現可能でなければならないものである。

**例：**特許出願は、救助ボートによって進水された管を通じて船の内側に浮体を挿入することからなる難破船の引揚方法をクレームしているものである。この方法によって、これらの要素の挿入は、推力が、船を海底から持ち上げ、かつ、その船を海面に運ぶのに十分となるまで、進行する。1949年のドナルドダックの漫画雑誌「ガリ・バークスによる沈没したヨット (The Sunken Yacht, by Gari Barks)」は、卓球ボールを使用して難破船を引き揚げる方法を記載していて、本願についての先行技術としては使用できないものであるが、それは、当該雑誌がその中に記載されている方法の実行に関して十分な情報を提供していないことを理由としている。

### 非公式言語による文献

**3.8** 特許の審査中に実施される調査において外国文献を利用することは、INPI の管理上の実務である。したがって、ポルトガル語以外の言語で提出された文献の使用については、障害が存在しない。

**3.9** 出願人又は第三者が、審査官が所有していない外国語文献を提示する場合、これらの文献をポルトガル語に翻訳すること又は審査官の理解可能な言語による同一の文献を提出すること及び当該翻訳が元の文献の真の翻訳である旨の出願人による陳述書を提出することを請求されるべきである。

**3.10** 他方、審査官が英語以外の外国語で文献を提示する場合は、同審査官は、自動翻訳機が利用可能である、文献の全て又はその一部の英語又はポルトガル語への簡素な翻訳文を元の文献に添付するものとする。

### 審査中の出願の該当日にまだ公開されていない特許文献 (LPI 第 11 条(2))

**3.11** 技術水準は、ブラジル国内で提出された出願の完全な内容、出願日又は課題の請求の該当日前であるが、該当日の後であっても公開されている主張された優先日も含む。そのような文献は、新規性を測る目的のみに役立つものである。「全内容」とは、開示全体、すなわち、明細書、図面、クレーム及び要約を意味し、以下を含む。

(i) 明示的に開示されている資料

(ii) その他の文献についての有効な言及がなされている事項であって、文献が当初に提出された出願に引用されている場合には、当該文献の内容は先行技術の一部とみなされる。ただし、それは、そのような言及が、ブラジル国内で提出された出願の公開日までに利用可能になされ、かつ、技術水準として使用されていることを条件とする、及び

(iii) 明示的に記載されている技術水準。

PCT を通じて提出された出願については、上記の項目に言及されている公開は、国際公開である。そのような請求について、ブラジル国内でなされた提出は、国際出願の国内段階への移行に係る通知から検討される。

### 開示の手段

**3.12** 技術水準の開示手段は、公開された文献、使用による開示及びその他の手段による開示を含む。

例：口頭による開示。

**3.13** そのような開示は、次の要素を含むことが重要である。

存在及び日付に関する確実性、開示内容の属する技術分野の熟練者が当該開示内容を正に理解できるような十分な開示、すなわち、当該開示内容が利用可能であるか、又は第三者（一般公衆）によって周知されるべく利用可能であることが重要である。

**3.14** LPI 第 11 条(1)に従う用語「公的にアクセス可能」とは、情報が何人によってもアクセスできる状況にあることを言う。この情報が有効にアクセスされることは必要でなく、アクセスの可能性があるとみなされることで十分である。

**3.15** 秘密の状況にある技術情報は、技術水準とはならないことに留意すべきである。秘密状況は、秘密を守る責務が守秘義務の規則又は契約から派生する状況を含む。

**3.16** ただし、秘密を守る責務を有する者が、規則、契約又は暗黙の了解に違反し、情報を開示し及び技術を公衆の利用に供した場合、これらの技術は利用可能になった日付時点で、技術水準となる。

#### 公表文献

**3.17** 公表文献は、公表日を立証する何らかの証拠を表示又は提示しなければならない公表手段である。

**3.18** 上記の定義を伴う文献は、特許文献、科学雑誌及び技術書籍、会議、シンポジウム、セミナー及びワークショップを含むイベントの年報、博士論文、修士論文、研究論文、技術規格、専門書籍、テキストブック、技術マニュアル、手順書又は公的に刊行された技術報告書、新聞、製品カタログ及び広告資料のように、印刷又はタイプ打ちすることができる。これらの文献は、マイクロフィッシュ、フィルム、ネガフィルム、ビデオテープ、テープ、OVO 及び CDROM のような電子的、光学的、磁気又は写真手段によって得られるオーディオ又はビデオ資料でもあり得る。それらは、インターネット上又はその他のオンラインデータベースの形態での文献でもあり得る。

**3.19** 博士論文、修士論文及び研究論文の場合では、公開の適用についてみなされる該当日は、口頭試問の日付であるとなされる。ただし、口頭試問が守秘義務を伴って実施される場合、該当日は文献の公開日となされる。

**3.20** 説明書としての文献の内容は、公表場所又は公表文献に使用される言語、取得方法又は取得時期による影響を受けてはならないものとされる。公表のリリースも、出願人がそれを知っている場合には、無関連である。

**3.21** 文言「内部資料」若しくは「限定された刊行物」又はその他の文言を伴って公表された文献に関して、それらの文献が限定された範囲内で分布され、かつ、守秘義務を伴ってい

る場合には、それらの文献は、LPIの規定では、公開された文献とはみなされない。

**3.22** 公表日は、開示の日付とみなされる。特定の月又は年が公表日として表示されている場合のみ、公表日は、開示日とみなされる月又は年の最終日である。典型的には、当初の文献において、日付は表紙、すなわち、文献の冒頭に配置される。一部の 경우에는、日付は、刊行物の末尾のみに引用される。ただし、文献の日付を識別するための記載が存在しない場合は、INPI 図書館に対して、刊行者に接触することを要求することができる。

**3.23** 先行技術文献の日付に関する確実性及び記載の十分性は、例えば、正当に日付が付され、かつ、疑う余地のない方法で製品を特定しているインボイスを通じて、立証することができる。カタログ及び工場図面は、記載の十分性に関して文献の特徴づけを許容するためにインボイスを伴って使用することができる。それ故、証拠—財務ノート及びカタログ/図面—の全体は、先行技術文献として十分対応することを疑う余地は無い。

#### 口頭開示

**3.24** 口頭開示には、スピーチの筆記録のような開示の登録又は日付の手段によるその開示時期の証拠を添えなければならない。

**3.25** 口頭開示は、技術的情報を公衆に対して周知せしめることができる放送及び映画撮影、シンポジウムにおける会話、報告、講義を含む。会話、報告又は講義における情報については、行為の日付が、開示の日付とみなされるべきである。公衆によって受け取ることができる放送、テレビ放送又は映画撮影における情報については、伝送又は放映の日付が開示の日付とみなされるべきである。

#### 使用による開示

**3.26** 使用による開示とは、課題の技術的解決が、公衆によりその使用を通じて、評価されるべき状況に置かれることを意味している。

**3.27** 使用を通じての開示の手段は、技術的情報を公衆の利用に供することができる製造、使用、販売、輸入、交換、提示、展示又は陳列を含む。前記手段によって、当該技術的情報が公衆に知り得るような状況に置かれる限り、使用による開示は成立することができる。また、公衆が実際にそれを周知していなかった場合には、成立しないものとなる。ただし、製品の陳列又は実演販売において、当該製品の構造及び機能又は組成が当該技術の熟練者に開示されていないような方法で同製品の技術的内容の説明が提供されている場合は、当該陳列又は実演販売は、使用による開示を構成しないことになる。

**3.28** 使用による開示が物に関する場合は、その物又は使用される装置がそれ自体の構造又は機能を知るためにリバースエンジニアリングを必要とするとしても、当該開示は成立することができる。ただし、そのことが過大な努力を伴わないことを条件とする。さらに、使用による開示は、情報資料の陳列ブース、陳列ケースでの開示又はポスター、図面、写真、見本及びサンプルのような公衆によって理解可能である直接的に視ることができる資料も含む。

**3.29** 物又は方法が公衆の利用に供される日付は、使用による開示の日付とみなされるべきである。

**3.30** 例えば、公開会議又は公的な展覧会における展示によって与えられる先使用の情報に係る口頭による開示であって、口頭による開示又は先使用が出願の提出日前に公衆の利用に供されている当該開示を再現する文献(例えば、雑誌記事)の場合では、その文献自体が当該提出日後に公開されていたとしても、審査官は、当該文献が公共の会議又は展覧会における展示を真正に表示するとみなし、したがって、そのような文献を技術水準の一部と考えるなければならない。

### インターネット上で見出される資料

**3.31** 「インターネット」とは、相互連結されたコンピュータネットワークのシステムについて言及しており、遠隔通信によって公衆の利用に供される情報を提供するものである。

**3.32** インターネットから収集される情報は、公開日に係る立証がある場合にのみ、先行技術として受容されることができる。

**3.33** パスワード又は一書籍の購入若しくは新聞紙の予約購読に類似する一アクセスについて支払うための要件、などにより、人々の限られたサークルへアクセスを限定することは、ウェブサイトが技術水準の一部となることを妨げることはない。ウェブサイトは、原則として、如何なる程度の守秘義務もなしで、利用可能であれば十分である。手数料の納付を伴い、又は伴わずに復号化ツールが広範にアクセス可能である場合を除き、情報が一般的に解読できないように符号化されているウェブページは、当該情報が公衆にアクセス可能ではないとみなされる場合に該当する。特許出願の出願日又は優先日前に、インターネット上に保存され、かつ、仮想アドレスを通じてアクセス可能な文献が、(1)1又は複数のキーワードを通じて公的なインターネット調査ツールの支援でもって見出すことができ、また、(2)何れかの者、すなわち、文献を秘密に保持する責務がなく、かつ、同文献に対して直接的で、明確なアクセスを行うことができる者に対して、当該アドレスで、十分な期間のあいだアクセス可能であることを保っている場合には、当該文献は、LPI 第 11 条(1)の規定に従って公衆の利用に供されているとみなされる。

**3.34** 電子メールで開示される資料に関しては、その資料は、電子メールが守秘義務でもって保護されている文献として理解されているので、公衆に利用可能とみなすことができない。

**3.35** インターネット上の開示は、LPI 第 11 条(1)に従う技術水準の一部である。インターネット上又はオンラインデータベース上で開示された情報は、当該情報が公的に開示された日から公衆に利用可能であるとみなされる。一部の情報は、インターネット上のみで利用可能である場合がある。

