

★ 特許申請者・知的財産担当者の拒絶理由対応上の必見内容が満載！

# 拒絶理由通知への対応

## -基礎・対応事例・国内外比較-

発刊 2012年3月 体裁 B5判ソフトカバー 260頁 定価 43,000円 + 税

本書の内容(一部)



- ★ 拒絶理由通知について基礎から対応方法・海外対応比較まで解説。
- ★ 実際の品目が違う事例を基に実際対応例についても掲載。

### 【特許審査】の基礎と拒絶理由通知について

- ◎審査の概要…基本方針、審査の流れ、論点、先行技術調査
- ◎拒絶理由通知…通知の趣旨、通知の種類、留意事項、具体的運用、1回目の拒絶理由通知、2回目以降の拒絶理由通知、査定

### 【明細書】作成時のポイントについて

- ◎拒絶理由通知を見越した明細書作成
  - …進歩性の判断、特許請求範囲の階層的記録、明細書の記載
  - 発明特定事項の優先順位を考慮した特許の範囲記載、サポート要件違反・記載不備・発明の明確性要件違反・実施可能要件違反・発明の単一性不備 等を見越した対応

### 【拒絶理由】通知書の解説と対応について

- ◎拒絶理由書の読み方
  - …拒絶理由の把握、新規性、進歩性、特許法第29条の2、特許法第39条、特許法第36条、産業上の利用可能性、発明の単一性 等
- ◎拒絶理由通知対応における考え方
  - …拒絶理由の妥当性、反論の難易度、時間管理、審査基準技術レベルの把握、分割出願、変更出願、共同出願、放棄 等
- ◎数値限定(パラメータ発明等)時の考え方
  - …サポート要件、明確性要件、実施可能要件、新規性・進歩性欠如対応、補正の留意点 等

### 【拒絶査定】となった場合の対応について

- ◎拒絶査定不服審判…拒絶査定、請求期限、請求対象、請求人、審判請求書、請求の理由、審判請求時の検討事項、審判の審議、審判における審決の種類、拒絶審決への対応、判決 等

### 各分野における【拒絶理由通知】の対応事例

- ◎機械…新規性・進歩性・記載不備・発明成立要件拒絶の対応、等
- ◎ソフトウェア…第29条第1項柱書・第29条第2項・第36条の対応 等
- ◎電子デバイス…クレーム・カテゴリー、製造プロセス発明 等
- ◎化学品…不純物特許、プロダクトバイプロセス特許 等
- ◎医薬品…医薬品の薬事制度との連動、特許請求の範囲 等
- ◎食品…第29条・第36条への対応、出願時の準備事項 等

### 【意見書・手続補正書】の作成

- ◎意見書・手続補正書…様式、記載要領、意見書の内容拒絶理由の要点、本願発明の説明、補正の根拠の説明、引用発明の説明、記載不備の指摘への対処、意見書での対応、手続補正所での対応 等

### 国内外における【拒絶理由通知】の対応

- ◎米国…限定・選択要求、法定主題・有用性・ダブルパテント 等
- ◎欧州…直接出願、Euro-PCT出願、口頭審理、継続処理請求 等
- ◎中国…主要拒絶理由、サポート要件、明確性、創造性、等

### 執筆者一覧(敬称略)

- 加藤 浩(日本大学) ●田村 良介(ライトハウス国際特許事務所) ●野中 剛(Rita特許事務所) ●栗原 弘行(栗原特許事務所)
- 奥 佳晃(OKU国際特許商標事務所) ●三田 浩章(特許業務法人創成国際特許事務所) ●中野 睦子(特許業務法人三枝国際特許事務所)
- 前田 均(前田・鈴木国際特許業務法人) ●中村 美保(株式会社野村総合研究所) ●宮坂 一彦(セイコーエプソン株式会社)
- 宮澤 貴士(セイコーエプソン株式会社) ●林田 幹夫(三井化学株式会社) ●田中 淳二(牛木国際特許事務所) ●櫻田 賢(森永製菓株式会社)
- 白坂 一(白坂特許事務所) ●青木 哲平(富士ゼロックス株式会社) ●斉藤 達也(インスパイア国際特許事務所) ●河野 英仁(河野特許事務所)

