第 2 節　進歩性

1. 概要

特許法第29条第2項は、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下この部において「当業者」という。) が先行技術に基づいて容易に発明をすることができたときは、その発明(進歩性を有していない発明)について、特許を受けることができないことを規定している。

当業者が容易に発明をすることができたものについて特許権を付与することは、技術進歩に役立たず、かえってその妨げになるからである。

この節では、特許を受けようとする発明の進歩性の判断、すなわち、その発明が先行技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるか否かの判断を、どのようにするかについて取り扱う。

2. 進歩性の判断に係る基本的な考え方

進歩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、請求項に係る発明の進歩性の判断を、先行技術に基づいて、当業者が請求項に係る発明を容易に想到できたことの論理の構築(論理付け)ができるか否かを検討することにより行う。

当業者が請求項に係る発明を容易に想到できたか否かの判断には、進歩性が否定される方向に働く諸事実及び進歩性が肯定される方向に働く諸事実を総合的に評価することが必要である。そこで、審査官は、これらの諸事実を法的に評価することにより、論理付けを試みる。

以下この部において「当業者」とは、以下の(i)から(iv)までの全ての条件を備えた者として、想定された者をいう。当業者は、個人よりも、複数の技術分野からの「専門家からなるチーム」として考えた方が適切な場合もある。

(i) 請求項に係る発明の属する技術分野の出願時の技術常識(**注1**)を有していること。

(ii) 研究開発(文献解析、実験、分析、製造等を含む。)のための通常の技術的手段を用いることができること。

(iii) 材料の選択、設計変更等の通常の創作能力を発揮できること。

(iv) 請求項に係る発明の属する技術分野の出願時の技術水準(**注2**)にあるもの全てを自らの知識とすることができ、発明が解決しようとする課題に関連し

た技術分野の技術を自らの知識とすることができること。

論理付けを試みる際には、審査官は、請求項に係る発明の属する技術分野における出願時の技術水準を的確に把握する。そして、請求項に係る発明についての知識を有しないが、この技術水準にあるもの全てを自らの知識としている当業者であれば、本願の出願時にどのようにするかを常に考慮して、審査官は論理付けを試みる。

(注1)「技術常識」とは、当業者に一般的に知られている技術(周知技術及び慣用技術を含む。)又は経験則から明らかな事項をいう。したがって、技術常識には、当業者に一般的に知られているものである限り、実験、分析、製造の方法、技術上の理論等が含まれる。当業者に一般的に知られているものであるか否かは、その技術を記載した文献の数のみで判断されるのではなく、その技術に対する当業者の注目度も考慮して判断される。

ここで、「周知技術」とは、その技術分野において一般的に知られている技術であって、例えば、以下のようなものをいう。

(i) その技術に関し、相当多数の刊行物(「第3節 新規性・進歩性の審査の進め方」の3.1.1参照)又はウェブページ等(「第3節 新規性・進歩性の審査の進め方」の3.1.2参照)(以下この章において「刊行物等」という。)が存在しているもの

(ii) 業界に知れ渡っているもの

(iii) その技術分野において、例示する必要がない程よく知られているもの

「慣用技術」とは、周知技術であって、かつ、よく用いられている技術をいう。

(注2)「技術水準」とは、先行技術のほか、技術常識その他の技術的知識(技術的知見等)から構成される。

3. 進歩性の具体的な判断

審査官は、先行技術の中から、論理付けに最も適した一の引用発明を選んで主引用発明とし、以下の(1)から(4)までの手順により、主引用発明から出発して、当業者が請求項に係る発明に容易に到達する論理付けができるか否かを判断する。審査官は、独立した二以上の引用発明を組み合わせて主引用発明としてはならない。

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、進歩性の有無を判断する。

⑴ 審査官は、請求項に係る発明と主引用発明との間の相違点に関し、進歩性が否定される方向に働く要素(3.1参照)に係る諸事情に基づき、他の引用発明(以下この章において「副引用発明」という。)を適用したり、技術常識を考慮したりして、論理付けができるか否かを判断する。

