

座学ではなく実践授業

会員・育成塾講師 **伊藤 信和**



要 約

H26期生育成塾の第1、第2及び第3クールで合計100時間のうち、第1クール(40時間)を経て、私の講義内容とその感想とを紹介します。一回の講義が5時間であるので、講義に多少時間を割いた後、演習、各自発表及びコメントを1セットとして、数セット行う講義形式を行っています。第1クールでは、請求の範囲を約20回、明細書全文及び図面を数回、受講生に作成してもらっています。経済のグローバル化に伴い、特許制度等も共通化されつつあります。そのためグローバルに対応できる請求の範囲及び明細書を作成する講義にしています。各自発表があり質問が言いやすい雰囲気なのか、受講生から多くの質問・意見が発言されて活発な講義になっています。

目次

1. はじめに
2. 講義内容
 - (1) 請求の範囲の作成
 - (2) グローバルに対応できる請求の範囲の作成
 - (3) 発明の詳細な説明の作成
 - (4) 図面の作成
 - (5) 第2クール及び第3クールに向けて

1. はじめに

私は、育成塾東京の機械コースを担当しています。受講生は6名で、そのうち2名が特許事務所に勤務し外国特許案件および翻訳を担当し、2名が企業の知的財産部でリエゾン等を担当し、残り2名が企業の開発設計部で設計を担当している方々です。これら6名の受講生は、特許明細書を作成した経験がないことで一致しています。また一人は理系学部ではなく文系学部の出身でした。

受講生は、育成塾に応募するような志の高い方ですから、特許明細書の書き方は、解説本を読んでなんとなく知識として理解しています。でも、実際に特許明細書を書く機会がなかった方です。このため、私は特許出願明細書の作成を講義するにあたり、受講生に2つの機会を多く与えることに主眼を置きました。1つは特許明細書を読む機会を多く与えること、もう1つは特許明細書を作成する機会を多く与えることです。このため各講義において、多くの特許公報又は公開公

報を配布し、その公報を読んで、各自が持参したパソコンで特許請求の範囲等を講義中に何度も作成してもらいました。また、各講義の終了後には二週間後の次回講義までに作成する課題、特に時間がかかる明細書の実施形態の作成又は図面の作成の課題を与えました。

また、講義中に、受講生各自が作成した特許請求の範囲等をプロジェクトで映して、どのような意図でこのような請求の範囲等を作成したか、公知文献と比べてどの構成要件が異なるかを発表してもらいました。講師が気が付かない着眼点を発表する受講生もいました。発表した受講生に対して、他の受講生からも質問が投げかけられることも多々ありました。ある発明に対して、講師を含む7名が特許請求の範囲を作成すると、全く同じ請求の範囲が作成されることはなく7つの請求の範囲ができ上がります。これら請求の範囲を比べながら、Aさんの請求項はここが良いとか、講師の請求項はここまで検討されていないのでは等の議論ができ、受講生同士及び講師も含め、互いに学び互いに修得している実感がありました。

2. 講義内容

(1) 請求の範囲の作成

① 最初の講義では、明細書無し図面無しで、ある発明の請求の範囲のみを読んでもらい、そのブロック図、構成要件のつながりが描けるかをいくつか体験し

てもらいました。下手な請求項の記載であると、発明のブロック図が書けず各構成要件のつながりもわからないことを実感してもらい、上手い請求項の記載であるとブロック図や各構成要件との関係が描けることを実感してもらいました。下手な請求項の記載であっても、受講生はその発明の明細書及び図面を見れば、この請求項の発明は、このことを言いたかったのかとかなずくことができます。しかし、明細書や図面を見なくても、各構成要件の関係がわかる請求の範囲を書くという目標を立てました。