★各項目の詳細を裏面および弊社ホームページをご覧ください！ [www.johokiko.co.jp/publishing/BA120302.php](http://www.johokiko.co.jp/publishing/BA120302.php)

### ★書籍申込書

- (書籍申し込み要領)
- ◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。FAX:03-5740-8766まで！
- ◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および振込要領をお送りいたします。
- ◎未発刊の書籍をお申込の場合、申込書を確認次第、受領書をお送りいたします。発刊時に弊社より書籍、請求書および振込要領をご送付いたします(送料は弊社負担)
- ◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込にてお願いいたします。原則として領収証の発行はいたしません。
- ◎振り込み手数料はご負担ください。
- ★<http://www.johokiko.co.jp/>の申込みフォームからも承ります！

書籍名 HP	【BA120302】			冊数
拒絶理由通知への対応 -基礎・対応事例・国内外比較- 書籍				
住所〒	会社名			
所属部課・役職等	TEL	FAX		
E-MAIL	申込者名	上司役職・氏名		
ご案内をご希望の場合は今後の案内方法にレ印を記入下さい(複数回答可) <input type="checkbox"/> e-mail <input type="checkbox"/> FAX <input type="checkbox"/> 郵送				

ご連絡頂いた、個人情報は弊社商品の受付・運用・商品発送・アフターサービスのため利用致します。今後のご案内希望の方には、その目的でも使用致します。今後のサービス向上のため「個人情報の取扱に関する契約」を締結した外部委託先へ、個人情報を委託する場合があります。個人情報に関するお問合せ先:policy@johokiko.co.jp

# 構成及び内容

## 第1章 拒絶理由通知の基礎と特許審査の概要

1. 特許審査の概要
  - 1.1 特許審査の基本方針
  - 1.2 特許審査の流れ
  - 1.3 特許審査における論点
  - 1.4 先行技術調査について
2. 拒絶理由通知の基本事項
  - 2.1 拒絶理由通知の趣旨
  - 2.2 拒絶理由通知の種類
  - 2.3 拒絶理由通知の留意事項
  - 2.4 審査対象から除外してもよい発明
3. 拒絶理由通知の具体的運用
  - 3.1 一回目の拒絶理由通知
  - 3.2 二回目以降の拒絶理由通知
  - 3.3 出願人との意思疎通の確保
  - 3.4 査定

## 第2章 拒絶理由通知書の構成と拒絶理由通知への対応

### 第1節 拒絶理由通知の読み方と対応のポイント

1. 拒絶理由の把握
  - 1.1 基本情報の把握
  - 1.2 請求項との関係整理
2. 新規性 3. 進歩性 4. 特許法第29条の2
5. 特許法第39条
6. 特許法第36条
  - 6.1 特許法第36条4項1号及び特許法第36条6項1号
  - 6.2 特許法第36条6項2号
7. 産業上の利用可能性 8. 発明の単一性

### 第2節 拒絶理由通知への対応

1. 反論構築の考え方
  - 1.1 拒絶理由の妥当性、反論の難易度の検討
  - 1.2 ギリギリの線で争う? 若しくは、確実に早期権利化を図る?
  - 1.3 時間管理に気をつける
  - 1.4 審査基準は事前に把握しておく
  - 1.5 実践による経験の蓄積が貴重な情報源
2. 技術レベルの把握
  - 2.1 引用文献から技術レベルを把握する
  - 2.2 第三者の特許権侵害を注意する
3. 分割出願制度の活用
  - 3.1 分割出願とは
  - 3.2 拒絶理由通知に対する戦略としての分割出願
4. 変更出願制度の活用
  - 4.1 変更出願とは
  - 4.2 分割出願と変更出願の組み合わせ
5. 放棄
6. 共同出願の場合の注意点
7. 米国のIDS (Information Disclosure Statement: 情報開示陳述書) の提出義務に注意
- 7.1 IDSとは
- 7.2 拒絶理由通知を受けた時に注意すべきこと

