

# 進歩性欠如の拒絶理由通知への対応術

～判断手法／反論ポイント／対応策～

---

OKU国際特許商標事務所  
代表弁理士 奥 佳晃  
<http://oku-ptf.com/>

東京・特許セミナー 2009年4月9日(木)  
主催:株式会社情報機構

# セミナーの概要

<①セミナー前半> 90分	<②コーヒークブレーク> 15分
<③セミナー後半> 60分	<④演習／まとめ> 45分
<⑤質疑応答> 30分	

1. 発明の進歩性の判断手法
2. 進歩性欠如の拒絶理由通知への反論ポイント
3. 進歩性欠如の拒絶理由通知書が届いたら
4. 対応策〔1〕～攻めの意見書だけで反論～
5. 対応策〔2〕～百歩譲って減縮補正～
6. 対応策〔3〕～削除補正／分割出願～
7. 演習
8. まとめ

# 1. 発明の進歩性の判断手法

1. 1 進歩性の根拠条文

1. 2 新規性との関係／よくある誤解

1. 3 進歩性の判断対象／よくある誤解

1. 4 特許庁の審査基準に基づく進歩性の判断フロー

1. 5 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～

1. 6 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～

# 1. 1 進歩性の根拠条文

## ◎特許法 第29条（特許の要件）第2項

- ・ 特許出願前（※『出願時』が基準）に
  - ・ その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（※通常の技術者＝当業者）が
  - ・ 前項各号に掲げる発明（※引用文献に記載された発明＝引用発明）に基づいて
  - ・ 容易に発明をすることができたときは、
- ・ その発明については、
- ・ 同項の規定にかかわらず（※『新規性あり』でも）、
- ・ 特許を受けることができない。

## 1.2 新規性との関係／よくある誤解

### ◎新規性の判断

引用発明（※引用文献に記載された発明）と  
同じかどうか（＝相違点があるかどうか）

◆新規性なしの例： 引用発明 1 と同じ

引用発明 1： A + B

本願発明： A + B

（※『A手段とB手段を有するX装置』等の略記）

◆新規性ありの例： 引用発明 1 と同じではない  
（＝相違点がある）

引用発明 1： A + C

本願発明： A + B

## 1.2 新規性との関係／よくある誤解

### ◎例

引用発明 1 :  $A + \underline{C}$

引用発明 2 :  $\underline{B} + \underline{D}$

本願発明 :  $A + B$

### ◆よくある誤解 1

- ・ 本願発明のBと引用発明1のCの相違点、
- ・ 本願発明のAと引用発明2のDの相違点、  
について反論するだけでよい

⇒ 『新規性欠如』に対する反論と同じ

⇒ そもそも『相違点あり＝新規性あり』と判断

⇒ 『進歩性欠如』に対しては全く無意味な反論

## 1.2 新規性との関係／よくある誤解

### ◎例

引用発明 1 :  $A + \underline{C}$

周知・慣用技術 :  $B$  (※例示文献中 :  $B + \underline{D}$ )

本願発明 :  $A + B$

### ◆よくある誤解 2

- ・ 本願発明の  $B$  と引用発明 1 の  $C$  の相違点、
  - ・ 本願発明の  $A$  と、周知・慣用技術  $B$  が記載された例示文献中の  $D$  の相違点、
- について反論するだけでよい