**例：**ソフトウェア又はその他の短寿命の製品に関するオンラインマニュアル及び指導書。

## 公開日を確定すること

3.36 公開日の表示を有さない電子的技術情報は、技術水準として引用することができない。

3.37 公開日を確定することは次の2の様相を有する。所定日が正確に表示されている場合及び課題の内容が公開日時点で実際に公衆の利用に供されていた場合に、公開日は、別々に評価されなければならない。

3.38 インターネットの本質は、情報が公衆の利用に供された実際の日付を確定することを一段と困難にする可能性がある。ウェブページは、それらの頁が公開された時を記述しているとは限らない。さらに、ウェブページは容易に更新されるが、先に提出された資料の記録を提供することは殆どなく、また、公衆に対して公開されたもの及び日時を正確に特定することを促すものを表示することもない。

3.39 インターネットの文献が出願又は特許に対して引用されている場合は、その文献の検討は、標準の紙面刊行物を含む何らかのその他の参考物に関して為されなければならない。多くの場合、インターネットの文献は、一般的に認められている明示的な公開日を提示している。そうでない場合を立証することの負担は、出願人が担うものとされ、また、公開日を確定又は確認するために、状況証拠が要求されることになる。

3.40 インターネット上での内容の開示日が最初は無効であるとして採用されることができ、無論ながら、確実性については相違する程度が存在する。開示情報源の日付が確実になるほど、出願人にとって、開示に挑むことがますます困難となる。

3.41 インターネットによる開示が審査に関連するが、開示の本文において公開日の明示的な表示を提示していない場合、又は特別な日付が不確実であるか否かについて出願人が質疑する場合は、審査官は、公開日を確定又は確認するために、更なる証拠を入手を試みることができる。具体的には、審査官は、以下の情報を利用することを考慮することができる。

(i) いわゆる「ウェイバックマシン」というサイトを通じてアクセス可能なインターネットアーカイブのようなインターネットアーカイブサービスから利用可能なウェブページに関する情報—[www.archive.org](http://www.archive.org)。インターネットアーカイブが不完全であるという事実は、アーカイブされたデータの信頼性を低下させることはない。ウェブページ内に提供され、日常的に使用されている情報の正確性に関する法的な留意点は、情報の正確性をネガティブに反映するとみなしてはならない。

(ii) 分散型ソフトウェアの開発のために使用されるウィキ(Wiki)ページ、ウィキペディア(Wikipedia)及びその他のそのようなシステムについて入手可能なファイル又はウェブページに適用される修正の履歴に関連付けられた記録されている日付

(iii) ファイルのディレクトリ又はその他のリポジトリから利用可能なものとして、又はグーグルキャッシュなどのサーチエンジンによってウェブページに起因する日付を索引する討議グループのような内容に自動的に付加されたものとして、コンピュータで生成される日付の記録。これらの日付は、検索ツールが新規のウェブページを索引化するのに一定の時間を

要するため、ドキュメントの公開日より遅いものとなる。

(iv) 様々なミラーリングのウェブサイトのページ上での—又は様々なバージョンでの—開示の模写に関する情報。

**3.42** 十分な程度の確実性に到るまで公表日を確定することを試行する際に、ウェブサイトの所有者又は著作者に相談することも可能である。

**3.43** 以下の事項は、様々な形式のインターネットによる開示の信頼度を取り扱っている。

**3.44** 科学編集者のオンライン技術雑誌は、技術水準の判断のために特に重要である。これらの刊行物の確実性は、紙面に印刷された伝統的な雑誌の確実性と同一であり、すなわち、極めて高度である。

**3.45** インターネット上の雑誌における特定の主題の公表は、対応する紙面版の公表日に先立つ可能性がある。この場合、文献の公表日とみなされる日付が、最先の日付である。

**3.46** オンライン雑誌の公表日が、月及び年などについて漠然としており、かつ、最も悲観的な可能性—月の最終日—が遅すぎる場合は、審査官は、正確な公表日を請求することができる。この請求は、刊行者がインターネット上で又は INPI 図書館を通じて差し出すことができるコンタクト様式を通じて直接的に行うことができる。

**3.47** 以下のウェブサイト上で公表された情報は、確実なものとなされる。

(i) 新聞及び雑誌からの電子データを伴うウェブページのような十分に確定された刊行物を発行している発行者のウェブページであって、学術雑誌の電子的公表を提示するもの

(ii) 学会及び大学のウェブページに加えて、学術機関のウェブページ

(iii) 標準規格についての情報を公表する団体のような国際機関のウェブサイト、及び

(iv) 特に研究機関からの研究活動の詳細及び科学的発見のニュースを公表する省庁のような公共機関のウェブページ。

### その他の公表

**3.48** インターネットは、その他の様式、例えば、インターネット討議グループ、ブログ、討議グループ電子メールアーカイブ又はウィキペディアのページのような様式で、情報を交換し、かつ、公表するためにも使用される。そのような情報源から得られたドキュメントも、公表日が正確に確立され、内容が公衆に利用可能である場合、技術水準である。

**3.49** 一般閲覧サービスの提供者によって付与される日付のタグ—例えば、ブログ、ニュースグループ又はウィキペディアのページから利用可能なバージョン履歴—は、信頼できる公表日とみなすことができる。

### 技術的詳細及び一般的所見

**3.50** ウェブページは、時々、表(又はフレーム)に分割され、その内容は相違する情報源か

ら生成される。これらの表の各々は、点検可能な独自の公表日を有することができる。これらの文献では、正当な公表日を使用すること、すなわち、引用された日付が意図した内容について言及していることが確保されなければならない。

**3.51** 一部のインターネットアドレス(URL)は、例えば、利用者がウェブページにログインしている単一のセッションの間のみそれらのアドレスが作動するように意図され、一時的なものである。一見したところランダムな数及び文字を有する長いURLは、これらのアドレスを表示するものである。そのようなURLの存在は、技術水準として使用される開示を排除しない。一時的なURLについて、審査官は、同審査官が特別なURLに到達する方法を提示しなければならず、すなわち、リンクが追跡されたもの又は調査が使用されたものを提示しなければならない。

**3.52** ウェブページを印刷する際、完全なURLが明瞭に解読しやすいことに注意が払われなければならない。同様のことはウェブページ上での関連する公表日に適用される。

**3.53** 公表日は、相違する様式、米国の様式 mm/dd/yyyy 又は ISO の様式 yyyy/mm/dd、特に、ブラジル国/欧州の様式 dd/mm/yyyy で、表示することができることに留意すべきである。様式が明示的に表示されていない限り、各月の 1 から 12 日までのあいだ、ブラジル国様式と米国様式との間を識別することは不可能となる。

**3.54** 審査官は、常に、ウェブサイトがアクセスされた日付を表示しなければならない。インターネットによる開示を引用する場合、その開示は、公表日及びその他の関連情報が得られた様式のような技術水準文献に含まれるデータを提示しなければならない。

**例：2** 又は **3** 以上の関連文献が引用される場合は、それらは関連付けられる及び/又は第 1 の文献における特別なリンクが第 2 の文献につながることを示す。

**ABNT 電子様式に従う例：**

KRUG, C A.; ANTUNES FILHO, H. Melhoramento do cafeeiro: III -Comparação entre progênies e híbridos da var. bourbon. Bragantia, Campinas, v. 10, n. 11, 1950.

上記は、サイト<[http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci\\_arttext](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext)

&pid=S0006870519500011\_00004&lng=pt&nrm=iso>でアクセス可能。2012 年 7 月 25 日アクセス。<http://dx.doi.org/10.1590/S0006-87051950001100004>。

### 技術水準文献間の相互参照

**3.55** 一次文献が、特定の構成要件における一段と詳細な情報を提供するものとして別の二次文献を明示的に参照している場合は、当該二次文献による教示は、同文献が一次文献の公表時点で公衆に利用可能であったときには、当該一次文献に組み込まれているとみなされなければならない。ただし、新規性の審査の適用上の該当日は、常に、一次文献の日付である。

### 技術水準文献における過誤

**3.56** 先行技術文献、例えば、五価の炭素を有する化学化合物を記載している文献において、過誤が存在する可能性がある。当該技術の熟練者は、一般的知識を駆使して、以下を行うこ

とができる。

- (i) 技術水準文献が過誤を含むことを認識すること、及び
- (ii) 唯一の正確になり得るものを同定すること。

**3.57** したがって、開示における過誤は技術水準としての該当性に影響を及ぼさず、かつ、その文献は特許性の評価において該当するものとみなすことができる。

#### **グレースピリオド(猶予期間)－LPI 第 12 条**

**3.58** 猶予期間は、技術水準に対して例外を提供する。発明者自身、発明者の同意を得ていない INPI 又は発明者から直接的若しくは間接的に得られる情報に基づく第三者による開示は、それらの開示が出願の出願日又は主張されている優先権の日付前の 12 月のあいだに発生したことを条件として、LPI 第 12 条に従って技術水準とはみなされないものとする。

**3.59** 猶予期間中に認められる開示は、非特許文献である。

**例：**科学的記事及び口頭による通信であって、筆記録のように登録されている限りのものの公表。

**3.60** 何れかの国において提出された発明者自身による特許出願の公開であって、審査中の出願に先立つ公開は、猶予期間の条件に属する開示とはみなすことができない。

**3.61** したがって、発明者自身の文献が LPI 第 12 条の規定に属するといったん認められると、審査官は、その文献を技術水準として使用してはならないが、調査報告書及び見解書に当該文献について記述しなければならず、同見解書において、当該文献が猶予期間内に属することを理由として、反論のために使用されないものであることを弁明しなければならない。

## 第4章 新規性

### 概念

4.1 LPI 第8条によれば、新規性、進歩性及び産業上の利用可能性から成る要件を満たす発明は、特許権を受けることができる。このように、新規性は、特許権を受けるために発明について満たされるべき特許要件のひとつである。

4.2 LPI 第11条の規定によれば、発明は、技術水準に含まれていない場合は、新規とみなされる。

### 新規性を評価するための諸段階

4.3 新規性の評価のために、審査官は、以下の各ステップを適用しなければならない。

(i) クレームに含まれている構成要件を識別すること

(ii) 査閲中の文献が技術水準の一部であるか否かを判断すること—本基準の第3章

(iii) 当該技術の熟練者がクレームの新規性を否定するために、文献においてクレームのすべての構成要件が明示的又は本質的に組み合わされているかについて判断し、かつ、指摘すること。

### 技術的詳細及び一般的所見

4.4 新規性要件の準拠は、各々の特許出願のクレームにおいて遵守されなければならない。独立クレームが新規性を提示している場合、その従属クレームは新規性を有するものとなり、当該従属クレームについて新規性を審査する必要はない。