### 第3節 数値限定(パラメータ発明等)の時の対応方法

1. サポート要件 一 概略
2. サポート要件 一 留意すべき類型
3. サポート要件 一 類型3
4. サポート要件 一 類型4
5. サポート要件 一 まとめ
6. 明確性要件 一 概略
7. 明確性要件 一 事例
8. 明確性要件 一 拒絶理由への対応
9. 明確性要件 一 まとめ
10. 実施可能要件 一 概略
11. 実施可能要件 一 まとめ
12. 新規性 一 概略
13. 進歩性 一 概略
14. 新規性・進歩性欠如への対応 一 効果の固有性
15. 新規性・進歩性欠如への対応 一 方向性の決定
16. 新規性・進歩性欠如への対応 一 「第29条の2」の場合の留意点
17. 補正の留意点 一 実施例の数値の請求項への導入

## 第3章 意見書・手続補正書の作成について

1. 様式・記載要領
  - 1.1 意見書の様式

## 1. 2意見書の記載要領

1. 3手続補正書の様式
  - 1.4 手続補正書の記載要領
2. 意見書の作成
  - 2.1 意見の内容
  - 2.2 拒絶理由の要点
  - 2.3 本願発明の説明
  - 2.4 補正の根拠の明示
  - 2.5 引用発明の説明
  - 2.6 本願発明と引用発明の対比
  - 2.7 記載不備の指摘事項に対する対処
  - 2.8 むすび
3. 意見書だけで反論する場合
  - 3.1 拒絶理由が妥当でない場合
  - 3.2 進歩性欠如の拒絶理由の場合
  - 3.3 意見書による反論例
4. ダメな意見書
  - 4.1 嫌われる意見書
  - 4.2 全く意味のない意見書
  - 4.3 的外れの意見書例
5. 手続補正書の作成
  - 5.1 拒絶理由が妥当な場合
  - 5.2 減縮補正
  - 5.3 新規事項の追加禁止
  - 5.4 シフト補正 (発明の特別な技術的特徴を変更する補正) の禁止
  - 5.5 最後の拒絶理由通知に対する補正の留意点
  - 5.6 削除補正
  - 5.7 分割出願

## 第4章 拒絶理由通知を見越した明細書作成ポイント

1. 拒絶理由通知を見越した明細書作成の必要性
2. 進歩性不備による拒絶理由通知を見越した明細書作成のポイント
  - 2.1 進歩性の判断
  - 2.2 特許請求の範囲の階層的記載
  - 2.3 発明特定事項の優先順位を考慮した特許請求の範囲の記載
  - 2.4 明細書の記載
3. 記載要件不備による拒絶理由を見越した明細書作成のポイント
  - 3.1 記載要件不備による拒絶理由
  - 3.2 サポート要件違反を見越した明細書作成のポイント
  - 3.3 発明の明確性要件違反による拒絶理由を見越した明細書の記載
  - 3.4 実施可能要件違反による拒絶理由通知を見越した明細書作成のポイント
4. 発明の単一性不備による拒絶理由通知を見越した明細書の作成

## 第5章 拒絶理由が解消せず拒絶査定となった場合の対応

1. 拒絶査定不服審判の概要
  - 1.1 拒絶査定
  - 1.2 請求期限
  - 1.3 請求対象
  - 1.4 請求人
  - 1.5 審判請求書
  - 1.6 審判請求書の「請求の理由」の記載に関する留意点
2. 拒絶査定不服審判における実体的な手続
  - 2.1 審判請求にあたり検討すべき事項
  - 2.2 審判における実体審査・審理
3. 拒絶査定不服審判における審決と対応
  - 3.1 審決の種類
  - 3.2 拒絶審決に対する対応
  - 3.3 判決

## 第6章 各分野における対応ポイントと事例

### 第1節 機械(構造)関連発明における拒絶対応ポイント

1. 具体的対応事例
  - 1.1 新規性、進歩性の拒絶対応事例
  - 1.2 記載不備の無効理由に対する対応事例
  - 1.3 発明の成立要件の拒絶に対する対応事例

