

《**進歩性欠如**》の拒絶理由通知 に対する**特許取得術**

～『**消しゴム付き鉛筆**』を例として
有効な対応術を会得する！～

OKU国際特許商標事務所
代表弁理士 奥 佳晃(おく よしあき)

<http://oku-ptf.com/>

東京・特許セミナー【主催:(株)技術情報協会】
2010年1月29日(金) 12時30分～16時30分

セミナーの概要①

1. 『進歩性』とは
2. 進歩性欠如例〔1〕 設計的事項
3. 進歩性欠如例〔2〕 動機づけ
4. 拒絶理由通知書が届いたら
5. 反論ポイント〔1〕 有利な効果
6. 反論ポイント〔2〕 阻害要因

セミナーの概要②

7. 対応策〔1〕 意見書だけ

8. 対応策〔2〕 減縮補正

9. 対応策〔3〕 削除補正

10. 対応策〔4〕 分割出願

【まとめ】

【質疑応答】

セミナーの概要①

1. 『進歩性』とは

- 2. 進歩性欠如例〔1〕 設計的事項
- 3. 進歩性欠如例〔2〕 動機づけ

- 4. 拒絶理由通知書が届いたら

- 5. 反論ポイント〔1〕 有利な効果
- 6. 反論ポイント〔2〕 阻害要因

1-1 進歩性の根拠条文

◎特許法〔 〕条〔 〕項

出願〔 〕に

通常の技術者（当業者）が

引用文献に記載された発明（引用発明）
に基づいて〔 〕に発明できた

⇒ 新規性〔 〕でもダメ

1-2 新規性の判断①

◎引用発明と同じ？

⇒ 引用発明との『相違点』あり？

引用発明 1 : A + B

本願発明 : A + B

⇒ 新規性 []

引用発明 1 : A + C

本願発明 : A + B

⇒ 新規性 []

1-2 新規性の判断②

◎本願発明： A + B

鉛筆（A）と、前記鉛筆の長さ方向の一端に設けられた消しゴム（B）を備えたことを特徴とする消しゴム付き鉛筆。

◎引用発明 1： A + C（刷毛）

⇒ 刷毛付き鉛筆

◎引用発明 2： B 2 + D（砂消しゴム）

⇒ 砂消しゴム付き消しゴム

1-3 新規性と進歩性の関係①

①新規性あり？（29条1項）

◎ 『新規性あり』 ⇒ ②進歩性あり？
（29条2項）

◎ 『新規性なし』 ⇒ ？

1-3 新規性と進歩性の関係②

<特許庁の運用>

引用発明 1 : A + B

引用発明 2 : A 2 + C

↑

引用発明 3 : B + D

本願発明 : A + B ⇒ 拒絶理由は？

1-4 新規性との関係でよくある誤解①

引用発明 1 : $A + \underline{C}$

↑

引用発明 2 : $B + \underline{D}$

本願発明 : $A + B$

1-4 新規性との関係でよくある誤解②

引用発明 1 : $A + \underline{C}$

↑

周知・慣用技術 : B

(『例示文献』中の記載 : $B + \underline{D}$)

本願発明 : $A + B$

1-5 進歩性の判断対象

◎『新規性あり』の〔 〕に係る発明

【請求項1】

鉛筆と、前記鉛筆の長さ方向の一端に設けられた消しゴムを備えたことを特徴とする消しゴム付き鉛筆。

【請求項2】

前記鉛筆の断面形状が六角形状である請求項1に記載の消しゴム付き鉛筆。

◎『新規性なし』の場合は？

1-6 実施例との関係でよくある誤解

引用発明 1 : A + C

↑

引用発明 2 : B 2 + D

本願発明 : A + B

本願の実施例 : a + b

(a < A)

(b < B)