4.5 それとは逆に、独立クレームが新規ではない場合には、その従属クレームは当該事項を新規なものとする特定の構成要件を含有している可能性があるため、当該従属クレームは審査しなければならない。

4.6 クレームに対して要件とされている新規性は、クレーム全体について確認されなければならない。その特徴付け部分のみではなく、また、別個に技術水準の対象となり得る構成要素の個別な解析であってもならない。したがって、前置き部分が構成要件A及びBを定義し、かつ、特徴付け部分が構成要件C及びDを定義している場合は、C及び/又はDのそれら自体が周知であるというのは問題とはならず、むしろ、Aのみ又はBのみではなくて、その両方であるA及びBとの関連において周知であるということが問題となる。

4.7 審査中の資料は、前置き部分に記載された構成要件を含む所定のクレームのすべての構成要件(例えば、物の要素又は方法の段階)が単一の先行技術において明らかにされている場合には、新規であるとはならないものとする。構成要件は、各要件が明瞭に提示されている場合及び/又は情報が厳密な意味で明白に表示されているものに特有であることに疑義が存在しない場合には、先行技術において見出すことができる。

4.8 技術水準から直接的に、かつ、明確に演繹可能な技術的情報であるものについて理解することの限界の設定も重要である。したがって、新規性を検討する際に、技術水準文献による教示を、当該文献には明示的に記載されていない周知の同等物を含むものとして解釈することは不正確である。これは、進歩性に関する課題である。

4.9 技術水準において見出された文献に関する新規性の不在は、先行技術に明らかにされた事項からの可能性、仮説又は推測に基づくことができない。比較照合される文献間の関係は厳密な同一性を有していなければならない。それは、評価されたクレームの各々の構成要件を単一の文献が明示的又は本質的に記載していなければならない。さもなければ、課題がその進歩性の評価に移行することを意味している。

4.10 新規性要件の評価について、2の異なる技術水準文献を組み合わせることはできない。そのような組合せが必要な場合は、進歩性のみについての評価の場合でなければならない。ただし、2以上の技術水準文献は、以下の場合において、クレームを裏付けるために先行技術が必要とされないことを条件として、関連主題の新規性に反する意見のために引用することができる。

(i) 相違する文献が、相違するクレームの要素の新規性について検討するために使用できる場合

(ii) マーカッシュ式のような1又は同一の独立クレームにおいて相違する代替物について、当該クレームによって提示される可能性の範囲内で相違する代替物について各々の先行技術が言及している場合には、相違する先行技術は、同一クレームの主題の新規性に焦点を当てて使用することができる。代替物によるクレームの評価において、代替物の1を明示する先行技術は、クレーム全体としての新規性を解消するのに事足りるものとなる。ただし、クレームの再公式化は、技術水準において見出された要素を除外するために容認することができる。

(iii) 辞書又は類似の参考文献のような二次文献は、チーズが酪農製品であることを立証する、又は同義性を証明して、特定の用語の意味を解釈するために、最初に記述された先行技術のみがクレームされている事項の新規性の妨げとなることを強調して、クレームの新規性について行われる検討に引用することができる。

(iv) 技術水準の文献が二次公表文献として引用される場合は、それは、最初の参照によって組み込まれるとみなされるものとする。

#### 特定の及び一般的な用語

4.11 主題が広範に、かつ、一般的にクレームされており、また、先行技術において構成要件が審査中の出願においてクレームされているパラメータ内で具体的に開示されている場合は、新規性の欠如に着目されるべきである。例えば、技術水準文献に記載されている「銅製」の製品は、同様な「金属製」の製品に関する発明の新規性に対して影響を及ぼす。ただし、銅製の製品の開示が別の特定の金属から製造された同様な製品に関する発明の新規性に対しては、影響を及ぼさない。

4.12 技術水準とクレームされている発明との間に重複が存在する場合であって、クレームの残部は、明確な特徴を有する明瞭、かつ、簡明な仕様で定義することができない場合は、この技術水準の主題は、提出時の特許出願における主題の排除に係る根拠が存在することを条件として、排除することができる。

4.13 他方、包括的な開示は、特定の用語で定義されている発明の新規性に対して影響を及ぼさない。

**例 1:** 技術水準文献に記載されている「金属製」の製品は、同様な「銅製」の製品に関する発明の新規性に対して影響を及ぼさない。

### 数値及び数値の範囲

4.14 クレームされている発明が、すべてのその他の技術的特徴は先行技術文献の特徴と同一であって、成分の寸法、組成物における成分の温度、圧力又は含量のような数値又は数値の範囲によって定義されている技術的特徴を含有する場合は、文献よって、新規性の判断は、以下の規則に従って行われるものとする。

(i) 先行技術文献に記載されている数値又は数値の範囲が、全体的に、クレームされている技術的特徴の範囲に属する場合は、技術水準の文献は、クレームされている主題の新規性に対して影響を及ぼす。

**例 1:** 出願は、10 重量%から 35 重量%までの亜鉛、2 重量%から 8 重量%までのアルミニウムを含み、かつ、残部が銅である銅系合金をクレームしている。技術水準が 20 重量%の亜鉛及び 5 重量%のアルミニウムを含む銅系合金を開示している場合は、当該技術水準は当該出願のクレームの新規性に対して影響を及ぼす。

**例 2:** 出願は、熱処理炉であって、その線状アークが 100 から 400mm までの厚さを有するものをクレームしている。線状のアークが 180 から 250mm までの厚さを有する熱処理炉について技術水準の文献が記載している場合は、その文献は当該クレームの新規性に対して影響を及ぼす。

(ii) 技術水準の文献に記載されている数値範囲及び技術的特徴の数値範囲が部分的に重複するか又は少なくとも 1 の共通の終点を有する場合は、先行技術文献は発明の新規性に対して影響を及ぼす。

**例 3:** 出願は、窒化ケイ素セラミックを製造するための方法であって、焼成時間 1 から 10 時間までである製造方法をクレームしている。焼成時間が 4 から 10 時間までである窒化ケイ素セラミックの製造方法について技術水準文献が記載している場合、2 の範囲が 4 から 10 時間までの焼成時間に重なると、先行技術の文献は当該クレームの新規性に対して影響を及ぼすが、1 から 4 時間までの焼成時間の場合では、当該クレーム新規性に対して影響を及ぼさない。

**例 4:** 出願は、スプレー塗装方法であって、塗装中におけるスプレーガンの動力が 20 から 50kW までであるスプレー塗装方法をクレームしている。塗装中におけるスプレーガンの出力が 50 から 80kW までであるスプレー塗装方法について技術水準の文献が記載している場合は、2 の範囲が共通の端点、50kW を有しているので、先の技術水準の文献は当該クレームの新規性に対して影響を及ぼす。

(iii) 技術水準の文献に記載されている数値範囲の 2 の端点は、課題の技術的特徴が当該端

点の1を含む離散数値を有する場合には、発明の新規性に影響を及ぼすが、課題の技術的特徴が当該2の端点間の何れかの点における数値である場合には、発明の新規性に影響を及ぼさない。選択特許における更なる詳細については、本章の4.24参照。

**例5：**出願は、二酸化チタン光触媒の製造方法であって、乾燥温度が40℃、58℃、75℃又は100℃である製造方法をクレームしている。乾燥温度が40℃から100℃までである二酸化チタン光触媒の製造方法について技術水準の文献に記載している場合は、この開示は、40℃又は100℃までの乾燥温度の場合ではクレームの新規性に影響を及ぼすが、58℃又は75℃までの乾燥温度の場合ではクレームの新規性に影響を及ぼさない。(iv) 課題の技術的特徴の数値又は数的範囲が技術水準の文献に記載されている範囲内に属し、かつ、それと共通の端点を有していない場合は、当該技術水準の文献はクレームされている発明の新規性に対して影響を及ぼさない。選択された特許の更なる詳細については、本章の4.24参照。

**例6：**出願は、95mmの直径を有する内燃機関用のピストンリングをクレームしている。先行技術文献が内燃機関に使用される70から105mmまでの直径を有するピストンリングを記載している場合、95mmのリングが、実在する特許において明示的に記載されておらず、かつ、具現化されていない限り、同文献は、当該クレームの新規性に影響を与えない。

**例7：**出願は、重合度が100から200までであるエチレン-プロピレン共重合体をクレームしている。技術水準が50から400までの重合度であるエチレン-プロピレン共重合体を開示している場合は、その技術水準は、100から200までの重合度が先行技術に明示的に引用されていないことを条件として、当該クレームの新規性に影響を与えない。

#### 性能、使用又は製造方法の特徴又はパラメータによって定義される物のクレーム

**4.15** 性能の特徴又はパラメータによって定義されている物のクレームは、発明がそのような条件においてのみ定義することができるか、又はクレームの範囲を不当に限定せずに一段と正確に定義することができない場合には、許可される。この型式のクレームについては、審査官は、物が一定の構造及び/又は組成を有することを当該クレームにおける性能の特徴又はパラメータが暗示しているか否かについて、検討しなければならない。性能の特徴又はパラメータが、クレームされている物が技術水準において記載された物に対して明確に区別できる構造及び/又は組成を有していることを暗示する場合は、そのクレームは新規である。他方、当該技術の熟練者が、性能の特徴又はパラメータから、クレームされている物を技術水準の文献に記載されている物から区別することができない場合は、クレームされている物は、技術水準の文献における物と同一であるとみなすことができ、これにより、当該クレームは新規なものとはならない。

**例：**出願は、X線回折データを含む多様なパラメータによって定義されている結晶状態の化合物Aをクレームしており、かつ、技術水準の文献も結晶状態の化合物Aを記載している。両者の結晶状態が、これらのパラメータから、技術水準の文献の記載に基づいて相互に識別できない場合は、クレームされている物は、技術水準の文献による物と同一であるとみなすことができ、これにより、当該クレームは新規性を有しないものとなる。

#### 用途によって特徴づけられる物のクレーム

**4.16** 用途によって特徴付けられる物のクレームであって、既に技術水準から周知である物についてのクレームは、新規性の欠如ゆえに許可されない。物が技術水準から周知されては

いない場合、その物はそれ自体の技術的特徴の観点から定義されなければならない、当該クレームの表現は、LPI 第 25 条に従って明確性の欠如を理由として認められない。

**例：**抗ウイルス剤として使用される化合物 X についてのクレームは、技術水準の文献に記載されている染料として使用されている同様な化合物 X に関して、新規であるとはみなされないことになった。化合物 X の使用は新規である可能性があるが、その特性を決定する化学式は差異がない。よって、抗ウイルス剤の化合物 X は新規ではない。