⇒ 『新規性欠如』に対する反論と同じ

⇒ そもそも 『相違点あり＝新規性あり』と判断

⇒ 『進歩性欠如』に対しては全く無意味な反論

# 1.3 進歩性の判断対象／よくある誤解

◎判断対象： 新規性を有する『請求項に係る発明』

◎例

引用発明 1 :  $A + \underline{C}$

引用発明 2 :  $\underline{B^2} + \underline{D}$

本願発明 :  $A + B$

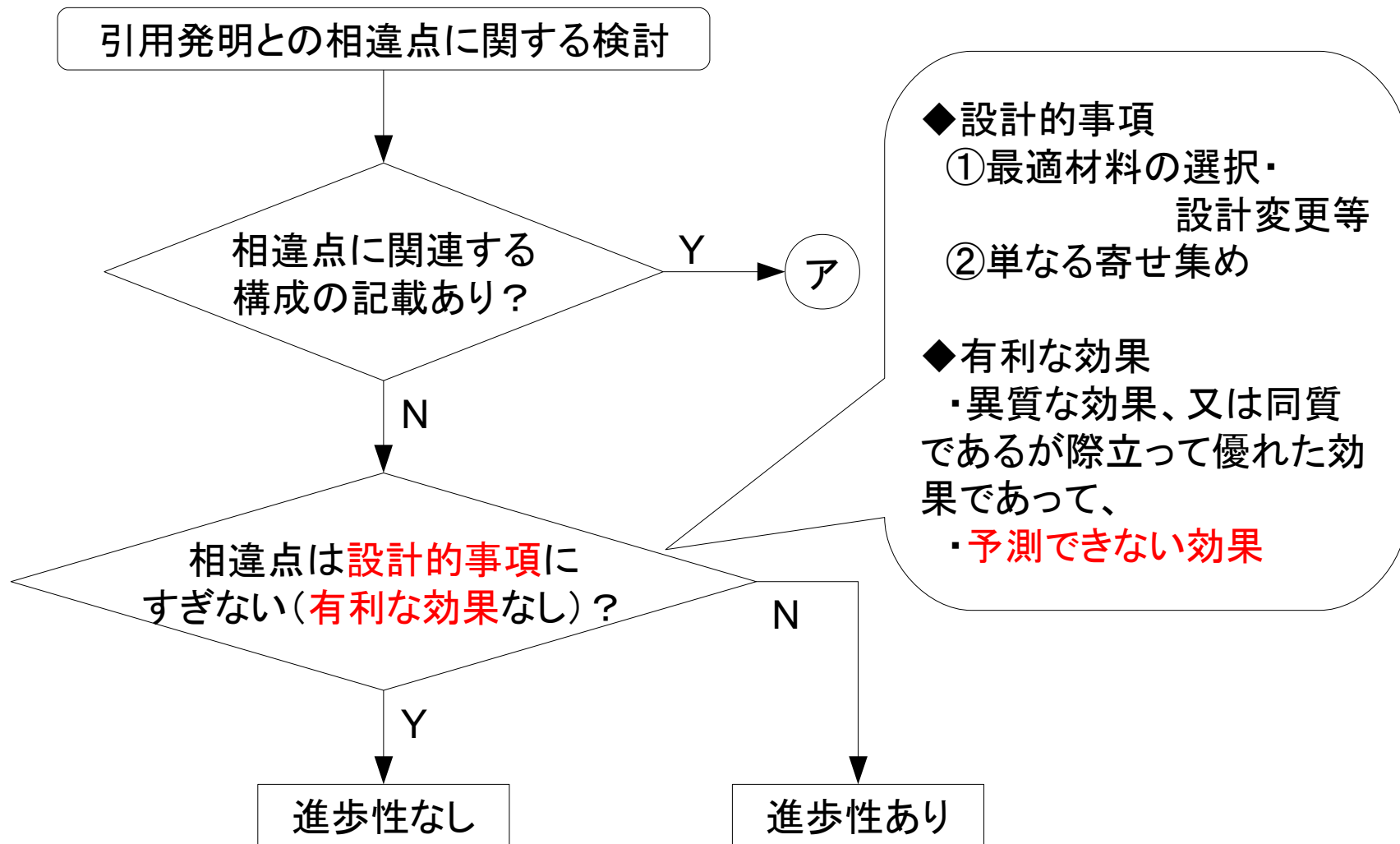
本願の実施例 :  $\underline{a} + \underline{b}$

