

第1章

何のために特許をとるのか

1. 事業に貢献する特許とはどのようなものか

本書は拒絶理由対応の技術について解説する本であるが、最初に、特許権を取得する目的を明確にしておきたい。

問い 特許は何を守るものか？

1. 発明
 2. 発明者
 3. 製品
 4. 事業
-

上記の問いの答えは「4 事業」であると筆者は考える。特許権を取得する目的は、事業を守り育てることにある。

特許権は、“排他権”である。特許権の範囲でカバーされる領域を他社に対し禁止するものである。そのような禁止領域を作ることで、自社の開発の自由度を相対的に大きくし、最終的には開発力で勝つ。そのようなシナリオの中で、特許出願、特許権は、有効に機能する。

自社で開発した技術を独占し、その技術を使うことを他社に対して禁止し、開発を優位に進める。そのようなツールとして特許権を取得するのである。

1.1 活用シーンから考える事業に貢献する特許権の条件

それでは、事業に貢献する特許権とはどのような条件を満たすものだろうか。

まず、特許権の活用のシーンから考えてみよう。特許権が活用されるおもなシーンは以下の4つである。

①参入障壁

特許権で守られた領域の中で製品を製造したり販売したりするとどうなるか。まず、特許権者から権利行使を受けるリスクが生じる。それだけでなく、その製品の販売先の顧客からその特許について特許侵害の問題がないことの説明が求められ、対応に多くの労力や時間を要する結果となることもある。そうしたことから、特許権者が自分で積極的に権利行使しなくても、競合他社は、特許権の範囲内で製品を製造、販売することを回避するようになる。特許権は、

第3章

拒絶理由通知書の読み方

1.2 書誌事項の確認の後、拒絶理由の内容を確認する

1.2.1 拒絶理由の内容は何かを確認する

新規性、進歩性の拒絶理由(特許法第29条、第29条の2)か、記載不備の拒絶理由(特許法第36条)か、その他(特許法第29条1項柱書、特許法第39条等)かのいずれであるかを確認する。

1.2.2 拒絶理由の論理構成を正しく理解しよう

拒絶理由は、手取り足取り、わかりやすく書いてあるわけではない。拒絶に至るストーリーがわかりやすく書かれていないこともある。対応のためには拒絶理由の論理構成を正確に読み取ることが重要である。

そのためには、拒絶理由通知書をしっかり読み込み、審査官が何を指摘しているのか理解する。

審査官が考える引用文献の開示、引用発明の認定は何か。引用発明と対比して、本願発明がどの点で拒絶理由を有すると判断しているのか、等に留意して読み込む。

審査官が指摘する箇所の記載から、どのような技術的思想が抽出されるか、当業者の立場で考えよう。

一方で、引用文献をしっかり読み込もう。審査官の指摘からいったん離れ、冷静に、客観的に引用文献の開示を理解しよう。

その上で、拒絶理由通知書において、審査官が指摘する引用文献の内容は、本当に適切か、拡大解釈していないか、部分的に取り上げただけで引用文献の技術的意義と異なっていないか、等を分析しよう。

「本発明と、引用文献とはぜんぜん違うのだけど・・・」と思ったら・・・。審査官は、請求項の文言に基づき、取り得る態様をとらえる。出願人が意図したつもりはなくても、請求項上で明文化されていなければ、引用文献の開示を含むと判断する。

本発明が請求項でどのように特定されているのか、改めて確認することも重要である。

応答内容によっては、実験成績証明書の提出、証拠文献の提出をともなう場合もあるので、準備期間を見越して早めに対応を検討しておこう。なるべく早い時期に検討を開始して、拒絶理由の内容を精密に解析し、ベストの応答を模索することが望まれる。

2. 進歩性欠如の拒絶理由

2.1 審査官の進歩性有無の判断手法・ロジック

審査官は、先行技術の中から、最も適した1つの引用発明を選んで「主引用発明」としている。

第5章

進歩性欠如の拒絶理由への対応

<対応>

引用文献には「重合体組成物中の鉄原子の含有量が100 ppb 以下」が具体的に記載されていない点、本発明は、引用発明と同一であると判断されている(新規性なし)。

また、引用文献には、耐光性の観点から鉄原子の含有量を小さくすることが開示されているため、鉄の含有量を100 ppb 以下とすることに阻害要因はない。引用発明から本発明に容易に想到することができる(進歩性なし)。