⑵ 上記⑴に基づき、論理付けができないと判断した場合は、審査官は、請求項に係る発明が進歩性を有していると判断する。

⑶ 上記⑴に基づき、論理付けができると判断した場合は、審査官は、進歩性が肯定される方向に働く要素(3.2参照)に係る諸事情も含めて総合的に評価した上で論理付けができるか否かを判断する。

⑷ 上記⑶に基づき、論理付けができないと判断した場合は、審査官は、請求項に係る発明が進歩性を有していると判断する。

上記⑶に基づき、論理付けができたと判断した場合は、審査官は、請求項に係る発明が進歩性を有していないと判断する。

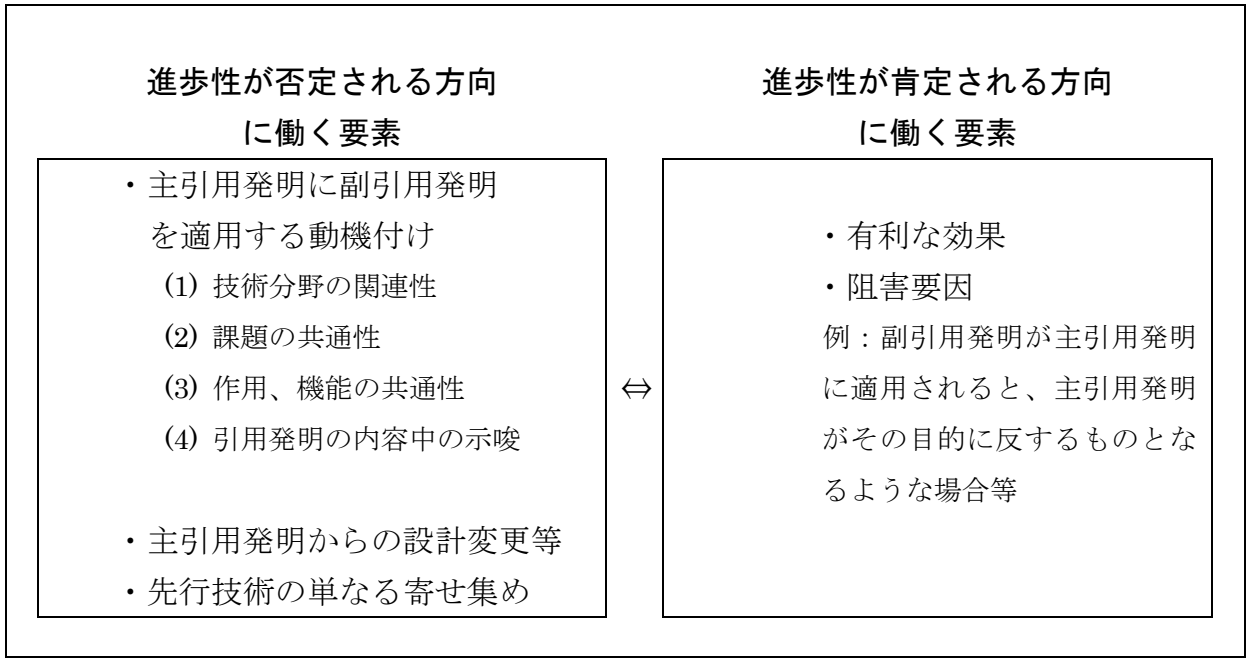


図　論理付けのための主な要素

上記⑵の手順に関し、例えば、請求項に係る発明と主引用発明との間の相違点に対応する副引用発明がなく、相違点が設計変更等でもない場合は、論理付けはできなかったことになる。

他方、上記(4)後段の手順に関し、例えば、請求項に係る発明と主引用発明との間の相違点に対応する副引用発明があり、かつ、主引用発明に副引用発明を適用する動機付け(論理付けのための一要素。上図を参照。)があり、進歩性が肯定される方向に働く事情がない場合は、論理付けができたことになる。

審査官は、上記の(1)から(4)までの手順により論理付けができるか否かを判断する際には、当業者であれば本願の出願時にどのようにするかを常に考慮する。例えば、主引用発明からの設計変更等(3.1.2(1)参照)や、阻害要因(3.2.2参照)等の要素を考慮する際には、引用文献に明示的に記載された課題に過度にとらわれることなく、当業者にとって自明な課題や、引用発明に接した当業者であれば出願時の技術常識に基づき容易に着想し得る課題についても考慮する。

