

## 特集《弁理士育成塾》

## 平成 25 年度大阪機械コース（白熱塾）

会員・育成塾講師 吉田 昌司



## 要 約

平成 25 年度大阪機械コースの講義内容を紹介する。

## 目次

1. はじめに
2. 指導方針
3. テキストの作成
4. 指導内容
  - (1) 明細書等の意義
  - (2) 出願依頼書に記載の本件発明の把握
  - (3) 先行技術調査
  - (4) スーパー・クレームの作成
  - (5) 多段的・多面的展開
  - (6) 明細書への転記
5. むすび

## 1. はじめに

弁理士育成塾の講義内容は、講師一任とされたので、平成 25 年度大阪機械コースの指導内容を紹介し、皆様のご批判を仰ぎたいと思います。

## 2. 指導方針

指導方針は、①「技術文献としてではなく、20 年先を見た権利書としての明細書等（特許請求の範囲、明細書、図面）の作成」、及び、②「明細書等の書き方を教えるより、先行技術と対比した特許を受けようとする発明の把握」ということとした。

教材は、下記に示す原告敗訴の侵害訴訟の明細書を取り上げることとした。

出願依頼書は、当該事件の公開公報とし、侵害製品をその技術的範囲とするクレームが立案できたら合格とすることとした。

- ① 東京地裁平成 18 年 4 月 28 日判決「平成 17(ワ) 14066」乾燥装置事件
- ② 知財高裁平成 26 年 4 月 24 日判決「平成 25(ネ) 10110」練習用箸事件
- ③ 東京地裁平成 26 年 4 月 24 日判決「平成 23(ワ)

29033」介護用車椅子事件

- ④ 知財高裁平成 22 年 1 月 22 日判決「平成 21(ネ) 10052」ドリップバッグ事件
- ⑤ 知財高裁平成 26 年 3 月 13 日判決「平成 25(ネ) 10091」美顔器事件

## 3. テキストの作成

指導は講師に一任であったが、何らかの形で指導実績を残したいと思い、テキストをパワーポイントで作成し、研修所に納品した。今後の研修の参考資料となれば幸甚です。

## 4. 指導内容

## (1) 明細書等の意義

明細書等の意義につき、次のことを教えた。

明細書等は、技術文献ではなく、権利書であること。権利の内容は、特許請求の範囲であるが、明細書、図面もその一部である（特許法 70 条 2 項）こと。明細書等の作成の準拠法は、同法 36 条ではなく、同法 70 条であること。多記載狭範囲の原則が働くこと。自社製品の実施を確保するためのものではなく、他社製品に対して作用するものであること。設計図面のような詳細図面を開示することは技術の秘密保持に反するので特許図面に書き換えること。権利行使に際して不利になる記載はしないこと。明細書等作成に際して何が重要かについて、判例研究をすること。法令に基づき判断すること。

## (2) 出願依頼書に記載の本件発明の把握

出願依頼書は、侵害訴訟の対象とされた本件特許の公開公報とした。架空の出願依頼書を考えたが、初心者には、本件発明の把握が困難であるため、公開公報を

読み込むことにより、本件発明の把握を行うことがより実戦的であると考えた。その際、図面のトレースを必須とした。図面をトレースすることにより、本件発明の構成の理解を図った。

「発明」とは、課題、構成、効果の三要素から把握するもの<sup>(1)</sup>であることを指導した。

特許を受けようとする発明の把握は、先行技術との対比においてされるものであるので、出願依頼書に記載の先行技術文献と本件発明との「対比表」の作成を必須とした。

先行技術文献記載の発明の認定の仕方を、審査基準及び裁判例<sup>(2)</sup>に基づき、教えた。

前記対比表に基づき、依頼者のいう本件発明の課題、構成、効果を把握するように練習した。

発明の把握は、「えんぴつ特許」<sup>(3)</sup>を基本とした。すなわち、解決原理の解明をもって発明を把握することとした。

### (3) 先行技術調査

明細書等作成で一番重要なのは、先行技術調査である。筆者の持論は、明細書等作成作業の 8 割は先行技術調査とクレーム・ドラフティングであり、残り 2 割が明細書への転記作業であるというものです。

先行技術調査を通じて、当業者の技術レベルに達するように、当該技術分野を勉強するよう指導した。依頼会社や関連企業のホームページ、動画サイトを見て

製品知識を得るようにした。

依頼者の掲げる先行技術は適切でないこと、また、依頼者の掲げる先行技術であれば、依頼者の認識する発明とは異なる発明となること、という経験則の下、さらなる先行技術調査を行うこととした。

