



# 中間処理実務研修

弁理士 須藤 淳

# 拒絶理由の主たる根拠条文

---

①29条1項

新規性（公知発明と同一の発明）

②29条2項

進歩性（公知発明から容易な発明）

③29条の2

拡大先願（未公開先願の明細書に記載の発明と同一の発明）

④39条

先後願（未公開先願のクレームに記載の発明と同一の発明）

⑤37条

発明の単一性（一出願に複数の発明）

⑥36条4項

実施可能要件（クレームに記載の発明を実施可能な程度に明細書に記載されていない）

⑦36条6項1号

サポート要件（クレームに記載の発明が明細書に記載されていない）

⑧36条6項2号

明確性（クレームに記載の発明が不明確）

⑨第17条の2第3項

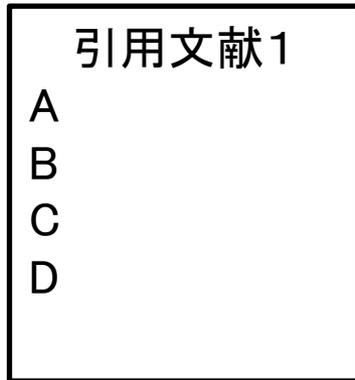
補正（新規事項を追加する補正）

# 新規性について

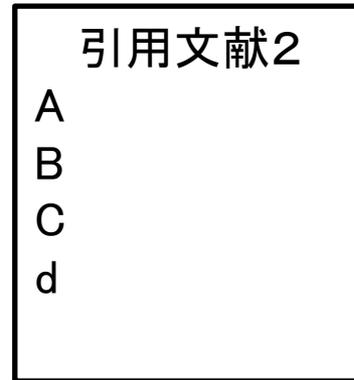
本願発明

【請求項1】

Aと、Bと、Cと、Dと、を備えることを特徴とする装置。



新規性なし



Dが、引用文献2に記載されているに等しい事項といえる場合には、新規性なし。

「刊行物に記載されているに等しい事項」とは、刊行物に記載されている事項から本願の出願時における技術常識を参酌することにより当業者が導き出せる事項をいう(審査基準)。

# 進歩性について

平成20年(行ケ)第10096号の判決の一部を抜粋

「特許法29条2項が定める要件の充足性、すなわち、当業者が、先行技術に基づいて出願に係る発明を容易に想到することができたか否かは、**先行技術から出発して、出願に係る発明の先行技術に対する特徴点(先行技術と相違する構成)に到達することが容易であったか否かを基準として判断される。**ところで、出願に係る発明の特徴点(先行技術と相違する構成)は、当該発明が目的とした課題を解決するためのものであるから、**容易想到性の有無を客観的に判断するためには、当該発明の特徴点を的確に把握すること、すなわち、当該発明が目的とする課題を的確に把握することが必要不可欠**である。そして、容易想到性の判断の過程においては、事後分析的かつ非論理的思考は排除されなければならないが、そのためには、当該発明が目的とする「課題」の把握に当たって、その中に無意識的に「解決手段」ないし「解決結果」の要素が入り込むことがないよう留意することが必要となる。さらに、当該発明が容易想到であると判断するためには、先行技術の内容の検討に当たっても、当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという**推測が成り立つのみでは十分ではなく、当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が存在することが必要**であるというべきであるのは当然である。」

# 進歩性の判断手法(審査基準の概要)

## 【命題】

主引用発明から出発して、当業者が請求項に係る発明に容易に到達(容易想到)する論理付けができるか？



容易想到との論理付け(論理構成)ができるか？

請求項に係る発明と主引用発明との間の相違点に関し、副引用発明を適用したり、技術常識(設計変更等)を考慮したりして、論理付けができるか否か？

論理付けできない

論理付けできる

- ・主引用発明に副引用発明を適用する動機付けがある
- ・主引用発明からの設計事項に該当

動機付け

- ・技術分野の関連性
- ・課題の共通性
- ・作用・機能の共通性
- ・引用発明中の示唆

進歩性が肯定される方向に働く要素(有利な効果・阻害要因)に係る諸事情も含めて総合的に評価した上で論理付けができるか否か？

論理付けできない

- ・有利な効果がある
- ・主引用発明と副引用発明を組み合わせる阻害要因がある

論理付けできる

進歩性なし

進歩性あり

# 進歩性拒絶に対する対応

【請求項1】本願発明

Aと、Bと、Cと、**D**と、を備えることを特徴とする装置。

【主引用文献】

引用文献1

A, B, C, E, F...

