

特許が取れる出願／取れない出願

令和4年9月9日

特許法律事務所 樹樹
弁理士・弁護士 加藤 光宏

自己紹介

略歴

- 昭和63年 3月 京都大学工学部航空工学科卒業
- 昭和63年 4月 川崎重工業株式会社航空宇宙事業本部
- 平成 9年 1月 弁理士登録
- 平成16年 4月 名古屋大学法科大学院入学
- 平成21年12月 弁護士登録、弁理士再登録、特許法律事務所 源 開設
- 平成23年12月 特許法律事務所 樹樹 開設

役職等

- 日本弁理士会東海支部 副支部長 (2016年)
- 愛知県弁護士会 情報問題対策委員会 委員長(2019年～)
- APAA コピーライト委員会 委員長(2021年～)



特許法律事務所 樹樹

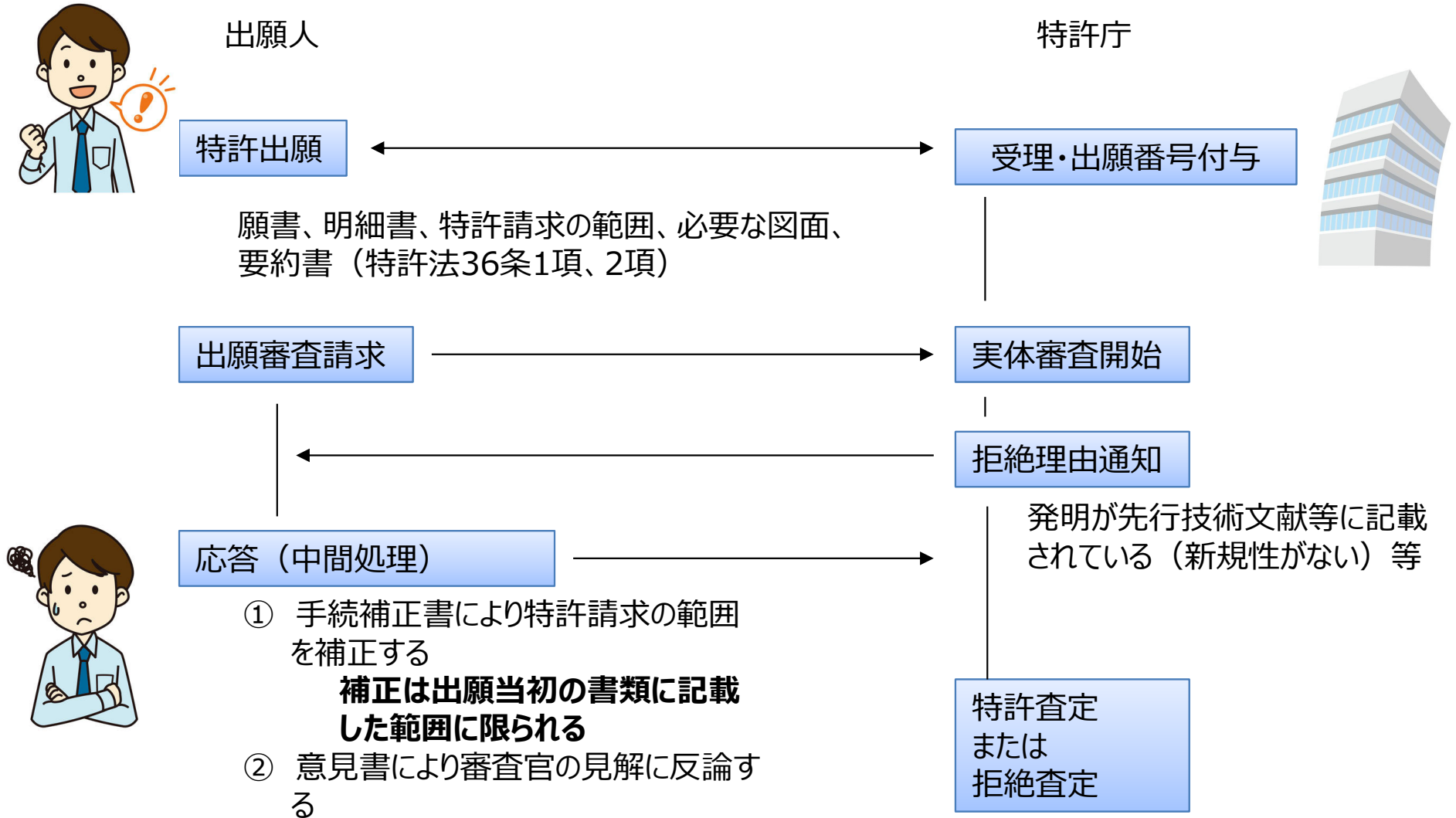
Patent and Law Firm JuJu



〒460-0002 名古屋市中区丸の内三丁目9番16号 丸の内YSビル 5F-B
TEL 052-212-8100 / FAX 052-212-8111

E-mail : katomi@juju-law.jp

出願から特許査定までの手続



特許の主要な要件

■ 発明であること（特29条1項柱書）

発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう（特2条1項）。
物の発明、方法の発明、製造方法の発明がある（特2条3項）。

■ 産業上利用可能性があること（特29条1項柱書）

利用できない例：医療行為（手術方法、治療方法など）に関する発明

■ 新規性があること（特29条1項各号）

世の中に知られる前に出願しなければ特許を受けられない。

例：テレビ、書籍、インターネットでの発表および製品の販売

■ 進歩性があること（特29条2項）

当業者が容易に思いつくような発明は特許を受けられない。

例：従来製品の一部の単純な置き換え・・・キャスター付机
従来作業のコンピュータ化・・・伝票集計システム

■ 先願であること（特39条）

新規性の判断手法

新規性の判断基準

1. 請求項ごとに判断
2. 請求項と引用発明の発明特定事項（構成要素）に相違点があれば新規性あり
3. 請求項に記載された発明の一部でも知られていれば新規性なし