受講生全員が共通する技術的バックグラウンドがないため、講義では、受講生全員が日頃の生活でよく目にするキッチン用品、文具工具用品又はコンピュータ関連部品などの特許公報又は公開公報を読み、それらの請求の範囲を作成しています。たとえば、カドの多い消しゴム等の請求の範囲を書いてもらいました。公知技術を“立体型の消しゴム”にしたり“星形状の消しゴム”にしたりして、公知技術との差が出るように特許請求の範囲を受講生に作成してもらいました。具体的には以下の課題を与えました。

特許請求の範囲を書いてみよう。

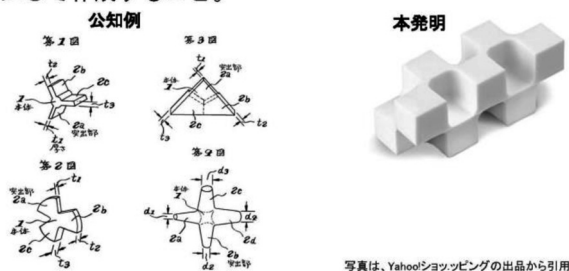
- 課題：下記写真（右：消しゴム）の請求の範囲（複数の請求項）を書きなさい。
- 但し、立方体の消しゴム（左）しか公知例として存在しないことを前提にして作成すること。



特許請求の範囲を書いてみよう。

課題：下記写真（右：消しゴム）の請求の範囲（複数の請求項）を書きなさい。

但し、左図の消しゴムしか公知例として存在しないことを前提にして作成すること。



② また、受講生が作成した請求の範囲が、特許法第36条第6項の記載不備として指摘されるおそれが高い表現を使った際には、講師からその旨を指摘しま

す。一般に、商品名を使った表現、「必要により」、「例えば」等の任意的例示的な表現、否定的な表現、上限または下限だけの表現、0（零）を含む範囲限定の表現、比較の基準のない「強い」、「大きい」、「以上」、「以下」等の表現等は36条の記載不備の例として説明しました。日本及び中国では記載不備の違反になるが、米国及び欧州（欧州特許便覧C部Ⅲ章4.5a）では記載不備にならない、「約」、「およそ」の表現をどのように使うべきか等を使っても説明しました。

③ 請求の範囲はできるだけ広く記載しようと説明していますが、実務上、実施例と比べてあまりに広い請求の範囲であると、サポート要件違反で特許法第36条第6項の拒絶理由を受けることがあります。これを解決するためには広い請求の範囲をサポートする多面的で幅広い実施例を記載するしかありません。しかし、課題として多くの実施例を作成する機会は、時間的になかなか難しいです。第1クールでは、明細書全文を書いた回数は課題として出した2回に留まりました。このため、受講生が作成した請求の範囲が、サポート要件違反になるか否かはコメントする機会はありませんでした。第2クール又は第3クールでも明細書全文を作成する機会は多く提供できないので、受講生が作成した明細書及び請求の範囲に対してサポート要件違反を講師からコメントする機会は無いのかと思います。

そのため、サポート要件違反に関しては判例を使って説明しました。たとえば、平成19年(行ケ)10308号を取り上げて、数件の実施例を記載して数値範囲が広い請求の範囲がサポート要件違反とされた例や、平成21年(行ケ)10296号を取り上げて、発明の詳細な説明の記載が不十分であるため請求の範囲の数値範囲が課題を解決できるものでないとサポート要件違反とされた例を説明しました。

(2) グローバルに対応できる請求の範囲の作成

請求の範囲の書き方は、構成要件列挙型、ジェブソントタイプ型（2パート形式）等があります。講義では、構成要件列挙型で且つ“～において（～であって）”のプリアンプルを使わない1パート形式で書くことに決めました。欧州特許法（規則29条1項）又は中国専利法（細則21条1項）では、2パートに分け characterised in that 又は characterised by で記載することが推奨されています。しかし、実務上、欧州でも中国でも1パート形式で許可されますし、2パート形式に

直すような指示もほとんどありません。上述したカド消しの請求の範囲なども、受講生にプリアンブル無し
の構成要件列挙型で作成してもらっています。

また、日本特許出願に基づいてグローバルに特許出願することを踏まえ、米国審査基準、欧州審査便覧及び中国審査指南なども引用して、請求の範囲の書き方を説明しています。最近の講義では、以下のような表を作成し、受講生に配布しました。