1-7 進歩性の判断の基準

◎ 『特許・実用新案審査基準』

⇒ 特許庁ホームページ

⇒ 特許について

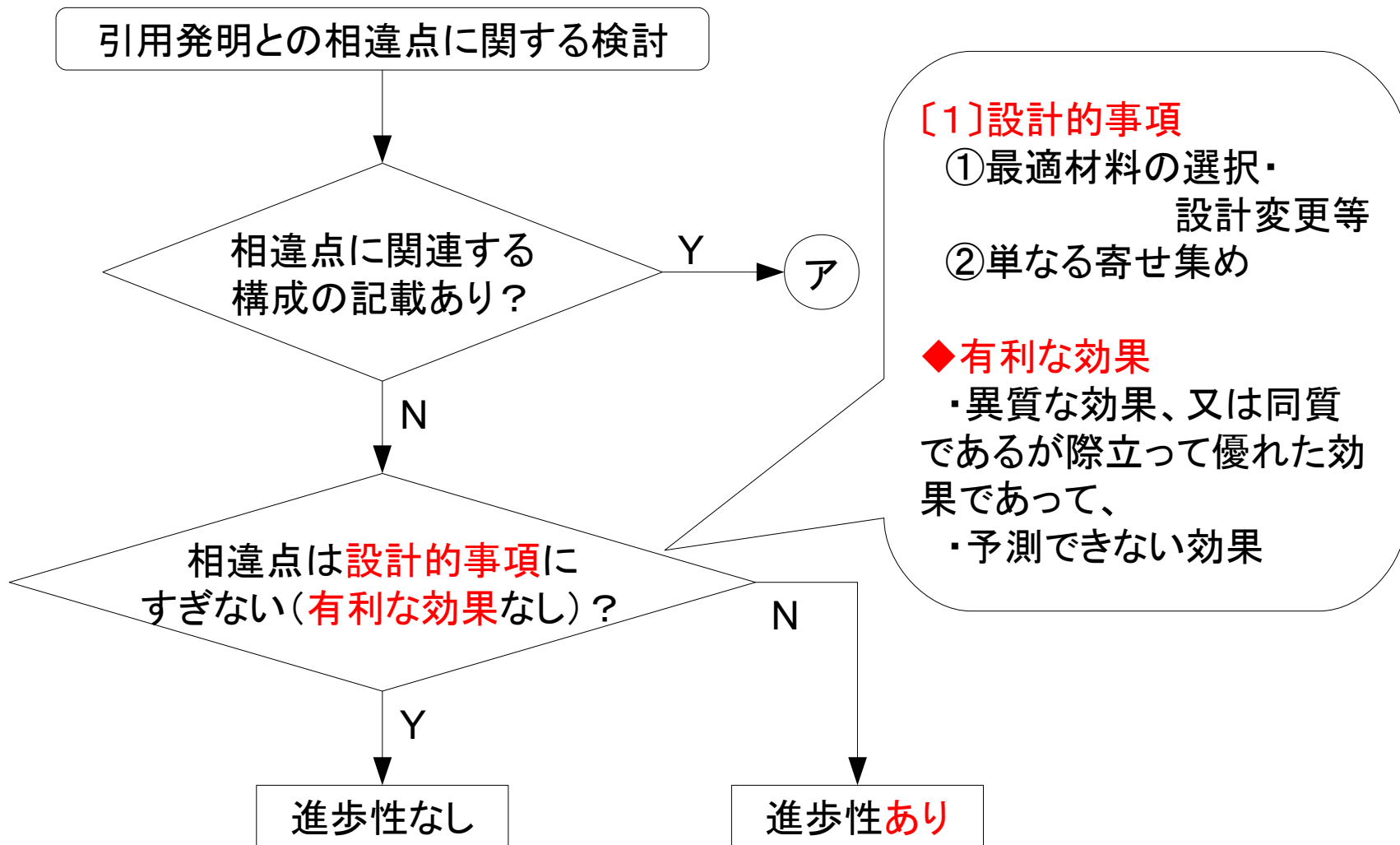
⇒ 基準・便覧・ガイドライン

⇒ 特許・実用新案審査基準