【請求項 1】

バラの葉をアルコールで抽出するバラの葉抽出物の製造方法。

vs

【先行技術】

バラの花びらをアルコールで抽出

→ 葉と花びらが相違するため新規性ありと判断される

【請求項 2】

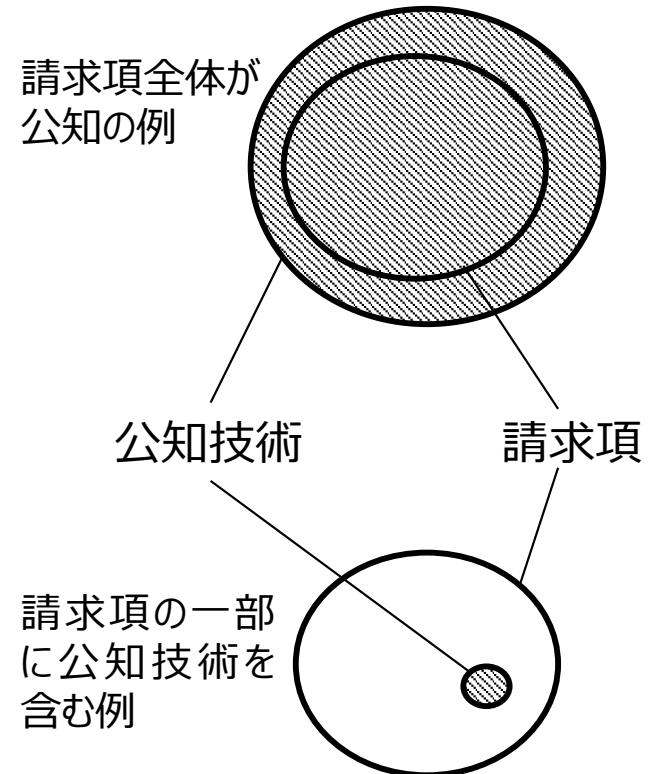
バラの葉をエタノールで抽出するバラの葉抽出物の製造方法。

vs

【先行技術】

バラの葉をアルコールで抽出

→ エタノールはアルコールに含まれるため請求項は公知技術に含まれることになり（右上図）、新規性なしと判断される



進歩性の判断手法

進歩性の判断基準

請求項に一番近い引用発明を1つ選ぶ



請求項と引用発明の構成要素の相違点を認定する



相違点が当業者にとって**容易**なら進歩性なし

【考慮される要素】

進歩性が否定される方向

技術分野の関連性

課題、作用、機能の共通性

引用発明の内容中の示唆

設計変更等か？

先行技術の単なる寄せ集めか？

進歩性が肯定される方向

有利な効果

阻害要因

進歩性の判断例（審査基準より）

[請求項] 表面に 硬質炭素膜 が形成されたペットボトル。

[主引用発明] 表面に 酸化ケイ素膜 が形成されたペットボトル。

(刊行物には、酸化ケイ素膜のコーティングがガスバリア性を高めるためのものであることについて記載されている。)

[副引用発明] 表面に 硬質炭素膜 が形成された 密封容器。

(刊行物には、硬質炭素膜のコーティングがガスバリア性を高めるためのものであることについて記載されている。)



- 請求項は主引用発明／副引用発明のいずれとも相違しているので新規性はある。
- 請求項と主引用発明の相違点は、硬質炭素膜か酸化ケイ素膜かという点
- ガスバリア性を高めるという点で課題が共通しているため、主引用発明の酸化ケイ素膜を副引用発明の硬質炭素膜に置換することは容易と考えられ、進歩性なしと判断される。

拒絶理由を見越した出願

拒絶理由が通知された場合の対応 → 意見書での反論および**請求項の補正**を検討する。



新規事項を追加する補正の禁止

補正は、出願当初の明細書、特許請求の範囲、図面に記載した範囲内でしか行うことができない（特許法17条の2第3項）

- 明細書等に明示的に記載された事項
- 明細書等の記載から自明な事項



- ◆ 明細書には、補正のネタ（多様なネタ、多様な表現）を仕込んでおく（記載が少ない→拒絶理由に対して補正ができない→拒絶査定の可能性が高い）
- ◆ 拒絶理由への対応として有用な記載は、具体的な構成要素とその効果の組み合わせ
- ◆ 出願時点で、拒絶理由を見越して、発明の内容を具体化・多様化しておくことが必要



【請求項1】

- (A) 座面と、
- (B) 背もたれと、
- (C) 脚と、
- (D) 脚に取り付けたキャスターと
- (E) を備えるイス。

低反発、反発力○N、臀部に合わせた曲面、反発力分布がある、ドライ素材・・・

リクライニング機構、メッシュ、弾性素材、湾曲、上着用ハンガー・・・

移動補助部材、摺動補助部材、滑り部材、転動部材、ローラー、○○製マット・・・

消しゴム付き鉛筆で考える(1/2)

【課題】

鉛筆と消しゴムを別々に使っていると紛失しやすい

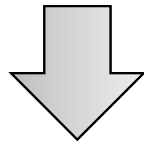


【発明（請求項）】

消しゴムを一体化した鉛筆

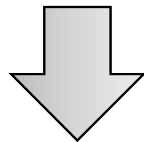
【明細書】

一体化の具体例としては、鉛筆の端に消しゴムが接着されたものを記載



【拒絶理由】

- ・鉛筆も消しゴムもそれぞれ周知の物品である。
- ・2つの物を一体化することも周知である（例：札入れと小銭入れなど）。
- ・本発明は単なる寄せ集めに過ぎない。



【応答】

- ・有用な具体例がないので、補正できない。
- ・鉛筆と消しゴムを一体化することの困難さも主張できない。
- ・一体化することで紛失を防ぐことによる効果も主張できない。（こうした課題や効果は札入れと小銭入れの例などで周知）
- ・鉛筆と消しゴムの寄せ集め以上の効果も主張できない。



消しゴム付き鉛筆で考える(2/2)