両者の一致点:A, B, C  
両者の相違点:**D**

拒絶理由	対応(主張)方法
相違点 <b>D</b> は <b>設計事項</b> であり、本願発明は容易想到である。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ Dによる、主引用発明と比較した<b>有利な効果</b>の主張。</li> <li>・ 引用文献1の内容からすれば<b>技術的観点から</b>、当業者であってもDとするのは容易とはいえず、設計事項ではない。</li> <li>・ 拒絶理由が妥当であれば<b>補正</b>する。</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 相違点<b>D</b>は<b>引用文献2</b>に記載されており、本願発明は容易想到である。</li> <li>・ 相違点<b>D</b>は<b>周知技術</b>であり、本願発明は容易想到である。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 拒絶理由が妥当でなければ、補正なしで反論する。</li> <li>・ 拒絶理由が妥当であれば<b>補正</b>する。</li> </ul> <p>* 次のスライドで詳しく説明</p>

# 進歩性拒絶に対する対応

【請求項1】本願発明

Aと、Bと、Cと、Dと、を備えることを特徴とする装置。

<拒絶理由>

主引用発明に副引用発明(又は周知技術)を適用して本願発明のように構成することは容易想到

【主引用文献】

引用文献1

A, B, C, E, F...

【副引用文献】

引用文献2

D

+

進歩性 = 容易想到性 = 想到性 + 容易性

→ 進歩性(容易想到性)は、想到性と容易性に分けると検討しやすい場合がある。

**想到性**: 主引用文献 + 副引用文献 = 本願発明が成立するか(本願発明に**想到**するか)?

→ 主引用文献と副引用文献を足すと本願発明になるか?

**容易性**: 主引用文献に副引用文献を適用することが**容易**か?

→ 主引用文献に副引用文献を足す**動機付け**があるか?

主引用文献と副引用文献を足すと本願発明になり(**想到**し)、かつ主引用文献と副引用文献を足すことが**容易**であれば、主引用文献と副引用文献から本願発明が**容易想到**であって進歩性なしとなる。

# 進歩性拒絶に対する対応

【請求項1】本願発明

Aと、Bと、Cと、Dと、を備えることを特徴とする装置。

<拒絶理由>

主引用発明に副引用発明(又は周知技術)を適用して本願発明のように構成することは**容易想到**

【主引用文献】

引用文献1  
A, B, C, E, F...

【副引用文献】

引用文献2  
D

+

主+副=本願発明?	主に副を適用は容易?	補正の必要性	対応(主張)方法	主張の種類(想到性/容易性)
成立しない	—	不要	主引用発明に副引用発明を適用したとしても、 <b>本願発明に到達しない</b> 。 注) 想到しない構成が設計事項でないことが必要	想到性に関する主張がメイン +容易性の主張も可
成立する	容易でない	不要	主引用発明に副引用発明を適用する <b>動機付けがない</b> 。 * 次のスライドで詳しく説明	容易性に関する主張
			Dによる、主引用発明と比較した <b>有利な効果</b> の主張。	
			副引用発明を主引用発明に適用することを阻害する事情がある( <b>阻害要因</b> )。	
成立する	容易である	要	<b>補正</b> により構成を追加。 主引用発明に副引用発明を適用したとしても、 <b>本願発明に到達しない</b> 。	想到性に関する主張がメイン +容易性の主張も可

