

# 《進歩性欠如》の拒絶理由通知に 対する特許取得術

●日 時 平成22年1月29日(金)12:30～16:30

●会 場 [東京・王子] 北とぴあ 8F 804会議室

●聴講料 1名につき 47,250円 (消費税込、資料付)

●講 師 OKU国際特許商標事務所 代表弁理士 奥佳晃氏

◆特許出願の審査では拒絶理由が通知されることが多く、その拒絶理由の第1位は『進歩性欠如(=従来技術の組み合わせ等により容易に発明できる)』です。そのため、進歩性欠如の拒絶理由通知への対応は、特許を取得するために避けては通れない道であると言えます。

◆しかし、『新規性欠如(=従来技術と同じ)』等の他の拒絶理由に比べ、進歩性欠如の拒絶理由通知への有効な対応術を会得するには、一般的に、特許庁の審査基準や判例等を理解した上で多くの実務経験を積み重ねる必要があります。

◆そこで、本セミナーでは、特許出願の中間手続が未経験の方、不慣れな方でもできるだけ分かりやすく解説いたします。

## 1. 発明の『進歩性』とは

- 1-1 進歩性の根拠条文・・・
- 1-2 新規性の判断
- 1-3 新規性と進歩性の関係
- 1-4 新規性との関係でよくある誤解
- 1-5 進歩性の判断対象
- 1-6 実施例との関係でよくある誤解
- 1-7 進歩性の判断の基準
- 1-8 進歩性の判断フロー

## 2. 進歩性欠如例[1]

～引用発明との相違点は『設計的事項』にすぎない～

- 2-1 設計的事項
- 2-2 公知材料の中からの最適材料の選択
- 2-3 数値範囲の最適化又は好適化
- 2-4 均等物による置換
- 2-5 技術の具体的適用に伴う設計変更
- 2-6 引用発明の単なる寄せ集め

## 3. 進歩性欠如例[2]

～引用発明の内容に『動機づけとなり得るもの』がある～

- 3-1 動機づけとなり得るもの
- 3-2 技術分野の関連性
- 3-3 課題の共通性
- 3-4 作用・機能の共通性
- 3-5 引用発明の内容中の示唆

## 4. 進歩性欠如の拒絶理由通知書が届いたら

- 4-1 拒絶理由通知書の内容確認
- 4-2 引用文献の入手
- 4-3 特許庁審査官のコメントの分析
- 4-4 対応策の検討フロー

## 5. 拒絶理由通知への反論ポイント[1]

～『有利な効果』がある～

- 5-1 有利な効果
- 5-2 有利な効果の参酌でよくある誤解
- 5-3 特許庁審査官による有利な効果の参酌
- 5-4 選択発明
- 5-5 下位概念で表現された発明

- 5-6 引用文献に具体的には開示されていない選択肢の発明
- 5-7 数値限定発明
- 5-8 数値限定の臨界的意義

## 6. 拒絶理由通知への反論ポイント[2]

～引用発明の組み合わせに『阻害要因』がある～

- 6-1 引用発明の組み合わせの阻害要因
- 6-2 阻害要因ありの例
- 6-3 阻害要因なしの例

## 7. 対応策[1]～攻めの『意見書』だけで反論～

- 7-1 進歩性欠如の拒絶理由が妥当でない場合
- 7-2 意見書による反論例
- 7-3 特許庁審査官に嫌われると考えられる意見書
- 7-4 全く意味のない意見書
- 7-5 的外れの意見書例

## 8. 対応策[2]～百歩譲って『減縮補正』～

- 8-1 進歩性欠如の拒絶理由が妥当である場合
- 8-2 進歩性欠如の拒絶理由通知例
- 8-3 減縮補正例
- 8-4 新規事項の追加禁止
- 8-5 シフト補正(特別な技術的特徴を変更する補正)の禁止
- 8-6 最後の拒絶理由通知に対する補正の留意点
- 8-7 限定的減縮

## 9. 対応策[3]～『削除補正』でとりあえず権利化～

- 9-1 進歩性欠如の拒絶理由が妥当で限定事項もない場合
- 9-2 削除補正例

## 10. 対応策[4]～場合によっては『分割出願』も～

- 10-1 進歩性欠如の拒絶理由が妥当であるかどうか微妙な場合
- 10-2 分割出願例
- 10-3 分割出願の留意点

【質疑応答】

※講演項目の具体例につきましては、より適切な事例があった場合、変更する可能性がございます。変更があった場合には随時、弊社ホームページにて、ご案内いたします。

[http://www.gijutu.co.jp/doc/s\\_001218.htm](http://www.gijutu.co.jp/doc/s_001218.htm)

「拒絶理由通知」セミナー申込書		No.001218	1/29	(講師紹介 15,750円割引)
会社名	事業所 事業部	講師からの紹介割引として、1名につき15,750円割引いたします。 2名同時申し込み割引との併用はできませんのでご了承ください。 申込書に必要事項をご記入の上FAXにてお申込みください。 申込書が届き次第、請求書・聴講券・会場案内図をお送りいたします。		
住所	〒			
TEL	FAX			
受講者1	所属部課 役職名	氏名(フリガナ)	e-mail	ご記入いただいた個人情報は、セミナーの受付・運営や、今後のご案内のために利用いたします(セミナー講師の方へもお知らせいたします)。個人情報の詳しい取り扱いにつきましては、次のURLをご参照ください。 <a href="http://www.gijutu.co.jp/doc/privacy.htm">http://www.gijutu.co.jp/doc/privacy.htm</a>
受講者2				
今後ご希望しない案内方法に×印をしてください (現在案内が届いている方も再度ご指示ください)		〒141-0031 東京都品川区西五反田2丁目29番5号日幸五反田ビル8F <b>技術情報協会</b> FAX 03-5436-5080 TECHNICAL INFORMATION INSTITUTE CO.,LTD. [申込専用]		