## ◆よくある誤解

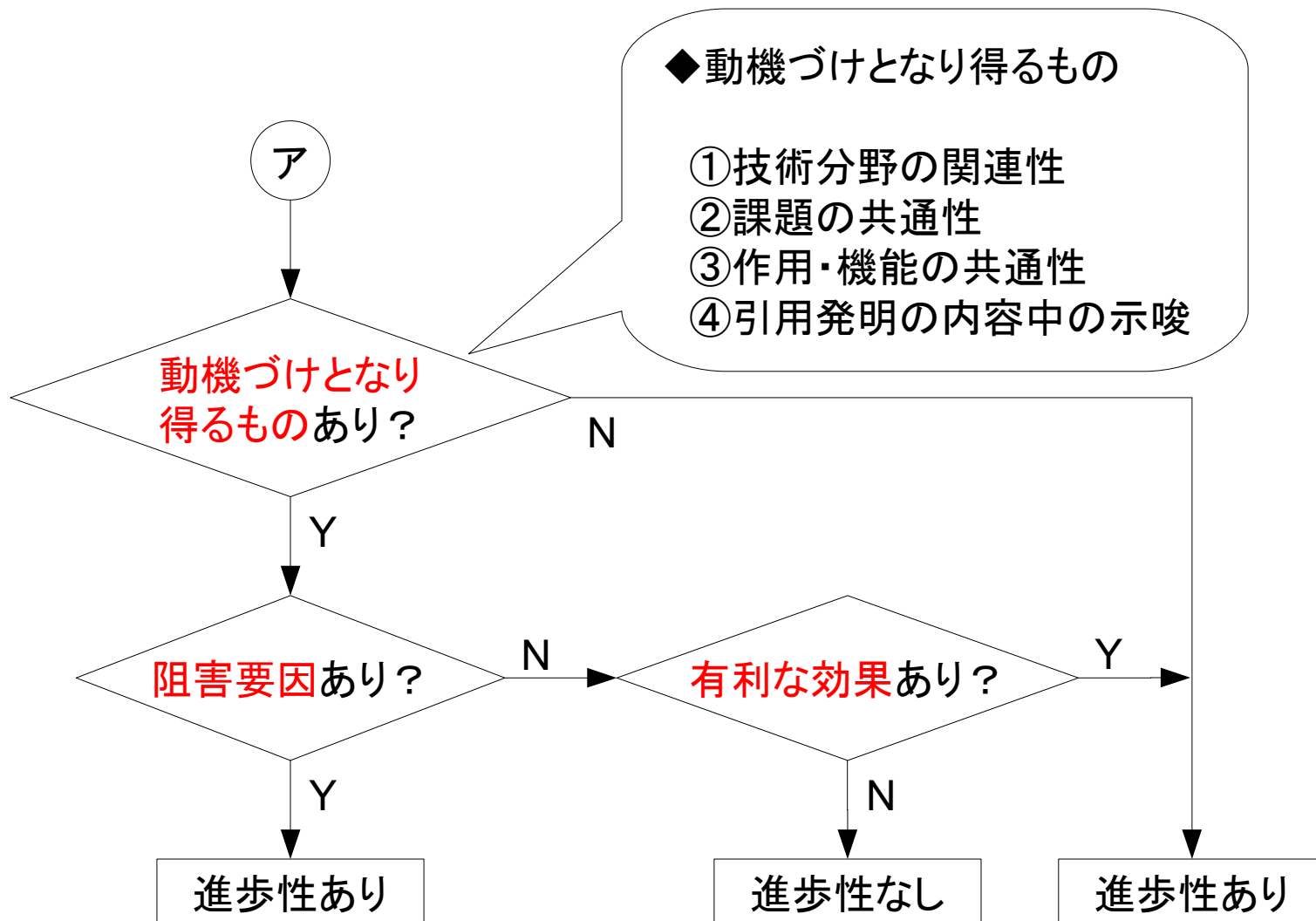
- ・ 本願の**実施例の a** と引用発明 1 の A の相違点、
- ・ 本願の**実施例の b** と引用発明 2 の B<sup>2</sup> の相違点、  
について反論するだけでよい

⇒ 『実施例』 について反論しているにすぎず、  
『請求項に係る発明』 全体に進歩性があるかどうか不明

# 1.4 特許庁の審査基準に基づく進歩性の判断フロー



# 1.4 特許庁の審査基準に基づく進歩性の判断フロー



## 1.5 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～

### 設計的事項①

引用発明からの最適材料の選択・設計変更等

#### ◆公知材料の中からの最適材料の選択

- ・例1： 『プラスチック』 ⇒ 『ポリプロピレン』

#### ◆数値範囲の最適化又は好適化

- ・例2： 温度の限定なし ⇒ 『50～100℃』

#### ◆均等物による置換

- ・例3： 『オイルヒータ』 ⇒ 『電気ヒータ』

#### ◆技術の具体的適用に伴う設計変更

- ・例4： 『正方形の板状』 ⇒ 『長方形の板状』

## 1.5 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～

設計的事項②： 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

⇒ 引用発明 1 と引用発明 2 の単なる寄せ集め  
(※有利な効果なし)

◆動機づけとなり得るもの

- ①技術分野の関連性： 関連する技術分野の技術手段
- ②課題の共通性： 課題が共通するもの
- ③作用・機能の共通性： 作用・機能が共通するもの
- ④引用発明の内容中の示唆

## 2. 進歩性欠如の拒絶理由通知への反論ポイント

- 2. 1 反論ポイント〔1〕～有利な効果がある～
- 2. 2 有利な効果が明記されていない場合／  
よくある誤解
- 2. 3 選択発明
- 2. 4 数値限定
- 2. 5 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～
- 2. 6 阻害要因がないと判断される場合

## 2. 1 反論ポイント[1]～有利な効果がある～

◎引用発明と比較した『有利な効果（メリット）』とは

- ・ 発明を特定するための事項によって奏される効果（※特有の効果）のうち、
- ・ 引用発明の効果と比較して有利なもの

◎『進歩性あり』の典型例

⇒ 条件①及び条件②を満たす『有利な効果』がある

◆条件①

- ・ 引用発明とは異質な効果、又は、
- ・ 引用発明と同質の効果であるが際だって優れた効果

◆条件②

当業者（※通常の技術者）が技術水準から予測できない効果

## 2. 2 有利な効果が明記されていない場合／よくある誤解

### ◆よくある誤解 1

**意見書**で主張した『有利な効果』は、全て参酌される

### ◆よくある誤解 2

実験データ

(※意見書に添付した実験成績証明書等

= **後出しの実験データ**)

