

特許係争の実務

大野総合法律事務所

弁護士・ニューヨーク州弁護士・弁理士 大野 聖二

第7講 選択発明

第1 はじめに

選択発明とは、特許法29条1項各号に規定された引用発明と本願発明の相違点が上位、下位概念の関係のみとなる発明をいう。引用発明に対して、下位概念を選択することにより、いかなる場合に特許性が認められるかどうか、認められるとして、その場合の侵害の問題を引用発明との関係でどのように考えるべきか、が選択発明の問題である。

講学上、選択発明という特別のカテゴリーとして議論されている問題であるが、特許性の問題に関しては、他の発明と同じく、新規性、進歩性を検討し¹、これらが認められれば特許性があるということになる。

第2 新規性について

特許庁は、審査基準において、引用発明が上位概念で表現されている場合、「この場合は、下位概念で表現された発明が示されていることにならないから、審査官は、下位概念で表現された発明を引用発明として認定しない。ただし、技術常識を参酌することにより、下位概念で表現された発明が導き出される場合には、審査官は、下位概念で表現された発明を引用発明として認定することができる。」とする（平成27年審査基準第三部第2章第3節3.2）。この審査基準にしたがえば、選択発明は、技術常識を参酌して引用発明から導き出せない限り、新規性を有することになる。

上記の審査基準自体、選択発明を認めることを前提に作成された基準であるが、新規性の判断基準は、当業者の認識を基準に、本願発明と引用発明との異同を判断するものであり、上記審査基準自体、妥当なものである。

この点に関して、注意すべきは、選択発明は、原則として引用発明に対して、新規性を有しているが、引用発明に対して、上位概念、下位概念という包含関係にあるので、引用発明が特許化されていれば、その技術的範囲に含まれる可能性があるということである。

1 特許法36条等、その他の特許性の要件に関しては、選択発明であるが故に特別に考慮すべき事情はない。