また、上記(3)の手順に関し、進歩性が否定される方向に働く要素及び進歩性が肯定される方向に働く要素に係る諸事情に基づき総合的に評価する際には、3.1以降に示す各要素について、それぞれの要素の有無のみならず、それらの程度の差異も踏まえて評価する。

3.1　進歩性が否定される方向に働く要素

3.1.1　主引用発明に副引用発明を適用する動機付け

主引用発明(A)に副引用発明(B)を適用したとすれば、請求項に係る発明(A+B)に到達する場合(**注1**)には、その適用を試みる動機付けがあることは、進歩性が否定される方向に働く要素となる。

主引用発明に副引用発明を適用する動機付けの有無は、以下の(1)から(4)までの動機付けとなり得る観点を総合考慮して判断される。審査官は、いずれか一つの観点に着目すれば、動機付けがあるといえるか否かを常に判断できるわけではないことに留意しなければならない。

(1) 技術分野の関連性
(2) 課題の共通性
(3) 作用、機能の共通性
(4) 引用発明の内容中の示唆

(**注1**) 当業者の通常の創作能力の発揮である設計変更等(3.1.2(1)参照)は、副引用発明を主引用発明に適用する際にも考慮される。よって、主引用発明に副引用発明を適用する際に、設計変更等を行いつつ、その適用をしたとすれば、請求項に係る発明に到達

する場合も含まれる。

(1) 技術分野の関連性

主引用発明の課題解決のために、主引用発明に対し、主引用発明に関連する技術分野の技術手段の適用を試みることは、当業者の通常の創作能力の発揮である。例えば、主引用発明に関連する技術分野に、置換可能又は付加可能な技術手段があることは、当業者が請求項に係る発明に導かれる動機付けがあるというための根拠となる。

審査官は、主引用発明に副引用発明を適用する動機付けの有無を判断するに当たり、(1)から(4)までの動機付けとなり得る観点のうち「技術分野の関連性」については、他の動機付けとなり得る観点も併せて考慮しなければならない。

ただし、「技術分野」を把握するに当たり(**注2**)、単にその技術が適用される製品等の観点のみならず、課題や作用、機能といった観点をも併せて考慮する場合は、「技術分野の関連性」について判断をすれば、「課題の共通性」や「作用、機能の共通性」を併せて考慮したことになる。このような場合において、他の動機付けとなり得る観点を考慮しなくても、「技術分野の関連性」により動機付けがあるといえるならば、動機付けの有無を判断するに当たり、改めて「課題の共通性」や「作用、機能の共通性」について考慮する必要はない。

(**注2**) 技術分野は、適用される製品等に着目したり、原理、機構、作用、機能等に着目したりすることにより把握される。

例1：

[請求項]

アドレス帳の宛先を通信頻度に応じて並べ替える電話装置。

[主引用発明]

アドレス帳の宛先をユーザが設定した重要度に応じて並べ替える電話装置。

[副引用発明]

アドレス帳の宛先を通信頻度に応じて並べ替えるファクシミリ装置。

(説明)

主引用発明の装置と、副引用発明の装置とは、アドレス帳を備えた通信装置という点で共通する。このことに着目すると、両者の技術分野は関連している。

さらに、ユーザが通信をしたい宛先への発信操作を簡単にする点でも共通していると判断された場合には、両者の技術分野の関連性が課題や作用、機能といった観点をも併せて考慮されたことになる。

(2) 課題の共通性

主引用発明と副引用発明との間で課題が共通することは、主引用発明に副引用発明を適用して当業者が請求項に係る発明に導かれる動機付けがあるというための根拠となる。

本願の出願時において、当業者にとって自明な課題又は当業者が容易に着想し得る課題が共通する場合も、課題の共通性は認められる。審査官は、主引用発明や副引用発明の課題が自明な課題又は容易に着想し得る課題であるか否かを、出願時の技術水準に基づいて把握する。

審査官は、請求項に係る発明とは別の課題を有する引用発明に基づき、主引用発明から出発して請求項に係る発明とは別の思考過程による論理付けを試みることもできる。試行錯誤の結果の発見に基づく発明等、請求項に係る発明の課題が把握できない場合も同様である。