### 製造方法によって特徴づけられる物のクレーム

4.17 製造方法の観点から定義されている物のクレームは、それらの物が特許性に関する要件を満たしている、すなわち、それらの物が新規、かつ進歩性を有する場合のみ許可されるが、それは、当該物が別の形で記載できないことを条件としている。この形式のクレームについて、審査官は、製造方法の特徴が結果として物の特別な構造及び/又は組成を生じるか否かについて検討しなければならない。製造方法が結果として、先行技術における物の構造とは異なる構造及び/又は組成を有する物を必ず生じることについて、当該技術分野の熟練者が結論づけることができる場合は、そのクレームは新規である。他方、クレームされている物が、先行技術文献における物と比較したときに、相違する製造方法であるにも拘らず、同様な構造及び組成を有する場合は、その物のクレームは新規ではない。

**例：**出願は、方法 X によって得られるガラスビーカーをクレームしており、かつ、技術水準文献は、方法 Y によって得られるガラスビーカーについて記載している。両者の方法によって得られるガラスビーカーが同じ構造、形状及び構成要素材料を有する場合は、物のクレームは新規なものではない。方法 X が技術水準文献には記載されていない特別な温度での調理ステップを含み、それが、先行技術のガラスカップと比較したときに当該ガラスカップの破断強度を相当に増大させる場合、そのことは、クレームされているガラスカップが相違する製造方法に基因して異なるマイクロ構造を有し、かつ、技術水準におけるガラスカップとは異なる内部構造を有することを示すことになる。このようにして、当該発明は新規性を有するものとなる。

### 第 2 用途クレーム

4.18 既知の化合物の非医療的な仕様に関するクレームは、その新規な用途が以前に公衆の利用に供されていない限り、新規である。

**例：**特別なピース A を製造するための X 合金の使用を開示している技術水準について、考察する。「特別なピース B を製造するために X 合金を使用すること」を取り扱っている出願は、新規性を有する。

型式「スイス式」(「式 X の化合物の使用であって、疾病 Y を治療する薬剤を調製するためであることを特徴する使用」)のクレームでは、新規性は、治療すべき疾病の関数として評価される。他方、「疾病 Y の治療を特徴とする化合物の使用」という形式のクレームは、治療法のクレームに対応し、故に LPI 第 10 条(VIII)に従う発明とはみなされない。

### 選択特許

4.19 選択による発明は、化合物、組成に存在する成分又は方法パラメータの範囲の中であるか否かに拘らず技術水準の包括的記載内の個別な要素、部分集合又は範囲を選択し、かつ、

技術水準と比較して、特別な特性を有することからなる。選択特許は、技術水準において先に具体的に開示されていない特別な条件及び/又は典型的にはマーカッシュ形式に加えて、例えば、誘導体の化合物及び組成物でもって、広範に定義されている物の中から選択された条件を包含する方法の出願において見出すことができる。

**4.20** 選択特許は、以下の基準について記載していなければならない。

- (i) 選択された構成要件が、新規性の基準を満たすために、具体的に拡張できないこと
- (ii) 選択された構成要件が、進歩性を満たすために、一部の予想外に証明された技術的效果を提示しなければならないこと(進歩性に関する章における事項「選択による発明」を参照)。

**4.21** 出願の主題は、明細書、図面、調整/使用の実施例、配列表又はクレームにおけるものであるか否かに拘らず、審査官による論理的推論を必要とせず、明確、かつ、具体的な仕様で明白に開示されていることが理解される。

**4.22** したがって、先の文献における記載が包括的なものにとどまり、選択されている具体的な事項が明示的に記述されておらず、すなわち、実施例、試験、結果、一覧及び表の形態で、文字どおりに具体化されていない場合には、当該選択についての新規性は、与えられることができる。このようにして、包括的な先の説明自体は、クレームされた特定の主題の新規性を喪失させない。

**4.23** 物、例えば、いわゆる好ましい化合物の中の化合物が、技術水準の文献において、それ自体の命名法又は構造式によって開示され、実施例の調整/使用において具現化されている場合は、当該化合物が具体的に開示されているとみなされ、かつ、新規性の要件を満たしていないことを理由として、その物は選択特許の対象とはなり得ない。

**4.24** 一段と広い範囲の小帯域が技術水準文献に含まれるものとして選択されている方法の選択請求の場合では、新規性の要求を満たすために、選択された小帯域が、技術水準において具体的には開示されておらず、かつ、実現化されていないことが必要である。

**例 1:** 特許出願は、125°Cと 130°Cとの間の温度制御下で、製品を得る方法を取り扱っている。技術水準は、140°C及び 150°Cの温度を用いて実施される試験でもって、120°Cから 180°Cまでの温度を用いて製品を得る同様な方法について開示している。この場合では、クレームされている方法は、比較的に広範囲にわたって温度の具体的な選択を取り扱い、また、技術水準に明示的に開示され、かつ、具体化されているものとは異なる点で、新規である。

**例 2:** 特許出願は、125°Cと 140°Cとの間の温度制御下で、製品を得る方法を取り扱っている。技術水準は、140°C及び 150°Cの温度を用いて実施される試験でもって、120°Cから 160°Cまでの温度を用いて製品を得る方法について開示している。

この場合では、クレームされている方法は、技術水準に明示的に開示され、かつ、具体化されている温度(140°C)を含み、よって、クレームされている温度の範囲の選択は、新規とはみなされない。

**4.25** 審査官は、測定に関連する数値が、正確性についての限度を有する誤差に従うことを条件としていることを考慮しなければならない。この理由のために、技術的及び科学的文献における一般記法が適用可能であり、その記法において、数値の最後の小数位はその精度を示す。その他の許容誤差が存在しない場合には、最大マージンは最後の少数位以下を四捨五入することによって決定されるものとする。

**例：**1 のクレームは、3.5 インチの長さを有する要素を目的と提案している。技術水準は、3.45 インチの長さを有する同様な要素について記載している文献を開示している。しかるに、当該技術の熟練者にとって、3.5 インチの測定において、3.45 インチから 3.54 インチまでの許容誤差が新規ではないことが一般的に周知されている。

## 第5章 進歩性

### 概念

5.1 発明は、技術水準からみて、その技術の分野における熟練者にとって明白又は自明でないときは、LPI 第13条の規定に従って進歩性を有するとみなされる。新規性及び進歩性は相違する基準であり、発明が新規である場合にのみ、「進歩性は、存在しているか?」という疑問が生じる。

5.2 用語「自明又は明白」とは、通常の技術開発を超えないが、その開発を技術水準から明瞭又は論理的になすのみのもの、すなわち、主題の分野における専門家を超えて予期される如何なるスキル又は能力の行使も包含しないものを意味する。

5.3 当該技術分野の熟練者が単独で論理的解析、推論により、又は技術水準に基づき過度な実験を伴わずに、発明に到達できる場合は、その発明は自明であり、よって、何らかの予想外の技術的解決策を提示するものではない。このような場合は、出願は、進歩性の欠如に基因して、特許を受けることができない。

### 技術分野における専門家

5.4 技術分野における専門家の定義は、進歩性の適用上、記載の十分性の評価の目的のためのもので同一である。当該技術分野の熟練者は、技術的・科学的知識でもって、出願の提出時点において、課題の属する技術分野における中央知識を有する者及び/又は主題の実用的な運用知識を有する者であり得る。その者たちは、課題の技術分野に特有の通常の作業及び実験の手段及び能力を自由に使えるとみなされている。製造又は研究のチームの場合のような一群の人々の観点から思考することが、一段と適切である場合があり得る。それは、特に、コンピュータ及びナノテクノロジーのような一定の先進技術に当てはまる可能性がある。

### 進歩性の評価

#### 総括

5.5 審査官は、進歩性を評価するために、技術的解決策自体だけを検討するのではなく、発明が属する技術分野、解決される技術的課題及び発明によってもたらされる技術的効果も検討しなければならない。

5.6 クレームされている発明は、前置き部分及び特徴付け部分の要素を斟酌して、全体として検討されなければならない。クレームと技術水準との間の差異を判断するうえで、課題は、当該差異が個々別々に自明となるか否かということではなくて、クレームされている発明がその全体において自明となるか否かについてである。したがって、原則として、様々な特徴を組み合わせるクレームの場合では、各々が別々に採用して、様々な技術的特徴を、技術水準に関連して周知又は自明であることを根拠として、クレームされている事項を自明なものとみなすのは正当ではない。ただし、クレームが単に、周知の特徴の単なる寄せ集めにすぎないもの、すなわち、複数の特徴の個別な効果の単純な総和である効果を結果として生じる

組合せである場合には、そのクレームは、進歩性を提示していないことになる。

5.7 一般的に、独立クレームが発明性を提示している場合は、その従属クレームは、それらが従属するクレームに存在するすべての限定を包含しているため、当該従属クレームの進歩性について審査する必要はない。

5.8 これに反して、独立クレームが進歩性を有さない場合は、その従属クレームは、自体を新規なものとする特定の要素を含有し得るため、審査されなければならない。

### 進歩性を確認するための判断ステップ

5.9 クレームされている発明が技術水準と比較したときに自明であるか否かを判断するためには、以下の3の判断ステップが行使される。

(i) 技術水準において最近似の比較可能なものを判断すること

(ii) 発明及び/又は発明によって実際に解決される技術的課題の明確に区別される特徴を判断すること

(iii) 検討されている技術的課題からみて、かつ、最近似である利用可能な技術水準を始点として、発明が当該技術分野の熟練者にとって自明であるか否かについて判断すること。

### 最近似な技術水準の判断

5.10 最近似な技術水準は、各々の独立クレームにおいてクレームされている発明に関する文献の1若しくは2の組合せ又は例外的に3の文献からなり、進歩性の存在を評価する根拠となるものである。最近似な技術水準は、以下であり得る。

(i) 解決すべき技術的課題、技術的効果又は意図された使用がクレームされている発明に最近似である、クレームされている発明と同じ技術分野に存在する1又は複数の文献、又はクレームされている発明に共有されている最大数の技術的特徴について記載している1又は複数の文献、又は

(ii) クレームされている発明とは異なる技術分野であるが(本章の項目5.4参照)、発明の機能を実行可能であり、かつ、発明の最大数の技術的特徴を共有している1又は複数の実在する文献。更に詳細については、副題「類似技術分野における発明」を参照。