先行技術調査は、特許庁ホームページの電子図書館 (IPDL) の「電子図書館ガイドブック」に掲載の各種検索を練習した。

先行技術調査は、初心者にとって大変難しいものです。しかし、先行技術調査が出来なければ、明細書等の作成はできないので、調査は必須とした。

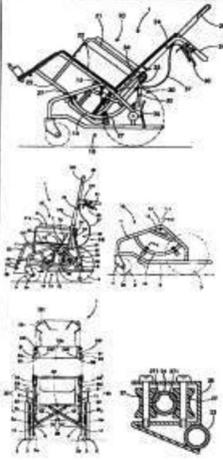
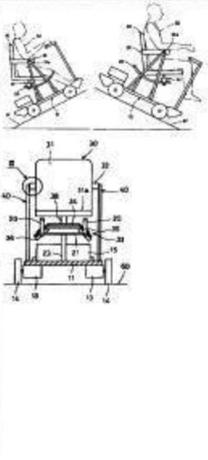
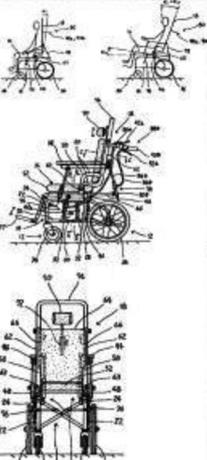
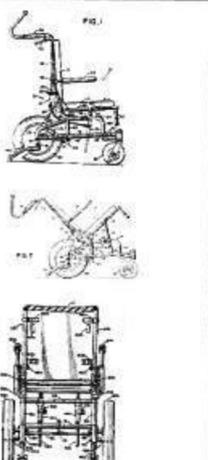
この先行技術調査による公知発明と本件発明の「対比表」(前記サンプルと同じもの)を作成することも必須とした。

この対比表をひがな一日眺めて、先行技術と対比した本件発明の特徴、解決原理は何かを一言で表現できるよう、ヒラメキを求めた。

### (4) スーパー・クレームの作成

機能的クレーム、願望クレーム、チャレンジ・クレームは、インターネットで検索すれば検出されるが、スーパー・クレームは検出されない造語です。スーパー・クレームは、前記「ヒラメキ」により得られるものだから、思いつきクレームとでもいうもので、「〇〇において、……するようにした」というごときものです。機能的クレーム又は願望クレームに類似

【第 2 クール課題 2 (介護用車椅子) の「対比表」サンプル】

対比表 3	本件発明	①特開平 10-328241	②特開平 10-328242	③特開平 6-502788	本件発明の特徴
					<p>【課題】 車輪フレーム上に座席フレームを配置すれば、座席フレームの重心位置が高くなり安定性を欠く。座席フレームの両側に配置すれば、車輪フレームの支持が不安定になり、ハの字状に広がる。</p> <p>【構成】 ①座席フレームの外側に左右一対の車輪フレームが配置 ②車輪フレームは左右非対称に配置されている ③座席フレームは、車輪フレームに対して一体的にリクライニング動作をする ④車輪フレームは座席フレームに対して複数箇所で安定支持されている</p> <p>【効果】 座席フレームに対して車輪フレームが安定して支持される。ハの字状の車輪フレームが「ハ」の字状に広がるのを防止</p> <p>【スーパー・クレーム】 ① 座席フレームの外側に左右一対の車輪フレームが配置され、座席フレームは、車輪フレームに対して一体的にリクライニング動作し、車輪フレームは座席フレームに対して複数箇所で支持されている。 ② 車輪フレームは、座席フレームに、軸支部とガイド部によって支持されている。</p>
	<p>【説明】 乗客者を座位姿勢のままリクライニングできるように、リクライニングの際に、安定した姿勢を行なえるように構成した車椅子を提供すること。</p> <p>【請求式】 1. 公開テキスト検索: ①IPC: A61G5/02、公開発明日: H120904⇒568件 ②IPC: A61G5/02、公開発明日: H100904、H120904⇒246件 ③IPC: A61G5/02、公開発明日: H120904、要約+請求の範囲: 座席⇒126件 ④IPC: A61G5/02、公開発明日: H120904、要約+請求の範囲: 座席 (回転+回転+回転) ⇒79件</p>	<p>【説明】 車両において、動力及び駆動部を駆動する際に、駆動部を水平に保持する。</p>			

するものですが、それらよりさらに大まかに解決原理を一言で表現したものです。

この一言表現には、新規性を有することが肝要です。公知発明が含まれば、スーパー・クレームではない。スーパー・クレームの機能的クレームや願望クレームとの違いはこの点にある。新規性を有する「一言表現」は極めて困難であるが、ヒラメキにより得られる。このヒラメキは、散歩中とか、寝起きとかに現れ、机に向かっているときには現れない。このヒラメキは、本件出願依頼書および先行技術文献を何回も何回も読み込み潜在意識に納めることにより得られる。

このヒラメキが得られるのは、3～5年間以上の明細書作成実務経験がないと難しいが、初心者でも、心がけることにより、習得できるものであることを信じて指導した。

スーパー・クレームは、効果から把握するのが容易である<sup>(4)</sup>。すなわち「○○において、……できるようにした」と把握するよう指導した。

効果の把握は、本件発明の把握において極めて重要であるが、効果を明細書に記載するか否かは、次元が異なる問題であり、権利書としては、効果の記載は慎重であらねばならない<sup>(5)</sup>ことを指導した。