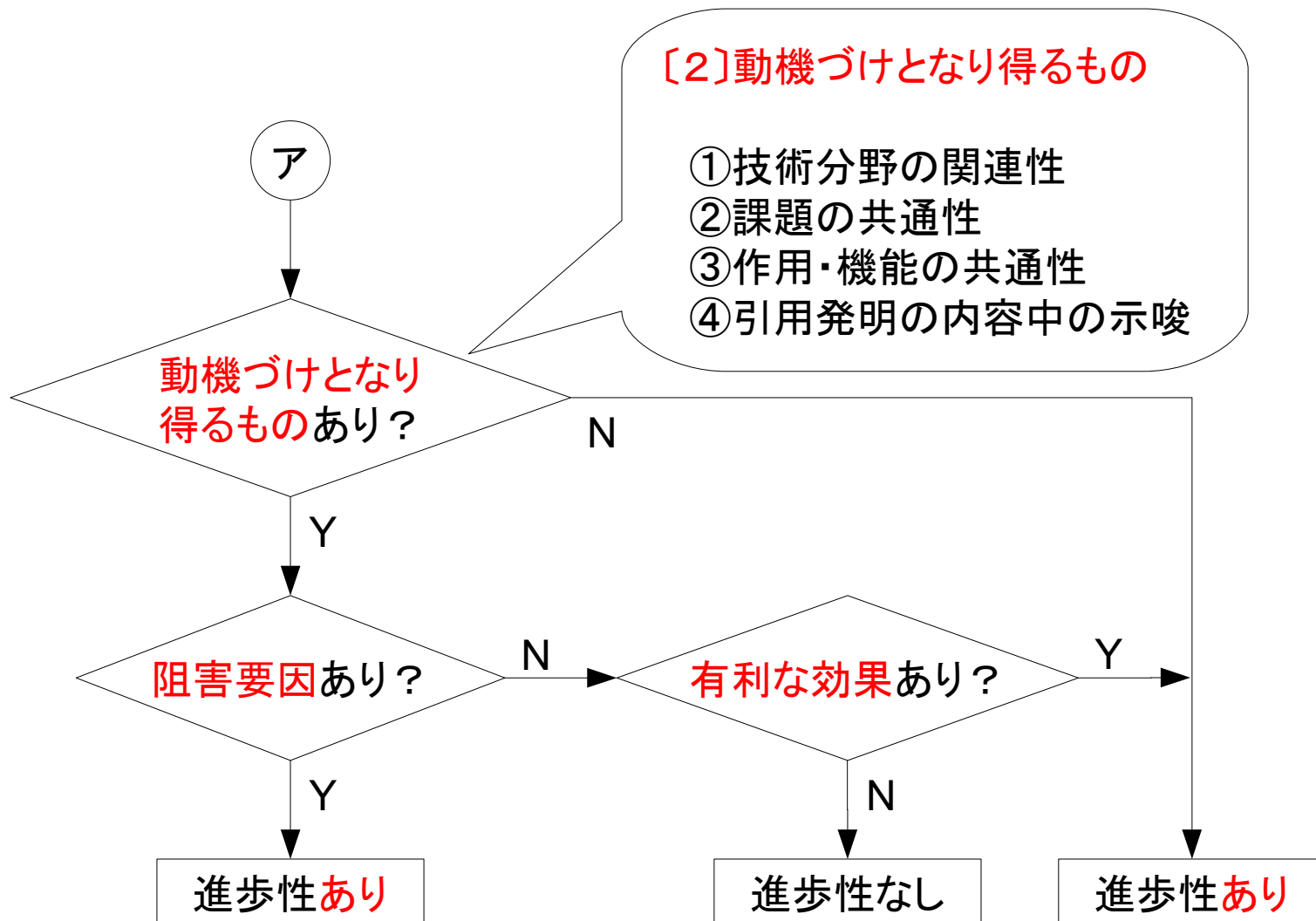
⇒ 新規性・**進歩性** (PDF・34ページ)

(http://www.jpo.go.jp/shiryu/ki jun/ki jun2/pdf/tjki jun_ii-2.pdf)