# 動機付けについて

動機付けとは？ 主引用発明に副引用発明を適用する理由付け

動機付けの種類	反論時のポイント
技術分野の 関連性	「主引用発明と副引用発明の技術分野が異なる」のみの反論では弱い。他の動機付けの反論も併せて主張する必要あり。
課題の共通性	本願発明と主引用発明の課題が異なるのみでは足りない。主引用発明と副引用発明の課題が異なることを主張する必要あり。 * 次のスライドで詳しく説明
作用・機能の 共通性	主引用発明と副引用発明の作用・機能が単に異なるとの主張のみではなく、 <u>案件によっては、その相違により、当業者であっても主引用発明に副引用発明を適用することが困難であることを技術的観点から具体的に説明するのが有効である。</u>
引用発明中の 示唆	引用文献に、主引用発明に副引用発明を適用することに関して単に示唆がないとの主張のみの反論では弱い。他の動機付けの反論も併せて主張する必要あり。また、 <u>案件によっては、当業者であっても主引用発明に副引用発明を適用することが困難であることを技術的観点から具体的に説明するのが有効である。</u>

# 課題の共通性(動機付け)について

判決番号 審判決例集分類番号*	本願発明と 主引例の課題	主引例と 副引例の課題	進歩性	備考
H24年(行ケ)第10448号 (48)-4	共通	共通	→ なし	本願発明と「同じ思考過程」により論理付けした例
H23年(行ケ)第10298号 (48-1)-1	相違	共通	→ なし	本願発明と「別の思考過程」により論理付けした例
H25年(行ケ)第10034号 (48)-5	相違	相違	→ あり	

\* 特許・実用新案審査ハンドブック 附属書D: 特許・実用新案審査基準 審判決例集

## <「課題」に関する審査基準抜粋>

- ・主引用発明と副引用発明との間で課題が共通することは、主引用発明に副引用発明を適用して当業者が請求項に係る発明に導かれる動機付けがあるというための根拠となる。
- ・当業者にとって自明な課題又は当業者が容易に着想し得る課題が共通する場合も、課題の共通性は認められる。
- ・審査官は、請求項に係る発明とは別の課題を有する引用発明に基づき、主引用発明から出発して請求項に係る発明とは別の思考過程による論理付けを試みることもできる。
- ・請求項に係る発明とは技術分野又は課題が大きく異なる主引用発明を選択した場合には、論理付けは困難になりやすい。



主引用文献と副引用文献の課題が共通するか否かがポイントで、本願発明と主引用文献の課題が異なるのみでは主張として足りず、主引用文献と副引用文献の課題が異なることを主張するのが有効である。