### （5）多段的、多面的展開

一言表現の「スーパー・クレーム」から、「チャレンジ・クレーム」さらに「請求項1」を作成する練習を行った。

請求項1において、クレーム対応図の作成を必須とした。クレーム対応図が描けなければ、特許法36条6項2号（明確性）違反となることを指導した。

「スーパー・クレーム」は効果を達成するものとして把握されているので、その効果を達成するための手段は、色々なものが考えられる、というのが多段的展開です。

スーパー・クレームが「上位概念」、その効果を達成するための各種の手段が「中位概念」、具体的な実施例が「下位概念」という概念建てで指導した。

多面的展開は、依頼者の事業・経営方針等を考慮して、部品（部分）、装置（全体）、方法等に展開するよう指導した。

実施例は、依頼者が提示するもの以外に、少なくとも2つの実施例を示すよう指導した。

多数の実施例を示すことにより、特許法36条6項1

号（サポート要件）違反、同条4項1号（実施可能要件）違反に問われないこと、及び、20年先を見た明細書等になっていることを指導した。クレーム・ドラフティングにおいて、図面が完成していることが肝要である。

特許法29条の特許要件、同法36条の記載要件をクリアーできるドラフティングを目指した。

以下、第2クールの課題2を例に具体的なクレーム・ドラフティングを説明する。

【出願依頼書】：特開2002-65752号公報

【先行技術】：①特開平10-328241号、②特開平10-328242号、③特表平6-502788号

【スーパー・クレーム】：左右一対の独立した車輪フレームに座席フレームが枢支され、前記車輪フレームを座席フレームに対して安定させる手段が設けられた介護用車椅子。

【請求項1】

左右一対の独立した車輪フレームと、  
該車輪フレーム間に枢支部を介して回動可能に設けられた座席フレームと、

前記座席フレームに対して前記車輪フレームを安定させる安定化手段とを有する介護用車椅子。

【請求項2】

前記安定化手段は、前記座席フレーム又は車輪フレームの何れか一方に設けられて、前記車輪フレームと座席フレームとが接触するガイド部である請求項1記載の…

【請求項3】

前記安定化手段は、前記座席フレーム又は車輪フレームの何れか一方に設けられて、前記車輪フレームと座席フレームとが非接触の振れ規制部である請求項1記載の…

【請求項4】

前記ガイド部は、上下方向又は左右方向の力を支持する一対のローラである請求項2記載の…

【請求項5】

前記振れ規制部は、上下方向又は左右方向の振れを規制する枠体である請求項3記載の…

【請求項6】

……（以下略）…

【注】：上記各請求項のクレーム対応図の作成を必須とした。

## （6） 明細書への転記

明細書の作成は、前記クレームを転記し、その行間を補足すれば足りることとした。「本発明は、上記実施の形態に限定されない。」との記載を必須とした<sup>(6)</sup>。辞書は必携とした。

## 5. むすび

依頼者の示した実施例以外の実施例が考えられたら、20 年先を見た明細書等の作成ができたものとした。最終受講者は 3 名であり、悪戦苦闘されたこの経験はいずれ力になると信じ、受講生各位の努力を称えます。よく頑張った。

## 注

- (1) ①特許法施行規則 24 条様式 29 備考 14「ニ」、②松本重敏著「特許発明の保護範囲（新版）」有斐閣平成 12 年 4 月 30 日発行 123 頁。
- (2) ①平成 13 年 4 月 25 日判決「平成 10(行ケ)401」、②平成 23 年 10 月 24 日判決「平成 22(行ケ)10245」、③平成 24 年 1 月 31 日判決「平成 23(行ケ)10121」、④平成 26 年 2 月 19 日判決「平成 24(行ケ)10121」、⑤平成 26 年 2 月 3 日判決「平成 25

(行ケ)10150」

- (3) 坂上好博著「えんぴつ特許（その 1）～（その 3）」KTK ニュース 1996 年 5 月号～7 月号
- (4) ①鈴木壯兵衛著「日米欧三極出願時代の特許クレームドラフティング」工業調査会 2010 年 2 月 5 日発行 38 頁。②葛西泰二著「特許明細書のクレーム作成マニュアル」工業調査会 1999 年 7 月 30 日発行 51 頁。③山内康伸著「判例に学ぶ特許実務マニュアル〈第四版〉」工業調査会 2007 年 7 月 1 日発行 185～186 頁。④伊藤国際特許事務所編「改訂 7 版 特許明細書の書き方」経済産業調査会 2012 年 5 月 31 日発行 122 頁。⑤酒井将行、森すみ子共著「外国出願を見据えた 日本語クレームドラフトの実務 電気・機械系のクレーム作成ワークブック」エイバックズーム 2013 年 11 月 22 日発行 89～90 頁。
- (5) ①深見特許事務所編「改訂増補 外国特許実務を考慮したクレームと明細書の作成」経済産業調査会平成 25 年 10 月 15 日発行 477～494 頁。②大阪地裁平成 11 年 10 月 14 日判決「平成 9(ワ)11113」、③大阪地裁平成 13 年 10 月 30 日判決「平成 12(ワ)7221」、④知財高裁平成 25 年 11 月 27 日判決「平成 25(ネ)10002」
- (6) 知財高裁平成 23 年 1 月 31 日判決「平成 22(ネ)10031」  
(原稿受領 2014. 10. 14)