で立証した『有利な効果』は、全て参酌される

⇒ 主張・立証した『有利な効果』の  
**全てが参酌されるわけではない**

## 2. 2 有利な効果が明記されていない場合／よくある誤解

### ◎特許庁審査官が参酌可能な効果

◆明細書に記載されている『有利な効果』

◆明細書に明記されていないが、  
明細書又は図面の記載から当業者（※通常の技術者）が**推論できる**『有利な効果』

### ◎明細書に明記されていない効果について

- ・明細書に記載されておらず、かつ、
- ・明細書又は図面の記載から当業者が**推論できない**  
**効果は、参酌されない**

## 2.3 選択発明

### ◎ 『選択発明』とは

- ・物の構造に基づく効果の予測が困難な技術分野に属する発明で、
- ・引用文献において、
  - ①上位概念で表現された発明から、それに包含される下位概念で表現された発明を選択したもの、又は
  - ②事実上もしくは形式上の選択肢で表現された発明から、**選択肢の一部**を選択したものであって、
- ・引用発明により**新規性が否定されない発明**  
(=引用文献に**記載されているとは言えない発明**)

## 2.3 選択発明

◎選択発明 1 : 下位概念で表現された発明

◆例 1

引用発明 1 : A (※ a 1、a 2、a 3 等を包含)

本願発明 : a 2 (※ A の下位概念)

◎選択発明 2 :

引用文献に具体的には開示されていない選択肢の発明

◆例 2

引用発明 1 : 炭素数が 1 ~ 10 のアルキル基

本願発明 : ブチル基

(=炭素数が 4 のアルキル基)

◎選択発明として『有利な効果あり』⇒『進歩性あり』

## 2.4 数値限定

### ◎ 『数値限定発明』 とは

数値範囲により数量的に表現された発明

#### ◆例

引用発明 1 : 温度範囲の限定なし

本願発明 : 500～1200℃

### ◎数値範囲の最適化又は好適化

⇒当業者（※通常の技術者）の通常の創作能力の発揮

⇒通常は『進歩性なし』

## 2.4 数値限定

◎但し、限定された数値範囲内で『有利な効果あり』

⇒ 『進歩性あり』

◎数値限定の臨界的意義について

◆課題が共通する場合

⇒ 数値範囲の内と外で量的に顕著な違い  
(※臨界的意義) が必要

◆課題が異なり、有利な効果が異質な場合

⇒ 数値限定に臨界的意義は不要

## 2.5 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～

◎引用文献中に、請求項に係る発明に

容易に想到することを妨げる程の記載がある場合

⇒ 引用発明としての適格性を欠く

⇒ 引用発明の組み合わせ（適用）に

『阻害要因がある』＝『組み合わせは無理』

### ◆阻害要因ありの例 1

本願発明： 化合物分解で発生する気体を利用

引用発明 1： 上記の利用を否定するもの

### ◆阻害要因ありの例 2

引用発明 1 に引用発明 2 の構成を適用すれば、

引用発明 1 の目的に反する方向に変更することになる

## 2.6 阻害要因がないと判断される場合

### ◆ 阻害要因なしの例 1

引用発明 1 に引用発明 2 の構成を適用するに当たり、  
引用発明 1 の構成の存在が

妨げになるということとはできない

⇒ 『組み合わせは無理ではない』

### ◆ 阻害要因なしの例 2

引用発明において、慣用技術を適用するに当たり、

格別な技術的支障があるとはいえない

⇒ 『組み合わせは無理ではない』

## 3. 進歩性欠如の拒絶理由通知書が届いたら

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

## 3. 1 拒絶理由通知書の内容確認

### ◆適用条文の確認

- ・新規性（29条1項3号等）か？
- ・進歩性（29条2項）か？
- ・その他か？

### ◆拒絶理由の対象になっている請求項の確認

- ・全ての請求項か？
- ・一部の請求項だけか？

### ◆応答期間の確認

- ・原則、拒絶理由通知書の発送日から60日以内

## 3.2 引用文献の入手

### ◎ 『引用文献』とは

拒絶理由通知書で引用された特許文献（※特許公報、実用新案公報）、学会論文、書籍、技報等の先行技術文献

### ◆ 日本国の特許文献である場合

⇒ 特許電子図書館（IPDL）の  
『特許・実用新案公報DB』

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

等からPDFファイルを無料でダウンロード可能

### ◆ 外国の特許文献である場合

⇒ 欧州特許庁の『esp@cenet（エスパスネット）』

（[http://ep.espacenet.com/?locale=jp\\_EP](http://ep.espacenet.com/?locale=jp_EP)）