例2：

[請求項]

表面に硬質炭素膜が形成されたペットボトル。

[主引用発明]

表面に酸化ケイ素膜が形成されたペットボトル。

(主引用発明が記載された刊行物には、酸化ケイ素膜のコーティングがガスバリア性を高めるためのものであることについて記載されている。)

[副引用発明]

表面に硬質炭素膜が形成された密封容器。

(副引用発明が記載された刊行物には、硬質炭素膜のコーティングがガスバリア性を高めるためのものであることについて記載されている。)

(説明)

膜のコーティングがガスバリア性を高めるためのものであることに着目すると、主引用発明と副引用発明との間で課題は共通している。

例3：

[請求項]

握り部に栓抜き部が備えられた調理鋏。

[主引用発明]

握り部に殻割部が備えられた調理鋏。

[副引用発明]

握り部に栓抜き部が備えられたペティーナイフ。

(説明)

調理鋏やナイフ等の調理器具において多機能化を図ることは、調理器具における自明の課題であり、主引用発明と副引用発明との間で課題は共通している。

(3) 作用、機能の共通性

主引用発明と副引用発明との間で、作用、機能が共通することは、主引用発明に副引用発明を適用したり結び付けたりして当業者が請求項に係る発明に導かれる動機付けがあるというための根拠となる。

例4：

[請求項]

膨張部材を膨張させて洗浄布を接触させ、ブランケットシリンダを洗浄する印刷機。

[主引用発明]

カム機構を用いて洗浄布を接触させ、ブランケットシリンダを洗浄する印刷機。

[副引用発明]

膨張部材を膨張させて洗浄布を接触させ、凹版シリンダを洗浄する印刷機。

(説明)

主引用発明のカム機構も、副引用発明の膨張部材も、洗浄布を印刷機のシリンダに接触又は離反させる作用のために設けられている点に着目すると、主引用発明と副引用発明との間で作用は共通している。

(4) 引用発明の内容中の示唆

引用発明の内容中において、主引用発明に副引用発明を適用することに関する示唆があれば、主引用発明に副引用発明を適用して当業者が請求項に係る発明に導かれる動機付けがあるというための有力な根拠となる。

例5：

[請求項]

エチレン／酢酸ビニル共重合体及び当該共重合体中に分散された受酸剤粒子を含み、当該共重合体が、さらに架橋剤により架橋されている透明フィルム。

[主引用発明]

エチレン／酢酸ビニル共重合体及び当該共重合体中に分散された受酸剤粒子を含む透明フィルム。

(主引用発明が記載された刊行物には、エチレン／酢酸ビニル共重合体が太陽電池の構成部品と接触する部材として用いられることについて言及されている。)

[副引用発明]

太陽電池用封止膜に用いられ、エチレン／酢酸ビニル共重合体からなる透明フィルムであって、当該共重合体が架橋剤により架橋された透明フィルム。

(説明)

主引用発明が記載された刊行物の前記言及は、主引用発明に、太陽電池用封止膜として用いられる透明フィルムに関する技術を適用することについて、示唆しているものといえる。

3.1.2　動機付け以外に進歩性が否定される方向に働く要素

(1) 設計変更等

請求項に係る発明と主引用発明との相違点について、以下の(i)から(iv)までのいずれか(以下この章において「設計変更等」という。)により、主引用発明から出発して当業者がその相違点に対応する発明特定事項に到達し得ることは、進歩性が否定される方向に働く要素となる。さらに、主引用発明の内容中に、設計変更等についての示唆があることは、進歩性が否定される方向に働く有力な事情となる。

(i) 一定の課題を解決するための公知材料の中からの最適材料の選択(例1)

(ii) 一定の課題を解決するための数値範囲の最適化又は好適化(例2)

(iii) 一定の課題を解決するための均等物による置換(例3)

(iv) 一定の課題を解決するための技術の具体的適用に伴う設計変更や設計的事項の採用(例4及び例5)