### 第2節 ソフトウェアにおける対応ポイント

1. ソフトウェア特許によくある拒絶理由
  - 1.1 第29条第1項柱書
  - 1.2 第29条第2項
  - 1.3 第36条
  - 1.4 その他

## 2. 対策

- 2.1 出願時
  - 2.2 拒絶理由対応時
  3. 実装からの乖離の当否
- ### 第3節 電子デバイスにおける対応ポイント
1. クレーム・カテゴリーの問題
    - 1.1 流通製品を念頭にいたクレーム・カテゴリー 検討
    - 1.2 将来の技術動向を踏まえたクレーム・カテゴリー検討

2. 製造プロセスの発明
  - 2.1 物の生産方法と併せて物のクレームを検討
  - 2.2 痕跡から技術的特徴を捉えた物のクレーム
3. 複合的・多次元的に発明を捉える
  - 3.1 自由なクレーム記載の許容
  - 3.2 電子デバイス分野の複合性・多次元性
  - 3.3 複合性・多次元性に着目した発明の抽出
4. 全体的な留意点
5. クレーム作成の際の文言及び表現上の留意点
6. 勝てる特許の特許請求の範囲の構成
7. 特許無効に強い特許の特許請求の範囲の構成
8. 特許請求の範囲の構成のまとめ

### 第4節 化学品分野における対応ポイント

1. 化学品分野の特許出願における対応ポイント
  - 1.1 化学品特許で用いられる不純物特許の対応
  - 1.2 化学品特許に用いられるプロダクトパイロセス特許への対応ポイント
  - 1.3 化学品特許で用いられるパラメータ特許における対応ポイント

### 第5節 医薬における対応ポイント

1. 医薬・バイオ分野の特許の種類と特徴
2. 医薬分野の特許制度の特徴一薬事制度との連動
3. 医薬分野の特許請求の範囲、特許明細書等の記載
4. 医薬特許の拒絶理由とその対応
5. 拒絶理由への対応
6. 医薬関連発明に特徴的な拒絶理由とその対応

### 第6節 食品における対応ポイント

1. 特許法第29条の拒絶理由に対する対応
2. 特許法第36条の拒絶理由に対する対応
3. 出願当初に準備すべき留意点
  - 3.1 語句を辞書で確認する
  - 3.2 語句、用語を明細書で定義する

## 第7章 国内と海外における拒絶理由通知対応の違い

### 第1節 米国と日本との違いについて

1. 米国での拒絶理由について
2. 限定・選択要求について
3. オブジェクション (Objection) とリジェクション (Rejection) について
4. 法定主題・有用性・ダブルパテント違反
5. 記載要件違反について
6. 新規性 (米国特許法第102条) 違反について
7. 非自明性 (第103条) について
8. 補正 (Amendment) について
9. 継続審査請求 (RCE) について
10. 分割出願・継続出願・一部継続出願について
11. 審判請求について
12. 審査フロー

### 第2節 欧州と日本との違いについて

1. 欧州特許出願に対する拒絶理由通知対応の概要
2. サーチレポート等に対する応答
3. 拒絶理由通知書 (オフィスアクション) への応答
4. 補正
5. 意見書
6. 口頭審理
7. 分割出願
8. 継続処理請求

### 第3節 中国と日本との違いについて

1. 主要拒絶理由
2. サポート要件
3. 明確性
4. 必要な技術的特徴の記載
5. 創造性
6. 審査の流れ
7. 補正の時期
8. 補正の範囲
9. 分割出願
10. 登録後の補正

・ E-MAIL : [ダイレクトメール等によるご案内希望の方は](mailto:ダイレクトメール等によるご案内希望の方は)

・ ・ ・ 弊社HP (<http://www.johokiko.co.jp/>) 案内登録にてお受けしております。

★★★書籍の申込書・申込要領等は裏面にございます★★★

(株) 情報機構 TEL:03-5740-8755 FAX:03-5740-8766 〒141-0032 品川区大崎3-6-4 トキワビル3階