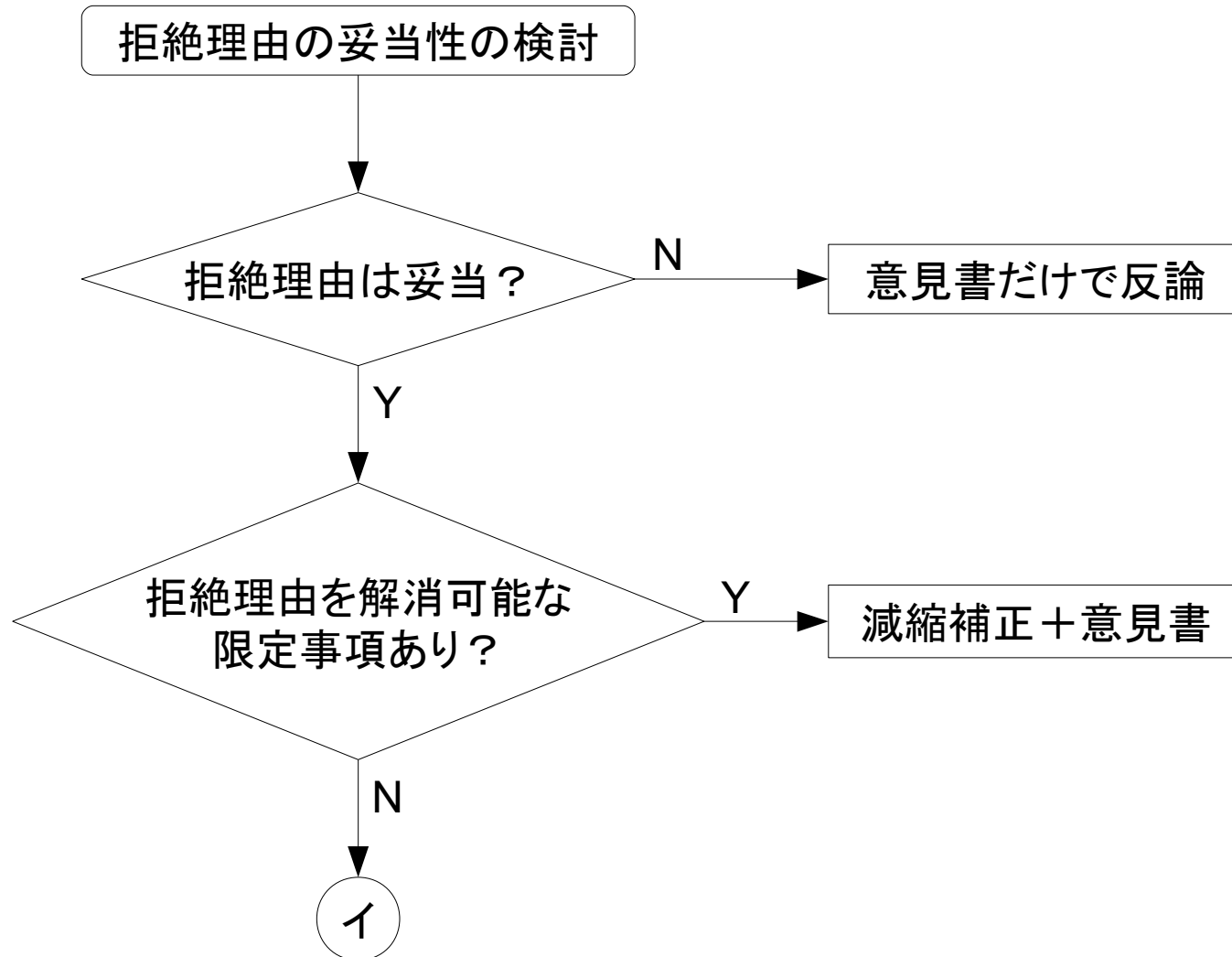
等からPDFファイルを無料でダウンロード可能

### 3.3 特許庁審査官のコメントの分析

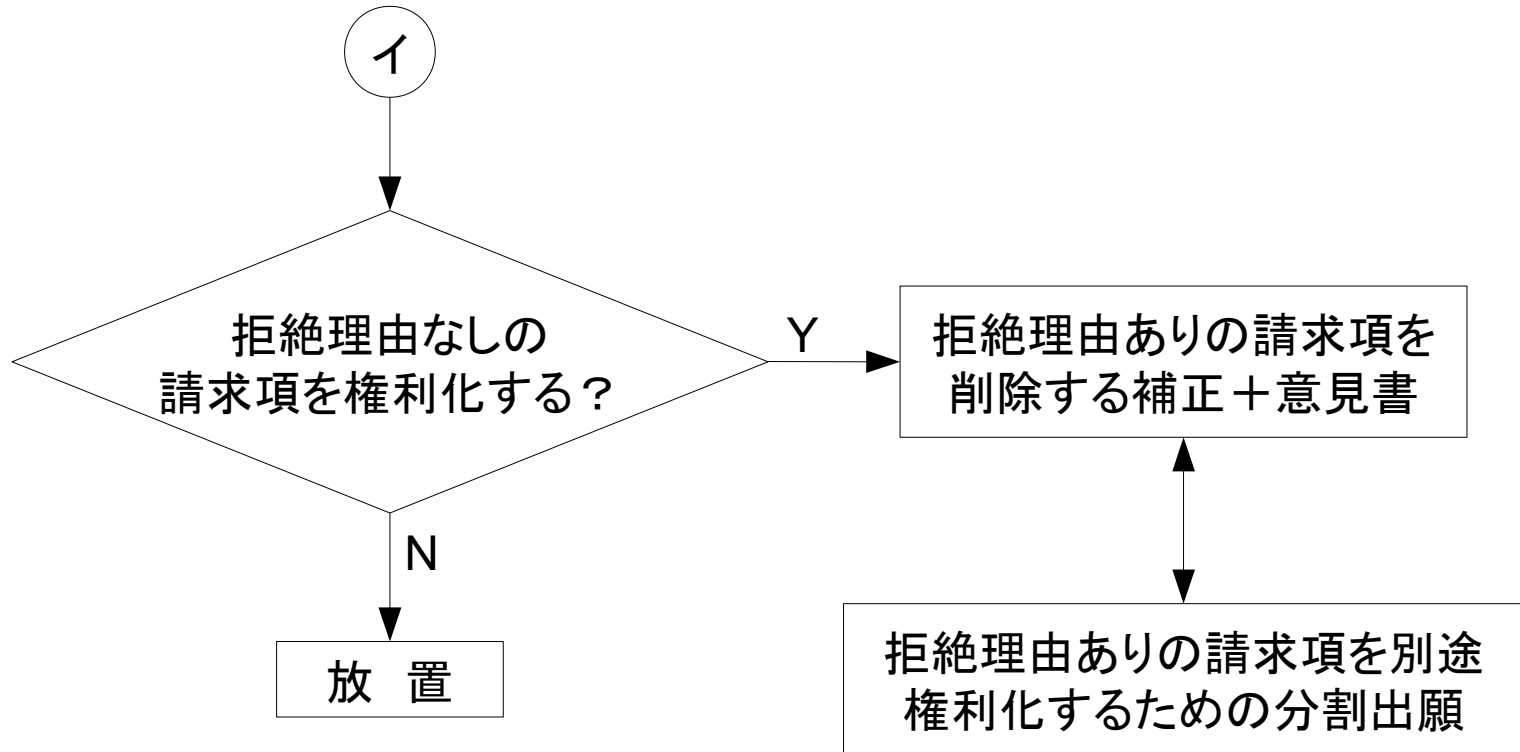
◎分析箇所： 拒絶理由通知書の備考欄の記載

- ◆各請求項について、  
どの引用文献が引用されているか？
- ◆具体的には、どのような理由か？
- ◆具体的な理由は、進歩性欠如のどのパターンか？
- ◆具体的な理由が分かりにくい場合、  
引用文献の公報番号に間違いがある場合  
等には、特許庁審査官に電話等で問い合わせる

### 3.4 対応策の検討フロー



### 3.4 対応策の検討フロー



## 4. 対応策〔1〕 ～攻めの意見書だけで反論～

- 4. 1 現時点の発明について反論するための意見書
- 4. 2 特許庁審査官に嫌われる意見書／  
意味のない意見書

## 4. 1 現時点の発明について反論するための意見書

◎拒絶理由が妥当でない場合

現時点の発明について『進歩性あり』

⇒ 『意見書』だけで反論

◆反論例 1 : 有利な効果あり

⇒ 単なる寄せ集めではない

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]

※ A と B が機能的又は作用的に関連することにより

生じる有利な効果 Y K [A \* B] がある

## 4. 1 現時点の発明について反論するための意見書

### ◆反論例 2 : 有利な効果あり

引用発明 1 :  $A + \underline{C}$