1-8 進歩性の判断フロー①



1-8 進歩性の判断フロー②



セミナーの概要①

1. 『進歩性』とは

2. 進歩性欠如例〔1〕 設計的事項

3. 進歩性欠如例〔2〕 動機づけ

4. 拒絶理由通知書が届いたら

5. 反論ポイント〔1〕 有利な効果

6. 反論ポイント〔2〕 阻害要因

2-1 設計的事項

〔1〕最適材料の選択・設計変更等

- ① 『最適材料』の選択
- ② 『数値範囲』の最適化又は好適化
- ③ 『均等物』による置換
- ④ 『設計変更』

〔2〕引用発明の単なる『寄せ集め』

2-2 公知材料の中からの最適材料の選択

引用発明 1 中の記載 : プラスチック製
↓
本願発明中の記載 : ポリプロピレン製

引用発明 1 中の記載 : 木材製の鉛筆軸
↓
本願発明中の記載 : 杉製の鉛筆軸

2-3 数値範囲の最適化又は好適化

引用発明 1 中の記載 : 温度の限定なし



本願発明中の記載 : 50 ~ 100 °C

引用発明 1 中の記載 : 黒鉛の含有率の
限定なし



本願発明中の記載 : 黒鉛の含有率が
60 ~ 80 重量%

2-4 均等物による置換

引用発明 1 中の記載 : オイルヒータ



本願発明中の記載 : 電気ヒータ

引用発明 1 中の記載 : ヒマラヤスギ製の
鉛筆軸



本願発明中の記載 : 北米産の杉製の
鉛筆軸

2-5 技術の具体的適用に伴う設計変更

引用発明 1 中の記載 : 正方形の板状
↓
本願発明中の記載 : 長方形の板状

引用発明 1 中の記載 : 鉛筆の最大径が
7 mm
↓
本願発明中の記載 : 鉛筆の最大径が
8 mm

2-6 引用発明の単なる寄せ集め

引用発明 1 : A
 ↓
引用発明 2 : ↓ B
 ↓ ↓
本願発明 : A + B

セミナーの概要①

1. 『進歩性』とは

2. 進歩性欠如例〔1〕 設計的事項

3. 進歩性欠如例〔2〕 動機づけ

4. 拒絶理由通知書が届いたら

5. 反論ポイント〔1〕 有利な効果

6. 反論ポイント〔2〕 阻害要因

3-1 動機づけとなり得るもの

- [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』

3-2 技術分野の関連性

引用発明 1 : A + C

『刷毛付き鉛筆』 ↑

↑

引用発明 2 : B 2 + D

『砂消しゴム付き消しゴム』

本願発明 : A + B

『消しゴム付き鉛筆』

3-3 課題の共通性

引用発明 1 : $A + \underline{C} \Rightarrow$ 一体化

『**刷毛**付き鉛筆』

↑

↑

引用発明 2 : $\underline{B2} + D \Rightarrow$ 一体化

『砂消しゴム付き**消しゴム**』

本願発明 : $A + \underline{B} \Rightarrow$ 一体化

『消しゴム付き鉛筆』

3-4 作用・機能の共通性

引用発明 1 : A + C ⇒ 反転で切替

『刷毛付き鉛筆』