これらは、いずれも当業者の通常の創作能力の発揮にすぎないからである。

例1：

球技用ボールにおける外皮側とボール側との接着剤として、加圧で接着する接着剤に代え、周知の水反応型接着剤を適用することは，公知材料の中からの最適材料の選択にすぎない。

例2：

硬化前のコンクリートについて、流動性を悪化させる75μm 以下の粒子の含有量を低減し、1.5質量%以下に定めることは、当業者が適宜なし得る数値範囲の最適化又は好適化にすぎない。

例3:

湿度の検知手段に特徴のある浴室乾燥装置の駆動手段として、ブラシ付き DC モータに代えて、周知のブラシレス DC モータを採用することは、均等物による置換にす

ぎない。

例4：

携帯電話機の出力端子と、外部の表示装置であるデジタルテレビとを接続し、当該デジタルテレビに画像を表示する際に、その画面の大きさ、画像解像度に適合したデジタルテレビ用の画像信号(デジタル表示信号)を生成及び出力することは、外部装置の種類や性能に応じて適切な方法を選択するものであって、当業者が適宜なし得る設計的事項である。

例5:

顧客側端末装置から入力された情報に応じて当該顧客に宿泊施設情報を提供するシステムにおいて、旅行代理店の窓口でなされているビジネス慣行を参考とし、顧客側端末装置から入力する選択項目として飲食物を採用し、また、提供する宿泊施設情報の項目として宿泊施設の築年数を採用することは、当業者が適宜採用し得る設計的事項である。

(2) 先行技術の単なる寄せ集め

先行技術の単なる寄せ集めとは、発明特定事項の各々が公知であり、互いに機能的又は作用的に関連していない場合をいう。発明が各事項の単なる寄せ集めである場合は、その発明は当業者の通常の創作能力の発揮の範囲内でなされたものである。先行技術の単なる寄せ集めであることは、進歩性が否定される方向に働く要素となる。さらに、主引用発明の内容中に先行技術の寄せ集めについての示唆があることは、進歩性が否定される方向に働く有力な事情となる。

例6：

公知の昇降手段 A を備えた建造物の外壁の作業用ゴンドラ装置に、公知の防風用カバー部材、公知の作業用具収納手段をそれぞれ付加することは、先行技術の単なる寄せ集めである。

3.2　進歩性が肯定される方向に働く要素

3.2.1　引用発明と比較した有利な効果

引用発明と比較した有利な効果は、進歩性が肯定される方向に働く要素である。このような効果が明細書、特許請求の範囲又は図面の記載から明確に把握

される場合は、審査官は、進歩性が肯定される方向に働く事情として、これを参酌する。ここで、引用発明と比較した有利な効果とは、発明特定事項によって奏される効果(特有の効果)のうち、引用発明の効果と比較して有利なものをいう。

(1) 引用発明と比較した有利な効果の参酌

請求項に係る発明が、引用発明と比較した有利な効果を有している場合は、審査官は、その効果を参酌して、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理付けを試みる。そして、請求項に係る発明が引用発明と比較した有利な効果を有していても、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことが、十分に論理付けられた場合は、請求項に係る発明の進歩性は否定される。

しかし、引用発明と比較した有利な効果が、例えば、以下の(i)又は(ii)のような場合に該当し、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ことは、進歩性が肯定される方向に働く有力な事情になる。(参考) 最三小判令和元年8月27日(平成30年(行ヒ)69号)「アレルギー性眼疾患を処置するためのドキセピン誘導体を含有する局所的眼科用処方物」(ヒト結膜肥満細胞安定化剤事件判決)

(i) 請求項に係る発明が、引用発明の有する効果とは異質な効果を有し、この効果が出願時の技術水準から当業者が予測することができたものではない場合

(ii) 請求項に係る発明が、引用発明の有する効果と同質の効果であるが、際だって優れた効果を有し、この効果が出願時の技術水準から当業者が予測することができたものではない場合

特に選択発明(「第4節 特定の表現を有する請求項等についての取扱い」の 7. 参照)のように、物の構造に基づく効果の予測が困難な技術分野に属するものについては、引用発明と比較した有利な効果を有することが進歩性の有無を判断するための重要な事情になる。