特許請求の範囲：作成の際に知っておきたい事項				
	日本	米国	欧州	中国
プリアンブルが限定になるか	○	△(両方の判例あり) MPEP2111.02	○	○
マルチクレーム	○	○ 但し高額	○	○
マルチのマルチ	○	×	○	×
超過料金が発生しない上限	2項目から	総数：20 独立項：3	総数15	総数10
クレーム中の参照符号	規定がない。	MPEP808.01(m)詳細な説明及び図面において記述されている要素に対応する参照文字は、クレームにおける同一の要素又は要素群に対する記述に関して使用することができる。その参照文字は、…括弧に入れなければならない。参照文字の使用は、クレームの範囲には影響を及ぼさないこととみなされるべきである。	R43(7)クレームの理解の助けとなるときは、クレームに記載する技術的特徴には、それらの特徴に関する当該引用符号を括弧に入れて続けることが望ましい。引用符号はクレームを限定するものとは解釈しない。	細則118条4項 クレーム中の技術的特徴は添付図面中の対応する記号を引用することができ、当該記号は、クレームの理解に資する為に対応する技術的特徴の後の括弧に置かなければならない。記号はクレームへの制限と解してはならない。

また、広い権利範囲にするために、請求の範囲に“～する○△手段”と“手段”という構成要件を使いがちです。しかし、これは米国特許法 112 条 (f) (pre-AIA112 条第 6 項) の規定に基づいて、means plus function の推定が働くことも講義で説明しています。2014 年 3 月に MPEP (米国特許審査便覧) の改定 (第 9 版) があり、MPEP2181 に基づいて、単に、“～する○△手段”を“～する○△ユニット”と“手段”を“ユニット”に書き換えるだけでは、means plus function と同様に解釈されることも講義で説明しています。改正された MPEP2181 では、“means for”, “step for” に準ずる表現の具体例として、“configured to” 及び “so that” が挙げられています。

米国特許に詳しい翻訳者が気を利かして、“～する○△手段”を“○△ means configured to ~”と翻訳してくれても、2014 年 3 月の MPEP 改正以降、means plus function と同様に解釈されると講義で説明しています。このため means plus function と解釈されないよう、(i)十分な構造 (structure)、(ii)材料 (material)、又は(iii)動作 (act) を伴うように、“◇△に配置され、～する○△手段”と記載するように、講義中に何度も受講生に、請求項の各構成要件をしっかりと修飾する文言を入れるように口をすっぱくしてコメントしています。

(3) 発明の詳細な説明の作成

① 発明の詳細な説明のうち、“背景技術”、“発明が解決しようとする課題”、“課題を解決するための手段”、及び“発明の効果”は、受講生に何度も作成してもらいました。“背景技術”は、図面を使用することなくできるだけ短く記載すること等を説明しました。“発明の効果”を多く書いてあると、侵害事件においてイ号製品はそんな効果がないと被告から非侵害を主張されることがあることや、米国特許出願等に出願する予定があればグローバルに対応する意味で、独立請求項の記載以上の“発明の効果”を書かない方がよい等をアドバイスしています。

特許請求の範囲とは異なり、受講生も、背景技術及び発明の効果などの記載の仕方はすぐに取得してくれたように感じます。

② 請求項に記載していない発明であっても、将来請求項に記載するかもしれない構成 (発明) を“発明を実施するための形態”及び図面にしっかり記載することも教えています。特に欧州や中国に特許出願し、引用文献から新規性又は進歩性なしとの拒絶理由を受けると、“発明を実施するための形態”からクレームアップできる構成要件を探さなければなりません。

