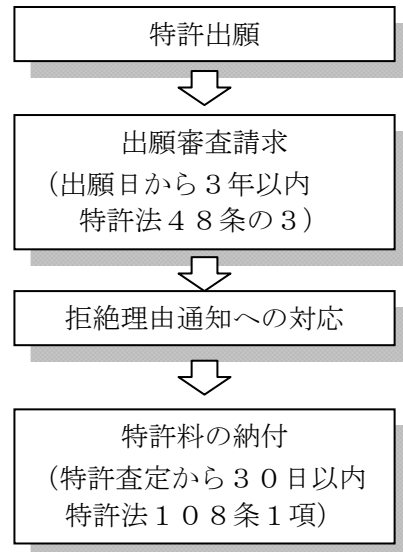


特許出願人人材育成講座～実践！特許出願書類の書き方～  
第3回 拒絶理由通知を受けた際の対応 (特許)

1 出願後の手続き

- (1) 出願人がやるべき手続 (右図)
- (2) 審査請求はいつやるか？  
(早期) 権利化の必要性  
v s  
先行技術が存在するリスク



2 拒絶理由の概要

☞ 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/第II部 特許要件

- (1) 29条1項柱書 (発明性)  
コンピュータ発明の場合に注意  
☞ 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  
第VII部 第1章 コンピュータソフトウェア関連発明
- (2) 29条1項 (新規性)、29条の2 (拡大先願)  
出願時を基準に判断  
請求項と引用発明の構成要件が一致すること
- (3) 29条2項 (進歩性)  
出願時を基準に判断  
請求項と引用発明の一致点、相違点を認定  
進歩性を否定する論理付け (設計事項、単なる寄せ集め、動機付け)
- (4) 36条4項、6項 (記載不備)

3 拒絶理由通知を受けたときにすべきこと [資料1] 参照

- (1) 応答期限の確認  
通常は発送日から60日 (拒絶理由通知中で指定される)  
初日不参入 (3条1項)  
休日の翌日 (3条2項)
- (2) 引用文献の取り寄せ 特許電子図書館 (IPDL) の利用
- (3) 戦略を考える  
拒絶理由はどの請求項に通知されているか？  
どの請求項について権利化が必要か？  
不明な点は審査官に趣旨を確認する (特に36条違反の場合)
- (4) 手続補正書 [資料2] 参照、意見書 [資料3] 参照 の提出

特許出願人人材育成講座～実践！特許出願書類の書き方～  
第3回 拒絶理由通知を受けた際の対応（特許）

#### 4 補正をする場合の注意

##### (1) 法上の要件

☞／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／第Ⅲ部  
新規事項追加の禁止（特許法17条の2第3項） [資料4] 参照

出願当初の明細書、特許請求の範囲、図面が基準

「新たな技術的事項」の追加は不可

シフト補正の禁止（特許法17条の2第4項） [資料5] 参照

補正前の請求項と単一性を満たす範囲内

##### (2) 一般的注意

不要に権利範囲を狭めないこと（出願時の意図を大切に）

拒絶理由を解消するために必要、有効な部分についてのみ補正する

#### 5 【意見の内容】の構成

##### (1) 一般的構成

###### 1. 拒絶理由の概要

○月○日付（発送日）の拒絶理由通知によれば、本願につき、

理由1：・・・

理由2：・・・

という拒絶理由が通知されています。

###### 2. 補正の根拠

本願出願人は、○月○日付けの補正書に記載の通りの補正を行いました。それぞれの補正の根拠は次の通りです。

(1) 請求項1の「…」という補正は、段落○○○○の記載に基づくものです。

(2) …

以上の通り、補正は、いわゆる新規事項追加（特許法第17条の2第3項）に該当するものではありません。

###### 3. 各拒絶理由について

（拒絶理由に応じて、反論を記載する）

###### 4. 結論

以上の通り、本願についての拒絶理由は全て解消したものと申料いたします。よって、本願を特許するとの査定を求めます。

以上

特許出願人人材育成講座～実践！特許出願書類の書き方～  
第3回 拒絶理由通知を受けた際の対応（特許）

(2) 記載不備への対応

補正によって要件を満たすようになったことを述べればよい。

3. 拒絶理由（記載不備）について

上記補正により、本願の請求項は、特許法36条の要件を具備するものとなりました。よって、上記拒絶理由は解消したものと史料いたします。

(3) 新規性欠如への対応

本願と引用文献との構成要件の相違を指摘すればよい。

3. 拒絶理由（新規性欠如）について

- (1) 本願は a, b, c…を構成要件とするものです。
- (2) 引用文献には、構成要件 b についての開示がありません。
- (3) 本願は引用文献によって新規性を喪失したとは言えません。よって、上記拒絶理由は解消したものと史料いたします。

(注)「引用文献には、…が開示されている」ということは、特に記載しなくてもよい。

(4) 進歩性の判断

いずれの引用文献にもない相違点を指摘  
論理付けを破る（阻害要因を指摘）

3. 拒絶理由（進歩性欠如）について

- (1) 本願は a, b, c…を構成要件とし、〇〇という効果を奏するものです。
- (2) 引用文献1には、構成要件 c についての開示がありません。引用文献2は構成要件 c を開示していますが、引用文献1と引用文献2とは、\*\*という点で基本的な構成が異なっており、引用文献2を引用文献1に組み合わせることはできません。
- (3) よって、本願は引用文献1、2に基づき当業者が容易に想到し得たものとは言えず、上記拒絶理由は解消したものと史料いたします。

特許出願人人材育成講座～実践！特許出願書類の書き方～  
第3回 拒絶理由通知を受けた際の対応（特許）

【ワーク1】

【請求項1】

軸の少なくとも一部に非円形断面の部位を設けた筆記具。  
という内容で特許出願したところ、ゴルフ鉛筆（下図）が先行技術として見つかった。



■問題1

次の補正のうち、「新規性がない」という拒絶理由を回避できるものに○をつけて下さい。

- ( ) 軸の全体を非円形断面とした筆記具。
- ( ) 軸の少なくとも一部に非円形断面の部位を設けたボールペン。
- ( ) 軸の少なくとも一部に六角形の部位を設けた筆記具。
- ( ) 木製の軸の少なくとも一部に非円形断面の部位を設けた筆記具。
- ( ) 軸のうち芯材が挿入されている部分を非円形断面とした筆記具。
- ( ) 軸の少なくとも一部に非円形断面の部位を設け、クリップをとりつけた筆記具。

■問題2

「進歩性がない」という拒絶理由通知を受けました。

請求項を「軸の全体を非円形断面とした筆記具。」と補正するとして、意見書（「3. 拒絶理由について」の部分だけでよい）を作成して下さい。

特許出願人人材育成講座～実践！特許出願書類の書き方～  
第3回 拒絶理由通知を受けた際の対応（特許）

【ワーク2】

【請求項1】

縄の両端にグリップが設けられた縄跳びであって、  
一方の前記グリップは、  
当該グリップに対する前記縄の回転を検出する検出部と、  
予め定められたテンポに基づく第1音と、前記検出部が前記縄の回転を検出するタイミングに基づく第2音とを発生する発音部とを有することを特徴とする縄跳び。

という内容で出願をしたところ、

引用文献1：予め定められたテンポに基づいて音を発生する縄跳び

引用文献2：縄の回転に基づいて音を発生する縄跳び

を開示する引用文献により、進歩性がないとの拒絶理由通知を受けました。

請求項は補正しないという前提で、意見書（「3. 拒絶理由について」の部分だけでよい）を作成して下さい。