引用発明 2 :  $\underline{B 2}$

引用発明 1 の C に引用発明 2 の B 2 を適用した  
組み合わせ発明 :  $A + \underline{B 2}$

本願発明 :  $A + B$

※本願発明と組み合わせ発明の相違点

(※B と B 2 の相違点) に基づく有利な効果がある

## 4. 1 現時点の発明について反論するための意見書

### ◆反論例 3 : 阻害要因あり

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

引用発明 2 :  $\underline{B 2}$

本願発明 :  $A + B$

引用発明 1 の C に引用発明 2 の B 2 を適用した  
組み合わせ発明 :  $A + \underline{B 2}$

⇒ 引用発明 1 の C に引用発明 2 の B 2 を適用すれば、  
**引用発明 1 の目的M 1 を変更**することになる

## 4. 2 特許庁審査官に嫌われる意見書／意味のない意見書

### ◎特許庁審査官に嫌われると考えられる意見書

◆内容が整理されておらず、  
反論のポイントが不明な意見書

◆反論のポイントが分かりにくい意見書

⇒ 日本語で記載された意見書であるのに、  
内容把握に非常に時間がかかる場合

## 4. 2 特許庁審査官に嫌われる意見書／意味のない意見書

### ◎意味のない意見書

- ◆『進歩性あり』と主張しているだけで、  
反論の根拠を全く記載していない意見書
- ◆反論のポイントがずれている意見書  
(※的外れの意見書)