5.11 最近似な技術水準は、請求の該当日時点で、当該技術分野の熟練者の観点から確認しなければならない。

5.12 最近似な技術水準を判断する際、最初に、発明の分野と同じ分野又は類似の分野の技術水準が、異なる技術分野を検討する前に検討されなければならないことに留意すること。発明の明確に区別される特徴及び/又は発明によって解決される技術的課題を判断すること。

5.13 審査官は、発明の明確に区別される特徴を解析し、かつ、発明によって解決される技術的課題を客観的に判断するものとする。したがって、審査官は、最初に、最近似な技術水準と比較してクレームされている発明の明確に区別される特徴を判断し、かつ、実際に発明によって解決される技術的課題を判断しなければならない。

5.14 審査官によって識別される最近似な技術水準は明細書において出願人によって提示されたものとは異なり得るので、発明によって実際に解決される技術的課題は、当該明細書に記載されているものと同一とはならない可能性がある。そのような状況では、発明によって実際に解決される技術的課題は、審査官によって識別される最近似な技術水準に基づいて、再構築されなければならない。

5.15 原則として、発明の如何なる技術的効果も、その効果が明細書に記載されているものから当該技術分野における熟練者によって認識できる限り、技術的課題の再構築のための基準として用いることができる。

5.16 発明の技術的効果を立証するために、審査請求の後であっても、技術的審査中に提示された結果/試験/試行などの場合には、出願人による意見書におけるそのようなデータの提示は、試験及び試行によって明らかにされるものに固有なものでなければならない。そのような場合では、発明の技術的効果は、定量的な形式ではないが、最初に開示された資料に記載されていなければならない。

5.17 結果/試験/試験データなどが開示されていない技術的効果を取り扱い、かつ、原出願に特有のものではない場合は、そのような情報は、発明の技術的効果に係る評価において無視されなければならない。

5.18 発明の技術的特徴に貢献しない特徴は、進歩性の評価のために検討されるものではない。そのような状況は、特徴が、LPI 第 10 条によって排除される分野における課題のような非技術的課題の解決に貢献する場合のみに、発生する可能性がある。

例：スタンプ X を含むカップに係るクレームを考察する。スタンプ X は、技術的価値を有さず、美的効果を所有しているにすぎない。この場合では、進歩性の評価では、スタンプを無視しなければならない。

5.19 客観的な技術的課題は、審査官に対して、発明が進歩性を提示していないことを結論づけることを誘引しないために、課題を定義するうえで発明によって提示される技術的課題の解決策の一部を含まないように記載しなければならない。

例：車両は、最初の車両の背後に続いている別の車両の運転者の視線外に配置されているブレーキライトを有するため、衝突が発生し易い。技術的課題が、最初の車両のブレーキライトと第 2 車両の運転者の視線との間の整合の欠如によって定義されていたこと及び課題に対する解決策がそのような整合を達成するためにブレーキライトの位置を持ち上げることであることについて、考察する。課題の定義において整合の解決策の一部が存在することは、審査官に対して、進歩性の欠如を結論づけることができた。この場合において、技術的課題は、「第 1 車両のブレーキングについて第 2 車両に警告すること」によって一段と良好に定義されるであろう。

検討される技術的課題からみて、かつ、最近似な技術水準を始点として、発明が当該分野の熟練者にとって自明であるか否かを判断すること。

5.20 この審査段階で、審査官は、最近似な技術水準及び技術的課題に対して提案された解決策から、発明が出願の時点で当該分野における熟練者にとって自明であるか否かを判断しなければならない。審査中に判断されるべきものは、実在する技術的課題を解決するために、最近似な技術水準と明確に区別される発明の特徴を適用することの動機付けが存在しているか否かについてである。そのような動機付けについては、先行技術文献に明示的に記述される必要はない。

5.21 当該技術分野における熟練者は、発明の技術分野における知識及び経験を有し、かつ、包含される複数の技術的な面の間に関連付け及び関係を合理的に作成することが可能である者でなければならない。技術水準の情報が、当該技術分野の熟練者に対して、クレームされている発明に到達するために技術水準を完全なものとするをもたらず場合は、その情報は自明とみなされる。技術水準における何らかの教示が、全体として、技術的課題に係る分野の熟練者に対して、クレームによって提案されている解決策に到達するために最近似な技術水準を変更又は採用することを必然的にもたらずことになったことを考慮しなければならない。

#### 技術水準から複数の文献を組み合わせること(先行技術文献の組合せ)

5.22 2 又は例外的に 3 の明確な開示が自明であるか否かを判断する際に、審査官は、以下の基準を評価しなければならない。

- (i) 複数の文献の内容が、当該分野の熟練者が発明によって解決される課題に直面してそれらの文献を組み合わせることができるようになるものであるかについて
- (ii) 複数の文献が同様な近似する複数の技術分野から派生しているか否か、又は複数の文献が発明に関連する特別な課題に該当するか否かについて、及び
- (iii) 同一の文献の 2 以上の部分の組合せが、それらの部分に関連付けるために当該分野の専門家にとって合理的な根拠が存在している場合に、自明となり得たか否かについて。

#### 進歩性を有する発明の評価において新分野を開拓する具体的な状況

5.23 新分野を開拓する発明は、進歩性を包含する。以下に、これらの革新的な発明の例を列挙する。

例：コンパス、紙、印刷技術、火薬、蒸気機関、フィラメントランプ、ラジオ、レーダー、光ファイバー及びレーザー。

#### 組合せによる発明の総括

5.24 諸要素の組合せによる発明は、技術水準における一定の解決策の既存の組合せによって得られる、技術的課題の新規な解決策に関するものである。

5.25 組合せによる発明の進歩性を判断するうえで、以下の要因が検討されなければならない。

- (i) 組み合わせられた技術的特徴が機能的に一体化されているか否かということ

- (ii) それらの組合せが困難であるか、容易であるかということ
- (iii) その組合せを実施することに、何らかの動機付けが存在しているか否かということ、及び
- (iv) 組合せによる技術的効果。

5.26 技術水準において、複数の周知文献の組合せについての何らかの明示的な示唆、動機付け又は教示を見出すことは必要ではない。動機付けは別の分野であってもよく、また、別の課題を参照する可能性もあり、又は当該分野の専門家がこの組合せを実施することについて動機付けられ得る場合には、包含される複数の技術的な面の間に関連付け及び関係を合理的に作成することが即座に可能となる。

#### 自明な組合せ

5.27 クレームされている発明が、各々が日常形式で作動する一定の周知の要素の集合又は寄集めにすぎず、かつ、全体の技術的効果が、組み合わせられた技術的特徴間の何らかの相乗作用又は機能的相互作用を伴わない各部の技術的効果の総和のみである場合は、組合せによる発明は進歩性を包含しないものとなる。

例：発明は、電子時計を内蔵するボールペンであって、解決策が、ボールペン内に電子時計を設置するにすぎないものに関する。電子時計及びボールペンは、組合せ後、相互間に何らかの機能的相互作用を伴わずに、通常どおりに依然として機能し、よって、当該発明は単なる寄集めにすぎず、進歩性を包含しないものである。

5.28 さらに、組合せが、何らかの予想外の技術的効果を伴わずに、通常の技術開発の範囲内に属する場合は、発明は進歩性を包含しないものとなる。

5.29 他方、解析中の出願において提案されている解決策が当該分野における専門家によって追従されないことについて、先行技術として提示された文献が直接的に記述している場合、すなわち、先の文献が、当該分野の専門家に対して、解析中の出願において提案されている解決策から離れることを示唆する場合は、当該分野における専門家の側に、提案された解決策に到達するために、進歩性の証拠であるそのような証拠文献を使用することの動機付けが存在しないことが明らかとなる。この場合では、先に提示された技術的な教訓は、技術者を見出された解決の主題から遠ざけることになる。

#### 非自明な組合せ

5.30 組み合わせられた技術的特徴が機能的に相互作用して、予想外の技術的効果を生じる場合、又は換言すれば、組合せ後の技術的効果が複数の個別な特徴の技術的効果の総和とは異なる場合は、そのような組合せは、進歩性を有することになる。組合せによる発明における技術的特徴の何れか1の特徴自体が既に周知されているという事実は、発明の進歩性を阻害しないことになる。

例：個別なトランジスタの技術的効果は、本質的に、電子スイッチの技術的効果である。ただし、マイクロプロセッサを形成するように相互接続された複数のトランジスタは、データ処理のような技術的効果を達成するために、相乗的に相互作用する。このようにして、技

術的効果は、それらの各々の個別的な技術的効果の総和を超えるものとなる。

## 選択による発明

### 総括

**5.31** 選択特許における進歩性を選択するうえで、選択される要素又は小帯域は、単に技術水準からの任意な選択ではなくて、技術水準に対する貢献を提示するものでなければならない。

**5.32** 任意な下位群/下位群の単なる選択肢は、選択に対する進歩性の割当てを保証しないが、それは、それらの選択肢からもたらされる効果/特性が、常に、当該分野における専門家の観点から評価されることを理由としている。発明の選択において進歩性を測るために、下位群の状態には予想外の技術的効果が存在していないことを証明することは、出願人の責務である。補足データが進歩性の立証のために受理できることに、留意すべきである。

### 自明な選択

**5.33** 以下は、自明な選択に対応する事例である。

(i) 発明が単に多数の周知の可能性の中での選択からなり、又は多数の同等に可能な代替物を選択することにすぎず、かつ、選択された解決策が、予想外の如何なる技術的効果も生じない場合には、その発明は、進歩性を有しないものとなる。

**例：**技術水準において、発明が化学反应用の物質の電子的加熱のような既知の方法の選択に内在する多数の加熱方法が記載されており、その選択が予想外の如何なる技術的効果も生じない場合には、当該発明は進歩性を有しないものとなる。

(ii) 発明が特別な寸法、温度範囲又は限定された可能性の範囲からのその他のパラメータの選択に内在し、また、そのような選択が、当該技術分野の熟練者により、通常的设计手順によって為すことができ、かつ、予想外の如何なる技術的効果も生じない場合は、その発明は進歩性を有しないものとなる。

**例：**発明は、周知の反応を実施するための方法に関しており、特定流量の不活性ガスを特徴としている。流量の判断が、当該技術分野の熟練者により、慣例的な計算によって為すことができるので、当該発明は、進歩性を有しないものとなる。

(iii) 発明が技術水準からの単なる直接的な推論によって得ることができる場合は、その発明は、進歩性を有しないものとなる。

**例：**発明は、組成物 Y の熱安定性を増大することからなり、それは、組成物 Y において特定の最少量の成分 X を使用することを特徴としているが、実際には、当該成分 X の特定の最少量は、当該成分 X の分量及び組成物 Y の熱安定性から導き出すことができる。よって、この発明は、進歩性を有しないものなる。