↑

↑

引用発明 2 : B 2 + D ⇒ 反転で切替

『砂消しゴム付き消しゴム』

本願発明 : A + B ⇒ 反転で切替

『消しゴム付き鉛筆』

3-5 引用発明の内容中の示唆

引用発明 1 : A + C ⇒ 刷毛以外の
『刷毛付き鉛筆』 ↑ 文房具を
↑ 一体化OK

引用発明 2 : B 2 + D
『砂消しゴム付き消しゴム』

本願発明 : A + B
『消しゴム付き鉛筆』

セミナーの概要①

1. 『進歩性』とは

2. 進歩性欠如例〔1〕 設計的事項

3. 進歩性欠如例〔2〕 動機づけ

4. 拒絶理由通知書が届いたら

5. 反論ポイント〔1〕 有利な効果

6. 反論ポイント〔2〕 阻害要因

4-1 拒絶理由通知書の内容確認

◎第29条第2項

◎発送の日から『60日』以内

◎『拒絶理由あり』の請求項

◎『拒絶理由なし』の請求項

◎引用文献

4-2 引用文献の入手

◎特許電子図書館（IPDL）

⇒ 『特許・実用新案公報DB』等

（ <http://www.ipdl.inpit.go.jp/Tokujitu/tjsogodb.ipdl?N0000=101> ）

◎欧州特許庁

⇒ 『esp@cenet（エスパスネット）』

（ http://ep.espacenet.com/?locale=jp_EP ）

4-3 特許庁審査官のコメントの分析

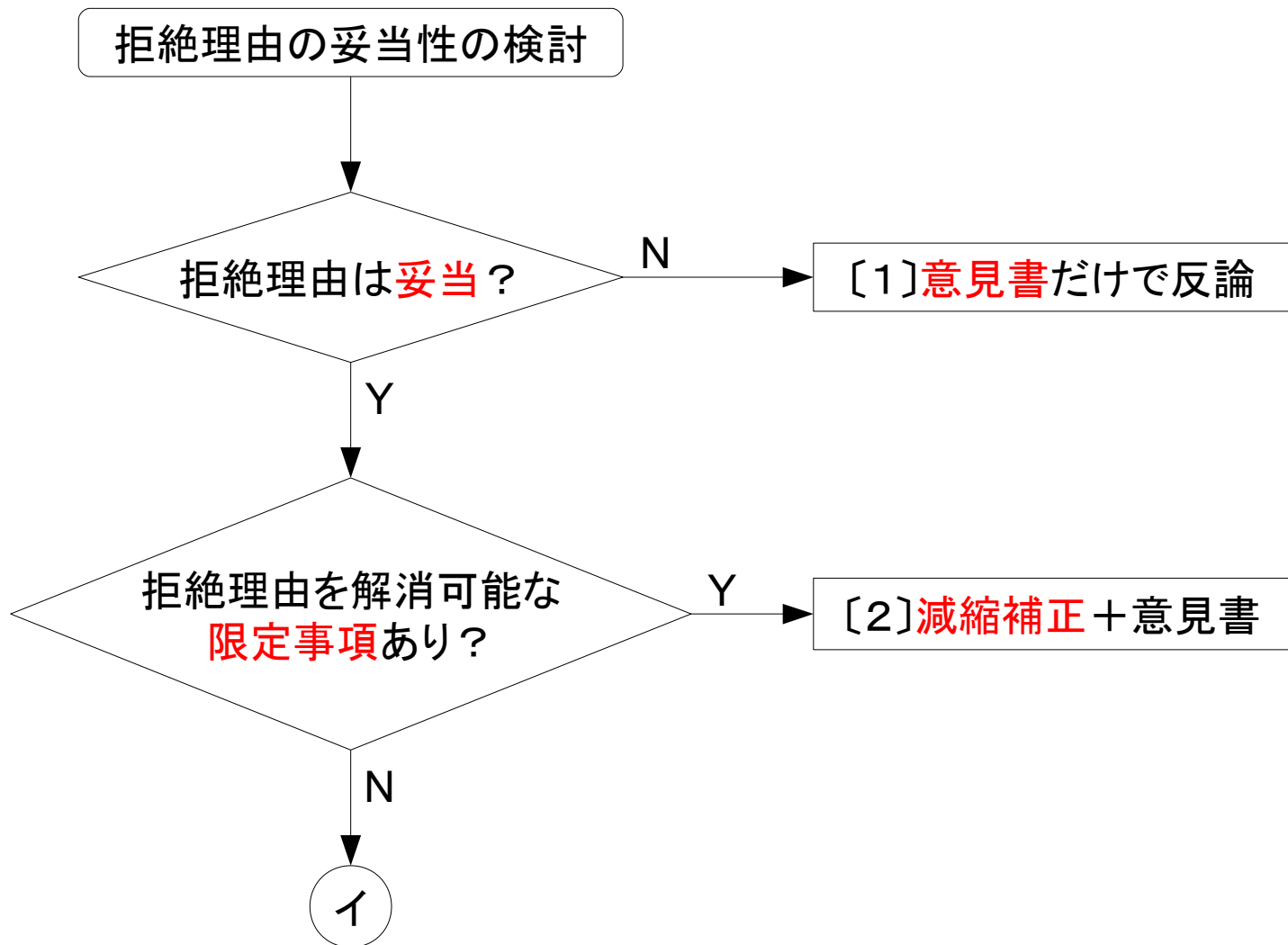
『・備考

* * * * *
* * * * *
* * * * *。』

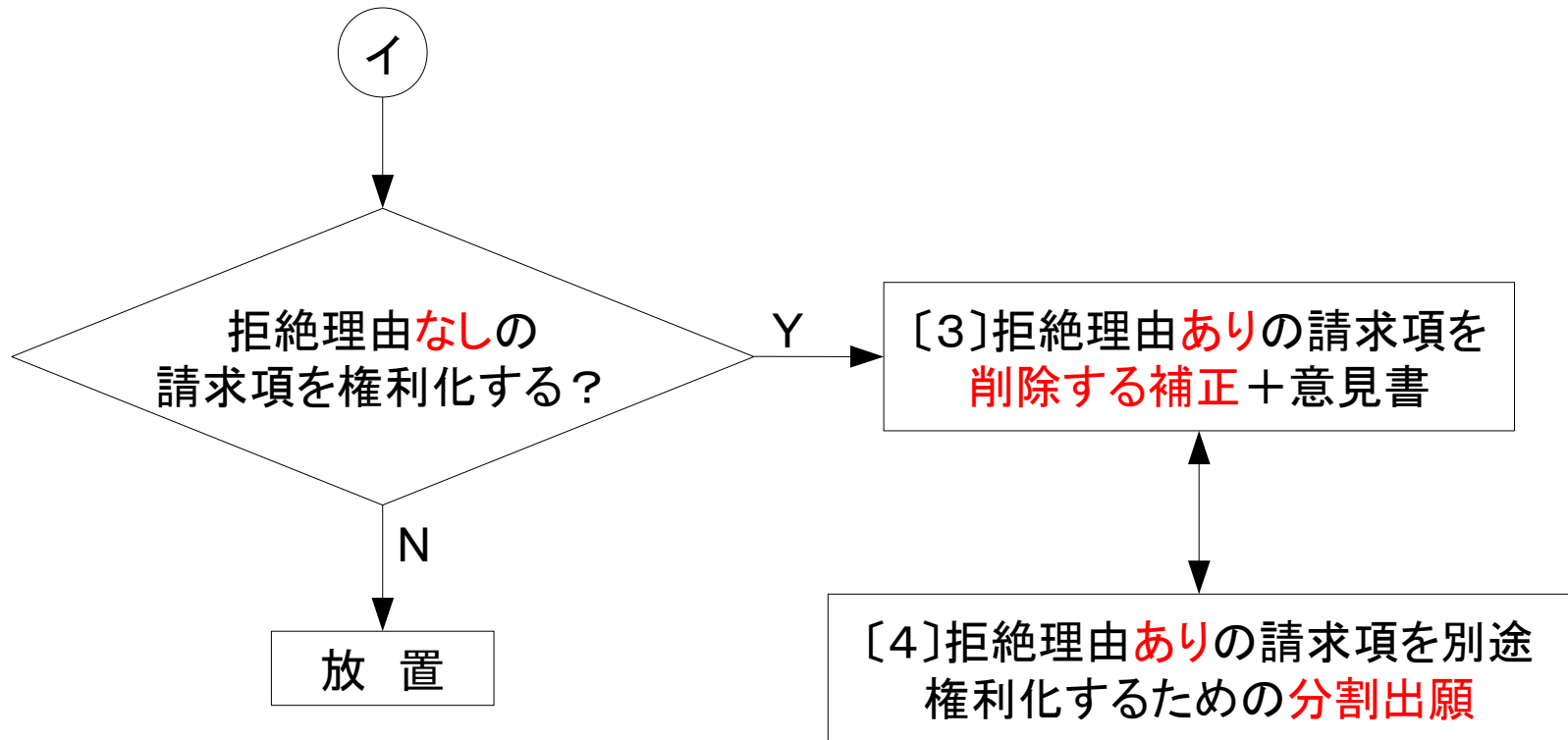
◎請求項 * ⇔ 引用文献 *
 ⇔ 具体的な理由は？
 ⇔ どのパターン？

◎特許庁審査官の電話番号 ⇒ 電話OK？

4-4 対応策の検討フロー①



4-4 対応策の検討フロー②



セミナーの概要①

1. 『進歩性』とは

2. 進歩性欠如例〔1〕 設計的事項

3. 進歩性欠如例〔2〕 動機づけ

4. 拒絶理由通知書が届いたら

5. 反論ポイント〔1〕 有利な効果

6. 反論ポイント〔2〕 阻害要因

5-1 有利な効果

◎条件 1

①引用発明とは〔 〕質な効果
又は

②引用発明と〔 〕質の効果である
が、〔 〕優れた効果

かつ

◎条件 2

通常の技術者が技術水準から
〔 〕できない効果

5-2 有利な効果の参酌でよくある誤解

◎ 『意見書』で主張した有利な効果

⇒ 全て参酌される？

◎ 『後出しの実験データ』で立証した
有利な効果

⇒ 全て参酌される？

5-3 特許庁審査官による有利な効果の参酌①

①明細書に〔 〕されている
有利な効果

②明細書に〔 〕されていない
有利な効果

⇒ 明細書又は図面の記載から
通常 of 技術者が
〔 〕できる有利な効果

5-3 特許庁審査官による有利な効果の参酌②

引用発明 1 : A
引用発明 2 : ↓ B
 ↓ ↓
本願発明 : A + B

本願の明細書

◎ A に基づく効果 K [A]