消しゴムが金具で止められているので、消す時に分離しない

HB 消しゴム付きの
四角軸 マッチ棒みたいな鉛筆



60
本入

<https://item.rakuten.co.jp/tigercat/tce01970/>より

消しゴムを脱着可能、簡易な構造

<https://omatsuribank.shop/shopdetail/000000000590/>より



意匠性に優れる



<https://allabout.co.jp/gm/gc/407209/>より

脱着可能。広い部分、狭い部分で使い分け可能。

<http://kobo-q.jpn.org/blog/000300.php>より

消しゴム、鉛筆ともに脱着可能



消しゴムを使用する際に分離しにくい

消しゴムを使用する際に分離しない



特許3975183号の例

(19) 日本国特許庁 (J P) (12) 特 許 公 報 (B 2) JP 3975183 B2 2007. 9. 12
 (11) 特許番号
特許第3975183号
 (P 3 9 7 5 1 8 3)
 (45) 発行日 平成19年9月12日 (2007. 9. 12) (24) 登録日 平成19年6月22日 (2007. 6. 22)

(51) Int. Cl. F I
 A 2 3 G 3/34 (2006. 01) A 2 3 G 3/00 1 0 8

請求項の数1 (全6頁)

(21) 出願番号 特願2003-208498 (P2003-208498)
 (22) 出願日 平成15年8月22日 (2003. 8. 22)
 (65) 公開番号 特開2005-065511 (P2005-65511A)
 (43) 公開日 平成17年3月17日 (2005. 3. 17)
 審査請求日 平成17年5月25日 (2005. 5. 25)
 審判番号 不服2006-20057 (P2006-20057/J1)
 審判請求日 平成18年9月7日 (2006. 9. 7)

(73) 特許権者 595177361
 株式会社おやつカンパニー
 三重県津市一志町田尻4 2 0 番地
 (74) 代理人 100083792
 弁理士 羽村 行弘
 (72) 発明者 徳田 忠幸
 三重県一志郡一志町大字田尻4 2 0 番地
 株式会社おやつカンパニー内

合議体
 審判長 河野 直樹
 審判官 鶴飼 健
 審判官 高堀 栄二

最終頁に続く



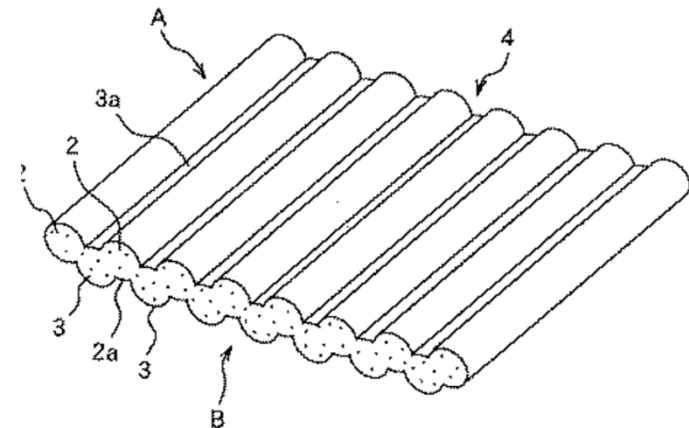
<https://www.oyatsu.co.jp/product/babystar/list/より>

(54) 【発明の名称】 ラーメンスナック菓子

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

澱粉を加えた小麦粉を原料とする圧延シートを作成し、該圧延シートの二面に、カッターを兼ねた型付けローラにより、複数の角棒状の麵線を横並びに、一面側の麵線の腹面を他面側の麵線間に、他面側の麵線の背面を一面側の麵線間にそれぞれ交互に表れるように形成してなる麵帯を、短冊状に切断し、フライにしたことを特徴とするラーメンスナック菓子。



特許3975183号の例

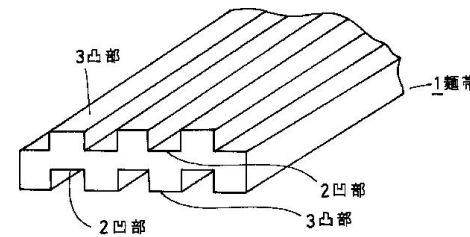
出願当初の請求項 一面側の複数の麺線と他面側の複数の麺線とを交互に横並びに連結配置してなる麺帯を短冊状に切断し、フライにしたことを特徴とするラーメン snack菓子。