### 非自明な選択

**5.34** 以下は、非自明な選択に対応する事例である。

(i) 発明が、方法における温度及び圧力のような、既知の範囲内の操作条件の特別な選択を包含し、かつ、そのような選択が、当該方法の操作又は結果として生じる生成物の特性に対

して予想外の技術的効果を生じる場合。

**例 1:** 物質 A 及び B が、高温で、物質 C へ変換される方法。50℃～130℃の間での方法は周知されているが、表示されている実施例では、110℃～125℃との間の温度が使用されている。以前には実施されていなかった 63℃～65℃との間の温度範囲において、物質 C は予期された値よりも相当に高い収量となり、かつ、一段と高い純度を有するものとなったことと、現在では、判断されている。

(ii) 発明は、広範な分野からの合金を含む一定の化学化合物又は組成物の選択からなり、それは、当該化合物又は組成物を組み合わせた場合に、予想外の技術的効果を有する。

**例 2:** 発明は、技術水準において(通例は、マーカッシュ式で)定義された 1 組の可能性から、ラジカル「R」を選択することに内在している。選択された化合物は、非自明な特性を有し、当該分野の専門家に対して、この特別な選択を為すことを誘発する指示を伴わないものである。一般的には、そのような効果は、提示された比較試験によって立証される。

(iii) 発明が予想外の技術的効果を生じる選択から得られるときは、その発明は、以下の場合に、進歩性を示すものとなる。

a) 複数のパラメータが変動し、かつ、技術水準が、試験されるべき最も重要なパラメータ又は最も有望な可能性を示さない場合、及び

b) 新規な技術であって、それ自体で有望な研究分野を示すが、その技術水準が発明の可能性に関して包括的表示のみを示す新技術についての実施の場合。

**例 3:** 酸の製造について記載している技術水準の文献において、原料 1 モルに対する触媒の比率は 0 を上回り、かつ、100%以下である。所定の実施例において、触媒の量は 2%から 13%までであり、また、生産性が、2%の触媒量から増大することが示されている。さらに、専門家は、生産性を増大するために、触媒の量を増加することを考えるようになる。当該酸の製造方法に関する選択発明では、少量(0.02%から 0.2%まで)の触媒が用いられる。ただし、生産性は、予期される生産性をはるかに凌いで、35%分の増大があり、さらに、試薬の処理も簡素化される。このすべては、当該技術の熟練者が、方法の生産性を向上するためには、先の教示から、触媒の量を減少せずに増加することに誘導されるようになるので、この発明によって選択された技術的解決策が、予想外の技術的効果をもたらしたことを示しており、このようにして、当該発明は進歩性を包含するものとなる。

## 類似技術分野による発明

**5.35** 類似の技術分野による発明は、別個の技術分野において既知である 1 の技術分野で周知されている技術を適用する発明に関するものである。

**5.36** 他の関連する又は間接的な技術分野において示唆を求めるために、主題の技術分野に係る専門家を採り入れることができる。解決策が進歩性を有するか否かについて、審査官によって為される尋問は、出願の該当日時点における主題の専門家の知識及びスキルに基づかなければならない。

**5.37** 類似の技術分野において進歩性を判断するには、通常は、以下の要因を検討する必要がある。

(i) 2 の技術分野間の近接度合

- (ii) 相当する技術的動機付けが存在するか否かについて
- (iii) 既知の技術を他の技術分野へ転用するうえでの難易度
- (iv) 解消されるべき何らかの技術的に困難な諸点，及び
- (v) 達成される技術的効果。

**5.38** 類似の技術分野が類似する又は近似する分野であり，かつ，予想外の技術的効果が得られない場合は，その発明は，進歩性を有しないものとなる。

**例：**デスクを支持するためにキャビネット支持構造体を応用することは，進歩性を有していない。

**5.39** 類似の技術分野が，技術水準において遭遇する困難を解消する予想外の技術的効果をもたらす場合は，その発明は進歩性を有するものとなる。

**例：**発明は，潜水艦の補助翼に関する。技術水準において，潜水艦は，その自重と水の浮力との間のバランスを通じて，水中の任意の位置に留まり，かつ，艦の水平操作によってその浮力を増大させて浮上する。航空学のような間接的な技術領域において，航空機は，全体的に主翼によって生じる空気の力によって飛行する。当該発明は，航空機に適用される技術的方策に依拠し，かつ，航空機の主翼の構想を潜水艦に応用するものである。その結果，潜水艦の補助翼として機能する可動フラップによって生じる浮力又は浮力の減少に基づいて，潜水艦の上昇及び下降性能が著しく改善される。多数の技術的困難が，空力技術を潜水艦に応用することにより解消されてきているので，当該発明は，予想外の技術的効果をもたらし，かつ，進歩性を有するものとなる。

#### 周知の製品を用いた技術の新規な使用

**5.40** 周知の製品を用いた技術の新規な使用は，既に存在している製品を新たな目的のために利用する発明に関する。

**5.41** 周知の製品の新規な使用に係る発明の進歩性を判断するには，通常は，次の要因を検討する必要がある。以前に使用した技術分野に対する新規に使用する技術分野の近接度合及び新規な使用による予想外の技術的効果。

**5.42** 新規な使用が，周知な材料の既知の特性を使用するにすぎないものである場合は，製品の新規な応用は，進歩性を有しないものとなる。

**例 1：**技術水準において潤滑剤として使用されている，周知の組成物の切断助剤としての使用(新規な使用)は，進歩性を有しない。

**例 2：**技術水準による木材用の防腐剤としての使用と比べて，殺虫剤として組成物を使用することは，予期される技術的効果をもたらし，よって，進歩性を有しない。

**5.43** 新規な使用が周知な製品の観察された特性を利用し，かつ，予想外の技術的効果をもたらす場合，その発明は，進歩性を有するものとなる。

**例** 技術水準によって記載されているように木材用の防腐剤としての使用と比べて，除草剤として組成物を使用することは，予想外の技術的効果をもたらし，よって，進歩性を有する

ものとなる。

**5.44** 「スイス式」(式 X の化合物の使用であって、疾病 Y を治療する薬剤を調製するためであることを特徴とする使用)の型式のクレームでは、進歩性は、治療すべき疾病の関数として評価される。

**5.45** 他方、「疾病 Y の治療を特徴とする化合物 X の使用」という型式のクレームは、治療方法のクレームに相当し、よって、LPI 第 10 条(VIII)に従い、発明とはみなされない。

### 構成要件の変更による発明

#### 総括

**5.46** 構成要件の変更による発明は、構成要件間の関係を変更する発明、構成要件を置き換える発明及び構成要件を省略する発明を含む。

**5.47** 構成要件を変更することによる発明の進歩性を判断するには、通常は、次の要因を検討する必要がある。構成要件間の関係の変更又は構成要件の置換若しくは省略について、技術的動機付けが存在しているか否かについて、かつ、技術的効果が予期されるか否かについて。

#### 構成要件間の関係の変更による発明

**5.48** 構成要件間の関係の変更による発明とは、技術水準と比較したときに、例えば、様式、サイズ、比率、位置、操作関係、方法における手順の順序変更、などが変更されているものを意味する。

**5.49** 構成要件間の関係における変化が発明の効果、機能若しくは使用の変化につながらず、又は発明の効果、機能若しくは使用の変化が予期できる場合には、その発明は、進歩性を有しないものとなる。

**例：**技術水準において、固定されたダイヤル及び回転自在なクランクを含有する計測器が記載され、かつ、発明は同様の計測器であるが、固定されたクランク及び回転式のダイヤルを含有するものである。当該発明と技術水準との間の差異は、諸要素間の関係における変化、すなわち、運動と不動との間での逆転のみに存在する。この型式の逆転は、何らかの予想外の技術的効果をもたらさず、よって、当該発明は、進歩性を有しないものとなる。

**5.50** 構成要件間の関係における変更が予想外の技術的効果をもたらす場合、その発明は、進歩性を有するものとなる。

**例：**発明は、ブレードの傾斜角度が伝統的な芝刈り機とは異なることを特徴としている芝刈り機に関するものであり、すなわち、この発明による傾斜角度は、ブレードを自動的に鋭くできるが、当該ブレードのブレード角度はそのような効果を有していない。この発明は、構成要件を変更することにより予想外の技術的効果をもたらし、よって、進歩性を有するものとなる。

### 構成要件の置換えによる発明

5.51 構成要件の置換えによる発明は、周知の製品又は方法のある要素を別の要素と置き換えることによって得られる発明に関するものである。

5.52 発明は、技術的課題の解決において、周知の要素を対応する機能を有する別の要素と置き換えることが、予測可能な結果を得るために生起する、すなわち、何らかの予想外の技術的効果が観察されずに生起するときには、進歩性を有しないものとなる。

例 1：発明は、当該発明におけるモータ動力が、油圧モータの代わりに電動モータによって提供される点で、技術水準とは異なるポンプに関する。この場合では、電動モータは、油圧モータに対応する仕様で動作を行い、したがって、予測可能な効果に到る。

例 2：発明はアルミニウムで作製された自動車の車台に関するものであり、技術水準では、同様の車台には鋼が使用されている。この場合では、重量減少に関連する技術的効果は、それがアルミニウムの固有の特性であるが故に、予測可能である。

5.53 構成要件の置換が予想外の技術的効果を与える場合、その発明は、進歩性を有するものとなる。

例 技術水準はステップ A, B, C 及び D を含有する方法に関し、また、発明は、機能的に対応するステップとステップ C を置換するが、方法の歩留まりを予想外に改善するものである。

### 構成要件の省略による発明

5.54 構成要件の省略による発明は、周知の製品又は方法の 1 又は複数の要素が省略されている発明に関するものである。1 又は複数の要素の省略後に、その結果として、対応する機能が消失する場合、又はそのような省略が当該技術分野における専門家にとって自明である場合は、その発明は進歩性を有しないものとなる。

例 塗料組成物に係る発明は、凍結防止剤を含まない点で、先行技術とは異なっている。単一の差異として、塗料組成物の凍結防止効果が、凍結防止剤の省略の結果として消失する場合は、その発明は進歩性を有しないものとなる。

5.55 技術水準と比較して、(製品の要素又は方法のステップである)1 又は複数の要素の省略が発明の再構築と連携することができ、かつ、技術的効果が保たれ、又は改善される場合、その発明は、進歩性を有するものとなる。

