



機能により物を特定しようとする記載を含む請求項で特許出願をしたところ、この請求項に係る発明が新規性および進歩性を有しない旨の拒絶理由通知を受けました。しかし、引用文献にはその機能の記載はなく、この発明は少なくとも新規性を有すると思っています。なぜ審査官がこのような判断をしたのか当方には分からず、困惑しています。この拒絶理由通知への対応方法を教えてください。(東京都 K. S)



1. はじめに

作用、機能、性質または特性を用いて物を特定しようとする記載を含む請求項に対する新規性の審査の進め方は、「特許・実用新案審査基準」および「特許・実用新案審査ハンドブック」に記載されています。

2. 審査の進め方

作用、機能、性質または特性により物を特定しようとする記載を含む請求項であって、以下の(i)または(ii)に該当するものは、引用発明との対比が困難となる場合があります。

- [(i)記載された機能、特性等が、以下のいずれにも該当しない場合 (i-1) 標準的なもの (i-2) その技術分野において、当業者に慣用されているもの (i-3) その技術分野において、当業者に慣用されていないにしても、当業者に慣用されているものとの関係が当業者に理解できるもの (ii)記載された機能、特性等が、複数あり、それぞれは、上記(i-1)から(i-3)までのいずれかに該当するが、これらの機能・特性等が複数組み合わせられたものについてみ

ると、全体として(i)に該当するものとなる場合」

そのような場合において、引用発明の物との厳密な一致点および相違点の対比を行わずに、両者が同じ物であるとの一応の合理的な疑いを審査官が抱いた場合には、その他の部分に相違がない限り、審査官は新規性を有しない旨の拒絶理由通知をします。その際、審査官は、その一応の合理的な疑いの根拠を示すとともに、必要に応じ、どのような反論、釈明をすることが有効であるかについても見解を示します。

3. 一応の合理的な疑いを抱く場合の例

一応の合理的な疑いを抱く場合の例の一部を以下に紹介します。詳細は「特許・実用新案審査ハンドブック」の3218をご確認ください。

- [(a)請求項に係る発明の機能、特性等が他の定義又は試験・測定方法によるものに換算可能であって、その換算結果からみて、請求項に係る発明と同一と認められる引用発明の物が発見された場合 (b)請求項に係る発明と引用発明が同一又は類似の機能、特性等により特定されたものであるが、その測

定条件又は評価方法が異なる場合であって、以下の(i)及び(ii)の両方に該当する場合

- (i)請求項に係る発明と引用発明とで両者の測定条件又は評価方法の間に一定の関係があるとき。 (ii)引用発明の機能、特性等を請求項に係る発明の測定条件又は評価方法により測定又は評価すれば、請求項に係る発明の機能、特性等に含まれる蓋然性が高いとき。……]

4. 対応方法

請求項に記載の機能が引用文献には記載されていないことから、請求項に係る物と引用発明の物とが同じ物であるとの一応の合理的な疑いを審査官が抱いていると思われます。

そうであるならば、拒絶理由通知には、一応の合理的な疑いの根拠が記載されているかと思えます。

この根拠の妥当性等を判断したうえで、その一応の合理的な疑いに対して意見書にて反論、釈明すること(例えば、引用発明の物が請求項の範囲外にあることを示す実験データを根拠に反論すること)が可能かどうか検討してみてはいかがでしょうか。