## 4. 2 特許庁審査官に嫌われる意見書／意味のない意見書

### ◆的を外れの意見書例 1

引用発明 1 :           A + C

引用発明 2 :           B 2 + D

引用発明 1 の C に引用発明 2 の B 2 を適用した

組み合わせ発明 :   A + B 2

本願発明 :           A + B

- ・ 本願発明の B と引用発明 1 の C の相違点、
- ・ 本願発明の A と引用発明 2 の D の相違点、  
  についてののみ反論している意見書

⇒ 引用発明 1 と引用発明 2 の組み合わせの**阻害要因**、  
又は**B と B 2 の相違点に基づく有利な効果**  
についての反論が欠如

## 4. 2 特許庁審査官に嫌われる意見書／意味のない意見書

### ◆ 的外れの意見書例 2

引用発明 1 :            A + C

周知・慣用技術 :        B (※例示文献中 : B + D)

引用発明 1 の C に周知・慣用技術の B を適用した

組み合わせ発明 : A + B

本願発明 :                A + B

- ・ 本願発明の B と引用発明 1 の C の相違点、
- ・ 本願発明の A と例示文献中の D の相違点、  
  についてのみ反論している意見書

⇒ 引用発明 1 と周知・慣用技術の  
  組み合わせの阻害要因等についての反論が欠如

## 5. 対応策〔2〕 ～百歩譲って減縮補正～

5. 1 減縮するための補正書／意見書

5. 2 新規事項の追加禁止

5. 3 シフト補正

（特別な技術的特徴を変更する補正）の禁止

※ 『特別な技術的特徴』

＝ S T F （Special Technical Feature）

5. 4 最後の拒絶理由通知に対する補正の留意点

## 5. 1 減縮するための補正書／意見書

### ◎拒絶理由が妥当である場合

◆現時点の発明については『進歩性なし』

◆拒絶理由を解消できそうな限定事項あり

⇒ 減縮補正により『進歩性あり』

⇒ 減縮するための『手続補正書』 + 『意見書』

## 5. 1 減縮するための補正書／意見書

### ◆拒絶理由通知例

本願発明は、引用発明 1 及び引用発明 2 に基づいて当業者（※通常の技術者）が容易に想到できたものである。

引用発明 1 :  $A + \underline{C}$

引用発明 2 :  $B + \underline{D}$

引用発明 1 の C に引用発明 2 の B を適用した  
組み合わせ発明 :  $A + B$

本願発明 :  $A + B$

## 5. 1 減縮するための補正書／意見書

◎引用発明 1 の C に引用発明 2 の B を適用した

組み合わせ発明：  $A + B$

本願発明：  $A + B$

### ◆減縮補正例 1

減縮補正後の発明：  $A + B + \underline{E}$  (※外的付加)

⇒  $E$  の追加に基づく有利な効果を意見書で主張

### ◆減縮補正例 2 (※ $b$ は $B$ の下位概念)

減縮補正後の発明：  $A + \underline{b}$  (※内的付加)

⇒  $b$  と  $B$  の相違点に基づく有利な効果を  
意見書で主張

## 5.2 新規事項の追加禁止

### ◎ 『新規事項』とは

当初（※出願時の）明細書等に記載した事項の範囲を超える内容

### ◎ 『当初明細書等に記載した事項』とは

① 当初明細書等に『明示的に記載された事項』

② 当初明細書等の記載から『自明な事項』

（※出願時の技術常識から、記載されているのと同然であると当業者が理解する事項）

⇒ 周知・慣用技術というだけでは、追加不可

### ◎ 新規事項を追加する補正は禁止

⇒ 違反すれば、拒絶理由、無効理由等になる

## 5.3 シフト補正(特別な技術的特徴を変更する補正)の禁止

◎シフト補正＝特別な技術的特徴を変更する補正

◎シフト補正は禁止 ⇒ 違反すれば、拒絶理由になる  
(※2007年4月1日以降の出願に適用)

### ◆例

元の請求項 1 :  $A + B$  ⇒ 新規性ありの場合  
⇒ 『特別な技術的特徴』 =  $A + B$

補正後の請求項 1 :  $A + \underline{b}$   
(※  $A + B$  において、 $B$  が  $b$  である)  
⇒ 『特別な技術的特徴』 の変更なし ⇒ ○ (※セーフ)

補正後の請求項 2 :  $A + \underline{C}$   
⇒ 『特別な技術的特徴』 の変更あり  
⇒ × (※アウト)