例 技術水準は、エンジンヘッドに使用される合金を製造するための方法に関し、この方法の 1 のステップは、合金の加熱処理に係る。エンジンヘッドに使用される合金を作成するための方法に関する発明は、合金の化学組成を変更して、加熱処理工程を不必要とし、かつ、その最終結果が維持されている場合には、進歩性を有するものとなる。

### 進歩性の審査において検討される二次的な要因

#### 総括

5.56 前項に推論されている構成要件は、進歩性の要件の評価のために主要な基準を作成す

る。ただし、多くの場合、それらの要素は、要件の存在に関する明瞭な結論付けにとっては十分ではなく、それは、その他の部分の進歩性が検討される可能性があることを意味している。ただし、そのような二次的な証拠は、技術水準による教示の客観的な審査が十分に明瞭な結論付けをもたらさないという疑義のある場合のみ、重要であることに留意すべきである。

### 解決されていない長年の技術的課題に対する解決策

5.57 発明が長年のあいだ未解決の課題を解決する場合は、その発明は、進歩性を有するものとなる。

例 動物の皮に動物の痛みや損傷をひき起こすことのない、家畜のような畜産動物の永久的なマーキングの課題は、畜産の始まり以降、存在している。動物に苦痛を生じることなく、革を永久的に凍結着色できることの発見に基づく冷間マーキングの解決策によって、1名の発明者が、この技術的課題を成功裏に解決している。この解決策は、進歩性を有することができる。

### 偏見又は技術的な障壁を解消すること

5.58 あらかじめ存在する偏見又は技術的障壁の解消、又は発明が技術水準によって統合された知識に反する経路を採用していることの立証は、進歩性の存在について、クレームを補強することができる。

例 一般的に、電動モータにおいては、整流子とブラシ接触をより円滑にすることにより、接触がますます良好となり、また、燃料消費が一段と低減すると思われていた。発明は、整流子の表面上にマイクロアレイを生成して、整流子の接触表面を荒くすることにより、燃料消費は、円滑な表面よりも一段と低減された。解決策があらかじめ存在する偏見を解消する場合は、進歩性を有する可能性がある。

### 商業的な成功を取得すること

5.59 発明が技術のライセンス許諾のような商業的な成功を達成するときに、その成功が発明の技術的特徴に直接的に関連している場合、それは、当該発明が進歩性を有していることを意味することができる。ただし、成功がセールスや広告などのその他の要因に依る場合は、この基準は、進歩性の評価のための根拠として使用されてはならない。

### 表彰を取得すること

5.60 発明が技術的利点に関して何らかの表彰を受けるとき、それは、当該発明が進歩性を有することを意味する可能性がある。

### 発明が創造される仕様

5.61 発明が創造される仕様は、それが困難であるか、又は容易であるかの方法に拘らず、発明の進歩性の評価に影響を及ぼさない。偶然に創造される一部の発明が存在するが、大抵の発明は、発明者による創造的な作業の結果並びに科学的研究及び長期の作業経験の結果である。

例 自動車用タイヤは、高度な機械強度及び良好な耐摩耗性を有する。このタイヤは、黒色ゴムの生産のための材料の調製において、3%の代わりに30%の炭素を間違えて添加した技術者

によって得られたものである。事實は、30%の炭素を有するゴムは、前以て予期されることのない摩耗に対する高度な耐性を示している。發明は偶然性によって創造されたものであるが、このことは、進歩性の評価において斟酌されてはならない。

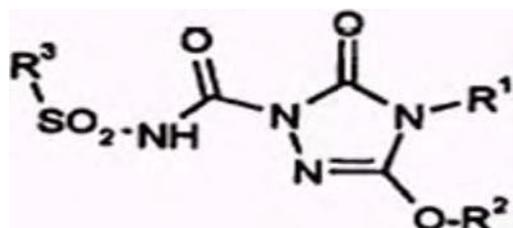
## 第6章 マーカッシュ形式のクレーム

### 序論

6.1 マーカッシュ形式は、特許出願において様々な代替物を記載し、かつ、クレームする方法である。化学及び生命工学の領域では一段と一般的であるが、ある技術領域における代替的発明の提示は、マーカッシュ形式と考えることができる。そのような代替物の使用は、染料製造方法の範囲内の代替物を提示する、Eugene A. Markush 氏によって著作された 1924 年の米国特許まで遡る。

6.2 マーカッシュ形式は、特許において慣例的に使用されている一群の化学物質用の包括的用語であって、1 又は複数の可変な基礎構造と置き換えられる基本的な化学構造からなり、そのような可変部分に係る定義の一覧が添付されている。

例：以下の図において、R1 は、H, OH, アミノ基を示し、R2 は、H 又は CH3 を示し、かつ、R3 は、(炭素数 1 から 6 までの間の)アルキル、フェニル及びピリジンからなる群のラジカル置換基を示す。



6.3 したがって、用語「マーカッシュ形式」は、基本的な構造及び 1 又は複数の可変又は任意選択の化学基を含有する何らかの化学構造を表示するために使用されている。生物学的な配列については、ヌクレオチド又はアミノ酸及び様々な位置に設けられる代替物の塩基配列を定めることができる。

6.4 マーカッシュ形式は、様々な位置において、また、相違する配置を通じて、分子と結合できる多数の置換基の選択を許容する。その結果、化合物の多様性は、単一の代表的構造から保護することができる。

### 新規性

6.5 新たな化合物をもたらす、技術水準から周知のマーカッシュ形式において予見されない如何なる変更も、新規性の要件を満たす。

例：或る者が、プロピル置換基を伴う複素環の基本的構造を有する化合物について記載している発明を有し、また、技術水準が、同じ位置にメチル置換基を伴う同様な複素環の基本的構造を有する別の化合物を記載している場合、プロピル基及びメチル基は、同一の化学分類 -1 から 6 までの炭素原子を有する  $\alpha/\beta$  1- に属するが、発明の新規性から逸脱していない。

6.6 同一の独立クレームにおける相違する代替物について、当該クレームによって提示される可能性の範囲内で相違する代替物について各々の先行技術が言及している場合には、相

違する先行技術は、同一クレームの主題の新規性に焦点を当てて使用することができる。マーカッシュ形式で提供される化合物の膨大な可能性に基因して、クレームされている事項の解析は、当該化合物の一部が新規ではなく、一方、別のものが新しいことを示す可能性がある。代替物によるクレームの解析において、代替物の1を明示する先行技術は、クレーム全体としての新規性を解消するのに事足りることに留意すべきである。ただし、クレームの再構築は、技術水準において見出された資料を除外するために容認することができる。

### 進歩性

**6.7** マーカッシュ形式クレームの進歩性を評価する際には、それが技術水準から明白又は自明であるか否かについて確認しなければならない。新たなマーカッシュ形式クレームで定義される化合物は、技術水準の知識に基づいて、当該技術分野の熟練者が、提起されている構造的な変更を実施することを動機付けられるようにならない場合は、進歩性を有するものとなる。技術水準がクレームされているものと極めて類似した事項を示している場合、クレームされている化合物は、当該化合物の構造的変更から生じる予想外の技術的效果が存在する場合には、進歩性を有するものとなる。

**例：**技術水準において存在する分子のラジカル修飾であって、結果として、薬剤において回避されるべき副作用の減少又は除去をもたらすラジカル改変は、予想外の技術的效果の存在を示すことができる。

**6.8** 提出時の出願において明らかにされた又は特有である技術的效果を立証する目的については、予想外の技術的效果の存在を立証するために、クレームされている化合物及び技術水準の化合物によって引き起こされる効果間の比較試験を提示することが必要となる可能性がある。

### 記載の十分性

**6.9** マーカッシュ形式で表示される一群の発明の記載の十分性は、それが、明細書に基づいて、クレームに存在する代替物の一部だけではなくて、当該一群の発明の各々について、当該技術分野の専門家によって実施されることを促す場合のみ、満たされる。マーカッシュ形式で定義される化合物の場合では、相違する化学分類に属する置換基を有する化合物が同様の調製によって得られることは、反応の性質が異なることを理由として、予測又は推定することができない。したがって、マーカッシュ形式の化合物のすべてが十分に記述されるためには、明細書は、当該技術の熟練者に対して、相違する置換基の各々の化学分類について少なくとも1の代表的化合物を調製する具体的な実施例を含む発明を、過大な実験を伴わずに、調製プロセスに包含される反応及び条件に係る詳細な記述に基づいて、実施することを可能にするものでなければならない。よって、明細書は、マーカッシュで予見される相違する置換基を最終生成物に組み込むことができる方法について、明瞭な実施例を提示するものでなければならない。

**6.10** 化合物の調製、ひいては、相違する化学分類に属する置換化合物の調製が、明細書に十分に記述されていない場合は、当該分野の専門家にとって、それらの化合物を再現することは不可能となり、よって、LPI 第24条適合していないものとなる。

**例：**明細書は、マーカッシュ形式の一定の位置における $\alpha/\beta$ -(C1 から C6 まで)の置換基及び複素環置換基について言及している。同一の位置において複素環ラジカルを含有する化合物が、同一の調製プロセスによって得ることができるかということについて、疑義が生じる可能性がある。それ故、一調製の実施例が何も与えられていない—この群の複素環化合物は十分に記載されていないものとなるが、それは、記載されている化学化合物の同様な調製方法が、調製が記載されていなかったものに適用できるとは推測することができないことを理由としている。したがって、明細書における調製の実施例が、クレームされている化合物のすべての化学的なクレームを対象としていない場合は、審査官は、LPI 第 24 条に従って、それらのクレームを拒絶しなければならない。

#### クレームの論理的根拠、明確性及び正確性

**6.11** 化合物におけるクレームされたすべての可能性のある置換基は、明細書に基づき、また、明白、かつ、正確に定義されている必要がある。

**6.12** 明細書における化合物 X と、当該明細書には記述されていない、クレームされている表における化合物 Y を含む出願は、LPI 第 25 条に従う論理的根拠を欠如している。これらの場合では、一般的に、明細書における化合物 Y の包含は、請求に対して、記載の十分性をもたらすべく、LPI 第 25 条の規定に従う論理的根拠の基準には適合するが、LPI 第 24 条には適合しないものとなる。