そこで、両発明の効果について検討する。

本発明の「着色の抑制」は、引用発明の「耐光性」の下位概念であり、評価方法も同じであることから、一見、同様の効果に見える。

しかし、引用発明で意図する耐光性とは、実施例の記載から「白濁」の有無である。

一方、本発明は、実施例の記載から「着色」の有無である。

「白濁」と「着色」の発生メカニズムの違いを主張することで、本発明が引用発明にはない異質な効果を奏することが主張できる。

これにより、新規性、進歩性なしの拒絶理由を解消できる。

7. 拒絶理由通知書の分析—拒絶理由の弱いところの見つけ方

7.1 事例1 題材：ハードコート剤組成物

本願発明

(A) 式(1)で表されるシラン化合物
(B) 金属酸化物
(C) 金属キレート化合物
を含有する、ハードコート剤組成物。

拒絶理由通知書

引用文献1には、本願発明の成分(B)、(C)に相当する化合物を含有するプラスチックレンズのためのハードコート剤組成物が記載されている。また、引用文献1において、本願発明の成分(A)の上位概念の化合物を添加してもよいことが記載されている。

ここで、引用文献2には、硬度の高い塗膜を形成する塗料組成物において、付着性や耐クラック性をもたらすことができる配合成分として本願の請求項1に記載された式(1)に相当する化学構造を備えたシラン化合物が記載されているから、引用文献1に記載された

第8章

化学分野に特徴的な発明における
拒絶理由の攻略法

1. 組成物発明

1.1 例題：組成物発明に対する拒絶理由への反論方針

[請求項1]成分(A)，(B)および(C)を含む塗料用樹脂組成物。

[発明が解決しようとする課題]低粘度かつ塗膜強度(塗装板を折り曲げたときにも塗膜がはがれないなど)に優れる塗料を提供する。

[拒絶理由の概要]

引例1には、成分(A)および(B)を含む塗料用樹脂組成物が記載されている。

引例2には、成分(A)を含む樹脂組成物において、成分(C)を配合すると、強度が向上することが記載されている。

本発明は、引例1および引例2から当業者が容易に発明することができたものである。

<問題>

上記拒絶理由に対し、以下の観点から、それぞれどのように反論する？

- (ア)引例の認定が正しいか？
- (イ)動機付けは適切か？
- (ウ)阻害要因はないか？
- (エ)当業者の予測を超える効果がないか？

<解説>

反論方針の例

(ア)引例の認定の観点から

引例1および引例2のいずれかに、上記拒絶理由にて指摘の事項が記載されていない場合、引例の認定の誤りとして反論する。

(イ)動機付けの観点から

引例1と引例2とを比較して、技術分野、課題、発明の機能に共通性があるかどうかを検討する。

たとえば以下の場合、引例1と引例2とを組み合わせることに動機付けがないことを主張す

第9章

進歩性拒絶理由解消のためのテクニック

プレシオ国際特許事務所 速水 進治

1. 18のアプローチ手段

本書執筆者の所属するプレシオ国際特許事務所では、拒絶理由対応技術をメンバー間で共有している。事例に基づく研修等も行っている。

本書では、上記拒絶理由の対応技術のうち進歩性に関するもので基本的なものを抽出し、その内容の一部をまとめてみた。

以下、Prezio Approachという名前を付し、紹介する。

Prezio Approach 1～18の一覧は以下のとおりである。

- 1 引例を精査して“阻害要因”を抽出
- 2 “周知技術”と認定された技術内容の精査と動機付けの検証
- 3 “周知技術”の足し算の検証
- 4 “周知技術”を分解して考える
- 5 主引用発明を、(請求項1+明細書記載事項)により認定されたときの対応
- 6 請求項1発明を主発明とする、単一文献による進歩性否定への対応
- 7 Aの下位概念aと、Bの下位概念bとの組み合わせによる選択発明の進歩性主張
- 8 数値限定発明の進歩性主張
- 9 用途違いの進歩性主張
- 10 請求項1発明の改変を含む拒絶理由への対応
- 11 実施例記載発明の改変を含む拒絶理由への対応
- 12 “一体不可分”の主張
- 13 課題の下位概念化
- 14 パラメータ発明の進歩性の主張では、新規課題の解決がキーワード
- 15 “容易の容易論”
- 16 専門家から見た引用発明との相違をわかりやすく説明することの大切さ
- 17 層構造変更に関する容易想到性の否定の仕方
- 18 “当業者の予測を超える効果”の主張の仕方

なお、各項目の引用判決文における下線部は、筆者が付したものである。

1.1 引例を精査して“阻害要因”を抽出する

Prezio Approach #001

引例を精査して“阻害要因”を抽出

引例組み合わせの“阻害要因”はないか。
引用発明の目的、特徴、機能等、幅広く検討。

適用シーン

引例1において、引例2記載の「・・・」という技術を組み合わせれば本発明に到達すると指摘されている。そういわれればそうともいえるけど・・・しかし、引例2の技術は、引例1の技術とちょっとなじまないものだと思う。うまく反論したい。