◎ B に基づく効果 K [B]

◎ A と B が『機能的又は作用的に
関連』して生じる効果 K [A × B]

5-3 特許庁審査官による有利な効果の参酌③

引用発明 1 : $A + C$

↑

引用発明 2 : $\underline{B2} + D$

本願発明 : $A + \underline{B}$

- ◎ 『**BとB2の相違点**』に基づく効果
K [B-B2] の記載なし
⇒ 参酌あり？

5-3 特許庁審査官による有利な効果の参酌④

引用発明 1 : A + C

↑

引用発明 2 : B + D

本願発明 : A + B

本願の明細書（実施例） : a + B
(a < A)

◎ 『a と A の相違点』に基づく効果
K [a - A] の記載なし ⇒ 参酌あり？

5-4 選択発明

◎ 『下位概念』 で表現された発明を選択

◎ 『選択肢』 の一部を選択

⇒ 引用文献に記載されている
とは『言えない』

⇒ 『新規性あり』

5-4 下位概念で表現された発明

引用発明 1 : A

本願発明 : a 2

(A > a 1、a 2、a 3、等)

引用発明 1 :

一般式 C_xH_y

(式中、 x は**、 y は**である。)

で表される化合物を有効成分とする
防虫剤。

本願発明 :

化学式 $C_{10}H_8$

で表されるナフタレンを有効成分とする
防虫剤。

5-7 数値限定発明

引用発明 1 : 添加剤の含有率の限定なし
本願発明 : 添加剤の含有率が
5 ~ 10 重量%

◎数値範囲の最適化又は好適化
⇒ 通常の創作能力の発揮
⇒ 通常は『進歩性なし』

◎限定された数値範囲内
⇒ 『有利な効果あり』 ⇒ 『進歩性あり』

5-8 数値限定の臨界的意義

◎課題が**共通** ⇒ [] 質の効果

⇒ 数値範囲の内と外で
[] 的に顕著な違い
(臨界的意義) は [] 要

◎課題が**異なる** ⇒ [] 質な効果

⇒ 臨界的意義は [] 要

セミナーの概要①

1. 『進歩性』とは
2. 進歩性欠如例〔1〕 設計的事項
3. 進歩性欠如例〔2〕 動機づけ
4. 拒絶理由通知書が届いたら
5. 反論ポイント〔1〕 有利な効果
6. 反論ポイント〔2〕 阻害要因

6-1 引用発明の組み合わせの阻害要因

◎ 『阻害要因なし』

⇒ 引用発明の組み合わせ（適用）
は『OK』

◎ 『阻害要因あり』

⇒ 引用発明の組み合わせ（適用）
は『無理』

⇒ 『容易に想到』を『妨げる』程の
記載あり

6-2 阻害要因の例②

引用発明 1 : $A + \underline{C} \Rightarrow$ 目的M 1

↑ ?

引用発明 2 : $\underline{B 2} + D$

◎ $A + \underline{B 2}$

⇒ 目的M 1に『**反する方向**』に変更

⇒ 阻害要因 []

本願発明 : $A + B$

6-3 阻害要因の例③

引用発明 1 : $A + \underline{C} + D$

↑ ?