# 課題の共通性(動機付け)について

## <本願発明1>

【課題】椅子の脚で床に傷をつけることを防止すること。

【請求項1】脚にローラが取り付けられている椅子。

## <本願発明2>

【課題】椅子に座った状態で移動可能にすること。

【請求項1】脚にローラが取り付けられている椅子。

## <主引用発明1>

椅子を動かすときに床に傷が付かないように、脚の底面に床に対して滑るシートを設けた。

## <副引用発明1>

ラックを移動させる際に床に傷が付かないように、ラックの脚にローラを取り付けた。

## <副引用発明2>

ラックに荷物を置いた状態で楽に移動できるように、ラックの脚にローラを取り付けた。

●本願発明1＝主引用発明1＋副引用発明1

・本願発明1と主引用発明1の課題：共通

・主引用発明1と副引用発明1の課題：共通

⇒本願発明1と同じ思考過程により論理付けが可能

●本願発明2＝主引用発明1＋副引用発明2

・本願発明1と主引用発明1の課題：共通

・主引用発明1と副引用発明2の課題：相違

●本願発明2＝主引用発明1＋副引用発明1

・本願発明2と主引用発明1の課題：相違

・主引用発明1と副引用発明1の課題：共通

⇒本願発明2と別の思考過程により論理付けが可能

●本願発明2＝主引用発明1＋副引用発明2

・本願発明2と主引用発明1の課題：相違

・主引用発明1と副引用発明2の課題：相違

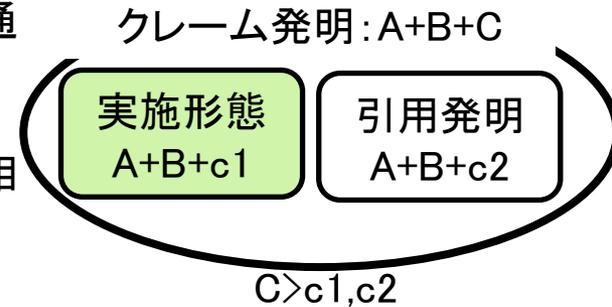
⇒一番、論理付けが難しい。

# 補正について

- ①引用文献に記載の発明(引用発明)との相違点が明確になる補正を行う。

出願時のクレーム発明は実施形態よりも広い内容とするのが普通であるため、実施形態は引用発明と異なるが、クレーム発明は引用発明を含んでおり拒絶理由が指摘されるケースが多い。

その場合、クレーム発明を実施形態に近づけつつ引用発明との相違点が明確になる補正を行う。実施形態の構成(A+B+c1)に限定するのではなく、中位概念に限定できれば好ましい。



- ②周知慣用技術に関する構成や効果が弱い構成を補正により追加しても、他の引用文献を追加されて再度拒絶されるか設計事項と判断される可能性が高い。発明の特徴部に関連する構成や、課題解決に寄与する構成、効果を奏する構成を追加するのが有効。
- ③最後の拒絶理由通知時と審判請求時に行う補正については、限定的減縮の補正が要求されるため(第17条の2第5項第2号)、外的付加ではなく内的付加の補正を行う必要がある。
- ④新規事項追加に該当する可能性のある補正を行う場合には、意見書において、当初明細書等の記載から「自明な事項」に該当することを丁寧に説明するのがベター(∵新規事項追加の拒絶理由通知を避けるため)。

# 補正（新規事項追加）について

## 【特許法第17条の2第3項】

・・・明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、・・・願書に**最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面・・・に記載した事項の範囲内**においてしなければならない。

## 【審査基準】

審査官は、補正が「当初明細書等に記載した事項」との関係において、**新たな技術的事項を導入するものであるか否か**により、その補正が新規事項を追加する補正であるか否かを判断する。「当初明細書等に記載した事項」とは、当業者によって、**当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項**である。

## ＜新規事項追加に該当しない補正の種類＞

3.1 当初明細書等に明示的に記載された事項にする補正

3.2 当初明細書等の記載から**自明な事項**にする補正

補正された事項が「当初明細書等の記載から自明な事項」といえるためには、当初明細書等の記載に接した当業者であれば、**出願時の技術常識に照らして**、補正された事項が当初明細書等に**記載されているのと同然であると理解する事項**でなければならない。

## 【補足】

主要国における機械分野の新規事項追加の判断が厳しい順番（実務を通じての個人的感覚）  
EP>CN>KR,JP>US →ファミリー案件において国毎に補正事項を変えるのもあり

# サポート要件について

特許請求の範囲

## 【特許法第36条第6項第1号】

特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。

## 【審査基準】

請求項に係る発明が発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものであってはならない。

∵発明の詳細な説明に記載していない発明を特許請求の範囲に記載することになれば、公開されていない発明について権利が発生することになるから。

第1実施形態

第2実施形態

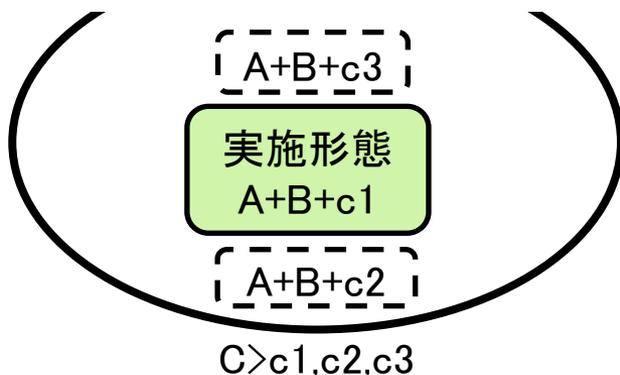
明細書に記載  
の無い形態

請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において「発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲」を超えていると判断された場合、サポート要件違反