“阻害要因”を広くとらえると、応答の幅が広がる。引用発明1に対して引用発明2を組み合わせると、

- 引用発明1の目的を達成できなくなる。
- 引用発明1の効果が得られなくなる。
- 引用発明1の特徴が損なわれる。
- 引用発明1の元々の機能を発揮できなくなる。

これらは、いずれも“阻害要因”となる可能性がある。このような事情をとらえ、それに基づいて主張を展開する。

このような主張をするためには、引例の世界ではどのような技術が求められているのか、本願発明の前提となる状況の違いはないか等、さまざまな角度から引例に記載された技術内容をしっかり理解することが必要となる。

■例

本発明：

テスト用チップのパッドを処理する方法の発明。
パッド表面に、ある粗さパラメータを満たす凹凸を設けておく工程、
テスト用チップのパッド表面を所定の洗浄液により洗浄する工程、
を含むことを特徴とする。

引例1には、テスト用チップのパッド表面自然酸化膜を、洗浄液を用いることなく除去することを目的とする技術が記載されている。

第10章

事例問題ケーススタディ

～どのような方針で意見書を作成すべきか～

<拒絶理由の概要(特許法第29条第2項)>

引例1には、本発明の構成(A)および(B)を備える食品用包装材が開示されているが、本発明の構成(C)のスウェリング率について開示されていない。

ここで、スウェリング率は、熱可塑性樹脂の粘弾性的性質に関するものである。引例1の内側熱可塑性樹脂層のような熱可塑性樹脂層は、何らかのスウェリング率を有するものである。そして、ある熱可塑性樹脂層のスウェリング率は、これを構成する熱可塑性樹脂やそれ以外の添加物等に影響されることが明らかである。特に熱可塑性樹脂の種類や製造過程等を工夫することや、構成成分の種類や成分比を工夫することで適当なスウェリング率とすることは、本件出願日前における常套手段であった(周知技術1~2)。

したがって、引例1の内側熱可塑性樹脂層のスウェリング率を1.4以上1.6以下の範囲内とすることは、引例1にその旨の記載がなくても当業者が容易に設計し得ることである。

よって、本発明は、引例1に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。

1.2 拒絶理由対応の解説

(1) プレシオ流アプローチ

まずは、上記拒絶理由について分析してみよう。

ステップ1: 本発明と引例との対比表を作成しよう

表10-1 本発明と引例との対比表

構成	本発明	引例1
A	外側熱可塑性樹脂層、紙基材層、および内側熱可塑性樹脂層をこの順番に備える食品用包装材	○
B	内側熱可塑性樹脂層が線形低密度ポリエチレンを含む	○
C	内側熱可塑性樹脂層のスウェリング率が1.4以上1.6以下である	×

引例1には、本発明の構成(A)および(B)は開示されているが、構成(C)は開示されていない。ここで、審査官は周知技術1および2からスウェリング率を適宜設定することは常套手段であるため、引例1から構成(C)も容易に導けると判断している。

第12章

想定される拒絶理由内容を見越した
明細書の作成

プレシオ国際特許事務所 速水 進治

拒絶理由対応は、拒絶理由通知を受け取ってからするものである。しかし、特許出願時の明細書作成段階で拒絶理由をあらかじめ予想し対策して明細書を作り込むことができれば、これは大きな力を発揮する。理想の権利化を図るためには、ぜひそのようにしたい。

クレームする発明に近い先行技術が見つかったのであれば、新規性・進歩性拒絶理由に備えた作り込みをしておくことが望ましい。実施例が少ししかなく請求項が実施例に比べてかなり広い場合や、実施例の評価結果が全部出そろっていない場合は、実験データの不足を補う作り込みをしておくことが望ましい。

想定拒絶理由を解消するための記載を明細書中に盛り込んでおくことが基本となる。しかし、書きすぎは禁物である。書きすぎると、権利化後の権利範囲が限定的に解釈される結果をもたらす懸念がある。想定したものと異なる拒絶理由を受けたときに対応が難しくなることもある。

以下、いくつかのケースを挙げながら説明する。

1. 実施例の不足を補う明細書の作り込み

ケース#001 以下の拒絶理由を想定した明細書の作り込み

サポート要件違反：特許法第36条第6項第1号

請求項1は広範なポリマーを含むものであるところ、効果が確認されているのは実施例記載の一部の組成物のみ。実施例以外の全てのポリマーにおいて、実施例と同様の効果を奏することは当業者にとって自明であるとはいえない。

作り込みの方針1

1種類のポリマーだけでなく、他の種類のポリマーを用いた実施例も記載する。1, 2例の実施例であっても良いし、評価結果が完全に出そろってなくても良い。全く記載しない状態に比べれば、大きな前進である。

作り込みの方針2

他の種類のポリマーを用いた実施例をどうしても用意できない場合は、明細書の記載でカ