引用発明 2 : $\underline{B 2} + E$

◎ $A + \underline{B 2} + D$

⇒ B 2 の適用に際し、

A、D の存在が妨げにはならない

⇒ 阻害要因 []

本願発明 : $A + B + D$

セミナーの概要②

7. 対応策〔1〕 意見書だけ

8. 対応策〔2〕 減縮補正

9. 対応策〔3〕 削除補正

10. 対応策〔4〕 分割出願

【まとめ】

【質疑応答】

7-1 進歩性欠如の拒絶理由が妥当でない場合

◎ 『意見書』 だけで反論

〔1〕 『設計的事項』 にすぎない

⇒ 『有利な効果』 あり

⇒ 設計的事項ではない

〔2〕 『動機づけとなり得るもの』 あり

⇒ ① 『阻害要因』 あり

⇒ ② 『有利な効果』 あり

7-2 意見書による反論例①

引用発明 1 : A ⇒ 効果 K [A]

引用発明 2 : ↓ B ⇒ 効果 K [B]

↓ ↓

本願発明 : A + B

⇒ 効果 K [A] +
効果 K [B] +

『有利な効果 Y K [A × B]』

⇒ 設計的事項ではない

7-2 意見書による反論例②

引用発明 1 : A 1 + B

↓

本願発明 : A + B

⇒ 『有利な効果 Y K [A - A 1]』あり

⇒ 設計的事項ではない

7-2 意見書による反論例③

引用発明 1 : $A + C$

↑

引用発明 2 : $B 2$

本願発明 : $A + \underline{B}$

⇒ 『有利な効果 Y K [$B - B 2$]』あり

7-2 意見書による反論例④

引用発明 1 : $A 1 + \underline{C} \Rightarrow$ 目的M 1

↑

引用発明 2 : $\underline{B} + D$

本願発明 : $A + B$

◎ $A 1 + B$

⇒ 目的M 1に『**反する方向**』に変更

⇒ 阻害要因あり

7-3 特許庁審査官に嫌われると考えられる意見書

◎内容が整理されていない

⇒ 反論ポイントが『分かりにくい』

◎反論ポイントが『全く分からない』

★『発明者』による文章 ⇒必ずチェック

7-4 全く意味のない意見書

◎『進歩性あり』と主張しているだけ

⇒『反論の根拠』の記載がない

◎反論ポイントがずれている

⇒『的外れ』

7-5 的外れの意見書例①

引用発明 1 : $A + \underline{C}$

↑

引用発明 2 : $B + \underline{D}$

本願発明 : $A + B$

◎ B と C の相違点について反論

◎ A と D の相違点について反論

7-5 的外れの意見書例②

引用発明 1 : A 1 + C

↑

周知・慣用技術 : B

(『例示文献』中の記載 : B + D)

本願発明 : A + B

◎ B と C の相違点について反論

◎ A と D の相違点について反論

セミナーの概要②

7. 対応策〔1〕 意見書だけ

8. 対応策〔2〕 減縮補正

9. 対応策〔3〕 削除補正

10. 対応策〔4〕 分割出願

【まとめ】

【質疑応答】

8-1 進歩性欠如の拒絶理由が妥当である場合

◎ 『進歩性なし』

⇒ 拒絶理由を解消できそうな
『限定事項』あり

⇒ 減縮補正 + 意見書

8-2 進歩性欠如の拒絶理由通知例

引用発明 1 : A + C

↑

引用発明 2 : B + D

本願発明 : A + B

◎拒絶理由 :

引用発明 1 の C の代わりに引用発明 2 の B を適用することは、当業者であれば**容易**になし得る事項にすぎない。

8-3 減縮補正例

引用発明 1 : A + C

↑

引用発明 2 : B + D

本願発明 : A + B

①外的付加 : A + B + E

⇒ 有利な効果 Y K [A × B × E] あり

②内的付加 : A + b

⇒ 有利な効果 Y K [b - B] あり

8-4 新規事項の追加禁止

①当初明細書等に〔 〕された事項

②当初明細書等の記載から
〔 〕な事項

⇒〔 〕技術でも追加ダメ

★違反 ⇒ 拒絶理由、無効理由、等

8-5 シフト補正の禁止(2007.4.1以降の出願)

請求項 1 : $A + \underline{B}$

⇒ 『新規性あり』

⇒ 特別な技術的特徴 = []

◎補正後の請求項 1 : $A + \underline{b}$
($b < B$)

⇒ シフト補正に該当 []

◎補正後の請求項 2 (追加) : $A + \underline{C}$

⇒ シフト補正に該当 []

8-6 最後の拒絶理由通知に対する補正の留意点

- ① [] の追加禁止
- ② [] 補正の禁止
- ③ 補正の [] の制限
 - ◆ 請求項の削除 ◆ 限定的減縮 (※)
 - ◆ 誤記の訂正 ◆ 明瞭でない記載の釈明
- ④ (※) 限定的減縮 ⇒ [] 特許要件