### 【サポート要件違反の類型1】

出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合

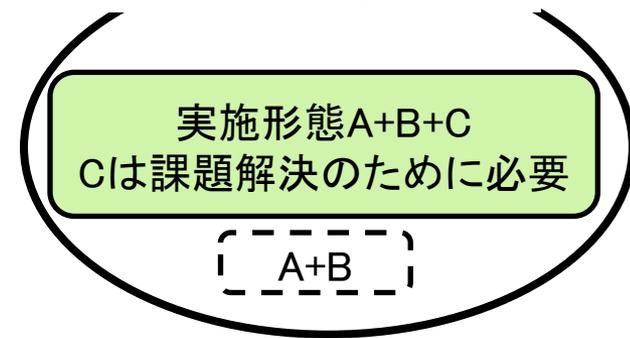
クレーム：構成A+B+C



### 【サポート要件違反の類型2】

請求項において、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段が反映されていないため、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求することになる場合

クレーム：構成A+B



## 意見書作成時の注意事項

- ①意見書では、クレームの内容に基づく主張を行う。クレームの内容に基づかない主張は、審査官に考慮されない。主張がクレームの内容に基づいていない場合には、その主張と整合するようにクレームを補正する必要がある。
- ②特許査定になる可能性が高いと判断した場合には、意見書は必要最低限の記載とする（∵意見書の記載は、後の裁判において技術的範囲の解釈の際に参酌され得るため、包袋禁反言の観点から、意見書は簡潔に記載するのが好ましい）。
- ③本願発明と引用発明を対比する際、基本的には、審査官が指摘した事項以外に触れる必要はない（自己に不利になる主張は触れなくもよい）。また、引用発明は、事実（記載）に基づいて認定し、主観が入らないように注意する（包袋禁反言の観点から）。
- ④進歩性判断の考え方である容易想到性は、想到性と容易性に分けて考えると整理しやすい場合がある。
- ⑤主張できることは全て主張するというスタンスの場合、論点が曖昧になりやすいため、論点を絞って主張する方が説得力のある意見書になりやすい。また、審査官に受け入れられない可能性が高い主張（駄目元の主張）は、避けた方が好ましい（∵説得力に欠ける主張や事実に基づかない主張があると、審査官の心証形成に悪影響を及ぼし意見書全体の説得力が低下するおそれがある）。

# その他

## ①審査官面接・コンタクトの活用

重要出願であって、審査官による認定・判断に不安がある場合（審査結果について予見可能性が低い場合）には、審査官面接を活用するのも一案。面接を通じて、本願発明の意義・効果や、本願発明と引用発明との相違点を審査官に口頭で説明できるため、審査官に理解してもらいやすく、特許査定になる可能性が高まる。審査官から権利化のアドバイスをもらえることもある。

拒絶理由通知の再度の発行を避けるため、審査官へ電話等でコンタクトし、応答前に補正書・意見書を審査官に確認してもらい、審査官の心証を確認するのも一案。

## ②査定後の分割出願の活用

特許査定後の分割出願を活用すると、親出願の許可クレームよりも広い権利範囲を取得できる可能性がある。自社技術・他社技術を検討の上、親出願の許可クレームでは権利範囲が狭い（限定がある）場合には、分割出願を活用するのが有効。

## ③拒絶査定不服審判の活用

審査官は、画一的に審査をし、無難な判断を下す傾向がある。審判では、事実認定を丁寧に行い、かつ3名の審判官の合議で判断するため客観性が担保されやすい。重要出願であって審査官の認定・判断に納得がいかない場合には、審判官の判断を仰ぐのも一案。