**6.13** 保護すべき事項についての定義の欠如を必然的に伴う用語は、審査手続中に、できる限り定義されなければならない。

**例：**用語「炭素環式アリアル」、「複素環式アリアル」、「ピアリアル」、「低級アルキル」、「シクロアルキル」及び「置換された」は、マーカッシュ形式化合物のクレームにおける不定義及び不正確を暗示する一部の表現である。

**6.14** 置換基がこの方法で提示されている場合は、ヘテロ原子の鎖サイズ、数及び性質、分岐の存在又は不在のような重要な特徴は定義されず、どの化学基に化合物が属するかを示すのみとなる。

## 第7章 組成物

### 序論

7.1 組成物は、化学的及び/又は生物学的要素若しくは成分の混合物であって、曖昧さを認めないように、十分に明確になされなければならない。

例：要素 A, B 及び C を含む洗剤組成物。

7.2 明細書から、クレームを正確に定義するために、課題の組成物に係るクレームに存在すべき特徴について、確認されなければならない。

7.3 他方、定量的な限界の設定を伴わずに、単一の成分によって定義されている組成物に関する、成分自体についてのクレームは、そのクレームが、100%の当該成分を含有する「組成物」の可能性を含む点で、成分自体に関するクレームとなる。このことは、組成物を単一の成分の存在によって完全に特徴付けできることを意味するが、それは、当該成分が、実施される開発に関与することが認められ、かつ、クレームにおいて、当該成分が実際には組成物であると判断する本文の記述が存在していることを条件としている。その他の場合では、組成物は、その定義について、一段と正確な詳細を必要とすることになる。

### 新規性

7.4 技術水準に含まれない組成物は、新規とみなされる。周知されている技術水準の成分を含む組成物は、当該組成物内に新たな成分が存在する場合又は成分間の新たな比率が当該組成物を技術水準から差別化する場合には、新規とみなされる。

7.5 効果、使用、投与/塗布の形態又は物理的形態自体は、技術水準において既に周知されている組成物に対して、新規性を付与しない。ただし、これらの要素は、明確性及び正確性を付与するために、クレームの文言において許容できるものである。

例：「X 及び Y を含有することを特徴とする医薬組成物」は、X 及び Y を含有することを特徴とした洗剤組成物を含む技術水準の文献に関して、新規なものである。

7.6 新たな組成物を含有する新たな化学的及び/又は生物学的生成物を対象とした適用の場合では、当該生成物の新規性及び進歩性は、同生成物を含有する組成物まで拡張されるものとみなされることになる。

### 明確性及び正確性：定量的/定性的な定義の必要性

7.7 定性的又は定性的/定量的な定義は、組成物を一段と良好に定義するために、クレームに表現されていなければならない。該当する場合は、クレームに一段と大きな明確性及び正確性を付与するために、大なり小なり正確度が要件とされる可能性がある。例えば、発明が染料の添加からなる化粧品組成物については、技術水準に拘らず、以下の状況が提示されるものとする。

状況 1：明細書は、発明が、実際には、化粧品組成物において染料を使用することにあることを示し、また、技術水準は、そのことが以前には周知されていなかったことを開示してい

る。そのような場合には、許可できるクレームは、次のようになる。「1 又は複数の化粧品的に活性な成分と連携した染料を含む化粧品組成物」。

**状況 2:** 明細書は、発明が、実際には、染料を使用することにより、かつ、何らかの化粧品組成物に適用できることを示している。ただし、その発明が如何なる染料(又はその分類)にも適用されていないこと、又はそのような添加が一定の染料(又はその分類)に対しては、既に周知であることについて技術水準が明示していることの何れかが認められている。そのような場合には、許可できるクレームは、次のようになされるべきである。「1 又は複数の化粧品的に活性な成分と連携した染料(又は染料の分類)を含む化粧品組成物(又は 1 若しくは複数の成分の存在を暗示するその他の本文)」。

**状況 3:** 明細書は、発明が、実際には、染料を使用することにより、かつ、何らかの化粧品組成物に適用できることを示している。ただし、その発明が、一定の濃度範囲の染料のみに適用されることが認められている。そのような場合には、許可できるクレームは、次のようになされるべきである。「1 又は複数の化粧品的に活性な成分(又は更なる成分の存在を暗示するその他の本文)と連携した X%から Y%までの染料を含む化粧品組成物」。

**状況 4:** 明細書は、発明が、実際には、染料を使用することにあるが、開発が、その濃度範囲において、(分類レベルでさえも)十分に定義されている活性要素及び不活性要素を有する特別な化粧品組成物を対象としていたことを示している。その場合では、クレームは、審査官が当該クレームの明確性及び正確性について十分とみなすものに従って、(定性的及び定量的に)そのように定義された要素のすべてを含有していなければならない。

## 組成物の型式

### 使用、投与形態又は作用によって排他的に定義される組成物

**7.8** 使用、投与の形態又は作用によって単独で定義される組成物のクレームは、正確ではなく、保護される主題に関する定義の欠如を来し、かつ、LPI 第 25 条の規定に従って拒絶されなければならないものである。

#### **7.9** 保護対象とならないクレーム:

**例 1:** 筋肉内への投与形態によって排他的に定義される獣医学組成物(それ自体の適用形態によって単独で定義される組成物)。

**例 2:** 喘息の治療のために単独で定義される組成物(それ自体の治療応用によって単独で定義される組成物)。

**例 3:** セロトニン再取込み阻害薬であることによって排他的に定義される組成物(それ自体の作用によって単独で定義される組成物)。

**例 4:** 大豆及び綿花の作付けに適用されるものとして排他的に定義される殺虫組成物(それ自体の適用によって単独で定義される組成物)。

**7.10** ただし、独立クレームがその成分/構成要素を正当に定義している場合は、組成物の使用、投与形態又は作用を設定している従属クレームは保護可能なものとなる。

## 組成物を含むキット

7.11 以下に列記するキットにおいて、組成物の成分又は群は物理的に分離され、ともに又は別個に包装される。

例 1：臍クリーム及び塗布具を含むキット。

例 2：喘息治療組成物及び吸入器を含むキット。

例 3：充血除去機能を有する錠剤及び解熱機能を有する別の錠剤を含む、インフルエンザの治療用のキット。

例 4：アモキシシリン粉末及び注射用液体のアンプルを含むキット。

例 5：接着機能を有する組成物及び硬化機能を有する別の組成物を含む接着キット。

7.12 キットに係るクレームが定義される方法について、着目すべきである。キットの成分群が定義されている場合は、それらがともに包装できる又は分離できることが記述されているとしても、保護されることになる。

## 物理的形態及び/又は適用形態によって特徴づけられる組成物

7.13 組成物は、次によって、クレームすることができる。当該組成物の物理的形態(例えば、プラスター、タブレット、ジェル、エアロゾル、顆粒剤、丸剤、錠剤、溶液及び坐剤)、及び/又は当該組成物の使用(例えば、静脈内、皮下及び舌下)。そのような場合では、組成物自体の成分の定義に加えて、構造的特徴の存在(例えば、製品の形状、厚さ、粒径及び被覆型式)が、本文において絶対に必要なものとなる。

7.14 それ自体の物理的形態によって排他的に定義されている、「ピルの形態であることを特徴とする組成物」についてのクレームは、保護される対象を正確に定義していないことを理由として、拒絶されなければならない。その場合において、保護がすべてのピル状の組成物に及ぶことになることを理由として、クレームが不明確となることに留意すべきである。ただし、組成物が、その構成成分に関して具体的、かつ、詳細な仕様で定義されている場合には、当該クレームは、許可することができる。

例：ピルの形態であることを特徴とする X、Y 及び Z からなる組成物。

7.15 ここで、その他の組成物に関して前記で為されたすべての検討が当てはまる。

## 有効成分の組合せ

### 総括

7.16 組合せは、製造物を形成するための、2 以上の有効成分の併合である。当該組合せは、同時投与用の単一の形態又は別々の形態を含む。

7.17 組合せについての新規性の要件に関して、一般的に、組成物についての新規性の要件と同じ所見が為される。

7.18 組合せは、当該分野の専門家にとって、自明ではない又は技術水準から自明ではない場合に、進歩性を有するとされる。この場合には、組合せと関連した複数の有効物質間の相

相互作用が、予期されるものとは異なって、相乗効果又は超相加効果により、予想外の技術的効果をもたらす、その技術的効果は、各々の有効物質の個別な効果の単なる総和又は不要な効果の低減に相当するものではないことに、留意すべきである。

7.19 ただし、相乗効果の存在は、特定の分類の化合物について既に予期することができたことを理由として、発明に対して進歩性を必ずしも付与しない。

#### **相乗効果(又は超相加効果)**

7.20 相乗効果は、2以上の有効成分の組合せから得られ、その結果として生じるものは、個々別々に検討したときの効果の単純な総和によって提示されるものよりも大きくなる。

##### **クレーム例—プロモーターA及びプロモーターBの融合からなるキメラプロモーター**

出願は、2つの既知のプロモーターの融合からなるキメラプロモーターについて記載している。提示された結果は、キメラプロモーター—制御X遺伝子の発現が、プロモーター単独で制御されるX遺伝子の発現よりも優れていたことを証明している。

7.21 相乗効果を有する成分を含む組成物は、(各成分の分量を特定せずに)定性的のみで特徴づけることができる。ただし、以下を条件とする。

(i) 技術水準において設けられていない何れかの比率で、同様な適用のために、既知の生成物を組み合わせること

(ii) 相乗効果が、明白に証明されていること、及び

(iii) 相乗効果が、包含される如何なる比率の生成物においても観察することができること。

##### **クレーム例—化合物Aプラス化合物Bを含む相乗的組成物**

出願は、穀物中の雑草の駆除に使用するための化合物A及びBからなる除草剤組成物について記載している。両方の化合物は、単独では既に周知されているが、組み合わせられたことはない。その組成物の結果は、当該2つの化合物の様々な含有量について提示されたのであり、かつ、その組成物が当該2つの化合物の単独又は総和による除草作用よりも優れていたことを理由として、相乗効果を明白に証明している。

7.22 さらに、上記に定義されている条件の何れかが満たされていない場合は、クレームは、定量的に定義されるべきであり、明細書において裏付けられているものに限定される、存在する成分の所望な比率を明白に特定しなければならない。成分単独又はそれらの組合せの効果に関する比較データが提示されなければならない、また、すべての比較データ試験が、同一の条件下で、実施されなければならない。

7.23 技術水準が、相乗効果については観察/記載されていないが、既に、該当する成分を含む組成物を含む場合、又はクレームされている濃度の広範な範囲におけるこれらの成分間に不適合性に係る証拠が存在している場合には、そのクレームは、定性的かつ定量的に定義されるべきであり、予想外の技術的効果が存在することを条件として、明細書によって裏付けられているものに限定される、所望な比率の成分が提示するものを明瞭に特定しなければならない。