★ 違反

- ⇒ 補正が [] ⇒ 補正前の状態
- ⇒ 拒絶理由あり ⇒ 拒絶 []

8-7 限定的減縮

請求項 1 : $A + B$

①補正後の請求項 1 : $A + \underline{b}$
($b < B$)

⇒ [] 的付加

⇒ 限定的減縮に該当 []

②補正後の請求項 1 : $A + B + \underline{C}$

⇒ [] 的付加

⇒ 限定的減縮に該当 []

セミナーの概要②

7. 対応策〔1〕 意見書だけ

8. 対応策〔2〕 減縮補正

9. 対応策〔3〕 削除補正

10. 対応策〔4〕 分割出願

【まとめ】

【質疑応答】

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

◎ 『進歩性なし』

⇒ 拒絶理由を解消できそうな
『限定事項』 なし

① 拒絶理由 **あり** の請求項の 『削除補正』
+ 意見書

② 放置 ⇒ 拒絶 []
⇒ 放置 ⇒ 確定

9-2 削除補正例

引用発明 1 : A + C

↑

引用発明 2 : B + D

請求項 1 : A + B ⇒ 拒絶理由あり

請求項 2 : A + B + E

◎補正後の請求項 1 : A + B + E
(元の請求項 2)

セミナーの概要②

7. 対応策〔1〕 意見書だけ

8. 対応策〔2〕 減縮補正

9. 対応策〔3〕 削除補正

10. 対応策〔4〕 分割出願

【まとめ】

【質疑応答】

◎ 『拒絶理由あり』の請求項

⇒ 分割出願

◎ 原出願

⇒ 『拒絶理由あり』の請求項の
削除補正 + 意見書

10-2 分割出願例①

引用発明 1 : $A + C$

引用発明 2 : $\underline{B} + D$

請求項 1 : $A + \underline{B} \Rightarrow$ 拒絶理由あり

請求項 2 : $A + B + E$

◎補正後の請求項 1 : $A + B + E$
(元の請求項 2)

◎分割出願の請求項 1 : $A + \underline{B}$
(元の請求項 1)

10-2 分割出願例②

引用発明 1 : $A + C$

引用発明 2 : $\underline{B} + D$

請求項 1 : $A + \underline{B} \Rightarrow$ 拒絶理由あり

請求項 2 : $A + B + E$

◎補正後の請求項 1 : $A + B + E$
(元の請求項 2)

◎分割出願の請求項 1 : $A + \underline{b}$
(元の請求項 1 を減縮) ($b < B$)

10-3 分割出願の留意点①

◎原出願の『当初明細書等』の範囲内、等

★違反 ⇒ 分割出願時が遡及〔 〕
分割出願が〔 〕

◎2007年4月1日以降の出願

⇒ 原出願で通知された拒絶理由あり

⇒ 1回目の拒絶理由通知でも、

〔 〕の制限あり

⇒ あらかじめ『クレームアップ』？

10-3 分割出願の留意点②

引用発明 1 : $A + C$

引用発明 2 : $\underline{B} + D$

請求項 1 : $A + \underline{B}$ ⇒ 拒絶理由あり

請求項 2 : $A + B + E$

◎分割出願の請求項 1 : $A + B$

請求項 2 : $A + B + \underline{F}$

⇒ 補正時では追加ダメ

請求項 3 : $B = \underline{b}$

まとめ

- ◎ 『設計的事項』 にすぎない
 - ⇒ 『有利な効果』 あり
 - ⇒ 設計的事項ではない

- ◎ 『動機づけとなり得るもの』 あり
 - ⇒ ① 『阻害要因』 あり
 - ⇒ ② 『有利な効果』 あり

- ◎ 意見書だけ
- ◎ 削除補正 + 意見書
- ◎ 減縮補正 + 意見書
- ◎ 分割出願

参考文献

◎ 『特許・実用新案審査基準』

⇒ 特許庁ホームページ

⇒ 特許について

⇒ 基準・便覧・ガイドライン

⇒ 特許・実用新案審査基準

⇒ 新規性・**進歩性**（PDF・34ページ）

（ http://www.jpo.go.jp/shiryu/ki jun/ki jun2/pdf/tjki jun_ii-2.pdf ）

ご清聴ありがとうございました。
ご質問等がありましたら、
お気軽にお問い合わせください。

OKU国際特許商標事務所
代表弁理士 奥 佳晃(おく よしあき)

TEL:072-741-1574 info@oku-ptf.com FAX:072-725-2417
HP:<http://oku-ptf.com/> 商標HP:<http://tm.oku-ptf.com/>
〒562-0045 大阪府箕面(みのお)市瀬川4-1-17

東京・特許セミナー【主催:(株)技術情報協会】
2010年1月29日(金) 12時30分～16時30分