

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13講 新規性

第1 はじめに

特許法29条1項は、産業上利用できる発明は、同項各号が規定する新規性喪失事由を有する場合、すなわち発明が公知（1号）、公用（2号）、文献公知（3号）の場合には、特許を受けることができない旨を定めている。

新規性を喪失した発明に、①特許権を付与しても、技術開発を促進し、公開を促すという産業政策上のメリットはなく、②既存の技術に特許権という独占権を与えると、その技術を既に実施している者が不測の損害を蒙るからである。

第2 新規性の判断基準

特許庁の審査基準では、新規性の判断基準に対して、「審査官は、請求項に係る発明が新規性を有しているか否かを、請求項に係る発明と、新規性及び進歩性の判断のために引用する先行技術（引用発明）とを対比した結果、請求項に係る発明と引用発明との間に相違点があるか否かにより判断する。相違点がある場合は、審査官は、請求項に係る発明が新規性を有していると判断する。相違点がない場合は、審査官は、請求項に係る発明が新規性を有していないと判断する」¹として、先行技術との間で、本願発明が相違点があるかどうかを判断基準としている。

特許庁が採用している新規性に関して相違点の有無を検討するという判断基準は、実務上の具体的な事案においては、明確に判断できない場合があり得る。米国では、新規性の判断基準は、侵害テストと呼ばれている手法で判断されている。

侵害テストとは、①本願発明に特許が付与される、②本願発明に特許が付与された後に、引用発明が実施されるという2つの仮定を置いて判断するものである。このテストにより、引用発明の実施が本願発明の文言侵害を構成する場合には、本願発明は、引用発明により新規性が否定されるとするものである。²

上述したとおり、新規性を特許権の取得の要件とする趣旨は、既存の技術に特許権という独占

1 審査基準Ⅲ部第2章第1節2。

2 侵害テストの解説として、Roger Schechter&John Thomas, Principles of Patent Law 77-80 (2d ed, 2004)