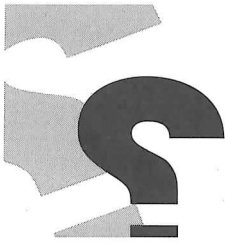


その2 「先行技術がある」 拒絶理由を受けたとき

(特許庁審判官・井草皆男氏のレクチャーから)



1 拒絶理由の二つの顔22	[たとえば、ヘンな引用例が来たら、要注意]52
[拒絶理由通知が来た!]22	[コトバは一人歩きする]53
[拒絶理由通知書は「まだだめじゃない」通知書]24	[クレームしない実施例は、本願発明じゃない]54
[拒絶理由通知書から審査官のシグナルを読みとろう]26	[応用例なんて、まるで別物]56
	[一番広いクレームに用心]57
2 拒絶理由通知書は無口だ27	[あぶない！ クレームの言い換え]59
[いちばんポピュラーな拒絶理由は「先行技術がある」]27	[あいまいなクレームは“誤解”のもと]60
[拒絶理由には起承転結がある]28	[クレーム対応図を作ってチェックしよう]62
[拒絶理由通知書は本願発明を説明しない]30	
[拒絶理由通知書は引用例を説明しない]32	6 ポイントの2：引用例からは
[拒絶理由通知書は判断のプロセスも説明しない]34	“共通点”を探す63
[発明は出願人が説明するタテマエ]35	[違うところばかり目につくもの]63
	[引用例は違ってあたり前]65
3 応答手続きの概要36	[違うところでなく、共通点を読み取ろう]65
[頑張るか、補正するか、何もしないか]36	[相違点は、本願発明から]67
[何もしないことにも、価値はある]37	
[こんなにいい発明なんだと審査官に]40	7 ポイントの3：比較のキメ手は、
	“目的効果”68
4 意見書のスタイルについて40	[こんなに違えばいいだろう?]68
[意見書にも起承転結がある]40	[単なる・・・にすぎないもの集]69
[本格型よりスリム型へ]43	[ポイント中のポイント“予測性”]72
[されど多い、ゼイ肉型]44	[“電卓付き電話機”の非予測性]73
[マル写しはゼイ肉のはじまり]45	[クレームに記載された発明の効果であること]74
[「違う」「違う」はゼイ肉を太らせる]46	[効果は具体的に]75
[すっきりゼイ肉・長すぎる意見書の文章]47	[効果は技術的に]76
[拒絶理由通知した審査官の心証は拒絶に傾いている]48	[効果は引用例と比べて顕著であること]77
[これさえ述べれば・スリム型意見の理由]49	
5 ポイントの1：クレームこそは	8 スリムな意見書のために79
本願発明の唯一の城50	[スリム型意見書の三つのパターン]79
[あなたが書いた発明は、あなたのした発明じゃない?]50	
[クレームをいくら繰り返しても]51	9 補正に強い明細書は、拒絶理由に
	強い明細書96



Q & A



[引用例の入手]	102
[未公開先願の閲覧]	102
[引用例をまねたわけではないが?]	103
[引用例が複数するとき]	104
[引用例の中のネガティブな記載]	104
[記載不備で拒絶された出願の公開公報を引用]	105
[明細書に記載した従来例が引用された]	107
[出願人本人が作成又は公表した文献や先願が拒絶理由となる場合]	108
[引用刊行物名が誤記?]	109
[最初の拒絶理由通知/最後の拒絶理由通知]	110
[2回目以後の「最初の拒絶理由通知」]	111
[2度目の拒絶理由]	112
[クレームの補正：発明を減縮]	113
[クレームの発明をシフト：分割]	114
[本願発明とかけはなれた引用例]	114
[明細書の文献公知発明の記載]	116
[特許査定で補正の機会を失う心配]	116
[特29条の2と特39条]	117
[特29条と特36条のウエイト]	118
[特29条と特36条の適用は矛盾か]	119
[特29条の拒絶理由の場合、明細書の不備はないか]	120
[公知性の定義]	120
[引用文献の頒布]	121
[公知と周知]	123
[具体的に文献名を挙げない拒絶理由]	124
[発明の目的効果の強調]	126
[目的効果の記載がない引用例]	127
[審査官への問い合わせ：拒絶理由の不明な点]	128
[意見書の文章]	129
[コマースャルサクセスなどの主張]	130
[ぜひ特許が欲しい事情]	131
[審査基準等を論拠として特許性を主張したい]	131
[除斥・忌避]	132
拒絶理由通知書フォーム	134
拒絶査定書フォーム	137
意思書フォーム	139
手続補正書フォーム	140
物件提出書フォーム	141
事務フロー	142

その3 「明細書不備」の拒絶理由 に回答するには

(弁理士・垂土仁郎氏のレクチャーから)



- 1 特36条は「わからない」という拒絶理由……………144
- 2 特36条は優しい拒絶理由?……………146
- 3 特36条違反にもいろいろ……………149
- 4 「明細書不備」に対する意見書はしぶいバイプレーヤー……………154
- 5 意見書・その類型とポイント……………155
- 6 ゆるやかになった多項・併合の要件(ただし、落とし穴もある)……………169
- 7 明細書がよくないのか、拒絶理由がよくないのか?……………178
- 8 明細書がそっけないと、拒絶理由もそっけない……………180
- 9 なぜ「皆目、理解できない」?……………184
- 10 まず“テーマ”で拒絶理由の80%をクリア!……………191
- 11 センテンスは自然か?……………194
- 12 最後にテクニカルタームで拒絶理由にとどめを……………196
- 13 エジソンは「理解できない」明細書で電話の特許を取り損ねた……………198
- 14 99%の論理性プラス1%の……?……………200

その5 「成立性なし」の拒絶理由に応答するには

(特許庁審判官・井草皆男氏の2回目のレクチャーから)

1 「成立性なし」とその類型	218	[試験管の中で新発明は誕生したか]	263
[インキ発明から超ハイテクまでチェックする拒絶理由]	218	[反復可能性は100%でなくてよい=倉方黄桃]	264
[アブナイ拒絶理由]	221	[科学者はウソをつく?]	267
[特29条柱書拒絶理由の類型]	223	[生物発明の完成]	270
		[未完成だったか? 幻の宇宙工場]	271
2 「発明じゃない」とはなんだ?	224	[空想と特許]	273
[プログラムでクレームが記述された?]	224		
[プログラムは物の発明]	227	4 「産業上利用することができる発明 でない」拒絶理由に応答する	276
[巨大なまんじゅうを特許しろといわれたら?]	228	[発明の成立性判断の性格]	276
[ソフトウェア関連発明の審査上の取扱いによると]	231	[要点は「自然法則利用」と「産業上利用」]	277
[記号の中から技術のアイデアを探す]	232	[発明の成立性拒絶理由に対する意見書について]	278
[ソフトウェア特許問題のルーツ]	236		
[デジタル通信のルーツはもっと古かった.]	238	5 「成立性」は、すべての出願の出発点	299
[モルルス符号は発明か?]	239		
[タイプライタのキー配列は発明か?]	241		
[模様にも発明がある・バーコードの特許]	244		
[「人工知能」「数式解法」「CIM」?]	246		
[メンタルプロセスにも発明がある]	248		
[柔軟に特許性の追完を]	252		
3 「実施不可能」とはなんだ?	252		
[永久機関は永久に特許されない]	252		
[高効率発電を永久機関と間違うな]	255		
[かわいい永久機関? 「水飲み鳥」]	256		
[人創りしもの特許を受く]	259		