例：

請求項に係る発明が特定のアミノ酸配列を有するモチリンであって、引用発明のモチリンに比べ6～9倍の活性を示し、腸管運動亢進効果として有利な効果を奏するものである。この効果が出願当時の技術水準から当業者が予測できる範囲を超えた顕著なものであることは、進歩性が肯定される方向に働く事情になる。

(2) 意見書等で主張された効果の参酌

以下の(i)又は(ii)の場合は、審査官は、意見書等において主張、立証(例えば、実験結果の提示)がなされた、引用発明と比較した有利な効果を参酌する。

(i) その効果が明細書に記載されている場合

(ii) その効果は明細書に明記されていないが、明細書又は図面の記載から当業者がその効果を推論できる場合

しかし、審査官は、意見書等で主張、立証がなされた効果が明細書に記載されておらず、かつ、明細書又は図面の記載から当業者が推論できない場合は、その効果を参酌すべきでない。

3.2.2　阻害要因

(1) 副引用発明を主引用発明に適用することを阻害する事情があることは、論理付けを妨げる要因(阻害要因)として、進歩性が肯定される方向に働く要素となる。ただし、阻害要因を考慮したとしても、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことが、十分に論理付けられた場合は、請求項に係る発明の進歩性は否定される。

阻害要因の例としては、副引用発明が以下のようなものであることが挙げられる。ただし、審査官は、以下のような阻害要因があるといえる場合であっても、進歩性が肯定される方向に働く要素としての程度には差異があることに留意する。

(i) 主引用発明に適用されると、主引用発明がその目的に反するものとなるような副引用発明(例1)

(ii) 主引用発明に適用されると、主引用発明が機能しなくなる副引用発明(例2)

(iii) 主引用発明がその適用を排斥しており、採用されることがあり得ないと考えられる副引用発明(例3)

(iv) 副引用発明を示す刊行物等に副引用発明と他の実施例とが記載又は掲載され、主引用発明が達成しようとする課題に関して、作用効果が他の実施例より劣る例として副引用発明が記載又は掲載されており、当業者が通常は適用を考えない副引用発明(例4)

例1:

[主引用発明]

水道水のオゾンによる滅菌処理において、水流部を主流部と支流部とに分岐し、支流部から陽極に水道水を導入し、これを電解して直接オゾン水とする方法。

(主引用発明の記載された刊行物には、気体と液体との混合に関する高価な装置(気液接触装置)の使用を避けるという主引用発明の目的が記載されている。)

[副引用発明]

純水を電解して電解槽の陽極室にオゾン含有ガスを発生させ、当該ガスを前記電解槽から取り出して陽極液から分離し、分離したオゾン含有ガスを被処理水に注入することによりオゾン水とする方法。

(説明)

気体と液体との混合に関する高価な装置(気液接触装置)の使用は、主引用発明の目的に反する。したがって、主引用発明において、副引用発明を適用し、一旦オゾン含有ガスを陽極液から取り出し、これを再び支流又は主流に注入し、溶解させる構成を採用することには、阻害要因がある。

例2：

[主引用発明]

所定の構造を有するベーンポンプ。

[副引用発明]

所定の形状を有するガスケット。

(説明)

主引用発明のベーンポンプのシール用に、副引用発明のガスケットを用いた場合に、間隙が生じ、ベーンポンプとしての機能を果たしえなくなるときは、主引用発明に副引用発明を適用することについて、阻害要因がある。

例3:

[主引用発明]

液冷媒が通る通路と、気相冷媒が通る通路とを有する樹脂性の弁本体と、制御機構とを固定するために、かしめ固定による連結という手法を採用した温度式膨張弁。

(主引用発明が記載された刊行物には、先行技術の課題として、螺着の場合には、雄ねじの形成にコストがかかり、かつ、取付けに当たり接着剤を使用する必要があり、取付作業が面倒になることを挙げ、その課題を解決するために、かしめ固定という方法を採用したと記載されている。)

[副引用発明]

二つの部材を固定するために、ねじ結合による螺着という手法を採用した圧力制御弁。

(説明)

主引用発明は、ねじ結合による螺着という方法を積極的に排斥しており、主引用発明に、副引用発明のねじ結合による螺着という技術を適用することには、阻害要因がある。

例4：

[主引用発明]