拒絶理由
(進歩性なし)

引用文献 1 には、一面側の複数の麺線と他面側の複数の麺線とを交互に横並びに連結配置してなる麺帯が記載されている。

即席麺



麺線を切断しフライにして snack菓子にすることは引用文献 2 - 4 の記載により知られているので、引用文献 1 に記載された麺体を切断しフライにした snack菓子は当業者が容易に想到し得たものであり、それによる効果も当業者が予想しえた範囲のものである。

特許3975183号の例

補正

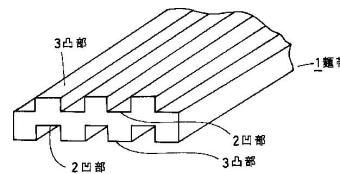
一面側の複数の麺線と他面側の複数の麺線とを交互に横並びに**型付けしてなる**麺帯を短冊状に切断し、フライにしたことを特徴とするラーメンスナック菓子。

補正の根拠は、「0014」に「型付けローラによる型付け」が記載されている。

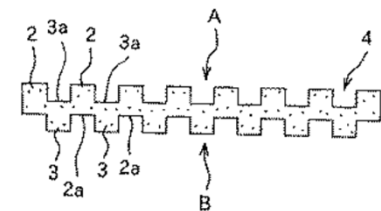
意見書

補正後の本願請求項1によれば、一面側の複数の麺線と他面側の複数の麺線は、「型付け」されているため、引用文献1の如く、麺の側面が切られない（引用文献1では麺の側壁が切断面になっていることに特徴がある。）ため、味付け工程の着味時点で麺の内部から澱粉の流出が防げる。したがって、着味用味付け液の粘度の上昇を抑え、麺帯の表面をつるつるにし、麺帯同士がくっつき難くしている。

[引用文献]



[本願図2]



拒絶査定

引用文献は、一方の切り刃の凸部と他方の切り刃の凹部とが相対するように組み合わせ、両ロールの間隔に麺帯が通ると、切り刃の凹凸部の形状に従って、麺線を成形しながら切り出すものであるから本発明における「型付け」に相当することが行われている。

特許3975183号の例

審判請求

本発明における「型付け」とは、・・・麺帯の二面に形成される各麺線の側面には切断面が・・・露出しないが、引用 文献 1 では麺帯の二面に形成される各麺線の側面が切断面に・・・なることが最大の特徴であって、「型付け」には全く相当しない



拒絶理由

特許請求の範囲の記載が不明確である。
(上記主張が読み取れないという趣旨)



手続補正書

一面側の複数の麺線と他面側の複数の麺線とを交互に横並びに連結配置してなる麺帯を短冊状に切断し、フライにしたことを特徴とするラーメンスナック菓子。



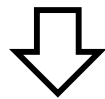
澱粉を加えた小麦粉を原料とする圧延シートを作成し、該圧延シートの二面に、カッターを兼ねた型付けローラにより、複数の角棒状の麺線を横並びに、一面側の麺線の腹面を他面側の麺線間に、他面側の麺線の背面を一面側の麺線間にそれぞれ交互に表れるように形成してなる麺帯を、短冊状に切断し、フライにしたことを特徴とするラーメンスナック菓子。



特許審決

まとめ

- ◆ 新規性、進歩性がないという拒絶理由に対しては、引用文献に記載されていない相違点を具体的に主張する必要がある。
- ◆ 広い抽象的な概念だけを出願書類に記載した場合、拒絶理由が通知されると十分に応答することができない。 応答するためには、具体的なアイデア（バリエーション）が十分に記載されていることが必要となる。
- ◆ 権利範囲は広い（限定事項が少ない）方が良い。 具体的なアイデアだけでは、権利範囲が狭くなってしまう。



- ◆ 具体的なアイデア（下位概念）と、それを包含する中位概念、上位概念が網羅的に記載された出願が、特許を取ることができる出願ということになる。