## 5.4 最後の拒絶理由通知に対する補正の留意点

- ◎ 『最後（※通常は2回目）の拒絶理由通知』とは  
『最初の拒絶理由通知』に対する応答時の補正によって通知することが必要になった拒絶理由のみを通知するもの
  
- ◎ 補正制限あり ⇒ 違反は**補正却下** ⇒ **補正前の状態に戻る**  
⇒ 拒絶理由が解消していない ⇒ **拒絶査定**
  
- ① 新規事項の追加禁止
- ② シフト補正  
(※特別な技術的特徴を変更する補正) の禁止
- ③ 補正目的の制限
  - ◆ 請求項の削除    ◆ 限定的減縮    ◆ 誤記の訂正
  - ◆ 明りようでない記載の釈明

## 5.4 最後の拒絶理由通知に対する補正の留意点

◎限定的減縮： 内的付加はセーフ⇔外的付加はアウト

④独立特許要件（※補正後の発明に特許性あり）を満たす必要あり

◆例

元の請求項 1 :  $A + B$

↓

①補正後の請求項 1 :  $A + \underline{b}$

⇒ Bをその下位概念  $b$  に補正（※内的付加）

⇒ 『限定的減縮』に該当 ⇒ ○（※セーフ）

②補正後の請求項 1 :  $A + B + \underline{C}$

⇒ Cを追加（※外的付加）

⇒ 『限定的減縮』には該当せず ⇒ ×（※アウト）

## 6. 対応策〔3〕 ～削除補正／分割出願～

6. 1 拒絶理由がある請求項を削除するための補正書／意見書
6. 2 拒絶理由がある請求項を別途権利化するための分割出願
6. 3 分割出願の留意点

## 6. 1 拒絶理由がある請求項を削除するための補正書／意見書

◎拒絶理由が妥当で限定事項もない場合等 ⇒削除補正

◎削除補正により、進歩性欠如の拒絶理由が解消した旨  
の意見書を提出

### ◆例

引用発明 1 :           A + C

引用発明 2 :           B + D

引用発明 1 の C に引用発明 2 の B を適用した

組み合わせ発明 :   A + B

元の請求項 1 :       A + B       (※拒絶理由あり)

元の請求項 2 :       A + B + E (※拒絶理由なし)

↓

補正後の請求項 1 :   A + B + E

⇒元の請求項 1 を削除   ⇒元の請求項 2 は権利化可能

## 6. 2 拒絶理由がある請求項を別途権利化するための分割出願

◎拒絶理由がある請求項を別途権利化 ⇒ 分割出願

◆例

引用発明 1 :  $A + \underline{C}$

引用発明 2 :  $\underline{B^2} + \underline{D}$

引用発明 1 の C に引用発明 2 の B<sup>2</sup> を適用した

組み合わせ発明 :  $A + \underline{B^2}$

原出願の請求項 1 :  $A + B$  (※拒絶理由あり)

原出願の請求項 2 :  $A + B + E$  (※拒絶理由なし)

↓

分割出願の請求項 1 :  $A + B$

⇒ B と B<sup>2</sup> の相違点に基づく有利な効果

があるかどうか微妙 ⇒ 分割出願で権利化可能

## 6.3 分割出願の留意点

◎出願分割の実体的要件を満たす必要あり

◆実体的要件： 原出願の当初明細書等の範囲内等

⇒ 違反すれば、出願時＝**現実の出願時**

(※違反なし⇒ 出願時＝原出願の出願時)

◎出願分割の実体的要件を満たす場合であっても、

⇒ 原出願等で既に通知された拒絶理由と**同一の拒絶理由**が分割出願でも通知される場合、

⇒ 1回目の拒絶理由通知でも、**最後の拒絶理由通知**への対応時と同じ**補正制限あり**

(※2007年4月1日以降の出願に適用)

# 7. 演習

7. 1 対応策の立案演習

7. 2 演習の解答例の解説

## 8. まとめ

◆権利化のための対応策 ⇒ 3パターン

①拒絶理由が妥当でない場合 ⇒ 意見書だけで反論

②拒絶理由は妥当であるが、  
拒絶理由を解消できそうな限定事項がある場合  
⇒ 減縮補正＋意見書

③拒絶理由が妥当であり、  
拒絶理由を解消できそうな限定事項もない場合  
⇒ 削除補正＋意見書

◆拒絶理由がある請求項を別途権利化 ⇒ 分割出願

## 8. まとめ

◎現時点の発明又は減縮補正後の発明について反論

◎進歩性欠如例 1

引用発明との相違点が『設計的事項にすぎない』

◆反論ポイント〔1〕⇒『有利な効果がある』  
⇒『設計的事項ではない』

◎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』

◆反論ポイント〔1〕⇒『有利な効果がある』

◆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』

本日は、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 (Yoshiaki Oku)

TEL : 072-741-1574 [info@oku-ptf.com](mailto:info@oku-ptf.com) FAX : 072-725-2417  
<http://oku-ptf.com/> <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 2009年4月9日(木)  
主催:株式会社情報機構