欧州特許法 Rule137(4)には「補正書を提出するときは、出願人は、それらを特定し、かつ、出願時の出願におけるそれらの根拠を表示しなければならない。」とあります。このため、請求項1に付加した“○△*”の記載は、明細書のどこ (何ページの何行目) に“○△*”記載があると特定しなければならず、別の表現や根拠が薄いと補正が認められないこと等を説明しました。また、中国專利審査指南 7.6 (專利法 33 条に基づいた審査) では、「元の明細書及び請求項に記載した範囲は、(i)元の明細書及び請求項の文字にて記載された内容 (ii)元の明細書及び請求項の文字にて記載された内容または明細書の図面に基づいて直接かつ一義的に確定できる内容を含む。」と規定されているため、明細書の記載の通りの「文言」しかクレームアップできない、と感ずることが多い旨なども教えています。

③ 発明の詳細な説明の“発明を実施するための形態”は、第1クールでは受講生に2度しか作成してもらった機会を与えることができませんでした。“発明を実施するための形態”は文章量が多くなるため、講義中に作成してもらったわけにもいかず次回講義までの課

題として作成してもらうことになりました。次回講義まで2週間あっても、各受講生は休日や夜間に作業するため大変な課題だと嘆いていました。講師も同様に“発明を実施するための形態”を見本として作成しますので、この課題によって大変な二週間になります。

2度のうちの第1回目は、昭和37年代の文房具の特許公報をブラッシュアップする課題として“発明を実施するための形態”を受講生に作成してもらいました。昭和37年代の文房具の特許公報は、図1から図6の図面がありましたが、どの図を使って説明しているか不明瞭な明細書でした。この案件を、図1から図6を行ったり来たりしないで、物の構造を最初に説明しその後動作作用を説明し、且つ図1から各図を丁寧に説明していくように指示して、“発明を実施するための形態”を仕上げてもらいました。受講生の“発明を実施するための形態”の出来栄は、想像以上に良いででした。

第2回目は図面がない公開公報に、図面の作成とその図面に合わせ“発明を実施するための形態”を作成してもらいました。特許請求の範囲は、すでに全受講生で確認していましたが、図面を自分で作成する段階になると、どのような図を作成すべきか、図1、図2等にどのような技術内容を盛り込むか等で悩んだようです。このため受講生の“発明を実施するための形態”の仕上りはまちまちでした。第2クール及び第3クールでは、発明を表現するのに、どのような図面を作成していくか等を検討しなければならないと感じています。

(4) 図面の作成

図面に関しては、米国のMPEP 608.01及び608.02等並びに日本特許施行規則等を使って細かな図面作成のルールを説明しました。しかし、ルールを知ってい

るだけでは、どのような図面を書くべきか、どのように図面を割り振っていくか等はうまくなりません。“発明を実施するための形態”をどのように構築するかを考えながら、図1、図2…の各図面の割り振りを決めていかなくてはなりません。

多くても4、5枚の図面で足りる発明で、且つ手書き図面を提出してもOKという条件で一度だけ次回講義までの課題として出しました。上述した“発明を実施するための形態”の第2回目の作成のときです。図1に発明の全体像を描く図面をもって来ることが望ましい、前半に発明の構成を書いて後半に作用動作も記載するために、図面もそのように割り振る等を教えてありましたが、受講生は発明をうまく図面に描くことができていませんでした。

第1クールでは、図面の作成の課題は1度だけでしたが、第2クール及び第3クールではもう少し機会を増やす予定です。

(5) 第2クール及び第3クールに向けて

第1クールでは、特許請求の範囲の作成に主眼を置いて講義してきました。第2クール及び第3クールでも同様に特許請求の範囲の作成に力を入れていくことになると思います。さらに、“発明を実施するための形態”及び図面の作成に時間を割いていきたいと考えています。また、第1クールでは拒絶理由通知への対応、拒絶査定不服審判等への対応も講義していません。第3クールでは、拒絶理由に対して意見書及び補正書を作成する演習も予定しています。

第1クールから第3クールまでの100時間の講義を受け且つ毎回の課題をこなしていくことで、各受講生が弁理士としての土台を築いてくださると思います。

(原稿受領 2014. 10. 15)