合成繊維の仮撚加工中の合成繊維を所定の糸導ガイドを走行させつつ、一の非接触式加熱装置で加熱する方法。

(主引用発明が記載された刊行物には、染斑を低減させることが目的として記載されている。)

[副引用発明]

合成繊維の仮撚加工中の合成繊維を複数の非接触式加熱装置で加熱する方法。

(副引用発明が記載された刊行物には、いくつかの態様が記載され、そのうち、全ての非接触式加熱装置を温度 a で運転する態様については、他の態様よりは、染斑が発生しやすい態様として記載されている。)

(説明)

副引用発明の前記態様は、主引用発明が達成しようとする染斑の低減という点では劣る例として示されたものである。したがって、主引用発明に副引用発明を適用し、主引用発明の非接触式加熱装置を温度 a で運転することには、阻害要因がある。

(2) 引用発明が記載された刊行物等の中に、請求項に係る発明に容易に想到することを妨げるような記載があることも、論理付けを妨げる阻害要因として、進歩性が肯定される方向に働く要素となる。ただし、(1)と同様に、阻害要因があることをもって直ちに進歩性が肯定されるわけではなく、進歩性が否定される方向に働く要素も含めて総合的に評価した上で、論理付けができるか否かを判断する。

3.3　進歩性の判断における留意事項

(1) 請求項に係る発明の知識を得た上で、進歩性の判断をするために、以下の(i)又は(ii)のような後知恵に陥ることがないように、審査官は留意しなければならない。

(i) 当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたように見えてしまうこと。

(ii) 引用発明の認定の際に、請求項に係る発明に引きずられてしまうこと(「第3節 新規性・進歩性の審査の進め方」の3.3参照)。

(2) 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(**注1**)が同一であるもの又は近い関係にあるものを選択する。

請求項に係る発明とは技術分野又は課題が大きく異なる主引用発明を選択した場合には、論理付けは困難になりやすい。そのような場合は、審査官は、

主引用発明から出発して、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことについて、より慎重な論理付け(例えば、主引用発明に副引用発明を適用するに当たり十分に動機付けとなる事情が存在するのか否かの検討)が要求されることに留意する。

(注1) 自明な課題や当業者が容易に着想し得る課題を含む。

また、ここで検討されるのは、請求項に係る発明と主引用発明との間で課題が大きく異なるか否かである。ここで請求項に係る発明と主引用発明との間で検討される課題は、3.1.1(2)の課題(主引用発明と副引用発明との間で共通するか否かが検討される課題)と同一である必要はない。

また、請求項に係る発明の解決すべき課題が新規であり、当業者が通常は着想しないようなものである場合は、請求項に係る発明と主引用発明とは、解決すべき課題が大きく異なることが通常である。したがって、請求項に係る発明の課題が新規であり、当業者が通常は着想しないようなものであることは、進歩性が肯定される方向に働く一事情になり得る。

(3) 審査官は、論理付けのために引用発明として用いたり、設計変更等の根拠として用いたりする周知技術について、周知技術であるという理由だけで、論理付けができるか否かの検討(その周知技術の適用に阻害要因がないか等の検討)を省略してはならない。

(4) 審査官は、本願の明細書中に本願出願前の従来技術として記載されている技術について、出願人がその明細書の中でその従来技術の公知性を認めている場合は、出願当時の技術水準を構成するものとして、これを引用発明とすることができる。

(5) 物自体の発明が進歩性を有している場合には、その物の製造方法及びその物の用途の発明は、原則として、進歩性を有している(注2)。

(注2) 例外としては、物自体の発明が用途発明(「第4節 特定の表現を有する請求項等についての取扱い」の3.1.2参照)である場合における、その物の製造方法が挙げられる。

(6) 審査官は、商業的成功、長い間その実現が望まれていたこと等の事情を、進歩性が肯定される方向に働く事情があることを推認するのに役立つ二次的な

指標として参酌することができる。ただし、審査官は、出願人の主張、立証により、この事情が請求項に係る発明の技術的特徴に基づくものであり、販売技術、宣伝等、それ以外の原因に基づくものではないとの心証を得た場合に限って、この参酌をすることができる。